

より魅力ある特許制度への期待

富士通株式会社 知的財産権本部長 亀井 正博

抄録

日本企業は、待ったなしにグローバル化が求められている状況である。グローバル化を進める上で企業が抱える実務的課題の解決のために、特許庁には引き続き支援を願うとともに、特許制度をより魅力的なものにして頂きたい。昨今の出願件数の減少は、単に産業空洞化や少子化、雇用抑制という理由だけでなく、企業の収益の中心がソフトウェアやサービスに移行していることに伴い、発明抽出を困難にしているからだと考える。ソフトウェアやサービスの分野において、現在の特許制度は魅力があるか真剣な検討を望む。また、裁判での権利者勝訴率の低さは、特許制度に課題が潜んでいることを示しているのではなかろうか。発明の本質が反映された安定した権利範囲の設定と、安定した権利の行使を実現できる環境が望まれる。こうした課題に対応した魅力ある制度整備への取り組みこそが、日本特許庁が世界をリードすることに繋がると思われる。

1. はじめに

近年の新興国市場の急拡大のみならず、震災の影響や最近の円高など、ビジネス環境の急激な変化から、日本企業は否応無くグローバルな事業展開が求められており、それに対応して、グローバル特許出願のあり方などの知的財産戦略の策定が急務となっている。今回、「特技懇」誌の貴重な紙幅を頂くにあたり、当社の視点からではあるが、日本企業がグローバル化していく上で、今後の特許制度に求めている事柄をまとめてみた。ただ、雑感の域を出ておらず、制度の内容を詳細に提案するものではないことをご容赦いただきたい。

2. グローバル化に伴う実務的課題解決への期待

日本企業のグローバル化には、とりわけ新興国での事業展開が鍵を握っていることは、論を俟たない。しかし、新興国は、先進国に比較して、特許制度が十分に整備できているとは言えない国も多く、また非英語圏の新興国では言葉の壁もあり、当該国で真に活用できる特許を取得できるかという点での課題は多い。

課題のうち企業自身が抱えるものについて、その解決のために、日本特許庁には引き続き支援をお願いしたい。例えば、日本企業が中国で取得した特許権を活用しようとした際、中国語での誤訳により本来必要な権利が取得できていないというような事態が少なからず発生しているようである。当社におけるグローバル出願においては、日本に出願した明細書を一旦英語へ翻訳し、その後中国などの非英語圏に出願する場合には、英語から当該国の言語に翻訳し

ている。一般的には日本語から英語への翻訳には大きな問題がなく、英語から中国語への翻訳も大きな問題がないが、これら数次の翻訳により、日本語と中国語の内容が異なることがある。企業の知財部門が、技術的な用語の適切な現地の言語への翻訳を含めて監視することは極めて困難を伴う。この困難さを克服する解の一つは、まさに知財部門自身のグローバル化ではあるが、万全の体制を整えている日本企業はまだ稀だろう。勢い、出願の権利化を依頼する優秀な現地の代理人を探すことが肝要となるが、この点も含めて、新興国に対する特許出願には今なお多くの課題が残されている。先日、特許庁の方から、非英語圏の対応のための「新興国知財情報データベースの構築」のお話をお伺いした。これは、グローバル化を目指す日本企業にとって大変ありがたいことである。出願について言えば、英語だけでなく、他の言語による外国語書面制度の拡充を図ってはどうか。特に、日本への中国語や韓国語の出願を認める代わりに、中国や韓国への日本語出願を認めてもらいたい。

また、最近の日本企業のグローバル化の傾向を見るに、従来からある、生産拠点の国内から海外へのシフトにとどまらず、研究開発の拠点を海外にシフトする例も急激に増加しているようである。これは、現地の優秀な技術者を雇用するというだけでなく、現地にて開発から生産までを一気に行うことで、よりコストダウンやスピードアップを図ることを狙ったものである。さらに研究開発の態様の点でいうと、一つの製品の研究開発が一つの国に閉じて行なわれるのではなく、複数の国に跨って行なわれるようになってきている。このような状況においては、これまで想定されていない事態が生ずる恐れが出てきている。例えば、米

国と中国と日本に在住する技術者が、インターネット会議やテレビ会議などを利用して、研究開発に関する課題や解決策の検討を行なうことが考えられる。このような検討の中で発明が生まれたとすると、発明地は複数国ということとなるが、その発明の取扱いについていったいどのようにすればよいのだろうか。

- 1) 各国ごとに異なる発明の定義・解釈の下での発明者の認定
- 2) 発明地が一国に閉じない場合の第一国出願義務制度および外国出願許可制度に対する対応
- 3) 複数国に跨る共同発明の出願明細書の確認行為と技術輸出管理制度の関係

など、様々な疑問や問題が生じる。特許出願のグローバル化の観点から、是非とも、これらの点を含め、各国との特許制度調和の議論を強力に推し進めていただきたいところである。

3. 日本の特許制度をより魅力的にするための課題解決への期待

3-1 特許出願数の減少に潜む課題について

日本の特許制度が、十分に魅力的であるか否かを考える

上で、まず、特許出願数の減少という現実に関連して、感じていることを述べたい。

内国人による日本への特許出願は、2000年をピークに件数が減っている。図1は、特許行政年次報告書2011年版に掲載されているものである¹⁾。2009年には、1986年以来23年ぶりに内国人の特許出願件数が30万件を割った。そして、2010年もわずかではあるがさらに減少している。今年の特許出願件数についても、直近の特許出願番号を前年同期と比較してみる限り、増加に転じそうにない。

一方、他国の特許出願状況はどうなっているのだろうか。図2も特許行政年次報告書2011年版からの引用であるが²⁾、五大特許庁の中では日本が唯一減少傾向にある。

表1は、公開件数を大きく減らした国内大手企業をピックアップしたものである。各年1月1日～12月31日の公開データを取得した。国内企業は13社で26,394件の減少である。2006年比で、▲32.2%となっている。とりわけエレクトロニクス関係の企業の減少数の多さは目を惹く。

なぜ、日本企業の特許出願件数が減少しているのか。様々な理由が考えられるだろうが、発明者の数が減少しているということはないだろうか。発明者の数、すなわち発明者人口が減少しているとするなら、

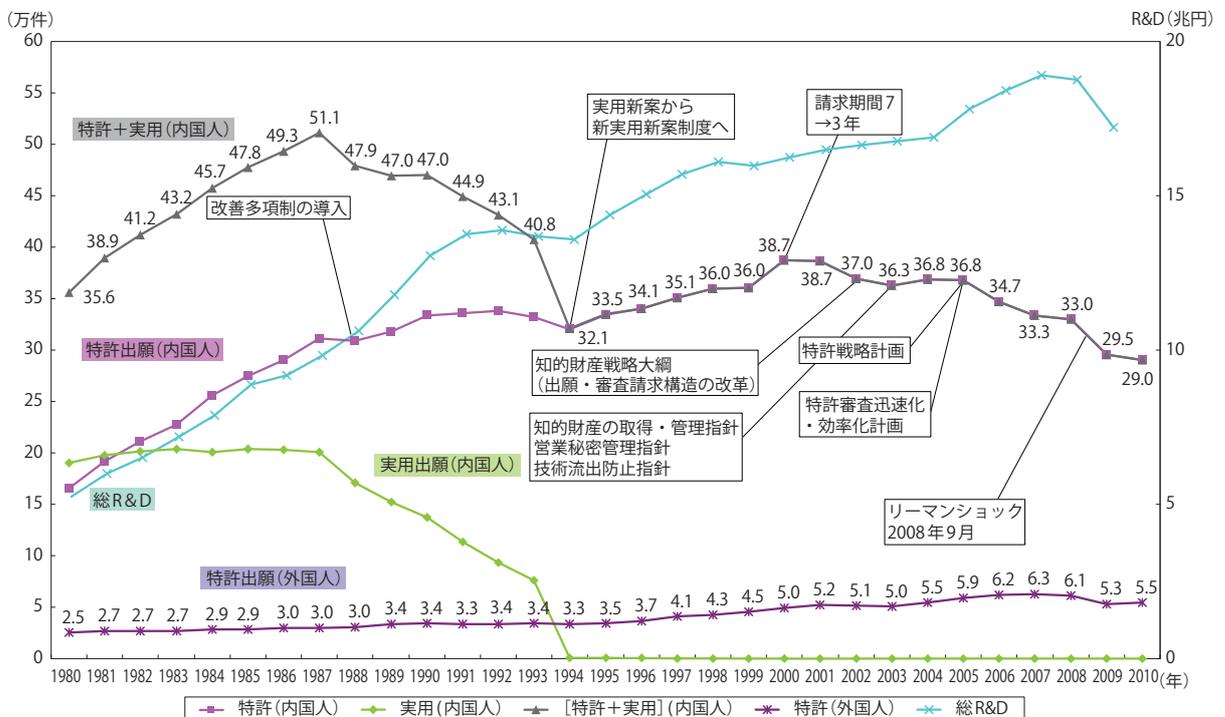


図1 内外国人による特許出願件数の推移

(備考)「特許+実用(内国人)」及び「実用(内国人)」には、新実用新案は含まない。

(資料)特許庁作成(なお、総R&D費については科学技術研究調査報告書(総務省統計)より作成)

1) 特許庁 特許行政年次報告書2011年版 65ページ
 2) 特許庁 特許行政年次報告書2011年版 16ページ

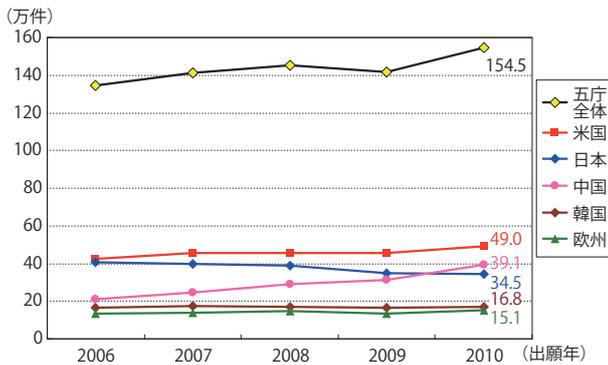


図2 五大特許庁における特許出願件数の推移

(資料) 日本 統計・資料編 第1章1.
 米国 USPTOウェブサイト
 欧州 2006-2009年: EPO Annual Report、
 2010年: EPOウェブサイト
 中国 SIPOウェブサイト
 韓国 2006-2009年: KIPOウェブサイト、
 2010年: KIPO提供資料(暫定値)

1) 少子化と雇用抑制

2) ビジネス環境の変化に伴う発明抽出の困難性の2つが大きな要因ではないだろうか。

1) はともかくとして、2) について考察すると次の通りである。これは当社が直面していることであるが、以前は技術的に先行する製品を市場投入できていたところ、モジュール化が進む等の理由によって製品のコモディティ化が進行し、新興国の企業がほぼ同等の機能を有する製品を比較的容易に提供することが可能になった。その結果、多くの企業が市場参入し、競争激化により製品の低価格化を招き、これがさらなるコモディティ化を促すという循環に呑み込まれてしまうこととなった。このことは、とりわけ日本のエレクトロニクス関係の企業には、共通の事情だと考えられるのである。コモディティ化の循環に呑み込まれてしまった日本企業は、事業の選択と集中を迫られるとともに、特に、より付加価値を追求するために、ハードウェア製品からソフトウェア製品やサービスに収益の中心が移行し、また製品はハードウェアでもその技術的な差異をソフトウェアで実現するようになってきているのではないだろうか。

そのような事情が、特許出願の在り様にも影を落としていないのではないかと考える。具体的には、ハードウェアの研究開発では、物の性能、形状、材料が新しくなっていくので、極端に言えば、従来との構造上の違い、その違いによる効果を見つけることで、発明を抽出することが比較的易しい。一方、新たなソフトウェア製品やサービスを実現するための手法をコンピュータによる処理により実現する場合の多くは、コンピュータの新しい処理とは言い難く、コンピュータの新しい処理を要件とする現行の特許制度の

表1

	公開2006	公開2010	差分
パナソニック	13,724	8,062	-5,662
キヤノン	11,509	6,954	-4,555
リコー	6,757	4,544	-2,213
ソニー	6,095	4,143	-1,952
富士フイルム	5,605	3,685	-1,920
日産自動車	4,161	2,443	-1,718
セイコーエプソン	8,357	6,702	-1,655
富士ゼロックス	4,209	2,629	-1,580
日立	4,629	3,199	-1,430
シャープ	5,422	4,315	-1,107
三洋	3,442	2,398	-1,044
富士通	3,847	2,980	-867
デンソー	4,225	3,534	-691
合計	81,982	55,588	-26,394

(富士通調べ)

下では、発明を抽出することが難しい。この難しさが、特許出願件数の低下についての一つの大きな要因ではないだろうか。

一方、国外の一部の国際企業に目を向けてみると、11社で3,506件の減少である。2006年比で、▲78.0%というデータは驚きである。これらの企業は、なぜ、大幅に特許出願件数を減らしたのだろうか。これらの企業にとって日本の市場に魅力がなくなったからだとしたら、こんなに恐ろしいことはない。さもないければ、日本の特許制度に不満があるのだろうか。

表2

	公開2006	公開2010	差分
Samsung	2,338	660	-1,678
LG	663	31	-632
Microsoft	674	62	-612
HP	325	15	-310
Hynix	268	110	-158
TI	59	34	-25
Micron	26	3	-23
Dell	24	2	-22
Nokia	58	39	-19
EMC	14	0	-14
Philips	48	35	-13
合計	4,497	991	-3,506

(富士通調べ)

3-2 特許活用の視点からの課題について

特許を権利化するためには、多くの費用がかかる。権利化の後、他社製品を調査して侵害の証拠を掴んだら、特許ライセンス交渉をする。幸いにして交渉がうまくまればよいものの、交渉が決裂すれば訴訟となり、さらに多額の費用を費やすことになる。さらには、訴訟で敗訴してしまったらどうか。もう日本では特許出願をして権利化を図る意味はない、と考える企業経営者がいるかもしれない。

図3は、日本知的財産協会が発行する「知財管理」³⁾からの引用であるが、平成12年4月1日以降平成19年末までの特許権侵害訴訟の判決について、特許権者の勝訴率に関して調査した結果である。

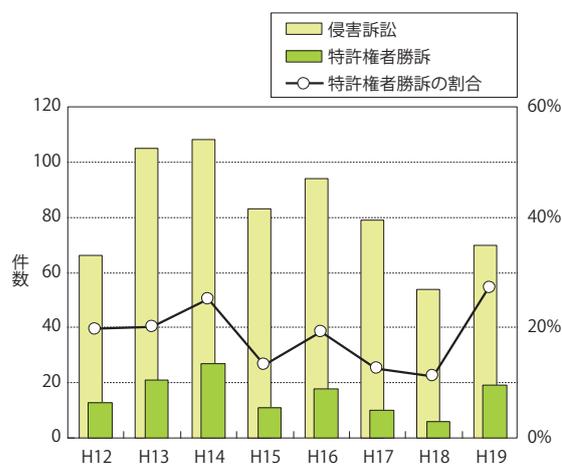


図3 侵害訴訟と裁判所の判断

この図から、特許権者の勝訴率が極めて低いことが分かる。もちろん、この結果には、和解をした事件は含まれていないので、和解をしたケースについては、特許権者側に有利な結果となっているかもしれない。また、特許権者が無理な権利主張をした場合も含まれていることだろう。しかしながら、判決まで争った事件については、明らかに特許権者側に不利な結果となっている。平成20年以降の統計が手元にないので、この傾向がその後も続いているのかは明らかではないが、以下に述べるように、これが特許制度そのものや審査実態に起因するものと考えられるなら、事情は変わらないと思われるのである。

最近の裁判例をみても、納得しにくい例が散見される。例えば東京地裁の「サトウの切り餅事件」判決⁴⁾は、どうであろうか。クレーム解釈の問題であれば、侵害と判断しても問題がないのではなかろうか。仮に、裁判所としては、

餅に切り込みを入れただけのことではないか、という立場であれば、特許権を発生させたことに問題があるのではないか⁵⁾。

裁判所による特許の権利範囲の判断に、特許制度そのものや特許庁による審査などの運用実態が影響していることはないのだろうか。例えば、特許請求の範囲の記載要件や補正の制限などが、結果的に特許の権利範囲を必要以上に狭めて解釈することに繋がっていないだろうか。また、特許法第70条「特許発明の技術的範囲」の規定に基づく特許の権利範囲の認定は現行のままで良いだろうか。特許出願の明細書は特許出願当時の技術水準に基づいて記載されている。その特許出願が権利化され、実際に権利行使をする時点においては、技術の進歩によりさらに進んだ形態になっていることが多い。司法の問題として捉えるのではなく、制度面での問題に帰着しないのかを検証していただくとよい。

3-3 特許制度改訂への提案

以上のことを踏まえ、また、技術立国を標榜する日本の企業として、幾つか制度の改訂を希望したい。

その一つが、発明の表現に関する手続き上の制限の緩和と、特許発明の技術的範囲の解釈の明確化である。出願人が設定した権利範囲には発明の本質が反映されるが、発明の本質というのは、当然ながら、発明者が認識した公知技術によって、変化するものであると考える。そして、変化するものである以上、許容できる限りで手続きの制限の緩和と、発明の本質に基づく特許発明の技術的範囲の解釈を容認することが必要ではないだろうか。言い換えれば、

- 1) 発明の本質が反映された安定した権利範囲の設定
 - 2) 発明の本質が反映された安定した権利の行使
- の2つが実現されるべく制度がより整備されれば、外国人を含め日本の特許制度を利用する人の出願意欲が高まり、産業の発達に寄与することだろう。

具体的には、最初の拒絶理由に対する補正の制限の撤廃をしてはどうだろうか。出願人からすると、最初の拒絶は想定外の引例を引かれることも多く、その場合に、特別な技術的特徴を含むように補正を強制されることは、制限としては厳しいように感じる。そして、審査対象外となった請求項は、費用対効果を考慮して、削除する場合も少なくない。したがって出願人からすると、権利範囲の狭い特許ばかり増え、審査対象外となった、観点を変えたような発明は放棄するという結果を招く。また、こうした制限は諸外国には少ない。現在、多国間審査協力に基づく審査ハイウェイなどの制度が導入され強化されているが、このこと

3) VOL.58 NO.9 第1148頁

4) 東京地方裁判所 平成21年(ワ)第7718号

5) その後、本事件については、知財高裁にて逆転判決があり、今後の動向が注目されることである。

が制度活用の大きな妨げになっていると考えられる。また、特許発明の技術的範囲の解釈にあたって、例えば特許庁や裁判所がクレームの範囲や用語の解釈をする場合に、発明者の想いはどこにあったのか、「発明の本質は何か？」ということを追求することを可能とするように、特許法70条の規定を明確化してはどうだろうか。

さらに、上述のソフトウェア化・サービス化に対応するための検討をお願いしたい。そもそも特許制度の存在意義は、特許法第1条に規定されているように、「産業の発達に寄与すること」にある。もちろん、特許制度だけで魅力ある製品・サービスが生まれ、産業の発達を促進することができるはずがない。しかし、苦勞して魅力ある製品・サービスを作り上げたとしても、易々と他社による模倣を許容するのであれば、残るのは価格競争だけである。事業撤退や事業売却につながっていくことが明白な、コスト削減競争のみに翻弄されないようにするためにこそ、知的財産権制度がある。特許制度について言えば、企業等の制度ユーザーの出願に対する意欲を殺がないようになっていて欲しい。ハードウェア開発からソフトウェア開発へと力点が移行したとしても特許出願の意欲を継続させるには、そうした事業形態の変化に対応した特許制度が必要不可欠である。ソフトウェアやサービスの分野において、現在の特許制度は魅力があるか、真剣に検討する必要があるのではないだろうか。

日本の特許制度がより魅力あるものであれば、日本企業だけでなく海外の企業も、日本でより多くの特許権を取得することに大きな意義を感じるはずである。こうした制度整備への取り組みこそが、日本特許庁が世界をリードすることに繋がると思われる。

4. 終わりに

われわれ企業の知財部門としては、1件でも多くの権利行使可能な特許を取得し、企業の成長だけでなく、日本の産業の発達、ひいては社会の発展に貢献していきたい。この思いは、日本特許庁の皆さんと共通であるはずだ。

日本という限られた地域での企業活動にとどまっておられない今日では、特許制度のさらなる国際ハーモナイゼーションの推進について、日本特許庁が引き続き主導的役割を果たされることを期待したい。審査について言えば、現在、日本主導で先進各国間にて審査ハイウェイや“PPH MOTTAINAI” 試行プログラムなどの一層の協力が図られているが、審査の実体レベルにまで、グローバルに統一もしくは一元化されることが希求される。

安定した権利の獲得と、安定した権利行使を可能ならしめることが、特許制度の輝かしい光の側面としての効用を機能させ、産業発達、社会発展をもたらすとともに、一方ではその陰の側面として、例えば、いわゆるトロールによ

る権利行使を増幅させるという結果にもつながることが懸念される。したがって、差止請求権の行使のあり方などの課題についても、同時に取り組んで頂くことに期待したい。

profile

亀井 正博 (かめい まさひろ)

1981年 富士通(株) 入社
2001年 同社 法務部法務第一部長
2003年 同社 知的財産戦略室長
2009年 同社 知的財産権本部長 現在に至る