



～セミナーの会場から～

発明提案書のまとめ方セミナー ～書いてみよう特許発明提案書【機械編】～

弁理士に特許出願を依頼し、円滑に権利を取得しようとする場合、「発明提案書」を作成し、弁理士に発明内容を的確に理解してもらうことが成功の鍵となります。今回は、発明提案書の書き方について、第一線で活躍する弁理士が3日間にわたり演習形式で解説するセミナーの概要をご紹介します。



「特許請求の範囲」のまとめ方に関するグループ演習を講師が解説

1 なぜ発明提案書が必要なのでしょう？

発明の根本にある技術的思想がどれだけ優れていても、現物や実演だけで特許権は取得できません。発明内容を出願書類に文章と図で的確に表現する必要があります。重要なのは、出願書類に「特許請求の範囲」として記載した事項が、後々自分の権利範囲になるということです。

弁理士に出願を依頼する場合、取得したい特許権の範囲と実際に書類に記載する範囲にズレが生じないように、互いに認識を十分にすり合わせる必要がありますが、弁理士といえども依頼者の意図を以心伝心で把握できる訳ではありません。口頭のやり取りでは「伝えたつもり」「聞いたはず」が生じやすく、権利範囲にズレが生じるおそれがあります。そうならないよう、自分の意図や発明内容を出願書類に正しく記載してもらい、想定どおりの権利を円滑に取得するために作成するのが発明提案書です。いわば「弁理士へのお手紙」であり、通常のお手紙と同じく心を込めて意図を伝えることが大切です。丁寧に書けば、きっと弁理士は思ったとおりに動いてくれることでしょう。

2 自社の発明だけでなく、従来の技術も十分に把握しましょう

自社の発明をよく理解し、優れた発明提案書を書くには、公知となっている従来技術の内容・水準も正確に把握することが必要です。なぜなら、その発明に従来技術と比較して新規性・進歩性があると証明することが特許権取得の条件であり、また、その新規性・進歩性のある部分こそが取得する権利範囲となるからです。

たとえ発明に新規性・進歩性があったとしても、従来技術の水準を現実よりも低く判断し、両者の差異を明確に記載しなかった場合、特許庁の審査官に「実際の従来技術の水準と比べ新規性・進歩性なし」と判断されてしまうおそれがあります。逆に従来技術の水準を現実よりも高く判断し、両者の差異を必要以上に緻密に記載した場合、取得する権利範囲は狭くなってしまいます。そのため、自分で調べるだけでなく、発明提案書を作成する前から弁理士や知財センターのアドバイザーなどの専門家に相談されることをお勧めします。

3 効果的な特許権を取得し、事業に活かしましょう

研究開発努力の結晶である発明をせっかく出願するのでから、事業に思う存分活用できる「広く」「強い」特許権を取得したいものです。「広い」とは、権利範囲が広く汎用的に事業に活用できることであり、「強い」とは、類似品・模倣品を効果的に排除し、争いの際にも自社の言い分をきちんと主張できるということです。

「広い」特許権を得るには、特許請求の範囲について必要以上に限定せず、より大きな概念で捉えて記載する必要があります。また、「強い」特許権を得るには、発明の実施例・応用例についてできる限り多くのパターンを挙げ、詳細に記載する必要があります。

発明提案書を作成するコツは専門家に相談すれば習得できますが、一番重要なのは、前述のとおり自分の発明や意図を弁理士に分かりやすく理解してもらおうとする誠実な気持ちです。ぜひ丁寧に作成することを心掛けてください。

講師：伊藤夏香弁理士（アイエヌ知財特許事務所）
（文責：福永篤志）

知財セミナーの開催情報とお申込みは知財センターホームページをご覧ください。
中小企業の皆さまの知的財産に関するご相談も承っております（無料・予約制）

TEL 03-3832-3656

公社トップページ



知的財産