



権利化業務の従事者の グローバル化 モラルと知財権の



長谷川 芳樹
所長・弁理士

発明は知的財産（以下「知財」という）であるが、知財「権」ではない。
知財としての発明は社会に有用物を提供するための技術それ自体であって、この技術の支配を社会的に容認させる法律上の権限が、知財「権」としての特許権である。

発明を創作する者（創作主体）は発明者であるが、発明の実施を発明者または承継人に独占させるための特許「権」の創出主体は、誰なのか？

多くの場合、発明者をアシストする企業の知財部員や特許事務所の弁理士等が、知財権の創出において重要な役割を果たす。

《知財の創作主体／ 知財「権」の創出主体》

発明者やデザイナー、作家が創作／創造した知財は「情報」であるため、利用しても消滅せず、容易に模倣される。そこで、知財の創作主体の権利を保護し、創造意欲を促進する制度が必要になり、それが知財権制度である。

発明の創作主体は発明者であるが、発明の実施を発明者等に独占させる特許「権」を創出（創作、創造を含む。）する場面では、多くの場合、企業の知財部員や特許事務所の弁理士等（以下「権利化業務の従事者」と称す。）が重要な役割を果たす。

権利化業務の従事者たちは、発明者から発明の目的・構成・効果を聞き出し、請求の範囲の構想を練りつつ明細書を作成する。これら出願書類は特許審査・審判の対象となり、補正書等による応答手続のベースとなる。特許査定が得られると、特許請求の範囲の記載は特許権の効力が及ぶ範囲を決める“権利書”と位置づけられる。

《特許「権」を創出する 二方向の活動》

権利化業務の従事者による特許「権」の創出活動は、次の二方向で現れる。

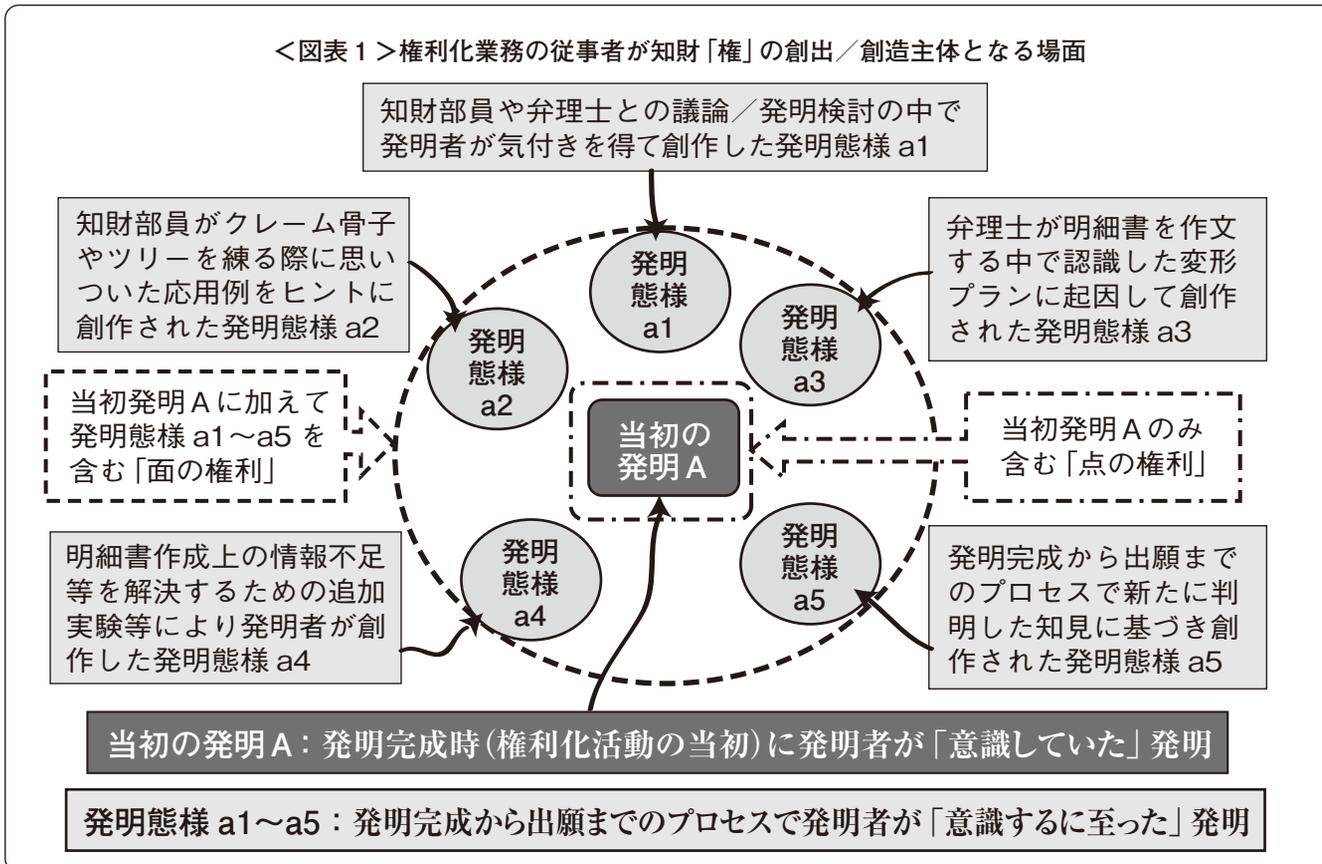
第1は、特許権それ自体の創出であり、法律上の権利を有効に成立させる活動である。発明者は特許権の“素材”の提供者であり、この“素材”を法律上の権利に写し換えていく担い手は、権利化業務の従事者である知財部員や弁理士等である。

第2は、特許権の創出（上記第1の活動）を前提として、その効力範囲を広げる活動である。発明者が意識して創作した“当初の発明”を法律上の権利に写し換えたものは「点の権利」であり、この外側に広がる「面の権利」の創出活動の担い手は、権利化業務の従事者である知財部員、弁理士等である（もちろん、発明者との協力／協働の下で）。

「面の権利」の中心には、発明者が“発明完成時に意識していた”発明が据えられるとして、その範囲内には、発明者が“発明の完成時に意識していなかった”発明も含まれる。例えば、図表1に示すような、特許出願までの権利化プロセスで発明者が「意識するに至った」発明態様a1～a5等が、特許請求の範囲や明細書に書き込まれる（図表1参照）。

発明者が特許出願までに「意識するに至った」発明態様を“できるだけ多く”権利範囲に取り込む

＜図表 1＞権利化業務の従事者が知財「権」の創出／創造主体となる場面



ことが企業戦略上の重要ポイントであり、知財部員や弁理士等の腕の見せ所である。したがって、知財部員や弁理士等が発明者をサポートし、発明者の創作活動をアシストすることを通して、特許「権」の創出者として重要な役割を担っていることは間違いない。

《職業人・プロとしてのモラル》

私は、和風の割烹／居酒屋が好きである。特に「どうだ！ うまいだろ！」という板前の声が聞こえてくるような店で料理を味わい、冷えた日本酒を飲むのが好きである。

料理の質や旨さは、店の立地や値段ではなく、店主と板前の職人意識とモラルによって大きく左右される。調理を餌（エサ）を作る

作業としか考えない板前の店、料理を金儲けの手段としか考えない店主の店では、どんなに内装が美麗でも、どんなに安く料理が出てきても楽しめない。もちろん、値段が高いだけの店は論外である。

味わい深い料理は、値段との折り合いの中で、店主と板前のモラルにより支えられる。これは料理に限った話ではなく、知財の権利化業務も含めて、すべてのものに当てはまる。

人間という動物は、世の中に新しい創作物、斬新な作品、他では得られない優れたサービスを提供する時に、大きな喜びを感じ、職業人／プロとしてのモラルを保持する。

権利化業務従事者のモラルは、知財「権」を創作／創出する中で維持され、高まっていく。知財

の権利化業務を単なる金儲けのツール、発明活動の単なる後処理、発明完成から出願へと流れる中の単なる川下処理としか考えないような、歪んだ／誤ったスタンスでは、知財部員や弁理士等のモラルは保たれる筈はなく、生み出される知財権の質も高まらない。

《グローバル化と知財権の質》

JPO（日本特許庁）に対する特許出願件数は、最近10年以上に涉って減少が続いている。図表 2 は、各年の出願件数の推移を出願人（在外人を除く。）の出願規模（2,000件以上、1,999～1,000件、999～300件、299件未満）別で示している。注目すべきは、年間2,000件以上の出願“上位”企業の合計件数が減少しているのに対して、年間300件以上2,000件未満の出願“中位”

企業の合計件数が減少していない（むしろ微増傾向）ことである。

その一方で、日本出願をベースとしてPCTおよびパリ条約ルートで諸外国に出願される件数は概ね増加傾向となっており、企業活動のグローバル化を背景にして日本と海外の双方での特許権の質が重要になっている。

特許権の質はクレームとこれをサポートする明細書によって決まるが、これは日本、米国、欧州、中国、その他の国々で共通している。日本で生み出された発明は、日本出願として日本語の文章で特定され、それをベースとして諸外国に出願される。それゆえ、日本出願の準備段階で吟味不足ゆえの欠陥や瑕疵が含まれているときは、それらの内容的不備は外国出願にも引き継がれ、狙い通りの特許権が外国で獲得できない。

図表1に即して言えば、発明完

成時に発明者が「意識していた」発明（当初の発明A）はカバーすることができたとしても、そこから外れた発明態様a1～a5はカバーできなくなり、第三者の模倣や篡奪を許してしまうことになる。発明者が発明の完成時には意識していなかった技術的思想を掘り起こし、権利化プロセスで発明者をアシストして具現化した発明態様a1～a5等をクレームで特定し、これをサポートする実施例を明細書に書き込む、という点で権利化業務従事者のモラルが大切になる。

《戦略出願と権利化業務従事者のモラル》

ライバル他社の権利化を邪魔するための防衛出願では、仮に“請求項が軽くて明細書が薄かった”としても出願の目的は達成される。“安かろう、悪かろう”の1980年代に蔓延した出願スタイルであ

り、最近は大きく減少していることが図表2からも読み取ることができる。

戦略出願は、積極的に独占排他権を取りに行く出願であり、外国での権利化も見据えた出願だからこそ、①吟味された請求項1とこれを多面化した請求項群とそのツリーを構築する、②明細書の記載を充実させて請求項群に係る技術思想を的確にサポートする、というモラルが不可欠になる。

権利化業務従事者は発明者とケース単位で出願方針等を議論し、最適解と考える明細書や請求項群を提示する。技術開示に際しては、ノウハウを無用に流出させることなく、しかも、請求項の発明が的確にサポートできるような微妙なバランスを心掛ける。国内外での権利化プロセスや権利行使も視野に入れて国内明細書を作成するという、国内外一体型の戦略的な権利化業務が必要になる。

効率化／コストカットは重要だが、出願当初の請求項群や明細書が出来不出来では、狙った範囲での権利化が困難になる。当初明細書が劣化すると中間処理で余計な手間・手続が生じてしまい、出願時のツケを中間処理で払わされて“元の本阿弥”となるから、無闇な合理化で済む話ではない。

知財「権」創出の担い手としてのモラルを自覚し、“最小限のコストで最大限の成果”を出す戦略的な業務方針とポリシーが、特許事務所／弁理士においても重要になっている、と考えている。

以上

<図表2> 出願人の特許出願件数(年間)別に集計したJPO出願件数 ※在外人の出願を除く(特許行政報告より筆者作成)

