

産業財産権制度の

知識と活用方法

第2回

特許を出願する理由と
特許を出願しない方が良い発明

寺岡特許事務所
所長 弁理士 寺岡 秀幸
URL
<http://teraoka.Webcrow.jp/>
E-mail
teraoka@seagreen.ocn.ne.jp

「なぜ特許を出願するのか」

これは経営幹部であれば誰もが興味を持つ、実務上の最重要課題です。また、特許権侵害の発見が困難な発明は特許出願しない方が良いケースもあります。本稿ではそれらの解説（回答例）を分かりやすく記しますが、掲載内容がすべてではありません。特許は、中小企業が大企業に対抗する際の武器の一つです。本稿が皆様のお役に立つことを願っています。

なぜ、特許を出願するのか

●回答例①：自分の発明を独り占めしたい。出願人以外（他者）に模倣されたくない

この回答は、特許法の教科書に書いている代表的な回答です。自分が発明した商品などで起業する場合は、出願人以外（以下、他者）にその発明を模倣されることを嫌がるは当然であり、「その発明を実施できる安定的な環境で事業を行いたい、また、自分の発明で他者にお金儲けされるのが悔しい」という気持ちは、ほとんどの人が持つ偽りのない感情でしょう。そのため、自分の発明について特許出願をし、特許を取得して発明の独り占め・模倣防止の法的な効果を得るのです。しかし1回の出願だけで、アイデアのすべてを網羅するのは困難です。そこで、改良発明なども後から追加して出

願をするのが望ましいといえます。そのような関連出願を重ねて特許網を強固にしていくのが、発明の独り占め・模倣防止として効果的です。

多くの人は特許出願によって特許取得を期待します。しかし、その期待通りにいかなくても、以下の回答例「②事実上他者による発明の模倣を困難にする」「④他者に特許を取得されたくない」を期待することができません。特許を取得できなくても、特許出願に価値を持たせることは可能なのです。

●回答例②：事実上、他者による発明の模倣を困難にする

特許を出願すれば、必ず特許されるとは限りません。新規性・進歩性が否定されれば審査で拒絶されます。現に、特許出願の約半数程度は特許されていません（参考：特許行政年次報告書2014年版）。拒絶されるなどによって特許されなかった発明は、既に別人が特許を取得していない限り「自由技術」となり誰でも模倣で

きてしまいます。

ここで他者（組織として考察すれば他社）は、将来それが特許されないとの確証を得る間は、出願中の発明（自由技術でない）を模倣することに勇気がいります。そのため、審査結果が明らかになるまでは、出願中の発明の模倣が事実上困難な期間になります。

例えば、出願中の発明の実施について検討している企業（他社）がある場合に、その企業の経営者や従業員が「その出願はきつと拒絶されるから、その発明を実施すべきだ」と判断できるでしょうか？ 万が一、その出願が特許されたときのことを考えると後々自分への責任追及がされないよう保身に走り、「出願中の発明を実施すべきではない」と判断する確率が高いといえます。

現実的に、このような判断が出願中の発明の模倣の困難さを後押しすることがあるのです。

特許取得の可能性を長い期間維持させることで他者の模倣を牽制的に抑止でき、仮に特許を取得で

きなくとも、事実上特許を取得するのと同等の目的を達成できることがあります。

・他者を牽制できる期間

どのくらいの期間、他者を牽制できるのか簡単に説明します。

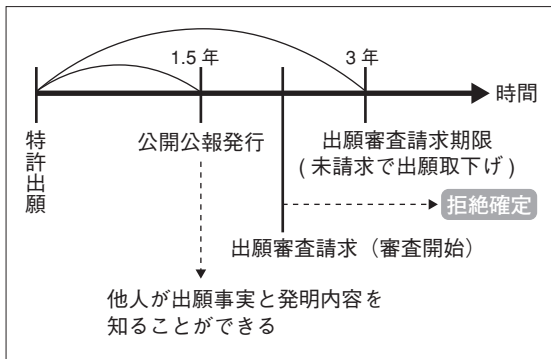
まず、出願から3年以内（次の分割出願の場合は30日以内等の短い期間）に出願審査請求をしなれば、その出願は取り下げたものとみなされます。

出願審査請求に必要なお金を節約し発明の権利化と牽制を断念するならば、そのまま出願を放置します。すると、出願から3年間（公開公報で他者が出願の存在を知ってから1年6ヶ月間）は、他者を牽制できます。

そして、出願審査請求をすれば審査が開始されます。拒絶が確定するまでには、出願審査請求から早くても1年かかるのが通常でその分だけ他者を牽制できる期間を長くできます（図1）。

ここでの拒絶は、特許庁の拒絶の処分への不服申立て手段が尽き

図1 他者を牽制できる期間



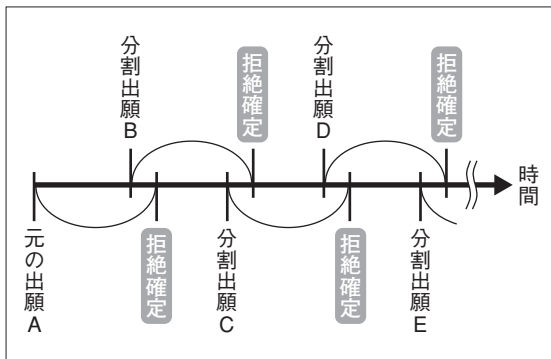
たときに確定します。拒絶確定の確認は、弁理士などの専門家への相談が確実です。

・分割出願の詳細

また特許出願は、分割出願手続を濫用的に活用することで、権利化の可能性ある期間を望むだけ延長できます（要費用）。

分割出願は、元の出願の範囲から、出願時が元の出願時と同じと扱われる別の出願をする手続です。すなわち、元の出願の延命用

図2 分割出願の例

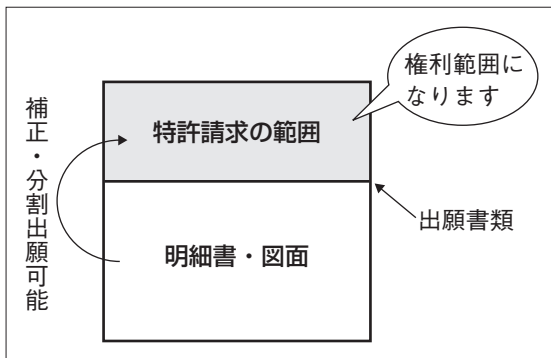


のスペアを作成できるのです。

図2に示すように、元の出願Aの拒絶が確定し権利化ができなくなっても、その確定前に別の分割出願Bをしておくことで、分割出願Bの権利化の可能性は残りま

す。さらに、出願Bの拒絶が確定する前に別の分割出願Cをします。このように分割出願を繰り返し返せば、理論的には権利化の可能性がある出願の価値を元の出願から、最長20年まで維持できます。

図3 補正・分割出願可能な範囲



・特許出願の牽制力
次に、特許出願の牽制力について簡単に説明します。

権利範囲を決する「特許請求の範囲」の記載は、審査が終了するまでの間、出願時の明細書・図面の記載の範囲から補正が可能であり、また、その範囲から分割出願ができます。よって、明細書・図面に改良発明や関連発明などの例を数多く記載しておけば、将来的に権利化される可能性のある技術が予測困難になります（図3）。

他者は、権利化される技術が予測できるのであれば、その技術を回避した将来的な特許逃れの対策が可能となり、その出願に対して不安や脅威を感じなくなる可能性があります。しかし、その予測が困難であれば、その対策が取り難く牽制力を強く感じるはずですが。

極端な例ですが、欧米企業による数千ページに渡る特許文献を稀に見かけます。このような出願については、出願書類の中ほどの技術が将来権利化されるのか、予想がほとんど不可能であり強い牽制力を感じます。

なお、特許戦略の一案として、特許された際、明細書に記載しておいた権利化されない関連発明に、権利化の可能性を残すため分割出願をするという策もあります。特許されてしまえば補正ができず権利内容がほぼ固定されるので、特許権者以外の特許逃れの対策ができます。しかし、この分割出願で、その対策を困難にするのです。

ただし、当然のことですが、同業者間で一般化された技術は、い

くら特許出願しても他者を牽制できません。他者を牽制できる発明には、特許されるかどうかの判断が微妙な程度の進歩性が必要です。また、牽制ばかりで全く特許を取得しない出願人は「オオカミ少年」と同じで、相手に脅威を与えるのは難しいと思います。

また、他者の実施する技術が、自由技術のみであるときは、誰もその他者の特許出願で牽制することとはもちろんのこと、特許権によっても脅威を与えることはできません。ただし、その他者が、実施する技術を自由技術から外れる範囲へ少しでも改良すれば、特許出願で牽制される相手に転じます。

●回答例③・・他者との交渉の際に 使いたい

まず、特許を取得した発明を、他者に実施させ見返りを求めるために特許出願するケースです。

例えば、特許権者がライセンス料収入を目的に、企業とライセンス契約をする、または特許の売り込み交渉をするなどです。さらに、

自分と相手側がそれぞれ有する特許された発明を、互いに自由に実施できるようにする、いわゆるクロスライセンスの交渉をする場合もあります。

次に、自社製品の営業活動の武器、または防御として特許出願をする場合があります。例えば、特許を取得することで、自社製品が他社には真似できない独自技術を使用していることをアピールするなどです。

また、企業が取引先に製品を売り込む際には、その取引先が売り込まれた製品の特許を勝手に出願してしまうことがあります（参考：社団法人日本国際知的財産保護協会『特許を受ける権利を有する者の適切な保護の在り方に関する調査研究報告書』P182）。

仮にその取引先が、その特許を取得しても、それを移転請求する法的手続はあります。しかし、その取引先との力関係や法的手続の煩雑さ等を考えますと、このようなトラブルは避けたいものです。安心して営業活動を行うために

は、実務上、事前に防御として特許出願しておくことが重要になります。同じ発明を2人以上が特許出願すれば、最先の出願以外の後願が原則拒絶されます。また、その取引先が売り込まれた製品の発明を無断で実施するなど、発明を盗用することもあります。この場合も事前の特許出願が、そのような盗用の抑止力になります。

なお、交渉とは、競合他社や顧客企業だけに限りません。例えば、銀行からの融資を受ける際の交渉材料とするために、有望な特許を出願することもあります。

●回答例④・・他者に特許を 取得されたくない

発明した本人は特許を取得する意思が希薄で、かつ、その発明を実施するかどうか現段階で不明。とはいえ、将来実施しようとする際に他者の特許があると邪魔になるので、他者の特許の取得を阻止しておくケースです。

このような動機で、他者に先駆けて特許出願することがありま

す。ただし、既に他者が同様の内容を特許出願しているのであれば、重ねて出願する必要性は小さいので、予め調査により確認するのが得策です。

自分の公開公報の発行で、自分よりも後に出願した他者の同一・類似の発明は、先の自分の出願を根拠に拒絶されます。

ちなみに、公開公報は検索しやすいように技術分類が付与されており、データベースに収録されています。この特許データベースは、インターネットがない時代から長年運用されており、検索しやすいように構成されています。当然、検索のプロ（サーチャー）も多数いるため、特許文献を審査官や同業者などの目にとめる機会を増やします。

さらに、特許文献のうち、発明の概要を記載する要約書の部分は、英語に翻訳され、外国の特許庁の審査資料になります。そのため、その発明について外国で他者に特許を取得される可能性が小さくなります。

このように、特許文献に掲載された発明も、同様に企業のホームページに掲載された発明も、他者の特許出願を拒絶する効果は共にあります。ただし、特許文献は公表時期の認定がされやすく、特許出願以外の方法で発明を公表するよりも、後からの他者の出願を拒絶する根拠とされやすいといえます。現に審査官は、主に過去の特許文献を引用して拒絶理由を通知します。

●回答例⑤…名譽やPRなど

他者に発明を実施させないためというより、特許権者・発明者になることで自分の有能さを誇示したいと考える人もいます。

例えば、研究者は論文の著者になるのと同様に、どのような特許の発明者になっているかが、一つのステータスになり得ます。さらに、企業においても自社特許を宣伝して社会に自社技術をアピールするところがあります。

また、今後は就活において学生が自己の発明について特許を取得

しておき、それを履歴書に記載して優位に就活を進めるといったことも増えるかもしれません。

特許出願しない

その方が良い発明とは？

特許権者以外の他者が、その特許された発明を実施したとしても特許権侵害の発見が極めて困難な発明については、「特許出願しない」と判断する方が良いケースがあります。

例えば、モノの製造法の発明で、市場に回収している商品をいくらか解析しても、その特許された発明を実施したかどうかはわからないとします。つまり、その発明が工場の製造現場という、通常、一般人が入り込むことのできない場所では、実施されたかどうかを確認できないのであれば、他者による特許権の侵害の特定がとても困難になります。

他にも、分析技術がまだ未発達で、化学組成が特定できない物質（コーラなどの清涼飲料水）の発

明も同様です。

特許法は、物の製造法を含む広範囲な発明に特許を付与します。しかし、その広範囲な発明のすべてについて、他者の侵害を発見できることを100%保証していません。他者の実施する技術内容を完全に明らかにするには、工場への立ち入りなどを、煩雑な侵害訴訟手続きに基づいて求めなければならないことがあり、また、その求めが認められる保証はなく困難を伴います。

その一方で特許出願してしまうと、自動的に発明の内容が公表されてしまいます。このように、他者が模倣してもその模倣を発見できない発明は、ノウハウとして保護し、特許出願しない方が良い場合があります。

ただし、侵害発見が困難な発明であっても、検討すれば誰もが到達するかもしれない発明や、従業員の転職などでノウハウとしての保護が困難な発明は、前記「回答例④」の目的で先に自分が特許出願する方が得策です。