



今月のことば

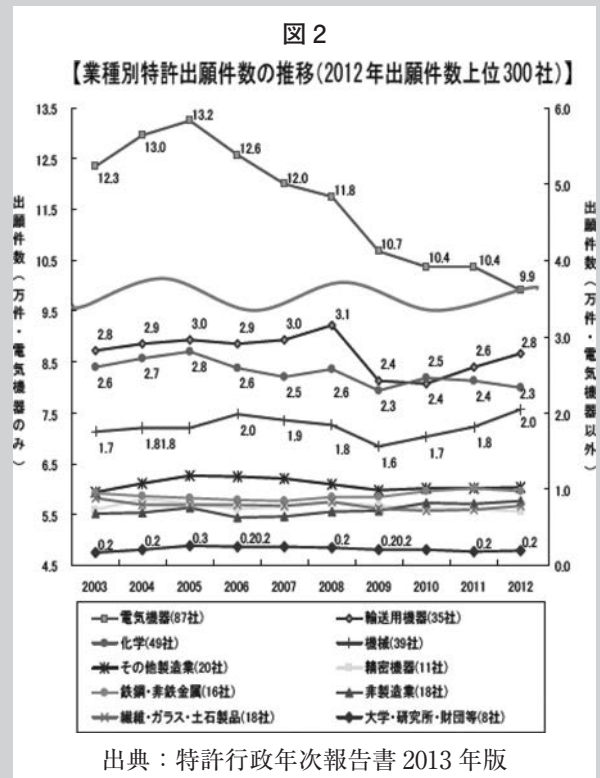
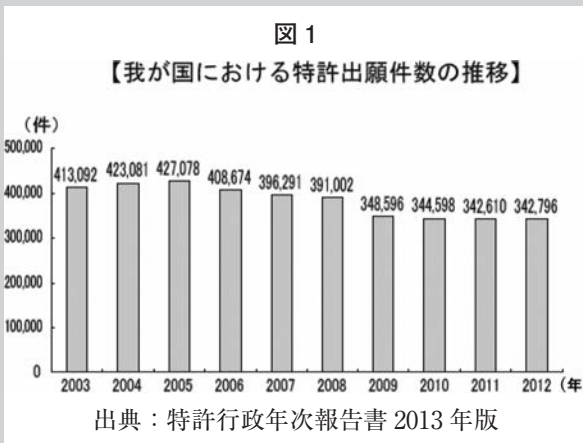
monthly word

特許出願件数の動向と 日本弁理士会の取り組むべき課題

日本弁理士会 副会長

上山 浩

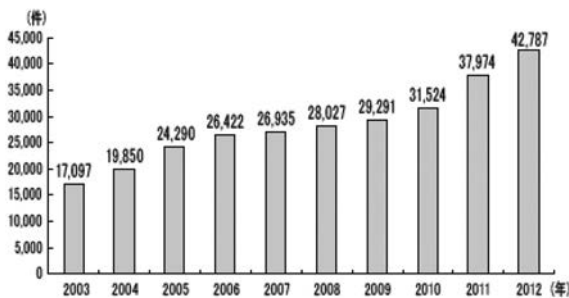
我が国の特許出願件数の減少が続いている。特許行政年次報告書 2013 年版によれば、2012 年には特許出願件数は下げ止まりつつあるものの、2005 年のピークのあとは減少傾向が続いている（図 1、図 2）。同報告書によれば、その背景として、企業等の研究開発費の抑制に伴う発明の創造の低下や知的財産活動費の削減などが指摘されている。また、出願人が特許出願の厳選を行い、事業展開の核となる質の高い出願を目指す特許出願戦略を採用してきていることなどが考えられることも指摘されている。



しかしながら、これも同報告書によれば、PCT 国際出願件数は 2006 年以降も増加が継続しており、特に 2011 年、2012 年は大きな伸びを見せていて、我が国の特許出願件数の減少傾向と対照的な状況となっている（図 3）。

このような状況に照らせば、我が国の特許出願件数の減少傾向の原因を、企業等の研究開発費の抑制や知的財産活動費の削減で説明することは困難であるように思われる。

図3
PCT 国際出願件数の推移



出典：特許行政年次報告書 2013 年版

この減少傾向を受けて、特許出願件数を増加させるための取り組みの必要性が指摘されることが多いが、そのための具体的方策が示されることは、残念ながらほとんどない。

出願人である企業等に対して単に出願を増やすべきだと言ってもそれで出願が増えることはあり得ない。出願が減少しているのには、出願人の側にそれなりの理由があるはずである。したがって、世界の特許出願件数が全体として増加傾向にある中で、我が国が対照的に減少を続けている原因を分析し、我が国への積極的な出願を妨げている障碍を明確にした上で、その障碍を除去あるいは分析により抽出された課題を解決する取り組みが必要不可欠であろう。我が国への積極的な特許出願を妨げている原因の分析と課題解決に向けた取り組みは、日本弁理士会にとっての重要な課題であると思う。

もっとも、包括的な原因分析を待つまでもなく、課題の解決策の検討に着手できる問題もあろう。例えば、損害賠償額が低額すぎて特許権侵害が認められたとしても訴訟に要した費用（代理人・補佐人の報酬や社内人件費）を差し引くと手元に利益がほとんど残らないとか、被告（侵害者）にとっては侵害行為により得られた方の利益のごく一部のみを損害賠償として支払ってすませられるのであれば、敗訴リスクを覚悟した上で侵害（被疑）品の製造販売を強行した方が得ということになり、侵害抑止効果が期待できないという問題や、特許侵害訴訟におけるクレーム解釈が発明の技術的価値を適正に把握・評価したものになっておらず、狭い権利しか認められていないのではないかという問題は、（当然異論はあるものの）しばしば指摘されることである。

前者の損害賠償額の問題に関しては、例えば特

許法 102 条 2 項における特許発明の被告製品に対する寄与率の問題がある。特許法 102 条 2 項は、侵害者が得た利益を立証することによって権利者の逸失利益の額を推定する規定であるが、侵害部分を含む製品の販売によって侵害者が得た利益額の全部を損害とすることが不都合と考える場合に、寄与率を乗じることによって損害額を利益額の一部に限定する考え方（寄与度考慮説）が通説的見解である。裁判例をみると、寄与率を小さく評価する方向の様々な事由が認定される一方で、寄与率を大きく評価すべき事由は容易に認定されず、その結果、寄与率がかなり小さなものとなり、少額の損害賠償額しか認定されないことになる。同様に、特許法 102 条 3 項の相当実施料を損害賠償額とする規定についても、発明の属する技術分野におけるライセンス料率の平均値に対して、相当実施料率を小さく評価すべき様々な事由が認定される一方で、相当実施料率を大きく評価すべき事由は容易に認定されず、その結果、業界のライセンス料率の平均値よりもかなり小さな料率が相当実施料率として認定され、その結果、少額の損害賠償額しか認定されないことになる。後者のクレーム解釈の広狭については、例えば均等侵害の成否が問題となっている事案において、明細書に発明の効果として複数の効果が記載されている場合に、相違部分を対象製品等におけるものと置き換えても、そのすべての効果を奏することが必要であるとして、均等の成立要件を厳しく判断する例が挙げられる。

弁理士は、一般的な傾向として、損害賠償額のような純然たる権利行使段階の問題については、進歩性や記載要件のような権利取得段階と絡む分野と異なり、積極的に取り組もうという意識が薄いように思われる。また、後者のクレーム解釈に関しても、弁理士は、判決におけるクレーム解釈の批判的検討やあるべき方向に関する問題提起よりも、判決のクレーム解釈を是認してこれを所与のものとして位置付けて、その上で明細書の書き方をどう工夫すればより広いクレーム解釈をしてもらえるかという観点に意識が行きがちであるように思われる。例えば、均等侵害の例の場合、発明の効果は必要最小限のものしか記載しないようにする、といったことである。しかし、このような対応は、発明が実際に明細書に記載された複数の効果を奏するものであれば本末転倒であり、本来は発明の技術的価値を正しく把握した適切なク

レーム解釈が行われるよう、現状を変革するための取り組みを行うべきであろう。

権利を取得できても、弱くて狭い権利では、効果的な活用は到底期待できない。例えば、特許権者から特許侵害を警告され、ライセンスの申し出を受けた第三者（侵害者）の立場からは、特許侵害訴訟を提起されると敗訴の可能性が高く、敗訴した場合はライセンスを受けた場合のライセンス料より高額な損害賠償を支払わなければならないおそれ小さくない場合は、訴訟を回避してライセンスを受けようとの判断に至ることが十分あり得る。逆に、特許侵害訴訟を提起されても、特許を無効にできる可能性が十分あり、仮に無効にできなくてもクレーム解釈で権利範囲が狭く解釈されて侵害が否定される可能性が高く、さらに仮に権利侵害が認められても、損害賠償額は所詮微々たる額にとどまる可能性が高い、ということであれば、ライセンスを受けるのではなく、訴訟で決着を付けようということになってしまう。これでは、せっかく特許権を取得できたとしても、特許権は実際には役に立たない権利にすぎず、ただの絵に描いた餅ということになる。

このような状況が我が国の実態であるとすれ

ば、我が国への特許出願件数が減少傾向を続けていることは諾なるかなである。

裁判所は長年にわたって集積されてきた判例に基づいて個々の事案ごとの最適な解決を図ることが職責であり、判例の傾向では侵害の抑止効果に欠けるとか、特許権の独占権の実効性が失われるといった問題は、基本的に考慮の埒外である。判例により形成された法理や現行法制度に問題があるのであれば、現在の我が国の知的財産制度がおかれた状況に照らしてあるべき方向への変革を求めることは、「知的財産に関する専門家として、知的財産権の適正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することを使命とする」（平成26年改正弁理士法1条）弁理士の責務であると思う。

日本弁理士会は、これまでも進歩性の判断基準のあり方や記載要件の解釈について様々な問題提起をし、あるべき方向への変革を実現してきた実績を有しているが、これからは損害賠償額やクレーム解釈などの権利行使段階特有の問題についても、これまで以上に積極的に取り組んでいく必要があるのではなかろうか。