



アラカルト

特許の常識／非常識（その2）

—鉄鋼技術者のための特許スキルアップ—

Critical Misunderstanding of Patent System Part 2

—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

4 学会発表は特許出願がすんでから

「特許のことはよく知ってる。学会での発表！ 心配ないよ。30条を適用してもらえばいいんだ。」という頼もしい上司の言葉はまるごと信用しないこと。

たしかに、学会で発表してしまったあと、特許出願の必要性に気づいた場合は、特許法30条で救済されることは間違いない。出願時に30条の適用を申請し、後日必要な証明書を提出することで、学会発表で発明の内容が広く知られるようになったことに起因する不利益（新規性などが無いとして特許出願が拒絶されること）は受けずにすむ。

しかし、このような救済制度を認めている国はほとんどなく、別の制度で、発表後も1年間は不利益なしに出願できるようにしているのはアメリカとカナダだけである。つまり、日本で30条適用出願になった場合は米加での権利化の可能性しか残らないことになるのである。また、30条が適用可能な学会（学術団体）は特許庁長官によって指定されており、どんな団体でも良いというわけではない。例えば海外の学会ではだめである。

従って、学会の発表を予定している場合は、発表に先立ち特許出願するのが原則である。

予稿を学会に送付しただけでは新規性を喪失したことにはならない、学会当日または少し前に予稿集が出るまでに特許出願すればいい、という考えはアブナイこともある。

ある大学教授が米国の学会での発表予稿を学会事務局へ送付した。学会は数ヶ月先、それまでに特許出願しよう……と考えているうちに日が経った。ある日その学会からメールが来た。予稿を学会のウェブサイトアップしました、というお知らせである。あわててサイトを見るとナント我が原稿が掲載されているではないか。こんな場合も30条は何とか救ってくれるが、一部を除く外国での権利化は断念せざるを

得ない。

「ウェブサイトアップして良いですか？」と事前になぜ聞いてくれないのか、と恨んでも後の祭りである。米国の学会にしてみれば、特許出願は当然先に済ませている筈、という認識か、または、先発明主義（先に願した者ではなく、先に発明した者に権利を付与する、という考え方）のお国柄か、頓着していないのである。

もう一つ問題含みの状況を挙げてみよう。大学院での博士・修士論文発表会である。企業から国内留学で大学院に在籍している企業人も少なくないと思う。

博士論文発表会は大学主催であり、学外の人間にも公開されなければならない。ほとんどの大学は特許庁長官の指定した学術団体になっている。したがって博士論文発表会での発表は学会での発表と同様に扱う必要がある。つまり、発表の後に特許出願するのであれば30条の適用申請は不可欠である。逆に論文内容に特許出願すべき発明が含まれているのであれば、発表会に先だって特許出願をすませるべきなのである。

修士論文発表会是对応が難しい。一般には大学主催ではなく、学部など、部局と呼ばれる組織の主催である。従って特許庁長官指定の学術団体が開催する会ではないので30条の適用は受けられない。修士論文発表会は博士論文発表会と異なり、公開は要件ではない。しかし、発表者が所属する研究室、学科および学部の学生・院生のみならず、学内の他の学部の学生・院生が会場にはいるのは制限されないのが一般的である。これらの中には上述のような企業人も混じり得る。自由な学風の大学ではキャンパスに散歩にきた一般人の入場を拒まない可能性もある。このような状況での発表は発明を野放しにするようなものであり、特許出願をすませないままの発表は絶対に避けなければならない。

5 クレーム（特許請求の範囲）はどう読むか？

自分の発明でありながら、弁理士が作成したクレームを見ても、非常に分かりにくいと覚えることが多いのではないだろうか。クレームは最も読解が困難な法律文章だ。本稿ではその詳細まで踏み込んで説明しないが、少なくとも以下の点に注意して、クレームに対する理解を深めてほしい。

2.1 抽象的なアイデアの権利範囲を確定する

なぜクレームの記載が難解であり、また法律文章と呼ばれるかは、他の財産権との比較により理解することができる。例えば、土地の場合、その範囲はどこからどこまで、の何平米と明確に規定され、その土地の権利範囲は極めて明確だ。しかし、発明は頭の中にあるアイデアであって、その権利範囲を明確に規定することは難しい。だからクレームの記載は複雑なのだ。

2.2 クレームには必須の構成要件のみを記載する

クレームは一般に、「A手段と、B手段と、C手段とを備えることを特徴とする製造装置。」などと記載される。「～手段」を構成要件と呼び、これら構成要件を他社の装置が全て備える場合、特許権侵害となる。すなわち、他社の製造装置が構成要件A、B、Cをアンド条件で備える場合、特許権侵害となる。

図1 (a) に侵害となるパターンをまとめた。他社装置が構成要件A、B、Cを全て備える場合はもちろん、さらに構成要件Dを備える場合も、構成要件A、B、Cを備える以上特許権侵害となる。

図1 (b) は非侵害となるパターンだ。構成要件A、B、Cの少なくとも一つでも欠落する場合は原則として特許権侵害とはならない。すなわち、構成要件の数が少ない方が権利範囲

図1 (a)侵害

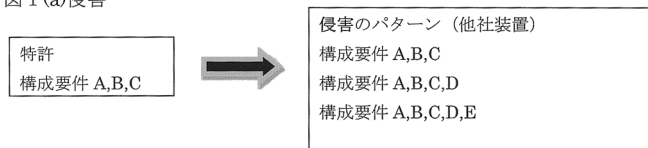


図1 (b)非侵害

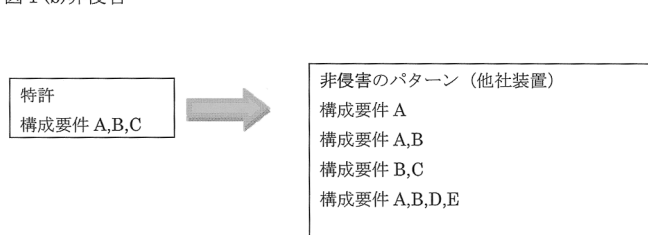


図1 侵害／非侵害のパターン

圍は広くなる。このようなルールを念頭に自分の特許、または他社の特許を分析すればよいだろう。

2.3 均等論とは

他社特許が構成要件A、B、Cであり、自社特許がA、B、Dの場合、特許権侵害にならないから、一安心と判断するのは早計だ。最高裁判決により確立された均等論という概念がある。

図2を見てもらいたい。権利範囲は原則としてクレームの文言「構成要件A、B、C」限定されるはずである。しかしその文言の範囲を超えて解釈する場合がある。これが均等論である。権利範囲はグレーのゾーンまで拡大する場合がある。

例えば、他社特許の構成要件Cが「2つの部材をボルト及びナットで固定する手段」であり、自社の装置がD「接着剤により2つの部材を固定」する場合、文言上の侵害とはならない。しかしグレーゾーンである均等と判断される可能性は高い。

このように権利範囲はアメーバのごとく広がり、また逆に狭くなることもある。均等かどうかの判断は極めて困難であるため、疑義が生じた場合は、特許担当者または弁理士に相談することをお勧めする。

6 拒絶理由通知は必ず受けよう

出願後特許庁で審査が行われるが、できれば拒絶理由通知を受けることなく、ストレートで特許を取得したい。こう思うのが普通である。しかし、これでは強力な権利を取得できていない可能性が高い。拒絶理由通知は必ず受けよう。

上述のように権利範囲は、構成要件の数が少なく、また文言が少ないほど広くなる。その一方で、構成要件の数が多く、また文言が多い場合、他の先行技術との相違点を見出すことができることから、進歩性ありとして特許取得の可能性が高まる。つまり、権利範囲と進歩性とは相反する関係にあると考えてよい。

従って、出願時には意図的に拒絶理由通知を受けるよう、

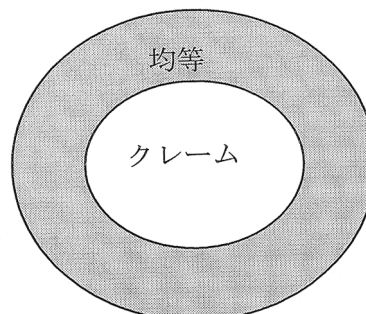


図2 均等の範囲

広い権利範囲のクレームを作成しておく。そして、拒絶理由通知を受けた場合に、権利範囲を徐々に減縮する補正を行い、最大限の権利範囲を取得する。当然、補正の際は新規事項を追加することはできないから、出願時の明細書中に様々な構成を十分に記載しておくことが肝要だ。

拒絶理由が通知された場合、原則として、2回反論することができる。反論の際にはクレームの補正書及び意見書の提出が可能だ。これら審査官とのやりとりを経ることによって強力な権利を取得することが可能だ。

ただし、補正書及び意見書で頑張りすぎるのも禁物だ。後にこれら補正書及び意見書で主張した事項に反する事項を主張することができなくなってしまうからだ。このルールは禁反言の法理と呼ばれている。

具体例を挙げてみよう。

例えば、出願時のクレームが構成要件A、B、Cであり、補正書により構成要件Cをc1まで減縮し、特許（A、B、c1）を取得したとする。この場合、c1からCまでの権利範囲は禁反言の法理により、再主張することはできない。逆にA、Bについては、なんら禁反言が生じていないから均等論の主

張は可能だ。

従って、補正書及び意見書を提出する際は、常にこのルールが適用されることを念頭において慎重に対応すべきだ。

重要な案件については、面接審査を積極的に活用しよう。やはり一度顔を合わせていると物事がスムーズにいく。審査官も、ここまで補正したら特許を認めるよ、と口頭で示唆してくれることも多い。また面接は口頭で行われるので、上述した禁反言の問題も生じにくい。

以前、新製品に関わる発明を出願し、これについて面接審査を行った。このとき、実際の製品を持ち込み、審査官の前でデモを行った。そのとき審査官の目が輝いていたのを私は見逃さなかった。彼らも技術系だ。書面よりも実物の方がスゴイ、おもしろいと感じるはずだ。この出願は手強い先行技術があったが、少しの補正で特許が認められた。コストは余分にかかるが得られるものは非常に大きい。重要な案件については弁理士に面接を依頼してみよう。

（2007年8月15日受付）