

あなたの知的財産、大丈夫ですか？

知的財産を守る

新連載！

■ 回答者、 鮫島正洋
弁護士・弁理士

■ 相談者、 Aさん
会社を経営する社長

今月の相談

ヒット商品について特許を出したい！

昨年発売して大ヒットとなった当社の歩数計。いよいよ特許化したい。



この歩数計のどういう点について特許化を考えているのですか？



ヒットした要因は「指輪の形」という独特の形状にあると思うので、①その形状、②小型化を実現するための内部の部材配置、③歩いている瞬間を正確に検出／処理するアルゴリズムの3点で考えています。



そうですね。アルゴリズムはともかく、形状と部材配置はちよつと厳しいかもしれませんね。



先生！ どうしてですか!? 私たちの設計が陳腐なもので、特許を取得する価値がないとおっしゃりたいのですか!?



いや、そうじゃなくて……。特許はその発明が世の中に知られてしまった後では取得できないのですよ。えっ!?!?



正確には「新規性」。つまり、①守秘義務のない第三者が、②発明

を技術的に理解した場合、「新規性がない」という理由で、もはや特許が取得できないのです。この歩数計は1年以上前から販売されているから、形状も部材配置も、この①②の条件を具備してしまっ

ていますよね。

そうはいつでも、販売して売れ行きをみてからじゃないと、特許経

費なんてかけられませんよ!

社長のおっしゃることはよくわかります。でも、そういうルール

なんですよ……。

そうですね。でも、ちよつと待ってください。先生、さっき「アルゴリズムはともかく……」とおっしゃいましたよね。

製品が販売されてしまったら、製品形状のように目に見える発明のみならず、購入者が製品を分解したら技術的に理解できてしまう部材配置も、先ほどの①②を具備します。ただ、アルゴリズムのよう

な発明は、一般的には製品を分解してもわからないとしたら②を具備しません。アルゴリズムについて、御社はブラックボックス化されているのですよね?

そのとおり。先生、それでは、アルゴリズムは「新規性がない」わけではないから、特許出願できるということですね。

法律上はそうなのですが……。ただ、アルゴリズムを出願すべきかどうかは経営的判断の余地があると思います。

経営的判断? 社長の私が出願したいと考えているというだけではダメなのでしょうか。

もちろん、これから私がお伝えする話を聞いたうえで、社長がそう判断されるのであれば。

いいいますと……?

次回に続く

さめじま・まさひろ

さめじま・まさひろ

弁護士・弁理士。エンジニアなどを経て、2004年内田・鮫島法律事務所を設立、現在に至る。12年知財功労賞受賞。著書多数。小説『下町ロケット』の神谷弁護士モデルとしても有名。

(今月のPOINT)

特許は「新規性がない」と、もはや出願(取得)できない。「新規性がない」とは、「①守秘義務のない第三者が、②発明を技術的に理解した場合」と定義される。特許については、製品の販売前に相談すべきである。