

# 60

講師用テキスト

## 自社技術を客観的に見ていない時の落とし穴

他者に先駆けて特許を取得するメリットを理解

自社で開発した技術を使って製品を製造していたところ、他社から特許権を侵害しているから、その技術を使ってはいけないとの警告が…。独自技術開発したはずなのに、一体どういうこと!?



### この動画のおさらい



### どんな落とし穴だった?

新しい技術開発に成功したが、既存技術の改良であって、特に開発に苦労したとも感じなかったため、「こんなものは特許にならないだろう」と判断し、特許出願しなかった。しばらくして、その新しい技術を適用した製品の製造販売を開始した。ところが、他社から当該製品の製造販売が特許権侵害であるとの警告を受けてしまった。調べてみると、他社でも同じ時期に同じ技術開発に成功し、当社が製造販売を開始する前に特許出願していた。



### この落とし穴に落ちないために

新しい技術開発に成功すると、その技術について特許出願すべきかどうか判断することになりますが、どういう基準で判断するか悩ましいところです。特許はあくまでビジネス成功のための道具の1つですから、必ずしも特許になる可能性の高低だけで出願の可否を判断することはできませんが、やはり特許になる可能性が重要な基準であることは間違いありません。その場合に陥りやすいのが、「こんなものは特許にならないだろう」と自分の感覚で安易に判断してしまうことです。

特許の要件の1つに進歩性があります(特許法第29条第2項)。これは簡単にいうと、「当業者が公知技術から容易に発明をすることができたかどうか」を判断するものです。ここでいう「当業者」は、「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者」です。そうすると、自分では簡単に思い付いたため開発に苦労したと感じないような発明であっても、「当業者」を基準にすると、容易に発明をすることはできないかもしれません。実際に、発明者の方と出願を検討中に特許調査の結果をお示しすると、こんなものが特許になるのかという感想を持たれることがよくあります。

特許出願の可否を判断するにあたっては、自分の感覚だけで安易に判断することなく、特許調査などによりその発明の属する技術分野の技術水準を把握しながら、特許になる可能性を検討することが望ましいといえます。



信末 孝之  
弁理士  
信末特許事務所

特許・実用新案・意匠・商標の権利化や侵害問題に精通。企業の知的財産戦略策定の支援も行う。技術分野は、生活用品、一般機械、運輸、土木建築、制御、メカトロ、コンピューター（ハード）、ソフト、情報処理、通信、電気・電子回路、ビジネスモデルなど。



## スタディーケースについて 以下の設問について考察しましょう。

### 1. 他社に先に特許をとられると、どのようなデメリットがあるでしょうか

- 既存市場から撤退させられたり、新規市場に参入できない場合がある。
- 法外な特許使用料を請求されたり、自己の事業が大きく制限される結果、競争力を失ってしまう。
- 研究開発費などの既存投資を回収できない。
- 周辺技術も利用できないと、大きな機会損失につながる。

### 2. 業務の中で、他社に先駆けて特許を取るためには、どのように取組んでいくとよいでしょうか

- ちょっとした改良でも特許にならないか、調査・検討する。
- 特許になりそうなアイデアが出てきたら、信頼できる弁理士に相談する。
- 知財部門だけではなく、社内の全社員が一定程度の知財知識を持つようにする。(知的財産管理技能士資格を取る)
- その分野に詳しい弁理士・専門家・技術士等に相談し、権利化の可能性をはかる。
- 開発会議・企画会議で先行技術や周辺技術、周辺ビジネスについても調査し、自社開発の方向性をレビューしていく。

### 3. 業務の中で、隠れているアイデア（発明）を見つけ出すにはどうすればよいでしょうか

- 業務（開発）の中で、苦勞した部分や嬉しさが出た部分に焦点を当てて発明を探してみる。
- 第三者（弁理士・行政書士・中小企業診断士など）に自社の業務を客観的に観察・判断してもらう。
- 事業部内だけではなく、社内横断的に、普段は接触しない部署とも、定期的に意見交換を行う。

MEMO

# 60

受講者用テキスト

## 自社技術を客観的に見ていない時の落とし穴

他者に先駆けて特許を取得するメリットを理解

自社で開発した技術を使って製品を製造していたところ、他社から特許権を侵害しているから、その技術を使ってはいけないとの警告が…。独自技術開発したはずなのに、一体どういうこと!?



### この動画のおさらい



### どんな落とし穴だった?

新しい技術開発に成功したが、既存技術の改良であって、特に開発に苦労したとも感じなかったため、「こんなものは特許にならないだろう」と判断し、特許出願しなかった。しばらくして、その新しい技術を適用した製品の製造販売を開始した。ところが、他社から当該製品の製造販売が特許権侵害であるとの警告を受けてしまった。調べてみると、他社でも同じ時期に同じ技術開発に成功し、当社が製造販売を開始する前に特許出願していた。

### MEMO



## スタディーケースについて 以下の設問について考察してください。

1.他社に先に特許をとられると、どのようなデメリットがあるでしょうか

(参考事例) 既存市場から撤退させられたり、新規市場に参入できない場合がある。

2.業務の中で、他社に先駆けて特許を取るためには、どのように取組んでいくとよいでしょうか

(参考事例) ちょっとした改良でも特許にならないか、調査・検討する。

3.業務の中で、隠れているアイデア(発明)を見つけ出すにはどうすればよいでしょうか

(参考事例) 業務(開発)の中で、苦労した部分や嬉しさが出た部分に焦点を当てて発明を探してみる。

MEMO