

61

講師用テキスト

特許出願と ノウハウ管理

特許出願をしないほうが良いケースを検討

クリスマスに向けて開発したロボットは、効率的に生産できるよう製造方法を工夫してつくられたものだった。他社から真似されないよう製造特許を取得したが、何故か1年半後模倣品が出回ってしまい…



この動画のおさらい



どんな落とし穴だった？

A社は、ある製品の製造コストを大幅に引き下げることのできる効率的な製造方法を開発した。その製造方法は、完成した製品を見ただけでは想像できない方法であったが、念のため他社の模倣を防止すべく特許出願した。出願から1年半後には出願内容が公開されるとともに、A社が審査請求を行ったところ、従来技術と比較して進歩性なしとの拒絶理由通知がなされ、反論したものの拒絶されてしまった。一方B社は、A社の公開公報を参考にして自社の製造方法に適用するとともに、A社の特許出願が拒絶されたのを確認してから、A社と同じ製造方法により効率的な生産を開始し、製造コストの大幅な引き下げに成功した。



この落とし穴に落ちないために

特許が認められると、特許権者には一定期間その特許発明を独占排他的に実施する権利が与えられます。一方で、特許権は技術内容の公開の代償として与えられるものですから、特許出願にあたっては発明の内容を詳細に記載する必要があり、出願から1年6カ月が経過すると出願内容が公開されて誰でもその内容を知ることができるようになります。このように、特許出願は、特許権を取得できる可能性を生じさせるとともに、競合他社に技術内容を知られるというリスクを伴うものであることを理解しておく必要があります。

例えば、完成した製品を見ただけでは想像できないような製造方法であれば、特許出願するよりも、自社内でノウハウとして管理して、競合他社への情報流出を防ぐ方が得策かもしれません。また、製造方法のような場合には、競合他社に模倣されたとしても、その侵害行為の発見自体が困難な場合もあります。厳格に管理を続けることができるのであれば、特許権のような存続期間がない分、ノウハウとして管理していく方が有利といえます。

一方で、特許出願せずにノウハウ管理するといっても、法律上の保護を受けるためには様々な要件があり、技術者の流出等への対策も含めて適切な社内体制を構築する必要があります。

従って、対象となる技術内容や社内体制等を勘案しつつ、特許出願とノウハウ管理のメリット・デメリットを考慮して、自社技術の保護方法を検討する必要があります。



信末 孝之
弁理士
信末特許事務所

特許・実用新案・意匠・商標の権利化や侵害問題に精通。企業の知的財産戦略策定の支援も行う。技術分野は、生活用品、一般機械、運輸、土木建築、制御、メカトロ、コンピューター（ハード）、ソフト、情報処理、通信、電気・電子回路、ビジネスモデルなど。



スタディーケースについて 以下の設問について考察しましょう。

1. 製造方法に関する技術の特許出願するリスクは何でしょうか

- 特許を侵害されても発見しにくい
- 権利化後に製品の仕様変更が行われたり、その製品の販売が中止されると、権利取得が無駄になることがある。
- 使用しない権利が相当数にのぼると、管理コストがバカにならない。
- 特許出願で公開された技術が真似される
- コストがかかる（取得、権利行使）

2. 特許出願ではなくノウハウ管理したほうがよいのはどのような場合でしょうか

- 商品サイクルが短い製品に関する技術
- 内容を公開したくない技術
- 権利化できそうもない技術（進歩性なし等）
- 権利化できても、他者の権利を利用しなければ製造販売できない場合（余分なコストがかかり採算が合わない場合）
- ノウハウライセンスで利益があがりそうなもの
- 侵害されてもそれを発見できないもの
- 製品から特許技術を使用しているかどうかわからないもの

3. ノウハウ管理を行う上で留意すべき点は何でしょうか

- 先使用を立証するための証拠を残す（公証制度の利用、タイムスタンプ）。
- 発明、製造開始、販売開始などの時期がわかる記録を残す。
- 鍵のかかるロッカーに保存する、秘密情報であることを明示する等、秘密として管理する。

MEMO

61

受講者用テキスト

特許出願と ノウハウ管理

特許出願をしないほうが良いケースを検討

クリスマスに向けて開発したロボットは、効率的に生産できるように製造方法を工夫してつくられたものだった。他社から真似されないよう製造特許を取得したが、何故か1年半後模倣品が出回ってしまい…



この動画のおさらい



どんな落とし穴だった？

A社は、ある製品の製造コストを大幅に引き下げることのできる効率的な製造方法を開発した。その製造方法は、完成した製品を見ただけでは想像できない方法であったが、念のため他社の模倣を防止すべく特許出願した。出願から1年半後には出願内容が公開されるとともに、A社が審査請求を行ったところ、従来技術と比較して進歩性なしとの拒絶理由通知がなされ、反論したものの拒絶されてしまった。一方B社は、A社の公開公報を参考にして自社の製造方法に適用するとともに、A社の特許出願が拒絶されたのを確認してから、A社と同じ製造方法により効率的な生産を開始し、製造コストの大幅な引き下げに成功した。

MEMO



スタディーケースについて 以下の設問について考察してください。

1. 製造方法に関する技術の特許出願するリスクは何でしょうか

(参考事例) 特許を侵害されても発見しにくい

2. 特許出願ではなくノウハウ管理したほうがよいのはどのような場合でしょうか

(参考事例) 製品から特許技術を使用しているかどうかわからないもの

3. ノウハウ管理を行う上で留意すべき点は何でしょうか

(参考事例) 先使用を立証するための証拠を残す (公証制度の利用、タイムスタンプ)。

MEMO