

イノベーション・知的財産アドバイザー業務の紹介

—他社抑止力のある戦略的な知的財産活動—



新日本有限責任監査法人 ビジネスリスクアドバイザー部 増嶋 稔

はじめに

私は2007年に特許庁へ入庁し、特許審査第一部アミューズメント、第二部搬送組立にて5年9カ月の間、審査官(補)を務めました。まずは、特許庁において大きな視点で知的財産活動にかかわることができましたこと、またそこでお世話になりました方々に深謝申し上げます。

このたび、光栄にも特技懇に寄稿させていただく機会を頂戴しましたので、現在私が勤務しております新日本有限責任監査法人の戦略的な知的財産活動のサポート業務について、日本企業の特許出願活動が抱える問題点を中心に紹介させていただきます。

1. 近年の特許出願活動にみられる問題点

1-1. 特許出願活動の現状

企業が特許出願を行う目的は、特許権を獲得しさまざまな手法で活用することによって、企業の事業活動に貢献することです。その目的を達成するためには、他社からの攻撃に対する防御・予防、自社から他社への攻撃といっ

た観点をもって特許出願を行い、権利を取得する必要があります。

しかしながら我が国の特許出願構造をみますと、毎年特許出願されたうちの約30～40%にあたる約13万件以上の特許出願が、審査請求を行わずに取り下げとなっています(図1参照)。なぜ13万件以上もの特許出願が、権利取得を試みずに取り下げられてしまっているのでしょうか。この大量の「未審査請求件数」が今日の日本の特許出願構造を解く鍵となるとは考えられないでしょうか。

審査請求をしない理由として、まずは以下の2点を挙げることができます。

- 1) 出願当初は必要だった発明だが、事業化までの過程に方針変更があり不要となったため、審査請求をしなかった。
- 2) 審査請求費用が増加したことにより、審査請求する特許出願件数を厳選する傾向にある。

確かに未審査請求件数の中にはこの2つのように、出願当初は権利化する予定であったが、その後の状況の変化により審査請求をしなかった特許出願件数も含まれていると思われま。しかしながら、1)については審査請求期間が7年から3年に変わった2001年前後で未審査請求件数が4万件程度のみの減少に留まり、2)については2004

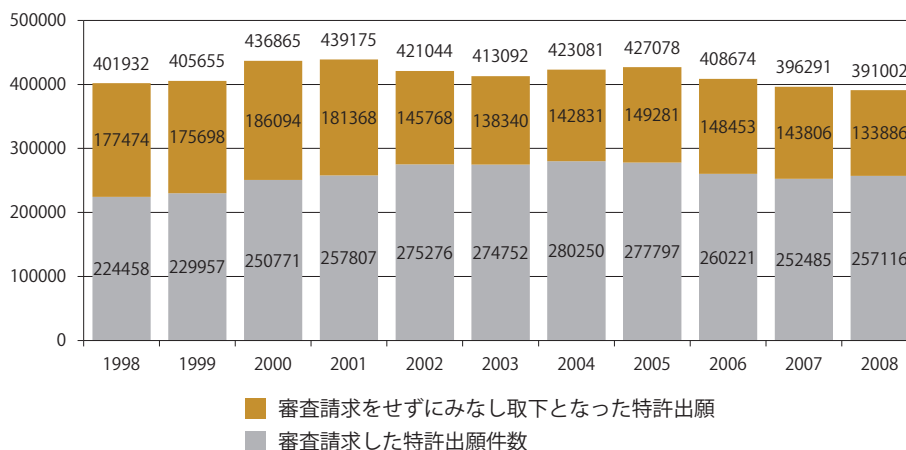


図1 特許出願件数と審査請求件数・未審査請求件数の推移
(特許行政年次報告書より筆者作成)

年4月から審査請求料が2倍に上がったにもかかわらずほとんど変化がみられないことから、確固たる理由とは考えられません。このことから、企業の特許出願活動の中で未審査請求件数が多い理由には、単なる方針変更やコスト面といった明朗な理由ではなく、他の要因があると考えられます。

1-2. 審査請求を必要としない特許出願の目的

企業の特許出願活動には、どのような目的があるのか。未審査請求件数のなどを解くには、出願の目的を詳細に調べる必要があります。日本企業の特許出願の目的には、審査請求する予定を当初から持たない知的財産活動があるのではないかと仮説を立て、私は2010年にアンケート調査を行いました。

アンケートの作成にあたっては、Cohen (2002) が提唱した特許出願の目的7項目をもとに、事前の聞き取り調査で挙げられた「予算消化」の1項目を加え、8項目を選定しました(表1参照)。

選定した8つの特許出願の目的に対して、特許出願時と審査請求時のタイミングに分け、特許出願時に多くの特許出願をする必要があるか否か、審査請求時に多くの審査請求をする必要があるか否かを4段階のリッカートスケール方式で質問しました。このアンケートにより、例えばある特許出願の目的において特許出願時も審査請求時も多くの

申請する必要がある場合、両項目は高い値を示し、その差は小さくなります。同様にどちらも多く申請する必要がない場合も両項目は低い値を示し、その差は小さくなり、その目的が大量出願を生む要因ではないことがわかります。特許出願時に多くの特許出願をする必要があり、審査請求時には多くの審査請求をする必要がない目的は、特許出願時の値が高く、審査請求の値が低くなり、その差が大きくなります。そして、この差が大きければ大きいほど、この目的を要因とした未審査請求件数が増えることとなります。

この結果、特許出願時及び審査請求時での各目的の平均値は図2のようになりました。「予算消化」の項目についてはフロア効果が見られたため参考値となります。特許出願時の値と審査請求時の値の差が最も大きい項目は「他者による特許化防止」でした。すなわち「他者による特許化防止」を目的とした特許出願が、多くの未審査請求件数を生じさせる要因であることが明らかになりました。

1-3. 他者による特許化防止を目的とした特許出願

「他者による特許化防止」を目的とした特許出願が多くの未審査請求件数を生み出しているという結果から、企業において、自社では実施しないが他者に実施された場合に困るような発明は、とりあえず特許出願して公知技術としておき、自らは権利獲得に動かないといった活動を行って

表1 特許出願の目的とその内容

特許出願の目的	内容
自社製品への模倣防止	自社で実際に製品化されている(製品化の予定がある)発明が、他者に模倣されないことを目的とする。
他者による特許化防止	自社では製品化していない(製品化する予定がない)発明だが、他者に特許権を取得されることを防止することを目的とする。
自社への侵害訴訟回避	自社の製品に対して、他者から侵害訴訟が起こらぬよう事前に回避することを目的とする。
クロスライセンス優位	他者と相互に許諾し合うクロスライセンス等の契約交渉において、優位となることを目的とする。
ライセンス収入	他者が実施することを許諾することによって、ライセンス収入を得ることを目的とする。
研究・開発者の意欲向上	研究者の研究意欲、開発者の開発意欲が高まることを目的とする。
会社の評価向上	株主をはじめとする外部の者からの自社評価が向上することを目的とする。
予算消化	与えられた予算を消化することを目的とする。

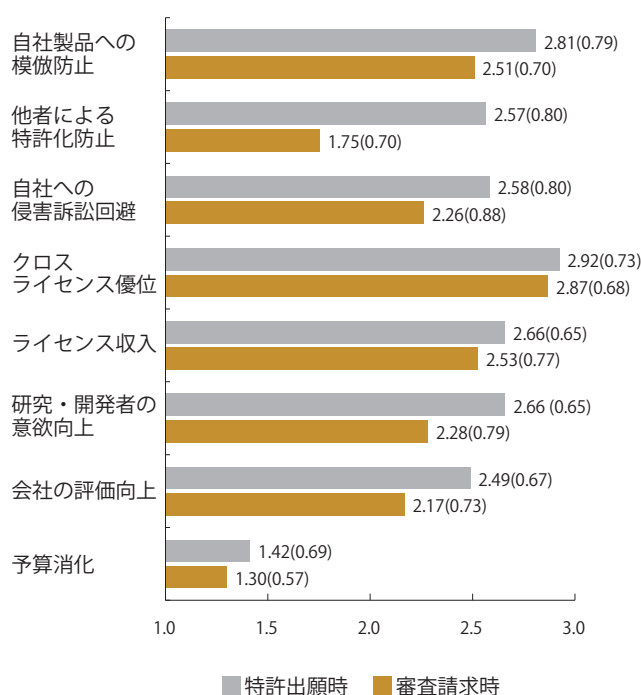


図2 特許出願時と審査請求時における回答の平均値 (カッコ内は標準偏差)

いると推察されます。そしてその結果が年間約13万件以上上の未審査請求を生み出している一番の理由であると考えられます。

しかしながら、このような他者による特許化防止を目的とする特許出願活動については、さまざまな問題点を指摘することができ、必ずしも効果的な戦略ではないように思われます。第一に、特許出願は公知文献となるまで1年6カ月も有してしまう点です。その1年6カ月の間に他者から特許出願をされた場合、29条の2の拡大された先願の地位として特許化を防ぐことは可能です。ただし、その範囲は実質同一となり、他の公知文献との組み合わせによる進歩性の文献としては利用できず、実質同一の範囲を超えた発明の特許化を防止することができません。したがって、本活動の目的を果たせないこととなります。次に、同様の発明は他者の特許権にはなりません、特許化を行っていないため、他者の実施については抑止することはできません。したがって、他者による特許化防止にはなるものの、実施防止はできず、実際の企業活動として考えると、効果はほとんどないといえます。このように他者による特許化防止を目的として、審査請求をしない特許出願を大量に行うことは、特許化の面費用の面からも非常に効率の悪い戦略であるといわざるをえません。

■ 2. 戦略的な知的財産活動のサポート

2-1. 他社抑止の特許出願活動

弊法人では、1で述べたような非効率でコストのかさむ出願活動や、権利範囲をやみくもに拡大し権利化を行う活動から、自社の事業へ確実に貢献する他社抑止力のある戦略的な知的財産活動へシフトするためのサポートを行っています。

弊法人では従来の自社技術の権利範囲を拡大する「内堀」式に加え、他社が実施する範囲をあらかじめ把握し確かな狙いを定めて権利化を行い、他社抑止目的の「外堀」も配置する戦略を「二枚堀®」戦略と呼んでいます。

膨大な他社の特許情報を有効な情報源として活用するには、単に特許文献を羅列したパテントマップを作成するのではあまり意味がありません。まずは自社のどの技術に対して他社抑止を行うのかという目的を明確にし、その技術の基本性能は何か、要求されている項目、範囲、制約条件は何かを知り、重要因子を特定します。加えて、重要因子に対する外乱となる要因に対する課題解決手段を洗い出します。次にその課題解決手段に対して、他社がどのようにアプローチを行っているか、製品情報、論文、特許文献を使って調査を実施します。他社の持つ材料や設計手法、製造工程の制約条件、前提条件といった技術リソースを把握し、時系列でまとめてどのような開発方向性を持っている

か、自社の開発リソースとどのような違いがあるかといった内容を知ることが肝心です。さらにこれらの内容と現状の製品を照らし合わせ、今後他社が開発にどのような方向性を持たせるのかを予測します。自社が目指している方向に対して、他社はどの角度からアプローチしているのか、方向性の詳細が明らかとなりますので、自社技術を保護するために守るべき範囲や、他社の今後の開発を抑止するために抑えるべき範囲が判断できます。このように技術や製品、論文、特許文献等を点として見るのではなく、課題解決手段の線として捉え、その方向性を見極めることが大切です。

方向性を見極めた後は、明確となった範囲にフォーカスした特許出願活動を実施します。このように緻密な他社分析により、定まった狙いに対する権利を獲得する「二枚堀®」戦略を実施することが、やみくもな特許出願とは比べものにならない効率かつ確実な成果を導きます。

もちろんこのような活動を全事業の全技術で行うことは容易な作業ではありません。まずは、自社のもつコア技術から他社抑止活動を進め権利を確実に押さえます。その後、活動を継続していきながら徐々に技術範囲を拡大していくことが必要です。知的財産活動は期間が長く、成果が表れるのも時間がかかりますので、長期ビジョンのもと腰を据えて継続的に広げていくことが求められます。

2-2. レベルを上げた知的財産活動へ

弊法人では、先に述べた他社抑止の活動だけでなく、各企業の現状の知的財産活動に対応したさまざまなサポートを実施しています。

多数の日本企業が行っている現状の知的財産活動は、主として表2のような4つのレベルで構成されていると考えます。

レベル1は「R&Dからの届けによる特許出願活動」です。これは知的財産部の基本的な活動であり、研究開発部門からの依頼により、特許出願を行います。

レベル2は「自社技術を保護するための特許出願活動」であり、自社技術を守るためのポートフォリオ等の作成や、権利範囲の拡大などを検討する活動となります。弊法人ではレベル1を実施している企業をレベル2へ向上させるために、既存技術の知的財産情報の収集と機能別の出願系統図から自社技術の承譜を作成し、自社のコア技術の指標化・見える化を行う活動や、自社が所持している技術の種類・レベルを明確化した上で、必要な権利取得活動を行うサポートを行っています。

レベル3は「他社抑止も踏まえた新たな知的財産戦略活動」であり、自社保護のみならず、他社の具体的なロードマップ等を作成し、他社抑止のための出願と層別した競争戦略を中心とした先読みの知的財産活動を実施する活動と

表2 日本企業の知的財産活動のレベル

	レベル	内容	弊法人によるサポート
↑ 今よりもレベルを上げた知的財産活動へ	レベル4	新たな研究開発への指標となるマネジメントへ	<ul style="list-style-type: none"> ・レベル1、2の活動に加え、自社技術の系譜と各製品群のマトリクスで、既存製品や新製品への技術の応用・展開への課題を仮説立て、抽出された課題を新規開発テーマとして整理
	レベル3	他社抑止も踏まえた新たな知的財産戦略活動	<ul style="list-style-type: none"> ・自社保護のみならず、他社の具体的なロードマップ等を作成し、他社抑止のための出願と層別した競争戦略を中心とした先読みの知財活動を実施する。
	レベル2	自社技術を守るための特許出願活動	<ul style="list-style-type: none"> ・自社技術を守るためのポートフォリオ等の作成や、権利範囲の拡大などを検討する。 ・既存技術の知財情報の収集と機能別の出願系統図から自社技術の系譜を作成し、自社のコア技術の指標化・見える化を行う。 ・どのような自社技術をどのレベルで所持しているかを明確化した上で、必要な権利取得活動を行う。
	レベル1	R&Dからの届けによる特許出願活動	<ul style="list-style-type: none"> ・研究開発部門からの依頼により、特許出願を行う。

なります。先述の他社抑止の活動はレベル3であると考えられます。

レベル4は「新たな研究開発への指標となるマネジメント」であり、自社のコア技術を見える化し、将来の開発テーマのヒントとなるマネジメントを行う活動となります。レベル1、2の活動に加え、自社技術の系譜と各製品群のマトリクスで、既存製品や新製品への技術の応用・展開への課題を探りだし、抽出された課題を新規開発テーマとして整理するサポートを実施しています。

入所して日が浅く学ぶことの方が多く毎日ですが、上司や同僚からのアドバイスや、クライアント企業とのディスカッションは励みとなり、とても充実した毎日を過ごしております。審査官時代に培った技術の本質を理解する力や、新規性・進歩性を基準とした技術の対比能力を活かし、邁進する日々です。

最後になりましたが、日本企業の知的財産活動をサポートすることで、日本の発明の奨励と活用に寄与できればと思っております。

profile

増島 稔 (ますじま みのる)

E-mail : masujima-mnr@shinnihon.or.jp

2000年 シーメンス株式会社入社 (搬送システム事業部 技術部 R&D グループ)
 2006年 S&Sエンジニアリング株式会社へ転籍
 2007年 特許庁入庁 (特許審査第一部アミューズメント)
 2012年 特許審査第二部搬送組立
 2013年 新日本有限責任監査法人入所 (ビジネスリスクアドバイザー部)