



社長から「事業に役立つ特許」を取得するよう指示がありました。「事業に役立つ特許」の取得について何かアドバイスをください。

(神奈川県 W. K)



### 1. 特許権について

特許権は、特許発明の実施を自社で独占し他社を退けることができる独占排他権です（特許法68条）。そして、その効力範囲（特許発明の技術的範囲）は、特許請求の範囲の記載に基づいて定められます（同70条1項）。これらのことから、特許が「事業に役立つ」とは、特許権の独占排他の効力によって、事業において貴社に有利な影響を与える状態と考えることができます。

よって、例えばたくさんの特許権を保有していたとしても、それらの特許権が事業に関係ない権利範囲となっていたり、事業の重要項目を権利範囲に含んでいるものの技術的範囲が狭すぎると回避が極めて容易となっていたりすると、それらの特許権は事業の役に立つとはいえません。

以上のことを踏まえて、「事業に役立つ特許」を取得するための留意点をアドバイスさせていただきます。

### 2. 出願前

#### ・発明の抽出

新製品や新事業などが社内にて提案された場合、その提案内容から発明を抽

出しますが、この作業において重要な発明を見逃してしまうと、後からリカバーすることが非常に難しくなるため、慎重かつ網羅的に検討しなければなりません。

そのためには、技術面から発明を抽出するだけでなく、営業面やコスト面など、事業のあらゆる場面から発明を見いだせないかを検討することがポイントとなります。

#### ・事業との関連付け

次に、抽出した全ての発明について、事業面から評価します。

例えば、技術面では評価が高いが事業面では評価が低い発明と、技術面では評価が低いが事業面では評価が非常に高い発明とでは、後者のほうが事業に役立つ発明だといえます。

このように、抽出した発明を事業という側面も含めて評価していき、その結果に基づいて、その後の出願戦略を立てます。

### 3. 出願から1年経過時

出願から1年ほど経過すると、国内優先権やパリ条約の優先権の主張期限が来ますし、出願公開まで6カ月とな

りますので、このタイミングで出願した内容とその時点での事業内容とを比較・検討します。

権利内容は現状でよいか、出願の内容がこの先に予想される事業展開に合っているかなどを検討したうえで、必要に応じて補正や分割出願、追加の出願を行います。

### 4. 拒絶理由通知への応答時

拒絶理由をクリアできる内容であるか否かももちろん大切ですが、その時点で展開している事業との関係も考慮して権利内容を検討することも重要です。検討においては、権利化しようとしている発明が自社事業の内容に合っているか、競合他社が回避しやすい内容でないか、事業の今後の展開に合致するかといったことを総合的に考慮し、補正や分割出願を駆使して権利網を構築します。

### 5. まとめ

以上のように、特許を事業に役立たせるには、出願前、出願から1年経過時、拒絶理由通知への応答時などのさまざまな時点で事業との関係を考慮して権利取得することが重要です。