

知財パラダイム革命

公益社団法人 知財登録協会(SIR)
会長(兼)理事長 玉井 誠一郎 先生



関連 HP

「人身得ること難し、最勝の善身であるにも拘らず、露命を無常の風に任せること勿れ」修証義(道元)の言葉は心に沁みます。ところで、法曹業界の公証人役場の就職が利権まみれとの報道がありました。弁理士等の士(サムライ)業は、法律に守られた特殊独占業界であるが故に業務品質と公益に資する行動が求められます。独占の推奨より不正を防止する制度の方が優れていることは明らかですが、この知財パラダイムソフトが起らないのは特殊業界の利権を守るためののか？サムライ精神との乖離を残念に思います。

第16回 発明の保護(発明の奨励と保護・活用)の考え方(2)

発明の主従関係(他の発明を踏んでないか？発明の安全性確保の重要性)

発明は、既存要素の組み合わせや既存発明に他の要素を加えることによって限りなく創れます。しかし、他人の土地(既存発明・主)に家(新規発明・従)を建てる場合には地主の許可が必要になります。このように発明には主従関係があり、特に土台にした発明が特許発明のように知財化されている場合は知財(特許)侵害リスクが発生します。前回紹介したTRIZを用いる場合も同様です。

特許を取れば、独占的に実施できると勘違いしている人は多くいます。特許は独占排他権であって独占実施権ではありません。つまり特許権は、他を排除する権利を持ちますがその実施を無条件に保証するものではありません。世界初の発明であること(新規性)や従来技術の寄せ集めでな

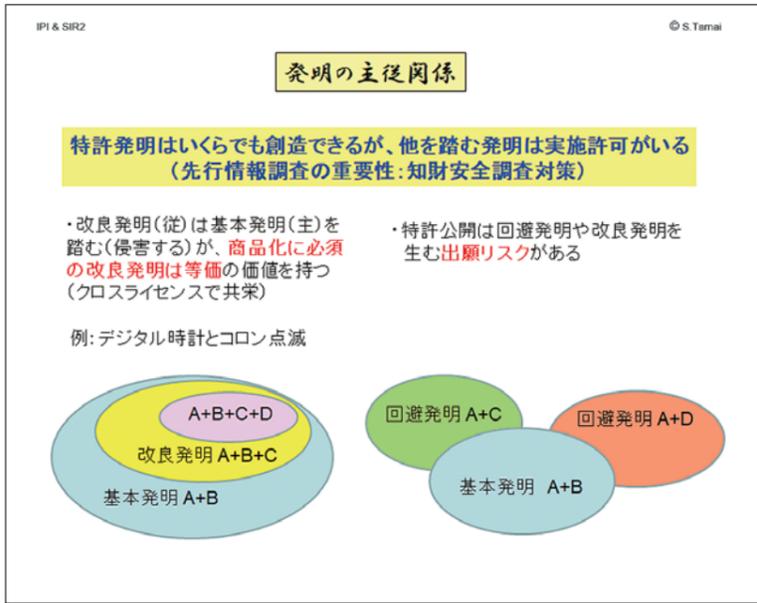


図1 発明(知財)の主従関係

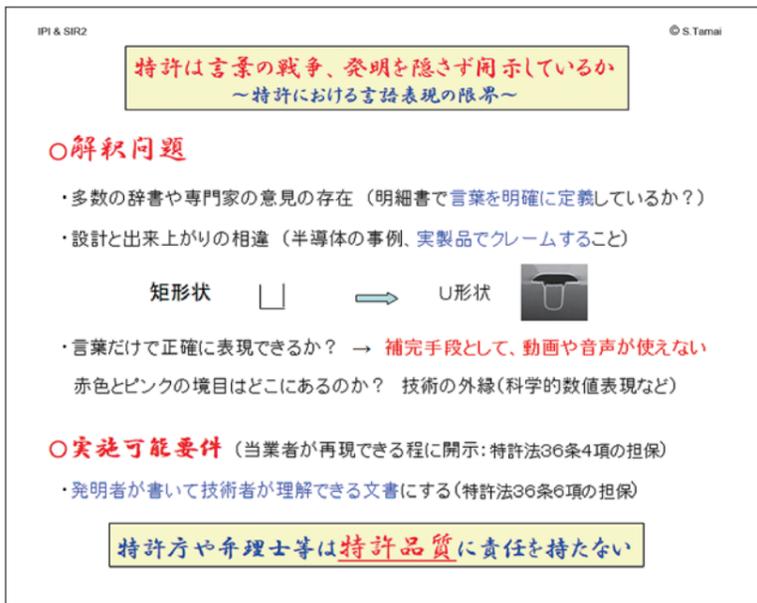


図2 特許の権利行使リスク

数年前の先行例(特許データベース等の公開文献)によって新規性や進歩性が否定され拒絶査定を受けます。これは、先行例調査方法や調査範囲の不足によるものですが、特許庁は発明の主従関係(侵害・被侵害関係)まで審査するわけではないので上記のような他の特許を踏んだ知財侵害リスクのある特許が量産されます。

いこと(進歩性)等の審査に合格して特許になったとしても他の特許の上に成立したものであればその特許権者の同意なくしては実施することはできないわけですが、特許を使用した商品や事業が大きくなってきたら、その特許が他人の特許の上に成立したものであることが分かった場合は悲惨になります。日本には160万件の特許があります。これら特許は引用や被引用の関係があり、多くの特許は他の特許を踏んでいる可能性があります。そのため、特許出願する場合や事業を始める前には、既存特許等の知財調査と対策を十分にする必要があります。これを知財安全性調査と言います。これを知財安全性調査と云います。筆者は海外の半導体メーカーとのライセンス交渉に際して日米の半導体特許100万件の安全性調査をして大きな成果を上げた経験があります。特許審査では、出願された発明の多くが

す。基本発明の上に改良発明はいくらでも創れて特許発明になります。それでは、基本発明(基本特許発明)を取れば事業として万全かと言えはそうではありません。例えば、デジタル時計の特許発明をしたX社に対して、1分毎にしか時刻表示が変わらないため時計の動作を確認できない課題を解決するために、時間と分を分ける(2秒等)を一秒ごとに点滅させるような表示機能を追加した改良特許発明を取ったY社があるとすると、Y社特許はX社特許を踏みますが、商品としてはこの1秒毎の点滅が必須機能となるため、クロスライセンス契約によって双方が市場に商品を出せるようになります。このように、基本発明と商品化に必須の改良発明とは出願や非出願に拘わらず等価の価値を持つと言えます。非出願知財であるノウハウ情報等も基本特許発明と等価の価値を持つ重要な発明資産であることを知財マネジメント



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)

として理解すべきです。

特許出願は、出願リスクがあります。出願後1年半で特許庁のサーバーから全世界に公開され、改良発明や回避発明を生むことや非出願国ではフリーになることを言います。

文化発明の場合も発明の主従関係があります。例えば著作物Zに依拠しその表現の本質的特徴を維持しつつ表現形式を変更して新たな著作物(二次的著作物)を創作する発明(これを翻案と言います。例えば小説を翻訳、脚色、映画、ゲーム等にする発明行為)や著作物Zを複製する行為に対して、Zの著作者は著作権上の財産権に属する代表的支分権である翻案権や複製権といった独占的排他権を持ちます。更に著作者の人格名誉を保護する著作者人格権(同一性保持権等)を有することにも留意しなければなりません。

至難のわざになります。

次の問題は、当事者が実施再現できるように発明をすべて開示しているか?という問題です。この開示要件(特許法36条)に違反すると無効になります。特許権者は、GIVE&TAKEを忘れて発明の開示を少なくして排他権のみを得ようとする傾向があります。医薬品業界で聞いた話では、特許切れ薬(ジェネリック薬)は特許薬の作り方が全て開示されていないために効き目や品質面で特許薬に劣るようです。薬と言えは特許と言われる医薬品業界の実情は、事業を守る第一手段は秘密にすること、特許出願は第3位です(米国の調査)。

米国裁判では、実施できない単なるアイデア特許や科学的根拠のないフェイク(不正)特許は無効になります。特許庁の審査において、審査官はその専門家でもなく自ら実験検証をしたわけでもないため、記載されている数値データ等が適正か否かまた開示された情報で発明を再現実施できるか否かについての判断は困難で、この部分は審査対象外にあると考えられます。つまり特許法36条(実施可能要件)は裁判にあって明らかになります。青色ダイオード発明の中村修二教授の特許出願の数年以上前から青色ダイオードができたという特許が複数登録されていますが、実施できないフェイク(不正)特許のようです。これら特許品質に対して特許庁も弁理士等も一切の責任を取らないことを理解しておくべきです。

今回は、大学等研究機関の発明の保護等について論じます。(以上)

発明の品質(特許は言葉の戦争、特許品質は大丈夫か)

特許発明は、前記のような特許侵害リスクや出願(公開)リスクに加えて、権利行使をする場合に権利行使リスク(非侵害リスクや無効リスク)が有ります。特許発明は、完成した発明を文書や図面によって当業者が再現実施できるように全て開示すること(GIVE)によって、対価(TAKE)として20年間の独占排他権を得るGIVE&TAKEの制度です。特許権利行使の場合には、種々のリスクがあります

が、図2では特許文書の解釈問題と当事者が実施できるほどに発明を隠さずに開示しているかについて述べます。

侵害者に対して権利行使通告をすると、非侵害や無効で抗弁されることが多くあります。特許裁判は、言葉の戦争と言われるように一言一句の言語解釈を伴います。権利範囲(クレーム)の言葉は、第一に明細書中の定義によって解釈されますが、それが曖昧不明な場合は第二段として辞書や専門家の証言が参照されます。しかし、世界中には多数の辞書があり都合の良い解釈のものから不利なものまで多様で、専門家