

最近の 「知財のパラダイムシフト」3題

弁理士 長谷川 芳樹



- ① 特許事務報酬とインフレの「好循環」の曙光が見えた
- ② 生成AIが数十秒で出力した特許明細書の片鱗
- ③ 高額賠償判決のベースを構築した発明検討会

パラダイムシフトとは、「これまでの常識や因習が否定されて新たな世界が始まること」であり、今年になって筆者は3つの「知財のパラダイムシフト」を実体験したので、これらを率直に紹介したい。

第1は、歴史的な高インフレの中で「賃金と物価の好循環」が日本経済再生のテーマになっているが、その知財業界版・特許事務所版ともいえる「特許事務報酬とインフレの好循環」の曙光が見えた、という話。筆者はこれを「コストカットからコスパアップへの転換が始まった」と理解している。

第2は、生成AIを利用して構造系の発明の特許請求の範囲、明細書の作成を試みた、という話。公知の切削工具の図面をChatGPT4o(オムニ)に読み込ませて作文を命じたところ、数十秒で結果が出力された。このような試行例は「弁理士業務に対する逆風になる」と覚悟しつつ、その実例を紹介したい。

第3は、特許権侵害訴訟の高額賠償判決が相次いで確定した、という話。本件特許発明の権利化活動にまつわる幾多のエピソードの中から、筆者自身が印象に残っている一つ、二つを紹介したい。なお、この話(第3題)は紙幅の都合上、本号の「視点」では「序章」だけとし、本編は次号で紹介することとしたい。

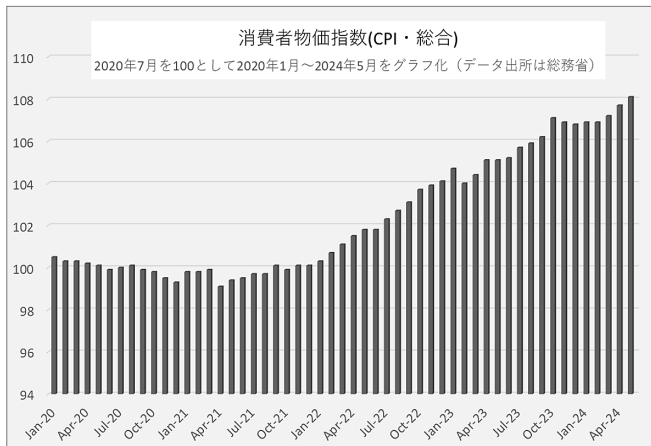
パラダイムシフトの時代では、「最も強い者が生き残るのではなく、最も賢い者が生き延びるのでもない。唯一生き残ることが出来るのは、変化できる者である。」という進化論的な考え方がマッチすると考えている。今後も新たな環境にチャレンジし続けたい。

第1題 特許事務報酬とインフレの「好循環」の曙光が見えた

創英では、2023年初から全てのお客様に事務報酬の値上げを要望し、年末までに約8割のお客様には平均5%の新規出願料等の値上げを同意していただいた。その詳細は、本誌4月号「視点」で報告している（Google検索ではKeyword「視点 長谷川芳樹 今どきの知財実務周辺の本音トーク」でヒットします。）が、今年に入ってから2023年の値上げ要望に同意していただくお客様が徐々に増え、新料金での仕事は約9割となった。

他方、日本のインフレが2024年に入ってから継続していることは、〈図表1〉を見れば一目瞭然である。そうだとすれば、事務報酬の改定／値上げは2023年だけの一過性のテーマではなく、2024年にも引き続くことになる。

〈図表1〉



そのような中で、6月上旬に名古屋市で開催されたオールトヨタ特許事務所会合とも言うべきトヨタ自動車知的財産部主催のイベントにおいて、大変うれしい「値上げの話」が披露された。2023年度の5%値上げに引き続き、2024年度も国内外出願等の手数料等を値上げするという話だった。

※念のための説明

今回の特許事務報酬の値上げ情報を実名（トヨタ自動車株式会社）にて本誌（創英ヴォイス）および筆者のブログ（所長

Hのほんやら日記）を含む媒体で一般公開することについては、値上げが発表された会合の場で知的財産部の飯田陽介部長から直接に許可を得ており、秘密情報の漏洩等に該当しないことを念のため申し添えます。

■トヨタ社の値上げ話に驚いた

この値上げ話には、私は3つの点で驚かされた。第1は、2023年度に引き続く連続値上げだという点であり、第2は、2024年度は10%という大幅な値上げだという点だった。〈図表1〉の通り、消費者物価指数は2年間で8%強の上昇だから、2年間で15%になるトヨタの値上げ幅は物価上昇幅の2倍に相当する。第3は、2024年度については、弁理士業務の依頼人であるトヨタ側から特許事務所に対して値上げを提案した点である。

会合では、「料金改定の提案についてご意見、ご質問ありますか？」という司会者の問いかけがあったので、挙手してマイクをお借りして筆者の考えを率直に披露した。

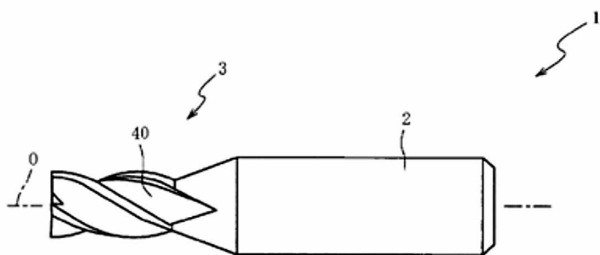
これこそが「常識や因習が否定されて新たな世界が始まる」パラダイムシフトであり、当該依頼人会社による弁理士事務所の活用方針がコストカットからコストアップに大きく転換し、事務所としては新たな仕事環境が始まったと言って良い。他方で、特許事務報酬が他社に比べて高くなった当該依頼人会社の元に「仕事をさせて下さい」と希望する事務所が集まってくるのは自然な成り行きだから、新旧の事務所間での競争が高まることは当然であるから、新たな仕事環境に胸が躍る一方で、これからの事務所間競争の激化に立ち向かう覚悟と切磋琢磨の大切さを感じた。

第2題 生成AIが数十秒で出力した特許明細書の片鱗

2022年秋に衝撃的にデビューした生成AIは、その後も急速（爆速？）に進化している。創英では所内のセキュアな環境で利用できるようにしたGPTmizerで最新のChatGPT4o（オムニ、以下「GPT4o」という。）にアクセス可能にしているが、これを使って、特許請求の範囲、特許明細書が

どの程度まで書けるのかを試してみた。〈図表2〉はGPT4oに与えた「工具」の図面である。

〈図表2〉



GPT4oに与えた指示(プロンプト)①、②とGPT4oからの回答①、②は以下の通りである。

《GPT4oへの指示①》

あなたは機械構造系の発明の権利化業務が得意な弁理士です。

図に示す工具を特許明細書風に構成、作用、効果を説明しなさい。

図中の1は工具、2は工具本体部、3は工具刃部、40は工具刃部の表面被膜、0は回転中心軸です。

《GPT4oからの回答①》

【構成】

図に示す工具1は、工具本体部2と工具刃部3を備えています。工具本体部2は、工具1の基部を形成し、工具刃部3は工具本体部2の先端に設けられています。工具刃部3の表面には、表面被膜40が形成されています。工具1は、回転中心軸0を中心に回転するように設計されています。

【作用】

工具1が回転中心軸0を中心に回転することにより、工具刃部3が被加工材に対して切削動作を行います。工具刃部3の表面に形成された表面被膜40は、切削時の摩擦を低減し、工具刃部3の耐久性を向上させます。これにより、工具1は高効率で長寿命の切削作業を実現します。

【効果】

本発明の工具1は、工具刃部3の表面に表面被膜40を設けることにより、切削時の摩擦を低減し、工具刃部3の耐久性を向上させる効果があります。これにより、工具1は高効率で長寿命の切削作業を実現し、加工精度の向上とコスト削減を図ることができます。また、工具1は回転中心軸0を中心に回転するため、安定した切削動作を行うことができ、被加工材に対するダメージを最小限に抑えることができます。

以上が最新の生成AIが数十秒で書いた特許明細書風の構成、作用、効果である。図面と各部の名称しか与えていないのに、工具の各部の構成や働きを技術的に理解していると言っても良い。

これに引き続き、発明の特徴を指摘して特許請求の範囲の記載を請求項1～3まで書くように指示した。

《GPT4oへの指示②》

工具1の発明を、特許請求の範囲の記載風に書きなさい。工具刃部に表面被膜が形成されている点に新規性と進歩性があります。表面被膜の一例としてダイヤモンド被膜があり、他の例としてトパーズ被膜があります。請求項は3項までとします。

《GPT4oからの回答②》

【請求項1】

回転中心軸を中心に回転する工具であって、工具本体部と、前記工具本体部の先端に設けられた工具刃部とを備え、前記工具刃部の表面に表面被膜が形成されていることを特徴とする工具。

【請求項2】

請求項1に記載の工具において、前記表面被膜がダイヤモンド被膜であることを特徴とする工具。

【請求項3】

請求項1に記載の工具において、前記表面被膜がトパーズ被膜であることを特徴とする工具。

以上が最新の生成AIが数十秒で出力した請求項1、2、3である。請求項ごとの発明の効果の作文も指示したが、相応の内容の出力があった(紙幅の都合上、省略する。)

発明者が記載した発明届出書／出願提案書の記載に基づいて、特許請求の範囲と特許明細書を書き上げるという伝統的な弁理士業務に対して、生成AIが強い逆風になることが容易に理解できるが、逆説的に言えば、依頼人の知財戦略上のニーズを理解して成果物に落とし込むことができる本物の知財プロフェッショナルが生成AIを使いこなして仕事をする事ができるならば、依頼人のニーズにマッチした高品質の権利化書面を、圧倒的な短納期かつ低コストで納品できるだろう。

第3題 高額賠償判決のベースを構築した発明検討会

原告：浜松ホトニクス社、被告：東京精密社で争われたSDE(ステルスダイシングエンジン)事件の特許権侵害訴訟の高額賠償判決が相次いで確定した。複数の訴訟で争われて原告側の勝訴ないし一部勝訴で決着したが、賠償額が我が国ではかなりの高額(第一審で15億円強、控訴審で8億円強)となった。なお、実施料相当の損害金として第一審では30%の実施料率に相当する額が認められており、この判決の第一報に触れたとき、「故意侵害に対する懲罰的色彩の判決が出たのか?」と筆者の心は躍ったが、この点は控訴審では維持されず、少々残念だった。

本稿では、この特許権侵害訴訟事件のベースとなった一群の特許発明(以下「SDEシリーズ発明」という。)の発掘から出願、さらに権利化に至る一連の権利化活動を振り返りたい。

SDEシリーズ発明の第1号は2000年9月13日に特許出願され、これを優先権主張の基礎として11件の特許出願がされている。これら11件の出願日は世界を震撼させた米国での同時多発テロ事件の2日後であり、世の中が騒然とする中での仕事であったことを記憶している。

SDEシリーズ発明の基本特許(第3408805号)の経過記録

をJ-PlatPatで確認すると、早期審査を経て特許査定となったのは2003年2月であり、その後、2件の異議申し立てがあったが2005年3月に特許維持の決定がされ、その後、無効審判でも争われたが2006年3月に特許は有効とする審決があり、その後の審決取消訴訟が途中で請求取り下げとなったことで基本特許は有効とする審決が確定した。

このような基本特許の有効性を巡る争いが継続する中でも、SDEシリーズの新たな発明が次々と出願され、知財権のポートフォリオは着実に豊富化され強化されていった。実際に、第一審(東京地裁)で賠償額15億円が認定された特許第4601965号は基本特許が異議事件に係属中の2004年の出願である。



ステルスダイシング™技術 SDE

写真提供
浜松ホトニクス社

■生成AIを活用した発明検討会のシミュレーション

本号では、この話(第3題)は「視点」紙幅の都合上、さわり(序章)の部分だけとし、SDEシリーズ発明の発掘や権利化を巡るエピソードなどは本年12月発行予定の次号で紹介することとしたい。

その場合、単に過去を振り返る「昔話」をするのではなく、高性能な生成AIが当時から出現していたと仮定して、将来における「生成AIを活用した発明検討会」をシミュレーションしてみたいと思う。

(次号に続く)