

巻頭言 強い権利

東京大学名誉教授・日本学士院会員 中山 信弘



どのような特許権であろうとも、具体的に行使できなければ絵に描いた餅にすぎない。尤も苦勞して取得した特許証を神棚に飾っておく人もいるかもしれない。しかしそれは精神的には意味のあることかもしれないが、法的には護符と同じで意味がない。そうであるならば権利行使に耐えうる特許を取得することが重要であると言える。権利行使としては、裁判が典型例であるが、全ての特許紛争が裁判で争われるとは限らない。裁判にはかなりの費用が掛かる。特に特許に強い有能な弁護士に依頼するとなると相当な資金を用意しなければならない。警告で解決する場合もあれば、訴訟の途中で和解する場合もあろう。むしろ紛争の中で判決に至る例は少ないとも言えよう。資金的余裕のある企業であるならば徹底抗戦も可能かもしれないが、多くの企業は裁判に至る前に和解せざるを得ない場合も多かろう。特許権者としては、適当なところで和解に持ち込む積りであるならば、必ずしも訴訟の場合と同じように強い権利までは必要ない場合もあるかもしれない。

しかしながら最後まで裁判で争う積りであるならば、あらかじめ裁判に強い明細書を作成しておく必要がある。そのことは判っている、そもそも明細書の作成にはかなりの費用がかかる。明細書作成の際に、例えば複数の弁理士によるクロス・チェックをすることは理想的ではあるが、それだけ費用が掛かる。登録されている特許の中で現実に紛争となるのはごくわずかであり、まして訴訟となるのはその何分の一に過ぎず、そして判決にまで至るのはそのまた一部である。そのために明細書のドラフティングに高い費用を掛けるのはコストパフォーマンスに合わないという弁理士もいる。

そうは言っても権利である以上、争いに強い権利を取得するように心がけるべきであろう。訴訟にまで至るか否かは、多分に相手方にもよる。警告を出したが断固として和解に応じない場合もあろう。そのような場合には不本意ながら訴訟になってしまうこともある。そうなれば嫌でも訴訟に強い明細書が必要となる。しかし私が関係した数少ない訴訟に現れた明細書を見ても杜撰なドラフティングが目立つ。特に中小企業の場合に多いのであるが、例えばクレームに余計な限定をしたり、あるいは不用意に数値限定をしたりして、訴訟になってから均等論の主張をする例が目立つが、そのような均等論の主張は悪あがきにしか見えないし、現に訴訟においても均等は認められない場合が多い。明細書の出来不出来で勝負が決まってしまう場合が多い。

特許のクレームは、土地の境界と同様、特許権の及ぶ範囲を第三者に明らかにするという機能を有している。しかし土地と情報財とは本質的に異なっており、情報財の境界は必然的に曖昧にならざるを得ない。特許とは技術的思想であり、それはアイデアと言ってよい。アイデアである以上、必然的に曖昧な側面を有している。しかしそれでも可能な限り境界を明確にするためにクレームという制度が設けられ、クレームが土地の境界のような役割を果たしている。しかしクレームは言葉で表現されており、言葉の特性として、どうしても曖昧ないしは多義的なものとならざるを得ない。そのような言葉の特性を踏まえた上で、弁理士はクレーム制度の意義を勘案し、できる限り正確に、かつできる限り抽象化してクレームを作成する必要がある。折角の発明も、明細書を書くに際して抽象化作業を怠ると第三者に容易に迂回され、特許は単なる紙屑同様になりかねない。このことを知らない弁理士はいないと思えるが、なぜか訴訟になった具体的な明細書を眺める限り、ここをこのように記載してあればよかったのに、と思える例が多い。尤も、ドラフト時にはすべての侵害形態を予測することは難しく、後から侵害品を見れば、もう少しクレームの書き様があったと悔やまれることも多いと思われる。コロンブスの卵と言えるような場合も多いであろうが、細心の注意をもってクレームの文章を練るべきであろう。

実験等である技術に一定の効果があると解れば、次に明細書のドラフティングに移るが、実験結果等をそのまま

ドラフトするのであれば素人でも書ける。特許とはあくまでも明細書という紙に書かれた思想であり、抽象的であればあるほど特許の射程は長くなり、迂回を防ぐことができる、つまり強い特許となる。しかしその反面、抽象度が進めば進むほど、実施が不可能なものを内包する可能性が高くなり、また公知技術と同一あるいは進歩性を欠くものを内包する可能性も高くなる。そうすると、裁判あるいは無効審判で無効とされてしまう可能性も高くなる。それらを勘案して最適な解を導くことこそプロフェッショナルとしての弁理士の仕事と言えよう。ある技術に関してはその道のエンジニアの知識のほうが上かもしれない。しかし技術を抽象化して文章化するというスキルにおいては弁理士のほうがはるかに上であろうし、上でなければならない。そうであるからこそ、弁理士は弁理士法で専業という独占権を与えられているのである。

(原稿受領 2024.9.10)