

リスク予見性の高い特許制度を目指して

マネジメント第2委員会
第4小委員会*

抄 録 現状の特許制度について、企業の意識調査をすると、知財リスク対策として企業が実施している特許クリアランスの場面で、所謂“特許の氾濫”が障害になっているとの意見があり、他者権利の問題をクリアにして事業展開を図ろうとする企業にとって負担が大きいという課題が見える。この特許の氾濫にフォーカスを当てて、企業側の知財リスクの予見性を高めるための、特許制度の改善提言を行う。

目 次

1. はじめに
2. 特許制度の課題
 2. 1 特許制度の本来の狙い
 2. 2 特許制度の課題
 2. 3 特許の氾濫
3. 特許集合体モデルを用いた検討
 3. 1 特許集合体モデル
 3. 2 「特許集合体モデル」を用いた検討
 3. 3 「特許の氾濫」の問題点と解決アプローチ
4. 知財リスクの予見性向上に向けた提言
 4. 1 特許庁の施策
 4. 2 審査の質のモノサシの導入
 4. 3 特許査定理由の明示
 4. 4 登録公報への要約書添付
5. まとめ

1. はじめに

本論説は2年間の継続テーマについて2年目の研究成果を纏めたものである。1年目は「現代の特許制度の課題」(副題:特許制度は企業活動に有効か?)というタイトルの下で活動し、現在の特許制度が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い、

論説を発表¹⁾した。

上記論説では、特許制度は、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2013年度は、2012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、特に知財リスクが企業に与える影響に着目して検討を行った。その結果、我々企業としては、特許権の数が単純に多いということだけであれば1企業で対処できるが、権利範囲が曖昧な特許、検索が困難な特許等が増えると、知財リスクを予見・見積もることができなくなり、1つの企業では対処できなくなるので問題であるとの結論に至った。

そこで、当小委員会では、知財リスクの予見性を向上させるために有益と思われる施策を検討した。

本論説は、2013年度マネジメント第2委員会

* 2013年度 The Fourth Subcommittee, The Second Management Committee

第4小委員会のメンバーである、前田三奈（小委員長：日立製作所）、川田幸男（小委員長補佐：三菱電機ホーム機器）、川上章（日立金属）、澤田勝利（コニカミノルタ）、林季穂（住友大阪セメント）、船山賢一（日本発条）、湯本昇（カシオ計算機）、が執筆を担当した。

2. 特許制度の課題

2.1 特許制度の本来の狙い

特許制度の存在意義としては、発明者個人の労働の成果を自然の権利として保護すべきとする考え方（自然権説。ジョン・ロックの思想が源流であろう。）がある一方、産業の振興・経済の発展への寄与を期待する考え方（産業政策説）がある。現在の特許制度に対する議論は主として後者を前提にしたものが多い。

産業政策説は、特許制度をインセンティブ付与構造を核にして捉えた制度とも言うことができる。インセンティブの具体例としては、発想すること自体を触発するインセンティブ、発想してできた知的成果物の公開を促進するインセンティブ、研究開発投資を促進するインセンティブなどが挙げられ、こうしたインセンティブが機能していることにより特許制度は、産業の振興・経済の発展に寄与していると考えられる。

2.2 特許制度の課題

昨今、多くの特許出願が錯綜し特許権が溢れる状態（「特許の氾濫」）が、特許コントロール問題や標準化とホールドアップの問題などを引き起こし、企業活動にとって大きな知財リスクとなっている。これらはいずれも現在の特許制度を所与のものとして生じた問題であることは言を俟たない。

2012年度、当小委員会は、現在の特許制度の問題点についてマネジメント委員会参加各社に

対するアンケートを実施することにより調査した。それらを総合してみると、産業政策説的な特許制度の存在意義を否定するまでのラジカルな意見はほとんど見られなかった。しかしながら、特許制度の存在意義は認めつつ、産業政策上期待される効果が疎外されていると評価する意見が多かった。

そこで2013年度は、今日の特許制度の孕む様々な問題の原因となっている「特許の氾濫」に着目し、企業にいたずらに知財リスクを負わせかねない（すなわち、知財リスクの予見性が低い）現在の特許制度をどう改善すべきか検討することとした。

2.3 特許の氾濫

「特許の氾濫」に近い言葉には、いわゆる「特許の藪」や「アンチコモنزの理論」といったものがある。

「特許の藪」について、カール・シャピロ (Carl Shapiro) は次のように定義をしている。

“overlapping set of patent rights requiring that those seeking to commercialize new technology obtain licenses from multiple patentees”²⁾。

また、知的財産研究所による報告によれば「特許の藪」は次のように定義されている。

「『特許の藪』とは、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と定義できるであろう。」（「アンチコモنزの悲劇」に関する諸問題の分析報告書）³⁾。

また、「特許の藪」と「アンチコモنزの理論」について田村は次のように定義している。

「アンチコモنز」理論は、小さな特許が多数存在することによる弊害を説くものであるが、特許の藪の理論は、互いの権利が広すぎて藪のように錯綜していることを意味している。」（プロ・イノベーションのための特許制度の

muddling through (2))⁴⁾。

このような、多数の特許権者の多数の特許が存在し、権利範囲が重複した状態に加え、進歩性の低い特許や権利の外縁が定まらない特許等の存在も2012年度の調査では問題視されている。

こうした「特許の氾濫」とも言える状況においては、知財リスクの予見が困難となり、ひいては産業の振興・経済の発展が疎外されることになる。

3. 特許集合体モデルを用いた検討

3.1 特許集合体モデル

「特許の氾濫」は、上述の通り特許の数の多さ、権利者の多さ、権利範囲の重複、進歩性の低い特許の存在、権利の外縁が定まらない特許の存在等から構成されている。これらの構成要素の中で知財リスクの予見性の低下に重大な影響を与えている要素はどれかを探るべく、特許の集合がどのように存在するのかをモデル化し、それに対して実際に特許実務に携わっている当小委員会メンバーの経験知識を当て嵌めて、検討してみることにした。

特許の集合体をモデル化するにあたっては、一般に企業が知財リスク対策として実施している特許クリアランスのプロセスをもとに検討した。特許クリアランスに際して企業は、自社製品・技術に関連する他者特許調査を行い、発見した特許発明の技術的範囲に自社製品・技術が属するか、発見した特許が有効であるかを検討する。そして発見した特許が有効、かつ自社製品・技術が特許発明の技術的範囲に属する場合には、設計変更を行うもしくはライセンスを受けることによって、他者特許の侵害を未然に防止しようとする。そこで、他者の特許権が存在すると、自社の製品・技術が特許権侵害となってしまうような技術的範囲を仮想的に「技術

領域」と置いて、特許の集合体を以下の4つの要素に分解してモデル化した。

- ①要素1：権利者数 (PLYN：Player Number)
特許調査の結果「技術領域」に属する可能性がある」と判明した特許の権利者の総数
- ②要素2：権利範囲明確特許の数 (PTN (a)：Patent Number (a))
「技術領域」に属し、特許性にも疑義がない特許の数（すなわち、自社製品・技術の設計変更または他者からの特許ライセンスが必要なことが明白な特許の数）
- ③要素3：権利範囲曖昧特許の数 (PTN (b)：Patent Number (b))
「技術領域」に属するかどうか曖昧（特許性に疑義あり判断不可能なものを含む）な特許の数（すなわち、設計変更や特許ライセンスの要否判断が困難な特許の数）
- ④要素4：把握不可能特許の数 (PTN (c)：Patent Number (c))
特許データベースの不備や言語の壁等によって、妥当な特許調査を行っても発見できない特許の数

図1は、以上の説明を踏まえた「特許集合体モデル」の概念図である。

図1の例では、技術領域の中に入ることが明らかでない特許を保有する権利者が、3者 (K1, K2, K3) 居る。権利者K2を例にこのモデルをさらに説明する。権利者K2は、ある技術領域のなかにK2-1, K2-2及びK2-3という3つの特許を持っている。また、権利者K2はある技術領域に入るか否か曖昧なK2-4, K2-5, K2-6という特許を持っている。更に権利者K2は、第三者が妥当な調査をしても把握できない特許も有している。

以上のような見方をすると、図1は以下の状態を示していることが分かる。すなわち、

- ①権利者数 (PLYN) は、K1～K3の3者である。
- ②権利範囲明確特許の数 (PTN (a)) は、権

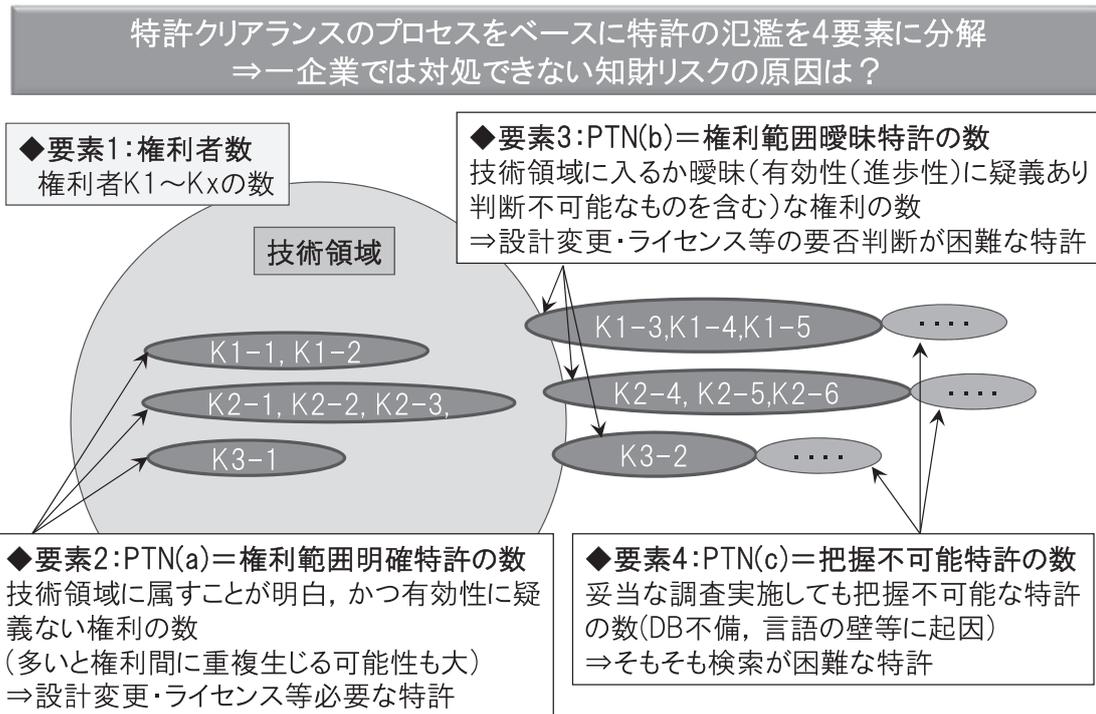


図1 特許集合体のモデル概念図

利者K1~K3が技術領域内に持っている特許の総数であるから、6件である。

- ③権利範囲曖昧特許の数 (PTN (b)) は、権利者K1~K3が持っている技術領域に入るか否か曖昧な特許 (K1-3, K1-4, K1-5, K2-4, K2-5, K2-6, K3-2) の総数 (7件) である。
- ④把握不可能特許の数 (PTN (c)) は、権利者K1~K3が保有しているであろうと (第三者が) 想像して妥当な調査をしても、この技術領域に関係する特許として存在自体を把握できない特許の数であるから、(第三者には) 不明である。

3. 2 「特許集合体モデル」を用いた検討

(1) 小委員会メンバーの課題意識調査

小委員会では、このモデルに基づき次のような方法で課題意識調査を行った。

まず、PLYN, PTN (a)~(c) の4つの要素をそれぞれ「多い」「少ない」の2つに分け、すべての組合せ (2⁴=16パターン) を準備した。

次に個々の組合せパターン (例えばPLYN「多」, PTN (a)「多」, PTN (b)「少」, PTN (c)「少」という組合せパターン) について、それぞれの委員が「問題があり、制度変更による対策が必要であるかどうか」という視点で検討し、対策の必要度を評価した。

16パターン各々について検討を行い評価したのは、4つの要素各々について単純に対策の必要性を判断することが困難だったからである。何故ならば例えば、権利範囲が曖昧であることと、特許出願の数が多く錯綜していることは、それぞれが原因・結果の因果関係にあり、独立しておらず、言いかえると循環型の要因が存在するためである。

そこで16パターン毎に、例えば「このパターンは、権利数は多いが、権利者数が少ないので、ライセンスによる解決アプローチがあるので問題は軽減されるのではないか?」といった議論を行い、複数の要素が互いに与える影響も考慮して対策の必要性を評価した。

このようにして、対策の必要性に応じた優先度をランク付け（点数化）した。最後に、委員全員の総和を集計のうえ、課題意識の最大公約数を探った。

具体的には優先度を、「要A」>「要B」>「不要」の3段階に分けた。対策を講ずる必要性が高いものを「要A」、対策を講ずる必要があるものを「要B」、大きな影響はない、または各々の企業努力で解決可能と思われるものを「不要」とした。点数は「要A」を2点、「要B」を1点、「不要」を0点として、各評価は件数制限のない絶対評価で行い、点数を集計し全体傾向をレビューした。

その結果得られたものが表1である。表中右端の点数が、委員7名の点数の総和を集計したものである。点数が4点以下のケースを対策優先度が低いケース、点数が11点以上のケースを

対策優先度が高いケースとして以下考察を行う。

(2) 権利範囲明確特許の数 (PTN (a)) の考察

得られた結果を全体的に振り返りながら評価を行うと、「権利範囲明確特許」が多い場合、表1中の#3、#6のケースは対策優先度が低く、表1中の#12、#13、#15、#16のケースは対策優先度が高い。また「権利範囲明確特許」が少ない場合、表1中の#1、#2、#5のケースは対策優先度が低く、#9、#10、#14のケースは対策優先度が高い。即ち、「権利範囲明確特許」の多少と対策優先度との間の相関が低い。つまり、「権利範囲明確特許」は対策優先度に対して大きな影響を与えておらず、他の要素の方が影響の大きいことが分かった。これ

表1 4つの要素の組合せパターンの評価結果

“特許制度変更”による対策の必要性を、要A（2点）・要B（1点）・不要（0点）で評価

#	番号の内訳				評価した委員の人数			点数
	PLYN	PTN (a)	PTN (b)	PTN (c)	要A	要B	不要	
1	少	少	少	少	0	0	7	0
2	多	少	少	少	0	0	7	0
3	少	多	少	少	0	0	7	0
4	少	少	多	少	1	4	2	6
5	少	少	少	多	1	2	4	4
6	多	多	少	少	0	4	3	4
7	少	多	多	少	0	7	0	7
8	少	少	多	多	2	5	0	9
9	多	少	少	多	4	3	0	11
10	多	少	多	少	7	0	0	14
11	少	多	少	多	0	7	0	7
12	多	多	多	少	6	0	1	12
13	少	多	多	多	4	3	0	11
14	多	少	多	多	7	0	0	14
15	多	多	少	多	7	0	0	14
16	多	多	多	多	7	0	0	14

は特許の数が多かったり、その結果により更に特許が重複関係にあったとしても、ある技術領域にその特許が入ることが明らかである限りは、企業は特許を把握し、知財リスクを予見・見積もることができるので、対策を講ずることが可能となるからである。

(3) 権利範囲曖昧特許の数 (PTN (b)), および把握不可能特許の数 (PTN (c)) の考察

「権利範囲曖昧特許」が多い場合、表1中の#10、#12、#13、#14、#16のケースは対策優先度が高く、対策優先度が低いケースはない。また「把握不可能特許」が多い場合は、表1中の#9、#13、#14、#15、#16のケースは対策優先度が高く、対策優先度が低いケースは表1中の#5しかない。即ち「権利範囲曖昧特許」や「把握不可能特許」が多い場合は対策優先度が高い傾向があることが分かった。特に表1中の#9、#10、#12、#15のケースから分かるように、どちらか一方のみが多い場合でも対策優先度が高いことがみてとれる。

逆に「権利範囲曖昧特許」が少ない場合、表1中の#1、#2、#3、#5、#6は対策優先度が低く、対策優先度が高いケースは表1中の#9と#15しかない。「把握不可能特許」が少ない場合も表1中の#1、#2、#3、#6は対策優先度が低く、対策優先度が高いケースは表1中の#10と#12しかない。即ち「権利範囲曖昧特許」や「把握不可能特許」が少ない場合は対策優先度が低い傾向があることが分かった。

このような分析から、「権利範囲曖昧特許」や「把握不可能特許」の数が多いと企業は知財リスクを予見・見積もることができなくなり、対策を講ずることができないとの結論に至った。

(4) 権利者数 (PLNY) の考察

権利者の数が多い場合は、表1の#2、#6のケースは深刻な問題ではないと認識され、表1の#9、#10、#12、#14、#15、#16のケースでは優先度の高い問題と認識されている。一方で権利者の数が少ない場合は、表1の#1、#3、#5のケースでは優先度の低い問題と認識されている反面、#13のケースでは優先度の高い問題と認識されている。即ち、権利者の数の多少は対策優先度との間の相関が高い。従って、権利者数を制限する施策には、知財リスクの予見性を高める一定の効果があると考えられる。しかし特許制度のユーザ(すなわち権利者)を制限することは、発明へのインセンティブ付与を通して産業の振興・経済の発展に寄与するという制度趣旨に反することになりかねない。そこで、小委員会では権利者の数を抑制するというアプローチはとらず、「権利範囲曖昧特許」や「把握不可能特許」の数を減らすアプローチを採ることとした。

3.3 「特許の氾濫」の問題点と解決アプローチ

以上の考察から、「特許の氾濫」がもたらす知財リスクの予見性の低さは、

- ①権利範囲曖昧特許の多さ、と
 - ②把握不可能特許の多さ、
- に起因することが分かった。

これらを解決する方法について小委員会で検討した結果、以下で述べる3つのアプローチに考え至った。1つ目のアプローチは審査の質の向上を図って特許性に疑義のある特許を減らし権利範囲曖昧特許を減らすこと、2つ目は権利範囲の把握に資する情報を充実させて権利範囲曖昧特許を減らすこと、3つ目は権利の見える化を図り把握不可能特許を減らすことである(図2参照)。

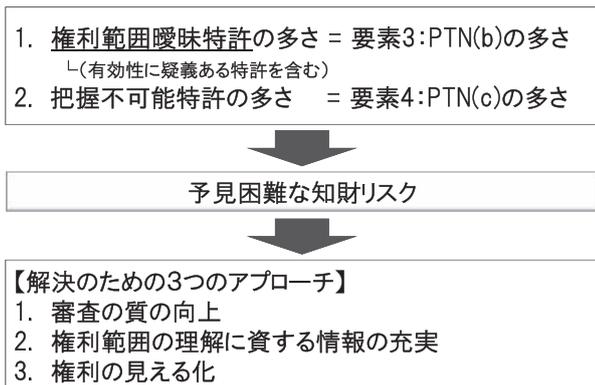


図2 対策が必要な要素と解決へのアプローチ

4. 知財リスクの予見性向上に向けた提言

4.1 特許庁の施策

リスク予見性の向上を目指して特許制度の改善案を検討する前に、上述の3つのアプローチ、即ち審査の質の向上、権利範囲の解釈に資する情報の充実、権利の見える化について、特許庁でどのような施策が検討されているかをまず確認した。2013年9月11日に特許庁から公表⁵⁾されている『「日本再興戦略」等を踏まえた特許行政の課題と取組みについて』に基づいて、特

許庁の施策と3つのアプローチの対応関係を示したものが表2である。

例えば、PPHやJP-FIRST、グローバルドシエなど、「特許審査情報共有システム基盤の整備」施策として、特許庁間の審査リソースや出願・審査結果情報を共有することで、各国に審査協力する取り組みが進められている。また、国際研修指導教官の新興国への派遣など、各国審査の判断基準やサーチ能力の統一化に向けた取り組みが進められており、これらは「審査の質の向上」が期待される施策である。

また、2013年五庁長官会合で合意された“Global Classification Initiative” (GCI) により新規分野に対応したIPC整備が進められており、この取り組みは「権利範囲の理解に資する情報の充実」が期待される施策である。

さらに、新興国等知財情報データバンクでは、新興国等でビジネスに関わる我が国企業の法務・知財担当者等を対象に、今まで見えづらかった各国の知財実務情報（知財手続きや調査の手法）を幅広く提供するウェブサイトが提供されており、中国・韓国・台湾の東アジア地域をはじめ、2013年からはブラジル・ベトナム・シンガポール・ロシア・マレーシアにも拡大して情報

表2 特許庁の施策と提言

特許庁の主な関連施策 （“「日本再興戦略」等を踏まえた 特許行政の課題と取組みについて”より）	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
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）	○	◎	
新興国等知財情報データバンク	○	○	◎
特許文献の機械翻訳提供	○	○	◎

提言1
審査の質のモノサシ導入

提言2
特許査定理由の明示

提言3
登録公報への要約書添付

が提供されている。また、中韓文献等の外国語文献についての先行技術調査を効率化するため、機械翻訳などインフラの整備が進められており、これまで中日機械翻訳辞書の作成（2012年度）や先行技術調査外注の拡大が行われた。これらの取り組みは、「権利の見える化」が期待される施策である。

これらの特許庁の施策を踏まえ、当小委員会では知財リスクの予見性を向上させるために以下の3つの提言を行う。

- ①審査の質の向上を促進するため、各国特許庁が審査の質を測る統一のモノサシの導入
- ②権利範囲の理解に資する情報として、特許査定理由を査定書に明示
- ③権利の見える化を促進するため、登録公報に要約を添付

4. 2 審査の質のモノサシの導入

各国の特許庁は、審査の質の向上策の一環として、特許審査の品質管理に関する様々な取り組み（審査の質の維持・向上策）を実施している。我が国の特許庁においても、2007年4月に「品質監理室」を設置し、2010年4月に「審査評価監理班」を設置するなど、品質管理体制の更なる充実を図ってきた⁶⁾。具体的には、このような品質管理体制の下、法令や審査基準等の指針に適合した審査、各審査官による統一の取れた判断、必要かつ十分な先行技術文献調査の実施、出願との円滑な意思疎通に基づく満足感・納得感の高い審査を目指し、「審査室における品質管理」、「品質関連情報の収集と活用」、「対外的な取組」等を通して特許審査の質の維持・向上を図っている。

また、最近では、最高品質の特許審査を実現するために、「強くて広くて役に立つ特許権」を付与していくことを内外に明らかにすべく、特許審査の品質の維持・向上のための基本原則となる「品質ポリシー」等を策定する、といった

取り組みも我が国の特許庁で始まっている⁷⁾。

また、こうした品質管理に関する取り組みは各国の特許庁の枠に留まらず、国際的な取り組みに広がっている。例えば、PCT国際出願については、①日米欧三極特許庁による、国際調査報告の品質に関する指標（メトリクス）の共同研究（2011年～）、②日米欧中韓の五大特許庁とWIPOによる、PCT国際出願制度全体を概観するためのPCTメトリクスの発展（2013年～）、③特許協力条約／国際機関会合（PCT／MIA）やPCT作業部会による、各国際調査・国際予備審査機関において構築が求められている「品質マネジメントシステム」の具体的現状や改善状況についての毎年の情報交換や、各機関における国際調査・国際予備調査の質の維持・向上のための手法等についての議論、といった様々な取り組みが行われている⁸⁾。

こういった国際的な取り組みは、審査の質の向上に大いに役立っているもので、是非とも、PCTルートの国際特許出願に留まることなく、パリルートによる出願にも拡大されることを期待したい。

また、各国の特許庁は、審査期間（審査待ち期間、権利化までの期間）や特許費用（出願費用、審査請求費用、維持年金費用）を公表しており、自国のデータと他国の公表データを比較検討することで審査期間や特許費用の適正化を図っている。例えば我が国の特許庁が審査順番待ち期間を11ヶ月に短縮したことに代表されるように、他国の公表データを参考にすることで、審査期間を短縮するための具体的な中・長期目標を設定するといった積極的な取り組みが行われている。

従って、審査の質についても各国の特許庁に統一のモノサシを導入することができれば、審査の質の適正化がいっそう加速されることが期待できる。即ち、仕事を進める上で重視すべき3つの要素として一般的に知られている、品質

(Quality), 価格 (Cost), 納期 (Delivery) のうち、品質に関しては各国や三極特許庁等で品質管理の取り組みがなされているものの、統一のモノサシと呼べるものは未だ確立されていない。そこで統一したモノサシを導入することで審査の質の向上をグローバルに促進させることを第1の施策として提言する。

この質のモノサシを評価運用する具体的な仕組みの例としては、PCTルートだけでなくパリルートの複数国出願発明を対象にしたサンプル評価を、三極特許庁または五大特許庁で構成されるワーキンググループ（品質調査委員会）で実施することが考えられる。例えば、毎年、審査が終わった複数国出願発明の中から100件ほどピックアップしてサンプル評価するようにすればよい。さらに、サンプル評価対象になった複数国出願発明の出願人が各国特許庁での審査の質に対してコメントを寄せることができるようにしてもよい。

また、質のモノサシの一例としては、複数国出願発明について、第1庁がサーチ・審査した案件のうち、第2庁が第1庁のサーチ結果をどのくらいの割合で利用したのかを示す引用率（第2庁が第1庁のサーチ結果を利用した審査件数／第1庁のサーチ・審査件数）を算出して用いることが考えられる。

このように審査の質について共通のモノサシを導入できれば、各国特許庁はこのモノサシを重要業績評価指標（KPI）や重要目標達成指標（KGI）として利用できるため、互いに切磋琢磨しながら審査の質を向上させていくことができる。この質のモノサシが我が国の特許庁において有効活用され、他国の特許庁と切磋琢磨することで、我が国において審査の質の更なる向上が実現されることを期待したい。

4.3 特許査定理由の明示

特許リスクを見極める上では、権利範囲の理

解が重要となる。そして、検討対象となる発明がいかなる点により、特許性有り判断されたのかを知ることは、その足がかりとなるため有益である。ところが、現在の我が国の特許制度においては、拒絶理由が出されずに特許査定となる、所謂一発登録の場合があり、なぜ特許性有り判断されたのか推測することが困難な場合がある。

そこで、権利範囲の理解に資する情報として、特許査定理由を査定書に明示することを第2の施策として提言する。

米国の特許制度に目を向けると、審査官がクレームを許可する場合に、“Reasons for allowance”を付すことができる制度がある（37 CFR 1.104(e), MPEP § 1302.14）。この制度は、包袋情報では、許可理由を明確にすることができないと審査官が考えたときに付されるものであり、出願人はその許可理由に対する見解書を提出することができる（37 CFR 1.104 (e)）。

曖昧な権利が存在することが知財リスクの予見性において大きな問題であることに鑑みれば、我が国においても特許査定の際に特許査定理由を明示することは、権利範囲の理解の一助となり、知財リスクの予見性向上にも役立つと考える。特許査定理由に必要な具体的な情報としては、審査官が発見した最も近い先行技術の提示と、特許理由の提示が挙げられる。これによって、権利がより理解されやすいものとなると考える。

先行技術と特許理由は、拒絶理由通知が発行された後に出された特許査定にも明示されない場合があるため、特許査定理由は、すべての特許査定に付すのが適当と考える。このような特許査定理由の明示は、審査プロセスが開示されるという側面もあるため、審査の質の向上にも繋がることを期待する。

なお、特許査定理由が権利範囲を狭く解釈する材料として用いられ、無効主張の論点

絞り込みに利用されたりすることが懸念される。

しかし、知財リスクの予見性低下が企業活動の弊害になっているのだとすれば、大局的な立場になって導入を進めるのが望ましいと考えている。

4. 4 登録公報への要約書添付

我が国の権利情報提供基盤に目を向けると、その基本となるものは、登録公報である。

しかし、この登録公報を見ると、要約が存在しない。そこで、特許発明の概要を簡潔に表す情報として、登録公報に要約を付することを第3の施策として提言する。

なお、出願時の要約をそのまま登録公報に付すのは、審査過程での補正等により、発明の概要が変動することがあるため適当ではない。

そのため、要約としては、特許発明に的確に対応した課題と解決手段と代表図とで構成するのが良いと考える。

加えて、要約としては英文要約も付すこととしたい。各国が登録公報に適切な英文要約を付す形式を採用すれば、各国で登録された特許権の概略を英語のデータベースで知ることができ、言語の壁が軽減されるので、権利情報の把握が格段に容易になると考える。このような利点から、我が国が特許発明に対する英文要約の採用に率先して取り組み、加えて各国にも同様の英文要約の採用を促すことで権利情報提供基盤のハーモナイズを促進したい。

なお、この要約を、出願人が作成するか、特許庁の審査官が作成するかは検討すべきところであるが、出願人が作成する場合でも、特許発明との対応を審査官側で十分チェックする体制を希望する。

5. まとめ

本論説では、以上述べたように、「知財リスクの予見性向上」を促進するために有益と思わ

れる次の3つの施策を提言した。

- ①各国特許庁が審査の質を測る共通のモノサシの導入⇒期待される効果は、特許審査の質の向上。
- ②特許査定理由を査定書に明示⇒期待される効果は、権利範囲の明確化と特許審査の質の向上。
- ③登録公報に要約を添付⇒期待される効果は、権利範囲の把握容易化(リスク対策負担軽減)と権利の見える化。

本論説で提言した改善施策は、まだ詳細な設計図レベルには至っていないが、知財リスクの予見性の向上というテーマは業種を超え、広く産業界全体が期待するものである。知財関係者や専門家による今後の議論に期待したい。また我々企業側も単なる提言に終わらせず、有用な特許制度の設計に向けて積極的に協力しなければならないと思う。

最後に、本論説で論じ、提言した内容については、担当した小委員会の検討の結果であり、日本知的財産協会としての公式な提言でないことを申し添える。

注 記

- 1) 日本知的財産協会 知的財産マネジメント第1委員会第3小委員会「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)
- 2) Carl Shapiro, "Navigation the Patent Thicket : Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting," Innovation Policy and Economy, 2000, p.199
<http://faculty.haas.berkeley.edu/shapiro/> (参照日: 2014年3月27日)
- 3) 平成17年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書, 「アンチコモنزの悲劇」に関する諸問題の分析報告書, 平成18年3月, 財団法人知的財産研究所, p.1
<http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/>

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

pdf/zaisanken/17anti.pdf（参照日：2014年3月27日）

- 4) 田村善之, 知的財産法政策学研究, Vol.36 (2011), p.167
- 5) 特許庁 産業構造審議会 知的財産分科会 第1回 (平成25年9月11日) 配布資料 (資料3)
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/toushin/shingikai/sangyou_kouzou.htm (参照日：2014. 3. 24)
- 6) 特許行政年次報告書 2013年版, pp.126-127
<https://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/>

toushin/nenji/nenpou2013_index.htm (参照日：2014. 3. 24)

- 7) 特許庁 産業構造審議会 知的財産分科会 第4回 (平成25年12月16日) 配布資料 (産業構造審議会知的財産分科会 とりまとめ (案))
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/toushin/shingikai/sangyou_kouzou.htm (参照日：2014. 3. 24)
- 8) 前掲注6)

(原稿受領日 2014年4月9日)

