

いかに知音を持つとも、頼まずに、
ただわが身ひひとつと心得べし。

銅島直茂

経営コンパス ▼ 清野 智 東日本旅客鉄道

KAIKA

▼ 藤井靖史 会津大学

▼ 田部昌彦 日産自動車

常識を超える

▼ アレクサンドル・ブランシエノ
マチュー・マスラン ワンダークラフト

個人・組織・社会にとって
価値ある働き方の創造

▼ 宇田川元一 埼玉大学

特許出願とブラックボックス化

中村合同特許法律事務所 弁護士・弁理士 米国カリフォルニア州弁理士 高石秀樹 氏

1. 特許出願のメリット・デメリット

特許出願は、特許請求の範囲、明細書および図面が記載された出願書類を特許庁に提出して行います。

特許庁の審査で特許性が認められると、原則として出願日から20年間、特許請求の範囲に記載された発明（特許発明）を、日本国内において独占的に実施する権利が与えられます。

他方、出願後18カ月経つと、特許庁に提出した出願書類が公開特許公報として公開されるため、出願書類に記載された技術事項は公知となり、特許発明に含まれない部分は誰でも無償で実施できるようになります。また、特許権の効力は国内のみであるため、当該発明を出願しなかった外国においては、特許発明に含まれる部分も含め、誰でも無償で実施できます。

2. オープン・クローズ戦略の使い分け

そもそも、オープン・クローズ戦略とは、①特許出願の上記メリット・デメリットを考慮して特許出願するか否かを決定するという戦略と、②特許権を実施許諾するか否かを決定するという戦略の2種類がありますが、ここでは、前者（①）について説明します。

一般論として、特許権を取得しても、権利行使できなければ画餅^{がべい}ですから、権利行使できる見込みがある場合は特許権を取得し、権利行使が困難である場合には、社内のノウハウとして秘匿しておくという戦略が提唱されています。たとえば、画期的な製造方法を発明したが相手の工場内における製造方法を確認できない場合や、相手が国外で実施している可能性がある場合などがあげられます。

これとは別に、新規技術の特許出願しないで秘匿化する理由もあります。その1つが、技術がブラックボックスであり製品から当該技術を把握できない場合に、これを特許出願せず、社内ノウハウとして秘匿

化するという戦略です。有名な例として、コカ・コーラ社は、組成・製造方法を特許出願せず、秘匿しつづけています。特許権であれば独占期間は出願日から20年に限られますが、このように技術を秘匿化することで、半永久的に技術を独占できます。

もっとも、予想外に製品から当該技術をリバースエンジニアリングされてしまったり、また、他人が別個独立に同じ技術を開発し、特許出願してしまったりした場合は、先使用权の範囲内でしか発明を実施できなくなってしまう危険があるため、秘匿化戦略を選択するよりも、特許出願をするほうが圧倒的に多いと思われる。

そうであるところでは、特許出願というオープン戦略と、技術の核心をブラックボックス化して秘匿するというクローズ戦略の両立は可能なのでしょうか？

この問いに回答するためには、いくつかの特許要件を理解する必要があります。

3. オープン・クローズ戦略の両立

(1) 特許要件は多岐にわたりますが、最も重要な特許要件として、進歩性と記載要件があります。

進歩性は、出願当時の当業者（発明が属する技術分野の通常の知識を有する者）が従来技術から容易に発明をすることができたものではなかったという要件です。

記載要件は、①実施可能要件と②サポート要件を含みます（③明確性要件は割愛します）。

①実施可能要件とは、明細書の記載などから、当業者が過度の試行錯誤を要せずに、発明に係る方法を使用し、ものを製造できるという要件です。

②サポート要件とは、明細書の記載および出願時の技術常識から、当業者が発明の課題を解決できると認識できたという要件です。

(2) 上記のような特許要件を前提として、オープン・クローズ戦略の両立を考察します。

まず、特許出願する発明が進歩性を有することは大前提として、当該発明が実施可能であり、明細書などによりサポートがされていれば、当該発明は特許権により保護されます。

発明は、点でなく、広がりをもっていますから、発明の課題を解決できる程度、いい換えれば、作用効果の大きさは、発明に含まれる範囲内において均一ではありません。そうであるところ、発明者は、発明に含まれるなかでも最良の実施形態、製造方法などを知っている場合が多く、これをブラックボックス化して秘匿することにより、発明を特許権により保護しながら、かつ、最良の実施形態、製造方法をアドバンテージとして留保できるので、この限りでオープン・クローズ戦略の両立を図ることができます。

たとえば、発明の課題が「従来のはんだと比べて固着力を強くした」ことであり、その課題の解決手段として「Au-Sn系はんだ」を使用したという発明が進歩性も有している場合を想定すると、「Au-Sn系はんだ」を使用した発明に含まれる範囲が特許権で保護されるのに対し、発明者は、Au:Snの最適値や、歩留りが高くなる製造工程などの知見を有しているところ、これらの知見をブラックボックス化して秘匿することで、特許出願後も引きつづきアドバンテージを保つことができます。

これを図示すると、以下のようなイメージです。複数の実施例により発明がサポートされており、同発明は特許権により保護されますが、最良の実施形態はいずれの実施例とも異なっているため、ブラックボックス化されており、第三者が容易に把握することはできません。



(3) ところで、上記の図示したケースは、実施例により発明の課題を解決できると認識できること（発明がサポートされていること）が大前提です。

この点に関し、きわめて重要な留意事項があります。それは、出願時の明細書に発明の課題をどのように記載すべきかという問題です。発明の課題を認定する際に明細書の記載が重視されるため、発明の課

題を具体的に書きすぎると、明細書に当該具体的な課題を解決できると認識できるように記載されている必要があることとなり、同じ実施例でもサポートされない可能性があります。

たとえば「従来のはんだと比べて固着力を強くした」という課題であれば、従来比で固着力が強いことを示す実施例があればサポートされますが、「従来のはんだと比べて固着力を強くしたため、コアワイヤの抜出が防止される」という具体的な課題であると、コアワイヤの抜出が防止される程度に固着力が強いことを示す実施例が必要です。コアワイヤの抜出が防止されるために従来のはんだの2.5倍の強い固着力が必要であるが、そのような強い固着力を示す実施例がないとして、サポート要件違反とされた事案があります（知財高判平成27年（ネ）第10114号）。

(4) もっとも、発明の課題を具体的に記載することは、進歩性判断の場面においては、本願発明と引用例との課題の相違を理由として進歩性が認められる方向に寄与します。

したがって、特許権による発明の保護と、最良の実施形態のブラックボックス化の両立という命題を達成するためには、発明の課題をいかに設定し、明細書にいかに記載するかという問題を考察する必要があります。

これに対する1つのありえる回答としては、「発明の課題」を一般論として広めに記載する（または、記載しない。外国で作成された明細書は課題の記載がないものもあるが、不利に扱われていない）とともに、具体的な課題（または効果）を、下位の従属項もしくは実施態様に対応するものであることを明記し、または、実施例として記載するという方策がありえます^{i,ii}。

このような高度な出願戦略においては、専門性のきわめて高い知見・ノウハウが必須であるため、弁理士は常に出願戦略を磨いています。

☑

i 高石秀樹「発明の詳細な説明において、実施例と別に一般論として『効果』等を具体的に・詳細に記載することの功罪」別冊特許第13号（日本弁理士会中央知的財産研究所、2014年）

ii 高石秀樹「進歩性判断における『異質な効果』の意義——容易想到性判断における『課題』と『異質な効果』との融合的理解——」別冊特許第15号（日本弁理士会中央知的財産研究所、2016年）