

日本知的財産協会 2014年12月 関東部会/関西部会

リスク予見性の高い特許制度を目指して

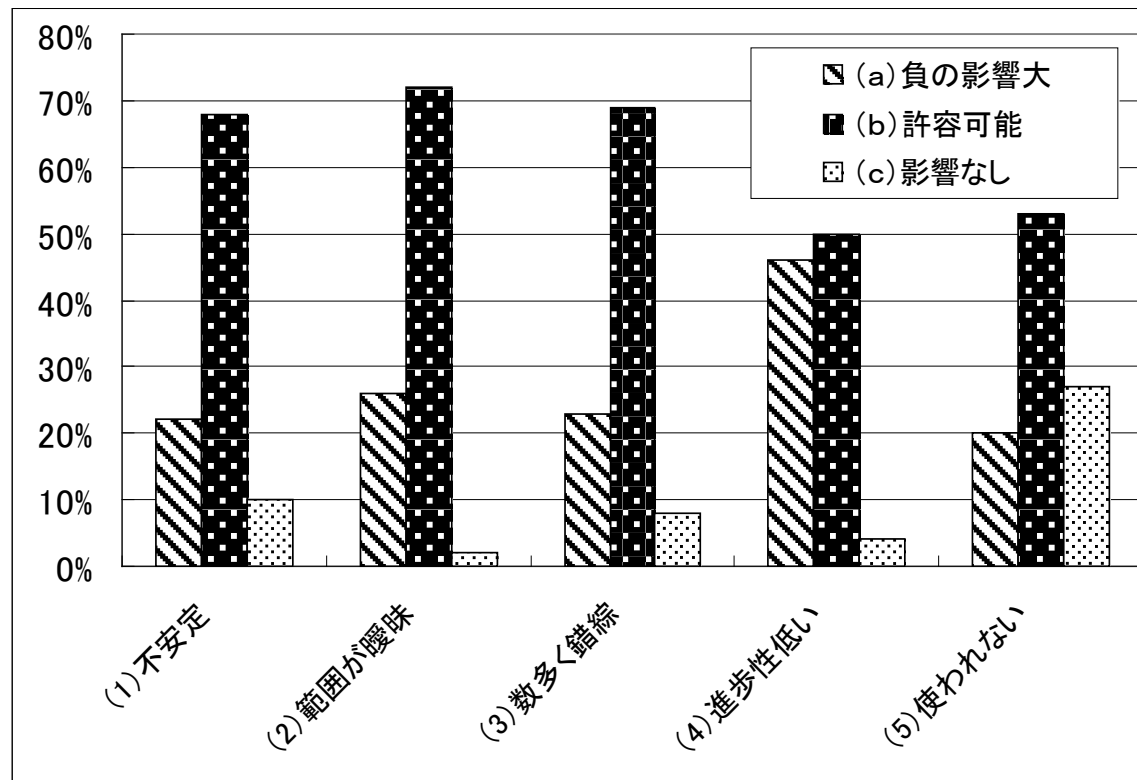
2014年12月16日(火) /19日(金)
2013年度 JIPAマネジメント第2委員会第4小委員会

目次

1. 検討の背景
特許制度の本来の狙いと現状の課題
2. 特許の氾濫と問題点
3. リスク予見性向上に向けた提言

1-1. 検討の背景 - 企業アンケート(*1)の結果 -

JIPA参加企業の約64%が特許制度は企業の役に立つと回答するも、以下の様な負の影響も認識されつつある



特許制度が与える負の影響

*1: 2012年度JIPAマネジメント委員会がJIPA参加会社約50社に行ったアンケートの結果。詳細は以下に掲載。

「現代の特許制度の課題」(特許制度は企業活動に有効か?)(現制度に対する意識調査の結果と分析), 「知財管理」, Vol.63 No.7, pp.1065-1082(2013)

1-2. 検討の背景：想定外の事態

特許制度の狙い：産業の振興・経済の発展



既に認識されている特許制度の弊害

◆特許の藪

企業がその製品の生産、販売あるいは研究において他企業の多数の特許の束を利用する必要がある状況

◆アンチコモنزの理論

多数の権利者によって小さな特許が多数保有され、効率的な交渉が難しく特許技術の利用が妨げられている状況

多数の特許権者が多数の特許を所有し、権利範囲が重複した状態に加え、進歩性が低かったり、特許や権利の外縁が定まらない特許等が存在する状況（企業アンケートにて問題視されていることが判明）を「特許の氾濫」と名づけて検討

1-3. 特許の氾濫が企業活動に与える問題

産業の振興・経済の発展を阻害

知財リスクの予見・見積もりを困難に

特許の氾濫

権利範囲重複 --- 権利多数 --- 権利者多数

権利範囲曖昧 --- 権利不安定

見えない特許

各要因は相互に助長し合っ特許の氾濫を悪化
⇒リスク予見性を改善させるために手をつけるべき要因は何？

2-1. 「特許集合体モデル」を用いた検討

特許クリアランスのプロセスをベースに特許の氾濫を4要素に分解
⇒一企業では対処できない知財リスクの原因は？

◆要素1: 権利者数
権利者K1~Kxの数

技術領域

K1-1, K1-2

K2-1, K2-2, K2-3,

K3-1

◆要素3: PTN(b) = 権利範囲曖昧特許の数
技術領域に属するか曖昧(特許性(進歩性)に疑義あり判断困難なものを含む)な権利の数
⇒設計変更・ライセンス等の要否判断が困難な特許

K1-3, K1-4, K1-5, ...

K2-4, K2-5, K2-6, ...

K3-2, ...

◆要素2: PTN(a) = 権利範囲明確特許の数
技術領域に属することが明白かつ特許性に疑義もない特許の数
⇒設計変更・ライセンス等が必要な特許

◆要素4: PTN(c) = 把握不可能特許の数
妥当な調査実施しても把握不可能な特許の数(DB不備、言語の壁等に起因)
⇒そもそも検索が困難な特許

2-2. 小委員会メンバーの問題意識調査(条件)

4要素各々の「多」「少」を組み合わせた“2の4乗=16パターン”について
小委員会メンバーの意識調査実施



意識調査の方法

(1) 16パターン各々について

要A > 要B > 不要 の3段階で評価

- 要A: 特許制度の変更による対策の必要性が高い
- 要B: 特許制度の変更による対策の必要性がある
- 不要: 大きな負の影響はない、または個々の企業努力で解決可能

(2) 絶対評価(各評価に件数制限はなし)

(3) 要A=2点、要B=1点、不要=0点で点数換算し、全体傾向をレビュー

2-3. 小委員会メンバーの問題意識調査(結果)

#	PLYN	PTN(a)	PTN(b)	PTN(c)	A氏	B氏	C氏	D氏	E氏	F氏	G氏	点数
1	少	少	少	少	不要	不要	不要	不要	不要	不要	不要	0
2	多	少	少	少	不要	不要	不要	不要	不要	不要	不要	0
3	少	多	少	少	不要	不要	不要	不要	不要	不要	不要	0
4	少	少	多	少	要B	不要	要B	不要	要A	要B	要B	6
5	少	少	少	多	要B	不要	要A	要B	不要	不要	不要	4
6	多	多	少	少	要B	要B	不要	要B	要B	不要	不要	4
7	少	多	多	少	要B	要B	要B	要B	要B	要B	要B	7
8	少	少	多	多	要B	要B	要B	要B	要A	要A	要B	9
9	多	少	少	多	要A	要A	要A	要B	要B	要B	要A	11
10	多	少	多	少	要A	要A	要A	要A	要A	要A	要A	14
11	少	多	少	多	要B	要B	要B	要B	要B	要B	要B	7
12	多	多	多	少	要A	要A	要A	不要	要A	要A	要A	12
13	少	多	多	多	要B	要A	要B	要A	要A	要A	要B	11
14	多	少	多	多	要A	要A	要A	要A	要A	要A	要A	14
15	多	多	少	多	要A	要A	要A	要A	要A	要A	要A	13
16	多	多	多	多	要A	要A	要A	要A	要A	要A	要A	14

4点以下(青色)は対策必要性低

11点以上(黄色)は対策必要性高 として以下考察

2-4. PTN(a):「権利範囲明確特許の数」の考察

#	PLYN	PTN(a)	PTN(b)	PTN(c)	A氏	B氏	C氏	D氏	E氏	F氏	G氏	点数
1	少	少	少	少	不要	不要	不要	不要	不要	不要	不要	0
2	多	少	少	少	不要	不要	不要	不要	不要	不要	不要	0
4	少	少	多	少	要B	不要	要B	不要	要A	要B	要B	6
5	少	少	少	多	要B	不要	要A	要B	不要	不要	不要	4
8	少	少	多	多	要B	要B	要B	要B	要A	要A	要B	9
9	多	少	少	多	要A	要A	要A	要B	要B	要B	要A	11
10	多	少	多	少	要A	要A	要A	要A	要A	要A	要A	14
14	多	少	多	多	要A	要A	要A	要A	要A	要A	要A	14
3	少	多	少	少	不要	不要	不要	不要	不要	不要	不要	0
6	多	多	少	少	要B	要B	不要	要B	要B	不要	不要	4
7	少	多	多	少	要B	要B	要B	要B	要B	要B	要B	7
11	少	多	少	多	要B	要B	要B	要B	要B	要B	要B	7
12	多	多	多	少	要A	要A	要A	不要	要A	要A	要A	12
13	少	多	多	多	要B	要A	要B	要A	要A	要A	要B	11
15	多	多	少	多	要A	要A	要A	要A	要A	要A	要A	13
16	多	多	多	多	要A	要A	要A	要A	要A	要A	要A	14

PTN(a)は小委員会メンバの問題意識小

「権利数の多さ」「権利範囲の重複」は知財リスクの予見性を損なわない
 ⇒ 企業努力で知財リスクに対応

2-5. PTN(b):「権利範囲曖昧特許の数」の考察

#	PLYN	PTN(a)	PTN(b)	PTN(c)	A氏	B氏	C氏	D氏	E氏	F氏	G氏	点数
1	少	少	少	少	不要	不要	不要	不要	不要	不要	不要	0
2	多	少	少	少	不要	不要	不要	不要	不要	不要	不要	0
5	少	少	少	多	要B	不要	要A	要B	不要	不要	不要	4
9	多	少	少	多	要A	要A	要A	要B	要B	要B	要A	11
3	少	多	少	少	不要	不要	不要	不要	不要	不要	不要	0
6	多	多	少	少	要B	要B	不要	要B	要B	不要	不要	4
11	少	多	少	多	要B	要B	要B	要B	要B	要B	要B	7
15	多	多	少	多	要A	要A	要A	要A	要A	要A	要A	13
4	少	少	多	少	要B	不要	要B	不要	要A	要B	要B	6
8	少	少	多	多	要B	要B	要B	要B	要A	要A	要B	9
10	多	少	多	少	要A	要A	要A	要A	要A	要A	要A	14
14	多	少	多	多	要A	要A	要A	要A	要A	要A	要A	14
7	少	多	多	少	要B	要B	要B	要B	要B	要B	要B	7
12	多	多	多	少	要A	要A	要A	不要	要A	要A	要A	12
13	少	多	多	多	要B	要A	要B	要A	要A	要A	要B	11
16	多	多	多	多	要A	要A	要A	要A	要A	要A	要A	14

PTN(b)は小委員会メンバーの問題意識大

「権利範囲が曖昧」な権利の多さは知財リスクの予見を困難に
 ⇒ 一企業での対応は困難・制度改善が求められる

2-6. PTN(c):「把握不可能特許の数」の考察

#	PLYN	PTN(a)	PTN(b)	PTN(c)	A氏	B氏	C氏	D氏	E氏	F氏	G氏	点数
1	少	少	少	少	不要	不要	不要	不要	不要	不要	不要	0
2	多	少	少	少	不要	不要	不要	不要	不要	不要	不要	0
3	少	多	少	少	不要	不要	不要	不要	不要	不要	不要	0
6	多	多	少	少	要B	要B	不要	要B	要B	不要	不要	4
4	少	少	多	少	要B	不要	要B	不要	要A	要B	要B	6
10	多	少	多	少	要A	要A	要A	要A	要A	要A	要A	14
7	少	多	多	少	要B	要B	要B	要B	要B	要B	要B	7
12	多	多	多	少	要A	要A	要A	不要	要A	要A	要A	12
5	少	少	少	多	要B	不要	要A	要B	不要	不要	不要	4
9	多	少	少	多	要A	要A	要A	要B	要B	要B	要A	11
11	少	多	少	多	要B	要B	要B	要B	要B	要B	要B	7
15	多	多	少	多	要A	要A	要A	要A	要A	要A	要A	13
8	少	少	多	多	要B	要B	要B	要B	要A	要A	要B	9
14	多	少	多	多	要A	要A	要A	要A	要A	要A	要A	14
13	少	多	多	多	要B	要A	要B	要A	要A	要A	要B	11
16	多	多	多	多	要A	要A	要A	要A	要A	要A	要A	14

PTN(c)は小委員会メンバの問題意識大

「見えない権利」は知り得ない知財リスクの源 ⇒ 一企業での対応は困難

2-7. PLNY:「権利者数」の考察

#	PLYN	PTN(a)	PTN(b)	PTN(c)	A氏	B氏	C氏	D氏	E氏	F氏	G氏	点数
1	少	少	少	少	不要	不要	不要	不要	不要	不要	不要	0
3	少	多	少	少	不要	不要	不要	不要	不要	不要	不要	0
4	少	少	多	少	要B	不要	要B	不要	要A	要B	要B	6
7	少	多	多	少	要B	要B	要B	要B	要B	要B	要B	7
5	少	少	少	多	要B	不要	要A	要B	不要	不要	不要	4
11	少	多	少	多	要B	要B	要B	要B	要B	要B	要B	7
8	少	少	多	多	要B	要B	要B	要B	要A	要A	要B	9
13	少	多	多	多	要B	要A	要B	要A	要A	要A	要B	11
2	多	少	少	少	不要	不要	不要	不要	不要	不要	不要	0
6	多	多	少	少	要B	要B	不要	要B	要B	不要	不要	4
10	多	少	多	少	要A	要A	要A	要A	要A	要A	要A	14
12	多	多	多	少	要A	要A	要A	不要	要A	要A	要A	12
9	多	少	少	多	要A	要A	要A	要B	要B	要B	要A	11
15	多	多	少	多	要A	要A	要A	要A	要A	要A	要A	13
14	多	少	多	多	要A	要A	要A	要A	要A	要A	要A	14
16	多	多	多	多	要A	要A	要A	要A	要A	要A	要A	14

PTN(b)またはPTN(c)が“多”の場合に権利者数の多さは問題を助長

PTN(b)、PTN(c)の多さへの対応が必要
(ユーザ厳選は特許制度の趣旨に反する)

2-8. 考察のまとめ

要素3 or 4が多い場合に問題を助長
⇒要素3と4を対策(権利者厳選は制度趣旨に反す)

予見困難な知財リスク
⇒制度改善が必要

◆要素1:権利者数
権利者K1~Kxの数

◆要素3:PTN(b)=権利範囲曖昧特許の数
技術領域に属するか曖昧(特許性(進歩性)に疑義あり判断不可能なものを含む)な権利の数
⇒設計変更・ライセンス等の要否判断が困難な特許

技術領域

K1-1, K1-2

K2-1, K2-2, K2-3,

K3-1

K1-3, K1-4, K1-5, ...

K2-4, K2-5, K2-6, ...

K3-2, ...

◆要素2:PTN(a)=権利範囲明確特許の数
技術領域に属することが明かつ特許性の疑義もない特許の数
⇒設計変更・ライセンス等が必要な特許

◆要素4:PTN(c)=把握不可能特許の数
妥当な調査実施しても把握不可能な特許の数(DB不備、言語の壁等に起因)
⇒そもそも検索が困難な特許

競合が築いた正当な参入障壁
リスク予見性は損なわない
⇒企業努力で解決

知り得ない知財リスク
⇒制度改善が必要

2-9. 問題点のまとめと解決アプローチ

1. 権利範囲曖昧特許の多さ = 要素3:PTN(b)の多さ
↳(有効性に疑義ある特許を含む)
2. 把握不可能特許の多さ = 要素4:PTN(c)の多さ

予見困難な知財リスク

【解決のための3つのアプローチ】

1. 審査の質の向上
2. 権利範囲の理解に資する情報の充実
3. 権利の見える化

3-1. 特許庁の施策と提案

特許庁の主な関連施策	解決のための3つのアプローチ		
	質の向上	情報の充実	権利の見える化
審査に関する品質ポリシー設定 審査品質管理小委員会の設置	◎		
特許庁間の審査リソース共有・協力 (PPH、JP-FIRST、グローバルドシエ等)	◎		
国際研修指導教官の新興国への派遣	◎		
特許分類の細分化・ハーモナイズ (GCI:Global Classification initiative等)	○	◎	
新興国への特許情報整備支援	○	○	◎
特許文献の機械翻訳提供	○	○	◎

提案①
審査の質のモノサシ導入

提案②
特許査定理由の明示

提案③
登録公報への要約書添付

3-2. 提案① 審査の質のモノサシ導入

背景

産業、技術、国際的経済成長の発展をサポートする特許制度
(2011年11月10日の三極特許庁長官会合より)

特許庁間の審査協力

- PPH
- SHARE(第1庁出願を優先的に審査し、審査結果を第2庁に提供する仕組み)
- グローバルドシエ(審査情報共有)

特許庁間のサービス向上競争

- <モノサシ>
Quality?
Cost: 庁費用
Delivery: 審査期間

PCT出願の品質管理については
国際的取組が既にスタート

PCT以外(5極への通常出願)にも
拡大

狙い

モノサシ
導入

各国特許庁
がKPI化

質の評価
結果公表

質を巡る特
許庁間競争

質の向上

<運用のイメージ>

- ◆ 5極で品質調査委員会を組織し、毎年各庁の審査結果を一定数サンプル調査・評価
- ◆ モノサシの一例: 第1庁引用文献の第2庁での引用率

3-3. 提案② 許可理由の明示

背景

USPTO

- ・ Reason for Allowanceの制度
包帯情報では許可理由を明確にできない場合に審査官が査定書に付与
⇒多くの出願で発行

VS

JPO

- ・ 査定理由の明示ない査定書アリ
審査官によって運用が異なるのが実情
⇒特に拒絶理由通知なしで登録になった場合、査定理由が第三者には不明確

狙い

査定書で許可理由明示

審査理由の理解容易に

権利範囲外縁の見極め負担軽減

権利範囲明確化

審査の透明性UP

質の向上

〈許可理由の運用イメージ〉

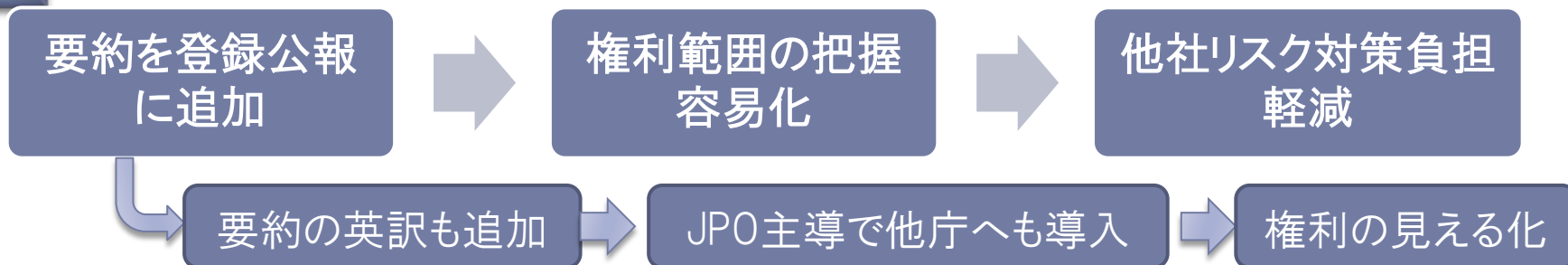
- ◆ 査定書に最も近い先行技術と特許発明の相違点を明示
- ◆ 全ての特許査定に付与

3-4. 提案③ 登録公報へ要約を追加

背景:3極の登録公報における要約有無

特許庁	要約有無	備考
JPO	無し	要約は公開公報のみ
EPO	無し	要約は公開公報のみ
USPTO	有り	出願時の要約がそのまま掲載されるケース多

狙い



<登録公報の要約イメージ>

- ◆登録クレームに応じた、課題・解決手段・代表図を記載(原則審査官が作成)
- ◆英訳も公報に追加⇒他庁(特に非英語圏)にも導入推進

ご清聴ありがとうございました。

2013年度 マネジメント第2委員会 第4小委員会

小委員長 前田 三奈 日立製作所

小委員長補佐 川田 幸男 三菱電機ホーム機器

委員 川上 章 日立金属

委員 澤田 勝利 コニカミノルタ

委員 林 季穂 住友大阪セメント

委員 船山 賢一 日本発条

委員 湯本 昇 カシオ計算機

本発表は、2013年度マネジメント第2委員会第4小委員会の研究成果をまとめたもので、JIPAを代表する意見ではありません。

補足：マネジメント2-4小委員会の検討テーマ

2-4小委員会テーマ

「現状の知財制度の検討とあるべき姿の提言《2年目》」

◆昨年度は、**現在の特許制度の有する疲弊や歪みについて、文献調査、アンケート調査を通して検討**を行った。特許制度については、有用であるとするものの、業種によってはマイナス面も強く認識されるようになってきており、制度のコンセプトに立ち戻った議論も必要であるとの結論づけを行った。

◆2年目にあたる本年度は、昨年度の議論を踏み台として、企業の競争優位性を担保する**特許制度がどうあるべきか**について、検討を行い提言する。

特にリスク予見性に着目して検討