

特集 <21世紀の知的財産権の目指す方向> (1) プロパテント 1

# プロパテントの時代を迎えて

会員 黒田 博道

パテント Vol. 50 No. 12 抜 刷

# プロパテントの時代を迎えて

会員 黒田 博道

## 目 次

1. プロパテントとは
2. アメリカにおけるプロパテント政策
3. 日本におけるプロパテント政策
4. 日本のプロパテント政策
  - (1) 広い保護
  - (2) 強い保護
5. 今後の予想
  - (1) 従来の経済
  - (2) 今後の経済
  - (3) 今後の知的財産権
6. プロパテント政策下における弁理士
  - (1) 権利行使が容易なクレーム
  - (2) 特許戦略としての知的財産権
  - (3) 企業戦略としての知的財産権.....

## 1. プロパテントとは

プロパテントとは、1985年、アメリカのヤングレポートの中で使われた言葉であり、アンチパテントに対応する言葉です。

また、このプロパテントはプロテクトパテントの略であり、特許重視と訳されています。ですからプロパテント政策といいますと、特許重視政策と訳すことになります。

ここで、プロパテントとアンチパテントとの違いは、特許法と独禁法とのどちらに重きを置いたものかによって変わってきます。

アンチパテント政策といいますと、国の政策として独禁法を重視するという政策です。その結果、特許権はなるべく与えず、かつ特許権の効力範囲は狭くし、特定企業の独占状

態がない形にして、自由競争を推進すると、物の価格は下がるだろうという考え方です。

これに対抗するのが、プロパテント政策です。特許による独占状態についてはできるだけ許容するために、特許の範囲を広くて、しかも強いものにしようとする政策です。

## 2. アメリカにおけるプロパテント政策

アメリカでは、1930年代から1970年代までの長期にわたってアンチパテント政策を維持してきましたが、その結果、特に先端技術分野における遅れが目立ち始め、そのままの状態での国力維持が困難であると考えられました。

そこで、前述したヤングレポートにおいて、「知的財産権の保護強化がアメリカ産業の競争力の向上につながる」として、プロパテント政策の提言をおこなったものです。

このヤングレポートでは、広い範囲の保護、強い保護等を提案したものであります。ここで広い範囲の保護の結果として、特許で保護する範囲の拡大（ソフトウェア、バイオ）、従来の法律での新しい保護（コンピュータープログラム）、あるいは新しい法律の制定（半導体チップ法、トレードシークレット法）があります。また強い保護の結果として、均等論の積極的活用、連邦巡回控訴裁判所（CAFC）の設置等が上げられています。

このようなプロパテント政策によって、技

術競争力のある企業だけ生き残り、競争力のない企業は遠慮してもらうこととした結果、技術競争力が付き、アメリカが急激な復興を始めたわけです。

### 3. 日本におけるプロパテント政策

日本では、バブルの崩壊以来、産業がまだ低迷しています。一部産業で、例えば設備投資が戻ってきたという見方もありますが、民需、例えばアパレル等は、まだ底を打ったままで、全く上昇の兆しが見えません。このような中では、バブルの崩壊からの立ち直りはまだ時間がかかりそうです。

そのなかで、この辺からは僕の個人的な考えですけれども、プロパテント政策への移行は、通産省とか、政府を含めての一つの政策転換ではないかという気がしています。

すなわち、広い保護としての均等論の適用に関しては、平成6年の工業所有権審議会で審議され、強い保護としての損害賠償額の引き上げに関しては、平成9年の工業所有権審議会で審議され、両答申を含めたところでプロパテント政策への転換が可能となってきます。このような2つの審議がそれぞれ異なった特許庁長官のもとでおこなわれていることを考えますと、特許庁のみの判断でなく、政府を含めた政策転換ではないかと考えています。

そして、プロパテント政策への移行は、平成9年4月7日付けの「21世紀の知的財産権を考える懇談会報告書」で提案されています。

この「21世紀の知的財産権を考える懇談会」は、特許庁長官の私的諮問機関ですが、極めて適切な報告書としてまとまっております。

またこの報告書は、通商産業省特許庁編の

「これからは日本も知的創造時代」という本として出版されております。

### 4. 日本のプロパテント政策

プロパテント政策では、大きく2つの考え方があります。一つは今までより広い保護を与えるということと、今までより強い保護を与えるということです。

#### (1) 広い保護

広い保護という点では、3つを考慮しておいて下さい。1つ目が異なる業種での保護であり、2つ目が異なる保護対象への拡大であり、3つ目が権利範囲の拡大です。

異なる業種での保護という観点からは、従来特許の保護対象として考えられた産業が2次産業であったところを、1次産業あるいは3次産業にまで積極的に拡大しようとするものです。

具体的には、植物特許あるいはバイオのように、従来1次産業の範疇にはいるような技術改良を特許によって保護しています。またサービス内容で争ってきた3次産業も、コンピュータ処理が関係したとたんに特許の保護対象となってしまいます。特に電子マネー特許の成立にともなって、銀行業界、証券業界、ファイナンス業界では、特許に対する関心が急激に向上してきたようです。

具体的には、銀行では、オンラインシステムがありますが、オンラインシステムについては、オンラインシステムメーカーが特許をもっています。そのような中で、銀行はなにをやってきたのかというと、利率をどうしようとか、どこに貸し出したら回収できるとか、ということを考えてきました。ところがその銀行の中で、現金、小切手、手形だけの世界から、いわゆるオンラインでのやりとりを含

めて変わってきています。そうすると、処理のシステムも自然に今までとは異なってきます。この処理のシステムについて、一番先に特許を取った会社が将来のトップバンクになっていく訳です。これに気づいたのがシティーバンクです。

ですから銀行のみならず、サービス業界では、5年後の業界予想を立てて、その5年後の予想のもとでの出願というのを今からやりますと、おそらく5年後にはかなり大きな企業に育っていきます。

また異なる保護対象への拡大としては、前記した部分と一部重複するものの、植物特許、バイオ、ソフトウェア等の保護が有効に図られるようになってきたことがあげられます。

さらに、知的財産権という広い視点からとらえると、コンピュータープログラムやデータベースが著作物の例示として確認的に著作権法に規定されたり、ドメインネーム等の保護が図られています。またインターネットにおける国を越えた保護等も検討されると思います。

次に、権利範囲の拡大です。ここでは、前述しましたように、平成6年の工業所有権審議会で審議され、「現行の特許法第70条の範囲でも、事案に応じて均等の範囲をカバーできる。」との答申が出されました。

ここで最初に、「均等の範囲」を定義します。請求の範囲に「円形のテーブル」と書かれており、実施例及び図面がすべて真円のテーブルとして示されていたとします。

すると、真円のテーブルがイ号物件であった場合には当然侵害です。

次に、楕円のテーブル（直線部分がない）についても、「円形」の概念に含まれると考えられますので侵害だと思えます。

次に長円のテーブル（円形部分と直線部分がある）について考えますと、ここでも、「円形」という言葉の広がりの中で（角がない）侵害であると考えてもいいと思えます。

それでは、「100角形のテーブル」がイ号物件であった場合、このテーブルを侵害と考えるか否かが問題とされます。細かく見ますと、直線部分と角部とによって形成されています。ただ大きく見ますと円形に見えるわけです。

ここで、このような「100角形のテーブル」についても侵害であるとするならば、これが「均等の範囲」であると考えます。すなわち、請求の範囲の文言の解釈を越えたイ号物件についても侵害であると主張する際に用いられる考え方が、「均等の範囲」の利用です。

さて、前記工業所有権審議会の答申に関しましては、国際的な調和という点では望ましいことではありますが、法律の改正を前提として審議がおこなわれていた工業所有権審議会から、法律改正をおこなわないにも関わらず答申が出されたということがめずらしいことであるとの印象があります。

また、「事案に応じて均等の範囲をカバー」したとすると、ある特許の権利範囲が（イ号物件に応じて）広がったと考えられます。ただここで、その特許に係わる発明の審査時点では、イ号物件を想定していませんから、広がった権利範囲についての審査が行われていません。この点も問題として残っています。

さらに、前記した例で説明しますと、「100角形のテーブル」を製造した人が「均等の範囲」であるとして侵害だと判断されたとします。

特許法では、第196条に「侵害の罪」が規定され、懲役刑等が規定されています。する

と、「均等の範囲」であるとして侵害だとされた人は、場合によっては懲役刑に処せられることがあります。

一方、刑事罰は「罪刑法定主義」によって、法律に規定された以外の行為では刑事罰を受けることがないとされています。したがって、特許権者の独占権である特許請求の範囲に記載された発明以外の発明を第三者が実施しても、特許法で実施を禁止していないので、この実施行為について刑事罰を与えることは適当でないと考えられます。

してみると、前述した「均等の範囲」についての侵害では、民事上では特許権侵害とされ、刑事上では刑事罰を与えることができないという結果をも生じかねません。このことも気になっています。

個人的には、「均等の範囲」を保護するためには、これらの整合性をとるために、特許法の改正を行うべきであると考えております。

## (2) 強い保護

強い保護につきましては、今年の特許庁長官が、プロパテントというのを打ち出したときに、同時に102条を改正すると宣言して、現在、工業所有権審議会に102条の改正というテーマで上がっています。

ここで102条の改正といいますと、アメリカでのトリプルダメージの話がでできます。

トリプルダメージとは、アメリカの法律で規定されている懲罰的損害賠償制度のことをいいます。具体的には、故意の侵害の場合、相手に与えた損害の3倍の額を支払うという制度です。

ただ、土地の売買に関してアメリカの裁判所でトリプルダメージの判決を受けた日本企業に対して、賠償金の支払いを日本で執行しようとした際に、最高裁判決で、懲罰的賠償

が日本の法制に合わず、公序良俗違反の請求であるとして認めない判決が出されました。

このような判決からも、現状で、トリプルダメージのような考え方を102条に導入することはできないと思います。

一番簡単な考え方は、「通常受け取るべき金銭の額」を「侵害時に受け取るべき金銭の額」に改正することかもしれません。いずれにしても、この現行が特許法に掲載される頃には、102条の改正の方向が決まっていることと思います。

それから、もう一つ強い保護では、紛争の早期解決が上げられています。

このことは、第1に民事訴訟法の改正に伴って、従来の口頭弁論、準備手続に代え、準備的口頭弁論、弁論準備手続、書面による準備の手続が設けられ、事案の内容に応じた争点整理手続が選択できるようになっている。具体的には、少なくともイ号物件の特定までは、いわゆるラウンドテーブルで行えるようにして、裁判の早期決着を図ろうとしたものです。また同時に、特許庁における無効審判でも、口頭審理を用いて、早期決着を図ろうとしています。

第2に、弁理士会と日本弁護士連合会とで「工業所有権に関する仲裁センター」が設立され、裁判外における紛争の早期解決を図ろうとしています。

このような制度を利用して、紛争の早期解決によって、権利の有効利用を図ろうとしています。

## 5. 今後の予想

### (1) 従来 of 経済

従来、世界の経済は、軍需産業と原子力産業が中心となり、それらの産業の周囲にある

民生産業と共に発達してきました。

このような経済機構の中で、軍需産業及び原子力産業は、一部のグループに独占されていたために特許のことを気にせず、あるいは機密性の点からことさら特許とせず、これらの産業が有する技術のうちで公開可能な技術のみを、民生産業の権利として知的財産権上の権利として保護してきました。

ところが、軍需産業で考えますと、ベルリンの壁の崩壊、ソビエト連邦の崩壊、東西の緩和等により、現在では、一部の民族紛争と国際連合によるPKOでの商売しか成り立たず、今後はさらに先細りの気配が見られます。

また原子力産業は、世界的な原子力発電反対の波の中で、従来のような展開ができないところとなっています。

## (2) 今後の経済

10年後位には、世界的な人口の増加にもなって、農業が世界経済の中心として動いていくと思われれます。ただ、一方で地球の温暖化に伴う耕作面積の減少が考えられます。

してみますと、今後は、砂漠等を耕作地としたりして、農場自体が工業化され、単に農業というよりも農業産業として考えられるようになっていくと思われれます。

このことは、WTOを通じた農作物の輸入自由化を含めて、世界的に進展していることです。

そして、前述した軍需産業あるいは原子力産業を操っていたグループが、農業産業、穀物産業へと中心をシフトし始めたことから、今後、農業産業が世界の中心に移行するであろうことが予想されます。

ただ現実問題として、農業産業が世界経済の中心に移行するのに、少なくとも10年はかかると思われれます。

それまでの間、従来の軍需産業あるいは原子力産業を操っていたグループは、農業産業が成り立つまでの間、従来から蓄えていた技術(ノウハウ)を利用して稼ぐ必要が生じてきています。

## (3) 今後の知的財産権

このようなことは、米国が中心となって、コンピュータ・プログラムの著作権法上の保護、ソフトウェア特許、バイオ関連特許、半導体チップ法、トレードシークレットの保護等を順次打ち出し、知的財産権の保護強化を図ったこととも整合しています。

さらに今後も、新たな知的財産権の概念あるいは保護客体を提案し、また強い保護を世界的に求めていくことが予想されています。

すなわち、今後は、日本特許庁が打ち出したプロパテント政策の上をいく、世界的なプロパテント政策が展開されることも予想されます。

## 6. プロパテント政策下における弁理士

### (1) 権利行使が容易なクレーム

プロパテント下において権利行使を考えた場合、弁理士として、2つの点を考えておきたいと思います。

第1に、商品の流通経路の中で、被告にできる相手を複数にしておき、任意に選択できるようにしておくことです。

第2に、損害額の算定が、原告に有利になるような選択が行えるようにしておくことです。

いずれの場合でも、クレームとして、例えば部品と完成品、素材と加工品、物とその物の使用方法のようなクレームを作っておくことが望ましいこととなります。

例えば部品と完成品のクレームを作っておくと、部品メーカーでも完成品メーカーでも被告にすることができるだけでなく、損害額を部品をベースにするのか、あるいは完成品をベースにするのかということが選択できます。

被告のことで考えますと、部品クレームだけあれば完成品を押さえることも可能ですが、同時に完成品クレームがあることが、完成品メーカーにとっては非常に目障りなこととなります。

また損害額に関しても、部品が1,000円で完成品が5,000円であった場合、完成品はひたすらその部品の優位性によってたくさん売れたとしましたら、完成品クレームを作っておくことによって、5,000円をベースとした損害賠償が起こせることも考えられます。

このように、弁理士としては、プロパテントに際して、従来とクレームの作り方を変えることが必要な場合があります。

## (2) 特許戦略としての知的財産権

プロパテントに移行していきますと、企業戦略の中に占める知的財産権の比重が大きくなっていきます。そこで、各企業における特許についての戦略を変更する必要が生じてきます。

例えば、特許を用いて自社の独占を図ろうとする場合、従来のように発明者からの提案を受けた出願だけでなく、開発時に重点的な出願部分を決め、その重点出願部分での出願によって、独占を図ったりすることが考えられます。

弁理士としては、各企業において、このような特許戦略を策定することに協力すること

ができます。

通常、物の発明でありますと、物の構成要素に関するマップと、物の製造工程に関するマップとを作り、構成要素に関する重点出願部分、製造工程に関する重点出願部分を決定し、両方の重点出願部分で集中的な出願を行うことによって、かなり有効に前述した自社独占を図ることが可能となります。

またここでマップを用いるのは、全体の整理ができますし、視覚的にとらえながら全員で討論できるので、非常に便利です。

## (3) 企業戦略としての知的財産権

プロパテントに移行して、企業戦略の中に占める知的財産権の比重が大きくなりますと、知的財産権をどのように活用するのかということが、企業の戦略の中で大きなウエートを占めるようになっていきます。

このような場合、ある企業の現在のドメイン(仕事の範囲)と例えば5年先のドメインとを決定します。

そして、5年先のドメインに向かったの開発計画と同時に、その開発終了に至る間での特許戦略を決定し、各々の特許戦略に対する重点出願部分等を決定していきます。

このようにすることで、開発の開始前に、特許戦略が構築され、その特許戦略をふまえた開発が行えますので、開発の終了時には完璧な(あるいは完璧に近い)特許網が張り巡らされることとなります。すると、その時点での企業収益等の予想も行えますので、企業戦略として極めて有効なものとなります。

ここにも、弁理士の活躍の場があると思います。(原稿受領 1997.11.25)