

ノウハウ保護のための特許制度と方法の発明の保護戦略

—先使用権の法的解釈と方法の発明の保護戦略マトリクスの提案—

すずき ひであき

鈴木 英明

他社が出願・権利化することへの恐怖心から本来秘匿すべきノウハウまで特許出願するなど、日本企業による防衛的な出願が大量に存在する。この結果、出願公開制度により国内外に意図せざる技術流出をもたらすという問題を引き起こしていた。

このような状況を踏まえて、特許庁は先使用権制度ガイドラインを発表した。しかし、先使用権制度を活用し、ノウハウを秘匿化して事業実施する方法が特許権を取得して事業実施する方法と比較して、企業の収益性や持続的競争優位性にどの程度貢献するかということについて詳細に検討されていない。また、ノウハウの保護戦略についても明らかになっていない。

そこで、本論文では (a)先使用権制度の体系化と法学的分析、(b) ノウハウとなり易い「方法の発明」の特許権侵害訴訟での特許権者主張認容率分析、(c) 「方法の発明」公開率と登録率に基づく方法の発明の保護戦略分析、(d) 発明の特許化あるいは秘匿化の企業の収益性への影響分析、により特許出願か特許出願しないで秘匿するかの戦略的な峻別についての考察を試みるものである。

発明実施の事業（事業の準備）をしていることに尊重すべき、「産業の発達」という公益に資する価値が生まれるため先使用権を認めるのだという考え方を提案した。

このように考えることによってはじめて公平説では説明が困難である、先使用権が大企業に移転される場合についても説明可能とした。また、最高裁判決で判断を示されなかった特許権者の実施例そのものには実施形式を変更できないことを明らかにした。

特許出願された「方法の発明公開率」と「方法の発明登録率」の分析から、企業がどのようにして方法の発明を特許権により保護しているのか、伺い知ることを可能とした。

特許権侵害訴訟データや知的財産活動調査データの分析より、「方法の発明」の特許権による権利行使が「物の発明」等と比較して難しいとは言えないことやノウハウ秘匿化が企業の収益向上につながっているという示唆は得られなかったので、「方法の発明」も特許明細書の記載内容を充実させて積極的に出願すべきではないかと考えられる。すなわち、「方法の発明」は侵害発見が困難であるから秘匿するのではなく、明細書にどこまで記載できるか十分検討してから特許出願するか、秘匿するかを判断すべきである。