

発明の保護と職務発明について

平成15年1月21日

明成国際特許事務所
弁理士 加藤 光宏

■ 経歴

昭和63年 京都大学工学部航空工学科卒業

～平成8年 川崎重工業にて航空機の基礎設計業務に9年間従事

平成9年 弁理士登録

川崎重工業を退社し、明成国際特許事務所に入所

現在、パートナー弁理士として国内外の出願等に従事

■ 専門

主として、自動車やプリンタなどの機器の制御技術、画像処理などのソフトウェア関連技術、インターネットその他のネットワーク関連技術に関する国内外の特許出願を担当。

■ 事務所

特許業務法人 明成国際特許事務所

名古屋市中区錦2-18-19 三井住友銀行名古屋ビル7階

TEL 052-218-5061 FAX 052-218-5064

E-mail : katomi@meisei.gr.jp

Home Page : <http://www.meisei.gr.jp>

■ 経歴

昭和63年 京都大学工学部航空工学科卒業

～平成8年 川崎重工業にて航空機の基礎設計業務に9年間従事

平成9年 弁理士登録

川崎重工業を退社し、明成国際特許事務所に入所

現在、パートナー弁理士として国内外の出願等に従事

■ 専門

主として、自動車やプリンタなどの機器の制御技術、画像処理などのソフトウェア関連技術、インターネットその他のネットワーク関連技術に関する国内外の特許出願を担当。

■ 事務所

特許業務法人 明成国際特許事務所

名古屋市中区錦2-18-19 三井住友銀行名古屋ビル7階

TEL 052-218-5061 FAX 052-218-5064

E-mail : katomi@meisei.gr.jp

Home Page : <http://www.meisei.gr.jp>

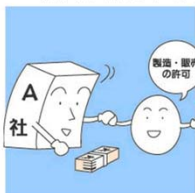
特許制度の概要～特許権の効力

工業所有権は独占排他権(特68条)であり、次の効力(効用)があります。

■ **差止請求権**(特100条)
権利に係る製品を他人が製造等することを中止させることができます。



■ **ライセンス**(特77,78条)
他人に実施権を設定することで、ライセンス収入が得られます。



■ **損害賠償請求権**(民709条)
侵害によって被った損害の賠償金を請求することができます。



■ **競争の優位性確保**
特許が取られていると、他者は特許回避のために、多大な設計・開発労力を強いられるため、優位性を確保できます。



■ 特許権は、主に上述の4点で活用することができる。通常、「権利効力」というときは、差止請求権と損害賠償請求権を意味する。

■ 差止請求権、損害賠償請求権ともに、「知らなかった」、「独自に開発したものであり、特許の盗用ではない」などの抗弁は許されない。このことは、逆に、他社の特許をよく調査した上で製品開発、販売等を行わないと、不意に、これらの権利行使を受けるおそれがあることを意味する。

■ 権利行使には、次の条件が満たされる必要がある。

・ 侵害品が「特許請求の範囲」の記載事項全てに適合すること(特70条)。

例えば、「特許請求の範囲」に、「断面が六角形の鉛筆」と記載した場合、「断面が三角形の鉛筆」、「断面が六角形のはし」に対しては権利行使をすることができない。

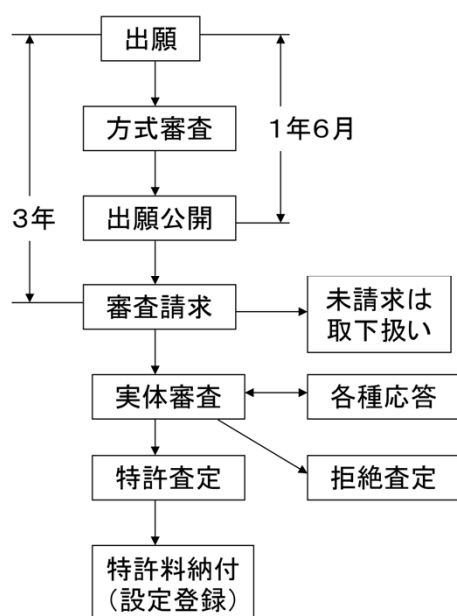
・ 相手の行為が、「業として」の行為であること

個人的家庭的に製造等されている場合は、権利行使できない。

・ 相手が特許発明の実施について権原を有していないこと

特許権者から許諾を受けている場合(専用/通常実施権者)、出願前から特許発明に相当する製品を製造等している場合(先使用権者)。

特許制度の概要～権利取得



出願人が行う手続きは4つ

- 特許出願
願書、明細書、図面、要約書
オンラインで提出
- 審査請求
出願と同時に可能
- 拒絶理由通知への応答
意見書・補正書の提出
- 特許料の納付
3年分をまとめて納付
査定から30日以内

■ 特許権は、所定の手続きを経て、取得することができる。

上図には、シンプル化して手続きフローを示した。出願人が行うべき手続きとして最低限、「出願」、「審査請求」、「応答」、「特許料納付」の4つは知っておく必要がある。これらのいずれが欠けても特許を受けることはできない(特許庁から拒絶理由が来ない場合、「応答」が不要になることはある。)

審査請求は、「出願と同時～7年(10月から3年に短縮)」のいずれか適当な時期に行う。

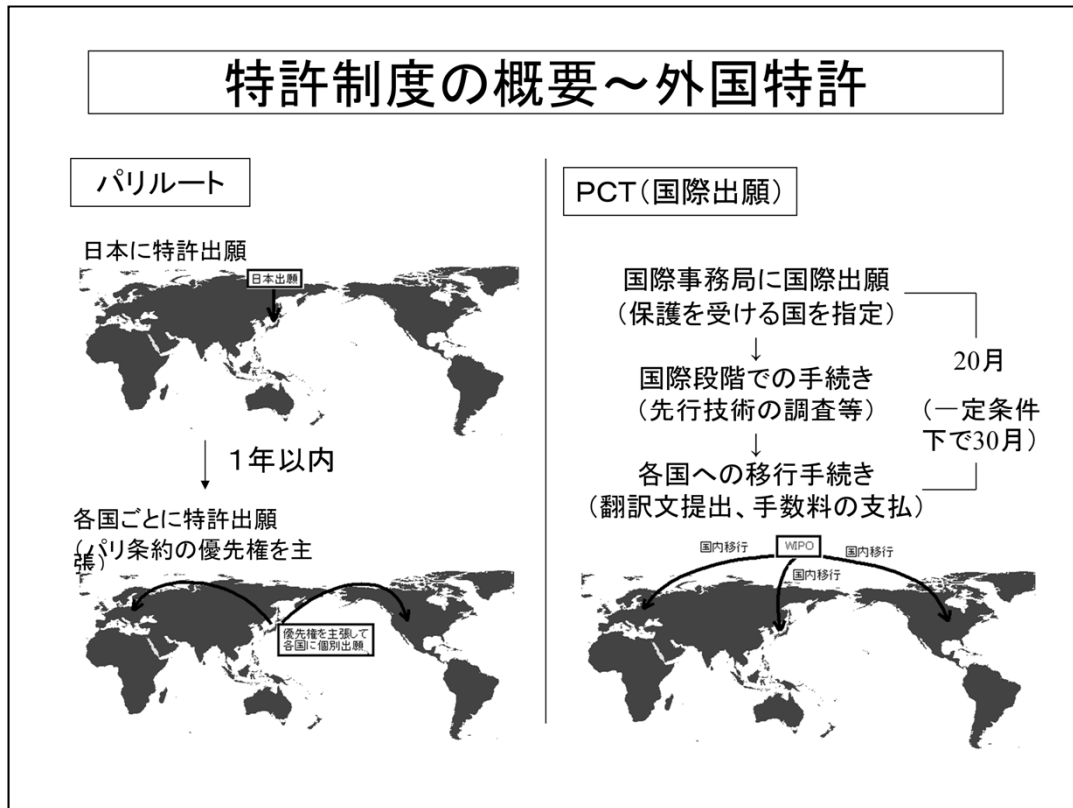
■ 審査請求時期は、次の2つの観点を考慮して、戦略的に決定する必要がある。

- ・ 審査請求費用は高額(1件当たり10万円前後)である。全出願について一律に審査請求するのではなく、真に権利化が必要なものに絞り込むことが望ましい。

例えば、出願時に重要と思われる技術でも、その後の技術動向によって陳腐化してしまうものがある。審査請求可能な間に技術動向、権利化の必要性を見極める。

- ・ 一方、権利化までには、審査請求後、通常1～2年かかる。従って、早期に権利化が必要な出願(製品の発売時期が決まっている出願など)は、早めに審査請求することが望ましい。

特許制度の概要～外国特許



■ 特許権の効力範囲は、各国ごとに限られる。他国で保護を受けるには、各国に特許出願する必要がある。外国への出願は、高額な費用がかかるため、必要性について十分な検討を要する。

■ 外国への出願には、2通りの方法がある。

1) 各国ごとに個別に出願する方法(パリルート)

- ・各国ごとに翻訳文を用意する必要がある
- ・優先権の利益を受けるためには、日本の出願から1年以内に出願することが必要

2) 一つの手続きでまとめて出願する方法(国際出願)

- ・日本の特許庁への手続きで出願が可能
- ・翻訳文用意の期限がパリルートよりも長い
- ・指定国が少ない場合には、費用面で不利と言われている

いずれを選択するかは、出願する国、費用、出願時期等を考慮して決定する。

特許制度の概要～特許要件

■ 発明であること(特29条1項柱書)

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のものをいう(特2条1項)。

物の発明、方法の発明、製造方法の発明がある(特2条3項)。

■ 産業上利用可能性があること(特29条1項柱書)

利用できない例: 医療行為(手術方法、治療方法など)に関する発明

■ 新規性があること(特29条1項各号)

世の中に知られる前に出願しなければ特許を受けられない。

例: テレビ、書籍、インターネットでの発表および製品の販売

■ 進歩性があること(特29条2項)

当業者が容易に思いつくような発明は特許を受けられない。

例: 従来製品の一部の単純な置き換え・・・キャスター付机
従来作業のコンピュータ化・・・伝票集計システム

■ 特許要件は、主として上記の4つである。その他、不特許事由(特32条)、先願(特39条)、拡大先願(特29条の2)等があるが、ここでは割愛する。

■ 発明・・・法上の定義に該当する必要がある。ビジネス方法自体はこの定義に該当しないとされる。(第4部39頁参照)

■ 産業上利用可能性・・・企業内でなされた発明であれば、通常は満足すると考えて良い。ビジネスとして成功するか否かは利用可能性には無関係である。例えば、性能的に優れているが、製造コストが高くて商品にならないような発明でも、産業上利用可能と判断される。

■ 新規性・・・上述の行為が日本国内、外国のいずれで行われたかに依らず新規性は失われる。自己の行為か、他人の行為かも無関係である。わずか一人でも、他人に知られれば、新規性が失われるため、試作品の製造を業者に依頼する場合には、守秘義務の確認をしておく必要がある。

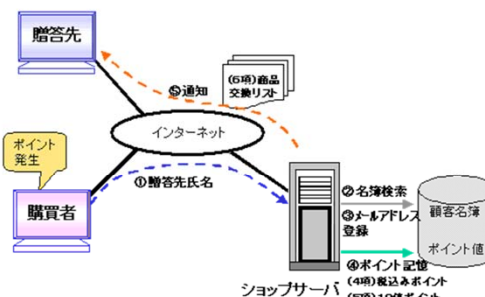
■ 進歩性・・・最も判断が困難な要件である。但し、技術者が一般に想像するより、ハードルは低いと考えて良い。簡単に諦めないことが重要である。

特許制度の概要～ソフトウェア

■ 物の制御(例:エンジンの制御)、データ処理(例:画像圧縮、暗号化) → 発明

■ ビジネスモデル特許
→コンピュータシステムとして
実現されれば発明となる

仮想事例A(ポイントサービス方法)
インターネットショップでの
商品購入により発生する
ポイントを贈答先に贈答
する方法



請求項	内容	発明の成立性		新規性		進歩性	
		USPTO	JPO	USPTO	JPO	USPTO	JPO
1	インターネット構成なし	×	×	×	×	×	×
2	インターネットショップで購入	×	×	○	○	×	×
3	インターネット上で表現した方法	×	○	○	○	×	×
4	+税込券	×	○	○	○	×	×
5	+20回に1回毎に10倍ポイント	×	○	○	○	○	×
6	+贈答先へ商品交換リストも	○	○	○	○	○	○

(特許庁HP「第18回三極特許庁専門家会合結果概要」より抜粋)

6つの請求項の具体的内容が公開されていないため、なぜ上記判断になったのか、詳細は不明です。

米国よりも日本の方が発明の成立性が広い点に注目すべき点と思われます。おそらく米国では、「有用性」の判断が効いたものと思われます。

ハードウェアが使用されてさえいけばよいとする日本の方が、「有用性」が問われない分、成立性は広いということになるのでしょうか？

最終的に特許されるのは、日本、米国ともに請求項6だけという結論になっています。

公表された報告書では、「一連の審査結果はUSPTOとJPOとで総体的には一致していたことを考慮すると、成立性要件の相違は重大な問題ではない」とされていますが、疑問です。

成立性、進歩性に現れた相違の原因を明確にしてこそ、審査基準すり合わせの意味があるのではないのでしょうか？

これら個別の判断基準が異なったままで、「いかなる事例についても結論がほぼ一致する」とは断言できないと思います。

特許制度の概要～出願例

- [特開2002-282553](#) キャラクタ画像表示制御システム、キャラクタ画像表示制御装置、記録媒体及び電子ゲーム装置
- [特開2002-273032](#) 携帯ゲーム装置及び画像データ生成方法
- [特開2002-092636](#) 水面の画像の形成方法、それを実現するためのコンピュータ読み取り可能な記憶媒体、及びゲームシステム
- [特開2002-077940](#) 立体視画像生成装置およびゲーム装置
- [特開2001-269483](#) 動画像再生方法及び音楽ゲーム装置
- [特開2001-264692](#) 立体画像表示ゲーム機
- [特開2001-209825](#) 反射画像表示方法、ゲーム装置及び記録媒体
- [特開2001-204964](#) 球技用ゲームのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体および球技用ゲームの画像表示処理方法およびビデオゲーム装置
- [特開2001-149649](#) スポーツゲーム装置及びスポーツゲームの画像表示方法
- [特開2001-129244](#) 音楽演奏ゲーム装置、演奏ガイド画像表示方法及び演奏ガイド画像形成プログラムを記録した可読記録媒体
- [特開2001-087551](#) 射的ビデオゲーム装置および射的ビデオゲームにおける画像表示方法
- [特開2001-062143](#) 対戦型ゲーム機、画像処理方法
- [特開平11-123283](#) レーシングゲームの画像データおよび画像処理プログラムが記録された記録媒体ならびにレーシングゲーム装置
- [特開平11-055606](#) 画像プリント作成ゲーム装置
- [特開平10-165653](#) 遊戯者画像利用ゲーム装置

特許庁のHP「電子図書館」で、「ゲーム、画像」をキーワードとして抽出した出願例(公開番号、発明の名称のみ)の一覧を示した。

いわゆるビデオゲームの類で、全てソフトウェアに関する発明である。

ゲームの画像に関するものだけでも、様々な視点から出願されていることが分かる。

このように、画像をよりリアルに表現する処理、3次元の画像をリアルタイムで表示する処理など、画像の処理に関するものは、十分、発明(特許法第29条1項)と認識され、出願の対象となり得る。

ここに列挙したものは、ゲームのやり方やルールを出願したものではない点に留意して欲しい。

標準化と特許権～GIF特許問題

1985年: 米国で **Unisys 社の LZW 特許が成立** (USP4558302)

LZW圧縮法に関する特許・「AAAAAAAA」→「A×8」

1987年: CompuServe 社 (現在は AOL に吸収) が、自社のネット上で画像を交換する際の推奨仕様として GIF を発表。

1993年: GIF のアルゴリズムが LZW 特許に抵触していることが発覚。

1994年: CompuServe 社が Unisys 社に特許料を払うことで合意。この時点で Unisys 社は、**フリーソフトに関しては特許料を徴収しないという声明**を発表していたそうです。いくつものフリーソフトが開発され、ブラウザの標準画像フォーマットとしても急速に広まる。

1996年: Unisys が急に前言を撤回。**フリーソフトに対しても特許料の徴収を開始。**

1999年: 個別にライセンスを結ぶのが面倒なサイトに対して、**一括5,000ドルの特許料**を徴収する形のライセンス形態を発表。

<http://tohoho.wakusei.ne.jp/wwwxx051.htm>より

JPEGについても同様の問題が発生！

2002年7月 Forgent Networks社がJPEG特許を主張

→SONYが\$1500万のライセンス料に応じる。

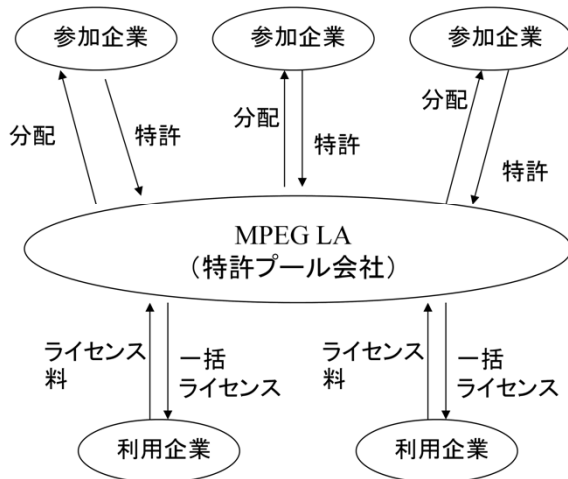
特許権は独占権である。その一方、標準(いわゆる規格)とされている技術については、メーカーは採用せざるを得ないという事情がある。従って、特許権者としては、自己が有する特許が技術標準として採用されると大きな利益を得ることになる。

事実上、フリーと信じられ、安心して利用した結果、標準的な技術に成長した後、特許権者が権利を主張し始めると、大いに混乱を招く。

ここに挙げたGIF特許問題は、そのような典型的事例の1つである。

近年では、同様の問題が、JPEGについても起きている。

標準化と特許権～標準化の例



<<参加企業>> キヤノン、コロンビア大学、フランステレコム、富士通、GE、日立製作所、KDDI、ビクター、三菱電機、NTT、松下電器、フィリップス、サムスン、三洋電機、サイテンティフィックアトランタ、ソニー、東芝

複数の会社に個別にライセンス交渉する必要がないため、特許技術を導入しやすい

技術標準を定める時に、特許権の調整は不可避の問題となっている。

各標準化団体は、独自の方法で、特許権を取り扱っている。

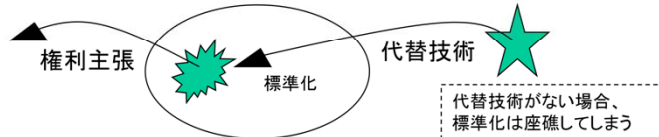
MPEGは、特許プールという方法で、標準化と特許権の調整をうまくまとめた事例と言える。

この方法では、MPEGに関する特許を保有する各参加企業は、MPEGLAという会社を、自社特許のライセンス交渉の窓口として認め、ライセンス料の分配を受けるという仕組みになっている。

MPEGを利用しようとする利用企業は、本来であれば、参加企業から個別にライセンスを受ける必要があるが、MPEGLAから一括してライセンスを受ければ済む。

標準化と特許権～問題点

- 標準化された技術に特許権が行使されると、技術の普及が妨げられる
→特許抜きにして標準化は検討できない
- 標準化に必要な特許は複数の企業にまたがっていることが多い
→企業の利害関係によって標準化の成否が分かれる(DVD,IMT-2000 CDMA)



- 標準化団体は、パテントポリシー(非差別的・無償あるいは合理的な条件でのライセンス供与を各権利者に求めること)を設定し、これに合致する技術について標準としてとりあげ的方法を採ることが多い
↓
 - ・「必須特許」、「合理的ライセンス条件」の基準をどのように定めるか
 - ・「必須特許」の漏れがあった場合にどうするか?→DELL VLバス規格事件(1995年)
 - ・出願公開前、特許成立前の技術をどのように扱うか

技術標準の設定と、特許権の調整は、うまくいかず、難航することが多い。
ここには、難航する原因を例示した。

基本となる特許は複数の会社にまたがって存在することが多い。

各企業は、できるだけ自社に有利な方向に標準を設定しようとする、つまり、自社の技術が標準に多く取り入れられるよう試みる。と同時に、他社の技術をできるだけ標準から外そうと試みる。

このように各社が利益を主張し始めると、標準化は非常に難航する。

こうした例としては、DVDや次世代携帯(CDMA)が挙げられる。

各標準団体は、標準化に参加するためのルールを決めているところが多い。ところがこのルール自体の解釈を巡る不明瞭さに基づいて、調整が難航することがある。

標準化と特許権～動向

特許フリー標準の流れ

- MPEG-4→米司法省からの声明により、ライセンス料が大幅に制限された
- インターネットの標準化団体W3C(WWWコンソーシアム)
→ライセンス料の徴収を認めないというパテントポリシーに転換(2002年2月)
対象:XMLやSOAPなどのインターネット技術

【特許乱用傾向】

例: 標準としての技術採用が決定した後に、「自社にはこの技術の特許権がある」という主張をする

→標準への採用、ライセンス料の両方の利を最大限に追求しようとする動き



【標準化によるメリット】

自社技術が標準に採用されることにより、先行開発者としての利益
↓
市場をリードできる立場

近年では、標準的な技術はフリー(またはフリーに非常に近いライセンス条件)で使用を認めるという動向が生じてきた。

MPEGのプール会社、MPEGLAは、MPEG2での成功に基づき、新規規格MPEG4についても同様のライセンスを主張しようとしたが、米司法省が反トラストに相当すると声明を出し、市場からも大きな反発があったため、方針転換し、ライセンス料の大幅制限を行った。

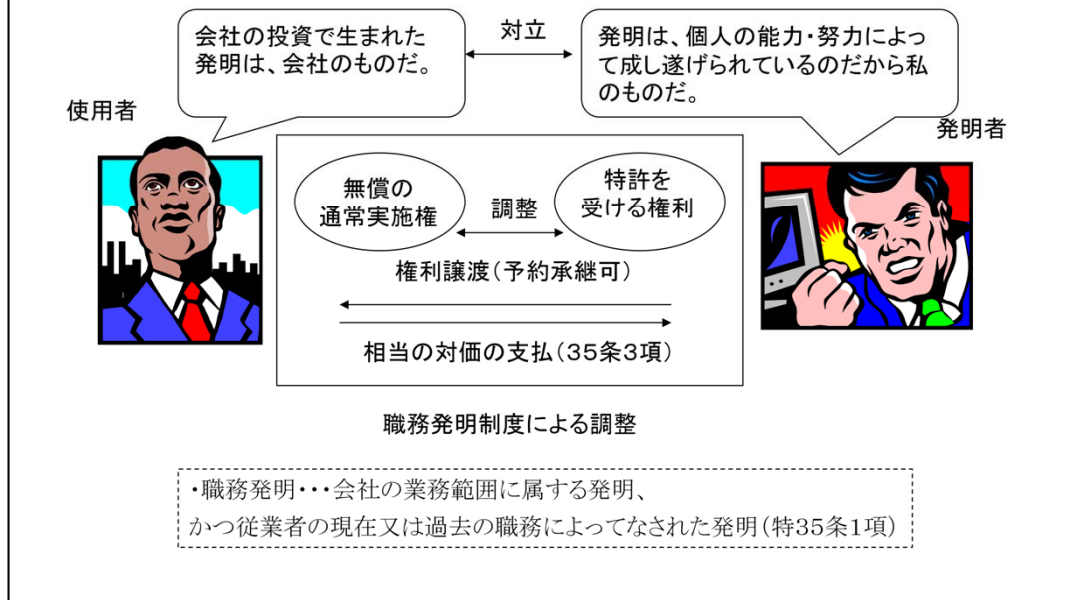
W3Cも、インターネット技術に関しては、ライセンス料を採らないという方針に転換した。

こうした現象には、特許権によって得られる利益は、ライセンス料だけではないという背景がある。例え、ライセンス料がフリーであったとしても、自社技術が標準として取り上げられれば、先行開発者としての利益を得ることができる。

例えば、製品の開発が先行しているため、他社に先駆けて製品を販売することができる。標準として採用された技術の細部まで熟知している訳だから、その分、比較的容易に応用することもできる。更に、その改良技術を開発することも容易である。

職務発明制度～概要

発明について、使用者と従業者の利害関係を調整(特35条)



■ 企業内で生まれた発明は、大きく3種類に分けられる。

- ・職務発明・・・会社の業務範囲に属する発明、かつ従業者の現在又は過去の職務によってなされた発明(特35条1項)
- ・業務発明・・・会社の業務範囲に属する発明、かつ職務と無関係になされた発明
- ・自由発明・・・会社の業務範囲と無関係の発明

■ 業務発明、自由発明については、就業規則等で会社への権利譲渡を規定(権利の予約承継)することはできない(特35条2項)

■ 職務発明については、権利の予約承継が可能。但し、これに対しては対価を支払う必要がある。就業規則に職務発明規定を設け、これらの事項を規定するのが通常である。(特許庁が作成した職務発明規定の例を次ページ、次々ページに示す。・・・平成10年度「中小企業と特許」より引用)

■ 対価の算定は、発明の価値、各発明者の寄与度等を考慮して行われる。発明の価値は、発明者側の意見を踏まえて特許部でランク付けすることが多い。寄与度は、発明者間で協議して決めることが多い。

金額は、出願時、登録時にランク付けを考慮して一定額を支払い、ライセンス等で実績があった場合には、別途それを評価して支払う方法がある。

職務発明制度～訴訟例

提訴	判決	裁判所	被告	発明内容	請求	判決	備考
79年	1983年12月	東京地裁	日本金属加工		5840万	170万	
81年	83年9月	東京地裁	東扇コンクリート工業		1240万	840万	
89年	92年9月	東京地裁	カネシン		3090万	1290万	売上げ総額×0.5(ライセンス調整比率)×0.02(実施料率)×0.65(会社の貢献度を考慮)で相当の額を算出
91年	94年4月	大阪地裁	象印マホービン	ステンレス鋼製マホービンの製造方法	1億5000万	640万	
91年	94年5月	大阪高裁	ゴーセン	共重合体ポリエステル系(釣糸、テニスラケット用ガット)	1600万	160万	売上げ総額×0.5(他人の発明の実施を禁止することが出来たことによる効果)×0.025(実施料率)×0.4(会社の貢献度を考慮)で相当の額を算出
95年	01年5月	東京高裁	オリンパス光学工業	光ピックアップ	2億	250万	勤務規則で「相当の対価」を規定していたとしても、発明者には、それを超える対価の請求を行う権利が残されている。
2001年8月	2002/9(中間判決)	東京地裁	日亜化学	青色LED	20億	未	①業務命令に違反して行った発明であっても、職務発明に相当する。②対価が不当であっても、特許権の譲渡を要求することはできない
1998年	2002年11月	東京地裁	日立製作所	光ディスク読取装置	9億7000万	3490万	①相当の対価は、日本国内で得られた利益に基づいて算出する。②勤務規則で定めた額を超える対価を請求可能
2002年7月	未	東京地裁	日立金属	Fe-R-N系永久磁石	7600万	未	
2002年9月	未	東京地裁	味の素	人口甘味料「アスパルテーム(パルスweet)」	20億	未	米国企業からのライセンス料200億に対し、報奨金は1000万
2002年10月	未	東京地裁	昭和産業、敷島スター地	ビタミン成分「イノシトール」	16億	未	営業利益20億に対し、報奨金10万円

職務発明に対する報償を巡る訴訟例を列举した。

オリンパス光学工業の事件に対する判決の重要性が非常に高い(次頁参照)。

最近では、報償金の額も高騰してきている。

最新の判決、日立製作所事件では、過去最高の報奨金が認められた。


この事件では、また、「外国で得られた利益」の取扱が問題となった。

判決では、日本の特許法上の問題ではないとされたが、発明者の保護に欠けると考える。

職務発明制度～35条3項

- 特許法35条3項
「従業者等は、**契約、勤務規則その他の定**により、
職務発明について使用者等に特許を受ける権利...を承継させ...たときは、
相当の対価の支払いを受ける権利を有する」

- 問題点
勤務規則で、相当の対価の額まで定めることができるか？



- 判決
No！（対価の額は、勤務規則に拘束されるものではない）
 - ・条文は、構文上、「勤務規則」が相当の対価にかかっていないことが明らか
 - ・権利を譲り受ける者（使用者等）が、譲り受けるための対価（相当の対価）を勤務規則などで一方的に定め得るとするのは、異様な状態である

- 現在、最高裁に上告中

通常の企業では、勤務規則で発明報償について規定している。

労働者は、この勤務規則を了承した上で、雇用契約を結ぶのだから、報償額についても契約が成立していると考えることができる。

オリンパス光学工業事件では、この点について、発明報償の額が、勤務規則に拘束されるかという形で争われた。

結局、高裁では、「金額は拘束されない」という判決が出され、これに続く形で、発明報償に関する種々の訴訟提起、判決が出されるに至っている。

この事件は、現在、最高裁に上告中なので、最終的な結論が待たれる。

職務発明制度～今後の動向

職務発明に関する規定(特許法第35条)の改正が検討されている。

- 案1 特許法第35条を全部削除→自由契約で処理
(批判) 従業者(弱者)保護に欠ける、契約の有効性に疑問、全従業者と個別に契約する負担が大きい
- 案2 相当の対価も勤務規則その他により定めることを可能とする
(批判) 事後的に相当の対価について争えず、使用者に有利
- 案3 対価以外に、昇進その他の金銭以外の選択肢を可能とする

(参考資料・・・特許庁ホームページ)

職務発明に関する報償を巡り、特許庁は職務発明の規定(特許法35条)の見直しを検討している。

現在は、種々の案について議論が展開されている状況であり、方向性がはっきりと見える状態には至っていない。