

あなたの知的財産、大丈夫ですか？

知的財産を守る

■ 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！〈後編〉

「前回のあらすじ」歩数計がヒットし、特許を出願しようと考えたA社長。しかし、すでに販売している「公知」であり「新規性がない」から特許出願できないと弁護士にいわれたが……。

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はないか。

問題はアルゴリズムについて特許を取得しても第三者がその特許を侵害していることを発見できない可能性が高いからです。侵害品と目される歩数計を入手した場合、特許にかかるアルゴリズムが無断で使われているかどうかの分析はどのようなのでしょうか。

技術的にはリバーエンジニアリング会社に解析依頼を出せば不可能ではないかもしれませんが……。

費用がかかりそうですね。

特許侵害という悪を暴くための費用ならば何とでもします。損害賠償請求すれば費用填補もできるでしょうし。

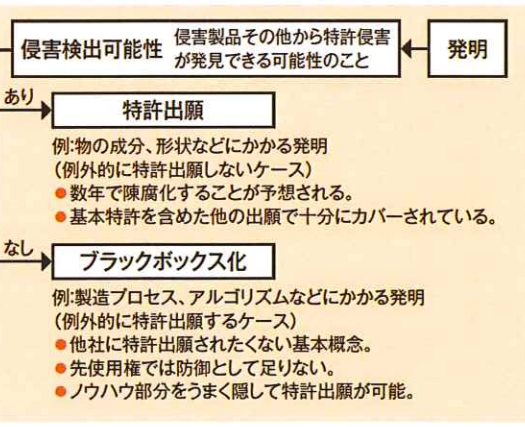
でも、解析の結果、侵害していると思っただけは単なる思い過ごしだったり、結局解析しきれなかったりというケースも出てくるでしょう。その場合は解析費用も持ち出しになってしまいますね。

うーん……。

要するに、「侵害が発見しにくい発明」について特許を出すということはそういうことなのです。特許出願すると、その発明の内容は必ず公開されますから、アルゴリズムは流出してしまいます。当然、誰かがそれを真似することもできるわけです。

そうか。それでも侵害していることを発見できないから何もいえないということになってしまったのですか。

そのとおり。なので、「社長がこの話を聞いてもなお特許出願したいのであれば」とお話ししたのです（前回参照）。



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『下町ケット』の神谷弁護士のモデルとしても有名。

特許って、なんでもかんでも出願すればいいものじゃないんですね……。

参考までに、「何を特許出願して、何をしない方がいいのか」という観点からまとめた図をお渡ししましょう。「侵害品から侵害を発見できるかどうか」という概念は、我々の業界では「侵害検出可能性」と呼んでいます。

なるほど。アルゴリズムは従前どおりの方針で、ブラックボックス化を貫いた方が賢い気がしてきました。