

太平洋知的財産協会 (PIPA)

第34回国際年次総会報告

——2003年10月14日～17日 於：米国ディアボーン市・マリオットホテル——

PIPA 日本部会長

井 上 学*

目 次

- I. はじめに
- II. 総会の概要
- III. 第一委員会報告
- IV. 第二委員会報告
- V. 第三委員会報告
- VI. 第四委員会報告

I. はじめに

第34回 PIPA 国際総会は、米国ミシガン州デトロイト郊外にあるディアボーン市のマリオットホテルで、日米韓から71名の参加者で開催された。

総会の概要は次項以下に譲るが、開会式では、地元ミシガン州選出のコンヤース下院議員、ゴディチ米国特許庁コミッショナー、守屋日本特許庁特許審査第三部長からスピーチがあった。その後3日間にわたり、日米韓で国際総会に向けて準備した論文の発表が行われ、またパネルディスカッションでは会場からも多くの積極的な発言があり、総会は成功裡に終了した。2日目の午後のエクスカージョンでは、秋晴れのグリーンビレッジ民族村でエジソン、フォード時代の生活・技術・発明を通して当時のアメリカの理解を深めると共に、秋のミシガンを満喫した。

現在、日米企業の間では、アジア、特に中国

への関心が高く、PIPA としても今後中国を含むアジア諸国の企業との連携強化を検討していくことになった。

II. 総会の概要

第34回 PIPA 国際総会は、日米会員56名、同伴者5名、来賓／スピーカー等10名、総勢71名の参加のもとで行われた。

開会式前日は恒例のグランドレセプションが行われ、例年のように旧交を温めたり、ネットワークが行われた。

開会式では、日米部会長の挨拶に続いて、地元ミシガン州選出のコンヤース下院議員（司法委員会 IP 等小委員会所属）によりキーノートスピーチが行われた。同氏の様々な経験と知的財産との関わり等、興味深い話を聞くことができた。

続いて来賓として、米日の特許庁を代表して米国特許庁からはゴディチ・コミッショナー、日本特許庁からは守屋特許審査第三部長が特許庁の施策等についての説明を行った。特に守屋部長においては日本よりお越しいただき、貴重なお話を聞かせていただいた。この場を借りて感謝の意を表したい。

来賓挨拶の後、Awardee として元米国部会長

* Manabu INOUE, President of PIPA Japanese Group

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

のCadenhead氏が表彰され、記念品の贈呈が行われた。

その後、各委員会からのパネルディスカッション、プレゼンテーションが行われた。詳細については各委員会からの報告に譲るが、特にハーモナイゼーション、権利行使にまつわる問題、模倣品についてはパネルディスカッションが行われ、活発な議論が行われた。

現在ほど知的財産が世の中で注目を浴びている時代もないと思われる。日米企業の集まりであるPIPA活動を通じて、各社が研鑽を積んで知的財産力を向上していくことを期待したい。

(文責：田邊 潔 (東芝))

III. 第一委員会報告

1. オブジェクト指向ソフトウェア発明の審査分析

作成者：第一委員会 第1WG¹⁾

発表者：高宮 雄一 (沖電気工業)

ソフトウェア開発手法の一つであるオブジェクト指向は、論理的なオブジェクト間の対話等に特徴があるため、ハードウェアとの関係が見えづらいという本質を有している。ゆえにオブジェクト指向に関する発明が、日本のソフトウェア審査基準が求める「ハードウェアとソフトウェアとの協働」条件を満足しうるのか?というのが発表に至る背景である。

発表では、審査過程を分析した結果判明した、オブジェクト指向に特徴的な拒絶理由の代表3例のうちの2例である、①ハードウェアとソフトウェアとの協働が欠如、②「オブジェクト」は実行主体でない、を挙げ説明した。また日本では拒絶された拒絶理由の2例に該当するほとんどのケースが、米国では登録されている事実を紹介した。そして、日本でもオブジェクト指向発明の保護強化を図る観点から、日本の審査基準及び審査実務に関し、オブジェクト指向の

本質を鑑みて請求項の記載要件を緩和すべきと提唱した。

(文責：久保田 真司 (松下電器産業))

2. 各国先行技術文献情報開示制度の解析

作成者：第一委員会 第2WG²⁾

発表者：為山 太郎 (帝人知的財産センター)

審査期間の長期化という背景のもとに、日本でも審査促進、特許品質の向上のため、出願人自らに開示させる先行技術文献情報開示制度が導入された。「先行文献」WGでは日本の過去の法改正に関連する問題について、特許庁の見解や国内の意見を調査し、各国の法制度及び法改正の経緯を調べ、それらから出てきた問題点を抽出し制度の解析を行った。

発表では、まず日本の先行技術文献情報開示制度と米国のIDS制度とを比較することで、日本の先行技術文献情報開示制度の特徴部分を説明した。次に、世界各国の先行技術の開示制度との違い、及び注意点を比較説明した。先行技術の調査時期が、出願日前と、出願日後とで、実務に対する影響を検討した。出願日前の調査は、出願人にとって有効であることと、しかし出願日後の調査の有する影響度は日本と米国において大きく異なり、米国においてより出願人にメリットがあると詳細に説明した。日米比較を中心に、実務に直接した興味深い発表であった。

(文責：久保田 真司 (松下電器産業))

3. グローバルな早期権利取得方法

作成者：第一委員会 第3WG³⁾

発表者：多田 有為 (オムロン)

近年、早期にかつグローバルに、知的財産権を取得することの重要性が高まっている。早期活用を希望する発明について、特許出願後どのような手段をとれば効率的にグローバルな早期権利化が可能であるか、について行った検討に

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ついて発表した。

最初に、日本、米国、欧州に加えて、韓国、台湾、中国などのアジア諸国における早期権利化のための制度の紹介、及びその利用方法、利用状況などについて詳細に調査した結果について紹介した。次に、日本における早期審査・優先審査が実際に利用された案件を抽出して、その審査過程について統計的に解析し、①早期審査制度の有効性と、②面接審査の併用効果、の2点について実務に役立つ定量的評価に基づく結果を発表した。

(文責：久保田 真司 (松下電器産業))

4. パネルディスカッション

テーマ：「東南アジアにおける模倣品問題」

パネリスト

日本側：田邊 潔 (東芝)

米国側：Jeff Hawley (Eastman Kodak)

David Simon (Foley & Lardner)

William O. Hennessey

(Franklin Pierce Law Center)

Nelson Blish (Eastman Kodak)

模倣品問題については、まず Franklin Pierce の Hennessey 教授より、模倣品問題が中国等の東南アジア各国でシンジケートの関与等でより複雑で深刻な問題になっているとの報告があった。

その後のパネルディスカッションでは、模倣品問題への日米企業の対応、体制、個別問題への対応方法等の問題をトピック毎にディスカッションを行った。

模倣品問題への対応の基本姿勢としては、各社予算が厳しいという状況ではあるものの、模倣品問題へは特に何らかの形で予算をとり、対応を積極的に行っている会社が多いようである。また、各社は中国等に駐在員等を配置して対応にあたっているようである。

一般的に欧米企業に比較して日本企業は模倣

品問題に積極的ではないとの意見もあるが、最近では日本企業も欧米に負けず積極的な対策を講じている旨の議論がなされた。

事例紹介としては、日本の電機メーカーの各種知的財産侵害事例を日本側が紹介した。従来の単純な同一の商標権侵害のみならず、類似商標による侵害、パッケージデザインの模倣など侵害方法が複雑多岐にわたっていることが紹介された。

模倣品問題は日米共通の悩みであり、いろいろな場で情報交換をし、中国政府等に対応の更なる強化を訴えていくことが大切である。

(文責：田邊 潔 (東芝))

IV. 第二委員会報告

1. 特許ライセンスのための準備と交渉

作成者：第二委員会⁴⁾

発表者：丹羽 正典 (富士通)

完全な準備や調査は不可能なこと、ライセンス交渉相手の対応にも多くの選択肢があること、特許権者と被疑侵害者との関係は複雑であり、交渉の範囲は被疑侵害製品の特許ライセンスだけに限られないことなどから、特許ライセンス交渉が予想どおりに進むことはほとんどない。

このような背景を踏まえ、発表では特許ライセンスを受ける意思を確認できていない被疑侵害者に対する交渉のための準備には何があるのか、どんなリスクがあるのかについて、権利者側の実務者の立場から検討した結果が紹介された。具体的には、ワールドワイドな特許ライセンス交渉のために理解しておくべき各国の法制度や論点について紹介され、被疑侵害者が取り得る対抗措置として注意が必要な内容について説明された。また、交渉を有利に進めるために選択し得る手法や主張を裏付けるための根拠も詳しく説明された。

(文責：中尾 直樹 (日本電信電話))

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

2. パネルディスカッション

テーマ：「Current Trends in Enforcement and Negotiation in US, Europe and Japan」

パネラー

日本部会：第二委員会

丹羽 正典（富士通）

伊東 正樹（豊田自動織機）

吉川 千雅（三菱電機）

中尾 直樹（日本電信電話）

米国部会：Jack Slobod (Philips) 他

パネルディスカッションでは、主に権利行使する際の日米の違いを中心に話し合われた。権利行使前の準備では、Discovery 制度の有無による違いや特許性の自己評価の必要性などについて話し合われ、訴訟で請求し得る損害額の動向や裁判外の交渉とのロイヤリティの違いについても紹介された。また、訴訟を提起するリスクについても議論され、陪審員制、訴訟期間、訴訟費用、特許無効の抗弁の審理手続などについて話し合われた。さらに、社内での意思決定プロセスについても発言があり、法律上の差だけでなく文化的な差から生じる違いの理解にも役に立った。

（文責：中尾 直樹（日本電信電話））

3. Patent Asset Strategy and Management

作成者・発表者：William T. Ellis (Foley & Lardner)

戦略的なパテントポートフォリオにとって大切なポイントは、①マーケットでの企業戦略の方向性を決めること、②ポートフォリオの欠点と強さを分析すること、③ブレイクストレーミングと発明を得ること、④キーとなる審査中の出願を決定し、それに関連する小さなポートフォリオを作成すること、⑤競業会社の重要技術にアクセスできるようにするための特許の積極的

な活用、⑥ R&D の強みのマーケットでの位置付けの認識であると指摘され、具体的な例を挙げながら説明された。

（文責：中尾 直樹（日本電信電話））

4. Patentee's Participation in Standards Setting (the Rambus Case)

作成者・発表者：Jack D. Slobod (Philips)

技術標準を定める機関（SSO）は、標準に必須の特許の許諾を参加企業に義務付けるだけでなく、標準制定前の必須特許の開示を義務付けてきている。また、SSO の特許開示規則に違反してしまった場合、禁反言の法理から、標準準拠製品に対して開示義務違反の必須特許での権利行使ができなくなるリスクがあることが紹介された。最近の Rambus のケースでも、開示義務違反は、詐欺行為や不正競争の可能性もあることが示されており、このような状況で、リスクを最小にする方法について提案された。

（文責：中尾 直樹（日本電信電話））

V. 第三委員会報告

1. ソフトウェア関連発明の保護

作成者：第三委員会 第3 WG⁵⁾

発表者：金平 裕介（日本アイ・ビー・エム）

ソフトウェア関連発明は、日米欧のいずれにおいても特許法の保護対象となっているが、この分野では、近年も特許法や条約等の改正が頻繁に行われている。

そこで、近年の傾向も踏まえた上で、日米欧のソフトウェア関連発明の保護、特に、発明の成立性について日米欧の現状、許されるクレーム形式等について考察した上で、仮想事例を用いた検討を行った。

(1) 日米欧の現状

日本では、ソフトウェア関連発明では、ハー

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ドウェア資源の利用がクレームにおいて表現されていなければならないことが特徴であり、この要件はかなり厳格に運用されている。

また、平成14年改正によって、プログラムそのものが「物」の発明として保護される点が、日本国特許法の大きな特徴となっている。

米国では、発明の成立性については、日欧からみると、ほぼ制限がないかに見えるほど緩やかな判断がなされていると感じる。

欧州では、欧州特許条約52条(2), (3)に、数学的方法、ビジネス方法、コンピュータ・プログラム「そのもの(as such)」は保護されないと規定されている。具体的には、発明は「技術的特徴」を有する必要があると解釈されており、その有無の判断には、「技術的考察」「更なる技術的效果」などの有無により判断されるべきことが欧州特許庁の審決により示されている。

また、欧州では、「2002コンピュータ実装発明の特許性に関する指令」が2003年に成立したが、最後の最後まで議論が紛糾しており、ソフトウェア関連発明への特許付与に対する欧州内の意見の対立が浮き彫りとなった。

(2) クレーム形式

日本では、「プログラム等」、「プログラム等を格納した記憶媒体」、「装置(システム)」、「方法」としてソフトウェア関連発明は保護され得ることが審査基準によって規定されている。

この点、米国及び欧州では、日本ほど厳しく運用されておらず、上記の他、「プログラム・プロダクト」、「信号」、「伝送媒体」などとしても特許が付与されており、日本のような形式的な判断ではなく、実質的かつ柔軟な対応をしていると思われる(ただし、プログラム・クレームは正面からは認められていない)。

(3) 仮想事例を用いた検討

コンピュータにプリインストールされて流通

するタイプのソフトウェア(OSやミドルウェアなど)に関連する発明は、装置(システム)クレームが損害額の算定等の観点より最も有効であると考えられる。

これに対し、特定のアプリケーション・プログラム等、ユーザー等が後でコンピュータに導入するものについては、プログラム(プロダクト)・クレームを作成すべきである。

また、アプリケーション・サービス・プロバイダが提供するサービスに係るプログラムや、コンパイラ/データジェネレータのようなタイプのソフトウェアに関連する発明は、特に日本において、平成14年改正により、プログラム等の生産方法としての権利取得により生成したプログラム等にも特許権の効力が及ぶこととなったので、積極的に(生産)方法クレームを作成すべきという結論を得た。

(文責：金平 裕介 (日本アイ・ビー・エム))

2. PCT リフォーム—国際調査及び国際予備審査のクウォリティ・フレームワーク

作成者：第三委員会 第2WG⁶⁾

発表者：富所 輝観夫 (住友重機械工業)

2004年1月から、拡張された国際調査及び特許性に関する国際予備報告が導入される。国際段階での各機関のワークロードの軽減に寄与すると共に、十分な審査能力を持たない指定官庁における特許付与手続を強く支援することが期待される。一方、ユーザーは質の高い報告を受け取って国際段階を有効に活用することを望んでいるが、現状の質は必ずしも十分なものではない。上記問題を解決するために英国が提唱し、その後PCTリフォームWGにおいてまとめられた「コモン・クウォリティ・フレームワーク」を概観し、国際段階での調査及び審査を一層信頼性の高いものとするための提言を行った。

コモン・クウォリティ・フレームワークとは、国際調査及び国際予備審査の質を高めるために

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

設けられた国際調査機関及び国際予備審査機関が満たすべき基準である。この基準には、各機関が保持すべきリソース、報告の品質をチェックするための機構の設置、ユーザーからの苦情や要望の適切なフィードバックの仕組みなどが含まれる。また、これらの基準を満たしているかどうかを定期的にチェックするための仕組みを各機関の内部に設けなければならない。

このフレームワークは、英国の当初の提案では、基準を満たしているかどうかを外部の独立した機関によってチェックすることとしていたが、実現可能性の観点から、各機関の内部でチェックすることとされた。その結果、特に、最近の国際出願件数の急増の中で、このフレームワークは必ずしも十分な質の向上には寄与しない可能性がある。ユーザーとしては、国際段階での調査及び審査の質を向上させるための即効性のある対策がとられることを望んでいる。

結局、調査及び審査の質を向上させる上で大きな問題となるのは、言語の問題、すなわち、先行技術は様々な言語で記載されているにもかかわらず、各機関はそれぞれ十分に調査可能な言語とそうではない言語とがあるために、単一の機関の調査結果は世界のあらゆる先行技術を十分に網羅したものとはなりにくいという点であろうと推察される。

したがって、出願人の求めに応じて、複数の国際調査機関において調査を行うことが質の向上という観点からの即効性のある対策として望ましいと考えられる。出願人の希望に応じてその調査国の範囲を拡大することで言語の問題にとらわれない、より信頼性の高い調査が期待できる。

また、中長期的には、今回のフレームワークを満たすことを条件として、国際調査への民間機関の参入を認めることによって競争原理を導入し、各機関間の競争によって質の向上を目指すことも検討すべきと思われる。

(文責：富所 輝観夫 (住友重機械工業))

3. Harmonization : Can we move to an objective global standard ?

作成者・発表者：Lawrence T. Welch (Eli Lilly and company)

ハーモナイゼーションに関する議論は予測が難しく、各国特許庁間やパテントユーザー間で意見が一致する部分もあれば対立する点も多く、議論の進行が進んでいない。

現在、次のような提案をする人々がいる。それは、米国は先願主義に転換し、Hilmer doctrineを廃止する。ヨーロッパ・日本側は、1年のグレースピリオドを認め、Global prior artは、その出願日から、進歩性でも後願を排除できるようにする。その結果、ハーモナイゼーションは問題なく進み、各特許庁は他国特許庁の審査結果を容易に認めることができる。また、出願人側も特許審査結果を予期しやすくなる。

また、実体ハーモナイゼーション条約が施行された後の特許法は、特許性の判定をより簡単に、確実に、予測可能になり、より経済的に権利行使できるようになる。その期待できるメリットは、グローバル特許網獲得の際、コストダウンになる。

特許改革の大きな目標は、より簡単に、より最小限の形式性、開示要件の効率化、特許庁での審査のより完全化、権利範囲の信頼性確保等である。

この改革のため、新規性の要件は、下記の内容を満たすことが重要である。

先行技術は、一つの引用文献あるいは特許出願であり、組み合わせではないこと(但し、明細書に内在的に開示されているものは認められる)。さらに、先行技術は、出願日から1年以上前に開示されたものであること(1年のグレースピリオド)、又は、出願人自ら開示したものでないこと。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

現在の米国法は、文献は世界公知、公用は米国内だけであるから、インターネット時代に対応できるように、単純にアクセス可能か否かで判断するように変更する。

公開前の先願に書かれた内容については、同一出願人ならば18ヶ月以前の出願が引例になり、別出願人ならば先願の全てが先願出願時に開示されたと見做す。従って、出願人は、自己の関連出願から18ヶ月の猶予がある。

このように先行特許出願の開示を定義することにより、ヨーロッパの self-collision 問題を排除でき、米国の CIP 制度等も維持することもでき、結果的に、同一出願人によるパテントポートフォリオ形成がより簡単になる。

この改革のために、ヨーロッパ特許法で改正が必要なものは、1年のグレースピリオドの設立、self-collision の廃止、先行特許出願を新規性だけでなく進歩性の観点からもその開示内容を引例と見做すこと等である。また、米国特許法で改正が必要なものは、先願主義の採用と Hilmer doctrine の廃止、国内公用の制限を外し、アクセス可能か否かで判断すること等である。

上記のような提案を実現するには、さらに議論を重ねる必要があるだろう。

(文責：大竹 崇雅(富士ゼロックス))

4. 実体特許法条約に関する検討と提言

作成者：第三委員会 第1WG⁷⁾

発表者：石原 隆史 (松下電器産業)

各国特許制度の実体的側面の調和を目指した実体特許法条約 (SPLT) について、制度利用者にとって真に望ましい SPLT はどうあるべきかを検討した。現在提案されている条約案の各規定のうち、7条の2 (特許の訂正)、9条 (グレースピリオド)、12条 (特許要件) について詳しく検討し、提言をまとめた。

(1) 7条の2 (特許の訂正)

本条では、特許の訂正について「特許の訂正は出願時における開示の範囲を超えてはならない」と規定しており、特許されたクレームを訂正するにあたって、特許されたクレームと訂正後のクレームとの保護範囲の広さの関係については規定していない。一方、「SPLT における出願には再発行出願を適用しない (3条)」と規定され、これに伴い、保護範囲を拡張する訂正を許可する規定が削除された。従って、現状の条約案では、特許後に、保護の範囲を拡張する訂正を行うことはできない。

しかしながら、プロパテント政策を推進する立場からは、発明の本質を保護するという観点から、特許後であっても、出願時の開示の範囲を最大限として保護の範囲の拡張を認める規定は合理的であると考ええる。また、別途、保護範囲の拡張による第三者の不利益を考慮した措置を講ずることにより、特許権者と公衆の利益の調和を図ることも可能と考える。そこで、①クレームの保護範囲を拡張する訂正を認める時期の制限、②善意の第三者に対し、中用権を認める、③禁反言の適用、④濫用防止のため費用を高額に設定、などの措置を講ずるとともに保護範囲を拡張する訂正を認めることを提言する。

(2) 9条 (グレースピリオド)

本条は、グレースピリオドについて規定している。現在、各国議論の争点は、グレースピリオドの適用対象となる同一発明者の先行する出願公開に「Office が公開するはずではなかった」という条件を付加するか否かである。そこでこの是非を検討する。発明者の出願公開を適用対象にすれば、同一出願人による類似特許の濫造を招くという問題がある。一方、本条 (i) では、発明者によって公開された任意の情報が発明者から除外されることを定めており、これを原則と考えれば、発明者の出願公開が対象

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

に含まれないように特別に取り扱うことの方が不自然とも考えられる。また、公開公報をグレースピリオドの適用対象から除外することは、グレースピリオドに期待されるセーフティネットとしての機能を不完全なものにする。従って、類似特許濫造の懸念という問題はあるものの、「発明者による公開」が全て該当するという、制度の分かり易さに鑑みて、我々は、「Office が公開するはずではなかった」という条件を削除し、自分の出願が公開されたものまで含めてグレースピリオドの適用対象とする規定を支持する。

(3) 12条 (特許要件)

本条は特許要件に関して規定している。現在、特許を受けることができる主題の定義に、「全ての技術領域において」の文言を挿入するか否か、議論が分かれている。ここで、この文言がない場合には、社会的取り決め、人間の自然活動なども特許として成立することになる。しかし、そういったものに何らかの保護を与えること自体否定はしないが、特許法で全ての分野を保護することには疑問がある。例えば、保護期間、権利行使等について一律に規定して問題ないのだろうか。全ての分野に関して特許法を認めるには、相当な事例の研究や積み重ねが必要と思われる。従って、「技術領域」の文言を残すことを提言する。

(文責：石原 隆史 (松下電器産業))

5. パネルディスカッション

テーマ：「実体ハーモナイゼーション」

パネリスト

米国側：Soonhee Jang (Eli Lilly)

Lawrence T. Welch (Eli Lilly)

Jeff Hawley (Eastman Kodak)

Choi Gyu-wan

日本側：浦山 昌克 (日本エリクソン)

石原 雄一 (日立製作所)

大竹 崇雅 (富士ゼロックス)

富所 輝観夫 (住友重機械工業)

金平 裕介 (日本アイ・ビー・エム)

議論した主な項目及び議論内容は次の通りである。

5.1 先行技術

(1) 先行技術の定義を世界共通にできるか？

米国の Hilmer doctrine によれば、先行出願は、外国出願日 (優先日) からではなく実際の米国出願日から先行技術の効果がある。このような Hilmer doctrine を排除して、出願がどの国にされようと、その出願日から先行技術の効果を持たすべきか？

出願前に公開されていない先行出願に対して新規であればよいか？新規性だけでなく、進歩性 (非自明性) も要求すべきか？

(2) 先行技術としての PCT 出願

国内段階に移行していなくても指定国において先行技術として扱うべきか？

国際出願日から先行技術とするのか？優先日から先行技術とするのか？

(3) グレースピリオド

発明者に起因する公開に限るべきか？

6ヶ月か12ヶ月か？

第三者の保護は必要か？すなわち、発明公開日と出願日との間に、製品の製造・販売又はその実質的準備をした第三者の保護をどうするか？

グレースピリオド (新規性喪失の例外) の適用を受けるには、出願時に請求しなければならないか？実際に当該公開によって特許性が問題になったときに請求すればよいか？

5.2 先願主義

発明が先でも、出願が遅れた場合、特許が取

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

得できず、先発明者を保護できないのでは？

出願を急ぐあまり、出願明細書の質が低下しないか？

質が悪い明細書では裁判に勝てないのでは？

発明が盗用されて出願された場合、真の発明者はどのように保護されるのか？

(文責：浦山 昌克 (日本エリクソン))

6. 間 接 侵 害

作成者：第三委員会 第4WG⁸⁾

発表者：野村 治 (テルモ)

平成15年1月1日より施行の平成14年法改正により、特許法第101条の規定が改正され、我が国でも「侵害と見なす行為」が、いわゆる「非専用品」へも拡大されることとなった。

この改正は、欧米と比べ「かなり異質なもの」とされていた我が国の間接侵害規定に、「客観的要件と主観的要件の両面から侵害の予備的又は幫助的行為を規定する欧米型の間接侵害規定を追加する」ことを柱としている。

発表では、本改正点を客観的要件、主観的要件に分けて詳説すると共に、英米法と比較した。また、日英米の過去の判例に改正後法下での仮想判断を加えることで、本特許法改正の意図と問題点を検証した。さらに、これらを踏まえた実務上の留意点に言及した。

(1) 改正のポイント

改正前の物及び方法に関する規定に加え、

主観的要件：「知りながら」行う(悪意での)部品供給行為を侵害行為の範疇に含める

客観的要件：「(広く一般に流通しているものを除く)その発明による課題の解決に不可欠なもの」を侵害と見なす行為に含める

ことを内容とする規定が新たに追加されたことにより、今までは非侵害とされていた「非専用

品」であっても、場合により間接侵害が適用されることになった。

(2) 英米の間接侵害規定との比較

改正前の条文が残されたことにより、英米法では存在しない、「主観的要件を必要としない」間接侵害の形態が残った点は、英米法と比して特異である。

一方、日本の特許法では、誘引行為を侵害行為として規定していない。このため、汎用品であっても侵害行為と認められる可能性がある英米法に比較して、その適用範囲は限定されるということもできる。

(3) 過去判例の仮想判断

発表では間接侵害の適用が否定された日本の判例であるカメラレンズ事件を採り上げた。この例では、改正後の第101条を適用した場合、間接侵害が認められる可能性が高いものと考えられる。但し、「日本国内において広く用いられているもの」の範疇に入るか否かについては議論があり、今後の判例の積み重ねを待ちたい。

(4) 実務上の留意点

権利者側にあつては、主観的要件を立証するために警告状を送付すること、被疑侵害者側特許明細書に対象となる特許が先行技術文献として記載されていないかを調べるなど、被疑侵害者側が特許の内容を知っていることについての証拠を集めることが有効であろうと考えられる。

一方、被疑侵害者となりうる部品メーカー等にあつては、部品が使用される装置やシステムが第三者特許を侵害していないかの確認、供給契約書中での免責条項の明確化などの防衛措置を強化することが望まれる。

(文責：野村 治 (テルモ))

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

VI. 第四委員会報告

1. 企業変化に伴う特許維持帰属

作成者：第四委員会 第1WG⁹⁾

発表者：熊澤 佳明（住友電気工業）

(1) 概要

グループ企業における特許権の二つの管理形態（管理形態1・2）を想定し、四つの企業変化（買収、統合、分社化、清算・破産）に関して、三つの検討項目（発明補償の問題／権利行使における当事者適格の問題／グループ企業内の権利移転問題）に対する各管理形態の特徴について検討した。

また、最近注目されている特許権の信託による管理方法に関しても検討を加えた。

(2) 管理形態1と管理形態2

管理形態1とは親会社が特許権の譲渡を受けて集中管理する形態であり、管理形態2とは特許権はグループ内の各子会社にて保有するが、親会社が集中して管理のみを行う形態である。

(3) 管理形態1についての結論

特許関連業務の効率化と人材の育成・確保の面で効率的かつ有効な方式であるが、特許権の譲渡に伴う煩雑・困難な時価評価業務の発生を避けられず、速やかな一元的管理を阻害する大きな要因となる。また、税務当局が算定する価額との乖離を指摘されれば、課税されるリスクも想定される。

さらに、特許権の譲渡に伴う子会社の職務発明の補償に係るリスクが挙げられる。従ってグループ企業にとっては、管理上の不確実性、コスト増大の要因となり得るものと考えられる。

(4) 管理形態2についての結論

親会社が集中的に特許権を管理することから、前述の管理形態1と同様に業務の効率化等の観点から本形態も有効であると考えられる。

一方、親会社が子会社の発明等の権利化業務を行うことが、弁護士・弁理士の専権業務に抵触するかどうか、親会社がライセンス交渉を行うことや権利侵害に係る係争対応等の任意的訴訟担当になることが可能かどうか等の問題が存在する。

(5) 特許権の集中管理における信託の活用

信託の活用により権利移転に伴う時価評価は不要となり、それに伴う業務負担及び業務コストの著しい削減のほか、諸問題解決が期待できる。

特許権の一元的管理において信託を用いる場合、管理形態1と管理形態2の中間的な管理スキームが実現でき、種々の課題をクリアできる可能性がある。

(6) 信託の活用において検討すべき課題

① 出願前の「特許を受ける権利」については「特定性」の問題がある。

② 技術ノウハウも「特定性」の問題はあるものの、信託可能にする必要がある。

③ 受託者が特許権を侵害された、あるいは通常使用権者が実施中の信託特許にかかる技術が他人の特許権を侵害した場合に任意的訴訟担当となる事ができ、該訴訟行為を行うことが、弁護士法等の規定に違反しないことを明確にする必要がある。

④ 外国での特許権あるいは特許を受ける権利の信託に関しての問題も重要である。

外国での特許権あるいは特許を受ける権利の信託を、国内法により許可したとしても、諸外国での対抗要件を満たしていなければ、受託者が委託者（特許権者）の代わりに、権利行使をすることができないものと考えられる。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

もし、このように実質的に国内での特許権や特許を受ける権利、技術ノウハウしか信託できないとすると、信託自体はグループ企業の一元管理の手段として使用できないおそれが強いものとする。

上記諸問題を解決し、グループ企業の特許権の一元管理の手法として活用できるように、信託法・信託業法等の改正、あるいは特別立法の早期検討が望まれる。

(文責：山中 敦夫(藤沢薬品工業))

2. 企業における知的財産戦略のあり方

作成者：第四委員会 第2WG¹⁰⁾

発表者：森田 哲也(アイシン精機)

近年の知的財産を取り巻く状況の著しい変化に鑑み、知的財産部門が従来の殻を打ち破り、事業戦略や研究開発戦略の策定に密着した活動をいかに積極的に展開すべきかの観点から、知的財産戦略のあり方について検討を行った。

(1) 知的財産活動と知的財産戦略の現状

PIPA 日本部会会員企業に対してアンケートを行い、知的財産活動と知的財産戦略の実態の把握を行ったところ、知的財産活動に関し、創造活動・事業活動へのより源流での参画の必要性を認識している企業は比較的に多く、テーマ決定に関与するような参画態様が将来は必要とされると思われる。知的財産戦略に関しては、多くの企業が現状の知的財産戦略の成果を不十分と認識しており、上記した知的財産を取り巻く状況の著しい変化の中で、多くの企業が知的財産戦略又は知的財産部門を自ら変革すべきと考えている。

(2) これからの知的財産戦略のあり方

経営トップが知的財産を重視した経営方針を明確化し、この経営方針に従い、事業戦略及び研究開発戦略と一体となった知的財産戦略を策

定する。策定に際しては、まず、知的財産に対する企業スタンスを明確化する必要がある。次に、知的財産活動の主な四つの活動項目「知的財産の創造推進」、「知的財産の取得・保護強化」、「知的財産の活用推進」、「他社特許対応(侵害予防)強化」のそれぞれに対し、企業の知的財産方針を明確化する必要がある。

(3) 知的財産戦略を実現するために強化すべきポイント

1) テーマ決定への関与

知的財産はテーマの良し悪しに影響を及ぼされることから、知的財産部門が創造活動及び事業活動へより源流で参画する必要がある。その参画態様としては、「研究開発テーマ・新商品の選択(決定)への参画」と「研究開発テーマ・新商品について知的財産部から提案」があるが、いずれにおいても知的財産部門の役割は、テーマについての特許出願戦略、テーマの他社動向の特許的な観点での分析、リスク管理であり、これらの役割がテーマ決定に重要であることを企業全体で認識することは重要である。

2) 知的財産部門からの情報発信

企業において、知的財産に軸足を置いた経営戦略、研究開発戦略及び事業戦略を策定するためには、自社内で知的財産に関する情報を共有することが必要であり、これら情報を知的財産部門から積極的に発信することは意義がある。しかしながら、これからは単なる情報提供に止まらず、知的財産部門が自らの意志を持って判断し、経営戦略等の策定に当たって、有益且つ重要な提言を行っていくことがさらに必要である。

3) 知的財産権の価値評価

適切な権利取得・維持のため、適切な投資がなされているかという判断のため、また投資家が企業の価値を判断するために知的財産権の価値評価はますます重要になり、今まで以上に

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

値評価の充実化を図る必要がある。

4) 企業内における知的財産活動の評価

企業内における知的財産活動の認識・評価を高めることが必要である。これにより、経営戦略及び事業戦略に関わる情報がタイムリーに入手可能となり、社内のニーズに対応した知的財産戦略の立案・実行が可能となると思われる。

5) 人材育成

企業において知的財産部門の役割、機能も大きく変わってきており、知的財産部に期待される能力も変化、多様化してきている。これからは、知的財産部門が事業戦略等の企画立案に積極的に関わっていく必要があり、経営センスや戦略企画立案力を備えた人材が知的財産部門には求められており、ジョブ・ローテーションなどによる人材育成を活発化する必要がある。

(4) まとめ・考察

上述したポイントを強化していく上では、現状の各企業の知的財産部門におけるリソースが不足し、企業内でのリソース配分の強化を図る必要がある。そのためには、経営層、事業開発部門など社内全般に知的財産活動についての理解を深めてもらうことが必須であり、まずは社内への知的財産の啓発活動や、知的財産部門内の体制づくり・人材育成が必要であろう。

(文責：森田 哲也 (アイシン精機))

注 記

- 1) 豊田義元 (日本電信電話), 松原勝頼 (リコー), 高宮雄一 (沖電気工業)
- 2) 佐藤恒司 (富士通), 為山太郎 (帝人知的財産センター), 保坂 享 (日本ゼオン), 宮内達広 (東芝), 宮田 誠 (日立製作所)
- 3) 清川 貢 (塩野義製薬), 今 博史 (三菱レイヨン), 高橋光男 (住友電気工業), 多田有為 (オムロン), 伊達研郎 (三菱電機), 安井英俊 (古河電気工業)
- 4) 中尾直樹 (日本電信電話), 伊東正樹 (豊田自動織機), 近藤文雄 (荏原製作所), 佐治 博 (リコー), 佐山 静 (ソニー), 菅野穂高 (日本電気), 丹羽正典 (富士通), 藤井光夫 (山之内製薬), 吉川千雅 (三菱電機)
- 5) 金平裕介 (日本アイ・ピー・エム), 池谷昭二 (東芝テック), 紅林俊裕 (リコー)
- 6) 沼野克俊 (住友化学工業/リーダ), 村田尚之 (東芝), 田中 誠 (富士通), 富所輝観夫 (住友重機械工業)
- 7) 渡部比呂志 (日本電信電話), 石原隆史 (松下電器産業) 石原雄一 (日立製作所), 大竹崇雅 (富士ロック)
- 8) 上加世田宏 (三菱電機), 水野博美 (富士写真フイルム), 野村 治 (テルモ)
- 9) 浅井俊雄 (日本電気), 狩谷泰生 (シャープ), 熊澤佳明 (住友電気工業), 中山美加 (ジェイエスアール), 日高啓視 (フジクラ), 泉川達也 (田辺製薬), 山中敦夫 (藤沢薬品工業)
- 10) 熊坂浩範 (豊田中央研究所), 高鹿昌彦 (和光純薬工業), 長井 理 (大塚製薬), 菊地久美子 (三共), 林 圭介 (リコー), 宮島正博 (ソニー), 森田哲也 (アイシン精機)

(原稿受領日 2004年1月20日)