

－他社特許阻止より自社技術の特許出願が賢明？－

平成26年8月 伴昌樹特許事務所

ご存じのように日本の特許制度には、他社特許の成立を防ぐために審査段階で情報を匿名提供する制度（以下、「情報提供」）があります。特許庁電子図書館で出願経過情報を見たとき、「刊行物等提出書」と記載されているものがそれにあたります。

一方、自社実施技術につき特許出願し、特許を成立させれば、その特許によって保護された製品の製造販売に際して、他社から文句を言われることは基本的にありません。

以下では、情報提供の実効性を判断するため、2010年～2012年の3年間で無効審判が請求され、審決が出た特許のうち、審査段階で刊行物等提出書を出していた事件の割合について、弊所が独自に調査しました。次のデータを見てください。

		審決があった年			
		2013年	2012年	2011年	2010年
無効審判を請求した年	2012年	15件/57件 (26%)	8件/30件 (26%)	—	—
	2011年	4件/13件 (30%)	32件/115件 (28%)	9件/40件 (22.5%)	—
	2010年	2件/5件 (40%)	1件/15件 (6%)	19件/103件 (18.4%)	9件/39件 (23%)

（出典：特許審決データベース (<http://tokkyo.shinketsu.jp/>)。分母は新規性進歩性を理由とする無効審判の審決の総数、分子はそのうち審査段階又は特許査定後に情報提供をしているものの件数。但し、出願公告後の異議申立は、情報提供に含めた。）

上記数十%という数字は、ここ数年、特許出願総数約340000件に対して情報提供の総数が6800～7000件で推移していること（即ち2%前後）を考慮すると非常に高い値です。この原因としては、「情報提供の質が低いために、審査段階では権利範囲が十分狭くなっておらず、事業が行えないほど権利範囲が広い状態で特許が成立してしまっている。」

「無効審判の請求対象となる特許は、特許権者が審査段階で既に競合他社に警告していることが多く、競合会社各社からの刊行物提出を誘発している。」

といった可能性も考えられます。しかし、上記データの見方を少し変えると、

①情報提供した案件のうち、無効審判に至る（99件/3年）確率は、 $33/6800=0.5\%$ 、

またここ数年、無効審判の請求総数が250件程度で推移していることを考慮すると、

②特許成立した案件を年平均20万件として、無効審判に至る（250件）確率は、0.1%程度

と見積もられます。この①と②の結果を含め併せると、むしろ懸念されるのは、

「他社特許の成立を防ぐべく、審査段階で早期に情報提供したことが、却って他社による情報提供元の特定と権利行使を生み、情報提供元が無効審判請求を余儀なくされる」可能性です。

つまり情報提供は、その特許出願の帰趨が注目されていることを出願人（他社）に知らせてしまいます。情報提供は匿名で可能ですが、先方には「提供元は恐らく競合会社だろう」と大凡察しがついてしまうわけです。情報提供をする際には、こういった「紛争リスクの増大」も認識したうえで、弁理士を活用し、特許の効力範囲の確実な減縮を狙う必要があるでしょう。また、情報提供に過度に依存しすぎず、自社製品を守るための出願をしておくことも重要といえるかもしれません。

(ご参考)

