

## 費用対効果を考慮した特許コスト戦略

宇佐見 弘 文\*

**抄 録** 知的財産関連に必要な費用（経費，コスト）の中で，調査，係争及び特許関連が高額になると言われている。そして，調査関連の費用は外部（機関）への調査依頼を内部（企業内）での調査に変えることにより，また係争関連の費用は事前に係争を回避する対策を内部で十分に実施することにより，それぞれ相当の費用を抑制することができる。しかし，特許関連の費用については，国内外の特許出願や権利の活用・維持等に関して外部（特許事務所など）への依頼が必須な場合があり，外部に支払われた費用に相応しい効果（目的の達成）が得られているか否かを慎重に検討する必要がある。本稿では，外部依頼の必要性判断を含めて，費用に見合った効果を得るための特許戦略に言及することとする。また，特許関連費用には内部で発生する費用も含まれることから，内部費用の効率的な活用についても実務上の観点から記載する。

### 目 次

1. はじめに
2. 特許出願におけるコスト戦略
  2. 1 特許出願の目的に基づく特許出願要否の判断
  2. 2 権利化の可能性と得られる権利の価値に基づく特許出願要否の判断
  2. 3 企業の業務範囲に基づく特許出願要否の判断
  2. 4 発明効果に基づく特許出願要否の判断
  2. 5 特許出願手続きに基づく費用の削減
3. 特許（出願）管理におけるコスト戦略
  3. 1 特許（出願）の維持要否の判断
  3. 2 未使用特許（出願）の他社への実施許諾による活用
4. 外部依頼におけるコスト戦略
5. おわりに

### 1. はじめに

特許についての調査，出願，権利化，維持，活用，係争等に関連する費用（コスト）は，件数にも影響されるが，決して少なくない。特許

関連の費用は，内部費用（人件費等の企業内で発生する費用）及び外部費用（代理人費用，調査費用等の企業外に支払う費用）を含めかなりの額になり，その額に相応しい効果を追及するべきである。費用を効果的に使用することは企業発展に必須であり，特許関連の費用を効果的に使用することは特許戦略<sup>1)</sup>の一つである。特許戦略は，企業能力を評価する指標になりうる「知財力」（知的財産に関連する企業能力）を高めるには必須であり，出願戦略，権利化戦略，情報戦略，係争戦略，管理戦略の他，特許関連費用を効果的に使用する戦略であるコスト戦略に分けられる。特許のコスト戦略は，その取り扱い対象が特許関連全般に関わることから他の特許戦略と重なる場合もある。しかし，ここでは他の特許戦略と重なる場合も含めて，コスト戦略として説明する。コスト戦略としては色々があるが，実務上主要なものを具体的に記載する。

\* 大阪工業大学大学院 知的財産研究科 教授  
Hirofumi USAMI

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

## 2. 特許出願におけるコスト戦略

### 2.1 特許出願の目的に基づく特許出願要否の判断

特許出願の目的は、企業活動を保護・発展させることにある。この大局的な特許出願の目的とは別に、特許出願それぞれの具体的な目的(狙いあるいは役割)がある。特許出願の具体的な目的はいろいろあるが、特許出願をする必要があるか否かの判断は先ずこの特許出願の具体的な目的を明確にすることから始まる。特許出願をする目的が不明確あるいは不必要である場合には、特許出願する必要はなく、そのための費用も不必要である。費用対効果の観点から、特許出願する場合にはその出願目的が明確にされるべきである。

次に、特許出願をする場合の出願目的に応じて費用の額を調整することが大事になる。特許出願の目的が企業活動において重要度あるいは優先度が高い場合には、特許出願の目的が達成されれば高額な費用に相応しい効果が得られることになる。言い換えれば、総ての特許出願に対して同額の費用を使用する必要がなく、特許出願の目的に応じて内部費用及び外部費用の額(使用できる上限額等)を決めればよいのである。特許出願する目的の主なものを次に例示するが、出願時における目的は一つとは限らず、また特許出願の目的は出願の係属中に変わる場合あるいは変える必要がある場合もある。

#### (1) 他社(他者)の権利化阻止の目的

自社が実施できることを最低限保証するために、他社に権利化されることを阻止する目的で特許出願する場合がある。権利化の主張点が見出せていない、あるいは権利化の可能性が極めて少ないが、自社が実施する場合などにおける特許出願の目的となる。

#### (2) 自社実施とその周辺の保護の目的

自社の実施に模倣あるいは類似する他社の実施を抑制する目的で、特許出願する場合がある。この場合は、権利を活用する可能性があることから、権利化が必須である。権利化の範囲としては、自社の実施およびその周辺については最低限確保したい。具体的には、自社実施を保護する選択発明についての特許出願などの目的になる。

#### (3) 競合他社の排除の目的

模倣や類似する他社の実施を抑制すること以外に、自社の実施と競合する他社の実施の抑制を目的とした特許出願をすることも特許戦略として大事である。自社の実施に追従するまたは先行する他社の実施計画・予定を想定に入れたこの特許出願においては、できるだけ広い権利範囲を確保することが必要になる。基本発明(開拓発明)あるいは上位概念発明などを保護する特許出願は、この目的の特許出願に該当する。この目的の特許出願は、他社の実施を牽制すると同時に自社の実施とその周辺を保護する場合もあることは言うまでもない。

#### (4) 契約交渉の材料提供の目的

他社と契約交渉する場合には有利な立場を確保したいが、そのための材料の一つとする目的で特許出願(時には分割出願)する場合がある。例えば、他社の開発品あるいは製品などを特許請求の範囲に明確に含めて特許出願をする。特許出願当初よりこの目的で特許出願されることもあるが、出願継続中にこの目的に変更することもある。

#### (5) 自社の実施の保護期間延長の目的

自社の実施を特許で保護する期間を延長するには、保護特許の権利存続期間の延長登録出願をする以外に、自社の実施を保護する複数の

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

特許出願をすることにより複数の権利期間を確保かつ活用する戦略がある。例えば、物質特許の権利期間満了後の自社の実施を保護する目的で、実施の製法あるいは用途を保護する特許出願をして権利確保する。保護期間の延長を目的とするこのような特許出願においては、出願要否の判断時点で出願目的を明確にしておき、目的の保護の期間延長が最大になるように特許出願の時期を決めることが極めて大事になる。

### 2. 2 権利化の可能性と得られる権利の価値に基づく特許出願要否の判断

権利化の可能性が全くない場合は、前記2.1節記載の特許出願の目的を達成することができず特許出願する必要性も全くない。しかし、特許出願を権利化できる可能性があるのかないのかを、新規性の有無が不明確な場合も含めて、特許出願前に正確に判断することは通常極めて難しい。権利化の可能性、即ち特許性有無の正式な判断は、特許出願の審査あるいは審判の段階でなされるものであり、例えば技術分野、審査官、審判官、審査基準等により異なる。また、世界各国においても権利化の可能性の判断は異なる。そのため、国内外の特許出願前においては、権利化の可能性の程度あるいは確率を慎重に予測することになる。しかし、この予測される権利化の可能性の程度や確率のみに基づいて、特許出願をするか否かを最終的に判断すべきでない。

権利化の可能性が極めて低いあるいは権利化が極めて難しいと予測されても、目的とする権利化が達成できた（特許として承認された）場合にはその権利の価値が極めて高いことがある。その逆に、権利化の可能性は高く簡単に権利化できると予測できても、得られる権利の価値がほとんどない場合もある。例えば、権利化の可能性が2～3%であるとしても、得られる権利が100億円以上の価値がある（例えば実施

許諾料が入る）場合には特許出願することになる。従って、特許出願をするか否かの判断は、権利化の可能性のみで判断するのではなく、得られる権利の価値も加味して判断することが大事である。

### 2. 3 企業の業務範囲に基づく特許出願要否の判断

特許出願するか否かの判断においては、権利化の可能性と同時に得られる権利の価値を考慮すべきと上述した。特許の権利価値は、掛かる費用の金額以上であるべきである。そして、その価値の評価には、色々な判断基準が用いられている。例えば、自社の実施に関する特許の価値評価をする場合には、自社の実施自体、実施予定や候補、あるいは実施（予定や候補）の周辺などを保護するか否かなどを判断基準として用いることができる。ここでは、企業の業務範囲の観点からの権利化の価値評価について具体例を記載する。即ち、権利化の可能性はあるが、企業の業務範囲との関係から特許出願して権利化する価値があるか否かについて説明する。特許出願する以上は、企業にとって費用に見合った何らかの価値が要求されるべきである。

図1は、特許出願（A）および（B）各々の権利化を試みる発明の範囲が自社の業務範囲に属さないことを示している。即ち、特許出願（A）および（B）記載の発明を実施することは、特許出願の時点では自社の業務範囲外になる。通常、実施が自社の業務範囲外になるような発明は、本来研究の対象外であり、研究自体がなされないはずであるが、結果的に自社の業務に関係しなくなる場合もありうる。例えば、研究により見つけ出された新規物質が、自社の業務用途において期待された効果を示さないものの、自社の業務に全く関係のない用途において極めて優れた効果を示す場合等がある。このような場合、新規物質であり優れた効果を有している

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ことから特許性は期待できるが、企業として特許出願する価値があるか検討すべきである。不必要な特許出願の費用を削減するために、特許出願の要否を判断する内部基準の作成における考え方の一例を、図1に基づいて次に説明する。

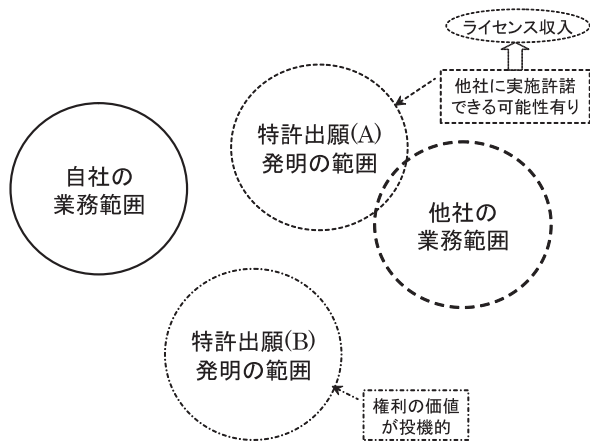


図1 業務範囲と特許出願の要否

図1の特許出願(A)および(B)の発明の実施は、両方とも自社の業務範囲に入らない。従って、このような発明の特許出願(A)および(B)をする目的は、自社の業務における実施の保護の観点からは無い。言い換えると、自社の実施を保護する目的で特許出願(A)および(B)をする必要はないのである。勿論、特許出願(A)および(B)を出願する時点においては自社の業務に関係しなくても、将来の自社の実施対象になる可能性があるのであれば話は別である。特許出願(A)および(B)の発明は極めて素晴らしいものであって、自社の新たな業務として将来実施する可能性があれば当然特許出願することになる。しかし、現実問題として、特許出願の発明に基づいて自社の業務範囲を変更あるいは拡大することは簡単に起こらない。自社の業務範囲を将来変更する可能性がない限りは、自社の実施を保護する目的で特許出願(A)および(B)をする必要はないことになる。

しかし、特許出願(A)および(B)の発明を自社の業務として実施する可能性がない場合でも、他社の業務範囲との関係を考慮すべきである。自社が実施しない特許出願の発明を他社が実施する可能性がある場合には、権利化する価値が期待できるからである。図1では、特許出願(A)の発明範囲が他社の業務範囲と部分的に重なっている。この重なりに基づいて他社が特許出願(A)の発明を実施する可能性を予測できる。他社の実施については、その可能性の高低を含めて、他社の特許出願や発表などの具体的な根拠や内容に基づいて予測される必要がある。他社が特許出願(A)の発明範囲内において実施をする可能性がある場合には、得られる権利を活用することができる。例えば、特許出願(A)に基づく特許権は、他社とクロスライセンスするあるいは他社に実施許諾するための交渉材料として期待できる。この期待ができる場合、特許出願(A)は上述の「契約交渉の材料提供の目的」で出願することになる。

特許出願(B)の発明の場合は、特許出願(A)とは異なり、他社の業務範囲とは重ならない。他社が特許出願(B)の発明範囲を実施する可能性を否定する根拠も肯定する根拠も全くない場合である。このような場合の判断はどのようにすべきか。特許出願(B)の発明が優れたものであれば他社が実施する可能性はあると予測したいが、この予測は希望的な観測や投機的な推測にすぎない。特許出願の目的および得られる権利の価値が不明確な場合(明確な根拠に基づいて判断できない場合)には、特許出願に相応しい費用を割り出すことができないことになる。従って、費用に見合った効果を考慮した場合、効果が不透明過ぎる特許出願(B)は出願するに値しないと判断できる。この判断は、堅実な企業経営の立場からも妥当であり、特許出願するか否かの判断基準を社内で作成するための一つの考え方を示すものである。

## 2. 4 発明効果に基づく特許出願要否の判断

特許出願の要否の判断においては、特許発明が実施される可能性があるのかないのかも重要な判断要素になることから、発明効果のレベルに基づく特許出願要否の判断があってもよい。特許出願に関連する費用を積極的に節約するためには、特許出願の時期（特に遅らせること）を含めて、発明の効果のレベルにも着目して特許出願の要否を検討することが必要だ。発明の効果はそのレベルにおいて公知技術あるいは市販品より優れていることが望ましいが、劣っていても特許性が認められる場合がある。例えば、公知物質または市販品と比べて効果が低く製品化できないが、公知物質や市販品と構造（例えば化学構造等）または技術分野が全く相違する新規な物質である場合などは、技術の豊富化（将来の有用な技術につながる可能性のある従来にない新しい技術の提供、例えば極めて有用な目的物の開発につながる可能性がある全く新しいタイプの原料物質）等の観点から新規物質の権利化の可能性がでてくる。そのため、特許出願の対象として検討される必要性がでてくることになる。

図2において、横軸に沿って記載されている4つの星印★は実施例（具体例）で得られた新規物質を示している。そして、縦軸は効果のレ

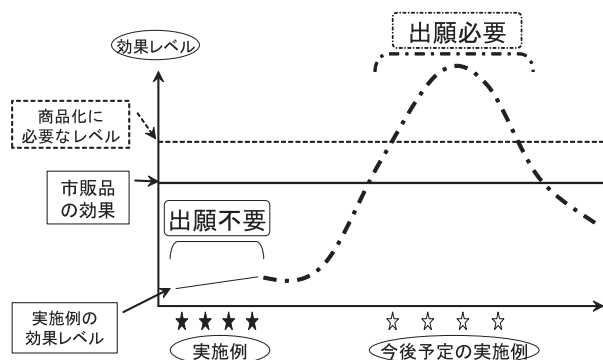


図2 発明効果と特許出願の要否

ベルを示しており、縦軸の上に行くほど効果は高い。星印★の実施例で具体的に得られた新規物質の効果は、縦軸と横軸に挟まれた部分に記載されている細かい実線で示されている。この図2の例を用いて、発明の効果のレベルに基づいて特許出願をする必要があるか否かを判断する考え方を説明する。

特許出願の目的物である星印★で示される新規物質の効果（細かい実線）は、市販品の効果（太い横の実線）に比べて極めて低い。従って、市販品よりも優れた効果を示す場合に商品化が検討されることが多いことを考慮すれば、この新規物質の効果は商品化に必要なレベル（点線で示される横線）に程遠いものである。このような効果の点から商品化する可能性がないと想定される新規物質について、費用を掛けてまで特許出願をする必要性があるのかを慎重に検討すべきである。

代表的な例として、新規物質が医薬品の有効成分の化合物である場合について考えてみることにする。星印★で示される実施例で得られる新規化合物のいずれもが、血糖低下作用を有する市販品や他社の開発品に有効成分として含まれる公知化合物とは化学構造が全く異なり、かつ効果の血糖低下作用が市販品や他社の開発品の有効成分である公知化合物よりも明らかに劣る場合において、新規化合物に基づく特許出願をして権利化する必要性はどこにあるだろうか。この特許出願は、審査段階においては比較対象となる類似の公知化合物がないことから、新規性のみならず進歩性も認められて権利化される可能性がある。しかし、市販品や他社の開発品の有効成分と比べて血糖低下作用が劣ることから、権利化の対象である新規化合物（星印★の実施例で得られる化合物と同レベルの低い効果を持つ化合物）自体は医薬品として商品化される可能性はない。即ち、医薬品の有効成分を保護する観点からは、星印★の実施例で得ら

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

れる新規物質と同レベルの低い効果を持つ新規化合物の範囲を権利化する必要性は無いことになる。

図2下部の横軸に沿って、星印★以外にも4つの星印☆が記載されている。この星印☆は将来得られるかもしれない新規物質を示しており、これら新規物質が有する効果のレベルが図中央の右半分に近い一点鎖線の曲線上にあると期待されている（効果が市販品よりも優れ、商品化が期待できる新規物質であることを示す）。星印★で示される新規物質が得られた段階で特許出願をした場合に、星印☆で示される将来得られるかもしれない新規物質をも含む広い範囲（商品化される新規物質が含まれる可能性が高い範囲）で権利化が可能であるのであれば、特許出願をする必要性があることになる。

しかし、広い権利範囲を確保するための最善の努力をするにしても、期待される広い範囲での権利化の保証、およびその権利化された広い範囲に商品化される新規物質が入る（星印☆で示される将来の実施例で得られる新規物質とその周辺物質が製品化可能な優れた効果を持つ）保証をすることは、星印★の特許出願をする時点では無理である。このような状況での特許出願は、やはり投機的な特許出願と言わざるを得ない。費用に対して確実な効果を期待する企業経営や方針に反することになるのではないだろうか。投機的な特許出願をすること自体本来は回避すべきであり、もし何らかの推定を根拠に特許出願をしたとしても結果的に期待外れの狭い範囲でしか権利化ができないか、あるいは広い範囲で権利化できたとしても、その範囲に商品化が期待される新規物質が入らない場合には、やはり投機的な特許出願であったと考えざるを得ない。

図2の例においては、特許出願の対象物質は市販品や公知物質と構造が全く異なる新規物質を提供するものであることから、開拓発明ある

いはそれに近い発明である可能性がある。もし、星印★の4つの新規物質が開拓発明あるいはそれに近い発明を構成する場合において、早期に特許出願したものの狭い権利範囲しか確保できなければ自社の企業活動への影響は如何なるものになるかを検討すべきである。特許出願は出願日から1年6ヶ月経過すれば出願公開されることから、開拓発明あるいはそれに近い発明を早期に公開することになる。この公開は、自社の研究開発と競合する他社を新たにつくる（他社が同様の発明について研究を開始する契機を与える）、あるいは潜在的な競合他社を鼓舞する（研究開発を早める契機を与える）ことにつながる。最悪の場合は、自社の特許出願で権利化できなかった商品化可能な新規物質を競合他社に権利化されてしまう可能性がある。その結果、自社の独創的な研究開発を寧ろ邪魔することになりかねない。

星印★の新規物質が、例えばシード物質（商品化される新規物質の合成に用いる新規な出発または起源物質）である場合には、たとえ効果レベルが低くても商品の原料（シード物質とその周辺物質）を保護する観点から特許出願をする必要があるとの考え方もある。しかし、商品化される可能性がある新規物質（リード物質＝商品化の候補物質）の権利化を目的とする特許出願は後日別途に出願されることになるので、商品の保護期間の観点からは、シード物質とその周辺のみを保護する目的で早期に特許出願する必要性はない。原料になるシード物質やその周辺物質を保護する特許出願は、商品自体を保護する特許出願よりも前に出願されることから、原料を保護する特許の権利期間は、商品自体を保護する特許の権利期間が満了する以前に満了することになる。従って、商品の原料のみを権利化するための特許出願は、商品の保護期間を延長するために役立つものでないこと、さらに競合する可能性のある他社へ最新技術や

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

研究開発の動向を早期に公開することになること等を考慮すれば星印★の新規物質に基づいて早期に出願するべきではない。

以上より、早期に特許出願すべきその他の理由がない限り、効果レベルが商品化レベルに達していない新規物質の特許出願は急ぐべきでなく、商品化の可能性がある新規物質が見出された時点において特許出願の要否を権利化範囲も含めて検討すればよいことになる。もし、図2に示されるような星印☆で示される効果レベルの高い商品化可能な新規物質が将来において見出されなければ、特許出願の費用は全く発生しないことになる。

## 2. 5 特許出願手続きに基づく費用の削減

### (1) 明細書のページ数、クレームの項数の枠設定

化学分野の特許出願は、機械や電機分野に比べて、明細書の頁数及び特許請求の範囲に記載される請求項数が通常かなり多い。技術分野に係らず明細書の頁数及び請求項数は、代理人費用に跳ね返ってくるのみならず、審査請求費や特許管理・維持費等にも影響を与えることになる。従って、費用の観点からは、特許出願の目的達成に合わせて明細書の頁数や請求項の数を抑制したいものである。そのための対策として、特許出願の目的や重要性に応じて、明細書の記載を簡略化（例えば例示の数量を減らす等）することや請求項数を限定する（例えば従属項を省略するあるいは10個以下にする）ことを考慮したい。

また、後述する特許（出願）管理におけるコスト戦略に含まれるものであるが、特許出願後においては、研究開発の状況や他社の動向の変化に合わせて特許出願の目的変更や重要性の低下が少なからず生じることから、特許出願当初の請求項数を必要最小限に減らすことも費用の削減には大切になる。さらに、重要性の高い

特許出願であったとしても、審査や審判での状況、他社の動向、自社の特許保護の状況（例えば重複保護の状況）などを考慮すれば請求項の総てを維持する必要性がない場合もあると思われる。

そして、上述の明細書記載の簡略化や請求項数の削減は、日本の特許出願にとどまらず対応外国出願においても実施されれば費用削減の効果が大きい。明細書や請求項に関する費用を削減する対策の実施はこれまでも論文などで発表されているが、実施をする上で大事な対策の検討時期について改めて強調しておきたい。費用を削減するコスト戦略の観点から、明細書記載の簡略化および請求項数の削減についての検討は国内外の特許出願をする時点に必要なことは言うまでもないこととして、請求項数の削減の検討は例えば出願審査の請求、拒絶理由通知に対する回答、審判の請求、研究・開発対象の変更、他社動向の変化などの各時点で自発的・即応的に行うことが望ましい。

### (2) 出願要否および出願ルートの決定のための考え方

特許出願をする必要性の有無についての考え方を説明したが、出願国および出願ルートを含めた費用の削減を考えることも大事である。図3の上半分は、発明が成立した場合に先ず日本において特許出願するか否かを検討するルートを示している。この上半分のルートにおける費用削減についての検討は、上記2.1節～2.4節の項目で記載した内容に基づいて行うことができる。そして、検討の結果日本において特許出願をしない場合には、発明について特許を受ける権利を放棄するあるいはノウハウ技術として保持する選択があることを、図3の上半分に記載の「放棄」や「ノウハウ技術」が示している。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

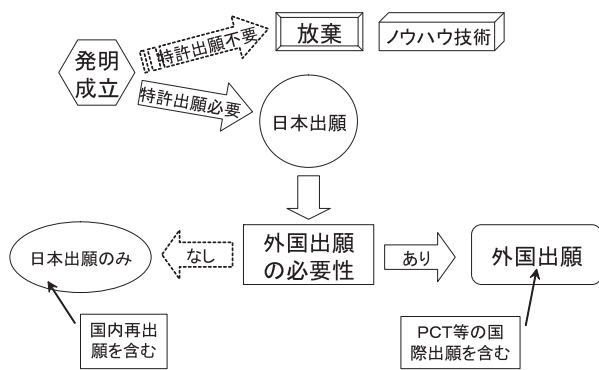


図3 特許出願要否と出願ルートを選定

図3の下半分は、日本で特許出願する必要性があると判断された場合に、次に対応する外国出願の必要性を検討することを示している。検討時期が明示されていないが、日本出願の必要性を検討するときに同時に検討する必要性がある場合の他、優先権の主張が可能な日本出願日より1年以内の妥当な時期（例えば該日本出願の追加訂正を検討する時期、あるいは外国出願をするための手続きに必要な期間を考慮した優先権主張期限の2～3か月前など）に行うことができる。この外国出願には、パリ条約の規定により日本出願の優先権を主張して日本出願日より1年以内に出願する外国出願や国際出願（PCT出願、EP出願などを含む）がある。そして、検討の結果対応する外国出願をする必要がないと判断された場合には、特許法第41条の規定に基づく国内優先権を主張した日本出願（図3においては「国内再出願」と記載）をする必要性の有無についてさらに検討することが、図3の下半分の左側において示されている。費用削減において重要な要素になるのは、対応する外国出願をすることが必要と判断された場合における出願国の数と出願ルート（外国の特許出願を各国でする「各国出願（パリ）ルート」あるいは国際出願でする「国際出願（PCT）ルート」）の選定である。

### (3) 出願国の選定

パリ条約の規定により優先権を主張して各国に出願する場合、出願国が増えれば増えるほど費用も増える。各国特許庁への出願料、各国代理人の手数料、翻訳料、国内代理人の手数料等を考慮すれば当然のことである。費用関連の問題がおこるのは、外国出願をした後に外国への出願は必要なかったあるいは出願する必要のない国が含まれる場合などである。この場合は明らかに費用の浪費が生じている。このような特許出願についての浪費を最小限に抑えることができないだろうか。浪費を抑制するためのコスト戦略として、各国ごとの外国出願に代えて国際出願であるPCT出願などを行うことが考えられる。外国出願において浪費が生ずるのは、①発明の実施（製品化）を最終的に決定するまでにかかり時間がかかる場合、②発明を実施（製品化）できる確率がかなり低い場合、③発明を実施（製品化）する予定国の選定に時間がかかる場合等である。言い換えると、外国出願する必要性の判断や出願すべき国の決定に1年以上の長期間を必要とする場合に、費用の浪費が発生することが多い。このような場合において、最初の日本出願から1年以内に優先権を主張して多くの外国に出願しても、外国出願した後に製品化の開発中止が決定あるいは出願国よりも少ない製品販売予定国の選定がなされると浪費が発生することになる。

### (4) 医薬品分野における出願要否と出願国

発明された開発候補（予定）製品が世界の多くの国で需要が見込めるときにはできるだけ多くの外国に出願したいものであるが、日本出願後1年以内に優先権を主張して多くの外国に出願することは費用抑制の観点から問題になることがある。具体例として、医薬品分野に関して述べてみる。医薬品の分野においては、日本における特許出願の時点や日本出願後1年以内の



## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

対応外国出願の要否を判断する時点で、発明された新規物質が最終的に製品化できると明確に判断することは極めて困難な場合が多い。このことは、合成された化合物の1万個ないし2万個の中からただ1つだけが医薬品として販売されるという製品化の成功確率の低さからも明らかである。即ち、外国に特許出願をした後に研究・開発が中止又は断念される事例が、医薬品の分野においては多く発生するということである。多額の費用をかけて多数の外国に特許出願をしても、特許出願の後に製品化の研究・開発が中止される確率が高い技術分野なのである。

従って、医薬品のような製品分野においては、製品化の可能性を見極めることが難しい段階では、多額の投資につながる外国出願の要否や多くの国に出願する決定はできれば避けたいものである。

### (5) 出願ルートを選定

このような製品分野の特許関連費用の浪費を少しでも抑制するための対策としては、国際出願であるPCT出願やEP出願等を利用することである。PCT出願においては、最初の日本出願に基づく優先日から少なくとも30月以内に締約国（指定国）への移行要否と移行国を選定することができるので、締約国各国における特許出願の必要性を判断する時期を先延ばしすることができるのである。即ち、外国各国に特許出願をする「各国出願（パリ）ルート」においては、パリ条約の規定により最初の日本出願に基づく優先日より12月以内に外国出願要否の判断と出願国を選定することが必要になるが、締約国すべてを指定したPCT出願をする「国際出願（PCT）ルート」においては、同様にパリ条約の規定により最初の日本出願の優先日より12カ月以内にPCT出願する必要があるが、締約国各国への移行要否の判断と締約国の選定はPCT出願後の少なくとも18カ月以内に行えば

よい。即ち、「各国出願（パリ）ルート」に比べて「国際出願（PCT）ルート」は、PCT出願後の少なくとも18カ月間の研究・開発の進捗状況を考慮して締約国への移行要否の判断および締約国の選定を行うことができる。従って、「国際出願（PCT）ルート」の出願においては、製品化の可能性についてより確実性の高い情報に基づいて費用のかかる手続きの判断をすることができるのである。その結果、PCT出願の締約国への移行要否および移行国を検討する時点で、PCT出願自体の放棄や締約国への移行不要の判断あるいは移行国の的確な選定などを厳格に行うことができ浪費を抑制することができる。

「国際出願（PCT）ルート」においてEP出願を利用する場合においても、同様に浪費を抑制することができる。EP出願においては審査段階で特許性が認められた（EPC52条の通知）後に指定国への手続きをすることが可能であり、この時点での製品化の開発進捗状況を考慮して指定国での権利化要否、指定国の選定、請求項の翻訳などを厳格に判断することができる。もし、審査段階において製品開発が中止されておればEP出願自体を放棄する判断も可能であり、指定国への手続きに関連する費用を節約することができる。このように「国際出願（PCT）ルート」を採用することで、外国出願をする段階で製品化の可能性を的確に判断し難い技術・製品分野においては、特許出願に関連する費用を抑制することができる場合がある。

なお、日本では特許性が認められていない発明（治療法など）の特許出願に関しては、日本出願することなく特許性を認める外国のみに出願することにより、日本出願に関連する費用を節約できることを付け加えておく。

### 3. 特許（出願）管理におけるコスト戦略

#### 3. 1 特許（出願）の維持要否の判断

特許（出願）の「重要性」は均一ではないので、費用（人件費も含む）や手間を特許（出願）の総てに対して均一にする必要はない。「重要性」の高い特許（出願）に費用や手間を掛けてこそ効果的になる。ここにおける「重要性」は、資産的価値のみから評価されるのではなく、特許（出願）を管理する観点からも評価される。「重要性」が高い特許（出願）に対してはその目的に沿った投資と重点的な管理をすることになるので、特許の実務担当者にとっては業務を行う上で「重要性」の評価を正確に把握することが必須になる。この「重要性」は評価時点で相違する可能性があるため、必要な業務を行う直前で最新の「重要性」評価結果の入手が必要になる。また、「重要性」の変化に応じて必要な手続きを取ることが大事であり、この手続きにより出費を抑制することもできる。

「重要性」の評価時期としては、特許出願の要否検討時、対応外国出願要否・出願国の決定時、PCT出願の締約国への移行要否および移行国の決定時、EP出願の登録国決定時、指令回答の検討時、特許登録後の定期的な時期の他、研究・開発の状況が変化（進展、中止、中断）した時などが挙げられる。また、評価の項目としては、技術的な価値、研究・開発との関係、実施との関係、他社との関係、及び将来性などがある。そして、「重要性」の評価結果に基づいて、特許（出願）の取扱い方を決定することができる。例えば、以前の評価時点では開発品を保護していた特許（出願）が、開発品を保護しなくなっていることが最新の評価から判明した場合には放棄の必要性などについて検討することができる。

#### (1) 特許（出願）の放棄

本来保持すべき特許（出願）の「重要性」を確認することなく維持しても、企業に損害を与えることにはならないので問題はない。問題になるのは、保持する必要がない特許（出願）を「重要性」の確認をすることなく現状のまま保持し続けることである。企業にとって保持する費用が無駄になるばかりでなく、特許（出願）を保持するために貴重な人的労力をも消耗することにもなる。従って、保持する必要性のない特許（出願）は、対応外国特許（出願）を含めて出来るだけ速やかに放棄することが費用対効果の観点からは望ましいことになる。特許維持に必要な特許料（年金）が特許権の存続期間の4年目以降徐々に値上がりすることも考慮すれば、「出来るだけ速やかに」放棄するべきである。

なお、特許（出願）の放棄の判断をする場合には、上記の「重要性」の評価結果とは別に権利の残存期間の長短も考慮に加えるべきである。権利の残存期間が短く、その間に競合する他社製品が出現してくる可能性がないと推定できる場合には、「重要性」の評価が高くても放棄することで費用を抑制するべきである。

#### (2) 特許（出願）の請求項の一部放棄

「重要性」の評価が、特許（出願）自体を放棄するほどまで低下していない場合でも、重要性の低下した請求項のみを放棄（請求項の一部末梢）して費用を抑制する方策がある。例えば、開発品とその周辺を保護していた特許（出願）が、「重要性」の評価から開発品の周辺のみを保護する様になっていることが判明した場合には、開発品を重複して保護する従属項などを速やかに放棄すべきである。この請求項の一部放棄は、対応外国特許（出願）においても同様に行うことにより多額の維持費を抑制することができる。請求項の一部放棄は、特許請求の範囲を減縮するための訂正審判を利用して行うので

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

はなく、「特許権の一部末梢登録申請書」（登録免許税が必要）を提出して行う。そして、請求項の一部末梢が特許原簿に登録された後に、一部抹消後の請求項の数に匹敵する特許料を支払うことにより特許維持費用を抑制することができる。

### 3. 2 未使用特許（出願）の他社への実施許諾による活用

実施する発明またはその周辺の発明を保護するために特許出願するのであるが、実際に実施している発明またはその周辺の発明を保護するために使用されている特許の数は、維持されている特許総数の半分程度であるとの報告がなされている<sup>2)</sup>。約半分の特許は何故使用されないのか、色々と理由があるのかもしれないが、このような未使用の特許に関しても、特許出願、権利化および特許維持などに長年の間費用と手間をかけているのである。使用することなく特許（出願）を権利期間の満了まで単に維持するのみで、企業活動や収益にほとんど貢献しないのであれば無駄であり浪費になる。上記3.1節で記載した「重要性」の評価結果から、自社で今後使用する可能性はないものの、他社が使用する可能性がある発明を保護する特許（出願）を見つけ出すことができる場合がある。このような未使用（未活用）の特許（出願）をもし他社に有償で実施許諾することができれば、投資した費用の回収あるいはそれ以上の収益に間違いなく貢献することになる。このように未使用の特許（出願）を活用することにより、企業の収益に貢献することもコスト戦略に含まれる。そして、企業活動が今後益々グローバル化することを考慮すれば、世界各国に出された特許（出願）を効率的に活用することがコスト戦略において極めて大事になる。

## 4. 外部依頼におけるコスト戦略

特許関連の費用としては、内部の人件費や特許庁や裁判所等に支払う料金（official fee）以外に、業務を外部に依頼した場合に必要な費用例えば国内外代理人（弁理士、弁護士）費、調査費、翻訳費、管理委託費、通信交通費、認証費、鑑定費等がある。その総額は、通常の事務関連（人事、会計等）費に比べて大きく、研究投資額の3～6%に達する場合もあると言われている。しかし、特許関連に対する投資の効果は、研究成果のように短期間に把握できる場合が少なく、特許の存続期間中又は存続期間の満了後においても明確に把握できない場合も多い。このため、特許関連への投資による効果が懐疑的に捉えられがちなのではないだろうか。それだけに、同じ費用を投資してもよりよい効果が得られるように配慮することが必要になる。しかしながら、企業が期待する投資後数年、例えば3～5年の間にその効果を明確に出すことは、特許権の存続期間である20年（医薬の場合はさらに延長期間最大5年の合計25年）の長期間に効果を出すことを目的とする特許関連に対する投資について期待されるべきでない。ここでは、特許関連の投資先でありかつその効果（成果）が企業活動に大きな影響を与える国内外の代理人（特許事務所）に関して、費用対効果の観点から考慮すべき事項を述べてみる。

特許出願等を社外の代理人（弁護士、弁理士）に依頼する場合、一般の業務委託に比べ高額な費用が必要であり、その費用に見合った効果が得られているか否かを厳格に判断するべきである。この判断は、国内代理人のみならず、外国の代理人についてもするべきことは当然である。代理人個別に行う場合と、代理人事務所として判断を行う場合とがある。

まず、効果を求めて業務を外部の国内代理人に依頼（社外処理）するのは、如何なる場合だ

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ろうか。例えば内部には担当者がいない技術分野の特許業務である場合、量的に内部の処理能力を超えた業務等を短期間に処理することが必要である場合などには、外部に依頼せざるを得ない。その他、重要性が極めて高い業務について、外部の専門家の意見をも取り込んで処理したい場合などにも外部依頼をすることになる。この場合、外部依頼により期待した効果が得られないと当然費用についての問題が発生する。費用対効果を求めて外部に依頼する場合には、費用に見合う成果を出せる外部代理人（特許事務所）の選定が極めて重要になる。そこで、この外部代理人の選定のために考慮すべき事項を国内外の代理人を含めて次に簡単に述べてみる。

代理人の能力の中でも重視したいのは、①取扱う業務についての技術的知識の有無である。次に大事なのが、②実務能力と経験であり、技術分野によっても異なると思うが10年以上の実務経験が必要な場合もある。また、代理人の能力を評価する材料としては、③特許庁に提出される書類の内容（品質）の良し悪しがある。費用対効果の観点からは、代理人に支払われる費用自体の額に向けられがちであるが、本質的には結果に基づいて判断されるべきである。同じ額の費用でも結果次第では高くも安くもなる。高額な支払をしたにも拘らず目的が達成できなかった場合には、投資は無駄であったと考えるべきである。また、代理人費用の妥当性は、複数の代理人からの請求額を書類の内容に分類してその効果を加味して比較判断するのがよい。さらに、④代理人の事務管理能力、事務の管理体制や事務担当者の能力等は費用対効果

に大きく影響を与える。そして、見逃してはならないこととして、代理人に依頼する特許出願・権利化・活用業務などは通常長期間になることが多いことから、⑤代理人の将来性も重視したい点である。現時点で費用対効果に何ら問題がなくても、今後長期間に亘って問題が発生しないことも重要である。この長期間にわたり費用対効果を維持するには、依頼業務の総てに対して代理人に最善の努力を継続し続けてもらうことが必要になる。そのため、代理人と「友好関係」を長期間維持することが大事になってくる。

## 5. おわりに

特許関連の費用について、出費の抑制、浪費の抑制、効率的な使用など色々と述べてきた。しかし、現実に投資が有効になされているか否かを明確に数値で表示することは、求められても難しい問題である。特許の実務にたずさわる者は、費用対効果が外部からは把握し難いことを認識しながら、日常の業務において少しでも有効な投資を心がけるように努力すべきと考える。投資の目的が達成されれば、投資額が比較的高くても問題視されないことが多く、目的が達成されない場合には投資額が少なくても浪費と非難されがちであるので、実務担当者は投資の目的達成には最善の努力が求められていることに日頃から注意するべきである。

### 注 記

- 1) 宇佐見弘文 企業発展に必要な特許戦略 pp.178～188 (2010) 北樹出版
- 2) 平成16年特許庁知的財産活動調査

(原稿受領日 2011年5月21日)