

ソフトウェア特許の発明創造ブレインストーミングについて

古谷国際特許事務所
弁理士 古谷栄男
<http://www.furutani.jp>
furutani@furutani.co.jp

ソフトウェア特許の分野において有効な発明創造ブレインストーミングの提案を致します。

1. 背景

古谷国際特許事務所では、1988年の開設以来、多くのソフトウェア関連企業の出願代理をさせていただいております。その中で、開発人員に比べた特許出願の比率が、製造メーカーに等に比べて低いことに気がつきました。当時、このことは余り問題視されなかったのですが、ソフトウェア開発部門と機器製造部門の双方を有する大企業において、問題が顕在化してきました。そこで、我々、古谷国際特許事務所の弁理士は、ソフトウェア部門から発明提案が出されにくい現状を分析し、これを乗り越える手法を開発いたしました。それが「発明創造ブレインストーミング」です。

この手法を生み出したのは10年も前になりますが、その間、大手企業、ベンチャー企業を問わず多くの企業様にて実施させていただき、好評を得ております。さらに、その手法の改良にも努めております。

その結果、現在では、目的に応じて2つのバリエーションを用意しております。

「アイデア・アプローチ型」:

参加者の特許基礎知識を充実するとともに、思いつきを、出願できる発明にまで高めることを目指すものです。

「プロブレム・アプローチ型」:

特定の商品やテーマに絞って将来のキーとなる発明の創造を目指すものです。

以下に、それぞれのバリエーションについて説明します。

2. アイディア・アプローチ型の発明創造ブレインストーミング

ソフトウェア部門に眠っている発明を掘り起こすことが目的です。知的財産担当の方が、個々の開発者のもとまで行って打ち合わせをすれば、掘り起こしをできないことはありません。しかし、我々の問題意識は、知的財産担当者が開発者の「ご用聞き」になってしまっただけではいけないという点にあります。開発者自身の特許マインドを向上させ、独り立ちできるようにすることが必要でしょう。知的財産担当者が、特許取得の戦略・活用に時間を向けられるようにしなければなりません。

ソフトウェア部門から発明提案が出にくい理由は、おおまかに言うと2つあります。一つは、どのようなものが特許になるのか分からないという現状です。特に、既存のソフトウェアを組み合わせて用いてシステムを構築する場合には、開発者自身が「新しいものなど何もない」と考えてしまう傾向にあります。実際には、ビジネスモデル特許がそうであるように、システムの構成要素自体に目新しさがない場合でも特許を取得できることもあるのです。

二つ目の原因は、仮に、特許をとれそうな発明があったとしても、それをどのように提案書にまとめればよいかわからないという点です。大手企業では、事務処理の効率可のために発明届出書の提出を発明者に義務づけています。ということは、発明届出書が提出されなければ、特許出願に向けての処理が開始されないとすることになります。ベンチャー企業では、発明者が口頭で弁理士と打ち合わせをして出願をするということもありますので、この様な問題は顕在化しません。しかし、発明者がしっかりとした発明届出書を書くことによって、弁理士の出願費用を抑えることができますので、発明者が発明届出書にまとめることができないという事態は問題です。

この発明創造ブレインストーミングは、上記の2つの問題点を解決する手法です。具体的には、以下のような手順で実施します。

(1)参加者

- ・ソフトウェア開発者・システム開発者・企画者（8名程度）
- ・知的財産部門の担当者
- ・モデレータ（当事務所の弁理士）

(2)参加者に対する事前課題

開発者・企画者には、ブレインストーミング当日までに、必ず、一人一つの着想を提出してもらおう。できれば事前提出が好ましい。なお、着想のレベルは問わない。もちろんレベルの高いアイデアが好ましいが、そうでなくともよ

い。場合によっては、問題点だけを持ってきてもらってもよい。

(3)ブレインストーミング当日の進行

i) 講義

何がソフトウェア特許になるのか（モデレータによる講義）

特にソフトウェア分野における進歩性の考え方を実例を示しながら解説

1時間～2時間

ii) 討論（ブレインストーミング）

各人の着想を一人ずつ発表してもらい、全員で討論して特許性を高める

モデレータがサジェスションを行う

30分/人

iii) 講義

発明届出書の書き方（モデレータによる講義）

御社所定の届出書にしたがって、まとめかたを説明する

特に特許法からみた発明の把握の仕方を説明する

30分

iv) 演習

討論した各人の着想について発明届出書にまとめる（参加者演習）

モデレータ、知財担当者が書き方をサポート、個別に指導

原則として、当日中に全員が発明届出書を完成させる。

2.5時間～3時間

(4)その後の処理

発明届出書にしたがって特許調査を行う（御社または古谷国際特許事務所）

特許性も踏まえて出願案件を決定し、出願を行う

(5)ブレインストーミングの効果

短期的な効果としては、現に眠ってしまっている発明の特許化を図ることができるという点があります。これまでの経験から言いますと、10人の開発者が参加するブレインストーミングならば、平均して3件～4件程度は出願可能なものが創出されています。

しかし、このブレインストーミングの最終目的は、参加された開発者・企画者の特許マインドを高めるという長期的効果を達成することです。自分の着想だけでなく他の参加者の着想について、モデレータによる特許性の評価ならびに特許性を出すための改善討論を行うことにより、特許マインドを高めること

ができます。1年1件の発明しかしない人であれば、参加者が10人いる場合、10年分の経験を積むことができ、これを通じて特許性の有無の基準をつかんでもらうことができます。さらに、自分の出した着想について届出書をまとめてもらいますので、具体的に発明届出書の書き方を理解もらうことができます。発明届出書は一度まとめることができれば、次からはまとめるのが楽になります。

ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGE
FURUTANI PATENT OFFICE

3. プロブレム・アプローチ型の発明創造ブレインストーミング

アイデア・アプローチ型のブレインストーミングが、開発者・企画者の特許教育的な側面を有していたのに対し、このプロブレム・アプローチ型の発明創造ブレインストーミングは、戦略的な特許取得にフォーカスを絞ったものです。具体的な実施手順は以下のとおりです。

(1) テーマの決定

ブレインストーミングにて討論するテーマを決定します

将来的に伸ばしていきたい製品、サービス、技術などをテーマにします

(2) 参加者

- ・ テーマに携わるソフトウェア開発者・システム開発者・企画者(8名程度)
- ・ 知的財産部門の担当者
- ・ モデレータ(当事務所の弁理士)

(3) 参加者に対する事前課題

開発者・企画者には、ブレインストーミング当日までに、当該テーマについて、将来の問題点(5年先程度を目処)を考えておきます。現在も存在する問題点であって、将来、大きくなるであろう問題点でもよい。

問題点としては、たとえば、テーマが「携帯電話の文字入力」であれば、かな漢字変換の効率の悪さ、キーの数が少ないことによるメニューの複雑さ・ ・ ・ などである。

(4) ブレインストーミング当日の進行

i) 問題点の提示

自由討論にて問題点を出す

2時間

ii) 問題点の抽象化と選択

出された問題点を抽象化してグループにまとめる

まとめられた問題点から、討論によってビジネス上重要な問題点を選択する
問題点は5個～7個ぐらいに絞る

30分

iii) 解決策の提示と選択

自由討論にて、選択された各問題点について解決策を提示する
各問題点につき有効な解決策を4～5個選択する

iv)特許調査

選択した各解決策について、簡易な特許調査を行う
調査結果を踏まえて、有望な解決策を選択する

v)発明届出書作成

それぞれの解決策について、開発者・企画者の中から具体化担当者を選択
発明届出書を作成する

(5)その後の処理

特許性も踏まえて出願案件を決定し、出願を行う

(6)ブレインストーミングの効果

問題点を先取りしその解決策を特許出願するものであるから、問題点の想定
の確度が高ければ、極めて強力な特許を取得することができる。開発者・企画
者を含めた参加者全員の問題点想定能力が問われるところである。

将来の主力製品について特許の先取りを目指すなら、このプロブレム・アプ
ローチ型の発明創造ブレインストーミングが有効である。

以上

〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-20 TEK第2ビル

古谷国際特許事務所 弁理士 古谷栄男

電話 06-6368-2160 F A X 06-6368-2163

<http://www.furutani.jp> furutani@furutani.co.jp