

特許出願の模倣抑止機能

— 中小企業への特許出願の勧め —

会員 田村 公總

要 約

中小企業の競争戦略は事実上差別化商品の市場投入に限られるところ、差別化商品の市場投入に対して、競争市場には、これを模倣した同質化商品が必ず出現する結果となる。しかし、特許法の改正を経ることによって、以前に比べて特許出願を行うことによる差別化商品の模倣抑止効果が期待できるし、近時のコンプライアンス重視の社会環境が、この模倣抑止効果を高度化するように作用している。中小企業は、この模倣抑止効果を有効に活用して、競争市場に投入した差別化商品の競争優位性を確保して、売上利益の確保を行うべきであり、そのために特許の種を捜して、明細書品質を確保した特許出願を行うことによって企業の未来を切り開くことができる。特許出願の模倣抑止機能からの中小企業に対する特許出願の勧めである。本稿は中小企業のトップ、これを支えるスタッフを想定しているが、中小企業の発展を願う弁理士の参考に供し、中小企業の競争市場における競争優位性を確保することによって、弁理士が、中小企業とともにその企業の未来を主体的に切り開くよう期待したい。

目次

- 1 はじめに
- 2 「特許出願しないと企業の未来はない」との意味
- 3 競争市場と模倣妖怪の跋扈
- 4 特許出願による模倣抑止機能の今昔物語
- 5 特許出願による模倣抑止機能
- 6 模倣抑止機能の実効性を高める企業のコンプライアンス重視環境
- 7 有効な模倣抑止機能の確保のために
- 8 まとめ

1 はじめに

ある中小企業の特許部長の話に「特許の研修会は多々あるが、なぜ特許出願をしなければならないのか、という出願の必要性について触れた研修会には出会ったことがない」という指摘があった。この特許部長は「特許出願をしないと企業の未来がない」と付け加えていたが、確かに企業にとって何故に特許出願が必要なのかということについては余り論じられることがないようである。

以下、この点について考え、更に、特許制度の改正や社会環境の変化によって、現代は、中小企業が特許出願すれば、特許出願による模倣追隨を抑止する機能、即ち、模倣抑止機能を得られ易くなり、その結果、

中小企業が競争市場における競争優位性を享受し得るようになってきていると見られることから、特許出願による模倣抑止機能について考え、中小企業が競争市場において競争優位性を確保するという面から特許出願の必要性について考えてみたい。

2 「特許出願をしないと企業の未来はない」との意味

商品の新技術やコスト削減技術の出現、技術流出による新興国の攻勢、市場構造や経済環境の変化等の時代にあって、伝統工芸品といった特殊市場は別として、既存の商品を後生大事に守っても、到底競争市場で勝ち抜いていくことはできないから、新技術の研究、新製品の開発によって市場の変化を先取りし且つ対応して競争市場における競争優位性を常に確立していかなければ、企業の売上と利益を確保し得ない事態に至る。このため、先ず、新技術の研究、新製品の開発を行わなければ企業の存続も叶わなくなるため「企業の未来はない」ということになる。

そして、特許出願との関係で「企業の未来はない」というのは、新技術の研究、新製品の開発による研究開発成果について特許の保護を受けなければ、模倣追隨商品の出現によって、競争市場における競争優位性

を崩され、市場は価格競争になり、売上と利益を確保し得なくなる結果、新技術の研究、新製品の開発投資もできなくなり、競争市場から脱落することになるから、研究開発成果の特許の保護が不可欠である、即ち、特許の保護を受けるための出願を行わなければならない、という意味であろう。

尤も、そのようにいう真意は、研究開発成果の具体的な特許出願戦略、即ち、将来の競争市場における特許活用戦略を含めた企業として「儲かる特許」を実現し得る出願に始まる特許戦略乃至その手法を開示してくれる研修がないという意味かも知れない。そうだとすれば、これは、経営トップが自ら又はそのスタッフが経営トップの立場に立って、自社の研究開発成果をもたらす企業の売上利益をどうしたら極大化できるかを、市場でのポジション、業界の動向、技術分野の特殊性等々の様々な与件条件を睨みながら、特許制度という土俵の上で、知恵を絞って個別具体的に解いていくべき経営の応用問題であり、これに従えば上手くできる、といったマニュアルがある訳でも、与件条件が異なれば解答も異なるから、模範解答といったものがある訳でもない。これを解くには、特許制度にどのような具体的な手続制度があるか、それをどのように使えばどういう結果が得られるか、という手続制度における因果関係の概要を知って知恵を絞ることに尽きよう。この辺りに深入りするのを避けるが、特許出願の模倣抑止機能との関係で、この経営の応用問題を解くに役立つであろう特許制度の一部の手続制度とその使い方についても簡単に触れる。

3 競争市場と模倣妖怪の跋扈^{ばっこ}

マイケル・ポーターの競争戦略論によれば、競争市場における競争戦略として、コストリーダーシップ戦略 (Cost Leadership)、集中戦略 (Cost Focus)、差別化戦略 (Differentiation) の3つがあるとされる。このうち、コストリーダーシップ戦略は体力戦になって、中小企業のメーカーとして採用は無理であるから、中小企業が一般に採用し得るのは、事実上差別化戦略、即ち差別化商品の市場投入に絞られることになる (ハイグレード市場のような特定市場向けに経営資源を集中して差別化商品を投入するのは同時に集中戦略にも該当する)。

しかし、中小企業が差別化戦略を採用して、競争市場に差別化商品を投入しても、そう簡単にうまく行く

とは限らない。中世の京都の街に夜な夜な妖怪が跋扈^{ばっこ}していたように、競争市場にも、スグマネ鬼、ソックリ天狗、マタマネ烏天狗、早マネ童子、チョイマネ御前・・・といったような様々な模倣妖怪が跋扈して競争市場を食い荒し、中小企業の競争戦略を阻害するからである。差別化商品は、模倣妖怪の模倣追随商品 (同質化商品) の攻撃を受けることによって市場から駆逐されてしまうことも多い。

競争市場にあって、シェアの勝る企業は商品の同質化を行うことによってシェアに応じた売り上げを確保できる一方で、中小企業を含めてシェアの劣る企業は、商品の差別化を行うことによってシェアを伸ばせるも、商品の差別化を行わなければシェアを維持できないことになるという。そうすると、シェアの勝る企業が、中小企業が市場投入した差別化商品が売れている、売れ始めていると見るや、自らのシェアを維持するために、差別化商品を同質化する模倣追随商品を競争市場に投入しようとするのは、至極自然の成行きである。経済が大きく成長しているときは、中小企業もそれなりの売上利益を確保できるから、オールハッピーになるとしても、経済の成長が期待できない時代では模倣妖怪だけが生き残るという結果になり兼ねない。

「うちの業界は節操がなくて、新商品を出すと直ぐにマネされるので困っている」、よく聞く話であるが、模倣妖怪が跋扈するのは、どこの業界にも見られる現象であって、特定の業界に特異の現象ではない。

どこの企業でも、営業担当者は、売れないときの言い訳に「うちにはあの商品がなかったから」という理由を挙げる傾向が強い。その企業では、商品がお客様のニーズに合っていないのは、大変だということになり、すぐに「あの商品」を購入調査して、短期間のうちに同機能・同コストの模倣追随商品を市場投入してくる。

また、どこの企業でも、商品企画の担当者は、市場情報を収集して、市場で見つけた売れ筋の「あの商品」を追随する商品を企画しようとする傾向が強い。商品企画の担当者にとって、知恵を絞って市場にない新しい商品を企画するのは負担が大きく苦勞を伴う上、失敗のリスクも負担しなければならないが、「あの商品」に追随するのは、アンチョコを手に入れているように楽であるし、既に売れ筋の「あの商品」と同機能・同コストとすれば、商品企画が失敗するリスクも自ず

と小さいからである。

因みに、商品企画の手法としてパテントマップを作成して商品の方向性を見極めて商品の企画を行うこともある。余り負担や苦勞なしに、作業レベルで商品企画を行うことができるが、共通のデータベースと似たような解析手法を使えば、結果が似たりよったりのものとなるのも至極当然であろう。各社の新製品が出揃うと、どこの製品も同じ機能を付したものとといった状況になって、市場では価格競争だけが残り、シェアの固定化が進むだけといった現象が見られるようである。こうなると、どうしても「あの商品」を探す傾向が強まることになる。

これに対して、中小企業はオリジナリティーの高い研究開発力を持つところが多い。トップがこのような研究開発力に適した頭脳を持っていることもあろうし、トップの責任感、緊張感乃至執念が研究開発力を支えていることもあろう。一般に、トップが先頭に立って研究開発に注力している企業に、優れた研究開発成果が生れるようである。差別化商品が企業の未来を作る原動力であるとすれば、中小企業はこのような研究開発力を大切にして、差別化商品を市場投入できる研究開発を継続していきたい。

模倣妖怪が大企業か、中小企業かの別を問わず、競争市場において模倣追随商品の出現は不可避であり、遅かれ早かれ、差別化商品は同質化される運命にある。模倣妖怪の同質化によって、中小企業の差別化商品の競争優位性は崩され、競争市場は価格の体力消耗戦となっていく。体力消耗戦になれば、そもそも体力の弱い中小企業は、売上利益の確保が困難になって、市場から消えていく運命が待っているという結果になり兼ねない。将に「企業の未来がない」ことになる。

しかし、中世の京都の街に夜な夜な出現した妖怪にも弱みがあったと伝えられる。仏法の法力がそれで、法力を持つ高僧が護法童子（人の目には見えないという）を出現させて、跋扈している妖怪を見事に攻撃退治したという。これに倣えば、現代の競争市場において、中小企業の強い味方になって差別化商品を守ってくれる法力や護法童子はいないのだろうかということになる。自由主義経済の法制下で競争は、それが公正であるかぎり自由であるから、基本的に模倣妖怪の跋扈を防止することはできないが、差別化商品に模倣追随する模倣妖怪に対しては、研究開発成果を独占的に使うことができる特許制度、これが、仏法の法力に

相当するぴったりのものといえそうである。即ち、特許制度を法力とすると、護法童子は、この特許制度によって競争市場に生み出された特許権に相当するし、更に、護法童子を実際に出現させる高僧は司法裁判所に相当するといえよう。特許制度の法力を求める中小企業、即ち、特許出願を行う中小企業に対して、競争市場で模倣妖怪を攻撃退治するための護法童子を生み出してくれるし、司法裁判所が高僧として護法童子の攻撃退治を法制度的に保証してくれるからである。尤も、例えば、陰陽道の道師が京都の街にバリアを設定すると、妖怪は京都の街に入れなかったともいうから、法力の特許制度、護法童子の特許権に加えて、場合によって意匠権、商標権、不正競争防止法に基づく権利等のように、競争市場の模倣妖怪を攻撃退治するのに有効な陰陽道のバリアに相当する機能を発揮してくれるものもあろう（必要に応じて、法力や護法童子と陰陽道バリアの連携も考慮して模倣妖怪に対処することも考慮したい）。

近年、マイケル・ポーターの競争戦略論では、競争市場は常にレッドオーシャン市場（血みどろ市場）になってしまうとして、ブルーオーシャン戦略の採用が提言されている。差別化を重視して競争のないブルーオーシャンの市場を自ら創造しようとする戦略論である。しかし、その解説書（日経文庫「ブルーオーシャン戦略を読む」）には、「ブルーオーシャン戦略はアイデアが特許等で保護されていない場合が多く、一撃で需要を成立、かつ充足（自社で販売）しないとフリーライド（タダ乗り）されてしまう可能性があるので準備を整えて上市するのがポイントになります」と記載されている。魅力に溢れるブルーオーシャン市場といっても、法力や護法童子がいなければ、模倣妖怪から逃れられない宿命を負っており、遅かれ早かれレッドオーシャン市場になってしまうというのである。一撃で需要を成立して充足すればよいといっても、体力の弱い中小企業には到底無理であろうから、中小企業がブルーオーシャン市場を求めるとすれば、どうしても法力や護法童子を頼りにすることが不可欠であろう。

4 特許出願による模倣抑止機能の今昔物語

「今は昔、出願公告という制度ありけり。出願人は仮保護の権利を得るといえるも、何人も2ヶ月以内に特許異議申立をなし得るといへり」といった時代が

あった（その後の法改正により2ヶ月は3ヶ月に延長されたが、いずれにせよ、たまごっちの発売、フーテンの寅さん（渥美清）他界の頃の平成7年12月までの話である）。この頃は、特許異議申立を行うとその審査に1～2年を要する一方、仮保護の権利の不安定性から侵害差止訴訟の提起も躊躇われた（「特許ニュース」という刊行物に掲載された1年間程の特許異議決定速報を当時調べたところ、3件以上の特許異議申立があると、その成立率、即ち、拒絶査定率は85%程度の高率で、特許権になるのは2割にも満たないという結果に啞然としたことがある）。従って、模倣妖怪は出願公告を見落とさずに特許異議申立を行って、時間を稼ぎ、設計変更や在庫の売り切りを行えば、そのまま悠々と逃げることができた時代である。損害賠償請求訴訟を提起しても、出願公告後から設計変更前の売上に対する実施料相当額というのが一般であったから、到底ペイできる状況ではなかった。出願公告と特許異議申立という制度が、法力の前に立ちほだかって、護法童子の出現を阻んでいた訳である（因みに、平成8年1月から特許権確立後に異議申立を行う付与後異議申立制度が採用されたが、これも平成14年12月迄で廃止され、特許権の成立を争うのは無効審判に一本化されている）。特許異議申立をクリアして特許を取得すれば、それ以後は模倣抑止機能を手にすることができたとはいえ、特許出願段階で模倣抑止機能を期待することは凡そ無理な時代であったといえよう。

翻って現代をみると、模倣妖怪に都合のよかった出願公告と特許異議申立制度が廃止されているし、その後の特許法や民事訴訟法の改正、特許庁や裁判所の運用のよろしきを得て、特に、特許出願を行うことによって得られる模倣抑止機能が有効に発揮できるようになっていると考えられる。そして、更に、多くの不祥事に端を発して燎原の火の如くに広がった企業のコンプライアンス重視の社会環境が、この特許出願による模倣抑止機能の実効性を更に高めるように作用していると考えられる。

従って今日では、差別化商品を市場投入する中小企業が、特許出願することによって、模倣妖怪も「あの商品」にすぐには飛びつくことができず、護法童子の出現に対して一層警戒心を持つようになり、特許権があるときはもとより、特許出願中のものであっても、身の安全を十分に確認しないと、そう簡単に競争

市場を跋扈できなくなったといえよう。

特許出願の模倣抑止機能は、模倣妖怪にとって、護法童子が出るのかどうか、出るとすると、いつ、どのような姿形で出るのかが分らないという、模倣妖怪にとっての予測困難性に起因する。

模倣妖怪も護法童子の攻撃退治を免れようと、それなりの準備をして出現する。無防備で出現する間の抜けたのも未だ残っているとしても、一般には市場で見つけた「あの商品」について、特許権があるかどうか、特許出願があるかどうかを調査して、その可能性がないことが分ればすぐに競争市場に出現して、市場を食い荒らすことになる。特許権があるときは、先行技術を調査して、特許を無効にできないか、無効にできないときは、「あの商品」と設計（組成や方法等もあろうが以下設計という）をどのように変えれば特許を抜けられるかどうか、といったことを、特許出願があるときも、特許が取れるかどうか、特許が取れるとすると、同じく「あの商品」と設計をどのように変えれば特許を抜けられるかどうか、といったことをそれぞれ様々な角度から検討することになる。

特許権があるときは、その技術的範囲、即ち、模倣追従商品を使えば侵害となる技術的な事項の範囲は既に確定しており、この範囲を拡大することはできないから、設計を変えることによって護法童子の攻撃退治から逃れることができるかどうかは、ある程度検討すれば判断することができるが、模倣妖怪にとって最も困るのは、特許権があるときより、特許出願があるときや特許出願があるかどうか不明なときであろう。

特許出願の段階では、これがその後どうなっていくのかを予測できないからである。審査請求がなされずに出願取下の扱いを受けて消えていくのか、審査請求があっても技術的範囲が今のままか、変化するのか、変化する場合、どのように変化するかを予測できない。即ち、模倣妖怪にとって、特許出願があるときや特許出願があるかどうか不明であれば、護法童子が何時、どのような姿形で現れるのかが分らないし、模倣妖怪として、どのようにすれば、護法童子の攻撃退治から逃れることができるのかが分らず、そのための対策も採れないという立場になる。特許出願の審査請求を行うかどうか、その技術的範囲を変えるかどうかを含めて、特許出願の扱いは、専ら特許出願人が自由に決めるべき事項であるからである。

差別化商品を市場投入した中小企業が競争優位性を

確保する上で、このような予測困難性に起因する特許出願による模倣抑止機能を期待できるのは、極めて都合がよいことである。とはいえ、特許出願を行わなければ、模倣抑止機能は得られない。中小企業は、差別化商品については必ず特許出願を行って、スグマネ鬼、ソックリ天狗その他の模倣妖怪が出現するのを抑止する恩恵に積極的に浴するようにして、競争市場での競争優位性を確保して、その売上と利益の極大化を目指したいものである。

5 特許出願による模倣抑止機能

特許出願の模倣抑止機能の由来と中味を、特許法が定める手続制度との関係で見ると、その概要は次のとおりとなる。

①出願公開制度によって、特許出願があったことや特許出願の内容が分かるのは出願から1年半後であるから、この間は特許出願の有無や特許出願の内容が不明であること、②出願審査請求制度によって、審査請求の期間が出願から3年であるから、この間は出願審査請求がなされるかどうか不明であること、③明細書の補正制度があることによって、特許請求の範囲が何時どのように補正され、どのような姿形の護法童子になるかが不明であること、④出願の分割制度があるから、護法童子が複数に分身する可能性があり、また、分身した護法童子がどのような姿形になるか不明であること、⑤出願の変更制度があるから、護法童子が、その兄弟分の実用新案権（更に一般的とはいえないが陰陽道バリアの意匠権）に突然変身する可能性があること、⑥国内優先権主張の出願制度があるから、模倣妖怪が姿を見せると、その姿を出願に取り込まれて、凡そ逃げる術がなくなる可能性があること、⑦新規性喪失の例外制度があるから、競争市場で見つけた「あの商品」も、その特許出願が、発売から半年後になされると、その分出願公開の時期が遅れて、出願の有無、出願の内容が不明の期間が2年間に延びること、⑧出願の優先審査や早期審査（拒絶査定不服審判のときは早期審理）の制度があるから、予期しないときに突如として護法童子が飛び出してくることもなりかねないこと、⑨特許出願が特許査定になって護法童子の姿が確定しても、30日間はお出願の分割が可能であるから、更に別の護法童子が出現する可能性があること等が挙げられよう（平成24年4月以降の特許出願に適用のものであるので、出願時期によって一部適用外

のものがある）。

いずれも模倣妖怪にとっては、予測が困難で如何ともし難い状況に置かれる可能性がある一方、差別化商品について護法童子の保護を求める中小企業の特許出願人にとっては、模倣妖怪の出現を抑止する上で有効な制度であるといえよう。差別化商品を市場に投入した中小企業は、模倣妖怪の動きを睨みながら、特許出願のこれら制度を有効に活用して、特許出願による模倣抑止機能を可及的高度に発揮して、差別化商品の競争優位性を確保できるように心掛け、そのために必要な手を打つべきである。

模倣妖怪は、マークした特許出願の動きを常にフォローしている（特許電子図書館の経過情報をチェックすれば、幾分タイムラグが生じるも、特許出願人が行った手続が分るし、審査書類の照会によって手続書類、例えば補正した明細書も入手できる）。中小企業が手続制度を使えば、模倣妖怪は比較的早くこれをキャッチする。中小企業が護法童子を用意しているというメッセージを模倣妖怪に送ることができる反面、逆に、下手な対応をすれば、護法童子を諦めたというメッセージを送る結果にもなる。因みに、追従模倣の準備をしたり、マークした特許出願をフォローしたりすることは、模倣妖怪のこっそり行動であるから、特許出願人には分らないのが普通である。模倣妖怪のこっそり行動をキャッチできないから、特許出願による模倣抑止機能を具体的に把握し得ないことになるが、だからといって特許出願が無駄であったなどと考えるのは極めて危険である。

一方、模倣妖怪側に立つと、特許出願の模倣抑止機能に対する対抗策がない訳でもない。模倣妖怪側の対抗策として、先ず、特許庁に先行技術の資料を提出したり、明細書の記載不備を指摘したりして、特許出願を拒絶査定に誘導するための情報提供を行うことができ、次いで、特許出願の審査請求は誰でもできるから、情報提供と共に又は情報提供とは別に審査請求（模倣妖怪が審査請求料を負担することになる。但し、早期審査を請求することはできない）を行って3年の審査請求期間を短縮して早めの審査を求めることができ、更に、特許が成立したときは特許無効審判を請求することができる。しかし、情報提供や審査請求は特許出願人に通知されるし、これらによって、特許庁（審査官）が拒絶査定をするには、拒絶査定の前に必ず拒絶理由通知を出す必要があるから、特許出願人は

明細書の補正制度や出願の分割制度等を使って、模倣妖怪を逃がさないようにしつつ、情報提供や拒絶理由通知をクリヤーする機会が与えられるし、情報提供や審査請求は、その特許出願を気にしている模倣妖怪が行う（情報提供には匿名も、審査請求にはダミー名義によることもできるが、大方どこの模倣妖怪かは見当が付く場合が多い）から、模倣妖怪にとって寝た子を起す結果にもなりかねない。情報提供や審査請求が上手くいって拒絶査定がなされても、特許出願人は、出願の分割制度を使って分身を残すことができるし、拒絶査定不服審判（更には知的財産高等裁判所）で拒絶査定の適否を争うとともに審判の請求に際して明細書の補正を行うこともできる。模倣妖怪がマークした特許出願に特許が成立したときは特許の無効審判を請求することができるが、特許を無効にすることは必ずしも容易であるとは限らないし、特許無効審判の請求に対しても、特許権者は明細書の訂正請求を行うことによって、明細書を訂正して対応することができる上、特許権者は特許無効審判で負けて特許の無効審決が出されても、知的財産高等裁判所にその取消を求めて審決取消訴訟を提起することもできるから、模倣妖怪にとっては、長期に亘るお付き合いを覚悟する必要があるし、特許権者との知恵比べに負けた場合には、時間と費用を掛けて意味のない戦いを行なった敗者の悲哀を味わうことになるし、市場に模倣追随商品を出していれば、直ちに護法童子による攻撃退治を受けるというリスクを覚悟する必要もある。なお模倣妖怪としては、特許出願より自分の方が早くから同じような商品を準備していたという先使用权という権利を主張して護法童子に対抗することも可能ではある。しかし、先使用权が認められるには厳格な要件が必要となるし、過去のものを引きずり出してみても、市場の変化によって使いものにならなくなっていることも多く、先使用权が認められるのもそれ程容易ではない。

特許出願による模倣抑止機能に有効な制度はいろいろあるが、模倣妖怪側が手にすることができる対抗策は限られており、使い勝手も余りよくない。模倣妖怪にとって、今は昔の話のように到底いかない時代となっている。

6 模倣抑止機能の実効性を高める企業のコンプライアンス重視環境

特許出願の模倣抑止機能を考えると企業のコンプラ

イアンス（企業倫理・法令の順守）重視という最近の社会環境が、その実効性を高めるように作用していることが分る。コンプライアンスが、模倣妖怪の出現や跋扈を自己規制するように作用するからである。

企業の不祥事が社会的に糾弾された結果、企業統治（コーポレートガバナンス）のためにコンプライアンスが常識化するに至っている。多くの企業が、コンプライアンス行動指針、社員の遵守事項といったものを定めて、HPに掲載して社会に公表している。これを見ると、特許はコンプライアンスの重要な事項として扱われており、「他社の特許権を尊重します」、「他社の特許権を侵害しません」、「他社の特許権を侵害してはいけない」といったことを謳っているところも多い。そして、コーポレートガバナンスの立場から、トップ直結のコンプライアンス委員会を設置して、社員の行動を監視するといった仕組みを置いていることも多い。

このコンプライアンス重視の社会環境は、模倣妖怪にとっては内部に敵を抱えたような結果となる。コンプライアンス重視の企業姿勢があれば、その社員は、特許権や特許出願があるときの検討や判断を一層慎重に行うようになるだろう。後々になって特許権侵害を見落とした奴は誰だなどと、責任を負わされる羽目にはなるのは避けたいから、触らぬ神に祟りなしと、関与や判断を回避するのが身のためと考えるであろう。関与や判断を避けられないとしても、安全サイドにシフトして、自分に責任が及ばないように振舞うことにもなるだろう。企業にはパテントアプルーバル（特許承認）の制度を置いて、知財部門のOKを受けてから商品の製造販売を行うことにしているところも多いが、知財部門と事業部門が会議を行って、事業部門が知財部門にOKを求めても、知財部門「大丈夫だとは思うけど、今の段階では・・・」、事業部門「はっきりいってくれなければ進められないじゃないか」、知財部門「進めるかどうかは事業部門の責任で決めること。知財部門として、それ以上はいえない」、事業部門「・・・」といったことになり易い。弁理士の意見を求めようということになっても、弁理士にしても後になって「あのときOKだといった」などと言われたくはないし、補正制度や分割制度などによって、特許出願がどうなるかという予測困難性を感じるし、特許権侵害の損害賠償金額の高額化といった事情などもフツと思いついたりもするから、そう簡単にOKとはいえない。結局、会議

を行なっても、弁理士の意見を求めてもなかなか意思決定を行うことができないということになり易い。特許権侵害の問題はないのが当たり前、あれば責任の擦り合いということになるのが、一般の企業においては普通であろう。特許出願がなされていることによって、コンプライアンスがサラリーマン意識を刺激し、喚起してくれる結果、模倣妖怪に対する内部の敵となって、その出現を自己規制する方向に作用してくれる訳である。

特許侵害訴訟の結果がマスコミで報道されることも多いが、最近（平成24年2月）、特許権侵害訴訟で敗訴した東証1部上場企業が、トップ（代表取締役社長と同会長）の引責辞任を発表したとの報道があった。この企業のHPで行動指針をみると「他者の知的財産権を尊重し、故意に侵害又は不正行為を行わない」と記載しているが、特許権侵害を巡ってトップの辞任とは世の中も大きく変わったという印象を受ける（尤も、引責辞任の直接原因は、差止と18億円の損害賠償による業績懸念にあるのかも知れない）。特許侵害が直接又は間接の原因でトップの引責辞任と聞けば、サラリーマンは「これがウチの会社なら、首を洗って待つということになるな」と考えるのが普通であろう。模倣妖怪にとっては誠に世知辛い世の中になったということである。

特許出願がなければ、コンプライアンスを考慮する必要もないから、神の祟りなんてものもないことになる。特許出願をしているのに、こんな誤解をされて模倣妖怪が出てくると面倒であるから、中小企業は、特許出願を行ったら、カタログ、商品、パッケージ、HPの該当ページ等に「特許出願中」、「Pat. P.」といった表示を行って、模倣妖怪の自己規制の作用を呼び起こすようにするのがよい。何件かの特許出願があるときは「特許出願多数」といった表示も有効であろう。但し「特許取得済」「特許製品」といった表示は、出願中の場合は虚偽の表示となるから、特許権の登録まで行わないように注意したい。

7 有効な模倣抑止機能の確保のために

特許出願の模倣抑止機能が、模倣妖怪にとって予測困難性に起因するものである以上、それは出願から数年、概ね4～5年程度ということになる。審査請求期間の3年、審査結果が出るまでの1～2年が、一般に模倣抑止機能発揮の期間である。出願の分割制度を

使って分身を作れば、その時期によって、この期間は幾分延びよう。

競争市場における競争優位性を確保する期間として、この4～5年の期間は決して短くはない筈である。この間に競争市場における差別化商品の確固とした地位を確立するように経営努力を尽したい。ライフサイクルの短い商品にあっては、この期間で充分ということもあろう。特許出願が特許権に成長し、その技術的範囲が模倣追随商品をカバーできるものとなれば、その後は模倣童子に活躍して貰えばよいだけの話である。因みに、特許出願も、特許権も、単なる経営の資源であって、これらがありさえすれば経営がうまくいくなんてことはあり得ない。経営資源を有効に活用することによって初めて経営がうまくいくのであるから、この点に留意が必要である。

問題は、特許出願の模倣抑止機能が有効且つ適切に作用して、模倣妖怪の出現を有効且つ適格に抑止できるか否かである。特許出願は、張り子のトラであってはならず、模倣妖怪の予測困難性を維持しながら、必要ときには直ちに護法童子を出現させるものでありたい。そのためには、以下のように、良い特許の種を見つけ出すこと、良い明細書品質を確保すること、必要に応じて特許出願後に柔軟な対応を行うことが大切である。

①特許の種（将来の護法童子の姿形）

特許出願をするにはよい特許の種を見出して、特許出願による模倣抑止機能を可及的の高度に発揮できるようにすることが必要である。特許の種は、現在又は将来の護法童子の姿形を定めるものであるから、これがよくなければ、模倣抑止機能を十分に得られない結果となる。なんとなく特許になりそうなものを出願する、数打ち当たるといったものではない。

よい特許の種は、差別化商品の模倣追随を行うのに必要にして不可欠な技術的事項乃至その組合せである。換言すれば、よい特許の種は、模倣追随に際して、差別化商品が有する機能や作用効果を確保する上で、どうしても使わざるを得ない、全体や部分の構造、その形状、材質、製法等に係わる必須の技術的事項やこれを組合せたものということになる。このような観点から差別化商品を徹底的に検討してよい特許の種を見落とすことのないようにしたい。

差別化商品にはキラッと輝いたり、光ったりするものがある筈である。輝いたり、光ったりするものに注

目して、その要因を見極め、要因のうちから必須のもの、必須でないもの、必須ではないとしても有効なものに分けて、必須の要因をなす技術的事項を拾い出して、特許の種とし又は特許の種として構成するようにしたい。また、必要に応じて、必須ではないが有効なものを付随的な特許の種とすればよい。

特許の種はハイテクである必要はない。出願の適格性を確保できるのであればローテクであってもよい。むしろローテクの特許の種こそ、大きな働きをしてもらえることが多い。研究開発者が「このような商品では、こうするのは誰にとっても当り前のことだ」というようなところに、よい特許の種があることも多い。特許の種は、常に簡単に見つかるものとはいえないが、一見して分からないように隠れているものもあるから、目を見開いて必ず探し出したい。

特許の種は、もとより先行技術と異なって、出願の適格性、特に発明の進歩性（先行技術から容易に想到し得ないものであること）を備えることが必要であるから、先行技術の調査を行って、その調査結果に基づいてスクリーニングする必要がある。また、調査結果によっては、見つけた特許の種が発明の進歩性を欠く結果となる場合もあるが、このような場合は、調査結果を前提として、特許の種の技術的事項の再構成を検討することになる。再構成の結果、模倣抑止機能を確保する上で、技術的事項を幾つか使用する必要が生じることもあるが、このときは再構成した特許の種に隙間による抜け道があることがあるから、これを塞ぐ措置についても検討したい。

特許の種は、特許の目（特許実務的な視点）で見ることが必要な場合や、特許の目が見つけるのに有効な場合も多い。特許の目があれば、見落としを防止したり、複数の特許の種とする場合に生じ易い抜け道を塞いだりできることもある。従って、特許の種を捜すには、弁理士が同席した上、図面、試作品等を前にして、また、試作品の制作や製造現場等でじっくりと検討したい。

ブルーオーシャン戦略を進めるときも、アイデアが特許で保護されない場合が多いなどと考えたり、諦めたりしてはいけない。何としても特許の種を見つけて、模倣抑止機能を発揮できるように最大の努力を払わなければならない。諦めれば、待っているのは価格競争のレッドオーシャン市場である。企業の未来はないという結果になりかねない。

②明細書品質

特許の種が見つかったら、明細書品質（出願品質）の確保である。明細書は、模倣妖怪が、動きが取れない、競争市場に出ていけば、護法童子の攻撃退治を受けられるかもしれない、と考えるものでありたい。

そのために明細書は、模倣妖怪にとって、護法童子の出現が見込まれること（特許庁の審査に合格して特許になる可能性があること）、護法童子から逃れる術があるかどうか分からないこと（先行技術を捜しても、特許化を阻止したり、特許を無効にしたりすることができるかどうか分からないこと）、護法童子の働きを制約する材料のないこと（技術的範囲の解釈によって侵害訴訟の場で権利行使を妨げる可能性のある記載のないこと）が好ましい。模倣妖怪も当然に明細書を十分に検討するから、護法童子が張り子のトラになりそうな明細書は避ける必要がある。

特許の種がよいものであれば、このような明細書品質で予定どおり護法童子を生み出して、模倣妖怪を攻撃退治することができるが、特許庁の審査で予想外の先行技術を突きつけられるといった事態も生じるから、明細書は予想外の事態に備えた手当がなされているものでありたい。この手当は、明細書を補正して、特許請求の範囲を実質的に狭めることなく、技術的事項や作用効果の記載を追加し得るようにしたり、出願の分割制度を使って分身を残したりできるように変幻自在の対応を採れることである。補正や分割は、当初の明細書に記載した事項の範囲内で認められ、これを超えることは許されないから、予め手当がなされておらず、また、不十分であると、予想外の事態に対応することができないし、特許を取得できても張り子のトラになってしまうりする。

弁理士も模倣妖怪から相談を受けて、模倣妖怪の側に立って、護法童子に対抗するための検討や対策を行うことも多い。この場合、先ず明細書を検討するが、特許の取得が無理そうな明細書、補正すれば特許になるが、補正によって抜け道が出そうな明細書、侵害訴訟の場で権利解釈に問題を残しそうな明細書といった、張り子のトラ明細書も見かける。明細書品質は、特許出願さえすれば付いてくるといった類のものではないことをしっかり認識したい。

ある先輩弁理士は「明細書を職人の如く作成する」といわれる。研究開発成果、そしてその特許の種は、それぞれ個性を持っている千差万別のものである。そ

の個性を活かして、出願の適格性を確保して、護法童子を適格に出現させられる明細書品質を有するものとするためには、弁理士が、その個性を睨んで丁寧に「職人の如く」に作成したものとしたい。

③特許出願とその後の対応

特許出願をしたら、競争市場に差別化商品を発売投入して、その売上アップのために必要な方策を採るようになればよい。売れ始めると「あの商品」となるが、「特許出願中」等の表示をしておけば、模倣妖怪は、1年半又は2年後の出願公開まで特許出願の内容を知ることができないから、模倣抑止機能が発揮され始める。特許出願人としては静観していればよいだろう。尤も、特許の種も、明細書品質も充分によいものであれば、出願公開を早める早期公開の制度もあるから、これを使うこともできるが、充分と思っても、模倣妖怪からみると特許出願の内容が分かるから、この点に配慮する必要がある。

差別化商品を市場投入すると、当初の見込みと異なって、宣伝広告や営業に使うために、早めに特許を取得したいということになる場合もある。このような場合には、出願審査請求と早期審査（模倣妖怪が出現しているときは優先審査と早期審査のいずれでもよい）の請求を行えばよい（出願1ヵ月程度で出願審査請求と早期審査を請求したところ、出願後数ヶ月で特許登録、出願後半年程度で特許公報発行となった例もある）。このとき、特許査定後の分割出願を行うことを含め、出願の分割制度を利用して模倣抑止機能の維持用の特許出願を残し、取得を急ぐ特許出願の特許請求の範囲を限定して、出願審査請求と早期審査の請求をすれば、拒絶理由通知を受けることなく（拒絶理由通知を受けると一般に数ヶ月程度遅れることになる）、スピーディ且つ確実に特許の取得を行うことができ、模倣抑止機能の維持も継続できよう。逆に特許請求の範囲を限定して分割出願を行って、この分割出願した特許出願に出願審査請求と早期審査の請求を行うようにしても、同様に特許の取得と模倣抑止機能の維持ができよう。

このような場合を含めて、出願の分割制度や出願の変更制度の利用が、競争市場の状況や模倣妖怪の動きに対応する上で有効に機能することがある。出願の分割は数世代の分身を作るように何回でもできるが、ベースとなる特許出願の当初の明細書に記載した事項の範囲内のものに限られる前提があり、また、ベース

の特許出願や分割出願の分身同士の間で同一の拒絶理由通知を受けると、これらについて、その対応のための補正が制限されることがあるから留意したい（分割出願には時期的な制限もあるからタイミングを逃さないようにしたい）。

出願の分割と変更を併用することもできる。例えば、分割出願した分身に付随的な特許の種を加えて、実用新案登録出願に変更するといったこともできる（意匠登録出願に変更することも可能であるが、ベースとなる特許出願の図面に、意匠登録の出願の適格性に沿う図面を記載している場合に限られる）。出願変更した実用新案登録出願は無審査で登録される（出願から数ヶ月程度）から、速やかに権利を取得でき、一部制約もあるが、特許権の兄弟分として同様に侵害訴訟も提起できるし、同じく一部制約があるが、明細書の訂正もできる。

特許出願後に差別化商品の仕様変更を行った、大丈夫と思っていたが、その後には抜け道が出る可能性があることが分かった、特需用、OEM用に特別仕様のもので受注したが、これも出願に含めたい・・・といった事情が生じることもあろう。このように出願後に生じた事情には、商品発売後6ヶ月以内であれば、新規性喪失の例外制度を利用して新たな特許出願を追加的に行うこともできるが、出願から12ヶ月以内であれば、国内優先権主張の出願を行って事情を吸収することもできる。事情に応じて有利な方を選択して対応すればよい。但し、分割した特許出願をベースにして国内優先権主張の出願はできないので注意したいが、国内優先権主張の出願は、ベースとなる特許出願を放棄したり、取下げたりすることなく、温存しておけば、12ヶ月以内の間は、何回でもできるから、必要に応じて有効に活用したい。

特許庁の審査で、望みどおりの特許査定を得ることができれば成功であり、以後は特許権の存続期間（出願から20年）に亘って護法童子に大いに働いて貰えばよい。

しかし、特許庁の審査で常に望みどおりの特許査定を得られるとは限らない。特に、発明の進歩性の判断を巡って特許庁と出願人の間で見解が対立することも多い。進歩性の判断は、出願した特許の種が、先行技術との関係で容易のものかどうかの認定判断を含むためである。容易のものかどうかについては、その判断手法もある程度明らかとされているが、個別の事案を

巡ってはなお判断が分れることが多い。特許庁の判断、即ち、拒絶理由通知や拒絶査定の際に理由として記載される判断手法を十分に検討して適切に対応したい。明細書品質が確保されている場合には、明細書を補正することによって、特許請求の範囲を実質的に狭くすることなく、これをクリアーできることもあるから、このような場合には、補正を優先するようにすればよい。

特許庁の判断に問題があるときは、拒絶査定不服審判を請求することができ、これによって特許審決を受けられることも多い。拒絶査定不服審判の請求に際しては、出願の補正や分割等を自発的に行う最後の機会となるから、十分に検討することが必要となる。ギリギリのところまで争う場合は、フェイルセーフとして出願の分割を行って分身を残すといったこともできる。このとき分身の審査で、同一の拒絶理由を受けるとその補正が制限されることになるから、これを見越して、なお模倣抑止機能を維持できる分身とるようにしたい。特許審決に至らずに拒絶審決を受けたときは知的財産高等裁判所に審決取消訴訟を提起して、拒絶審決の違法性を争うことができる。この場合も拒絶審決の判断手法を十分に検討することによって、審決取消訴訟を提起の可否を決めることになる。審決取消訴訟の原告（特許出願人）の勝訴率は3割程度といわれている。これは一部の拒絶審決に対する比率であるから拒絶審決全体からみれば極く僅かしか勝訴できないが、判断手法にミスのある審決があるのも事実であるから、諦めないで検討したい。ここまで来ると、特許出願は満身創痍という状態ともいえるが、満身創痍になって取得できた特許権はベーシックパテント（基本特許）として、模倣妖怪の攻撃退治に大いに働いてくれる素晴らしい護法童子となることが多い。

特許出願後の対応についても、弁理士のアドバイスを受けてベストの対応策を十分に検討したい。対応によって、模倣妖怪が喜ぶ結果となったり、模倣妖怪をなお封じ込める結果となったりもするし、更には長期に亘って護法童子の守護を得て、競争市場における競争優位性を持ち続けられる結果になったりするからである。

先行技術の調査をしても、特許庁の審査で予想外の先行技術が示されたりして、審査や拒絶査定不服審判で進歩性の問題をどうしても超えられず、動きが取れなくなることもある。ギブアップということになる

が、この場合は、模倣妖怪もその状況をキャッチする。模倣抑止機能はなくなるから、それ以上争っても意味はないことになろう。出願審査請求の3年プラス1～2年の審査期間を入れて合計4～5年の模倣抑止機能の期間をもって満足せざるを得ないことになる。先行技術の調査が悪かったのか、特許の種の見つけ方が悪かったのか、明細書品質が悪かったのかといった原因をよく把握して、以後の差別化商品の特許出願に活かして同じ轍を踏まないようにしたい。

因みに、護法童子を実際に繰り出す必要があるときは高僧の力を借りることになる。ワンマン企業がトップ命令で弁理士の意見も求めずに「あの商品」に飛び付いたり、過去に手痛い経験をしたことがないために、特許出願の模倣抑止機能を甘く見すぎて「あの商品」に飛び付いたり、新興急成長企業に見られるそれ行けどんどんといった感じで「あの商品」に飛び付いたりして競争市場に出てくる間の抜けた模倣妖怪の可能性も否定できない。優先審査や早期審査を利用すれば護法童子を数ヶ月で生み出すことができるから、この間に侵害訴訟提起の準備を行えば速やかに攻撃退治に着手できる。孫子流に言えば、模倣抑止機能が発揮されていれば、それは戦わずに勝つという結果となって最上の策ということになるが、高僧の力を借りるのは模倣妖怪と戦うことになるから最上とはいえず、次善の策となって必ずしも好ましいとはいえないが、戦う以上は「彼を知り己を知れば百戦危うからず」の立場での確且つ効果的な攻撃退治を行いたい。

模倣妖怪の攻撃退治は、司法裁判所に特許権による侵害差止請求や損害賠償請求の訴訟を提起するのが一般的であるが、司法裁判所への訴訟提起以外に、日本知的財産仲裁センター（裁判外紛争解決機関）に調停又は仲裁を申し立てる方法もある。模倣妖怪側が応じることが必要であるが、同仲裁センターは日本弁理士連合会と日本弁理士会が共同で設置運営しており、調停や仲裁は経験豊富な弁理士と弁理士が担当するから判断の信頼性も高く、裁判所と異なる判断が出るといったこともないし、結論を早く得られるというメリットがある上、必要あれば事案に応じた柔軟な対応を期待することもできよう。高僧の力を借りるときは仲裁センターの利用も選択肢に入れて弁理士や弁護士とよく検討して対応したい。

8 まとめ

以上、特許出願による模倣抑止機能、これが模倣妖怪にとって護法童子が出るかどうかの予測困難性に由来していること、コンプライアンス重視の社会環境が模倣妖怪を自己規制するように作用して、模倣抑止機能の実効性を高めていること、競争市場で中小企業が採るべき競争戦略は、自ずと差別化商品の投入に限られる以上、中小企業は「企業の未来」のために特許出願の模倣抑止機能を最大限に有効活用して、競争市場において競争優位性を確保すべきこと、そのために、よい特許の種を見出し、明細書品質を確保した特許出願を行い且つ模倣抑止機能発揮の最大化に知恵を

使うべきことを見てきた。模倣妖怪に対するよい環境が形成されていることを認識して、中小企業は自らの競争優位性を自ら確立して「企業の未来」を創出するために特許制度の法力と護法童子に注目してその活用を図るべきである。中小企業に対する特許出願の勧めとする次第である。そして、中小企業の特許出願を代理する弁理士は、中小企業の特許出願の模倣抑止機能の極大化に尽力して、中小企業とともにその「企業の未来」を創出するという弁理士冥利を実感して欲しいと考える次第である。

(原稿受領 2012. 3. 14)

日本弁理士会の
『特許等出願援助制度』をご活用ください

～優れた発明・考案・意匠の創作を応援します～

JPAA
Information

特許出願等援助制度とは？

有用な発明や考案、意匠の創作が、経済的な事情によって世の中に活用されることなく埋もれてしまうことがないように、日本弁理士会が必要とされる費用の全部又は一部を負担する制度です。

援助対象者は？

発明者や教育機関、中小企業等が対象です。

援助の費用は？

必要となる、弁理士の報酬、費用及び特許庁の手数料の合計を超えない範囲で負担します。

援助の条件は？

日本弁理士会が審査を行い援助の可否を決定します。(※詳細は右の「利用の流れ」)

利用の流れ

申請
↓
審査
↓
審査結果の通知
↓
援助が決定したら
弁理士の設定
↓
契約
↓
援助の開始

特許出願等援助制度の詳細、申請書様式のダウンロードは日本弁理士会のホームページで