

知財パラダイム革命

④

一般社団法人 知財ブランド協会(SIR)

会長(兼)理事長

玉井

誠一郎 先生

知財幻想から覚醒するための善知識

経営者は、目に見える商品が倉庫に在庫品としてホコリをかぶっていれば敏感に対応する。いわんや欠陥商品が市場に出れば、大変なことになる品質責任を取る。しかし、見えざる資産である知財の品質については、経営者のみならず国民は極めて鈍感・無頓着である。

第4回 知財幻想(その2) 知財の不都合な真実

知財の品質は大丈夫か (審査の限界とその責任)

特許庁は、出願された発明の特許法に基づいて審査し、特許にするか否かを決めている。特許許可されるための関門は幾つかあるが、特に重要なものは、特許法第29条1項の新規性、同2項の進歩性、第36条の発明開示(記載)要件で、これらをすべて満たす必要がある。まず、新規性とは、その発明が世界で初めてのものである要件とされるが、これを適正に審査することは不可能である。なぜかといえば、その出願前に存在した世界中の様々な言語で公開された資料やインターネット上にあつた情報とこの発明を比較審査することを意味するからである。

進歩性の要件とは、その発明が当業者(同じ事業をする者)から見て容易に発

明できないという要件で、この容易か否かを審査するものである。しかし、これも基準になる世界中の先行技術情報を調査して対象発明と比較判断するものであるが、従来からそのファジーさが問題視されている判断基準とは別に、比較基準として持つてくる公開技術情報の範囲として、世界中の公開資料、論文、パテント、各国特許庁のデータ、インターネット上の情報などをカバーする必要はあるが、これも不可能である。従って、実務的には日本の特許データベースから似通つたものを抽出して比較する。ところが特許裁判になれば、当事者は必死になって海外を含めた公開情報を調査するので、新規性や進歩性の要件を否定する資料が見つかり無効になる事例が後を絶たない。

図1は、2020年東京五輪エンブレム(右)のデザインがベルギー劇場のデ

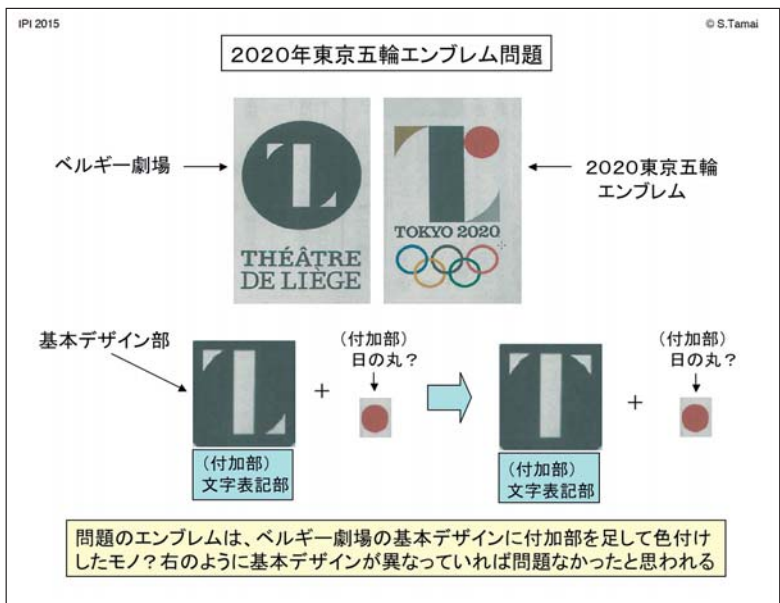


図1 東京五輪エンブレム事件

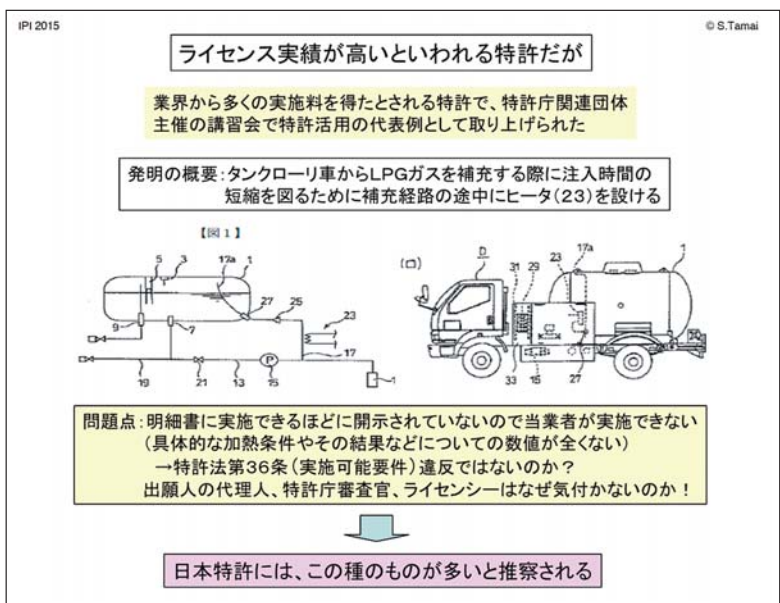


図2 実施可能要件を満たしているか

ザイン(左)に酷似していると変更を求められた問題である。IOCや東京五輪組織委員会広報責任者は、「国際的な商標登録の手続きを経てこのエンブレムを発表しているのに懸念していない」と言明した。しかし、もし審査過程でベルギー劇場のデザインが分かっていればこのデザインは登録されなかったと推察される。その理由は、肝となる基本デザイン部が同じ形状で、それに丸を右上に付加し色を付けただけの寄せ集めであるからである。知財品質に関する第1の問題は、世界中の公知情報を調べ審査することの困難さ(不可能)にある。

次に、発明開示要件(別名実施可能要件)とは、自らの発明内容を当業者が実現(再現)できる程に包み隠さず公開しているかの要件である。審査官は自ら実験研究したわけではないので、どの程度の開示によって当業者が実施できるか否かの判断ができないし、その記載数値を含め内容の真贋正否も判断することはできない。即ち、知財品質問題の第2は、実施可能要件の審査も実質的には行われていないことである。

図2は、10年位前に特許流通セミナーの会場で数百人の聴衆を前に講師が、こ



玉井 誠一郎先生の略歴

大阪大学工学部・同大学院卒。
パナソニック(株)にて情報機器等の研究開発事業責任者として半導体知財戦略TF統括、大阪大学客員教授等を歴任。
著書:知財インテリジェンス、知財戦略経営概論等。博士(学術)

のLPG特許はライセンス料の稼ぎ頭の代表である自信満々に発表したのである。内容は、都市ガスのない地域に設置されたLPGガスボンベにタンクローリーでガスを充填する際に、ガスの経路にヒータを設けると効率よく充填ができるという特許で、出願者は著名な日本の研究機関であり、多くの企業からライセンス収入を得ているとのことであった。しかし、この明細書を読んで啞然とした。ヒータを設けるとこの特許の核心部であるにもかかわらず、ヒータに関する肝心の情報開示としての電気定格、配置位置やその効果などを含めた数値が全く無いのである。これでは実施(再現)することが不可能で、実施可能要件違反にもかかわらず特許にな

り、しかも多額のライセンス料を稼いでいるという事実!に驚かされた。特許は、ギブアンドテイクであるという意味も理解されていない。自らの発明をすべて開示する(ギブ)するから、排他独占権が得られる(テイク)という法理や衡平性を履き違えてはならない。

以上から、特許や商標の審査限界(条件)とその結果生じる知財品質に重大な潜在的問題があること(出願リスク)を承知した上で、出願・権利化・活用を考へるべきである。

特許庁もその審査条件(調査範囲や方

法等)を明確にした上で、条件付きの特許であることを明確にすべきであろうし、特許許可したものが無効になった場合の許認可庁としての責任を明確にすべき時期に来ている。

不正出願による産業振興阻害 に対する罰則

現在の特許出願制度では、架空もしくは捏造した発明を出願して他社の参入を阻止することができる。この理由は、すでに述べたように技術内容の真贋までは審査できないからである。例えば、

生体タンパク質構成物質AとBがあり、それらが同じ効果効能を有することが公知であった場合、「AとBとから構成したX剤」という発明の特許申請しても、単なる組み合わせ設計事項であるとして進歩性の要件を満たさず拒絶される。しかし、Aと組み合わせる生体タンパク質構成物質が一定量を超えるとAの効果効能を阻害するという見出しとして、クレームを「Aとそれ以外の生体タンパク質構成物質の添加量をY以下に制限したX剤」にして、Y

の数値を小さな値にすると、Aに対して

Bもしくは他の生体タンパク質構成物質を含む剤を市場から締め出すことができる。通常Aに対してBを増やすとその加算作用により期待される効果効能は増加し最終的には飽和することに対して、この場合は逆に減少するという通常ではない阻害要因によって進歩性が認められ特許になると考えられる。問題は、開示内容が学術的な根拠あるデータではなく単に阻害する効果を見出したという一行であったり、Yの数値の合理的根拠の開示がなく、被験者1名のデータであっても特許にすることである。

しかし、このような特許でも他社を市場から排他できる。仮に無効になっても特許権者はなんの責務も負わないのであれば、著しく社会の発展や衡平性に欠けるものであると断じざるを得ない。このような知的不正行為に対する抑制のために、不正な捏造や作為が見出された場合は、当業者及び社会に対する厳しい懲罰規程の特許法などの知財権法の中に設けるべきである。特許法29条などで特許許可条件をあげておきながら、同123条で無効にできるとしていること自体、マッチポンプ的で不可解である。この法律制度の本質的な改正なくして、国民の知財幻想からの脱却は困難であろう。

今回は、知財幻想その3として、非出願知財に関する論考を行います。(以上)