

強い特許で強い会社をつくる

*Zennichi Business Manual*

# 知財・特許業務 必携マニュアル

知的財産活用研究所 [著]

松村 貞夫

隈元 光太郎

佐野 弘

長谷川 公彦

矢間 伸次

**ZBI**

*Zennichi Business Manual*

ぜんにちビジネスマニュアルシリーズ

## はじめに

わが国も遅ればせながら、1998年と1999年の二度にわたる特許法等の法律改正を経て、プロパテント時代に突入した。プロパテントとは、「知的財産権を積極的に保護・活用すること」であり、権利者にとって大変有利な法的対応とその実質的な運用を行なうものである。

2002年3月には、東京地裁より、知的財産権を極めて積極的に保護し、損害額の推定方法も広く解釈、また利益の算定についても立証作業を軽減するというプロパテント化への改正法を採り入れた司法判断で、権利侵害に対する損害賠償額としてはわが国の過去最高額の約84億円という判決が示された。

こうした高額な損害賠償金の支払いは、企業経営上大きな痛手となるものであり、知的財産に関係する者の意識改革を余儀なくされた。当然に、企業経営者、管理者、技術者に真の知的財産権についての理解を得る必要性は言うまでもないが、第一線の知的財産管理を預かる知的財産担当者や事業部や研究所のリエゾンマン等においても、知的財産権への正しい対処の仕方をもう一度検討し直し、プロパテント下での対応体制を再確認することが必要になってきたことを示唆している。

一方、企業にあっては、熾烈な企業間競争を勝ち抜いてゆくために、新しい独自技術に基づく他社が追随できない高付加価値製品を市場に提供し続けていくことが命題となり、先行開発に積極的に投資し、他社に先駆けた独自技術での新製品開発で常にリードしていくことが重要となってくる。そのために大切なことは、開発活動と知的財産活動が連動して活発に実践され、経営戦略・事業戦略と知的財産戦略とを一体的に考えて、高付加価値経営を目指さなければならないことである。

そして、知的財産戦略とは、企業が事業目的達成のために経営戦略を立案する場合に、経営資源の一つとして知的財産を中心に含めて総合的に活用する方法であるということができる。したがって、経営戦略としての事業戦略の企画・立案、方針・施策決定に当たり、知的財産戦略、つまり知的財産の取得、活用、他社知的財産権への対応方針、情報提供等を取り込んでいくことにより、事業戦略の展開で得られる成果に対して、より付加価値の高い成果が期待されるのである。すなわち、経営戦略・事業戦略と知的財産戦略の融合が企業収益拡大をもたらす高付加価値経営のために不可欠なのである。

この原動力となる知的財産力を研究開発力、生産技術力、マーケティング力、経営管理力等と並ぶ重要な経営資源の一つとして位置付け、経営戦略展開の中で効果的に形成し、適切な評価を行ない有効に活用することが必要になってくる。

また、技術や製品の開発は、企業活動における重要な戦略的要素であり、一方、技術や製品開発の成果を保護し活用する知的財産権は、事前に他社の知的財産権と差別化し、優れた技術・製品企画を行なわせることのできるツールであると言いうことができ、この重要な戦略的要素を徹底的に経営戦略に活かしていくことが求められているのである。

こうした状況下で、企業における知的財産管理の現場で業務の基本から、一般書にない裏ノウハウ、強い特許を生む必勝プロセスまでを詳述した必携マニュアルの提供が、企業経営上の競争優位に立つ戦略の一つとして知的財産で武装化し、真に求められる企業の高付加価値経営を確立することに寄与できるものであると確信している。またそのように活用していただければ望外の喜びである。

松村 貞夫

# CONTENTS

## 第1部 特許管理実務の基本

第1章 特許管理の概要 .....	2
1. 特許管理の目的 .....	3
2. 特許権取得の目的 .....	4
3. 特許部門の役割 .....	8
4. 特許部門の組織 .....	11
4-1 特許部門の位置付け	
4-2 管理形態	
4-3 運営形態	
5. 特許管理の役割分担 .....	14
6. 特許管理業務の内容 .....	15
6-1 特許業務の構成	
6-2 特許業務以外の取り扱い	
6-3 特許業務の社内、外作の構成	
6-4 特許要員	
6-5 特許出願	
6-6 業種別企業データ	
6-7 知的財産活動調査	
第2章 権利取得活動 .....	26
1. 発明の奨励 .....	26
1-1 経営者に対する特許啓蒙	
1-2 研究開発者・テマリーダーに対する特許教育	
1-3 権利取得と活用の重要性	
1-4 管理者の役割の徹底	
1-5 発明の奨励策	
2. 発明の発掘 .....	29
2-1 発明発掘の対象	
2-2 発明発掘活動	
3. 発明の届け出 .....	34
3-1 発明届け出の目的	
3-2 発明届出書の記載事項	
3-3 発明内容に関する記載事項	
4. 発明評価 .....	42
4-1 発明の技術的評価	
4-2 発明の特許的評価	
4-3 発明の総合評価	

5.	特許出願	44
	5-1 出願方針	
	5-2 出願の決定	
	5-3 出願取りやめ	
	5-4 代理人の活用	
	5-5 特許出願の手続き	
6.	権利化手続き	49
	6-1 出願公開	
	6-2 審査請求	
	6-3 審査	
	6-4 中間処理	
	6-5 拒絶査定不服審判	
	6-6 審査・審理期間の短縮への対応	
7.	特許査定・登録	70
8.	実用新案制度の改正	74
	8-1 実用新案登録に基づく特許出願制度の導入	
	8-2 実用新案権の存続期間の延長	
	8-3 訂正の許容範囲の拡大	
9.	外国出願	79
	9-1 外国出願要否評価	
	9-2 出願	
	9-3 中間処理	

### 第3章 権利保全 .....88

1.	権利維持	88
2.	実施権利の把握	90
3.	権利の評価	92
4.	権利の維持・放棄	92
5.	権利保全上の留意点	94

### 第4章 権利侵害の防御 .....96

1.	民事上の救済	96
	1-1 差止請求権	
	1-2 損害賠償請求権	
	1-3 不当利得返還請求権	
2.	刑事上の救済	98
3.	信用の回復	99

- 4. 仮処分 .....100
- 5. 知的財産権に関する訴訟の現状 .....100

## 第5章 紛争と処置 .....104

- 1. 紛争発生予防 .....105
  - 1-1 早期発見・早期対応のための調査
  - 1-2 問題となる他社特許の発見
  - 1-3 問題となる他社特許の侵害回避
- 2. 公開特許への対応 .....110
  - 2-1 審査請求期間の短縮や審査の早期化の影響
  - 2-2 公開特許への対応の困難性
  - 2-3 情報提供の意味
  - 2-4 公開特許対応のマネジメント
  - 2-5 公開特許のウォッチング体制
- 3. 新実用新案への対応 .....112
- 4. 技術者等と特許担当者の役割 .....112
  - 4-1 技術者の役割
  - 4-2 技術者リーダーの役割
  - 4-3 特許担当者の役割
- 5. 鑑定 .....114
- 6. 特許承認 .....114
- 7. 紛争・訴訟への対応 .....115
  - 7-1 侵害要件の確認
  - 7-2 無効審判
  - 7-3 実施権存在の主張
  - 7-4 実施権の取得
  - 7-5 紛争関係の実態

## 第6章 リエゾン活動 .....122

- 1. 研究開発部門の役割 .....122
- 2. リエゾン担当の役割 .....123
  - 2-1 発明発生助勢
  - 2-2 発明のチェックとアドバイス
  - 2-3 特許情報活用の推進
  - 2-4 特許情報からの他社動向の監視
- 3. 特許担当の役割 .....124
- 4. リエゾンの組織 .....125

<b>第7章 契約管理</b>	<b>126</b>
1. 方針の明確化	127
2. 事前準備	128
3. 契約形態の決定	128
4. 実施権の種類	129
4-1 専用実施権	
4-2 許諾による通常実施権	
4-3 再実施権	
4-4 その他の通常実施権	
5. 交渉	131
6. 契約締結	132
7. 契約上の履行行為と遵守義務の遂行	133
8. 取得権利の明確化	134
<b>第8章 発明補償</b>	<b>136</b>
1. 職務発明	137
1-1 職務発明の成立要件	
1-2 社内規定	
2. 補償の種類	138
2-1 譲渡補償	
2-2 出願補償	
2-3 登録補償	
2-4 実績補償	
2-5 ライセンス補償	
3. 補償制度の現状	139
4. 補償金と評価	141
4-1 定額補償	
4-2 非定額補償	
4-3 評価方法と評価者	
5. 職務発明を巡る課題	143
5-1 職務発明問題の発端	
5-2 企業の対応	
5-3 最近の裁判例	
5-4 職務発明に対する報奨金支払等の現状調査	
5-5 主な団体の職務発明に対する見解	
5-6 政府の対応	
6. 発明表彰	158

6-1 社内表彰

6-2 社外表彰

## 第9章 特許教育 .....162

1. 必要性 .....162
  - 1-1 専門職の時代
  - 1-2 特許環境の変化
2. 特許教育の現状 .....164
3. 求められる特許人材 .....167
  - 3-1 特許担当として期待される能力・資質
  - 3-2 望ましい特許担当者の姿
  - 3-3 特許人材の計画的育成
4. 特許関連者への特許教育 .....172
  - 4-1 望ましい技術者の姿
  - 4-2 特許関連者への特許教育のあり方
5. 特許教育の実践 .....173
  - 5-1 OFF-JT教育
  - 5-2 OJT教育
6. 啓蒙誌の発行 .....176

## 第2部 実践で役立つ 特許業務のコツ・裏ノウハウ

### 第1章 秘密情報とその管理 .....182

1. 企業秘密とは .....182
2. 営業秘密が保護される条件 .....183
3. 秘密情報を管理するには .....185
4. 特許管理者の管理する秘密 .....187

### 第2章 ノウハウを保護するには .....190

1. 先使用権の確保の仕方 .....190
2. 確定日付の手続きのやり方と注意点 .....191
3. ノウハウか出願か判断できない場合には .....193



<b>第3章 特許出願</b> .....	<b>194</b>
1. 明細書に必要なデータとは .....	194
2. 特許管理者による明細書チェックのポイントとは .....	195
3. 譲渡証書の実例 .....	196
<b>第4章 共同開発の注意点</b> .....	<b>200</b>
1. 共同開発の特許の取り扱い .....	200
2. 共同出願の種類 .....	202
3. 共同出願による利益の確保 .....	203
4. 共有特許の権利の実施 .....	205
<b>第5章 権利化手続き</b> .....	<b>208</b>
1. 審査請求の時期 .....	208
2. 拒絶理由通知への対応 .....	209
3. 拒絶査定不服の審判の請求 .....	211
4. 特許の譲渡と必要書類 .....	213
<b>第6章 契約</b> .....	<b>216</b>
1. 契約の基礎知識 .....	216
2. 契約の注意点 .....	218
3. 通常実施権の落とし穴 .....	220
4. 秘密情報の落とし穴 .....	221
5. 機密保持契約書 .....	222
<b>第7章 特許調査</b> .....	<b>228</b>
1. 特許の調査方法 .....	228
2. 特許の技術分類 .....	229
3. 特許の検索方法 .....	230
4. 定期調査 .....	231
5. 個人に入手してもらう特許情報 .....	233

- 6. 特許回覧を読んでもらうには .....234
- 7. 国内特許回覧の効率化 .....235
- 8. 米国特許回覧の効率化 .....236
- 9. 公知例調査の効率化 .....237

## 第8章 特許調査依頼の対応 .....240

- 1. 特許調査依頼の対応 .....240
- 2. 特許見解依頼の効率化 .....241
- 3. 抵触した場合の回答の仕方 .....242
- 4. 他社への特許見解の求め方 .....244
- 5. 見解書の書き方 .....246

## 第9章 他社特許のつぶし方 .....248

- 1. 抵触状況の調査と報告 .....248
- 2. 他社特許のつぶし方 .....249
- 3. 異議申立の戦略 .....250
- 4. 異議申立の資料の集め方 .....251
- 5. 異議申立の依頼の仕方 .....251

## 第10章 特許調査 .....254

- 1. 報告書 .....254
- 2. 警告に対する調査検討事項 .....256
- 3. 警告に対する対応 .....258

## 第11章 特許事務所 .....260

- 1. 特許事務所の選び方 .....260
- 2. 弁理士の事務所の調べ方 .....261
- 3. 特許事務所に依頼できる仕事 .....262
- 4. 特許事務所のしくみ .....263

<b>第12章 国際出願</b> .....	264
1. 国際出願の作業手順と注意点 .....	264
2. EPC出願完了報告の注意点 .....	268
3. 海外出願の特許管理業務 .....	270
4. オフィスアクション .....	274

## **第3部 研究・技術者も知っておきたい特許 情報活用、発明提案書作成などのノウハウ （「特許マネジメント」×「技術マネジメント」）**

<b>第1章 特許調査</b> .....	278
1. 発明者にとって特許調査は特別な活動ではない .....	278
2. 特許調査の目的 .....	280
2-1 特許調査の種類と目的	
2-1 特許調査を行なう場面と部署との関連	
3. 特許調査の種類とすすめ方 .....	284
3-1 特許調査は目的を明確にすることがポイント	
3-2 特許調査の注意事項	
3-3 特許調査の種類	
3-4 特許調査の方法	
3-5 特許調査のすすめ方	
3-6 検索キーについて	
3-7 企業動向調査	
4. 実験研究をやる前にまず調査研究をする—目的調査と探索調査 290	
4-1 調査には目的調査と探索調査がある	
4-2 目的調査と探索調査を区別する	
4-3 課題を解決するための目的調査は商用データベースでやれる	
5. 情報検索 .....	293
5-1 情報検索とは	
5-2 情報検索の手順	
5-3 必ず予備調査（検索）をすること	
6. 商用データベース .....	297
6-1 データベースの仕組みを知る	
6-2 無料データベースについて	
6-3 商用特許データベースについて	

7. 国内の特許情報の調べ方 .....	299
8. 海外特許情報の調べ方 .....	301
9. 特許検索では国際特許分類 (IPC) の利用が多い .....	304
9-1 国際特許分類 "IPC" を知る	
9-2 国際特許分類の構造	
9-3 国際特許分類 (IPC) の特徴	
9-4 国際特許分類 (IPC) の種類	
9-5 付加分類 (任意分類) の種類	
9-6 特許文献への特許分類表記事例	
9-7 キーワードとIPCの分類の比較	
10. マニュアルによる特許調査 .....	311
10-1 コンピューター検索だけでは不十分	
10-2 マニュアル調査には特許明細書をフォーカスして読むことが必要	
10-3 特許明細書の読み方のコツ	
10-4 特許請求範囲を読むのは難解か (?)	
10-5 特許調査をアウトソーシングする際の留意点	
10-6 商用データベースの代行検索をアウトソーシングする際も目的を明確にしておくこと	
11. 特許公報について .....	319

## 第2章 パテントマップの作り方 .....344

1. パテントマップとは .....	344
2. パテントマップの種類 .....	345
3. パテントマップの目的 .....	351
4. パテントマップの作成の準備 .....	353
4-1 主題分析 (基本的な切り口の例)	
4-2 商用データベース等から情報検索をする	
4-3 切り口の項目で特許情報を仕分けすること	
4-4 解析プロセスについて	
5. いろいろなパテントマップ——特許情報の整理・加工法 ...	364
5-1 いろいろな切り口からの特許統計データ	
5-2 特許情報の眺め方と表示方法	
5-3 パテントマップのいろいろ	
6. 情報の種類を増やす .....	373
6-1 新聞記事情報を使う	
6-2 新聞記事情報の収集と扱い方	
7. 統計処理データマップは安くつくれる .....	375

### 第3章 成熟期・衰退期において筋の良いテーマを 生み出すには、特許情報の利用がカギ ……378

1. 成熟期・衰退期における研究開発の問題点  
——たくさん筋の悪いテーマが出てくる ……378
2. 構造化した情報を持つことで現状を打破する ……386
3. 現状を打破する手掛かりは、真に創造的な人間が  
創造的であり 得る時間を支えることである ……388
4. 調査研究とは、構造化された情報から新たな発見を  
あぶり出すことである ……390
5. 筋の良いコンセプトの領域はここである ……392
6. 企業が望む独創性、創造性の本音はどこにあるのか ……393
7. では従来のコンセプトづくりはどうやっていたのか  
——いずれも課題解決型であった。 ……395
8. 創造のプロセスを考えることで、  
構造化された情報の必要性が理解できる ……397
9. 「発想の転換」を生むのは情報の構造化・再構造化である ……398
- 10 構造化された表からパテントマップをつくる。  
これが探索マップである。 ……402
- 11 現場の研究開発者が使うパテントマップとは  
探索マップのことである ……405
- 12 ハギワラメソッドで探索マップに挑戦 CVIC 5.5 ……409
- 13 事業戦略立案マップ（仮説マップ）のつくり方（例） ……421
- 14 特許調査のいきさつをすべて記録し、再活用、進化させる 424
- 15 おわりに——情報の質と価値について考えてみる ……426

### 第4章 強い発明提案書の作成と特許明細書 ……430

1. 知的財産担当者・技術者が知っておくべき特許制度と  
特許明細書作成の基本 ……430
2. 着眼点を技術者から全社員へ、  
「特許」から「発明」へと「シフト」させるときがきた ……456

- 3. 全社的に発明生産計画運動を推進する。  
特許係争にも強い発明をつくる。……………457
- 4. 従来型の発明提案書の書き方を見直すべき ……………459
  - 4-1 発明提案書は発明を特許にするために書く説明書である
  - 4-2 従来型の発明提案書の問題点
  - 4-3 従来型の発明提案書の事例
- 5. アイデア提案書と発明提案書の違い ……………466
- 6. 発明者と専門家が書く特許文書は違う ……………467
- 7. 強い特許を取るための新しい発明提案書のカタチ ……………471
  - 7-1 特許明細書は発明の説明書である
  - 7-2 特許明細書案に欠かせぬ発明の四要素
  - 7-3 発明の論理的構成を図解する
  - 7-4 発明をどのようにして把握するか、その方法
  - 7-5 強い権利を取得するためには発明を多面的に把握する必要がある
  - 7-6 新しい発明提案書のカタチ
  - 7-7 新しい発明提案書の課題設定シート（見本）
  - 7-8 新しい発明提案書の発明説明シート——見本1
  - 7-9 新しい発明提案書の発明説明シート——見本2
- 8. 発明者と専門家がコミュニケーションできるツールを使うと、  
さらに効率がアップするはず……………494
  - 8-1 開発成果展開マップを作る
  - 8-2 強い特許を取る
  - 8-3 MC法によって開発成果展開マップを作る
- 9. カード式（MCカード）で発明提案書を作ってみる ……………497

## 第5章 論理的思考を身につけて

### グローバルな特許文書を作る ……………518

- 1. 発明を論理的に説明する能力をつけることが先決である …518
- 2. 米国特許から学ぶと良い ……………519
- 3. IP（知的財産権）戦争とは言語の戦争でもある ……………520
- 4. 米国特許で特許マップを作ることを勧める ……………522
- 5. 英文構造の理解はやさしい ……………524
- 6. 中国の特許出願における諸問題 ……………525

## すぐに使える各種書式フォーマット集