

事業戦略対応まとめ審査

熊 本 十 美 男*

抄 録 特許庁が2013年4月から「事業戦略対応まとめ審査」を推進しているが、この審査が一体どういうものなのか知らない企業が多いと思われる。2000年から始まった「関連出願連携審査」が幾度か改善されてきたが、『より企業の事業戦略を支援する』考え方が加わり、現在の制度に発展してきている。弊社は、この審査制度がまだ「国際戦略対応まとめ審査」と呼ばれていた2012年からまとめ審査を活用しており、これまで3度の申請を実施してきた。本稿では、弊社の経験も踏まえ、弊社が感じた「事業戦略対応まとめ審査」のメリット、問題点等を述べこの審査を利用する上でのヒントを提供する。

目 次

1. はじめに～「事業戦略対応まとめ審査」とは～
2. 弊社の経験事例
 2. 1 まとめ審査を活用することになったきっかけ
 2. 2 まとめ審査の実施可否決定
 2. 3 特許庁への事業戦略説明、技術説明
 2. 4 面接審査
 2. 5 まとめ審査終了後の社外発信
 2. 6 その後のまとめ審査
3. まとめ審査を進める上でのポイント
 3. 1 特許群としての審査で効率アップ
 3. 2 事前の事業説明会は効果大
 3. 3 発明者（技術者）の参加は重要
4. まとめ審査のメリット
5. まとめ審査の問題点
6. 今後の弊社でのまとめ審査の活用について
7. おわりに

1. はじめに～「事業戦略対応まとめ審査」とは～

「事業戦略対応まとめ審査」という言葉を聞いたことはあるだろうか？2013年4月から特許庁が推進する新しい審査方法で、その概要は以下である¹⁾。

『企業のグローバル化や事業の形態の多様化にともない、企業では事業戦略上、知的財産を群として取得し活用することが重要になってきており、このような状況において、今後、各企業の事業戦略を支援するためには、単に技術的に関連する出願群ではなく、1. 事業に関連した広範な出願群を対象とした審査、2. 事業展開に合わせたタイミングでの権利化を支援する審査、3. 事業の背景や技術間の繋がりを理解した上で、事業に即した権利の質を担保する審査であるといったサービスの提供が必要。その一環として、事業で活用される知的財産の包括的な取得を支援するため、国内外の事業に結びつく複数の特許・意匠・商標を含む知的財産を分野横断的に事業展開の時期に合わせて審査・権利化を行うのが、事業戦略対応まとめ審査である（以下「まとめ審査」と記載）』と、特許庁は説明している。ご存じの方もいらっしゃると思うが、まとめ審査の前身は「関連出願連携審査」²⁾ というもので、特許庁が2000年度から実施してきた施策である。定義としては、『互

* ダンロップスポーツ株式会社
Tomio KUMAMOTO

いに技術的に密接に関連した一群の出願（関連出願群）について、技術説明・面接などを通じ技術内容を体系的に把握した上で、一括して審査を行い、統一した判断基準による的確な審査を進める』というものであり、積極的に『企業の事業戦略を支援する』という定義は明確にされていなかった。この「関連出願連携審査」は、2008年度において109社、15,441件の出願について審査の希望があったとのことである。2000年以来幾度の内容見直しを実施し、2013年4月から現在の「事業戦略対応まとめ審査」の制度となっている。

幾度かの変遷のうち、2012年には、「国際戦略対応まとめ審査」という名称でまとめ審査を実施していた。その当時は、『国際競争力のある技術を特に権利化し、より国内企業の活性化を図る』意図があったように思うが、2013年に「事業戦略対応まとめ審査」に改名された際には、国際競争力はもとより、更に事業戦略に重きを置いた技術の権利化施策に変わった印象がある。よってどの企業も取り組めるようになったように感じられる。

弊社としては、2012年の「国際戦略まとめ審査」の頃にまとめ審査を初めて実施し、その後も年1回のペースでまとめ審査を活用し、一度に複数の出願をまとめて権利化している。

本稿では、弊社の経験から得られたまとめ審査のメリット、弊社が感じる問題点等を述べ、これからこの審査を利用する上での参考にしてもらえたらと考える。

2. 弊社の経験事例

まとめ審査は以下の手順で進められる。

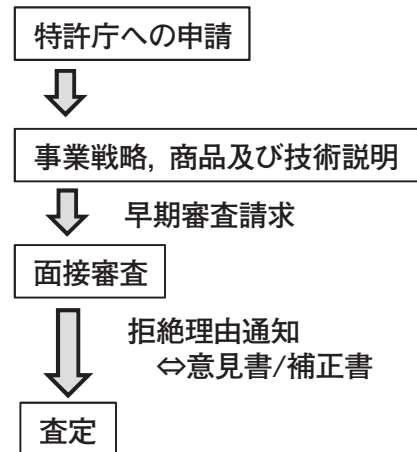


図1 まとめ審査のフロー図

約6か月程度で査定ができるが、期間は件数により若干変動することはあるようだ。

また、まとめ審査の対象となる出願群としては、“新規な事業や、国際展開を見据えた事業に係る製品やサービスなどを構成する技術等に関連する複数の出願を対象としており、意匠出願、商標出願を含んでもよいこと”となっている。どんな出願群でも良いということはなく、より企業の事業性を支援する審査である以上、“新規な事業や国際展開を見据えた事業”であることが必要だ。また、出願群に含まれる特許出願のうち、少なくとも1つは「外国関連出願」「実施関連出願」いずれかの要件を満たしていること等がある。その他にもいくつかの要件が現在ではあるが、将来的には要件の緩和を特許庁でも検討しており、より利用性が高まるようだ³⁾。上記で記載したように、弊社はこれまで3回のまとめ審査を実施してきた経験がある。その一例として、弊社としては1回目のまとめ審査の経験事例を中心に以下述べたいと思う。

2. 1 まとめ審査を活用することになったきっかけ

弊社は、XXIO、SRIXONブランドで展開しているゴルフクラブ、ゴルフボールを主力生産販売しているメーカーである。2000年に発売したXXIOクラブは、ヒット商品となり幸いにも国内では高いシェアを維持している商品である。XXIOブランドをはじめ、その他新商品の発表時までには、特許、商標、意匠についての出願は当然実施しているが、特に商品アピールにおいて知的財産を活用することはこれまで実施していなかった。こうした中、2011年12月に発売したゴルフクラブ（XXIO7）の新商品発表会において、主力技術の他社との差別化の手段として19件の特許出願を実施したことを初めて対外発表した。具体的には、ゴルフクラブが短くても、ヘッドスピードが速くなり、さらにヘッドを重くすることでボールスピードが速くなり、ボールを遠くへ飛ばせるという技術である。記者からはどんな内容の特許出願なのかという問い合わせが多数あり、反響が大きかったのが印象的であった。

商品販売開始後、「国際戦略対応まとめ審査」をいう審査があることを特許庁の方からの情報で知った。「国際戦略対応まとめ審査」は新たな試みであり、ちょうど募集を実施しているとのことであった。

2. 2 まとめ審査の実施可否決定

そこで、19件の中から、特に重要かつ戦略性の高い出願のみを選別して「国際戦略対応まとめ審査」に申請することにした。

第三者機関の外部調査会社も使用し、先行文献の再度抽出後、知財部で検討し、2週間ほど費やして、10件の絞り込みを実施した上で、申請を行った。

2. 3 特許庁への事業戦略説明、技術説明

実際の審査に入る前に、申請した特許を採用した商品についての事業戦略説明、技術説明を特許庁の審査官に説明する機会がある。通常の早期審査では、このような、商品についての事業戦略説明は、実施されないと思われる。まとめ審査において、事業戦略を理解してもらった上で技術の優位性を主張できるのは、我々にとっても貴重な機会であり、審査官の方にとってもわかりやすかったと思う。この説明会を実施することは、特許庁としてもまとめ審査を実施する上で対象と成り得るかを判断する目的でもあるのだろうが、それよりも審査しようとする技術が企業の事業戦略にいかによく貢献しているかを知ることができる良いシステムだと思われる。

説明会の当日では、弊社の中期計画をもとに、出願した主力技術が採用されている商品の事業戦略を説明し、ゴルフクラブ、ゴルフクラブの分解パーツを持参し具体的な技術説明を実施した。

普段の審査では特許文献の紙面上のみで、現物を見ることはほとんどない審査官の方からは非常に良く理解できたという感想を頂いた。また複数の技術についてそれぞれの関係性についてもご理解して頂けお互い非常に有意義だったと思う。

2. 4 面接審査

面接審査には、各担当の審査官の方々が出席され、弊社サイドは、知財部、発明者（開発者）、担当弁理士で臨んだ。

特に発明効果に関しての発明者（開発者）による説明は非常に効果的であり、発明の基本部分を主張できたと思う。知財部、担当弁理士が説明するのは異なる説得力があった。また、事前準備をしっかりと実施しておいたため、補正案を直ぐに提示することが出来、その場で審査官の方々に検討を実施して頂いた。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

結局、面接審査の段階で、申請件数10件中5件は特許査定との判断を頂いた。その他の残る5件は、再度引用文献調査のため審査官に持ち帰って頂き、その後1回のやり取りで特許査定されることになった。

また分割出願可能であれば、積極的に実施することが重要である。弊社の場合、実際10件申請し、そのうち2件分割出願を登録公報発行までに実施し、合計12件を権利化することができた。

2. 5 まとめ審査終了後の社外発信

まとめ審査にて、特許査定された出願案件については、プレスリリースを発信し、主要技術を早期権利化したことを社外アピールする機会を得られた。

これまで、商品発表時での特許出願件数の発表、更に、販売期間中での複数の主要技術の特許査定を発表したことは無く、弊社としては、全く初めての試みであった。まとめ審査による特許査定へのプレスリリースについても反響があり、日本経済新聞社からも取材申し込みを頂き、朝刊に掲載され、話題に上がる事がしばしばあった。

2. 6 その後のまとめ審査

2012年に上記のまとめ審査を実施した後は、2013年にゴルフボール、2014年にもゴルフクラブのまとめ審査を実施した。回を重ねるごとに弊社の特許庁への手続きもスムーズになっている。これまでまとめ審査で特許査定となった弊社の出願は、累計48件である。いずれも弊社の主力商品に搭載された重要技術であり、早期権利化が行えた。

3. まとめ審査を進める上でのポイント

上記、弊社の経験事例を挙げたが、弊社が感じたまとめ審査をうまく進める上でのポイントを以下に整理した。

3. 1 特許群としての審査で効率アップ

以前の「関連出願連携審査」にも言えることだが、複数の特許出願を一度にまとめて審査してもらえるため、類似する技術については、一度の説明で済み、審査する側も関連性を把握しながら取り組んで頂けるため、一見わかりにくい発明の効果の理解も通常よりは早くしかも深く理解して頂けたように思う。よって、重要な権利化したい技術を短期間で特許査定にするには、最適な審査ではないかと考える。ただ、一度にまとめ審査を申請する件数が25件を超えると長期化するので、特許庁が公表しているように¹⁾ 20件程度がベストだと思われる。

3. 2 事前の事業説明会は効果大

まとめ審査の対象となり得るかどうかの第一関門にもなるのが、事前の事業説明会である。この説明会では、直接審査官へ事業戦略を踏まえた商品説明および技術説明を実物と見比べながら実施し、弊社の事業には、特許出願した技術が重要であることをアピールすることになる。通常の審査では、事業戦略などを念頭に置くことはそう無いと思われる。こちらの説明を、実物を見ながら熱心に聞いて頂けた。その結果、後の審査においても、弊社が権利化したい範囲の意図をスムーズに説明することができ、早い審査に繋がったと思う。そのため、事前の事業説明会は、ある意味“熱く”説明することも必要である。

3. 3 発明者（技術者）の参加は重要

事前の事業説明会、面接審査とも弊社は、発明者およびその開発責任者にできる限りの参加をお願いし、同席してもらった。面接審査では、ほとんどは、代理人、もしくは知財部員が審査官とやり取りをしたが、重要な技術要件に関する効果については、実験結果を知る発明者（技

術者)等から、どの点が困難で、苦勞したかを踏まえ説明してもらうことで、技術ポイントが明確になり、より具体的に説明することができた。なぜか、発明者(技術者)等が話すと、臨場感、迫力感とその場に生まれ、説得感が増すのは不思議だ。

4. まとめ審査のメリット

まず、第一に重要技術を早期権利化できることが挙げられる。同じ特許群で複数の出願を同時に審査してもらい、早い期間で査定されるため、いきなり特許公報が発行されることになる。また、早期権利化することで、構築した特許網を基に更に関連する技術の権利化を拡大させていくことも可能である。

第二に、計画的に審査を開始することが可能であり、企業のスケジュールに合わせて申請できることだ。例えば、商品発表日に合わせて、査定がでる時期を逆算し、まとめ審査を申請すれば、商品発表日には、「すでに特許査定されている」もしくは、「まもなく特許査定される」と独自性の高い技術であることをユーザーにアピールできる。また、商品発表時でなくとも、販売量が低下する時期のカンフル剤的なユーザーへのアピールも販売促進の一つの手段かもしれない。

第三に、商品販売サイクルが短い商品にはまとめ審査は有効である。早い審査かつ複数の特許件数を販売促進としてアピールできるため、まとめ審査は適しているように思われる。

5. まとめ審査の問題点

まとめ審査に関しても、拒絶理由が発生するのは当然であり、通常審査のように、拒絶理由が解消しない場合も有りうる。そうになると、拒絶理由の要件が複数の出願に共通する場合は、それらすべての審査が前に進まないことになり、企業側が予定するスケジュールに合わない

可能性もある。

また、審査がスムーズに進み、特許査定されれば、公開公報なしで特許公報が発行されることになり、出願人にとっては思惑通りとなるが、競合他社にしてみれば、通常審査であれば、情報提供して何とか権利範囲を狭くできないか手立てを打つことが可能なところを、まとめ審査では、複数の関連する特許群が一度に特許公報として公開されることになり、現制度では労力のかかる無効審判をするしかない。この理由だけではないだろうが、法改正による特許付与後の異議申し立て制度が復活するとのことである。今後は、まとめ審査を申請する際は、申請する出願についての特許性についてこれまで以上に慎重に検討し、より事業戦略上重要な出願に絞って申請しなければならないことになる。そうすると、わざわざ、労力をかけて、まとめ審査を実施しなくてもよいと考える企業もあるのではないかと思う。

その他、まとめ審査は、出願時期や審査請求時期、担当審査部・審査室が異なっても、出願人が希望するタイミングでの権利化を支援するものであるため、特許だけでなく商標、意匠を含んでもよいことになっている。確かに、特許、商標、意匠ともに同時登録という対外的なアピールにはなると思う。しかし、通常審査においても、商標、意匠は特許と比較し短期間で査定されるため、まとめ審査で特許と同時にまとめ審査の請求をしなくてもよいかもしれない。弊社の場合は、商標、意匠は先に登録になっていたりするケースが多く、実際には特許のみのまとめ審査申請であった。もう少し、商標、意匠についてもメリットがあれば、さらに良い制度になるのではないかと思う。

6. 今後の弊社でのまとめ審査の活用について

弊社においては、従来技術を大きく凌ぐ、画

期的な特許には積極的にまとめ審査を活用していきたい。また、今後異議申し立て制度の復活により、事業戦略に沿った知財戦略を明確化し、特許性の高い出願を実施していかなければならない。そのためには、開発部、研究部との連携を一層強め、質の高い出願を実施していく必要がある。これまでとは違い、申請までの労力が大きくなると思われるが、まとめ審査をうまく活用し、特許網を早期に築くようにしていきたい。

これまでの経験から、国内ではまとめ審査を活用することで、主要な技術の権利化を特許群として早期取得することが可能であることを身をもって知ったが、海外での権利取得のためには、特許庁も薦めている“特許審査ハイウェイ”を活用することを現在検討している。特許審査ハイウェイでは、まとめ審査のように企業の事業戦略を念頭に入れた審査を期待することはできないが、少なくとも従来よりも早く査定ができることは間違いない。弊社においても、ますます海外での販売拡大が必須であり、海外での権利取得に重点をおかなければならない。そのため、国内でまとめ審査を実施し、続いて、権利化できた技術に対して特許審査ハイウェイを活用し海外でも早期に権利化していきたいと考えている。

また、海外でもまとめ審査と同様の審査実施制度があれば是非活用を検討したいと考えている。すでに、日米間では、「技術的内容が関連し、日米で一括して権利取得したい一群の出願について、まとめて審査し、必要に応じて、出願人から出願群に関する技術的な背景の説明を行う」というプログラムの試行を開始することに

合意している⁴⁾とのことで、将来的に活用を検討していきたい。

7. おわりに

まとめ審査を実際実施された企業の方もたくさんいらっしゃると思う。そのため、弊社とは違ったまとめ審査に対する意見をお持ちかもしれないが、一つの意見として受けとめて頂き、参考にして頂けたらと思う。現在のまとめ審査「事業戦略対応まとめ審査」は、上述したように、「関連出願連携審査」が改善を重ねた結果、現在のような、個々の出願を単にまとめて審査するだけでなく、企業の事業戦略に役立つように権利化を支援する施策となっている。まとめ審査にもまだまだ問題点もあるかもしれないが、このような制度を活用しつつ、我々企業側も特許庁へ積極的に提案し、更なる発展へつなげていくことが重要になってくるのではないかと思う。

注 記

- 1) 特許庁ホームページ、戦略的な審査への取組
<http://www.jpo.go.jp/senryaku/index.html>
- 2) 加藤範久ほか、パテント、Vol.61, No.11, pp.14-20 (2008)
- 3) 特許庁、特許庁 業務運営計画 平成26年度－平成30年度、p.6 (2014)
- 4) 特許庁ホームページ、報道発表、
“米国との間で特許に関する審査協力を強化することに合意をしました”、公表日平成26年6月6日
<http://www.meti.go.jp/press/2014/06/20140606005/20140606005.html>
(Web参照日はいずれも2014年6月30日)

(原稿受領日 2014年6月27日)