

発明届出から出願審査請求までの管理の変遷の一事例

河合 信明^(*)

昭和45年5月22日に公布された法律第91号が、昭和46年1月1日に施行された。それ以前の特許制度では、すべての特許出願は、審査官が職権で実体審査をし、拒絶理由がなければ、出願公告を決定し、特許庁長官が出願公告をした。出願公告から2ヶ月間の縦覧期間内で、何人も特許異議の申立てが認められた。この法改正により、出願公開制度と出願審査請求制度が採用された。出願人は、特許出願件数を増加させ、特許出願件数のバブルをもたらした。このバブル崩壊とともに「量から質への転換」が要請された。発明届出から出願審査請求までの知的財産管理やプロセスについて、昭和45年法改正前後から数十年間の時代と特許制度の変遷に対して、出願人はどのように対応してきたかを一事例のモデルとして振り返り検討する。

目 次

- I. はじめに
- II. 昭和45年の特許制度と出願人の対応例
 - 1. 昭和45年の特許制度
 - (1) 出願公告制度
 - (2) 付与前特許異議制度
 - 2. 昭和45年における出願人の対応例
 - (1) 出願人の出願するか否かの決定
 - (2) 付与前特許異議申立の依頼の急増
- III. 昭和46年以降の特許制度と出願人の対応例
 - 1. 昭和45年法改正の特許制度
 - (1) 出願公開制度
 - (2) 出願審査請求制度
 - 2. 出願公開制度及び出願審査請求制度の採用に対応した出願人の対応例
 - (1) 出願公開制度の導入に伴う出願人の対応例
 - (2) 出願審査請求制度の導入に伴う出願人の対応例
 - 3. 昭和50年代における出願人の管理例
 - 4. 発明者への特許教育
 - 5. 昭和から平成に変わる時代における出願人の対応例
 - 6. 現行制度におけるすべての特許出願の出願と同時審査請求
 - (1) 発明の届出から特許出願までのプロセスの変革
 - (2) プロセスの変革の影響
 - 7. 特許出願審査請求時期の修正
 - 8. おわりに

I. はじめに

昭和46年1月1日以前のすべての特許出願は、担当審査官が職権で実体審査をした。

昭和45年までの特許制度では、出願公告制度と付与前特許異議申立制度が併存した。

この両制度は、平成6年法改正まで続く。

昭和46年1月1日以後の出願は、出願公告制度と付与前特許異議申立制度とが併存する中で、新たに採用された出願公開制度と出願審査請求制度の対象となった。

特許出願人は企業等の組織内で、特許出願をするか否か、昭和46年以降の出願では、この出願の要否の決定の他に、出願審査請求をするか否かを決定してきた。企業の組織としての決定に従った発明者がその後どのような行動を取ったかを明らかにしたい。

次に、出願審査請求制度が存在しても、原則として出願と同時に審査請求を行った事例をモデルとして想定した。この出願と同時の審査請求は、昭和46年1月1日以前の出願と、形式的には変わらない。しかし発明届出から出願審査請求までの管理やプロセスは、昭和45年以前の管理やプロセスと異なっている。この状況が生み出される歴史的な変遷をたどることにより、当時何が起きていたかを振り返る。この発明の届出から特許出願までの管理やプロセスを検討する前に、まず、昭和45年当時の特許制度がどのようになっていたか、平成6年の法改正で削除された特許法の条文を含め特許制度の歴史的な推移を振り返ることから始める。

(*) 日本大学生産工学部、大学院知的財産研究科(専門職) 教授

Ⅱ. 昭和 45 年の特許制度と出願人の対応例

1. 昭和 45 年の特許制度

昭和 34 年 4 月 13 日法律第 121 号特許法改正法律をもって公布され、昭和 35 年 4 月 1 日施行の特許法の下、昭和 46 年 1 月 1 日以前のすべての特許出願は、審査官の職権により実体審査が行われた。歴史的には、わが国で「特許出願は審査官をして審査せしむべきことが明らかにされた」のは明治 21 年 12 月 18 日勅令第 84 号により公布され、明治 22 年 2 月 1 日から施行された特許条例によるものとされる⁽¹⁾。

(1) 出願公告制度

審査官は、特許出願について、特許法 49 条に列挙する拒絶の理由を発見しないときは、出願公告をすべき旨の決定をしなければならなかった(平成 6 年法律 116 号での一部改正前の特許法 51 条 1 項)。この出願公告の決定があったときは、特許庁長官は、その決定の謄本を特許出願人に送達したのち、出願公告をする(改正前の特許法 51 条 2 項)。

この出願公告制度は、大正 10 年 4 月 30 日法律第 96 号特許法改正法律をもって公布され、大正 10 年勅令により第 459 号により大正 11 年 1 月 11 日より施行された大正 10 年法により初めて採用され、平成 6 年 12 月 14 日法律第 116 号をもって付与前特許異議申立制度とともに廃止された。

出願公告制度は、審査官が自ら審査した特許出願のうち拒絶理由を発見しないものを一般に公開し、公開された内容が特許すべきものでないと認める者は誰でも特許異議の申立を認めることにより、その発明に対する意見を聞き、審査の適正を期することを目的とする制度である。

出願公告は、特許出願の番号等書誌の事項の他、願書に添付した明細書に記載した事項及び図面の内容ほか必要な事項を特許公報に掲載することにより行われる(改正前の特許法 51 条 3 項)。

特許庁長官は、出願公告の日から 2 月間、特許庁において、出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない(改正前の特許法 51 条 4 項)。縦覧期間である 2 月経過後は、閲覧することができる(法 186 条)。縦覧は無料であるが、閲覧は所定の手数を納付して申請しなければならない⁽²⁾。

出願公告があったときは、特許出願人は、業として、その特許出願にかかる発明を実施する権利を占有する(改正前の特許法 52 条 1 項)。出願公告に基づく仮保護の権利である。特許出願人は、出願公告された発明を、業として、実施する者に対し、差止請求、損害賠償請求、および不当利得返還請求等の権利行使をすることができ、民事の一般法として不法行為に関する民法の規定のほか、特別法として、侵害とみなす行為に関する当時の特許法 101 条、損害額の推定等に関する当時の特許法 102 条、過失の推定に関する特許法 103 条、生産方法の推定に関する特許法 104 条、計算書類の提出に関する特許法 105 条、及び信用回復措置請求に関する特許法 106 条の各規定が準用される(改正前の特許法 52 条 2 項準用)。

出願公告後に特許出願が放棄され、取り下げられ、もしくは無効にされたとき、拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、当時の特許法 109 条の規定により納付を猶予された特許料及び割増特許料を納付しないため特許権が初めから存在しなかったものとみなされたとき、及び当時の特許法 125 条但し書きの場合を除き特許を無効にする旨の審決が確定したときは、仮保護の権利は初めから存在しなかったものとみなされる(改正前の特許法 52 条 3 項)。

特許出願人が仮保護の権利を行使した場合において、特許出願につき放棄、取下又は無効処分があり、又は拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、特許出願人は、その権利行使により相手方に与えた損害を賠償する責に任じなければならない。権利行使の基礎となった発明が、補正、あるいは、補正の却下により、特許権の設定の登録の際の発明の範囲に含まれないこととなった場合も同様である(昭和 45 年 5 月 22 日法律第 91 号で改正された特許法 52 条 4 項)。

特許出願人が仮保護にかかる権利に基づき、その侵害を理由とする本案訴訟又は仮差押、仮処分の保全訴訟を提起した場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、申立により又は職権で、その特許出願についての査定又は審決が確定するまで、その手続を中止することができる(昭和 45 年 5 月 22 日法律第 91 号で改正された特許法 52 条の 2 第 1 項)。査定又は審決の確定前でも、手続の中止を続ける理由がなくなるなど事情が変更したときは、手続中止の決定を取り消し、事件の手続を進行することができる(昭和 45

(1) 特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説』序説(社団法人発明協会、第 18 版、2010 年)

(2) 特許庁編『工業所有権法逐条解説』148 頁(社団法人発明協会、1978 年)

年5月22日法律第91号で改正された特許法52条の2第3項)。

(2) 付与前特許異議申立制度

付与前特許異議申立制度は、出願公告制度と組み合わせられて、特許異議の申立てにより、審査に協力し、本来特許されてはいけない発明が誤って登録されることを防止しようとするものである。最高裁は、最2小判昭和56年6月19日⁽³⁾で、特許異議申立の「制度は、利害関係の有無にかかわらず何人でも異議の申立てができるものとすることによって、審査の過誤を排除し、その適正を期するという公益的見地から設けられたもの」であると判示した。

出願公告があったときは、何人も、その日から2月以内に、特許庁長官に特許異議の申立てをすることができる(昭和45年当時の特許法55条1項)。特許異議申立期間は、昭和62年法律27号で「出願内容の高度化等を考慮し見直しが行われたが、早期権利付与のニーズも考慮する必要があることから、それまでの2月から3月への延長にとどめられた。」⁽⁴⁾

特許異議の申立ては、特許異議申立書を提出することにより行われる。この特許異議申立書には異議申立ての理由及び必要な証拠の表示を記載しなければならない(当時の特許法55条2項)。

特許異議の申立人は、出願公告から2月の期間経過後30日以内に限り、申立書に記載した理由等を補正することができる(平成6年改正前の特許法56条)。「その補正をあまり長い期間にわたって認めると、いつまでも特許異議の申立についての決定をすることができず、ひいては特許出願についての審査の遅延ということになる。そのような遅延を防ぐために補正期間を30日に限定しようとするのが本条の趣旨である。審議の過程における意見としては、前条の特許異議申立期間を3ヶ月として特許異議申立期間経過後の補正を認めないことにするという案も検討されたが採用に至らなかった。なお、本条に規定する期間の経過後に特許異議申立人が提出した証拠等を採用してはならない趣旨ではなく、特許査定前であれば審査官が職権で調査した資料としてそれにもとづき拒絶査定をすることは差し支えないわけである。」⁽⁵⁾

特許異議の理由は、昭和50年6月25日法律46号

の改正で理由にすることができないものが出てくるまで、特許出願が特許法49条各号列挙の拒絶理由に該当することを明らかにすべきである。特許異議の申立があるときは、審査官は、特許異議申立書の副本を特許出願人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない(改正前の特許法57条)。審査官は、特許異議の申立書の補正期間及び答弁書提出の期間経過後、その特許異議について決定する(改正前の特許法58条1項)。この決定は、文書をもって行いかつ、理由を附さなければならない(改正前の特許法58条2項)。

この決定があったときは、特許庁長官は、決定書の謄本を特許異議申立人に送付する(改正前の特許法58条3項)。しかし、この決定に対しては、不服申立を許さない(改正前の特許法58条4項)。不服申立を認めなかった理由は、「特許異議の申立が成り立たないで特許出願について特許査定がされた場合においても、その後その特許について特許異議申立の理由と同じ理由で無効審判を請求することができるからである。」⁽⁶⁾

特許異議の申立の審査には、審判手続の規定が準用された。すなわち、当時の特許法146条で規定する通事(当時の民事訴訟法134条を準用)、当時の特許法150条及び151条で規定する証拠調べ及び証拠保全、当時の特許法169条3項から6項で規定する審判費用の負担、特許法170条で規定する費用額の決定の執行力に関し、特許法の審判関連規定が準用された(改正前の特許法59条)。「特許出願についての審査は無効審判の場合の請求人と被請求人との関係のような相対立する当事者があるわけではなく、特許庁と特許出願人との関係にすぎないが、特許異議の申立がなされた場合は無効審判において当事者が対立する形式と類似したものとなる。この点に着目して審判における証拠調べ等の規定を準用したものである。」⁽⁷⁾

2. 昭和45年の特許制度における出願人の対応例

昭和45年時点ではすべての特許出願は、方式審査を経た後審査官の職権で実体審査が開始される(法47条)。審査官は、特許出願の実質的特許要件を審査し、特許法49条各号に該当するときには、拒絶査定をす

(3) 最2小判昭和56年6月19日, 昭和53(行ツ)103, (民集 第35巻4号827頁)

(4) 特許庁総務部総務課及び工業所有権制度改正審議室編「平成6年改正工業所有権法の解説」172頁(社団法人発明協会, 1995年)

(5) 特許庁編「工業所有権法逐条解説」162頁(社団法人発明協会, 1978年)

(6) 特許庁編「工業所有権法逐条解説」164頁(社団法人発明協会, 1978年)

(7) 特許庁編「工業所有権法逐条解説」165頁(社団法人発明協会, 1978年)

る前に、特許出願人に拒絶理由を通知する。特許出願人は、拒絶理由通知書で指定された期間内に意見書を提出する機会を与えられる(平成5年法改正前の特許法50条)。審査官は、拒絶をすべき理由を発見しないときは、出願公告の決定をしなければならない(平成6年改正前の特許法51条1項)。この出願公告の決定があったときは、特許庁長官は、その決定の謄本を特許出願人に送達した後、出願公告をする(改正前の特許法51条2項)。出願公告後、いわゆる仮保護の権利が発生し(改正前の特許法52条1項)、2ヶ月の縦覧期間中(改正前の特許法51条4項)、特許異議申立を受け付ける(改正前の特許法55条1項)。審査官は、特許異議申立の期間内に特許異議の申し立てがなく、拒絶をすべき旨の査定がなければ、その特許出願について特許をすべき旨の査定をしなければならない(改正前の特許法62条)。

(1) 出願人の出願するか否かの決定

従来から、出願人は従業員の発明を出願するか否かの決定を行っていた。

調査報告⁽⁸⁾によれば、事業部での決定の観点が発明の事業性であり、知的財産部での決定の観点は特許性である。この傾向は、最近に限らず従来から存在した。

1990年代になって知的財産部と名称が変わる前の特許部では、昭和45年までのすべての特許出願が審査官による職権での実体審査を受けるという制度を前提として、管理が行われていた。届出発明を出願するか否かの決定の特許部での重要な観点は、発明が完成され確認できる限り、進歩性があるか否かであった。

わが国で特許のデータベースの開発が本格化するのには、昭和46年6月設立された(財)日本特許情報センターを初めとして昭和50年以降である⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾。昭和50年以前の特許部員は、個人で公告公報を収集してファイルするか、自分の過去の仕事で扱った発明の記憶から公知発明を引用するしかなかった。ただし、拒絶理由通知を受け、意見書等を作成する業務も行っており、審査官の進歩性に対する感覚は、断片的に把握できた。このような状況で、進歩性なしとして届出発明の特許出願を断っていたか、多くは、届出発明の再検討を依頼していた。

(2) 付与前特許異議申立の依頼の急増

出願をしないという通知を受けた発明者は、「進歩性をどの技術の高さ」と判断したかが問題であった。

進歩性の判断主体であるいわゆる当業者は、実務では、特許庁審査官又は審判官であり、審査官等の判断を想定する特許部員である。しかし、特許出願を断られ、届出発明の再検討を依頼された発明者は、技術ポテンシャルの高い技術者や研究者である。よい発明をする技術者であればあるほど、この技術ポテンシャルは高くなる。このため、創造した発明も発明者自らが進歩性を高く見積もることにより、進歩性なしと自ら判断し、その後創造した発明の届出をしなくなる。

事業部所属の技術者には、出願公告された特許調査が仕事として割り当てられていた。出願公告されると、仮保護の権利が発生するため、ある技術部隊は、出願公告された発明の調査を組織的に行った。この調査は、少なくとも、付与前特許異議申立制度の存続した平成6年法改正まで続く。この調査を行った技術ポテンシャルの高い技術者は、過去進歩性なしと自ら判断した発明より、技術水準の低い発明が出願公告されていることに気づく。

一方、出願人の特許部が異議申立をすると判断するときは、最高裁判決⁽¹¹⁾の判旨で示されている「審査の誤りを是正するために行う異議申し立ては皆無ではないとしても、企業が実際に異議申し立てを行うのは、その特許により企業活動になんらかの拘束を受けることを避けるため」⁽¹²⁾であった。調査担当技術者により公告された発明をつぶせないかという相談を受けた特許部員は、上述の事情を聞き、組織として必要性が確認できれば、特許異議申立により理由ありの決定を受けられる出願前の公開であることを証明できる資料の探索を依頼することとなる。

付与前特許異議申立制度は、「実質的には出願人と異議申立人との間の紛争であった」⁽¹³⁾が、特許異議申立で理由なしとして特許査定になり、特許権が設定される前に、出願公告により仮保護の権利が発生していた。差止請求や損害賠償の請求前の警告もされる可能性があるため、異議申立人がダミーの個人名で行われた例があったことも記憶にある。当時、異議申し立て

(8) 経済産業省・特許庁編『戦略的な知的財産管理に向けて 技術経営力を高めるために知財戦略事例集』88頁(財団法人経済産業調査会、2007年)

(9) 川島順「特許情報広域検索システムとPATLIS」連載;オンライン情報検索:先人の足跡をたどる(4)『情報の科学と技術』58巻7号(2008年)353~360頁

(10) 拙著「知的創造サイクルにおける特許出願書類の付加価値基準と発明の特徴の抽出」日本大学知財ジャーナル Vol.4(2011年)25~35頁

(11) 前掲注(3)

(12) 竹田和彦『特許の常識』280頁(ダイヤモンド社、第8版、2006年)

(13) 前掲注(12)

は失敗したときのその後の影響の大きさから、収集された異議資料の採用は、厳格に行われた。審査は当事者対立構造が採用されていたため、特許異議申立書、答弁書、弁駁書、第2答弁書、及び第2弁駁書といったように答弁書と弁駁書とのやりとりが長く繰り返されることもあった。技術者の行う調査結果により、技術者が気になる出願公告された発明を確認し、1年近く経過した後その後の経過を観察し、必要であれば閲覧請求を行った。そこには、大手の出願人とライバル会社の異議申立人との泥仕合のような紛争がみられた。その中で、審査官がどのような決定をしたかは研究対象としても興味があった。技術者の探索した資料が特許請求の範囲に記載された文言に対応する出願前公開された資料か否かが、付与前特許異議申立資料の採否の判断基準となった。当時の技術者は技術向上のどん欲さがあり優秀で、極めて多くの技術資料にアクセスしていた。アクセスされたその資料は出願前の古い資料であり、会社のみならず自宅にも所蔵されていた。この異議資料収集の技術者の意欲は、特許の進歩性の判断が、技術者自身の想定していた技術水準からは低く、その低い技術水準の発明が特許されることに技術者が納得しがたいものであったためでもある。この異議申立の急増が、異議申立を受けた会社から自社への異議申立の増加も招いた。

Ⅲ. 昭和46年以降の特許制度と出願人の対応例

1. 昭和45年法改正による特許制度

技術革新の進展などによる出願件数の増加、技術内容の高度化、複雑化および技術情報の増加は、いわゆる審査の滞貨を増加させ、1969年度末で特許と実用新案の滞貨の合計は約75万件となり⁽¹⁴⁾、「出願公告の日から15年」で「特許出願の日から20年をこえることができない」(当時の特許法67条1項)という当時の特許権の存続期間が想定する5年の審査期間を超えることになる。

昭和45年5月22日法律第91号をもって改正され、昭和46年1月1日から施行された特許法は、当時の第3章の2として出願公開を、当時の65条の2及び65条の3で規定し、48条の2から48条の6までの規定を追加して出願審査請求制度を導入した。またこ

の特許法は、出願公告及び付与前特許異議の制度も併存していた。

(1) 出願公開制度

当時の特許法65条の2第1項は「特許庁長官は、特許出願の日から1年6月を経過したときは、出願公告をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。」と規定されていた。この出願公開は、出願後一定の期間を経過したときは、審査に段階いかににかかわらず、出願にかかる発明の技術的内容を広く一般に公開するものであり、審査の遅延により発明の内容が長い間公開されず、そのために生ずる重複研究、重複投資の弊害を除去しようとするものである。出願公告により、一般の人は出願の内容を知ることができるが、出願公告は審査を経た後に行われるので、必ずしも技術の早期公開を期待できるものではなかった。

出願公開の掲載事項は出願公告と同じ内容であるが(当時の特許法65条の2第2項)、公序良俗の部分をマスクして、特許出願の内容がそのままオフセット印刷されていた。昭和46年当時は特許出願が紙でなされており、平成2(1990)年12月から受付の開始された電子出願が主流の時代ではなかった。

出願公開のされた特許出願については、特許出願人は、権原なくして業としてその発明を実施する者に対して、警告をしなければならない(当時の特許法65条の3第1項)。この補償金請求権は、当該出願につき出願公告があった後でなければ、行使することができなかった(当時の特許法65条の3第2項)。

「補償金請求権の行使に関し、その請求権の消滅、その発明が特許されない場合の無過失賠償、訴訟手続の中止につき出願公告の場合の仮保護の権利に関する規定を、また実施とみなされる場合、生産方法の推定、書類の提出につき特許権侵害の場合の規定を準用する旨を定めている。」⁽¹⁵⁾

(2) 出願審査請求制度

昭和45年法改正後も、特許庁長官は、審査官をしてこれを審査させる(特許法47条1項)。審査官の資格は、特許法の委任により、特許法施行令第12条の定めるところである(同条2項)。特許出願の審査は、出願の審査の請求をまわって行われる(特許法48条の2)。しかし、出願書類の形式的要件が欠けているときは特許庁長官が補正を命じ、その他の場合は審査官

(14) 竹田和彦『特許の常識』250、251頁(ダイヤモンド社、第8版、2006年)

(15) 特許庁編『工業所有権逐条解説』178頁(社団法人発明協会、1978年)

が拒絶査定、補正却下の決定、出願公告の決定、及び特許査定をする。

昭和46年から平成13年9月30日までの出願は、「出願日から7年以内に」出願審査請求をすることができる(当時の特許法48条の3第1項)。平成11年5月14日法律第41号をもって改正され、出願審査の請求期間の短縮等の改正規定は平成13年10月1日施行されるため、出願審査請求期間が「出願日から3年以内」に短縮化されるのは、平成13年10月1日以降の特許出願である。

昭和46年の特許出願は、出願審査請求の期間の例外として、特許出願の分割、変更又は補正却下後の新出願(当時の特許法53条4項)の場合には、7年経過後であっても、分割等の手続をした日から30日以内に限り、審査請求をすることができる(当時の特許法48条の3第2項)。出願審査の請求は、いったん請求した後は取り下げることができず(特許法48条の3第3項)、出願審査請求期間内に適宜な審査請求がないと、その特許出願は、審査請求のできる期間経過の時、取り下げたものとみなされる(特許法48条の3第4項)。これらの規定は現行規定と実質的に変わらない。

出願審査の請求をする際に提出すべき出願審査請求書の記載事項についての規定(特許法48条の4)、出願審査の請求があった場合のその公表及び通知についての規定(特許法48条の5)は、現行法と実質的に変わらない。

出願公告制度が併存していたため、優先審査の規定は、独特なものであった。すなわち、出願の審査は、出願審査の請求順に行われるのが原則であるが、特許庁長官は、出願公開があったのち出願公告前に、他人が権原がなくして、業として特許出願にかかる発明を実施していると認める場合において、必要があるときは、後順位の特許出願を優先して審査をさせることができる(当時の特許法48条の6)。

2. 出願公開制度及び出願審査請求制度の採用に伴う出願人の対応例

出願公開制度と出願審査請求制度の採用前の特許制度を前提とした管理では、特許出願するか否かが重要な判断であった。これに対し、出願公開制度と出願審

査請求制度の導入後の特許制度を前提とした管理では、届出された発明が完成され、新規性があれば出願した。いわゆる「出しとけ特許」といわれる基盤がこのとき作られた。出願審査請求ではその件数を絞り込んだが、出願人の企業内事業部で製品やサービスに採用するとのお知らせを受けると、その事業部の希望を入れ、特許部は出願審査請求をした。

(1) 出願公開制度の導入に伴う出願人の対応例

出願公開制度が採用されるため、特許情報が早期公開され、出願公開情報は技術情報として、出願公告情報は権利情報としての活用がなされた。また、この公開情報を活用して種々の分析も行われ、この種の分析結果の報告も各企業内で行われていたともいわれ、またこれを事業として民間企業が刊行物で発行し会員制で配布した時代でもあった。これを一出願人独自で行おうとすると、かなりの労力をかけて公開特許情報を分析しなければならず、その結果はトップへの話題づくりに終わっていた例も漏れ聞かされていた。

当時、あふれ出た公開特許情報をデータベース化して活用する動きもあった。新しい技術の一つであるデータベースを作成して運営したとき、利益が出そうなものは、不動産情報か特許情報かといわれていた。しかし、特許情報を民間で販売していた会社は極めて少なく、しかもその価格は非常に高いものであった⁽¹⁶⁾。

昭和44年6月にシステム開発が計画され、稼働しているシステムもあった⁽¹⁷⁾。しかし、民間会社が独自でシステムを開発したとしても、網羅されたデータを作成するのは困難であり、国のベースで特許庁のデータに基づいた利用を図る開発をするのが妥当であった。昭和46年6月に設立された(財)日本特許情報センター(Japatic)の川島順氏の提案で、Japaticの技術問題に関する諮問機関である技術委員会で採択され、特許情報広域検索システムの開発が開始された。昭和51年には昭和46年～51年までの全件61万件の要約文の蓄積を完了し、広域検索システムの検索サービスが実施可能になった⁽¹⁸⁾。

出願公開は、特許性のないものも公開され、企業が保有する秘密の技術(ノウハウ)も不用意に公の領域に提供することになる⁽¹⁹⁾。

(16) 昭和46年当時、株式会社リコーから磁気テープに格納されて販売されていた

(17) 中村道治、胃甲輝邦「日本電気(株)における特許情報検索システム(MIS-IRPAT)の概要」ドキュメンテーション研究22巻8号(1972年)257～263頁

(18) 前掲注(9)

(19) 竹田和彦「特許の常識」257頁(ダイヤモンド社、第8版、2006年)

本来特許出願の内容である発明が公開されるのは代償として特許権が得られるためである。にもかかわらず、出願審査請求をせずに出願公開のみを行ういわゆる防衛出願は、無駄であり排除される管理がなされるべきと考える。

(2) 出願審査請求制度の導入に伴う出願人の対応例

昭和46年から平成13年9月30日までの出願の審査請求期間は、7年である。多くの企業では、出願時、中間時、及び最終時で出願審査請求が管理されていた。平成2年の特許出願を対象とした審査請求時期の分布をみると、出願時が9%、中間時である3年目が15%及び、4年目が10%であり、最終時である6年目が16%、及び7年目が35%である。出願公開制度と出願審査請求制度を採用させた一要因である特許と実用新案の1969年度末の審査滞貨件数75万件を大きく上回る214万件(平成9年度末)が、出願審査請求されていないが、今後審査請求される可能性のある特許出願件数として存在する⁽²⁰⁾。このため、平成13年10月1日以降の特許出願の出願審査請求期間は、特許出願の日から3年と短縮された。このため、中間時の出願審査請求はなくなった。

3. 昭和50年代における出願人の対応例

特許出願の基礎として、技術は経営の中核的要素として、特に経営の非価格競争力の源泉として、位置づけられているのが望ましい。昭和50年、技術を追求する企業群は親会社に中央研究所を置いていた。ある出願人は、会社の主要な事業領域を通信機器、コンピュータ、及び半導体と位置づけた。しかし、このように異質の技術分野の研究の調整は難しかったので、10年後の製品を予測し、それらに共通して必要となる「基盤技術」が見出された。次に相乗作用が働くと考えられる技術を「基幹技術」と呼ばれるコンセプトを考え出した。この基幹技術を実際のビジネス活動とマッチさせるため「戦略的技術領域」と呼ばれるコンセプトを考え出した。機能材料・デバイス、半導体、機能機器、コミュニケーション・システム、知識情報システム、およびソフトウェアという「戦略的技術領域」は、基幹技術と相互に作用し合いながらマトリックスを構成する。技術戦略会議はこの研究開発戦略と事業戦略にフィードバックされる⁽²¹⁾。

当時の技術系の特許部員は担当分野ごとにこの会議にオブザーバーとして参加した。

このような研究技術開発活動とは別に、特許部は、会社の幹部会議に発明の届出件数を事業部や技術本部別にまとめて報告した。売上や利益という計数とともに、技術活動の成果の一つとして届出発明件数が報告され、これに対し、会社のトップからコメントが示された。会社幹部にとって、この幹部会議で報告され、トップからのコメントが発せられるのは、報告の数値がよければいいが悪ければかなりつらいものとなる。これを承知の上で、届出発明件数の客観的な数値がトップ了承の下で発表された。

この届出発明件数の報告は、各技術本部や事業部で届出発明推進計画の立案、実施、計画件数の達成・未達成の報告、未達成部隊幹部の評価の反映等様々な仕組みが作られ、実施された。これにより、いわゆる「ノルマ特許」のインフラがかたちづくられた。

このようなインフラで推進された届出発明は、初めのうちは、一人1年に1度の発明の届出という極めて緩いノルマ件数であった。しかし、年々その件数は増加された。初期の場面での発明は、出荷予定の製品やシステムに採用された。しかし、その件数が増大されると共に、将来の製品やシステムに採用されるかも知れない将来の技術が着想のみで届けられた。この割合は年々多くなったが、出願審査請求の時期には、製品やシステムにこれら発明が採用がされ、できるだけ早い時期の出願が実現できた。さらに件数が増加した状態では、実施に形態が異なるごとに別の発明として届出がされるようになってきた。この届出は、いわゆるバブル状態と認識できる状態であり、この届出はまとめて、同じ弁理士に発注し、間に合えば国内出願でまとめ、間に合わなければ外国出願や国内優先権主張出願を活用してまとめた。

それでも、昭和60年代に、1企業の国内特許出願件数は、1年で2万件を超えた事例もあった。この件数は、国内でいえば愛知県全体の当時の1年の総出願件数を上回り、国際的にみればイギリス1国の当時の1年の総出願件数を上回ることになった。特許件数からみて、いわゆるバブルの絶頂期ともいえる。

4. 発明者への特許教育

ある事業部での特許教育は、以前、事業部の特許係

(20) 特許庁総務部総務課及び工業所有権制度改正審議室編「平成11年改正工業所有権法の解説」11頁(社団法人発明協会、1999年)

(21) 野中郁次郎・竹中弘高「知識創造企業」110、111頁(東洋経済新報社、1996年)

が担当していた。基礎的な教育はこれで十分であると認識していたが、特許出願を業務として扱ったときにある現象が顕在化したと感じたことがある。具体的にいえば以下のとおりである。

実施の形態という概念が導入される前の実施例という用語が通用する時代のことであった。貧弱な実施例と図面からなる明細書原稿を受け付け、「公開の代償としての独占権」という考えを示すため、開示された原稿の範囲内でピクチャークレームに近い特許請求の範囲を記載して、請求項案として発明者に戻した。その技術部隊では、事業部内教育の一環として事業部の特許係により特許教育が施されていた。特許出願書類で重要なところは、特許請求の範囲であり、この記載には十分気をつけるようにとの教育がなされていた。出願公告された特許の調査には、この考えが有効であった。しかし、届出発明のノルマがかけられ、すべての技術者が明細書の原稿を書くようになると、特許請求の範囲の請求項案に非常に時間をかけ、その分実施例や図面の記載は貧弱なものが出現した。したがって、その請求項案は意識的にピクチャークレームに近い狭いのものになった。この請求項のドラフト案を受け取った発明者は、実施例とはかなり異なる請求項案を主張した。特許権は「公開の代償としての独占権」であり、この発明の詳細な説明では発明者主張の請求項案では、サポートされておらず、記載不備として拒絶されることを説明した。これを繰り返すうち、事業部内の特許教育のうち少なくとも明細書の書き方の再教育の必要性に気づかされた。これを解決するために新入社員に対して、特許出願の書類は、発明届出の時、原稿にはしっかりとした発明の詳細な説明、特に実施例や、文章に自信がなければ多くの図面をしっかりと書くように指導した。なぜ必要かとの理由の説明では、特許は公開の代償として独占権が与えられることを強調した。

この新入社員教育を3年連続したときに、事業部内で上司である中堅技術者と新入社員との間でこの特許出願書類の書き方で意見の食い違いが発生し、5年連続した後は、事業部内の技術者の意識が変化した。若い世代にしっかりとした教育を何年も継続することにより、特許の明細書に対する考え方の風土を変えることができたこと、複数の事業部の新入社員教育の経験から教わった。

5. 昭和から平成に変わる時代における出願人の対応例

時代が平成になる前、バブルの崩壊とともに「量から質」への変換が課題となった。一つは、まだ量を追求するという観点があり、国内出願よりも米国出願の増加が図られた。グローバル化のビジネス環境の変化とともに、アメリカが第2の国内市場という構図になったことが挙げられる。一方で、「量から質」といわれながら、日本経済新聞や、一般紙では、特許件数の多い企業としてランキングが報道されていた。そのランキングにより、技術力の高い企業イメージが作られていたともいわれ、出願人の社内でも評価されていた。

時代が平成に移った後、国内の特許出願件数を極端に低下させた。

この変革は、本格的な「量から質」への変化といえるかどうか疑わしいが、国内特許出願という観点からは、変革といえるものであった。

一言で言えば、今までの国内特許出願件数を $1/n$ にし、すべての国内特許出願は出願と同時に出願審査請求をするというものであった。

この変革は、その後の平成13(2001)年8月30日、11人のメンバーで発足された「知的財産国家戦略フォーラム」の研究成果をまとめた「知財立国日本再生の切り札100の提言」における提言56「特許は出願されたら、すぐに審査する」という項目で「これからは、出願人は先行技術調査を十分に行ない、みずから選別したうえで出願し、特許庁はすぐに審査をして結果を公表する。このように、いち早く審査を終え、権利化する国には先端技術情報が集まり、技術開発を刺激することになる。」に合致する。

この提言ではさらに「特許の審査を早くすれば価値があがる」の項目で「迅速な審査は、日本の国富を増大することができ、国益にかなう。当フォーラムで「特許の経済価値指数」を考えだし、計算した結果、「審査請求制度を廃止して審査を1年以内に行う審査」（知財フォーラム提言）とすれば、「現行制度（審査請求3年）」より20パーセントも特許の経済価値が上がるということが判明した。」と記載されている。さらに提言では「審査のスピードアップの具体策」として「1. 審査請求制度を廃止する。出願から3年以内に出願審査請求する制度を廃止し、出願されたものはすべて審査対象とする。」⁽²²⁾と記載されている。この提言の前にこの

(22) 荒井寿光・知的財産国家戦略フォーラム「知財立国 日本再生の切り札100の提言」136～139頁(日刊工業新聞社、2002年)

提言を実際に実施した事例がある。

6. 現行制度におけるすべての特許出願の出願と同時審査請求

このプロセスを実施したとき、国の制度としては「出願から7年」間の審査請求期間が存在していた。しかし、想定したこの事例ではすべての特許出願を出願と同時に審査請求を実現するために、以下のプロセスを実施すると想定する。このプロセスのモデルのそれぞれの項目の詳細は、このジャーナルの前号の論説⁽²³⁾を参照されたい。

(1) 発明の届出から特許出願までのプロセスの変革

① 「発明説明書」への発明の要旨の記載

この事例のモデルでは、かつて発明者は特許出願書類の原稿を作成していたとする。発明の選別を考慮し、発明者の負担を軽減するため、発明者が発明の要旨を記載する「発明説明書」を採用すると仮定する。

明細書の作成を担当した外部代理人は、発明者との面接前に「発明説明書」を読むことを義務づけられる。過去このような事例を扱った外部代理人の印象では、この「発明説明書」には、創造して間もない時期の新鮮な発明の要旨が記載されていた、とのことであった。このプロセスでは、この後、先行技術調査を経て出願が決定され、外部代理人と面接するときには、時間の経過か先行技術調査の結果が影響されたか、本来の発明の着想が隠されてしまい、発明の基となった当初の着想を共有するために時間がかかるという結果がもたらされた。

② 子会社での先行技術調査

特許関係からみた大手の知的財産部は、子会社として特許や技術の先行技術調査会社を設立して運営している場合がある。事業部等から届け出られた発明は、このサーチ子会社で、先行技術調査が行われ、その調査結果は検索報告書で報告される。このサーチ子会社には、事業部等で技術者として働き卒業した人が配転されていた。発明者として特許出願の経験やその後事業部での特許管理に携わり、技術者として技術のポテンシャルの高い人たちが多くいた。21世紀になったから事業部を卒業したこのタイプの技術者は、昭和

60年に設立され、平成2年10月に先行技術調査期間に指定された「工業所有権協力センター（IPCC）」⁽²⁴⁾に採用され、先行技術調査及び分類付与のための専門技術者となっていった。

③ 出願要否の決定

出願要否の決定は、最初は事業部で判断し、次に知的財産部で決定する。この決定に関する一般的な詳細は、調査報告書を参照できる⁽²⁵⁾。

特許出願をする発明は、この事例のモデルでは、原則としてすべて特許出願と同時に審査請求をする。という方針の下で決定された。そのため、昭和46年当初の特許出願要否の決定とは基準が異なり、その当時の審査請求の基準に近くなる。しかし、当時と異なるのは、発明説明書とその発明に関して組織的に行われた先行技術調査報告が判断資料として活用できる体制ができてきていることである。これらの資料に基づいて選別できるため、その資料が客観的に表現され、先行技術調査の精度が向上すればするほど、発明者と知的財産部員とが納得するものとなる。この結果、付与前の特許異議申立制度を活用することもなくなる。

この出願要否の決定で出願しないと判断されたもの、又は出願要否の決定前に先行技術調査により発明者が予想しない先行技術文献が検索されたときには、発明の把握をやり直す必要も出てくる⁽²⁶⁾。

④ 特許出願書類の作成

従来、特許出願書類は出願明細書や図面の原稿に基づいて作成されていた。当時特許出願書類作成者は、発明者作成の原稿を尊重しながら、原稿の行間を埋めるため、必要に応じて電話か、原稿に図面を含めた大幅な補充が必要なときは、FAXを利用して、特許出願書類を作成した。発明者と面談するのは、例外に属していた。弁理士の手数料の価格から算出される作成時間、また特許出願用原稿が書かれていた草稿の完成度合いにより、この状況が生まれていた。

このプロセスの変革で、発明説明書と先行技術調査報告に基づいて、発明者と弁理士のような特許出願書類作成者との二者か、これら二者に知的財産部員を加えた三者のミーティングで発明が完成されているか、不足部分は何かという発明の内容が詰められる。工場の面会施設で、ホワイトボードを使いながら発明を詰

(23) 前掲注(10)

(24) IPCC 一般社団法人工業所有権協力センターホームページ「IPCCの概要」より
<http://www.ipcc.or.jp/summary/summary.html>

(25) 前掲注(8)

(26) 特許庁 特許ワークブック『書いてみよう特許明細書 出してみよう特許出願—創造的研究成果を特許に—』16～23頁(独立行政法人工業所有権情報館・研修館、2009年)

めて行くとき、発明が変形することもある。当初の発明説明書記載の発明が「発明」と認められず、別の発明が「発明」と認められるときには、もう一度「発明説明書」と「先行技術調査」が必要になる。

(2) プロセスの変革の影響

① 特許出願書類作成者の意識の変化

作成される特許出願書類は、出願と同時に出願審査請求がなされると、極めて早い時期に、拒絶理由通知を受けることが予想される。早い時期に審査官から記載不備の拒絶理由を多く受ける特許出願書類作成者は、特許出願書類の評価という観点から注目されることになり、次の新たな案件の発注を躊躇させる。請求項が広すぎるために、公知例を示され、適正な範囲に減縮する補正は、むしろ正常と判断できる。しかし、この早い時期での審査官による記載不備の拒絶理由は、弁理士事務所の経営に影響する。従来、特許出願から7年目に出願審査請求され、8年目以降に記載不備で拒絶され、又は出願審査請求もされずに防衛出願がされる案件が多ければ、特許部の担当者も代わり、事務所の所員も変わった後の新たな案件の発注になる。これと比較すると、発注から拒絶理由までの期間が極めて短くなり、弁理士事務所の選別等のアクションにも影響が出てくる。

② 暫定的な公開技法の調査

特許出願バブルの絶頂から発明者の意欲を減らさずに、特許出願を $1/n$ に削減する方法が必要であった。多くの防衛出願の処理を暫定的に「公開技法」に依存した。社団法人発明協会は昭和51年から「公開技法」のサービスを始めていた⁽²⁷⁾。特許出願料金より安く⁽²⁸⁾、防衛出願の代わりになると判断されていた。当時は引例としてマニュアルで探索をしなければならなかったが、現在では、特許庁の電子図書館や発明協会公開技法webで無料サービスを受けられる⁽²⁹⁾。当時、IBMから発行されていた「IBM Technical Disclosure Bulletin」の発明協会版という認識であった。Wikipedia(英語版)の記事「IBM Technical Disclosure Bulletin」では、1958年から1998年に出版された同ディスクロージャ誌の目的は「IBMが競争相手に特

許を取られたくない技術を公開すること」と記されている⁽³⁰⁾。入社してから数年後日本特許協会での研修で講師から「IBMが各国特許庁や日本でいうと東京大学及び国会図書館という極めて限られた場所に配布し始めたときは、何にために配布し始めたかわからなかった。」という話を聞いたことを記憶している。この事例のモデルでは、この公開技法の活用はバブルの残り火の暫定的な処置としてなされ、数年間経過後利用を中止する。代償のない公開をするならば、公開しない方がよいと判断するからである。

7. 特許出願審査請求時期の修正

1つの製品に用いられる技術が多様化し、製品技術が複雑化した。一方、技術開発から製品化までのリードタイムが短くなっているのは、1988年の通商産業省の報告⁽³¹⁾に指摘されるまでもなく、実感としてあった。特許保護期間(15年~20年)に比べて、格段に速い速度で新開発技術の実用化と更新が行われるようになっているのは周知の事実であった。

特許出願のバブルの崩壊とともに、発明の届出から特許出願までのプロセスを変革し、特許出願から7年以内の審査請求期間を特許法は認めていたが、この事例モデルではあえて特許出願と同時請求を組織的に実施する。

平成6年法改正で、付与前特許異議申立制度は、付与後特許異議申立に変更された。平成15年5月23日法律第47号で改正され、平成16年1月1日施行された特許法は、付与後特許異議申立を規定した113条から120条までを削除し、特許無効審判に統合した(123条)⁽³²⁾。

この結果、早期の権利化が実現する。しかし、平成8年1月1日以降された特許出願が全く拒絶理由を受けずに特許出願から11ヶ月くらいで特許査定を受ける事例が発生し始める。当時、まだパリ条約ルートでの外国出願が主流で、外国出願と共に国内外共通の内容の請求項にするため、特許法41条に規定する国内優先権を主張する特許出願を活用していた。先の特許出願の査定が確定している場合は、後の特許出願で国

(27) 社団法人発明協会「公開技法 WEB サービス・ホームページ登録サービストップページ」より <https://www.hanketsu.jiii.or.jp/giho/Menu01.jsp>

(28) 社団法人発明協会「公開技法 WEB サービス内容と料金体系」より <https://www.hanketsu.jiii.or.jp/giho/servlet/GihoMember01>

(29) e-Patent Map.net「公開技法の検索」より <http://www.e-patentmap.net/search/koukaigiho.html>

(30) 網川真哉「オープン・イノベーションと研究成果の無償公開」富士通総研(FRI)経済研究所 研究レポート No.312(2008年)2頁

(31) 通商産業省編『産業技術の動向と課題』(通商産業調査会、1988年)

(32) 特許庁総務部総務課及び制度改正審議室編「平成15年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説」49~58頁(社団法人発明協会、2003年)

内優先権を主張することができない(特許法 41 条 1 項 4 号)。このため、このモデルでは出願審査請求時期を特許出願と同時にではなく、数ヶ月遅らせる必要が生じる。結果的に特許出願から数ヶ月経過後に出願審査請求をすることとなる。

8. おわりに

昭和 45 年 5 月 22 日法律第 91 号をもって改正され、昭和 46 年 1 月 1 日から施行された特許法改正の施行前後で特許制度が大きく変化した。本稿では、この変化に伴う特許実務の差がどのようなものであったかを振り返った。昭和 50 年頃から特許出願の量の追求が始まり、特許出願のバブルが発生し、1 年に 1 社で 2 万件を超える特許出願件数のバブルの頂点に達した。このバブルが崩壊した後、発明の届出から特許出願及び出願審査請求までのプロセスが改革された。一時期すべての特許出願に対し、出願と同時に特許審査の請求がなされ、昭和 46 年以前の出願のようにすべての特許出願が審査官の職権で実体審査が開始されたプロセスと形式的には同じものとなった。しかし、出願人の発明届出から特許出願までのプロセスは、昭和 45 年の法改正前に実施されていたプロセスとは、大きく異なるものである。昭和 45 年までの出願では、特許出願書類の原稿が発明者により作成され、組織的な先行技術調査なしで、特許出願書類作成担当者により特許出願書類が作成された。これに対し、新しいプロセスでは、発明者により発明説明書に発明の要旨が記載され、この発明説明書に記載された発明を中心に組織的な先行技術調査が行われた。これら発明説明書及び先行技術調査報告の内容に基づいて、発明者と面談を前提とし特許出願書類作成担当者が出願書類を作成した。

知的財産管理において、特許出願の要否の決定は難しいものである。特許出願の中止を決定した後、発明者にどのように伝えるかということには十分な配慮が必要である。出願をしないという通知を受けた発明者は、自分の発明が何に基づいて容易に発明されると判断されたのか、また容易といわれる「進歩性がどの技術的高さであるか」の判断が問題となった。特許関係者が容易という技術的高さに対し、発明者自身が進歩性の技術的高さをかなり高く認識したとき、次に創造されるであろう発明の届出は、発明者が自ら抑制するようになる。

進歩性の判断主体であるいわゆる当業者は、実務では、特許庁審査官又は審判官であり、審査官等の判断

を想定する特許部員である。しかし、特許出願を断られ、届出発明の再検討を依頼された発明者は、技術ポテンシャルの高い技術者や研究者である。よい発明をする技術者であればあるほど、この技術ポテンシャルは高くなる。このため、創造した発明も発明者自らが進歩性を高く見積もることにより、進歩性なしと自ら判断し、その後創造した発明の届出をしなくなる。この事態を発生させないためにも、精度の高い先行技術調査が必要になる。しかも特許庁のように F タームを駆使した先行技術調査を、民間企業がその限られた資源の中で、どこまでできるかも配慮する必要がある。各社が可能な資源の中で先行技術調査を行うときの最適化を図ることになる。

会社を取り巻く経済環境が厳しいので、費用が捻出できず出願をあきらめてくれという理由では、発明者の発明届出のやる気はなくなるばかりである。やる気の炎を消さないことが、厳しい経済環境の時期に知的財産管理を行うものが配慮しなければならない重要なことであると考えられる。

すべての特許出願が、組織的に出願と同時に特許審査請求がされ、その後の修正で、特許出願から数ヶ月後に特許審査請求の時期が変更された。しかし、この出願審査請求の時期の変更にもかかわらず、出願審査請求を前提としない防衛出願が出願されるわけではない。

特許出願の要否において、新規性の判断は容易であるが、進歩性の判断は難しい。費用が許し、発明の構成から主張できる技術的效果が明確になるのならば、出願審査請求することを前提として特許出願をすべきである。拒絶査定又は審決が確定すれば、意図せざる防衛出願と同じ結果となり、第三者にその技術が無償解放したのと同じ結果となる。特許査定又は審決が確定した時に、費用に問題があれば特許料他を支払わなければよい。

いずれにせよ、迅速な特許出願と出願審査請求を行わないために、特許設定が遅れたと仮定する。前述の「知財立国日本再生の切り札 100 の提言」における提言 56「特許は出願されたら、すぐに審査する」という項目内の「特許の審査を早くすれば価値があがる」の項目で「特許設定が遅れたため、ライセンス料が 50 パーセント保留された光触媒の事例や、ライセンス契約がなされない電機業界の事例などの具体例がある。権利確定前は、ロイヤリティやライセンス契約上大きな不利が生じてくる。よって、「特許の経済価値」は「特許となる確率」と相関関係を有している。」との記載があ

る。これが正しいとすれば、「出願から3年以内に審査請求する制度を廃止し」⁽³³⁾なくとも、出願人の意思で「出願されたものはすべて審査対象とする」ことは可能である。

オープン・イノベーションといわれる時代の到来だからこそ、「防衛出願」ではなく、ビジネスパートナーとの共同研究や共同ビジネスのための共同利用を図るために、権利化が必要になる。これは第三者への無償公開ではなく、ビジネスパートナーとの提携のための特許権が必要になると考える。

(33) 前掲注(22)