

知財リスクマネジメント 「企業の知財リスクについてどう対処するか」(後編)

日本弁理士会近畿支部 知財制度普及委員会 (編)

(パネリスト)

東京高等裁判所判事

(元・知的財産高等裁判所判事)

大阪大学大学院高等司法研究科教授

大塚製薬株式会社法務部知的財産顧問

パナソニック株式会社 IPROC ライセンス C (法務 T

TL) / 会員

(コーディネーター)

杉本特許事務所所長 / 会員

三村 量一

茶園 成樹

樋口 佳成

青木 潤

杉本 勝徳

杉本：青木リーダー、ありがとうございます。さすがに年間 1 万件以上の特許出願をし、社内弁理士 100 人以上という大企業のプレゼンでしたね。ありがとうございました。

これでお三方のプレゼンが終わりました。私の予定よりも 20 分ぐらいオーバーなんですけど、これから 4 人のパネリストの方にいろいろお聞きしたいと思えます。最初に基調講演をされて、今、企業・学者の知財リスクマネジメントということを知っていた三村判事に一言コメントを頂戴したいんですが。

訴訟を避けるというのは企業にとって最大の命題だと思うんですけど、訴訟に備えて、いろいろおっしゃっていましたが、権利者側、あるいは実施者側双方がそれぞれ常時こういうことを準備しておけば訴訟のときに非常にスムーズに行くんじゃないかと、もしお気づきの点がありましたらおっしゃっていただければと思うんですが。

侵害訴訟の回避

三村：実施者側として、権利者からの警告状を受け取ったような場合には、訴訟の前に、もちろん相手方と交渉するということになるわけですが、そのときにあまり弱腰で、例えば、訴訟のための費用がかかるということで和解とかそういう形での決着をしてしまいますと、その次にも、また同じような形の決着を迫られる

ということにもなりかねません。したがって、勝てるかと判断する案件については、どうしても強い態度で対応した結果、最終的に訴訟になるということはある得るだろうと思います。

ただ、案件によっては、訴訟になって法廷に提出されたものを、もっと早く開示していれば、訴訟になる前に相手方に納得してもらえたのではないかと思える場合もあります。それが、訴訟になって秘密保持命令が発令されて初めて、刑事罰による保障の下において初めて、法廷に提出される。自社ノウハウ、営業秘密だから、そう簡単には開示できないというものもあるんでしょけれども、そういうものを全部開示しなくても、本当にそのうちの一部だけを開示して、違うところだけ見せて特許侵害ではないでしょうという形で、相手方に、少なくとも弁護士がついた段階でそこだけ開示すれば、納得してもらえということもあります。したがって、あまり情報の出し惜しみをすることによって、無用な訴訟提起を招く結果になってしまうことは避けたほうがいいたろうと思います。訴訟が怖いから、訴訟になったときにどういう判決が出るかわからないからという裁判所不信もあるのかもしれませんが、少なくとも訴訟を提起されることが嫌だからということだけで和解をするということは、やはり企業の長期的なスパンで見るといい態度ではないと思います。

訴訟回避の阻害要因

杉本：それでは、実施者も権利者もこんなことをしっかり心得ておれば訴訟は避けられたのにと、何か裁判の現場でそう強く思われることがもしありましたら。

三村：その点は、企業戦略にも関係することです。先ほどの私の講演で触れましたし、企業の 2 人の方から先ほどお話もありましたけれども、関連特許の検索をした結果、ある先行の特許権の存在が判明した場合に、

こんな権利があるのであれば危ないからその辺りは手を出さないでおこうと回り道をするか、それともそういう権利が存在しても果敢にぎりぎりのところで攻めるのがいいという考え方もあります。無効原因があるように見える権利について、そういうこけおどしの権利であれば無効審判で潰せばいいんだという形で、クレームに抵触しても自らの製品を販売するのがいいのか、それとも君子危うきに近寄らずがいいのか、その辺りは企業の判断でもあり、個々の事例の判断ということになるんだらうと思いますが、どちらがよいか一概には言えないところがあると思います。

杉本：ついでになんですけれども、弁理士がこういうふうに行っていたら訴訟は避けられたのに、弁理士がぼんやりしていたからじゃないかと思われることがありますか。

三村：そのことも念頭において、最初の講演でお話しさせていただきました。特許出願のときの認識と権利行使のときの認識がずれているということがあります。会社の知財部長が2、3代替わっているからしょうがないということも、あるんでしょうけれども。とにかく拒絶査定を避けてくれという話で、補正に補正を重ねて特許査定を取りましたよというときに、それによって権利が狭くなってしまっているから侵害訴訟を起こすのはちょっと難しいなと思って、自分が補正して権利化した特許ですから、侵害訴訟では負けてしまうということをなかなか説明しづらくて、結局「行け行けどんどん」でやってしまったと、そういう訴訟もありました。もっと早めに、「特許出願時には権利化ということを急いでいろいろ切り捨てましたので、この訴訟では持たないかもしれない。」と、正直に出願時の代理人が会社に説明していれば、無駄な訴訟を起こさなくても済んだという場合もあるんじゃないかと思います。昔は、とにかくたくさん出願をしてたくさん権利になったほうがいいという時代が昭和時代にはありました。そういう時代に取得した権利の行使については、特に権利行使の段階でもう1回、セカンドオピニオンの意見を訊くとか、そういう形で見直しをすることが大切だらうと思います。

侵害警告時における留意点

杉本：分かりました。弁理士に対しては、もう少し判

事はおっしゃりたいこともあるでしょうから、後ほどまたお聞きしたいと思います。

茶園教授、権利侵害の警告のプレゼンをしていただきましたけれども、改めて権利侵害の警告をするときに注意をしなければならないということをもし1つ、2つ挙げていただくとしたらどういうことになるのでしょうか。

茶園：権利侵害警告をして本当に侵害であれば基本的に問題がありません。他方、間違っていたら、つまり非侵害であると問題が生じますので、侵害警告をする場合には、侵害の成否について十分に調査する必要があります。そして、誰に対して警告を行うかを慎重に判断しなければなりません。メーカーに対して警告をすることには原則的には問題が発生しないと思うのですけれども、流通業者に対して警告をすると不正競争防止法2条1項14号の問題が起こるでしょう。

また、侵害警告が14号の不正競争にならないようにするためでしたら、この不正競争は競争関係にある他人の営業上の信用を害することを問題とするものですから、侵害者をできるだけ特定されないような形にするということが考えられます。侵害の主張が間違っていた場合に、誰か特定の者に大きな損害を及ぼすような場合は、当然その者は何らかの対応策を取ってくるでしょうから、できるだけ特定されないようなするなどして、そういうようなことが起こらないような対応をすることが適当な場合もあると思います。

杉本：ありがとうございます。

ちょっと具体的な話になるんですが、今の侵害警告で、不正競争防止法2条1項14号の規定に該当してしまって、警告をした後で損害賠償請求されてしまったというケースですけれども、具体的にこういうケースの場合はどうなのでしょう。侵害をしていると思われるメーカーを見つけて警告を発したと。ところがそのメーカーがとぼけてしまって、うちはそんなことはやっていないよという返事が来た。予めその侵害者が売っている量販店、スーパー、百貨店を調査していましたので、やむなくそちらに、お宅の売っている商品は侵害品かもしれませんよと、そう言えば驚いて量販店、百貨店は引き上げてしまった。それに対して侵害品を作っていたメーカーのほうから無効審判を請求されている。そして残念ながら、その権利は無効になっ

てしまった。後日、侵害者、実施者から損害賠償請求を不正競争防止法によって請求された。

こういう権利者としてはやむにやまれず量販店に内容証明を出したにも拘らず、逆に損害賠償の訴訟をやられた。こういう場合、やっぱり権利者の警告行動に問題があったんでしょうか。

茶園：先ほどご紹介した新しい考え方に立つとちょっと違うのかもしれませんが、伝統的な考え方によれば、まず不正競争にあたると思います。やむにやまれずとおっしゃいましたけれども、量販店とか販売業者は技術的なことはよく分からないのが通常ですので、量販店に侵害警告を行うと、おそらく量販店としては本当に侵害品であるかどうかを判断できませんが、自分は侵害物品を取り扱うのは避けたいので、結局よく分からないうちにやめてしまうという傾向があると思います。それによって、実は侵害品でなかったにも拘らず、その製品を製造しているメーカーは大きな損害を受けてしまいます。メーカーがとぼけているだけでしたら、量販店や販売業者に対して警告をすることがやむにやまれずとは言えないでしょうし、その場合には、むしろメーカーを相手方にして権利行使をすべきであるということになると思います。

ただ、例えば侵害品のメーカーがどこかへ行ってしまって、捕捉できないというような場合に、侵害品が市場に拡散するのを防止するために、量販店に対して権利行使をしたという場合には、やむにやまれずと言えるのかもしれませんが、伝統的な考え方でしたら、不正競争に当たって差止請求は受けるとしても、過失が否定されて損害賠償責任を負わないことになる場合もあるのではないかと思います。他方、新しい考え方に立つと、不正競争該当性自体が否定される場合もあるのではないかと思います。

杉本：三村判事、いかがですか。

三村：最初の例ですが、否定されただけですと、やむをえない場合にはならないと思います。単に量販店に行き、その製品を買ってきて、証拠として確保したうえで訴訟を起こせばいいだけの話だと思います。ただ、どこから買っているか分からないからというときに、それは弁護士照会とかいろんな形で量販店にまず穏便にお尋ねになって、それに対する対応が、それは

喋れないとか、仕入先は秘匿するというようなことになったときに、それではしょうがないから量販店を相手に訴訟するしかありませんよという話として対応した場合には、正当な権利行使ということもあり得ると思いますけれども、それなしでいきなりというのはやっぱり駄目じゃないかという感じがします。

ヒット商品を生み出す秘訣

杉本：ありがとうございます。量販店等に警告するということは非常に効果は大きいけれども、リスクも大きいというお話でありました。

樋口顧問、いろいろプレゼンいただきましたけれども、リスクマネジメントよりも私がお聞きしたいのは、大塚製薬というのは著名商標のヒット商品がありますね。オロナミンCとかポカリスエットとか、むしろこういうヒット商品をどうして生み出しているのかということをもっと一言おっしゃっていただければと思うんですけれども。

樋口：私の知っている限りでは、やはりある個人の執念ですね。どうしてもこの商品を作るという。オロナミンCは私の入社する前だったんですけれど、ポカリは私が企画会議などに入っているときに、飲んだ人間10人が10人ともこんなものが売れるのかと。私が飲んだときに一番感じたのは、製造段階で何か入れ忘れていないかと思って、これが本当に日本で売れるのかと思ったんですけれども、ある個人の執念があってこれを売り出して、おかげさまで時代もそういう時代に合ったのかも分かりませんが、それで売れました。もちろん企画会議というのがありますが、やはりそのときの企画会議で絶対にやるんだと頑張る人がいないと商品というのは出てこないと思います。

杉本：オロナミンCはもう出て40年以上でしょう。

樋口：昭和39年ですから、1964年ですか。

杉本：45年ですね。当初から100円なんですよ。今も100円でしょう。

樋口：今も100円です。

杉本：いかに当初が……。これ以上言えませんが

も、45年間同じ価格でというのは普通は考えられない。結構です。ありがとうございました。

青木リーダー、いろいろとプレゼンいただきましたけれども、訴訟を避けるために常日頃これは絶対にやっているんだということを、重複するかも分かりませんが、一言おっしゃっていただけますか。

ライセンス契約による訴訟の回避

青木：私どものように電機メーカーですと、他社さんの特許を一切使わない商品というのは多分あり得ないと思います。どうしても1つの電気製品の中には多くの企業の研究開発の成果が詰まっておりますので、そういう意味では使わせていただくことがあります。使わせていただけるためには、1つは自分たちも使ってもらえるような権利を取っておく。これが1つ大事で、それをベースに交渉をする。そしてライセンス契約を結ぶ。それが現実の問題として訴訟を避ける最大のポイントかなと思っています。

杉本：たくさんの特許権を持っておられて、侵害だと言われたときに、相手方の権利者の売っている製品を購入しまして中を分析して調べると、自分のところの特許権を侵害しているところがいっぱい出てきたと。リバース・エンジニアリングによっていっぱい出てきたと。逆襲するという、そういうカウンターパテントのようなものをたくさんお持ちだと思んですが、そういう解決方法も当然あるわけですね。

青木：そうですね。どこかから権利行使を受けた場合に、我々はじゃあこの特許をお使いいただいて、お金は出入りしないような形で、お互いに事業の分野で競い合いますよと。何も特許で揉めることがお互いの望むところではないですねと、そういうことはいくらでもあります。

杉本：以前に私が当時の松下電器に内容証明を出したところ、こちらの権利者の商品を分析されまして、そうするとハンダ付けのところが30箇所ぐらい出てきたわけです。ハンダ付けのところが折れないようにティアドロップと言うんですか、涙の形でハンダ付けしている。それがなんと特許になっておって、分析されたらそれが30箇所ぐらい出てきて、振り上げたこぶしを堪忍と言って下ろしたことがあるんですけれど

も。やっぱりそういうことでしょう、解決方法としては。

青木：そうですね。それは1つの解決だと思います。もっとシビアな解決としては、ライセンスを受けて、相手の武器をなくしてから別に攻めるということも、現実には考えられることじゃないかなと思います。ただ、先ほど申しましたように、訴訟を望んでいるわけではないですし、自分たちの特許をカウンターとして提示したときにきちんと評価いただければそういうことはなくて、事業で競争しましょうというふうには考えます。

やっぱり大事なものは、パナソニックというのは皆さんの自宅でも電気製品がたくさんあると思うんですけども、競合する企業の方にも買っていたらいいですね、現実の問題として。そういうことからすると、嫌われてはしょうがない。権利は正当な範囲で使えばいいと、そういうふうには考えています。

侵害訴訟に強い明細書と弱い明細書

杉本：ありがとうございました。

三村判事にお尋ねしたいんですが、実は今日、このパネルディスカッションでは是非判事にお尋ねしたい、あるいは聞き出したいことが3つありまして、そのうちの1つ。まず訴訟の現場におられて、こんな明細書を書くから負けるんだと、こういう明細書を書いたらあかんでというような、もしコメントがございましたら。

三村：そうですね。まず明細書だけ見てもクレームがよく分からないというものについては、だいたい無効になることが多いですね。あとはもう明らかに広すぎるといものがあります。多項制の下で、第1項はある意味博打みたいに書いているという場合もありますので、それはそれでいいんです。しかし、そういうことを考えずに書いているということがありまして、それはちょっとどういう考えで書いているのかよく分からない。分割出願して、もっと他に隠し玉があるのかもしれないけれども。

あとは、実施例は、できればある程度数あったほうがいいだろうと思います。ちょっと新規な発明で非常にいい発明でも、実施例が1個しかなくて他の開示が全くないということになると、実施例とそれから容

易に当業者が分かる範囲にクレーム解釈が限定されてしまうということもあります。実際に、その実施例のような態様しか考えついていなければしょうがないのですけれども、いくつか実施例として思いついているのであれば、いくつか挙げておいたほうが、そういう限定解釈をされないという意味では強い明細書になるだろうと思います。

杉本：広すぎるとか実施例の記載が少ないとかいうのは分かるんですけども、クレームの意味不明とちょっとおっしゃいました。それでも特許庁でしっかり通ってきているんですね。それでも意味不明なものがあるんですか。

三村：意味不明という言い方はちょっと極端かもしれませんが、そこは非常に読みづらいところがあって、二義的にも読めてしまう。弁理士の先生方とお付き合いしていて、親しい人から聞くと、テクニクでわざと読みにくくしているとか、そういう場合もあるらしいのですが。それは職業上の腕の見せ所というとおかしいんですけども、素人の出願とは違うところを見せるためにわざと読みにくくしているのかもしれませんが。あるいは後から補正をするときとか、無効審判されたときの訂正請求とか、いろいろそのときによって二枚舌とは言いませんけれども、場合によっていろんなことが言えるような形で、あんまりはっきり書いてしまうと後から逃げられなくなるからそのほうがいいんだということで、そのように書いているものもあるんですけども。

裁判する立場からすると、あまり分かりにくいものは最初から、被告の側からこのクレームは何だと、読み方がまず文章として分からないじゃないかと。この文章の係り方が分からないというところから始まる場合があります。後のことを慮って、深謀遠慮で書いているのかもしれませんが、文章として二義的に読めてしまうようなクレームというのは、訴訟になって勝てるかどうかということで、必ず負けるわけではないんですけども、勝つまで紆余曲折というか、無駄な時間がかかってしまう。場合によっては、そのために裁判所にうまく理解してもらえずに負けてしまうということもあると思います。

杉本：ありがとうございます。私が是非三村判事に

聞きたかった2つめは、補佐人としての弁理士に対して何かコメントはございませんか。

侵害訴訟における弁理士の役割

三村：補佐人ということですから侵害訴訟ということで、お話しします。侵害訴訟の場合には、だいたい補佐人だけで出てくるということはありませんで、弁護士と弁理士と一緒に行動するというのが普通のパターンです。その場合は弁護士が主導でやっている事件と、弁理士が主導でやっている事件と両方あるのですが、弁理士が主導でやっている事件の場合も、弁護士とうまく連携して欲しいと思います。弁護士の先生は座っているだけでいいからという事件もあるのかもしれませんが、それでも裁判所から見ると、弁護士だからこそ分かるという法律論もありますし、同じ法律家として弁理士よりも弁護士のほうが、技術内容について分かりやすい説明をする。1つは訴訟慣れをしているということと、法律論としての論理的な筋道の立て方というのはやはり弁護士のほうが上手です。

もう1つは、弁理士の場合には技術的な話に非常にこだわって深入りしてしまっていて、それが勝敗にどういうことになるのかということあまり考えずに、純粋に技術論をずっとやっているという方がいるんですけども、そうすると勝敗に結びつかないで、かつ裁判官に分かりにくい説明になってしまう。

弁護士の場合には、論理的にいらないところは言わなくていいという判断ができるのと、中には理科系出身の弁護士もいますけれども、そういう場合にもやはり法律の素養がありますので、このぐらいに噛み砕いて例を使って説明をすると裁判官には分かるという、その辺りの勘所というのはやはり弁護士のほうが上手いと思うのです。ですからそういう形で弁護士を上手く利用すると言うとおかしいのですが、上手く共同で二人三脚でやっていただきたいと思います。

それと、これはあんまりいらっしやらないんですけど、出願している代理人のこともあるし、そうでないこともあるんですけども、準備手続は企業の方も同席できるんですが、技術的な形での質問を裁判所からすると、すべて企業の方に投げってしまうというか、そこはどうなのと訊いて自分では説明しない補佐人もいます。やはりそれは裁判所との関係からすると、信頼感を失うということもあります。会社の担当者から説明させたほうがいろいろと分かりやすいと思ってい

るのかもしれませんが、弁理士の先生が自分の言葉でご説明になったほうがいいたらと思います。

杉本：弁理士が技術を知らない。

三村：知らないかどうか分かりませんが、知っていて企業の人に説明させているのかもしれませんが、そこはやはり自分の言葉でご説明になったほうがいいんじゃないかと思います。

杉本：そのことは敗訴に繋がりますか。

三村：直接敗訴には繋がりませんが、裁判所から見ていて、あの弁理士さんは中身が分かっているのかなと、そういう不信感を生むことがあります。そういう面ではあまりいいことではないと思います。

杉本：分かりました。審決取消訴訟の代理人としてはどうですか、弁理士は。

審決取消訴訟における弁理士の役割

三村：審決取消訴訟の場合は、やはり弁護士よりも弁理士のほうが内容的にはよく分かっていると思います。しかし、時々あるのは、審決の取消事由との関係で、論理的に結論と結びつくかどうか分からなくても、要するに審決の中にはいくつか間違いがあって、結論に影響しない間違いもあるんですけど、それを全部訴状の中で書いて、1ページ目、2ページ目、3ページ目と全部間違いを指摘して、だから取消しだ。いや、それは全部じゃないでしょうと、そのうちのどこが間違っているから進歩性についての判断が間違っているとか、あるいは阻害要因についての判断を遺脱しているとか、そういう形できちんと順序立てて言っただけであればいいんですけども、審決全文について間違いを網羅的に指摘していますが、それが結論どのように結びつくのかという点がちょっと言葉足らずな準備書面も、弁理士さんが書かれたものにはときどきございます。その辺りはもう少し整理していただければと思います。

杉本：きっと、どこを書いていいか分からないのかもしれないですね。そのうちのこことここと、1箇所か2箇所さえ間違いを指摘すれば、もういいわけですね。

三村：裁判所のほうで、そういう場合は「こことこだけでいいんじゃないですか。」というふうに指摘することもあるんですけども。

職務発明規定の問題点

杉本：分かりました。ありがとうございます。

茶園教授、先ほどの三村判事のプレゼンにもありましたけれども、職務発明の件で、三村判事は例の中村修二さんの青色LEDで600億、あれは確か1,200億円のうち50%が貢献だというご判定だったと思いますけれども。それで600億という金額が出たと思うんですけども。職務発明は先ほどの話にもありましたように、共同研究とか、あるいは実施料を貰っている場合とか、外国特許出願した場合とか、いろんなことで判断が難しいケースがあるんですが、茶園教授から見られて、今の特許法35条の職務発明規定で、何か法的に問題点がこういうところにあるんじゃないかなというところがもしありましたら、ご指摘あるいは見解をいただければと思うんですが。

茶園：今、裁判では改正前の特許法でやっていますから、改正法が一体どのように取り扱われるのか。改正法は基本的には手続的な規制を重視していると思うんですけども、本当にきちんと手続をやってれば十分なのか、そもそもきちんとした手続はどういうものなのか。これらの点は、現時点では仕方がないのですけれども、まだ十分に明らかになっていません。

それともう1つ、制度論なのですけども、職務発明の問題は、発明者が誰かといった問題もありますが、先ほど三村判事がおっしゃいましたように、主としてお金の問題だと思うのです。そういう面から見ますと、職務発明に関する紛争処理を裁判所で行うのが適当であるのか、訴訟よりもっと適当な紛争解決手段があるのではないかと思います。

結局、特許の価値を本当に突き詰めようとしても最終的には不可能だと言わざるを得ないと思いますので、どこかで割り切ってやる方が、その割り切りによって客観的に言えば得になる人、損になる人が発生するのでしょうか、おそらく多くの人にとっていいことなのではないかと思います。訴訟によって金銭の額を採求するという現在の有り様は、それが本当にみんなにとって幸せなことなのかなとは思いません。

すみません、あまり法的な問題ではなかったのですが、けれども。

杉本：その問題なんですけれども、お隣に座っておられる樋口顧問は、職務発明規定なんかなくしてしまったほうがいいんじゃないかとおっしゃっているところもあるんですけれども。茶園教授、そのへんはどうなんですか。やっぱりあの規定は特許法の中であるべき規定なんですか。

茶園：35条で現在規定されているような、従業者に原始的に特許を受ける権利が帰属するが、使用者は自動的に通常実施権を有するといったことは、特許発明の利用に関わる権利義務を契約ですべて処理できると考えることができるのであれば、つまり、契約に書かれていない問題については、それで不利益を受ける人がいても、それは本人の自己責任に委ねるといえるように考えることができるのであれば、なくしてもいいと思いますが、現在の社会においては、まだすべて契約で当事者間の適正な利益調整ができると考えることはできないのではないかと思います。また、従業者がどれぐらいの金銭を得るのが妥当なのかということも分からないのですけれども、企業に新入社員が入ってくる際に、そこで契約を結んで、それで両方が納得できるようなことになるかということ、まだ日本では難しいのではないかと思います。もう少し簡略化とか明確化する必要があると思うのですけれども、35条は不必要であるということではできないように思います。

杉本：分かりました。樋口顧問、私との話の中で、もういらんと違うかとおっしゃったような気がするんですけれども、いかがですか。35条の職務発明規定は。

樋口：私個人は特許法の中に35条のような条文を入れるべきではないと思っています。言ってみれば、経済法の特許法の中に労働法のようなああいう条文を、木に竹を接いだようなものを入れる必要はないんじゃないかと。最初できたときには、確かに従業者と会社との関係が非常に離れすぎていたから、雇用者を守るという意味はあったんだと思うんですけれども、今はもうほとんどそれはなくなっているんじゃないかと思えます。やっぱり自己責任と言いますか、契約関係で成り立つべきだと。アメリカで契約でやっていて何か

問題が起きているかということ、問題は起きていない。

それから、私も何件か経験はしましたけれども、さっきどなただったか、同じテーマの中でも要するにその化合物を作った人だけが発明者だと、発明者の認定の問題というのは非常に難しいですし、例えばいい薬ができるのには、確かにその化合物を作った人もいいのかも分かりませんが、ただそれはドラッグデザインをするときに何人かでその話をしているはずだし、それからいい臨床開発をしたからいい適応症が取れた、それから今度は薬事が薬事行政に基づいて非常に上手い適応症の認可を得た、あとは営業部員が頑張った。1つの製品についてはたくさんの方々関わっているわけですね。その中で、発明者だけが自分が一番先にそれを発明したからというわけで、自分の年収の何10倍という金額を貰うというのは、一般的な世の中の考え方からは私はずれているんじゃないかと思っています。

杉本：ありがとうございます。職務発明の話が出ましたので、青木リーダー、一言ございましたら。

青木：私も今の職務発明訴訟自体が、だいぶ相場感が出てきたと思うんですけれども、やはり従業者にかなり有利なことになっていると思うことが多いです。と言いますのは、やはり会社の利益に貢献したんだからそれについて十分な報奨をしてあげたらいいんじゃないの、ということで、高額な判断が出ていると思うんですけれども、私どももそうですけれども、やはり役に立たなかった特許を会社に承継していたといった場合に、ペナルティを企業は与えていないんですね。成功したときには分け前を頂戴、失敗したときには責任は負いませんということであれば、これはちょっとアンバランスかなと。やはり会社の雇用体系の中である話なので、例えば人事に関しては素晴らしいアイデアを出しても、社長よりたくさん給料が貰えるということはあり得ないですね。発明者だけがそういうように保護されるというのは、他の従業者と考えると少しアンバランスかなという気はしています。

杉本：樋口顧問も青木リーダーもさすがに会社の幹部でいらっしゃるんですけど、会社の立場でものを言っておられて、発明者にそんなに対価を払う必要はないんじゃないかと。それに対して茶園教授は、やっぱり日本に

はまだあれが必要じゃないかと。学者と実務家の面白い対立を見たような気がいたします。三村判事は、この件でいかがですか。

樋口：ご褒美程度のお金だったらあげてもいいんだと思うんですけども、やっぱり他の従業員とバランスの崩れるような大きな金額はおかしいんじゃないかと思えます。

三村：立法論としてはいろいろあるのかもしれませんがけれども、現在、特許法 35 条という条文がありますので、裁判所としては適用せざるを得ないわけです。ただ今、樋口先生からもご指摘がありましたように、他の人の努力も十分あるじゃないかというのは、それはやっぱり会社の貢献度という意味で、発明者の寄与率を下げていくという形でやらざるを得ないと思います。ですから、それは発明の内容や会社の規模に応じた事案ごとの話になるだろうと思います。発明をしても後の起業化のためのいろんな努力がなければ、実際の収益に繋がらないという分野の製品であれば、製品自体として発明者の寄与率が低い分野の製品であるという形でやっていくことになるでしょう。

また、会社の規模によっても違います。例えばパナソニックとか日立とか、昔から研究が進んでいて、先人の、先輩の研究の成果を基にして、その上に積み上げていって発明ができるという話であれば、そういう情報を蓄積している会社の貢献度が高いという意味で、やっぱり寄与率の問題になるだろうと思います。企業の場合には、外部には出していない技術ノウハウというものを参酌したから初めてできる発明というものはもちろんあると思います。町の発明家みたいに研究成果として学会等で発表されて一般に公開されているものだけを見て発明しましたと言うのとは、話が違ふと思います。

特許法 104 条の 2（具体的態様の明示義務）について

杉本：ありがとうございます。あまり時間ががないのに職務発明ばかりにこだわっていてもいけないので、次に移りたいと思います。

青木リーダー、先ほどのプレゼンの中で 104 条の 2 が企業にとってあまり嬉しくない条文だというお話があったと思うんですが、要するに、侵害していないと

いうのであれば自分のところがやっていることを具体的に示しなさいというのは、ノウハウを知らせることになるんじゃないのかなと、そういうお話ですか。

青木：そうですね。

杉本：それについては会社としてはどのような対応をされていますか。

青木：今回の事例はちょっと特殊でして、部品会社から見れば私ども納入先に対しても自分のところの上手くくっつけているノウハウを教えたくないんですね。納め先に自分たちのノウハウを売ってしまうと、同じものをよそにも使われてしまうということで、訴訟の中で一緒に戦いながらも、自分たちのノウハウを教えたくないという事情があったという特殊な事例だと思います。

一方、私どもも自社が訴訟になると、いろんなノウハウというものを開示しないといけない局面は来ますので、その中には特許になっているようなオープンなものはいいですけども、やはり製造工程、ノウハウに関わる部分を開示するという点に関しては非常に抵抗を持ちます。

ダブルトラックの問題点

杉本：ありがとうございます。

実は今日、私がこのパネルディスカッションのコーディネーターをやるということで、ある実務家から手紙を貰っております。その中で三村判事に一言ご感想を伺いたいことがあるんです。

これはダブルトラックの問題なんですけれども、裁判所は侵害成否の判断の前に無効論を判断し、無効とすれば侵害論に立ち入らなくても済む。要するに無効という判断を裁判所がしてしまえば、侵害論も損害論もやらなくて済んでしまう。したがって、どうも裁判所はダブルトラックの問題については無効のほうにシフトするんじゃないか。こういうご意見が寄せられているんですが、いかがですか。

三村：クレームの解釈ではなくて有効、無効だけで勝負している事件というのは、確かにあります。私自身も審理したことがあります。1つは、あまりにもクレームが広すぎて、こういうものは無効と言っておかない

と、次に別の被害者が出ると言うとおかしいんですけど、他の人に権利行使させること自体も愉快でないというほど広いクレームであると思われる場合です。

もう1つは、青木さんからのご指摘もありましたけれども、被告側の対応として、原告の特許が無効だという点に自信がある場合は、自分の側の製品の開示をしない、要するに製品名として特定されたけれども、それがどう違うのかということについて言いたくないという対応をする場合があります。原告の特許は明らかに無効であるから、裁判所の側でまずそれについての審理をしていただいて、無効ではないから釈明に答えろと言われれば、その段階で初めて被告の製品の構造を明らかにするけれども、それ以前の段階では無効論だけで勝負したいという事件もございました。その場合は、最終的に無効論だけでの勝負になる場合もあるということです。

ただ、有効、無効の形で勝負をすると、ダブルトラックの問題が出てきますし、クレーム訂正の問題とか、原告が勝ってもその後に無効審決が確認した場合の問題とか、いろいろ後を引きます。クレーム解釈で非侵害になるのであれば、被告の製品はクレームに該当しませんよという形で判断するほうが、当事者にとっては紛争が長引かないという意味では、いい解決だろうと思っています。

杉本：ありがとうございます。

そのダブルトラックの問題については茶園教授にもお尋ねしたいことがあるんですが、その前に、三村判事はドイツのことに結構お強いと思うんですけども、聞くところによるとドイツ語もペラペラだということお話なんですが、ドイツの場合はどうなっているのでしょうか。

三村：我が国の特許法自体、枠組みとしてドイツ法を模範としているので似ているのですが、ドイツは、104条の3ができる前の日本の状況と全く同じです。つまり、侵害裁判所では無効の抗弁は出せない。裁判所で訴訟手続の中止はできるけれども、無効の抗弁は提出できないということです。侵害裁判所のほうでこの特許は危ないなと思ったときには、無効訴訟で特許の有効無効の決着がつくまでは侵害訴訟の手続を中止しますという形でやっております。

実際のところは、侵害裁判所のほうもある程度、特

許の有効、無効について判断できる人が裁判官をやっております。その人たちは、これは無効にならないと思ったら、無効訴訟が起きたとしても、侵害訴訟の手続を中止しないでそのまま進行するということはよくやっているようです。つまり、実際上は中止決定をするかしないかという辺りで、侵害裁判所としても、ある程度踏み込んだ形で有効、無効は自分なりに判断しているようです。

杉本：茶園教授、ダブルトラックの問題については比較法学的に、例えば諸外国ではあんまりないんじゃないかと思うんですが、いかがですか。ダブルトラックを採用している国ですが、例えばアメリカもダブルトラックじゃないですね。今、ドイツもそうなんですけれども。要するに裁判所でも特許庁でもどちらでも無効になるという話ではないわけですよね。

茶園：アメリカにおいても再審理手続とかありますが、日本のように、もともと無効審判というしっかりした手続があって、それと並行して侵害訴訟でも全面的に判断をするというのは、国際的には珍しいと思います。

知的財産訴訟における和解

杉本：三村判事にお尋ねしたいんですが、私がお聞きしたい3つの最後の点は、和解の件なんです。訴訟で和解の比率が三村判事の場合はどれくらいあるのか。そして、和解をされるときに、どのように原告と被告に囁かれるのか。これは我々日頃非常に分かりにくいと言うか、裁判官は聖職ですから決して駆け引きはなさらないだろうと思うんですけども、どうも和解のときは相当な駆け引きをされているんじゃないかなという気もするんですが、このへんのところも含めて、和解に対する三村判事のご見解をいただきたいんです。

三村：一般の民事訴訟の場合には、和解のほうが目立った解決でいいと言われているのですが、知財訴訟の場合には必ずしもそうではないという面があるだろうと思います。その点は後から申し上げます。

和解の比率については裁判官によって多少ばらつきがあって、私は東京地裁の知的財産部（民事46部）の裁判長を7年間やっていたのですけれども、その間、飯村判事も姉妹部（民事29部）の裁判長を務めてい

らっしゃいまして、飯村判事は半分ぐらいの事件を和解で処理していたようです。私は、もう少し成績が悪くて、和解で終わる事件というのは3割ぐらいでした。判決のほうが、私の場合は多かったということになります。

和解の際に駆け引きがあるのかという質問でしたが、知財の場合、少なくとも私の部では、侵害・非侵害の判断ができるまでは和解勧告はしていませんでした。もちろん当事者のほうから早いうちに和解したいという申し出があれば、調整はしましたけれども。審理の結果、侵害・非侵害の心証が固まったうえで、それにできるだけ近い形での和解の勧告をしておりました。

お訊きになりたいのは、双方当事者を片方ずつ呼んで、両方の当事者にお前は負けるぞと言っていたんじゃないかということでしょうけれども。一般民事事件では、そういうやり方も1つのテクニックでして、やっている裁判官がいないとは申し上げませんけれども。知財では私は両方の当事者に負けと言うのはフェアじゃないと思っていましたので、最初は双方の当事者の前であなたの勝ち、あなたの負けというようにやっていたんです。しかし、そうすると勝つと言われたほうは、早く判決をしてくれと言って和解ができないということもありましたので、その後は、事案を見て、必ずしも全部そういう形で和解手続を進めることはしませんでした。少なくともそれぞれの当事者に別々に言った場合でも、両方に負けという言い方はしないようにしていました。

その場合はなかなか和解ができないのじゃないかという話になりますけれども、地裁の場合であれば、高裁でこういう主張が出れば難しいのではないとか、あるいはこの訴訟では無効原因としてこの引例しか主張していないけれども、無効審判請求をして、こういう形で持ってくれば無効になりますねといったように、別の結論が控訴審で出る、あるいは無効審判手続で出る可能性がありますよと、そういうことも含めてお話をすることもありました。

勝つ側の当事者に対しても、あなたの勝ちですけれども、今から帳簿を調べたりして損害額を算定する手続を省略して、ある程度の金額で早めに現金が入る。つまり、これから損害額についての訴訟をやらないうで、早く結着がつくということで説得をします。場合によっては、早めに、事実上の勝ちだということ

新聞に発表してもよいのであれば、和解に応ずるという場合もありますので、そういう形の幕引きのほうがこの事件では適切だと思えば、裁判所としても、そのような方向で説得することもありました。ですから、事案ごとに、いろいろな形で和解による解決のメリットを探っていくことになります。

ただ、和解のほうが必ずしもいいとばかりは言えないのは、通常の事件の場合は債務不履行にしても不法行為にしても、交通事故とか労災とかの事件は典型ですが、当事者としてはやろうと思ってやっているわけではないのです。このぐらいのことをやっても債務不履行にならないんだったらここまではやってもいいとか、こういう形だったら労災としての責任を負わないんだから、ここぐらいまでは従業員に危険なことをさせてもいいとか、そういう判断によって企業が行動を決めることにはならないのです。これに対して、知財の場合にはある程度、判決が出るということで、こういう判決が出て、こういう形で侵害になるということであれば、それを避けるような形で企業行動しようという意味で、判決で示された判断基準あるいは事例にしても、判決内容を参考にして業界の方々が企業の行動指針、行動規範にする場合があります。そういった形で判決が企業の行動規範を作るという役割というのが、他の民事裁判に比べると存在するだろうと思います。

現在は、知財よりもむしろM&Aの分野のほうが、こういう形のM&A防止策だと違法だけれども、ここまでだったらいんだという事例が出て、皆さんいろんな形で研究されていますけれども、1回裁判所の判断を外に出す、公に示すということが求められている面もあります。こういったことを考えると、何がなんでも和解のほうがいいということにはならない。ある意味ではきちんと判決で判断を示して、こちらにいらっしゃる茶園先生を含めて、いろんな方々からご批判をいただくことを通じて、法理論が次のステップに上がって行って、企業の行動規範がきちんと決まってくいこうがいいという事案もあります。したがって、必ずしも和解がいいということはないと個人的には思っております。

杉本：合議の場合は、一応合議で心証を形成された後に和解勧告をなさるんですか。

三村：だいたい勝ち負けというのは、調査官の意見を訊いて技術的な点を含めて合議した結果で結論を決めるという形になっていました。そして、その結果に応じて和解勧告をしていました。

杉本：ということは、正直に敗訴者には、おたくは判決を出したら負けますよと、勝つほうには今おっしゃったように、勝つけれども、いろんなことがあって今、和解をされたほうがいいんじゃないですかと、こういうことになるわけですね。

三村：だいたいそういう形で、当事者と片方ずつ個別に話すときには、私は説得していました。他の裁判長がどういう和解をしていたかは、和解は非公開ですから私も分かりませんが、そんなに極端に違いはないだろうと思います。

杉本：和解は非公開の割には、中村修二さんの和解がオープンになっていますね。

三村：あれは和解の際に、和解のための指針みたいな形でオープンにしてもいいという話でおそらく双方当事者の承諾を取って、和解勧告案を双方に渡したんだろうと思います。大気汚染訴訟のような公害訴訟や、薬害訴訟などの場合には、裁判所の所信みたいな形で和解案をオープンにして、それで初めて和解ができるという場合もありますので、そういう場合であれば、当事者の同意をとったうえで和解案をオープンにするということもあり得ます。ただ、中村事件（青色発光ダイオード職務発明訴訟）の場合には、大気汚染訴訟のように和解案を公開しないと和解ができなかったという事案でもなかったように思いますし、あそこまで和解に際しての裁判所の考え方をオープンにする必要があったかどうかは、ちょっと分かりません。

杉本：樋口顧問、青木リーダー、和解の件で何か企業として三村判事に聞きたいことはございますか。

青木：私が訴訟をやっている中で望むことは、途中の段階で裁判所がもうちょっと心証を開示をしてくれたらなと思うことは多々あります。私どもが主張したことの中で、何が理解をされていて、何が理解をされていないのかということ、訴訟を進展する中で示して

いただければ、戦い方、和解の仕方を含めてもうちょっとサジェスションがあるとありがたいなと思うことは多いです。

樋口：青木さんの意見と同じなんですけれども、やはり和解は和解で、先ほど判事がおっしゃったように、こちら側が非常に有利な形で和解した場合にはプレスリリースができるんです。要するに我々の権利を認めてもらったのでこの訴訟は止めましたと。ということになると効果としては勝訴と同じになるんですね。ですから、そのへんの条件も含めて和解をすることはあります。

杉本：青木リーダーがおっしゃったのは、裁判所が途中である程度心証を示して欲しいということなんですけれども、中には全く心証を表わさずに非常にいつも怖い顔をしておられる裁判官がいらっしゃって、我々もなかなか心証が読めないというところがあるんですが、三村判事、そのへんはいかがですか。

三村：私は、根が正直なものですから、心証がすぐ顔に出てしまいます（笑）。その点は、ともかくとして、心証は審理の途中でも分かってしまうと言うか、むしろ積極的にこここのところはどうなのかという形で釈明したりして、普通の訴訟代理人だったら分かるという形で対応しておりました。ですから、全く心証が分からないというのは、その段階では裁判所も結論を決めかねている可能性があります。あるいは裁判官が老練な人物の場合には、心証を出さないほうが和解ができるから、法廷では一切表情を変えないという人もいますので、そういう人の場合はわざと心証を出さないということもあり得ます。そこはどっちだか分かりませんが、私自身は、裁判所の心証が普通に聞いていても分かるような形で、訴訟指揮をしておりました。

侵害行為の発見について

杉本：準備書面を読んでくれているのかなと思うときがあるんですけれども。これ以上言うと失礼になるから申し上げませんが。

だんだん時間が迫ってまいりまして、後で会場からご質問をいただきたいし、ここにも質問票がまいているので、そろそろまとめの方向に行きたいんですが。基本的なところで樋口顧問、青木リーダー、日頃

自分のところの権利の侵害者の存在のウォッチングというのはどのようになさっていますか。

樋口：医薬品の場合にはほとんどすべての国だと思えますけれども、政府の認可が必要なんです。そうすると、それを見ていけば、同じ化合物で医薬品として認められた、またこれが販売されるということが分かりますので、我々としては非常に見つけやすいんです。

青木：逆に私どもは非常に見つけにくいと思います。1つの製品にたくさんの特許がありますから。けれども、その中でやはり商品を見ながら、自分たちが真似されたくない部分を実際に商品に反映されているということになれば、そのときに商品を見て、そんな特許がうちにあるはずだということで、特許を探してみるというようなこともあります。かなりいろんなバリエーションがあると思います。相手側から警告がされれば、その会社に使えるのは何だろうと探しますし、嫌な商品が出れば、商品ベースにうちにそんな特許がないかなということもありますし、いろんなバリエーションがあると思います。

特許調査の重要性

杉本：そろそろまとめに入りたいと思います。やはり日頃から調査というのは一番リスクマネジメントでは大事なんではないでしょうか。

樋口：私はそう思っています。常に自分の会社の事業活動の範囲の権利については、新しい公開公報なりのウォッチングはずっと続けています。ですから、テーマを決めるときでも徹底的な調査をしますので。やはり調査というのは侵害しない、侵害されない、いろんなところで一番重要だと思っています。

杉本：パナソニックはいろんなことをやっておられて、いろんな権利を持っておられますから、ウォッチング調査といっても大変なんじゃないですか。

青木：そうですね。まず他社の権利を調査するという意味での調査と、私どもの権利をお使いになっている方がいらっしゃるかという調査は、多分ウェイトが違うと思います。やはり私どもは他社の権利を使わないということに最大限配慮しないといけない。けれ

ども自分のところの特許が使われていることに関しては、私どもは例えば技術が標準化されるものであれば、プールライセンスという形で、皆さんに広くお使いいただいで、商品を普及させていこうという考え方を持つときもあります。必ずしもこれは絶対に使っては嫌だという権利だけを持っているわけではありませんので、その権利の種類に応じてウォッチングの仕方も違うのかなと思います。

杉本：4人のパネリストの皆さん、まだ言い忘れていることがある、いやいや言い足りないことがあるということであれば、一言ずつおっしゃっていただいでいんですが、三村判事はどうですか。

代理人との関係について

三村：先ほど中村事件（青色発光ダイオード職務発明訴訟）の話がちょっと出ましたけれども、私はLEDの侵害訴訟も、裁判官としては、一番数多く経験しております。そういう意味では中村訴訟の前に、日亜化学を当事者とする事件は、LED侵害訴訟で、相手方は豊田合成だったりいろいろありましたが、ずいぶん担当したのです。日亜化学は小さな会社から大企業になったということですが、大企業にライセンスをしないで権利に基づいて利益を勝ち取っていく、権利に基づいて戦って会社を大きくするというマネジメントを非常に見事な形で実現しています。訴訟の場面でも、中途半端に和解で妥協しないで訴訟をやり抜くということで結果的に成功しているわけです。そういう企業の態度と言うか企業戦略という点は、高く評価すべき企業だと思っています。たまたまLED侵害訴訟をたくさんやっているところに中村事件が配てんされて来たので、それは奇遇だったわけですが、企業同士の権利行使という点では、日亜化学は非常に上手くやっていたと思っています。

杉本：今日会場にいらっしゃっているのは企業の担当の方がほとんどなんですけれども、裁判官から何か一言おっしゃることがありましたら。

三村：先ほど警告状の利用の仕方に気を使わなければいけないというお話が茶園先生のほうからございましたけれども、競争他社の侵害行為を見つけたときには、やはり弁理士さんだけでなく弁護士さんとも

日頃からお付き合いなさっておいて、そういうときにどうしようと気軽に相談できるような方が身近にいらっしゃるほうがよろしいだろうと思います。その事案について訴訟を起こすか、起こさないかというリスクマネジメントはありますし、起こすにしても警告状を誰にどういう形で送りつけるかということがあります。もちろん、パナソニックさんや大塚製薬さんからの話もありましたように、誰が訴訟代理人として適切なのかという情報収集というものも非常に大切だと思います。訴訟はいつ起こるか分からないという意味では、日頃から心がけておく必要があって、いきなり警告状が来たとか、競業他社が侵害行為を行っているのを見つけたからどうしようとか、その時点であわてないようにするには、日頃からそれに備えた用意をしておくということが大切だろうと思います。

杉本：茶園教授、何か一言ございましたら。

最近の法改正について

茶園：今日は、大塚製薬さんやパナソニックさんから知財管理についていろいろとお教えいただきましたが、私は実務を知りませんので、現実に企業の方が知的財産に関してどのようにお考えで、どのようなところ不満と言いますか、問題を抱えておられるのかということをもっとお教えいただきたいと思います。

今日は訴訟絡みのことが中心でしたけれども、最近では法律改正が頻繁に行われています。昔はなかなか法律改正が行われませんでしたので、我々がいろいろな問題を言ったところで立法という面では大きな意味がなかったのかもしれませんが、今は言えぱどんどん変わる時代です。もっとも、あまりにも迅速に変わりすぎて、本当にすべてのニーズがきちんと把握されたうえで法律改正が行われているのか、ちょっと大丈夫かなというところもあります。

ルールはこのようにあるべきだ、このように変えるべきだというようなことが企業の中でありましたら、知的財産はまさに社会、企業のために存在しているものと私は思っていますから、外部に対して積極的に発信されることがよいのではないかと思います。私のような大学にいる人間も、そのように発信されて初めて問題の存在を認識できますので、今後もどんどんお教えいただきたいと思います。

杉本：知的財産権法というのはやはり実務を知らないとパーフェクトに知ったということにはならないのかもしれないんですが、樋口顧問、何か最後に一言おっしゃることがございましたら。

樋口：さっきも申し上げましたが、やはり自社の事業活動、自社の経営方針、そのへんを十分に分かったうえで知的財産活動を行うべきだと思っています。

杉本：青木リーダーは。

青木：本日はリスクマネジメントということに焦点が当たっていたので、どちらかと言うと、リスク怖いよ、逃げまじいよという逃げ腰のお話を私もしてしまったのかも分かりませんが、先ほど話題に出た職務発明にしても、私は多分起こる会社というのは悪い会社ではないと思うんです。やはり発明者がしっかり自分の権利がどう活用されるかという意識が高い会社という目で見れば、それだけで悪いとは言えない。そういう意味では訴訟を起こされることによって企業は自分たちでやっていることを見直すチャンスにもなるでしょう。場合によってはそれが自社の報奨金が安すぎて起こっているのかもしれないから。すなわち、リスクが実際に顕在化したときに、前向きに捉えて、何か問題があると思ったときにこそ事業に貢献できるということで、最終的には、茶園先生からご指摘があったように、産業立法として特許法をとらえ、リスクマネジメントに取り組めればと感じています。

杉本：今までのところを総括しますと、だいたい次の4点ぐらいに話がまとまるのかなと思っています。

まずウォッチング、調査を欠かさずにリスクマネジメントとしてはやっていたかなければならないんじゃないか。それから他社の実施状況もしっかりウォッチングしておかなければならないんじゃないか。それからあまり話は出なかったんですけども、特許権をたくさん持っているというのは1つの防御法としていいんじゃないかということ。それから少し出ましたけれども、有能な弁護士、弁理士と常に密にしておくこと。そういうところかなという感じがいたしました。

だんだん時間がなくなってきたんですが、手元に2, 3, 簡単な質問を貰っていますので、これにお答えいただいで、会場からまた質問がありましたらいただき

たいと思います。

三村判事にお答えいただきたいということで、欧米での反トラスト抗弁に言及されましたが、日本法の枠内での抗弁が成り立つ余地はあるのでしょうかということです。

知的財産と独占禁止法との関係について

三村：日本でも、パチンコかパチスロの事件で、パテントプールが独禁法違反だという抗弁が出たことがあるんですけども、そのときには結論的には独禁法違反とまでは言えないというような形で、その事件は終わったと思います。日本では独禁法違反ということが、特許侵害訴訟で抗弁として主張される事件は、現在までのところでは、あまりありません。ですから裁判例としての蓄積がないということで、外国などに日本の実情を紹介する場合にも、公正取引委員会の指針とか、そういうものを紹介する形になります。外国では訴訟も含めて多くの例がありますし、活発な議論がされているということです。最近では、我が国でも、公正取引委員会が知財分野にも、著作権も含めてですけども、目を向けてきていまして、むしろ公正取引委員会関係の人のほうが知財の独占権と独占禁止法との関係についての研究は進んでいると思います。我々のような知財から勉強を始めている法律家も、独禁法分野の勉強もして、意見交換するとかいろんな形でこれから議論を深めていったほうがいだろうと思います。学者の方々も今のところは、知財の学者の方と独禁法の学者の方がどのぐらい交流なさっているのかというのは茶園先生に伺いたいところですけども、今後議論が進んでいくだろうと思います。

茶園：知的財産法と独禁法との関係については、独禁法 21 条に規定されていますが、その規定があることもあって、少なくとも一般的、抽象的にはずっと議論はなされています。しかしながら、やはり実例というものがないとなかなか具体的な議論を行うことが難しい面があります。日本でもっとたくさん紛争があればいいというわけではないのですけれども、やはりいろいろ実例が出てくれば、それに基づいて議論が一層活発になるのではないかと思います。

杉本：もう 1 つ、方法の特許の意義について、三村判事のご見解は方法特許は実効性が小さいとのことでした

が、米国のディスカバリーを利用しますと、方法特許を有効に活用できるのではないのでしょうか。また海外での生産においては、ノウハウ管理の困難性よりも方法特許を出願して、特許を取る必要もあるんじゃないかと考えますが、いかがでしょうか。

三村：確かにディスカバリーができるのであれば、相手方が方法の特許を使っているか使っていないかというのは訴訟の手続の中で明確になりますので、そういう国での需要と言うか、そういう国での権利行使、収益を主にしている発明であれば、確かにアメリカ特許としては出願したほうがいいでしょうね。アメリカで出願してしまえば、他の国で出願しないと、他の国ではやってもいいよという話で、情報だけアメリカで取ってきてやられてしまうので、そういう意味では他の国でも同じように出願せざるを得ないことになると思います。

日本でだけ使う発明ということになったときには、競業他社が実施しているかどうか探索したり、あるいは訴訟の中で相手方が使っていることを開示させるのはなかなか難しいので、方法の特許で侵害訴訟を勝つのは至難の業だというのが、一般的な侵害訴訟での考え方になっています。

杉本：ありがとうございました。まだ 5、6 分残っているんですが、会場からのご質問もおそらくあると思いますので、本日のパネルディスカッションをご清聴いただきまして大変ありがとうございました。一応これにてパネルディスカッションそのものは締めさせていただきます。ご質問がある方は後ほど司会者のほうから指示があると思いますので、よろしくお願ひします。

パネリストの 4 人の先生方、ありがとうございました。会場の皆さんもありがとうございました。

質疑応答

会場 1：三村判事にお伺いしたいと思います。35 条の件で、その適用時期というもので、だいたい 16 年改正であるのにも拘らず、譲渡されたときが後になると、結構判例として実際になされるのは 20 何年かになるだろうと思うんですけども。そうなりますと企業としては、旧法でいろいろと訴訟等がある、それで裁判例なども蓄積されていく。ところが企業の中で協

議されているものは、社内規程として作り上げるのは16年ごろに作られたものであると。将来的にどんどんと、判例と社内規程とが計算方法なんかで乖離してくるんじゃないかという懸念があります。そこを考えると、16年法でももとの趣旨として時効を、各社の事情に合ったような規程を作るところを考えますと、遡って適用されるのがいいんじゃないかなとも思うんですけども、そういう議論はなされるでしょうか。

三村：これは立法論の話になってしまうんですけども、一般的に、実体法については遡及適用というのはないのです。訴訟手続とか、そういう手続法については、昔起こった事件についても今から訴訟を起こすものについては、訴訟手続は新法でやりましょうということなんですけれど、法律の世界では実体法については改正の効力は遡及しないというのが大原則です。したがって、改正前に発明をしたものについての対価は、発明時の特許法の規定に基づいて算定するというものになってしまっていて、そういう意味で改正後の社内規程について判断を示した裁判例はまだ出てきていないということです。

特許法35条の改正の後に、各企業において、優れた内容の規程が整えられているから紛争が起きていないというふうに言えれば大変いいことなんですけれども。一般論としては、職務発明の原告は、だいたい退職した方が起こしているわけで、在職中に訴訟を起こしている人というのはほとんどいません。職務発明規程について特許法の16年改正で規程が整備された後に発明した人が退職して訴訟を起こすまでは、しばらくそういう事件がないということになります。改正後に設けられた職務発明規程に対する影響のことも考えたうえで、改正前の規定に基づく職務発明の事件の判決を、本当は裁判所としてはそういうことも考えたうえでしたほうがいいだろうとは思っていますが、実際には、そこまでのことを考えて職務発明の判決をしているかどうかというと、ちょっとそこまでは考える余裕がないだろうと思います。

そういうことで、しばらくの間は新法を適用した裁判例が出ないというのはある意味残念ですし、企業としてはそれを見てもっと整備を進めたいのにいつまで経っても指針が出ないんじゃないかという形ではあります。しかし、旧法の事例が蓄積されることで、それが

新法の関係での職務発明規程の整備のうへの足かせになるとか、そういうことはあまり考えなくてもいいと思います。旧法に関する裁判例については、改正前のものについての判断だということの説明が付きまので、そこまでご心配になる必要はないと思います。ただ、改正後の規程に基づく新しい職務発明規程に関する裁判所の判断がしばらく出ないという状況は、ある意味しょうがないという状態だと思います。

会場1：ありがとうございました。

会場2：お話をありがとうございました。伺いたい点が2点あります。1点目は、先ほど、知的財産権法と独禁法についてのお話が出たんですけども、私は今学生で、知的財産権の分野に是非飛び込ませていただきたいと思っているんですけども、いろんな方の話を聞いている中で、この先、知的財産をもっと共有化したほうがいいという動きが出てきて、特許権などもっと権利が弱くなったりして、知財の分野自体が狭くなるんじゃないかとおっしゃる方がいて、これから飛び込もうとしている人間からするとちょっと不安があります。知財法と独禁法の関係について、今後どういう流れになっていくのか、皆さんのご想定をお聞かせください。

もう1点は、私はデザインと知的財産法についての研究をこれからしていきたいと思っていて、今日のお話は技術の話が中心だったと思うんですけども、意匠法について企業の方に聞いても、別に意匠権が取れなくても製品化しますよという方も結構多くて、意匠法のあり方みたいなものが、あまり権利として強く守られていないということに少々疑問を持っていて、そのことについてお話を伺えたらありがたいと思います。

三村：まず独禁法と知財の関係はこれから議論が進むと思いますけれども、独禁法との関係で議論が進むことによって、知的財産権の権利が弱くなるということはあまり考えなくてもいいだろうと思います。そういう意味で議論が深まれば法律家の需要が増えると思いますので、ある意味、競争法の分野で今まで知財は脇役というとおかしいですけども、一部の人の間で議論されていましたが、それよりも独禁法と一緒に議論するほうが、広い形での議論の場が提供されるという

意味ではいいんじゃないかと思います。

もう1つは、意匠法は、むしろ著作権と意匠権とをどういうふうに住み分けしますかとか、そういう話になっています。確かに意匠法の事件というのは侵害訴訟でもほとんどないです。私も17年やっていますけれども、意匠の侵害というのは年に1件ぐらいしか来ませんでした。ただし、意匠は分野によっては非常に事件が多い分野もありまして、例えばタイヤの溝などは、特許で取るものもありますけれども、意匠で様々な形の溝を権利化しています。意匠で権利を取る場合には必ずしも性能と結びついているわけではないですが、実際のところは性能と結びつくような形のものを意匠権として取っている。そういう面で、デザイン・プロパーでない形で従来から使われていまして、それはそれで承知のうえで意匠というものを使っているのです。今後も、意匠についてそんなに悲観的になる必要はないだろうと思っています。

杉本：本日の課題がリスクマネジメントということで、どうも危ない話とかマイナスな話ばかりが出てしまったので、将来、踏み込もうとされている学生さんにひょっとしたら何かネガティブな印象を与えてしまったかもしれないんですが。今日は企業にとってリスクを回避するにはどうしたらいいかということで、特許制度、産業財産権制度、あるいは知的財産権制度そのものは多分我々も4人のパネリストの先生方も一致して、今後この分野がどんどんわが国が強くなっていかなければ、わが国の将来の発展はないと思っています。それはまず間違いないと思いますけれども。

青木：1点ちょっと補足させてください。就職活動をされるのであれば、パナソニックをよろしく願います。

私も会社でこの仕事を始めて約20年になりますけれども、昔に比べると独禁法に関する考え方が知財の世界に影響を及ぼし始めているのは事実だと思います。昔は独禁法のことをあまり気にせず仕事をしていても問題にならないことが多かったんですけども、最近はそういうことはありません。だからといって知財の世界が狭くなるわけではなくて、より知財としての専門職能としてやるべきことというのは広がってきている。独禁法も分からないと知財の仕事ができないということになっていると思いますので、より楽しくなっているんじゃないのかなと思います。

それから意匠に関しては、会社によって意匠なんか全然関係ないというところもあれば、私は転職してこの会社に来ているんですけども、業界によってはおもちゃ会社ですとか、そういったところであればデザインが非常に重要になるんですね。例えばおもちゃの車を作るときに、そのままの大きさでおもちゃを作っても全然面白くない。ちょっとデフォルメをして、特殊な形状にしてしまう。そうしたら立派な意匠権になると思います。そういったものを守っていくというのは、そういうところにとっては死活問題で、企業の生命線にもなりますし、そういったものが生きる業界というものもあるので、それはよく企業を研究されたいんじゃないかなと感じます。

(原稿受領 2009.9.29)