

知的財産権の行使と求められる人材の育成について

竹 田 稔*

抄 録 知的財産権行使の場面である、ライセンス契約および侵害訴訟に関する人材の育成について述べる。

双方ともに、平成14年の知的財産戦略会議発足以来、知財立国に向けて行われてきた制度改革の対象とされているものであり、これをとりまく環境は大きく変わっているといえる。そのような状況のもとにあって、求められる人材とは、単に技術と法律についての知識経験を有するのみならず、制度そのものの動向と将来について関心を持ち、知財立国の一翼を担う認識を持って業務に取り組むことのできる者である、ということができるであろう。

目 次

1. 知財立国実現のための制度改革
2. ライセンス契約をめぐる法的問題
3. 知的財産訴訟の概況
4. 求められる知財人材の育成について

1. 知財立国実現のための制度改革

我が国は、長年、国家の政策としてみても、企業戦略からみても、産業社会の発展に知的財産の保護が重要であるという視点に欠けたままに推移してきた。

知的財産立法は常に国際的ハーモナイゼーションの名目のもとに、欧米を見習ってこれに追従する形で行われてきたし、技術革新の時代を迎え技術の進歩に法改正が対応できないような事態が生み出されたといつて過言でない。

産業界も既存の技術にとらわれた改良性の高い技術志向が顕著であり、その結果、特許制度をみても、基本的なパイオニア発明はアメリカにはほぼ独占され、我が国の企業は、巨額のライセンス料を支払いながら、しかも国内企業同士で競い合い、改良発明によって産業の発展を図ることが精一杯であって、国際競争に打

ち勝って産業経済社会の発展を期するには、制度的にみても産業界の改革意識からみても他の先進諸国に立ち後れている状況にあったといわざるを得ない。

しかし、平成8年ころから次第にプロパテント政策導入の方向付けが顕著となり、平成10年改正法による強い知的財産権の保護を目指した「損害賠償制度の見直し」をはじめとし、毎年のように知財制度改革が進められ、平成14年7月知的財産戦略会議の「知的財産戦略大綱」が発表され、この大綱に従って、同年知的財産基本法が成立し、我が国の成文法において、はじめて知的財産権が認知された。そして、同法により設立された知的財産戦略本部は、「知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進すること」という同法の目的を達成するため平成15年7月8日「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」を発表したが、そこでは、「我が国の国際的な競争力を高め、経済・社会全体を活性化するため、「世界有数の経済・社会システムを有する知財

* 弁護士・弁理士 慶應義塾大学法科大学院客員教授
Minoru TAKEDA

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

立国」実現に向けた制度改革が求められている。

推進計画は、その後毎年更新され各省庁の連携のもとに実施されてきた。これまでに推進計画に基づいて実現した主な知財制度改革を概観すると以下のとおりである。

(1) 平成16年改正法

① 司法の分野では、知的財産高等裁判所設置法、知的財産侵害訴訟の審理における営業秘密の保護の強化及び侵害行為立証の容易化のための裁判所法などの改正、

② 特許行政の分野では、特許審査迅速化、職務発明規程の見直し、権利行使制限の抗弁(特許法104条の3)、秘密保持命令(同法105条の4等)をはじめとする特許法等の改正、

③ 模倣品・海賊版対策としての関税定率法の改正、

④ さらに大学・公的研究機関に対する研究開発資金の拡大強化、大学の知的財産本部の設置やTLOの整備による産学連携等知財政策の強化として具体化

(2) 平成17年改正法

① 商標法の改正 地域団体商標制度の導入等

② 不正競争防止法の改正 不正競争行為の拡充・罰則の強化等

(3) 平成18年改正法

① 特許法の改正 特許発明の実施「輸出」の追加とこれに伴う侵害とみなす行為(101条)規定の改正等

② 商標法の改正 小売業のサービスマークの新設等

③ 意匠法の改正 画面デザインの保護等

このような知的財産制度の改革は、知的財産の経済的価値を高めることになり、企業にとって知的財産権の有効な活用は重要な経営戦略となっているといえよう。

企業が取得した知的財産権を活用する方途は、自ら知的財産権を実施することであり、第三者とのライセンス契約などによって技術競争力を強めることであり、さらにはその権利の侵害者に対し訴訟などの法的措置を講ずることである。そのためには、研究開発部門が創作した新たな技術を知的財産権として権利化した上で、市場における優位性を確保する新製品を生み出し、新しいビジネスを構築することに対応できる人材の育成が必要である。

本稿では、このような視点から、まずライセンス契約をめぐる法的問題と知的財産訴訟の現状を概観し、これを踏まえて企業における知的財産人材育成の在り方について考察する。

2. ライセンス契約をめぐる法的問題

(1) ライセンス契約の法的性質

ライセンス契約は、契約当事者の一方(ライセンサー)は相手方(ライセンシー)に対し、契約の対象である知的財産権について実施権を許諾し、ライセンシーは、一定の対価を支払って、又は無償で契約の定める範囲(場所的・時間的・内容的範囲)内においてこれを実施することができる双務契約をいう。対象となる知的財産権は、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権、ノウハウなどであるが、本稿では特許ライセンス契約を主題として法的問題点を説明する(なお、企業経営上必要な技術関連契約は、ライセンス契約のほか、共同開発契約、技術担保契約、役務提供契約など広範囲に及ぶ)。

特許ライセンス契約は、個別特許ライセンス契約(具体的に特定された1件以上の特許をライセンスの対象とする契約)と包括特許ライセンス契約(ライセンス対象とする特許を具体的に特定せず、ある技術分野に関し、ライセンサーが保有する特許全てを包括的にライセンスの

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

対象とする契約)とに分類され、また、一方的ライセンス契約(契約当事者の一方のみが他方に特許ライセンスを行う契約)とクロスライセンス契約(契約当事者の双方が互いに相手方に特許ライセンスを行う契約)とに分類される。

電気産業を中心とする大手企業においては、特定の製品を製造するために必要な技術に関する特許権(特許出願中ないし契約期間中に申願される特許を受ける権利を含む)について包括ライセンス契約を締結することが常態である。ライセンス契約を担当する知財部門にとっては、いかに有利な条件でライセンス契約を締結し、必要不可欠な特許発明を実施することができるかは、時には企業にとって死活問題ですらある。

特許ライセンス契約は、専用実施権の設定契約であることもあるが、多くは通常実施権の設定契約であり、「通常実施権は、その登録をしたときは、その特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権をその後取得した者に対しても、その効力を生じる」(特許法99条1項)が設定登録される件数はきわめて少ない。その理由は、a 設定された通常実施権の内容が公開され、企業の知財戦略に支障を来す。b 通常実施権が登録されると特許権の処分等が制約される。c 複数の通常実施権が許諾されている場合、特定のライセンシーのみに設定登録を認めることができない。d さらに、多数の特許権を対象とする包括クロスライセンス契約の場合、特定の技術分野の特許権を対象とする実施形態をとるときは契約自体から特許権を特定することが困難である、ライセンス契約締結とその内容自体が企業経営上の秘密である、多額の登録費用・登録に伴う事務負担を強いられるなどの理由によるといわれている。

しかし、通常実施権者は、設定行為で定めた範囲で業として特許発明を実施することができ

る(特許法78条2項)が、通常実施権は債権であって単に特許権者に対し特許発明の実施を容認すべきことを請求する権利を有するにすぎず(最高二小判決昭和48.4.20民集28-3-580)、登録しない限り排他的効力(第三者に対する対抗力)を有しない。その結果、特許権が第三者に譲渡されると、売買は賃貸貸借を破るという法理と同様、ライセンス契約が第三者に承継されない限り効力を失う。そのため、ライセンサーに対象特許権譲渡の場合譲受人に契約を承継させる義務を課することが必要であるが、その義務は譲受人を法的に拘束するものではない(ライセンシーはライセンサーに対し損害賠償請求権を行使できるにすぎない)。また、ライセンサーが破産した場合、破産管財人は、ライセンス契約を解除することができ(破産法53条1項)、破産財団の清算のため解除権を行使した上、当該対象特許権を競業他社に譲渡するときは、ライセンシーは一転して特許権侵害者にならないと限らない(同旨の規定は、会社更生法61条にも存するが、更正型の倒産処理手続では破産の場合と異なり、契約の継続が更正会社の利益となることが多いと考えられる)。

我が国の法制において、ライセンス契約を含む債権契約が対抗力を有しないことは、特許制度が普及した当時から、例外(借地・借家契約など)を除いて当然のことと理解されてきたが、包括ライセンス契約が常態となっている産業界において、そのことを問題視する意見は殆どみられなかった。この問題が表面化したのは、バブル崩壊によって大型倒産が続出し、ライセンサーの倒産によってライセンス契約が解除され、対象特許発明を実施できなくなるおそれが現実味を帯びてきたことによる。

(2) ライセンス契約の保護

そこで、ここ数年来、知財研をはじめライセンス契約保護のための制度設計が検討され、例

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

例えば知的財産研究所の「産業界におけるライセンス契約の適切な保護」の調査研究では、現行の登録制度の改善のほか、簡易な登録制度の新設、公正証書の活用や実施されている特許発明についてライセンス契約に対抗力を認める規定の新設等が提案されている。

しかし、これまで検討されている制度にはそれぞれ長短があり、特に登録によって取引の安全を確保しつつ包括ライセンス契約保護を達成するという目的に沿うものとはいえないところがあり、一方、破産管財人の解除権行使については、「解除によって相手方に著しく不公平な状況が生じるような場合は解除権を行使できない」とする最高三小判決平成12.2.29民集54-2-553に依拠するならば必ずしも立法措置を講じなくとも、包括ライセンス契約の保護は可能であるともいえるので、さらに包括ライセンス契約の実態を検討しつつ問題の解決を図ろうという状況にあった。

このような状況において、契約対象特許権を一括して登録の対象とし、対抗力を認めるライセンス契約登録ファイル制度の創設が浮上し、産業構造審議会知的財産制度政策部会流通・流動化小委員会の審議を経て、平成19年2月6日閣議決定がなされ、同日通常国会に産業活力再生特別措置法の改正法案として提出された。

この法案は、特定通常実施権許諾契約、すなわち「法人である特許権者、実用新案権者又は特許権若しくは実用新案権についての専用実施権者が、他の法人に、その特許権又は実用新案権についての通常実施権を許諾することを内容とする書面で作成された契約であって、当該書面に許諾の対象となるすべての特許権、実用新案権又は専用実施権に係る特許番号又は実用新案登録番号が記載されているもの以外のもの」(2条20項)により「通常実施権が許諾された場合において、当該許諾に係る通常実施権につき特定通常実施権登録簿に登録したときは、当

該通常実施権について、特許法第99条第1項の登録があったものとみなす」(58条1項)ことを骨子とするものである。したがって、ライセンサーは、包括ライセンス契約で設定された通常実施権を特許庁に備えられた登録簿(59条1項)に登録することにより、その後に当該特許権又は実用新案権を取得した第三者にその範囲内において対抗力を具備するものである。そして、登録事項は、「①登録の目的、②許諾者の商号・名称など、③許諾を受けた者の商号・名称など、④許諾対象特許権などの特定に必要な事項であって省令で定めるもの、⑤設定行為で定めた実施の範囲、⑥申請日、⑦存続期間、⑧登録番号、⑨登録年月日」(同条3項)などであるが、そのうち何人も閲覧、謄写又は証明文書の交付を請求することができるのは、③ないし⑤を除いた事項に限られ(64条1項)、許諾対象たる特許権などの譲受人も取得後に加えて③の開示を受けることができるにすぎない(同条2項)。

この制度は、ライセンス契約の秘密を保持しつつ、当該権利移転後に第三者に対する対抗力を認める制度である点において従来の公示制度にはない新たな制度を導入するものである。この制度については、包括ライセンス契約保護のための一つの選択肢であるが、審議会での意見ないしパブリックコメントでは、公示性が極めて低い制度であり、取引安全の観点から我が国の法制度における対抗要件制度との整合性を図るなど、さらに検討の必要があるとの意見も出されたが、同委員会での議論及び産業界の意見では包括ライセンス契約を利用する企業の事業活動に即した制度であり、その保護のため一歩前進するものとして評価する意見が多く、実現の運びとなった。新たな登録ファイル制度が施行された場合これにどう対応するかは企業の知財施策に関わる問題であろう。

また、特許ライセンス契約については、その

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ほかにも独占禁止法との関係、職務発明対価請求訴訟において対象特許権がライセンスされている場合の対価の算定など法的に検討されるべき多くの問題を含んでおり、契約条項の定め方一つで企業経営に大きな影響を与える結果となることが多々あり、これに適切に対応することは重要な権利活用上、知財業務にとって大きな問題である。

3. 知的財産訴訟の概況

(1) 知的財産高等裁判所の創設と知的財産訴訟の充実強化

前記1.の知的財産制度改革において、特に注目されているのは、知的財産高等裁判所の設置である。アメリカでは、1985年のヤングレポートを契機として知的財産権重視の政策に転換し、特許庁の強化、国際貿易におけるアメリカの知的財産権保護の政策導入などが進められたが、なかでも特許裁判所、すなわちCAFCと略称されている連邦巡回控訴裁判所の設立がプロパテント政策の核心と評価されている。そのCAFCでも、知的財産関係事件は、全体の5割に足りない。

これに対し、平成17年4月に「知的財産高等裁判所設置法」によって東京高等裁判所内に独立の裁判所として設置された知的財産高等裁判所は、従来の高等裁判所の土地管轄に拘束されることなく、全国の特許権等に関する訴え（民訴法6条）についての控訴事件を専属管轄とし、かつ特許庁と裁判所の権限配分、すなわち知的財産権の有効性については専門技術官庁である特許庁に第一次的判断を委ねるとともに、抗告訴訟により裁判所の判断を受けることを保障する制度の上で、特許庁のした審決などの取消訴訟をも専属管轄とする独立した裁判所であり、知財立国にふさわしい世界有数のシステムといえる。

最高裁も知的財産訴訟の充実強化には本腰を

入れており、東京高裁、東京地裁、大阪地裁の知的財産部は平成10年当時と比べ、東京高裁は3ケ部から4ケ部に、東京地裁は1ケ部から一躍4ケ部に、大阪地裁は1ケ部から2ケ部に増え、それに伴い裁判官・調査官は大幅に増員され、さらに民事訴訟法改正によって導入された専門委員の100名が配置された。そして、知的財産高等裁判所が発足し、知的財産高等裁判所長のもと、東京高裁の知的財産4ケ部がそのまま知的財産高等裁判所に移行した。

(2) 知的財産訴訟の最近の傾向

知的財産訴訟全般についてもいえることであるが、特に特許権侵害訴訟について、三つの大きな問題があるといわれてきた。

第1に審理の長期化であり、これは権利の早い保護に欠けるという問題に関連する。

第2に損害賠償認定額の低額化傾向であり、これは権利の強い保護に欠けるという問題に関連する。

第3に特許権について技術的範囲の解釈が狭いということで、これは権利の広い保護に欠けるという問題に関連する。

これらの問題については、我が国の産業界のみならず、欧米との外交会議でも指摘されてきたが、我が国の民事訴訟そのものが同様の病理現象を抱いており、知的財産訴訟を特に取り上げて改善への施策を考えるには至らなかった。

しかし、最初に述べた知的財産戦略が具体化するに伴って、この傾向は急速に改善されつつある。

まず、第1の論点については、侵害訴訟の審理はきわめて迅速化した。最近の平均的審理期間は1年6ヶ月以内である。訴え提起の1ヶ月後には第1回口頭弁論期日を開き、訴状の陳述と権利者側の主たる主張を終え、その1ヶ月半後に第2回口頭弁論期日が行われ、被告の反論と反証がなされ、その段階で裁判所は心証を形

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

成することが多く、相手の主張をみて反論するという手法は通用しないし、証拠の後出しも通用しない。したがって、権利者として訴訟を提起するときは、すべてに万全の用意を済ませる必要があり、相手の主張をみて証拠を用意するというのでは間に合わない。逆に権利者から訴訟を提起されるおそれがあるときは、反論・反証の準備はもちろん、無効審判請求などの対抗措置を早めに準備しておく必要がある。

次に、第2の論点については、損害賠償請求の認容額は一般に高額化傾向にある。東京地判決平成10.10.12判時1653-54（医薬品特許侵害訴訟）では30億円余の賠償額を認定し、東京地判決平成14.3.19判時1803-78（スロットマシン）はパチスロの特許侵害訴訟で約84億円の賠償額を認定したのをはじめとして、10億円を超える損害賠償を認容した例は少なくない。その意味では、権利者の保護は従来より飛躍的に厚くなったといえよう。

さらに、第3の論点については、最高三小判決平成10.2.24民集52-1-113（無限摺動用ボールスプライン軸受）が均等論適用の要件を定立し、その後下級審はこの判断基準に従って均等論の成否を判示している。

このような知的財産訴訟の改善を反映して、侵害訴訟をはじめとして特許技術を巡る訴訟は増加傾向にあり、特に大企業間の裁判紛争は顕著に増加している。従来日本の製造メーカーでは、特許を巡る紛争が起きても、結局訴訟に至ることなく、クロスライセンスなど双方が傷つかない方法で解決を図るのが通例であったが、今や大企業同士が特許権侵害訴訟でしのぎを削ることは珍しくない状況になっている。

しかし、知的財産訴訟は必ずしも権利を行使する側にだけ有利に改善された訳ではない。特に、最高三小判決平成12.4.11民集54-4-1368は、「特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、当該特許に無効理由が存在することが明らかで

あるときは、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されない」と判示し、この判決が指導的判例となって、特許権侵害訴訟において当該特許に無効理由が存在することが明らかな権利行使を権利の濫用とする下級審判決が続出し、さらに平成16年法律第120号により、侵害訴訟において、従前は前記権利濫用の抗弁として明白な無効理由のある特許権の権利行使が否定されていたものが同法施行後は特許法104条の3の規定する抗弁により、無効理由の明白性の存否を問うことなく、権利行使が否定されることとなった。このことは、我が国の特許権侵害訴訟の審理を従来の侵害論（侵害品が特許発明の技術的範囲に属するか）中心の審理からこれと並行して権利行使制限の抗弁の審理を重視する審理へと大きく転換させる契機となっており（しかも、特許法29条2項のいわゆる進歩性の判断において、裁判所は先行技術との組み合わせ・置換について阻害要因がなければ進歩性なしとして特許性の要件を厳しく解釈する傾向にある。）、特許庁と裁判所の権限配分の法理に立脚していた訴訟制度そのものを見直す必要性に迫られているとあって過言ではない。

4. 求められる知財人材の育成について

前記2. 及び3. において、権利活用の視点からライセンス契約の法的問題と特許権侵害訴訟の現状を述べたが、企業における知財人材は、このような状況に十分に対処し得る人材であることが必要であり、技術と法律（知的財産法と契約法）についての知識と経験が必要であることはもとより、知的財産制度の動向と将来に関心を持ち、我が国が知財立国を達成する一翼を担う認識を持って制度の推移を見守りつつ、技術の急速な発展に対応できる総合的な判断力が求められる。

そうでなければ、企業にとって必要なライセンス契約をより有利な条件で締結することは

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

きないし、契約締結に伴う法的問題を適切に解決できない(権利活用の前段階の問題としては、技術部門が研究開発した技術をノウハウとして秘密裡に管理して事業に用いるか、特許出願して技術を公開する代わりに、その独占的排他的保護を国家的に保障してもらうかの選択の問題がある。)

また、特許権等の知的財産権は絶対的排他的な権利であるが、同じような権利でも、物の所有権は物の現実的占有支配を伴うので、その保護は物理的管理を徹底することによって相当程度可能であるのに対し、知的財産の上に成立する権利は無形の権利であって物理的支配を伴わないから、権原なくこれを実施し、あるいは使用することは時間的場所的制約なしに可能である一方、権利者としてはこれを防ぐための物理的対抗措置が難しいという問題がある。しかも、相手方の行為が権利侵害に当たるかどうか、特許権・実用新案権については技術的範囲の解釈、意匠権・商標権についてはその類否判断等極めて高度にして困難な判断を必要とし(前述の侵害訴訟の現状からみれば、権利行使に当たっては単に他社製品が技術的範囲に属するかどうかの検討だけでなく、権利を行使した場合に相手方の権利行使制限の抗弁ないし無効審判請求に対応できるかの検討が重要である。)、また、このことは、同時に製品を製造販売する側からみた場合、その行為が何時他人から権利侵害を主張されるかわからない危険を含んでいることを意味する。

知財立国のための知的財産制度の改革は、権利の活用の場面からみたときは、制度的に充実したといえる反面、権利者の側により高度の判断が求められているともいえる。

このような状況に対処して知財業務を適切に運用していくためには、広い視野に立った人材の育成計画が必要である。そのために有効な施

策は、一つには企業の知的財産部門を質的量的に厚くすることであり、もう一つは法律専門家の積極的な活用であろう。

前者については、自社における研修や知財業務の現場での経験を通じて対応能力を養うという地道な努力が必要であるが、知的財産関連人材相互間の理解を深め、連携するための交流も必要である。知的財産研究所では平成17年度より「知財塾」を開設し、弁護士、弁理士、企業知財部員、特許庁審査官(オブザーバーとして裁判官も参加)が交流し、それぞれチームを組んで意見交換しつつ、これからの知的財産権制度の運用や制度改革問題に職業の枠を超えて連携し、多大な成果を生み出している。

また、後者については、当面既存の法律専門家の活用を中心になるが、将来的には、今回司法試験制度が改革されて法科大学院が設置され、平成18年第1回の卒業生が新司法試験に合格して法曹への路を踏み出した。平成19年以降理工系出身者が法律的素養を習得して法曹資格を取得することになるから、技術に強い法律専門家が排出する素地は出来上がっている。正に知的創造サイクルに一貫して対応できる法律専門家が育成されることになり、知的財産権活用を促進することが可能となる。この新制度により法律専門家の数は飛躍的に増大し、企業外の弁護士の活用と並行していわゆる企業内弁護士に知的財産業務に当たらせる可能性も増大する。しかし、企業は、企業内弁護士を採用した場合、どのような業務を担当させ、どのように処遇するか問われることになる。企業内弁護士を単に既存の知的財産業務に組み込むだけに留まるならば、意欲を持ってその技術的・法的能力を発揮する優れた人材を確保することは困難であろう。

また、知的財産実務の専門家を養成する専門職大学院が設置され、弁理士や企業知的財産部門要員の供給源となり、知的財産実務の専門家

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の層は増加し、その資質の向上も期待できる。そのような専門家をどのように活用するかも企業知財に課せられた課題である。

知的財産戦略会議の発足、知的財産戦略本部の設置、毎年の知的財産推進計画とこの計画を実施するための制度改革により、なお残された若干の問題はあるものの、知的財産制度としては知財立国にふさわしい世界に誇ることのでき

る制度が構築された。これからの課題は、この制度をその趣旨に沿って運用すること、そして、この制度を活かすことのできる人材を育成することである。そのためには、知的財産制度に関わる者がその職域を超えて一致してこの制度を託することのできる優れた人材を育成するほかにない。

(原稿受領日 2007年1月9日)

