

特許出願は まず発明者による発明の特許性の判断から

目次

- 1章 本蔵の特許取得の現状
- 2章 特許出願すべきか否か？ 発明の特許性を判断する
- 3章 特許明細書の作成の仕方 と 特許取得の手続き
- 4章 特許明細書作成マニュアル(ワード版)
- 5章 特許創出のための開発システム
- 6章 MDCの特許戦略 参考

2024年1月19日

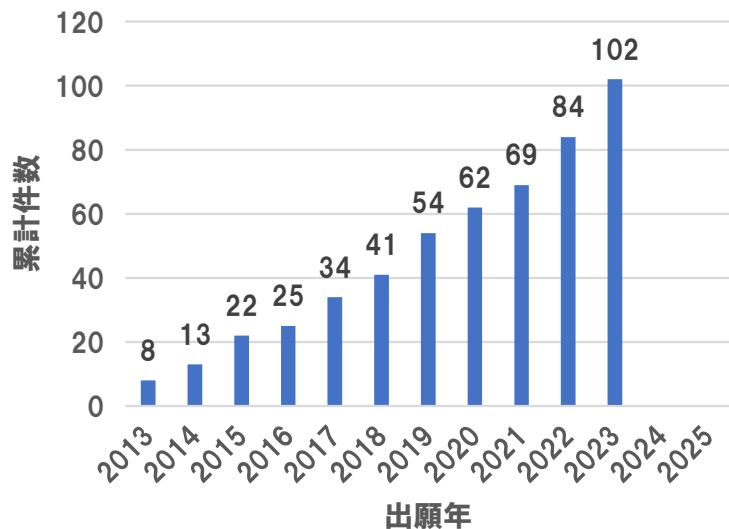
本蔵義信

マグネデザイン(株)代表取締役社長

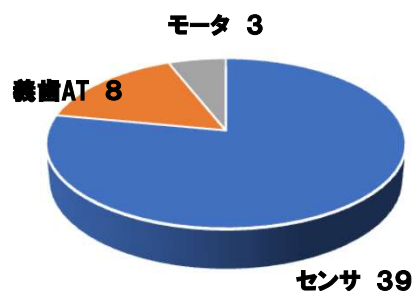
1章 本蔵の特許取得の現状

MDC 特許出願「100件」⇒ 特許取得「50件の推移」

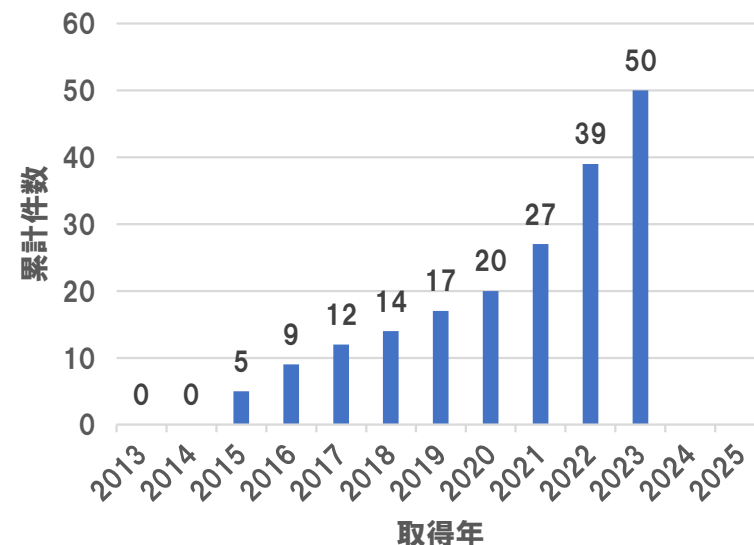
特許出願件数



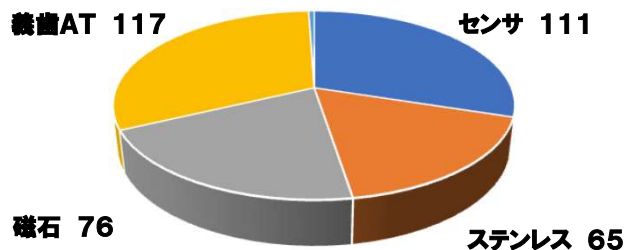
特許の内訳



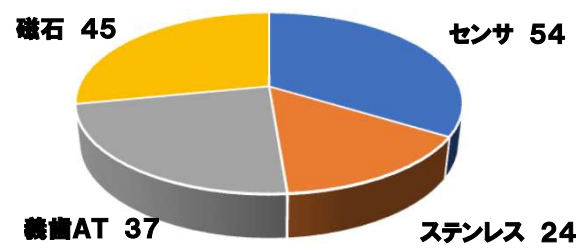
特許取得件数 (MDC+NCC)



愛知製鋼時代 特許出願(371件)⇒ 特許取得(160件)の内訳



特許出願



特許取得

2章 特許出願すべきか否か？ 発明の特許性を判断する

1)特許性の判断基準とは何か？

- ・実施可能性:発明である以上 あたりまえのチェック項目
- ・特許権利範囲:明細書で技術内容がサポートされていること(サポート要件)
- ・新規性:本発明と類似発明との相違点を確認のこと//必ず違いを見つけることができる
- ・進歩性:特許が取れるかどうかのポイント
- ・明確性:弁理士のチェックが必要

2)新規性の判断の仕方

- ・関連分野のニーズと技術動向に関する知識の保有
- ・文献検索・特許検索して、**類似特許**を見つけること

⇒開発が必要であった以上、**相違点**が存在するはず。どんなに些細な点でも良い。

⇒それを**本発明の特徴**とし、なぜその特徴(=相違点)が生まれたかを考察する

本発明:A+x/類似技術:A+y

xとyとは代替はできない⇒両者は異なると判断する

⇒両者は違っていると、発明の新規性に自信を持つことが重要

3)進歩性の判断の仕方 簡単に思いつく発明には特許性はない

あ)否定する見方

・主引用文献B + 副引用文献C(既存技術の組合せB + C)と本発明Aとを比較

⇒B + Cと類似性・関連性を否定できるか否かを検討し、**否定できない場合特許性有と判断する**

・関連性・共通性は、技術分野・課題・技術の機能の類似性や引用文献の中の示唆などから、発明に至る動機付けがある場合、関連性が高いので、進歩性を否定する方向となる

・設計変更の場合、進歩性を否定する方向となる

⇒**否定できる場合、次に肯定要素を検討する。**

い)肯定する見方

・優位な効果(質的違い または、量的違い)がある場合:

・阻害要因(B + Cの組合せると効果が低下する)がある場合:

⇒ あ)と い)を総合して、否定できないと判断した場合、進歩性を有すると判断する

⇒**特許を認める**

⇒ 否定できれば、進歩性を有していないと判断する。

う)否定された場合、意見書を提出

・あ)と い)を総合すれば、進歩性を有すると判断すべきだと 審査官に反論する

・審査官と同じ審査基準で、**肯定する理屈を構築**して反論する

*審査官は、容易に発明できたと 見える傾向にあるので、要注意

4) 審査官とのバトル

- ・発明Aおよび仮想の発明A+Bと比較して、**相違点を特定しそれを本発明の特徴とする。**
⇒その点を審査官と共有し、**新規性とその特徴を認めさせること(=勝利への第一歩)**
審査官が進歩性無しとして拒絶した場合、本発明の特徴が理解出来ていない場合が多い

例1:ワイヤ整列装置のワイヤ基準線

審査官は進歩性なしと判断⇒基準ガイド無しのワイヤを基準とする考え方が新しい旨を説明
⇒審査官は、ガイドを使用しないという新規性が理解できなかった。

・**本発明の特徴が生まれた技術根拠 と、それが当業者の常識から思いつかない技術であることを説明する。** i)からvi)を考え、進歩性を主張する。

- i) 新規ニーズ 対応する新技術
- ii) 新しい技術課題 または 背反事象の解消
- iii) 既存の技術思想と違うアプローチが必要だった
- iv) 新材料、新原理、新システムなど **既存技術との差異技術を新発見したと説明する**
- v) A+Bの単なる組合せではない **組合せには背反問題が存在する**
- vi) 最適化による設計変更ではない。設計思想の変更が必要を主張。

5) 説明の仕方の注意点

・審査官に、相違点の重要性・なぜその特徴が生まれたのか・創出には発想の転換が必要だったことを **理解させること ⇒相違点は本質的である⇒新規性がある**

・審査官に、新しい課題の解決に、既存の発想による取り組みは失敗した。(=難しい課題を示唆)⇒**新発想に思いつき、検証した結果、発想転換による新技術=新発見に思い至った。と説明する⇒進歩性がある**

3章 特許明細書の作成の仕方 と 特許取得の手続き

1)発明者による 特許出願の意思

- ・発明の構成と効果を整理し、主引用発明Bと副引用発明Cをピックアップする
- ・**相違点を確認**して、それを本発明の特徴とすること、⇒新規性に自信を持つ
- ・**進歩性(簡単には思いつかない理屈)**を考察する。

なぜ本発明の特徴が誕生したのか？なぜ今まで解決されていなかったのか？

- ・新規性と進歩性をまとめ、**特許は取得できると自信を持つ**

2)特許専門家と連携

- ・特許専門家と相談して特許検索を行うこと
- ・**特許クレームを作成**(=特許権利範囲を特定する)

原理特許Xは広く請求 ⇒ X+aの改良型特許を未然に防止するため、

課題解決型特許Yは、権利範囲を限定した方がよい ⇒権利行使を想定

- ・明細書作成:発明の名称⇒特許クレーム⇒背景⇒**課題⇒解決手段⇒実施形態⇒実施例**
- ・課題と解決手段は、技術思想の進歩(既存⇒発明思想)を図示して説明
- ・実施形態は特許クレームの準拠し、実施可能範囲と推奨範囲を記載
- ・実施例は、実施形態の中から、実施条件を特定し発明その物を記載

3)特許専門化による出願実務

～ いかにか安くあげるか？ いかにか短時間で作成出願するか？

- ・**発明者が、特許性の判断と原案の作成する。**
- ・明細書の仕上げ:特許専門家に委託 目安:10時間、特許経費5万円
- ・出願:特許専門家による**電子出願** 目安:2時間以内、特許出願経費1万円
- ・方式審査と受理:電子出願は意外と難しい 費用:1.5万円
- ・出願審査請求⇒実態審査
- ・**拒絶対応**:意見書⇒訪問説明ほか⇒審査官とバトル
目安:研究者＋特許専門家40時間
- ・特許査定⇒特許権の登録(特許料入金手続きほか)

4章 特許作成マニュアル(ワード版)

以下の項目に沿って、作業を進めてください。

A:発明者

1) 発明品の特定:

①名称⇒②発明の構成と先行技術の相違点⇒③効果(先行技術に対する優位性)

2) 発明の特許性を考察:

①新規性⇒②進歩性⇒③特許クレーム案⇒④再度新規性と進歩性チェック

3) 発明の明細書案の作成:

①クレーム案⇒②背景・課題・解決策・効果・引用文献⇒③図の作成⇒④実施形態と実施例⇒⑤サポート要件検討(クレームと明細書の整合性)⇒⑥明確性確認

B:特許担当者(連携して)

1) 市場技術動向の確認:

①発明の重要性⇒②緊急性(開発競争の度合い)⇒③特許検索

2) 発明の特許性の見直し:発明者の 1)から3)の作業に沿って、討議

3) 明細書の仕上げ:①担当者の修正案⇒②発明者と調整⇒③特許申請書の作成

4) 出願

5章 特許創出のための開発システム

1)特許を生み出す前提は、**特許戦略**

- ・ビジネス競争において商品の競争力と技術優位を確保・継続

原理特許(～3年研究開発)⇒改良特許(3～10年事業拡大中)

- ・ビジネスモデルに対応した特許戦略 **網羅的に**

製品⇒製造方法・製造装置・研究試験機⇒システム・プログラム

- ・製造ノウハウ管理と組み合わせる QC工程表、技術標準、機械図面ほか

2)特許を生み出す開発システム

- ・DRシステム 開発の目標と特許を連動させる

- ・開発実施計画 の中で、特許を生み出すことができる計画とする

- ・開発目標：**3段階を明示**

①課題解決レベル⇒②ベンチマーク世界1レベル⇒③新技術(=特許)

- ・開発計画：3つのレベルの目標毎に、方策と時間を明示する

- ・開発の指揮：即実行の短時間型と優位追及の長時間テーマ型に分けて取り組む

- ・リーダー：**高い目標の③を堅持**させることが重要

- ・担当者：特許生産の経験を積むことが重要(最低10件)

6章 MDCの特許戦略 参考

1)研究開発戦略

- ・技術領域を絞る:**Magnetics**未来産業創出戦略と連動
- ・原理特許を狙う:**大学**との連携 Magnetics学術Projectと共同研究開発
- ・幅広く商品開発応用特許を狙う:**顧客**との共同開発
- ・常に最先端テーマをねらう:国内外の**ネットワーク**からの最新情報の活用

2)研究開発の体制

- ・**新素材G**とコンピュータ設計GによるMagnetics 未来製品の開発⇒素材・製品原理特許
SUS磁石G、アモルファスG、解析G
- ・**新プロセスG**による高付加価値製品の製造⇒製造方法・製造装置特許
3次元微細加工G,
- ・**新製品開発G**による未来製品の開発⇒製品の改良特許・システム特許
センサG, デンタル磁石G, モータG、MEMS製品G・・

4)特許戦略・ライセンスビジネスの関係上、特許戦略とノウハウ管理は充実

5)特許を生み出す開発システム

- ・DRシステムの徹底はこれから ・研究者7名 特許出願経験が浅い