

「特許侵害訴訟の現状と対策」

— 将来の侵害訴訟を見据えた企業活動のありかた —

東京高等裁判所判事 三村 量一*



ただいまご紹介いただきました三村でございます。私は裁判官として、現在 31 年目ということになりますが、そのうち 17 年は知的財産権訴訟の担当をしております。もう少し詳しく申し上げますと、平成元年から平成 3 年まで東京地裁の知的財産部、当時は「特許部」という名称で民事 29 部しかなかったのですが、その部の陪席裁判官として初めて知財の世界に足を踏み入れました。その後、平成 5 年から平成 10 年まで 5 年間、最高裁調査官ということで最高裁判事の補助者として最高裁判例を作る裏方を務めておりました。知財の関係では、均等論のボールスプライン軸受事件とか、消尽の BBS 事件などを担当いたしました。そのあと、平成 10 年から平成 17 年まで、東京地裁で新設された知的財産部である民事 46 部の裁判長を 7 年間務めました。その後、平成 17 年から平成 20 年まで知財高裁に勤務いたしまして、その際には、消尽に関するキャノンのインカートリッジ事件の大合議判決に、合議体の構成員として名を連ねております。

平成 20 年 4 月から東京高裁のほうに転出しまして、今は通常事件をやっておりますけれども、東京高裁に転出した後も、講演やシンポジウムへの参加という形で、知財に関わりのある活動をさせていただいております。海外は、ドイツで、今年（2009 年）3 月と 5 月に知財関係の講演をしてまいりましたし、9 月にまたミュンヘンで講演を行う予定になっております。そういう意味では、知財とはまだ縁が切れない形で、いろいろと活動させていただいております。

本日は、「特許侵害訴訟の現状と対策—将来の侵害訴訟を見据えた企業活動のありかた」という演題で、17 年間裁判官として知財訴訟を担当してきた立場から、ちょっと総花的で恐縮なんですけれども、1 つの分野での個別の判例についての掘り下げというよりも、全般的な形で、どういう点に気をつけたほうがいいのか、あるいはどういう点に裁判官として気がついたかということ、時間の許す限りお話をしていきたいと思っております。

いと思っております。

本日の講演の内容

- 第1 はじめに
- 第2 特許出願とノウハウの選択
- 第3 ノウハウの留意事項
- 第4 特許出願手続
- 第5 特許権の行使
- 第6 権利行使の相手方の対応
- 第7 特許侵害差止仮処分手続
- 第8 特許侵害訴訟手続
- 第9 特許ライセンス契約
- 第10 職務発明



今日の講演の内容です。お手元に既に資料は配られていますので個別に挙げることは避けませけれども、こういう形で第 1 から第 10 まで、少し盛りだくさんにしすぎましたので、時間の関係で多少はしょるところがあるかもしれませんが、できるだけ説明をしていきたいと思っております。

具体的な内容としては、まず、特許と他の知的財産権の対比の関係で、発明を特許出願したほうがいいのかどうかという話、特許出願するときの方法。そして、権利行使の際の注意点。具体的には、特許権侵害訴訟における仮処分手続と訴訟手続の違い、特許無効を侵害訴訟における抗弁と無効審判請求の関係でどのように使い分けるかとか、侵害訴訟においては秘密保護にどういった形で配慮し、あるいは損害の算定をどういう方法で行うかということについても、お話をしていきたいと思っております。侵害訴訟については、訴訟代理人あるいは補佐人として関与する弁護士あるいは弁理士は、どういう形で関与するのが望ましいかとか、そういう点にもできるだけ触れていきたいと思っております。

* 平成 21 年 7 月 1 日（講演時）現在

間が許せば、特許ライセンス契約における留意点とか職務発明への対応といった点についても、触れたいと思っています。

第2 特許出願とノウハウの選択

- 選択の基準
- 物の発明と方法の発明
- 利用方法
 - 自己実施
 - 第三者へのライセンス



特許出願とノウハウの選択

最初に、「特許出願とノウハウの選択」という話をさせていただきます。企業にしても個人にしても、ある発明をしたというときに、「これを特許あるいは実用新案として出願するか、それとも技術ノウハウとして手元に留めるか？」という点についての選択を、最初にしなければならないわけです。どういうふうでその点を選択するかということですが、まず、発明については、物の発明と方法の発明と、大きく分ければ2種類あるわけですが、結論を先に言えば、物の発明の場合は出願に適していますし、方法の発明についてはノウハウで保持することも考えたほうがよいということになります。

物の発明の場合には、特に機械の分野などですと構造の話になります。あるいは電気関係であれば配線などの構成になるのですが、そういう発明を実施した場合、実施品の蓋を開けられてしまう、あるいは分解されてしまいますと、どういう構造なのか、どういう配線なのかということはわかってしまう。そういうことになると、仮にノウハウとして秘匿しても、結局は物を売った段階で、発明の内容が容易に第三者にわかってしまいます。他方では、第三者がその発明を実施した場合には、その製品を買ってきて蓋を開ければ、侵害品かどうか権利者の側でもわかるということで、権利行使もある程度容易だということになりますので、特許出願をして特許として管理して、権利行使をするというのが1つの方法として考えられます。

物の発明の場合でも、化学の分野で、第三者が販売している製品の組成がなかなかわからない、分析しづらいような物の場合であれば、自分の側で実施しても、その構造自体は普通の方法では分析されないような場合もあるでしょう。そういう場合であれば、自分の製品を分析されてもわからないのであれば、ノウハウとして保持することが可能ですし、第三者の製品もなかなか注意して分析しないとわからないということであれば、特許権としての権利行使が難しいということでもノウハウという選択肢もあるだろうと思います。

方法の発明の場合にはこれと違って、侵害された場合には相手方の工場まで入らないとなかなかわからないということがありますので、方法の発明の特許侵害訴訟というのは非常に権利者に勝ち目が薄い訴訟になってしまいます。逆に言うと、そういう権利行使をしづらいような発明をわざわざ明細書で公開をして、競業者にそういう宝のようなノウハウを教える必要があるのかということがあります。私の知っている企業法務担当者のなかには、「方法の発明を出願するのは考えものだ。そういうものはノウハウとして権利を管理することを考えたほうがいい。」と言う人もいました。ある意味では、真実に近いところなのかもしれません。

次に、利用方法との関係ですけれども、方法の発明を自己実施をする場合であれば、ノウハウということがいいんでしょうけれども、第三者へのライセンスをする場合であれば、もちろんノウハウのままライセンスすることもできるのですが、その場合には、「ライセンスを供与した相手方がちゃんとそれを秘密として管理して他に洩れないようにしてくれるのか？」という話になります。したがって、ライセンス先での管理がうまくいきそうもない、あるいは管理に非常に神経やお金を使ったりするのが大変だということであれば、特許出願をするほうがよいという場合も十分あるだろうと思います。そこから辺りがきちんと管理できるという話であれば、もちろんノウハウで管理するという形で第三者にライセンスすることもできます。その辺りの事情は各企業、各権利の内容によって違って来るだろうと思います。

第3 ノウハウの留意事項

- 営業秘密としての管理(不競法2条6項)
- 先使用(特許法79条)の証明のための
事前準備
公正証書の利用
その他の方法



ノウハウの留意事項

その結果、ノウハウとして管理することになりましたといったときに、どういう点を注意しなければいけないかという、技術ノウハウという形で不正競争防止法の2条6項の「営業秘密」として、同法2条1項4号以下の規定による保護を受けるということになります。保護を受けるためには、企業秘密として秘密管理性が前提となります。これは「マル秘」の情報ですよということがわかるようにして、アクセスできる人間を制限するなどして、営業秘密として不正競争防止法の保護を受けられるような形での管理をする必要があります。こういう管理ができないものであれば、なかなかノウハウとして管理するのは難しいという話です。

ノウハウですから、たまたま他の人間が同じ技術に想到して出願されてしまうと、自分の使っているものと同じであれば、自分が特許権侵害訴訟の被告となって、差止請求や損害賠償請求をされてしまうこともあるので、その場合に備えて特許法79条の先使用(他人が出願するより前から自分は使っていたということ)の証明をするための準備をしないと、うかうか自分で自己実施できないということになるわけです。

どういう形で、ある一定の時期から自分で発明を使っていたということが立証できるかということになるんですが、過去のある時期より昔にこういうことを使っていたという証明というのは、考えてみるとなかなか難しいところがございます。「ある日付の新聞と一緒にビデオを撮ればいいじゃないか。」と思うかもしれませんが、その新聞より後だということとはわかりますけれども、その新聞が撮影日当日のものかどうかというのはわからないものですから、「後

からその新聞を探してきて撮っているだけじゃないか。」というような話にもなりかねません。映像を撮っておいてそれがあつた特定の日のものであるということ証明するのは、本当はなかなか難しいということになります。

それではどういう方法があるのかということになるんですが、通常訴訟で、土地の時効取得が問題となっている訴訟の場合には、「いつ頃からうちはこの土地を占有しています。」とか、「いつ頃から通路として使っています。」とかいう形で、昔の写真が証拠で出てくることがあるのです。そういう写真には、たいがい、おじいさんとかが写っていて、「この土地に座っているおじいさんは、実は昭和30年に死んだ私の親父で、これは生前に撮った写真ですから昭和28年のものに違いない。」とか、そういうふうに言われると、「確かに昭和30年に死んでいるのであれば、それより前に写した写真に違いない。」ということになるわけです。

もしそれと同じような形でするのであれば、まあ、これは冗談ですが、非常にお年を召した方にご説明をいただくと、その方の生前に撮影されたビデオということで、裁判所に対しては簡単に証明できるのではないかと思います。しかし、お年寄りの場合には70歳と80歳の区別がほとんど外見上わからないということがありますので、お孫さんと一緒に写っていただくと大変いい。お孫さんが小学生と中学生では全然違いますので、お孫さんの容顔で撮影時の特定ができたりします。

もっとも、最近は映像自体の加工技術が発達してきて、「それは後から画像をデジタル加工で合成したものではないか。」といった疑問を払拭するのが大変です。そういう点を考えますと、公正証書を使うということも昔風な話ですけれども、基本に戻ればそういう形で先使用の証明の準備をするほうがいいのかとも思います。公正証書というのは、いわゆる事実実験公正証書というものでして、公証人を連れてきて、公証人に工場の中を見てもらって、こうこうですと、その様子を、こういう方法で製品を製造していますという内容を、公証人に証書に書いてもらって、公正証書として残すという方法です。

これもいい方法なのですが、実際に使ってみると、そのノウハウの全部の工程を公証人に見てもらって、公証人に記録してもらおうというのはいい考えではある

のですが、そうすると「訴訟で使うときに全部の工程を公開しなくても、ここさえ見せれば、要するにここは違うぞと、原告の特許発明と、自分が昔からやっているノウハウを比べると、ここが違うから非侵害でしょうということができるわけで、工程全部を見せる必要はないじゃないか。」という場合が多いと思います。しかし、公正証書については、公証人法の規定がありまして、利害関係人は閲覧が可能ですから、特許権侵害を否定するために必要な部分だけ開示して、それ以外の部分を伏せて提出しても、公正証書を保管している公正役場へ行って、公正証書を特定して利害関係があるから見せてくれと言うと、これは見られてしまう、拒めない可能性があります。

それではどうすればいいのかと言うと、いくつかパーツに分けて公正証書をいくつも作っておいて、小出しにして必要なところだけ出すという方法があります。それは1つの方法ですし、公証人役場としても、たくさん公正証書の注文が増えて喜ぶということもあるでしょうから、いい考えだと思います。それ以外にも、DVDとかで部分だけいろいろ撮ったものをいくつか封筒に入れて、それぞれについて公証人に確定日付印のついた封印をしてもらうという方法もあるかと思えます。

この、公証人による封印については、私の経験した事件ですが、先使用権の立証のために、自分の製品では昔からラジエーターに同じような構造で使っているんだということを立証するために、中古車からラジエーターを引っ剥がしてきましたということで、公証人の前で古い登録年度の自動車のラジエーターから引っ剥がしてきて、こんな大きなものですが、公証人のところで袋詰めにして封印してもらって、それを裁判所に出してきたという例がありました。それは、公証人の前で中古車から引きはがして、公証人の印で封印したものですから、たしかにそのような中古車から取ってきたものですねということで、先使用を認めたということがあります。あらかじめそういう形で自分の製品を封印しておくとか、自分の製品の製法を書いたものを封印してもらって確定日付を取っておくというのも1つの方法です。このように、公正証書の利用によって先使用の事実の証明を準備しておく（立証準備しておく）ということも、考えられると思います。

第4 特許出願手続

- 特許出願の目的
 - 権利取得自体を目的とする場合
 - 競業者に対する抑止
 - 第三者へのライセンス
 - 侵害訴訟による賠償請求
- 多項制の利用
- 分割出願の利用
- 補正と侵害訴訟
 - クレーム解釈に際しての出願経過斟酌
 - 包装禁反言
 - 均等の成否(ボールスライン判決の第5要件)
- 拒絶査定不服審判と審決取消訴訟



特許出願手続

次に、特許出願の関連のお話をしたいと思います。特許出願に際しては、出願の目的、どういうつもりで出願をするのかということによって、明細書の書き方が多少変わってくるだろうと思います。その点は、出願の目的を考えただけで、出願に係わる代理人、多くの場合は弁理士さんですけれども、弁理士さんと思慮通を図っておく必要があるだろうと思います。

目的の1つは権利取得自体を目的とする場合。例えば、企業の特許部が「今年は100件特許査定を受けるということを目的にしていますから、とにかく100件希望です。」という、権利範囲を狭くしたほうが特許庁の審査を通りやすいだろうということになるので、それなりの出願をしてくださるでしょうが、権利行使はなかなかしにくいという話になります。「競業者に対して抑止するために使う。だからノウハウということは考えていないし、明細書にして公開されるときには広い権利のほうがいいんだ。」「そういうものが特許として公報に載っているというだけで、競業他社に対する抑止力になるからいいんだ。」ということであれば、クレームは広ければ広いほどいいんですけど、その場合には、なかなか審査を通りにくいということになります。また、審査を通ったとしても無効になりやすい不安定な権利ではあるんですけど、実際に訴訟での権利行使をしないから、それでいいということであれば、そのような明細書を書くことになります。

第三者へのライセンスとなると、やはりある程度広いほうが対外的に幅を利かせやすくもいいのかもしれませんが、許諾先（ライセンシー）との関係で、仮にそれ以外の人間が使っているときには、契約上の

義務として差止訴訟を起こさないといけないという形になるので、侵害訴訟による差止請求、賠償請求をする場合と同じように、訴訟で使える形でないといけないということになります。その場合の権利範囲は、広いほどいいといっても無効になっても困りますので、そこら辺りの兼ね合いがあります。

私は、東京地裁で特許侵害訴訟の担当が長かったのですが、最終的には知財高裁で審決取消訴訟も担当しました。私が最初に知財の現場に出たのは平成元年頃ですが、その前に取った権利に基づく侵害訴訟も提訴されているわけです。取得した特許権に基づいて訴訟を起こすということは、いわゆるプロパテントの話になる前はあまりなくて、当初は、「こんなにたくさん出願した。」「こんなに特許を持っていますよ。」というのが企業特許部の自慢で、「私は前任の特許部長よりもたくさん件数を稼ぎたい。」というような話もあったわけです。そういうものについて訴訟になると、特許査定を貰うのを目的にして出願している権利ですので喧嘩には弱い。そういう明細書になっていることが多くて、「これはちょっと明細書の範囲が狭いので被告製品は入りませんが…。」というような話になってしまう。最初からそういうつもりで出願しているんだったら、権利行使はしなかったのかもしれませんが、出願時の意識と行使のときの意識が、中小企業のオーナーあるいは個人の発明家で一緒の人であればいいんですけども、大企業ですと、出願時と行使する時で特許部長が代替わりしたりしていると、「侵害訴訟でこんなに簡単に無効になっていいんですか。」と言われてたりするわけです。どういうつもりで取る特許なのかということ、その目的に応じた明細書を書く。代理人との間では「こういうことで使う特許だから、それに応じた明細書あるいはクレームを書いてくれ。」という形で意思疎通が大切だろうと思います。

現在は、改善多項制ということで、クレームが1から10とか、10個ぐらいの発明を一緒に出願できますから、そうすると広いクレームから狭いクレームまで、あるいは物のクレームから方法のクレームまでと、いろんな形でバリエーションをつけて1つの明細書で出願するということが可能です。そういう形で、広いものから狭いものまで特許になってしまえば、上のほうの広い特許が無効になっても下のほうでフォローする。つまり、請求項1は無効でしょうがないけれど、請求項2と3でも侵害は取れるという場合もあります

ので、そういう形で危険を分散して取るということもできるかと思います。

ただ、特許出願の査定というのは、例えば、請求項1から10という、請求項が10個ある出願をした場合に、「請求項2だけ非常に許しがたいのでこれは拒絶査定しますよ。」ということになると、パッケージとして、不可分性という言い方でも説明されていますけれども、請求項1から10まで全部一体として拒絶査定されてしまう。「拒絶査定になる前にその請求項自体を放棄します。」とか、「削除します。」という話であれば別ですけど、そうでない限りは全部一体として拒絶査定されてしまいます。そういう意味で、多項制でも権利になるまでは一体として運命共同体なので、ちょっと怖いところはあります。

分割出願を利用すると、出願の段階で別の出願になってしまうので、こっちがこけてもこっちが残るという意味で、もっとリスクが分散できるという話にもなります。

弁理士の先生がお得意の分野なのですが、多項制とか分割出願を利用することで目的に応じた出願をしていくということが大切だろうと思います。

補正と侵害訴訟

出願の過程で、クレームあるいは明細書の詳細な説明を補正する形で特許の査定を得ることになるのですが、侵害訴訟の関係では、クレームに書かれている文言の解釈についても、出願過程で補正などが入っていると、「その補正のときにこういう理由で補正しましたね。」と、訴訟の相手方が、補正の経緯が自分に有利であれば包袋（袋の中に入っている出願当時の書類）を出してくるということになります。つまり、補正をすると、後からそういう形でクレームの解釈に使われます。包袋の中で出願の段階で言ったことについては、それと違うことを後から侵害訴訟の場では言うのは、包袋禁反言（エストッペル）という形で制限されます。

特許権の均等侵害の主張をしているときには、出願の途中で補正して明確化した、あるいは減縮したという場合については、「ここでちゃんと明確にしているんだからそれよりはみ出るということはないでしょう。」とか、「1回縮めてしまったものはもう1回均等で広げることはできませんよ。」という形で反論されてしまいます。最高裁のボールスプライン判決（平成

10年2月24日判決)では、均等を認める要件として、第1要件から第5要件までを挙げていますがそれでも、第5要件というのがそういう出願経過の中で限定をした場合はだめですよという形になっています。

拒絶査定をされても不服審判ができます。審判で請求人(特許出願人)が勝てば手続はそれでおしまいです。出願人が負けた場合には、特許庁の審決に対して、審決取消訴訟を起こすという形になります。知財高裁で審決取消訴訟を担当していた経験から言うと、無効審判の場合は、特許庁の審決がひっくり返る例も多いのですが、拒絶査定不服審判の審決を審決取消訴訟で取り消す率というのは非常に少ないという印象を持っています。無効審判の場合には、審決をひっくり返すというのは、特に審決が特許有効だと言うのを、有効ではないでしようという形で無効の方向にひっくり返すというのは、今でも少なくとも30%ぐらいはあるんじゃないかと思えますけれども、拒絶査定不服審判では、審決が覆される確率は、それより一桁下でしょうね。拒絶査定不服審判でやっぱり拒絶だと、要するに2回駄目出しされているのを知財高裁で救うのは、感覚的ですけども5%もないという感じです。しかも拒絶査定不服審判の審決を取り消しても、審判に戻ったときに別の理由でやっぱり拒絶ですという形で、結局のところ手続的な意味でこの理由付けではだめだといっただけで、その権利が生きたかという、後追いとするとやっぱり権利として生きていなかったという場合も多いのです。拒絶査定不服審判については、大事な権利であればもちろん争う必要があるのですが、勝訴率という点では難しい訴訟になっているというのが現状です。

特許権の行使

次に、成立した特許をどういうふうにして行使するかというお話をしておきたいと思います。もちろん特許権を行使しようと思うと被疑侵害行為、要するに誰かが特許権を侵害するような行為をしていないかということを探るところから始まります。物の発明の特許の場合には先ほど申し上げましたように、わりに楽です。そうは言っても、どこで売られているかわからないので、業界で市場調査をして、同じような物を売っていないかどうかというのを監視しなければいけないわけです。ネットに広告が出ていれば、ある程度検索で引っ掛かってきますし、カタログなどを収集するとか、実際に小売店や量販店に行って情報を収集するということになります。

それに比べると、方法の発明の特許は侵害しているものを見つけること自体がなかなか難しい。物を生産する方法の発明というのが多いのですが、製造方法の特許の場合でも、同じような製品ができていうときに、「同じものができているから、方法の発明の特許の侵害のようだから」と言って、裁判所に対して、いきなり「検証してくれ。」とか、「文書提出命令を出してくれ。」と言っても、裁判所も、相手方の立場もあるので、相手方が違う方法だったら営業秘密を侵害することになるので、そういう申立てがすんなり認めてもらえることにはなりません。相手方も任意には自分の方法の開示をしないということになりますので、どういう形で周辺事実を聞き込んでいくのかという話になると思います。薬とか化学の関係のものであれば、方法の発明で、例えば、「触媒、中間物質としてこういうものを使います。」ということが、それが特徴的な方法ということであれば、相手方の工場の廃液とかを見て、「これは触媒みたいなものが入っているじゃないか。」とか、そういう周辺から洗っていかないと、いきなり訴訟になって立証しようとしても難しいだろうと思います。

「これでやっているな。」となったときに警告をするわけですけども、的を得た警告であればだいたいそこでライセンス交渉になるということのようです。弁護士の先生から聞きますと、訴訟になるのは、警告状を受け取った相手方が「うちの製品は、全然クレームに入らないよ。」とか、「クレームに入るかもしれないけれども、こんなひどい特許は無効になるに決まっているから、無効になるような特許で警告されても受け

第5 特許権の行使

- 被疑侵害行為の探索
 - 物の発明に係る特許
 - 方法の発明に係る特許
- 相手方に対する警告と交渉
 - 流通業者に対する警告
 - 虚偽事実告知行為(不競法2条1項14号)との関係
- 司法手続等の選択
 - 仲裁手続 / 調停手続
 - 仮処分手続 / 訴訟手続
 - 水際処理(関税法)



て立つ。」といった対応になったときに、侵害訴訟になったり、侵害訴訟になったうえで無効審判請求されたりするということになるようです。

いずれにしても、権利者はまず最初に警告をするわけですが、警告との関係で、これは後で茶園先生がお話しになると思いますけれども、虚偽事実告知という不正競争防止法2条1項14号という条文があって、虚偽の事実を告知すると損害賠償を取られず、差し止めされますという規定があります。それとの関係がどうなるのか。「特許侵害だといって訴訟を起こしたけれども負けました。結果的に負けたから、今まで言ったことは不正競争防止法上の虚偽事実告知になるのか？」という、そんなことはないのですが、ものの言い方とか表現の方法、誰に言ったか、どういう範囲で言ったかということによっては、虚偽事実の告知に該当する場合があります。

よくあるのが、記者会見ですが、「あそこがあんな侵害品を売っています。」という言い方ではなくて、「当社の判断ではこれは特許を侵害していると考えますので、こういう次第で東京地裁に仮処分を申請しました(あるいは訴訟を起こしました)。つきましては当社の言い分は仮処分申立書(あるいは訴状)に書いてあるとおりです。」というような形の記者会見をなさること自体は、それは普通のことだから、虚偽事実の告知には該当しないでしょう。しかし、新聞に、「こういう名前で売っているこの製品は当社の特許権を侵害するものであるからお買いにならないように。」とか、「扱わないように。」とか、そういう消費者とか小売の業者に向けた広告を出したりすると、侵害訴訟に負けたときには虚偽事実告知として不正競争防止法上の責任を負うつもりでそういう広告を出していることになります。そこまでやるのは、余程の覚悟を決めた上でないといけないだろうと思います。

流通業者も特許侵害品を販売しているということで侵害訴訟の相手方にする事ができるわけですが、流通業者を相手にする訴訟というのは普通はあんまり起こしません。なぜかと言うと、その流通業者が大手の総合小売業者だと、自分の製品も扱ってもらっているので、「自分の大事な取引先でもあるところに対して訴訟を起こすようなそんな恐ろしいこと、おこがましいことは言いません。」ということにしたい起こさないのです。訴訟を起こす気持ちもないのに、「あなたのほうが仕入れているこの製品は侵害品です

から。」という警告を出すと、「それは単に相手方の流通の卸あるいは小売店に対して、流通を邪魔するだけのつもりで警告状を出しているんじゃないですか。」という話になって、不正競争防止法上の虚偽告知になるという場合もないわけではないので、その辺りは注意が必要だろうと思います。

私が東京地裁で担当した事件では、当時はまだCD-ROMやDVDというものよりも、カセットテープやビデオテープが販売されていて、録音のカセットテープに使う磁気鉄粉というのがあったんです。テープの裏に磁気を帯びた鉄粉が塗ってあるんですが、その鉄粉のメーカー同士がお前のところの作っている磁気鉄粉は侵害品だという形で紛争となりまして、特許権者が当該鉄粉を使ってカセットテープを作っていた大手電機会社に対しても警告状を出したというものです。これは、鉄粉の需要者に対してまで警告状を送付するのはやりすぎじゃないかという形で、後から不正競争防止法上の虚偽事実告知であるとして、損害賠償の訴訟が起きました。しかし、その警告状を出した後で、大手電機会社に対してはアメリカで訴訟を実際に起こしている。後のことまで考えれば、「訴訟を起こす前に警告するのは当たり前の話でしょう。それは本気の警告だから別に相手方の流通を邪魔するための警告状ではない。権利行使だからいい。」ということで、不正競争防止法上の虚偽事実の告知には当たらないという判断をした経験がございます。ですからものによりけりと言うか、製品の形状とか取引形態はどうか、誰にどういう形での警告をしたのか、単に内容証明郵便を送るだけだったのか、それとも新聞に広告まで出してしまったのか、そういうところまで見て、虚偽事実告知に該当するかどうかを判断することになるだろうと思います。

権利行使する際の司法手続の選択ということで、仲裁手続、調停手続、仮処分手続、訴訟手続、関税法上の水際処理などからどれを選ぶかということです。日本では、仲裁の例は少ないだろうと思います。もともとのライセンス契約において、もめたときには仲裁で解決することまで記載しておくということは、外国などではよくある話のようですけれども、日本の場合はまだそこまではされていない。調停手続については、調停でうまくいく場合もあります。東京地裁では、知財関係の調停については知財関係の弁護士や弁理士などが調停委員に入っています。そういう事件について

は裁判官も普通の裁判官ではなくて地裁の知財部の裁判官が兼務して、その事件の担当の裁判官として入ることになっていますので、そういう意味では調停も利用のしがいがあるんじゃないかと思います。

特に、これは特許権ではないのですが、コンピュータプログラムの著作物の場合は、なかなか知財部に来てもソースコード自体を開示してくれる場合が少なく、開示してくれたとしてもなかなかわからない。特許庁から来た調査官あるいは弁理士の方も、被告のコンピュータプログラムがどのくらいオリジナリティがあって、原告のプログラムと比較してどのくらい同一性があるのかというのは、比べてもよくわからないということが多くありますけれども、東京地裁の調停部にはプログラマーも数名いらっしゃるようで、そういう方が入ると調停ができたりするということも、私自身、経験しております。コンピュータプログラムの事件については、東京地裁の調停部に調停を申し立てる、あるいは最初は知財部に侵害訴訟を申し立てておいて、途中から調停に付してくださいというお願いをすることは、十分考えられる選択肢だと思えます。

訴訟と仮処分のメリット・デメリット

仮処分と訴訟のどちらを選ぶかということですが、日本では商法違反、著作権法違反、不正競争防止法違反、いわゆるブランド商品や映画 DVD などの海賊版のように、簡単に刑事事件として立件できそうなくらい侵害が明らかというものについては、仮処分のほうが迅速に差し止められるし、その場合そんなに高額な保証金を取られるわけではないので、仮処分のほうがいいと思います。特許の場合は、裁判所が相手方を審尋して、相手方からも反論がでて、特許無効だという形の反論も出てきたりして、仮処分の場合に進行が必ずしも速いわけではないので、損害賠償抜きで差し止めだけ請求する訴訟の場合と、実質的にはスピード的にはそんなに変わりません。

どこが違うかと言うと、仮処分の場合は、差止めの仮処分が発令されたときには執行停止の方法がないので、権利者側が非常に強いのです。訴訟の場合には一審で差止判決を貰って、仮執行宣言がついていても、控訴と一緒に保証金を積んで、「お金を積みますから仮執行宣言付きの一審判決の執行を停止してください。」と言うとだいたい執行停止が通るんです。そういう意味で仮処分では、相手方の販売行為等を早期

に差し止められるというメリットがあるのですが、逆に怖いのは、仮処分の場合は後で本案訴訟というのがありますけれども、本案訴訟で負けると、「あのとき本案ではなくて仮処分で止めたから、止めたことによる損害を払え。」ということで、これは事実上、無過失責任のような形で損害賠償が認められることになって、そこをどうするかというリスクの問題になります。

私自身の体験では、携帯電話の特許の事件で、20種類ぐらい製品を出していて、それを全部仮処分で差し止めたんですけれど、後から本案になって相手方が一生懸命調べて反論などをすると、半分ぐらいは非侵害だったという話になりました。そうすると、権利者が本案で勝った半分の分の損害賠償と仮処分で間違っただけで差し止めてしまった半分について権利者の側で払わなければならない損害賠償で、チャラになるというより、むしろ権利者側の赤字、つまり権利者の側が仮処分で差し止めたことによって払わなければならない賠償額のほうが額が大きいというような事件もありました。そこら辺りは非常に怖いというところがありますので、よほど自信がある場合は仮処分のほうがいいんですけれども、仮処分で間違っただけで勝ってしまったときに、本案で負けると大変なことになるということがございます。

仮処分の場合は1回勝ってしまうと、なかなか後で執行停止できないので、相手方は非常に困ったことになります。「そういう強力な権利なんだから、後で本案で負けた場合の賠償金のことはともかく、先制パンチは強いほどいい。」という考え方もあるかもしれません。どっちがいいと考えるかという問題になります。

関税法上の水際処理

関税法上の水際処理は、裁判所は関係なしで、税関がやっている手続です。税関のほうでは専門家を養成するというので、財務省は相当力を入れてお金をかけているようだけれども、もともと弁理士や弁護士を関与させているわけではない。今まで有名ブランドの海賊版とか、そういうものを止めていた人が教育を受けているわけですから、教育といってもどこまでかという話で、「日暮れて道遠し」みたいなところがあります。しかし、はたから見れば、財務省は一生懸命お金をかけて人の教育をしているという印象を受けません。

税関は特許庁に対しても一応意見を求めているよう

なんですけれども、求意見については、判定手続と同じように、クレームに該当するかどうかということについては特許庁が意見を述べるということになっているんですけれども、権利者側の特許が無効かどうかということについては、特許庁は判断しないということのようです。水際処理と平行に裁判所のほうに申し立てられた仮処分手続で特許無効の判断が出てしまったという例は、実際に私も知っています。水際処理については、権利者側とすればある意味では、あまり特許のことを知らない税関職員を相手にするという意味では有利かもしれないという点はありますけれども、そこをどういうふうにか考えるかというところなんです。

第6 権利行使の相手方の対応

- 関連特許権の探索
- 無効審判請求
- 特許権者の警告への対応
流通業者の場合
虚偽事実告知行為(不競法2条1項14号)
との関係
- 司法手続等における対応
仲裁手続 / 調停手続
仮処分手続 / 訴訟手続
水際処理(関税法)



特許権行使時における相手方の対応

逆に、相手方の対応としてはどうすればいいかという話になるのですが、先ほどの水際処理の場合ですと、関税法上の手続の中で反論するのはうまくいかないもので、地裁に差止請求権不存在確認訴訟を起こして早めに判決をもらうという形で、税関のほうには、「今こういう訴訟を起こしているから、その判断が出るまで待ってください。」という上申書を提出して待つという方法が1つ考えられます。先ほど申し上げましたように、権利者から仮処分による差止めが申し立てられた場合には、裁判所から差止めの仮処分が発令されると不服申立をして執行停止をする方法がないので、その点は苦しいところがあります。

関連特許権の探索ということで、同じ業界で他人が出願している公開された明細書があれば、日ごろから心がけて無効審判に使えるような引例を探しましょう。自分のところの出願に手いっぱい、人の出願を

潰すまでなかなか手が回らないということかもしれませんが、自分で出願するのは大変でも、潰すほうはあんまり大変じゃないという場合も多いので、どこか外部の業者に依頼するという方法も考えられます。検索が大好きという人が大学のドクターコースとかマスターコースにたくさんいますので、「ちょっとお小遣いをあげるから。」ということをやっていると、結構うまくいく可能性もあると思います。

それから、警告に対する対応ということになります。権利者側が記者会見などを行っている場合は、不正競争防止法上の虚偽事実の告知行為であるという形で、最初に自分から訴訟を起こすとか、少なくとも反訴でそういう請求をするということが考えられます。実際に、反訴で損害賠償請求している例というのは結構あります。それがお勧めかどうかというのは別ですが、特許権者側があまりにも特許権侵害であると言いつらしているようであれば、自ら訴訟を起こすというの、相手方の対応としてはいいだろうと思います。

第7 特許侵害差止仮処分手続

- 対象製品の特定
商品名・型式番号による特定
- 対象製品のクレーム該当性
- 秘密保持命令
- 上訴手続
即時抗告
保全異議・保全抗告



特許侵害差止仮処分手続

仮処分手続の場合には、手続でやっていることは侵害訴訟と同じことになります。対象製品の特定の問題。これは最近の知財部では商品名や型式番号などによって特定をしましょうという話になっています。もちろんこれは最初から最後までそれでいいという話でなくて、差止めとしての決定あるいは差止訴訟の目録として何を差し止めてほしいかというところは商品名とか型式番号のほうがいいでしょう。もちろん対象製品のクレーム該当性を判断するためには、その構造がどう

いうものか、組成はどういうものかという話で、対比のための特定というのはもちろん必要ですが、差止めの対象として請求の趣旨に掲げるのは商品名、型式番号のほうがいいでしょう。

仮処分の場合には間接強制を後からしてもらう。要するに仮処分命令が発令されたのに相手方がまだ売っているときに、やめさせる。あるいは執行官によって在庫のものを廃棄整理してもらうというときに、商品名とか型式番号でないと現地に行ってもわからないのですね。そういう点を考えずに差止め対象物の目録を構造などで特定しますと、これがそのものかどうか、現場に行っても執行官は全然判断できないから執行不能という調書ができるだけです。そういうことを考えれば、商品名・型式番号による特定のほうがいいだろうと思います。

侵害訴訟の場合も、目的物の特定については同じ問題はありますけれど、もっと切実な問題は、損害額の審理をするとき、侵害訴訟で特許権侵害だというときに、裁判所から相手方に「それじゃあ帳簿を出してください。」という話になるのですが、帳簿には図面なんかついていないわけです。帳簿は全部、商品名とか型式番号で書いてある。何番の型式の商品をいくらどこに売ったとか。損害額の審理に入った段階で、「この商品とかこの型式番号は訴状につけた図面とは別の構造だからそんなことは知らない。」とここで開き直られたために、今まで2年も3年もやっていたクレーム該当性についての審理が全部むだになったという事件が昔はあったわけです。そういうことを考えると、やっぱり商品名、型式番号で特定しておいたほうが後の損害額の算定との関係でもいいでしょう。昔やっていたように図面だけで特定していると、後からこの商品は違うと言われると、そこでどの商品がそれに当たるかというのをまた一からやり直しということになって、それを言い出す前の分はもう消滅時効で請求権が消滅しているなんていう議論にだっとなりかねないわけです。

話を進めますと、「仮処分手続の場合には、秘密保持命令の適用があるかどうか？」という問題がありまして、最近、最高裁で判例が出ました。最高裁の平成21年1月27日の第三小法廷の決定です。結論的には、適用はあります。秘密保持命令を発令することができるということです。原審は、一審が東京地裁民事46部、抗告審が知財高裁2部だったと思いますが、発令する

ことはできないという決定を出していたのです。最高裁で見事にひっくり返りまして、秘密保持命令を発令してもよいという話になりました。

仮処分の上訴手続

仮処分の場合の上訴手続というのは、訴訟と違ってちょっとわかりにくくなっています。地裁の段階で却下された場合には2週間以内に即時抗告を知財高裁に出します。「大阪地裁で却下されたときに、即時抗告は大阪高裁なのか知財高裁なのか？」というのは、条文上、実はあまりはっきりしていない。実務的には、知財高裁のほうが特許の調査官がいるという点を含めて専門家ですし、本案訴訟も控訴されれば知財高裁に行くのですから、仮処分に対する抗告手続は知財高裁で行うということでもいいだろうと、私は思っています。もっとも、条文上きちんと書いていないので、大阪高裁だと言っている人もいまして、その辺りは残された問題です。そのうちに、高裁の判断が出ることになるだろうと思いますけれども。大阪の企業の方々にとっては関心のあるところだろうと思います。


さっきの秘密保持命令もそうで、大阪地裁で審理中の事件における秘密保持命令についての即時抗告や取消申立てを、知財高裁に申し立てるのか大阪高裁に申し立てるのか、それもわからない。1つの事件の付随手続なので、基本事件が控訴されて知財高裁に行くんだったら、付随事件である秘密保持命令発令の可否についての即時抗告等も知財高裁に行くべきだと私は思います。裁判所としては、知財高裁で管轄するという形で最高裁判例ができればいいなと思っているらしいんですけども、まだ最高裁での判断を求める事件がありませんので、大阪の人にとっては、ちょっと不透明なところが残っていて、気の毒といえば気の毒です。むしろ意欲的にどちらかに抗告を出して、相手方が争って、判例を早く作るというのは、東京の人にはできないことですが、大阪の人にはできるわけです。非常に大きな貢献ですので、皆さんに即時抗告等を出すということでの協力をしていただくと、判例法が早くできて適当だろうと思っています。

保全異議と保全抗告ですが、これは仮処分が発令されたときに、同じ審級で異議を出して、再度判断してもらう。異議もだめなときには、じゃあ高裁に行きましょうと、それが保全抗告です。大阪の事件については、やはり同じように、異議について大阪地裁の判断

に対する保全抗告は、知財高裁か大阪高裁かという問題が残っています。

第8 特許侵害訴訟手続

- 対象製品の特定
商品名・型式番号による特定
- 対象製品のクレーム該当性
- 特許無効の抗弁
無効審判手続との関係
クレーム訂正の再抗弁と訂正審判請求
- 侵害訴訟における企業秘密の保護
インカメラ手続／秘密保持命令
- 損害額の算定
特許法102条各号／計算鑑定



特許侵害訴訟手続

訴訟手続の話については、先ほど、クレーム該当性の話までしましたけれども、相手方は、特許無効の抗弁を出せます。仮処分でも出せると思います。仮処分手続では無効の抗弁は出せないと言う人も、かつては一部にいましたけれども、現在では、仮処分手続でも無効の抗弁は出せると解されています。無効審判手続との関係はどうかと言うと、一応今はパラレルでやっています。

クレーム訂正の再抗弁というのは、特許無効だというときに、「このようにクレーム訂正すれば生き残る。」という権利者側の再抗弁になるのです。もっとも、クレーム訂正をして減縮した結果、被告製品がその範囲から抜けてしまうと何の意味もないことになるので、「減縮して生き残って、かつ、減縮しても被告製品がまだそのなかに入っている。」というところまで言わないと、クレーム訂正の再抗弁として意味がないわけです。実務上は、理論的にそうだというだけではなくて、実際に訂正審判請求ぐらい出さないという運用がされています。訂正審判請求も出さないで、自分の側はクレームの減縮もしないでおいて、いや、その気になれば減縮すれば生き残りますという仮定の議論は、権利者として真摯な対応とは言えないということで運用されています。実際に訂正審判請求をした上で、こうなるから無効にはならないという形で主張しないと裁判所から認められない可能性があります。

侵害訴訟における企業秘密の保護

企業秘密については、インカメラ手続と秘密保持命令とがあります。秘密保持命令については、まだ本案訴訟でも2、3件しか例がありませんし、仮処分手続では、先ほど紹介した最高裁判例の事件が初めてだと思えます。秘密保持命令は制度が導入されて5年目なんですけれども、このように、事例が少ないのは、使いづらいという点が理由だと思います。一部には明らかに手落ちのある条文もあるのですが、その点は、今回ひとまずおくとしても、秘密保持命令は刑事罰の担保により秘密を保持するという制度ですが、それについては企業の担当者個人にも気の毒だし、企業もやりにくいということです。理想的に言えば、インカメラなり秘密保持命令、特に秘密保持命令については、弁護士、弁理士のところで対応できるようにしておくのが、本来望ましいのだらうと思います。制度としては、そういうつもりで作っているのでしょうか。もっとも、条文上は、それ以外の者も秘密保持命令の対象として挙げられています。

ただ、実際には、訴訟で問題となっている分野については原告と昔からお付き合いがあって、知識経験がありますという弁理士さんでも、やっぱり特許というのは先端技術ですので、会社の担当者、技術担当の人を抜きにして自分だけの責任で相手に見せてもらって、その結果として負けなら訴訟を取り下げますよとか、そういう形で判断するということまで責任を持つてるとい人はなかなかいません。要するに自分だけで背負い込んでしまって、こういう理由で負けですしょうがないのですという説明を会社に行うときに、「こういう理由ですから……。」と言ってしまうと秘密保持命令違反になってしまうので、そこで逮捕されてしまう。「理由は言えないけれども、私が見たところではもう負けですしょうがないのです。」と、それで会社に納得してもらえだけの信頼感がある代理人でないと、自分だけで処理するというのはなかなか言いにくいところがあります。そこら辺りが使いづらいだろうと思います。会社の人からしたら、「誰々先生に任せていたら、先生が負けると言ったからしょうがない。」ということで、株主への説明ができるのかという話ですけれど、株主への説明は自分が入ってみてもできない。株主に説明した途端に秘密保持命令違反になってしまいますから。そこで、どうするのという話になってしまうところがあります。

損害額の算定 損害額の算定のところでは、特許法102条1項という規定があります。最近では、わりに1項を使う例が増えていて、私の感覚では思います。昔は、「1項は作ったけれどもなかなか難しいんじゃないか。」「自分の側の利益のことはなかなか人に言いたがらないから。」と思っていたのですけれども、権利者側が主張している例が少なくありません。

それから、計算鑑定という条文があります。公認会計士に入ってもらって、相手方の帳簿などを見てもらうということです。これは102条1項で自分の側の帳簿を見てもらって、これだけの利益があったはずだという形で使うこともできます。結構これは有益です。私も2回ぐらい使ったことがありますけれども。公認会計士であれば、しかも裁判所からの鑑定人という形で行くときには、被告側から他の帳簿も事実上見せてくれるような、そういうご協力をいただけることが多いです。もちろん、鑑定書などの中でその内容の開示はしませんけれども。なぜ、他の製品の分も帳簿を見せてもらう必要があるかと言いますと、侵害製品だけを見てもわからないんです。出してきた帳簿が全部かどうかわからない。それが全体的な会社の売上とか、株式上場の関係で企業情報として公表している情報がいくつもあります。そういうものとの全体から見て、確かに整合性があるものかどうかというのは、他のものと見ないとわからないのです。裁判所から鑑定人に対して「他のものも見て検討したけれども矛盾がないという程度のことを書いてくださいね。」と依頼しておけば、「守秘義務のある人だから、それぐらいは協力しましょう。その代わりに、具体的に何を見て、これこれということは書かないで下さい。」ということで、相手方にもご協力いただけるし、原告もそれを見せろということは言いません。粉飾決算の有無の監査とか、そういう経験もあるような公認会計士の方ですと、なかなかよく見てくださっていて、確かに被告側がこれが全部だという帳簿等を見て、「他の帳簿等を見たけれども矛盾はありません。」ときちんと報告していただけたということもあります。原告の側からしても、納得がいく金額が出ることも多いので、計算鑑定というのはもっとお使いになってもいいんじゃないかと思えます。公認会計士協会のほうでは、計算鑑定人用のマニュアルを作ったり、そのための研修をしたり、商売の範囲を広げようと思って一生懸命やっています。そのわりには利用がまだ少ないので、もうちょっと利

用してあげたほうがいいんじゃないかと、個人的には思っています。

第9 特許ライセンス契約

- 設定(許諾)権利の選択
専用実施権
通常実施権 / 独占的通常実施権
特定通常実施権登録制度(産業活力再生特別措置法)
- 特許ライセンス契約と侵害訴訟
特約違反と特許侵害
部品・部材の販売許諾と消尽
- 特許ライセンス契約と独占禁止法



特許ライセンス契約

時間があまりないので簡単に説明していきたくと思います。特許ライセンスは専用実施権、通常実施権、独占的通常実施権とありますけれども、専用実施権の場合は登録が要件でほとんど特許権と同じようなものです。通常実施権の場合は、いわゆるライセンス、許諾ですけど、独占的通常実施権というのは「あなた以外には許諾はしません。」ということで、法律的には通常実施権と独占的通常実施権は同じようなものです。独占的通常実施権の場合は自分自身で訴訟上損害賠償請求ができたりするということで、通常実施権とは、解釈上ちょっとした違いがあります。

通常実施権の場合は、登録が第三者対抗要件なのですが、普通は登録しないのです。なぜかと言うと、登録すると誰に権利を与えているかとか、もちろんライセンス料の金額まで書く必要はないのですが、誰にライセンスを与えているかという事実自体を知られるのが嫌だということのようです。そんなことを言うと、特許権が人に買われてしまうとか、ライセンス元の企業(ライセンサー)が破産して、破産管財人がその特許権を誰かに売ってしまうとか、そうするとそのライセンスは使えなくなってしまいます。「そういうことを計算に入れたうえでも登録しないでもいいんですか。」という話です。

最近、特定通常実施権登録制度というものができました。私はこれができた後から知ったんですけど、平成20年10月1日から運用が始まった新しい制度です。これは対抗要件を具備することができるというこ

とですが、包括ライセンスで、特許番号以外で特定をした法人間の書面による契約によって、これこれについてライセンスしていますよというので、具体的な特許権がこれに入るか入らないというのが後から検証できるようになっていきます。また、利害関係者はある程度の情報は得られるようになっていくんですけど、今みたいに裸のまま登録原簿に書かなくてもいいということで、多少妥協的な形にできています。「産業活力再生特別措置法」という法律に規定してありまして、「特定通常実施権登録制度」という語でインターネットで検索しますとすぐに特許庁のホームページで説明が出てきます。そういう制度が去年（平成20年）の10月から実施されています。

特許ライセンス契約と侵害訴訟

特許ライセンス契約と侵害訴訟の関係です。特許ライセンス契約において、ライセンス先にいろいろと付随的な義務を課したりすることがあります。付随的な義務に違反すると、もちろん債務不履行にはなるんですけども、「債務不履行があるから、ライセンス契約の条項に違反しているから、それに違反して作ったものはみんな特許侵害となり、第三者に売ってもずっと追及効があるということが言えるかどうか？」という点は、個別の事案によって違うので注意していただきたいと思います。相手方からライセンス契約違反による損害賠償を取れるかもしれないけれど、作ったものは特許権侵害には当たらず、第三者との関係では特許権は消尽しているという判断が示されている裁判例もあります。

「部品・部材の販売を許諾したときに消尽がどうなるか？」という問題もあります。アメリカの Quanta 事件なんかもそうです。知財高裁のキヤノン・インクカートリッジ事件判決（平成18年1月31日判決）の中で、方法の発明にも言及しています。間接侵害になるような、当該方法の使用に用いるものを売った場合、つまり他人がそれを売ったときには間接侵害に該当するような部材や方法特許に用いる道具などを、特許権者や許諾を受けた者が販売したような場合には、そういった部材などを特許権者が売ったんだから、それを使って物を作るのは当たり前だ、その分部材等を高く売っているからということで、消尽になると思います。

特許ライセンス契約がパテントプールなどで独禁法違反ということになる可能性もありますので、ご注意

いただければと思います。これは、日本では最近やっと議論が始まったところなんですけど、アメリカやヨーロッパなどでは、侵害訴訟で相手方から必ず反トラスト抗弁というのが提出されるようです。今年の5月にミュンヘンで開催された国際シンポジウムに参加しましたが、そのときも消尽と反トラスト抗弁というのがテーマになっていまして、私は消尽のほうを喋ったんですけども、そのように「特許といえば独禁でしょう。」というぐらい、ペアにして考えるのが国際的には通常のような考え方からすれば、そういう考え方が出てくるだろうと思います。

第10 職務発明

- 職務発明規程の整備
- 発明者・共同発明者の認定
- 対価の算定方法
- 対価の支払時期と消滅時効



職務発明規程

職務発明の話をもっとだけしておきます。ご存知の方はご存知だと思いますけれども、私は、いわゆる中村訴訟（青色発光ダイオード職務発明対価請求訴訟）の第一審を担当しました。その後、特許法35条が改正になりまして、一応いろいろと職務発明規程が整備されている場合には、それが不合理な場合は別だけれども、規程がきちんと周知されていてそれなりに合理的なものであれば、規程に従いましょうという条文になっています。ただ、これはその条文ができた後に発明したものについてだけ適用になり、遡及効はありませんので、法改正前に発明したものについては依然として改正前の法律が適用されるということになります。ご注意ください。

発明者と共同発明者の認定というのが非常に実務上難しく、職務発明訴訟のうちの半分くらいは、「実はお前は発明者ではない。」とか、そういう形で会社が争っている事案です。「会社が特許出願した願書に

発明者がこの人だと書いているじゃないですか。」と言っても、「それは実際と違うことを書きました。」とか、そういうことを言うことが多い。嘘とまでは言いませんけれども、「他の人もいるけれども代表として名前を書いた。」とかいう場合があって、そうすると原告も発明者かもしれないけれども、共同発明者で他に9人ぐらいいるから10分の1だというような話はよくある話です。そういうときは非常に立証が困難なので、職務発明規程をちゃんと整備するような会社であれば、発明の経緯で誰がどういう分担をしたということをちゃんと記録で残しておくことが必要です。現場では、各人が発明ノートみたいなものを作っているのですが、それは会社で回収して保管するということをしておいたほうがいいだろうと思います。だいたい職務発明訴訟を提起するような人は自分のノートは自分で持っていたりして、「会社からは捨ててくださいと言われたけれども、もったいないから持っていました。」ということで訴訟が起きたりしています。いずれにしても、それを従業員に持たせないという権利があるかどうかは別ですけれども、そういったものは会社の側で持っていないといけないうらうと思います。

共同発明者の場合は、法律上はその発明に関与した人が共同発明者になるということで、割り切らなければいけないかもしれませんが、どうしても忸怩たるところがあるのは、化学分野、薬品業界が特にそうです。例えば、千通りぐらい可能性があって、1個ずつ潰して行って、そのうち1個残るとか。千は多いにしても百ぐらいとかあるときに、分担して作業するわけです。自分の担当した物質が生き残るかバツになるかというのは偶然で決まったりすることが多いわけです。そうすると「たまたま担当した物質が当たった人は発明者だけれども、潰したほうの物質を担当していた人の寄与率はゼロですか。」といったことになります。他の可能性を潰すのだから、発明が完成するために寄与していると個人的には思うので、そういう人も共同発明者でないかわいそうだと思うんですけども、そこを限定して考える人からすれば、そんなものは発明と関係ないという話になる可能性があります。そこら辺りは難しく、どうやったらうまくいくのかというのは悩ましいところです。

職務発明の対価

職務発明の対価の算定方法というのは、会社自身が発明の実施品を売っていたりするとわかりやすいんですけども、他社にライセンスしたりしているとなかなか金額の算定が難しい。しかも、包括クロスライセンスをしていると、お互いに業界で投げ合いをしているわけで、「この発明がいくらぐらいのつもりで相手方にライセンスをしているんですか。」と尋ねると、「向こうからもライセンスを貰っていますし、どんぶりですからわかりません。」と、嘘をついているわけでも何でもなくて、本当にそういう業界の意識なんですと言われてしまう。いくらどんぶりだと言っても、包括クロスライセンスの対象となる特許権については、野球で言えばエースと中継ぎと2軍の選手ぐらいの差をつけているという話は、あるのかもしれませんが。いずれにしても包括クロスライセンスはなかなか難しい。実績がわからないのであれば、それなりに鑑定か何かで大雑把な査定をするしかないという考え方はあるだろうと思います。

対価については、消滅時効期間は10年ということになっています。請求可能なときから10年ということで、例えば出願をして登録されたら、請求できるという規定がある場合は、登録された日から10年以内に請求しなければだめということです。実績主義で払うという規程を設けている会社もありまして、5年ごとあるいは毎年、「あなたが発明したものについてこれだけ儲かったから、そこから何%あげます。」ということで、「それについては年末に締めて、その計算が終わるのが3月だから4月何日に払います。」と定めるような会社もあります。そうすると、1年ごとに消滅時効が進行していくということになります。

そういうことで、職務発明については非常に難しい問題があります。最近では、多少相場感ができてきたので、認容額にそんなにブレはなくなっていると思います。

非常に取りとめのない話でお聞き苦しかったと思います。この後、パネルディスカッションで、もう少し突っ込んだ質問があるようですので、その際に各論というか、今喋った話の具体的な話をして、そこでもう少しフォローしたいと思っています。ご清聴ありがとうございました。

(原稿受領 2009. 9. 18)