

新たな特許情報戦略の構築

一般社団法人発明推進協会 参与（知的財産研究センター長 アジア太平洋工業所有権センター長） **扇谷 高男**

PROFILE

特許庁特許管理企画官、特許庁審査企画官、京都大学客員教授、内閣府参事官、特許庁審査第三部首席審査長、工業所有権情報研修館人材開発統括監を経て、2010年4月より現職

✉ t-ogiya@jiii.or.jp

☎ 03-3502-5440

1 注目すべき潮流

企業活動のグローバル化、アジア諸国における急速な経済成長等を背景に、先進諸国は戦略的な取組を強化してきている。

米国では、2009年にイノベーション戦略を構築し、先願主義移行を含む特許法の大改正が2011年9月16日にオバマ大統領署名により成立した。本改正法では、先願主義移行のほか、ヒルマードクトリンの撤廃、付与後異議制度・無効審判制度・補完審査制度の導入等、大きな改正が盛り込まれている。

欧州では、特許権成立後の侵害や有効性についての訴訟手続を一元的なものにする単一効特許制度及び統一特許訴訟制度の導入に向け、議論が活発化してきている。またEPOは、グーグル社と提携して、2012年2月から新たな機械翻訳サービスを開始した。

中国では、2011年11月、「国家知的財産権事業発展の一二五計画」を発表した。またSIPOは、2010年11月、全国専利事業発展戦略（2011～2020年）を制定し、2015年までに、専利出願件数200万件的達成、総合審査能力を国際先進レベルにすることを目標としている。

このような大きな潮流の中で、特許情報の観点から、特に注目すべき動きにスポットを当てて、その意味するところを考察してみたい。

2 中国の大量出願

中国における特許と実用新案の出願件数は近年急速に増加してきており、2010年には合計約80万件にまで達している。2004年と比較すると、過去6年間で約3倍となっている。またこれに伴い、専利訴訟も急増している。中には、無審査で登録される実用新案権に基づき外国企業を訴え、高額賠償を得る例も出てきている。（図1）2015年には、特許・実用新案合計で165万件を目指すという。1990年代半ば、日本は米国からパテントフラッキングだと非難されたが、ここ数年の中国の大量出願は、当時の日本を超えるパテントフラッキングだと言えるのではない。

特許情報という観点からは、毎年これだけの特許情報が中国から発信されていくということである。このままだと、2015年には、世界の特許情報の約半数は中国発ということになる。中国の実用新案の技術レベルは低いからサーチの対象から外していいという者もいるが、それが非常にリスクの高い判断であることは明らかであろう。この大量の特許情報をどう扱うのか。

かつて日本は、大量の日本発特許情報を主要各国特許庁での審査資料として利用してもらうために、英文抄録（PAJ）を自費で作成し、無料で配布した。しかし、中国特許庁にその動きはない。この大量の中国語特許情報へのアクセスは、今のところ機械翻訳に頼らざるを得ないのが実情である。

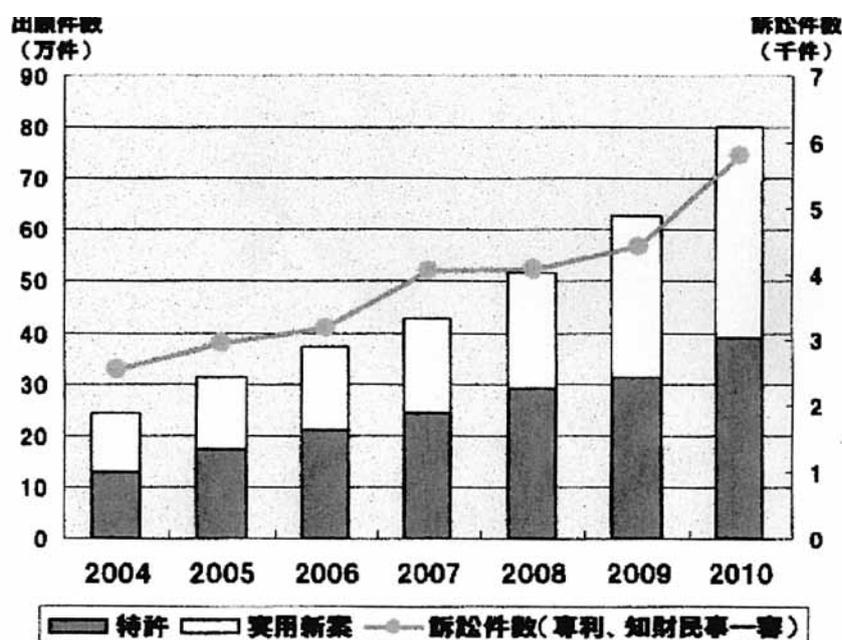


図1 中国の特許・実用新案出願件数と訴訟件数

3 CPC (米欧共通分類) の策定

EPOとUSPTOは、2013年1月からの共通特許分類(CPC)の導入を発表している。その分類表は今年10月1日にリリースされるが、どうやらCPCの内容は、ECLAとその補足分類にあたるICOがベースとなっており、それにUSCで細展開している分類を加えたものとなるようである。

いずれにしても来年からは、米国は、独自分類を放棄することになる。先願主義への移行、ヒルマークトリンの撤廃、付与後異議制度・無効審判制度等の導入等、米国は、これまでの単独行動路線から国際協調路線へと、特許に関する国家戦略を大きく方向転換すべく舵を切ったと言えるであろう。

特許分類に関しては、2009年から日米欧3極に中国と韓国を加えた5庁で、IPCを細分化するプロジェクト(CHC)が進行中であるが、その具体的内容は、FIとECLAをベースにIPCを細分化しようとするものである。しかしこのプロジェクトは、計画が遅れ気味になっているのが実情である。

その中で、5庁のメンバーであるUSPTOとEPOがCPCを完成させ、付与を始めようとしている。見ようによっては、FIではなくECLAを国際共通分類として採用するために、欧米が手を組んだと考えることもできる。これに中国と韓国が賛同したらどうなるか。少なくとも、5庁長官会合の場で議論を重ねて分類調和のルール作りをしましょうと言ったこれまでのやり方では、FIに将来があるとは言い難い。

4 特許審査ハイウェイ (PPH) の発展

近年、特許審査ハイウェイ (PPH) の利用が急速に広がっている。PPHとは、第1庁またはPCT受理官庁で特許性ありとの判断がなされた出願は、出願人の請求により、第2庁またはPCT指定官庁において早期審査を受けることができる仕組みである。これによって、各国特許庁の審査官は、他国の審査結果や先行技術を入手することができるので、審査負担の軽減となるとともに、審査の質の向上も期待できる。また出願人は、国際的な権利取得を早期に実現でき、また審査が早期化されることによってコストも低く抑えることができる。(図2)

このPPHは、日本国特許庁が提唱した仕組みであって、基本は2つの特許庁間の合意によって成立するものであるが、2012年5月1日時点で25か国がこの仕組みを採用している。各国の審査はもちろん独立しており、各国で判断が異なることはあるが、第1庁で特許と

なった出願が、他庁でも特許となる可能性は高い。しかも権利化までのスピードが格段に速い。これは、革新的発明をグローバルな基本特許とするための戦略的ツールとして積極的に活用すべき仕組みであろう。

例えば、日本で出願と同時に審査請求と早期審査を申請し、特許査定をもらったらすぐに、優先権主張して外国でも早期権利化を図る。そうすると、状況にもよるが、1年以内に、世界中で基本特許を押さえることができる。しかもこの出願に関しては、公開公報は発行されない。いきなり、世界中で特許公報が発行されるのである。実際にこのような戦略的出願戦略をとっている企業はあるだろう。

そうなった場合、どうなるか。これまでのように先行技術調査は公開公報だけで、というわけにはいかない。ほとんどが重複であることを我慢しながら、特許公報もサーチ対象としなければならない。どのように効率的なサーチをするかについて、知恵が求められるところである。

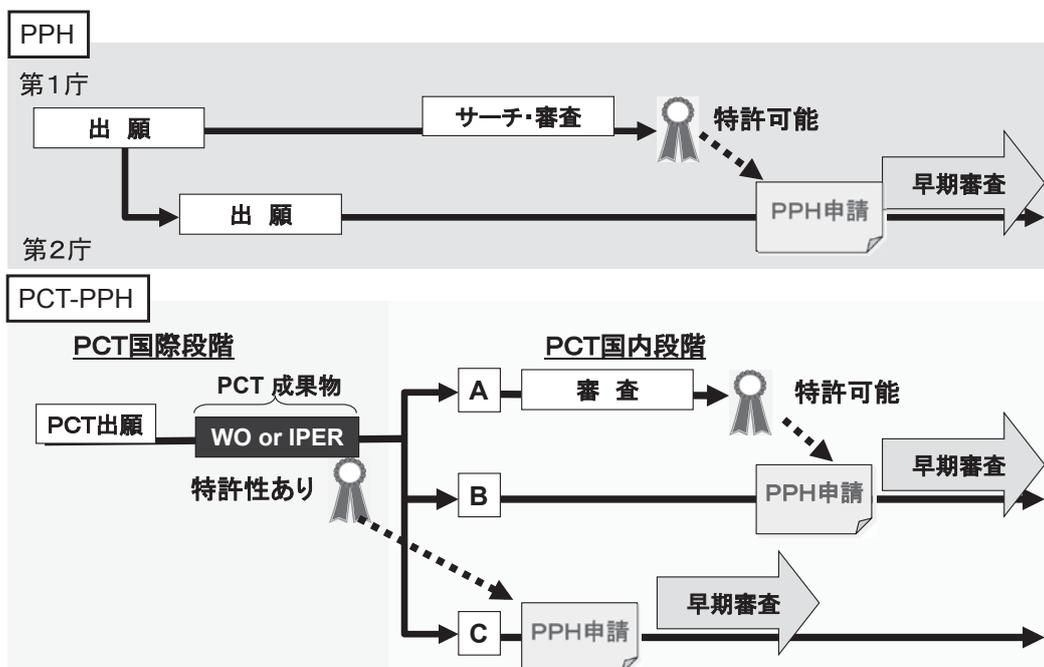


図2 特許審査ハイウェイ (PPH)

5 新たな特許情報戦略の構築を

以上のような状況を見ると、国、個々の企業、そして特許情報提供者は、新たな特許情報戦略を構築する必要に迫られていると言わざるを得ない。すでに多くの方が、様々な考えを披露されているかと思うが、筆者もアイデア（私見）を述べさせて頂きたいと思う。

(1) FI と CPC の統合

現在5庁で進めている、IPCを細分化するプロジェクト（CHC）は、FIとECLAをベースにしているが、ECLAがCPCに替わるのだから、本プロジェクトもFIとCPCをベースに進めるべきである。ただし、これまでのように時間をかけて一つ一つ議論していくというやり方では、5大特許庁の共通分類という構想の実現は到底望めない。そこで、日本がイニシアティブを取って、FIとCPCの統合案を作成し、それを欧米に提案してはどうか。個人的には、FIとECLAにそれほど大きな差があるとは思えない。小異を捨てて大同を目指し、スピード感ある行動を取ることが、FIを生き残らせる唯一の道だと思う。

(2) 中和特許専門用語辞書の作成

中国への出願で最も大きな問題の一つとして挙げられるのが、翻訳の正確さが確認できないということである。かつて日本は、特に米国への出願に際して、適切な権利確保ができるように、英語を学び、専門用語の微妙なニュアンスの違いを理解するように努めてきた。それによって今や、英語の読解力は非常に高くなり、英語特許公報をさほど苦むことなく読めるようになってきた。これからは、中国語でそれができるようにならなければならない。中国語は漢字であるためある程度の意味のあたりはつくが、逆に漢字のもつ意味が日本語と異なる場合には、間違った理解をしてしまうことになる。このようなことがないように、中国語の特許専門用語を日本語に訳した辞書の存在が必要なのではないかと思われる。

(3) 日本語非特許文献の充実

日本企業の多くが、国内出願を減らして外国出願やPCT出願を増やすように、出願戦略を変更してきている。これは、日本発の特許文献が減少することを意味している。ほとんどの国が新規性及び進歩性の排除要件として世界公知を取っている。グローバルな知財戦略を構築する上で、他者特許の海外での権利無効化を図らなければならないことも、今後増加してくるようと思われる。そのような状況の中で、いざという時の隠し玉となりうるのが、非特許文献、しかも日本語しかない非特許文献ではないか。権利行使やライセンス交渉等の段階で、相手企業との交渉を有利に進めるうえでも、有用な隠し玉である日本語非特許文献を蓄積しておくことが、これまで以上に重要な意味を持つてくるのではないかと。