



アラカルト

特許の常識／非常識（その1）

—鉄鋼技術者のための特許スキルアップ—

Critical Misunderstanding of Patent System

—Improvement in Patent Knowledge for Steelmaker Engineers—

河野特許事務所 弁理士 河野登夫 Takao Kohno

同上 河野英仁 Hideto Kohno

1 はじめに

企業の特許関連業務を扱う部署は、昔は特許部と言ったものであるが、ここ10年ほどで殆どが知的財産部またはこれに類似する名称に改められた。「知的財産権」とは図1に示す特許権、著作権などの総称であって、これらのうち特許庁が管轄している権利を「産業財産権」（以前は工業所有権と呼んでいた）という。特許だけを扱う訳ではないし、何よりも「知的な」「財産」がありそうで、改称は担当部署のイメージを大いに向上させた。

とはいえ大半の鉄鋼マンにとって関心がある知的財産は特許だけ、とは言い過ぎかもしれないが、少し、スパンを広げても実用新案と著作権（コンピュータプログラム）ぐらいであろうか。この短期連載記事では特許を中心に、関連する制度について鉄鋼技術者に是非知っておいて頂きたい事項を実例を交えつつ分かりやすく解説する。

2 変化し続ける特許制度

2.1 古い知識は錆びる

大学時代に特許制度の特別講義を1回受けた（気がする）。就職して新人研修でまる1日の知的財産関連教育を受けた。そして数年たって、同種の追加研修を受けた、というのが推定読者層である。この間、開発成果を特許出願した、という人は社内外の処理の流れを知って、過去の研修の中身を実体験し、より多くの知財関連知識をもっておられるであろう。従って本項では特許制度の基本は省略して、ともすれば陥りがちな制度に対する間違っただけの思いこみを正すような事項、あるいは見過ごされがちな事項を取り上げていく。

さて、技術者にとっては特許制度は日常的に触れるものではないから、最初の教育ですり込まれた知識のままで更新されないのが一般的である、と推測される。特許制度改正のパンフレットが回覧されてきても素通りなのではないだろうか。

ところが特許制度を規定する特許法は1959年の誕生以来、何度も改訂が行われており、根幹はともかく、過去に教わった制度とは随分異なった内容になっているのである。外国の制度との調和、産業構造の変化、科学技術の進歩、さらには重要判決の確定などによって、制度は生き物のごとく変貌を遂げてきている。

従って、知財の知識は、法律改正毎に、とは言わないまでも、技術者として、管理職として知っておかねばならない大きな改正についてはバージョンアップする必要がある。前述した「間違っただけの思いこみ」は主として古い制度の知識に因るものであって、研修を受けた当時は正しいことであつたのである。

2.2 主な制度の変更点

そこでここ数年の主な制度の変更点を押さえておこう。

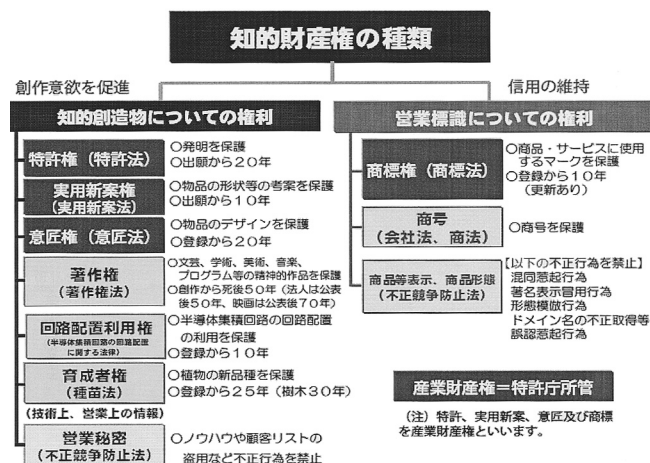


図1 知的財産の種類

注釈）特許庁 平成18年度知的財産権制度説明会（初心者向け）テキストより引用

(1) 異議申立制度はもう無い

異議申立制度は特許庁審査官による審査(特許の可否判断)を公衆が補助するために設けられた制度である。当初は、審査官が「特許する」と判断した発明を特許公報に掲載し、一定の期間、特許することに対する異議を公衆から受け付ける、という制度であった。

特許の早期付与のニーズの高まりを受けて、特許付与後に異議申立を受け付ける制度に改訂された。特許制度には特許を無効にすることを請求する無効審判、という制度がある。改訂によって、性格、細部の要件は相違するが、いずれも特許を覆すという同目的を有する異議申立と無効審判とが併存するところとなった。

そして2004年1月1日をもって異議申立制度は廃止された。

事業遂行に問題がありそうな特許公報を発見した場合であって、権利の有効性に疑義があるとき(たいていは先行文献の存在による進歩性欠如)には、無効審判を請求して、問題特許の無効化を図る必要がある。

同様の問題がある公開特許公報を発見した場合は、特許されるのを阻むのに有効な先行文献を審査官に事前提供する「情報提供」の制度がある。

無効審判は一旦成立した特許を無効にする、という手続きであるから、それなりにハードルが高い。これに対して、「情報提供」は、理詰めの議論を必ずしもしないでよいから、異議申立よりも手軽である。積極的に利用したい。

(2) コンピュータプログラムの特許

章を改めて詳しく解説するが、コンピュータプログラムは特許法と著作権法との二つの法律によって保護される。特にコンピュータプログラム自体を特許法で保護するのは日本だけであると言ってよい。コンピュータプログラム自体、とは、プログラムを記録したディスク、メモリなどではなく、これらに記録されるプログラムの中身、を意味しているのである。

ここで確認しておきたいことは、特許法で保護するのは、コンピュータプログラムの表現そのもの(これは著作権法の保護対象である)ではなく、コンピュータプログラムに適用されているアルゴリズムのレベルでとらえた発明である。

プログラムの特許は実質的には2001年1月10日以降の出願に対して認められてきたが、特許法に、プログラムは「物の発明」である、と明記したのは2002年の改正法である。

これによってコンピュータプログラムの発明は、通信網を経由して流通する今日の状況下でも保護可能な対象となったのである。

(3) 職務発明の対価

ここ数年、職務発明の対価を巡る訴訟の話題が新聞紙上を

賑わした。技術者には無関心ではいられない事項である。従業員が職務上なした発明は基本的には会社に帰属する。これに伴う会社への譲渡の対価の額は「会社が受ける利益と、発明に対して会社が貢献した程度とを考慮しなければならない」(旧法)としていた。

改正法では、会社の規則で対価を定めるのを基本とした。この規則を定めるに際しては対価が合理的であると認められるような使用者と従業者との協議などが必要とされる。

(4) インターネットも公知資料

特許は技術の秘密を開示する代償として一定期間独占権を与える、という仕組みを基本としている。従って特許出願前にウェブに開示された発明は原則として特許されない。論文発表、新聞発表および展示会発表など同様に、ウェブへの開示も出願を済ませてからにしなければならない。

ウェブでの情報は審査官も使用する。審査対象の出願日に先立って開示されたウェブ情報は先行文献として扱われる。開示日の確定に問題はあがるが、膨大な情報が容易に検索されるので出願人には脅威である。(1)で触れた無効審判の証拠としてウェブでの情報を用いることもできる。

(5) 特許付与は特許庁。では特許無効は？

特許は行政庁である特許庁が付与する。従ってその有効、無効を争う前述の無効審判も特許庁によって行われる。審判での決定を「審決」と言うが、審決を不服とする当事者は知的財産高等裁判所へ審決の取消を求めて提訴できる。そこで判決が不服であれば最高裁へということになる。

無効審判は一般的には特許侵害訴訟を起こされた場合に被告が対抗手段として請求する。裁判の傍ら特許庁で特許の無効／有効を長期に渡って争っていると、侵害訴訟の進行に支障を来す。

そこで裁判所が侵害訴訟の場において「無効審判で無効にされるべきもの」という認定をすることができるよう法改正が行われた。特許権は存在しているが、権利行使できないものという判断が裁判所でなされることになったのである。

(6) 実用新案制度の手直し

実用新案制度は「小発明」の保護を目的に、特許制度に類似する制度として生まれ育ってきたが、10年余り前、無審査登録制度に変更された。特許は審査した上で付与されるのに対し、実用新案は、出願すれば審査無しで原則総て登録される。

特許と同様の審査が行われる原制度下のバブル期には20数万件／年の実用新案出願があったが、無審査登録制度になった後は、制度の使い勝手の悪さ、日本の経済状況の不振とも相俟って出願件数は減り続け、4桁台にまで落ち込んだ。

このため、権利期間を10年(旧は6年)にする、実用新案

登録を3年間特許出願に変更できる(新設)、補正の制限を緩和する(旧は請求項の削減目的のみ)などの改訂が行われた。

(7) 補正がしやすくなった

この項目は法律改正ではなく、審査基準(特許庁の審査実務上のガイドライン)の変更である。

審査の結果として拒絶理由が知らされた場合、一般的にはこれに対応するために出願内容を補正する必要がある。補正に際しては当初明細書(出願時の書類)に書いていない「新規事項」を加えてはならない、という大原則がある。この原則の運用に関して日本は世界一厳しい基準を適用してきた。しかしこれを若干緩和して、「当初明細書等の記載から自明な事項」であれば補正の際に書き加えても「新規事項」とはしない、と改められた。

発明者として拒絶理由に対する応答をする際、特許の担当者から「そんな補正はできない」と言われた場合にも、「技術者にとっては自明、つまり、書いてあるに等しい」と思える場合は一押ししてみることである。

(8) 特許査定後の分割出願

一度も拒絶理由通知を受けることなく、特許査定を受けた、という場合、マトモな特許関係者はドキリとする。「もっと広い権利がとれたのではなかったか?」という自戒の気持ちからである。いくら悔しがっても、特許査定がなされれば一巻の終わりであった。

2007年4月から施行された改正法では特許査定を受けた後にも分割出願ができることになった。つまり、当初、権利化を考慮せず特許請求の範囲に記載していなかった発明(もちろん詳細な説明には記載がある)について、特許査定を受けた段階で、その取りこぼしている発明につき分割出願することができるのである。特許査定時における他社技術に影響を与え得る権利を分割出願で作ることが可能になるのである。

③ 発明の評価は自分でやる

読者諸氏が開発の成果、あるいは、ふと浮かんだ着想に基づく発明を特許出願しようと思いついたときの一般的な仕事の流れは、

①提案書(アイデアシート)に発明を記載→②上司の審査→③知的財産部の審査→④弁理士との打ち合わせ→⑤弁理士作成の書類の査読→⑥出願

であろう。ただし、このようにスナリいかなない場合が大半で、その多くは③ではねられるか、③で提案書の記載内容の

補充指示がなされることに依るはずである。

③で戻されると、意気阻喪して再提出するまでには相当の期間を必要とする。これは迅速な出願を旨とする特許制度の下では権利取得機会の喪失に繋がりがねず、また技術者の意欲を削ぐこととなって会社にとって大きなマイナスである。それでは、このようなことを避けるにはどうすればよいか。

最良の方法は、データベースを用いて自分の発明と同一または類似する先行技術を調べ、先行技術との対比で自分の発明を評価しておくことである。データベースは会社が用意してくれている特許データベース、または使い勝手は良くないが無料の特許電子図書館に依ればよい。

全く同一の先行技術が見つかった場合はそのままでは提案書を書くことの意味はない。他の要素の付加で先行技術との差別化を試みてみよう。

類似の先行技術が見つかった場合は断念してはいけない。相違点がどこにあるか、相違点の技術的意義、あるいは相違点による作用効果など、を分析して提案書に明記しておくことである。類似の先行技術が複数見つかり、これらを組み合わせることで自分の発明ができあがってしまう、といった場合には、これら先行技術を組み合わせることの必然性、困難性などを考察して、提案書に記載しておく。

この様にキチンとした自分の発明の評価が記載された提案書は、知的財産部で歓迎されることはもちろんであるが、このような提案書に記載された発明を却下するという積極的な理由を見いだすのは困難であるので必ずやスムーズに出願手続きへと進んでいくはずである。

ある鉄鋼会社での約30年前の話である。連続鑄造機の鋳型内面にニッケルメッキをするという提案書が特許部に回付されてきた。特許部における評価は5段階の最下であった。通常であればボツの運命をたどるはずであった。しかし、この案件は、協力会社との共同開発案件であった。同一の先行技術がある訳でもないし、協力会社に断りを入れるのもナンだから……という理由で特許出願された。結果は特許されただけではなく、発明表彰で内閣総理大臣賞を受け、他社への技術供与にも寄与することとなった。

同一の先行技術がない限り、特許取得のための努力を惜しんではならないのである。特許庁が特許出願に対して「特許する」旨を通知してくる書類には「この出願については、拒絶の理由を発見しないから、特許査定する」と記載している。発明がリッパだから特許する等とは書いてないのである。

(2007年7月12日受付)