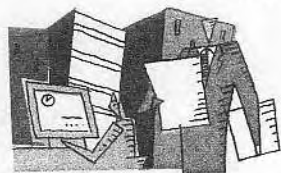


渉外担当者のための

特許

入門



弁理士 土生哲也

特許にはどんな特徴があるのか。取得の手続き・要件はどうなっているのか。今回は特許制度に関する基本的な知識、また特許に対するよくある誤解を取り上げる。

政策投資銀行で知財担保融資制度の立上げを担当、新規事業投資財(政府系VC)でベンチャー投資に携わった後、2001年に土生特許事務所開設。著書に「知的財産のしくみ」(日本実業出版社)「よくわかる知的財産権担保融資」(金融財政事情研究会)、その他に金融・知財関連の論文出版多数。

第2回

特許とはどのようなものか？

技術的なアイデアに独占権を付与

前回は、融資取引で特許に注目すべき理由について、事業計画の実現性を評価する、技術開発の成果を会社に帰属させているかを確認する、といった視点から説明しました。今回はそのような視点で

あります。前者の法律によって付与される独占的な権利を知的財産権と呼んでおり、そのうち発明を対象に付与されるのが特許権です。

てしまうかもしれませんが、図表2に示したように両者は多くの点で異なるものとなっています。まず、両者は立法目的を異にしています。特許権が発明の奨励を

企業を評価するうえで、渉外担当者として知っておきたい特許制度のポイントについて説明します。

特許権と著作権には

様々な違いがある

●知的財産権の分類

図表1は、知的財産を保護する法体系をまとめたものです。発明などの知的財産を保護する法律(知的財産法)には、知的財産に独占権を付与するものと、知的財産を侵害する行為等を規制するもの(不正競争防止法)の2種類が

知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権を総称して産業財産権(工業所有権)と呼ぶことがあります。これらの権利は産業の振興を目的とし、特許庁に申請して設定登録されることで権利が発生する点で共通しており、著作物を保護する著作権とは性質を異にしています。

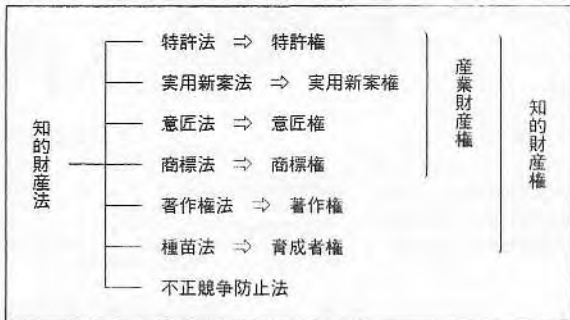
●特許権の特徴と著作権との違い

知的財産権のうち、新聞などでは特許権と著作権を目的にすることが多いのではないのでしょうか。いずれも代表的な知的財産権なので、同じような性質の権利と捉え

通じた産業の発達を目的にするのに対して、著作権は文化の発展を目的に認められている権利で、このような法目的の違いから制度上も相違する部分が多くなっています。

保護対象をみると、特許が技術的なアイデアを保護するのに対して、著作権が保護するのは著作物の表現です。ここは少々分かりにくい部分ですが、著作権は著作物の複製などに対抗する権利であって、著作物の元となるアイデアが保護されるわけではないことがポイントになります。

図表1 知的財産権の分類



手続面をみると、特許権が特許庁への出願手続を要し、審査を経て設定登録されて権利が発生するのに対して、著作権については発生前に特段の方式を要しない無方式主義となっていることが特徴です。

そのために、特許権（意匠権や商標権も同じ）については権利の内容に関して特許庁から確実な情報取得することが可能ですが、著作権については当事者間の契約で権利関係を規定していくことが必要になります。したがって、取引先の保有する権利を確認したい場合には、確認方法が異なってくることに留意が必要です。

図表2 特許権と著作権の比較

	特許権	著作権
法目的	産業の発達	文化の発展
保護対象	発明（アイデア）	著作物（表現）
方式	方式主義（出願）	無方式主義
権利の発生	設定登録	創作
権利の効力	絶対的	相対的

その他に、詳しい説明は省略しますが、権利の効力についても絶対的（誰に対しても効果が及ぶ）か相対的（独自に創作した者には及ばない）かといった大きな違いがあります。

大きな違いがあります。

取引先の知的財産権をみる場合には、特許権と著作権が対象になりやすいと思われませんが、このような違いがあることを念頭に置いていただければと思います。

要件を満たさかどうかを特許庁で審査

●特許出願と設定登録までの手続
特許権を取得するためには、特許庁に所定の書類を提出して特許出願を行うことが必要になります。その後の流れは図表3に示したとおりです。

特許出願を行うと必ず特許権が成立するものではなく、特許要件を満たしているかどうか審査官による審査が行われます。審査を受けるためには出願とは別に審査請求という手続が必要で、出願日から3年以内に審査請求を行わないと出願はみなし取下げの扱いになってしまいます。

また、出願書類の内容は原則として出願日から1年6月が経過した後には公開されるため、第三者にも出願内容が開示されることにな

ります。

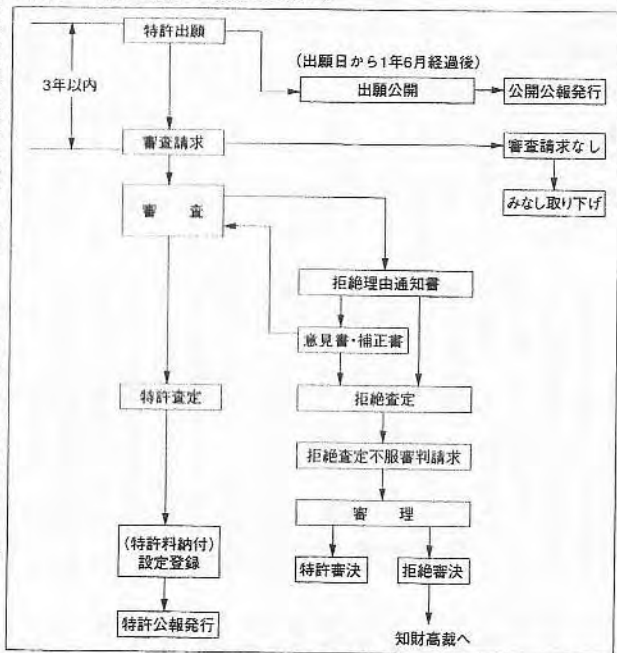
審査において拒絶すべき理由が発見されなければ特許査定が行われますが、拒絶理由が発見された場合には出願人に拒絶理由通知が送付されます。これに対して、特許を請求する範囲を減縮したり、意見書を提出して反論したりといった対応が可能であり、拒絶理由が解消されると特許査定が行われます。

実務上は、拒絶理由通知を受けずにそのまま特許査定となるケースはあまり多くないので、拒絶理由通知を受けたというだけの理由で特許権が成立する可能性が失われてしまったと考える必要はありません。

特許査定を受けると、30日以内に所定の特許料を納付することによって設定登録が行われて、特許権が発生します。特許権の存続期間は最長で出願日から20年（医薬品等については例外あり）ですが、権利を維持するためには各年の特許料（年金）の納付を継続することが必要です。

拒絶査定を受けた場合には、特

図表3 特許出願から設定登録まで



(特許庁ホームページ「特許権を取るための手続」より作成)

を確認されるのでしょうか。主なものとして、発明に該当することを前提として、産業上利用できるものであること、新規性があること、進歩性があること、先願であること、などの要件の審査が行われます(図表4参照)。

特許の対象となる発明は、「自然法則を利用した技術的思想のうち高度のもの」と定義されており、特許の対象になるのは技術的なアイデアです。したがって、技術的な要件と直接関係しないビジネスアイデアやビジネスモデルは、発明に該当しないとして特許を受けることができません。

いわゆる「ビジネスモデル特許」についても、ビジネスモデルそのものを対象に特許が認められているのではなく、特許の対象はビジネスモデルを実現するために必要なコンピュータシステム等となっています。

「産業上利用」の要件について

は、医療行為や学術研究のみに使われる発明等が特許の対象から除外されています。

「新規性」の要件については、日本だけでなく世界でも公表や実施がされていない発明であることが必要で、自社のみが実施している場合であっても特許法上は「新規性がない」という扱いになります。したがって、特許権を取得したいならば、実施や公表の前に特許出願を行うことが必要になります。

「進歩性」の要件については、その技術分野の一般的な技術者が容易に発明できるものについては特許を受けることができないとされています。実務上はこの要件を満たすか否かが最大のポイントになることが多くありますが、これを出願前に判断することは容易ではありません。

「先願」の要件については、同一の発明であれば、先に発明した者ではなく先に発明したものが優先されるルールになっており、この点からも速やかに出願することが重要になります。

許庁内での不服申立手続として、拒絶査定不服審判を請求することができます。この審判が請求されるケースは珍しいものではなく、審判で出願人の主張が認められて成立した特許権も数多く存在しています。

さらに拒絶査定不服審判で拒絶審決となった場合には、知的財産

高等裁判所に審決の取消を求める訴訟を提起することが可能です。が、ここまで進むケースはあまり多くありません。

多くのケースでは「進歩性」が最大のポイントに

●特許を受けるための主な要件
では、審査ではどのような要件

図表 4 特許を受けるための主な要件

「発明」に 該当すること	+	① 産業上利用	できるものであること
		② 新規性	があること
		③ 進歩性	があること
		④ 先願	であること etc.

**特許権の
ポートフォリオ形成が重要**

●よくある誤解①「特許権があれば万全とは限らない」

ここで、特許権について誤解されやすいポイントを2つ挙げておきます。

第1のポイントは、特許権を取得すれば模倣に対する保護が万全と考えてしまいやすいかもしれませんが、実際には特許権を保有しても類似品の登場を免れられないケースが多々あり、特許権があれば万全とは限らないということなのです。具体的には、次の2点に注意が必要です。

1つは、詳しくは次回に説明したいと

思いますが、特許権が成立した発明の技術的な要件に対して一部の要件が重ならないように変更を加えることによって、特許権に抵触しないように類似品を製造・販売されてしまう場合があるということです。

このような事態を回避するためには、1件の特許権に頼り切るのではなく、1つの製品に必要な様々な要素について複数の特許権を取得したり、発明の様々なバリエーションを複数の特許権でカバーしたりといった対策が行われており、特許権のポートフォリオを形成していかないと実質的な効果が得られないことが少なくありません。

もう1つは、成立した特許権を消滅させることができる特許無効審判という制度が設けられていることです。いったん行われた行政処分が無効になるとするのは極めて特殊なケースに限られるという印象を持たれやすいかもしれませんが、特許無効審判の制度は特に侵害の争いの局面ではよく利用されており、最近の統計を見ても3

分の2前後が無効（一部無効を含む）と認められて特許権が消滅しています。

これは、審査の実情として、新規性や進歩性を判断するのに世界中のすべての文献に目を通せるわけではないため、争いが生じた場合に相手方が詳細な調査を行うと関連ある技術文献が発見されることが少なくないためです。

こうした事情から、個々の特許権の効力は将来的に変動し得るものとして捉えておくべきと考えられます。

技術情報が公開されるとどうデメリットも

●よくある誤解②「技術開発の成果は必ず特許出願すべき？」

第2のポイントは、特許権が独占権だからといって、発明はすべて特許出願するのが有利とは限らないということです。

先に説明したとおり、特許を出願すると出願内容が1年6月後には公開されることとなります。一方で、特許権の存続期間は有限であり、拒絶されて特許権が成立し

ないリスクもあります。そのため、技術情報が公開されるデメリットのほうが大きい場合には、あえて特許出願を行わないという選択肢もあり得るわけです。

よく知られた例であれば、コカ・コーラの製法は特許出願を行わず、秘密管理をすることによって長期に渡って独占的な実施が可能になっていると「言われています。特許出願は技術を保護するオプションの一つである、と理解しておくことが必要です。

逆にいえば、企業の技術力というものは、特許権の数によって判断できるものではありません。自社の技術的な優位性をどのようなポリシーの下で保護しているかという前提を理解したうえで、保有する特許権を見ていくという姿勢が求められるところです。

次回は、どのような場合に特許権を取得すべきなのか、特許権を取得すると事業に対してどのような効果を期待できるものなのか、という点について説明したいと思います。