日本国特許庁への期待

キヤノン株式会社 知的財産法務本部 知的財産技術センター 所長　高尾 昌之
キヤノン株式会社 知的財産法務本部 知的財産企画課 専任主任　阿部 琢磨

抄録
審査の国際的なワークシェアリングが推進されている中、日本国特許庁が他庁をリードする世界最高の特許庁になることによってもたらされる利益、世界最高の特許庁になるシナリオとその過程における特許庁への期待について、グローバルに事業を展開してる日本企業としての考えを述べる。

1. はじめに

この度の執筆依頼を受け、グローバルに事業を展開している企業としてどのような特許庁が望ましいのかという観点で執筆を行った。企業が何を重要視し、何を期待しているのかという観点で読んで頂ければ幸いである。

2. 世界最高の特許庁

(1) 世界最高の特許庁とは

世界最高の特許庁とは、多くの企業から出願を受け、他の特許庁をリードする特許庁であり、強い特許権を多く生み出す機関であると考える。また、その前提として、出願人が戦略的に出願できる制度を構築して環境づくりに寄与することが求められる。ここで、強い特許権とは、安定性が高く、かつ、活用し易い特許権である。

日本が市場として有望である、もしくは、日本の産業の先行きが明るいということでなければ、国内外の多くの企業から日本国特許庁への出願が増加することはないであろう。ここで、人口が減少傾向にある日本の市場が有望視されるとは考え難い。ともすれば、日本の産業の発展が期待できるかという話になり、弊社も含めた日本企業が頑張り、日本の産業の発展に寄与していかなければならないということになる。しかし、税制面を考慮すれば日本に本社を配置する動機が生じにくく、知的財産保護の面を考慮すれば、特許権侵害訴訟の勝訴率が低い上に、職務発明制度などの障害があることから日本に研究開発拠点を配置することについて消極的にならざるを得ない。日本に知的財産を適切に保護できる環境が確保されていなければ、研究開発をベースとしたビジネスは成り立たないし、健全な産業発展は期待できない[1)]。環境、特に制度については、特許庁などの官庁が主導して改正していくことが求められる。

すなわち、日本は官民一体となった取り組みをもって産業の発展を図っていく必要があり、また、日本の産業が健全に発展するようでなければ、日本国特許庁が世界最高の特許庁となることはないであろう。特許庁と企業が同じ目標に向かって二人三脚で進んでいかなければ、特許庁にも企業にも明るい未来はない。それ故に、弊社を含む日本企業は、産業発展への努力を継続する一方で、日本国特許庁に世界最高の特許庁になるべく強く要望をするし、大きな期待をするものである。

(2) シナリオ

知的財産の保護基盤の構築を図る国にとって、強い特許権の創出は重要であるから、信頼性が高い審査結果はPPH（Patent Prosecution Highway）を導入している他の特許庁に歓迎されるであろう。また、特許審査の国際ワークシェアリングが進展すれば、他の特許庁にも支持される審査結果を得ることを目的として、審査レベルが高い特許庁に出願する企業も増加してくるであろう。そして、審査結果が世界的に支持されることになれば、その特許庁の進歩性などの判断基準が世界のスタンダードになり、世界特許の実現の一翼を担うことにもなる。すなわち、世界的に支持される世界最高の特許庁はその活動結果として世界特許の誕生をリードすることになると考える。

日本国特許庁の審査レベルは弊社が関係している多くの

1) 知的財産戦略大綱には、「物的資源に乏しく、かつ、労働コスト等が高い我が国の経済・社会を再び活性化させる戦略として、優れた発明、製造ノウハウ、デザイン、ブランド、音楽、映画、放送番組、アニメーションやゲームソフトをはじめとするコンテンツ等を戦略的に創造・保護・活用することで富を生み出す知的財産立国の視点は不可欠である。」とある。

技術分野において世界トップレベルだと認識している[2]。この審査レベルを更に高めるとともに、PPHやJP-FIRST（JP-Fast Information Release Strategy優先権基礎出願の早期審査着手）を活用し[3]、特許審査の国際ワークシェアリングを推進することで、国際社会での発言力が強まると考える。日本国特許庁の審査結果が他庁で活用され、他の特許庁や世界の企業で信頼されることによって日本国特許庁のプレゼンスが高まるからである。

日本に限らず特許庁の中心的な役割は特許権の付与であり、いずれの特許庁も早期に安定性がある特許権を付与することを永年のテーマとして取り組み続け、審査官の増員などの手段を講じてはいる。しかし、単なる増員による改善は、審査の均一性が損なわれるなどの弊害を伴う可能性がある。離職率が低くて優秀な審査官を確保できている日本国特許庁はこの点において極めて有利であり、この強みを是非とも活かしてほしい。

特に、日本国特許庁に匹敵する審査レベルを有さず、また、出願件数が急増している中国は滞貨件数の増加や審査レベルの低下が生じる可能性もある。日本国特許庁の審査レベルの高さを活かしてワークシェアリングを積極的に行い、制度調和を積極的に行い、中国特許庁が日本国特許庁と同じ制度基盤の上で生きていけるようになることを期待する。

なお、前記のように、仮に日本国特許庁の審査結果が世界的に支持される状況が一旦形成されれば、日本国特許庁への出願件数が増加し、日本に特許文献が集積し、日本国特許庁の審査の信頼性を維持できる素地が形成されると考える。

（3）審査官・審判官を取り巻く環境への影響

世界最高の特許庁になると、安定した権利を得ることを目的として、日本国特許庁への出願件数は増加すると予想される。また、外国企業からの要望に応えるべく、外国語による出願も受け入れる必要が生ずる可能性もあろう[4]。これらに対応すべく、外部先行技術調査機関や機械翻訳の更なる有効活用などが求められることになる。また、審査官の採用基準として一定以上の語学力が求められる可能性もある。いずれにしても、世界最高の特許庁の審査官・審判官として今まで以上の実力が求められることになることは間違いないと考える。

一方で、世界最高の特許庁には世界中から先端技術に関する発明が出願されてくるだろうから、より正確な技術動向の把握が可能となり、効率的かつ正確に審査・審理を行うことができるようになる。また、審査官・審判官は先端技術に触れる機会に恵まれると考える。

（4）出願人が受ける利益

第一の利益は、前記のように強い特許権を取得できることにある。権利行使がし易くなることに付随して、特許権による威嚇力が上がることにより侵害行為の抑止力が高まるとともに、特許権者の交渉力が向上する。

第二の利益は、信頼できる審査結果をベースに特許権のグローバル展開ができることにある。外国の特許権を取得するための負担が軽減できる。また、国によらず同じ権利を取得でき、グローバルなポートフォリオの管理がし易くなる。製品のグローバル展開をしている出願人にとって極めて有益なことである。

なお、日本企業の出願人にとって、前記の第一の利益を母国語である日本語による手続きで得られることが第三の利益である。

（5）産業界にもたらす利益

言うまでもないことだが、特許制度は模倣を抑止することで企業が収益期間を確保し、資力を蓄え得ることができるよう設計されている。強い特許権は、この収益期間をより確実に得ることができ、技術開発への投資の回収の可能性を高めるので、国内での技術開発を推進し、知財立国による経済復興を招来する。国内企業が低価格化競争に参入する必要もなくなり、高い技術力を持つ企業が健全に発展し存続することが可能となる。

無効理由がある特許権の行使は企業の事業を不当に阻害することになる。日本国特許庁が他庁の審査をリードし、外国において無効理由がある特許権の発生が抑止されれば、また、外国の裁判所の判断に影響を与えることができれば、日本企業の外国への事業展開の円滑化に大きく貢献することになる。

3. 出願件数の減少について

日本の特許出願件数は、1945年から2001年に44万に達するまでは右肩上がりで推移していたが[5]、2001年か

2）特許庁「国際知財戦略（Global IP Initiative）」2011年7月 www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tizai_bukai_16_paper/siryou_01.pdf　9頁には、「日本で特許と判断された出願は、米国で最終的に9割が特許となっており、PPHは効果的に機能している。」とある。[最終アクセス　2011年9月18日]

3）現在のPPHは第1庁での審査結果を用いることになっているので、米国など、自国の庁を第1庁としなくてはならない制度を持つ国の企業は、日本の審査結果を用いたPPHはできないことになる。しかし、現在、第2以降の庁の審査結果であってもPPHで利用できるとする「PPH MOTTAINAI」プログラムが試行されている。このプログラムが本格運用されれば、米国企業も日本国特許庁の審査結果を用いたPPH利用が可能となる。

4）ここでいう外国語での出願とは、特許法36条の2（外国語書面出願）のような、翻訳文の提出を前提とした出願ではない。

5）安田太「日本が抱える課題とその克服－日本企業の権利取得行動、それに起因する滞貨問題とその克服－」財団法人知的財産研究所20周年記念論文集『岐路に立つ特許制度』（財団法人知的財産研究所、初版、2009年）186頁 図1『特許出願件数、実用新案登録出願件数の推移（特許庁「特許行政年次報告書」より）』参照

ら2005年に42万前後でほぼ横ばいの状況を経て2006年以降は漸減傾向となり、2010年の特許出願件数は約34万と大きな落ち込みを見せている[6]。

一方、米国の出願件数は2006年に42万超で日本を抜いて世界第1位の件数となった。また、中国の出願件数も年々増加して2010年には40万近くに達し、日本を抜いて世界第2位となった[7]。増加傾向にある中国の実用新案登録出願件数が2009年時点で30万を超えているのに対して同年の日本の実用新案登録出願件数が1万に満たず、特許と実用新案登録の出願件数を合算した場合、中国に水をあけられていることが窺える[8]。世界的に特許出願が増加傾向にある中で、日本の出願件数が減少傾向にあるのは、日本の特許権の魅力が低下していると観察することもできる。

特許権侵害については、弊社は基本的に裁判に依らず当事者間の交渉で解決を図っているので、訴訟以外の場面での権利活用があるべき姿と考えているが、それにしても日本の特許権に基づく特許権侵害訴訟の件数は外国のそれと比較して著しく低い（図1）。この現状は、概して日本の特許権の活用機会が外国の特許権の活用機会よりも低いと観察せざるを得ない。活用機会が少ない特許権は権利としての魅力に乏しい。活用機会が少ないことの要因とも考えられるが、日本での特許権侵害訴訟件の原告の敗訴率は2000年から2009年の間で80％もあり[9]、敗訴しているもののうち26％[10]もの特許権が無効とされている。この26％は権利の安定性に欠けていたものと考えることができる。権利の実効も図れない上に特許権を失う確率を鑑みて、特許権確保のための投資を控えるメーカーもあると考える。すなわち、強い特許権が付与されるようにならなければ出願件数は減少し続けるであろう。

日本国特許庁への出願が減少するということは、日本国特許庁の技術文献の蓄積が貧弱になることを意味する。日本国特許庁の審査レベルの高さの要因の一つは、適切な先行技術のピックアップにあると考えられるが、技術文献の減少は、審査レベルの低下につながり、審査レベルが低下すれば日本国特許庁への出願が減少するという悪循環に陥る可能性がある[11]。

今ここで、更なる審査レベルの向上を図り、強い権利を生む特許庁となったことをアピールし、結果として出願件数が増加するようにならなくてはならないと考える。

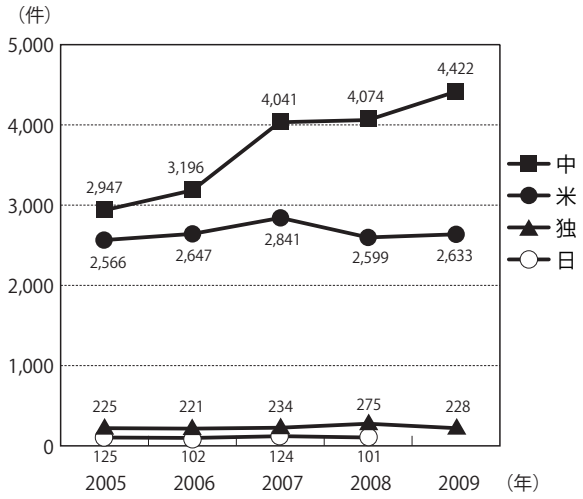

図1　各国の特許権侵害訴訟件数[12]

4. 弊社の期待

(1) 審査スピード

日本国特許庁が審査滞貨を解消しつつあり、審査請求からFA（First Action）まで平均2年前後になり、FA期間が大幅に短縮されてきた。また、早期審査制度も機能しており、企業としては早期権利化の観点からは改善されてきたと認識している。また、滞貨を解消するにあたり、並々ならぬ努力があったと思料し、敬意を払うものである。

ただし、企業にとって大切なのは、一律に早期な権利化ではなく、タイムリーな権利化である。特許権で保護したい事業の内容が確定している場合はできるだけ早期の権利化が望ましいが、事業内容が定まる前に権利化をしてしまえば、活用できない特許権が創出される結果を招く。製品化までに長時間かかる基礎研究の成果を特許出願して

6) 特許庁「特許行政年次報告書2011年版〈統計・資料編〉」2頁
7) 特許庁「五大特許庁会合の成果と今後　～特許制度の調和の議論と五大特許庁会合～」2011年7月
www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tizai_bukai_16_paper/siryou_04.pdf　1頁　[最終アクセス2011年9月27日]
8) 前掲6　特許庁 124頁
9) 産業構造審議会 知的財産政策部会 第28回特許制度小委員会　資料1 2頁　図1：侵害事件の地裁判決動向（特許・実用）によると、2000年から2009年の間の原告の敗訴率は80%である。
10) 産業構造審議会 知的財産政策部会 第28回特許制度小委員会　資料1 3頁　図2：特許権者敗訴の原因（特許・実用）より（2000年から2009年12月までの特許・実用新案権を対象とした侵害訴訟総計500による）。
11) 前掲2 特許庁 6頁には、世界の特許文献のうち、対応する日本語および英語出願が無い中国語および韓国語の特許出願が1996年時点で9％であったが2009年時点で39％を占める旨が提示されている。
12) 中国のデータは、国家知識産権戦略実施工作部際聯席会議弁公室（国家知识产权战略实施工作部际联席会议办公室）「国家知識産権戦略網」ののウェブページ　http://www.nipso.cn/bai.asp から取得した。[最終アクセス2011年2月7日]
米国のデータはLexisNexis（R）CourtLink（R）を利用して抽出した。
ドイツは特許無効訴訟件数（特許権侵害訴訟件数は、これと同等または数倍）の推移を参考値として提示している。
日本のデータは、東京地方裁判所民事第29部 清水節「知的財産権訴訟の概要―東京地裁の実情―」2009年10月23日（於：日本知的財産仲裁センター名古屋支部）講演資料6頁シート11から取得した（データは2008年まで）。

も、製品化に至る前に特許権が確定してしまい、特許権が製品をカバーできないという結果を招いてしまう可能性がある。出願人にとってみれば公開の代償が得られないし、日本の産業に対しても、無用に他人の事業が抑圧されてしまうとともに特許の藪を作ってしまう点でマイナスである。

一般に、請求から応答までの期間は短い方が良いが、審査請求期間が3年という限定がある以上、この理屈は必ずしもなりたたない。今後、FAまでの期間を1年未満に押し下げられてしまうと、出願からFAまでの期間が4年となってしまう。弊社にも出願から4年以内では権利化方針が定まっていない件はいくつもあるし、革新的な技術開発を行っている企業は、そのような件を多く有するであろう。今後も審査滞貨の解消を進めるのであれば、FAまでの期間を出願人の希望に合わせて柔軟性をもたせるなど、長時間かけて製品化する革新的な技術の保護への対応も併せて講じてもらいたい。

第三者の特許権が早期に確定すれば第三者特許の監視負担が軽減する利点があると言われることもあるが、それは特許出願人の脅威が減少することを意味するものであり、特許出願人としては無条件に歓迎することはできない。

なお、出願人のPPH利用を推進するにあたっても全体の審査スピードを上げる必要は無いと考える。JP-FIRSTの仕組みがあり、また、PPHを利用する件はその前提として外国関連出願があるので、出願人は早期審査制度を活用できるからである。

一方、審判については、審査に不服があることだけを理由として請求しているのではなく、審査の過程で充分に検討して権利化方針が固まっている事業上重要な件を請求している[13]。現在、審判請求から審決まで平均2年程度と認識しているが、審査よりも審判におけるFA期間の短縮を推し進めてもらいたい[14]。審判の審理スピードを上げるにあたって、審査から人を回すのが困難というのであれば、経験を積んだ任期付き審査官という貴重な人材を手放さず、更なる活用を検討して欲しい。

(2) 審査の質

(ⅰ) 現状認識

米国、中国の特許権に比べて日本の特許権の安定性が高いことは理解しているが、一方で特許権の技術的範囲が狭い傾向が強いとも認識している。外国での権利行使を主眼としている場合に、日本の審査における進歩性判断が厳しいことによる特許性に対するネガティブな判断が外国で取得した広い権利の有効性に疑義を生じさせることを避けるために、敢えて審査請求をしない企業もあると聞く。このような点からも、活用し易い特許権という観点での審査の改善を期待するものである。

(ⅱ) サーチ範囲の拡大について

日本の特許権の安定性の高さは、的確な先行技術文献サーチに拠るところが大きいと考える。5年程前の話であるが、弊社内で、米国、欧州の特許権の有効性を検討するにあたり、対応する日本出願の査定を待ち、日本国特許庁の審査結果を参酌することが提案されたこともあった。

しかし、この提案は、技術分野によっては米国または欧州の審査でピックアップされる先行技術文献の方が的確であることを理由に却下された。また、近時、日本国特許庁でピックアップされた文献よりも特許発明との関連性が高い文献が対応外国出願においてピックアップされる割合が増えてきていると感じている。日本国特許庁の調べで、日本の国際調査で特許性ありと判断した出願が国内移行した後に米国および欧州で新たな先行技術文献による拒絶理由が出される割合が、それぞれ66%および62%あるとの報告がされている[15]。この結果が生じている一因に、各国の審査運用の違いがあるものの、日本のサーチ能力不足も影響していると考える。

的確な先行技術のピックアップに陰りが見え始め、日本の特許権の安定性が低下する可能性が生じ始めたと感じている。日本国特許庁は外国の特許文献と非特許文献を先行技術文献として調査するよう、サーチ範囲を拡大し、特許権の安定性の向上に努める必要があると考える。

(ⅲ) 科学技術の理解と的確な技術的範囲

権利の安定性だけを満足させるには、先行技術文献のサーチ能力があれば、あとは技術的範囲を狭めれば達成することができると考える。難しいのは、安定性を確保した上で企業が望む広い権利を与えることにある。ぎりぎり有効である範囲を特許することは、審査技術に加えて、科学技術への深い理解、出願時の技術水準の正確な認識がなければ為し得ない。特許法36条6項1号に関する審査において、技術的な理解を踏まえずに実施例に記載している内容に限定を求める審査官が散見される。このような限定を求める審査官の審査は、実施例に限定した発明についてのものであるから、無効性の少ない権利を設定することは容易であろうし、FA期間の短縮にも繋がる。

---

13) 2010年の弊社の拒絶査定率は25%であり、そのうち審判請求率は25%である。すなわち、審査請求をしている件のうちから選抜した約6%である。

14) 早期審理制度があることは認識しているが、審判請求している件は原則として重要件なのであるから、そのような制度の利用をするまでもなく全件を早期に審理してもらいたい。

15) 前掲2　特許庁12頁には、日本がPCTにおける国際調査を作成した場合に、米国特許商標庁で新たな文献による拒絶理由が発生られた割合が66%、欧州特許庁で新たな文献による拒絶理由が発生られた割合が62%であると記載されている。

しかし、そのような審査がされれば、出願人は公開の代償としての充分な権利を取得することができず、第三者は特許権に抵触しない応用製品を容易に実施できることになる。先行技術による無効理由が生じない限りにおいて、積極的に出願時明細書に表現されている技術的思想に対して特許権を付与する姿勢をもち、技術への秀でた理解と的確な技術常識の認識に裏付けられた強い特許権の設定を行ってもらいたい。

本年10月1日以降の審査に適用される特許法36条6項1号に関する審査基準に、「発明の詳細な説明に記載された特定の具体例にとらわれて、必要以上に特許請求の範囲の減縮を求めることがないようにする」旨の記載を追加する改正がされた。また、拒絶理由通知に記載すべき内容として、判断の根拠を示しつつ、違反類型に該当すると考えられる理由を具体的に説明することが審査官に求められることとなった。これらの審査基準の改正によって、技術的な理解を踏まえずに特許請求の範囲の限定を求める審査官がいなくなることを期待しつつ、今後の審査を見守っていきたい。

なお、補正時の新規事項追加（17条の2第3項）について、平成6年に改正された補正に関する審査基準では、「当初明細書に記載した事項から当業者が直接的且つ一義的に導きだせる事項」が補正できる範囲と定められていた。この「直接的且つ一義的」という用語は、PCTガイドラインや欧州特許庁審査ガイドラインにおける「directly and unambiguously」を翻訳したものと聞いており、当時は日本国特許庁も欧州特許庁も新規事項追加について厳しく、硬直的な審査をしていたとの印象が強かった。平成15年に日本国特許庁が審査基準から「直接的且つ一義的」の文言を削除したことを弊社は高く評価している。これらの審査基準改正を踏まえると、中国特許庁の審査が最も硬直的であると感じている。是非とも前記の審査基準の改正を中国特許庁の審査に波及させてもらいたい。

（ⅳ）審査官の能力について

日本の特許の審査官が国家公務員採用Ⅰ種試験合格者であり、その基礎能力が高いことは周知である。また、任期付き審査官にしても、研究開発業務経験または知的財産業務経験を4年以上有する者が受験し、合格率が10％程度だったと聞いている。5大特許庁（米国[16]、欧州[17]、中国[18]、韓国[19]）のいずれの審査官と対比しても、その採用基準が見劣りすることはないと認識している。この基礎能力の高さが、安定性が高い特許権を生み出し、また、一人あたりの審査処理件数の高さを誇る要因であると考える。一人あたりの処理件数が多い[20]ということは、多くの特許文献に触れているということであるから、豊富な知識および経験を踏まえた信頼性が高い審査の源になっていると考える。また、そのような、日本国特許庁の審査官の能力をもってすれば、外国の特許庁をリードする特許庁の礎を築いてもらえると信じている。

今後は、外国の先行技術文献をサーチ範囲に入れ、世界の技術動向を踏まえた審査ができるように、更に語学力の向上を図ってほしい。

（ⅴ）フィードバックの徹底

前述のとおり、日本の審査官のレベルは概して高いと認識している。しかし、一部に他の審査官と判断が大きく異なる審査官がいるのも事実であり、弊社としてはリストを作成して、その審査官への対応を変えるなどしているが、その結果得られる権利の安定性には一部疑問も残る。量産品であれば、歩留まりやクレーム割合ということで処理ができるが、それは代替品の提供という補償体制を敷けるからであり、世に一つしかない特許権にその理屈は合致し得ない。不具合が僅かであるからといっても許容できるものではない。

審査結果のフィードバックとしての機能もあった異議申立て制度が平成15年末に廃止されてしまっているのであるから、審決というフィードバックの材料に加えて、審決取消訴訟および特許権侵害訴訟の判決や企業の意見も積極的に取り入れて、審査のバラツキを解消してもらいたい。日本国特許庁では、審判部において判決を検討しているとは聞いているが、審査官は一部の方が判決の検討を行っているに留まっていると聞いている。審査、審判および裁判所で同じ判断がされるようになるよう、フィードバック体制を徹底し、更なる権利の安定化を目指してもらいたい[21]。

弊社が容易想到性に関し、平成22年から平成23年3月末までの知財高裁の判決を対象に調査した結果、図2の結

16）米国特許商標庁の審査官になるには、経歴および専攻を書類審査されるが、筆記／口述の試験はないと聞いている。

17）欧州特許庁の審査官は大卒が受験資格であり、テストは技術文書に基づいて言語（英独仏）と技術について行われると聞いている。

18）中国特許庁の審査官は、国家公務員（国家公務員試験は1種類しか無いと聞いている）を対象として募集がかけられ、2007年から2011年にかけては、応募者の約4分の1が採用に至っている。2007年時は採用者の約1割が修士だったのに対して、2011年は約8割が修士であり、年々難易度が高まりつつあるように窺える。

19）韓国の審査官の採用基準は、国家公務員の任用試験である行政高等考試に合格し、特許庁の職員となったものから任命される。この行政高等考試は韓国では司法試験に並ぶ難関試験であると聞いている。また、近時の韓国特許庁は、企業並みに審査官の管理システムが充実しており、審査官は能力の向上に励んでいると聞いている。

20）特許庁「産業財産権の現状と課題～グローバル化に対応した知的財産システムの強化～」〈特許行政年次報告書2011年版〉155頁よると、2009年の1審査官あたりの処理件数は、日本国特許庁：231、米国特許商標庁：84、欧州特許庁：51である。ただし、先行技術文献調査に外部機関を活用しているなどの背景の相違があるので、単純な比較はできない。

21）2007年に調整課品質管理室などを設立し、審査の質の向上を図っていることは認識している。

図2　平成22年1月1日～平成23年3月31日の審決取消訴訟（知財高裁）

	訴訟の類型	審決取消（容易想到ではない→容易想到）
査定系	拒絶査定維持審決取消訴訟　117件	容易想到 → 容易想到ではない ⇒ 21／117＝18%
当事者系	無効審決取消訴訟　44件	容易想到 → 容易想到ではない ⇒ 11／44＝25%
	有効審決取消訴訟　59件	容易想到ではない → 容易想到 ⇒ 14／59＝24%

図3　平成16～19年度の特許有効性判断等の傾向[22)]

訴訟の類型			裁判所の判断（平成16～19年度の平均値）
審決取消訴訟（知財高裁）	査定系	拒絶査定維持審決取消訴訟	審決取消（拒絶→特許）＝79／677＝約1割
	当事者系	無効審決取消訴訟	審決取消（無効→有効）＝22／257＝約1割
		有効審決取消訴訟	審決取消（有効→無効）＝69／142＝約5割
特許権侵害訴訟（地裁）	無効の抗弁		抗弁認容（無効の判断）＝86／174＝約5割

果を得た。この調査結果を平成16から19年頃の裁判所の判断（図3）と対比すると、未だプロパテントと呼べるほどではないものの、裁判所が進歩性を認める傾向が強くなってきたことが分かる。このような裁判所の判断は活用し易い特許権の創出に繋がるものであるから、早急に審査へ反映し、活用し易く安定性が高い特許権、すなわち、強い特許権の創出に繋げてもらえるようお願いする。

(3) 企業の権利活用への理解

強い特許権とは、その権利を所有している企業が事業の優位性を確保できる権利とも考えることができるから、その企業が誰に対してどのように権利活用ができるのかによって権利の強さが大きく変わる。日本国特許庁には、企業が技術を開示している範囲において権利活用の自由度を担保し、また、第三者の事実上の模倣行為を抑止できるような特許権の取得への協力を期待する。

例えば、システムの機能を限定した請求項に対して、発明が不明瞭であることを理由にその機能を発揮する主体の特定を強く求める審査官もいるが、主体を特定しなくても発明の技術思想が明確な場合にはそのようなことを求めない運用を徹底するなどの対応を期待する。二つの機能を同一の主体が発揮することを限定（特定）したとすると、これをそれぞれ別の主体が発揮しただけで文理上は技術的範囲に属さなくなる。その逆もしかりである。このように、硬直した審査運用の結果は、僅かな実施形態の変化の前には意味を成さなくなってしまう特許権を生むことになってしまうからである。

(4) 制度改正

(ⅰ) 職務発明制度の見直し

法律により対価の支払いを命ずる職務発明制度は、従業員の発明意欲を向上し産業発展につながると説く者もいるが、かかる制度は多大な訴訟リスクを伴うため[23)]、かえって日本の産業発展にブレーキをかけるものと考える。知的財産立国を目指す日本において、発明の奨励は各企業の存立を左右する問題であるから企業に任すべきであり、法律によって拘束することはもはや日本の産業界にはなじまない。

すなわち、前記のように、職務発明制度は日本への研究開発拠点の配置を消極的にし、日本に対する研究開発投資の低下を招くと考える。特許を受ける権利の譲渡システム、対価評価基準、評価審議会などの設立・運用に企業は多大な労力を費やしている。

職務発明訴訟のうちのいくつかは、発明者が在職中の処遇に不満を抱いた場合の格好の攻撃材料として利用されているように観察できるものがある。また、創造的な業務は発明・考案・意匠だけではないにもかかわらず、これらだけが、給与とは別に対価を受け得ることが、他の従業員との処遇の不均衡も招く。職務発明制度が設立された当時と現在の社会事情の違い、外国との調和の観点から[24)]、ゼロベースで検討し直すことが望ましいと考える[25)]。

---

22) 高倉成男「イノベーションの観点から最近の特許権侵害訴訟の動向について考える」独立行政法人 経済産業研究所　2008年度コラムhttp://www.rieti.go.jp/jp/columns/a01_0242.html　表3：最近の裁判所の特許有効性判断等の傾向（資料：特許庁調べ）より。[最終アクセス2011年9月21日]

23) 裁判例は蓄積されてきてはいるが、依然として対価額の予測可能性は低いと思われる。また、2004年改正特許法によると、企業による対価の支払いに合理性があればその額が尊重され、そうでなければ裁判所により金額が決められるが、合理性の基準自体が不明確であるため、やはり予測可能性は低いと思われる。

24) 米国企業では、契約自由の原則に従って、従業者から企業への譲渡契約がされている。中国、フランス、英国は原則として特許を受ける権利が企業に帰属する。このうち、英国は企業側に著しい利益をもたらしている場合には、申請により従業者への補償金が裁判所か特許庁の裁定で認められる。ドイツは、職務発明として企業側に権利が承継される場合には、企業は補償金を支払うが、公的なガイドラインが用意されており、その額は高額ではない。

25) 例えば、職務発明制度を廃止し、譲渡および対価の支払いを当事者間の契約に委ねることや、職務著作のように、業務上生じた知的財産を企業に無償で帰属することを原則とすることが考えられる。

（ii）強い特許権を創出するために

異議申し立て制度に代わる第三者レビュー制度を設定するなど、特許権の安定性を高める制度の導入をお願いする[26]。また、シフト補正制限の緩和など、特許出願人が権利化の柔軟性を確保できるような制度の見直しもお願いしたい。さらに、事業内容が確定するまでに時間を要する傾向がある革新的な発明について出願人がタイムリーな権利化を行うために（審査請求期間を再度延長することが困難であるのなら）、審査請求から審査着手までを遅らせる制度[27]の検討なども強くお願いする。

（iii）制度設計上のお願い

制度設計上のお願いとして、出願人が利用し易い制度かどうか、出願人の立場にたって検討をしてもらいたい。例えばスーパー早期審査制度は、事情説明書に実施関連出願であるか否かを記載しなければならないので、弊社では数回しか利用したことがない。特許出願と実施製品の結びつきを公知にすることは、訴訟時の不利な証拠として利用される可能性があるとともに、第三者が出願人の採用技術を模倣することが容易になるからである[28]。更に、スーパー早期審査制度は審査官に与えられたFAまでの時間が極めて短く、面接の機会を設けることが困難であることも、利用を控える理由の1つである。

（iv）歓迎する制度改正

弊社は強い特許権の創出によるプロパテントの推進を希望する一方で、その推進がNPE（Non-Practicing Entity）の活動を後押しすることを避けることを希望している。故に、平成23年の法改正において、いわゆる当然対抗制度の導入や、大学等に対する減免制度の拡充がされることを歓迎している。

改正前までは、弊社にライセンスを出している企業が買収されてしまうとライセンス契約が無効になり、買収した会社が弊社の事業の停止を求めたり、著しく高いライセンス料を要求する懸念があった。今回の改正では、特許権が移転した後もライセンス契約が無効になることを回避できるので、ライセンスを前提とした事業を安心して営めることになる[29]。特許権の流動性が高まっている現在において、的確な制度改正だと考える。

また、特許権の維持年金の支払いができない大学やTLOが流通させる特許権が企業の事業実施を阻害するNPEの手に渡ることは、いわゆるTLO法[30]によって大学やTLOが特許権取得に積極的になったことが裏目にでていることになる[31]。大学等に対する減免制度の拡充によって、適切な技術移転を行えるまでの間[32]、大学やTLOが特許権を保持し続けるようになり、このような弊害を抑止することができる点でNPEの活動に対応を迫られている弊社にとって朗報である。

今後も円滑かつ適正に知的財産の活用をし得る制度の構築に努めていただきたい。

5. おわりに

知的財産政策を進めることが我が国の産業界の活性化には不可欠と言われ始めて久しい。前記のシナリオを実現するためにも、審査レベルの更なる向上、サーチ範囲の拡大、出願人のニーズを踏まえた制度改正を推し進めてもらい、強い特許権を生みだす特許庁となり、結果として内外国からの出願件数が増大する特許庁となって頂きたい。それが、世界最高の特許庁への途であると考える。

本稿では数多くのことをお願いしたが、弊社の期待の現れだと理解し取り組んで頂ければ幸いである。弊社も日本国特許庁と共に日本産業の健全な発展を進めていく所存である。

profile

高尾　昌之（たかお　まさゆき）

1982年　名古屋工業大学情報工学科卒業
　　東京芝浦電気株式会社（現、株式会社東芝）入社
1990年　キヤノン株式会社入社
2008年より知的財産法務本部知的財産技術センター所長

profile

阿部　琢磨（あべ　たくま）

1992年　キヤノン株式会社入社
2003年より同社知的財産法務本部へ異動、権利化業務に従事
2010年より同社同本部内で企画業務に従事

26) 第三者による審査への関与という点では情報提供制度も考えられる。ここ5年間の情報提供件数は7000件程度で推移しているとの報告もあるが、公開公報を対象とした調査をするのは負担が大きいし、審査を経ていない出願は権利化方針が確定していないものが含まれており、提供した情報が無駄になる可能性が高いと考えられる。
27) 早期審査制度とは逆の制度
28) 製品を一瞥すれば、実施していることが明らかである発明に限って、例外的にスーパー早期審査を利用することがある。
29) 通常実施権の登録制度は、現実的には利用が困難である。
30) 1998年に施行された「大学等技術移転促進法」
31) 大学が創出する知的財産が企業によって活用され、日本の産業の発展に寄与することが期待されているが、流通した特許権を取得したNPE（Non-Practicing Entity）による特許権の行使が、事業停止を招き、知的財産が活用されなくなるという皮肉な結果を招いている。
32) 大学の基礎研究が事業に結びつくには時間がかかる。その間の特許権の維持費が大学やTLOを圧迫している。