

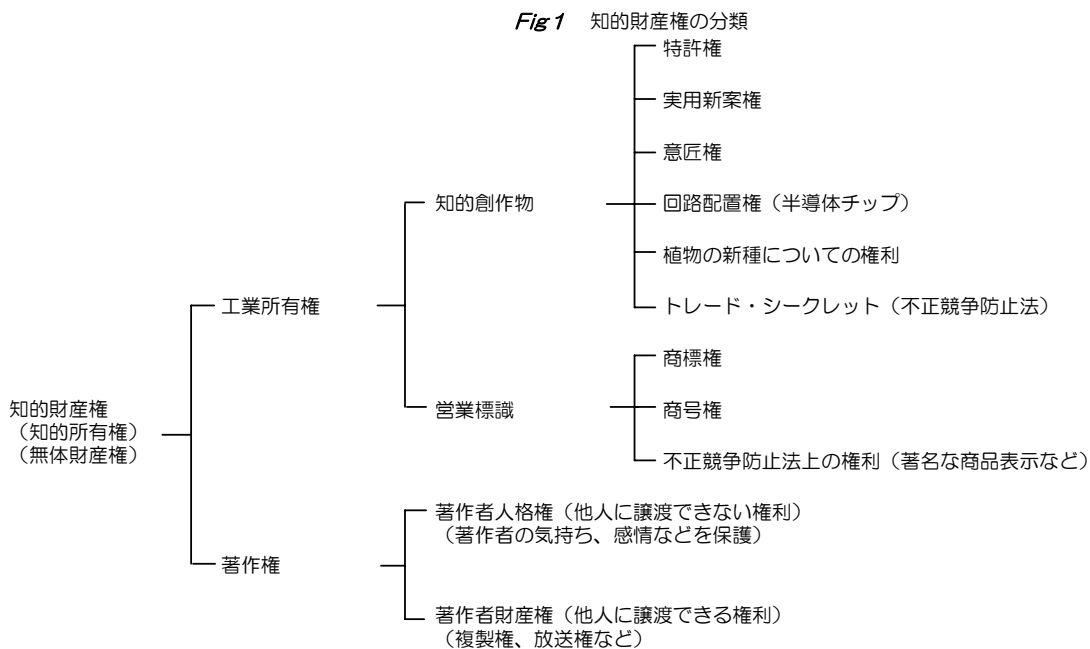
『特許の知識』

1. 発明とは（考案・意匠・商標とは）

- 特許法： この法律で“発明”とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものをいう。
- 実用新案法：この法律で“考案”とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。
- 意匠法： この法律で“意匠”とは、物品の形状、模様若しくは色彩またはこれらの結合であって、視覚を通じて美観を起こさせるものをいう。
- 商標法： この法律で“商標”とは、文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合またはこれらと色彩の結合であって、業として商品を生産し、加工し、証明しまたは譲渡するものがその商品について使用するものをいう。

2. 知的財産の分類

知的財産権は、工業所有権と著作権から成る。知的財産権保護の国際的取り決めには、ベルヌ条約（著作権）と万国著作権条約、パリ条約（工業所有権）があり、日本では[Fig 1]の分類がなされている。



3. 強い特許の書き方

「良いアイデア」＝「強い特許」とは限らない。権利範囲が広がるように特許を書く技術も重要である。明細書を記述する上で特に注意しなければ成らないのが、従来例に自社製品の欠点や危険性を書いてはいけないこと。製造物責任（PL）の問題で、損害賠償を請求されかねないからである。また、これまで特許に成らないと言われてきたソフトウェアが特許として認められるようになってきた。

「強い特許」を書くにはコツがある。具体的な装置の名称を記載するよりも、その上位概念で表現する方が権利範囲は広がる。例えば、「キーボード」より「入力手段」と言う記載の方が良い。書かない方が良い時もある。必要以上に詳細なデータを記載しても、他社にノウハウを開示することになる。

特許の書き方は、学会論文や社内報告書の書き方と大いに異なる。明細書の書き方いかんでは、請求範囲の広い「強い特許」を取れることがある。技術者であれば誰しも、汗水流して考案した技術に対して、できるだけ広い権利を確保したいと願う。そのためにも「強い特許」を書くコツを身につけたい。



### 1. 書くべき事を峻別する

アイデアを出願すると特許庁の審査を経て特許権が成立する。特許権を得ると、独占権として強力な効果をもたらす、権利を得る代償として、そのアイデアを社会に公開することが義務づけられている。従って、特許の明細書は、権利を主張する部分（特許請求の範囲）と、技術を公開する部分（発明の詳細な説明）で構成する。いずれが欠けても、特許の明細書の体裁を成さない。

特許明細書を書くことは、自分のアイデアを他人に開示することであり、記載内容をあらかじめ十分吟味する必要がある。「何を書くか」だけでなく「何を書かないか」も検討する。権利を取得する上で無意味なことを書くこと他人に技術を教えるだけに過ぎない。反対に、必要な事項を書き落とすと権利を取得できない。

### 2. 不要なデータは書かない

特許には「書くべきこと」、「書いても良いこと」、「書かない方がよいこと」の三つがある。技術的に大事な内容だが、特許の本質と関係ないことは書かない方がよい。他人にノウハウを開示するだけである。

データを書く場合、「データを書くことによって、本当に技術的な特徴を打ち出せるのか」、「データを書かなくても、特許としての価値は変わらないのではないか」などを十分検討する。

### 3. 上位概念の表現を使う

特許請求範囲の書き方には細心の注意をはらう必要がある。これは権利を主張する部分だからである。

アイデアを思い付いた時点で想定していた分野以外にも、その技術の適用範囲を広げられるか熟考する。記載する表現は、できる限り上位概念を使う。例えば、「ランプ」ではなく「照明手段」または「表示手段」と記載する方が権利範囲は広がる。[Table 1]

アイデアが複数の装置で構成する場合、特許請求の範囲でシステム全体を記載すると、権利範囲は狭くなる。このような場合は構成する個々の装置を箇条書きの方が良い。

### 4. わかりやすく書く

「強い特許」は、わかりやすい特許でもある。請求範囲をわかりやすくしておく、特許交渉を進める上で言い逃れし難くなるから有利になる。表現がわかりにくいと、交渉が難航することもある。

請求範囲をわかりやすくするためには、込み入った表現を避ける方がよい。装置を構成する一つ一つの要素を明確に分けて書いた方がよい。

特許の取得後に、他社に対してライセンスを供与することを考えると、装置の一部である単価の低い部品の名称を請求範囲に記載するよりも、その技術を使うシステムの名称を記載する方が有利である。

### 5. 実施例を限定した表現をさける

「発明の詳細な説明」の欄でも、発明の適用範囲を限定するような表現は避けた方がよい。「発明の効果」に記載する箇所で、あたかも特定の分野だけを想定した技術であるかのような記載があると、請求範囲を限定して解釈される恐れがある。

### 6. 従来技術の危険性を強調しない

製造物責任（PL；product liability）の問題も配慮する必要がある。自社の従来技術を改良した発明を出願する場合に、従来技術の危険性を強調するのは好ましくない。

特に、「発明の効果」の欄で、発明によって従来技術の危険性を回避できるように成ったと明記すると、従来技術の危険性を自ら認めたことになり、ユーザから損害賠償を請求されかねない。

例えば、テレビの発火を解決する発明の明細書で、「従来のフライバックトランスはコア部材を比較的絶縁耐力の大きくない材料で被覆しており、高圧ケーブルの被覆が破れるなどにより高圧にさらされると発火することがある」と書くと、出願人が従来製品を欠陥品と認めたことと判断される可能性がある。

この場合、「長時間にわたり安定して動作させることができなかった」というような記載にとどめるべきである。

Table 1 請求範囲を狭める記載例と広げる記載例

請求範囲を狭める記載例	請求範囲を広げる記載例
キーボード	入力手段
ジョイスティック	入力手段
トランジスタ	能動素子またはスイッチング手段
磁気テープ	情報記憶媒体
半導体メモリ	情報記憶媒体
磁気ディスク装置	情報記憶媒体
CD	情報記憶媒体
プレーヤ	情報再生装置
CCD	撮像手段
CRT	映像表示手段
液晶ディスプレイ	映像表示手段
プラズマディスプレイ	映像表示手段
テレビ・カメラ	映像表示手段
サーミスタ	温度補償手段または測温手段
ロータリ エンコーダ	回転角検出手段



#### 7. 出願時期を早まらない

米国を除くと、多くの国は先願主義を採っている。アイデアが実用に供するレベルに達するまで出願をためらっていると、同じような研究に取り組んでいる他者の後塵を拝することになりかねない。1日でも早く特許を出願する方が有利である。そうかといって、アイデアが固まらない思い付きの段階で出願すると、なかなか特許として認定されない。

試作品レベルであるにせよ、アイデアが「物」として完成していれば特許になる。「物」ができていない段階では成立しないことが多い。

#### 8. 出願国の特許事情も配慮する

日本での特許出願だけを想定して特許を書くと、海外では取得できない恐れもある。例えば、米国特許法では、発明を実施するための最善の手段（ベスト・モード）を明細書に記載することを要件としている。ベスト・モードを故意に外して、次善の手段を記載すると、特許が無効になる可能性もある。

米国に出願する場合は、発明が完成するまでの経緯を綿密に記録しておく方がよい。米国は先発明主義を採っているためである。その米国も先願主義に移行することを検討しており、そうなれば記録を残す必要はなくなる。

#### 9. 国内優先権で権利範囲を拡大

出願から数ヶ月を経て、さらに改良を施した新たな発明を生み出すこともある。この場合、特許請求範囲を広げるのに有効な手段がある。国内優先権という制度である。最初の特許出願日を確保しながら、明細書に新たな発明を追加できる。この結果、両方の発明を包含する権利範囲の広い特許になる。但し、最初の出願日から1年以内に手続きをする必要がある。1年を過ぎると、最初の発明と関連があっても、国内優先権の制度を利用できなくなる。

### 4. 特許出願

発明をして特許権を得ようとする場合は、まず特許出願する必要がある。そこで、特許出願するにはどのようにするかを下記に示す。

特許出願するには特許庁長官に願書を提出しなければならない。この願書には明細書と図面を添付して提出しなければならない。

願書には出願人の住所と氏名（名称）を記載し、出願人が法人の場合には代表者の氏名も記載する。その他、提出の年月日、発明の名称、発明者の住所・氏名、代理人がいる場合は代理人の住所・氏名とその押印が必要である。また、委任状も添付する。一方、明細書には発明の名称、特許請求の範囲、発明の詳細な説明、図面の簡単な説明の欄を設けて、それぞれ必要事項を記載する。

また、発明の詳細な説明の欄は発明の理解を助けるために発明の属する技術分野、従来技術、発明が解決しようとする課題、課題を解決するための手段、発明の実施の形態、実施例、発明の効果を項分けして記載する。

特許請求の範囲は、その名の示す通り出願人において特許を請求したい範囲、すなわち特許権として保護を要求する技術的範囲をいう。従って、他人がこれを侵す時は特許権の侵害に当たる。この特許請求の範囲は特許を受けようとする発明を明確且つ簡潔に記載しておくことが大切である。



## 5. 特許になる要件

出願された発明が特許になるには特許法で定められた数十のハードルを越える必要がある。これらのハードルを越せない発明は拒絶される。次に拒絶される主な物について述べる。

- ① **理論上実施不能な発明**は特許にはならない。これは、産業上利用することができず発明といえないからである。また、人体を構成する必須要件とする発明のうち、診断方法や治療方法も「産業上利用する」とはいえない。
- ② **暗号の作成方法とか、計算方法**などの発明は自然法則を利用した技術的手段を何ら施していないから、これも特許法にいう発明として認められない。
- ③ **新規性、進歩性にない発明**も当然拒否される。出願前に国内において公然知られた発明や公然実施された発明、出願前に刊行物に記載された発明は特許にならない。また、これらからその技術分野の常識の知識を持っている人が容易に考えられる発明も駄目である。
- ④ **公の秩序、善良な風俗、公衆の衛生を害する恐れのある発明**は特許にならない。
- ⑤ **明細書の記載が不明瞭であったり、内容の説明が不十分な出願**も拒絶される。
- ⑥ 同一の発明がいくつか出願された時は一番早く出願したものに特許が与えられるが、同一の発明が複数同じ日に出願されている場合は特許庁長官が出願人同士で協議させ、その中の1つを選ばせることになる。もし、**協議が不成立になるといずれの出願も特許を受けることができない**。
- ⑦ **他人が発明したものを盗んで出願しても当然特許は得られない**。
- ⑧ **純粋なコンピュータソフトは著作権の対象で特許にならない**が、工作機械など特定の機能を組み込んだソフトは装置とセットで特許になる。

## 6. 出願公開制度

出願公開制度とは特許出願後一定の期間を経過した時に、その特許出願の内容を公衆に知らせて重複研究や重複投資の弊害を除き、企業活動の不安定さを排除するもので、**出願の日から原則として1年6ヶ月を経過した時に公開される**。

## 7. 特許情報

出願公開は特許庁が発行する出願公開公報によって行われるのが普通で、この特許出願公開公報は技術情報の宝庫といえる。そこで各企業は重要な技術情報を収集するためにこの公開公報を多量に利用している。企業の特許部門では発行された公開公報を技術分野ごとに分類し、分析して企業内に情報を流している。

また、無審査登録の実用新案においても設定登録された後に登録実用新案公報が発行されるので、他社の技術開発や製品開発の方向を知るのに重要な資料となる。

## 8. 特許権について

特許権は設定登録があって発生し、その**特許権者は業として特許発明の実施する権利を占有する**。ただし、その特許権に専用実施権を設定した時は、その専用実施権者がその特許発明を実施する権利を占有する範囲は除かれる。特許権にはこの専用実施権のほか通常実施権や質権の設定ができ、売買による移転、一般継承の相続ができる。

## 9. 特許権の侵害

特許権は特許権者が業として特許発明の実施をする権利を占有する権利なので、この占有権を正当な理由もなく妨げられた時、特許権の侵害という。

特許権の侵害となる行為には、正当な権限無しに業として他人の特許発明を実施する行為と侵害と見なされる行為との2つがある。

この侵害と見なされる行為とは、その行為が発展すると結局侵害行為を構成する場合で、例えば装置の特許発明があってその装置の生産だけに使用する器具を正当な権限無くして生産するようなケースをいう。

このように特許権の侵害がなされた場合には特許権者は侵害者に対して民事上の責任と刑事上の責任を追及できる。

### 【参考文献】

- 1) 強い基本特許、有効な取り方／係争の争点、日経エレクトロニクス
- 2) 発明と特許制度、阿部 哲郎、社団法人 発明協会

