

INNOVATION OKINAWA 2006

—知財のキーワードはDEAL、
第3の知財戦略(積極的な技術公開)の紹介—

奈良先端科学技術大学院大学

知的財産本部 吉田 哲

Sep. 1, 2006

yoshida-law@operamail.com

※2007より POSZ LAW GROUP所属

<http://www.poszlaw.com/>

はじめに

1. 技術開発部長の嘆き
「特許はいらないけど、他社にとられると厄介だ……(とりあえず、出願しておくかな……)」
2. 「将来性ほどあてにならないものはない」
by 野村克也
3. 知財戦略……まずDefense

職 歴

■ メーカ勤務(4年)

■ 特許法律事務所(3.5年)

■ 米国特許事務所(2年)

■ 大学、知的財産本部(2年)

■ 米国特許事務所(2006年10月～)

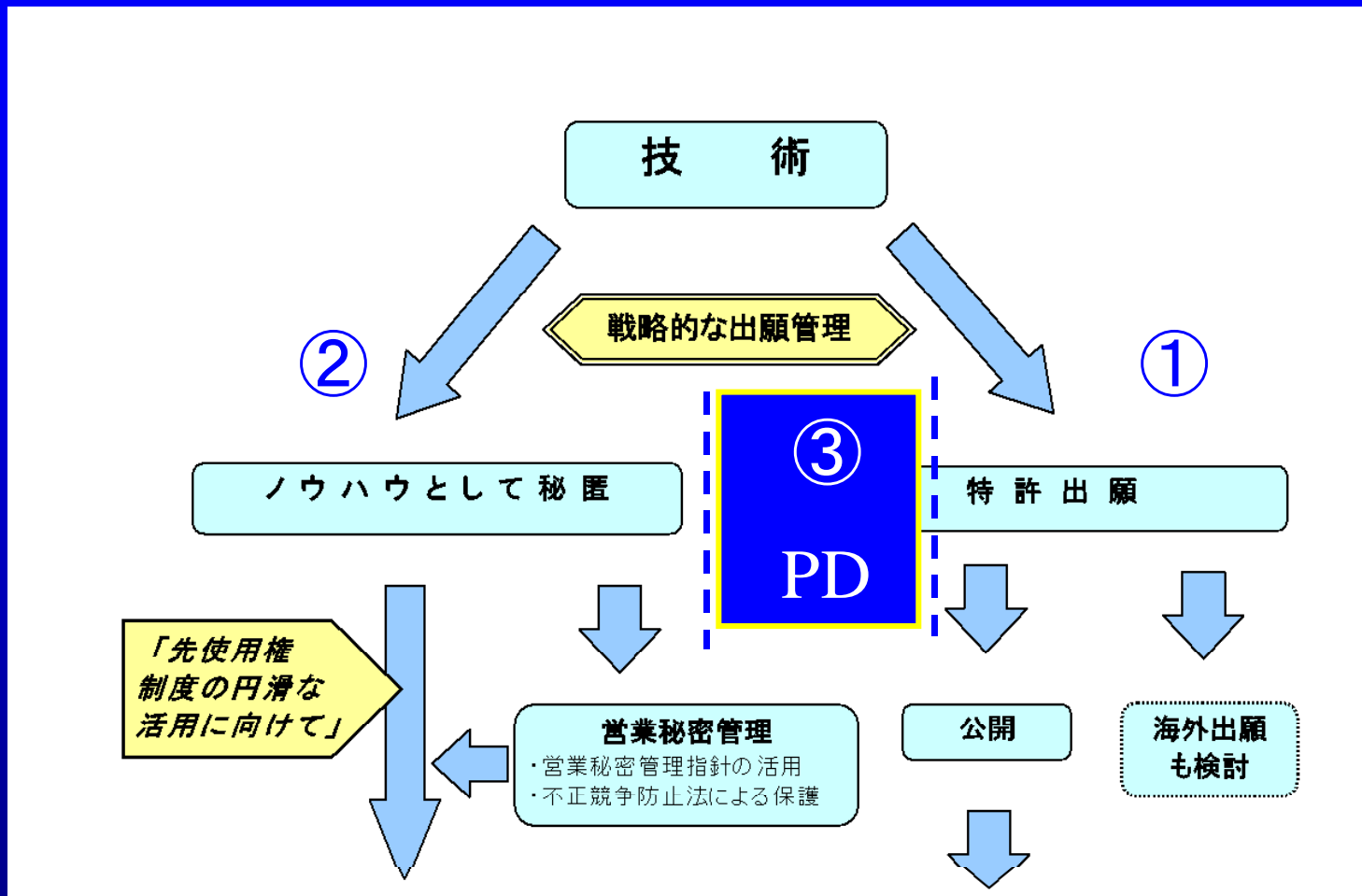
こんな素敵な朝なのに・・・

- 50分間、座っていなければならない理由
 - 知財戦略のヒントを入手できる。
 - ① 無駄な特許出願の回避（コストの集中化）
 - ② 知財紛争リスクの軽減（業務の円滑化）

今日の内容

- 第3の知財戦略 (Public Domain) の紹介
 - 現状の知財戦略の問題点
 - PD戦略の内容 (手段、特徴)
 - 効果、GOAL

特許庁が勧める知財戦略

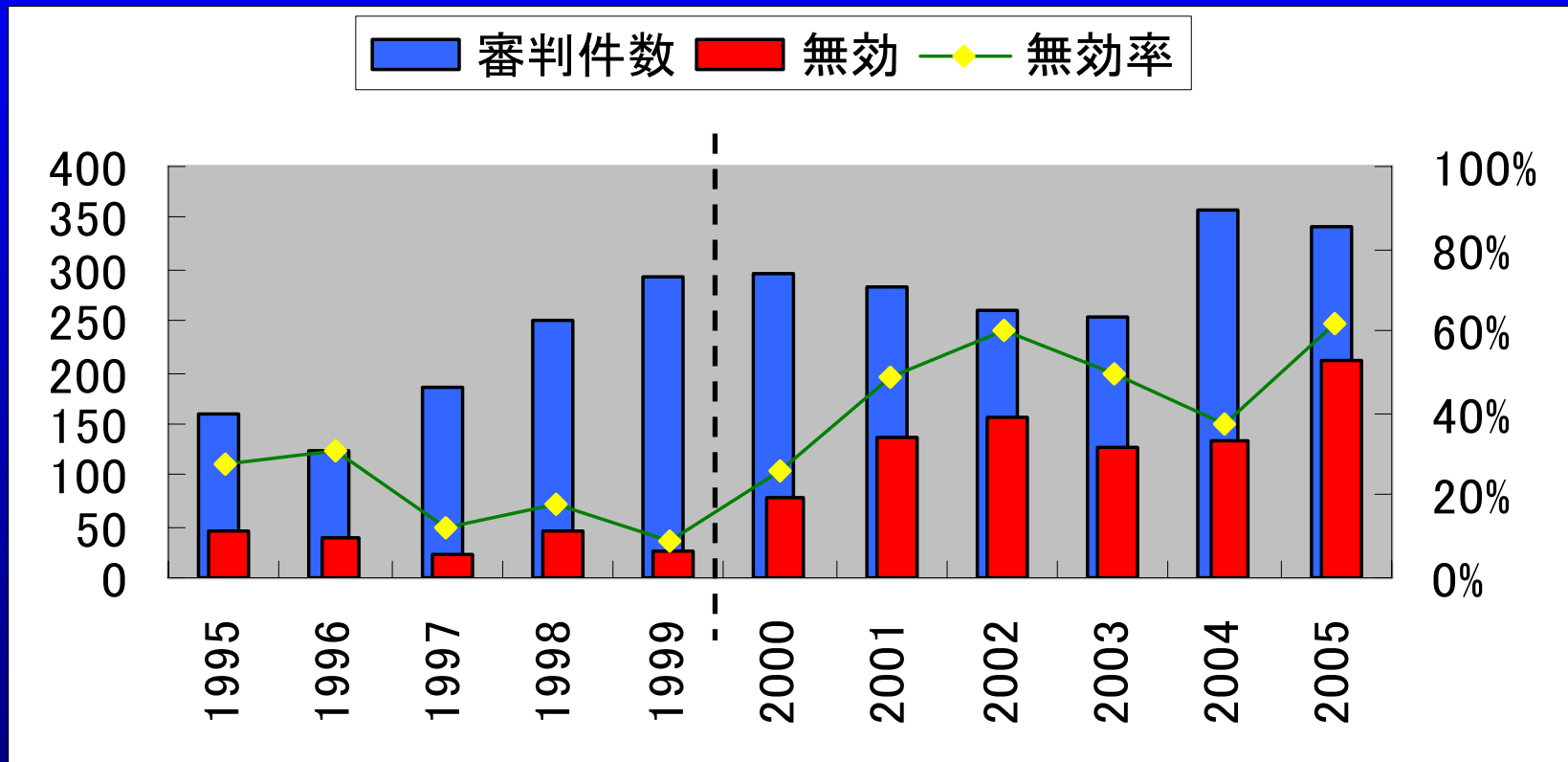


〈特許庁のガイドラインより「先使用権制度の円滑な活用に向けて」〉

http://www.jpo.go.jp/shiryous/s_sonota/pdf/senshiyouken/guideline.pdf

特許化戦略の問題点(コスト以外)

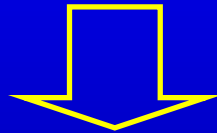
■ 近年の特許有効性のトレンド(無効審判)



特許化戦略の問題点

■ 一太郎事件(知財高裁:H17年(ネ)10040号)

・地裁は特許侵害、知財高裁の結論は特許無効



■ 特許取得は今後ますます難しくなる(予想)

営業秘密戦略の弱点

■ 発明によって、秘密状態を保つことは困難

・ 製品の形状、化学物質等

■ 技術流出のリスク管理

■ 他人の特許化を阻止できない

・ 継続実施はできる(特許法79条)。でも・・・

Public Domain 戦略

■ PD戦略とは、開発した技術について積極的に公開し、権利取得を放棄する代わりに、他人の権利化を阻止する戦略。

■（利点） 他人に特許を取らせない

- ・将来の特許訴訟リスクを低減
- ・予算を開発、営業、広告に集中

■（欠点）

- ・自分自身も特許取れない。
- ・発表したアイデアの盗用のおそれ。

知財戦略(3種類)

	長所	短所	法律
①特許権 ※意匠権	<ul style="list-style-type: none"> ・権利強力 ・宣伝効果 	<ul style="list-style-type: none"> ・コスト大 ・権利不安定 	特許法 意匠法
②営業秘密	<ul style="list-style-type: none"> ・コスト低 ・永久に価値あり 	<ul style="list-style-type: none"> ・他人が特許権を取得するリスク ・発明の性質 	不競法 ・営業秘密 特許法(先使用权)
③PD	<ul style="list-style-type: none"> ・コスト低 ・特許化阻止 ・開発に集中 	<ul style="list-style-type: none"> ・特許化放棄 ・アイデアの盗用 ・迂回容易 	不競法 ・周知名称 ・模倣 ※著作権

Public Domain 戦略 選択肢

<OPEN化>

- ① 発明協会の公開技報
- ② WEBでの発表 ※クリアすべき条件あり
- ③ 業務資料の活用

<出願化(猶予)>

- ④ 二段階出願

Public Domain戦略(基礎知識1)

■特許法が定める特許の要件

原則：特許は新しい技術(特許法29条)

他人の出願前に、公衆が知った事実、知りうる状態であったことを証明できればその技術に特許は与えない。

- ・「発表内容」と「日付」・・・知られた程度は不問
- ・一地方の発表でOK・・・沖縄、ベトナムの図書館

EX: 名護市立中央図書館に入庫

Q: 久米島空港での一時間のキャンペーンは？

Public Domain 戦略(基礎知識2)

■特許法が定める特許の要件

原則:信用できるインターネットのサイトについては、
先行技術文献として認める。(H12より)

■クリアすべき課題

(日付証明、内容改変の疑義、公衆アクセスの可能性、
掲載期間など)

■特許庁が信頼するWEBサイト (出版社、学術機関、省庁など)

■『インターネット等の情報の先行資料としての取り扱い』(資料P1)

※ 特許庁に電話→第三者の管理下にあるサイトが望ましい

Public Domain 戦略 ①

■ 発明協会の「公開技報」サービスの利用

- ・「公開技報」とは・・・
- ・コスト：¥4000/一件（非会員）
- ・メールで申し込み、即日WEB公開

（勧める理由）

- ・内容と日付について特許庁のお墨付き
- ・WEB閲覧できるのは会員のみ（200～300社）
- ・技術の開示は容易（資料P5～P8）

Public Domain 戦略 ②-1

■信用されるWEBサイトの構築

- ・PDにする技術を適宜UPする。

(勧める理由)

- ・秘密性、匿名性(会社名で発表する必要なし)
- ・**随時、追記可能・・・IT業界向き**
- ・**会員限定の有料サイトでもOK・・・**
- ・一度、設立できればその後の運営は比較的容易(と期待する)

Public Domain 戦略 ②-2

■ 発明協会、HP登録サービス(資料P6-7)

- ・「HP登録サービス」・・・各社のHP、内容と日付を証明。
- ・コスト: 3,500円/1 HP
- ・申し込み: 表紙+HPの電子ファイルの送付
- ・効果は、公開技報と同じ

※WEBの認証に対する需要は案外多い

※認証はHPだけ、リンク先を含めた全部の認証なら・・・

Public Domain 戦略 ③

■ 業務資料の活用(日付の証明)

・カタログ、チラシ、何でも先行資料になりうる。

・ 日付の証明が重要

※ 「カタログ2005」は2004年発行とはいえない

※ 特許庁に電話→第三者(業者)による印刷

Q: 勉強会の資料は？

・ 公証人役場での確定日付印(¥700)の利用

1. 那覇公証人合同役場、 2. 沖縄公証人役場(資料P4)

※ 「営業秘密」の観点

Public Domain 戦略(基礎知識3)

■ 決断できないとき・・・時間を稼ぐ

■ 特許法が定める特許の要件

原則：先願の明細書と図面に記載された発明は、だれも特許を取れない(特許法29条の2)
但し、公開前まで出願人は除く。

原則：一年以内なら追加出願可能(特許法41条)

・18ヶ月以内なら代理人による出し直し可能

Public Domain 戦略 ④

■ 二段階出願

Step 1 自作で特許出願、基本はそのまま放置

Step 2 例外的に、代理人による本格出願

■ 出願の目的

- ・他人の権利化阻止（特許取得ではない）

■ 特許出願の方法（資料P2）

- ・特許庁に自作書類を郵送する（料金後払）。
- ・発明協会沖縄支部に出願端末あり。

Public Domain 戦略 ④

■ (利点)

・低コスト:

16,000円 + 1,200円 + 700円 × 枚数 (郵送代含まず)

・「特許出願中」と表示することができる。

・後の本格的出願により、権利化の可能性あり

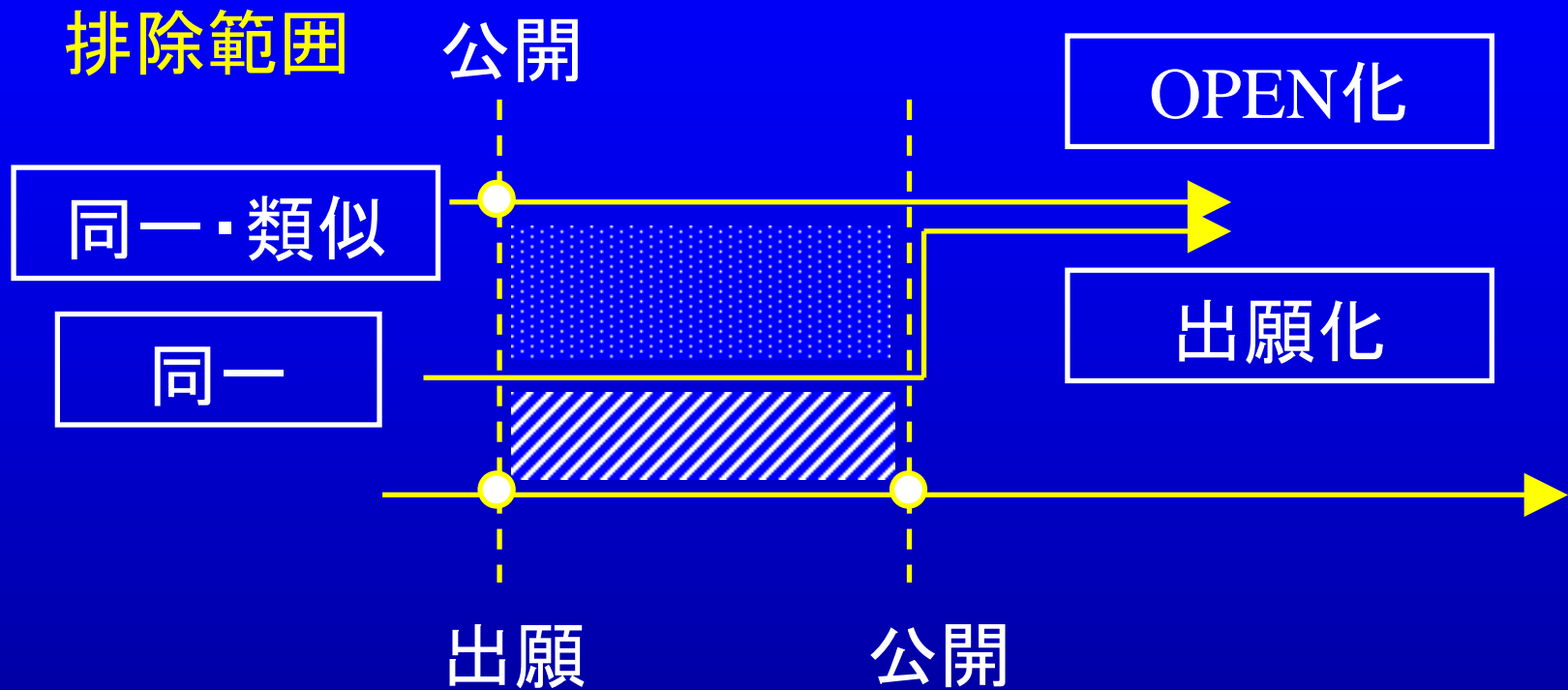
■ (欠点)

・特許書類作成の労力・・・

・自作の最初の出願・・・特許化困難

・開示されるまで、排除範囲は狭い(同一範囲)

Public Domain 戦略: 比較



類似技術・・・(先願: A+B+メタノール)
(後願: A+B+エタノール)

PD戦略: 比較

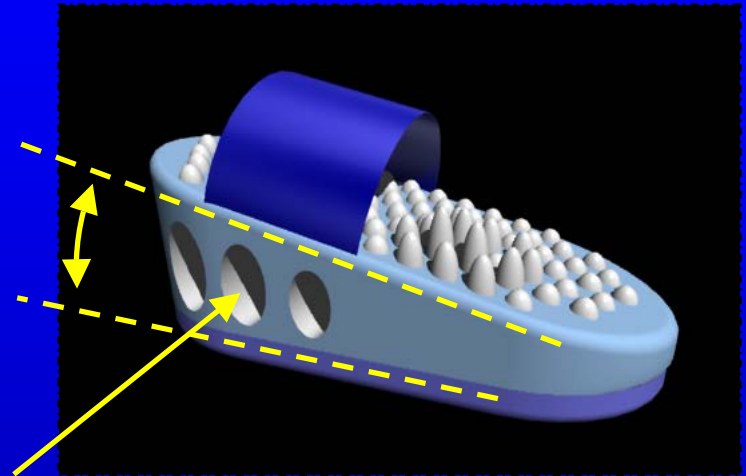
■ Open化 (①~③) と二段階出願 (④) の比較

	排除範囲	権利化の可能性
Open① (公開技報)	広い+ ※同一&類似	なし
Open②、③ (WEB等)	広い- ※同一&類似	なし
出願④ ※公開まで	狭い ※同一に限る	あり

PD戦略：技術の開示例1

■ストーリーを説明する

- ・「従来技術」→「課題」
→「新しい構成」→「効果」



■アイデア商品・・・図面が重要

■ソフトウェア・・・フローチャート＋（課題or効果）

※望ましい機能だけでも有力な開示資料になりうる

PD戦略：技術の開示例2

■特許3354141号(2001年2月出願)

【発明の名称】中華麺

「海洋深層水又は海洋深層水を濃縮して得られる濃縮液を含有してなる、生麺またはゆで麺である中華麺」

■特許性を否定するための記載

あったらいいな、こんな商品

「海洋深層水で煉ったラーメン(うどんもいける)！！」

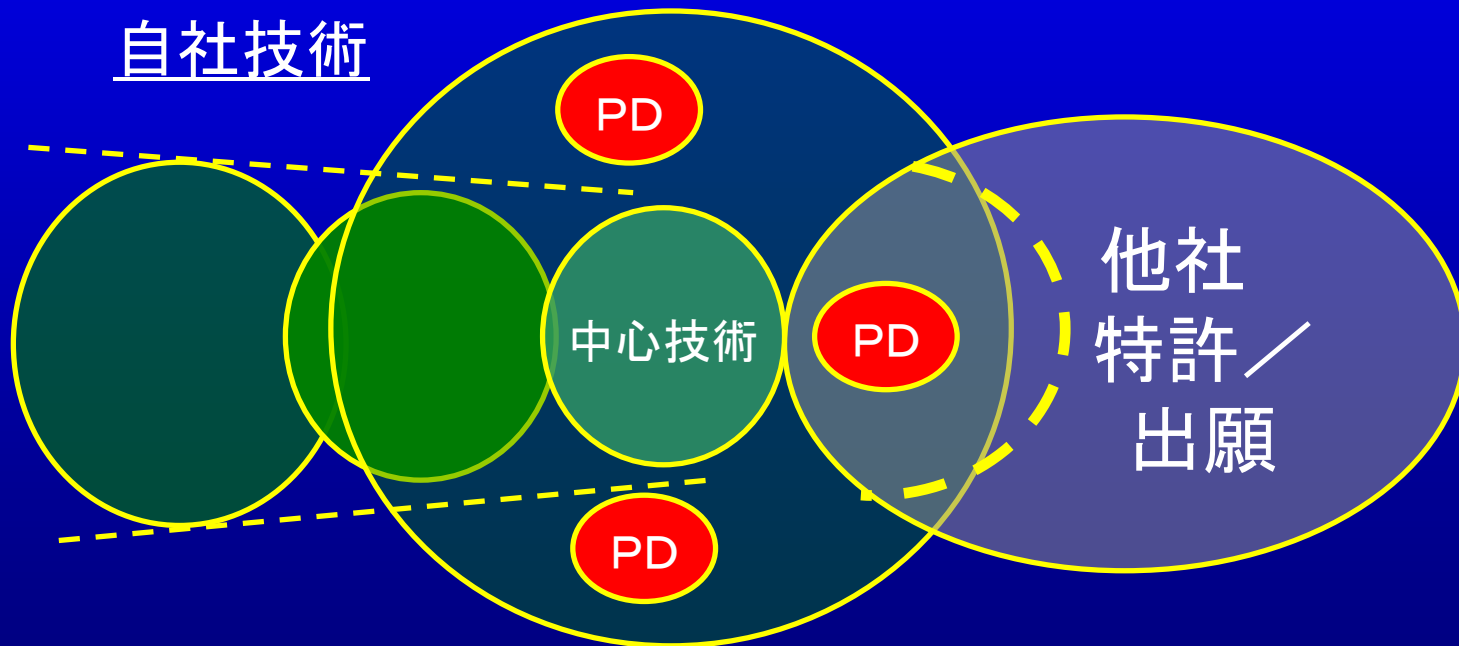
■アイデア・レベルほど、記載は簡略化可能

PD戦略の効果1

■他人の特許化阻止

・PD化後、原則として特許権は発生しない。

※ 自社中心技術の周囲に緩衝域を設ける



PD戦略の効果2

■交渉時、交渉のカード

- ・特許無効の可能性を主張
- ・ライセンスに成功している特許権者ほど・・・
- ・有力な資料の場合・・・

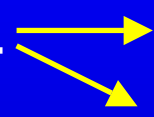
■究極の目的(GOAL)

- ・あの会社(沖縄の会社)は厄介だ。ライセンス交渉をしたら、えらい目にあった・・・

- ・こんな評判は結構広まる。

まとめ

■ 知的財産戦略、第3の手段

1. 特許できるか？ 次に 
 - ・営業秘密
 - ・PD化
- ・予算と人材を開発、営業、広告に集中
2. 様々なPD手段(①～④)

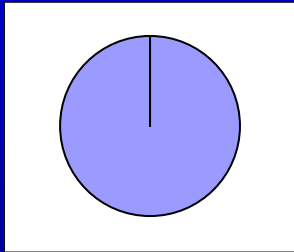
■ GOAL

- ・EASYな相手と思われたいこと

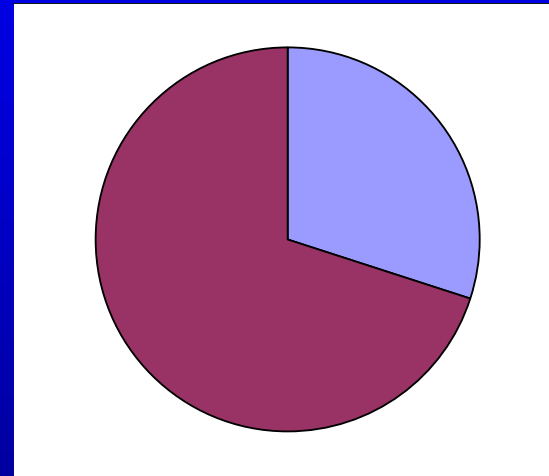
ご清聴ありがとうございました。

付属:課 題

Q:市場において技術を独占することは重要だ
しかし、次の二つではどちらが望ましいか？



1億円市場の100%

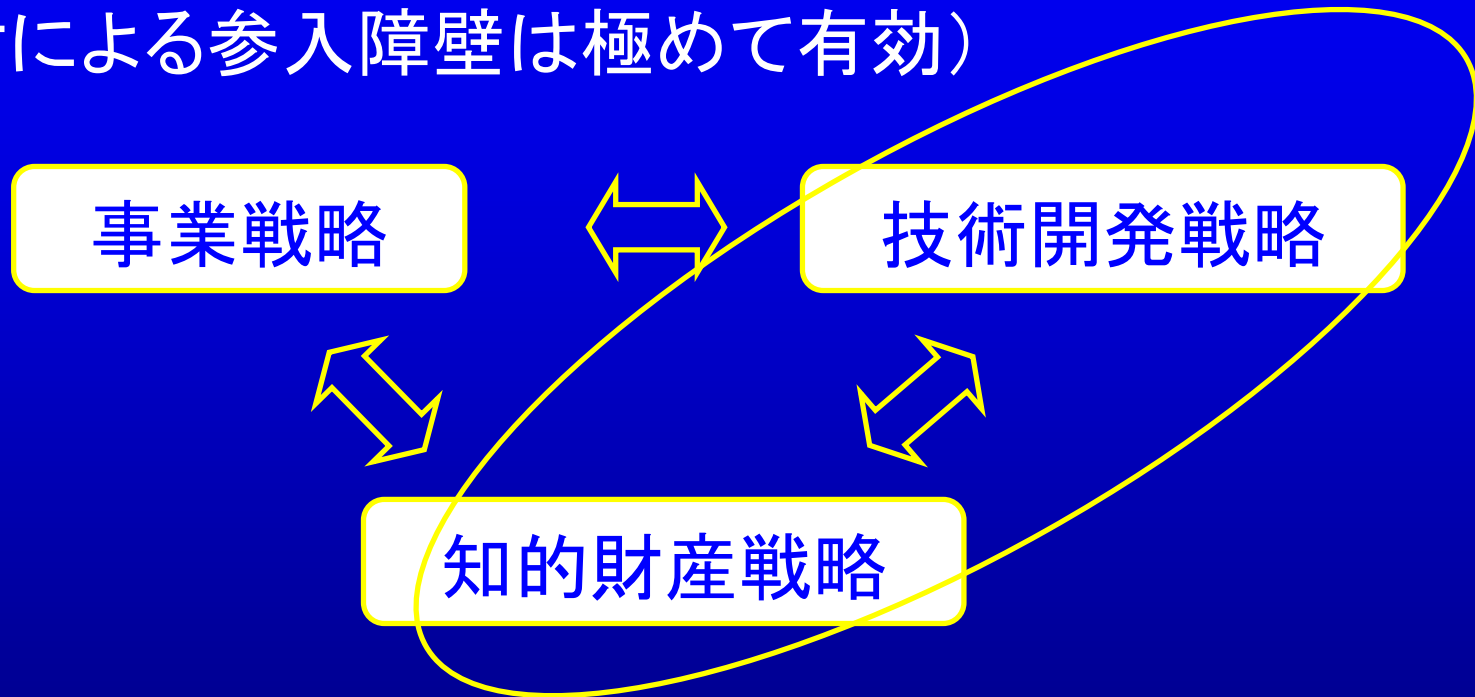


100億円市場の20%

付属: 技術経営の視点

■ 事業戦略(社長の仕事)

- ・知的財産戦略抜きにはありえない
(知財による参入障壁は極めて有効)



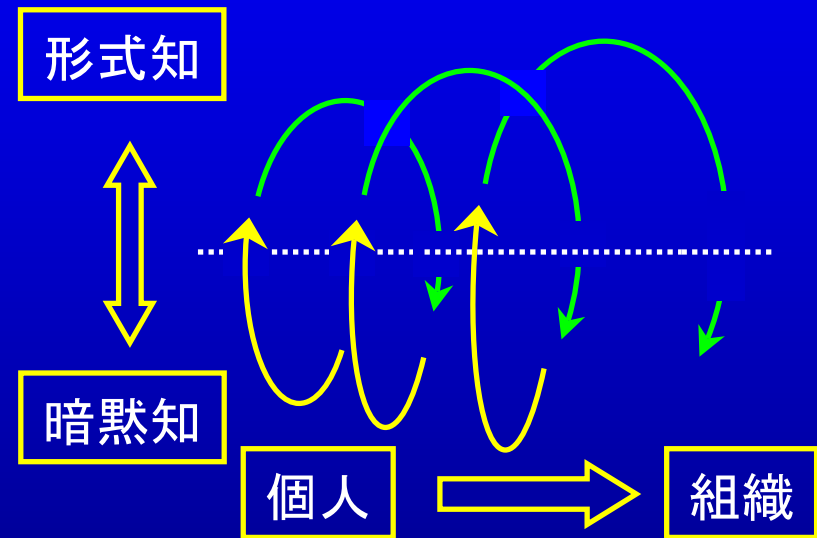
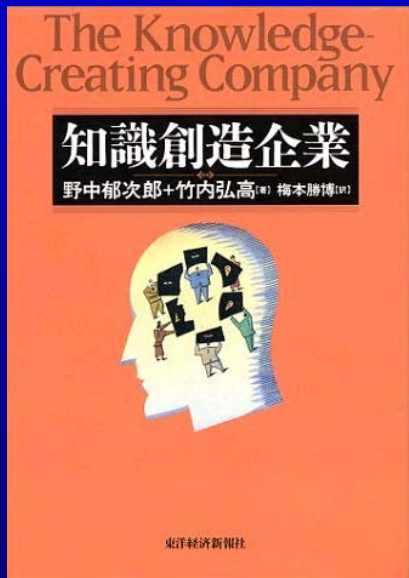
参考: 経済産業省知的財産政策室長 小宮義則氏

事業と研究開発と知財は三位一体、日経知財Awareness:
<http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/gov/komiya20040402.html>

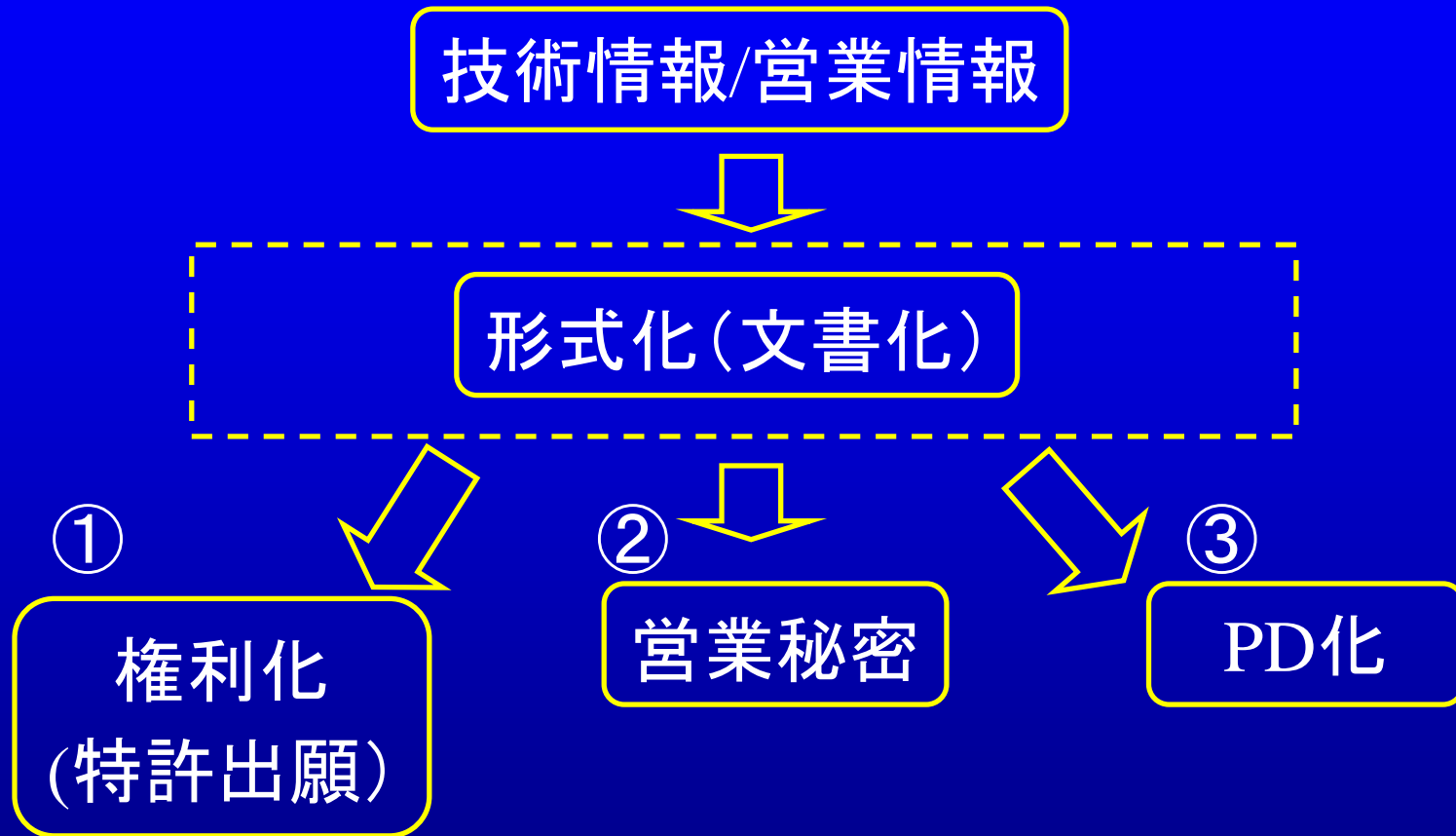
付属: 技術情報の形式化

- 技術経営 (Management of Technology) の基本
 - ・ 技術情報の共有化


- 参考: 野中郁次郎
 - ・ 知識創造のスパイラル




付属: 形式化がMOTの第一歩



付属：情報管理は終わらない



	企画	開発			販売
		試作	テスト	改良	
特許出願	△	○			
営業秘密			○	○	○
PD	○	△		△	



先行者利益
マーケット拡大