

第1部

特許管理実務の基本

1

特許管理の概要

わが国で「特許管理」という言葉が初めて使用されたのは、1949年に社団法人発明協会から刊行された「発明」という雑誌に掲載された論文「特許管理について」である。

その中では、特許管理について、「特許の出願から特許の実施にいたるまでの一貫した会社の業務を計画的に行なう機能を特許管理と称し、特許というものを中心とする研究から生産に至る会社の機能を科学的にマネージすることを特許管理ということになる」と定義されている。

したがって、「特許管理」とは、企業経営などの面で特許制度を積極的に活用していこうとするものであり、その徹底と定着のためには、

- ①経営者がその意義や重要性について認識すること
- ②企業が自主的に技術開発を積極的に行ない、その成果を積極的に特許出願し権利化していくという態度を持つこと

が整っていることが必要である。

しかし、これまでの特許管理の目的は、単に特許権等の取得であり、自己の事業活動が権利に守られて安定的に実施できるための保証事項であった。昨今のプロパテント化を考えたとき、これからの特許権の取得の目的は、自己の事業活動の保証のみならず、取得権利を経営資源の一つとして徹底的活用を図る行為をも含めて考えるべきであるということが言える。

この第1部は、権利取得活動、権利保全、権利侵害の防御、紛争と処置、リエゾン活動、契約管理、発明補償および特許教育について触れ、それらの実務について解説したものである。

1. 特許管理の目的

企業は、経営的視点から、革新的で将来性のある独自技術づくりのための先行開発への積極投資と、それに連動した特許管理活動を一体的に考えていくことが必要である。

経営活動と特許管理活動が表裏一体の関係を保ち、経営方針との整合を図ること、独自技術について強力な特許権により独占性を高めることが、高付加価値経営の実現のために大変重要になってくる。

このような特許管理の遂行が、企業における特許管理の目的である。そのためにいかにして技術管理と特許管理を有機的に結び付け、特許制度を効率的に利用することによって、企業利益を最大化できるかが重要である。

各企業が経営の柱に独自技術からなる高付加価値製品を据えて事業展開ができれば、理想的な企業経営が実現できる。しかし、企業における実態は、単一製品のみならず複数の製品を取り扱っており、利益を創出する事業もあればそうでない事業も混在している。したがって、企業を中心をなす製品群ではその可能性はあり得るが、その他の製品群では必ずしもそうではないのである。

現実には、研究・開発部門で取り扱うテーマが他社比較においてどのような状況下に置かれているのか、つまり、他社比較で優位に立っているのかそうでないのかによって、その研究・開発テーマの推進戦略と特許戦略の展開が変わってくる。

理想的な企業経営を実現するためには、高付加価値経営を目指さなければならない。そのためには、先行開発に積極的に投資し、他社に先駆けた独自技術を持った新製品開発で常にリードしていなければならない。

そうすれば、特許管理活動も開発活動と連動して活発に行なわれ、事業戦略と特許戦略とを一体的に考えて、技術的優位性を全面的に求めた新製品の絶え間なき市場への提供が可能であり、さらに、合理的かつ効率的な経営を実現することによって高付加価値経営を実現することが可能である。

このように、特許管理は、現実には、研究・開発部門で取り扱うテーマの性格に合わせて、企業利益を最大ならしめる方法・戦略で展開していくことが求められ、他社との関係を十分に考慮した上で、方法論を決め、実践して

いくことが必要である。

2. 特許権取得の目的

わが国の特許制度は、新技術を最初に開発した者へ、独占権を付与して発明を保護する代わりにその発明を公開させ、第三者に利用する機会を与えることによって、両者の衡平を維持しつつ更なる新技術の開発を促進せしめ、産業の発達に寄与することを狙いとされたものである。

この制度を利用して独占権の付与を受けた者は、その取得した権利を自己の企業戦略に照らしてどのように活用していくべきかを決定し、決めた狙いに従って自由に活用を図り、企業利益の向上に寄与していくことになる。

その活用の具体的な方法としては、

- ①自己の事業を独占できるようにする方法での活用
 - ②自己の事業を遂行していく過程で阻害他社権利が比較的自由に使用可能になるような方法での活用
 - ③権利を一つの商品として取り扱うことによって対価が得られるような方法での活用等
- がある。

①事業の独占

自己の事業を独占できるように特許を活用するとき、その主な目的は、特許権の持つ排他的な独占権を武器に、その権利を有効に活用し、自社製品の独占またはシェア・アップに貢献することにより、企業利益の増大を図ることにある。

一般に事業を独占しようとする場合は、その特許権が独自技術にかかわる基本的な発明であり、新技術の実用化までの開発投資額が莫大である場合が多く、その回収のために長期間にわたり独占権を維持する必要があるのである。また、ライバルメーカーとの熾烈な技術開発競争を行なっているときに、その基本特許の独占性により競争優位に立つ手段として用いられたりもする。

その一例として、医薬品業界等では、独自技術に基づく製品の技術開発が多いために、単に自国だけにとどまらず全世界の市場で展開ができるこのような企業経営上の特許戦略が多く見られる。

また、自社の技術開発上の成果を公開して多くの企業に採択してもらうことによって、自社製品の仕様を事実上の業界標準（デファクト・スタンダード）としてしまう特許戦略も、半ば事業の独占を仲間内で行なおうとするものである。

このようにして、自社の特許権を他社に比較的安い実施料でライセンスして仲間作りを進めていけば、全体としてみれば大きなライセンス収入が得られ、市場が拡大し自社製品の売り上げも伸ばすことができるのである。

これは、新製品で新市場を開拓していく場合や新製品の市場全体を拡大したい場合に、電機業界等に多く見られ、特に民生機器等新製品の市場づくりで採られる特許戦略である。

②事業の自由度確保

自己の事業を遂行していく研究・開発・設計等の過程では、阻害他社権利が比較的自由に使用可能になるような活用方法の必要性が生じることがある。

つまり自社の技術開発上の成果を自由に利用できることはもちろんのこと、技術開発上の障害となる他社の阻害特許権を自社の特許権とのクロスライセンスを通して、必要なときに自由に使用し得る状況を保持し、最大限の企業活動上の自由度を確保しようとするものである。

一般に改良発明と言われるものは、権利の数が多く、個々の権利について個別に対応し回避活動を行っていたのでは、企業における技術開発活動が大きく遅延することとなり、開発効率向上のためにはクロスライセンスを通して、他社の特許権を自由に使用し得ることを求める企業戦略が必要である。

その例は、特許出願の量が多い電気、機械、金属業界等で多く見られる。

③実施料等の享受

自社で取得した権利を一つの商品として取り扱うことによって、対価が得られるような方法での活用により実施料等を享受することは、企業収益の向上に寄与する一つの手段である。

自社で独自に開発した技術について取得した特許権を、第三者にライセンスすることにより、実施料等の特許料収入を得るものである。

先行開発した新技術に基づく製品が市場で十分に認知され先行利潤も十分に上げ、後続製品が市場に提供されても脅威とならない状況では、積極的に有償ライセンスを行ない、実施料収入の増加を目指す特許戦略が可能である。

また、特に研究部門等で進めてきた新技術の開発に基づく特許権で、現時点での自社製品への使用が計画されていない技術に関する特許権群については、必要とする他社へのライセンスにより特許料収入の増大を図ることが可能である。

他社への特許料等の支払いがある場合には、新たな実施料等の特許料収入を得ることによって、特許料収支の改善にも寄与できる。

表1 知的財産権別国内外ライセンス収支

	ライセンス収入 (億円)					
	日本	うちグループ内企業	国外	うちグループ内企業	合計	うちグループ内企業
特許	1,646	369	3,432	2,077	5,078	2,446
実用新案	43	1	2	2	45	3
意匠	24	10	55	55	79	65
商標	582	283	332	310	914	593
四法合計	2,295	663	3,821	2,444	6,116	3,107
著作権	882	515	28	5	910	520
うちソフトウェア	773	475	8	3	781	478
総合計	3,177	1,178	3,849	2,449	7,026	3,627

	ライセンス支出 (億円)					
	日本	うちグループ内企業	国外	うちグループ内企業	合計	うちグループ内企業
特許	1,279	134	2,107	291	3,386	425
実用新案	6	0.2	0	0	6	0.2
意匠	5	0.2	0.5	0.1	6	0.3
商標	212	79	459	13	671	92
四法合計	1,502	213	2,567	304	4,069	517
著作権	847	140	107	4	954	144
うちソフトウェア	292	48	88	0.9	380	49
総合計	2,349	353	2,674	308	5,023	661

「2003年 知的財産活動調査結果」(2004年6月11日 特許庁)のデータより

表1は、わが国の知的財産権別国内外ライセンス収支を示したもので、ライセンス収支については、約1.4倍と収入が支出を上回っている。ライセンス収入では、総額 7,026億円のうち約54.8%が国外からの収入である。権利別では、特許権によるライセンス収入が約72.3%と圧倒的に多い。また、グループ内企業からのライセンス収入が約半分の51.6%を占めており、身内で

の取引が多いことを示している。一方ライセンス支出については、国外への支払いが約53.2%となっている。権利別では収入と同様に特許権によるライセンス支出が約67.4%を占めている。また、グループ内企業へのライセンス支出は約13.2%ということになっている。ここで注目しなければならないことは、ライセンス収支が全体では2,003億円の黒字となっており、国内企業等の外国企業からの知的財産権にかかわるライセンス収支は約1,175億円の黒字であるが、外国企業からのライセンス収入の約64%がグループ内企業からのライセンス収入であり、グループ外企業との取引だけで見ると収支は約966億円の赤字であるという点である。

最近では、プロパテント下での特許実施料の高騰に鑑みて、模倣品や侵害品について積極的な調査活動を行ない、早期発見に努め不法行為者に対する侵害行為のやり得を徹底的に排除しようとする企業活動が見られる。

こうした権利活用に着目した特許管理活動の徹底により、特許料収支はさらに改善していくものと考えられる。しかし、国内での模倣品や侵害品の発見と排除は比較的スムーズにできたとしても、外国での模倣品や侵害品の排除は、注視力が足りないことが多く簡単にはいかない現状がある。

また、企業では多くの特許権等を保有しているが、その保有権利の棚卸し評価をしてみると、意外なことにも他社を牽制するための権利、つまり防衛的なものとして出願されたものや、技術が陳腐化したりその後の方針が変更となったために利用しなくなった権利等が多く保有されているものである。

これらの理由から、出願時には必要とした新しい発明も、時間の経過とともに不要な特許、すなわち休眠特許となって埋蔵されているわけである。

つまり現時点で保有しなければならない事情はなくなっている権利が多数ある。

自社で特許権等を保有する理由が無くなっているものについては、他社へ開放してもかまわない技術とそうでない技術に区別してみることである。

その上で他社へ開放できる特許権等は、その技術を必要とする者がいるようであれば、取得特許権の有効利用が果たせるので利用促進を図る。

しかし、自社で不要となった特許権等で他社への開放を決定しても、その特許権等の技術について、欲しいと言う企業が簡単には見いだせるものではない。技術的な目利きがいて始めて技術移転は可能になってくるものである。

したがって、自社内にそうした技術の目利きがいれば問題ないが、もしもそのような人材がいなるときは、社外の目利きを探す必要がある。

プロパテントの時代は権利者保護に重点が置かれており、保有権利の積極

的な有効活用を上手に行なう時代でもあると言うことができる。

3. 特許部門の役割

企業は市場や顧客のニーズに応えるため、新技術の開発を進め新規製品を市場に提供して社会に貢献し、その技術開発競争の中で企業利益を追求する。

この技術開発成果の発明の特許権等の形で権利化し、この特許権等を活用することによって企業間競争を優位に進めようとするものである。

このような企業活動と一体をなす工業所有権には、特許、実用新案、意匠、商標があり、その他に半導体チップを保護する回路配置利用権、コンピュータ・プログラムを保護する著作権、ノウハウ等の営業秘密を保護する不正競争防止法等を含む企業における知的創作の広い範囲を含み、この広範な知的財産の管理を行なうのが特許管理部門の役割である。

特許部門の役割は、大別すると次の3つの機能を有している。

①企業トップへのサポートや全社的な政策立案等を行なうプランニング機能としての役割

②国内外の特許権等の取得、権利の活用、他社の阻害権利の排除、侵害事件の処理等を行なうスペシャリスト機能としての役割

③特許に関する教育、広報活動、情報管理等を担うサポート機能としての役割

①プランニング機能

経営トップに対して、経営・事業戦略や技術・商品戦略に沿った特許戦略、管理方針、特許の戦略的活用のための情報提供、特許問題に対する専門的立場からの対策等提言を行なう。企業のトップを補佐し、企業経営や企業活動と一体となった活動ができることがスタッフとしての役割である。

具体的には、

①特許政策の企画・立案・実行

②特許戦略上の重要問題についての対策立案・助言

③特許戦略上の技術課題についての権利取得、他社権利対応方針の立案・助言等がある。

中長期の経営計画や事業計画の立案時に特許政策を織り込むための特許戦略について経営トップへ提案・報告を行ったり、事業戦略推進上発生してくる重要特許問題の全社レベルでの提案、技術戦略上の重要技術課題についての権利取得や他社権利対応状況等についての報告等を行なうのも特許部門の役割である。

また、経営トップの承認を得た特許戦略であっても、具体的な事業テーマとして展開し、効果的な実践を担保するため、経営戦略会議、特許戦略会議等の全社レベルの会議体での承認が必要である。

さらに、経営トップへは、定期的な管理指標に基づく特許管理現状の報告と意見交換を行ない、適時適切なアドバイスを受けて日常業務を推進することが大切である。

研究開発部門に対する提言としては、技術・商品戦略に基づく勝ち筋技術を明確にした研究・開発テーマの選定に有益な特許情報の提供、他社阻害特許権等に対する対策等がある。

プランニング機能を果たす人材は、次に記述するスペシャリスト機能の経験者が好ましいと思われるが、組織の構成、特に年齢や経験等が必ずしもピラミッド型になっていないときに、配置に苦勞するものと思われる。

例えば、企画部門の経験者、経営管理部門の経験者、海外駐在の経験者、それに特許の経験者等で適宜グループを組んで対処した方が、プランニング機能は果たせるのかもしれない。このようなスタッフは、できるだけ少人数が好ましく、必要最小限で最大効果を発揮できることが重要である。

これらのプランニング機能は、経営資源の一つとして特許権等を位置づけ、経営と特許との融合を図っていく上で、さらなる充実が非常に重要である。

②スペシャリスト機能

スペシャリスト機能は、これまでの特許管理活動の中心に位置し、それなりの対応体制もでき上がっている。特許部門がこの機能を展開させるために行なわなければならない業務、関連他部門に働きかけて他部門で分担して遂行すべき業務に区分して考えていく必要がある。

具体的には、特許部門の展開業務として、

- ①発明提案の管理
- ②特許権の取得と活用
- ③権利の保全管理
- ④他社特許対応

⑤発明補償、表彰

また、関連他部門との関連業務として、

⑥研究、開発、設計、営業等の部門の指導、助言等がある。

特許部門の展開業務としては、自社で生じる発明等の権利化業務と阻害する他社権利対応業務が中心業務となる。

発明等の権利化業務は、発明の受付から特許出願、権利化、取得権利の活用、権利評価と権利の維持管理等があり、これらの管理を全社的に効率よく行なっていく上での組織体制、方針管理の仕組みや運用体制等の本来機能が十分発揮できる体制、電子化の推進やシステムの構築等その効率的な運用が重要になってくる。

そして、特許部門には、これらの業務を遂行する上での専門家としての能力を発揮することが期待され、また、要求されている。

次に、関連他部門との関連業務については、関連各部門の特許関連業務の指導・助言等の支援業務がある。関連部門で生じている課題を常に把握しておくことが必要で、そのためには特許担当者が常日頃から現場に出向き、研究、開発、設計者等とのコンタクトを持っておくことが重要になってくる。

③サポート機能

特許権が企業経営上の経営資源として機能していくためにも、経営トップ、研究開発、設計、生産、営業、管理等の各部門のトップ、ミドルマネジメントが先頭に立って特許に関する正しい認識と特許権尊重の意識を持つことが必要になってくる。これらの機能を果たすのがサポート機能である。

具体的には、

- ①特許制度に関する教育・研修
- ②広報活動
- ③コンサルティング
- ④事務管理
- ⑤情報管理

等がある。

機会あるごとに国内外の特許制度、特許情報の活用法等に関する教育・研修を行ったり、特許活動を円滑に行なえる環境整備等を行なうという重要な機能としての役割を担っている。

4. 特許部門の組織

特許部門の組織を考える場合、第一に企業の中での特許部門の機能・役割を十分認識した上でどのような組織の位置づけとし、特許活動に関連する企業内の各部門、研究所、工場等との関係を考慮した組織管理の形態とするのかを決める必要がある。また、技術の独立性や汎用性等を考慮した組織運営の形態を考え、各企業にとってどのような組織が特許部門の役割が十分に発揮できる組織となるのかを考慮していくことが望ましいことは言うまでもない。

最近の新しい知的財産権の出現、つまりコンピューターの高度利用や先進的なソフトウェアの開発の活発化に伴うソフトウェアの著作権による保護、半導体摩擦に端を発した模倣防止のための半導体チップの新しい法律による保護、ノウハウ等の営業秘密を保護するための不正競争防止法等が特許部門の対象領域になっており、そのために特許部門の名称変更を余儀なくされ、自部門の機能の実態に合わせて新しい名称を付す状況にある。現時点では、「知的」を含む部門名が約60%、「特許」を含む部門名が約30%で、その他の名称が約10%と言われている。

4-1. 特許部門の位置づけ

特許部門の全社における位置づけをどのようにすべきかについては、各企業の特許管理に対する方針やニーズに依存することになるが、一般には、次のような位置づけになっている場合が多く、いずれの場合もメリット、デメリットがあり、これをうまくカバーするような方法を考えることが重要である。

a. 独立系

経営トップに直結し、トップの指示、命令が直接伝達される組織体制である。意思決定が迅速に行なえるので、次の行動がより早くとれる利点がある。トップの指示等は、簡単、明瞭な一言であったとしても、日頃のトップの考え方からその裏にある真意を理解し、その範囲までもカバーする回答がベストであることを理解した対応が重要になってくる。

独立した特許部門の組織の位置づけをとっている企業の割合は、約30%

とされている。

b. 法律系

法務部門と特許部門が一緒になり一つの独立した部門を持つ組織で、部門長が役員であったり、その部門担当の役員が配置されたりすることが一般的である。特に、部門長が役員である場合は、専任の部門長であり突っ込んだ議論が日常からできる利点がある。ただ、部門担当の役員が配置されたときは、必ずしも専門家ではなく理解してもらうのに時間が必要になることもある。

この系統の特許部門組織の位置づけをとっている企業の割合は、約15%とされている。

c. 技術系

技術管理部門等の技術スタッフと特許部門とが一つの部門となった組織で、部門長を技術系の者が担当することが多くある。

技術系を中心とした組織であり、技術開発テーマの進捗等は比較的把握しやすいが、半面組織運営に技術中心のリードがなされることに注意が必要である。特に、阻害他社権利等の対応方針については、技術サイドの意見に耳を傾けることは必要であるが、特許サイドの意見を明確にし正しい判断のもと、決定した方針を徹底させる必要がある。

技術系特許部門の組織の位置づけをとっている企業の割合は、約55%とされている。

4-2. 管理形態

管理形態を集中管理にするか分散管理にするかといった議論は、企業の規模や研究開発部門の地理的配置等に左右される。しかし、最近では、情報通信技術の進歩と共に社内意思決定の迅速化が図られていて、これらの要因が組織の管理形態を決定づけることは少なくなってきた。

むしろ最近では、社内カンパニー制の実施等に伴って、発明者に近い業務、つまり権利取得関連業務等を社内の各カンパニーにて実施する新しい形の分散管理型の管理形態が、比較的規模の大きい企業で増加してきている。

a. 集中管理型

全社を一つの単位として、特許管理のすべてを特許部門で行なう形態で、事業所、研究所等が地理的に近隣地に集中している時点では、効率的管理が可能である。したがって、比較的小規模の企業である場合は、このタイプの管理形態が最も効率が良いといえることができる。

b. 分散管理型

技術者が遠隔地の事業所、研究所等に分散し、それに合わせて特許担当者が各地の事業所、研究所等に駐在し、駐在者は本社特許部門の指揮下に置くか、またはそれぞれの部門の指揮下に置く管理形態である。

したがって、比較的大企業の場合はこのタイプをとることが多く、また、事業部等を整理して一つの社内カンパニーとして組織運営する企業では、このタイプの管理形態を採用することが多くある。

c. 折衷型

集中する機能と分散する機能を上手く混在させた形態で、特許、実用新案は事業所、研究所等の単位で担当し、意匠、商標、著作権、ライセンス等は、一つの単位として本社特許部門で管理する形態である。大企業で技術者の数が多く、かつ発明件数が多い場合は、このタイプの管理形態を採用することが多くある。

4-3. 運営形態

企業の業種、製品の多寡等によって決定される要素を持ち、それぞれの企業の実態に合わせ選択される。最近では、システム製品等の出現によって組織運営の形態もフレキシブルなものになり、一定の枠にはまった従来型のみの運営形態では困難さが見られるようになってきた。

a. 縦割り組織

事業部別、製品別等の縦割りで、すべての特許管理業務を担当する運営形態である。管理の範囲や対象技術者等が明確で、お互いの顔が見える関係にあり信頼関係も醸成しやすい特徴を持っている。ただし、長期間担当していると特許担当者は担当技術範囲の従来技術に精通しているために、担当者変更が大変難しくなってくるという問題点を内在している。

b. 横割り組織

各企業における技術の高度化、複雑化、製品の多機能化、複合化等の変化に伴い、技術や製品をまたいで技術別、機能別に対応する運営形態である。特許出願等の効率上は大変合理的であるが、特許担当者が知らなければならぬ製品技術に関する知識等が増大し負荷が大きくなる。また、担当技術に対する関連部門数が多く、技術者の数も多くなるなどで意思の疎通に難点が出てくるおそれがある。

c. マトリックス組織

縦割り、横割り組織のそれぞれのメリットを上手く引き出した運営形態

である。それぞれの持つデメリットを防ぎ、メリットを生かし、担当する技術と担当者との関係を上手くミックスしたもので、縦と横の役割を持った担当者の相互協力によって、最大の効果を発揮することができる。

d. 臨時組織

重要課題等の解決を図るために、タスク・フォース、プロジェクト・チーム等と呼ばれる組織を編成し、活動期間限定の臨時組織で、通常の組織とは別に管理される運営形態である。短時間で、一定の目標を達成するために用いられる手法で、構成員の役割がパート図の一つ一つのアクティビティで示される厳格な組織で、その構成員の達成意欲をかき立てるリーダーの能力が求められる。

5. 特許管理の役割分担

企業における特許管理は、すべてを特許部門だけでできるものではなく、社内の関連部門でその役割を分散して担っているのが現状である。

具体的な特許管理の役割分担がどのように行なわれるかは、企業規模の大小、業種、特許管理に対する経営トップの考え方等によって異なるといえる。

しかしながら次に述べるように、

- ①特許管理に関する業務のうち、発明をするといったものを除き、すべての責任・権限を特許管理担当部門で持つもの
- ②特許管理に関する業務のうち、高度の専門知識が要求され、しかも集中処理が効率的なものは特許担当部門がその責任・権限を持ち、その他についてはそれ以外の部門がそれぞれに責任・権限を持つもの

に大別することができ、これらをもとに各社の現状によって、最も自社の管理実態にあったものに置き換えて、役割分担を決定しているのが実情である。

さらに、後者については、企業の実情に合わせて細かくアレンジされることがあるのは当然である。

ここでは、後者の例を中心にその考え方の概要を示すことにする。

「特許管理規定」や「特許分掌規定」等として全社規定として制定され、その概要は、次のような項目と内容からなるものである。

- ①目的……対象とする工業所有権に関する機能、組織、責任、権限等の基

本的事項を定める。

- ②定義……対象とする工業所有権を定める。
- ③機能……自社工業所有権からの利益確保、他社工業所有権からの損失防止、工業所有権関連技術情報の経営への利用等を定める。
- ④組織……組織の構成および要員の配置、工業所有権管理を担当する部門とその他の部門の区別等を定める。
- ⑤責任、権限……経営者、工業所有権担当部門、その他関連部門等の責任と権限を定める。

ここでは、工業所有権を中心に述べてきたが、特許部門の業務の取り扱い範囲を包含するように、知的財産管理へ拡大して知的財産管理規程等として制定することも考慮する必要がある。

さらに、2002年12月には、「知的財産基本法」が制定され、第八条には「事業者の責務」が規定されており、これを基本に据えて企業の管理規程を制定することは意義深いことである。特に、第二条には、わが国の法律として初めて「知的財産」の定義がされているからでもある。

6. 特許管理業務の内容

特許管理業務についても、各企業によって取り扱い範囲は大きく異なっている。各企業の組織の機能・役割や組織の管理・運営等がそれぞれに特徴を持っているからであり、かつ、業種の違いによる新しい知的財産の取り扱い範囲の違い等に起因している。ここでは、日本知的財産協会が1999年および2001年に企業約600～700社の知的財産管理の実態を調査したデータを、会員外での使用は不可能なため、改めて加工し直し平均的にまとめたもの（以降も注釈のないデータは本件調査データによる）から、わが国企業の特許管理の平均的姿を俯瞰してみる。

6-1. 特許業務の構成

一般的に特許管理業務として取り扱われている業務について、その構成を見てみると次のようになっている。自社業務、つまり自社の権利取得業務が最も多く約36%を占めているが、この業務は、代理人としての弁理士活用の

有無によって大きく左右されるものである。

次に、特許企画、特許管理等の管理業務が約16%と多いが、具体的業務内容としては、方針、施策、戦略等の立案業務や代理人、リエゾン、関連会社等の管理業務である。

また、第3番目には、他社権利対策関連業務が約15%を占め、これらで特許業務の約70%近くを占めると言われている。

その他の特許業務比率は約30%強で、特許情報業務や特許教育業務、その他の業務を含み、特許情報業務には、特許調査・解析業務等を、特許教育業務には、特許教育の他、啓蒙、奨励業務を、その他の業務には、業務改善や会議等を含んでいる。

また、最近の大企業では、特許情報業務について分社、独立した特許情報会社を運営することが多く、自社関連技術に長けた研究開発部門の高齢者人材を活用して特許情報解析業務や先行従来技術調査の精度と効率向上を狙い、企業の付加価値づくりに貢献している。一部では他社の特許情報解析業務を請け負う企業もある。

6-2. 特許業務以外の取り扱い

特許以外の業務、すなわち訴訟業務、譲渡・実施許諾契約業務、技術供与・導入契約業務、研究関連契約業務、著作権業務、半導体回路配置権業務、トレードシークレット業務および商標管理業務で、特許部門がその業務の主管（責任を持って業務にあたる部門）、協議先（主管部門へ意見を述べる部門）となるものの取り扱いについては、次のようになっている。

a. 訴訟業務

訴訟業務については、特許部門が主管する比率が高く約80%となっている。特許関連訴訟は、技術的内容を中心とする発明のために、特許技術者が対応することが多いためと思われ、法律の専門家とプロジェクトを組むなどして対応しているものと考えられる。

b. 譲渡・実施許諾契約業務

譲渡・実施許諾契約業務については、特許部門の主管が約70%で、残りは協議先となっている。契約の交渉行為は技術的事項を多く含むが、契約の締結行為そのものは技術的内容よりも約束事の文書化に重きがあり、契約を専門的に行なう部門での取り扱いが効率的であるためと思われる。

c. 技術供与・導入契約業務

技術供与・導入契約業務について見ると、つまり、技術の他社への供与

や他社からの技術の導入ということになり、事業戦略や技術戦略にかかわる重要事項であるため、全社の企画部門や技術管理部門での主管が約70%と多くなっている。特許部門としては、関連する特許権の評価で貢献していくことに役割があるものと思われる。

d. 研究関連契約業務

研究関連契約業務では、研究開発関連部門での主管が70%強と多くなっている。例えば、大学の教授との共同研究を考えると、直接教授と接触する機会が多い研究開発部門での主管が、情報量も多く好ましいということになる。この場合、各研究開発関連部門で契約相手先が同一にもかかわらず、独自の判断で契約条件を決定していると矛盾のある契約内容となってしまうこともあるので、情報の共有化を図る必要があり、全社的な契約情報の共有化のために、契約相手、契約の種類等での検索が可能なデータベース化が必要となってくる。

e. 著作権業務

著作権業務は、特許部門の主管が30%弱、協議先40%弱となっており、その他の部門での主管も30%強あり大きなバラツキを示している。この理由としては、コンピューター・プログラムは、特許部門や研究開発部門での主管が多く、通常の著作権は総務関連部門等での主管が多いためと考えられる。

f. 半導体回路配置権業務

半導体回路配置権業務では、特許部門での主管と協議先が約20%前後で、その他の部門が約60%となっており、多くの企業では半導体関連事業部で登録業務を行なっている。つまり、当該業務は財団法人工業所有権協力センターへ登録手続きを行なうが、内容チェックを行なう審査等がなく登録手続きが完了することで登録が完了し、特許部門の専門家が手続きを行なう必要性もないことから、関連部門での取り扱いが多くなっているものと思われる。

g. トレードシークレット業務

トレードシークレット業務では、特許部門で主管する割合はわずか約20%弱であり、協議先が約50%となっている。

企業秘密に属するトレードシークレットは種々あり、特許部門がすべてを管理するものではなく、関連する部門での取り扱いが中心となっている。

ただ、知的財産の一種としての法的取り扱いのために、種々の面からの意見を求められる協議先として機能していることを示している。

h. 商標管理業務

最後に商標管理業務については、特許部門で約90%を主管しており、工業所有権の一つとしてその取り扱いが定着していることを示している。

一部ではあるが、商号を管理する総務部門でハウスマークとしての商号商標の管理を中心に行なってきた経緯があるために主管しているものと思われる。

企業の中での商標の価値が増していることを考えたとき、専門家を擁する特許部門での主管は今後さらに進むものと思われる。

6-3. 特許業務の社内、外作の構成

特許業務についても、経営効率の観点から他の業務同様に、その処理がアウトソーシングにより可能なものについては、社外処理が行なわれる傾向が一般的になってきている。人件費等の固定費の削減による経費効率の向上を考えての対応である。

しかし、特許業務の内容は企業機密に属するものも多くあり、社外への業務委託が必ずしも好ましくないものもあるので、機密性が高い業務については、関連会社に委託する等の便宜が図られている。

そこで、特許管理業務のなかで比較的アウトソーシングが可能と思われる、特許調査業務、年金管理業務および事務処理業務についての構成比率を社内、関連会社および社外に分けて見てみた。

a. 特許調査業務

特許調査業務は、社内で約65%前後、関連会社で約10%、社外で約25%ぐらいの比率となっており、約3分の1がアウトソーシングされていることを表している。関連会社では特許解析業務等の秘密性の高い調査業務がその内容であり、社外への委託業務は、特許の対応外国特許調査や無効資料調査等である。

b. 年金管理業務

年金管理業務は、年金不納などの不測の事故の発生は許されず、大変重要な業務であるが、コンピューター処理が可能で年金管理業務を専門に受託している企業も多くある。そのような理由もあり社外への業務委託が3分の1を占めている。

一方、関連会社ではほんのわずかの受託に過ぎないが、これには明らかな理由がある。特許出願維持費や特許年金等は、各国の法律で特許料金が決められている。各国の事情によりその特許料金は変更されることがあり、

特に、維持する権利の年限やクレーム数による料金の違い等を把握しながら適正な処理を行なうことは大変なことである。また、改正前後の法律がそれぞれに適用されるために、両者の特許料金システムを維持していかねばならず、それは容易なことではない。さらには、権利評価による権利維持の要否等の情報の保持も大変なものであり、受託が少なくなっているのである。

c. 事務処理業務

事務処理業務では、前述の2業務から比べると、外部委託率は関連会社と社外の両方で約20%にしかない。事務処理業務は最も外部委託がしやすいと思われがちであるが、特許管理という一連托生のしくみの中での事務処理業務の一部切り出しは、なかなか難しく簡単には行かないということである。

これを進めていくには、秘密保持の点から特許部門と一緒に職場に入り込んで、一連のしくみの中での事務処理業務をやっていくことができる関連会社を利用するほかにない。

したがって、特許部門と一緒に職場に入り込める関連会社に事務処理業務の人材を集めて、教育を行ない育てていきながら、委託業務の幅を増加させていくよりほかにないということになる。

6-4. 特許要員

特許要員については、各企業の事情、所属する業種等で大きくバラツキがあり、また本来必要とする特許要員数をどのように考えてそろえる必要があるのか、簡単に算出することは困難である。

わが国における特許要員の概算数は、約9.5万人強であり、一社平均で約14.4人という調査結果が出ている。

a. 特許要員の業務別割合

特許要員の業務別割合は、出願系業務42%、係争系業務12%、管理系業務17%、調査系業務15%、情報系業務9%、そして補償系業務5%となっている。

b. 特許要員数の分布

特許要員数の分布については、1～3人が21%、4～6人が23%、7～9人が14%、10～12人が9%、13～15人が6%、16～19人が7%、20～29人が7%、30～49人が5%、50～99人が5%、そして100人以上が3%となっている。

この分布を見ると、4～6人が23%と1番多く、次いで1～3人の21%であり、3番目に多い7～9人が14%である。1～9人の合計は58%で半数以上の企業がこの範囲にあることになる。また、100人以上は3%を示している。

c. 特許要員の内訳

特許要員の内訳について、特許担当者と一般補助者の割合を見てみると、特許担当者84%であり、一般補助者16%となっている。

ここには示されていないが、1997年調査時の数値と全く一緒であり、特許要員数が50%増加しているが、その内訳としての割合は全く変化がなく、効率的な特許管理を遂行していく上での妥当な直間比率を示しているのかもしれない。

d. 特許担当者の内訳

特許担当者の内訳、つまり技術系の特許担当者と法律系の特許担当者に分けて見てみると、技術系の特許担当者が87%で、法律系の特許担当者が13%となっている。

法律系の特許担当者の内訳としては、意匠、商標管理がこれまでの中心であったと思われるが、最近ではコンピュータープログラム、半導体回路配置権、ビジネスモデル特許等の担当業務が増加しているものと思われる。

e. 特許要員数の年齢構成

特許要員の年齢構成を見てみると、30歳未満が11%、31～40歳が31%、41～50歳が27%、51～60歳が29%、61歳以上が2%となっている。

31～40歳が1番多く31%占め、51～60歳が29%で二番目に多くなっている。次いで41～50歳の27%である。30歳未満は11%である。

f. 特許要員の経験年数

特許要員の経験年数は、5年未満が34%、6～10年が26%、11～20年が24%、21～30年が11%、31年以上が5%となっている。

経験年数5年未満が最も多く34%を占め、経験年数が増すに従って特許要員の割合が少なくなり、新しく特許要員が着実に増加していることを意味している。

g. 特許要員の経歴別比率

特許要員の経歴別比率を見てみると、新卒者が28%、転入者が64%、中途採用者が8%となっている。

社内他部門からの特許部門への転入者が最も多く、約3分の2に相当する64%を占めている。社内での経験があり、技術にも長けているという特

徴はあるものの、高齢者としての転入は、特許の専門性習得に時間がかかるだけに厳しいものがある。新卒者が28%で、中途採用者はわずか8%である。しかし、特許経験者の中途採用は、人材の流動化の中で今後増加していくものと思われる。

6-5. 特許出願

わが国の特許出願件数については、1987年に特許と実用新案の合計で54.3万件という過去最大の出願件数を記録した。こうした量的拡大期を経て、特許庁の出願適正化施策の推進もあり、実質的な質的向上期に入ってきた。その間にクレーム多項制や国内優先制度等が導入され、単純に特許出願件数の推移を見ることによって評価することはできない。

2001年における特許出願件数は、わが国全体で約38.7万件である。一社平均で約40.6件である。資本金別に見てみると100億円以上の1企業の平均特許出願件数は、216件である。これに対し、資本金10億円以上100億円以下で同件数は、13件と17倍の開きがあることがわかる。また、全特許出願に対する上位企業10社での占有率は18.1%、同30社で29.5%、同100社で44.6%となっている。

この特許出願を行なう目的を調査すると、防衛出願を理由に挙げたものが42.7%、他社類似商品の防止を理由としたものが37.8%あり、ライセンス契約有利化6.2%、ライセンス収入向上4.0%と続くが、全体の43%が防衛的な出願ということになる。

また、特許出願の技術レベルを評価した調査結果を見ると、技術レベルが低いと考えられる、既存技術の小改良の技術レベルのものが20.8%、改良性が高い技術レベルのものが55.3%で、技術レベルが高いと考えられる、創造性が高いものが15.5%、独創性が高いものが5.6%となっている。

別の観点から見てみると、1996年のデータになるが、わが国では国内特許出願の比率が58%、諸外国への特許出願は42%となっている。これに対し、米国では米国内特許出願の比率は35%で、諸外国への特許出願は65%となっている。この諸外国への特許出願の必要性のある比率の違いは、手間と費用をかけてでも諸外国で特許権を取得する価値があるものが米国特許出願には多いということを意味しているのである。このデータから推測すると、わが国の年間国内特許出願が約38.7万件、米国の年間国内特許出願が約18万件であることを考慮すれば、わが国の国内のみの特許出願該当分の約13.6万件が減少して、年間国内特許出願が約25.1万件程度になったとき、米国と同じよ

うな特許出願に対する価値意識レベルになるものと思われる。このことは、わが国では特許性さえあれば何でも特許出願する傾向にあるのに対し、米国では特許性があることは当然のこととして、さらに企業利益にどれだけ貢献できるのかを考慮した特許出願がなされているということから生じる差であると思われる。もう少し各企業の出願基準の引き上げが求められているものと考えられる。

6-6. 業種別企業データ

表2は機械、電気、化学の業種別に、また全体の平均値で見たもので、指標として業種別平均の売上高、研究開発費、従業員数、発明人口を見たものである。売上高で見ると化学が平均から2割がた少なく、電気、機械が平均を上回っている。研究開発費については、化学関係が平均の半分で電気が平均の5割増しになっている。従業員数については、化学を1としたとき機械が2、電気が3という割合になっている。発明人口は化学が平均の半分で、電気はその化学の3.5倍になっている。

表2 業種別企業データ

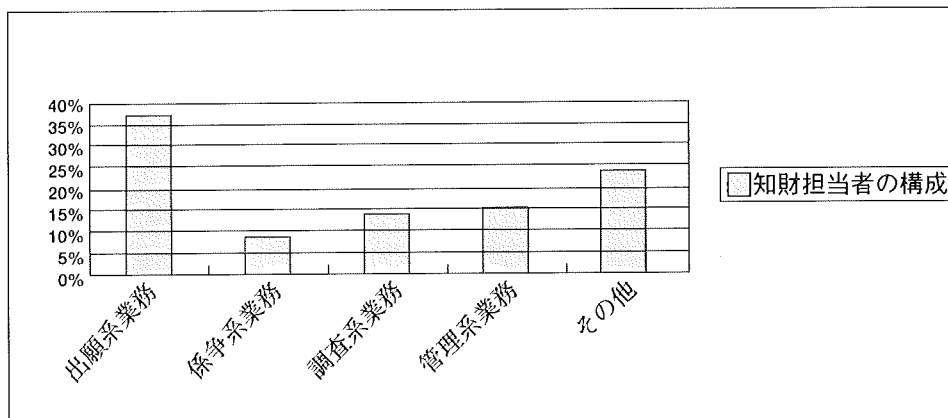
	機械	電気	化学	平均
売上高(億円)	5,278	5,890	4,137	5,102
研究開発費(億円)	262	351	124	246
従業員数(人)	7,072	9,925	3,464	5,048
発明人口(人)	1,176	2,187	606	1,323
特許要員数(人)	24	40	17	27
特許出願件数(件)	509	910	526	648
意匠出願件数(件)	19	58	15	31
商標出願件数(件)	24	50	62	45

6-7. 知的財産活動調査

特許庁が2004年6月11日に発表した「2003年知的財産活動調査結果」は、2002年会計年度を対象に調査を行ない、日本の法人、個人、公的機関（これらの母数61,857件）のうち抽出（出願件数等により）された16,931件に調査票を送付し、そのうち回収された6,743件、回収率39.8%についてまとめたものである。

図1は知的財産担当者の構成を示している。2002年度の知的財産担当者数は38,660人である。

図1 知的財産担当者の構成



〔2003年 知的財産活動調査結果〕2004年6月11日 特許庁

その内訳は、出願系業務に携わっている人数が最も多く、全体の4割に近い37.8%である。逆に最も少ないのは、係争系業務で9.1%、調査系業務13.7%、管理系業務15.4%、その他23.9%となっている。

表3は資本金別知的財産担当者数を示したものであるが、資本金10億～100億円と100億円以上で出願系業務の割合が39%、48%と他に比べ高くなっている。その他の業務については、大きな違いは見られないものの、資本金が多くなるにつれて、係争系業務は割合が高くなっている。

表3 資本金別知的財産担当者数（人）

	平均 担当者数	業務別（うち数）				
		出願系	係争系	調査系	管理系	その他
全体	1.6	41%	12%	16%	18%	13%
5千万円未満	0.6	34%	8%	13%	16%	29%
5千万～1億円	0.9	33%	8%	14%	16%	29%
1億～10億円	1.1	33%	10%	19%	21%	17%
10億円～100億円	2.3	39%	13%	19%	18%	11%
100億円以上	8.4	48%	15%	15%	19%	3%
資本金不明	0.6	35%	6%	10%	15%	34%

〔2003年 知的財産活動調査結果〕2004年6月11日 特許庁

表4は、知的財産関連費用の構成を示している。2002年度で約4,460億円（国内2,420億円、外国2,041億円）である。また、これらの費用には、弁理士費用等の外注費が含まれているが、社員の給与等の人件費は含まれていない。

表4 知的財産関連費用の構成

	費用の構成比
出願費用（特許）	72.1%
出願費用（実用新案）	0.9%
出願費用（意匠）	2.1%
出願費用（商標）	8.4%
係争系費用	5.7%
調査系費用	4.5%
管理系費用	4.3%
補償系費用	2.0%

〔2003年 知的財産活動調査結果〕2004年6月11日 特許庁

その内訳は、出願費用が83.5%と最も多く、次いで係争系費用5.7%、調査系費用4.5%、管理系費用4.3%、補償系費用2.0%となっている。

表5 資本金別平均知的財産関連費用（百万円）

	合計	出願系費用			
		出願費用	請求費用	中間処理費用	権利維持費用
全体	27.5	9.5	1.9	6.4	4.7
5千万円未満	2.4	1.2	0.2	0.3	0.3
5千万～1億円	5.4	2.0	0.4	0.6	1.1
1億～10億円	11.7	3.6	0.8	2.1	2.4
10億円～100億円	32.1	11.7	2.4	5.7	6.8
100億円以上	213.3	79.4	15.9	39.4	37.8
資本金不明	3.5	1.7	0.1	1.0	0.1

	出願系費用小計	係争系費用	調査系費用	管理系費用	補償系費用
全体	22.5	2.0	1.2	1.3	0.5
5千万円未満	2.0	0.2	0.1	0.1	0.0
5千万～1億円	4.1	0.6	0.3	0.2	0.2
1億～10億円	8.9	1.8	0.5	0.4	0.1
10億円～100億円	26.6	1.7	1.6	1.6	0.6
100億円以上	172.5	16.0	9.9	10.9	4.0
資本金不明	3.2	0.0	0.1	0.1	0.1

〔2003年 知的財産活動調査結果〕2004年6月11日 特許庁

表5は資本金別の平均知的財産関連費用を示している。出願系費用については、資本金にかかわらず、ほとんど80%前後である。係争系費用では5%（10億～100億円）～15%（1億～10億円）と若干の開きがあり、業務の性格を表しているといえる。その他の費用では資本金別による変化はほとんどない。

2

権利取得活動

権利取得活動は、特許管理活動の中心に位置する。各社の特許部門はこの権利取得活動からスタートし、最も充実した体制を作り上げていく。

企業活動においては、特許制度を社内に徹底するために発明の奨励活動を徹底し、より優れた発明をタイミングよく創出すべく、発明発掘の過程に上手く対応し、効率的な発明の届け出に基づき、正しい発明の評価の下に、特許出願を実施していく。

出願された発明は、その出願の狙いとするところを間違いなく権利化することによって、企業利益の向上に寄与すべく手続きが進められていくことになる。

また、その中でも企業戦略上重要な発明については、海外の主だった市場を制覇すべく外国出願を行ない、海外での権利化を進めていく。

ここでは、権利取得活動について、その管理面からのポイントについて述べることにする。

1. 発明の奨励

企業において、発明を奨励するためには、まず特許制度を社内で徹底することが重要になってくる。そのためには、経営層を含めた階層別の特許教育の徹底を図り、研究開発関連部門への発明のとらえ方等技術開発成果の権利化や他社権利への対処方法等の特許教育を通じて、発明を奨励する全社的な仕組みが必要になってくる。

1-1. 経営者に対する特許啓蒙

経営者に対する特許啓蒙を徹底する必要がある。特許制度の企業活動に与

える影響を正しく理解し、事業活動の現場で実践の指揮がとれる経営者になってもらうための特許啓蒙である。

特許制度の概要やプロパテント化の背景とその影響等については、正面切つての特許教育も必要になってくるが、多忙な経営者を相手に特許教育のためだけに時間を確保することは至って困難である。そこで経営課題の中で特許に関連する事項があるときは、その機会をとらえて経営的事項と特許的事項を同時に検討してもらい、特許教育に代えて経営の実践の場で事案を通して習得してもらう考え方が必要になってくる。

1-2. 研究開発者・テマリーダーに対する特許教育

技術開発の中心になっている研究開発部門等の技術者、テマリーダーに対しては、特許教育を階層別に、計画的・継続的に実践していき、何が発明であるかという発明のとらえ方、特許性の判断はどのようにするのか、権利化手続き上での重要事項等を理解させる必要がある。

また、研究開発テマリーダーには、最も重要となる第三者の権利調査を適切に処理した上で、テマの推進上必要となる特許アクションやレビューが理解でき、かつ、自己のテマへ具体的特許活動項目を取り込んだ計画策定が適宜適切に実践できる技能を身につけさせる特許教育も必要になってくる。

1-3. 権利取得と活用の重要性

技術開発のアウトプットが技術や製品だけでなく、同時に発明としても認識されることが重要であり、テマの推進計画書においてテマの特徴部分に対する特許出願の予定が策定されていることが必要である。

そして、テマ推進上の審議会等で、特許出願状況がチェックされることを、経営者はじめ技術部門の管理者、関連技術者間で共有しておくことである。そして、取得権利が社内活用のみならず他社でも積極的に活用される考え方や仕組みが構築されていることが重要である。

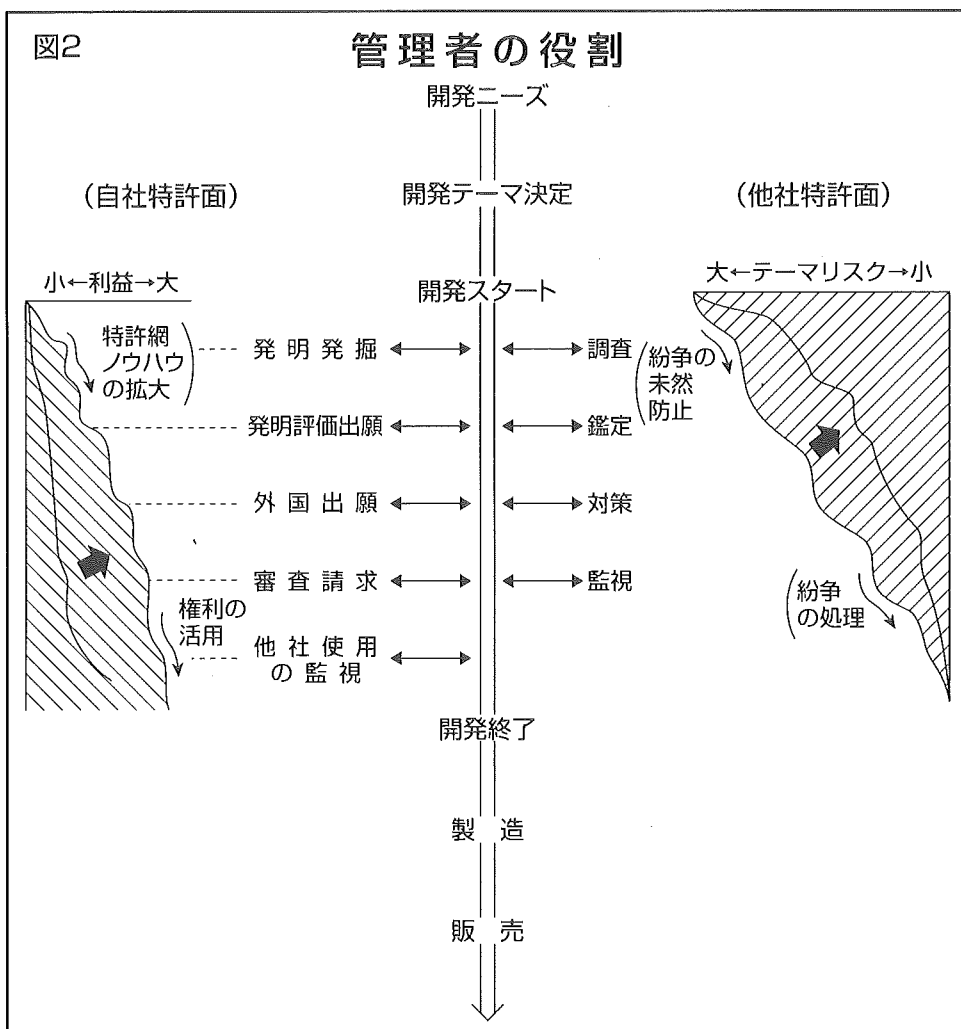
1-4. 管理者の役割の徹底

管理職に対しては企業における特許管理上の役割の認識を徹底する必要がある、企業戦略上の特許管理活動を推進・展開できる能力・資質を持ち、具体的特許活動ができその役割を果たすことができるように育成しなければならない。

他社特許の面については、ビジネスリスクの防止（軽減）のために、阻害する他社権利からの紛争を未然に防止し、もしも最悪の場合紛争になったときには、的確な紛争処理によって解決に努めることが必要になってくる。

一方、自社特許の面からビジネス活動上の成果（利益）を得るために、課題解決ができた技術手段の特許出願を徹底し、企業利益増大への対応を図らねばならない。

これらの対応が計画的にできる管理者としての役割を持ち、特許制度の企業活動への徹底した取り込みを果たし、企業利益増大のスタートとなる発明の奨励を率先して行なう必要がある。



1-5. 発明の奨励策

発明をすること、権利を取得すること、権利を活用することがいかに企業にとって重要であるかを明確にし、その奨励策としての発明補償や技術者表

彰を明確にしておくことである。

価値ある創作活動の成果としての技術や製品を創出した技術者を技術者表彰と関連づけ表彰していくこと、また発明を出願し権利化していく知的財産の創出に対する職務発明の補償規定に基づく表彰を行なうことは、技術開発活動の奨励策として技術者に大きなインセンティブを与えるものである。これらの制度は必要に応じて見直され、技術者にとって常に魅力ある制度である必要がある。

2. 発明の発掘

発明は研究、開発、設計等の部門で創出され、特許部門へ提案されることはいうまでもないが、発明者は自己のなした技術的創作が発明を完成させているかどうか、自分自身ですぐに認識できるときとそうでないときがある。

発明者からの届け出だけを待っていたとしたら、発明者が自分で発明と認識しない限り、いかに優秀な発明をなしたとしても埋没してしまうことになる。

こうしたときの対応をはじめ、日頃から特許部門の担当者は、関連する発明部門の開発活動の進捗状況を十分に把握し、何が技術課題でありその課題をどのような技術手段で解決しようとしているのか等の情報を絶えず入手しておく必要がある。

発明の発生をタイミングよくキャッチするとか、発明と認識されない技術的創作を見だし、また発明としての完成が不十分である技術的創作について、その不足部分を指摘し、技術的内容を豊富化して発明につなげていく等の発明発掘の支援活動が必要になる。

この発明発掘支援活動が良い権利を取得するために極めて重要になってくる。特許部門の担当者が自分の担当する発明部門を十分に理解し、必要に応じてパトロールできている間は問題ないが、担当テリトリーが増え出願以外の業務が増加してくると思いのほか現場主義が貫徹なくなって、発明部門への巡回が滞りがちになってくる。この点を十分注意し現場の巡回を怠らないようにしなければならない。

このように、発明の発掘は各開発テーマへの個別的対応が最も好ましいものであり、技術者が困っている現場での個別対応による発明発掘が最も効果的なのである。

一方、狙いを明確にして計画的、かつ戦略的に発明発掘を実践するときがある。一つには、担当する発明部門の事業戦略、技術戦略や商品戦略上の重要な戦略テーマに特化して、狙いの技術課題に関する発明の陣取りを展開するための発明発掘を実施することがある。他には、将来市場で求められるであろう製品にかかわる技術課題の先取りを行なうアイデア発掘があり、また、技術標準化に向けた関連技術作りのための発明の発掘、さらにはある種の技術のブレークスルーを図るためのブレンストーミングによるアイデア発掘等の発明発掘が現実的な対応として必要になってくる。

こうした発明発掘支援活動は、すべての発明部門で実施すべきであるが、時間的な負担も大きいので、企業利益への貢献度等を考慮しながら優先順位を決め実践していくことが重要である。

ここでは前述した発明発掘の中で、事業戦略、技術戦略や商品戦略上の重要な戦略テーマに特化して、狙いの技術課題に関する発明の陣取りを展開するための発明発掘について、その具体的な方法論の一つを述べる。

2-1. 発明発掘の対象

事業戦略、技術戦略や商品戦略上の重要な戦略テーマから取捨選択されたテーマに特化した発明発掘であるので、その狙いを明確にして推進する。

例えば、独自技術づくり、勝ち筋技術づくり等であることを先に決めて、それぞれの目的に合った発明発掘の手法で抜け落ちのない発明の陣取りを行なう必要がある。

2-2. 発明発掘活動

発明発掘活動は、その狙いとするところによって方法論は幾多も考えられるが、ここでは、①独自技術づくりや、②勝ち筋技術づくり等を念頭に発明発掘のあり方を考えてみよう。

a. 対象技術の明確化

発明発掘活動の対象技術が、発明部門にとってどのような戦略に基づくもので、かつ、どのような技術づくりに寄与するのが明確になっていることが必要である。

例えば、

- ①商品戦略上のテーマで、世界初の製品を市場に出すに当たっての独自技術づくり
- ②技術戦略上のテーマで、セールスポイントにしている使い勝手を向上した製品を市場に出すに当たっての勝ち筋技術づくり
- 等であったりするが、いずれの対象技術であれその中心となる技術を明確化しておくことである。

この段階での対象技術の中心をなす、例えば独自技術や勝ち筋技術等の斬新さ等は主観的評価に基づくものであってもよい。したがって、ここで斬新さとは、いわゆる独自技術や勝ち筋技術等であるための条件であり、特許要件でいう単なる新規とは区別され、新しさの程度が他を圧倒するものであることが必要になってくる。

b. 対象技術の客観的評価

対象技術の中心をなす、例えば、独自技術や勝ち筋技術等が特定されれば、発明発掘活動を戦略的かつ効率的に推進するために、特定技術の持つ斬新さ等についての客観的な評価が必要になってくる。

先行技術を調査して特許マップ等を作成し、特定技術の持つ斬新さ等を客観的に評価することが必要である。そのために特許マップ等は、特定技術の持つ特性を客観的に確認し得るものでなければならず、例えば、「マトリックスマップ」や「時系列マップ」等が利用できる。

マトリックスマップは、特許のいろいろな要素を組み合わせて表示することにより特許の網の細かさや濃淡を見ることができ、それぞれの軸を適宜選ぶことにより、例えば、構成の場合は穴あき部分を見いだしたり、効果を軸にとることによってニーズ分析につながったり、用途の場合は新規用途の探索などに活用することができる。また異なる観点の組み合わせで動向を表現すれば、新たな技術開発の方向、市場で注目される利用分野を見いだすことができる。

また、最も知られたマップの一つに時系列マップがあり、応用範囲も広いものである。技術の変化、発展が時間の経過でとらえることができるので、技術動向の把握に役立ち、技術予測にも有効である。

技術にかかわる重要特許が把握でき、技術の他分野への波及がわかり、穴あき特許もわかってくる。年月日等の時間軸上に特定技術と代表的な特許出願あるいは特許権を表示すれば、特許出願によるものでは出願関係を比較して強い権利を取得するための明細書の作成が可能となり、権利化された特許では特定分野の権利の分布と関係を明確にすることができる。

これらの特許マップから客観的な評価の結果、例えば、独自技術や勝ち筋技術等であると確認されたときは、以降の発明発掘活動を継続しその対象技術の中心をなす技術が、特許権によって十分に保護されるように発明の陣取り（パテントネットワーク）を形成する。

一方、独自技術や勝ち筋技術等であると確認できないときには、発明発掘の目的が達成されていないので、その発明発掘活動は即刻中止することになる。

c. 技術課題の系統的・網羅的創出

発明発掘活動の対象技術の中心をなす技術、独自技術や勝ち筋技術等の斬新さが客観的に確認されたならば、その中心をなす技術の周辺技術や考えられる改良技術についての技術課題を本格的に検討しなければならない。

企画、開発、設計の各ステップを通じて、商品仕様を達成するための技術課題や商品の機能、性能向上のための技術課題、また、製造工程における製品化のための技術課題等を系統的かつ網羅的に創出することが必要になってくる。

技術課題の創出は、発明の目的に該当するものの創出であり、出願活動に直結し、パテントネットワーク形成上の結果品質の作り込みに関係してくるので、細心の注意を払い遂行することが必要である。

技術課題の系統的かつ網羅的創出が重要であるだけに、技術課題の展開度合いやその確認等ができるようなチェックリスト等のツールを用いて、抜け落ちのない発明発掘のための課題出しにすべきである。

d. 技術課題解決手段の検討

技術課題を解決できる手段、つまり、具体的設計上の技術課題を目的としたときに、それを解決する技術的構成を手段とし、一定の効果を奏することによって発明が完成することになる。

したがって、それぞれの技術課題に対する解決手段が一つの手段で解決されたことを良しとせず、その解決手段がどのような原理で課題解決できたのかを考察し、同一原理に基づく他の解決手段を検討することによって、解決手段の豊富化を行なうことが可能になってくる。

発明の原理、つまり、技術課題解決手段の原理の解明は、達成手段を多数創作するトリガーとしての役割を果たすことになり、一般的に複数の課題解決手段からなる実施例を持つ出願発明のクレームは、上位概念として構成することで権利範囲を広範なものとすることができる。

この場合も系統的かつ網羅的に解決手段を見いだすために、解決手段の展開度合いやその確認等ができるようなチェックリスト等のツールを用いて、抜け落ちのない発明発掘の解決手段出しにすべきである。

また、先の原理と異なる原理にかかわる解決手段で技術課題の達成ができないかの検討を行なってみることが、さらなる解決手段の豊富化につながってくる。このような検討は他社の参入を阻止することにもなり、パテントネットワークの完璧な完成のために欠かせない事項である。

新しく原理を見いだした場合は、基本的な特許になる可能性があるので、先の原理に基づく出願発明を上位概念の出願に見直し、国内優先出願の必要が生じてくることもあるので十分に注意しなければならない。

一方、稀に原理が不明な場合があるが、その場合には既に解決手段として見いだされている手段の検討と同様に推進していく必要がある。

e. 発明発掘活動の成果確認

発明発掘活動の成果確認とは、製品を市場に出したときに他社が同じ製品を市場に出せない程度に特許網が形成されていることが、この活動終了時に確認されていることである。

具体的な尺度や指標を示すことは困難であるが、他社が同じ製品を市場に出したいと考えたときに、どのくらいの特許があったらその計画を断念するかを考える必要がある。

設計変更で対応するには特許件数が多過ぎ、ライセンス取得のためには取得特許件数が多く、無効化を図る資料が見つからないというような条件のとき、断念する可能性が高くなるものと思われる。

また、確立した技術、例えば、独自技術や勝ち筋技術について技術命名を行なうことも大切なことである。技術命名は以後の当該技術を実施した商品等の広報・宣伝に活用し、当該技術を業界に広くアピールしていくことができる。そのためには、当該技術の特徴をとらえた親しみやすい言葉になるように命名することが重要である。なお、技術命名した言葉については、商標出願の要否を検討しておくことも必要である。

3. 発明の届け出

発明の届け出は、発明部門から特許部門に発明の内容を伝達、開示することであり、その方法は各企業によって異なっている。特許出願件数が少ないとか、社内での出願手続きを行なうという企業にとっては、発明者と直接に面談して発明の内容が聞き出せるので、どのような様式で伝達、開示するかはさほど重要な問題ではないかもしれない。

しかし、特許出願件数が多かたり、出願手続きを外部の代理人へ委託したり、研究・開発部門等の発明者の常駐する場所が遠隔地にあるときは、社内で一定の様式等を決めてその書式で届け出ることが必要になってくる。

3-1. 発明届け出の目的

研究・開発・設計等の技術開発に携わる技術者は、常日頃ある種の技術課題を解決する技術手段を見つけ出すための創作活動を行なっている。

新技術の開発に際しては、熾烈な他社との技術開発競争を乗り越えて最先の開発者として市場での優位性を発揮し、創業者利潤を獲得しなければならない。

新技術について第三者から模倣されることがないように、特許制度の利用が必要になってくる。特許制度は、最初に新技術を開発した者に独占権を付与して発明を保護してくれることになっている。

そのためには、新技術の開発過程において生じた技術的創作を一つ残らず届け出をすることが重要になってくる。そして、その創作は主観的に発明であるということだけで十分であり、技術的創作をしたものの届け出をすべて行なってもらい、漏れがないようにすることが発明届け出の目的である。

3-2. 発明届出書の記載事項

発明届出書に記載する情報は、

- ①特許管理上必要とする情報
- ②発明を評価・出願するのに必要な情報

の2種類の情報に大別できる。

第1番目の特許管理上必要とする情報、つまり発明について個々のケース

の履歴として管理する情報がこれに該当する。個々のケースを区別するための届出番号やどの部署からの届け出なのかといったような情報である。

これらの情報は、各種の管理データの作成に欠かせないものであり、日常の自部門の管理や研究所・事業部等の管理、さらには、トップ報告等の管理資料作成用のデータとなるもので台帳的な機能を持っている。

第2番目の発明を評価・出願するのに必要な情報とは、発明について個々のケースを評価してどのような出願を行なうかを決定するために必要となる情報である。

これらの情報は、権利取得性の判断、出願の種別、発明の評価や出願戦略展開の必要性判断、請求項数の決定、出願予定日の決定、代理人出願の必要性決定等の個々の発明の取り扱いを決定するデータとなるものである。

これらの大別される二つの情報について、誰が記載し、開示・評価するのか、つまり、発明者とその上司の役割分担や特許部門の担当者や上司の役割分担が決められて、ルール化されているのが一般的である。

ここでは、担当者別に役割分担される記載事項と評価事項等について述べることにする。

a. 発明者記載事項

発明者自身が自己の発明等に関して開示すべき事項としては、概ね次のような項目が考えられる。

表6 発明者の主な記載項目

整理番号	届出部門名
開発テーマ番号	開発テーマ名
発明の名称	発明者の氏名
出願人	発明の現況
発明の完成時期	発表の状況
先行技術（自社先願を含む）	先行技術調査範囲
譲渡年月日	発明届出書記載年月日

ここで留意すべき事項としては、発明者の認定、譲渡手続き、先行技術の開示等がある。

発明者の認定については、「原則的には、ある問題を解決するために技術的手段を新しく着想して実現した者または実現可能な技術的手段を新しく着想した者」である。しかし、発明に関与した者が多数である場合、そ

の発明の完成に寄与した程度や内容がそれぞれ異なっており、その差異を明確にすることは非常に困難であるが、図3にて示すような、発明者決定に当たっての考え方等を参考に決めていくことになる。発明者の決定が困難な事案にあっては、関係者の意見の聴取や発明取扱規定等で定められる社内発明審査委員会等の決定を仰ぐことも考えたらよい。

譲渡手続きについては、職務発明の場合、発明者である社員と譲渡を受ける会社との間の大変重要な契約行為であり、後々譲渡手続きの有無が裁判で問題になったケースもあり、慎重に対応しておく必要がある。

図3

発明者決定に当たっての考え方

発明者である	一般社員	<ul style="list-style-type: none"> a. 具体化するには若干不完全な新しい着想をなした者（他人からの一般的知識の助言、指導で完成） b. 具体化するには若干不完全な他人の着想に対し、新しい着想を加えて発明を完成した者（共同） c. 他人の発明にヒントを得て、さらにその発明の範囲が拡大する発明をなした者 d. 到底具体化できない他人の着想につき、それを具体化する技術的手段を考えて発明を完成した者
	上司	<ul style="list-style-type: none"> a. 具体的な着想を部下に指示して、その発展および実現を命じた者 b. 部下の提示せる着想に、さらに補足的着想をつけ加えた者（共同） c. 部下のなした実験、試験の中間的結果を総合的に判断して新しい着想を加え、発明を完成させた者 d. 所属部内の研究が混迷しているとき、具体的指導をなして活路を与え発明を完成させた者
発明者でない	一般社員	<ul style="list-style-type: none"> a. 具体化するにはなお若干不完全な新しい着想をした者に対して単に一般的知識の助言、指導を与えてその発明を完成させた者 b. 単に解決すべき問題を提示したのみであって、それを解決する技術的手段を具体的に提示しなかった者 c. 他人の着想を具体化するために、単に製図、試作、実験のデータ取り等のみをした者 d. 他人の発明の結果を整理して適当に文書化した者 e. 他人がある発明にヒントを得てさらにその発明の範囲を拡大した発明をなした場合のもとになった発明の発明者 f. 抽象的な着想をなしたままで、それを具体化するためのなんらの手段をも考えずに放任しておいた者
	上司	<ul style="list-style-type: none"> a. 発明をした部下の業務着想に対して、単に日常の一般的管理をした者 b. 部下の着想に対して単に良否の判断をなしてその方向を指示した者 c. 部下の発明による結果を管理職者の業務として単に総合的に整理して文書化した者

また、先行技術の開示については、02年4月11日に可決成立した特許法等の一部を改正する法律（平成14年法律第24号）で、新しく「文献公知発明に係る情報の開示に関する制度」の導入が図られた。したがって、特許出願人は、その発明に関連する文献公知発明（特許出願前に刊行物等に記載された発明）のうち、特許出願のときに知っているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称、その文献公知発明に関する情報の所在を発明の詳細な説明に記載する（第36条第4項2号に規定）ことになった。そして、審査官は、この要件を満たしていないと認めるときには、出願人に対して拒絶理由の対象として通知することができる（第48条の7に規定）ことになっている。

したがって、発明者に対しては、従前に増して先行技術の開示の徹底を図る必要がある。

b. 発明者上司記載・評価事項

発明者の上司とは開発テーマのリーダーや組織長などであるが、組織職としては課長、部長やそれ以上の組織職の場合もある。ここでの評価事項としては、概ね次のような項目が考えられる。

表7 発明者上司の主な記載・評価項目

出願の目的	実施予定の有無
ノウハウ取り扱いの有無	契約の有無
外国出願希望の有無	他社実施可能性の有無
出願戦略展開の有無	発明の評価
出願希望日の決定	

ここでは、契約の有無、発明の評価、自他社での実施等が重要な事項である。

契約については、技術供与・導入契約業務の取り扱い比率や研究関連契約業務等の取り扱い比率は、特許部門の主管は前者が18%、後者が16%で、研究開発部門が主管する比率は同様に前者が72%、後者が73%となっており、契約関連についてすべてを特許部門で把握していることは稀であり、十分な情報を提供してもらう必要がある。

発明の評価については重要事項であり、項を改めて解説することとして、ここでは省略することにする。

つぎに、自他社での実施については、実施している事実をカバーするために、技術的観点から確認しておく必要があり、特に他社の実施状況は関連資料等の提供を受けて精査が必要になってくることを理解しておかなければならない。

c. 特許担当者記載事項

特許担当者が検討・立案すべき事項は、概ね次のようなものが考えられ、どこまで担当者の権限で決定できるかはそれぞれの企業の職務権限により異なってくる。

表8 特許担当者の主な記載項目

権利取得性の判断	特許・実用新案種別の決定
ノウハウ取扱案の決定	出願戦略展開案の決定
出願検討会案の決定	請求項数の決定
出願取りやめ案の決定	特許事務所案の決定
出願依頼日の決定	出願予定日の決定
原稿チェックの有無	

ここでの出願検討会、出願戦略展開等の開催は、画期的な発明の提案等があったときは当然実施することになるが、戦略テーマや重要テーマ等であらかじめ決められた基準に従って、全出願の一定量が特別取扱案件として実践されることが好ましいものと思われる。

d. 特許担当者上司記載・評価事項

特許担当者の立案に基づき、上司の管理職が最終決定すべき事項と管理職が自ら確認をし決定すべき事項は、概ね次のように考えられる。

表9 特許担当者上司の主な記載・評価項目

特許・実用新案種別の確認	契約履行事項の確認
ノウハウ取り扱いの決定	出願戦略展開の決定
出願検討会の決定	請求項数の確認
出願取りやめの決定	特許事務所の決定
出願依頼日の確認	出願予定日の確認
補償特別取り決めの有無	

ここでは、契約に基づく履行事項の確認や補償に関する特別な取り決め

等について、標準的な業務処理では処理できないこともあるので、個々のケースで決められた約束事をどのようにして履行していくのかを明確にしておくことが重要になってくる。

3-3. 発明内容に関する記載事項

発明の届け出の中でも、発明の内容に関する記載事項は最も重要な事項となるものであり、発明者が意図する発明が特許明細書としてまとめ上げる者に理解されるように、必要な情報が記載されていることが重要である。

発明の内容に関することで、技術者は明細書ライクに書くべきか、また簡単な届け出で済ませないのか、特許部門の担当者は何をサポートするのか等の意見が出されることが多い。

一部の企業では、明細書ライクに発明の届出書を書くことを義務づけされているところもあるが、ほとんどの企業ではそこまで至っていない。明細書の構成について、徹底的に教育を行ない明細書ライクの届け出をするのも一つの方向ではある。

一方、簡単な届け出で済まされないかという意見も多くあるが、簡単にという意味が箇条書き程度にということであればまったく問題ないことである。しかし、簡単にということが十分なものから手抜きして簡略化することでは、発明の理解ができず「何のための簡略化するのか」がわからなくなる。

また、特許部門の担当者のサポートについても、特許法上の解釈、理解に基づくアドバイスは可能であっても、発明の創作を直接的に肩代わりするわけにはいかない。

要は、発明届出書は、発明を評価し、出願できる発明であるかどうか、また、そのための技術課題の解決のための具体的な技術手段が記載され、その効果が明瞭になっていることが把握できれば、箇条書きでも、説明のための添付資料があっても一向にかまわないのである。

具体的な特許明細書としての記載方法は法律で定められており、その詳細は専門的な著書に譲るとして、ここではその特許明細書を完全なものに仕上げのために必要な発明の内容をどのように開示したらよいか、各項目ごとの記載事項や留意点について簡単に触れることにする。

a. 請求の範囲

- ・請求の範囲、つまり請求項は、発明の目的を達成し、かつ効果を奏する必要最小限の構成を記載し、各構成要件に、図面で示す該当する番号を付記し、請求の範囲には請求項1、請求項2……と記載する。

・請求の範囲は、発明単位の請求項に分けて記載し、発明の構成に、発明の技術課題（発明の目的）、発明の効果を対応させて請求項ごとに記載する。

・上位概念、中位概念、下位概念のように、階層的な多段階の請求項を作成したり、また、構成要件を下位概念の文言にしたもの（内的付加による減縮）のみならず、さらに新たな構成要件を付加するもの（外的付加による減縮）を加えた請求項の作成を考慮する。

・発明の届け出の時点では問題ないが、02年4月11日に可決成立した特許法等の一部を改正する法律（平成14年法律第24号）にて、明細書からの請求の範囲の分離が図られ、つまり、特許出願の願書に添付する明細書から特許請求の範囲を分離し、別の書面とすることになったので、出願書類の作成に当たっては注意が必要である。

b. 発明の目的

・発明の目的、つまり、発明の産業上の利用分野（技術分野、応用分野）を具体的に記載し、応用分野については他に応用・適用できる分野を記載する。

・応用分野については、発明等がそのまま転用できる場合は必ずしも実施例は不要であるが、何らかの細工が必要な場合は、実施例を必ず記載する必要がある。

c. 従来技術

イ. 公知文献、公知技術の場合

・最も類似する従来技術を文献名、特許公報番号とともにその内容を要約して記載する。また、必要に応じて文献、特許公報等のコピーを添付してもよい。

・従来技術の記載が無いときは審査段階で拒絶理由の対象になるので、届出時に十分な従来技術調査を行っておく必要がある。

ロ. 公開前の自社先願、社外未公知の場合

・自社の先願で未公開であるような場合は、その旨がわかるように社内整理番号等を明確にし、その発明の内容を要約して記載し、その欠点を明確にしておくことが必要である。

・自社先願との関係で技術的関連が深く、国内優先権主張の可能性があるときは、その旨の記載も忘れないようにしておくことが重要である。

d. 発明の解決課題

・発明の課題解決、つまり、発明の目的であり、先に記載した従来技術の

欠点、問題点を明らかにし、発明の解決しようとしている技術的な課題、すなわち目的を明確にすることである。

- ・複数の請求項がある場合には、各請求項に対応して技術課題、つまり目的を記載する必要がある。ただし、課題が共通の場合にはその必要はない。
- ・技術課題を審査の過程で補正により追加することは認められないので、届出時に発明の解決しようとする技術的な課題が何であるかについては、しっかりと認識して記載しておくことが必要になる。

e. 発明の構成、動作

- ・発明の構成、動作には、代替手段、変形手段等がある場合にはそれらを含めて開示すべきであり、添付図面がある場合には、それに基づいて説明する必要がある。
- ・発明の説明に用いる用語は統一して使用し、発明の構成要件を上位概念、中位概念、下位概念の順で記載し、審査時の補正に対応できるようにしておくことが重要である。
- ・複数の発明の構成要件がある場合には、それらの具体的組み合わせをできるだけ多数かつ多段階に記載しておくことが必要である。
- ・材料関係の場合は、使用材料の種類および具体例、材料の使用態様（材料の組み合わせ、使用割合等）、使用方法等を記載し、さらに具体的な実施例を記載する必要がある。
- ・実施例はできるだけ多く記載し、かかる実施例ごとの効果、また特有の効果をも併せて記載する。
- ・周知、慣用技術といえども具体的に記載し、発明との関係についても記載しておく必要がある。
- ・発明の構成、動作についての説明または具体例に代えて、公知文献を引用するときには、文献名だけでなく、具体的な記載箇所を明確にして記載すると共に、その要旨についても記載する必要がある。
- ・代替手段、変形手段があるときは、それらの具体的な実施例を示して記載することが重要である。

f. 発明の作用効果

- ・発明の作用効果は、原則として請求範囲の各請求項ごとに対応づけて記載しなければならない。
- ・実施例の効果は、実施例の中で当該実施例に対応させて記載する必要がある。

g. 発明に関する図面等

- ・発明に関する図面等については、発明を説明するのに必要とする通常の図面の他に、特性図、機構が複雑なものについてはその詳細図、フローチャートやタイムチャートなど、その発明の理解を助けられると思われる場合には、それらの図面の添付を行なうことを検討する必要がある。

4. 発明評価

発明評価の目的は、発明そのものの技術的な価値を決め、その価値に従う取り扱い方を決定するために行なわれる。その第一は、価値に従いその後の手続きの軽重を層別することにある。つまり、価値づけが高いものには人手や資金をかけて発明の拡大や充実を図り、強く広い特許権に仕上げていくことになり、また、その発明の周辺発明のネットワーク化を行なったりする手続きを行なうことになる。

次に、価値づけの結果を利用して職務発明の補償金支給に当たりその補償額に格差を設けていくために生かしていくという目的である。企業利益に貢献度が大きい発明をした、つまり、価値のある発明をした発明者により多くの補償金を支払うようにしようとするものである。

さらに、その他に審査請求の要否や外国出願の要否に発明の評価結果を生かしていく方法、発明活動に対する社内表彰時に単に件数だけでなく、価値づけの結果と件数の積で優秀賞を決める等に活用することもある。

ここでは発明の評価について、どのような考え方で、どのような項目を、誰が評価しているのかを見ることにした。

4-1. 発明の技術的評価

発明の技術的評価は、その発明が創出された発明部門の発明者や上司等の間で行なわれるのが一般的である。稀に、社内の技術に長けた人が存在するときには、その人の評価を受けることもある。3段階評価や5段階評価等のランク評価、100点満点の点数評価等の方法が通常は採られている。

具体的な技術的評価項目としては、次のような事項が考えられる。

表10 発明の主な技術的評価項目

技術の独創性	技術の重要性
技術の実用性	技術の寿命
技術の代替性	

4-2. 発明の特許的評価

発明の特許的評価は、特許部門の担当者や上司等の間で行なわれるが、発明部門の属する事業所や研究所等に特許担当者が駐在しているような場合には、その特許担当者が特許的評価を行なうのが一般的である。評価の方法については、技術的評価のときと同じである。

具体的な特許的評価項目としては、次のような事項が考えられる。

表11 発明の主な特許的評価項目

特許性の有無	権利の強さ
権利の広さ	権利侵害発見の難易度

4-3. 発明の総合評価

発明の総合評価は、技術的評価結果と特許的評価結果を縦横の二元に配し、そのマトリックスの交点を発明の総合評価として用いる考え方である。

ここでは、その一例として、横軸に、発明の「技術的評価」を「優・良・可」で示し、縦軸に、発明の「特許的評価」を「大・中・小」で示し、それぞれの交点に、発明の「総合評価」を「特A・A・B・C」で示した。

なお、「特許的評価」で「無」の場合は、発明の「技術的評価」の「優・良・可」に関係無く、発明の「総合評価」を「D」で示している。

ここで、発明の総合評価の結果、特A、A、BおよびCとに層別され、それぞれの評価結果に対しての取り扱い方を決めておくことになる。

図4

発明の主な特許的評価項目

		技術的評価		
		優	良	可
特許的評価	大	特A	A	B
	中	A	B	C
	小	B	C	C
	無	D		

注：1. 特A、A、B、Cはランクを示し、出願業務のウエートづけ等に利用
 2. Dは、出願取りやめを意味する

5. 特許出願

特許権を得ようとする者は、特許請求の範囲、特許明細書、必要な図面および要約書を添付した願書の特許庁に提出する必要がある。特許請求の範囲、特許明細書への記載事項は、法律等で詳細に決められており、特許請求の範囲、特許明細書の書き方等については、本書第3部4章でその詳細が述べられるので、ここでは記載事項とその意義について簡単に触れておくことにする。

特許明細書への記載事項は、発明の名称、発明の詳細な説明および図面の簡単な説明である。

この特許明細書は、特許庁の審査において審査官に発明の技術的な理解をしてもらうための技術資料としての機能、そして第三者に発明にかかわる技術を公開する権利書としての機能を兼ね備えているといえることができる。

そのために、特許明細書の作成に当たっては、細心の注意を払って発明の技術的な内容を権利書としてまとめ上げた特許明細書であることが求められ

ている。

したがって、特許請求の範囲には、特許明細書に記載される内容から裏打ちされた、適正な権利範囲であり、かつ十分な従来技術の調査がなされ公知技術でつぶれにくい特許請求の範囲が要求され、特許部門の特許担当者の専門知識を存分に発揮し作成しなければならない。

このように特許権による独占的な権利取得は、特許出願によって始まるので、出願方針を明確にしその方針に従って個々の出願発明を決定していかなければならない。

また、特許出願には多大な費用が必要なため、企業利益にかなう発明に絞り出願効率を上げていかなければならない。そのためには、特許性があり企業利益に貢献できることが特許出願の前提であることはいうまでもない。

5-1. 出願方針

各企業では特許出願に対する考え方があり、その考え方に基づく方針に従って特許出願が行なわれている。ある時期には、企業が出願件数を一つの目標にして出願量を争った時期もあった。しかし、特許庁の行政指導もありその後特許出願も質への転換が図られてきた。

具体的には、出願件数を目標としてきた時期には、各企業とも特許出願目標値を示して各研究開発部門に発明の届け出をあおってきたと思われるが、質の時代に入ってから、研究開発部門が自主的に目標を設定し、その全社的な件数を企業としての目標件数にするという考え方が主流である。

一部の企業では、技術者に発明届け出のノルマを課しているところもあると思われるが、しっかりした考え方を持つてのノルマであればあながち悪いことではないものと思われる。

さらに、最近では特許出願することによる事業活動の保証の意義もさることながら、取得権利を経営資源の一つとして位置づけ、戦略的な権利活用を図り利潤確保に貢献していく転換が行なわれてきた。

プロパテント化の流れの中で、この考え方は、先進的な特許管理の実践企業では確実なものになってきているのは事実であるが、全体としての意識はまだまだ足りないというのが現状である。

特許出願を増加させることは、その後の権利取得手続き等から同等以上の資金の投資が必要になってくるので、長期的な視野に立っての予算措置等を行ない得ることを前提とした対応でなければならない。

また、特許出願等の手続きはサイクルタイムが長く、急激な予算措置の変

更等には不向きであるから十分な注意が必要である。

5-2. 出願の決定

個々に届け出られた発明を出願するかどうかの決定は、各企業によってその決定権限は異なっているものと思われるが、発明評価結果に基づき特許性があり、かつ企業利益に寄与できる発明については原則出願されるものと考えられる。ただし、発明内容を公開してしまうことが企業利益に反するような場合や第三者の侵害の事実を把握することが困難な場合等では、自己の先使用を立証する方策を考慮しておき出願しないこともある。

発明部門が多くなり、発明届出件数も多くなってくると、担当する出願決定権限者のバラツキも多少生じてくるので、出願できるものとできないものの区別の基準があやふやになってきて、発明者や発明部門と特許部門との間で無用なトラブルが生じることもあり得るので、できるだけ基準の整合性を図るべく具体的事案を基に出願決定権限者間での調整をしておくことが重要である。

5-3. 出願取りやめ

届け出られた発明のうちで、特許性がない発明は当然のこととしても、その他に企業利益への貢献が見込まれないもの等については、出願を取りやめることもある。この出願取りやめに対する決定権限者も各企業によって異なっているものと思われる。また、出願取りやめの決定に当たっては、発明者や発明者の上司の了解が条件である場合もあるかもしれないので注意が必要である。

一方、公知資料等からして発明の進歩性が明らかでないものや疑わしいもの等については、その理由を明確にして発明者の了解を得ておくことになるが、このとき出願できないことを中心に議論するのではなく、発明としての進歩性を確保するために必要な特許専門的なアドバイスをしない、公知の技術に対して技術的な相違点を見いだすことが可能かどうかを明確にすることである。その結果として、技術的な相違点が見いだせないときに出願できない発明として、発明者の了解を得るのがよい。

このような出願できない発明の検討に当たっては、十二分に出願について検討後の出願取りやめの決定であることが、発明者の発明に対する正しい理解と今後のさらなる発明を生む努力へつながる道であると思われ、大変重要なことである。

また、特許性はあるがその発明の企業利益への貢献が期待できないようなときにも、当然出願取りやめにすることがある。このような場合にも、なぜそのようになるのかについて、発明者に納得してもらうことが大変重要である。発明者が発明を創作することに対して、決して不信感を持たないような対応が必要である。

このような評価を行なう発明技術についても、その後、その発明の周辺技術の改善等によって、突如として素晴らしい発明としてよみがえることもあるので、慎重に対処しておくことが求められるのである。

5-4. 代理人の活用

特許出願等権利取得のための特許庁に対する手続き業務を本人以外が行なう場合には、弁理士の資格を有する代理人に業務依頼する必要がある。

特許出願に関して代理人を使用するかどうかについては、これまた各企業によりその方針は異なるものであるが、代理人の活用については、その専門力を発揮して支援していただくことにある。

特許出願にかかわる業務が多岐にわたり、かつ、まとまった案件が量的にも多い場合には、弁理士が最も得意とする業務領域でもあり、各社における特許部門のマンパワー不足を補う意味合いからも代理人の活用が考えられている。

また、特許出願による権利取得は大変重要な業務であり、社内に不足しがちな能力について、これを補うために高度な専門力を持った弁理士の力を借りる必要が生じてくるのも現実である。

有能な弁理士の確保のためには、必要が生じたときにその都度見いだすというわけにもいかないので、日頃より自社の技術に関連する技術力に長け、業務に対する柔軟性、機動力等必要能力を持った弁理士の計画的な発掘活動を行ない、一時期の試行期間を通して業務の出来具合の評価等を行ない、その能力を見定めた上での採用が必要になる。

具体的には、代理人を介して出願したいと思う技術分野について、最近の特許公報を調査し、どんな弁理士が関係しているのかを調べ、比較的競合関係にない弁理士を検討する。また、企業の特許関連者等の知人や知り合いの弁理士等の紹介を受けることも良いことである。お願いしたい弁理士が見いだされたときは、その弁理士が代理した過去の特許公報を精査してみる必要がある。その結果がよければ、必ず面談をして、仕事に対する姿勢、事務所の構成、専門、経歴、人柄、競合関係等を確認することである。一方、必ず

事務所を訪問して自分の目で確認することである。依頼するとしても、最初
はテストをさせていただき、品質、納期、コスト、技術の理解力等を確認し、
その上で正式に依頼する工程を踏んでいく必要がある。したがって、試行中
は委任状等は出さずに自社出願とするとよい。

特に、代理人の活用は特許出願から権利取得までの期間が至って長期にわ
たるので、指定した代理人を短期間で簡単に変更することは効率が悪く極力
避けるべきであり、そのためにも代理人としての全幅の信頼がおける技術力、
人間性等を持った者を選択しなければならないことはいうまでもないことで
ある。

企業における代理人としての弁理士の利用状況、つまり、特許事務所の利
用状況を見てみると、平均で74%が利用しており、機械（86%）、電気
（73%）、化学（64%）の順に利用率が低くなっている。

また、特許事務所への特許および実用新案登録出願の平均依頼件数は、平
均で321件となっている。電気で最も多く平均482件を依頼している。最も少
ない化学では平均108件となっている。

さらに、各企業がどの程度の特許事務所との関連を持っているかを見てみ
ると、4～6事務所との関連を有する企業が最も多く、1～6事務所で約
60%を占めている。技術の多様化、高度化、複雑化、さらには複合化といっ
た事情によって、技術に長けた弁理士を確保すべく使用事務所数も多くなっ
てきているように思われる。

日本の特許、実用新案、意匠および商標出願の代理人付出願と本人出願の
状況は、表12の通りである。

表12 代理人付出願（2002年・件）

出願種別	代理人付出願 (%)	本人出願 (%)	合 計
特許	365,011 (86.7)	56,033 (13.3)	421,044
実用新案	5,551 (64.5)	3,052 (35.5)	8,603
意匠	25,298 (68.0)	11,392 (32.0)	37,230
商標	76,807 (68.5)	35,330 (31.5)	112,137

特許行政年次報告書 2003年版（2004年1月15日 特許庁）

5-5. 特許出願の手続き

特許を受けようとする者は、先に述べたように、願書に、特許請求の範囲、
特許明細書、必要な図面および要約書を添付したものを特許庁に提出するこ
とで手続きを行なうことになり、このことを書面主義といっている。

また、出願日は、特許庁に提出した日、郵便で差し出した場合には、郵便局の受領時に特許庁に到達したものとみなされる。このとき留意しなければならないことは、宅配便等では郵便で差し出したことと同様の認定が受けられないので、その点を間違えないようにしなければならない。

最近では、出願人のパソコンから直接特許庁への電子的な出願手続きが行なえることになっている。

パソコン出願については、パソコン出願ソフトの入手方法等を含めて特許庁のホームページ「パソコン電子出願情報」へアクセスすることによってその詳細を知ることができる。

なお、オンライン出願比率は、特許・実用新案で97%、意匠で91%、商標で84%（01年3月の月平均）となっている。

6. 権利化手続き

権利化手続きでは、特許出願が終了してから特許査定が決定されるまでの間で生じる手続きについて、その手続きの概要を述べるもので、具体的には出願公開、審査請求、審査、中間処理についてである。

特に、出願の審査請求については、法律改正により平成13年10月1日以降に特許出願されたものは、審査請求できる期間がこれまでの7年から3年に短縮されているので、その点についての留意が必要である。

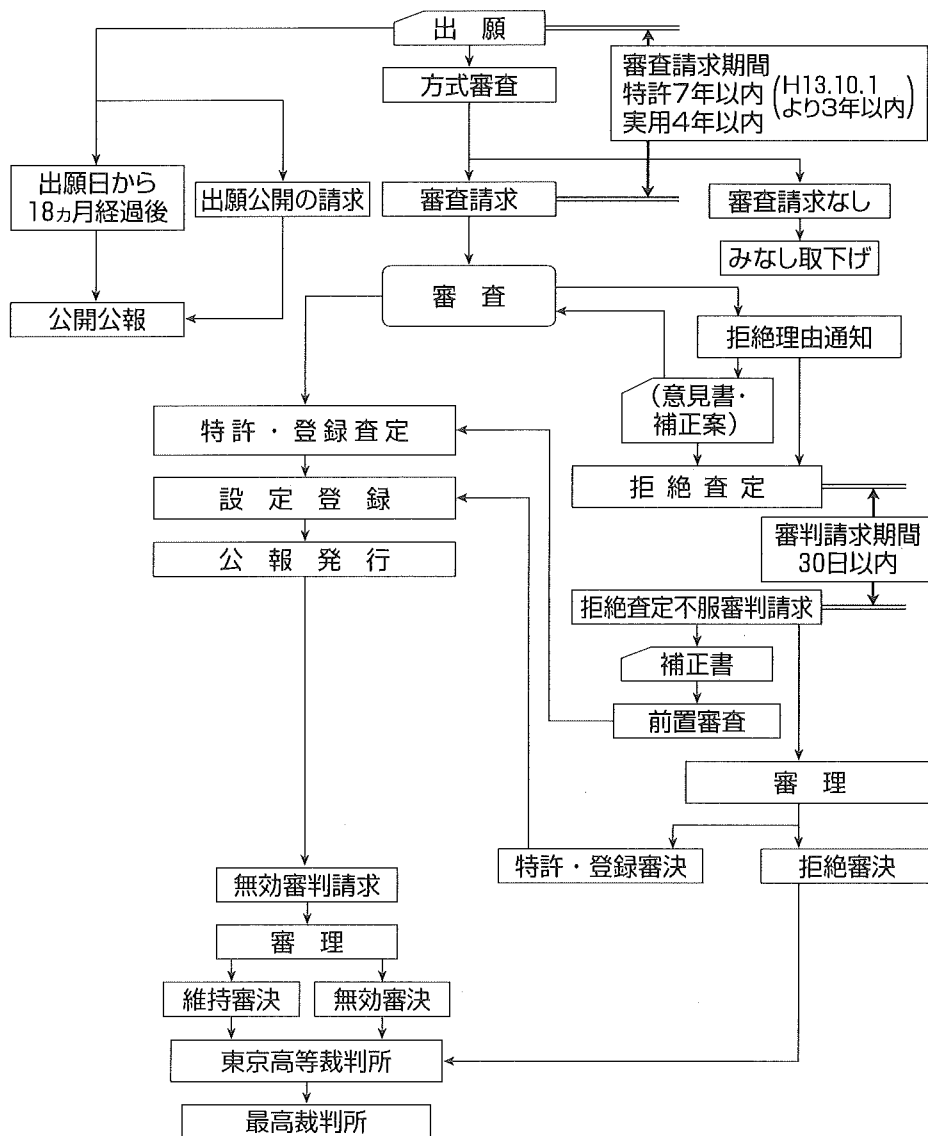
図5は、特許出願と平成5年改正前の実用新案のフローを示しており、審査請求期間の違いを除いて、特許出願と実用新案登録出願はほとんど同じ流れを踏んでいた。

図6では、平成5年法の適用を受ける現在の実用新案法は、無審査制度の導入により、そのフローは大きく異なっている。審査請求、出願公開、審査等の事項がなくなり、新たに技術評価書制度の導入が図られている。

6-1. 出願公開

すべての特許出願は、出願の日（優先権主張を伴うものは優先権主張日）から1年6カ月を経過すると、自動的に公開公報で公開される。第三者が出願公開された発明を実施した場合は、特許出願にかかわる発明の内容を記載

図5 特許出願および実用新案登録出願（平成5年改正前）の流れ



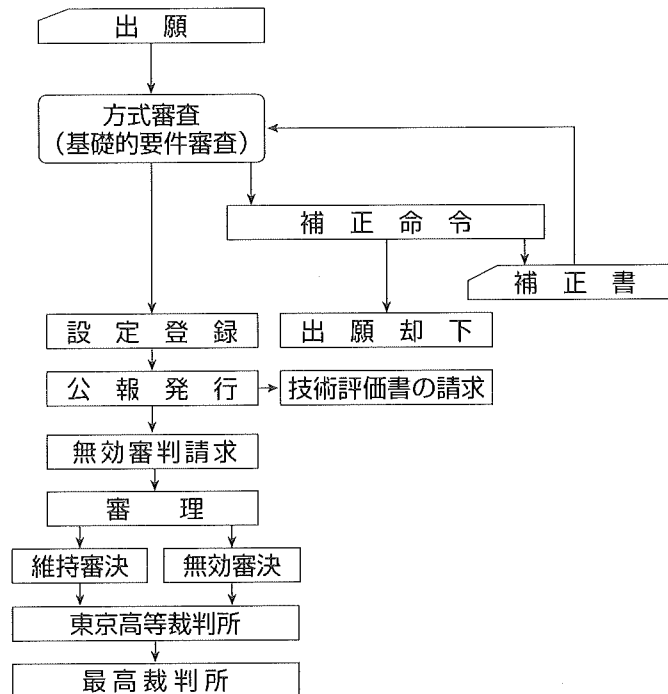
工業所有権行政の現状と今後の方向(特許庁 平成13年7月)

した書面を提示して警告したとき、その警告後特許権の設定登録前に実施した分について、補償金を請求することができる制度が設けられている。

最近では、審査促進のために出願と同時に審査請求があったものについて、早期審査の要請の有無にかかわらず早期に審査が進み、公開される前に登録されることがあり、日を追うごとにその件数は増加傾向にある。

このような特許出願は、公開公報で公開されることなく登録となり、直接特許掲載公報に掲載されることになるので、公開公報のみで他社権利調査を

図6 実用新案登録出願(平成5年法適用)の流れ



工業所有権行政の現状と今後の方向(特許庁 平成13年7月)

しておけばよいという考え方は、不十分な調査方法になってしまうおそれがあるということになってきた。

ただし、その後の調査によれば、三極での特許公開公報交換のために公開公報の発行が必要になり、不要とも思われる公開公報が発行されているようであるが、その公報には、登録の状況などは全く表示されていないのが実情である。

なお、実用新案制度では、現在はこの出願公開制度は採用していない。

6-2. 審査請求

特許出願されたもののうち権利化が必要なものについては、審査請求の手続きを行なうことにより、特許庁での審査を行なってもらうことができる。

審査請求は、特許出願の日から7年以内にいつでも請求できる制度であったものが、特許法の改正により、2001年10月1日以降の特許出願からは、出願日から3年以内と変更になった。特許出願時からの時間の経過に伴い、技術が陳腐化したり、開発の方向が変わったり、また、他社先願に類似技術があり権利化が難しくなっている等の理由により、権利化の必要性を再確認す

ることができる。

出願人にとっては、不要な特許出願に対して審査請求を行なう必要がなくなり、経費や作業効率の向上が図られ、また特許庁では出願人の出願発明の見直しにより審査負担の軽減と審査処理効率の向上を図ることができることになる。

また、審査請求は、出願人以外の誰でも請求することができることになっている。企業では戦略的に事業展開を推進していく過程で、必要があればこの制度を活用して相手権利の帰趨を早期に明確にしながらか戦略展開を図っていくことができる。

一方、実用新案制度では、従来は審査請求制度を持っていたが、無審査制度へ移行した関係で、現在はこの制度を採用していない。

a. 審査請求要否の検討時期

審査請求の要否の検討時期をいつにするかは、出願発明の持つ技術的な特性、製品化の時期、他社の動向等の関係を考慮してみなければならず、簡単には決定できないが、ここでは一般的に考えられる事項からの検討時期について述べることにする。

その具体的検討時期としては、

- ・ 出願時
- ・ 出願直後
- ・ 外国出願検討時
- ・ 国内優先権出願時
- ・ 公開直後
- ・ 審査請求期限直前
- ・ その他

等の時期が考えられる。

これらの検討時期のうち、「出願時」から「国内優先権出願時」までの検討時期は、個々の特許出願についての具体的な業務が生じるときであり、その業務に併せて審査請求要否の検討も行なおうというものである。つまり、「出願時」や「出願直後」の検討は、出願する発明の具体的特許請求の範囲を決定したり、出願後に技術や製品との関係等で再度特許請求の範囲の見直し業務を行なう時期に併せて検討するものである。

一方、「外国出願検討時」や「国内優先権出願時」は、優先権の期限が1年以内にあることに鑑み、それらの出願評価業務に合わせて検討される

ものである。つまり、外国出願に伴って検討される併合出願の可能性の検討時や先後願関係の国内出願のまとめ作業等で生じる優先権主張出願時に審査請求要否の検討を行なうのである。

このような検討時期では、技術保護や製品保護の観点からの重要技術についての検討とすることができる。

その他の「公開直後」や「審査請求期限直前」は、これまでに審査請求の対象とならなかった特許出願について、先願の特許出願がすべて公開されて類似の技術が無いかどうかを確認できる「公開直後」と審査請求期間の終了前の最後のチャンスである「審査請求期限直前」については、審査請求のために設けられた要否検討業務で、これらの業務は普通にはバッチ処理で行なわれるのが通常である。

これ以外に「その他」として、必要に応じて検討されるときがある。つまり、状況変化があり審査請求の必要性が生じたような場合であり、具体的には実施技術として認められたり、他社での実施やライセンス供与が判明したようなときである。

これまで触れていないが、あらかじめ出願時の従来技術調査を徹底し、審査後の登録率の向上施策を施した上で、全特許出願に対して出願時に審査請求を行なう方針を持った企業も現存している。出願基準を高め、技術のライフサイクルの短い分野では、効率的な考え方かもしれない。

b. 審査請求要否の評価

先に述べた審査請求要否の検討時期に、審査請求要否の評価が行なわれている。ここでは、評価項目の具体的項目について述べる。

個々の特許出願の評価項目としては、

- ・技術的重要性
- ・実施状況
- ・特許性
- ・その他

等の項目が考えられる。

これらの項目で何に重きを置いて評価するかは、各企業の考え方によって異なるところである。例えば、独自技術、差別化技術等の技術重視の評価や実施技術が他社にも必要技術であるという見方に立って、実施している技術やその周辺技術を重視する考え方もある。

これら発明の価値は、ある程度時間の経過と共に変化していくことになり、より評価を困難ならしめていくことは仕方のないことである。

また、特許性については、特許出願時に従来技術調査が十分にできていれば、出願後未公開の先願の確認ができてしまえば、あとはほとんど変化ない事項であるが、特許文献以外の文献が新たに見いだされることもあり、その状況下で特許性をいかに見いだしていくべきかの検討が必要になり、このような状況変化を踏まえて再評価することになる。

c. 新審査請求期間での対応

審査請求期間が3年間に短縮され、短期間で技術の評価を行なうことになる。これまでの時間をかけて技術の進捗度合い等を評価してきたことは異なり、3年以内という短期間で技術の正しい評価を行なうことが困難になることが予測される。

そこで、これまでの個々の特許出願を対象とした絶対評価に加え、一つの集合体としての多くの特許出願を対象とした相対評価を行ない、技術評価の難しさを解決し確実なものにしようというものである。このような審査請求の要否評価を行なう方法を考慮したときには、評価項目として先の評価項目に加えて、

- ・技術関連状況
- ・技術発展状況
- ・外国出願状況
- ・実施技術状況

等が別途必要な情報になってくる。

つまり、開発テーマの単位、技術単位、製品単位等の一つの集合体として、複数の特許出願を区切りのつく時期に評価を行なって、審査請求要否の検討を行なうというものである。

そこで、一つの集合体（群）単位での審査請求要否の検討は、個々の発明を絶対評価すると共に、相対評価をも行ない、短期間での技術評価を行なわねばならない新審査請求制度下での新しい試みである。

ここで、これまで行なってきた個々の発明の絶対評価と一つの発明の集合体（群）単位での相対評価を組み合わせた評価の考え方をモデル的に展開してみる。

図7は、群内相対評価の例を示したものである。ある商品テーマから届け出られ出願された発明を順に並べると図7-1のように①～⑤で整理できる。商品テーマがスタート（ t_0 ）してから、完了（ t_1 ）するまでの間に発生する発明は、その都度開発部門と特許部門によって個別に評価がされ、絶対評価の結果の（A）～（C）が付されているのが通常である。

ここでは、ある商品テーマのスタートから完了までの間に生じた出願発
明①～②⑤を群としてとらえ、テーマ完了後 ($t_1 + \alpha$) に、開発部門と特許
部門との関連者にて技術的な関連 (技術相関) を見て、再整理したものが、
図7-2である。発明①を中心に、発明②と③が派生し、さらに発明②は
④と⑤に分かれて行った様子がわかる。こうして相互の発明の関係技術が
明確になった時点で、この商品の中心をなす関連技術をピックアップする

図7 群内相対評価の例

図7-1 出願状況と個別発明の評価

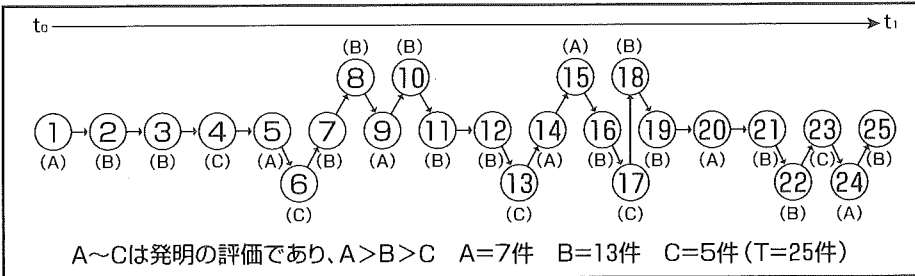


図7-2 技術関連 (相関) 図

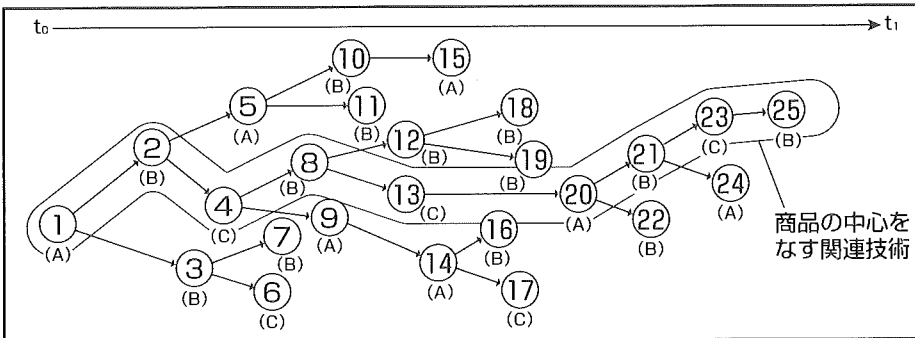
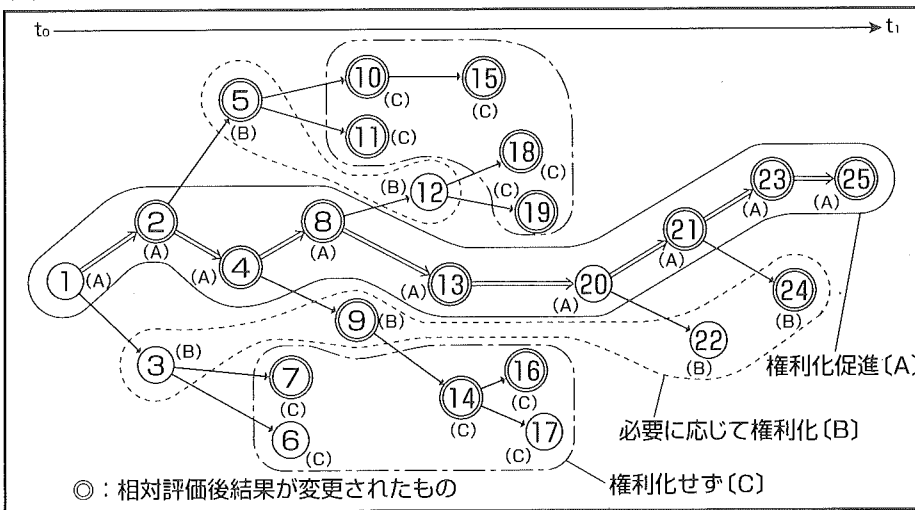


図7-3 群内相対評価後



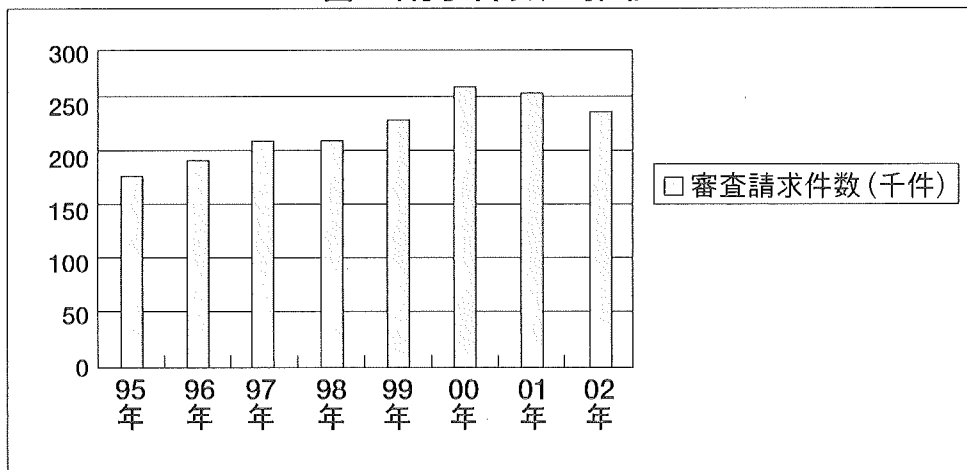
と、発明①、②、④、⑧、⑬、……⑳によって構成される実践で囲んだ出願発明群が重要な位置を示すことがわかる。

この商品の中心をなす関連技術とその技術に類似する技術、その他の比較的
中心技術から離れた技術に整理し、相対的な再評価を加えた後を図7-3として示している。二重丸で示した発明は、個別（絶対）評価と群（相対）評価の結果が異なっていることを示している。ここで、実線で囲まれた出願発明群は、この商品の中心をなす関連技術であり、積極的に権利化すべき〔A〕となり、点線で囲まれた発明群は中心をなす関連技術に類似する技術であり、他社の実施等を考えると必要に応じて権利化すべき〔B〕としての評価が与えられる。一点鎖線で囲まれた〔C〕は、比較的
中心技術から離れた技術であり、先願権の確保程度で権利化するまでもないとの判断ができる。

このように、個々の発明を見るのではなく、特定期間に生じた発明を商品や技術の群としてとらえ、さらにその発明群の中で、相互に関連する技術として再整理することで、従来にはない事業や企業経営戦略に密着した審査請求要否の評価が可能となる。

d. 審査請求率について

図8 審査請求件数の推移

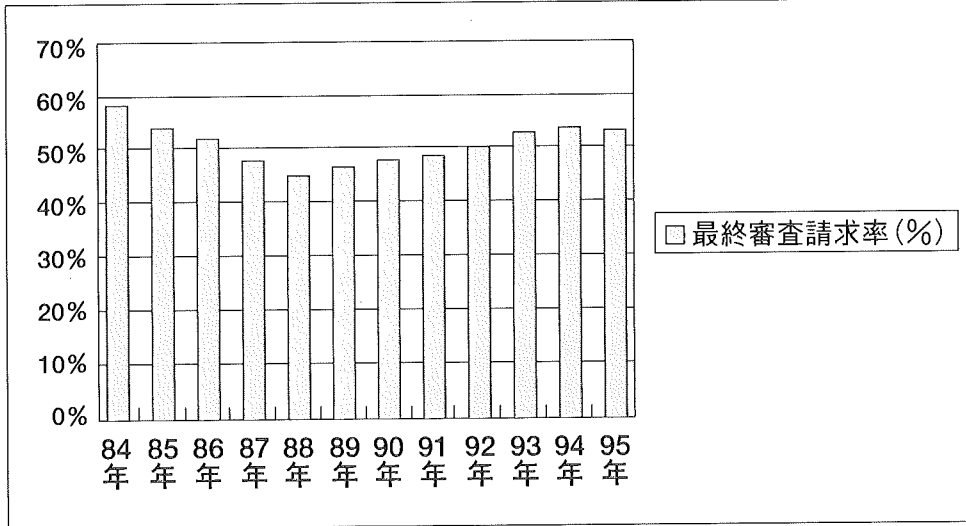


特許行政年次報告書2003年版（2004年1月15日 特許庁）

図8は審査請求件数の推移を見たものである。現時点における審査請求件数は、約250千件前後を示している。

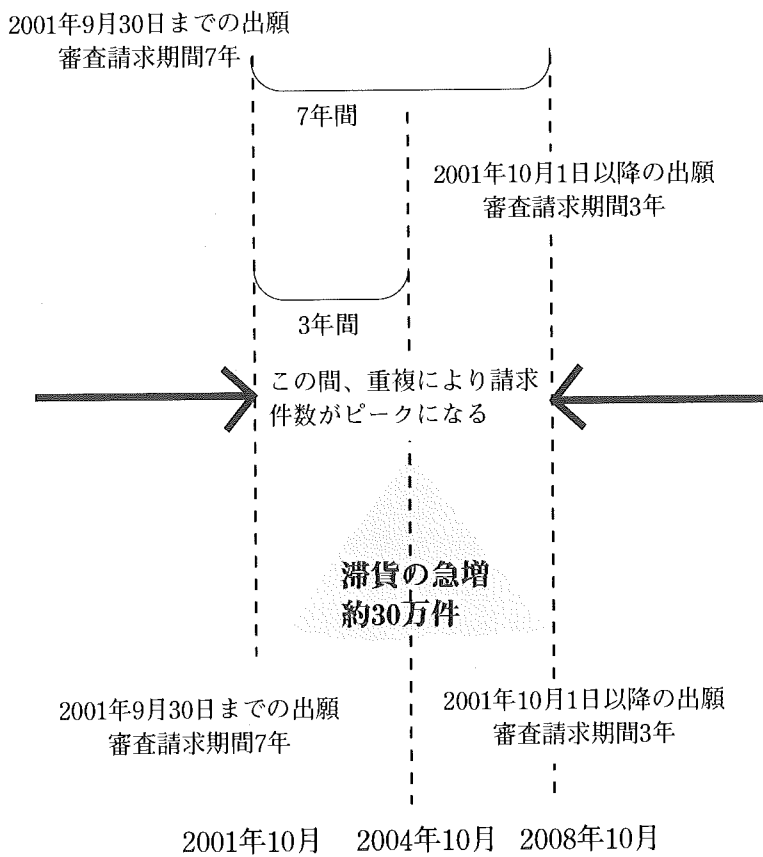
出願人にとっては、不要な特許出願に対して出願請求を行なう必要がなくなり、経費や作業効率の向上が図られ、また特許庁では出願人の出願発明の見直しにより審査負担の軽減と審査処理効率の向上を図ることができ

図9 最終審査請求率の推移



「世界最高レベルの迅速・的確な特許審査の実現に向けて」(産業構造審議会 平成15年12月)より

図10 今後滞貨増大(50万~80万件)のイメージ



「世界最高のレベルの迅速・的確な特許審査の実現に向けて」(産業構造審議会 平成15年12月)より

表13 審査請求率（業種別は特許出願上位300社・2002年）

業 種	93年特許出願
	審査請求率(%)
建設業	58.3
製造業	48.4
繊維工業	53.1
パルプ・紙・紙加工品製造業	39.2
印刷業	57.2
化学工業	45.2
化学繊維製造業	43.9
有機化学工業製品製造業	49.5
無機化学工業製品製造業	44.8
油脂加工製品・石鹼・合成洗剤・界面 活性剤・塗料製造業	46.4
医薬品工業	34.4
化粧品製造業・歯磨・その他の化粧用 調整品製造業	50.7
その他の化学工業	37.8
ゴム製品製造業	56.3
窯業	54.4
鉄鋼業	37.7
非鉄金属製造業	37.5
金属製品製造業	80.4
一般機械器具製造業	46.6
電気機械器具製造業	49.1
発電用・送電用・配電用・産業用電気 機械器具製造業	36.0
民生用電気機械器具製造業	52.1
電球・電気照明器具製造業	44.1
情報通信機械器具製造業	58.4
電気計測器製造業	54.4
電子部品・デバイス製造業	60.0
その他の電気機械器具類製造業	49.0
輸送用機械器具製造業	55.2
自動車製造業	55.4
その他の輸送用機械器具製造業	53.1
精密機械器具製造業	51.5
その他(製造業)	64.2

電気・ガス・熱供給・水道業	57.0	
情報通信業	49.4	
サービス業	40.4	
	ソフトウェア業	39.4
	自然科学研究所	62.1
	その他(サービス業)	29.2
その他	69.1	
出願上位300社合計	48.8	
出願上位300社以外	61.7	

*審査請求期間が満了し審査処理が7割終了したものを対象とした。

*審査請求率(%)=請求件数÷出願件数×100

特許行政年次報告書2003年版(2004年1月15日 特許庁) より

ることになる。

図9は、ある特定の年に行なわれた出願全件のうち、最終的に審査請求される出願の比率を示したものである。判明年は審査請求のできる期間7年間を考えると、95年出願のもので02年となる。最終審査請求率が88年出願年以降の6年間で約10%も上昇していることがわかる。

平成11年に特許法改正により出願から7年であった審査請求期間が3年に短縮されたことに伴い、今後2004年から2008年の5年間にわたって、一時的に審査請求件数が急増することが予想されている。2000年から審査請求件数が、25万件前後と高いレベルで推移していることも、法改正による審査請求の急増分の一部前倒しが行なわれていると見ることができる。

表13は、業種別出願人(特許出願上位300社)の審査請求率(平成12年)である。業種別によって、29.2%から80.4%の幅で平均審査請求率に差がある。平均値では、48.8%となっており、一方、特許出願上位300社以外では、平均審査請求率は61.7%であり、両者を比較すると業種別の方が12.9%ほど低くなっている。この理由は、特許出願上位300社では、出願は比較的自由に行ない、その後の技術の動向等をチェックした上で審査請求の再評価を行なうために審査請求率が低くなっているものと思われる。

e. 審査請求料について

平成15年に改正された特許関係料金の改定は、平成16年4月1日から施行される。単に審査請求料の改定のみではないが、審査請求料が倍額という大幅な値上げであり、また、施行日以後に審査請求された出願すべてに対して、引き下げ後の低額な改定特許料を適用することになっている。

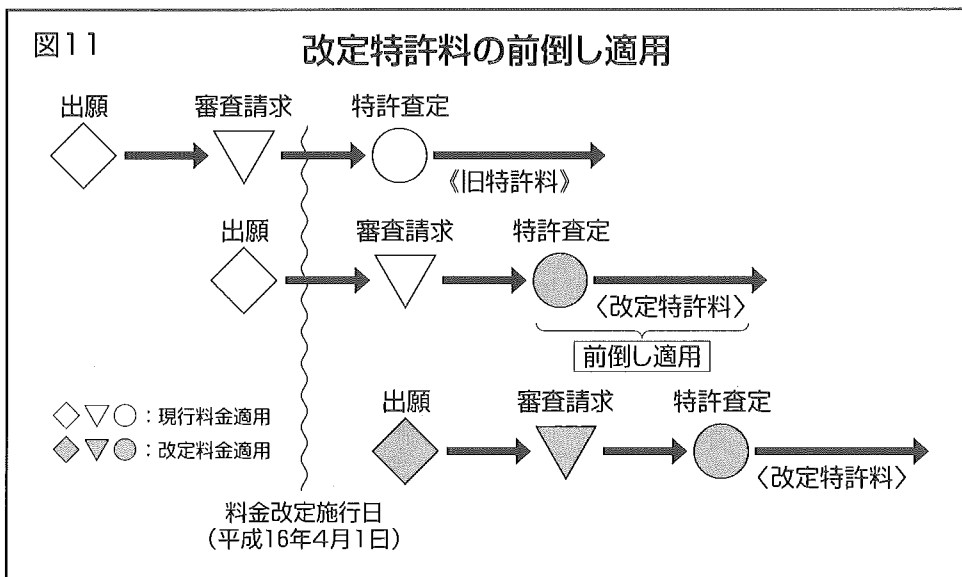
本改正では、出願人間費用負担不均衡の是正と適正な審査請求行動の促進の観点から出願料および特許料を減額し、審査請求料を増額し、同時に特許1件当たりの総費用を低減することを狙いとしたものである。

そして、今改正の特徴として、①取下げ返還制度の導入、②影響緩和策の導入を行なっている。

具体的な料金改定の内容は、表14のように改正されている。

表14 特許関係料金改定の内容

	出願料	審査請求料	特許料
旧料金	21,000円	84,300円+ 2,000円×請求項数	
改定料金(新料金)	16,000円	168,600円+ 4,000円×請求項数	平均的出願で約2分の1の負担軽減となる



取下げ返還制度の内容としては、審査待ちの期間中に出願を取り下げた場合に、審査請求料を半額返還する制度を導入し、改定料金適用出願のみならず、現行料金適用出願にも前倒し適用がされることになっている。

また、料金改定による影響緩和策として、現行料金から改定料金への移行期には、審査請求料の引き上げによる負担増が、特許料引き下げによる負担減効果に先行して生じるため、円滑な移行のため改定特許料の前倒し適用を図ることにした。つまり、今回の改定料金は、原則として、施行日以後になされた出願に適用されるが、改定特許料についてのみ、施行日以後に審査請

求される出願すべてに対して、引き下げ後の低額な改定特許料を適用することで、施行日前の一部の出願についても、先行的に改定特許料を適用するために、減額効果の早期化が可能となる。

6-3. 審査

特許出願の審査には、方式審査と実体審査とがあり、方式審査は、その特許出願が法令の要求する所定の様式に合致しているかという形式を審査するものである。一方、実体審査は、特許要件の存否について審査官が審査するものであり、その特許の登録要件は図12に示されている。

なお、実用新案制度では、審査制度は採用しておらず無審査登録制度である。しかし、実用新案権として登録を受けるには、先に述べた特許の登録要件とほぼ同じ要件を備えておく必要がある。

6-4. 中間処理

特許庁の審査官が実体審査を行ない、特許の登録要件を満たしていないと判断した時は、拒絶理由通知を発して出願人の意見を求めることがある。

こうした業務を中心とした権利化手続き業務を中間処理と呼んでいる。

図13に審査系統図を示した。

その時の拒絶理由通知の内容にもよるが、一般的には次のような観点からの対応が図られることになり、代理人である弁理士、発明者、そして特許部門の担当者がそれぞれの役割で協力し合っていくことが重要になってくる。

ここでは、個々の特許出願に対する拒絶理由通知等の対処に関することと中間処理業務全体にかかわることを併せて記載している。

a. 法的対応

拒絶理由通知は、どんな理由によって特許の登録要件を満たしていないかが、関係する条文との関係で示されているので、条文で求められる要件に照らして意見を提出していく必要がある。

条文との関係については、その専門家である代理人である弁理士と特許担当がその任に当たり、指摘された条文への対応は、審査基準、審決や判決例を参考に対応していくことが必要である。

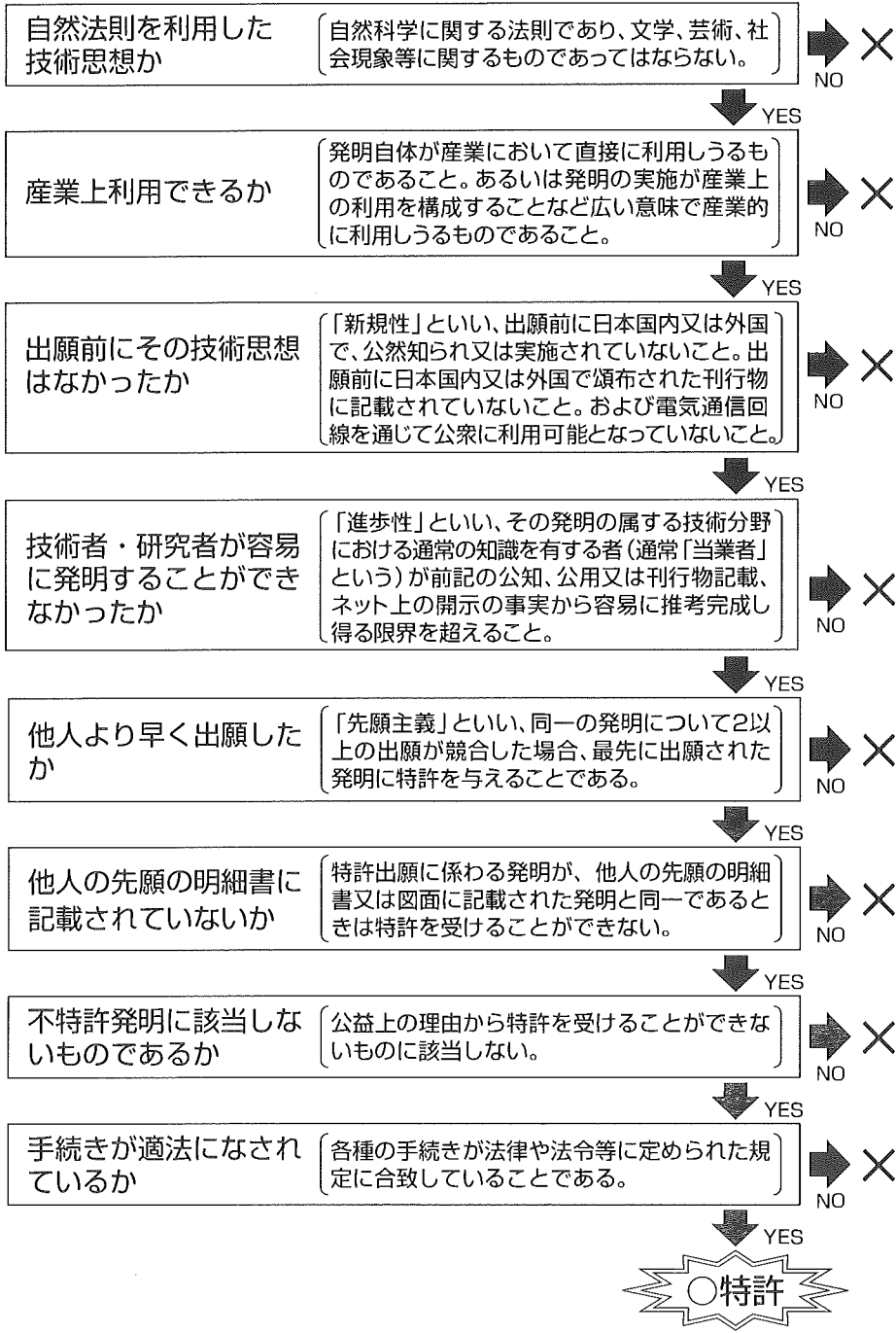
発明者には、法的に求められていることを具体的な発明との関係で、わかりやすく説明する必要がある。

b. 技術的対応

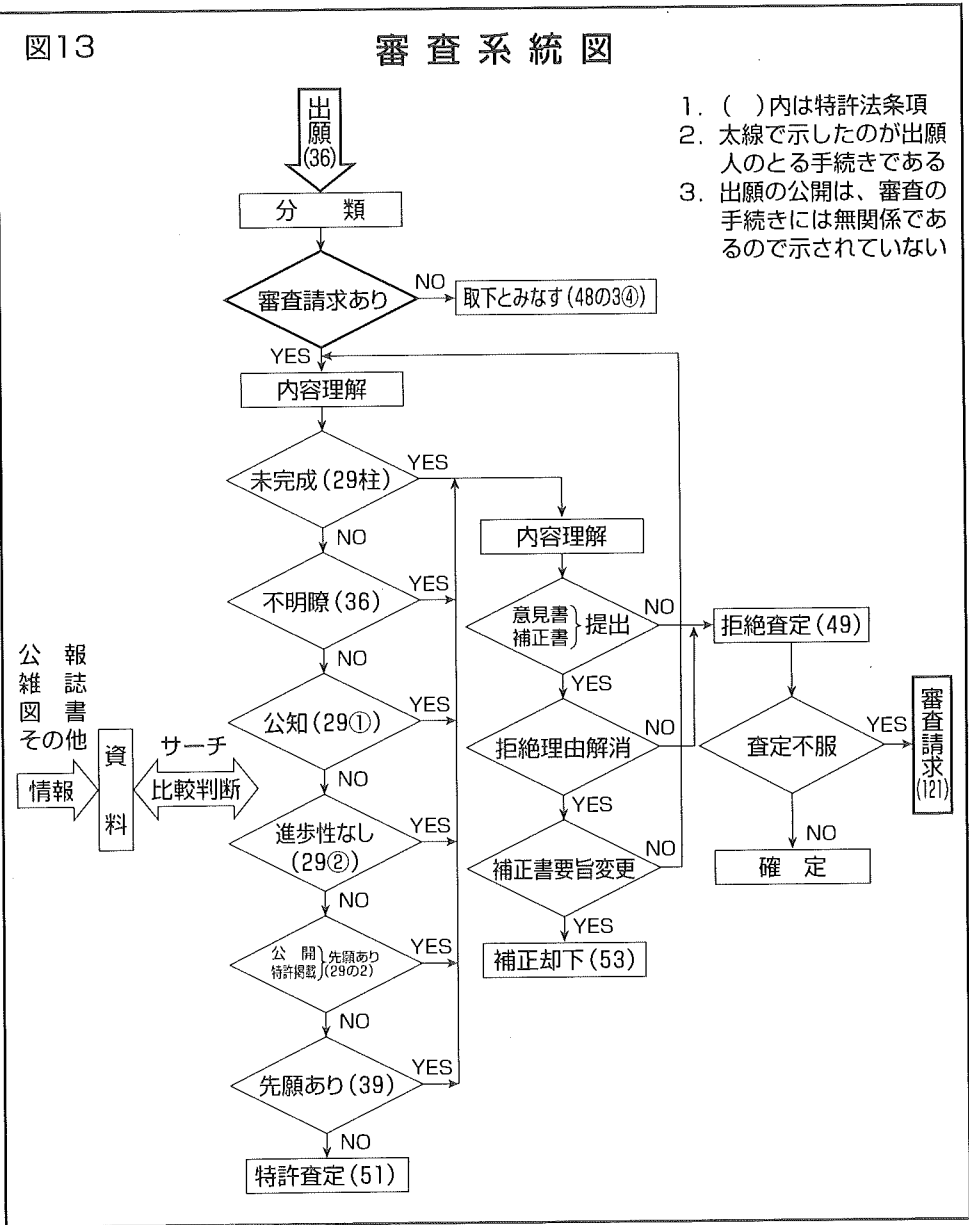
発明の技術的な事項については、発明者が最も詳しいわけであるので、

図12

特許要件



指摘された技術的事項について、特に引用文献等があるときには、その文献に開示される技術と当該出願発明がどのように技術的に相違しているのかをできるだけわかりやすく、しかもあらゆる角度から検討してもらうことが必要である。



また、発明者は指摘された技術的事項について、事実に基づいてさえいれば主観的であってもよいので、できるだけ多くの技術的相違点を述べ、代理人である弁理士や特許担当が客観的に評価して最終的な対応を行なうことが必要である。

c. 製品との関係

特許出願の大きな目的の一つに製品の保護があり、出願した発明が製品を間違いなくカバーしているのかどうかは大変重要なことである。

ところが、拒絶理由に引用されている文献に開示されている技術との相

違を明確にするために行なう特許明細書記載発明減縮のための補正が、製品との関係を考慮せずに行なったため、製品をカバーしていないということがないように、十分な注意の下での検討が必要である。

また、自社製品のみならず他社製品についてもその技術について十分に検討した上で、適切な権利範囲となるように上手に検討しなければならない。

そのためにも重要なことは、技術に最も詳しい発明者の協力の下に、自、他社製品との関係を検討していくことが望ましいわけである。

d. 関連出願との関係

中間処理の対象となっている特許出願の取り扱いについては、関連特許出願がどのような状況下にあるのかを把握した上で、適切に対応していくことが重要になってくる。

すでに、関連出願で中間処理の対象になっているような先行したケースがあれば、それを参考にしながら対処することが効率的で、かつ、効果的な権利取得につながり重要になってくる。

つまり、先行する特許出願との関係で重複することなく、それぞれの役割の下に権利化していくことが、第三者が隙間を狙って参入してくることを阻止し、理想的な特許権網を張り巡らすことになるからである。

そのためには、関連出願が簡単に引っ張り出せるような仕組みを作っておき、拒絶理由等が生じたときに自動的に関連出願があることをサインで示し、以降の業務が簡単に対応できるようになっていることが重要である。

e. 面談

重要な発明については、発明者、代理人である弁理士、特許担当者による検討会の開催が重要である。面談することによってお互いの考え方の統一が図られ、効果的な対応策が見いだされることが多くある。

また、拒絶理由に引用される文献に開示される技術と当該特許出願に開示される技術の比較において、審査官にその違いを十分に理解してもらえていないと思えるときがある。

このようなときには、真実を理解してもらうために、審査官に面接を申し出てみることも検討すべきである。面接が決まれば、発明者に同行してもらい、技術的観点から、その詳細を説明して理解を得る努力が必要である。

f. 比較試験

特に化学関係の発明では、引用された文献に開示される技術に対して、

出願発明の効果を十分に説明できないようなとき、両者を比較して効果を明確にする方法をとることがある。

発明の構成に基づく効果を説明するために、出願発明に記載される実施例と同一条件で引用される文献に開示される先行技術とを比較することによって、出願発明の奏する効果を示して審査官に理解をしてもらうことも考慮しなければならないときがある。

g. 重要案件の特別処理

発明の評価で高得点を得ている出願発明、重要テーマや技術に属する出願発明等については、拒絶理由が示されたときに重要案件として他の出願発明とは異なる対応を行なう必要がある。

このような案件を重要案件として、特別処理を行なうルール化を行っておき、出願代理人である弁理士、発明者そして特許担当者の三者による特別な検討会を設定し、拒絶の内容について徹底的に吟味して対応することが必要になる。

企業利益に寄与できるであろう出願発明については、人と金をかけて全力で権利化に努め、資産価値を高めていこうとする戦略をとる。本来は、すべての出願発明に対してこの対応を行なうべきではあるが、人的にも資金的にもそれだけの余裕がないことが多く、このような層別による特別処理方法が一般的に採られている。

h. ファミリー処理

先に関連出願についての処理方法を述べたが、ここでは日本出願と同一出願発明について他国へ出願されているものの取り扱いであるファミリー処理について検討してみることにする。

つまり、海外に出願されているようなときには、国内の拒絶理由についてのみの検討ではなく、他の出願の経過をも考慮してその対応に当たる方法である。

わが国の場合、審査請求制度を採用しているので、その審査請求日によって審査の時期が異なるが、そうでない国の場合にはある程度の審査時期の見込みがつくものである。

同一出願発明については、審査が早く実施されたものについて、その出願経過を参考にして効率的な拒絶理由対策を実施しようとする戦法で、先に検討された内容について、それを転用したり、または引用したりできる内容については、積極的に用いてワールドワイドでの権利取得業務を効率的に行なうものである。

後刻検討する出願発明に対する拒絶理由で、先に引用されたことがない強力な引用例が示され権利化の主張が困難である場合もある。

そのようなときには、本件出願発明の拒絶承服のみならず、先に権利化した他国の出願や権利があったとしても、いつでも本件の引用文献で権利無効になる可能性があるので、国ごとの審査基準の違いを考慮して、継続するか、取下げるかの判断をすることも意義がある。

i. 納期管理

特許庁の各種手続きは、ほとんどの場合、法定期限や指定期限等が決められており、その決められた期間内に各種の手続きを完了させなければ、出願行為を継続することができなくなるので、この期限の管理が大変重要になってくる。

実際の管理は、単に法的な期限日だけではなく、発明者、代理人である弁理士・特許担当者等の関連者の検討時間やこれら三者での検討会の開催を考慮した時間的余裕を持った納期管理である必要がある。

その上、各特許担当者は、各種手続き案件を複数、それも多くの件数を同時に抱えることになるので、納期管理の負担は大変なものとなってくる。

そこで、大抵の場合はコンピューター等で管理するのが普通で、毎月、毎週、毎日等の単位で納期リストを出力したり、メールで連絡したりする業務管理者が配置され、各特許担当者との間で役割分担をしながら納期管理を行なわれているのが現状である。

さらに、重要事項の期限日については、複数人によるダブルチェック等を行ない入力ミスと管理ミスがないように細心の注意を払っておく必要がある。

6-5. 拒絶査定不服審判

拒絶理由通知に対してどのように対応すべきか述べたところであるが、意見書の提出や必要に応じての補正書の提出にもかかわらず拒絶査定になってしまったときには、審査官のなした審査判断の妥当性を精査してみることは当然として、自他社実施の状況やその可能性等についても十分にチェックし、拒絶査定不服審判の請求の是非を検討することになる。不服審判を請求する必要があると判断するときは、その争点となる事項を明確にして、確かなる勝率の推定の下に徹底的に対応せねばならない。

表15は、拒絶査定不服審判（特許）の状況を示したものである。単純にこの10年間成立件数合計を請求件数合計で割ると、成功率として約51.0%

と計算できる。また、意匠においては、2002年の請求件数は1,204件で、申立成立件数は724件であった。商標は、同年で請求件数2,850件、申立成立件数1,728件であった。

表15 拒絶査定不服審判(特許)の状況

年	請求件数	成立件数
1993年	13,379	7,895
1994年	12,802	7,905
1995年	18,819	9,534
1996年	13,337	16,305
1997年	13,324	9,175
1998年	13,675	7,253
1999年	14,086	7,276
2000年	16,324	5,439
2001年	19,270	4,612
2002年	21,193	4,207

特許行政年次報告書2003年版(2004年1月15日特許庁)より

6-6. 審査・審理期間の短縮への対応

a. 早期審査・早期審理制度

特許庁では、審査・審理の促進を図るために、早期審査・早期審理制度を導入して、審査・審理期間の短縮への対応を行なっている。

対象となる出願、審判事件は、以下のいずれか1つの条件を満たしていることが必要である。早期審理の場合は、拒絶査定不服審判のみが対象となる。

①出願人、審判請求人またはそれらの実施許諾を受けたものが、その発明を実施しているもの(実施発明関連出願)。

②その発明について日本国特許庁以外の特許庁へも出願しているもの(外国関連出願)。

③出願人、審判請求人が、大学、短期大学、公的研究機関または承認もしくは認定を受けた技術移転機関(承認TLOまたは認定TLO)であるもの。

④出願人、審判請求人が、中小企業または個人であるもの。

⑤審判請求人でない者(第三者)が、その審判事件の特許出願の出願・公開後審決前にその発明を業として実施しているもの。

この制度の手続きは、オンライン、書面いずれでも可能であり、手数料も不要である。

特許庁では、平成16年7月1日を運用開始時期として、今般②と④について、その対象範囲を拡大することとした。また手続きの簡素化も図ることとしている。

1. 適用対象の拡大

(1) 「外国関連出願」の範囲の拡大

現在は、現に、外国の特許庁・国際機関に出願されている外国出願に対応する日本出願が早期審査・審理の対象になっている。

今後は、これを拡大し、特許協力条約（PCT）に基づく国際出願が行なわれている場合は、国際出願の段階であっても（まだ外国の特許庁の国内段階に入っていないなくても）、対応する国内出願を早期審査の対象とすることにした。

この結果、PCTに基づいて外国の国内段階に入る前に、日本の審査結果を得ることができる。そのメリットとして、①日本の審査結果を踏まえて外国の国内段階に入る出願を見直すことができる。②日本の審査結果を尊重して簡単な審査を行なうことに同意している国（シンガポール等）では早く権利をとることが可能になる。③日本の審査結果が否定的（拒絶）であった場合でも、外国特許庁に対する翻訳文の提出期限の前に日本の審査結果を得ることができるため、外国出願コスト（翻訳コスト）の節約につながる場合がある。

(2) 「中小企業出願」の範囲の拡大

従来の中小企業の範囲は中小企業基本法に定める中小企業となっていたが、特許庁で実施している「特許出願に関する先行技術調査の支援制度」の対象となる中小企業の範囲と同一にした。

2. 手続きの簡素化

(1) 外国出願番号の扱い

外国に出している出願の場合、外国特許庁・国際機関における出願番号等を記載することが要件であったが、これを改め、今後は、外国出願の願書の写しを添付すれば十分であることとした。

(2) 国際調査報告等の援用

PCTに基づく国際出願の場合、日本語で作成された国際調査見解書ま

たは国際予備審査報告を添付することにより、早期審査に関する事情説明書の記載を一部省略することができるようにした。

(3) 従来技術の開示等の簡素化

特許出願の書類（明細書）に従来技術の開示および対比説明が十分になされている場合にも、早期審査に関する事情説明書の記載を一部省略できることを明確にした。

表16 早期審査・早期審理の申出件数（2002年）

	特許	実用新案	意匠	商標
審査申立件数	4,097	—	57	217
審判申立件数	114	—	7	8

特許行政年次報告書2003年版（2004年1月15日 特許庁）より

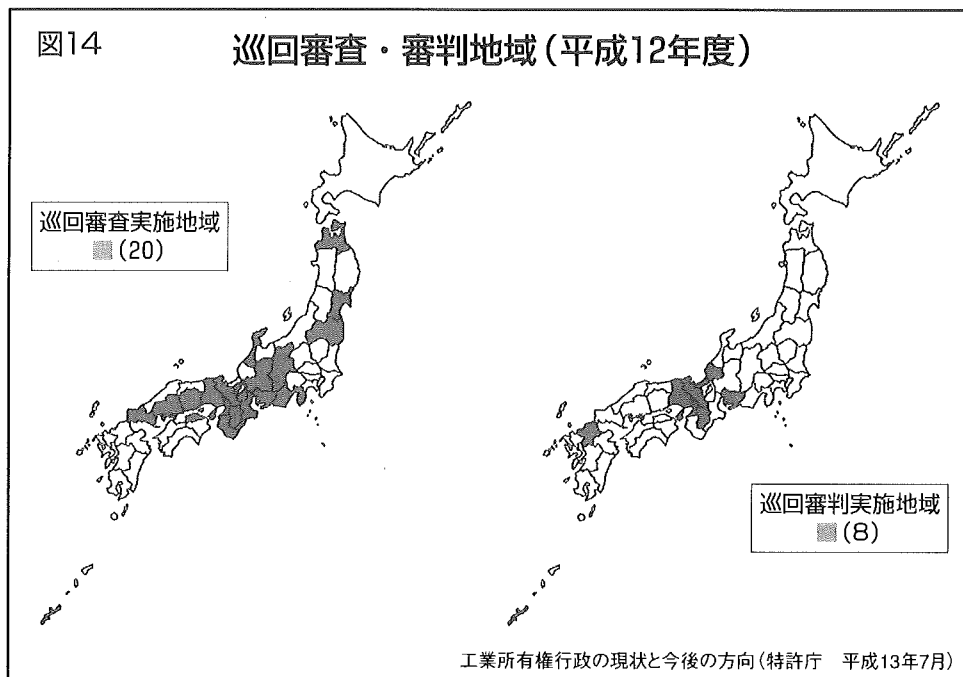
また、意匠出願および商標出願に関しても、早期審査・早期審理制度を導入しており、その対象としての要件が決められているので、必要に応じて特許庁へ問い合わせをして確認のうえ実践していただきたい。

b. 面接審査・審理、巡回審査・審理の実施

審査官・審判官との面接機会の少ない地方の中小企業等の出願人等のために、審査官が当該地域に出張して面接審査を行なう「巡回審査」、審判官が出張して審理を行なう「巡回審判」を実施している。平成12年度における実績では、巡回審査が20道府県で1140件、巡回審判が8府県で31件実施されている。

また、北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州の各経済産業局特許室および沖縄総合事務局のすべてにTV会議システムが設置済みであり、各特許室および総合事務局に設置されているTV会議システムにより、「TV面接審査・審理」が実施可能となっている。

図14 巡回審査・審判地域(平成12年度)



7. 特許査定・登録

特許出願について審査官が拒絶の理由を発見しないときには、その特許出願について特許権として認めてもよいという特許査定の決定がなされることになっている。

審査官が審査の資料とすべきものは無限といってよいほどにある。特に、新規性を判断するに当たっては、特許出願前に外国で頒布された刊行物をも審査するとした現行法においてはなおさらである。このような資料のすべてについて審査して最終的な確信を得ようとすれば、審査はいつ終わるか計り知れない。

審査官が「拒絶の理由を発見しないときは」というのは、「審査官が特許出願について審査した結果の一応の心証として特許すべきものと考えるときは」というほどの意味であると理解すべきである。

出願人が特許査定の決定の通知を受け取ったときに、特許料を第1年から第3年までの各年分を一括納付することによって特許原簿に登録され、特許

権が発効することになる。

そして、特許権の設定の登録があった場合には、必要事項を記載した特許掲載公報が発行される。

特許原簿に登録されると、出願人はその発明を実施する権利を専有することになり、特許権の存続期間は出願の日から20年である。

実用新案登録出願にあっては、無審査登録制度を採用しているので、出願後に放棄されたり、取り下げられる等のことがない限り、実用新案権の設定登録がされ、出願人は、第1年から第3年までの各年分の登録料を一括納付すると、実用新案登録原簿に登録される。

出願人は、その実用新案を実施する権利を専有することとなり、実用新案権の存続期間は出願の日から6年である。設定登録されると実用新案掲載公報に掲載される。

第三者が、登録された考案を実施した場合には、その登録実用新案にかかわる実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ実用新案権の侵害者に対し、その権利を行使することはできないことになっている。

表17は全出願人と業種別出願人（特許出願上位300社）の登録率（2002年）である。つまり、審査請求された件数のうちどれだけの件数が審査の結果、登録になったのかを示したものであり、業種別については出願上位300社の平均登録率で59.9%となっており、一方、出願上位300社以外の平均登録率は61.5%であり、両者を比較しても差異はわずか1.6%であることがわかる。

また、業種別で70%（登録率ベスト25）を越える業種は、金属製品製造業の77.3%をトップに、その他の輸送用機械器具製造業の74.3%、無機化学工業製品製造業の73.9%、その他業種の71.8%、そして自然科学研究所の71.1%を数えている。逆に登録率が50%に満たない業種として、印刷業47.5%、ソフトウェア業49.0%がある。

表17 登録(公告)率 (業種別は特許出願上位300社・2002年)

業 種	93年特許出願
	請求登録率(%)
建設業	57.2
製造業	59.9
繊維工業	60.7
パルプ・紙・紙加工品製造業	59.5
印刷業	47.5
化学工業	63.1
化学繊維製造業	63.9
有機化学工業製品製造業	62.9
無機化学工業製品製造業	73.9
油脂加工製品・石鹼・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業	66.8
医薬品工業	53.0
化粧品製造業・歯磨・その他の化粧用調整品製造業	63.0
その他の化学工業	59.8
ゴム製品製造業	63.2
窯業	61.3
鉄鋼業	64.8
非鉄金属製造業	56.9
金属製品製造業	77.3
一般機械器具製造業	60.3
電気機械器具製造業	56.9
発電用・送電用・配電用・産業用電気機械器具製造業	58.6
民生用電気機械器具製造業	55.3
電球・電気照明器具製造業	61.6
情報通信機械器具製造業	56.9
電気計測器製造業	62.3
電子部品・デバイス製造業	53.0
その他の電気機械器具類製造業	55.9
輸送用機械器具製造業	68.8
自動車製造業	68.2
その他の輸送用機械器具製造業	74.3
精密機械器具製造業	61.7
その他(製造業)	67.3

電気・ガス・熱供給・水道業	62.1
情報通信業	58.8
サービス業	61.5
	49.0
ソフトウェア業	49.0
自然科学研究所	71.1
その他(サービス業)	60.6
その他	71.8
出願上位300社合計	59.9
出願上位300社以外	61.5

*審査請求期間が満了し審査処理が7割終了したものを対象とした。

*請求登録率(%) = 全登録件数 ÷ (全登録件数) + (拒絶査定件数) + (拒絶理由通知後の取下げ・放棄件数) × 100

表18 2002年の特許登録率

順位	企業名	特許登録率(%)
1	大日本スクリーン製造(株)	83.0
2	住友電装(株)	82.9
3	矢崎総業(株)	81.7
4	(株)豊田中央研究所	79.6
5	井関農機(株)	75.9
6	ペンタックス(株)	75.4
7	日産自動車(株)	75.2
8	旭硝子(株)	75.1
9	JFEスチール(株)	74.1
10	本田技研工業(株)	73.8

*2002年の特許出願数上位200社で、かつ、2002年に100件以上審査終了した企業を対象とした。

*特許登録率(%) = 2002年登録件数 ÷ (2002年登録件数) + (2002年拒絶査定件数) + (2002年取下げ・放棄件数) × 100

特許行政年次報告書2003年版(2004年1月15日 特許庁より)

2002年の特許登録率上位10社の登録率について見てみると表18の通りである。なお、参考までに11位~20位では73.7~71.8%、21位~30位では71.7~67.4%の登録率であった

8. 実用新案制度の改正

平成16年「特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律」によって、実用新案制度の見直しが図られた。その改正の目的・改正の内容、改正の結果および実施時期の概要は次の通りである。

8-1. 実用新案登録に基づく特許出願制度の導入

1. 改正の目的

一度実用新案登録された権利について、特許出願に移行する猶予期間を設ける。

2. 改正の内容

実用新案登録出願から3年以内に限り、実用新案権の設定登録後に実用新案登録に基づいて特許出願を行なうことを可能とする（特許法第46条の2）。ただし、評価請求または無効審判請求に伴う制限を設ける。

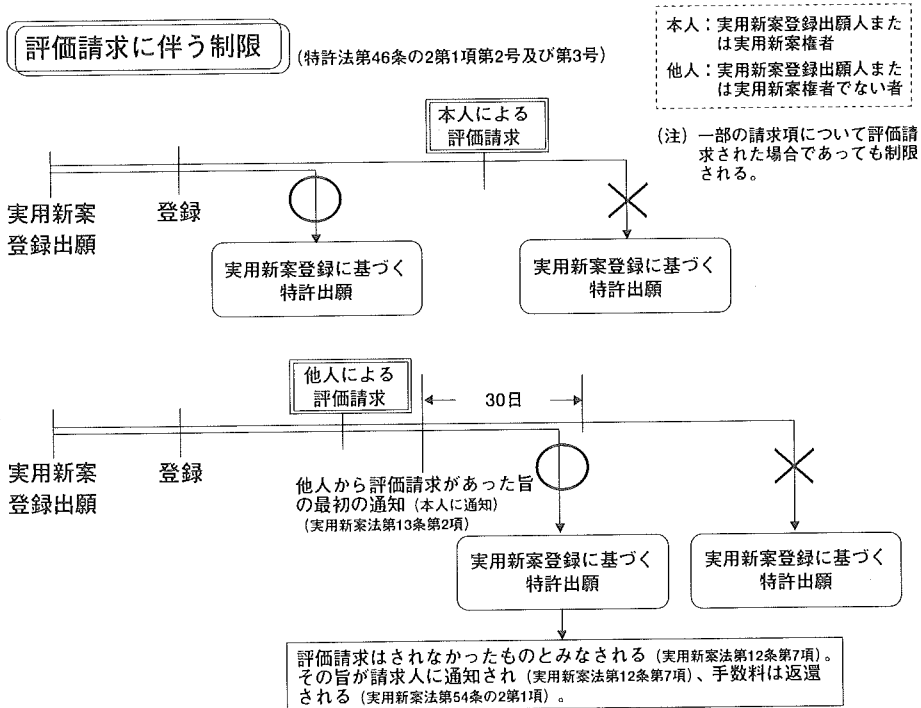
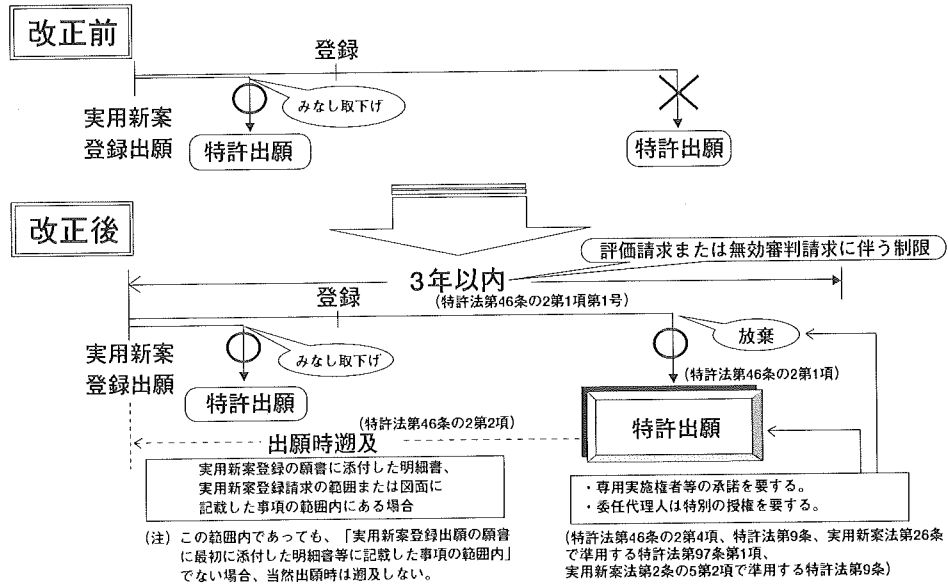
3. 改正の効果

実用新案権が設定登録された後に審査を経た安定性の高い権利を取得したい場合、あるいは、権利についてより長期の存続期間が確保されるようにしたい場合など、特許権の設定が必要となる場合に利用可能。

4. 実施時期

平成17年4月1日以降に行なわれる実用新案登録出願から適用（附則第2条第2項）。

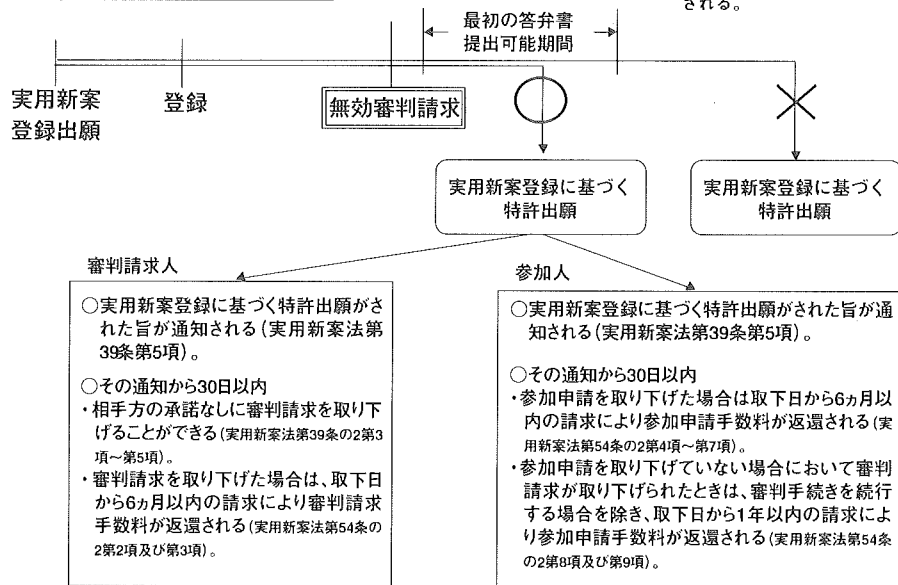
図15 実用新案制度の改正



無効審判請求に伴う制限

(特許法第46条の2第1項第4号)

(注) 一部の請求項について審判請求された場合であっても制限される。



その他

<実用新案登録に基づく特許出願について>

- 実用新案登録出願に変更することができない。実用新案登録に基づく特許出願から分割・変更された出願(複数回分割・変更されたものを含む)も同様(実用新案法第10条第1項及び第2項)。
- 実用新案登録に基づく特許出願にかかわる発明と基礎とした実用新案登録にかかわる考案が同一であっても、特許法第39条第4項(同日出願)の拒絶・無効理由に該当しない(特許法第39条第4項)。
- 国内優先権主張の基礎にすることができない(特許法第41条第1項第2号及び実用新案法第8条第1項第2号)。
- 審査請求は、出願から3年を経過しても現実の出願日から30日以内であれば可能(特許法第48条の3第2項)。

<基礎とした実用新案登録について>

- 実用新案登録に基づく特許出願後は、評価請求をすることができない(実用新案法第12条第3項)。

8-2. 実用新案権の存続期間の延長

1. 改正の目的

実用新案権に十分な権利期間を設ける。

2. 改正の内容

実用新案権の存続期間を出願から10年で満了することとする（実用新案法第15条）。第7年～第10年の登録料を新設し、第1年～第6年の登録料を引き下げる（実用新案法第31条第1項）。

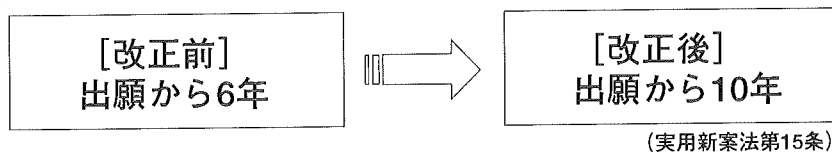
3. 改正の効果

存続期間の延長とともに登録料を特許権にかかわる特許料より安価に設定。短期的に権利保持する場合等の実用新案登録出願の利便性が向上。

4. 実施時期

平成17年4月1日以降に行なわれる出願から適用（附則第3条）。

図16



登録料対照表(1年分)

	改正前		改正後	
	基本部分	請求項毎	基本部分	請求項毎
1～3年目	7600	700	2100	100
4～6年目	15,100	1,400	6,100	300
7～10年目			18,100	900

(実用新案法第31条第1項)

(参考) 特許料(H16.4.1以降に審査を請求した出願)

	基本部分	請求項毎
1～3年目	2,600	200
4～6年目	8,100	600
7～9年目	24,300	1,900
10～25年目	81,200	6,400

(特許法第107条第1項)

8-3. 訂正の許容範囲の拡大

1. 改正の目的

訂正の許容範囲を拡大することにより、実用新案権の柔軟な維持・管理を可能とする。

2. 改正の内容

実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正を一定期間内で一回に限り行なえることとする（実用新案法第14条の2）。

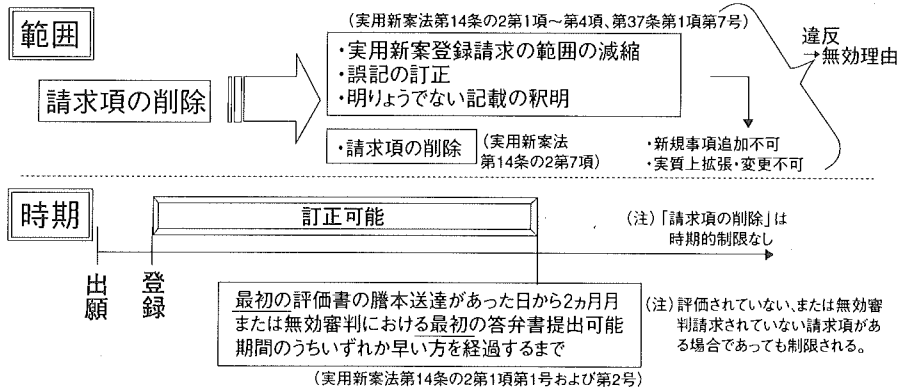
3. 改正の効果

評価書の内容または無効審判請求書の内容を見た上で実用新案登録請求の範囲の減縮等の訂正が可能。

4. 実施時期

平成17年4月1日以降に行なわれる出願から適用（附則第3条）。

図17



※実用新案登録出願人または実用新案権者でない者によって評価請求がなされた場合、実用新案登録出願人または実用新案権者にも評価書の謄本が送達される（実用新案法第13条第3項）。

※評価書取得後に訂正を行なった場合であっても、改めて評価請求しない限り、訂正後の登録実用新案に係る評価書は作成されない。したがって、訂正後の登録実用新案に係る評価書を得るためには、訂正後に改めて評価請求をする必要がある。

回数

1回限り

（注）「請求項の削除」は回数制限なし

（実用新案法第14条の2第1項）

その他

- 訂正をするには、訂正書を提出し、訂正書には訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲または図面（以下「明細書等」という）を添付しなければならない（実用新案法第14条の2第10項）。
- 訂正書に添付した訂正した明細書等の自発補正はできない（実用新案法第2条の2第3項）。
- 訂正した明細書等に対しては、基礎的要件の審査がなされる（実用新案法第14条の3）。要件不備の場合は、補正命令がなされ（実用新案法第14条の3）、その補正がなされないときは、訂正手続きが却下される（実用新案法第2条の3）。一方、訂正の要件は審査されない。
- 訂正後の明細書等は実用新案公報に掲載される（実用新案法第14条の2第12項）。
- 無効審判請求後の訂正に対応して無効審判請求書の「請求の理由」を補正する必要がある場合は、要旨を変更する補正であっても許可される（実用新案法第38条の2第2項第1号）。

- 訂正後に実用新案登録証が交付される（実用新案法第50条第1項）。
- 国際出願（PCT出願）にかかわる実用新案権において、誤記の訂正を目的とする訂正は、国際出願の明細書等（原文）に記載した範囲内であることができる（実用新案法第48条の13の2）。

（注）訂正により登録実用新案が変更された場合、訂正後の登録実用新案にかかわる評価書を提示して警告した後でなければ、訂正後の実用新案権を行使することができない。

〔平成16年 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律について〕＜説明会的テキスト＞（平成16年6月 特許庁）より

9. 外国出願

経済のグローバル化が進み、新技術の進展等の環境変化に伴い、外国出願の重要性がますます高まり、外国出願の伸び率は、世界貿易額の伸び率以上

日本、米国、欧州三極間の特許取得状況

図18

(1999年)

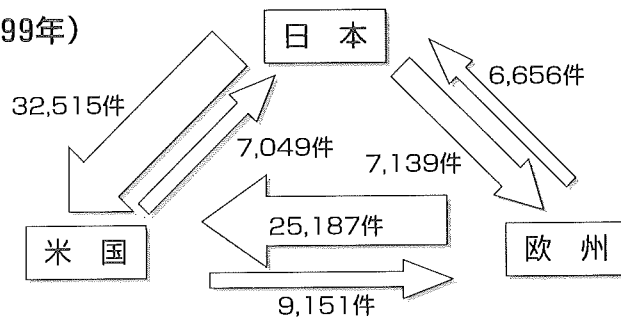
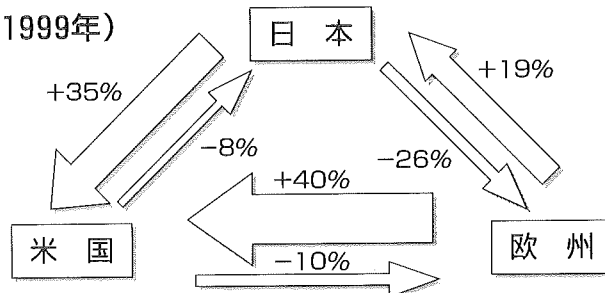


図19

(1996~1999年)



工業所有権行政の現状と今後の方向（特許庁 平成13年7月）

になっている。つまり、90年代の世界貿易の伸び率は、年率換算で6.7%に対して、対外国特許出願の伸び率は23.3%と約3.5倍にもなっている。

図18、図19は、日本、米国、欧州三極間の特許取得状況と伸び率の比較を示したものである。

図19では、日本が米国で32,515件の特許取得をしているのに対して、米国は日本で7,049件の特許取得をしており、日本が約4.6倍と件数では圧倒していることがわかる。これは、米国市場が日本企業にとって大変重要であることを裏付けるものである。また、日本と欧州の関係を見てみると、相互に約7千件でほぼ均衡していることが分かる。

図19では、日本が米国での特許取得の伸び率は35%の増加を示しており、この傾向は欧州が米国で特許取得した40%の伸び率でも見られ、今後もこの傾向は続くものと思われる。

これに対して日本の欧州での特許取得の伸び率は、逆に26%も減少しているが、欧州の日本での特許取得の伸び率は19%も増加している。

表18は米国での特許取得のランキングを示したものである。IBMが3,415件で11年連続で1位になり、前年比4%の増加であり、特許の使用料収入などで約100億ドルを稼いでいる。また、1年間で3千件を越す特許取得は3年連続である。上位10社に入った日本企業は4社で昨年の6社より減少した。上位10社の昨年の特許取得件数の合計は180,121件で、同じ企業の2002年の取得数と比べると12%と大幅な増加となっている。昨年はインテルが特許取得数を前年比48%伸ばし、初めて上位10社に入った。日本勢では昨

表19 米国での特許取得ランキング (2003年)

順位	企業名	取得数(件)
1 (1)	IBM (米)	3,415
2 (2)	キャノン (日)	1,992
3 (5)	日立製作所 (日)	1,893
4 (6)	松下電器産業 (日)	1,786
5 (9)	ヒューレット・パッカード (米)	1,759
6 (3)	マイクロン・テクノロジー (米)	1,707
7 (15)	インテル (米)	1,592
8 (16)	フィリップス (蘭)	1,353
9 (11)	サムスン電子 (韓)	1,313
10 (7)	ソニー (日)	1,311

「日本経済新聞」(2004年1月14日)より

年4位で上位の常連であったNEC、同10位の三菱電機が下位に落ちている。業種別では10社すべてがエレクトロニクスなど情報技術（IT）関連である。

9-1. 外国出願要否評価

国内への特許出願のうち外国出願が必要なものについては、外国出願のための手続きが必要になってくる。何のために、どこの国に外国出願したいのかを決めなければならない。

パリ条約加盟国であれば、国内へ特許出願した発明について12カ月以内に外国へ特許出願すれば、国内に特許出願したときに外国に出願したものと見なしてくれる優先権制度がある。

この制度を活用し外国出願するので、国内への出願後十分な検討期間を持ち関係者での検討が行なえることになるが、国内外の代理人を介しての出願には相当の時間的余裕が必要になるので、計画的に業務を進めていくことが重要である。

また、外国出願要否の決定については、どのような考え方、方法で、誰にその決定権限があるのかも明確にした制度を制定しておく必要がある。

最終決定が経営トップの決裁が必要なような場合には、特に、十分な時間的余裕を持つての対応が重要になってくる。

a. 出願の目的

外国出願に当たっては、翻訳費用や国内外の代理人費用等が必要になって高額な経費負担となり、その上言語の問題もあり業務量も大幅に増加してくる。

しかし、企業活動上必要な技術の権利化に関しては、費用の多少ではなく、外国出願の切実な必要性こそが重要な判断材料である。

外国出願の目的を明確にしてその要否を決定していくことが重要で、その目的にあった権利取得ができたのかどうかを後日評価することのできる仕組みとして、外国出願の要否検討が行なわれなければならない。

具体的には、技術について独自技術や基盤技術であるような技術価値を持ち、技術の発展性や共有性にも優れていることが重要である。

また、技術としての寿命に優れ、簡単に代替技術が見いだされないようなものであることが重要である。

別の観点から見てみると、事業展開上の優位性や製品化の容易性等も重要な評価項目であり、さらにはセールスポイントとなる技術であったり、企業としてのイメージアップや宣伝性を秘めた技術であったりすることも

見逃すことのできないポイントである。

b. 出願国

外国出願の要否決定に当たっては、外国出願の決定のみならず、どこの国に、どのような理由で出願するのかについても、明確にしておかなければならない。

その必要性は特許制度が各国独立の制度を採っており、必要な国で特許権を取得しておかない限り、特許権の持つ独占、排他的な権利の恩恵が受けられないからである。

発明技術の持つ特質を考慮し、市場性、市場規模等を考慮した販売政策上の差別化戦略の推進や競合企業との関連での事業の継続的实施による競争優位の戦略展開、さらには、自、他社を含めた現地生産の有無等を明確にして、出願国を決めなければならない。

c. 特許性

外国出願は多大な費用と作業量を必要とするので、特許性に疑義があるようなものについては、出願の必要性を慎重に検討しなければならない。

したがって、外国出願の要否を決定するに当たっては、国内出願時に従来技術はチェックしているからというだけでなく、従来技術の存否の有無について再チェックするくらいの徹底した調査が必要である。

d. 権利行使性

外国出願に限ったことではないが、その出願発明のクレームからして、侵害品の発見が容易になっているかどうかは、権利行使の上で大変重要な事項である。

クレームに開示するカテゴリーをどのように考え、製品を一瞥するだけで簡単に侵害の事実を発見できることが最も望ましいわけであるが、最近の技術の高度化、複雑化した状況下では、クレームの表現をそう簡単に作り得ないことが多いので、国内出願時はもとより十分な検討が必要である。

発明の開示が技術内容を第三者に教えるだけで、権利行使の実現が難しいような場合には、外国出願自体をどうすべきか考えるべきである。

e. その他

外国出願対象の国内特許出願について、その後の技術検討で改良が進み新しい発明が生じ、国内優先権出願を行なう必要性が生じたとき、外国出願のあり方を含めてこの時点で再検討し、必要な対応を行なうことが重要である。

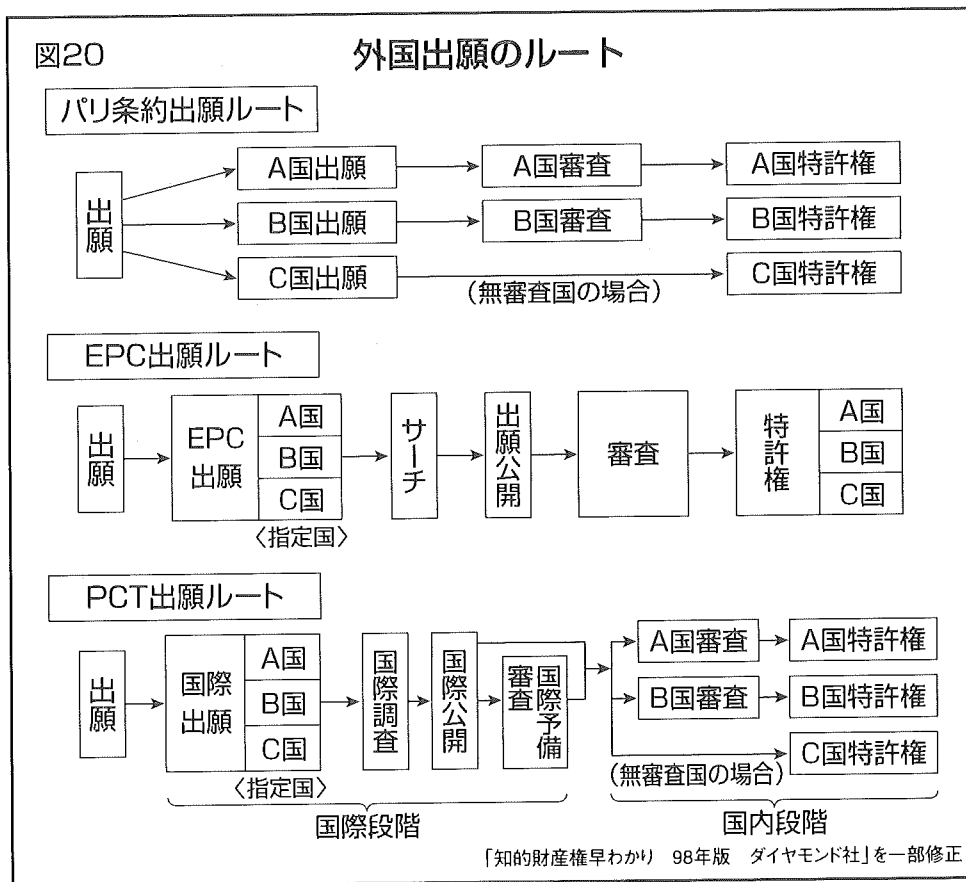
また、国内特許出願で比較的類似する複数の出願を、外国出願時まとめ

て1件として出願する併合出願の可否の検討や先後願関係にある発明の整理と権利化方針の明確化の検討等も必要になってくる。

さらには、特許協力条約（PCT）出願（PCT：Patent Cooperation Treaty）や欧州特許条約（EPC）出願（EPC：European Patent Convention）等の必要性も検討し、外国特許出願の広域国での権利取得可能性と効率、対費用効果等について総合的な検討が必要になってくる。

図20には、外国出願における最も普通に選択可能な3通りの出願ルートを示した。

第1の出願ルートは、「パリ条約ルート」であり、出願国別にそれぞれ単独に出願を行なっていく方法である。第2の出願ルートは、「EPCルート」であり、広域特許条約、つまり複数の国家において効力を有する特許を付与する条約で、EPCは、ヨーロッパ特許条約加盟国へ出願を行なっていく方法である。そして、第3の出願ルートとしては、「PCTルート」がある。特許協力条約に加盟している国へ出願を行なっていく方法である。



どのルートを選択するかは、出願国数、経費や手続き等を考慮して決めていくことになる。

9-2. 出願

どのような目的で、どの国に、どんな考え方で外国出願を行なうかが決まった特許出願について、次には、どんな方法で外国出願を行なうべきかの手続きについて検討しなければならない。

外国出願手続きについては、出願の方法、国内外の代理人や出願処理のやり方等についての決定が必要になってくるが、外国出願の考え方、人材の多寡と経験の有無等によって、各企業間で大きく異なってくる。

a. 出願の方法

出願の方法については、幾つか考えられるが、第1には、国内代理人と外国代理人を使用する方法で、最も多く採用されている方法である。

国内代理人に外国出願を依頼し、一般的には米国スタイルの明細書に書き直してもらい、翻訳して外国代理人へ送付して依頼し、現地代理人は、自国のプラクティスにあった書き方になっているかどうか、また、現地語としての適切な使用になっているかどうかの検討の後、現地特許庁へ出願することになる。

第2の方法は、社内処理されたものを直接外国代理人へ依頼する方法である。つまり、国内の代理人を使用しない方法であり、語学力に長け、外国出願を経験してきた人材を持つ企業ではこの方法を採用している。

第3の方法は、外国の現地に駐在員や研修生を派遣しているような場合に、その関係者経由で現地代理人へ依頼する方法である。現地に派遣されている駐在員の業務の一部に特許出願を経験させることが計画されていたり、現地での特許明細書を書き、理解し、現地プラクティスを学びに研修として派遣されているような場合に実現できる方法である。

b. 代理人

国内外の代理人については、大変重要な役割を担っているので、出願にかかわる情報についてはきめ細かく提供していき、強力な権利取得のために全力を尽くしてもらうことが必要になってくる。

イ. 日本代理人

日本代理人については、自社の国内出願を取り扱っているからというようなことで外国出願の日本代理人として選択することではなく、外国出願の実績があり、経験を多く積んだ弁理士やスタッフがそろっていることが

重要である。

最も好ましくは、外国の特許事務所での経験を有するような、現地プラクティスに明るい人材が多くいることや、現地代理人との定期的相互訪問を行ない、お互いの意思の疎通を日頃から計画的に図っているような代理人が頼り甲斐がある。

また、外国人を事務所に雇用して現地のプラクティスをはじめ、多くの詳細な情報が日本代理人依頼段階で生かされていることは素晴らしい。

こうした各種状況をよく把握した上で日本代理人として選択することが必要である。

ロ. 外国代理人

外国代理人は、現地企業の日本出願の代理を行なっている実績がある代理人であることが、日本企業や日本代理人の考え方を理解してもらう観点からも重要なことである。

外国代理人の費用については、一般的に定額の料金表的なものを持ち合わせておらず、タイムチャージ方式を採っているので、料金についての明朗さが必要になってくる。

つまり、請求の内訳を詳細に開示して納得のゆくチャージであることが重要で、手続きごとに、かつ、その都度一件一葉で請求書を送付してくれる仕組みにしておく必要がある。

また、事務処理体制がしっかりした管理のもとに実施されていることが望ましく、発生した書類が長期間経って送付されてくるような代理人では心もとないので、その点についての事務管理体制の完備をチェックしておく必要がある。

外国代理人には、定期的に依頼人である企業を訪問してもらい、懇談を持ち企業としての考え方を明確に伝えておく必要がある。

一方、企業サイドも相手事務所を訪問して、事務所の実態を把握しておくことが重要である。

双方の良好な関係維持が図られていると、特許担当者の実務研修の派遣先として活用していくこともできる。

c. 面談処理

外国出願する発明の日本代理人が、国内出願時の代理人と異なるときには、特に、国内代理人との面談処理が重要な事項になる。発明者と特許担当者に日本代理人を加えての外国出願検討会は、出願内容の決定に基づく権利範囲の確定等で重要になってくる。

このような、三者面談における重要なポイントは、国内優先権出願をしたり、関連出願を併合したりする場合に、どのような権利に仕上げていくべきかについての議論を行ない、面談ならではの価値を生むことである。

d. 層別処理

外国出願する案件は、すべてが重要である点は変わらないが、その中でも最重要なものについて層別し、人、金の結集を図り特別処理により出願明細書づくりを行なうことも考えなければならない。

重要度が極めて高い技術の外国出願に当たっては、外国代理人の出願検討会への参加を求めてみることも必要であり、具体的には国内での対応や現地での対応という方法を採用することができる。

9-3. 中間処理

外国出願についての中間処理業務は、国内出願の中間処理で述べてきたところと同じであり、法的対応、技術的対応、自他社製品との関係、関連出願との関係、面談、比較試験、重要案件の特別処理、ファミリー処理、納期管理等である。

外国出願であるので、現地のプラクティスに詳しい現地代理人の助言を最大限に生かせるようにし、かつ、早期処理を心掛けて意見の不一致があったとしても、双方で議論ができるだけの時間的余裕を持つての対応が、特に、重要になってくる。

3

権利保全

特許権として取得した発明を活用することによって、初めて権利取得の価値を発揮することができる。つまり、企業においては、特許発明を実施し独占的機能を十分に発揮するか、他社に実施許諾して実施料等を享受して初めて特許権としての価値を生ずるものである。

そして、この特許権は、特許料の支払いによって権利が存続し、特許料の支払いがないと一定期間経過後に権利は消滅してしまうことになっている。

したがって、企業としては、企業活動上必要となる権利を維持し、また、一方では不要となった権利は放棄してしまうことになるが、このような特許権の持つ価値について正しく評価を行ない、取得した権利の取捨選択を行っていくことが必要であり、この権利保全の管理業務は極めて重要であるといえる。

1. 権利維持

特許権は出願の日から20年間有効であるので、権利満了になり消滅していく権利の件数より、毎年登録になっていく件数が多いければ登録権利は年々増加し、累積していくために大変な量の権利を持つことになる。

支払う特許料、一般には年金という表現で呼ばれているが、その合計額は著しく増加していくことになる。したがって、コストパフォーマンスの観点からも権利維持の必要性を十分吟味しなければならない。

権利評価の結果、権利維持が決定した権利については、必要な特許料の納付を行ない、せっかく取得した価値ある権利を特許料の納付を怠り、消滅させることがあってはならない。

特許料の納付は、所定の期間内に、指定の納付書で特許印紙を貼付して納

付しなければならない。なお、最近では特許料をオンラインの電子的な手続きで納付する方法もある。

したがって、特許料の納付事務を確実にこなすためには、合理的な帳票による管理が必要で、近年ではコンピューターによる管理を採り入れている企業が多くなっている。

表20 特許料・登録料

(1) 特許料

①昭和62年12月31日以前の出願

第1年から第3年まで毎年 8,500円に1発明につき毎年 5,600円を加えた額
 第4年から第6年まで毎年 13,500円に1発明につき毎年 8,400円を加えた額
 第7年から第9年まで毎年 27,000円に1発明につき毎年 16,800円を加えた額
 第10年から第25年まで毎年 54,000円に1発明につき毎年 33,600円を加えた額

追加特許の場合(1発明につき)

第1年から第3年まで毎年 5,600円
 第4年から第6年まで毎年 8,400円
 第7年から第9年まで毎年 16,800円
 第10年から第25年まで毎年 33,600円

②昭和63年1月1日以後の出願

第1年から第3年まで毎年 13,000円に1請求書につき毎年 1,100円を加えた額
 第4年から第6年まで毎年 20,300円に1請求書につき毎年 1,600円を加えた額
 第7年から第9年まで毎年 40,600円に1請求書につき毎年 3,200円を加えた額
 第10年から第25年まで毎年 81,200円に1請求書につき毎年 6,400円を加えた額

(2) 実用新案登録料

①昭和62年12月31日以前の出願

第1年から第3年まで毎年 9,300円
 第4年から第6年まで毎年 18,500円
 第7年から第10年まで毎年 37,000円

②昭和63年1月1日～平成5年12月31日の出願

第1年から第3年まで毎年 8,500円に1請求書につき毎年 800円を加えた額
 第4年から第6年まで毎年 16,900円に1請求書につき毎年 1,600円を加えた額
 第7年から第9年まで毎年 33,800円に1請求書につき毎年 3,200円を加えた額

③昭和62年12月31日以前の出願

第1年から第3年まで毎年 7,600円に1請求書につき毎年 700円を加えた額
 第4年から第6年まで毎年 15,100円に1請求書につき毎年 1,400円を加えた額

平成12年6月15日現在
 工業所有権行政の現状と今後の方向(特許庁 平成13年7月)

表20は特許料・登録料について示したものである。特許料や登録料は、3年刻みでそれぞれの料金が高くなる仕組みになっており、長期間の権利の維持には、高額の料金の支払いが必要になってくるわけである。しかし、平成10年の特許法等の改正（施行日は同年6月1日）により、これまでの特許料の累進構造が見直され、10年目以降の特許料は平準化されることになり、権利者の特許料の負担が大幅に軽減されることになった。

なお、平成16年4月1日から施行される、改定特許料は表21の通りである。

表21 改定特許料(平成16年4月1日施行)

	第1～3年	第4～6年	第7～9年
旧料金	毎年13,000円+ 1請求項1,100円	毎年23,000円+ 1請求項1,600円	毎年46,000円+ 1請求項3,200円
改定料金(新料金)	毎年2,600円+ 1請求項200円	毎年8,100円+ 1請求項600円	毎年24,300円+ 1請求項1,900円

2. 実施権利の把握

権利を取得した特許権については、自社製品での実施有無の確認を定期的に行なって、実施状況の把握をしておく必要がある。出願時の情報では実施していることになっていても、権利化手続き中にクレームの補正により、登録時点では権利範囲に入るような実施をしていないということもあり得るし、また、逆に権利化途中のクレームの補正により、現時点で実施しているということもあり得ることになる。

また、製品側から見てみると、市場クレーム対応で設計変更され、実施していなかったものが実施していることになったり、逆に実施していたものが実施していないことになってしまうことも、現実問題として起こり得ることである。

このような状況変化を踏まえた、実施状況の把握はいたって困難ではあるが、発明者の協力の下に実施していく必要がある。

同様に類似する他社製品での実施可能性の確認も、状況変化を踏まえなが

ら行なっていく必要がある。

そして、自、他社製品での実施・実施可能性の把握は、定期的、かつ、継続的に実施していく仕組みを構築しておかねばならない。

わが国企業における自社所有権利の実施および実施許諾状況についての調査結果では、表22のようになっている。

表22 自社所有権利の実施および実施許諾状況

		国内権利		外国権利	
		2002年度	所有数に対する比率	2002年度	所有数に対する比率
特許権	所有数	1,036,246	100%	727,357	100%
	自社実施権数	295,009	28.5%	133,766	18.4%
	他社への実施許諾件数	81,082	7.8%	57,604	7.9%
実用新案権	所有数	138,579	100%	3,396	100%
	自社実施権数	61,339	44.3%	1,566	46.1%
	他社への実施許諾件数	4,447	3.2%	93	2.7%
意匠権	所有数	250,643	100%	73,182	100%
	自社実施権数	133,651	53.3%	20,266	27.7%
	他社への実施許諾件数	3,699	1.5%	470	0.6%
商標権	所有数	1,145,759	100%	432,142	100%
	自社実施権数	580,103	50.6%	172,589	39.9%
	他社への実施許諾件数	31,289	2.7%	23,035	5.3%

〔2003年 知的財産活動調査結果〕2004年6月11日特許庁

国内権利については、自社実施率が特許権で28.5%、実用新案権で44.3%、意匠権で55.3%および商標権で50.6%となっている。外国権利では、それぞれ特許権18.4%、実用新案権46.1%、意匠権27.7%、商標権39.9%で、実用新案を除き実施率が低くなっている。

他社への実施許諾については、国内外権利による大きな違いは少なく、特許権で国内7.8%、外国7.9%、同様に実用新案権で国内3.2%、外国2.7%、意匠権で国内1.5%、外国0.6%、商標権で国内2.7%、外国5.3%となっている。

3. 権利の評価

取得した権利（発明の技術）は、時間と共に陳腐化、代替技術の出現等により権利の価値の変化を余儀なくされ、定期的な評価が必要になってくる。

定期評価は、事業の将来についての考え方を把握している経営企画部門や技術の必要性と評価、判断が可能な開発・設計等の部門、そして、特許管理を担当する特許部門等で事業展開上、技術戦略上、また将来性等を考慮して評価していくことが必要になってくる。

評価の時期については、法律改正前は特許料が3年刻みで高額化していたので、10年目くらいからこまめに評価していたが、現在は特許法改正により特許料が10年目以降平準化されたので、特許料のみを気にしての評価は必要なくなってきたものと考えられる。

現在では、権利の価値についての評価を行なう時期について考えれば良いが、各企業によって、また、業種によって異なっていて、技術の進歩が激しいことを考慮すると、出願から7～8年目より1～3年くらいの間隔で評価を繰り返すのが、最も好ましいのではないかと思われる。

4. 権利の維持・放棄

権利維持・放棄の基準については、一般的には次のような観点から考えられている。

4-1. 維持する権利

企業にとって継続維持すべき権利としては、次のものが挙げられる。

- ・ 自社製品、その生産工程、設備あるいは用途に関連する権利
- ・ 他社に実施許諾をしている権利
- ・ 前々項および前項の周辺を保護している権利
- ・ 将来事業化が予想される製品関連の権利

- ・ 将来他社での実施が予想される権利
- ・ 基本的であって技術的に重要な権利
- ・ 営業政策上重要な権利

4-2. 放棄する権利

企業にとって放棄してもよい権利としては、次のものがあげられる。

- ・ 未実施で将来も実施見込みのない権利
- ・ 代替技術が多数ある権利
- ・ 他社への実施許諾等の見込みが全く無い権利

特に、維持する権利の理由として、将来事業化が予想される製品関連の権利や将来他社での実施が予想される権利といった理由で、数年にわたって権利維持が繰り返される時は、評価の甘さが感じられるので、逆に放棄する権利の候補としてリストアップし、積極的に維持しなければならない理由を具体的に聞き出し、そのような理由が無い場合は放棄してもほとんど問題ないことが経験的には多い。常にコストパフォーマンス向上が図られ、生きた費用として使用されなければならない。

表23 権利の現存率 (%)

設定登録からの年数	1	2	3	4	5	6	7
特 許	100	99.8	99.4	95.2	84.7	80.0	69.9
実用新案	旧法	99.3	99.3	99.1	89.2	76.4	69.8
	新法	100	99.9	99.7	85.4	44.0	33.3
意 匠	100	99.0	96.3	86.9	71.5	64.1	54.9

設定登録からの年数	8	9	10	11	12	13	14
特 許	59.8	52.9	39.7	28.7	22.8	14.9	9.4
実用新案	旧法	36.0	20.8	4.0	—	—	—
	新法	—	—	—	—	—	—
意 匠	46.8	41.9	35.4	29.8	25.6	21.9	19.3

設定登録からの年数	15	16	17	18	19	20
特許	5.4	2.6	1.0	0.4	0.2	0.1
実用新案	旧法	—	—	—	—	—
	新法	—	—	—	—	—
意匠	15.7	—	—	—	—	—

*2002年末現在の数字である。

*新法については、実用新案改訂後の現存率を示す。

*現存率(%)=生存件数/登録件数×100

特許行政年次報告書2003年版(2004年1月15日 特許庁)より

表23は特許権の現存率を示したものであり、特許権について維持される権利は、設定登録から5年後経過後では、84.7%、10年経過後では39.7%、15年経過後では5.4%となっている。実用新案(新法)でも最終年まで維持されるものは33.3%である。意匠については、5年、10年では特許と大きな違いはないが、最終年まで維持される割合は高く15.7%となっている。

5. 権利保全上の留意点

過失によって特許料納付を怠った場合、権利は消滅するが、納付期間を徒過した場合でも、6カ月以内であれば倍額の特許料を納付することで権利を継続させることができる。このような事態にならないことが最善である。

権利の登録は、初3年度の特許料納付によって生じるが、第4年目以降の権利維持には年金を期限内に納付しなければ権利は消滅してしまう。毎年の特許料をどのようなタイミングで納付するかあらかじめ仕組みを決めて、手落ちがないような業務遂行に留意しなければならない。

特許料の管理は、コンピューターによる管理が効率を考えると当然のことであっても、その基礎となるデータの入力は人手によって処理されるので二重のチェックが可能な業務の仕組みとし、万全を期す必要がある。

図21は主要国における特許権維持件数を示したものである。世界各国で維持されている特許権は約400万件といわれており、第1位は米国で117万件強が維持されており、世界全体の約3割を占めている。日本は93万件強で第2位である。日本における93万件強の維持特許権のうち、約30%の28万件は製品に実施されていたり、さらに、約30%は実施製品の周辺の関連特許で外部

に開放できないものであるといわれている。残りの約40%である37万件は開放特許と呼ばれ、外部での有効活用が期待されている。特に、中小・ベンチャー企業の技術力向上、新規事業の開拓にこれらの開放特許の有効活用が期待されている。

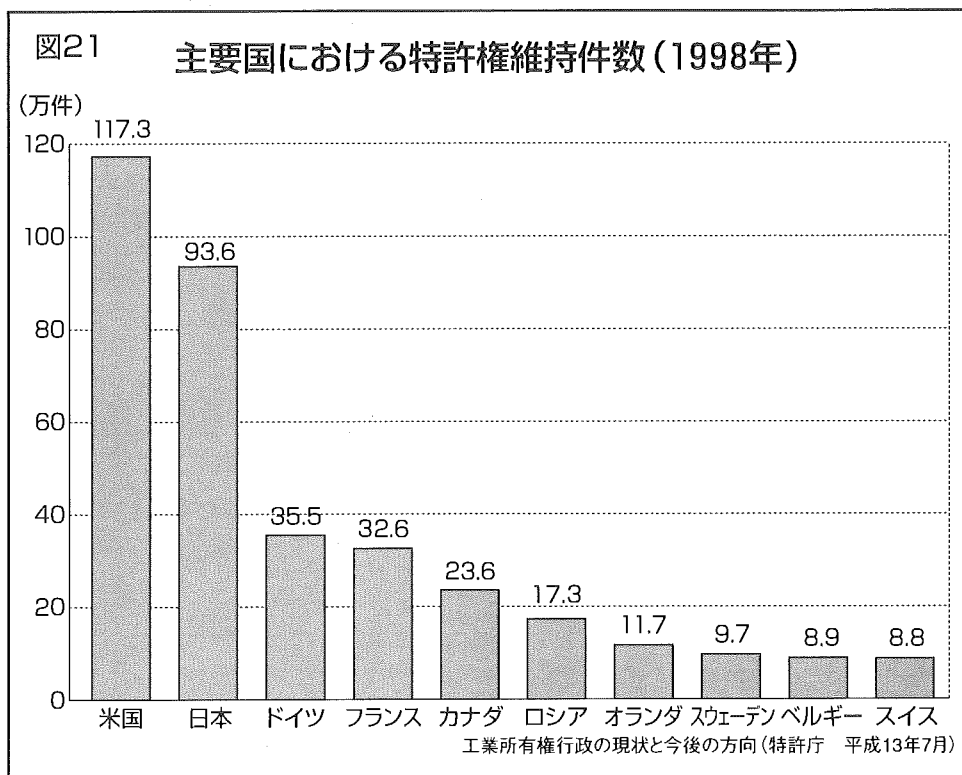


表24 現存権利数(2002年)

		現存件数
特許権		1,096,051
実用新案権	旧法	177,697
	新法	42,266
意匠権		245,867
商標権		1,773,857
合計		3,293,472

*実用新案権の数字「新法」は、新実用新案登録件数の内数である。
特許行政年次報告書2003年版(2004年1月15日 特許庁)より

4

権利侵害の防衛

特許訴訟は、特許権の侵害の有無を争う特許侵害訴訟である。特許侵害訴訟は、第三者への影響も大きいものがあり、大々的に報道されることもあるので一般によく知られている。通常の特許侵害訴訟は、民事事件として扱われるので当事者同士で争われることになる。

特許部門では、他社の製品が自社の特許権を侵害していないかどうか、関係部門の協力を得て常時監視する必要がある。

自社の権利が侵害されていることが判明した場合には、迅速に対応策を検討し、権利の独占的機能を守らなければならない。

侵害の事実の確認、立証方法など十分検討した上で、侵害者に対してどのような手段で対抗するのかを関係部門と慎重に協議する必要がある。

わが国では、1998年と1999年の二度にわたるプロパテント化に向けての特許法等の改正が行なわれた。特許権等の侵害のやり得を改めて、知的財産権を尊重していく風土づくりの重要性を促すものである。1998年の改正では、特許権侵害時の損害賠償制度の見直しや侵害の罪の罰則の見直しが行なわれた。また、1999年の改正では、権利侵害に対する救済措置の拡充が行なわれた。

侵害に対しては、次のような救済を受けることができるが、現実的利害の対立からして法廷で争うか、和解の道を選ぶか、その他の手段で解決を図るかは、企業の経営方針や諸般の事情を考慮して、企業にとって最も好ましい解決策を講ずる必要がある。

1. 民事上の救済

特許権侵害があった場合の民事上の救済は、民法の規定の適用によつての

み救済措置が講じられていたが、現行の特許法では特許権の特殊性に鑑みて、民法の特別規定として幾つかの新しい規定を設けている。

特に、わが国の特許制度のプロパテント化への移行に伴って、特許権侵害の救済については、権利者に有利な改正が実施された。

最も一般的な救済手段で、次のような請求権がある。

1-1. 差止請求権

特許法では、特許権を侵害する者または侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止または予防を請求することができる旨を規定している。

したがって、特許権者は、差止請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、つまりその侵害行為の必然的内容をなした物、方法の特許にあっては、侵害の行為に供した物について、廃棄、侵害に供した設備の除却、その他侵害の予防に必要な行為、例えば担保の提供を請求できることになる。

1-2. 損害賠償請求権

特許法では、特許権を侵害した者に対し、その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求することができる旨を規定している。

損害賠償における損害額の算定は、侵害者が侵害した物の譲渡した数量(譲渡数量)に、特許権者が得たであろう利益の額を乗じて得た額を損害額とすることができることとなっている。

特許権侵害の場合はとりわけその立証が容易でないことから、特許権侵害があった場合の損害額の算定方式を定めているわけである。

また、特許発明の実施に対し、従来は、誠実な契約者間の「通常」の実施料を基に賠償額を算定していたが、今後は、このような誠実な契約者間の「通常」の実施料にかかわらず、当該事件の個別事情を考慮して適正な水準の賠償額を算定できるようにした。

さらに、権利侵害に対する救済措置の拡充のために、「侵害行為の立証の容易化」、「損害の立証の容易化」、「損害額の立証の容易化」、「行政的対応の強化」等を導入した。その概要は、それぞれ次に示すようなことである。

侵害行為の立証の容易化では、特許権侵害訴訟における侵害行為の立証の容易化を図るため、相手方が権利者の主張を否認するときは自己の行為を説明しなければならないこととすると共に、相手方の行為を立証するために必要な書類の提出を命じることができることにした。

損害の立証の容易化では、当事者の協力の下に、損害の計算をするために

必要な事項を鑑定する計算鑑定人制度を設け、損害の立証を容易化することとした。

損害額の立証の容易化では、確信を得るに足る立証のされた事実だけでなく、裁判官の判断により、相当程度の蓋然性がある事実まで考慮して、実質的な規模の損害賠償の実現を図ることとした。

行政的対応の強化では、特許権に関する紛争の早期解決を図り、紛争解決手段の充実強化を実現するため、当事者主義的手続きを入れて判定制度を強化するとともに、裁判所から特許庁に特許発明の技術的範囲について鑑定の囑託があったときには、3人の審判官により行なうこととした。

1-3. 不当利得返還請求権

特許法では、不当利得に関する定めはないものの、民法の規定が当然に適用されることとなる。他人の権利を無断で使用して侵害品を生産し、特許権者に損失を与えて自分は利益を得ているようなときに、公平の理念を実現するために特許権者に返還請求権が認められることになる。

不当利得の場合は、故意、過失は成立要件ではなく、また、効果においても差異があるので、損害賠償権と併存が認められる。

損害賠償請求権の時効は損害の発生および相手方を知ってから3年であり、不当利得返還請求権の時効は権利の行使ができるようになってから10年である。したがって、普通は損害賠償請求権が時効によって消滅したときに、不当利得返還請求権の行使が意味を生ずることになる。

請求権に基づき支払うべき範囲についても両者では差異がある。つまり、損害賠償請求権では、損害額であるのに対し、不当利得返還請求権では、侵害者が善意の場合は利益の存する限度であり、侵害者が悪意の場合は利益に利子を付すことになり、さらに損害があればその損害額となる。ただしいずれの場合も権利者の損害額の範囲内である。

2. 刑事上の救済

特許権の侵害をした者に対する侵害の罰則が定められていて、特許権侵害

の罪として5年以下の懲役、または500万円以下の罰金に処せられる。

また、両罰規定が定められており、行為者を罰するほか、法人に対しても罰金刑に科せられることとなっており、法人に対する罰金刑を自然人に対するものより重く規定する法人重課を導入し、犯罪行為の防止を強化する目的で、法人に対する侵害の罪では、上限をこれまでの30倍の1億5千万円に引き上げ罰金刑が科せられる。

特許権は、概ね私益であり、人格権的な要素が含まれること等の理由で親告罪とされていたが、私益であっても研究開発費が増大し、権利侵害により権利者が被る被害は甚大であること、人格権の保護という面も出願人の割合は法人が主となっていること等から非親告罪と改正された。

その他にも、詐欺の行為の罰として、詐欺行為を行なった者や虚偽表示の禁止に違反した者には、それぞれ3年以下の懲役、または300万円以下の罰金に処せられる。

3. 信用の回復

故意または過失により、特許権者の業務上の信用を害した者に対し、損害の賠償に代え、または損害の賠償とともに、信用回復の措置を請求することができる。

業務上の信用を害するような一例としては、特許権を侵害して作られた物が、特許権者が作った物と比較して著しく粗悪品であり、特許にかかわる物はすべて粗悪品であると需要者が信用するような場合である。

信用の回復に必要な措置としては、例えば、新聞紙上に謝罪広告を掲載させるような方法がある。

4. 仮処分

民事、刑事上の救済等は、本訴による確定判決を得て初めて執行されるもので、解決までに長時間を要することがほとんどである。緊急に救済を必要とする場合には、侵害行為の禁止等を仮処分の申請によって保護を求めることができる。

仮処分の命令があれば、本訴を待つまでもなく侵害事件が決着し、救済の目的が実質的に達成されることが多くある。

5. 知的財産に関する訴訟の現状

図22は知的財産に関連する訴訟件数の推移と平均審理期間を最高裁がまとめたものである。民事訴訟件数は全体に増加傾向を示している。審理期間は審理方法の改善や人員増を進めた結果、20カ月を下回り、10年間で約半分強に改善されている。

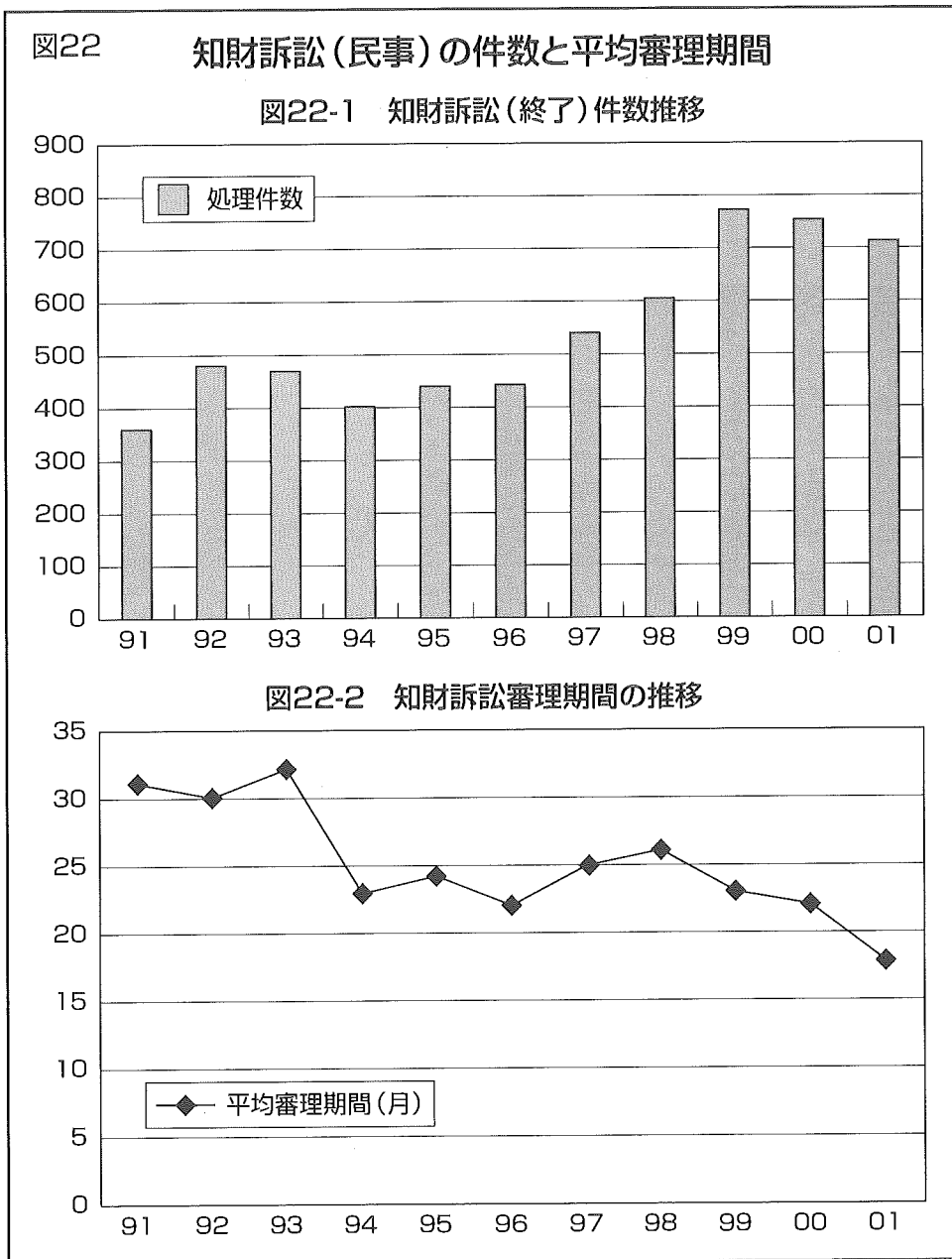
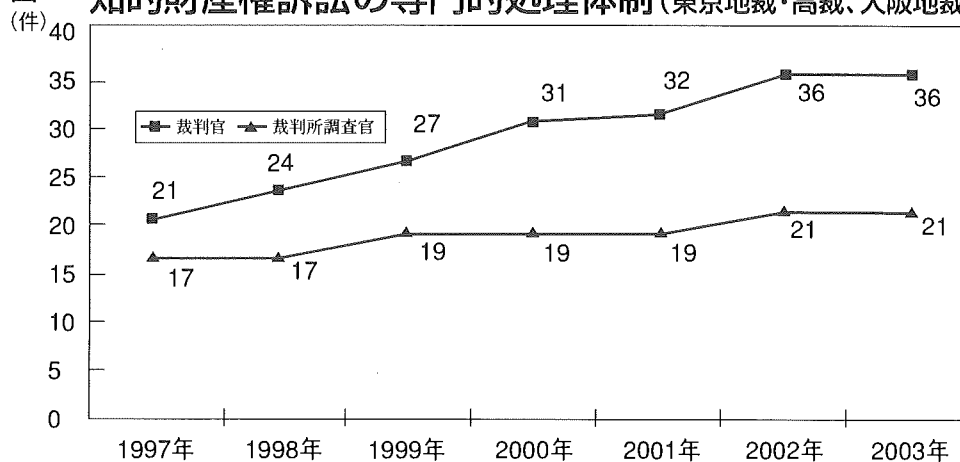


図23は知的財産権訴訟の増加に対して、裁判官や裁判所調査官はどのように増員されているのかを示したものである。

図23 知的財産権訴訟の専門的処理体制(東京地裁・高裁、大阪地裁)



(出所) 権利保護基盤の強化に関する専門調査会「わが国の知的財産権訴訟の実情」最高裁判所「知的財産関連の人材育成ニーズについて」(2003年11月18日 産業構造審議会)

また、日本企業の知的財産権に関する訴訟の調査では、表25のような調査結果がまとめられている。

表25 知的財産権別訴訟件数の状況

	訴える		訴えられる	
	国内権利	外国権利	国内権利	外国権利
特許権	75	37	123	44
実用新案権	39	2	13	0
意匠権	45	9	15	2
商標権	93	80	64	12
四法合計	252	128	215	58
著作権	17	91	4	0
総計	267	219	219	58

〔2003年知的財産活動調査結果〕(2004年6月11日 特許庁)より

日本企業が国内権利に基づいて訴訟を行なう場合に、訴えるのは商標権が最も多く、訴えられるのは特許権が最大となっている。外国権利に基づく訴訟は訴えるのは商標が最大で、訴えられるのは特許権が最大である。

e. 対応策

問題特許に対する対応方針が決定されたときは、速やかにその対応方針に従って問題解決を図らなければならない。

設計変更により他社特許問題の回避を行なうときには、設計変更等の検討を行ない早期に解決しなければならないが、設計変更したつもりの変更案について、さらに、当該テーマの進捗と共に設計変更が繰り返され、問題解決したはずの特許が再度問題となることもあり得るので、テーマの進行との関係で再評価を繰り返し、最終的に問題が解決されたのか、依然として問題であるのかを明確にしておく必要がある。

こうしたことで、後刻相手方より訴訟等が提起され、侵害しないという事情説明が必要になってくることがある。特に、改正された特許法では、「……特許権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物件又は方法の具体的態様を否認するときは、……自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。……」（特許法第104条の2）としており、営業秘密は、具体的態様の否認理由とはならないといわれていることも承知しておかなければならない。

なお、この点については営業秘密を公知にしてしまう恐れがあるという理由で、その緩和等が検討されている。

また、問題となる他社特許問題を解決するために、その対策として他社の技術を自社に取り込むことも生じてくるが、他社技術全体としての取り込みか、それとも当面問題となっている他社権利の取り込みとすべきかについて、明確にしなければならない。

単に特許権の実施許諾による実施権の取得だけで済む場合は、比較的簡単に対応できる。しかし、他社権利の出願状況等から、将来の事業展開を考慮したとき一連の技術に関する特許権の取得が企業戦略上重要性であるときには、一括した特許の包括契約になってしまうこともある。

さらに、その技術のノウハウまでをも必要とするような事態であれば、より問題が複雑化してくるので、徹底的な調査、検討が必要になってくる。

一方、相手方が問題特許の実施権の許諾に応じないときやその許諾条件が受諾できるものでないときには、事業の撤退を余儀なくされるということになりかねない。

2. 公開特許への対応

2-1. 審査請求期間の短縮や審査の早期化の影響

公開された特許についての審査請求率は、平均して約50%程度であり、その審査請求も期限一杯で請求されることが多い。

そして、審査請求されたかどうか、また、審査請求されたとしてもどのような補正が行なわれ、最終的な権利範囲はどのようになっていくのかについての評価は至って困難である。

さらに、審査請求期間が、7年から3年に変更された（01年10月1日以降の出願から適用）ことに伴う、審査期間の早期化への対応についても考慮しておかなければならない。

また、出願人は、第三者が実施している場合等の事情があれば優先審査制度の活用や出願人自身の実施または対応外国出願の存在により早期審査制度の活用ができるので、早期権利化が可能となり、これらの状況を把握しながら対応していく必要がある。

2-2. 公開特許への対応の困難性

公開特許に対する対応は、膨大な公開件数を対象としてチェックしていくことになる。したがって、関連する技術についてできるだけノイズが入らない形で、効率的な漏れのないチェックができるかが重要である。特許分類は現在国際特許分類として統一されたものを使用しているが、すべての分野で十分な分類体系が整備されているとは限らず、慣れ親しんで効率的な活用ができるようになるよりほかにない。

また、公開特許は、明細書の補正や出願分割が、ある一定の条件下でできることになっており、最終的な特許請求の範囲がどのようになるのかを明細書や図面の記載から予測して解釈しなければならない。

2-3. 情報提供の意味

公開公報をチェックし問題になる特許を発見したとき、審査請求の有無にかかわらず情報提供を行なうことができる。情報提供は一種の投書的な性格を持っており、自己の名前を明かすことが好ましくないときは、先に述べ

問題権利については設計変更や無効資料等の発見により侵害の回避を進め、完全に他社権利問題の解決を図っておくことが重要である。

問題となる他社特許の早期発見ができれば、研究開発推進上の技術的選択肢は多岐にわたり、その方向転換も容易さがある。また、ライセンス交渉を行ない、権利者より実施権を取得するにしても、条件交渉がやり易く権利者と対等の立場で行なえる。

一方、問題となる他社特許の発見が遅れると、研究開発テーマに与えられた企画仕様の変更の困難さが生じてきたり、開発納期の遅れは顧客への製品の供給責任に影響を与え、思わぬ不利益をもたらしたりすることにもなる。また、ライセンス取得を行なうにあたって、どうしても実施権を取得しなければならない事情が、不利なライセンス条件を呑むことにならざるを得ず、不利な交渉になってしまうという問題点を内在することになる。

1-2. 問題となる他社特許の発見

他社特許をチェックし研究開発中の対象製品等に似ている特許を見つけたとき、侵害するか否かは必ずしも明確でないが、その対象製品を阻害するおそれのある特許として認識し、十分に検討が必要になってくる。

侵害するか否かは、その特許発明の技術的範囲に属するか否かで決まり、その技術的範囲に属していれば問題他社特許として位置づけしなければならない。

1-3. 問題となる他社特許の侵害回避

a. 権利の成立阻止

問題となる他社特許を発見したときは、何とかして権利の成立を阻止しなければならない。研究開発テーマ関係者による公知技術（公知例）の調査を徹底して行なう必要がある。

適切な公知技術に関する資料が発見できたときは、情報提供制度を利用して情報の提供を行なう必要がある。ただし、他社である相手に情報提供者としての自己を知らしめない方が好ましいときは、匿名での提供を心掛ける必要がある。

情報提供は公開後、設定登録前（査定前）の間であればいつでもできるが、審査請求の状況等を把握した上で、できるだけ速やかに提供したらよい。

b. 権利の無効化

これまで登録特許公報については、異議申立ができる期間内、つまり特許公報発行後6カ月以内に問題となる他社特許を発見したときは、早急な公知資料の発見に努め、異議申立が可能であった。

しかし、今般の法改正により異議申立制度が廃止されたので、特許が登録された後で問題となる他社権利が発見されたときには、無効審判制度を利用して特許を無効にするよりほかにない。

c. 公知技術

一度特許権として登録された権利であっても、もしも出願手続き中にその特許権を無効にできたであろう公知技術がわかっていたら特許が成立しなかったような場合には、無効原因を持つことになる。

しかしながら、特許権として成立しているこの場合、わが国ではその権利は有効なものとして扱われる。ところが、特許法の目的が権利保護と第三者の利益との調和にあることから考えると、無効原因を持つ特許の権利行使を許すことはできない。

登録された特許権の構成要件のすべてが公知である場合には、特許権は無効となるのは当然であり、特許は有効であるが侵害ではないということになる。

d. 設計変更か、技術導入か、撤退かの選択

問題となる他社特許が権利化の阻止、権利の無効化ができないときは、開発中の技術・製品技術について、設計変更、技術導入あるいは撤退等の意思決定を行なう必要がある。

侵害回避の難易度や開発の段階等で何を選択するかは変わってくるであろうし、また、権利者との関係等も十分配慮して適切な判断を行なわなければならない。

しかし、最も重要なことは、どのようにすればその特許から逃れることができるのかという設計変更案を、研究開発チームメンバー全員で徹底的に考えることである。あらゆる方策を考え、その上で設計変更による解決策が見いだせないときに、次の対策を考えるべきである。

最終的には、決定権限を持った者の経営的判断に委ねることは間違いのないことであるが、企業にとって最小のリスクとなるような判断がタイミング良く行なわれることが必要になってくる。そのために、関係者は十分な情報を提供し、間違いのない意思決定ができるように努める必要がある。

1. 紛争発生の予防

各企業は、権利取得の意義、重要性を認識して、他人の取得した権利についても尊重し、無視して実施するような行為は厳に慎まなければならない。

他人の正当な権利を認めないようなことでは、自らの権利を他人に対して主張する資格はないといえる。

他人の権利を尊重し、権利侵害の紛争発生を予防するためには、研究開発に当たって、権利侵害の予防活動業務が重要になってくる。

研究開発等のテーマを推進していく過程で、他人の特許公報を見てそのまま実施するのは稀であり、通常は少し変更を加えたりして実施するのが普通であるが、この少し変更して実施したことが、他人の特許権侵害になるか否かが問題なのである。

他人の特許権を侵害してはいけないのは当然であるが、競合企業の特許権に侵害となることを恐れるあまり、それに少しでも関係のある研究開発等のテーマを中止していたのでは、会社の発展、いや産業の発達は望めない。

他人の特許権を侵害しないで積極的に利用して技術開発を効率的に進めるのも特許制度の狙いの一つであり、要は特許関係者はじめ研究開発に携わるものが正しい判断基準をわきまえていることである。

図24は新製品開発と第三者特許権との関係を企業活動と特許管理活動との関係でモデル的に表したものである。新製品の開発が独自技術に基づくものであればあるほど第三者特許権との関連は薄く企業利益の向上に寄与でき、二番手狙いの開発競争である新製品開発では第三者特許権との関連が深く企業利益には寄与できないことを示している。

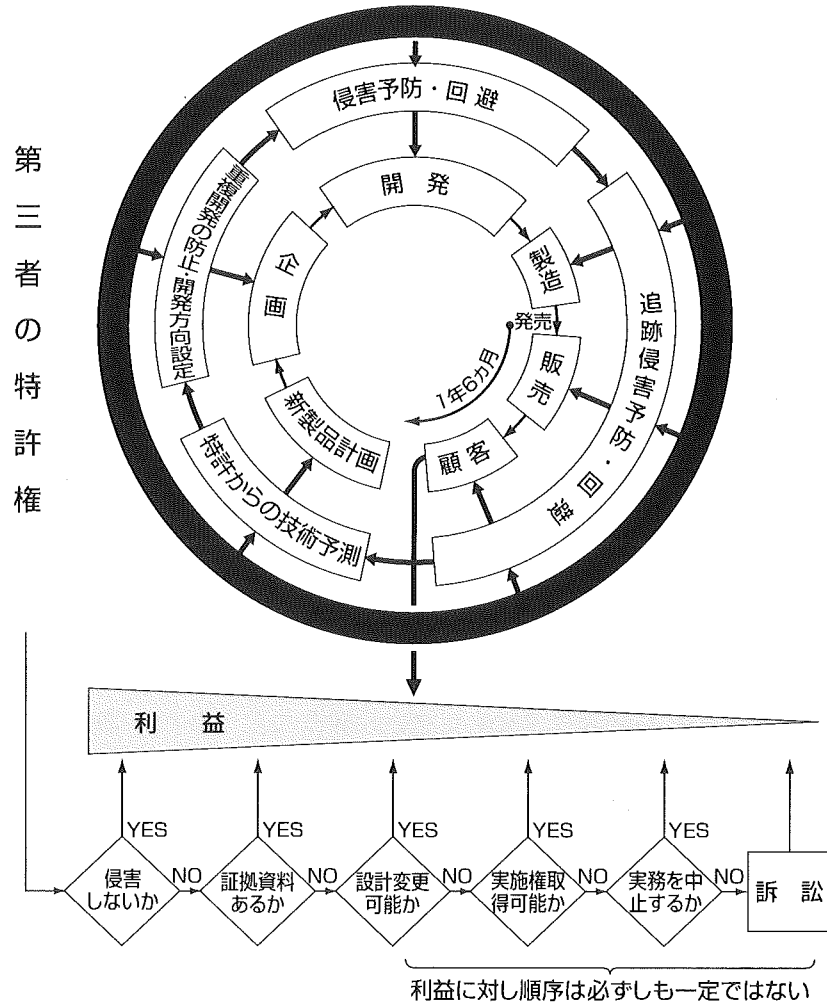
1-1. 早期発見・早期対応のための調査

新しい研究・開発テーマを推進していくに当たっては、先行する第三者の特許についての権利調査を実施する必要がある。

当該テーマに関連する技術分類について、権利有効期間中の特許につき遡及権利調査を実施し、問題となる第三者特許権がないかどうかの検討を行わなければならない。

図24

新製品開発と第三者特許権との関係



つまり、研究開発等テーマのスタートにあたっては、過去の他社特許の権利有効期間中（出願から20年）の特許調査（この調査を「遡及権利調査」という）が完了して、スタートした後は日々発行される特許公報の権利調査（この調査を「速報権利調査」という）を行ない、一刻も早く問題となる他社の特許を発見することに努める必要がある。遅れれば遅れるほどその対応は困難になってくる。

権利調査の範囲は、その製品の販売予定等を確認の上、海外での製造や販売等が予定されているときは、それらの該当国についても同様の権利調査が必要になってくる。

このような遡及、速報権利調査を通して、問題となる特許の明確化を図り、

5

紛争と処置

各企業は、自らの研究開発の成果を経営資源とするため特許権の取得に努めている。そして、特許権の独占排他的性質を利用して、企業利益への貢献と共に企業の発展を図るために、特許権の有効活用を積極的に進めている。

したがって、他人の権利を無視して実施すると権利侵害の紛争が生じ、場合によっては損害賠償金の支払いや製品の製造販売の中止といった事態に陥ることもあり、企業にとって莫大な損害を被るおそれがあるので、紛争の発生を予防することが最も重要になってくる。

また、不幸にも紛争等が生じた場合には、その紛争や訴訟事件について、早期に解決し、企業経営に与える影響を最小限におさえて、終結させる努力が重要になってくる。

特許訴訟事件は、特許そのものの内容が1件ごとに異なることもあり、裁判官にも大きな負担となり、裁判が長期化する例が多い。そこが、長期化する裁判は、判決を待たずに和解によって決着する例が多くなる原因でもある。

最近では、特許侵害の警告が多くなってきている。この中で実際に多いのは、特許料の支払いを求めるケースで、製造を止めなければ訴訟になるというケースもあるが多くはない。

知的財産部門のより独立的な運営、つまりコストセンターからプロフィットセンターへの志向があり、さらにプロパテント下での権利の活用を徹底的に果たし、保有する権利から少しでも収益を上げていこうとする姿勢が見受けられる。こうした動きは、ほとんど話し合いで解決できる例が多く、訴訟に発展するケースは希である。

たように匿名での提供も可能である。

提供された資料についての採用は、審査官の裁量であり必ず見なければならぬことはないが、一般的には、その提供された情報の的確さにより採用されるものと思われる。

したがって、情報提供者は、提供情報は適正なもので、現行の請求の範囲を認めないものであり、情報提供の狙いが達成され大変役立ったとして問題が解決したと思っていなくても、出願人は明細書の補正や出願分割を行ない、他の部分で懸念が残ってしまうということもあり得るので、その点の限界を理解しておく必要がある。

2-4. 公開特許対応のマネジメント

日常的な他社の公開特許公報の監視は、技術者による特許公報のチェックから始まる。

そして、問題特許の早期認識と継続的なフォロー体制を仕組みとして明確化し、技術者や特許担当、その上司等の役割や責任・権限、弁理士・弁護士の活用方法、問題特許全般についての処理方法等について、早めの対策を講ずることができる全社的なマネジメント体制を構築しておくことが重要である。

2-5. 公開特許のウォッチング体制

公開特許のウォッチング体制の必要性は、公開特許の性質上、問題となる公開特許を探し出したとしても、審査請求されていない、どのように補正されるかわからない等の理由で、その場ですべてが解決できず、問題となる公開特許のその後の動向を常時監視しておくことの必要が生じる。

つまり、審査請求の有無、補正や分割の有無、権利化の有無等の経時変化を定期的に監視できる仕組みと監視責任の明確化を図っておかなければ、せっかく発見した問題特許のその後の動向を把握できず問題を先送りしてしまうという不具合を生じてしまうことになる。

このような公開特許に対するウォッチング体制を確立し、業者に問題公開特許の動向をウォッチングさせ、状況変化が発生した都度連絡をしてもらい、適切な対応が可能になるようにしておかなければならない。

3. 実用新案への対応

平成6年1月1日以降の出願、つまり新実用新案出願（登録番号が300万以降）は、無審査制度を採っている。他社問題特許と全く同じに考えて対応すればよいわけであるが、公開された考案は審査がされないで権利として登録になっているので、考案性があるのかどうかについての検討が必要になってくる。つまり、公知資料を調査し考案としての成立性を見なければならない。

権利者の立場では、特許庁に対して技術評価書を請求し、考案性があることを条件に、それを提示して警告してくることになる。権利行使にあたって相手方への技術評価書の送達は配達証明付き、警告書の送達は内容証明付きの郵便で行なうこととなる。

一方、考案性が無さそうであるからといって、相手方の権利に対して、積極的に自分自身が技術評価書等の取得に動く必要があるかどうかは、自己の事業の重要性の評価など十分に検討した上で決定するようしなければならない。

このような事態になったときは、速やかに専門家である弁護士や弁理士と相談してその対応方法を迅速に決め、全社的コンセンサスの下に行動した方がよい。

4. 技術者等と特許担当者の役割

4-1. 技術者の役割

技術者自身が関与している製品について、関連する公開特許公報等をチェックし、問題となる他社権利がないかどうかを調査しながら開発技術づくりを進めていくことが最も重要になってくる。特許公報等のチェックは、単に権利調査にとどまらず、自己の進める技術についての世間の技術水準を確認し、開発方向の妥当性も併せ検討されなければならない。

問題となる可能性のある特許の発見や技術水準の把握等が、自己の技術開発業務の一部として位置づけられていることが望まれる。

問題他社特許の発見時には、回避技術の検討・選択を行ない他社の技術の推進方向から離反していくことが求められる。そのためにも、継続的な他社特許調査が実施され、関連技術の特許マップ等が完成していれば、これらを参考にした進路変更の意思決定が、客観的かつ効率的にできることになる。

4-2. 技術者リーダーの役割

技術者リーダーは、与えられた研究開発テーマの推進上で生じる特許問題の把握とその解決策の提案・実践が求められていることは言うまでもない。したがって、研究開発テーマの各ステップで、QCDの管理のみならず他社特許対応についても管理し、総合的なデザインレビューが実施できるように、日頃からテーマメンバーへの特許マインドの醸成を心がけておく必要がある。

そして、特許問題のレベル判断、回避の難易度、権利者との関係、対応策の判断、事業部、特許担当との協議、上位職への意見具申等を綿密に実施していく責任がある。

パテントクリアランス、つまり、問題特許として把握された他社特許権について、事業に支障が生じないように対策を講じることが、技術的な問題解決を行なうことと同様に求められている。

4-3. 特許担当者の役割

特許担当者の役割は、その専門家として特許の有効性や無効性の判断が自らでき、技術者や技術者リーダー等の事業部関連者の他社特許問題に対しての相談に応じられることである。また、必要に応じて、弁理士や弁護士等の社外専門家への鑑定と問題解決のための手続き等を行なってもらうための確かな判断もできなければならない。

さらに、問題となる他社特許が特定されたときは、特許出願経過が保存されるファイルの取り寄せによる内容確認、公開特許であれば審査請求の状況、審査の進展状況、場合によってはウォッチング調査の依頼、権利の存在や存続期間の確認を行なうため登録原簿の閲覧等の専門的事項についてのチェックが求められ、それらに対する対応体制を構築する必要がある。

5. 鑑 定

研究開発テーマの推進上で問題となる特許権について、その侵害性や無効性の判断に、専門家の判断が必要となる案件が生じるときがある。経験に長けた専門家の意見を拝聴することになるが、適切な判断を仰ぐためには、特許発明の内容や関連する公知文献の記載内容の詳細、それらの関連性等を正しい情報として理解してもらい、さらに、開発技術についての詳細説明、特許発明と開発製品の技術との関連性等についても同様に詳細説明が必要である。

つまり、その問題とする特許に関連する技術内容について詳細を熟知している技術者が対応すべきである。

技術者と特許担当者とが一緒になって、鑑定を仰ぐ弁理士等の専門家へ十分に説明し、企業経営にリスクをできるだけ持ち込まない判断をし、早期対応をすることが重要である。なお、米国特許侵害鑑定に当たっては、故意侵害を防ぐために現地弁護士の判断を仰ぐ等特別な配慮が必要である。

6. 特許承認

企業の技術開発競争下において開発される製品は、第三者の特許権等が問題にならないように、相手の権利を尊重しての開発でなければならない。

そのためには、開発途上で問題となる特許権等の早期発見と早期対応がまず重要になってくる。

その製品開発のために避けて通れない特許権等があれば、事業推進責任者の判断の下に、権利者へ実施権許諾の可能性の打診等をできるだけ早期に実施し、事業継続の可能性を明確にした上で、開発を推進すべきである。

その結果として、開発製品が少なくとも第三者の特許権に侵害することがないことを保証した上での新製品発売でなければならない。

つまり、パテント・クリアランスが果たされていることが絶対の条件であり、特許問題については、その事業推進に関する責任者、または特許部門長等、特許承認権限者の了解の下で進めなければならない。

7. 紛争・訴訟への対応

他人の権利についての調査を実施し、完全を期したとしても、侵害判断について権利者と見解が異なることもあり得る。したがって、製品発売開始後に権利者から権利侵害として、警告や訴訟の提起されることもある。

このような不測の事態が生ずることは、極力避けなければならないことであるが、相手があつてのことであり、好まざるともまれにあると言わざるを得ないので、このような場合には、特許部門は関係部門と協力して全力をあげて防御と解決にあたらなければならない。

7-1. 侵害要件の確認

侵害警告や訴訟の提起があつた場合には、まず、自社（被告）の実施行為が権利者（原告）の当該権利を侵害しているかどうかの技術的および法律的判断を行なわなければならない。

もしも、権利者が自社の実施行為の内容を誤認していて、権利解釈が相違する場合には、要件の基礎固めをして、その旨の主張をすべきである。

侵害警告や訴訟の提起という重大な事態が生じることになるので、社内の関連部門、社外の弁理士や弁護士等の専門家との間でプロジェクトチームを結成して、推進責任者を明確にし、漏れのない対応をしていく必要がある。

7-2. 無効審判

重要な特許への異議申立が重複したり、異議申立と無効審判は審理構造の違いから併合ができないことにより事件の長期化が避けられず今日までできた。

今後、知的財産立国の実現に向けて、わが国産業の国際競争力の強化を図る観点から目指すべき迅速、かつ的確な特許審査体制を確立することを目的に異議申立と無効審判の統合、一本化、すなわち、異議申立制度は廃止され、

新しい無効審判制度を導入する改正が行なわれた。施行日は平成16年1月1日となっている。

新無効審判の請求人適格については、何人も請求可能とし、法人でない社団等（特6条等）も可能である。ただし、共同出願違反および冒認出願違反は利害関係人のみが認められる。また、商標登録無効審判（商46条）の請求人適格は、現行通り利害関係人のみである。

経過措置については、改正法施行日前に係属中の事件は施行日後も現行法が適用されるが、出願日、設定登録日、特許掲載公報発行日によらず施行日後は、異議申立はできなくなり新無効審判の請求のみとなる。

特許権についての無効原因の検討は大変重要なことであるので、問題となっている特許発明の属する技術分野の技術者を総動員して、関連技術についての無効資料探しを徹底的に実施する必要がある。

その結果として有効な資料が発見されたときには、専門家も交えて多面的な検討を加え、無効理由が発見されればそれを証明する証拠と請求理由について十分な準備をして、特許庁に対して無効審判を請求することができる。

もしも、当該特許権に基づく権利侵害の裁判が提起されているような場合には、裁判所は、この場合必要と認めれば訴訟手続きを中止して無効審判の結果を待つことができることになっている。

表26 無効審判の状況（2002年）

	請求件数	申込成立
特 許	260	156
実用新案	42	32
意 匠	43	26
商 標	214	175

特許行政年次報告書2003年版（2004年1月15日 特許庁）より

7-3. 実施権存在の主張

自社の実施行為が、先使用による法定実施権等に該当したり、その他の特許権の効力が及ばない範囲に該当する場合には、非侵害となり実施が可能であるので、そうした事実が存在しないかどうかの確認が必要になってくる。

この場合も、その判断は高度の専門的な判断を要するので、前述の専門家の鑑定等を受けながら進めていくことが重要である。

7-4. 実施権の取得

権利者の主張を検討した結果、その主張が正当であって、その権利を回避することも、無効にすることも不可能であれば、当該権利の実施権を取得することによって、他社権利を合法的に実施することもできるので、権利者が実施許諾の用意があればこの道を選ぶことは賢明な選択である。

今日の進歩した技術社会では、すべてにわたって自社技術を開発することは甚だ非効率的であるし、不可能な場合も多くある。

このような場合、他社権利を積極的に利用することで、企業活動の幅を広げたり、あるいは独占性を一層高め企業の発展を図ることができることもあり、企業戦略としての意思決定が必要になってくる。

しかしながら、実施権の申し込みをした場合でも、権利者の都合によって許諾が得られないこともあることに留意すべきである。

このような場合、申込者が権利者の必要とする権利を保有していれば、クロスライセンスによって実施権の取得が可能となることもある。

例えば、権利者が保有する基本特許についての優れた改良特許を申込者が保有しておれば、お互いに実施許諾しあうことにより技術を持ち合い、第三者に対して優位に立つことも可能である。

7-5. 紛争関係の実態

係争関係から特許管理の実態を見てみた。紛争を提起されている企業数、紛争の国内外比率、警告を受けた経験とその国内外での状況、提訴された企業数、紛争の解決方法と解決内容の実態を見た。

図25は、93年と97年の紛争を提起された企業数の調査である。4年間で11%の減少であるが、80年代からの米国のプロパテント化志向に基づく、特許権者の積極的活用の結果が93年頃には現れ、警告事件等が多発した時期であったわけであり、その後は落ち着いてきている。

図25

紛争を提起された経験

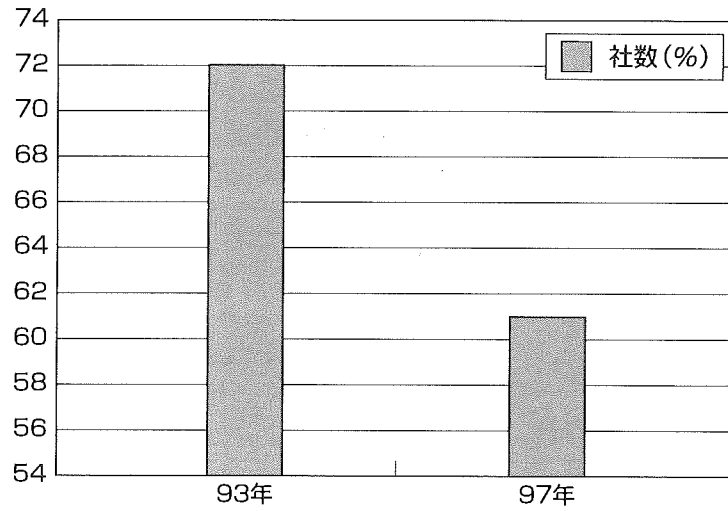


図26は、紛争の国内・外別と国内外両者での企業数の割合を見たものである。

図26

紛争の国内外状況(1997年)

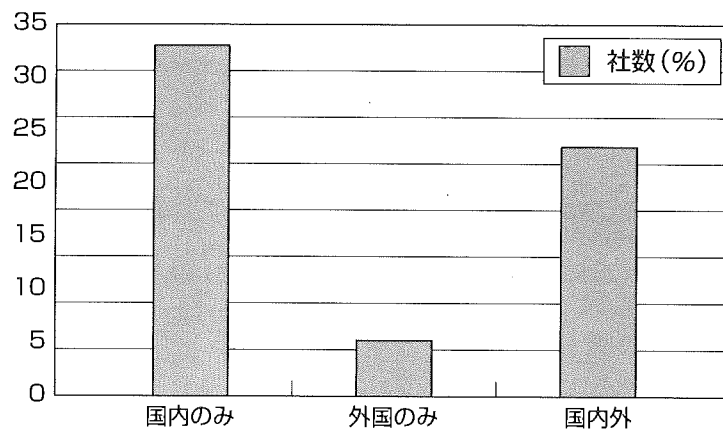


図27は、紛争件数別の企業数の割合（国内）を見たものである。

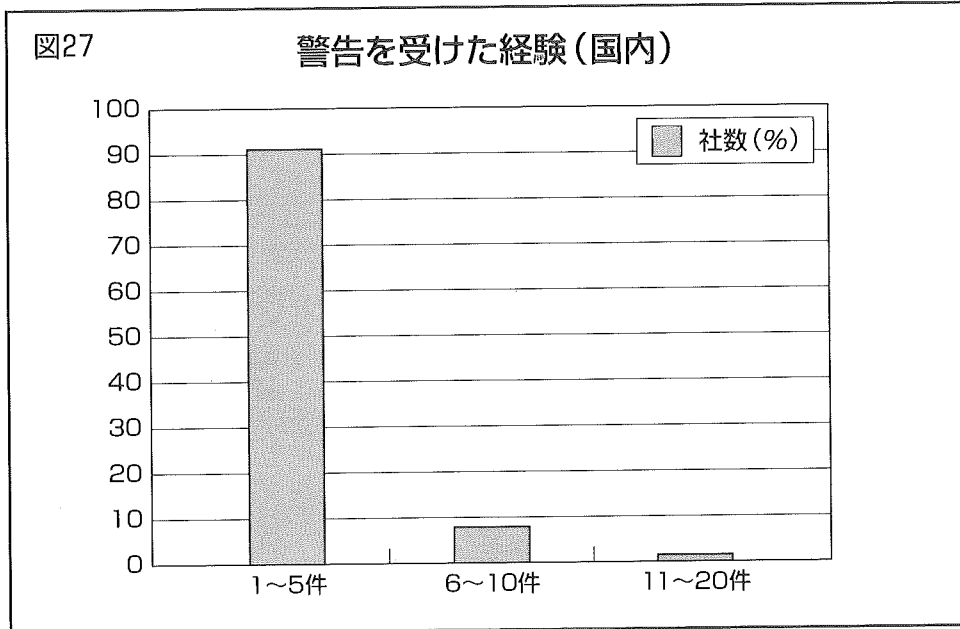


図28は、紛争件数別の企業数の割合（国外）を見たものである。

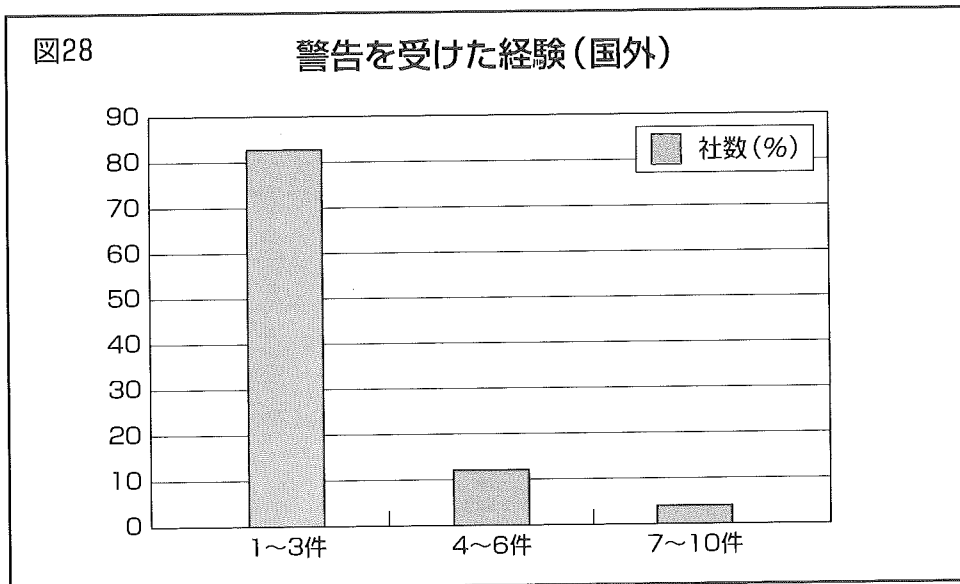


図29は、訴訟を提起された経験を持つ企業の割合である。

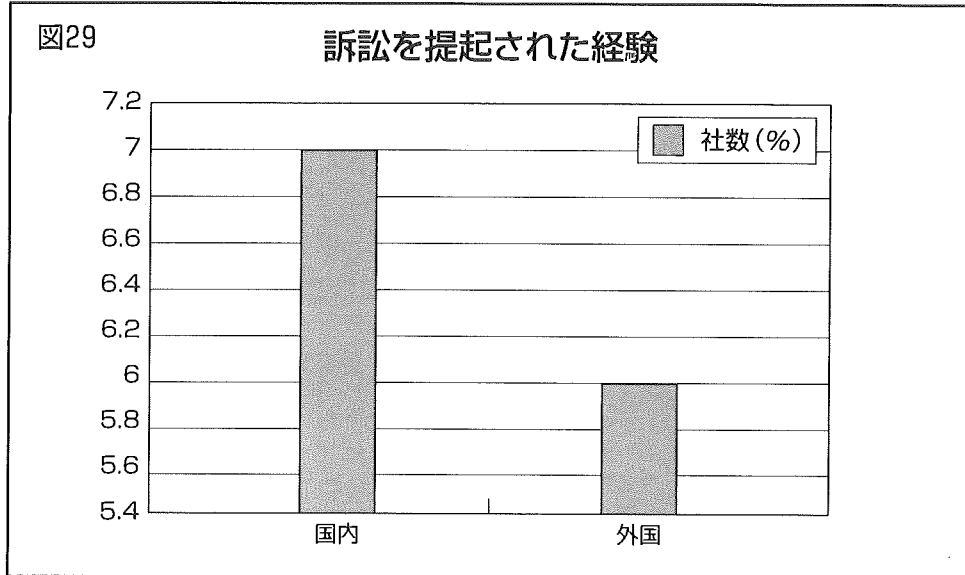


図30は、紛争の解決方法を示している。

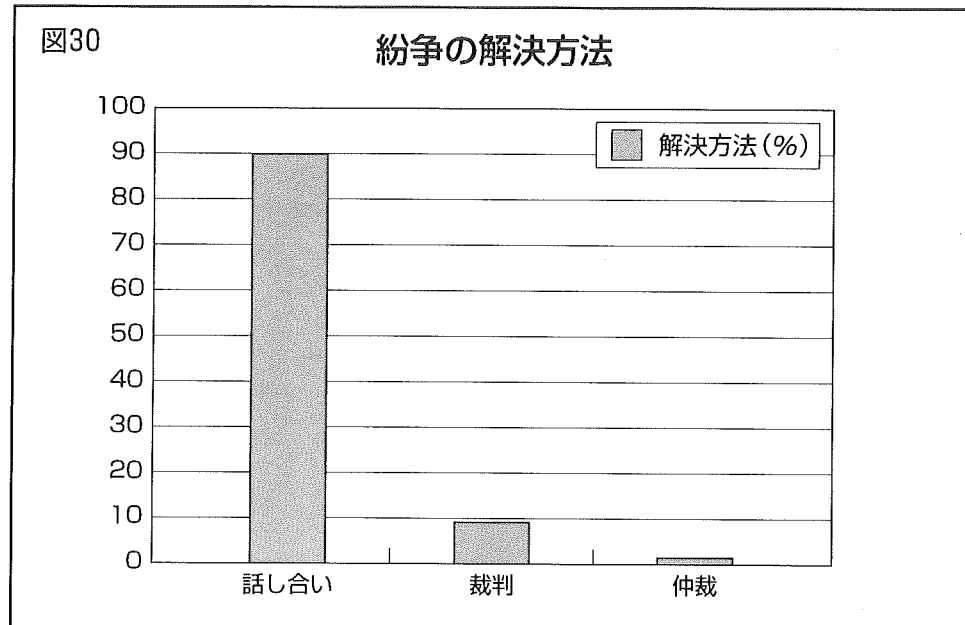
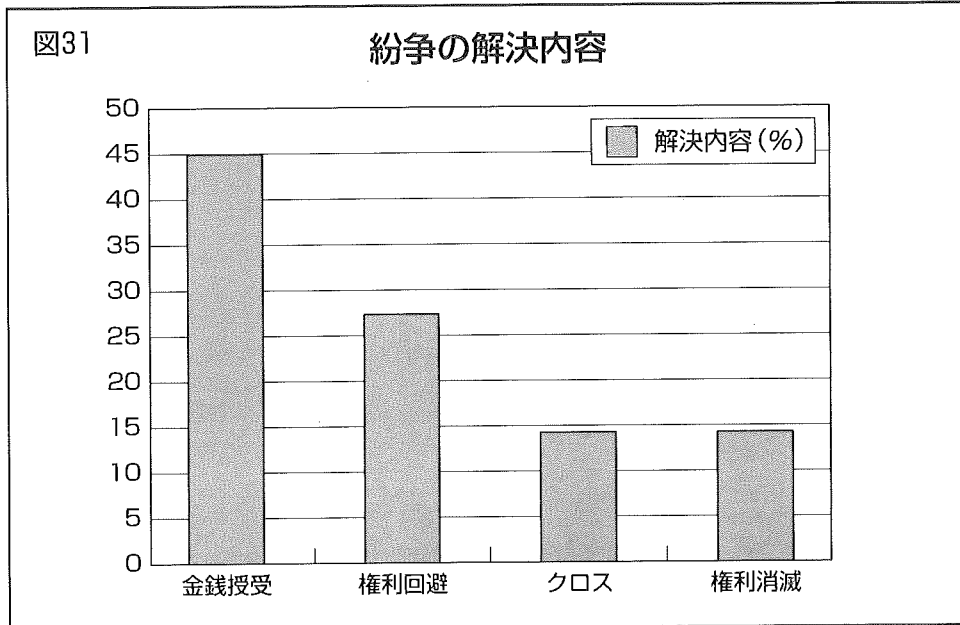


図31は、紛争の解決内容を示している。



6

リエゾン活動

優れた発明を発掘するためには、研究開発部門の技術者と特許部門の特許担当者とのコミュニケーションを密にすることが大切である。研究開発部門は、常に自らの研究開発活動の中に発明の種がないかどうか意識し、特許部門は、今どのような研究開発が行なわれており、その課題が何であるか知っていないなければならない。

リエゾン担当は、これら両部門の間であって、両者のコミュニケーションを円滑かつ効率的に推進する重要な役割を果たす者である。

研究開発活動の全体の動きを把握し、その時々の方策と仕掛けを編み出して、創作技術の権利化を強力に推進して法的保護に努め、研究開発を阻害する他社の特許権への対応を正しく導き、特許制度を効果的に活用して両部門の理解と協力の下に特許面からの水先案内人にならなければならない。

1. 研究開発部門の役割

研究開発部門の役割は、選定された研究開発テーマに対し、学術文献や特許情報等あらゆる資料を調査・分析し、先行する技術群とは異なる新しい技術を創造し、独自の技術や製品を創り出しそれを実証してゆくことにある。

その際に創出される多くのアイデア、発明の種が生まれるので、その中から特許になるオリジナリティーのある発明は何なのかを常に意識することが大切となってくる。

技術者は、自分で不確かな発明の把握等があったときには、リエゾン担当にその事実を話して相談し、適切な指示を仰ぎ、新しい創造技術についての権利化に努めていかねばならない。

この新しい技術の創作が新製品になり、一方で、その新しい技術を法的に

保護する特許出願につながっていき、この両者の目標がクリアされたとき、研究開発部門としての役割が果たせるのである。

2. リエゾン担当の役割

リエゾン担当は、自己の担当する部門の研究開発テーマについては、その詳細を熟知しておく必要があり、当該テーマに携わるリーダーはじめメンバーについても詳細を把握しておくことが重要になってくる。

各テーマの現場をできるだけ回り、気軽にメンバーと話し合いができる環境を整えておき、特許に関する案件が生じたときメンバーからの相談に応じる体制を整えておく必要がある。

また、研究開発部門の技術者へ特許に関する知識・技能を植え付けるための特許教育もリエゾン担当者の重要な役割である。

2-1. 発明発生の助勢

研究開発の新しい動向、変化、進展を常に把握し、進行中の研究開発テーマの中から何が特許出願に値する発明であるかを見定める。そのために研究開発テーマの会議等に参加し、特許出願の可否や出願の構想について研究開発部門にアドバイスすることが重要である。

2-2. 発明のチェックとアドバイス

リエゾン担当は、発明者が書いた発明届出書の内容をチェックし、意図した発明がその通りに権利として成立するだけの技術的なサポートがされているかどうか、特に、発明の技術的な面が正確、かつ、適切に表現されているか否かの判断を行なう必要がある。

その結果、技術開示面での不足事項があれば、技術者にその理由を具体的に説明し、また権利取得との関連で不十分であることも併せて説明し納得してもらい、技術的補充をお願いすることもリエゾン担当の役割である。

2-3. 特許情報活用の推進

リエゾン担当は、研究開発の各テーマメンバーに対して、研究課題と先行技術との関係を明確にするために、関連する特許資料を提供する仕組みをあらかじめ作っておく必要がある。

この提供された資料に基づき、技術水準の把握のための技術調査、また権利調査が実施され、遂行中の研究課題が第三者の特許権への侵害の可能性がないかどうかを確認されることになる。

リエゾン担当は、これらの情報提供のサービスを継続的に行ない、研究開発部門での活用が図られ、その結果として発明の完成と同時に適切な出願手続きができるように指導し、また、研究課題の解決技術手段の検討時に、問題となる特許を明確にしてその解決策を提言していくことが重要になってくる。

したがって、リエゾン担当は、特許情報についての専門知識と同時に、関連する研究開発部門の当該関連技術についても、ある程度の専門知識が必要であるということになる。

2-4. 特許情報からの他社動向の監視

リエゾン担当は、新規発行の特許公報に注意を払い、研究開発テーマに関連する他社特許や他社の特許出願を巡る情勢の変化に注意し、例えば、先行技術が見つかったり、他人の権利が発生したりしたとき特許担当および研究開発部門に連絡し、適切な対応を図るようにすることが必要である。

特に、研究開発テーマに密接な関係を有する特許が引き続き新規特許公報にて開示されるようであれば、研究開発テーマそのものの継続実施に影響を与える可能性があり、緊急に対応を関連部門と協議しなければならない。

このような、特許情報からの他社動向の監視は、客観的な判断ができるリエゾン担当にとっての重要な業務である。

3. 特許担当の役割

提案されてきた発明は、特許担当によって特許明細書に仕上げられ出願さ

れる。特許担当は、特に、研究開発テーマの狙いからして、どの技術課題についての技術的解決手段を特許出願し、権利化の上独占したいと考えているのかがわからなければならない。

そして、その出願発明を十分に保護できるように、特許請求の範囲について入念に検討し、広く強い権利を獲得できるようあらゆる特許技術を駆使していかなければならない。

そのために、技術的な検討が必要になったときには、技術者の協力とリエゾン担当の同席の下に検討会を実施して、検討することが必要である。また、必要に応じて外部弁理士等の力を借りての特許出願を行なうことも考慮してみる必要がある。

4. リエゾンの組織

リエゾン担当は、以上のような重要な位置を占める者であるから、組織的に確立していることが好ましい。研究所や事業部門を代表して自組織をまとめ上げ、研究所長や事業部長に代わって特許事項を総括するリエゾン担当の下に、部門単位やテーマ単位で活動するリエゾン担当が組織されることが望ましい。

実際のリエゾン担当は、研究所や事業部門からそれにふさわしい能力を持った者の選択と専任化が最も好ましいが、選出できないときは特許担当が特許管理の一環として特許部門から派遣されて、リエゾン担当として活動する場合も考えられるし、現実にはそのようなケースも多いのが現状である。

特許部門の特許担当がリエゾン担当を行なう場合は、特許担当が研究所や事業部門を巡回して推進する方法、特許担当が研究所や事業部門に常駐して推進する方法や、研究所や事業部門に特許部門を置いている場合はその中から専任者を定めて巡回して推進する方法等が一般的である。

特許権が経営資源の一つとして重要性を増している今日、リエゾン活動は経営戦略に大きな影響を与える研究開発活動の源流、新製品開発の最前線に位置する関係にあり、リエゾン担当としては、技術的にも特許技術的にも十分に精通した高度な専門家を当てることが重要である。

7

契約管理

契約とは、複数当事者が対立する意思表示、つまり申し込みと承諾を行ない、その意思表示の合致によって成立する法律行為である。合意事項のまとめ方については、契約書、覚書、協定書、確認書等の発現形式は問わない。

契約は、自由競争による創意、工夫と合理的取引の推進を図ることによって当事者のみならず、社会、そして経済の発展に寄与していくものである。したがって、社会の一般的な利益と倫理観念を重んじ、各当事者の意思で自由に結ぶことができることになる。

このことを契約自由の原則といい、締結の自由（契約するかしないか）、相手方選択の自由（誰と契約するか）、内容決定の自由（どんな内容で契約するか）および方式の自由（どんな形式の契約を結ぶか）からなっている。

しかし、契約は各種の法律の制限に触れないようにすることが必要で、独占禁止法等の法律に違反する契約内容であれば無効（強行法規）となり、公序良俗に反する内容を取り決めた契約は無効となるなど経済的弱者救済が図られることになっている。さらに、契約書に盛り込まれていない内容を補う（任意法規）ことによって、契約の補完を行なうことも必要になってくることがある。

契約書作成の目的は、契約存在の証明、契約内容の証明を果たすことにあり、さらには、契約履行の促進と裁判になったときの判断基準を示しているということができる。

ここでは、特許管理の実践を行なっていく上での契約について考えてみる。

具体的に契約が必要になるのは、製品開発に当たって侵害する他社の特許権が明確になり、製品開発中に新たに開示される他社の特許に侵害する恐れのある特許権が発見されたときや製品の製造販売開始前に他社の特許侵害が判明した場合等である。

また、権利者から侵害警告を受け紛争が発生した場合、紛争を訴訟ではなく話し合いで解決する場合で、侵害とされる製品を引き続き製造、販売をしたい場合、権利者の合意が得られれば実施契約を締結することになる。

もちろん、紛争を事前に避けるために関連する他社の阻害権利については、

早期に発見し評価を行ない、その権利についての実施権等の必要性を判断し、経営レベルでの決断の下に、あらかじめ実施契約を締結することが望ましいことは言うまでもないことである。

ここで述べた事柄は、権利者に対して第三者の立場に立ってのものであるが、立場を全く逆に代えても同様のことが起こり得ることであり、常に攻守両面から、つまり、許諾者であったり被許諾者であったりする立場から考えていかなければならない。

1. 方針の明確化

保有する特許権については、事業戦略、技術戦略に照らして許諾技術、非許諾技術を明確にした方針の立案が必要になってくる。市場を制覇した技術にかかわる特許で先行利潤を既に得ているもの、市場をこれから形成していくために広く特許権の利用者を探すもの、特許権を多く取得したが実施するまでに至らなかったもの等については、積極的に他社での活用を模索する方針を出す必要がある。

また、類似する他社の製品に使用されているおそれのある特許権については、その事実を調査し、積極的な活用方針を出す必要もある。ただし、この場合には、自己の置かれた立場で考えたとき必ずしも許諾できる特許権ばかりではなく、製造販売の中止をお願いしなければならないこともある。

このように権利を許諾する立場では、自己の戦略に照らしての方針展開ができるが、反対に権利の許諾を受けなければならない立場では、必要な権利を明確にして、できるだけ早めに相手方の許諾方針を確認して、使用の可能性を明確にしなければならない。

2. 事前準備

契約を行なうに当たっては、特許権の許諾、被許諾に関係なく、次のような事項についての事前準備が必要になってくる。

対象とする特許権にかかわる技術に関して、その事業計画や方針がどのようになっているのかについて、経営管理部門や企画部門等の関連部門からの情報収集を行ない、方向づけを明確にしておく必要がある。

特許権の自社製品への実施状況や自社製品売り上げ情報、関連する特許権に関する状況、相手方や競合企業情報に関する企業情報、製品情報、特許状況等をできるだけ詳細に調査、準備し、契約交渉戦略づくりに生かしていく工夫が必要になってくる。

3. 契約形態の決定

許諾したり、被許諾を受けたりするときに、単独権利での契約なのか、複数権利に関する契約にするのか、特定の技術分野についての許諾またはクロイセンスにするのか等について、契約形態の明確化を図らなければならない。

そのためには、全社方針との整合性、商品戦略や技術戦略に対する関連部門の意向等について、総合的なメリット、デメリットを明確化して契約形態を決定していかなければならない。

4. 実施権の種類

実施権の許諾に当たっては、特許法で決められた法律上の約束事を承知の上で決めなければならないことはいうまでもないことである。

ここでは、法的にみた実施権についての違いを明確にしておくことにする。

4-1. 専用実施権

専用実施権は、特許権者の設定行為（契約締結）により発生し、特許庁に登録することにより、その効力が発生する。

専用実施権は、当事者間の設定行為で定めた範囲において、その特許発明を独占的に実施することができる。したがって、特許権者はその範囲において自らも実施することができないし、第三者に専用実施権を設定することもできない。

それ故に、特許権者は自ら実施せず、独占的实施を望む他人に実施させることによって、その実施の対価を受け取ることができ、双方の利益に叶うことになる。

専用実施権で定めた範囲においては、特許権者と同じ権利が発生することから、もしも権利侵害があった場合には、専用実施権者は差止請求および損害賠償請求等ができ、また、設定の範囲内において、通常実施権を許諾することができることになる。

4-2. 許諾による通常実施権

許諾による通常実施権は、特許権者または専用実施権者が契約により許諾することで発生する。最も一般的な実施権である。

通常実施権は、許諾された範囲においてその特許発明を実施することができる。そして、特許庁に登録すれば、特許権または専用実施権が第三者に移転されても対抗することができる。

特許権者または専用実施権者は、同一範囲で重複して通常実施権を許諾できる。原則として特許権者も実施することができる。

通常実施権は、実施権設定の内容（契約）によって、次の二つに分けることができる。

a. 非独占的通常実施権

特許権者は、さらに第三者に重複して実施権を設定契約ができるし、特許権者も自由に実施できる。

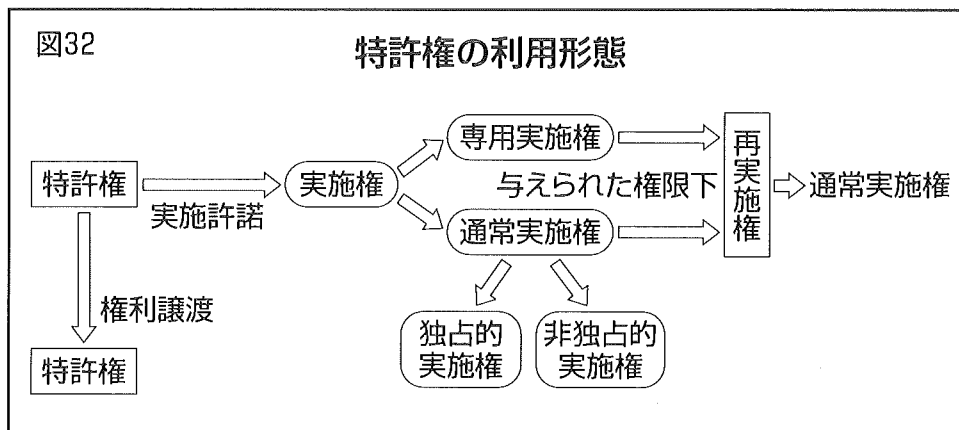
b. 独占的通常実施権

契約の相手（被許諾者）にのみ通常実施権を与え、他者には許諾しない場合である。特許権者の実施は制限されない。専用実施権との相違は、専用実施権の場合、特許権者の実施が制限される点である。

4-3. 再実施権

再実施権とは、実施権者がその与えられた権限の下に、さらに、第三者に実施権を付与する場合をいい、特に、海外の特許権者の独占的通常実施権契約の場合に多いスタイルである。

図32は、ここで述べた特許権の利用形態を図式化したものである。



4-4. その他の通常実施権

その他の実施権としては、法定の実施権と裁定による実施権がある。

a. 法定実施権

法定実施権とは、公益上、衡平上の必要性から特許権者の意思と無関係に、特許法に規定する要件を満たすことにより発生するものであって、登録をしなくても第三者に対抗することができる。

代表的な実施権で、権利者に対し抗弁としてよく活用されるものには次のものがある。

- ・先使用による通常実施権
- ・職務発明による通常実施権

b. 裁定実施権

裁定実施権とは、他人の特許発明の実施をしようとする者が、特許権者または専用実施権者の許諾を得ることができなかった場合に、特許庁長官等に裁定を請求することによって、その特許発明について設定される公権的、強制通常実施権である。

裁定実施権には、次の3種類がある。

- ・ 不実施の場合の通常実施権
- ・ 自己の特許発明等を実施するための通常実施権
- ・ 公共の利益のための通常実施権

5. 交渉

契約条件は、その内容によってはライセンシー（被許諾者）の企業活動に対して大きく影響を与える。

したがって、交渉担当者は、相互の利害の調整の立場にあることはもちろんであるが、基本姿勢としては相手方と対等で公平な立場で交渉を行なうことが重要である。そして、主張すべきことは当然のこととしてすべてを述べて交渉する必要がある。

交渉に当たって検討すべきことは、あらかじめ十分に検討し明確化しておく必要がある。現在、将来の経営方針に沿って、事業規模等どのように推移していくのか事業の観点からの検討が必要になり、このような重要事項については関係部門と協議をし、トップの同意を得て交渉を進める必要がある。

また、実際の取引の局面からその姿を把握しておかなければならないことも言うまでもない。

そして、法律面からの必要事項の検討も怠ってはならない。公序良俗、強行法規に触れないことは元より、実行不可能な条項がないかどうかについても十分に関係者と調整が必要である。

交渉を不利にならないように、できれば有利に進めるためには、何が重要な交渉事項かを明確にして、それらに優先順位をつけて行なうことであり、自らの能力と努力によって少しでも有利な条件を獲得しなければならない。

企業にとって契約事項の重要性から、契約担当者には、製品技術やライセンスの知識、交渉の能力、経験等極めて高度、かつ、多面的な能力を持った者への育成が日頃から要求されているわけである。

6. 契約締結

交渉の結果、合意を得た契約条件は契約書に表される。契約書は、契約当事者の取り消し不可能な意思と約束の法律文書で、契約当事者の権利、義務を規定する極めて重要な文書である。

契約には、先に述べた「契約自由の原則」というものがあり、法の制限に触れない限り、当事者間の意思で自由に決定することができるが、一度、契約が締結されると、交渉でのやり取りの文書、口頭の約束等はすべて契約書に置き換わり、何の効力もなくなってしまうことになる。

したがって、契約書の作成とチェックは極めて重要な業務で、慎重に行なう必要がある。契約書の内容が、交渉での合意事項を正確に規定しているか、関係国の法制、法規制等に違反していないか、契約締結後トラブルを発生するような表現はないかなど、慎重なチェックが必要である。

それ故、契約書の作成とチェックは素人の判断は危険であり、契約書の専門家に担当させ、チェックにあたってはチェックミスをなくすためにチェックリストの活用が有効である。

また、契約当事者の資格、表記方法、使用印鑑、必要な収入印紙の貼付といった形式上のことまでもチェックされなければならない。

表27は対価支払い方式の分類を示したものであるが、対価の代わりに特許発明の実施権を充てるクロスライセンスがある。

表27 対価支払い方式の分類

定額実施料

一時金を契約時に一括または分割して支払う方法

継続実施料

①従量法…製品一台当たり〇〇円として支払う方法

②料率法…製品の正味販売価格×〇〇%として支払う方法

両者の併用

①一定額の初期払いと継続実施料の併用で支払う方法

②一定額の先払い実施料と継続実施料の併用で支払う方法

7. 契約上の履行行為と遵守義務の遂行

国内当事者間の契約では、政府機関等への届け出等は特別に必要なが、国際間の契約の場合には、政府機関への種々の届け出が必要な場合があるので注意を要する。社内契約担当部門の専門家の意見を十分聞いて対処する必要がある。

契約を締結してしまうと、たとえ自社にとって不利になる条項を発見しても、また、その点については交渉時に述べてきたことと違ったとしても、契約遵守の義務を負うことになり、相手方の同意がなければ内容を変更することはできないのである。

契約上の履行行為の明確化とその実施の徹底については、とかく契約締結が行なわれることで忘れがちになるが、定期的が発生するような重要な内容を含むことがあるので、そのフォローについてはコンピューターで自動的にチェックできるような管理の仕組みについても検討が必要になってくる。

8. 取得権利の明確化

契約内容によっては、包括的技術分野でのクロスライセンス等もあるので、対象権利、対象分野等を明確にして社内徹底を図る必要がある。何が許諾権利であるのかどうかをすべて記憶しておくことは困難なことである。

また、契約の制限条項によっては、秘密裏にしておくことが約束されていることもあるので、このような場合、リエゾン制度等を活用して契約の詳細な内容については、リエゾンマンが把握できる仕組みにしておき、必要に応じて技術者はじめ管理職へ内容の詳細を開示できるようにしておく等の仕組みが必要である。



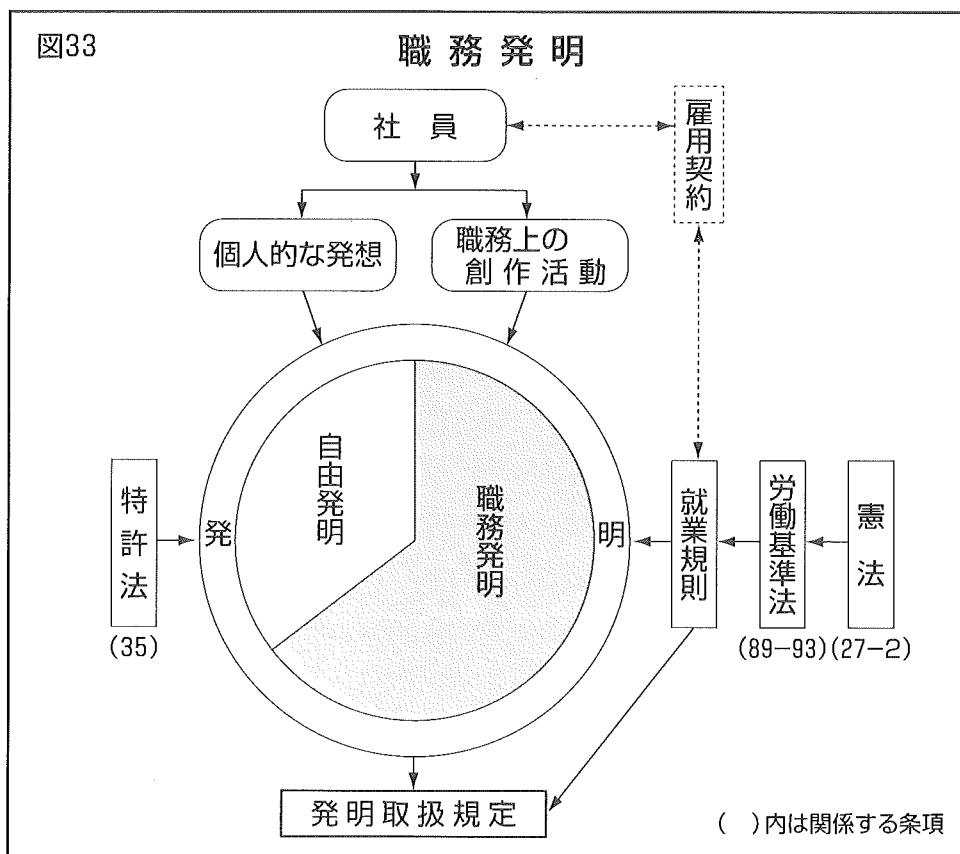
8

発明補償

企業における発明に対する補償や表彰については、技術開発上の創作活動の重要性からして真剣な検討事項であり、特許等により企業利益へ貢献した技術者に対して、適正、公平な補償を行ない、かつ発明を奨励するための表彰を行なうことは、健全で活発な発明活動を技術者に促すために極めて重要である。

発明補償については、特許法第35条で職務発明についての規定を設けており、この定めに基づき各企業は独自の発明補償についての規定等を制定して運用している。

図33は特許法で定める職務発明を中心に関連法規等との関連を表したものである。社員が雇用契約時にその遵守を約束する就業規則、その規則の制定



の必要性を定めた労働基準法等が関連している。

1. 職務発明

職務発明は特許法の定めるところにより、企業に譲渡しなければならないことになっている。各企業では、特許法の定めを受けて発明取扱規定等での取り扱いの詳細を決め、企業が譲渡を受けることを明確にし、その譲渡の対価等を定めている。

1-1. 職務発明の成立要件

職務発明の成立要件としては、

- イ. 社員のなした発明であること
- ロ. 会社の業務範囲に属する発明であること
- ハ. 発明の行為が社員の職務に属すること

が挙げられる。

ここで、「社員のなした発明である」ことについては、問題のないところであるが、現実問題としては、顧問、嘱託、パート社員等のなした発明の取り扱いをどうするかということがあるので、これらの取り扱いを明確に決めておくことである。

つぎに、「会社の業務範囲」とは、商法で規定される企業が制定する定款に記載される業務の内容がほぼこれに当たると考えられているが、今日ではもっと広く解釈し現実に研究開発されているような事項をも対象にしているようである。

また、「発明の行為が社員の職務に属する」ことについては、社員の職務は発明をなした時点のみならず、現在または過去の職務に関係するということであり、その企業での職務経験すべてが職務に入ることになる。

1-2. 社内規定

発明等の補償・表彰を運用するに当たり、社内に職務発明の取り扱いを定めた規定を制定することが望ましい。規定の内容は、前述の特許法に規定される内容を十分に参酌し、逸脱してはならないが、各企業の方針、業務内容、

規模等により詳細は異なってくる。

2. 補償の種類

発明等の補償は、補償の種類を決め、その補償の種類に応じた補償金を支払うのが一般的である。

補償の種類としては、次のような種類があり、1件の発明について定額の補償金を支払うものや発明の評価ランク等を加味して補償金を決定し支払われることもあるが、それぞれの補償について、補償対象、補償基準等を明確に定めておく必要がある。

2-1. 譲渡補償

企業が発明を承継した時点、つまり発明が生まれ、会社に届け出られて譲渡が行なわれたことの確認行為が済んだ時点で、補償金を支払う補償である。企業によっては、提案補償と呼んでいるところもある。

このタイプの補償制度を持っている企業は1割程度といわれている。

2-2. 出願補償

特許等の出願をした時点で補償金を支払う補償である。出願するもの、公知にするもの、公知にしないものなどにより補償金の額が異なることもあるようである。また、一部の企業では、発明の評価ランクや特許請求の範囲の請求項の数等を加味した補償金もあるようである。

企業によっては、出願後一定期間経過後の公開された時に支払われる、公開の対価的性格が強い補償制度を採っているところもあり、こうした企業では出願補償に代え公開補償と呼んでいるところもある。

このタイプの補償制度を持っている企業は9割以上といわれている。

2-3. 登録補償

特許出願した発明が、審査され特許権が確立したときに補償金が支払われる補償である。1件当たりやクレームの数等を考慮したり、発明の評価ランクに応じて支払われることもある。

企業によっては、すでに承継は終わっているため補償しないとしているところもある。

このタイプの補償制度を持っている企業は8～9割程度といわれている。

2-4. 実績補償

特許権が自社で実施された場合に、企業利益に貢献した度合いに応じて行なう補償であり、毎年一定の評価基準により寄与実績を評価して補償する。

一般的に、補償金は譲渡補償、出願補償、登録補償よりは高く設定されているのが普通である。

このタイプの補償制度を持っている企業は7割強といわれている。

2-5. ライセンス補償

自社の特許権を他社にライセンスするか否かは企業ポリシーあるいは戦略に基づくものであるが、多くの企業で特許料収入の向上のため特許ライセンスを推奨している。

このタイプの補償制度は何らかの形で、すべての企業が持っているものと思われる。

3. 補償制度の現状

これらの種類の補償制度についてのデータをそれぞれ見てみた。図34は補償の時期、図35は実績補償制度の有無、そして図36は実績補償の対象を表している。

まず図34の補償の時期については、提案時に実施する企業は大変少なく12%程度である。出願時に実施する企業は最も多く96%を数えている。提案時補償は、特許性の評価等によって、中には出願に至らない案件もあるが、出願時補償は現実に出願が行なわれていることで当然の結果を示しているものと思われる。登録時に実施する企業は84%、実績時に実施する企業は71%となっている。

図34 補償の時期

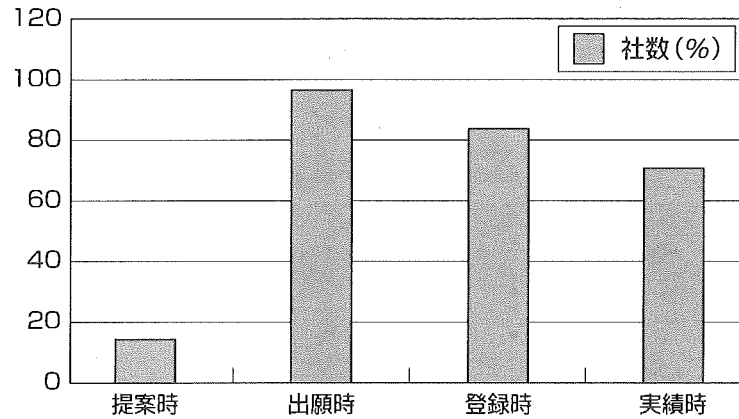


図35は、実績補償制度の有無について表しているが、全企業では76%で、業種別では電気90%、機械84%、そして化学関係が極端に少なく54%で約半数の企業でしか実践されていないということである。

図35 実績補償制度の有無

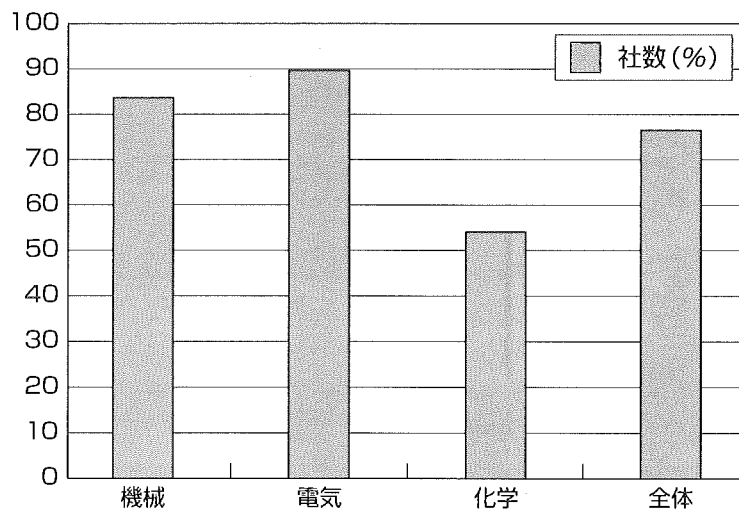
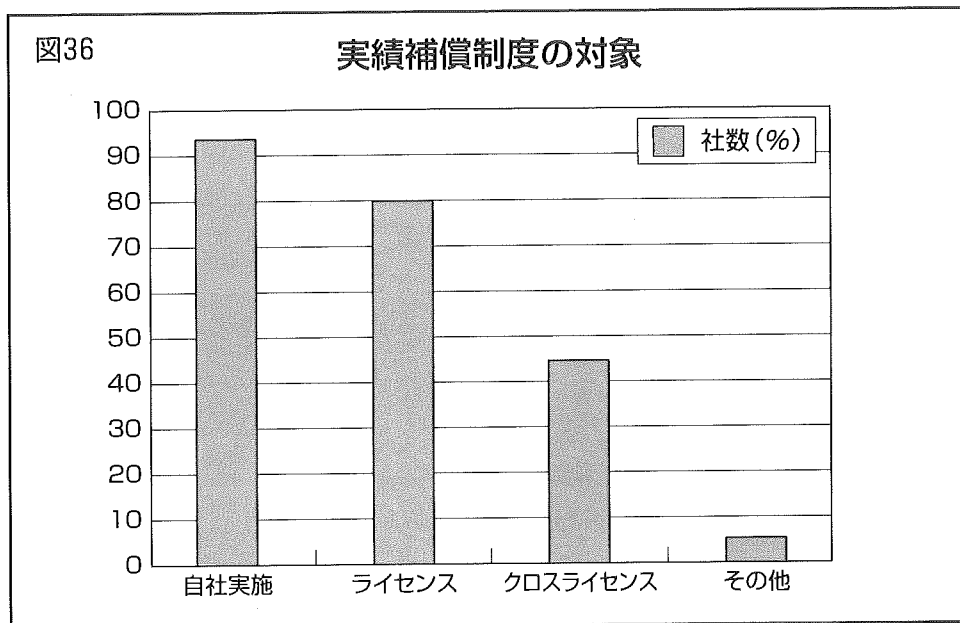


図36は、実績補償の対象を表している。自社実施に対する実績補償を実施している企業は最も多くて94%である。他社へのライセンスに対する実績補償を実施している企業は80%で、そして他社とのクロスライセンスに対する実績補償を実施している企業44%になっている。

自社実施の場合については、一度の支払いなのか、その後の実績に対して

も支払われているかどうか定かでない。同様に、他社へのライセンスの場合も、継続して得られる実施料に対するの取り扱いは判然としない。

他社とのクロスライセンスの場合、対価がないことが前提であり、その場合の評価の考え方、補償額の算定等の課題があるかと思われるが、44%もの企業で実施されているが、どのような評価が行われているのかその実態は定かでない。



4. 補償金と評価

補償金には、一般的には定額補償と非定額補償があり、企業利益にもたらす各特許の寄与率がほとんど変わらないものについては定額補償を行ない、そうでない時には非定額補償を行なっている。

非定額補償については、その評価をどのように考え、どのような評価方法で評価を行なっていくのか、また、その評価については誰が評価を行ない、最終決定は誰が決定できるのか、補償金の決定に至る過程を発明取扱規定等でその詳細を定め、後で疑義が残らないようにしておく必要がある。

その他に、特許権には、共同出願、共同発明等があるので、その場合の取

り扱いについても、その詳細を定めておくことが必要である。

4-1. 定額補償

定額補償としては先に補償の種類で述べてきた、譲渡補償、出願補償および登録補償については、定額補償を採っている企業が多く、まれには、発明の価値評価を行なって非定額補償を行なっている企業もある。

これらの種類の補償は、登録補償を除き発明そのものが権利化される前段階であり、それぞれの発明がどれだけ企業に対して貢献があるのかが不明の時点での補償である。

したがって、審査請求率や登録率を考慮すると、かなりのリスクを背負っての補償であり、できるだけ補償方法を単純化し、簡便な方法で行なったとしても、それで十分ではなかろうかという考え方に立脚したものであるということが出来る。もちろん、評価を加えることを否定するものではなく、むしろ厳格さを考慮すれば評価することのほうが正しい考え方かもしれない。

これらの定額補償の補償金額は、譲渡補償や出願補償では数千円から数万円程度である。どちらか一方を出している企業が多いようである。また、登録補償は数万円程度が多いようである。

4-2. 非定額補償

非定額補償については、実績補償やライセンス補償がこれに該当することは一目瞭然である。これらの補償では、その特許がどれだけ企業利益に貢献したかを明確にしなければその評価はできないことになる。

各企業では、その評価方法に一工夫を加え実施されているようであるが、その実態は不明部分が多く詳細を述べることはできない。特に、補償金額については、公開している企業は少なく正確な補償金額を知ることは至って困難である。

実績補償における補償金額としては、数万円、数十万円から数百万円程度が支払われているようである。

4-3. 評価方法と評価者

評価の方法については、非定額補償の場合に、その特許の価値づけのために何らかの評価を加えている。複数の等級にランクづけしたり、評価項目に配点して評価ランクで評点づけを行なったり、あるいは企業利益に対して貢献度にリンクして評価を行なったりしている。

また、ライセンスであってもクロスライセンスを行なうことがあり、この場合には、お互いのクロスライセンス対象の特許権が等価値であるときは、金銭の受け渡しがなく、どの特許権がどのように貢献したかの判断には困難なところがある。企業なりに評価方法を種々検討し、対価取得の場合に準じて補償している企業もあると聞かすが、クロスライセンス対象権利数が数千件や数万件のように多数になった時の評価は至って困難を伴うものであり、どのように解決していくかは大きな課題である。

評価者については、対象特許権が関連する開発部門、企画部門、営業部門や特許部門の課長、部長が評価者になることが一般的である。立案された提案事項を発明取扱規定等の定めるところに従い、特許部門担当役員の決裁を受けて評価を決定していることが多く見られる。ただし、高額化した補償金については、役員会やトップでの決裁が行なわれるものと思われる。

5. 職務発明を巡る課題

5-1. 職務発明問題の発端

オリンパス光学工業の最高裁の職務発明に関する判決をきっかけとして、職務発明を巡る課題が議論され出してきた。

青色発光ダイオード（LED）の開発者として著名な米カリフォルニア大学サンタバーバラ校の中村修二教授は、2001年8月23日に1999年末まで勤務されていた日亜化学工業が、青色LEDの研究成果に対する正当な報酬を支払っていないなどとして、同社に対して約200億円（20億円からの訴額変更）の支払いを求めて東京地裁へ提訴され、2004年1月30日にはそれを認める判決があり、その高額判決に知的財産関係者は驚きを表している状況である。

これらの訴訟の行方を注意深く見守っていく必要が生じてきている。

5-2. 企業の対応

表28は特許補償制度の改定の一例を示したものである。

数年前までのアンケート調査などでは、年間500万円ぐらいの補償金が最高であったが、職務発明を巡る訴訟等が引き金となり、補償金のあり方に関

表28 特許補償制度の改定例

企業名	報奨内容・見直し内容	最高支払実績
沖電気工業	ライセンス収入を重視した報奨	
花王	特許収入や売上高に応じた報奨金支払い	
コマツ	特許の経済的価値を判断する手法の開発	
三洋電機	クロスライセンスも評価の対象に追加	
ソニー	有望な特許には出願時と登録時にそれぞれ最高100万円を支給	
日本IBM	より価値の見込める特許に手厚く報奨	
日本化薬	報奨金は売り上げの1%で上限なし	
日野自動車	他社からライセンス収入があった場合は報奨を大幅増額	
三菱ウェルファーマ	発売から3年間の累積売り上げ額の0.05%を支給。他社への実施権設定時はロイヤリティーの0.2%。上限なし	
武田薬品工業	年間売り上げ額100億円以上に年間3000万円を限度に最高1億5000万円	510万円
三共	年間売り上げ額1000億円以上に最大6000万円	約3000万円
エーザイ	発売から5年度分の売り上げ額の0.05%	約1億円
藤沢薬品工業	発売から3年度間の売り上げ額少なくとも1億円以上に上限なし	
第一製薬	年間の売り上げ額100億円以上に最大1000万円	
田辺製薬	年間売り上げ額100億円以上に売り上げ額の1%	約5000万円
協和発酵	累積売り上げ額1000億円以上に2000万円以上	
日本ビクター	年間1億円以上の特許料収入に対して年間1億円を上限に収入の1%	
三菱化学	過去5年間の営業利益が累積40億円以上の場合2億5000万円	
本田技研工業	上限50万円の報奨制度を廃止し青天井	
関西ペイント	売上高10億以上に達した場合売上高の0.25%。上限3000万円	
住友金属鉱山	100万円の上限を廃止し青天井	
新日本製鉄	300万円の上限を撤廃	
パイオニア	ライセンス料収入の一定割合	
新日本石油	特許の貢献額を算出しその2%。年間売上高3300億円程度で1億円の報奨金	

する課題が議論され出し、この1～2年間の一連の新聞発表によれば、多くの企業で発明取扱規定の改定作業が行なわれている。その結果として、医薬、電子関連企業等で、数千万円～数億円の補償金を支払うというもので、上限枠も設けないとしている。

表29は高額報奨制度の一例を示したものである。

これらの補償対象特許は、独創的、革新的な優れた発明であり、しかも商品に実施され、ビジネスに貢献していることが評価基準になっている。

表29 高額報奨制度の例
三菱化学の特許報奨制度の概要

	S 級	A 級
報奨金	2億5000万円 (5000万円を5年間支給)	1億5000万円 (3000万円を5年間支給)
基準	①過去5年間の営業利益 が累積40億円以上	①過去5年間の営業利益 が累積20億円以上
	②過去5年間の売上高営業利益が平均10%以上 ③過去5年間、営業赤字になったことがない	
対象特許	1案当たり3特許まで	
選考	1次選考 社内 2次選考 学会、産業界など外部の有識者に依頼	
導入時期	2001年度内に選考、該当案件があれば2002年度から報奨金を支給	

[2001年12月19日 日経産業新聞]より

このような補償金の高額化現象は、特許制度のプロパテント化の流れの中で、企業は特許権を経営資源の一つとして位置づけ、ビジネス活動の核となる強力な特許権を取得し、競争優位の企業戦略の展開を図る上での要請にほかならないといえることができる。

5-3. 最近の裁判例

表30は職務発明を巡る最近の裁判例を示したものである。企業の技術者が発明への正当な対価を求めて所属していた企業を訴えるなどのトラブルが目立ってきている。特に、終身雇用制度の崩壊による人材の流動化、年功序列制度の廃止に伴う能力主義の普及等により、また、一方では企業の高額補償

表30 職務発明を巡る最近の裁判例

提訴時期	被 告	対象技術	提訴額	判決日	判決内容
91年	象印マホービン	ガラス製魔法瓶製造の関連技術	約1億5千万円	94年4月 大地裁	約640万円
91年	ゴーセン	釣り糸などに関する技術	約1635万円	94年5月 大高裁	約166万円
95年	オリンパス光学工業	ビデオディスクの読取り機構の小型化技術	5000万円	03年4月 最高裁	約228万円
98年	日立製作所	光ディスクの読取り装置の光関連技術	約2億5千万円(2審)	04年1月 東高裁	約1億6300万円控訴中
01年	日亜化学工業	青色発光ダイオードに関する技術	200億円	04年1月 東地裁	200億円控訴中
02年	味の素	人工甘味料の製法技術	20億円	04年2月 東地裁	1億8900万円控訴中
02年	敷島スターチ	肝機能の働きを良くする成分の製法技術	15億9千万円	一審係争中	
03年	キャノン	レーザープリンター印刷技術	10億円	一審係争中	
03年	三菱電機	フラッシュメモリー技術	2億円	一審係争中	
04年	東芝	フラッシュメモリー技術	10億円	一審係争中	
04年	デンソー	燃料ポンプに関する技術	10億円	一審係争中	
04年	シャープ	液晶画面に関する技術	5億円	一審係争中	
04年	東芝	温水器に関する技術	5千万円	04年10月	発明対価の請求権は時効
04年	ファイザー(日本法人)	分割しやすい錠剤の製造技術	10億円	一審係争中	

金の支払い等の環境変化により、技術者の権利意識が醸成され、補償金の少なさに不満の声も高まってきており、こうした職務発明の係争事件が不幸にも今後も増加していくことが考えられる。

5-4. 職務発明に対する報奨金支払等の現状調査

このような職務発明に関する訴訟が頻発しており、ここ数年でいろんな機関によって、職務発明の実態に関する調査が行なわれている。

これらのアンケートから、特に、報奨面を中心に見てみることにする。

a. 発明協会の調査

発明協会が02年4月に実施したアンケートでは、2350社、2400人からの意見をまとめている。

- ・自分の研究開発の成果が企業に十分評価されているか。
 - 評価されている、まあまあ評価されている……………30%弱
- ・最も望ましい評価方法は。
 - 報奨金……………30%強
 - 昇進や昇格……………30%弱
- ・自社の職務発明制度を理解しているか。
 - 理解している……………23%
- ・対価を社内規定で企業が設定することの是非は。
 - 一方的だ……………30%
 - 企業と従業員との契約で……………50%
- ・職務発明制度の充実度合が転職理由になるか。
 - 判断要素になる……………50%
- ・研究開発の目的は。
 - 会社の業績アップと考える……………40%強

b. 日本労働研究機構の調査

日本労働研究機構は、インターネットを使って、3591社を対象に調査し、240社から回答を得てまとめている。

- ・報奨金についての規定があるか。
 - 明文規定がある……………62.1%
 - 明文規定はないが慣行がある……………3.3%
- ・特許出願時等の報奨金は。

- 一律支給……………80%
- 出願時（平均額）……………約8980円
- 登録時（平均額）……………約2万2590円
- ・制度に問題はないか。
 - 問題がある……………57.3%
- ・問題がある人のその理由は何か。
 - 発明の対価にふさわしい内容でない……………46.7%
 - 技術者以外の社員が不公平感を持っている……………21.1%
- ・報奨金額を上げるなど制度の変更を予定しているか。
 - 変更を予定している……………35.7%

c. 読売新聞社の調査

読売新聞社では、02年10月に主要企業100社を対象に調査を行なった。このうち60社が一部またはすべての対価を公表した。

- ・出願～登録までに払う対価はいくらか。
 - 発明1件（平均額）……………4万4900円
 - 内訳について見てみると、
 - 0～1万円13社（NTT、新日本石油他）……………21.7%
 - 1～2万円17社（JR東海、ブリヂストン他）……………28.3%
 - 2～3万円10社（NEC、三共、商船三井他）……………16.7%
 - 3～4万円5社（富士写真フイルム他）……………8.3%
 - 4～5万円5社（キリンビール他）……………8.3%
 - 5万円以上10社（日本テレコム他）……………16.7%
- ・実績報奨の制度を持っているか。
 - 制度を設けていない……………39%

d. 知的財産研究所の調査

知的財産研究所では、2002年11～12月に調査を実施し、363社からの回答を得ている。

- ・実績に応じた報奨金を支払ったことがあるか。
 - 支払ったことがある……………73.8%
- ・実績報奨金の支払い方法は。
 - 生産高や売上高、実施料収入等を考慮して……………61.4%
 - 一律として支払い……………5.0%

- ・報奨金を変動させている企業の額決定方法は。
 - 実績に応じて支給……………51.2%
 - 個々の発明のランクに応じて支給……………22.4%
 - 実績に加え、将来の利益を見込んで支給 ……4.0%
- ・報奨金の上限は設けるべきか否か。
 - ない方が好ましい、現実には設けざるを得ない……………33.9%
 - 設けるべきでない……………22.3%
 - 法的リスクに鑑み撤廃せざるを得ない……………20.9%
 - どちらとも言えない……………10.7%
 - 設けるべき ……8.5%
 - その他・無回答 ……3.7%

5-5. 主な団体の職務発明に対する見解

(社)日本経済団体連合会、日本知的財産協会、(社)電子情報技術産業協会および日本弁理士会が職務発明に対する見解・意見・提言等として表明した事項を、表31、表32、表33および表34に示した。

表31 (社)日本経済団体連合会の表明事項

○「知的財産戦略についての考え方」(2002年6月18日)(経団連ホームページより抜粋)

企業自らがより良い人材を集めるべく、研究者などへのインセンティブを高めるよう努めるとともに、職務発明の扱いについては、従業者が弱者という認識のもとに、発明の対価の額を法律で保証する方式から、企業が発明報償金の扱いを含めた処遇を提示し、研究者などとの間で合意を得ることを前提に、両者の取り決めに尊重する方式に、考え方を改めていくべきである。

○「『知的財産推進計画』への意見」(2003年4月18日)(経団連ホームページより抜粋)

職務発明については、国際競争力の維持、強化のため、企業自らが優秀な人材を集めるべく、インセンティブを高めるよう努めるとともに、職務発明の対価の額の決定については、世界的な潮流に合わせ、特許法第35条により裁判所が決定するのではなく、企業において合理的なプロセスのもとで定められた取り決めに委ねるべきである。例えば、(1)職務発明の扱いが個別の雇用契約において位置付けられている場合、(2)労働協約上位置付けられている場合、(3)就業規則上位置付けられており、かつその内容へのアクセスが事前に可能となっている場合のいずれかが満たされていれば、プロセスが合理的と考えるべきである。

表32 日本知的財産協会の表明事項

○「特許法第35条職務発明規定についての提言(2001年12月7日)、再提言(2002年12月27日)」(日本知的財産協会ホームページより抜粋)

従業者等の職務発明の取扱いに関しては、使用者等に特許を受ける権利等を承継させること及びその条件等について、使用者等と従業者等の契約、勤務規則、その他の規定に委ねることができる制度とすることを提言します。

具体的には、現行特許法第35条第3項および第4項を削除し、新しい第3項として次の趣旨の規定を新設する。

3項 使用者等は、あらかじめ、従業者等との契約、勤務規則その他の定により、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定すること、およびその場合の条件等を定めることができる。

表33 (社)電子情報技術産業協会の表明事項

○「職務発明における従業者補償制度の適正化に関する提言」(2002年11月1日)
(電子情報技術産業協会ホームページより抜粋)
使用者に職務発明に関する社内規定の制定と適正な補償対価の支払が担保されるように、特許法第35条3項、4項を下記のように改正することを提案する。

3項 使用者等は、契約、勤務規則その他の定により、従業者等から職務発明について特許を受ける権利若しくは特許権を承継し、または自らのため専用実施権を設定させたときは、契約、勤務規則その他の定により、その対価を支払わなければならない。

4項 前項の対価の額は、その職務発明の属する技術の分野において通常支払われる対価の額を不当に下回ってはならない。

さらに、上記改正案の実効を図り適正な対価支払いが行なわれるために、JEITA等企業が適用している規定等を参考にモデル規定を公開すると共に、技術分野別に企業の補償額統計を公表することを提案する。

表34 日本弁理士会の表明事項

- 「職務発明制度に関する日本弁理士会の見解」(2003年1月27日)
- (1) 現在の職務発明規定(特許法第35条)については、現在の基本的理念を維持するべきである。
 - (2) ただし、使用者等保護と従業者等保護のバランスをとりつつ、グローバルな競争に対応するため、使用者等及び従業者等における意識改革を促進する方向の改正を行なうべきである。
 - (3) 具体的には、第35条第3項を下記の趣旨並びに改正案に沿って改正するべきである。

改正案 従業者等は、契約、勤務規則その他の定により、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、または使用者等のために専用実施権を設定したときは、相当の対価を受ける権利を有する。ただし、使用者等と従業者等個人との個別の契約に合理性がありかつ十分な説明がなされたものであれば、この限りではない。

(中略) 逆にこれらの契約の合理性などが担保されていない契約、勤務規則等に基づく権利譲渡に対しては、現行特許法第35条をそのまま維持する(対価請求権を維持する)ことで、使用者等の変化を期待するべきである。

第31～34表「産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会で用いられた参考資料」より

5-6. 政府の対応

政府の知的財産戦略会議は、2002年7月3日に「知的財産戦略大綱」を発表し、その中で「職務発明制度の再検討」を掲げ、「職務発明の見直しを2002年度中に調査を行ない、その結果を踏まえて改正の是非および改正する場合にはその方向性について検討を行ない、2003年度中に結論を得る」こととしていた。

その後、2003年7月8日に知的財産戦略本部が発表した「知的財産戦略推進計画」では、「特許法の職務発明規定を廃止または改正する」とし、具体的には、「発明者の研究開発へのインセンティブの確保、企業の特許管理コストやリスクの軽減、及び我が国の産業競争力の強化等の観点から、社会環境の変化を踏まえつつ、所要の検討を行なった上で、2004年の通常国会に特許法第35条を廃止または改正する法案を提出する」としており、この1年間の職務発明を巡る動きを注視してきたことがうかがえる。

経済産業省の諮問機関である産業構造審議会の特許制度小委員会は、2003年10月17日に、従業員が職務の一環として生んだ「職務発明」の報酬は労使で決めるとする特許法を改正する報告書案をまとめ発表した。

改正案では、労使が事前に合意した算定ルールに基づいて計算する報酬を対価と規定することになっている。従業員は算定方法に意見を反映できたり、合意後も意見表明の機会を設けたりすることを条件として法律に盛り込むことにしている。企業は従業員から予期せず高額な報酬を要求されるリスクを減らせるとしている。改正案に対しては、パブリックコメントを約一月にわたり求めこれらの意見も踏まえて、2004年の通常国会での法律改正を目指すことにしている。

そして、政府は、「発明者へ支払うべき対価額がいくらになるのか、予測可能性がきわめて乏しい」ことや「発明者の処遇に関して、発明者自身や企業による創意工夫の余地を認めていない」といった、現行法の問題点指摘に対し応えるべく、特許法第35条の「職務発明」の規定を次のような改正案として国会へ提出し、04年5月28日に改正法として可決成立させた。

(職務発明)

第35条

「第4項 契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等との間で行なわれる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定につ

いて行なわれる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものとあってはならない。」

「第5項 前項の対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められる場合には、第3項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行なう負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。」

改正法の骨子は、「従業者と使用者の間の自主的な取り決めが「合理的」であればそれを尊重する」こと、「それが「合理的」でない場合は裁判所が「相当の対価」を認定する」こと、そして、「「相当の対価」を決める際の考慮要素を旧法より増やす」というものである。

現行制度の問題点

- ① 使用者等と従業者等が、自主的に対価を定めることが困難
← 裁判において算定される「相当の対価」の額との差額を支払わなければならない
- ② 使用者等にとっては、最終的な研究開発投資額を事前に予測することが困難となるため、積極的な事業展開が阻害されるおそれがある。
- ③ 従業者等にとっては、使用者等が一方的に支払う対価を定めるという状況が改善されず、発明意欲が減退
- ④ 訴訟において「相当の対価」が認定される際の考慮要素が不十分

「特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律について」〈説明会テキスト〉
(平成16年6月 特許庁)

図37

改正の基本的な考え方

職務発明の特許を受ける権利または特許権等の承継の対価については、

当事者間における自主的な対価についての「定め」

を原則として尊重するものとすべき

↓
もっとも、使用者等と従業者等との間には、立場の相違に基づき、情報の質および量ならびに交渉力の格差が存在する

- 1 対価について、当事者間で自主的に「定め」たところにより対価を支払うことが不合理ではない場合には、その「定め」による対価が「相当の対価」となる。
- 2 対価について、当事者間で自主的に「定め」ていない場合や、その自主的に「定め」たところにより対価を支払うことが不合理な場合には、訴訟において「相当の対価」が算定される。

「特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律について」<説明会テキスト>
(平成16年6月 特許庁)

図38 不合理と認められるか否かの判断（新第4項）

(判断対象)

対価についての契約、勤務規則その他の「定め」により、対価の額が決定され、支払われるまでの全過程

(判断)

手続き面を重視

(結論)

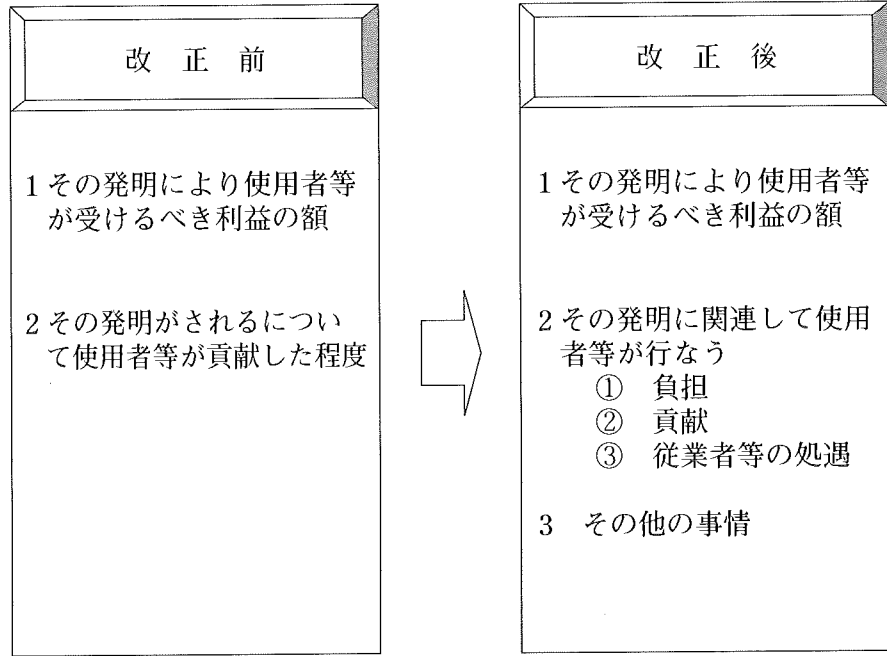
- ① 不合理と認められない
→ 「定め」による対価が「相当の対価」
- ② 不合理と認められる
→ 訴訟において「相当の対価」算定

(手続き面の考慮要素の例)

- 1 対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行なわれる協議の状況
- 2 策定された基準の開示の状況
- 3 対価の額の算定について行なわれる従業者等からの意見の聴取の状況

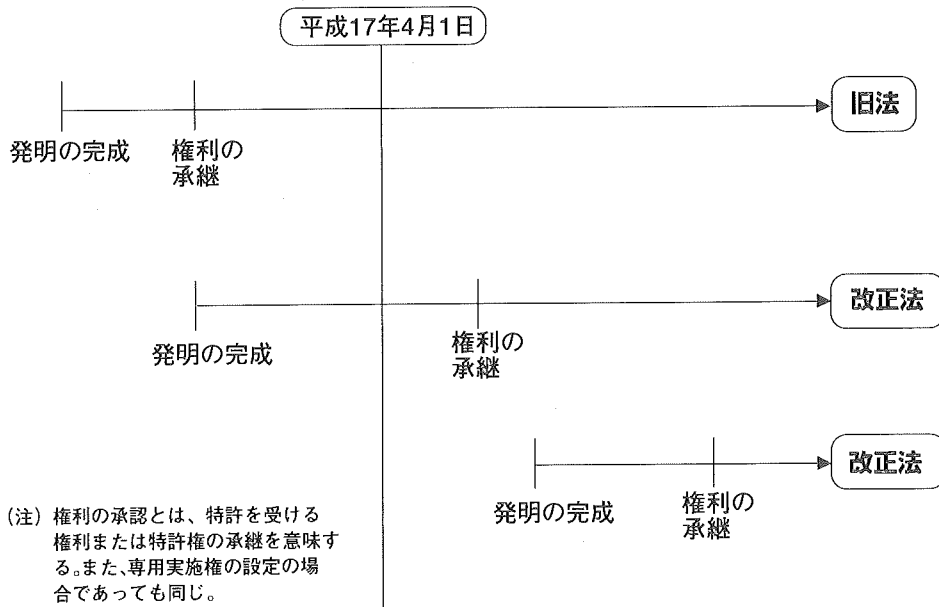
「特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律について」<説明会テキスト>
(平成16年6月 特許庁)

図39 「相当の対価」の額の算定の考慮要素(新第5項)



「特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律について」<説明会テキスト>
(平成16年6月 特許庁)

図40 施行時期



「特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律について」<説明会テキスト>
(平成16年6月 特許庁)

特許庁では、法律改正を受けて次のような趣旨に基づき「新職務発明制度における手続き事例集（案）」を平成16年8月10日に発表し、8月27日期限でパブリックコメントを求め決定し、説明会を9月22日～12月15日にわたり企業で実施することになっている。

その中で特許庁は「手続き事例集（案）」について次のように説明している。

新職務発明制度は、職務発明にかかわる「相当の対価」を使用者等と従業者等との間の「自主的な取り決め」に委ねることを原則としています。しかし、一般的に、使用者等と従業者等の立場の相違に起因して不合理な対価の決定がなされる場合も想定され得ることから、「自主的な取り決め」によることが妥当とは言えない場合があります。

そこで、新職務発明制度では、契約、勤務規則その他の定めに基づいて対価が支払われることが不合理と認められる場合等には、従来の職務発明制度と同様に、一定の要素を考慮して算定される対価を「相当の対価」としています。

そして、その不合理性の判断については、対価が決定されて支払われるまでの全過程のうち、特に手続き的な要素を重視して判断することとしています。新職務発明制度では、使用者等と従業者等のさまざまな実態に対応して対価を決定することができるように、具体的な協議の方式等に法が過剰に介入することを避ける趣旨から、詳細な手続きを挙げて規定することはしていません。

一方、産業構造審議会知的財産政策部会が取りまとめた報告書「職務発明制度の在り方について」において、新職務発明制度下で、使用者等と従業者等との間での不合理な対価の決定を予防する観点から、特許庁において、明らかに対価の決定が不合理とされる事例等についての事例集を作成すべきである、とされたところです。

また、国会審議において、新職務発明制度に基づいて使用者等と従業者等が手続きを行なう上で参考となる事例集を作成し、同事例集に、これまで職務発明規定を整備していなかった中小企業が新たに同規定を策定する上で参考となる規定例等を掲載すべきとの御指摘が多々ありました。

本手続き事例集は、特許庁がこれまでに新職務発明制度の考え方をさまざまな場において説明した際に出された疑問、質問や産業界、労働界、大学等から収集した手続き事例等を参考に、特許制度小委員会の有識者の意見を聴きながら、Q & A形式でまとめたものです。

また、本手続き事例集は、法案立案者である特許庁が新職務発明制度の立法趣旨を明確にするとともに、関係者が実際に手続きを行なう上で参考となる事例を提供することで新制度に沿った手続きが円滑に行なわれることを意図した作成したものであり、法的な拘束力は無いことに留意願います。

なお、今後、新職務発明制度が施行され、その上で新たな疑問が生じたり、具体的な事例についての判例が出された場合などには、必要に応じて本手続き事例集を改定していく予定です。

ここでは「事例集（案）」の内容が膨大なため、その内容の概略を理解するために、目次に示される項目を紹介することにする。

I. 基礎編

第1章 総論

- 1.新しい職務発明制度の概要について
- 2.特許法第35条第4項及び第5項の具体的な意味について

第2章 対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行なわれる協議について

- 1.基準を定める形式について
- 2.使用者等の協議の相手方について
 - 2-1.集団的に話し合いを行なう場合
 - 2-2.代表者と話し合いを行なう場合
- 3.協議の進め方について

第3章 対価を決定するための基準の内容について

- 1.基準に定める内容について
- 2.対価の算出定方式について

第4章 策定された基準の開示について

第5章 対価の額の算出について行なわれる従業員等からの意見の聴取について

- 1.意見の聴取の方法について
- 2.意見の聴取の進め方について

第6章 使用者と従業員等との間で契約を締結する場合

第7章 その他

- 1.基準の改定について
- 2.新入社員の取り扱いについて
- 3.大学における取り扱いについて
- 4.その他

II. 応用編

第1章 対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行なわれる協議について

- 1.協議の当事者について
- 2.集団的に話し合いを行なう場合
- 3.代表者と話し合いを行なう場合

第2章 策定された基準の開示について

第3章 対価の額の算定について行なわれる従業員からの意見の聴取について

6. 発明表彰

発明の表彰については、表彰制度として独立して設けてもよいが、補償制度と一緒にした報奨制度として発明取扱規定の中で扱っていることが多いようである。いずれにしてもしっかりした運用が肝心である。

発明等の表彰は、技術者に対する発明等の奨励に観点をおいて実施されることが多く、有力な発明をした発明者、あるいは顕著な発明活動をしたグループ等に対し、表彰を行なう企業も多いと思われる。

こうした表彰の表彰時点は、発明等の補償同様に出願時点、登録時点等が考えられる。表彰制度は発明等が登録になり企業資産としての価値が法的に認められ、企業利益への貢献が確実になったこと等を考慮すると、登録時点での表彰が妥当と思われるが、登録時点となると時間的に長期間を要することから、出願時点に重きを置いたほうが効果的と考えられる。一方、真の企業活動への貢献ということも考えると、一部の表彰は登録時点等を考慮したものであってもよいものと考えられる。

表彰は、補償と異なり技術者に対するインセンティブである点を配慮し、優れた発明等に対する「名誉」を重んじる運用が望ましい。

したがって、必ずしも表彰金が多いことのみが良い方法とも考えられず、表彰のあり方に工夫が必要である。表彰は、企業規模、業種等によって異なり、いろいろの方法が各企業によって考えられている。

こうした社内表彰制度を設けることは、大変好ましいことであるに違いないが、一度採り入れた制度は簡単に廃止することは困難であるので、表彰の性格を考えて、全社的表彰で長期間継続するものと社内各部門が時間限定で短期間実施するものを取捨選択して実施することが好ましいと思われる。

その他に、公には国家褒章があり、各種の民間団体等からの表彰制度もあるが、これらの表彰を受けるには、特に、国家褒章の場合には、各種団体からの推薦が必要となる場合が多いので注意が必要である。また、これらは、表彰基準に該当する発明や発明者等について、応募期間内に応募し、審査を受けその受賞が決定するものである。

6-1. 社内表彰

社内表彰には、全社的に行なうものと各部門で行なうもの等が考えられる。全社的に行なうものは、継続的に実施されるものが良く、その表彰基準も発明取扱規定等で明確になっていて、発明活動を継続して実践することによって受賞できるものが好ましいと考えられる。

一方、各部門が行なうものは、その時々の方針展開上の必要性や発明活動についてのトピックス的なものに的を絞ったもので、比較的時間限定の短期的に実施されるものが良く、研究所長表彰や事業部長表彰等であり、全社的に行なわれる表彰と矛盾しないものが好ましいと考えられる。

a. 発明者表彰

特許等を出願した発明者を表彰するもので、一定期間の特許出願件数の上位者を表彰するようなものをいう。また、発明者ごとに特許権として取得した累計件数をもって一定件数に達成した者を表彰する制度のようなものもある。

このような表彰の場合には、共同発明、外国出願等をどのように取り扱うかもあらかじめ決めておかなければならない。

前者は、各部門表彰とすることが好ましく、後者は、全社表彰とすることが一般的と思われる。

b. 特許貢献者表彰

企業利益の向上に著しく貢献した特許等を取得した発明者グループを表彰するもので、自社製品の販売増に著しく寄与したり、他社へのライセンス時に他社からそれらの特許権の存在を顕著に評価されたとき等である。

この表彰の場合には、実績補償やライセンス補償との違いを明確にしておく必要がある。

また、これらの表彰は、全社的な表彰で継続して実施されるものとした方が好ましいと考えられる。

6-2. 社外表彰

社外表彰制度は、調査すると実に多くの制度が設けられている。いずれの場合もそれぞれに厳格な応募規約があり、それに従っての手続きが必要になるので、関連先より応募資料を取り寄せ事前準備が必要になってくる。

特に、国家褒章等については、全社的なコンセンサスの下に実施する必要があると思われるので、社内関連部門との連携をとりながら責任部門を明確

にして推進していく必要がある。

a. 国家褒章

科学技術振興の一施策として、優秀な発明をした者や発明の実施に貢献した者に対する表彰制度が定められている。黄綬褒章、紫綬褒章、藍綬褒章があるが、特に、紫綬褒章は発明に関係が深い褒章である。

その他に、科学技術功労者表彰、創意工夫功労者表彰が文部科学省により行なわれている。これらの褒章は技術者の発明活動への大きなインセンティブとなっている。

特許関連者の表彰としては、長年にわたり工業所有権制度の発展に寄与した者に経済産業大臣賞や特許庁長官賞が授与される制度もある。

b. 民間表彰

代表的な民間表彰は、社団法人発明協会が主催する全国発明表彰および地方発明表彰である。これらは毎年実施されており、優秀な発明は、全国的に公表され発明者の功績が称えられる。特に、全国発明表彰は、恩賜賞をはじめ、内閣総理大臣賞等10の特別賞が設けられている。

各企業とも優秀な発明を積極的に応募することにより発明者のインセンティブ醸成に役立っている。

民間表彰については、多くの特許関係の表彰制度があるが、ここではその詳細は割愛するので、必要に応じての調査をお願いしたい。

c. 技術者の処遇

優秀な発明をした技術者には、昇給、賞与等に反映させることは明文の規程はなくても実施している企業は多いものと思われる。しかし、金銭的なものより、昇進、昇格、あるいはローテーション等の人事異動で配慮されるケースも多いものと思われる。

今後、優秀な発明をした技術者の処遇は、特許権に対する企業の考え方の変化と共にさらに好ましい方向へ改善されていくものと思われる。



9

特許教育

「企業は人となり」といわれるが、特許管理も同じく推進の原動力は人である。研究・開発にタイアップした発明活動、特許権の取得とその活用、他社権利対策はどれをとっても、しっかりした組織と要員がなければ成り立たないものばかりである。

したがって、求められる人材、それも特許担当者としてばかりでなく、特許関連者を含めた全社的な特許人材の育成を、いかに計画的、継続的に実践していくかについての考え方とその実行計画が具体的でなければ、人材育成はそう簡単に遂行できるものではないのである。

1. 必要性

特許の専門知識と能力が特許部門に要求されるのはいうまでもないが、技術開発の担い手である研究者、設計者等が特許制度に無関心であると、最早その企業は技術開発競争を勝ち抜くことはできないといえる。

こうした技術者等の特許マインドを高揚する上で欠かせないのが、経営者や幹部のポリシーである。企業幹部が特許権を経営戦略上の重要な位置に置き、企業利益に大きく寄与する発明をした技術者等を高く評価する仕組みを作れば、自ずと特許マインドは上がる。

したがって、特許教育は、技術者等のみならず、経営幹部も含めての実施が必要である。経営幹部への特許教育は、必ずしも教育という形式を取らなくても、特許に関する重要事項についての経営会議等での報告や提案を通じても実践できる。

1-1. 専門職の時代

わが国の企業がバブル経営崩壊後、経営構造の変革、経営の効率化等に取り組み続けているにもかかわらず、景気の回復にはほど遠い現状を考えたとき、さらなる改革の断行が余儀なくされており、経営体質改善のために、組織のフラット化や簡素化が求められ続けている。

こうした環境下では、管理職の必要性が否定され組織は縮小し、専門性の発揮による成果の拡充こそが重要になるという、オール専門職の時代が到来しているのである。

しかしながら、高度の専門性は簡単に獲得できるものでもなく、日頃から組織としての計画的準備の下に、長期的に専門家の育成が実践されてこそ、その成果が得られるものである。

技術の高度化、複雑化、そして複合化等が進み、技術開発に当たって個々の専門性の知識・技能の集積が必要な時代になってきた。そのためには、各人が自己の専門分野が何であるかを組織と共に認識し、日頃から組織としても各人の専門性の向上に努め、卓越した能力・資質を獲得することが必要になってきている。

この高度の専門性の獲得は、特に管理職になる前の何でも経験できる時期に培っておき、その後、組織の要請により管理職を務めることもあろうが、管理職の役割が終わりまた元に戻ったときに、自己の高度な専門性を生かして業務に参加することができることが求められているのである。

1-2. 特許環境の変化

1980年代から米国が進めてきたプロパテント政策の影響もあり、わが国でも最近二度にわたる特許法改正でプロパテント化への転換を図ることになったが、この必要性は特許権の経営資源化の要請にほかならず、企業活動にいかんにかんがって活用していくかが問われている。

また、特許権の重要性に鑑み、特許紛争の国際化と損害額の高騰が続いており、研究開発の推進活動の中での特許活動をどのように位置づけし、国際的な特許紛争を予防していくべきか、真剣に考えていかなければならない時期が来ている。特に、特許紛争の損害額は高騰化しており、企業の存亡にかかわるような賠償額が発生しないとも限らない。現に、わが国においてすら特許法改正を先取りするような、損害額30億円を越える判決が1998年10月に、また2002年3月には84億円という史上最高額の判決が東京地裁から出されたことは、記憶に新しいところである。

このような特許環境の変化を企業経営の中でどのように位置づけて考えてゆくべきか、企業としての新しい対応が求められている。この著しい変化へ対応していくには、より高度の専門性を持った人材が求められていることにほかならないことを自覚していかなければならない。

2. 特許教育の現状

図41～図45は、企業内での特許教育関連について調査したデータである。その中で、図41～図43は、経営者の特許に対する意識についての調査である。また、図44および図45は、計画的な特許教育や教育対象者について調査したものである。

図41は、経営者の特許に対する意識について調査したものであるが、意識が非常に高いが7%、意識が高いが26%という結果を示している。一方意識が非常に低いというものは3%、低いというものが20%である。普通という回答が44%である。

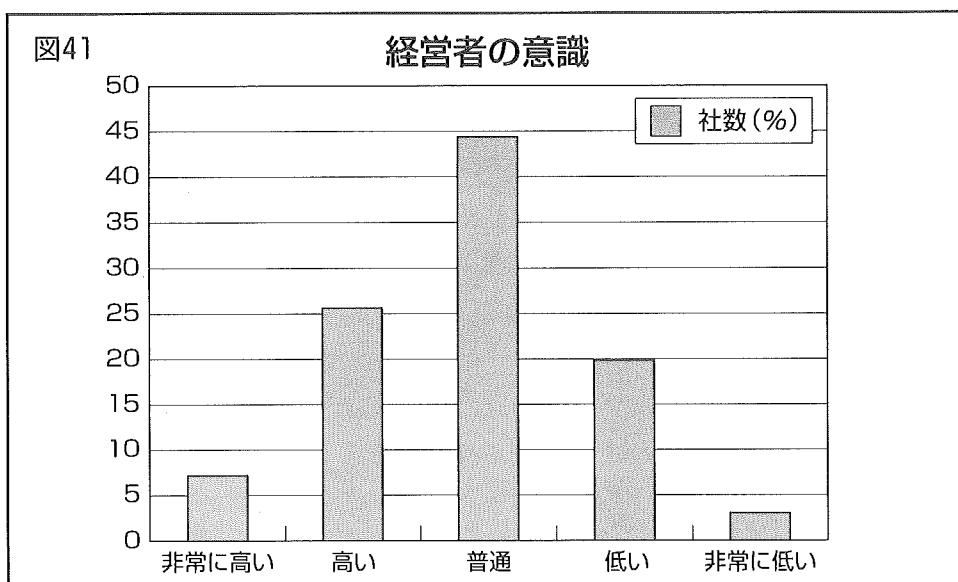


図42は、経営者の中でも特許を担当する役員に絞った特許に対する意識についての調査である。

特許担当役員として当然のことかもしれないが、非常に高いが17%、高いが36%であり、両者で過半数を占めていることがわかる。非常に低いという意識の担当役員はいない。

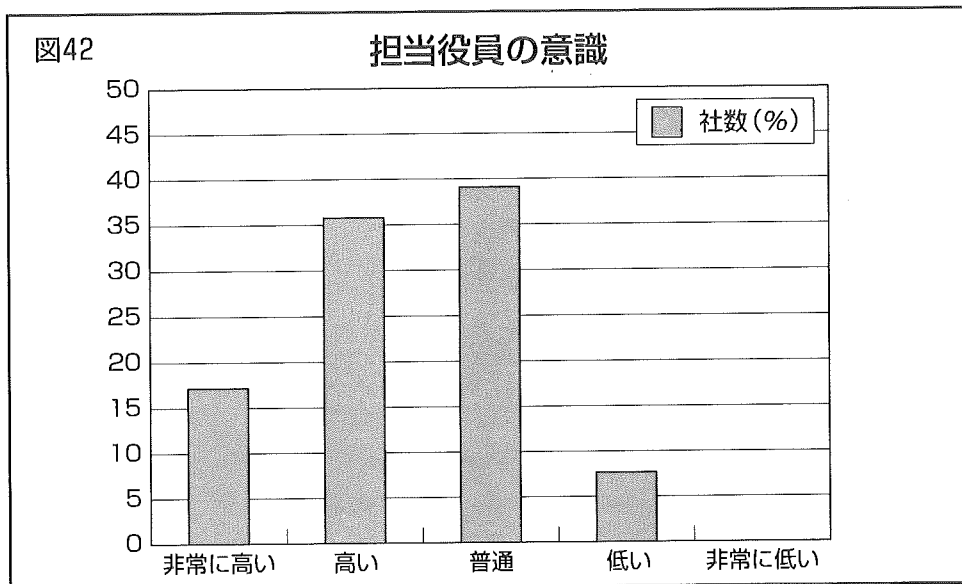


図43は、特許担当役員の意識がどんな理由によって高いのかを調査したものである。最も高い理由は、かつて技術者で特許出願が多かった経験を持つ役員が34%を占め、次いで高い理由となっているのが、係争事件で苦い経験があり特許の重要性を知得している役員で28%である。さらに、知財部門による担当役員の啓蒙が挙げられ18%を占めている。

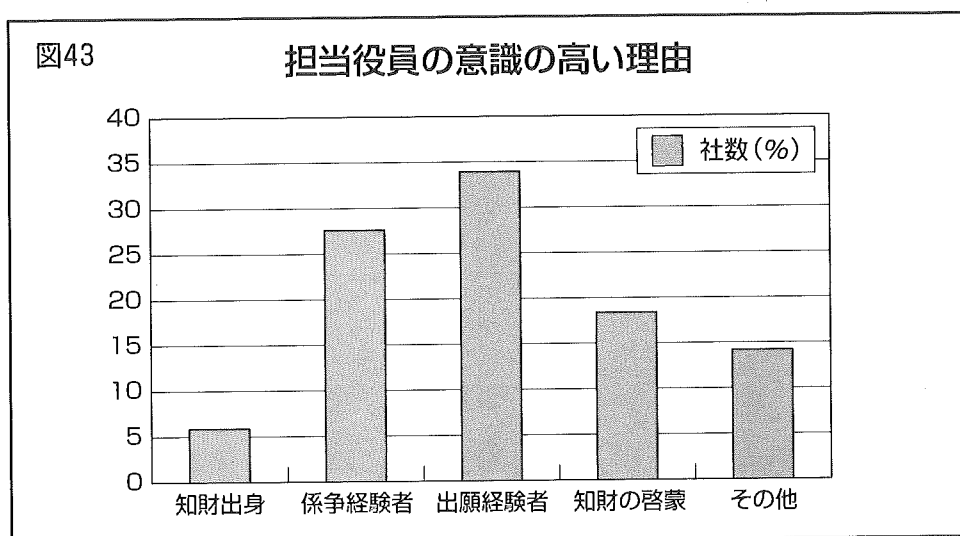


図44は、他部門への特許教育をどの程度の企業で実施されているかを調査したものであり、64%の企業で特許教育の制度があり実施されている。

また、特許教育を管理職等への昇進の教育カリキュラムに制度化している企業の割合は20%である。全体としてはまだ少ないことがわかる。

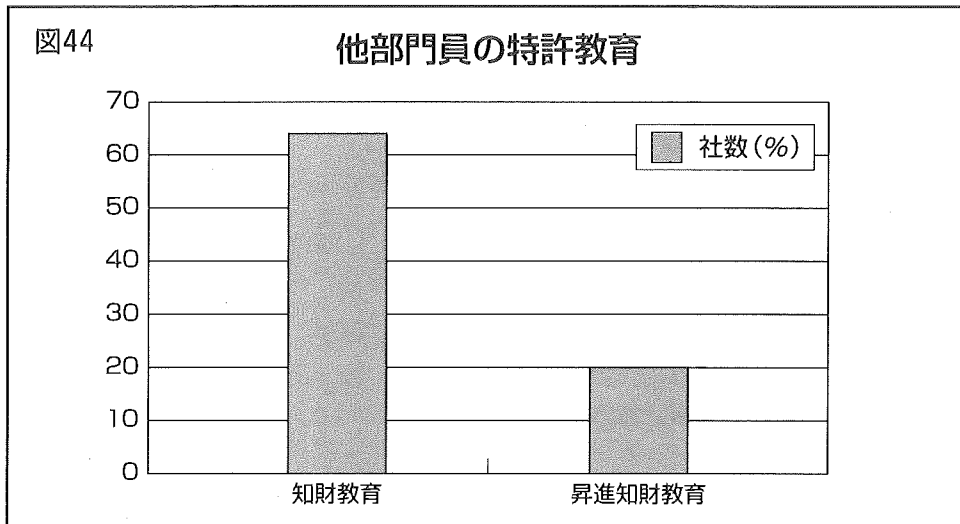
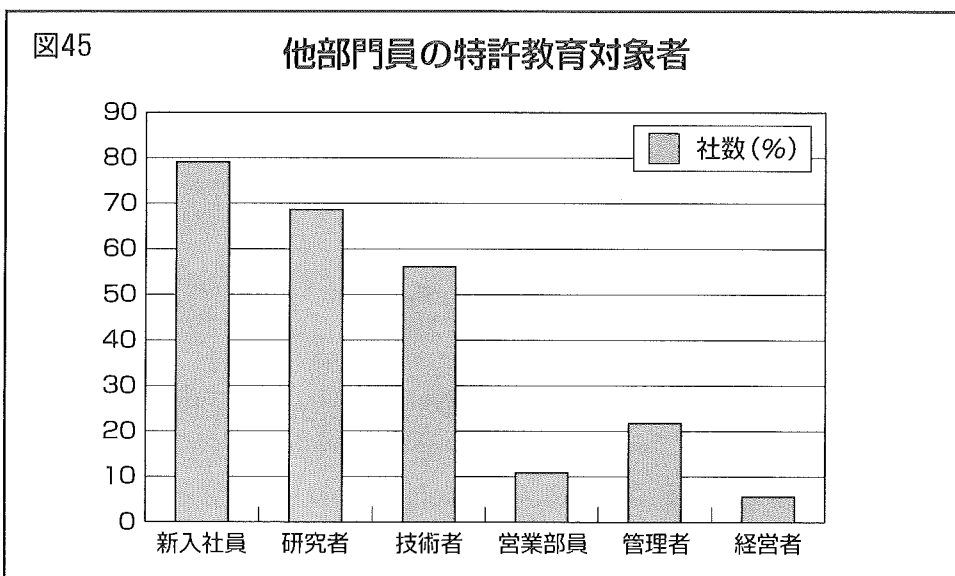


図45は、他部門の教育対象者を調査したものである。新入社員対象では79%の企業が取り入れており、次いで研究者の69%、事業部や事業所の技術者が57%となっている。管理者、経営者対象では、それぞれ22%、5%となっている。営業部員については11%であるが、ビジネスモデル特許の関連で今後は急速に伸びることが予測される。



3. 求められる特許人材

企業が求める特許人材は、特許の専門家としての知識・技能を持った者であり、かつ、その時々の変化をも敏感に感じ取り、つまり微動を感じ取り先手必勝の適切な対応ができる者であるはずである。

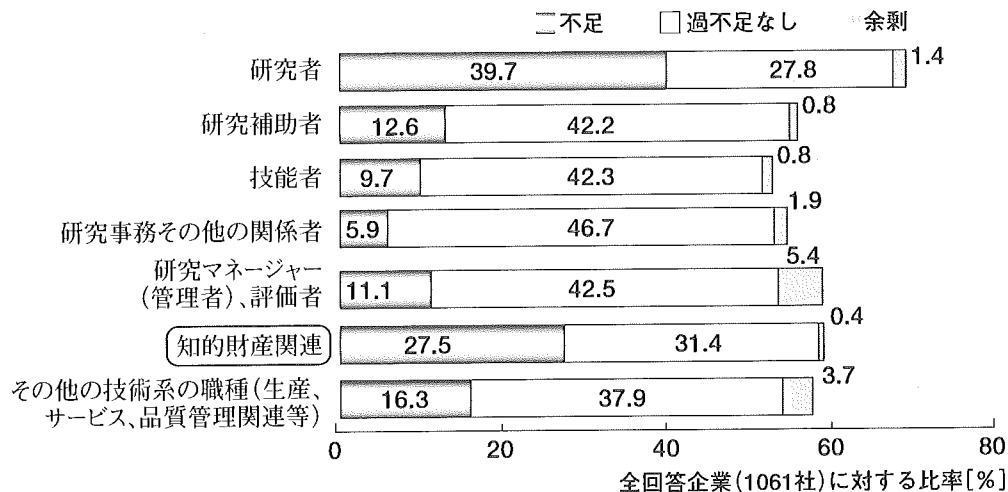
つまり、企業戦略上の戦略的特許管理活動を推進・展開できる能力・資質を有し、十分な経験に裏打ちされた実力を持った者で、幅広い専門知識を有するのみならず、深い経験に基づく観察力、洞察力、それに理論的思考力と決断力が必要になってくる。

特許管理者に求められる能力・資質は、非常に多様化し、かつ深く幅広い知識を持たざるを得ず、これらを一人ですべて持ち合わせることは極めて困難であるから、必要に応じて経営、企画、管理等の関連部門管理者と協力し合いながら、事の解決にあたることも必要になってくる。

このように期待される特許人材としての能力・資質を明確にして、望ましい特許担当者像を明確にしておく必要がある。

図46

科学技術関連人材の不足状況



(出所) 文部科学省『民間企業の研究活動に関する調査報告』(2002年)
「知的財産関連の人材育成について」(2003年11月18日 事業構造審議会)

企業における科学技術関連人材の不足状況をみると、研究者の不足に次いで、知的財産関連の人材の不足を訴える企業が多い。

3-1. 特許担当として期待される能力・資質

特許人材の基本となる一般的な能力・資質としては、関連する技術と特許に関する知識・技能、阻害他社権利処理に関する知識・技能、そして外国関連の特許に関する法制度等の知識・技能とその業務遂行のための語学力等が挙げられる。

期待される能力・資質としては、前述の一般的な能力・資質では不足している、特許を取り巻く環境の変化、横並び開発競争体質からの脱皮といった課題解決のために必要となる能力・資質等で、より高度でしかも広範な業務処理能力が期待されることになる。

特許環境の変化に伴って、これまでのように単純、かつ簡単で、過去の経験に照らして解決できるものが少なくなり、法律的にも工業所有権法上の問題だけでなく、ソフトウェアであれば著作権上の問題であったり、技術提携であれば不正競争防止法上や独占禁止法上の問題であったりといった、あらゆる分野の専門的な法律知識が必要になってくる。

また、独自技術に基づく新規事業への参入では、その事業や技術の流れを理解すると共に、勝ち筋技術や解決すべき技術課題が何か等の事業経営的観点や技術的観点からの理解力といった新しい能力・資質が必要になる。

新しい事業化の決定に当たっては、他社の技術動向を探ることは欠かせないが、最も重要なのは特許調査・解析力である。阻害権利が発見された場合、公知例の有無や回避の可能性等を検討し、事業化決定のリスクを予測し、経営トップへの的確な情報提供が必要である。そのためには、深い洞察力と決断力が必要な資質となってくる。

阻害権利を回避できないときは、実施権取得が必要になり、その交渉に当たっては契約知識が必要になる。交渉がまとまらず事業参入を断念するのかの決断が必要となったり、将来の訴訟を覚悟の上事業化するようなことがあれば、訴訟知識などの総合的な能力・資質が求められる。

そして、これらの能力・資質は、さらなるIT革新が経営環境の変化をもたらし、それに伴って新たな要求が生じてくるものと予測される。

表34には、経験に応じた想定される能力要件を示した。

表35 想定される能力要件

①経験1年程度まで 上司の指導・助言のもとに、国内における特許出願、出願が審査の結果拒絶になった場合に補正書や意見書を提出する中間手続きができる。
②経験4年程度まで 上司の指導・助言のもとに、外国における特許出願、中間手続きが実施できる。また自社・他社の国内特許出願に関する情報提供、審判、ならびに外国特許出願に関する異議、審判が実施できる。
③経験7年程度まで 上司の指示に基づき、発明の発掘、権利取得、権利活用が実施できる。また阻害他社権利の処理・対策案の提示ができ、審査請求の要否、外国出願の要否、権利継続の要否などの評価ができる。
④経験7年以上 知的財産の面から事業部門の研究開発・商品テーマの推進計画を支援し、その計画に基づく発明の発掘、権利取得、権利活用が実施できる。ならびに阻害他社権利処理・対策案が提示できる。

産業界からみた知的財産人材像

<日本経済団体連合会『知的財産推進』への意見(2003年)>

技術と法律の双方がわかる人材が、技術裁判官として活躍できるよう、技術の素養を有する者が、ロースクールにおいて学べる機会を増やすとともに、司法試験の選択科目に、知的財産法とともに、技術の科目を加えるべきである。

また、これらの人材が育成されるまでの間は、特許庁の審判官・審査官や民間の技術系弁理士のような技術と法律の双方について一定の素養を持った者を活用し、少なくとも裁判所の合議の場で意見を述べられるような制度を導入すべきである。

<日本経済団体連合会「知的財産戦略への考え方」(2002年)>

知的財産関連専門家としては、特に、技術と法律の双方がわかる人材が求められる。こうした人材育成のために、法律の専門家が技術の素養を身につけるための方策とともに、技術の専門家が法曹の資格を得やすくする方策についても検討を行なうべきである。

<知財管理委員会第2小委員会『創造活動・事業活動への知財部門の参画のあり方』（知財管理Vo.51 No.9, 2001年）>

- 知的財産部門が保有する豊富な知的財産情報を利用して、研究開発テーマの選定に参画し、採否を助言することは<中略>これからの時代にはきわめて重要であり、
- 知的財産部門が主体的に行動を起こし、選定された研究開発テーマや新商品からどのような意図のもとに発明、意匠、商標として出願し権利化すべきかの知的財産出願戦略を創造部門と一体になって策定することが重要になる。
- （かつては）発明者が提供してくれる技術情報をもとに、いかに広く強い権利範囲を取るかの力量、言い換えれば明細書の作文能力が知的財産部員の専門性と見られていた<中略>（現在では）研究開発着手前あるいは研究開発の早い段階から研究者たちの中に入り込み、共同して有効な特許を作り上げる能力、すなわち説得力や交渉力を保有することが、期待に応える参画のために重要になってきている。

<弁理士の意見例（「知財管理」Vo.50、No.3, 2000年）>

- 特許担当者は発明者に信頼を得るためにも、自ら法律を初めとする研修や契約術の修得等を重ねることが必要。
- 企業での特許担当者は、自らの能力を高めてリエゾン活動を実施し、発明者が発信する“技術”から“真の発明”を創出し、（弁理士をパートナーに）発明を適切に表現して有効な権利化を図ることによって、技術の事業展開をバックアップすることを実践。

<産業界の意見例（「知財管理」Vo.50、No.1, 2000年）>

- a) その場限りの知財情報の処理に堪能な技術者ではなく、自分の技術の特許性や侵害性に自然に気づく「継続的な発明者」を育成しようとする人材
- b) 主体性・特許マンの三大能力（①特許情報に基づく自社必要技術の説明、②自社事業への助言、③高度な権利処理）・国際化に対応するバーゲニング・パワー
- c) 当事者意識を持つプロジェクト・チーム・スピリット

「知的財産関連の人材育成ニーズについて」（産業構造審議会 2003年11月18日）

3-2. 望ましい特許担当者の姿

特許担当者の望ましい姿としては、「企業戦略上の戦略的特許管理活動を推進・展開できる能力・資質、幅広い専門知識のみならず、深い経験に基づく観察力、洞察力、そして理論的思考力と決断力を持った特許担当者」である。

専門家として自らの業務の処理をするために必要となる工業所有権に関する専門知識を駆使していくことは当然のことであるが、同時に、技術者が進める技術開発についての特許面からの専門的なアドバイス等も必要になり、広範な専門知識が必要になるばかりか、駆け引きのない正しい決断を下してゆくという重責を背負っており、技術者、管理者、経営者を説得する論理展開力を備え、総合的な力量が必要になってくる。

3-3. 特許人材の計画的育成

特許部門の担当者は、長期にわたって特許の専門家として成長していかなければならず、求められる能力・資質が多様化してきているだけに、できるだけ体系的・計画的育成が必要になる。実務経験との関係において実現していくことが最も効果的である。

特許部門の担当者に、いつどのようなキャリアを積み上げていくべきかを考え、計画的な人材育成を実現して、特許担当者の仕事のやりがいを実現しなければならない。

20歳代は、工業所有権に関する法律知識の修得、明細書の作成、リエゾン活動等による技術の習得、特許出願の権利化、阻害他社権利の排除、抵触性判断と権利行使の準備、弁理士資格取得へのチャレンジなどを行なうべきであり、まさに基礎固めの時代である。

30歳代は、権利活用の一環としてのライセンス折衝の実務経験、もし訴訟等が経験できれば訴訟技術力に磨きをかける時期である。また、この時代に海外研修の経験を積み、外国特許制度を修得し、語学力のレベルアップをしておくことも重要である。

40歳代は、管理職としての幅広い経験を積む時代である。管理、企画、海外駐在などもその一つである。また、この時代は、カンパニー、事業部、研究所等の特許担当を経験したりするための、育成ローテーションも制度の一つとして必要である。さらには、業界団体等に参画して社外活動を通じてステータスを確立することも重要な時期である。

50歳代は、特許担当としての技能を最大限に発揮する時期であり、管理者

としても、戦略マンとしても各種の経営的戦略判断情報を適確に提供できる高度の専門家でなければならない。

技術系の特許担当者を中心に述べてきたが、法律系の場合は、工業所有権のみならず著作権法、不正競争防止法、独占禁止法、半導体集積回路の回路配置利用権法等にも精通しておく必要がある。法律系の担当者は、20歳代および30歳代にビジネスモデル特許、意匠、商標、著作権、契約のリーガルチェック等に基礎を置いた実務経験を積む仕組みが必要であるが、40歳代以降は管理者として技術系担当者と変わることなく運用できると思われる。

4. 特許関連者への特許教育

技術者から経営幹部までの幅広い層を対象とした特許教育を具体的にどのように実践してゆくかを考えなければならない。特許関連者への特許教育もその計画性・継続性が重要であり、対象者等に対する受講の機会を均等に与える仕組みでなければならない。

4-1. 望ましい技術者の姿

特許面から見た望ましい技術者の姿としては、「先行する自、他社の特許を早期、かつ体系的に把握し、技術動向、技術水準を理解し、研究・開発を計画的・戦略的に実践し、独創的な技術で保護され他社の権利を侵害しない技術または製品を作り出す研究・開発技術者」である。

技術者自身がその技術分野の先行する特許技術をあらゆる形で徹底的に把握し、自分自身の技術との客観的な比較評価ができ、どのように開発方向を設定すれば独自技術の開発につながるのかがわかることである。そうすることによって、他社権利の存在と関連も把握でき、その対応も的確に実践できるのである。

4-2. 特許関連者への特許教育のあり方

研究・開発関連部門の技術者に対しても、特許講座を開き計画的な人材育成を実施することである。入社時に導入講座、入社1年目、入社2年目等に

は初級講座、係長任命後には中級講座、課長・部長等の管理職向けには上級講座等を準備して実践する。

研究・開発の中心層の技術者は、入社10年前後の係長クラスである。特に、彼らに特許実務をしっかりと教え込むことが必要であり、自社や他社の優秀な特許や、困った特許等の事例を中心に教育を実施することが効果的である。

また、特許法の改正や新しい判例、特許に関する新しい潮流等があるときは、別途、臨時の特許教育の機会を作り、わかりやすい自社の事例に置き換えて説明会を開催する必要がある。

最近では、技術者に対する初歩的な特許講座も開講されるようになってきており、技術者もそのような講座を受講することが可能になってきた。

したがって、技術者に対するすべての講座を自前で作り実践してゆくことは、必ずしも企業における必須の事項ではなくなってきている。

同様に、経営者に対しても外部の著名人を講師にして、特許が企業経営にもたらす影響をわかりやすく解説していただき、特許責任者がこれを受けて、こうしたいという具体的な事項を提案し、同意をその場で得て推進することもトップへの特許教育としては重要なことである。

5. 特許教育の実践

企業における教育は、原則的にはOJT教育が中心であり、経験者が育成担当となり業務を教材として具体的に教えていくことが基本である。

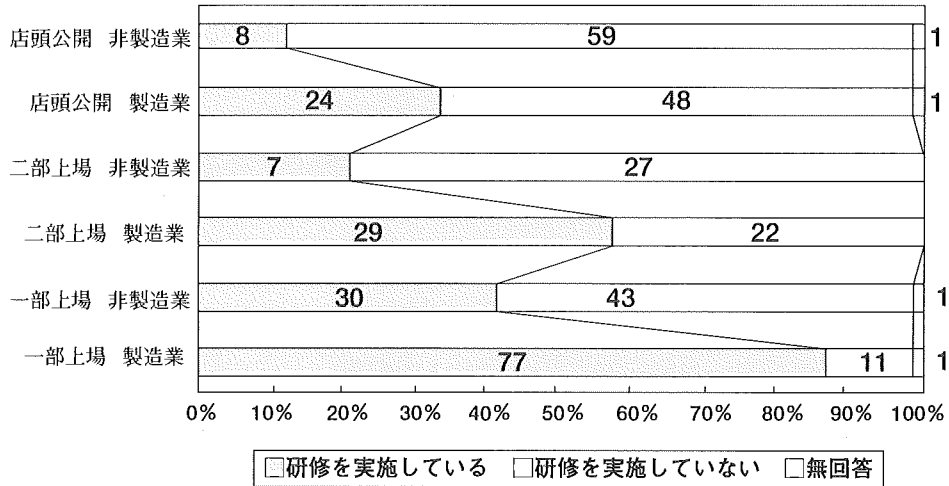
しかしながら、特許法等の基礎的なものの理解には多くの時間を割く必要があり、特許研修の専門機関を利用して計画的に受講する方法を採るのも一つの方法である。

効率的な社内教育のあり方を考えたとき、出来合いの外部の特許研修を効率良く取り込んで、むしろ社内で行なう特許研修は、社内では実施できない企業固有の内容を持った講座に絞り込む検討が必要である。

特許教育に限ったことではないが、いったん決めた特許教育のあり方ではできるだけ長期に継続し、決められた関係者の特許教育の受講に対する権利を担保しておくことが重要である。

そのためには、外部特許研修機関の講座を自社の特許教育体系にビルトインするのであれば、長期間継続的に利用可能である実績を持った外部機関の選択が重要になってくることは言うまでもない。

図47 知的財産研修の実施の有無 (単位：社数)



(出所) 野村総合研究所『知的所有権の研究・研修に関するニーズ調査』(1997年)
「知的財産関連の人材育成ニーズについて」(2003年11月18日 産業構造審議会)

一部上場製造業では約9割、二部上場製造業では約6割の企業が法務系・知的財産管理系社員に対して知的財産関連研修を実施しているが、非製造業や中堅企業ではあまり実施されていない。

5-1. OFF-JT教育

特許部門の担当者については、大企業にあっては、入社から8年くらいをかけて自社の特許教育体系に沿って計画的に育成している企業が多く見られる。

一方、中小企業においては、入社1年～2年の間に集中的にOFF-JT教育を行ない、後はOJT教育へ移行し、実践的な育成の仕方が多いようである。

これらの育成方法が、どちらが好ましいということは簡単に評価することはできないが、それよりも重要なことは企業が与えてくれるOFF-JT教育は、あくまでも必要な知識習得の糸口を知るために提供してくれる基礎的知識であり、それを一つのトリガーとして各人がどれだけ自己研鑽に努め、

自己の時間を充ち幅広い知識と技能、そして応用力を養っていくかということである。

5-2. OJT教育

企業における人材育成の基本は、OFF-JT教育ではなくOJT教育である。

各種事例を含む業務という教材と経験豊富な人材の先輩を持ち、この教材と先輩によって、日常業務を通して人材育成を行なうのが、OJT教育である。

次のような事例でOJT教育を考えてみたい。

「良い特許は、良い発明があってこそ成り立つものである。

しかし、良い発明は、必ずしも良い特許には結びつかない」

新製品開発で技術的課題を解決し、その解決技術手段が素晴らしいものであったとき、つまり良い発明をしているのに肝心の技術者本人が「発明と認識していなかった」り、「新しさはあるけれども特許にはならない」と自分で勝手に解釈している例は、人材育成が盛んな企業でも多々あることである。

また、「良い発明ではあるが、特許明細書がお粗末であったり、権利範囲の書き方が悪かったり、結果的には何の役にも立たなかった」というようなことは、おそらく多くの企業で体験していることである。

このような失敗を防ぐには、新製品開発時やアイデアが生まれたとき、あるいは発明の届出書を書くとき等に、特許部門の担当者が相談にのったり、どこに発明があるか、また、どうすれば特許になるのかを一緒に考えたり、アドバイスする積極的な姿勢を持ち、その時点で生じている具体的事例で指導・助言していくことが、まさしくOJT教育そのものである。

「これは特許にはならない」など、相手の技術的検討の内容を十分に熟知もせず否定的な態度をとっていると、いつしか将来の貴重な発明家の芽を摘み取ることになりかねない。

また、ブレインストーミング等の席上で事例を交えてタイムリーにポイントを指摘することも、多人数を対象としたOJT教育として効果的な実践方法である。

6. 啓蒙誌の発行

企業では、業務上の主な出来事を週または月単位で報告する、週報や月報等が発行されることが多く見られる。しかし、これらの週報や月報は、その内容を見る層の人が限られ、またその内容も出来事が中心であり、幅広い層の人の啓蒙には適していないことが多くある。

一種のPR誌として、特許制度の解説や、自社、他社の事件等についてその解説等を付けて定期的に発行して、技術者等の特許に対する啓蒙を図ることも重要である。

最近のビジネスモデル特許等を考えると、これまでの発明者群と異なる営業部門、情報システム部門、企画部門、サービス部門等の新しい発明者群が対象になっている。彼らの多くは、特許制度についてほとんど無知である対象者であり、このような啓蒙誌も大きな意味を持ってくる。

そしてこれらの情報は、最近のIT革命により社内や関連会社を含めたローカルエリアネットワークを活用して情報の共有化が図られる体制ができてきており、新しいツールを使った情報提供が各社で始まってきている。

引用・参考文献等

1. 「高等教育機関における知的財産教育」 知的財産教育シンポジウム
2003年 学校法人東海大学
2. 「知的財産立国に向けて」 法律のひろば 2月号 2003年2月 株式会社ぎょうせい
3. 「知的財産基本法の概要について」 とっきよ 1・2月号 特許庁
4. 「知的財産戦略大綱」 2002年12月4日 内閣官房知的財産推進事務局
5. 「知的財産基本法」 2002年12月4日 内閣官房知的財産推進事務局
6. 「知的財産戦略大綱」 2002年7月3日 内閣官房知的財産推進事務局
7. 「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」 2003年7月8日 内閣官房知的財産推進事務局
8. 「工業所有権行政の現状と今後の方向」 平成13年7月 特許庁
9. 「これからの企業の知的財産管理はいかにあるべきか(1)、(2)」
Vol. 45 No. 7、8 1995年 日本知的財産協会
10. 「激変する経営環境の中にあつての知的財産管理のあり方への対応」
資料第240号 1996年6月 日本知的財産協会
12. 「知的財産権早わかり」 1998年版 ダイヤモンド社
13. 「職務発明制度のあり方について(職務発明関連参考資料)」 産業構造審議会 知的財産政策部会 第8回特許制度小委員会 2003年5月9日 特許庁
14. 日経産業新聞 2001年12月19日の記事
15. 「企業における特許管理」 2003年9月4日・5日テキスト (社)発明協会・工業所有権研修センター
16. 「企業における特許管理」 2000年テキスト 特許庁・(社)発明協会
アジア太平洋工業所有権研修センター
17. 「2003年知的財産活動調査結果」 2004年6月11日 特許庁
18. 「特許庁行政年次報告書2003年版」 2004年1月15日 特許庁
19. 「世界最高レベルの迅速・的確な特許審査の実現に向けて」
平成15年12月 産業構造審議会
20. 「早期審査・審理の拡大と簡素化について」 平成16年7月1日 特許庁
21. 「日本経済新聞」 2004年1月14日の記事

22. 「知的財産関連の人材育成ニーズについて」 2003年11月18日 産業構造審議会
23. 「特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律について」 平成16年6月 特許庁
24. 「新職務発明制度における手続き事例集(案)」 平成16年8月 特許庁



