

産業財産権制度の 知識と活用法

最終回

特許の権利範囲・
強い権利の特許とは・発明の発掘

寺岡 秀幸

寺岡特許事務所
所長 弁理士

URL
<http://teraoka.Webcrow.jp/>

E-mail
teraoka@seagreen.ocn.ne.jp

特許は文章で権利範囲を表現するため、その表現の仕方です「強い権利」になったり「弱い権利」になったりします。そこで、実在する特許を例に、権利範囲の決まり方と、強い権利の特許とはどのようなものなのかを説明します。さらに、強い権利となり得る発明が、企業に埋もれているかもしれないことも同時に解説します。

特許の権利範囲は どのように決まるか

特許第2804933号「オートカフェ」の権利範囲について説明します。この特許を選択した理由は、特定の技術についての深い

知識を要さない等、理解しやすく、説明もしやすいためです。

ここで筆者は、この特許権者に対して、何らネガティブな感情を抱いていません。以下の記載は、この特許権者を非難する意図によるものでないことは当然で、単に現存する特許権の効力範囲についての一つの解釈を述べているに過ぎないことをご理解ください。

特許の権利範囲は、原則として特許請求の範囲の記載に基づいて決められます。図1の記載が「オートカフェ」特許の特許請求の範囲の記載です。

この記載から導かれる範囲が、原則としてこの特許の権利範囲となります。すなわち、この特許の

図1 「オートカフェ」特許請求の範囲

- A 来店したお客様が
 - B 自動食器貸し機に
 - C 硬貨を投入し、
 - D 食器を借り受け
 - E その器に飲食物供給装置より飲食物を入れ
 - F テーブルに運んで飲食する
- ようにした自動飲食店

権利範囲は、図1の項目A～Fのすべてを備えた自動飲食店です。逆に言いますと、項目A～Fのうち、一つでも欠く自動飲食店は、原則としてこの特許の権利範囲に属しません。

このように説明され、文章をただ漫然と読んでも権利範囲の限界の理解は困難です。そこで、「飲食店」を経営する立場からこの記載の揚げ足取りをして、権利範囲からの「逃げ道」を探すことで、

権利範囲の限界がより明確に理解できることを実感していただきたいと思います。項目A～Fの各々について、その理解を容易にする「内容」と、各項目を満たさないようにする「逃げ道」を図2にまとめてみました。

強い権利の特許とは

本稿の「強い権利」の定義は、図2に示す「逃げ道」が無いか、または現実的でない発明についての権利とします。逆に「現実的で容易に採用できる」逃げ道が一つであれば「弱い権利」となります。

①「オートカフェ」特許と

その他の特許の権利の強さ

「オートカフェ」特許は、容易に採用できそうな逃げ道がある弱い権利だと言えらると思います。特許請求の範囲には、揚げ足取りをされるような余計なことは書かない方が、その特許は強い権利になります。例えば、図2のB「自動食器貸し機に」と、C「硬貨を投入

図2 権利範囲からの逃げ道（オートカフェの例）

	特許請求の範囲	内容	逃げ道
A	来店したお客様が	以下の各行為を行うのが「店員」でなく「お客様」	Cについて：店員が硬貨を投入するようにする
			Eについて：始めから飲食物が器に入れられた状態のものを店員が提供する
			Fについて：店員がテーブルに運ぶ
B	自動食器貸し機に	「自動食器貸し機」の名にふさわしい機器が必要	単に食器を並べ、お客様がそれを取るようになる（「自動」や「機」とは言えないようにする）
		食器は「貸す」もの	食器を使い捨てのもの、または買い取るものにする
C	硬貨を投入し	支払い方法は「硬貨」のみ	自動食器貸し機をお札しか投入できない機器にする クレジットカードや電子マネーで支払いを行うようにする
		支払いは「自動食器貸し機」に対して行う	店員に対して、または別に設ける料金箱に対して支払いをするシステムとする。またはEの「飲食物供給装置」に対して支払うシステムとする
D	食器を借り受け	食器は「借りる」もの	食器を使い捨てのもの、または買い取るものにする
E	その器に飲食物供給装置より飲食物を入れ	「飲食物供給装置」の名にふさわしい装置が必要	単に飲食物をテーブルに並べ、お客様がそれを取るようになる（「供給装置」とは言えないようにする）
F	テーブルに運んで 飲食する	テーブルが必要	自動飲食店にテーブルを用意しない
			お持ち帰りの方式にする
	ようにした自動飲食店	—	—

し」は、筆者の考えとしては不要な記載であり、削除しても充分に発明を表現できていると考えます。この記載をしたために逃げ道をわざわざ作ることとなり、権利が弱まっているのが、図2から分かります。

ただし、このBとCを記載したからこそ、審査官が特許査定した可能性があります。例えば審査官は、B「自動食器貸し機」の存在に新規性を認めたり、「自動食器貸し機」に対して支払いを行うことに新規性を認めたりしたのかもしれない。とはいえ、特許査定がされる際には理由が記載されないで、その真相は明らかではありません。一般論ですが、強い権利を取得する際の審査のハードルは高く、弱い権利を取得する際の審査のハードルは低いと言えます。

ここで「余計なことを書く」といって関連した話をします。

一般に発明者は、その発明についての知識を多く持っており、その知識をすべて特許請求の範囲に記載しなければならぬ（または、

記載したい）と考えがちです。そのため、弁理士が書いた特許請求の範囲の記載に物足りなさを感じることがあるようです。

この点で、弁理士と企業の技術者との間で、意見が食い違う経験をした方もいるのではないでしょう。しかし、特許請求の範囲は持っている知識を漏れ無く記載するかどうかではなく、余計な逃げ道を作らないように強い権利を求める観点で記載することを心がけるべきです。

また、余談ですが「オートカフェ」特許は発明が「自然法則を利用」しておらず、そもそも特許法上の「発明」でないため、本来拒絶されるべきだったという見解が多数あります。筆者もその見解に賛成です。前記の特許請求の範囲の記載は、真似しない方がいいでしょう。

②技術の高度さと

特許権の強さの関係

技術の高度さと特許権の強さとは、ほとんど無関係です。両者は

特殊な規格特許の例

Adobe System社（以下アドビ）の文書形式（PDF）は皆様も利用していると思います。アドビは、PDFの作成ソフトを有料で販売し収益を得ています。しかし、PDFの仕様は公開しており、他のメーカーが同様のソフトをアドビよりも安価に製造販売している上に、閲覧ソフトを無償配布しています。それに関わらず、アドビはPDFの分野で高い利益率を維持しています。なぜでしょうか？

アドビが行ったことを、以下に4つに分けて説明します。

- ①OS等に依存しない画期的な文書形式（PDF）を發明し、その作成ソフトを有料で販売すると共に特許を取得しました
- ②その特許と著作権を無償開放し、文書閲覧ソフトも無償配布しました
※このことで、爆発的にPDFの利用者が増え、市場が拡大し、PDFが事実上標準化（規格化）しました
- ③特許と著作権の無償開放の条件を「PDFの仕様に準拠した作成ソフトを提供すること」としました
※これが最大のポイントです。これにより他者は、アドビが各時点で提供するPDFを作成するソフトを販売できるのみで、PDF自体に勝手な改良・拡張を加えることができなくなりました
- ④アドビは、PDF作成ソフトの改良を進めました
※他者はアドビの新たなPDFの仕様の公開を待ってから開発を行うことになり、後追いで製品を市場投入せざるを得ないため、アドビはこの「時間差」で常に他者に対し優位性を維持できます

参考：経済産業省「標準化戦略に連携した知財マネジメント事例集」2012年3月等

別の観点から評価されます。もちろん、達成困難で高度な技術であり、かつ強い特許権となり得る発明もあります。しかし、むしろ技術が高度でなく、必然的に使わざるを得ない技術だからこそ強い特許権になることがあります（例えば、後述の「不可避的な技術の例2」等）。

③「不可避的な技術」

「強い権利」の定義を言い換えますと、同業の他者が実施せざるを得なくなるような、ある商品を製造する際に「不可避的な技術」に

ついての権利です。ある技術に対し、代替技術が全く無いか、あつたとしても莫大なコストをかけた代替技術を実施できない場合に、その技術は「不可避的な技術」になります。

「不可避的な技術」には、「ネジを締める」といった一般化した技術のように既に特許が切れ、万人が実施できる自由技術が多いです。しかし例えば、新しい商品に既存の技術を導入することが、同業者からは「当たり前」と思えるものであっても、その導入の困難さについて審査官を説得でき

ば、後述の「不可避的な技術の例2」のように特許されることがあります。以下に、不可避的な技術等の例を示します。

●不可避的な技術の例1

（規格特許）

筆者が特許の業界に入った当初、知人から聞いて驚いた話があります。それは、ある企業で大きな特許収入を得ている発明が、技術レベルの低いものばかりだったという内容です。

その発明の具体例は、うる覚えのため詳細は示しませんが、いわ

ゆる規格特許です。いくら技術レベルの低い発明であっても、その発明内容がJIS規格のような製品規格になってしまえば「不可避的な技術」になります。

●不可避的な技術の例2

ニッケル水素電池という再充電可能な電池があります。この電池の負極には、水素吸蔵合金が使用されています。この電池が実用化される前に、電池用の水素吸蔵合金の微細構造が「長距離秩序の欠如した」構造であること（通常の合金製造技術では、この構造になる）を特徴とする発明が特許出願され、特許されました。

この特許を回避する代替技術としては、「単結晶」の水素吸蔵合金を作る技術が考えられます。しかし、「単結晶」の合金を製造することは、全く現実的でない程のコストがかかります。そのため、この発明は不可避的な技術となりました（参考：日経ビジネスONLINE 特許マネジメントが下手法日本 知財戦略を欧米に学べ

2012年12月12日(等)。

●不可避的な技術 とならなかった例

実現困難で非常に斬新かつ有用な技術(いわゆる「高度な技術」)だったにも関わらず、「不可避的な技術」とならなかった発明の例も示します。

リチウムイオン電池という再充電可能な電池があります。当初この電池の負極には、炭素材が用いられました。その負極についての基本特許は、負極に炭素材である「黒鉛」を用いることを特徴としたものでした。ここで、「黒鉛」は層状の構造をなし、分析機器を用いれば「黒鉛」を用いたかどうか分かります。

そこで同業他社は、代替技術(逃げ道)として層状の構造を持たない炭素材である、アモルファスカーボンを用いて(黒鉛を使用せず)、リチウムイオン電池を製造する技術を開発しました。その結果、この基本特許の発明は「不可避的な技術」とはなりません。

した(参考・ウェブサイト「リチウムイオン電池の歴史」http://www.aktihappy.sakurane.jp/ lithium_batteries/ chinunion_dian_chino_li_shi.html等)。

仮に、その基本特許の出願の際に「黒鉛」でなく「炭素材」を用いることと記載していれば、強い特許権になったと考えます。「黒鉛」の一つ上の概念である「炭素材」を導くことは、それ程困難でなかったように思えます。

しかし、出願時の技術の状況を考えると、リチウムと化合物を形成する炭素材といえ、黒鉛だけであったとは言い切れませんが、黒鉛が主なものであり、後出しジャンケン的にそのようなことを考えるのは如何なものでしょうか。

企業に埋もれている 発明の発掘

経営者が社内の技術者に、「何か良い発明をしたら特許を出願しよう」と語つたとします。すると技術者は、目的達成が困難で高度

な技術で、自分が達成感を得ることができる発明を完成したとき、経営者に「良い発明をした」と報告することが多いと思います。技術者の多くは、権利の強さとは無関係に発明を評価します。

しかしながら、「不可避的な技術」のような強い権利となる発明の中には、技術者が「これは新たな発明だ」と意識しないほど低レベルなものがあります。日頃から技術者として一生懸命仕事に没頭している人は、あまりにも低レベルな技術については、特許出願しようとはなかなか考えません。客観的に技術を見ることが出来る視点を持った人が、その発明を見つけてあげないと「発明が埋もれたまま」になってしまいます。

さらに、上述のリチウムイオン電池の例については、技術者の発言だけを絶対視すれば、出願時に「黒鉛」に限定すべき空気が、会社内に作られていたとも考えられます。

例えば、技術者の会社内での地位が高ければ、そのような傾向が

強まるでしょう。やはり客観的な視点を持つて、その場の空気を読まずに発言できる人が出願時にいければ、事態は好転していたかもしれません。

筆者は、発明者と面談して、設計図を見せてもらおう機会があります。その際に「なぜこの形状にしたのか?」と疑問点を質問してみます。そして、その質問に対する回答を聞いたときに、「なぜこの技術の特許出願しないのだろうか?」と思うことがあります。その旨を伝えると、「これは当たり前前の設計ですから」と、あまり根拠のなさそうな返答が返ってきます。

このような技術の中に不可避的な技術であって、特許化の可能性のあるものが無いか、再確認してみましよう。企業に埋もれた発明を発掘してみることをぜひお勧めします。

また、出願することが決まった発明について、その発明に余計な限定をしていないかどうかの確認も忘れないでください。