

# 企業の知財戦略に関する最新動向 と今後の課題



特許庁総務部企画調査課企画班長 山崎 利直,  
特許庁総務部企画調査課特許戦略企画班長 船越 亮

## 要 約

近年、イノベーション手法の変化や新興国企業の技術力向上に伴う産業構造のパラダイムシフトにより、企業が生み出した技術について、他社に任せせるオープン戦略と自社で独占するクローズ戦略とを適切に組み合わせる等、より複雑かつ高度な知的財産戦略を策定することが重要となっている。本稿では、最新の統計データも含めて、企業の知財戦略を巡る最新動向を紹介すると共に、特許庁による企業の知財戦略への支援策を説明する。また、弁理士への期待についても個人的見解を述べさせていただきたい。

## 目次

- はじめに
- 知財を巡る最新動向
  - 特許出願の量から質への転換
  - 海外での権利取得の状況
  - 知的財産権によるライセンス収入
  - 小括
- 企業の知財戦略の高度化とグローバル化
  - オープン・クローズ戦略
  - 事業分野別の知財戦略の動向
  - 小括
- 企業の知財戦略を支援する特許庁の取組
  - 営業秘密を含めた総合的な知財戦略の支援
  - グローバルの権利取得に向けた取組
- 技術の戦略的な管理と弁理士の役割

なお、本稿は筆者が個人として執筆したものであり、特許庁としての公式見解を示したものではないことを予めお断りしたい。

## 2. 知財を巡る最新動向

最初に、「特許行政年次報告書 2015 年版<sup>1)</sup>」に掲載されている統計データ等に基づいて、知財を巡る最新動向を俯瞰してみたい。従来は、特許出願件数や登録件数によって単純に企業の技術力や国全体のイノベーションを評価することが多かったものの、近年の企業の知財戦略の高度化や複雑化に伴って、統計データを多面的に分析する必要が生じていると考えられる。したがって、多様な観点から統計データを読み解いて見ることとしたい。

### 1. はじめに

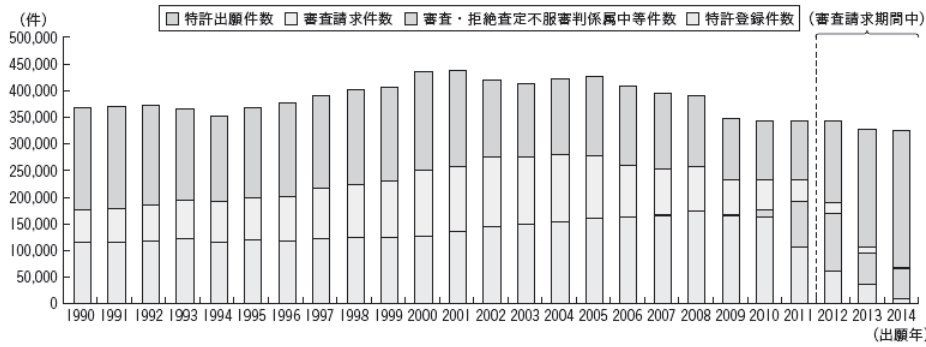
2015 年は、日本で産業財産権制度が確立されてから 130 年となる節目の年である。この 130 年の間に、我が国企業の知財戦略は事業活動のグローバル化にも伴い大きく変化した。特に近年では企業の研究開発活動や事業活動が急速に多様化したことを受けて、企業にとってはより高度かつ複雑な知財戦略を構築することが必要となりつつある。

このような状況の下、我が国の経済発展の源泉たる高い産業競争力を維持・強化していくために、国を挙げた取組が必要なのではないだろうか。本稿では、知財を巡る状況を俯瞰した上で、特許庁の最新の取組等を紹介していきたい。

#### (1) 特許出願の量から質への転換

近年、日本における特許出願件数が減少傾向に転じたことに対して、我が国企業の研究開発が停滞しているのではないかという懸念が一部からは指摘されているところではあるが、種々の統計データからは必ずしもそのような懸念が当てはまらないという側面も見えてくる。

たとえば、図 1 は、1990 年から 2014 年までの特許出願件数や特許登録件数等を出願年別に示したものである。2006 年から特許出願件数の減少が続いているものの、2006 年以降も審査請求される件数の割合は増加しており、また、登録に至る件数の割合も増加して



出願年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
特許出願件数	367,534	369,348	371,818	366,387	353,226	369,162	376,544	391,509	401,845	405,531	436,689	439,038	420,906	413,008	423,017	426,974	408,569	396,160	390,879	348,429	344,397	342,312	342,589	328,138	325,688
審査請求件数	176,917	178,865	185,208	195,373	191,275	199,504	202,442	217,038	224,458	229,957	250,771	257,807	275,276	274,752	280,250	277,797	260,221	252,485	257,116	233,901	233,780	232,471	189,179	107,719	69,092
特許登録件数	116,203	116,705	118,442	122,115	116,259	119,743	119,027	122,499	125,190	123,847	127,039	135,134	145,522	148,578	154,939	161,341	163,690	166,334	174,134	164,689	162,658	107,259	62,127	36,479	9,646

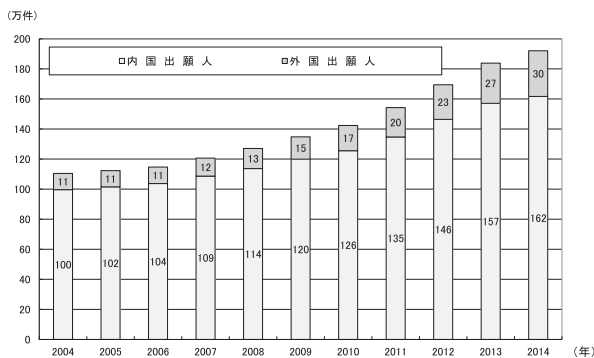
(備考)特許登録件数の数値は2015年5月19日時点での暫定値。  
2012年から2014年の審査請求件数の数値は2015年5月19日時点での暫定値。  
延長登録出願件数は、特許出願件数に含まない。

出典：特許行政年次報告書2015年版

(図1：出願年別の特許出願件数・特許登録件数等の推移)

いることから、結果として特許登録件数は増加傾向が続いている。このことから、企業等の知的財産戦略において、特許出願の量から質への転換が進んでいることが伺える。なお、審査請求期間中や審査中の件数が多い2011年以降については現時点では判断できないため、今後の動向を確認する必要があることを申し添えたい。

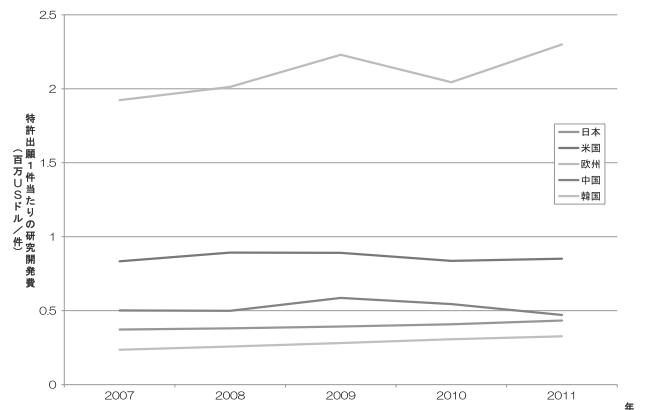
このような特許登録件数の増加を受けて、日本における現存特許件数も増加傾向が続いている。図2は内外国出願人別の現存特許件数を示したものであるが、内国出願人と外国出願人について共に増加傾向にある。我が国の出願人が保有する特許件数は、2005年から2014年の10年間に於いて102万件から162万件まで1.6倍に増加していることから、企業活動において特許がより活用されているとの見方もできる。



出典：特許行政年次報告書2015年版

(図2：内外国出願人別の現存特許件数)

また、図3は、日米欧中韓の各国・地域における購買力平価を考慮した特許出願1件当たりの研究開発費の推移を示したものであるが、このグラフからも明らかのように、研究開発費と特許出願件数の比率において、日本は米国や欧州と比較しても、十分に多い特許出願がなされていることから、研究開発の成果を特許権として保護することが積極的に行われていると言える。



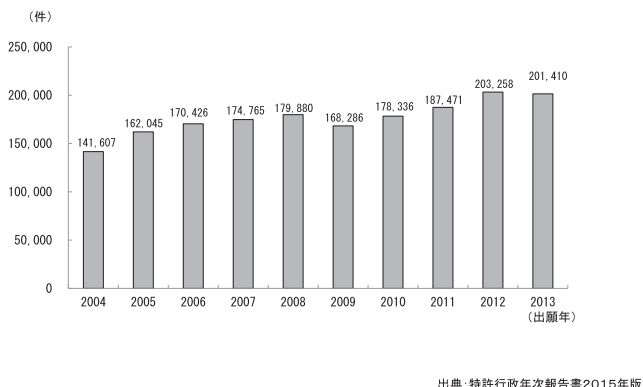
出典：「平成26年度特許出願動向調査報告書 - マクロ調査 -」を基に作成

(図3：購買力平価を考慮した特許出願1件当たりの研究開発費の推移)

## (2) 海外での権利取得の状況

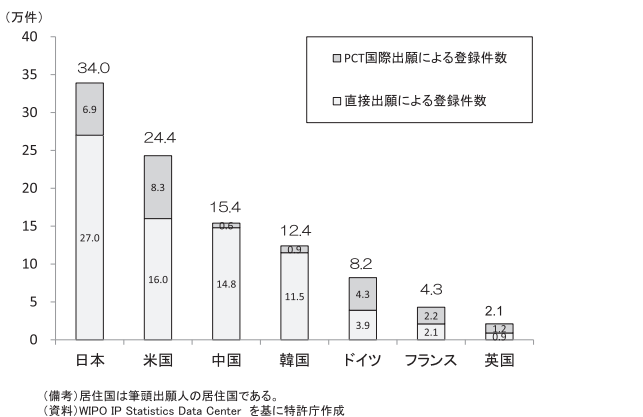
次に、我が国出願人のグローバルでの権利取得の状況を見てみたい。図4は、日本から海外への特許出願件数の推移を示したものである。2013年は2012年に比較して微減であったものの、2004年からの10年間で見ると1.4倍に増加している。このような日本から

海外への特許出願件数の増加傾向から、日本企業が事業のグローバル化に伴って海外での権利取得に積極的に取り組んでいるという状況が窺える。



(図4：日本から海外への特許出願件数の推移)

さらに特筆すべきことに、我が国出願人による世界全体での特許登録件数は世界でトップを誇っている。図5は、出願人居住国別の世界全体での特許登録件数を示したものであるが、日本居住者による特許登録件数は34万件で1位となっており、2位の米国や3位の中国を大きく引き離している。この背景には、我が国出願人が、国内だけではなく海外においても活発に特許出願を行い、かつ、高い割合で権利取得に成功していることがあると考えられる。

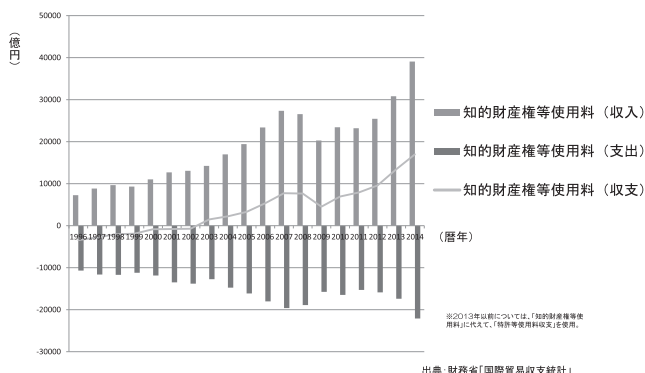


(図5：2013年の出願人居住国別の世界での特許登録件数)

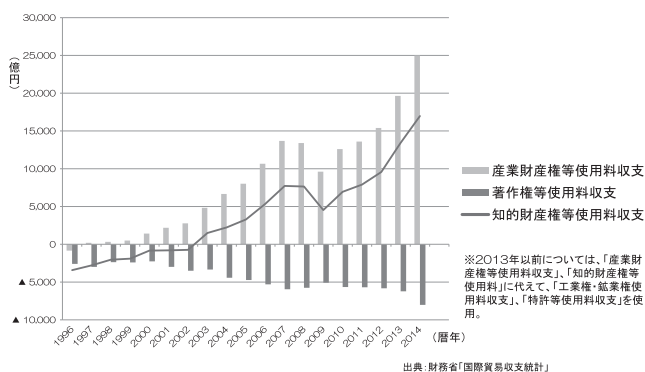
### (3) 知的財産権によるライセンス収入

企業の知財活動がグローバル化したことを背景に、我が国の知的財産権等使用料収支も増加傾向にある。図6及び図7は財務省が公表した国際収支統計に基づいて作成したものであるが、図6に示されるとおり、我が国の知的財産権等使用料収支は、増加傾向にあ

り、2014年には1兆6973億円の黒字（収入3兆9069億円、支出2兆2098億円）となり、過去最高を記録した。また、知的財産権等使用料収支は、産業財産権等使用料収支と著作権等使用料収支の合計値であるが、産業財産権等使用料収支のみについて見れば黒字額は2兆5000億円にも達しようとしている（図7）。このように日本にとって産業財産権のライセンスによる収益は重要な稼ぎ頭になりつつあり、我が国企業によるグローバルでの権利取得が収益として結実しているという見方もできるのではないだろうか。



(図6：知的財産権等使用料収支)



(図7：産業財産権等使用料収支)

## (4) 小括

これらの種々の統計データを踏まえると、企業が特許出願を厳選していることやグローバルな権利取得を目指していること等、知財戦略の高度化やグローバル化の状況も垣間見えてくる。また、このような知財戦略のグローバル化に伴って知財による収益も増加している状況にあり、企業の取組が一定の効果を奏していると考えられる。

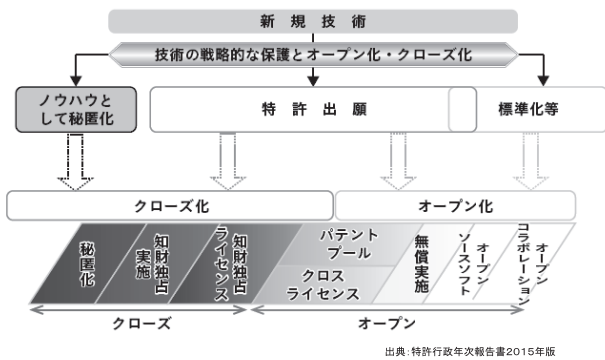
## 3. 企業の知財戦略の高度化とグローバル化

近年の事業活動のグローバル化、製品の高機能化・

多機能化、また、製品のライフサイクルの短縮化等を背景として、イノベーションを取り巻く環境は変化しており<sup>ii)</sup>、企業の知財戦略も高度化とグローバル化へ向かって多様化している<sup>iii)</sup>。ここでは企業戦略の動向を具体的な事例と共に紹介したい。

(1) オープン・クローズ戦略

近年、自社での技術開発のみならず、他社や大学等の外部からの研究成果、技術、アイデア等を取込みながら技術開発を促進するオープンイノベーションの活性化等、イノベーション手法が多様化したことに加えて、新興国企業の技術力向上に伴い製品の製造において国際的な分業体制の構築の必要性が高まる等、産業構造も大きく変革している。このように製品の開発や製造の過程において、多くの企業や大学等との協力関係や競争関係がより一層複雑に絡み合うようになってきた状況のもと、オープン化により製品関連技術を広く普及させる一方、差別化領域である自社のコア技術をクローズ化することで、製品市場の拡大と競争力の確保を同時に実現することを目的とした「オープン・クローズ戦略」(図8)が我が国の企業にも浸透している。企業が特許出願を厳選している一因は、この「オープン・クローズ戦略」の浸透があるものと考えられる。



(図8：オープン・クローズ戦略)

従来日本企業においては、自社もしくは系列企業内で、製品開発を行い、製造についても一貫して行うことが多く、このことが日本製品の品質に対する信頼性を高めてきたと言える。しかしながら、製品アーキテクチャがインテグラル型(摺り合わせ型)からモジュラー型(組み合わせ型)へと移行することにより、高度な技術力を有さない企業であっても商品の製造が可能となることで、市場への参入企業が増加し、技術

のコモディティ化に至る。そのため、ひとつの企業が製品全体について突出した技術的優位性を維持し続けることは難しい状況も生じてきたところである<sup>iv)</sup>、<sup>v)</sup>。他方、一部の欧米企業においては、製品にとって必要不可欠なコア部分に集中的に自社の強みを発揮して差別化領域としてクローズにしつつも、それ以外の部分については技術をオープンとして多くの企業を参入させることでコストを低下させ、結果として自社の技術に対する付加価値を最大化する動きが表れ始めた。たとえば、「ものづくり白書2013年版<sup>vi)</sup>」にも記載されているように、アップルは、デザインを意匠権で、タッチパネル技術の特許権で保護してクローズ領域としており、インテルは、MPUをブラックボックス化することによってクローズ領域として、差別化を図っている(図9)。

	アップル(米)	インテル(米)	ポッシュ(独)
オープン/標準化領域	スマートフォン端末の製造工程をEMS企業に開示(オープン化)	PC周辺機器(マザーボード)の製造技術をアジア企業に開示(オープン化)	自動車ECU基本ソフトウェア「Autosar」の標準化を主導(標準化)
クローズ領域	デザイン(意匠権) タッチパネル技術(特許・他社にライセンスせず)	MPU (ブラックボックス化)	アプリケーション開発の制御パラメータ (ブラックボックス化)

出典：経済産業省「2013年版ものづくり白書」

(図9：オープン・クローズ戦略)

このような一部の欧米企業の成功に限らず、オープン領域とクローズ領域を峻別しつつ戦略的に組み合わせることでグローバルな事業展開に成功する日本企業も現れており、一例として三菱化学のDVD事業は成功例と言われている<sup>vii)</sup>。同社は、コアとなる色素を利用したDVD製造技術等を、特許による権利化とノウハウとを組み合わせることでクローズ領域としつつ、さらにその製造によって得られるDVDへの記録方式を国際標準とした。これにより、同社の色素が市場シェアを占めるとともに、新興国メーカーには製造技術に関するライセンスを供与することで、同社は、技術の強みを活かして安定した収益構造を構築することに成功している。

(2) 事業分野別の知財戦略の動向

知財戦略の動向は事業分野によっても大きく異なるところ、ここでは具体的に、情報通信、自動車、医薬品の3つの事業分野における動向を紹介したい。

情報通信技術の分野は、他社製品と相互に通信を可能とするために標準化が必須とされる代表的な分野であり、すなわち、少なからずオープン領域が求められる分野である。

一つの標準規格に数千や数万もの特許技術が含まれる状況が生じる等、誰もが他社の権利を利用せざるを得ない構造となっていることから、複雑な問題が生じている。その一つに、特許権者が自己の標準必須特許について、公正、合理的かつ非差別的な条件(FRAND<sup>(1)</sup>条件)によるライセンスの意思がある旨を宣言している特許に基づいて差止請求権を行使することが認められるか否かと言う問題があり、訴訟等で争われる事例が世界各国で頻出している。

我が国においては、サムスンが保有するデータ通信方式に関する標準必須特許の権利を行使して、アップルの事業の差止等を求める訴訟が提起されたが、知的財産高等裁判所は、2014年5月16日、FRAND宣言された標準必須特許に基づく差止請求権の行使を無制限に許すことは、産業の発達を阻害するものであって、特許法第1条の目的にも反するとし、FRAND条件によるライセンスを受ける意思を有する者に対する差止請求権の行使は、権利の濫用に該当し許されないとする判決を下した。その後、同判決の内容を踏まえて、公正取引委員会はFRAND宣言された標準必須特許に基づく権利行使に関するガイドライン修正案を2015年7月に公表し、意見募集を行ったところ、国内外から50件を超える意見が提出されており、ユーザーの関心の高さが改めて示された。

米国においては、モトローラ・モビリティがFRAND宣言していた標準必須特許等に係る特許権をアップルが侵害したとして、差止等を求める訴訟を提起していたところ、2014年4月25日の連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)における判決では、FRAND宣言された標準必須特許について差止請求が原則として出来ないとする解釈は失当であること、イーベイ事件の最高裁判決で衡平法上の原則に則って示された4要件<sup>(2)</sup>が満たされているか否かを考慮して、差止の是非が判断されるべきであることが示された。

欧州においては、ドイツのデュッセルドルフ地方裁判所が、競争法の観点から標準必須特許権侵害に係る救済の在り方について欧州連合司法裁判所(CJEU)に対して質問を付託していたところ、2015年7月16日のCJEU判決において、標準必須特許の権利者側と被疑侵害者側のライセンス交渉における義務等が明確化されたことで今後の標準化策定交渉やライセンス交渉の実務が効率化することが期待されている。また、欧州委員会は2014年10月から2015年1月にかけて、

標準と特許に関する8つのテーマについて大規模な意見募集を行っており、その結果を踏まえた今後の議論の動向にも注目が集まっている。

情報通信技術の分野では標準化によるオープン戦略が知財戦略にとって重要な位置づけを占めているところ、先の述べたとおりアップルはいち早くオープン領域とクローズ領域を峻別して事業展開することによって、付加価値を最大化することに成功しているが、本分野の企業にとっては、このような各国の政策動向や司法判断にも留意しながら知財戦略の策定を慎重に検討していくことが求められている。

次世代エコカーを巡る特許戦略には、従来の自動車業界の戦略とは異なる動きが出始めている。トヨタ自動車、テスラ、フォード等は、燃料電池自動車や電気自動車に関する自社の特許を開放することを次々と表明しているのである。

特に、トヨタ自動車は2015年1月に世界で約5680件の燃料電池関連の特許を対象として無償で実施権を提供すると発表し、大きなニュースとなったのは記憶に新しい。同社が開発する燃料電池自動車の普及には、水素ステーション等のインフラ整備が必要不可欠であることから、特許を開放することで他社の市場参入を促す狙いがあると見られている。ただし、トヨタは完全に特許を放棄している訳ではなく、特許を維持した上で、大半の特許については2020年までの期間に限定して開放していることから、オープンにする対象技術の範囲の決定が戦略的に行われていることが推察される。

情報通信分野と異なり、自動車業界ではこれまでこのような技術のオープン化はあまり見られなかったが、次世代エコカーを巡ってデファクトスタンダード争いが活発化している状況の下、各企業は知財戦略をさらに高度化・複雑化させる必要が生じていると言える。

医薬品業界においては、少数のコアとなる特許が企業の業績に大きな影響を与えるとされており、特許権を取得し、自社のみで、または限られた協力企業等で独占的に製造・販売を行うクローズ戦略を中心に据える代表的な業界である<sup>(iii)</sup>。医薬品業界は、ひとつの医薬品を開発するための費用や時間が大きいために、特許による収益により次の研究開発を進めるという循環が企業戦略の根幹を支えていると言っても過言ではない。

その医薬品業界では2010年前後に大型医薬品の特許が相次いで切れ、各医薬品メーカーの収益に重大な影響を及ぼすという「2010年問題」が話題となった。1990年前後には大型医薬品の開発が多くなされ、医薬品メーカーの収益を支えてきたが、これらの医薬が2010年前後に特許切れし、後発医薬品にシェアを奪われる結果、開発企業の収益が急激に落ちたことで業界挙げての騒動となった。特許が切れると崖を転がり落ちるように収益が激減することから、「パテントクリフ問題」とも表されている。

2014年から2015年にかけても、大型医薬品の特許切れが相次いでいる状況を受けて、医薬品業界では新薬候補を持つベンチャー企業の買収や、大手企業同士の合併などの動きが活発化している。

### (3) 小活

企業の知財活動を巡る状況は、事業を行う環境に応じて日々刻々と変化しており、より高度かつ複雑な知財戦略が必要とされると共に、柔軟かつ迅速な判断能力が求められている。

このように知的財産の重要性が高まる中、知的財産の管理・活用を専門で行う別会社を立ち上げる動きも現れてきている。別会社にすることで業務を効率化し経費削減を狙うとともに、自社で使わない特許等のライセンス活用などにも取り組んでいくことも視野に入れていると見られており、一例として、パナソニックは2014年9月にグループ内の知的財産に関する業務を集約・事業化するための新会社「パナソニック IP マネジメント株式会社」を設立している。

各企業がこのように知財戦略の高度化とグローバル化に向けた取組を強化しているところ、今後の産業界の更なる発展に期待したい。

## 4. 企業の知財戦略を支援する特許庁の取組

我が国の多くの企業が知財戦略の高度化とグローバル化に向けた取組を強化している状況も踏まえ、特許庁の施策もこれに対応することが求められている。ここでは、特許庁が現在取り組んでいる施策の一部を紹介したい。

### (1) 営業秘密を含めた総合的な知財戦略の支援

企業においては、知財戦略の高度化とグローバル化に向けた対応が求められているところではあるが、必

ずしも全ての企業が十分に対応できているとは言えない。特にグローバルに事業を展開する中小企業も増えてきているものの、中小企業においては高度かつ複雑な知財戦略を策定するためのリソースが十分ではないという現状もある。また、クローズ戦略においては、特許権等による独占の他、技術を秘匿して営業秘密による保護を確保する場合もあるが、近年では、製造ノウハウ等の基幹技術が国外に流出する事案が相次いで顕在化しており、営業秘密保護への意識が高まっているところである。

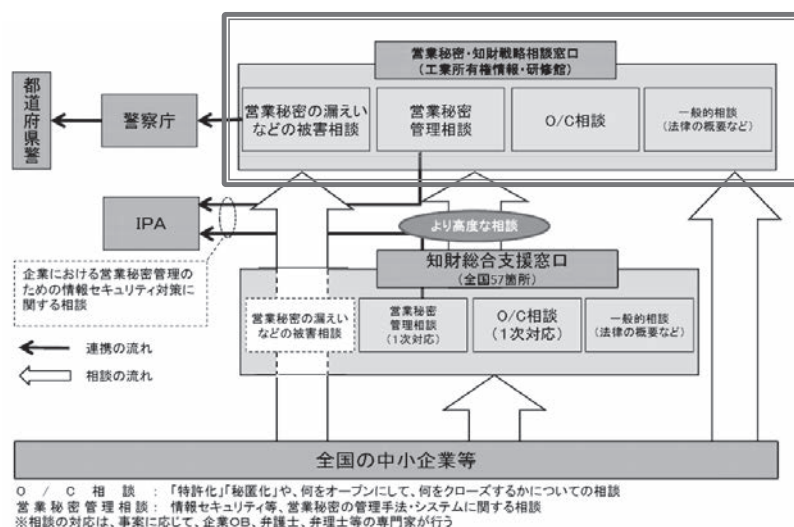
このような状況の下、特許庁は、中小企業等からの営業秘密・知財戦略に関する相談を受け付けるため、2015年2月2日に(独)工業所有権情報・研修館(INPIT)において「営業秘密・知財戦略相談窓口」を設置した。オープン・クローズ戦略等の具体的な知財戦略に関する相談に加えて、秘匿化を選択した際の営業秘密の管理手法や営業秘密の漏えい・流出などに関する相談にも企業経験者等が対応しており、特に営業秘密の漏えい・流出に関する被害相談については警察庁と、サイバー攻撃など情報セキュリティ対策に関する相談については(独)情報処理推進機構(IPA)と連携を行っている。

### (2) グローバルの権利取得に向けた取組

企業の海外での権利取得の必要性が向上していることを背景に、特許庁は各国の知財庁との協力関係を構築し、より少ない負担で海外でも権利取得するための取組を進めている。

一例として、出願人の海外での早期権利取得を容易にするため、特許庁は「特許審査ハイウェイ」を提唱し、2006年に世界で初めて米国と開始した。その後、特許庁は特許審査ハイウェイを実施する対象国・地域を拡大し34となっている(8月末現在)。これによって、我が国で特許査定を受けた出願については海外での権利取得が迅速化かつ効率化していると考えられる。

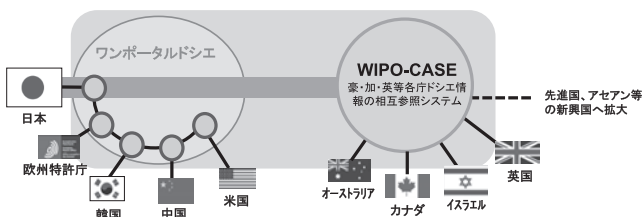
また、特許庁の審査結果は、グローバルなITネットワークによって海外の知財庁にも共有されている。特許庁は、2004年からインターネットを利用した「高度産業財産ネットワーク(AIPN)」により、機械翻訳した我が国のドシエ情報の海外特許庁への提供を開始し、2013年には日米欧中韓の五庁間で、複数庁に出願された同一発明のドシエ情報を一括取得し、見やすい



出典:特許庁ステータスレポート2015

(図 10：営業秘密・知財戦略相談窓口)

形式で提供する「ワン・ポータル・ドシエ (OPD)」を開始した。さらに、2014年3月には、ドシエ情報の参照範囲を世界に拡大するため、OPDと世界知的所有権機関(WIPO)が開発したドシエ情報相互参照システム WIPO-CASE (Centralized Access to Search and Examination) とを接続した。



(図 11：審査関連情報の共有へ向けた IT インフラの整備)

加えて、特許庁は世界最高水準の迅速かつ的確な審査に取り組んでいるところ、出願人においてはいち早く日本での権利取得を行い、特許審査ハイウェイを利用する等してその審査結果を戦略的に活用することによって、世界各国での権利取得がさらに円滑化されることを期待したい。

一方、日米間においては、本年8月1日から協働調査試行プログラムが開始された。日米協働調査は、日米両国に特許出願した発明について、日米の特許審査官がそれぞれ調査を実施し、その調査結果及び見解を共有した後に、それぞれの特許審査官が、それぞれ早期かつ同時期に最初の審査結果を送付するものである。特許審査ハイウェイと異なり、両庁の審査官が最初の審査結果を送付する前にその前提となる先行技術文献の調査結果を共有することから、両庁の審査結果

に対する予見性が向上すると共に、いずれかの調査で審査が完了した後で他方の庁で新たな先行技術文献が発見されるというリスクの減少が期待される。

さらに、特許庁は企業の海外への事業展開に対する直接的な支援も行っている。たとえば、欧米、アジア、中東、アフリカ等の日本貿易振興機構(JETRO)の海外事務所に知財の専門家を配置して、海外へ進出している企業からの相談に対応できる体制を全世界的に整備していることに加えて、これから海外への事業展開を考えている企業に対しては、事業形態に応じた様々な知財リスクについてのアドバイスをを行い、ビジネス展開に応じた知財の権利化や取得した権利を利益に結びつけるための活用する方法について、海外駐在経験等を有する海外知的財産プロデューサーが支援を行う海外展開知財支援窓口をINPITに設置している。

このように特許庁は、様々な形で企業の海外での事業活動の支援に取り組んでいるところである。

### 5. 技術の戦略的な管理と弁理士の役割

企業が、知財戦略の高度化やグローバル化に取り組んでいく上で、技術の権利化と秘匿化を含めた戦略的な管理の実践が必要となることは言うまでもなく、また、そのために弁理士が果たすべき役割は今後ますます大きくなるものと考えられる。特に、特許等の権利化による保護と営業秘密としての秘匿化による保護は、表裏一体の関係にあるため、権利化と秘匿化を一体として捉えて技術を戦略的に管理していくことが重要である。

ここで、技術の戦略的な管理を実践していく上で、特許制度をどのように活用することができるか、少し具体的な検討を行ってみたい。現状においては、技術が生まれた時点で権利化か秘匿化を判断することが一般的であると思われるが、特許制度を戦略的に活用することで、判断のタイミングを遅らせることが可能であり、そうすることで、権利化の可能性、事業展開の状況、他社の権利取得の状況を見極めることが可能になるというメリットが享受できる場合もあると考えられる。戦略的な知財管理を実践する上での3つのポイントを提案したい。

【ポイント1】 出願公開前に審査結果または一次審査通知を受けてから特許出願を取り下げて秘匿化へ方針転換することが可能。

特許庁は2014年3月に10年来の長期目標であった「審査請求から一次審査までの期間を11か月以内にする」という目標を達成した。また、今後10年間で「権利化までの期間」を平均14か月以内とする新たな審査迅速化の目標を定める等、審査迅速化の取組を継続して行っている。このような状況においては、出願と同時にまたは出願後の早い段階で審査請求を行うことによって、出願公開前に審査結果や一次審査通知を受けることが可能であり、それをもとに改めて権利化か秘匿化の判断を行うことが可能である。つまり、出願公開前の段階で審査の状況を踏まえて権利化する方向で手続を進めることも可能であるし、他方、仮に出願公開前に出願取下げを行った場合には、出願公開されないため、秘匿化することが可能である。

また、たとえば、欧州では、サーチレポート制度が一般的であるところ、出願から半年～1年程度で通知されるサーチレポートを考慮材料のひとつとして、グローバルな出願戦略を検討することが多いと言われているが、日本においても審査が迅速化されたことによって、一次審査通知を欧州のサーチレポートと同様にグローバルな出願戦略を検討する際の参考情報として活用することが可能となってきた。

【ポイント2】 出願公開前に取り下げた特許出願について、改めて権利化を目指す場合は、再度、特許出願することが可能。(公開前に取り下げた出願による拒絶はされない)

出願公開前に特許出願を取り下げた場合であっても、改めて方針を転換して権利化を目指す場合には、再度、特許出願をすることも可能であり、その場合に下げた出願によって拒絶されることはない。たとえば、【ポイント1】で示したように審査の状況を踏まえて一度は特許出願を取り下げた上で、改めて明細書を作成し直して権利化を目指すことも有効な手段であると考えられる。ただし、特許出願を一度は取り下げている以上、出願日は新たな特許出願の出願日に繰り下がることには留意が必要である。

【ポイント3】 取下げまたは査定が確定する前の特許出願については、当該出願を国内優先権主張の基礎として他の特許出願をすることが可能。

取下げまたは査定が確定する前の特許出願については、これを国内優先権主張の基礎として他の特許出願をすることも可能であり、この場合にも優先権主張が可能な期間内であれば、審査の状況を踏まえた上で判断をすることができる。これによって、前の特許出願の出願日を優先日として確保することができ、上記【ポイント2】で示したような出願日が繰り下がるというデメリットを回避することも可能である。

このような特許制度の戦略的な活用は、技術の戦略的な管理の一例に過ぎないが、弁理士の皆様には特許制度を最大限に活用した上で、企業における技術の戦略的な管理を支援していただければ幸いである。企業の知財戦略の高度化やグローバル化に伴い、技術内容と特許制度の両方に精通した弁理士に求められる役割は益々大きくなっている。加えて、平成26年の弁理士法改正によって、何を特許出願し何を営業秘密として秘匿化するかと言った相談への対応が可能であることが明確化されたところである。このような状況の下、弁理士の皆様には、特許出願や審査手続のみならず、さらに幅広い視野で企業の知財戦略への多大な御貢献をいただけることを期待したい。

今後の日本弁理士会及び会員の皆様の益々の御発展を祈念して結語とさせていただきます。

(参考文献)

- i) 特許庁(2015), 特許行政年次報告書 2015年版
- ii) 特許庁(2018), イノベーション促進に向けた新知財政策



- iii) 知財管理(2014), Vol.64, No.4
- iv) 延岡健太郎・伊藤宗彦・森田弘一(2006), 「コモディティ化により価値獲得の失敗: デジタル家電の事例」, RIETI Discussion Paper Series 06-J-017
- v) 榊原清則・香山晋編(2006), 「イノベーションと競争優位」, NTT 出版
- vi) 経済産業省(2013), 2013年版ものづくり白書
- vii) 小川紘一(2014), 「オープン & クローズ戦略: 日本企業再興の条件」, 翔泳社
- viii) 知財管理(2010), Vol.60, No.3

#### 注

- (1) Fair, reasonable and non-discriminatory の略。
- (2) イーベイ事件で示された差止を認容するための4つの要件は、以下の通り。
  - ①その侵害行為によって、原告に回復不能の損害が発生していること
  - ②金銭賠償では不十分であること
  - ③原告・被告の負担のバランスを考慮すること
  - ④公共の利益が差止によって害されないこと

(原稿受領 2015. 9. 15)

## パンフレット「弁理士Info」のご案内

### 内容

知的財産権制度と弁理士の業務について、イラストや図を使ってわかりやすく解説しています。  
一般向き。A4判30頁。

### 価格

一般の方は原則として無料です。  
(送料は当会で負担します。)

### 問い合わせ/申込先

第3事業部 広報・支援室  
e-mail: panf@jpaa.or.jp  
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2  
電話: 03(3519)2361(直)  
FAX: 03(3519)2706

