

外国特許出願戦略の最適化について

岩 本 康 隆*

抄 録 グローバル・メガコンペティションがいよいよ本格化し、日本企業の知的財産戦略にも修正が迫られている。国の知的財産戦略会議においても外国特許出願比率の向上が重要課題とされている。こうした中、現在、多くの企業特許部門において外国特許出願の更なる効率化が模索されている。本稿では、PCT（特許協力条約）やパリ条約など、出願人に与えられた基本ツールの利用を最適化することにより、外国特許出願に関わるコストを最小化し、それにより世界での特許ポートフォリオを最大化する戦略を検討する。

目 次

1. はじめに
 1. 1 防衛出願の抑制と外国特許出願比率の向上
 1. 2 外国特許出願対象の選別
～原則外国特許出願の時代へ～
2. 外国特許出願の基本ツールとその利用上の留意点
 2. 1 パリ優先権
 2. 2 PCT
 2. 3 早期審査請求制度
3. 外国特許出願戦略シミュレーション
 3. 1 従来型
 3. 2 改良Ⅰ型
 3. 3 改良Ⅱ型
 3. 4 改良Ⅲ型
4. おわりに

1. はじめに

1. 1 防衛出願の抑制と外国特許出願比率の向上

図1に示されるように、欧米企業は世界の主要国に対して満遍なく外国出願をして、 balan

スの良い特許ポートフォリオを構築している。これに対して、日本を含むアジア諸国の企業の外国特許出願比率は極めて低く、その特許ポートフォリオは非常にアンバランスなものとなっている。特に、日本企業の国内出願件数は群を抜いている。これら外国出願を伴わない国内出願の山は、もっぱら国内的競争のために国内企業により積み上げられたものである。しかし、この大きな国内出願の山が国際的競争において自らの首を絞めることになっているとの指摘がある。

すなわち、近年、インターネットを介して日本の特許公開公報へは大変容易にアクセスできるようになっており、諸外国からのアクセスも多いと言われている。日本企業による膨大な数の国内出願は国内的競争には一定の意義を有しつつも、外国企業に対して無償の技術情報となっているという負の側面は否めない。上記のように日本の国内出願の殆どについて対応外国出願がされていない状況下では、日本発の技術が諸外国で有効活用されたとしても、それに対し

* 特許業務法人はるか国際特許事務所 弁理士
Yasutaka IWAMOTO

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

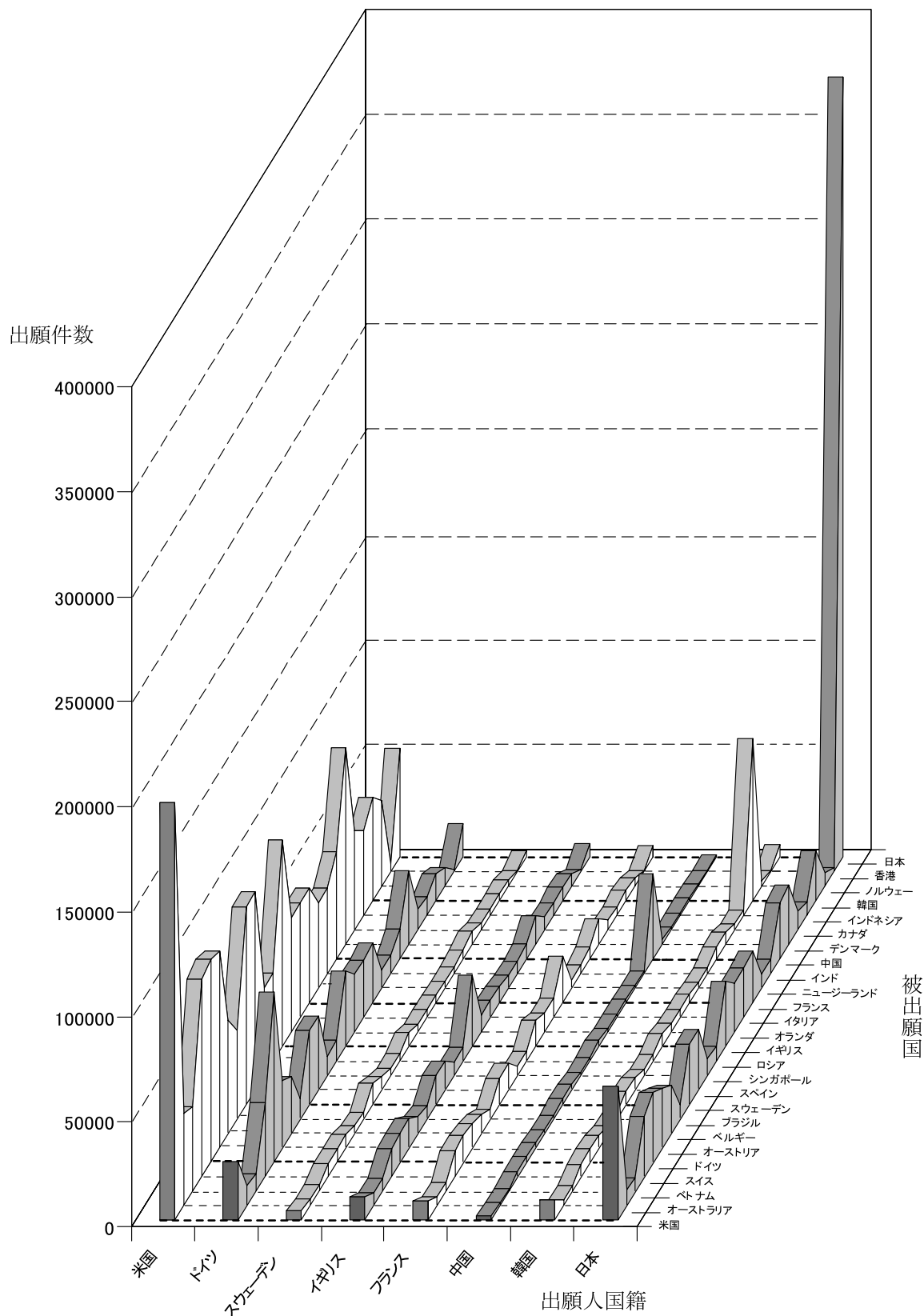


図1 主要国における2002年の国籍別出願件数¹⁾

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

て適切な対価が得られないのである。

諸外国の市場が順調に成長する一方で、少子化・成熟化により日本の国内市場の成長は頭打ちの傾向にあり、多くの日本企業は、今後世界市場で勝負せざるを得ない。いわゆるグローバル・メガコンペティションに否応無しに巻き込まれることになる。またアジア諸国における産業の急発展により、日本企業の立場は、追うものから追われるものへと変化している。こうした背景から、今後はケースバイケースで先使用権制度を活用²⁾するなどして国内出願、特に、侵害発見の困難なノウハウや、もっぱら自社製品に関わる技術の開示を目的とした防衛出願を抑制して、その出願費用を重要発明の外国出願に振り向けるべきであろう。

1. 2 外国特許出願対象の選別 ～原則外国特許出願の時代へ～

従来、多くの日本企業は、防衛出願を含む膨大な国内出願の中から、その特許性及び海外における発明の事業的価値を基準として、外国出願対象を少数精鋭で選別してきたのではないと思われる。外国出願には多額の費用が掛かるから、最終的に特許になりそうにない発明について外国出願をしないという態度は当然であり、また海外事業展開する見込みが将来にわたっても全くない発明について外国出願が必要ないことも当たり前であり、このようにして外国出願の件数を絞り込むことには合理性がある。

しかしながら注意すべきは、特許性と万一特許になったときの特許の価値は、往々にして反比例する、ということである。何故こんなものが、という特許ほど、実施製品の売上は大きいものであり、その紛争処理には妥協が強いられることも少なくない。外国出願を無駄にすまいという意識により、確実に特許になること、或いは高い確率で特許になることを重視して外国出願の対象を選別すると、競合他社への影響力

の大きい特許を取得するチャンスを失ってしまうということに留意すべきである。

また、発明時点又は日本出願からまもなくの時点で判断する発明の事業的価値は、特許出願に係る発明が本質的に備える事業的価値とは異なる場合があることに留意すべきである。ある製品に関して特定の開発部門から生まれた発明であっても、その後、企業特許部門や特許事務所によるブラッシュアップで、元々の製品分野には限定されない、汎用的価値を有する発明に進化するケースは多い。外国特許出願にあたって、海外事業展開その他の発明の事業性を開発部門が評価する例は多いと思われるが、開発部門では、そこから生まれた発明が出願明細書においてどのように進化したかを十分に理解していない場合が多いように思われる。また、最終的に許可されるクレームによって、発明の事業的価値は大きく異なる。従ってクレームごとに正確な特許性の評価が行われていないと、本当の意味での出願の事業的価値は評価できないはずである。

したがって、実際に特許出願された発明がどのように汎用的価値を備えるに至ったかを、その特許性ととも、明細書作成に関わった特許担当者や弁理士が開発部門に十分に説明してから、事業的価値の評価を行ってもらうことが肝要である。ただ、汎用的価値を備えるに至った発明の事業的価値を特定の開発部門が適切に評価することは、必ずしも容易でないだろうし、出願から20年も存続する特許の事業的価値を、最初の国内出願からまもなくの時点で適切に評価することは、實際上、どの部門にとっても極めて困難なことであろう。また、特許性については、最初の国内出願からまもなくの時点では、あくまで精度の低い見込みに留まることが多いだろう。いずれにしても、大量の国内出願について、外国出願に値するものであるかの評価を、最初の国内出願からまもなくの時点で正確に行

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

うことは非常に困難である。

そもそも、上記のように、グローバル・メガコンペティションの時代にあつては、外国出願を伴わない国内出願は、他国のライバル企業に対する技術情報の無償提供という負の側面があるのだから、防衛出願を中心として国内出願の件数を抑制する場合には、明らかに特許性のないもの（そのような発明は本来国内出願すらされないはずだが）や、日本固有の背景を有する発明であつて海外事業展開の見込みが明らかでないなど海外での事業的価値が明らかでないもの以外は、原則として外国での権利化を図る、という原則外国特許出願の考え方をとるのが理想的である。

実際、国際的な特許交渉では、権利範囲の広い（できれば強い）特許を、できるだけ多くの市場国及び生産国で多数取得しておくことの重要性を痛感する。また、失効寸前の古い基本特許に悩まされることも多い。発明の事業的価値がはっきりしないうちから、十分に内容検討された質の高い特許出願を、日本を含む外国にまで手を広げて行ってきた一部の外国企業の先見性に恐れ入る。日本企業も、その持てる資力を海外での特許ポートフォリオの構築に振り向け、その知恵に対して将来にわたり正当な対価を世界から受ける素地を作るべきである。

もちろん、原則外国特許出願の考え方をとると、国内の防衛出願の抑制では賄いきれないほどに、外国特許出願の費用が増加するだろう。そこで、PCTやパリ条約などの出願人に与えられた各種の外国特許出願ツールの使いこなしが重要となってくる。特に、特許性の有無がグレーな発明について外国出願を行って、他社に対する影響力の強い特許を取得しようとするならば、特許性に関する予備的見解を与えるPCTなどの使いこなしが重要となってくる。さらに、社内管理体制を再構築して、権利化途中に権利化が不要となつたり、或いは重要な先

行技術文献が発見されて権利化が不可能又は無意味となつたりした場合に、速やかにパテントファミリー全体の権利化手続を中止することにより、無駄な出費を抑える工夫も必要である。特許コストの中で特許権の維持費用の占める割合は大きく³⁾、従つて休眠特許の整理が知財コストの大きな削減になるということは、しばしば指摘されているが、権利化途中であっても同様である。

2. 外国特許出願の基本ツールとその利用上の留意点

原則外国特許出願となると、出願件数は膨大になり、出願人に与えられた外国特許出願ツールを一層有効に活用して、その効率化を図ることが必要となる。以下、外国特許出願の基本ツールとその利用上の留意点について整理したい。

2.1 パリ優先権

パリ条約は、パリ同盟国（第一国）で正規の国内出願をした者又はその承継人は、最初の出願日から12ヶ月以内に実質同一の発明について他の同盟国（第二国）に出願するとともに、所定期間内に所定手続をなすことで、第一国出願日から第二国出願日までの間に行われた行為により不利な取扱いを受けないこととする、いわゆる優先権制度を定めている。優先権制度によれば、外国出願の要否の判断、及びその国の方式に沿った明細書の準備を、第一国出願から最大12ヶ月間だけ繰り延べできるようになる。後述する国際出願と比較すると、国際段階費用分だけ安く外国出願できるというメリットがある。一方、最初の出願日から12ヶ月以内に実際に各国言語により外国出願をしなければならないというデメリットがある。

外国特許出願ツールとしてパリ優先権を利用する場合、特に優先権が認められる内容的範囲の理解、すなわち先の出願と同一性がある内容

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

にしか優先権の効果が認められないことの理解が重要である。通常、この同一性の範囲は決して広くないと思われる。例えば、EPO審査ガイドラインでは、優先権が認められる「同じ発明」であるか否かの判断基準を、補正が認められる範囲と同じ基準である、としている。日本の審査基準においても同様に、パリ優先権の効果が認められるためには、「日本出願の出願書類の全体の記載を考慮して把握される日本出願の請求項に係る発明が、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲内のものである必要がある。日本出願の請求項に係る発明が、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲内のものであるか否かの判断は、新規事項の例による。」としている。

外国出願をする際に、複数出願の併合を目的としたクレームの上位概念化等、明細書の見直しを行う例は多いが、明細書を過度に書き直すと、優先権の利益を享受できなくなる可能性があることに留意すべきである。また、第一国出願後に生まれた発明を外国出願時に追記する例も多いが、追記された発明には優先権の効果が認められず、従って、第一国出願の内容が出願後、製品発売等によって公知となってしまう場合には、当該追記された発明の進歩性は、そのようにして公知となった発明に基づいて否定されてしまう場合があることに留意すべきである。

また、パリ優先権の利用にあたって一部の国では、第二国出願が第一国出願と内容的同一性を失う場合に、優先権翻訳の提出を求めており、この準備には少なからず費用が掛かる。従って、外国出願時には、国内における基礎出願後の発明内容の（少なくとも自社の）公開状況を今一度確認するとともに、明細書の見直しや追記が、そのような優先権翻訳の費用を使ってでもやる価値のあるものかを、都度慎重に検討すべきである。

2. 2 P C T

各国出願の束として日本語又は英語でPCT所定の方式で受理官庁たる日本特許庁に国際出願をしておけば、優先日（国際出願日又は最先のパリ優先日）から少なくとも30ヶ月の間（例外がある⁴⁾）、翻訳文提出を含む指定国の国内手続が猶予されるという制度である。なお、指定国はPCT加盟国でなくてはならず、残念ながらタイや台湾などの非PCT加盟国への出願にPCTは使えない。

国際出願を利用する外国出願ルート（PCTルート）には、それを利用せずにパリ優先権を主張して各国に直接出願する外国出願ルート（パリルート）に比して、日本国代理人手数料を含む40万円以上の追加費用（国際段階費用）が必要となる。日本等に国内移行した後で審査料の減額が得られるが、それを最大限差し引いても、30万円以上の国際段階費用が必要となる⁵⁾。

この出費により得られるメリットは何か。非コスト的なものとしては、基礎となる国内出願から12ヶ月までに日本語で国際出願をしておけば、各国移行の判断、及び翻訳文の作成を、最大で基礎となる国内出願の日から30ヶ月まで遅らせることができる、という期間延長のメリットがある。しかし、30ヶ月の期間を漫然と過ごすならば、40万円以上の費用は惜しい。基礎となる国内出願から12ヶ月の時点では想定していなかった国においても、後に権利化する余地、すなわち国内移行する余地が残る、というメリットもある。しかし、實際上、パリルートとPCTルートの判断時期の差、すなわち1年半で権利化が必要と判断される国が増えることは、そう多くはないと思われる。

これに対して、コスト的なメリットとしては、まず、国際出願日以降の営業や技術の進展状況により権利化が不要と判断される指定国が出てきた場合や、PCT国際調査見解書やPCT国際

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

予備審査報告書に基づいて有意義な権利化が困難と判断される場合に、一部又は全部の指定国への国内移行を取止めることにより、無駄な出費を抑えることができる点が挙げられる。

例として、ある発明に関する数ヶ国での特許出願群について、一部又は全部の国で特許性が認められそうになく、権利化を断念するケースを考える。権利化断念までに投下した額が合計400万円だとすると、もしPCT国際段階においてこうしたケースの各国移行を適切に取止めることができたとして、こうした無駄な出費を抑えることができ、これにより10件弱分の国際出願の国際段階費用を捻出できるのである。つまり、特許性の有無がグレーな発明について多くの国際出願をする場合には、PCT国際調査見解書等を参考に各国移行を取止めるケースが1割程度でも見つかるのであれば、PCTはコスト的にみても大変有利なルートと言える。

幸い、2004年1月1日以降、日本の最初の拒絶理由通知とほぼ同等のクオリティの特許性に関する評価が、PCT国際調査見解書として出願人に提供されている。この情報を基礎として、各国移行の要否の判断を充実化・実質化させたい。

また、別のコスト的メリットとして、国際段階で明細書を補正し、或いはPCT国際調査見解書等を踏まえて各国移行時に自発補正をすることにより、移行後のオフィスアクションを減らすことができ、これによりオフィスアクションに関わる出費を抑えることができるという点が挙げられる。国際段階での見解が国内の審査において重視されない米国などでは、このメリットの恩恵は少ないだろうが、そうでない国を移行先に多く含む場合には、トータルの費用削減効果は大きなものとなる。

なお、パリルートとPCTルートのどちらが得か、という議論がよくされるが、上記のように、PCTルートには国際段階費用が掛かり、

さらに各国移行費用も掛かる。各国移行費用はその国に直接出願するのと殆ど変わらないから、どうしても国際段階費用分が余計に掛かるのである。上記のように、PCTにより費用を大きく節約できるのは、国際段階での補正や各国移行後の自発補正により、各国でのオフィスアクションを削減できた場合や、状況変化により各国移行を取止めた場合である。

したがって、PCT国際段階と同様の特許性の評価が期待できる複数の国での権利化が必要であったり、特許性、海外における事業的価値及び出願国が明らかでなかったりする場合には、PCTルートの方が得だと言える。一方、特許性、海外における事業的価値及び出願国が明らかであり、PCT国際段階と同様の特許性の評価が期待できない国に出願する場合には、パリルートの方が得だと言える。

ただし、PCTルートにコスト的メリットが出るのは、あくまでPCT国際段階で得られる情報を有効活用して、国際段階又は国内段階の明細書を補正してオフィスアクションを削減したり、状況変化により適切に各国移行を取止めたりして無駄な出費を抑えた場合のことである。つまり、コスト的メリットを期待してPCTルートをとるならば、こうした処理を確実にを行う社内体制が必須である。

PCTルートをとる場合には、パリ優先権の基礎となる国内出願との連携処理も、トータルのコストに影響を与える。すなわち、国際出願の願書に特許出願等の先の国内出願の必要情報が記載されている場合であって、当該国内出願の審査結果の相当部分を利用できるときには、調査手数料97,000円のうち41,000円が出願人の請求により返還される（国際出願法施行規則50条第2項）。

また、特許庁が国際調査報告を作成した国際特許出願の出願審査請求料は、101,200円+（請求項の数×2,400円）であり、自己指定を伴う

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

国際出願をして（この場合、国内出願は取下擬制となる。）、後に日本国に国内移行すると、通常の168,600円+（請求項の数×4,000円）よりも安く審査請求をすることができる。

つまり、自己指定をしない場合には、基礎となる日本出願について審査請求がされていて、その審査結果を利用して、当該日本出願をパリ優先権の基礎とする国際出願について国際調査が行われると、41,000円が出願人に返還される。また、自己指定をする場合には、後に日本国に国内移行すると80,000円前後の審査請求料の減額（請求項が10程度の場合）が認められる。これに対して、基礎となる日本出願について審査請求をしないで、当該日本出願をパリ優先権の基礎とする国際出願をして、後に基礎となる日本出願について審査請求をした場合には、41,000円の返還も、80,000円前後の審査請求料の減額も認められないことに留意すべきである。

まず、41,000円の返還を受ける場合（自己指定なし+基礎出願の審査請求）であるが、一見すると得に見えるが、基礎となる日本出願と国際出願とで、通常は同じ審査官が拒絶理由通知書及びPCT国際調査見解書を作成するから、最初の拒絶理由通知書とほぼ同じ内容の国際調査見解書を受け取ることになる。これで97,000円のうち41,000円しか戻ってこないのは、あまり得とは言えない。また、80,000円前後の審査請求料の減額を受ける場合（自己指定あり）であるが、国際調査見解書とほぼ同じ内容の最初の拒絶理由通知を、国内移行後の出願について受け取るとなると、101,200円+（請求項の数×2,400円）の審査請求料は、決して安くない。

そこで、日本国に国内移行する場合（つまり80,000円前後の減額を受ける場合）には、PCT国際調査見解書の内容を踏まえて国内移行後に自発補正してから出願審査請求を行って、PCT国際調査見解書より一歩進んだ内容の最

初の拒絶理由通知を受けるべきである。同じ方法は、41,000円の返還を受けるコースでは困難である（後述するように基礎となる日本出願について早期審査請求を行った場合にはやや可能性があるが）。

また、自己指定を伴わない国際特許出願をして、基礎となる日本出願について出願審査請求を行う場合にも、41,000円の返還は敢えて放棄して、国際調査見解書の内容を踏まえて自発補正した後に国際審査請求を行い、国際調査見解書より一歩進んだ内容の最初の拒絶理由通知を受ける方が、国内での中間処理費用の削減になる可能性がある。また、PCT国際調査見解書の内容によっては、国内出願の審査請求そのものを取止めることも合理的であり、その場合には審査請求料の節約となる。

なお、国際出願をする場合に自己指定をすべきか否か、判断に迷うところであるが、基礎出願よりも内容的に進んだ国際出願の内容で日本における権利化ができる点、特許権の存続期間を1年弱伸ばせる点、国内移行時に自発補正を行うことで査定までに特許庁とのやり取りする機会を実質的に1回増やせるという点、国際調査の結果によっては、国内での審査請求を行わず、審査請求料を節約できる場合がある点、及び80,000円前後の審査請求料の減額を得られるという点で、代理人手数料を考えても自己指定にメリットがあるだろう。

2.3 早期審査請求制度⁶⁾

早期審査請求制度は、1)出願人の一部又は全部が中小企業、個人、大学、公的研究機関等であるか、2)日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している特許出願、又は国際出願している特許出願（外国関連出願）であるか、3)出願人又は実施許諾を受けた者が発明を実施している（2年以内に実施予定等を含む。）特許出願（実施関連出願）である場合に、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

早期審査の請求をすることにより他の出願に優先して審査を受けることができる制度である。国内の制度であり意外に思うかもしれないが外国特許出願戦略に使える。つまり、2005年度の実績では、申出から最初の拒絶理由通知の発送までに平均でわずか2.4ヶ月しか掛からない⁷⁾。このため、基礎出願から早期（例えば3ヶ月以内）に早期審査請求をすると、最初の拒絶理由通知における審査官の判断を、外国出願をすべきか否かの判断に使えるのである。ただし、早期審査請求を行うには上記の要件を満たす必要があり、大企業が外国特許出願戦略に使う場合には、通常は実施関連出願に該当するに限られる。外国出願予定であっても早期審査請求制度が利用できるように制度見直しが望まれるところである。

実施関連出願等の要件を満足する出願に対して早期審査請求が認められ、早期に拒絶理由通知書が発せられ、特許されうるクレームの見込みが立った場合には、そのクレームにて国際出願をすることにより、国際予備審査請求を行わなくても、いきなり肯定的なPCT国際調査見解書をもたらえる可能性が高まる。上記のように、通常は基礎出願と国際出願とを同じ審査官が担当するからである。また、パリルートをとる場合であっても、基礎出願について受け取った拒絶理由通知の内容を踏まえて外国特許出願のクレームを作成することにより、最初のオフィスアクションが有意義なものとなり、その結果、トータルのオフィスアクションの回数を削減できる。さらに、この戦略のもう1つ別のメリットは、タイや台湾などの非PCT加盟国であっても、特許性に関する特許庁審査官の判断を踏まえて、それらの国への出願の要否を判断できることである。通常は、特許性の有無がグレーであっても、タイや台湾などの非PCT加盟国には直接出願をせざるを得ず、特許性が無いことが明らかになった場合には出願費用が無駄に

なってしまうが、この戦略を使うとそうした無駄を無くすることができる。

3. 外国特許出願戦略シミュレーション

ここで、パリルートやPCTルートによる外国出願のパターンを挙げるとともに、それらパターンの評価をしてみたい。

3.1 従来型

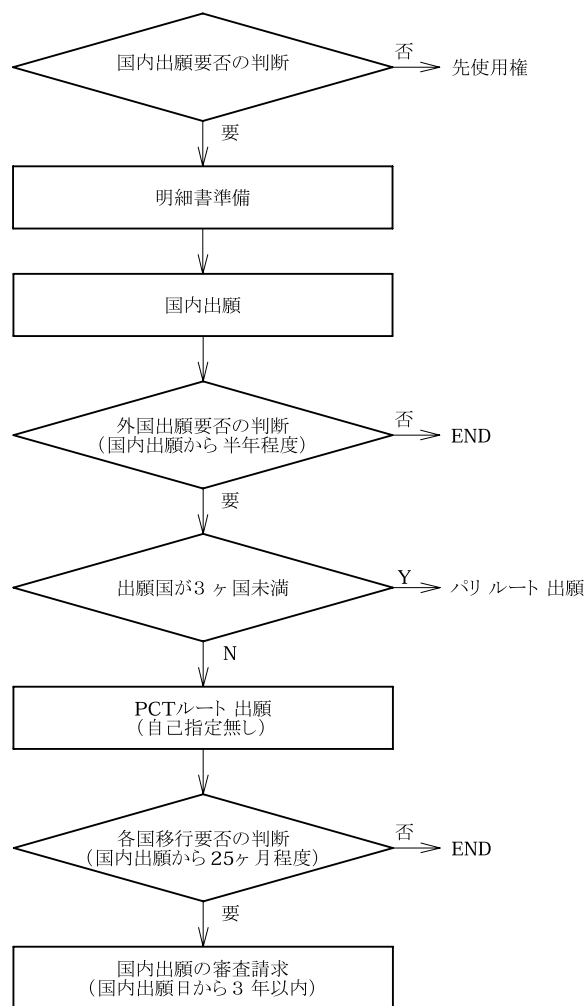


図2 従来型

<コメント>

PCTルートのメリットがでるのは、上記のとおり、特許性の有無がグレーの場合や、海外における事業的価値が不透明性の場合などであ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

り、出願国数はさほど問題とならないと考えられる。また、各国移行可否の判断が形骸化していたのでは、PCT利用のコスト的メリットは出し難いことに留意すべきである。

また、国内出願の出願審査請求可否の判断と外国出願の判断とを完全分離して行うと、国際調査手数料の一部返還が得られなかったり、また国際調査見解書と同じ内容の最初の拒絶理由通知を受けてしまったり、という不都合を招く。上述のように、PCTルートをとる場合には、自己指定するとともに日本への国内移行時にPCT国際調査見解書を踏まえた自発補正をするのが最善と思われる。

3.2 改良Ⅰ型

国内出願から3ヶ月程度という比較的早期に自己指定を伴う国際出願をするパターンである。特許性の有無がグレーな発明を外国出願する場合であって、非PCT加盟国も出願先に挙がっている場合にメリットがあると思われる。

<コメント>

PCT国際調査見解書は、国際調査機関が国際調査のために国際出願の写しを受領してから3ヶ月の期間か、または優先日から9ヶ月の期間のうちいずれか遅く満了する期間が満了する期間内に作成されるから、国際出願を優先期間（基礎出願から12ヶ月）の早期に行って、国際調査見解書を早期に受領し、権利化の見込みを判断することで、台湾やタイ等の非PCT加盟国への（権利化の見込み無い）無駄な出願を回避することができる。自己指定のメリットは上述のとおりである。

難は、国内出願後、早期に国際出願するため、明細書を充実化させるチャンスがない点であり、必要な場合には優先期間内に再度国際出願しなければならないから、元々の国内出願又は国際出願を充実化させるようにしておきたい。

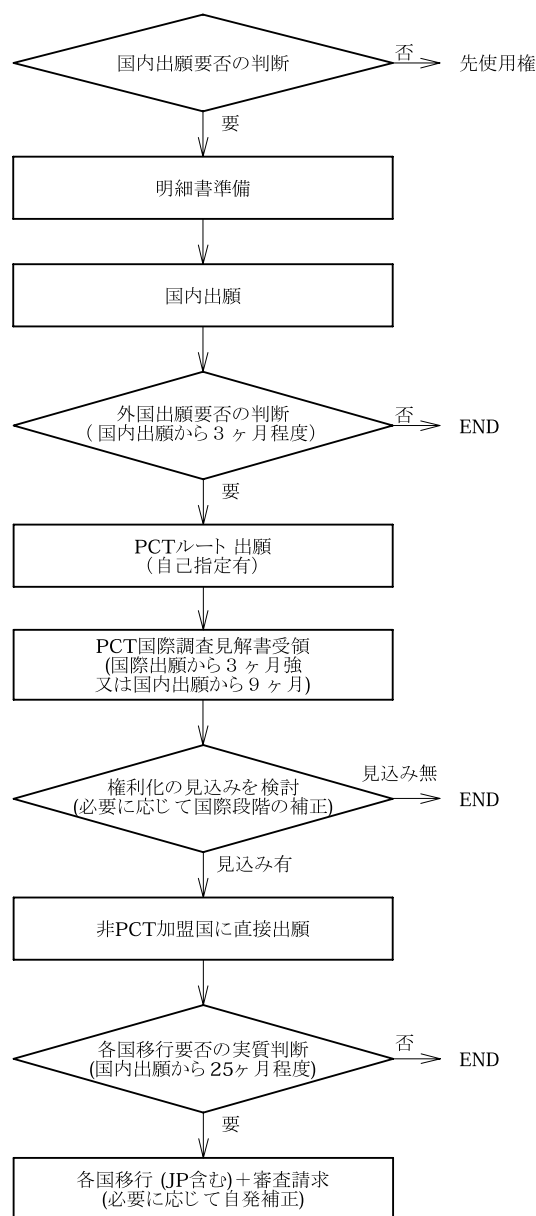


図3 改良Ⅰ型

3.3 改良Ⅱ型

国内出願を経ずに直接国際出願をするパターンである。外国特許出願率が特に高い場合にメリットがあると思われる。

<コメント>

国内出願の省略によりコスト削減できる。国内出願と国際出願とで様式の統一化が図られており、またオンラインによる国際出願も可能となった現在、このパターンは従来よりもずっと

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

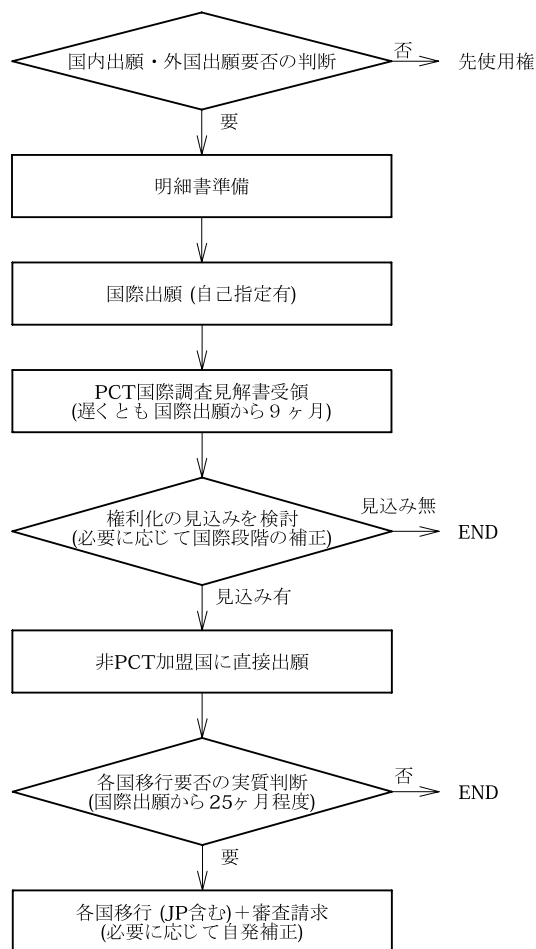


図4 改良Ⅱ型

現実味を帯びてきた。

3.4 改良Ⅲ型

早期審査請求制度を外国特許出願戦略に活用するパターンである。実施関連出願等に使うことができる。PCT国際予備審査請求をすることなく国際段階の肯定的見解を速やかに得たい場合や、パリルート出願の前に特許性の評価を精度よく行いたい場合にメリットがある。

<コメント>

実施関連出願等、所定の早期審査請求の要件を満足すれば、基礎となる国内出願について早期に最初の拒絶理由通知(又は特許査定)を受けることができる。国際調査見解書に比して記載不備についても審査官の評価を受けられる点にメリットがある。また、最初の拒絶理由通知

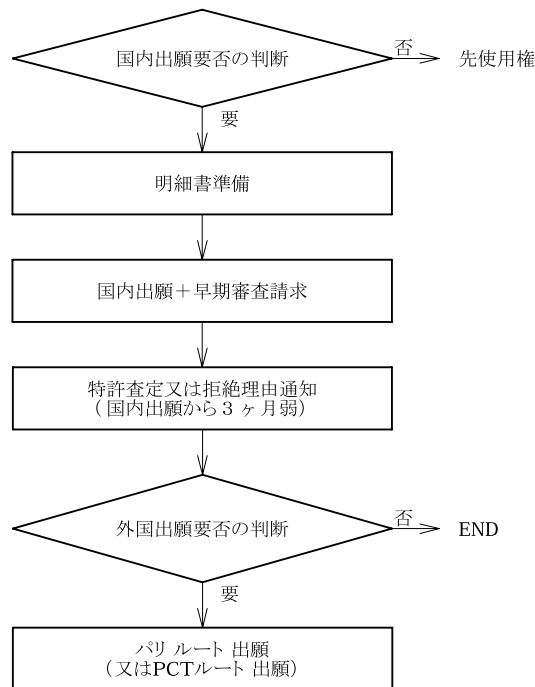


図5 改良Ⅲ型

の内容を踏まえて国際出願することで、高い確率で肯定的な国際調査見解書を受けることができる。また、国際調査手数料の一部返還を受けられる可能性もある。なお、早期審査により拒絶理由通知を受けることなく、いきなり特許査定を受けてしまう難があるが、これは法改正により分割出願できるようになり解消する。

4. おわりに

外国特許出願戦略の策定には考慮すべき要素が非常に多く、上記戦略案も決して完璧ではない。企業ごとに特許性や事業的価値の不明具合、或いは出願国などのパターンを見つけ出し、それぞれのパターンに対して、より適した外国特許出願戦略を検討していただきたい。

このとき、上述のとおり、特許性の有無がグレーな発明について外国出願する場合には、PCTや早期審査請求制度をつかって、翻訳文などの大きなコスト発生前にできるだけ精度の高い特許性の見解を入手すると、コスト削減が図れる点に留意していただきたい。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

また、外国特許出願に関わるコストの最小化には、国内外の特許出願を別個に扱うことなく、パテントファミリー全体をトータルでコントロールすることも重要である。このトータルコントロールは出願時に限るべきでない。近年は各国の審査協力も進んでおり、共通の先行技術文献が各国の拒絶理由通知で引用されることも少なくない。このため、国内外の拒絶理由通知書を別々に検討するのは非効率である。さらに、特許出願は出願から権利化までの期間だけでなく、権利消滅まで長きにわたりコストを発生し続けるから、要するに、出願中も権利化後も、パテントファミリーのそれぞれについて評価機会を十分に設けるとともに、その情報を相互に交換しながら、不要とあれば捨て、そのコストを他の出願に振り向けることが肝要なのである。

以上、基本的なことばかりではあるけれども、大量外国特許出願の時代には、こういった事項を細かく積み重ねていくことも必要であると考え、本稿を纏めた次第である。日本企業が世界各国でバランスよく、豊かな特許ポートフォリオを構築するのに、拙稿が少しでもお役に立て

れば幸甚である。

注 記

- 1) 特許庁, 「特許行政年次報告書2005年版」 (http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpou2005_index.htm#toukei_shiryou)
- 2) 特許庁, 「先使用権制度ガイドライン (事例集)」 (http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/senshiyouken.htm)
- 3) 作田康夫, 「グローバル化と特許コストの低減」, 知財管理 Vol.47 No.11, 1997
- 4) WIPO, “PCT Reservation, Declarations, Notifications and Incompatibilities” (「20ヶ月国内移行期限」の撤廃を留保している国; http://www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.pdf)
- 5) WIPO国際事務局, 「PCT制度に関するトピックス (PCT利用によるコスト試算)」 (http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/docs/sem_text.pdf)
- 6) 特許庁, 「早期審査・早期審理ガイドライン」 (http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/pdf/v3souki/guideline.pdf)
- 7) 特許庁, 「出願等統計 (2006年版) について」 (http://www.jpo.go.jp/shiryou/toukei/nenpou2006_index.htm)

(原稿受領日 2006年9月11日)