

企業知財部のビジネス関連発明における 明細書作成ガイドラインの試み

～モノ売りからコト売りに変化するなかでの企業知財部の対応～

会員 山中 伸一郎



要 約

通常、企業の知財部は、明細書作成ガイドライン（クレームや明細書につき、どのように記載すべきかの一定の方針を定めたもの）を作成し、取引先の特許事務所はこれに沿って特許明細書を作成している。また、近年、企業の事業がモノづくりからコトづくりへとシフトしていくなかで、企業においてビジネス関連発明の重要性が急速に高まっている。そして、企業の知財部自体も、この変化への対応を求められている。

本稿では、一企業の知財部がチャレンジした、ビジネス関連発明をグローバルな観点で適切に権利化するための明細書作成ガイドラインの作成過程とその一部の結果を紹介する。

ビジネス関連発明ならではの論点につき、各主要国での傾向や統一した明細書作成基準を策定するにあたり主要国間で生じる矛盾にいかに対応するかなどの検討過程を紹介することで、多くの企業知財部（又は特許事務所）の共通の悩みである、グローバルな観点でのビジネス関連発明の適切な特許明細書のあり方について、一読に値する考察材料を提供したい。

目次

- はじめに
- 明細書作成ガイドラインの位置づけ
 - 明細書作成ガイドラインの定義と役割
 - グローバルでの統一作成基準の作成とその困難さ
 - 発明全般における明細書作成ガイドラインとの関係
- 作成過程とその検討内容
 - 作成過程の概要
 - ビジネス関連発明特有の論点における各主要国の傾向とガイドラインとしての検討内容
- 今後の課題
- おわりに

の審査結果のフィードバックの蓄積が十分とは言い難く、グローバルな観点でビジネス関連発明の特許権利化について、手探りで権利化の手法を試行錯誤している状態が続いていると思われる。そのような中で、第1国出願を日本とし、PCT出願として海外に出願していく場合には、第1国出願時の明細書をできるだけ修正することなくグローバルで通用するビジネス関連発明の特許明細書の書き方基準があれば理想である。

勤務先企業の知財部において、筆者がプロジェクトリーダーを担当し、ビジネス関連発明について、上記理想のもと、ビジネス関連発明をグローバルな観点で適切に特許権利化するための明細書作成ガイドラインを作成するプロジェクトを試みた。本稿は、この試みを紹介するものである。

一企業の知財部内の取り組みにすぎないので、粗削りな点、検討不十分な点もあると思うが、その作成検討過程と一部の結果を共有することで、現在の企業知財部が直面するビジネス関連発明のグローバルな観点での適切な特許明細書のあり方の問題について、一つの考察材料となれば幸いである。

1. はじめに

近年、製造業を中心にモノづくりからコトづくりへの事業変革が急速に進んでいるなかで、企業内においてもソリューションビジネスに関する開発が活性化しており、それに伴い、企業におけるビジネス関連発明の重要性も急速に高まっている。

ビジネス関連発明の特許出願については、グローバルな出願の観点でも、2000年頃に第1次出願ブームが起き、2013年頃から本格的な第2次出願ブームが起きている⁽¹⁾。このように、近年のビジネス関連発明の出願が急増する一方で、企業の知財部は、各国で

2. 明細書作成ガイドラインの位置づけ

2. 1 明細書作成ガイドラインの定義と役割

本稿でいう「明細書作成ガイドライン」とは、企業としてクレームや明細書についてどのように記載すべきかの一定の方針を（企業知財部が）定めたものである。そして、特許明細書作成を依頼する取引先の特許事務所はこのガイドラインに沿った特許明細書を作成することになる。明細書作成ガイドラインは、他の呼び方としては明細書作成基準など各企業で呼び名は違えども、一定規模以上の知財部を抱える企業であれば、このようなものが作成運用されているのが通常であると思われる。

役割としては、i) 単に、分かりやすいこと・権利範囲が広いこと・権利が強いことの三拍子がそろった高品質な特許明細書を作成するというだけでなく、矛盾しうる各国間の特許実務の問題に対して事業の優先するマーケット（国）などを考慮しながらどの国を優先させた特許明細書作成をするのかという問題などの狭義の特許出願戦略としての特許明細書戦略の方針書という役割、ii) 特許事務所やその担当弁理士又は社内知財担当者が代わっても、ガイドラインに沿った内容の特許明細書が納品されることで、一定レベルの特許明細書の型と質を担保する役割、iii) 前記ii)の表裏の関係にあるが、特許事務所から送られた特許明細書のドラフトをチェックするチェックリスト的な役割などがある。

2. 2 グローバルでの統一作成基準の作成とその困難さ

日本企業がグローバルで特許権利化を図る手段ルートは多数あるが、第1国出願を日本として、それを基礎にPCT出願をして海外の主要国に移行していく手法ルートが一般的である。そのため、クレームと明細書を作成する際は、日本だけでなく、出願を予定している海外各国の特許実務をあらかじめ考慮して作成する必要がある。本稿で紹介する明細書作成ガイドラインは、海外の主要国として、米国、欧州、中国を検討対象とした。また、極力、各国移行段階で特別な作業（補正や出願形式の変更など）の負担を少なくするスタンスとしている。

他方で、日本、米国、欧州、中国の各国で最適な特許権利化を図ろうとすると、各国間で特許実務に矛盾が生じる論点項目も多々ある。このときに、各国のい

いとこどりはできないため、どの国を優先させたクレームと明細書を作成するのかという問題が生じる。基本的な考え方としては、各国間の特許実務を考慮して、各国間で最も共通項が多い対応を選択していくことになり、そこに、その企業が事業戦略としてどこのマーケット（国）を重要視しているのかという判断要素も加わるものとなる。

この各国間での特許実務の矛盾と向き合う作業は困難かつ不可避であり、特にビジネス関連発明の場合は、独自の論点が多いこと、欧州では特許性の判断が厳格であること⁽²⁾、などの事情がある点でも困難さが伴う。本稿は、この解決策を提示しているというのではなく、恥を承知で、この悩みの検討過程を開示しているというものである。

2. 3 発明全般における明細書作成ガイドラインとの関係

通常、企業の知財部は、本稿でいう明細書作成ガイドラインのような特許明細書の作成基準を作成し、取引先の特許事務所に対してこれに沿った内容での明細書作成を依頼している。筆者が勤務する企業でもこのような発明全般における明細書作成ガイドラインがあり実際に運用されている。本稿で紹介するビジネス関連発明における明細書作成ガイドライン（以下、「本ガイドライン」という）は、既に運用されている発明全般における明細書作成ガイドラインとは別個に新たに作成されたものであり、ビジネス関連発明の特有の論点についての的を絞ったものとなっている。そのため、ビジネス関連発明の特許出願の特許明細書作成においては、本ガイドラインが優先されるという位置づけになる。一般法と特別法との関係に例えるなら、発明全般における明細書作成ガイドラインが一般法で、本ガイドラインが特別法という位置となる。参考までに、両ガイドラインで規定される項目について比較一覧を下記に示す。

3. 作成過程とその検討内容

3. 1 作成過程の概要

作成過程の大きな流れは下記フロー図のとおりである。

ステップ1として、日本、米国、欧州、中国を主要国と位置付け、主要国毎に、ビジネス関連発明の適切な特許明細書の書き方について、社内のプロジェクト

	発明全般における 明細書作成ガイドライン	ビジネス関連発明における 明細書作成ガイドライン
請求の範囲	造語	クレームカテゴリーの種類
	表現形式	複数主体の問題
	個別事項	実行主体相違（機能分散）の問題
	ブリアンプル	機能的記載
	名称の簡潔	技術的記載・非技術的記載
	不要な限定	
	機能的記載	
	複数の独立項	
	サポート要件	
	概念の階層化	
	マルチクレーム	
	請求項の数	
	参照符号	
明細書	文章一般	発明を実施するための形態における技術的達成手段の記載
	発明の名称	
	技術分野	発明を実施するための形態における効果の記載
	背景技術	
	先行技術文献	
	発明が解決しようとする課題	
	課題を解決するための手段	
	発明の効果	
	図面の簡単な説明	
	実施例冒頭部における記載	
	発明を実施するための形態	
産業上の利用可能性		
図面	単位	
	設計図面	
	その他	
要約	参照番号	

図1 両ガイドラインで規定される項目の比較一覧

チームメンバー間で情報を集めて共有をした。具体的には、主要国別に、担当者を決めた上で、ビジネス関連発明についての書き方について論じた文献を収集し、それらを論点項目ごとに分類して論説の内容をプロジェクトチーム内で共有をした。共有をして必要な議論をしていくなかで、論点毎にその国の傾向を把握するよう努めた。

ステップ2として、日本、米国、欧州、中国の取引先である各現地代理人に、プロジェクトチームがまとめたその国の論点毎の内容（要旨）を確認してもらった上で、1回又は2回のオンラインディスカッションを行った。また、勤務先企業のビジネス関連発明のうち現地に係属している特許出願をレビューしてもらい、現地の実務からみて、好ましくない記載等につ

き、コメントをいただいた。

ステップ3として、論点項目ごとに、各主要国間で記載方針の要旨が共通するか、それとも国によっては互いに共通しない、あるいは矛盾する記載方針となるかを判断した。各主要国間の記載方針が共通する論点項目については、ガイドラインとしてもその記載方針を規定し、共通しない又は矛盾する記載方針となる論点については、企業としてどの国に寄った記載方針とするか、あるいは別途の新しい記載方針を立てるか議論をした。共通しない論点項目についてガイドラインとしてどのように統一した記載方針を決めていくかについては、企業の事業戦略の観点からのマーケット（国）の重要度、各記載方針のメリット・デメリットの比較衡量、立てる記載方針が他の論点の記載方針等と矛盾しないかの確認などの検討を重ねて一応の結論を出した。なお、このステップ3では、アドバイザーという立場で経験豊富な外部弁理士にも議論に参加いただき有益なアドバイスをいただいた。

ステップ4として、ステップ3で結論した論点項目ごとの記載方針を、ビジネス関連発明における明細書作成ガイドラインというタイトルで作成した。抽出して議論したビジネス関連発明特有の論点すべてを記載するのではなく、重要度の高いものに絞って記載した。また、各論点については、論点項目ごとに「規定」「具体的指針」「具体的記載例」「理由」を記載し、できるだけ簡易な記載を心がけた。そして、出来上がったガイドラインの内容を取引先の複数の特許事務所に対して説明をし、承諾をいただいた上で運用を開始した。

3. 2 ビジネス関連発明特有の論点における各主要国の傾向とガイドラインとしての検討内容

以下では、論点項目ごとに、論点概要、各主要国の傾向、ガイドラインとしての検討内容の順で説明する。また、実際にガイドラインとして完成したものの

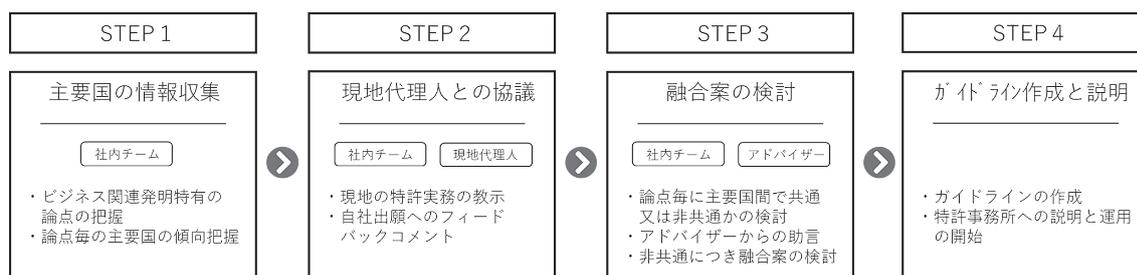


図2 本ガイドラインの作成過程の概要

一部として、「請求の範囲」の「実行主体相違（機能分散）」の論点項目の頁を下記のとおり紹介する。

1.3 実行主体相違（機能分散）の問題

規定
原則として、システム全体のうち、ある処理がどの装置でなされるかについてはできるだけ特定しない。
具体的指針
○ []
○機能部記載型のシステムクレーム（例1）と機能部不記載型のシステムクレーム（例2）のどちらの記載でもよいが、機能部不記載型のシステムクレームを奨励する。機能部不記載型のシステムクレームについては、代わりに方法クレームとしてもよい（例2'）。
なお、機能部記載型のシステムクレームの場合は、米国移行時にMPF対策をする（例3）。
○機能部記載型のシステムクレームをとった場合は、別途方法クレームを記載することを奨励する。
○明細書においては、処理がいずれの装置によって実行されてもよいことを記載する（例4）。
○ []
具体的記載例
記載例1. 省略
記載例2. 省略
記載例2' 省略
記載例3. 省略
記載例4. 省略
理由
【国内の観点】 システム全体としてみた場合は、実装されている処理は特許発明と実質的に同じであるにもかかわらず、そのうち一部の処理についてその実行主体の装置が異なることにより侵害を回避されることを防ぐため。
【海外の観点】 海外においても問題認識自体は日本と同じである。
備考
省略

※本稿においては、部分的に、塗りつぶし処理、省略、表現の修正等をしている

図3 本ガイドラインにおける項目「実行主体相違（機能分散）」の記載例

(1) 請求の範囲：クレーム形式の選択

1) 論点概要

最適なメインクレームの形式は、装置、システム、方法、プログラム（又はプログラムを記憶した記憶媒体）、のいずれを選択すべきか。

2) 各主要国の傾向

主要国間では、クレーム形式の保護対象については若干の差はあるものの⁽³⁾、本来的には、後述のように発明内容の特徴によって最適なクレーム形式が決められるものである。ただ、米国については、メインクレームは方法クレームで記載し、かつ、動作主体であるハードウェア要素をあえて記載しないケースが実務的に多い傾向にある⁽⁴⁾。本プロジェクト内のディスカッションでも、ビジネス関連発明については、まずは方法のクレームから考えたほうが発明の本質をとらえやすいという意見が大多数であった。ビジネス関連発明の場合は、発明ヒアリング時において発明者からはサーバと端末などのクライアントを図示して説明されることが多く、どうしてもそれに引っ張られて「装置」や「システム」ありきの発想で発明を捉えがちに

なってしまう。その意味で、方法のクレームから考えることで先入観をなくした検討ができる点はメリットであろう。

ただ、結局のところ、発明内容の特徴により最適なクレーム形式は異なることや、独立項は複数のクレーム形式の記載が可能なので、最適なメインクレームの形式は何かという検討と同時に複数のクレーム形式の観点で検討する視点が重要になる。

3) ガイドラインとしての検討内容

最適なメインクレームの形式の選択は、後述の複数主体の問題や実行主体相違の問題に大きく影響されるので、個別具体的に判断せざるを得ない。ガイドラインの指針としては、できるだけ複数のクレーム形式で権利化を図るよう言及する点でとどめ、詳細な記載は、後述の複数主体の問題や実行主体相違（機能分散）の問題に譲った。

(2) 請求の範囲：複数主体の問題

1) 論点概要

複数の主体がそれぞれ特許発明の一部を実施することにより特許権侵害が回避される問題にいかに対応するか。

2) 各主要国の傾向

日本においては、この論点はかなり議論をされており、文献も豊富である。次のような考慮要素を加味しての検討は、一般論として多くの実務者担当者に受け入れられているのではないかと思う。単に自社実施形態をカバーすればよいということではなく、下記を考慮要素として、どの部分で権利化すべきか検討することになる。

- i) 技術として客観的に捉えた場合に、技術的に価値があるのはどこか。
- ii) そのビジネスモデルについてどこでマネタイズしたいのか。
- iii) 発明の全部又は一部を真似したい競業企業はどのような実施態様が想定されるか。
- iv) アライアンスを組んでいる場合は、自社とアライアンス先との境界はどこか。

併せて、想定している実施主体が複数考えられるときは、それぞれの実施主体一人が侵害主体になるような独立項を複数検討することも必要になる。

なお、米国、欧州、中国においても、基本的には上記論述は妥当するものと思われる。

3) ガイドラインとしての検討内容

上記の一般論としての論述をまとめた指針を立てた。ただ、ビジネス関連発明の場合は、事業部や発明者からの発明提案の時点では、まだ発明内容の具体性が乏しくコンセプト段階で提案を受けることも多いのが特徴である（他方で、発明内容が具体的に完成した時点では、リリース間近であることが多く、そこは知財部泣かせである）。例えば、上記 ii) の観点でマネタイズ手法をヒアリングしても、まだ具体的内容も決まっていないことも多い。そのため、事業部や発明者から将来ありうる態様をできるだけイメージしてもらいそれを引き出すべく、発明者側、それをヒアリングする知財担当者側、ともに日ごろからのビジネス動向や企業の事業戦略の理解を深めておくことが肝要である。その意味で、ビジネス関連発明の場合は特に、特許事務所の担当者にも、発明内容とは直接関係なくても背景にある会社の事業戦略などは秘匿性の高い情報だからといって開示をためらうのではなく、できるだけ多くの情報を日ごろから共有しておくことも重要である。

なお、一企業であっても複数の事業形態を展開していることも多く、企業におけるビジネス関連発明は多様化している。これに関連し、企業の事業形態を、アプリ提供型、デバイス・装置提供型クライアントサーバ型の3つに大別して日米の比較をしながら最適なクレーム形式等について論じた俊逸な文献もある⁽⁵⁾。ガイドラインにおいては、想定される複数の事業形態を大別した上でそれぞれと親和性の高いクレーム形式を理由付きで掲げた。

(3) 請求の範囲：実行主体相違（機能分散）の問題

1) 論点概要

特許発明の一部の処理についてその実行主体の装置が異なることにより特許権侵害が回避される問題に対応するか。

2) 各主要国の傾向

前述のように、米国では、クレーム形式を方法とした上で、実行主体であるハードウェア要素をあえて記載しないのが実務的傾向である。他方で、日本においては、審査基準においてハードウェアとの協働への言及があり、主要国間では、実行主体の記載について温度差がある。

また、狭義の実行主体の問題として、日本において

は、ハードウェア要素である装置主体のなかのプロセッサにおいて、さらに特定の処理機能をする機能部までも記載する傾向にある。特許図面のなかのいわゆる機能ブロック図において、特定の処理機能をする〇〇部という記載があり（例えば、「特定部」、「判定部」、「選択部」など）、クレームにおいても、構成要件としてそのまま〇〇部（概念的にはプロセッサの一部）という記載がされている事例は日本の公報においてよく見られる。

3) ガイドラインとしての検討内容

実行主体であるハードウェア要素を記載するか否かの判断は、本論点である実行主体相違の問題からアプローチすれば記載しないほうがよいことになるが、他方で、米国は別としても、日本においては、審査の過程で実行主体の記載がないことで拒絶理由通知を受けるリスクは伴う。ここは合理的な判断の問題になるが、出願時にサポート要件を満たしているなどを条件に、拒絶理由通知を受けた場合に補正で対応するという判断も一策とした。

上記の狭義の実行主体の問題として、グローバルで見たときに、クレームにおいてこのような機能部をあえて記載する意義があるのかという点も、有意義なディスカッションとなった。概念上は実行主体たりうる機能部をクレームに記載するメリットは何であろうか。あるいはデメリットは何であろうか。クレームにおける機能部の記載は、発明を説明しやすいという便宜上の理由などから機能部という概念を明細書に記載することの延長として自然なこととも思える。他方で、クレームに記載された機能部はあくまで概念上のものであるから、そもそも実在しないものをクレームに記載することで非侵害の旨の余計な反論材料を記載する必要はなく、〇〇部のような表現を用いなくても、単に、プロセッサが特定の処理をしていることを表現する記載でよいとも思える。そのため、本ガイドラインでは、システムクレームにおいて、機能部の記載は奨励しないとされたもの（明細書や図面での記載は除く）、他方で、一律禁止とせずにある程度裁量の幅を持たせた指針を立てた。なお、このような機能部の記載は、米国においてはミーンズ・プラス・ファンクションクレームとして解釈されるリスクがあるので、機能部を記載するとしても米国移行時においては、表現上の工夫が必要となる。

海外の主要国に出願することを前提とした第1国出

願の日本においては、システムクレームと方法クレームとのどちらが最適なクレーム形式というディスカッションもしたが、少なくとも機能部を記載するシステムクレームの場合は、上記理由から別途方法クレームも記載することが望ましいと考えることができる。最適なクレーム形式の検討においては、少なくとも発明のカテゴリーが異なれば実施の定義が変わるため、複数のクレーム形式を記載することを心がけることが賢明な方針となる。

(4) 請求の範囲：機能的記載

1) 論点概要

機能的クレームの解釈は国によって異なるためどう対応するか。ビジネス関連発明は処理自体の特徴でもあるから機能的クレームとも親和性が高い。そのため、本稿でも軽めではあるが取り上げる。

2) 各主要国の傾向

米国においては、機能的クレームは、ミーンズ・プラス・ファンクションクレームとして実施例又はその均等物に限定解釈され、中国においても、実施例又はその均等物に限定解釈される⁽⁶⁾。他方、日本においては、必ずしも限定解釈されるわけではなく、個別案件ごとに具体的に解釈される。欧州においては、少なくとも審査においては、機能的記載をクレームで使用することに制限はない⁽⁷⁾。

3) ガイドラインとしての検討内容

米国等における限定解釈に対応させて機能的記載はしない方針とするのではなく、日本・欧州では機能的記載で対応して可能なかぎり広い範囲での権利化を図るため、機能的記載を認める方針とした。あわせて、機能的記載とは別個にその機能効果を達成させるための具体的な達成手段を別クレームにて記載することとした。なお、ビジネス関連発明の全てについてこの両面での記載ができるとは限らないので、柔軟な運用が必要であるとし、また、米国等の限定解釈のリスク対応については、移行時に機能的記載の表現を修正する対応も必要となる点を留意事項とした。

(5) 請求の範囲：技術的記載・非技術的記載

1) 論点概要

欧州では、進歩性の判断において、非技術的特徴の記載は考慮されないため、非技術的記載についてどう対応するか。技術的記載と非技術的記載が混在しがち

なビジネス関連発明において特に問題となる。

2) 各主要国の傾向

欧州では、進歩性の判断においては、原則として、技術的課題の解決に貢献する技術的特徴のみが考慮され、非技術的特徴は考慮されない⁽⁸⁾。他方、日本、米国、中国ではこのような規範は見当たらない。

3) ガイドラインとしての検討内容

現地代理人からは非技術的特徴の記載例としていくつかの具体例は教示いただいたものの、欧州の特許実務を熟知していない立場からは、技術的特徴と非技術的特徴の峻別は難しい。そのため、非技術的特徴を一切記載しないというスタンスではなく、非技術的特徴と認定されるリスクを想定して、クレームに非技術的特徴にあたる可能性のある表現がある場合は、それができるだけ技術的記載に表現し直したクレームも追加するような方針を立てた。例えば、「広告表示」「販売促進」等の表現やこれに関連する表現は、商業的コンセプトだから非技術的特徴と認定される可能性があると考えて、より上位への概念化を図ったり、あるいは、より技術的な表現で対象となる情報を特定することなどで、別クレームを立てる具体例を具体的記載例とした。

(6) 明細書：発明を実施するための形態における記載

1) 論点概要

ビジネス関連発明における実施例記載上の論点は多岐にわたる。本ガイドラインでは、i) 発明を実施するための形態における技術的達成手段の記載、ii) 発明を実施するための形態における効果の記載、という2項目で規定した。本稿では、これに関連し、特に筆者の気づきとして新鮮だった論点として、非技術的記載と効果の記載という観点で論述する。ビジネス関連発明のその性質上、実施例を説明しようとする、技術的記載だけでなく商業的な記載を含む非技術的記載の説明がどうしても伴うからである。

2) 各主要国の傾向

日本、米国、欧州、中国のいずれにおいても、非技術的特徴の記載それ自体だけでは、クレームはもちろん明細書の発明を実施するための形態における記載においても、有益的な記載と位置付けることは難しいと思われる。なお、中国では、客観的にユーザー体験が向上したことも明細書で説明することができるとされる。その場合は発明を構成する技術的特徴と機能上支

持し合い、相互作用関係にあるアルゴリズムの特徴又は商業規則・方法の特徴により、どのように共同でもたらされたかについても同時に説明しなければならないとされ⁹⁾、ユーザー体験に言及している点は注目し値するが、それでも技術的特徴の記載と相まっの記載が求められている。

3) ガイドラインとしての検討内容

ガイドラインの方針としては、非技術的記載を否定するのではなく、非技術的記載はあってもよいが、その場合は、その非技術的記載に代わる又は補足する技術的記載をする方針とした。すなわち、非技術的記載に代わる又は補足する技術的課題の特定やそれに対応する具体的な技術的な解決手段を意識的に記載することとした。

効果の記載についても、単なるユーザー体験の向上や利便性に終始するのではなく、そこから技術的に掘り下げたアプローチで記載すべきとした。具体例としては、「店舗での購買体験を楽しむことができる」「費用を削減することができる」という効果表現でとどめないことはもちろんのこと、「煩雑な設定作業が不要となる」のような記載も、技術的に何の処理が省略又は短縮されたのか、技術的に何の処理速度が上がったのか、さらには処理する側からの効果と待機する側からの効果という視点で技術的な効果はないかなど、もう一歩踏み込んだ技術的な効果が記載できないか検討すべきことにした。

4. 今後の課題

取引先の特許事務所に対しては本ガイドラインの内容趣旨を説明したうえで運用を開始したが、今後の課題として、ガイドラインに沿った特許明細書が作成されているかの確認をどのような体制やタイミングで行うのかなどの課題がある。また、ガイドラインの運用にあたり必要に応じてガイドラインの内容を更新し続けていくことになるが、ガイドラインに沿った出願をしても各主要国において審査結果がフィードバックされるまでにはだいぶタイムラグがあるという課題も挙げられる。

また、本ガイドラインの運用は取引先の特許事務所の協力が大前提となる。ガイドラインの内容を理解しそれに基づいて特許明細書を作成いただくことは特許事務所側でも様々な配慮や負担が必要になり、その意味で、取引先の特許事務所との強力な信頼関係なくし

ては成り立たない。本プロジェクトのケースでは、取引先の特許事務所に恵まれたこともあり、スムーズに運用開始ができた。さらには、海外主要国の現地代理人ともダイレクトにコンタクトを取れる体制を維持し、通訳の力を一部借りながらも個別案件について質疑応答によるフィードバックを直接受ける関係にあった点も恵まれた点であった。これら国内外の取引先特許事務所と今後も良好な関係を継続していくことが重要となる。

5. おわりに

ビジネス関連発明について企業知財部は悩みを多く抱えているはずである。そもそも発明提案する部門が研究開発部門ではなく営業部門などのケースも多く、これまでのように研究開発部門と同じ知財理解度を期待できない。また、コンセプトレベルでの権利化が難しいなかで、たとえ権利化されても比較的侵害回避されやすい傾向にあると思われる。さらには、膨大な研究開発費を投じて得た研究成果に対して公開の代償として独占排他権を付与することで投下資本を回収させるという面をもつ特許制度に対して、ビジネス関連発明は研究開発という概念がなじみにくいと考えることもできれば、他方で、ビジネスモデルのシステム構築に膨大な費用と技術的困難性がありそこにインセンティブとしての保護の必要性があるとも考えることもできる。悩みは尽きないが、本稿は、ビジネス関連発明をグローバルな観点で適切に権利化を図るための最適な特許明細書作成方針についての一企業のチャレンジ事象として紹介した。一企業の取り組みの過程の特に思考過程を示したものとして、読者のみなさまの思考に、より磨きをかけるための材料の一つとなれば幸いである。

以上

(注記)

- (1) 松浦由依「ICTとともに進化するビジネスモデル特許」(三井物産戦略研究所、2020.3) 2頁 https://www.mitsui.com/mgssi/ja/report/detail/_icsFiles/afieldfile/2020/03/17/2003q_matsuura.pdf
- (2) 山口和弘「ソフトウェア関連発明の取扱いが特許出願活動にもたらす影響に関する考察」(別冊 No.22) 94頁
- (3) 特許庁「各国における近年の判例等を踏まえたコンピュータソフトウェア関連発明等の特許保護の現状に関する調査研

- 究報告書」(AIPPI・JAPAN、2017) 11 頁
- (4) ソフトウェア委員会「事業形態に応じたソフトウェア関連発明の出願戦略の実態に関する調査・研究—企業事例を中心に—」知財管理 65 巻 9 号 (2015 年) 1212 頁、など
- (5) ソフトウェア委員会「事業形態に応じたソフトウェア関連発明の出願戦略に関する調査・研究」知財管理 64 巻 7 号 (2014 年) 1060 頁

- (6) 前掲注 3 131 頁
- (7) 特許業務法人酒井国際特許事務所「新欧州特許出願実務ガイド」(経済産業調査会、2017) 349 頁
- (8) 審決 T641/00 ; OJ EPO 2003, 352 (COMVIK 事件)
- (9) 専利審査指南第 2 部分第 9 章第 6.3.1 節

(原稿受領 2022.7.5)

パテント誌原稿募集

広報センター 副センター長
会誌編集部担当 茜ヶ久保 公二
同 加藤 佳史

- 応募資格** 知的財産の実務、研究に携わっている方 (日本弁理士会会員に限りません)
※論文は未発表のものに限ります。
- 掲載** 原則、先着順とさせていただきます。また、編集の都合上、原則「1 テーマにつき 1 原稿」とし、分割掲載や連続掲載はお断りしていますので、ご了承ください。
- テーマ** 知的財産に関するもの
- 字数** 5,000 字以上~20,000 字以内 (引用部分、図表を含む) パソコン入力のこと
※ 400 字程度の要約文章と目次の作成をお願いいたします。
- 応募予告** メール又は FAX にて応募予告をしてください。
①論文の題名 (仮題で可)
②発表者の氏名・所属及び住所・資格・連絡先 (TEL・FAX・E-mail) を明記のこと
- 論文送付先** 日本弁理士会 広報室「パテント」担当
TEL:03-3519-2361 FAX:03-3519-2706
E-mail:patent-bosyuu@jpaa.or.jp
〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-4-2
- 投稿要領・掲載基準** <https://www.jpaa.or.jp/patent-posted-procedure/>
- 選考方法** 会誌編集部にて審査いたします。
審査の結果、不掲載とさせていただくこともありますので、予めご承知ください。