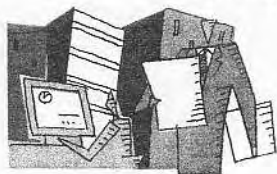


渉外担当者のための



特許

入門

弁理士 土生哲也

技術的なアイデアに独占権を付与する特許。しかし、それで万全というわけでは必ずしもない。今回は、特許取得の効果と、その効力が及ぶ範囲について解説する。

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(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業。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)、その他に企画・知財関連の論文出稿多数。

第3回

特許権の効果とは?

優位に立つ材料になるが効力には不確定な面も

前回は、特許制度の概要について説明しました。では、その特許制度を有効に活用するために、特許権をどのような場合に取得すべきなのでしょうか。また、特許権

「暗黙知」は、優れた技術であっても特許の対象外となってしまう。これが、特許の対象を考えるうえでの大前提になります。

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でしょうか。今回は、これらの点について説明したいと思います。

「形式知」であることが大前提

●どのような場合に特許権を取得すればよいのか?

詳しくは後に説明しますが、特許権を取得するためには、対象となる発明が言葉や文章によって定義できるもの(いわゆる「形式知」)でなければいけません。属人的な職人芸のようないわゆる

また、前回説明したように、特許出願を行うと技術情報が公開されてしまうというデメリットがあるため、新たに開発した技術は全て特許出願すべきというものでもありません。競合他社に模倣される可能性が高い技術については特許出願を行っておくべきですが、模倣されるおそれが極めて低いと思われるならば、特許出願を行わずに技術情報を秘匿したほうがよいこともあります。

すなわち、外部から把握されやすいアイデアであり、その技術的要素を明確に特定できるようなものについては、特許権の取得によ

る保護を優先的に考えるべきといえるでしょう。

また、現実的な問題として、費用対効果も重要な視点になってきます。1件の国内特許を取得するには100万円前後の費用を要することが通常ですので、投資額や予想収益とのバランスを考えることも必要になるでしょう。

「特許請求の範囲」により効力が及ぶ範囲が決まる

●特許権の技術的範囲とは

特許権の対象となる発明は、どのように特定されているのでしょうか。

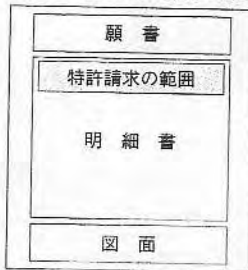
意匠権を取得する場合には商品の図面や写真を、商標権を取得する場合には使用する商標の見本を出願書類に含めて提出しますが、

特許権を取得したい場合は、対象となる製品をそのまま提出すればよいというものではありません。

特許権は技術的なアイデアを対象に与えられるものなので、どのような技術要素を対象に特許権を取得したいのか、その技術要素を対象物そのものではなく、言葉や文章で特定することが必要になります。

特許出願を行う際には、出願人や発明者の氏名等を記載した「願書」に、発明の内容を詳しく説明した「明細書」、必要に応じてその説明を補足するための「図面」、そして特許権の技術的な範囲を定義する「特許請求の範囲」を添付した出願書類を提出することになります（図表1参照）。この「特許請求の範囲」の記載内容

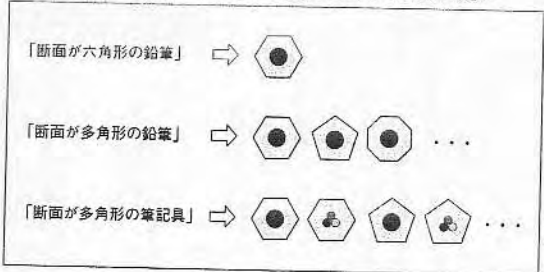
図表1 特許出願書類の構成



によって、特許権の効力が及ぶ技術的な範囲が定められることになるのです。

公報等で明細書の内容を確認すると、特許の対象となる製品の特徴、使い方、効果など様々な事項が記載されていますが、特許権の効力が及ぶのはあくまでも「特許請求の範囲」に記載された発明になります。取引先の特許権がどのような効力を有するかを正確に把

図表2 「特許請求の範囲」の記載と技術的範囲の違い



握するためには、「特許請求の範囲」の記載内容を確認することが必要になります。

なお、「特許請求の範囲」の記載事項は、審査の過程で修正され、権利が成立する際には出願時とは異なる内容となっていることが一般的です。権利の効力が及ぶ範囲を把握するためには、公開公報（出願から1年6カ月後に全ての出願について発行される公報）に記載されたものではなく、特許権が成立した後の「特許請求の範囲」を確認することが必要になります。

「特許請求の範囲」が「断面が六角形の鉛筆」だと：

●「特許請求の範囲」の記載内容による効力の違い
 では「特許請求の範囲」の記載内容によって、特許権の効力が及ぶ範囲はどのように違ってくるのでしょうか。

ここで、図表2のような例を考えてみることにしましょう。今、世の中には断面が丸い形状の鉛筆しか存在しておらず、鉛筆が机上

から転がり落ちやすいことに悩まされていたとします。その状況下で、断面を六角形にすることにによって、転がりにくい鉛筆が発明されました。

この発明について、特許請求の範囲を「断面が六角形の鉛筆」と記載して権利を取得すると、特許権の効力が及ぶのは文字通り断面が六角形の鉛筆ということになり、断面を五角形や七角形にすれば原則として特許権を侵害しないことになってしまいます。

そこで「断面が多角形の鉛筆」とすれば効力の及ぶ範囲が広がるのですが、それでも断面が多角形の「ボールペン」に対しては、原則として効力が及ばないことになってしまいます。

この発明は「断面が多角形」と「鉛筆」という2つの要素から構成されており、特許権の効力が及ぶのは原則としてこれらの2つの要素をいずれも満たす場合に限定するためです。ボールペンまで確実にカバーするためには、「断面が多角形の筆記具」としておくことが必要になります。

このように、特許請求の範囲の構成要素はできるだけ上位概念化したほうが権利の範囲は広くなり、逆に特許請求の範囲に必要以上に細かい要素（例えば「多角形の一辺の長さが5mm」といった）が加えられていると、その効力は著しく減じられてしまうことになるのです。

以上のように、取引先から「当社の製品は特許権を取得している」と説明されたとしても、実質的な効果などの程度かは「特許請求の範囲」の記載を検証してみないと分からないということは、ぜひ押さえておきたい部分です。

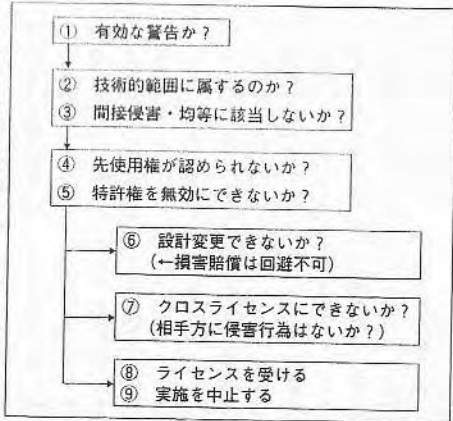
特許権の効力には不確定で曖昧な部分も

●特許権侵害に関する争いのプロセス

特許権が実質的にどのような効果を発揮するかということを理解するために、特許侵害に関する紛争のプロセスにも触れておきましょう。

特許権者とは、侵害者に対して製造販売等の差止めや損害賠償を請

図表3 特許権の侵害警告に対する一般的な対応策



求することができる、独占的な効力をもつ権利と説明されています。しかしながら、競合他社が似たような製品を作っていれば、直ちにそれを中止させることができるかという点、話はそう簡単ではありません。

特許権を行使したい場合には、まず相手方に警告書を送付することになりますが、警告を受けた側では様々な対応策が検討されます

(図表3参照)。

まず、対象となる特許権が有効なものであり、相手方が真の権利

者であることを確認したうえで、自社の行為が特許権の技術的範囲に属する

用権が認められて侵害にはなりません。また、前回説明したように、審判を請求して特許権を無効にするとという対策がとられることもあります。

かを検討します。

これらの検討を行ってもなお侵害を免れられないと判断された場合には、過去の損害賠償を支払ったうえで、将来についてはその特許権に抵触しないように設計を変更することが検討されます。

先に説明したとおり、特許請求の範囲により特定される技術要素を全て満たすことが要件になりますので、

また、相手方が自社の保有する特許権を侵害していないかを調査して、相手方にも侵害の可能性があれば互いの特許権をクロスライセンスすることを提案して、実質的に対等の立場に戻るよう努めることもあります。

いずれかの要素が異なるのであれば、技術的範囲に属さないのだから、技術的範囲に属しないと権利侵害には当たらないと回答すればよいこととなります。解釈が微妙な場合には、訴訟も含めて争いが続くこととなります。

こうした方がいずれもとれない場合になって、いよいよ相手方の求めに応じてライセンス料を支払ったり、事業を中止したりせざるを得ないということになるのです。

なお、詳しい説明は省きますが、図表に示した間接侵害・均等のように、全ての要素を満たさなくても例外的に侵害になることもあります。

このように、特許権を行使しようとした場合、侵害の可能性のある相手にも様々な対策が考えられるので、特許権があれば直ちに独

技術的範囲に属することになった場合でも、その特許の出願前から事業を行っている場合には先使

用権が認められて侵害にはなりません。また、前回説明したように、審判を請求して特許権を無効にするとという対策がとられることもあります。

まず、対象となる特許権が有効なものであり、相手方が真の権利

このように、特許権を行使しようとした場合、侵害の可能性のある相手にも様々な対策が考えられるので、特許権があれば直ちに独

渉外担当者のための特許入門

図表 4 特許から見た事業のタイプの3分類



業種によって

特許権取得の効果に違いが

分類

●特許から見た事業のタイプの3分類

それでは実際のところ、特許権は事業に対してどのような効果を生み出しているのか。特許権の実質的な効果は業種によって大きな違いがあります。ここでは特許権が事業に及ぼす影響という視点から、事業を3つのタイプに分類して整理してみましょう(図表4参照)。

1つめは、対象となる製品をそのまま特許権でカバーして事業を独占できる可能性のある分野で、医薬品や新素材などが該当します。特に医薬品の分野では、特許権が存続してい

る間は市場を独占できるものの、特許切れ後には後発医薬品の参入で事業環境が大きく変化することが一般的です。

この分野では、特許権による独占が事業計画の前提になっていることが多いので、特許権の有無はもちろんのこと、保有する特許権の内容(特許請求の範囲の記載内容)についても十分な留意が必要

です。

2つめは、電気・電子機器、機械関連の分野です。特許権の取得が最も積極的に行われている分野ですが、この分野の製品は様々な技術の組合せで成り立っていて、1つの製品を製造するのに数多くの特許権が必要になることが通常

です。

つまり、1社のもつ特許権だけである製品の製造販売を独占するということは事実上不可能であることが多く、競合他社との間でクロスライセンスによりお互いの持つ特許権を利用しあうことが一般的になっています。そのため、特許権の有無によって事業を独占できるかどうかが決まるとい

り、特許権は同業者間で有利なポジションを築くための材料の一つになっているというのが実際のところ

です。

この分野では、個々の権利の内容以上に、それぞれの製品や技術分野に関してどのような特許権をどの程度保有しているかをポートフォリオとして見るのが、より重要になってきます。

3つめは、流通、金融などのサービス業で、これらの分野でもIT技術の導入が進むに従ってシステム技術を対象に特許権を取得するケースが増えています。

しかしながら、サービス業における競争力は知名度や信用度、サービス内容など、技術以外の要素によって決まることが多い実情を考えると、事業の独占に結びつくかどうかということより、プラスアルファの差別化要因として特許権を把握しておくのが適切なことが多くなると考えられます。

最終回となる今回は、渉外担当者が取引先の特許を見るときのポイントについて説明したいと思います。

●