

知的創造サイクルにおける特許出願書類の評価システム

河合 信明^(*)

平成 18 年首相官邸・知的財産戦略本部発行の「知的財産推進計画 2006」では、「知財の創造、保護、活用の好循環」(「知的創造サイクル」)を加速することが知財戦略の柱である。」と提案されている。このサイクルにおいて主要な役割を果たす特許出願書類のうち「特許請求の範囲」や「明細書」に着目し、発明自体ではなくその発明を記載した特許出願書類をどのようにして評価するか、その評価システムを提案するために必要な事項を検討することがこの研究の目的である。まず今、なぜこの評価が必要になってきたのか、その必要性について検討する。次に特許出願書類の評価のあるべきプロセスを検討する。最後に、特許出願書類の評価基準を作成する際に配慮すべき事項を検討する。これらの検討を踏まえて特許出願書類の評価システムの構築をめざす。

I. はじめに

II. 知的創造サイクルと明細書

1. 知的創造サイクルにおける明細書の役割
2. 知的創造サイクルにおける評価対象

III. 「特許出願書類」の評価の必要性

1. 規制緩和による弁理士数の増加
2. 実務経験の少ない弁理士の増加
3. 評価の必要性

IV. 「特許出願書類」の評価のあるべきプロセス

1. 誰が評価するか？
2. いつ評価するか？
3. 2 段階のプロセス
 - (1) 「特許出願書類」作成者への出願明細書作成仕様の提示
 - (2) 作成仕様により作成された評価基準に基づく評価

V. 「出願明細書評価基準」作成において配慮すべき事項

1. 完成度の評価基準と付加価値の評価基準
2. 書面評価
3. 質問への配慮
4. 評価する人に依存しない評価への配慮
5. 評価する人の資格・力量

VI. おわりに

I. はじめに

2002 年 2 月 25 日、日本の首相官邸は知的財産戦略会議の開催を決定し、同年 7 月「知的財産戦略大綱」⁽¹⁾を決定した。この「知的財産戦略大綱」には、「知的創造サイクルの確立に向けて」というテーマが示され、同年 12 月 4 日公布の「知的財産基本法」⁽²⁾における第 3 章で「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画(第 23 条)」が規定された。

2003 年 3 月、首相官邸に知的財産戦略本部が設置された。この知的財産戦略本部から 2005 年 6 月 10 日に発行された「知的財産推進計画 2005」で「知的創造サイクル」が「知的財産の創造、保護、活用の好循環」と定義された。この知的財産戦略本部は、2006 年 6 月 8 日「知的財産推進計画 2006」⁽³⁾を発表した。この「推進計画 2006」では、「知財の創造、保護、活用の好循環(「知的創造サイクル」)を加速することが知財戦略の柱である。」と提言された。この知的創造サイクルでは、「創造」された発明等が「保護」されることにより、知的財産権が確立され、この知的財産権を「活用」して得られた収益が、次の「創造」のために投資される。

「創造」、「保護」および「活用」のうち、「創造」は企業の経営資源の一つとして非価格競争力の源泉となる技術力または研究開発力に依存する。この技術力や研究開発力は、種々の研究や技術開発を通して得られる技術等の蓄積により増強されるものと考えられるため、多くの「創造」活動は企業内に留め置かれる。先の「知

(*) 日本大学生産工学部 教授

(1) 知的財産戦略会議「知的財産戦略大綱」(2002 年 7 月)

(2) 「知的財産基本法」(2002 年 12 月公布)

(3) 知的財産戦略本部「知的財産推進計画 2006」(2006 年 6 月)

的創造サイクル」では、「創造」活動に投下される資金は、「活用」場面で獲得される。この「活用」場面では、収益を得る相手先との秘密保持が重要事項とされるため、この収益活動も企業内に留め置かれる。一方、「保護」の場面では、先行技術調査、この先行技術調査の結果も利用した特許出願の可否の決定、出願をすると決定された後の出願書類の内外作の決定、特許出願等の書類作成および特許庁への手続に関する業務のうち、先行技術調査、特許出願等の書類作成および特許庁への手続に関する業務は、企業の外部に依頼することができる。

1990年代からアウトソーシングという言葉が広く一般に使用され始めている。

2000年3月当時の通商産業省により平成11年度の委託を受けてアウトソーシング協議会が行った「サービス産業競争力強化調査研究」という名称の「アウトソーシング産業事業規模基本調査」では、アウトソーシングの語源が企業内リソースの「外部資源化」と訳され、この「外部資源化」には、自社資源の外部化と外部資源の活用との2つの解釈が加えられている。

「知的創造サイクル」の「保護」の場面での先行技術調査は、自社資源の外部化が図られ、書類作成および特許庁への手続は外部資源の活用として、外部代理人である弁理士に依頼される。そして、「特許庁への手続」は別法人で業務を遂行しようとする非弁活動の禁止規定に抵触するため、「特許庁への手続」は弁理士に依頼することで、非弁活動の禁止規定に抵触しない安全性も担保される。

企業外部の弁理士による手続の内容評価は、その専門性やなじみのなさから行われていなかった。さらに、企業内部の特許出願書類作成者による手続の内容評価も、勤務評定等を通じて大ざっぱになされることはあっても、案件毎の評価をすることは専門性、なじみのなさの他、極めて近い同僚の仕事の評価にもなり、行われていなかった。

しかしながら、企業の内外に依頼された「保護」の評価を企業内の依頼元の部門が行わないと、その後の「活用」場面で知的財産権が機能せず、非価格競争力や収益等において期待にそぐわない結果をもたらすこととなる。

そこで、依頼元部門から依頼された仕事の評価のあり方について考察し、特許出願書類を中心にこれらの仕事の成果に対する評価システムを提案することが、

本研究の最終目的である。その研究のため、知的財産のマネジメントの効果性という視点から、特許出願書類の評価の「必要性」と、この評価の「あるべき姿」について、本稿で検討する。

Ⅱ. 知的創造サイクルと明細書

1. 知的創造サイクルにおける明細書の役割

知的創造サイクルにおいて「創造」された発明は、弁理士や企業の知的財産部員により「特許出願書類」に記載される。この「特許出願書類」は平成14年7月1日以前の出願では、「願書」、「明細書」、「図面」および「要約書」から構成されていたが、国際的動向に合わせてこの「明細書」を「特許請求の範囲」および新たな「明細書」に分離した⁽⁴⁾。

この特許出願書類は、所定の様式に整えられ、特許庁に出願される(特許法36条)。

2007年11月、日米欧の三極特許庁会合で、三極特許庁はいずれの特許庁に出願しても受け付けることができるよう、共通の明細書等の共通様式について合意した。この結果、三極特許庁のいずれも合意した範囲内で共有の明細書等で共通の様式の国内出願または広域出願を受け付けることとした。この出願の共通様式は、PCT様式に基づいて作成されたものである。我が国特許庁は2009年1月1日から移行できるように、導入準備を進めている。世界共通特許制度への歩みが進められている。

出願された書類は、請求により、実体審査の対象とされるとともに、出願公開されて主に技術情報として第三者に利用される(特許法64条)。「要約書」は特許データベースの検索において、検索後抽出案件を明細書等を読まずに更に絞り込むために必要なツールとしての役割を果たす。「要約書」は特許出願書類作成者により作成される。この作成者は例えば、外部の弁理士であり、データベースのサーチの専門家ではない。「要約書」のみを蓄積したデータベースがあったとすると、このデータベースのキーワード検索は効率が悪い。キーワード検索という観点で「要約書」が作られていない現実がある。さらに、「保護」の段階での特許要件としての実体審査や「活用」の段階での特許発明の技術的範囲の決定においては考慮してはならないというという規制も加えられている(特許法36条7項・49条・70条2項)

(4) 特許庁総務部総務課制度改正審議室『平成14年改正産業財産権法の解説』(社団法人発明協会、2002年8月21日)

「保護」の過程において出願に係る発明は権利化される。権利化のための実体審査では、特許出願に係る発明として、特許出願書類のうち「特許請求の範囲」が主な対象となり、書類に記載された発明を理解するために「明細書」および「図面」が重要な役割を果たす。「特許請求の範囲」と「明細書」・「図面」とは、特許要件としてのサポート要件等で密接な結びつきがある⁽⁵⁾。「明細書」には特許要件として委任省令要件や実施可能要件等の規制が加わる⁽⁵⁾。権利化された発明は、特許権として「活用」される。特許出願書類は特許権発生により「特許発明」を記載した明細書等(以下「特許明細書」)となるが、この「特許明細書」は、許された補正箇所を除けば特許出願書類と同じである。「特許明細書」は、権利範囲の基礎となる技術的範囲を確定するために重要な資料(特許法70条)であり、その内容は権利情報として活用される。特許明細書の「特許請求の範囲」に基づいて特許発明の技術的範囲は定められ(特許法70条1項)、「特許請求の範囲」に記載された用語の意義の解釈には「願書」に添付された「明細書」の記載と「図面」を考慮される(特許法70条2項)。この活用において獲得できる金額の多寡も、特許発明の内容およびこの発明を記載した「特許明細書」の「特許請求の範囲」に示される技術的範囲、この範囲の上に構築される特許権の権利範囲の広さに依存する。

このように特許出願書類は、知的創造サイクルにおいて重要な役割を果たす。

2. 知的創造サイクルにおける評価対象

特許出願された特許出願書類は、特許法で定める手続的および形式的な要件を備えているか否かが「方式審査」で点検される。さらに特許出願は、出願審査請求(特許法48条の3)に応じて、審査官による実体審査(特許法47条)が行われる(特許法48条の2)。実体審査は特許出願書類のうち「明細書」、「特許請求の範囲」および「図面」等(特許法36条)を中心に行われる。このため、書類の評価は特許庁の審査により行われると考えることもできる。

しかしながら、この審査は、知的創造サイクルの「保護」の段階で権利化できるか否かの評価であり、その後の「活用」の場面での評価ではない。しかも、「保護」の段階で「保護」できないと判断されたものは、次の「活用」の段階に進めることはできない⁽⁶⁾。重要

なことは、特許出願書類のうち「特許請求の範囲」、「明細書」および「図面」には「創造」された発明が的確に表現され、「保護」されて特許権となり「活用」されなければならない。特許出願書類を評価し、不十分であれば、その「特許請求の範囲」、「明細書」および「図面」の記載内容を補充訂正する必要がある。このため、発明を「創造」、「保護」および「活用」しようとする企業は、「特許請求の範囲」、「明細書」および「図面」を主な評価対象とする必要がある。

なお、特許出願された願書に添付された「特許請求の範囲」、「明細書」および「図面」は、出願公開されて公開公報に掲載される(特許法64条)。この公開により技術情報として第三者に活用される。この知的創造サイクルの「創造」、「保護」および「活用」の各段階のほかに、第三者の「利用」という側面で活用されることも配慮すべきである。この「利用」という側面での公開された技術情報は特許庁においてデータベースに蓄積され「保護」の実体審査等における先行技術調査で活用される。したがって、特許出願書類の記載は、「保護」および「活用」に必要不可欠なものでなければならず、「利用」されることを考慮すると、「保護」および「活用」以外で使われない不要な情報を記載しないようにする必要もある。「活用」される権利の内容は特許掲載公報により第三者に知らされる(特許法193条)。この掲載公報の内容は権利情報として意味をもつ。この特許権に関する取引は、当事者同士の合意で進められるが、争いになり裁判所等の判断が必要とされることも考慮されなければならない。ただし、「特許明細書」のみで特許権が活用されることは珍しく、「特許明細書」にいわゆるノウハウや技術情報と様々な経験を持った技術者や設備をセットとして取引されることが多いのは、「特許明細書」のみで製品等を製造することの難しさを示している。

Ⅲ. 「特許出願書類」の評価の必要性

「特許出願書類」は、企業の知的財産部員が作成するほか、知的財産部員の業務多忙などときは、外部の弁理士に作成を依頼することも多い。この日本の弁理士数の変化、およびその変化にともなう動向として以下のようなものがみられる。

(5) 特許庁「特許審査基準」(2003年10月)

(6) 実体審査以外の却下、拒絶査定、拒絶の審決、又はその審決を指示する判決の確定により、権利化の途が閉ざされる。

西暦年	日本弁理士会登録の弁理士の数	弁理士の増加数
1990 年	3,342 名	
		453 名
1995 年	3,795 名	
		808 名
2000 年	4,503 名	
		2,049 名
2005 年	6,552 名	

表 1 規制緩和による弁理士の増加⁽⁷⁾

1. 規制緩和による弁理士数の増加

出願等、特許庁への手続件数の多さに比べて、弁理士の数は 2000 年以前は、ほぼ一定の数であった。しかしながら、規制緩和により 2000 年に弁理士試験制度の改訂を盛り込んだ弁理士法の改正が 80 年ぶりに行われ、施行された。

上述の表に示すように、弁理士の会員数は、2000 年以降急増している。

特に、「弁理士試験の合格者数は 2002 年度から 2006 年度にかけて 466 名から 635 名に増加し、弁理士登録者数も同時期に 5,192 名から 7,142 名に急増している。」「改正弁理士法に基づく弁理士試験は、2002 年度から実施された。」⁽⁸⁾

2. 実務経験の少ない弁理士の増加

この新人弁理士の急増という状況の変化に伴い、2006 年 3 月 14 日、日本弁理士会は「弁理士法改正の方向性」という声明を出した⁽⁹⁾。その中で「弁理士としての業務遂行能力(実務能力)が十分でない弁理士の増加」として「合格者の急増にとともに、試験に合格しても業務現場での OJT の機会、あるいは実務に関する研修の機会に恵まれない新弁理士が増えており、こうした者は弁理士として最低限の実務能力を備えることができない。」という問題を提起している。

2007 年 3 月、「弁理士法の一部を改正する法律案」によれば「弁理士登録をしようとする者に対して、実際の出願種類の作成等の実務能力を担保するための実務修習の制度を導入する」との法律改正をする旨、経

済産業省および特許庁から公表された⁽⁹⁾。

この法律が成立し、2008 年 4 月から弁理士に継続研修制度が導入され、原則として弁理士全員に義務研修が課され、弁理士登録しようとする新人弁理士に対し、実務能力を担保する実務修習制度が 2008 年 10 月導入された⁽¹⁰⁾。

3. 評価の必要性

日本弁理士会が平成 11 年度に行った「弁理士業務の実態及び意識の追加調査」⁽¹¹⁾によれば、既に一人前であると答えた人に対して、一人前になるために要した年数の平均年数(回答)は、ほぼ 8 年である。弁理士登録以前の実務経験なしが 30%であり、弁理士試験合格前の実務経験が 3 年未満のものを含めると、新人弁理士の 43%が、実務経験の極めて乏しい弁理士になる。

一方、2008 年 10 月末時点の弁理士登録状況で弁理士会に在会した年数 5 年未満の弁理士が 40%おり、10 年未満の弁理士は過半数に達する⁽¹²⁾。

知的財産部員、または外部弁理士に依頼した「保護」の評価を、特許庁とは別に、特許庁の判断結果が出る前に、さらに特許庁に出願した「出願明細書」の自由な補正ができる時期に間に合うように、出願人である企業の依頼元の部門が行う必要がある。

この評価をタイムリーに行わないと、保護された知的財産権が「活用」の場面で十分機能を発揮することができず、知的財産権からもたらされる製品やサービスの非価格競争力や収益等において企業の期待にそぐわない結果をもたらすことになる。

(7) データ源・日本弁理士会；1992 年から 2007 年の弁理士数については、特許庁「平成 19 年度弁理士試験の結果について」(2007 年 11 月) http://www.meti.go.jp/press/20071106004/01_kekkapress.pdf

(8) 笹井かおり「知財立国の実現に向けた弁理士の役割～弁理士法の一部を改正する法律案～」立法と調査 266 号(2007 年 4 月) 61-65 頁

(9) 日本弁理士会ホームページより http://www.jpaa.or.jp/activity/appeal/appeal_20060322.html

(10) 産業構造審議会第 12 回知的財産政策部会「新弁理士法施行に向けた取組状況」(2008 年 1 月)

http://www.jpo.go.jp/shiryoutou/shingikai/pdf/tizai_bukai_12_paper/shiryoutou08-1.pdf

(11) 日本弁理士会 井上一「新弁理士の人材育成について」(2006 年 1 月 23 日) http://www.ryutu.inpit.go.jp/seminar_a/2006/pdf/23/D1-3.pdf

(12) 日本弁理士会 ホームページ 「日本弁理士会会員の分布状況」より http://www.jpaa.or.jp/about_us/information/pdf/kaiinbunpu.pdf

さらに、上述のように実務の未経験者又は経験の浅い弁理士が多くなっている中で、企業は外部の弁理士に仕事をしてもらう機会が今までと同じように続いている。この結果、企業は、「特許出願書類」を評価せざるを得なくなってきた。

Ⅳ. 「特許出願書類」の評価のあるべきプロセス

特許出願書類の作成要求元として、企業の知的財産部を想定する。この作成要求元から特許出願書類の作成依頼が、特許出願書類作成者になされる。この特許出願書類作成者として外部の弁理士を想定する。企業の知的財産部から依頼され、この依頼に基づいて作成された特許出願書類は、特許庁長官への提出前または提出後に企業の知的財産部に納入される。

依頼の際、どのような特許出願書類を作成してほしいかを示す特許出願書類「作成仕様」を明示して依頼すべきである。この特許出願書類の受入検査が問題となる。この受入検査の基準は「作成仕様」に基づいて作成される。この受入検査に相当する特許出願書類の評価システムに必要な項目の概要について検討する。

1. 誰が評価するか？

(1) 発明者が評価する方法

発明者は自分の発明について技術的に一番理解している人であるが、権利を請求しようとする「特許請求の範囲」や特許独特の言い回しに抵抗を示す人も多い。発明者は自分の発明が意図通りに特許出願書類に表現されているか否かを点検できる唯一の人でもある。しかし、特許出願書類には、発明を記載する「明細書」や「図面」がある一方で、「特許請求の範囲」のように、特許権を取得したときの特許発明の技術的範囲(特許法70条)、すなわち、権利を取得したい発明の権利範囲を特定する役割を果たす書類もある。この範囲は、発明者の意思とは別に、特許を受ける権利を譲り受けた企業、言い換えれば、この企業の命を受けた知的財産部門が、知的創造サイクルの「保護」と「活用」を見通して決定する必要がある。すなわち、発明者は、特許出願書類に記載された発明が自らの発明の意図を表現しているか否かの点検に貢献すべきであり、特許出願書類の果たす他の役割の評価には、別の部門の専門家に任す方が適切である場合が多い。

(2) 発明者の上司が評価する方法

発明者の上司には、発明の発生部門の立場で発明の

内容を理解できかつ発明の位置づけも評価でき、研究全体や事業全体をみることのできる人物であるケースが多い。研究の成果である研究論文とパフォーマンスとともに発明の創造を推進しなければならない立場でもある。しかしながら、上述の知的創造サイクルにおける発明の「保護」と「活用」を見通した評価ができるかという観点から、「保護」と「活用」に関し特許を活用した事業を遂行している他の部門の人たちの評価と比較して、この発明者の上司の判断が優位に立つとは思われない。

(3) 知的財産部門の「権利活用」部門が評価する方法

この「権利活用」部門が、特許庁の審査官、審判官のやりとり等のような権利化の現場の事情も考慮に入れて、評価できるのであれば、この部門の専門家が「特許出願書類」を評価をすべきである。「権利化」のみならず、「権利活用」の事情も考慮に入れて判断できるからである。しかしながら、権利活用部門は、権利の活用が主な役割であり、特に他人から特許侵害訴訟等を提起されればこの防戦の中心とならざるを得ない立場でもある。この係争が発生すると、係争対応の方が優先的な業務となり、権利化業務に手が回らなくなる。この状態が恒常化すると、権利化の現場の実状が見えなくなり、特許出願書類の現状に適応した作成指示もおろそかになる。この状態になると、「特許出願書類」の「作成仕様」と評価の基準が現状に合わなくなり、評価そのものは事実上困難となる。

(4) 知的財産部門の「権利化」部門が評価する方法

知的財産部門に余裕があれば、(3)の「権利活用」部門が評価を行うべきである。

しかしながら、この「活用」部門が多忙になると、新人の教育および育成もままならないこととなる。「保護」である「権利化業務」を知らずして「権利活用」を行うことは、権利の係争の攻防において、その各場面における権利の強みや弱みを理解することが不十分になる。

(3)の「権利活用部門」での「特許出願書類」の評価が困難となるのなら、この「権利化」部門が、「特許出願書類」の評価を行うべきである⁽¹³⁾。

いずれの組織・部門が評価するにしても、特許出願に責任と権限を有する部門が、特許出願書類の作成を依頼し、作成された特許出願書類を受け入れる部門と同一である必要がある。依頼した方針と作成ポイントを理解し、評価結果をフィードバックして、新たな案件を依頼する組織は同一部門で行うべきだからである。

2. いつ評価するか？

「特許出願書類」を評価した結果、「創造」された発明をドラフトし直して、再度特許出願をしなければならない状態になる場合がある。一方、先願主義を採用する我が国では、再出願により出願日が繰り下がる不利益を避ける必要がある。元の出願日の利益を確保しつつ再出願をしようとするならば、国内優先権主張出願制度(特許法 41 条)を活用することができる。この制度を活用しようとするならば、最初の特許出願後 12 月以内に国内優先権を主張して出願する必要がある。最初の出願日から 1 年以内に再出願するためには、出願のための準備期間が最低 4 ヶ月かかる」とすると「出願明細書」の評価は最初の出願日から 8 月以内で評価を終了しなければならない。可能ならば、最初の出願日から半年以内で評価を終了させることが望ましい。

この評価結果は、個別案件の依頼先へのフィードバックや、新たな発明の特許出願書類作成を弁理士に依頼するときの選定先の選別という意義をもたらす⁽¹⁴⁾。したがって、この評価期間の短縮化は、国内優先権主張出願の準備に十分な時間を与えるのみならず、新たな発明の特許出願書類の依頼先の選定のためにタイムリーな情報の提供となる。

3. 2 段階のプロセス

(1) 「特許出願書類」作成者への特許出願書類作成仕様の提示

物作りにおいて、物の製造を依頼するとき、「作成指示」とともに対象となる物をどのように製造して欲しいかを示す「作成仕様」を依頼先に明示するのが通常である。物の製造はこの仕様に示された要求内容に従って製造される。製造された物の受入検査は、この「作成仕様」に従って物が製造されたか否かを点検する重要な作業となる。

企業等の「特許出願書類」依頼元部門は、どのような「特許出願書類」を作成して欲しいか、依頼元の方針と依頼元が期待する作成水準を「特許出願書類」作成者に示す必要がある。この特許出願書類作成仕様は、依頼により作成された特許出願書類が「創造」された発明を適切に「保護」し、権利化された特許権が所望

の製品やサービスをカバーして「活用」されることにより、特許権が製品等の非価格競争力になり、また他社の製品等をカバーして「活用」された結果、ライセンス収入等の収益が得られるように、作成されることが必要である。

特許出願書類作成仕様は、企業等の依頼元の明細書作成方針が記載されたものであり、書類作成者は作成依頼時に提示されたこの方針に基づき、特許出願書類を作成する。この作成仕様に記載された方針を、出願書類作成者が、作成依頼者の意思が表明されているものと理解するのが通例であり、作成者はこの方針に沿った書類を作成する。

(2) 作成仕様により作成された評価基準に基づく評価

「特許出願書類」の評価は、予め定められた「評価基準」により評価されるべきである。しかも、この「評価基準」は、特許出願書類作成依頼時の「特許出願書類作成仕様」に基づいて作成されなければならない。出願書類作成者は、依頼元からの「特許出願書類作成仕様」が、依頼元の出願書類作成方針を明示したものと理解し、この仕様書に沿った特許出願書類の作成を行うのが通例であるからである。文書で明示され、作成指示と共に渡される出願書類作成方針とは異なる出願書類を作成することは、依頼元との信頼関係を損なうものと理解される。発明者との面談で、発明者から特許出願書類作成方針とは矛盾する出願書類作成上の要求がなされたときには、作成依頼部門の担当者と明細書作成前に、事前に相談すべきである⁽¹⁵⁾。

「特許出願書類」の評価をする担当者は、特許出願明細書作成仕様の作成者が望ましい。しかし、多くの評価担当者が必要になったり、特許出願書類作成仕様が改訂されれば、この評価担当者と、特許出願書類作成仕様作成者は、別人とならざるを得ない。この場合には、評価担当者は、特許出願書類作成仕様を熟知する必要がある。もし、特許出願書類作成仕様を理解せずに評価基準を表面的に解釈し「特許出願書類」の評価を行うことがあれば、その評価自体は、評価基準に従って行われたとしても、正当な評価が行われたとはいえない場合が生じる。

(13) 権利化部門で評価するときには、「保護」される発明であるか否かの他に、「保護」された特許権が十分「活用」できるように「出願明細書」が作成されているか否かも評価要素として考慮する必要がある。

(14) 外部弁理士は、すべての技術分野で得意というわけにはいかず、その事務所のいい評価のできる部分を活用する管理は、必要である。そのいい評価は、技術が変化し、事務所の人員構成が変化することにより、変化するものであり、その時点での最良の選択ができるよう、評価のフィードバックは必要である。

(15) 明細書作成の面談の席には、発明者と明細書作成者に加え、明細書評価担当者または知的財産部員が同席して、作成方針他、具体的な図面等の補充等の意見を出して参加することも重要である。

評価基準に基づいて評価するとき、評価基準の複数の解釈が生じるおそれは十分にあり、基準の解釈に迷ったときには特許出願書類作成仕様に帰り、そこで要求された方針に従って評価すべきである。この評価基準は、その作成仕様と共に外部弁理士の新規契約、又は契約改定の時点で外部弁理士に説明されなければならない。このように十分説明を行う評価基準であっても、疑義が生じてくる評価基準はある時点で改訂が行われなくてはならない。書類作成要求方針に従った評価が行われなければ、正当な評価が行われていないと感じる特許出願書類作成者は多くなる。このような書類作成者は、正当な評価が行われない企業からの仕事は受けなくなる傾向が、予想されるからである。腕のいい書類作成者が、書類作成依頼企業との仕事の信頼関係を築けない場合、良好な知的創造サイクルを循環させることは困難となる⁽¹⁶⁾。

なお、評価基準に対する表現上の疑義発生事案の他に、時代の要請や外部環境の変化に伴い、特許出願書類作成仕様は改訂されなければならない。

この特許書類作成仕様の改訂の際には、特許出願書類評価基準の改訂がタイムリーになされ、この改訂内容は出願書類作成者の他、関係者に説明されなければならない。評価の透明性の確保の前提として必要なことである。

V. 「特許出願書類評価基準」作成において配慮すべき事項

1. 完成度の評価基準と付加価値の評価基準

この評価基準は、作成された「特許出願書類」のできばえを評価する絶対的な基準と、作成過程において付加価値をどれだけ付加したかを評価する相対的な基準に分けられる。絶対的な基準とは、「特許出願書類」の完成度を評価する基準であり、相対的な基準とは、特許出願書類作成過程で、出願書類作成者により付加された価値を評価する基準である。この完成度の主な評価対象は、「特許出願書類」のうち「特許請求の範囲」と「明細書」・「図面」に分けられる。付加価値に関する評価基準は、発明の「創造」過程から生まれた発明を、発明者から出願書類作成者へのさまざまな伝え方を研究していく過程で、その伝え方の過程を前提として検討される。特許出願書類の作成過程での「発明者」と「出願書類作成者」との役割分担をどうすべ

きかという点も、重要な検討項目である。「発明」が何であるかを発明者から出願書類作成者に伝える道具として、「図面」は欠かせないものとして位置付けられる。発明という抽象的な技術的思想を、発明の内容を知らない特許出願書類作成者に、より客観的に伝えようとする、抽象的な技術的思想を具体的に図示する作業、および説明が有効である。これらの作業を通じてほぼ完成された発明のうち、未完成な部分も見つけ、これを詰めて完成させることもできる。また何も知らない当業者に発明を理解させようとするために、発明者の原稿にない有効な情報を出願書類に記載することで、発明の「保護」のみならず「活用」にも有効に作用する。すなわち「保護」の過程における読み手である審査官・審判官、「活用」の過程における読み手である裁判所の事件関係者や特許権の利害関係者に対して、発明の内容を正確にかつ客観的に伝えるために有効である。

完成された特許出願書類のうち「特許請求の範囲」には、成立された特許が無効になりにくい点を評価するいわゆる「強い特許」と、特許権活用の際、多くの製品をカバーし、カバーされた製品を特定しやすくするための「広い特許」が求められる。特許請求の範囲に求められる条件である。広範な特許請求の範囲にしようとする、発明者が考えた発明の上位概念化や多面的な表現の工夫が要求される。侵害品を特定しやすくするためには、下位概念化を考慮し、いわゆるピクチャークレームの増加も必要となる。「強い特許」とするためには、審査における拒絶理由通知や無効審判で無効理由を受けたとき特許請求の範囲の減縮範囲を実施の形態や実施例に減縮させないため、中位概念の特許請求の範囲を抽出特定する必要もある。記載不備で拒絶・無効にされないためには、当業者が理解でき、実施可能であるかという点の他、用語の使い方が一義的か否かという点も検討する評価のポイントになる。

請求項や明細書において、解釈が一義的にできる用語の使用は、「保護」のみならず「権利活用」の段階においても有意義な評価ができる。

「特許請求の範囲」および「明細書」における「階層的表現」は、上位概念化がより広い技術的範囲、すなわち権利範囲を確保することができ、下位概念化がピクチャークレームとして「保護」においては技術の実施例として技術を理解させやすくするとともに「権利活用」において侵害品を探索し特定するために有用な

(16) 弁理士会は、特に登録直後の新人の弁理士に研修を義務化しようとすることは前掲のとおりである。

ツールとなる。中位概念化は、拒絶理由通知に対する対応として公知例やそれから進歩性を容認せざるを得ない部分を請求項から除くとき、必要最小限の減縮で済むようにできる効用がある。

ピクチャークレームは、特許権の存続期間中、市場に出荷された製品をカバーするとき有効な働きをする。しかし、特許権が設定登録される時期が特許出願から少なくとも数年かかる。技術革新の激しい領域では、この数年先から20年先までの技術動向や市場動向を正確に把握することは極めて困難である。したがって、この動向の把握が困難なため、将来、市場に出荷される製品やサービスをカバーするピクチャークレームを特許出願時に正確に描くことは實際上、極めて困難なものとなる。ある仮定を想定しながら描くこととしても、描かれたピクチャークレームが権利化されたとき有効な権利行使ツールになるか否かの評価も困難なものとなる。

「階層的表現」は発明を、解決課題である「目的」、課題の具体的解決手段である「構成」、および発明の構成によりもたらされる技術的效果である「効果」という観点でみると、「目的」にも上位の目的、中位の目的、および下位の目的があり、「効果」にも上位の効果、中位の効果および下位の効果がある。「構成」では上位の構成は上位の請求項に相当し、中位の構成は中位の請求項に相当する。下位の構成は下位の請求項に相当し、明細書の実施の態様や実施例にも相当する。

発明の種類も完成度評価基準の評価項目として重要である。発明の種類には物の発明と方法の発明に分けられる。物の発明にはプログラム自体の発明が含まれ、方法の発明には物を生産する方法の発明が含まれる。方法の発明が経時的要素を含むのに対し、物の発明は経時的要素を含まない。

「広くて強い特許」の他に「使いやすい」特許も必要である。

権利行使の容易性という観点からは、まず侵害品を発見しやすいか否かが問題となる。侵害品が製品等で市場に出回っていて入手可能であれば、入手して調べればよい。工場の中でしか実施されない発明であれば、侵害を想定される発明を実施している工場に入ろうとすると、相応の手続をしないと踏み込めないような場合には、侵害品を発見することは難しい。

次に侵害品を特定できるか否かが問題となる。機械的構造のように見て理解できるような侵害品であれば、一般的に特定はしやすい。これに対して、半導体集積

回路の中に組み込まれている構成であれば、入手できてもこれを分析するのは難しい。このように侵害品を特定しやすいかという観点での評価項目は、権利行使のできる特許権の育成という観点から重要である。

権利行使の容易性は、特許請求範囲の請求項のドラフトの仕方という要因も関係する。

請求項の構成要素の数は、一般的に少ない方がよい。特許権者は、請求項の構成要素のそれぞれが侵害と疑われた製品のどの部分に対応するかを立証しなければならない。立証のための構成要素の点数は少ない方が容易に侵害を証明しやすい。これのみならず、構成要素のそれぞれが明確であり、構成要素間の結びつきも明快である必要がある。

「完成度の評価」を特許請求の範囲という評価項目で主な評価ポイントをまとめると、①請求項の階層化、②請求項の多面性、および③権利行使の容易性の3点にまとめることができる。

特許出願書類の完成度の評価は、「特許請求の範囲」のみならず「明細書・図面」も検討されなければならない。

完成された書類のできばえを評価する絶対的な基準のみならず、「発明者」と「書類の読み手」との間を埋める「特許出願書類作成者」による付加価値の付加を評価する基準は、絶対的な基準と共に重要な基準と位置づけられる。

「特許請求の範囲」や「明細書」は文章で組み立てられており、ビジュアルな「図面」とは異なり、ある視点で発明を描写するために必要なものである。特に、「図面」という補助手段を活用しながら発明を説明し、出願人である企業がどの範囲で権利が欲しいか、係争対象であるいわゆるイ号の特許権がカバーしていることを、利害関係者に伝える基礎となる情報を提供する役割を果たす。したがって、評価の中心はこの文章となる。

2. 書面評価

評価は、「出願明細書」を読むことによりできるようにする。すなわち、いわゆる書面評価であり、発明者へのインタビュー等の時間を割かなくてもよいようにする必要がある。評価はいわゆる受入検査に相当するものであり、出願明細書作成に要する時間と同じ時間をかけることのないようにすべきである⁽¹⁷⁾。

3. 質問への配慮

評価は定量的にすることも考慮すべきではあるが、

質問は定性的なものを中心に発明の「保護」および「活用」を想定した可能な限り具体的なものにすべきである。技術に依存した質問になる場合もあるが、できるだけ汎用的なものを目指すべきであり、他の技術に当てはまらないものは、削除するか、細分化されなければ大まかな技術毎の評価も検討すべきである。

4. 評価する人に依存しない評価への配慮

評価する人が知的財産部員であると仮定したとしても、入社早々の経験のない新人部員から勤続年数が数十年のベテラン部員のうち誰が担当しても大きな差のない評価をすべきである。すなわち、この評価基準は、明細書を作成する能力のある知的財産部員が、所定の時間で評価でき、主観の入り込む余地が少なくなるように、かつ具体的な基準にすべきである。とはいえ、明細書の評価の前提には、明細書に記載されている発明が理解できることが必要であり、明細書に記載した範囲で発明を理解できないと、作成された出願明細書の本質的な評価はできない⁽¹⁸⁾。

発明の正確な把握には、従来技術の正確なサーチが欠かせない。この点に関しては別稿で述べたい。

5. 評価する人の資格・力量

評価の結果、明細書の再作成を依頼しようとするときには、明細書記載の発明の理解のみならず、明細書作成能力、または少なくとも明細書作成経験がないと、明細書作成者との十分な意思疎通が困難となる。この困難さは、経験豊富な外部弁理士に対し、入社早々の明細書作成の経験のない知的財産部の新入部員が、出願明細書の再作成を依頼することを想定すればよい。明細書作成を社内の明細書作成者や外部の弁理士他に依頼し、作成された出願明細書の評価担当者は、時間の関係で自ら明細書の作成ができない人で、本来明細書を作成できる能力を有する人が行うべきである。評価の担当予定者、または候補者は、特許庁に対する手続および活用での様々な手続を一通り経験すべきであり、時間の余裕があれば自ら明細書を作成することを業務のひとつとすべきである⁽¹⁹⁾。発明の「創造」、特許出願から特許の管理までの「保護」、および特許権

の「活用」の各現場をジョブローテーションで経験させることは、キャリアを積み上げようとする向上心の強い若手の知的財産部員の育成にも有効な手法である。

VI. おわりに

本稿は、特許出願明細書の評価の「必要性」と「評価のあるべきプロセス」を検討したものであり、評価基準の作成において配慮すべき点も併せて検討したものである。この先出願明細書の評価基準について研究し、その後、必要に応じてさらに「先行技術との関係」や「評価方法」にも研究を進める予定である。

出願明細書の評価基準の基礎には、特許出願書類の「作成仕様」が検討されなければならない。依頼元の部門が、どのような特許出願書類を作成して欲しいか、「知的創造サイクル」における好循環を達成するための要求でもある。

この「知的創造サイクル」において、経営者は、「活用」された特許により資金を獲得するよう要求する。このため、特許権が市場にある製品、または出荷予定の製品をカバーするように特許請求の範囲等は、記述されなければならない。これを実現しようとする、発明が「創造」され、「権利化」される段階で、数年先特許になったとき市場に出荷されているであろう製品を予測する必要がある。しかしながら、この課題の克服は、現実には大変難しい。この状況で、「活用」できる特許権を「権利化」するために、特許出願書類は重要な役割を果たす。すなわち、特許出願書類は、「創造」された発明を具現化して表現すると共に、抽象化してその本質を特許請求の範囲等に記述する。この特許請求の範囲等は実体審査の対象となり、「活用」される特許権の技術的範囲、および権利範囲確定の重要な資料となる。「活用」できる特許において重要な役割を果たす「特許請求の範囲」や「明細書」に焦点を当て、知的財産のマネジメントの効果性という観点から特許出願書類の「作成仕様」や「評価基準」について検討をする必要がある。

この評価基準の検討には、まず特許出願書類とは、どのような構成をしており、「知的創造サイクル」に

(17) 出願明細書の評価は、あくまで受入検査であり、明細書作成と同じ時間と労力をかけるのならば、出願明細書の作成のために時間を使うべきである。

(18) 明細書の内容が理解できないと、評価の前提が崩れることになる。出願明細書の評価は、あくまで明細書で表現された技術を理解できることが前提とされる。

(19) 経験豊かな外部の弁理士であっても、常に作成仕様を十分満足する、すなわち基準に沿った高得点の明細書を作成するとは限らない。評価が必要になる理由である。しかし、評価者が明細書のできない人からの指示であるか否かは、その再作成の指示内容を読めば理解でき、評価結果が疑問視されることにもなる。

において、この特許出願書類を構成する、例えば「特許請求の範囲」、「明細書」および「図面」等がどのような役割を果たすかを検討しなければならない。この前提として、過去から現在までの特許法において規定される特許出願書類の変遷も調査されなければならない。特許法の法目的の実現、判例、実務や国際的動向の中での国際的調和等様々な要求が、それぞれの時代背景の中でなされており、その結果、現在の規定により要求される特許出願書類が存在する。このような法的要求、すなわち方式要件の他、特に特許要件、またこの特許要件に関連して、我が国特許庁が作成して運用する特許審査基準も併せて検討する必要がある。

特許出願書類の評価を行うときには、評価基準を明細書作成者に理解してもらうための説明会や案件毎の具体的な相談を受け入れる運用を配慮すべきである。さらに、特許出願書類の評価結果は、特許出願書類作成者にフィードバックされなければならない。特許出願書類の次の作成に役立ててもらうとともに、評価結果の納得を得られるためにも必要な前提である。

本稿を作成、掲載するために関係各位からいただいたご指導に深謝する。