

Consulting

## 実務特集

# 知らなきや損する 知的財産で経営力アップ

「特許」「商標」などというと、ひと昔前なら大企業のものというイメージがあったが、最近では、中小企業が有効活用するケースも増えている。知的財産を有効活用するためにも、まずは知的財産の全体像についてまとめる。

アドバイザー/馬場 資博

## ライバル会社の参入障壁を高める

### 大企業だけでなく 中小企業でも活用増加

近年、「特許」や「商標」という言葉を日常生活の中でも聞くことが多くなった。たとえば、商品のコーンシヤルで特許取得と謳われていたり、偽物ブランド商品の輸入による商標権侵害というニュースが放送されるなど、一般消費者にとっても知的財産権を意識する機会が増えている。とはいえ、知的財産権と聞くと、他社製品を抑え込むべく訴訟を提起するための道具として使われるほか、ライセンス料をもらって収益とするなど、まだまだ一部の企業だけのものという認識が一般的である。

こうした中、知的財産権とは無縁と思われていた中小企業でも、ここ数年、知的財産権を重要視しているところが増えている。もの作りの技術が成熟し、便利なものやサービスがあふれ差別化が困難となった今日では、商品・サービスの競争力を向上させるべく、技術力やブランド力といった付加価値を、知的財産権を利用して生み出すことが重要となっている。

しかしながら、知的財産権というのは、人間の思想であったり、会社の信用であったりと、目に見えないものである。このため、「具体的に何が知的財産権として保護されるのか」「どうすれば保護できるのか」「どのようなメリットがあるのか」ということが分からないとする意見がほとんどである。その状態では、いざ、知的財産権で企業の収益を伸ばしたいと考えたり、他社から知的財産権侵害について警告されたとしても、何をしていたか分からなくなってしまうのではないだろうか。

このような状況において、中小企業の最も身近な相談役である税理士の先生方も、今後、知的財産

について相談されることが多々生じることが予想される。少しでも顧客企業の状況を理解するため、知的財産権について正しい知識を得ていただきたく、今回は知的財産権の概要を説明する。

### 特許権や実用新案権： 業績向上のメリットも

まず、知的財産権を保護し、活用することで、どのようなメリットが生じるであろうか。知的財産権というのは、名前の通り財産性のあるものである。したがって、特許権や商標権を譲渡した際には、その対価を得ることができ。また、他人に技術やマークの使用を許可した際には、ライセンス料を得ることができ。そして、特許権や商標権を取得した場合には、技術やマークの使用を独占でき、他人が同じ技術やマークを使っていた場合には、その行為をやめさせることができる。さらに場合によっては、権利を有する者の独占が阻害されたことによる損害の賠償を請求できる場合もある。このように、知的財産権を取得して、自社で独占利用できる技術やブランドを有することで、その分野における他社の参入障壁を高め、他社製品との差別化を図ることが、知的財産権を取得することの一番のメリットである。

一方で、ほかの人の知的財産を侵害した場合には制裁を受けることとなる。このため、他社から権利侵害の制裁を受けないようにするために、防衛的に知的財産権を確保したり、他人の権利化を阻止することが必要となる。これは消極的な活用ではあるが、実際には、このような意識のもとで特許や商標の出願が行われていることが多い。

このほか、特許出願を多数行うことで、従業員の意識や技術力が向上したり、対外的に技術力を

誇示することができるといった効果がある。つまり、知的財産権の保護意識が、間接的に企業の業績を向上させるというメリットもあり、見逃せない。

次に、どのようなものが知的財産として保護できるのか。ここでは、分かりやすくするために「携帯電話」を例に挙げて知的財産権の種類を説明する。まず、知的財産権には、技術を保護する「特許権」と「実用新案権」がある。たとえば、携帯電話を薄型にするための内部構造や、省電力化のための電気回路などが特許権の対象となる。なお、携帯電話上で動作するプログラムも、その処理手順が特許権の対象となる。また、会社名や商品名に付帯した信用を保護する「商標権」がある。たとえば、携帯電話を販売する通信事業者名や端末を製造したメーカー名が商標権の対象となる。ほかには、物のデザインを保護する「意匠権」があり、たとえば、携帯電話の外観の形状そのものが対象となる。さらに、プログラムや文章といった思想の表現を保護する「著作権」があり、携帯電話に組み込まれたプログラムコード自体などが対象となる。ほかに、上述した権利を取得しなくても、有名な商品表示や商品の形態、さらには、秘密情報は、不正競争防止法で保護され、第三者による不正な使用が制限される。

### 出願する場合は 対費用効果を十分検討

では、前記知的財産権はどのように保護するのか。特許権や商標権、意匠権を取得するためには、特許庁に出願して、審査を通過しなければならぬ。審査を通過するためにはさまざまな要件があるが、特許権や意匠権に関しては、これまでと同じ技術やデザインが公に知られていないということが

必要である。また、商標に関しては、同一・類似の商品やサービス分野で同一・類似の商標が登録されていないということが必要である。なお、著作権については、文章を生み出した段階で自動的に権利が発生しているので、特に登録は必要ない。

ただ、知的財産権を保護するためには、特許の場合には、知的財産となる発明の抽出、技術内容の理解、申請書類の作成など、技術的な面と法律的な面から非常に高度な専門性が要求される。特に特許権の権利範囲は文章で決定されるものであるため、技術を文章化するという特殊な能力が必要とされる。なお、発明者自身も出願することは可能であるが、意味のある権利取得や出願を行うためにもやはり専門家に依頼するのが一番だろう。ただ、その場合には費用がかかってしまう。したがって、権利取得や維持費用に対するビジネスへのメリット、つまり、対費用効果を十分に検討してから、出願などに移行する必要がある。

以上、知的財産権について広く簡単に説明したが、次回以降に、さらに具体的に、どのようなものが特許に値するのか、特許を取得するための要件、商標を取得するための要件などを説明する。

(つづく)

△プロフィール▽

馬場 資博

(はば もとひろ)

弁理士。馬場国際

特許事務所(埼玉・

川越市。支店は

東京・新宿区。http://www.bb-

patent.com) 所長。工業L&D

の「L&Dプログラム」のメン

バー。機械全般やメカトロ、ソフ

トウェアなどの特許のほか、商標

や意匠に関する数々の実績を持つ。税理士とタッグを組んだ事業

も多数展開。



# 知らなきや損する 知的財産で経営力アップ **中**

前回、中小企業も注目している知的財産についてその概要を説明した。今回は具体的に、どのようなものが特許権を取得できるかということを紹介する。

アドバイザー／馬場 資博

## 特許権が付与される条件

### 特許権取得するための重要な要件とは

まず、特許権を取得するためには、いくつかの要件を満たさなければなりません。そのうち特に重要な要件が2つある。ひとつは、特許法上の「発明」に該当すること。もうひとつは、これまでに知られていない技術ではなく、かつ、既存技術から進歩した技術であること、つまりいわゆる「新規性・進歩性」をクリアしなければならぬことである。

それらについて具体的にみていきたいが、今回は法律の話は極力避け、イメージしやすいよう簡単な例を挙げて説明する。顧客の商品や技術に照らし合わせてイメージしていただければと思う。

まず、特許を取得するためには、対象となるものが、特許法上の「発明」に該当しなければならない。基本的には、技術的な要素が絡んでいれば「発明」に該当するため、流通している「もの」であればほとんど心配はない。たとえば、携帯電話機やその部品、それらの材料、医薬品などは、そのもの自体や製造方法は発明に該当する。

### 相談が増えてきた「ビジネス方法」の特許

一方で、よくある相談が「ビジネス方法」である。一時期、「ビジネスモデル特許」という言葉がはやったが、新しいビジネス手法は、特許を受けることができるのかどうか。結論から言うと、特許の対象となるものもあれば、対象とならないものもある。

では、特許の対象となる「ビジネス方法」とは、どのようなものがあるだろうか。「ビジネスモデル特許」とは、そもそもコンピュータソフトウェアの特許である。

さらに詳述すると、「ソフトウェア」とは、コンピュータに特有の処理を実行させる指令を組み合わせて構成され、CPUやメモリといったハードウェアを制御するものである。したがって、そのようなプログラムがこれまでに知られていない処理を実行する場合には、そのプログラム自体やプログラムが組み込まれたコンピュータ、さらには、その特有の処理を行う手順(方法)が発明に該当する。

このようにことから、「ビジネス方法」が「発明」に該当する場合とは、インターネット上のサーバーコンピュータに組み込まれるソフトウェアが該当することが多い。一例として、ユーザーが商品を購入した場合に、その代金に応じてポイントが付与するというビジネス方法を初めて考えたとする。この場合に、前記ポイントの付与が、人の作業を経ることなくサーバー上で自動的に行われるようであれば、そのビジネス方法は「発明」に該当する。たとえば、インターネット上のサーバーが、ユーザーからウェブサイトに入力されたユーザー情報と購入された商品情報を受け付け、購入された代金に応じたポイントを出して、ユーザー情報とポイント情報とを関連付けるといった一連の処理を、組み込まれたプログラムによって自動的に実行する場合には、かかるサーバーの機能や処理手順が「発明」に該当し得る。

一方で、前述したような新しいビジネス方法を単に人間が手動で行った場合には、技術的要素を含んでいないと見做され、「発明」に該当しない。前記の例と対比して考えると、たとえば、ポイントが付与するビジネス方法が、紙製のポイントカードを発行してユーザーが購入することにスタンプを押すというように手動で行われる場合には、かかるビジネス方法は「発明」に該当しない。同様に、数学の公式やスポーツの技など人

が考えた独自の取り決めは、技術的要素が絡んでいないため、発明には該当しない。

### 技術の「開示」に関して気を付けたいポイント

続いて、2つ目の要件であるが、前述した「発明」に該当してもすべてが特許になるわけではない。特許権が付与されるためには、すでに知られている技術ではなく、かつ、既存技術からさらに進歩している必要がある。

まず、当然のことであるが、すでに同じ構成の技術が開示されている場合には「新規性」がないとして特許にはならない。このとき注意したいのが、開示されている技術というのは、発明者自身が開示した場合も該当するということがある。したがって、すでに製品を販売してしまったり、展示会などで発表してしまったりした場合には、例外もあるが、原則的には特許を取得することができない。

そして、まったく同じ技術が開示されていない場合であっても、対象となる発明が既存技術の組み合わせである場合には、進歩性がないと判断される。たとえば、デジタルカメラと携帯電話機が既存の技術であったとする。この場合に、携帯電話機という情報処理端末にデジタルカメラを搭載することとは、予期しない新しい効果を生ずるものではないため、単なる寄せ集めとして「進歩性なし」と判断される。ただし、携帯電話機にデジタルカメラを搭載することに技術的な困難性があり、それを解決した技術は特許になる可能性がある。デジタルカメラのモジュールを組み込むことがサイズの困難な場合に、携帯電話機の内部構造を本来の機能を確保しつつ小型化した新たな技術が存在する場合には、かかる技術が発明に該当し得るわけだ。

### 出願しないのもひとつの手段になる

以上が特許を取得するための重要な要件であるが、このほかにも、実際に書類を作成する際に注意すべき点がある。出願書類には、発明の内容を他人が実施できるように詳細に記載しなければならぬというものである。発明者は「発明の内容を隠したい」という意識が働くと思われるが、そもそも特許制度は、発明を公開した代償に独占権を付与するという制度である。これは、特許になった発明は、「特許公報」が発行されることにより公開されるが、これを見た第三者によってさらなる技術開発が行われることを期待しているためである。したがって、弁理士といった専門家に依頼せずに出願書類を作成する場合には、前記のことにも注意するように顧客先に伝えたい。

以上のように、特許を取得するための要件を説明したが、出願した発明は公開されるため、あえて出願しないということもひとつの手である。たとえば、製造方法など工場内でしか使用されない技術は、ノウハウとして秘密にしておくのもよい。ただし、その場合にはもちろん、社内での秘密管理を徹底する必要がある。

(つづく)

△プロフィール▽

馬場 資博

(はば もとひろ)

弁理士、馬場国際特

許事務所(埼玉・川

越市。支店は東京・

新宿区。http://www.bppatent.

com) 所長。工業LLPの「LLP

プログラムのメンバ。機械全

般やメカトロ、ソフトウェアなどの

特許のほか、商標や意匠に関するも

数々の実績を持つ。税理士とタッグ

を組んだ事業も多数展開。



# 知らなきや損する 知的財産で経営力アップ

これまで知的財産の全体像を述べ、どのようなものであれば特許権が取得できるかなどを見てきた。最終回にあたる今回は、商標権について解説をしたい。

アドバイザー／馬場 資博

## 商標を取得するには

### 中小企業も商標権の 取得が望ましい

商標とは、自社が販売する商品や提供するサービス(役務)を、他社のものと区別するための目印であり、いわば会社の「のれん」となるものである。こうしたものをほかの者に勝手に使われてしまうと、企業が苦勞して築いてきたブランド価値のフリーライド(ただ乗り)を許してしまうばかりか、本家の信用そのものが損なわれる危険性もある。

ここで、「問題が生じるのは、有名な商品を販売する大企業だけ」と思われがちだが、実は中小企業にもかかわってくる話である。たとえば、一部の商品分野や地域、取引先企業内で有名な場合もあり、保護が必要な場合も生じ得る。また、知らずに他社の登録商標を使用してしまい、他社から警告を受ける場合も起こり得る。そうすると、商品名などの商標を変更しなければならぬことがあるが、商標の変更は企業にとってコスト面などから負担が大きく、できることであれば当然避けたいもの。したがって、中小企業であっても、商品名や会社名については、商標権を事前に取得しておくことが望ましいだろう。

では、商標権はどのように取得するのであるか。まず、商標権を取得するためには、「商標」と、その商標を使用する「商品・役務(サービス)」を特定する必要がある。

商標とは、商品の出所を表示するための文字やマークといった目印となるものである。また、商品・役務は、商標を付して販売する物や提供するサービスの一般的な名称である。具体的には、商標は会社名や商品名に当たる。すでに使用していたり、使用することが決定していることが多いため、

特定することは簡単であろう。なお、商標となるものは主に、「文字」や「図形」、「文字と図形の結合」がある。

次に、商品・役務を特定することについて説明する。ここで、商標権とは、登録すればすべての商品・役務について独占使用できるわけではなく、指定した商品・役務(指定商品・役務)に対してのみ独占できるものであることは覚えておきたい。たとえば、「朝日/アサヒ」という商標は、「新聞」、「ビール」、「靴」、「保険」などの各商品・役務分野で、それぞれ異なる企業によって登録されている。異なる商品・役務であれば、実際に商品を購入したりサービスを受ける需要者は混乱しない。このため、商品・役務ごとに、商標を登録する制度となっている。以上のことから、自身が商標を使用している、あるいは、商標を使用することが予定される商品・役務を特定する必要がある。

なお、広範囲にわたって権利を取得すべく、多くの商品・役務を指定することも可能であるが、当然、出願時や登録時に高額な費用がかかるほか、使用していない商品・役務については後に取り消されることもある。そのため、必要最低限の商品・役務を指定して商標権を取得することが望ましい。以上のようにして特定した商標を、特定した商品・役務を指定して出願することで、審査にて種々の要件を満たせば商標権が付与される。

商標権を取得するための要件は主に2つ挙げられる。ひとつは、「商標が、指定した商品・役務をほかと区別できる言葉であること」と、もうひとつは、「ほかにも同一または類似の商標が先に登録されていないこと」である。これらの要件は、出願前の調査によってある程度判断することが可能であるため、事前にチェックをしておくたい。

### ほかと区別できること 類似・同一がないこと

1つ目の要件は、商標が、いわば商品・役務を販売・提供している出所(企業)を表示する目印として基本的な性質を有することを意味する。逆に言うと、商品・役務を呼ぶときに当たり前のように入用される言葉は、特定の企業から提供されていることを示すことができないため、登録できない。たとえば、商品・役務そのものの「普通名称」、「慣用語」を表す言葉は登録できない。これらの言葉は、そもそも消費者などがその商品やサービスに普通に用いる言葉であるためだ。具体例としては、商品「清酒」について「正宗」、役務「宿泊施設の提供」について「観光ホテル」などが該当し、登録できない。

また、商品の「産地、品質、原材料、効能、価格など」を表す言葉も登録できない。これらの言葉は、流通過程で必要となる表示であるため、商品・役務の出所を表示する機能を有していない。具体例としては、「東京(産地)」、「スーパー(品質)」、「よくきく(効果)」などの言葉が該当し、登録できない。さらに、「ありふれた氏」、「極めて簡単でありふれた文字など」を表すものもNG。これらの例としては、「鈴木」、単なる直線や円、さらには、ローマ字1字や2字などが該当し、登録できない。

次に、2つ目の「ほかにも同一または類似の商標が先に登録されていない」について説明する。なお、同一または類似の判断対象となる商標は、同一または類似の商品・役務についてすでに登録されている商標のみである。

商標の「類似」は、商標の有する「外観、称呼、観念」のそれぞれの判断要素を総合的に考慮して判断される。このうち特に重

要なのは「称呼」(読み方)であり、たとえば、2つの商標が、一文字違いや部分的に一致する場合には、「類似」と判断される場合がある。一例としては、「スチッパー」と「スキッパー」のように、相違する一音が母音を共通する場合や、「スーパーライオン」と「ライオン」のように、一部分が一致する場合は、「類似」に該当し、登録できない。

そのほかにも、商標権を取得するための要件はあるが、主に問題が生じるのは前記2つの要件である。ただし、これらの要件は、案件ごとに判断基準が異なり、また、時代と共に判断基準が変化するなど、極めて難しいものである。このため、審査段階でもその判断がひっくり返ることがしばしばある。ある程度、事前調査で登録の可能性を予測できるものではあるが、審査結果が出るまでの期間を考慮して、余裕を持って早めに出願しておくたい。

以上、3回にわたって知的財産について説明したが、実際に有効活用している企業はまだ少ないというのが現状である。ところが、活用していない顧問先の中には、知的財産を持つていることを認識していないだけ、あるいは、活用の仕方が分からないだけであるケースもある。企業規模に応じた知的財産の活用を実践し、ぜひとも経営力の向上に生かしていただきたい。(おわり)

△プロフィール▽

馬場 資博

(はば もとひろ)

弁理士。馬場国際特許事務所(埼玉・川越市。支店は東京・新宿区。http://www.dbpatent.com)所長。工業LLPの「LLP」プログラムのメンバー。機械全般やメカトロ、ソフトウェアなどの特許のほか、商標や意匠に関する数々の実績を持つ。税理士とタッグを組んだ事業も多数展開。

