近畿大学法科大学院　2015年講演会

日　時　2015年10月17日（土）14：00～16：00
場　所　近畿大学　東大阪キャンパスＢ館10階マルチメディア教室

テーマ「特許実務の現場―権利化，ライセンス，権利行使と防御―」
講　師　飯島　　歩　氏（弁護士，弁理士，ニューヨーク州弁護士）

飯島です。普段は企業の知財部や弁理士，ときには弁護士の方を対象に，契約書の細かい書き方や英文のライセンスの考え方などについてお話ししていますが，今日は一般向けということで，普段とは全く違うスタイルでお話しすることとなります。私自身も慣れないところがありますけれども，どうぞよろしくお願いします。

1.　特許―古くて新しい先端法律分野

1–1.　近年の知財ブーム

ここ十数年くらいでしょうか，特許法がブームのようなことになっています。小泉純一郎内閣の時代に知的財産戦略会議が設けられたのをきっかけに，一般の方にも知的財産というものがよく知られるようになって，重要性が認識されました。平成18年からはロースクールのカリキュラムにも知的財産法が組み込まれ，司法試験の選択科目にもなりました。私は京都大学の出身ですが，当時は確か知的財産法の講義は一つもありませんでした。それから思うと，非

常に大きな変化だと思います。

特許の訴訟には地味なものが多いのですが，最近は話題になる事件が増えました。一般の方にとっても中村教授の青色発光ダイオードの事件は衝撃的だったと思います。一審の判決は，会社が発明者に対して200億円を払えというもので，200億円というと大変な数字ですが，判決の理由中では，本来支払うべき金額は600億円と認定されていました。また，最近ですと，切り餅事件やアップル vs サムソンの特許訴訟が，新聞をにぎわせました。

1-2. 特許制度の誕生

一般の方の中には，特許法は先端分野だと思われている方が多いと思います。特に最先端の法律の仕事がしたいロースクールの学生が私たちの事務所に就職活動に来られると，そういうことをおっしゃいます。ただ，実際はどれくらいの歴史があるのかと考えてみると，世界で最初に近代・現代的な意味での特許が付与されたのは，15世紀のヴェネツィアといわれています。その後，ヴェネツィアでそれが法制化されて，現代に通じる特許法の特色が備わりました。このように，近代的な制度としては，特許法は結構古い制度なのです。

イギリスでは，ジェームス１世の時代に，英国独占条例という制度ができました。1624年のことです。もちろん改正されているので原形はほとんどとどめていないと思いますが，現在までつながっている制度としては世界最古の特許法といわれています。そして，アメリカで制度ができて，考え方がさらに現代的になりました。特許権が「権利」として取れるものになったのです。それまでは，為政者が恩典的に「あなたはよく頑張ったからあげましょう」と付与するものでした。それを権利として一定の要件を満たせば与えられるものと考えたのが，いかにもアメリカ人らしいところです。また，このときに世界初の特許庁である米国特許商標庁（USPTO）ができました。その後，フランス（1790年），日本（1871年），ドイツ（1877年），トルコ（オスマン帝国）（1879年）な

どが，順次，特許法を導入しています。日本はアメリカより100年弱遅れていますが，他の主要国と比較して，決して遅くはありません。

1–3.　特許制度の目的

それでは，どうして特許制度を設けるのか。エイブラハム・リンカーンは「特許法は天才の炎に利益という油を注いだ」と言っています。これが最も古典的な考え方です。要するに，特許とは金もうけのツールで，良いものを生み出せば，その人はもうかるべきだという発想が背景にあります。実はアメリカ大統領には発明家が多く，初代のジョージ・ワシントンは「たる型の鋤」という発明をしています。また，「天才の炎に油を注いだ」と言ったリンカーン本人も，「浅瀬を航行する船」の特許を取っています。「天才」とは自分のことを言っているのかもしれません。さらに特許の世界で非常に有名なのはトーマス・ジェファーソンです。彼は第３代大統領であり，アメリカの初代特許庁長官でもありました。自身も，「ポータブル机」，「回転椅子」「乳母車用の折畳式日よけ」など結構いろいろな発明をしています。

1–4.　日本への紹介と導入

それでは18世紀ごろの日本はどういう状態だったかというと，新規御法度というお達しがありました。その根拠となったお触れは，元禄17年から享保，寛政にかけて幾つかありますが，要は新しいものを作ることが基本的に許されませんでした。武家社会ですから，悪く言えばけちだった，良く言えば質素を重んじていたということで，「新しいものをちゃらちゃら作るな」というのが当時の日本でした。新しいものに価値を見い出す特許制度とはおよそ相いれない文化だったのです。

最初に特許制度を日本に紹介したのは，福沢諭吉です。彼は江戸時代末期に既に特許制度を紹介していました。福沢諭吉といえば『西洋事情』という本が

有名ですが，この中に「官府より国法をもって若干の時限を定め，その間は発明によりて得るところの利潤を独りその発明者に付与し，もって人心を鼓舞する一助となせり。これを発明の免許（パテント）と名づく。」という記述があります。それまではずっと新規御法度の国でしたが，海外から黒船がやってきました。日本はこれでは駄目だというときに，海外に対抗する力をつけるためには何が必要かということを福沢諭吉が考えた結果，米国で学んだ特許制度を日本に紹介したわけです。

もう少し近代的な意味での特許制度の目的は何かというと，いろいろな学説がありますが，一般的に広く受け入れられているのは公開代償説という考え方です。新しいものを発明したとき，それで儲けようと思ったら，人はどうするかというと，ばれない限りは隠します。人にはばれないようにできるだけ隠して，自分だけ儲けようというのが普通の人間の感情です。しかし，そうすると，社会の発展にはどうしても限界が生まれます。ですから，良いものはどんどん社会に出してもらい，それに対する代償として独占という利益を与えましょう，という考え方です。少なくとも日本では，恐らくこの公開代償説が最も一般的に受け入れられている考え方だろうと思います。

福沢諭吉が特許制度を紹介した後，ご存じのとおり，日本は幕末から明治維新の大混乱に陥りました。特許法がいつ制定されたかというと，実は非常に古く，1871年（明治4年）に日本の原始特許制度のようなものが作られています。戊辰戦争が終わってからわずか2年後の，人々がまだちょんまげを結っていた時代に，既に特許法の原型ができているのです。この法律は「専売略規則」といい，初の国産特許法でしたが，特許制度というのは審査できる人がいないと運用できません。残念ながら，この時点ではまだ日本に審査できる人が十分におらず，また，外国人を雇ってくるだけの国力もありませんでした。その結果，制度は作ったけれども運用できず，翌年に施行が中止されてしまいました。その後，日本政府はしばらく特許制度の導入に少し慎重になりました。

もう一度特許法を導入しようという機運が盛り上がった背景は，1870年に筑前藩（当時の福岡）の和泉要助という人が人力車を発明し，製造・販売を開始したことに遡ります。当時，人力車は画期的な発明で，現代で言う自動車の発明に近いものでした。それまで駕籠（かご）というのはある程度鍛えられた専門職でなければできなかったのですが，人力車は一定の体力があれば誰でも楽に１人で引けます。馬を飼う必要もないため，圧倒的に運用コストも低いという，素晴らしい運送手段を発明しました。

ところが，先ほどの元祖特許法である専売略規則が制定されたのは，人力車が発明された翌年でした。和泉要助はすぐに人力車の特許を出願したのですが，ご存じのように，特許法では出願時点で世の中に知られている発明には権利が与えられません。そのため，和泉要助の人力車の発明は権利を取ることができませんでした。人力車の発明はやはり素晴らしく，その後の第１回内国勧業博覧会では非常に良い賞を取りましたが，特許は与えられなかったのです。その後，和泉要助は，いろいろと苦労しながらも人力車を世界に普及させていくのですが，権利があればもっと楽にできたことがいろいろあったでしょう。このことから，こういう素晴らしい発明に対して権利が与えられないのはおかしい，第２，第３の和泉要助のために制度を作るべきだという世論が盛り上がったといわれています。

他方で日本政府の動きはどうだったかというと，恐らくほとんどの方がご存じだと思いますが，当時，高橋是清という人物がいました。若いころにアメリカに留学し，奴隷になりかけるという経験をしながらも，日本にいろいろな知識を持ち帰って「日本のケインズ」と呼ばれ，後日の世界恐慌で日本の経済を救った人物です。当時は高橋是清のような人が，海外から呼んできたお抱えの外国人の世話役をしていたようですが，その中にヘボン式ローマ字を考えたヘボン博士という医師がいました。彼は日本に来て勉強して，日本語の造詣にも深くなって辞書を作ったのですが，高橋是清はその素晴らしい著作を何とか保

護できないかと相談を受け，同様に日本のお抱え外国人であったモルレーという人物に相談に行きました。

このとき，モルレーは，ヘボン博士の著作物というのは，治外法権ゆえに日本法の版権では保護できない，と言ったといいます。この解釈は法的に正しいのか少し疑問ですが，そういう会話があったと本に書かれています。続けて，モルレーは高橋是清に対して，アメリカには著作権，特許権，商標権の三つの知財制度があり，産業をやっていく上で特許権と商標権は非常に重要であるけれども，日本には特許権と商標権がなくて外人が困っていると話しました。高橋是清は非常に経済センスの良い人ですから，それならやりましょうということで，特許制度に取り組んだといわれています。

そうして和泉要助に対する世論と高橋是清の話などがきっかけになって，1885年（明治18年）に専売特許条例という法律ができました。この法律は「法律第何号」ではなく，「太政官布告第７号」です。太政官というのは律令制度の官位です。飛鳥時代から続く律令制度下の，帝国議会もない時代にできたということです。これが実質的に日本初の特許法になりました。なお，特許法はできたけれども，残念ながらその恩恵を受けられなかった和泉要助には，国会で特別の褒美が支払われることになったという逸話が残っています。

特許制度をつくった高橋是清は，初代特許庁長官でもありました。この人の生涯はなかなか面白くて，実は30歳にして特許庁長官に就任しています。そうそうたる経歴の持ち主で，その後は日本銀行に入行し，貴族院議員を経て，日本銀行総裁を経験しています。途中で首相が代わっているので実質的に選任されたのは４回ですが，2•26事件で暗殺されるまでに５回も大蔵大臣になっています。さらに内閣総理大臣，農商務大臣，農林大臣と，実に華やかな経歴の持ち主です。世界恐慌時の財政への貢献が大きく，一般的にはそちらの方で有名な人ですが，実は特許制度の生みの親でもあるのです。

それでは，最初に特許制度ができた明治４年は一体どういう時代だったの

か，今日は法科大学院の方々がいらっしゃいますから，当時の法制整備という観点から見てみたいと思います。まず，1867年に大政奉還がありました。同年に坂本竜馬が暗殺され，まだまだ血なまぐさい時代，日本が殺し合いをやっていた時代です。その後，戊辰戦争が起き，1869年に終結しました。専売略規則はそのわずか2年後の廃藩置県の年にできています。これが明治4年です。さらにずっと歴史を追い掛けていくと，その後もまだまだいろいろな内乱が続きます。1874年には佐賀の乱が，専売特許条例から6年後の1877年には西南戦争がありました。さらにその翌年に大久保利通が暗殺されています。そして，1879年に入って初めて，ボアソナードが民法の起草を始めました。専売略規則の8年後のことです。このような明治4年という時代に，制度だけではありますが，最初の特許法ができました。

当時，日本国政府が最も急いでつくった制度は，治安維持のための刑法，治罪法（刑事訴訟法）ですが，それですら1880年のことでした。特許法から遅れること9年です。当時の刑法は，ほとんど付け焼刃のような制度だったといわれていますが，それでもこれだけ時間がかかっています。その後5年を経て，1885年に専売特許条例ができました。これである程度本格的な特許制度ができたわけです。しかし，この時点ではまだ国会もありませんでした。民法も商法もなく，刑事訴訟法はありましたが，民事訴訟法もないという，何もない時代です。民法や，きちんとした刑法の公布時期はさらに後で，それぞれ1896年と1907年のことでした。そういう意味では，明治政府が最も超特急でつくり，最初に取り入れた近代的制度が特許制度だったと言えます。

1-5.　国際的に見た特許制度

どうしてそんなに急いだのかというと，厳しい国際情勢を背景にした富国強兵，殖産興業が目的ですが，当時は世界中で特許制度の重要性が認識され，国際的な枠組み，国際秩序として導入された時期でもありました。1883年のパリ

条約では，実は知財のパリ条約というのはこんなに長ったらしい名前ですが（「千九百年十二月十四日にブラッセルで，千九百十一年六月二日にワシントンで，千九百二十五年十一月六日にヘーグで，千九百三十四年六月二日にロンドンで，千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約」），世界で最初に共通の特許制度の枠組が示されました。

特許制度がどうして必要かというのは，今の状況を見た方が分かりやすいかもしれません。1994年の WTO 設立時に，現在の国際的な知財の枠組を定めている TRIPS 協定が定められ，最近では TPP で知財が議論されています。TPP でも知財はものすごく大きなテーマです。本質的には先進国と後進国があるからです。知的財産となる優れた技術を持つのは，たいてい先進国です。後進国はそれをまねしたいのです。どの国でもそうです。今は中国などの模倣品が問題になっていますが，かつて日本はまねばかりしているとさんざん非難されました。また，そのとき日本をさんざん非難していたアメリカも，かつてはヨーロッパのまねばかりしていると叩かれました。国の技術力というのは，そうやって進歩していくわけです。

先進国が発展途上国に投資するには，知的財産権の保護が必要です。知的財産権というのは商売のレバレッジです。もし技術が全く保護されない状態で後進国に技術を移転してしまったら，先進国は人件費が安い発展途上国と競争できません。発展途上国の方がとんでもなく安いコストで物を作れるかもしれません。価格競争だけなら先進国は不利なのです。ですから，知的財産をしっかり守ってもらわなくては，投資ができません。その意味で，グローバリゼーションにおいて知的財産保護は非常に重要で，国際的な枠組みが必要になったのです。

TRIPS 協定というのは，1994年にできた WTO 設立協定の付随議定書です。WTO は GATT のウルグアイラウンドでできた国際機関ですが，一言で言え

ば，戦争をしないための仕組みです。戦争をしないためには自由貿易が大事です。第２次世界大戦の原因もブロック経済でした。経済がどんどんブロック化されて，同盟国，身内だけでやっていたので，資源の偏りが生じ，最後は戦争に至ったわけです。日本は石油を止められて泥沼に陥りました。それを避けようというのが自由貿易の背景です。そして，自由貿易をして戦争を避けるためには何が必要かというと，知的財産権が普及していなければ，取引の前提条件が整備されない，というのが基本的な考え方です。特許制度は国際競争秩序としても大きな意味を持っていることになります。

2.　良い特許とは

ここまで歴史などについてお話ししてきましたが，今日は一般の方も来られているということで，もう少し商売につながる話もしたいと思います。私が普段やっている仕事に関する話です。２～３年前にある雑誌に「真に良い特許とは何か」というテーマで原稿を書かせていただきました。「良い特許とは」というのはそのときに悩んだテーマですが，今日はもう少し卑近な話をします。

良い特許とはどんな特許かというと，いろいろな観点があります。恐らく人によって言うことが全く違います。いろいろありますが，私の仕事の中で，特に参考になりそうなものを三つ選んでみました。それは経済的価値，戦略的価値，強制力です。

2-1.　経済的価値

経済的価値とは，もうかるということです。一体どういうものがもうかるのかを考えるに当たって，特許が保護する発明とは何なのかということをおさらいしておきたいと思います。皆さん，発明とはどのようなものだと思いますか。知的財産法を選択されている方は特許法の定義（「自然法則を利用した技

術的思想の創作のうち高度のもの」）をご存じだと思いますが，あれは発明というものの外縁を画するためのものです。一般的に一言で言えば，発明とは課題解決手段です。何か困ったことがあるときに，それを解決する手段を提供することが発明です。例えば手間をかけてたくさんのあこや貝を殺さなければ真珠が手に入らなかったという課題を，真珠養殖という手段で解決したのは，日本の十大発明のひとつです。また，治らない病気があったとして，それに効く物質が作られるのも発明です。物質が発明か，というのは議論のあるところですが，治らない病気という大きな課題を，その物質で解決している以上，発明と考えることができます。

発明そのものは価値ニュートラルです。例えば今はフォルクスワーゲンの排ガス規制の偽装が大問題になっていますが，特定の走行条件の下で窒素化合物の排出を制御する装置というのは，うまく使えば地球環境のために使えるかもしれない技術です。それを悪用するのは悪いことですが，従来は制御できなかったものを制御するというのも課題解決です。また，包丁の発明によって，誰もが簡単に料理をできるようになりました。包丁は特許制度より古いかもしれませんが，当時としては，包丁も大きな発明です。しかし，一方で包丁は殺人の道具にもなります。インターネットも，大きな利便をもたらしましが犯罪にも利用できます。電話も同じです。そういう意味では，あらゆる発明は良くも悪くも利用できますが，発明であることにかわりはなく，この点で価値ニュートラルです。取りあえず，いかに課題を解決するかということです。

経済的価値というのは，その発明の中でも一体どういうものが売れるのかという観点から見た価値です。普遍的な誰でも使うような技術，毎日使うような技術，すぐにでも使うような技術，そして誰もが使うわけではないけれども一定の人には必要性が非常に高い技術などが典型的なターゲットになるだろうと思います。よく売れるためには，より多くの人によって，あるいはより頻繁に，使われなければいけません。より多くの人が出会う課題を解決する，より

多くの製品に取り入れられる，より頻繁に使われるなど，何らかの点で必要性が高くなくてはいけません。

ロースクールで講義をしていると，発明あるいは特許はものすごく高度な技術を発明した人が取るものだと思っている方がよくいらっしゃって，「こんなつまらないものが特許になるのですか」という話が出てきたりします。もちろん優れた技術というのは，しばしば経済的価値の高い技術のバックグラウンドになります。しかし，必ずしもリンクしているわけではありません。「本当にあなたの生活にとって役に立ちますか」ということが経済的価値を生むのです。例えば木星の表面はガスですが，そのガスの中から地球に非常に有益な物質を抽出することができる原理を発明したとしたら，それは素晴らしい発明であり，高度な発明です。ただ，残念ながら，人類が木星の表面に立ってその物質を取り出せるようになるころには，その特許はもう切れています。これは経済的な価値のある特許ではありません。特許として稼ぐというからには，できるだけすぐにニーズに応え，あるいはできるだけ高いニーズに応え，役に立つ，ということが大事です。

皆さんはクレジットカードをお持ちですか。学生さんでも１枚くらいはお持ちだろうと思いますが，クレジットカードというのは曲がりやすいものです。昔は紙だったようですが，最近はプラスチックでできています。クレジットカードには表面に IC チップが付いているのですが，IC チップは応力ではがれやすいのです。この IC チップは小さなコンピューターで，カードの表面に貼りつけられていますが，カードが曲がると，どうしてもはがれてしまいます。つまり，クレジットカードの IC チップは損傷しやすいわけですが，これは先ほど申し上げた課題に当たります。これを解決すれば，発明になるわけです。

それでは，クレジットカードが曲がるのはどこでしょうか。よく見ると，曲がるのは真ん中で，端の部分はそんなに曲がりません。応力は，カードの中央に集中するのです。ではどうするか。IC チップの位置を工夫すれば良いので

す。これは実際の特許ですが，「カード本体の偏心された位置に内蔵された照合情報発生可能な半導体装置と，この半導体装置が接続される端子とを具備することを特徴とする照合カード装置」という発明があります。これだけ読むと難しいのですが，要するに，IC チップ（照合情報発生可能な半導体装置）を端の方に（偏心された位置）に付ければはがれないということです。これはまさに誰でも使いたい技術です。クレジットカードの端に IC チップが付いているだけで，IC チップははがれにくくなるのです。クレジットカードの端に IC チップを付けたのが発明だと言われても，皆さんはなぜこれが発明なのかと思うかもしれません。ですが，経済的価値という点ではこれはすごい発明です。実際に特許権者がもうけたのか知りませんが，クレジットカード 1 枚につき 1 円のロイヤリティを取ったとしたらどうでしょう。世界中にクレジットカードが何枚あるか，特許の存続期間中に何枚生産されるか，考えると，莫大な利益になったかもしれません。それだけの経済的価値を持つ可能性があるわけです。

もう一つの考え方を紹介しましょう。「小さな命が呼ぶとき」という映画があります。これは 4 万人に 1 人しかかからないといわれている非常に重篤な病気に，なんと自分の 2 人の子どもが 2 人ともかかってしまった父親の話です。彼は自分の子どもたちを救うために自分でバイオベンチャー企業を立ち上げ，ファンディングをして，治療法を開発していったというストーリーです。これは実話ですが，彼はファンドを集めるときに，「難病の治療薬は市場性が高い。患者は一生薬を必要とするので高い収益性が期待できる」と言いました。これは実際に自分の子どもが不治の病気にかかった父親でないと言えない言葉です。普通なら，市場性が極めて低いと思うと誰も投資しません。4 万人に 1 人しかかからないのに，薬一つを作るのに何十億円，何百億円，あるいは何千億円も掛かるわけですから，そんな投資などはできないというのが普通の製薬会社の発想です。それに対して，彼は，要するに，「患者は一生薬漬けになるのだ

から，いったん開発すれば使い続け，死ぬまで使う。だから，ものすごく必要性が高いから市場性が高い」という言い方をしたのです。これも一つのニーズです。

経済的価値というのは，どういう観点でニーズを捉えるかというところにあります。発明というのは，実はいろいろなところに転がっています。クレジットカードの IC チップがはがれないように端に寄せるなど，日々のちょっとした不便を解消するのに皆さんが日常生活で工夫していることの中にこそ，価値ある発明が眠っているかもしれません。

2-2.　戦略的価値

二つ目は戦略的価値です。戦略的価値というのは，もう少し弁護士の世界に近いところです。ある技術について特許を取り，実際に商売の中で使おうとすると，いろいろな会社との取引が出てきます。例えばある技術の開発をした会社がそれを製品化しようと思ったら，メーカーと交渉しなくてはいけません。あるいは，どこかに売り込んでいかなければいけないわけです。そのためにいかにイニシアチブを持つかというのが，非常に重要になります。メーカーが何か製品を開発したら，他社が競合品を作れないようにしたいと思うでしょう。そのためには，他社の市場参入を排斥する力が必要です。要するに，自分の技術がなければ，他の会社はそこに入ってこられない，この製品を作れないという強さです。これが戦略的価値の中核です。

特許戦略というのは，陣地取りのようなところがあります。例えば車は何千，何万という特許の塊といわれています。例えばバンパーを作る技術，ヘッドライトを作る技術，割れてもけがをしない，あるいは割れにくい，遮音性が高い，熱をさえぎる性能が高い窓ガラスを作る技術など，いろいろな技術が組み合わされています。ミラーの取り付け位置やドアを軽量化するための構造，エンジンの出力を上げるためのさまざまな機構など，ありとあらゆる特許の塊

です。ある製品の中で，いかに要素となる技術の陣地取りをしていくかというのが特許の世界です。

まず，肝となる中核的な技術があります。例えばガソリンエンジンの発明は最も基本的です。それがなければほとんどの乗用車は造れません。そのように，まさに肝となる特許があります。もう一つは幅広い特許です。例えばガラスというのはいろいろな組成があり得るのですが，車に適したガラスの素材を一度考えれば，ありとあらゆる車に応用できます。車以外にも応用できます。そういう意味では大きな広がりが出てきます。

ロケットといえばこの地域にも縁がありますが，「下町ロケット」という映画があります。戦略的価値において肝となる特許とは一体どういうものかというと，この映画の宣伝文句で一言で言い表わされています。「その特許がなければロケットは飛ばない」という言葉です。これはこの映画のキャッチフレーズですが，それこそがまさに戦略的価値なのです。「その特許がない限りロケットは飛ばせないぞ。だから，俺のところに来い」と言えるかどうかというのが，まさに戦略的価値です。

広い特許については，以前に見た面白い例を紹介したいと思います。「ローヤルゼリーに，ミツバチが樹木の芽や花の芯から集めた粘液にミツバチ自身の腺分泌物が混合されて生成されたプロポリスを添加したことを特徴とするプロポリス入りローヤルゼリー」という特許があります。プロポリスというのはミツバチが巣に作る物質です，それを食べると身体に良いといわれています。この特許の「ローヤルゼリーに」の後の「ミツバチが」から始まる文章は，全てプロポリスの説明です。ですから，この部分はあまり意味がないので読み飛ばすと，「ローヤルゼリーにプロポリスを添加したことを特徴とするプロポリス入りローヤルゼリー」となります。要するに，これは「プロポリス入りローヤルゼリー」なのです。プロポリスを取ってきてローヤルゼリーに入れただけのことが発明なのかと思われるかもしれませんが，これは特許庁の審査を経て特

許になっています。そのため，どの蜂蜜業者も無断でローヤルゼリーにプロポリスを入れられません。プロポリスはそれほどブームにはなりませんでしたが，健康食品としていっときは結構話題になりましたから，みんなやりたいに決まっているのですが，20年間，誰もできません。これは非常に強力な特許です。

もう一つ，プロポリスの例があります。「蔗糖等の糖類を甘味料の主成分とする菓子であって，プロポリスを含有していることを特徴とするプロポリス入り菓子」というものがあります。要するに砂糖を使ったお菓子にプロポリスを入れたものということです。ほとんどのお菓子には砂糖が甘味料として使われているので，結局，これは，「プロポリス入り菓子」です。チョコレートでも，ケーキでも，和菓子でも何でもいいのですが，プロポリスを入れたら全て特許侵害になるので，誰もできないのです。これはさすがに特許にはなっていませんが，特許でせめぎあう世界では，こういうことを皆さんやっているわけです。こうして陣地取りをしていくということが，特許の出願戦略です。

このように，戦略的価値というのは，いかに製品の中核を押さえられるか，あるいはどれだけ広く押さえられるかという考え方です。実際はいかに強い特許を取るかなど，いろいろなことを考えていきますが，最も基本になるのはそういう考え方です。

2-3.　強制力

三つ目の強制力についてお話しします。特許というのは伝家の宝刀で，そうそう振り回すものではありません。振り回すのは大変なのです。特許権を行使するには，大きなお金が掛かります。一番よくお金が掛かり，なおかつ訴訟が多いのは米国ですが，米国で特許権侵害訴訟を１件起こすと，幾らぐらい掛かるかご存じですか。アメリカのある団体の統計によれば，毎年改定されていますが，中間値が500万ドル（当時のレートで約６億円）です。侵害訴訟を１件

起こすと，それだけのお金が掛かるのです。日本ではそこまでかかりませんが，そう簡単に振り回せるものではありません。そういう意味では，伝家の宝刀です。それでも，いざというときに排他的権利を行使できるから，やはりそこは強さです。ちなみに，日本と米国では，弁護士費用が１ケタ，２ケタ違うことも珍しくありません。日本の弁護士はなかなかそこまで稼げません。

伝家の宝刀を腰に差しているだけで威力を持つには何が必要かというと，まずはターゲットを意識した特許が非常に重要です。また，侵害している証拠がないと訴訟できないので，これも当然必要です。それから，兵力が必要です。武器があっても，それを動かす兵隊がいなければ，戦争はできません。特許権の侵害訴訟というのは大きなチームでやることも多いので，人がたくさん要ります。社内体制としても知財部が協力しないといけませんし，場合によっては営業から情報を集めてくる必要もあります。弁護士も必要ですし，しばしば弁理士も必要になります。さらに，資金が必要です。米国ほどは掛かりませんが，日本でも特許訴訟というのはお金の掛かる訴訟です。こういったものがそろわなければ，特許というのは絵に描いた餅で，ほとんど役に立たなくなってしまいます。

それでは強制力とは何かというと，狙うべき相手に対し，適切な技術で権利行使できる，ということです。どういうものをいかに特許にするかということが，特許にとって一番大事な要素です。これもターゲットの話です。どんな技術について特許を取るか。どのようにして仮想敵国を絞り込んで特許を取るか。これを間違えると，特許は役に立ちません。

ターゲットの絞り込みの一つ目のポイントは，対象技術をいかに絞り込むかということです。先ほどお話ししたとおり，特許というのは公開の代償です。「素晴らしい技術を世の中に公開したことに対して，あなたに独占権を与えます」というのが特許の考え方です。要するに，公開と権利のトレードオフなのです。特許公報の中には，どんなことが特許になるのか，それはどういう技術

の中身なのかという説明が詳しく書かれています。こういったことをきちんと公開して，誰でもその技術を使えるようにしなければいけません。法律には「その実施をすることができる程度に」という表現で書かれています。つまり，同業者がその技術を使える程度にきちんと全て開示しなさいということです。ありていに言えば，誰でもまねできるようにしなさい，というのが特許の発想です。まねできるようにするからこそ，まねさせない権利をくれる，というのが基本的な考え方なのです。先進国の特許はインターネットで全世界に公開されますから，世界中でまねできるようになっています。

もう一つ考えておかなければいけないことがあります。それは侵害の立証です。誰かがまねしたとき，権利を行使するには，まねされたことを証明しなければいけません。その立証の手段と模倣の手段は，実は，基本的に一緒です。つまり，分析です。誰かのまねをするときは，相手の製品を買ってきて持って帰り，それを分析します。これは侵害の立証をするときも一緒で，まねをした人の製品を買ってきて，それを分析し，まねしているかどうかを確認します。分析というのは，どちらもやることなのです。

分析するにはコストがかかりますが，誰が分析するかは，特許と独占のトレードオフによってひっくり返ります。もし特許という形で公開されていなければ，特許公報を見てまねすることはできません。模倣する側が製品を買ってきて，自分でリバースエンジニアしてまねしなければいけません。要するに，分析の負担はあくまでも模倣する側にあります。ところが，特許を公開してしまうと，それを見れば誰でもまねできます。少なくとも建前上は真似できることになっています。そうするとまねをする人が出てきますが，その場合，特許権者が侵害立証のための分析をしなければならなくなります。ですから，この分析の負担は特許権者に移転するわけです。要するに，特許権を取るということは，自分が分析の負担を引き受けるという意味でもあります。もし，その分析があまりにも難しくて侵害を立証できない技術を特許に出してしまうと，単

なる技術流出になります。侵害立証ができない以上，「どうぞお持ちください」「盗んでください」という状態をつくるだけです。ですから，そういう技術を特許にしても意味がないわけです。というより，有害です。

それでは特許化した方がいい技術というのは一体どんなものかというと，典型例は市場を流通する製品の機械的な構造です。機械的な構造は分解すれば分かりますから，分析しやすいのです。同じクオリティのものは作れないかもしれませんが，機構そのものはまねができます。こういう物は模倣が容易です。他方，こういう技術は，特許権行使もしやすい技術です。例えば特許化されたボールペンを誰かが勝手にまねして作って売り出した場合は，それを買ってきて分解すれば，まねをしているかどうかは簡単に調べられます。従って，模倣しやすい技術というのは，特許権行使もしやすいのです。

それに対して，例えば工場内で使っているような生産条件は違います。ある化学物質を作るときに，ここでこういう触媒を添加して，温度条件は何度にして，何分間加熱して，その後こういうことをして，といった工場内で使っている技術というのは，ものすごいノウハウです。これは出来上がりの製品からは分かりません。例えばここにあるペットボトルの形を作るとして，これを加工するのに非常に効率の良い方法を考えたとします。A社はものすごく効率の良い方法でやっていて，B社は昔ながらの方法でやっているとき，出てきた製品は同じですから，それを見ても，どんな技術を使っているかは分かりません。これは分析が極めて困難です。まねしようと思うと産業スパイを雇うしかありませんが，通常は違法です。こういう技術を特許権にしてしまうと，相手がまねしているかどうか分からないので，権利行使が難しいのです。

ただ，こういう技術はそもそも模倣できません。模倣できないということは，特許にしなくても独占できるわけです。特許を取る目的は独占することですから，特許がなくても独占できるものは特許を取る必要はないのです。その意味では，本当にまねのできない，模倣されない技術は，わざわざ特許にする

必要がないということになります。こういう模倣できない技術を秘密として持っておくメリットはたくさんあります。まず，特許というのは出願してから20年で切れます。ですが，秘密にしていれば，ばれない限りは無期限で独占できます。また，そもそもまねされないわけですから，紛争コストが掛かりません。6億円の特許訴訟費用は掛からないわけです。

今までの話をおさらいすると，市場の製品から模倣できるような技術は侵害を証明できます。こういうものは特許で独占するのが一番いいのです。自分の製品からまねされる恐れがあるからです。逆に市場の製品からは模倣できない技術はまねをされません。最近は技術漏洩事件もメディアをにぎわせていますが，そういう犯罪がなく，きちんと秘密が守られていればまねできません。特許というのは独占するための権利ですが，まねをされなければもともと独占できるので，いちいち特許にする必要はありません。内緒にしておいて独占すればいいのです。

コカ・コーラのレシピは企業秘密として有名で，今のレシピになってから100年以上がたっているといわれています。最初はコカインが入っていたのでコカ・コーラという名称になったのですが，それが良くないということで一度レシピを変えていて，そこから100年が経っているのですが，いまだにコカ・コーラのレシピは完全に独占されています。このように基本的に表に出ない技術，目に見えない技術というのは，特許を取らない方がいい場合が多いということになります。もちろん最近はオープンクローズ戦略などもいろいろいわれていて，どこまでオープンにして，どこまで隠すかということについては，各社いろいろな戦略を取っています。ただ，どの会社でも戦略構築の第一歩は先ほどの考え方で，その後どうするかという応用に移っていきます。

大阪の企業にシマノさんという自転車のコンポーネントや釣具を作っている会社があります。これは日本経済新聞の記事で見たのですが，「部品を構成する歯車の素材や構造にこだわり，組み立てたときに最高の性能が出るよう擦り

合わせる。『微妙なさじ加減はまるで薬の調合』。工場を変えただけで品質が落ちることもあるほどで，他社が微細に分析してもまねできない」と書かれていました。これは特許弁護士の感覚からすると，すごくかっこいいことなのです。自転車や釣具のパーツの構成はまさに機械的構造ですから，本来的には最もまねしやすいはずですが，それを「まねできるものならやってみろ」といっているわけです。それを支えているのは絶対的な技術力の差だというわけです。技術的にまねできないことに特許はいりません。もちろんシマノさんはいろいろなところで特許を取っていらっしゃると思いますが，こういう発想もあるということです。このように，どういうものを特許にして，どういうものを出さないかという選択によって，きちんとターゲットを絞るということが一つです。

もう一つのポイントは，敵の絞り込みです。これもものすごく大事です。この特許権は誰に行使できるのか。誰に行使することを想定してつくった特許か。私自身，今までの実務で「もう少し考えて特許をつくってほしい」と思ったことが何度もあります。特許が使えるかどうかは，技術の良し悪しだけでなく，ターゲットを意識した，ちょっとした特許の書き方で全く変わります。

先ほど申し上げたように，特許権というのは非常に大掛かりな権利です。権利行使だけでなく，権利を取得するのにもお金が掛かります。例えば１件の特許を取るには50万〜100万円くらい掛かります。グローバルな商売をやる今の世の中では，たくさんの国で特許をとることも必要になります。例えば10カ国取れば，単純計算で500万〜1,000万円掛かることになります。大きな企業だと，何百件，何千件という特許を取るわけですから，非常にお金が掛かります。また，権利を取ったら取ったで，それを行使するにもお金が掛かります。そういう意味では，特許の世界は典型的な大艦巨砲主義です。戦艦大和タイプの権利です。こういう権利というのは，どかんと相手に訴訟を起こして敵のボスを倒すことはできても，ゲリラ的にまねするやつをつぶしていくのはなかなか大

変です。そういう意味では,「こいつを倒せば利益を守ることができる」という相手に敵を絞り込んだ特許化が大事です。

次の例は，昔，実際に問題になった大阪地裁の判決をもとにしています。「イースト菌と水との接触を避けるように，水と，小麦粉，油脂などのパン材料と，イースト菌とをパン容器内にこの順に入れ，そのまま放置し，その後，タイマーにより混捏，発酵，焼き上げなどの製パン工程に移行することを特徴とする製パン方法」とありますが，これは要するにパンの焼き方です。あるパン屋さんが，こうするとおいしいパンが焼けるということを思いついたわけです。これは「このように焼きます」という方法です。普通，特許を扱う者なら，良い方法を思いついたら，その方法を使うための装置などでも特許を取れないか，と考えます。この場合だと，この方法で自動的にパンを焼いてくれる製パン機で特許を取れないか，ということです。その方が，強い権利になるからです。実は，実際の案件では，パンを焼く機械についても特許を取っていたのですが，中身に問題があって特許が無効になり，結果的に方法だけになりました。

さて，このパンを焼く方法の権利は誰に行使できるかというと，パンを焼いている人です。具体的には，パン屋さんかもしれませんが，全国の主婦かもしれません。家庭内でパンを焼く人はそれほど多くないかもしれませんが，いい方法があるとなったら，まねをする人の数が圧倒的に多くなりそうなのは主婦です。しかし，主婦を敵に裁判をやるとしたら，お金のかかる裁判を一体何人の主婦に起こさなければいけないのか。それで権利はどれだけ報われるのかということになります。

それでは，家電メーカーはどうでしょうか。先ほどの方法を実現するための製パン機を作って売り出したメーカーがいて，訴訟の被告となりました。しかし，それに対してメーカーは,「自分はその方法は使っていません。その方法を使うための機械は作っていますが，この特許はあくまでも，こういう方法を使ってはいけないという特許です。当社が作っているのは機械だけで，方法を

使っているのはお客さんです」と言って，特許権を侵害していないと主張したのです。少し難しい話になりますが，理論上は間接侵害という考え方があって，お客さんが侵害行為をするための道具を売るのも特許権侵害になる可能性があります。この事件でも間接侵害が問題になり，様々な論点が争われましたが，大きなポイントは，特許に書かれた方法を使っていたのが家庭の主婦だったことです。特許法は，家庭内での技術利用は適法としているので，結局，直接的に侵害行為をしている人がいないこととなったのです。それでも間接侵害が成り立ちますか，という問題が議論されました。結果的には侵害が認められたのですが，これは非常に微妙な事件です。同種の事案で非侵害としている裁判例もあります。こういう問題が生じるのは，本件の場合は多分に結果論でもありますが，敵が絞れていないからです。パンを焼く方法をパン屋さんが思いつくのはいいのですが，それを単純に特許にしても，一体誰に行使するのかという話になります。その先まで考えた特許にするかどうかで，権利の強さは全く違ってくるのです。

また，私は美容師さんが使う技術に権利行使を考えたことがありますが，これも大変でした。美容院の単価は数千円で，賠償金はその一部です。全国の美容院を敵に回して，損害賠償を幾ら取れるのか。１件当たり10万円を取るために，何百万円，何千万円も掛けて訴訟をするのかというと，これもなかなか使い勝手が悪い特許の例でした。

先ほどのパンの焼き方の例について言えば，その方法を装置化して特許を取るという，もうひと工夫が欲しいのです。パン屋さんは良い方法を思いついたわけですから，それをもうひと工夫して装置にして特許を取ると，その装置を主婦が買ってくれます。敵がお客さんになるわけです。まねをした家電メーカーも，ライセンシーになってお金を払ってくれます。これで特許権行使の敵の姿が完全に変わってきます。つまり，それでも無断でまねをするメーカーだけです。美容院の技術も，その技術をサポートする便利な道具まで考えて特許

化すれば，物販で稼げる商売にもつながります。敵は道具をまねするメーカーに絞れるのです。特許の記載内容としてはわずかな違いですが，これは非常に大きなファクターです。

以上のとおり，ターゲットという点では，特許化すべき技術をきちんと特許化しているかということ，誰に対して権利行使するかを意識した書き方になっているかということを考えることが大切です。

3.　権利化の根底にあるもの

3–1.　発明の認識と技術の定量化・言語化

ここまで，どういうものが価値ある特許かということを考えてきました。次に，権利化の根底にあるものについて少し考えてみたいと思います。私たちは普段，開発現場とはあまり接点がないのですが，弁護士というのはけんかするのが商売のようなところがありますから少し過激な言葉を使うと，ライバルに攻撃を掛けるときには，この製品のこの部分をこんな特許で埋めてほしいということを念頭に置いて現場と話すということをしたりするわけです。そういった中，発明を権利化する上で一番重要なのは，発明を「発見」することです。変な言葉ですが，世の中では，日々，発明が生まれています。恐らく皆さんの生活の中でもいろいろな発明が生まれているはずです。例えばものすごく素朴なところでは，夕食の準備でいつもの得意料理を作るのに，少し手順を変えたら，おいしくできた，あるいは調理時間が短縮できた，他の料理と並行して調理できるようになった等々，どれも課題を解決していますから発明です。先ほどのパン焼きと同じです。特許が取れるかどうかは別問題ですが，一個一個の工夫は困りごとを解決するという意味では発明なのです。世界では，おそらく，人知れず日々ものすごい数の発明が生まれています。その中でもこれが特許法でいうところの「発明」だということを認識できる人が認識して，なおか

つ特許庁に出したものだけが特許になります。発明とはそういうもので，おそらく，世の中にあるけれども，発明だと思われていない発明がたくさんあります。私の仕事の中でも，まねをされてから，「どうして，これを特許にしなかったの」と思うことがよくあります。理由は単純で，発明であることに気づいていないのです。そういう発明をいかに社内で拾い出すかということが非常に大事です。

私は，子供のころ，飯盒炊爨が好きで，キャンプなどでよくしたのですが，ご飯を炊くときは「始めちょろちょろ中ぱっぱ，赤子泣くともふた取るな」といわれます。この手順でご飯を炊くとおいしく炊けるので，これは立派なノウハウです。技術的には水温や蒸気圧を経時的に制御する方法であり，発明といえるかもしれません。ただ，これだけでは特許は取れません。これだけでは具体的，定量的にどうしていいのか分からないからです。ですがこういったノウハウを，一定の法則に作りこんでいけば，電子制御の炊飯器が作れます。どのタイミングで水温を何度まで上昇させて，どれだけ水を沸騰させて，どの程度の圧力を維持し，どれだけ蒸すか。それをお米や水の量によって調整したり，最近では季節や無洗米によって調整したり，いろいろな制御があります。これらを全て定量化すれば，発明になってくるわけです。一般の人は「始めちょろちょろ」のレベルかもしれませんが，それを突き詰めていけば，その中には往々にしてすごく良い情報が含まれています。それを定量化して他の人がまねできるところまでいけば，特許になるものも出てきます。

結局，まずは汎用性のあるノウハウをいかに蓄積するかということです。これはいかに定量化していくかということです。例えば大企業の工場でも，職人芸というか，勘で，このときに温度をここからここにするとうまくいくという話はいくらでもあると聞きます。何もかも全てが電子的に制御されているわけではありません。この勘どころをいかに分析し，数値化し，定量化していくかというのが，ノウハウの蓄積の第一歩であり，また発明の発見の第一歩という

ことです。いったん定量化できれば，つまり何分間こうして，何分間こういう温度にして，何分間こういうことにするということが数字で表せれば，ノウハウを言語化できます。言葉にすることができれば，法律で保護できる可能性が生じてきます。これは極めて単純な原理です。われわれ法律家がある技術を保護しようと思うと，最後は訴訟です。訴訟をやろうと思うと，訴状を書かなければなりません。訴状は言葉で書きます。ですから，ありとあらゆる技術は言葉にできなければ法的に保護できないということです。これはどんな国でもそうです。法制度というのはそういうもので，言葉にできないものは保護できないのです。

若い方には縁がないかもしれませんが，わが国が誇る野球選手に長嶋茂雄さんがいます。彼は素晴らしい選手で，いろいろなノウハウをお持ちです。また，独特の言語感覚で，名言を多く残しています。ネットで検索するとたくさん出てきます。例えば「球がこうスッと来るだろ。そこをグウーッと構えて腰をガッとする。あとはバアッといってガーンと打つんだ」という言葉があります。これは恐らくすごいノウハウで，彼はこれで大量のホームランを生産し，素晴らしいプレーをたくさんやってたのでしょう。ただ，このノウハウは保護しようがありません。いくら優れた技術であっても，この情報でホームランを打てるのは，長嶋茂雄さんだけです。誰もまねはできないのです。どうしてかというと，定量化できていないからです。バッティングなどは言語化，定量化できないと思われるかもしれませんが，決してそんなことはありません。人間のバッティングをシミュレーションするロボットは存在します。機械でホームランを打てるのは，バッティングというアクションを定量化しているからです。こういう例はたくさんあります。

3-2. 属人的技術のリスク

日本のものづくりは属人的だといわれてきました。弁護士業界もそうですが，属人的な要素に非常に頼っています。一方，アメリカは組織というものに頼る，つまり組織でのノウハウ，ナレッジの共有に依存するといわれます。それぞれ一長一短のあるアプローチですが，経営共創基盤の冨山和彦という方が「名人の技を見える化してしまうと，むしろ韓国や台湾のメーカーに技術を盗まれてしまうという声もあった。だが，職人個人の能力に依存したことで，かえって技術が流出したのは皮肉である」ということをおっしゃっていました。「名人の技を見える化してしまうと，韓国や台湾のメーカーに技術を盗まれてしまう」というのは日本の伝統的な考え方だったといえるでしょう。ですから，あえて定量化をしないで，職人の勘どころに頼っていました。しかし，実は，この考え方は，かつての日本の競争力に支えられていたのです。日本経済が低迷すると，名人といわれる人たちが外国企業にお金で引き抜かれました。職人技の世界では，人の流出は技術の流出です。要するに，人に属する技術というのは，その人がどこかへ行ってしまえば失われるのです。これは大きなリスクであり，その本質は定量化していないことにあると言えます。

3-3. 技術の認識と文書化のための方法

昔からノウハウの蓄積や承継の方法はいろいろあります。巻物に書く，一人一人言葉で伝える，あるいは身体で伝えるという方法もあります。ですが，権利保護のキーとなるのは，いかに技術をドキュメント化するかという点です。私などは，「スター・ウォーズ」を見ていても，職人の代表みたいなヨーダは，いつ死ぬか分からない仕事をしているんだから，ルークに教えることを紙に書いておけばよいのに，と思ってしまいます。紙に書かれた技術は残りますが，ジェダイの騎士は全滅の危機に瀕しました。これが大きな違いです。

それでは，文書化して技術を保存，蓄積するには何が必要か。やはり，定量

化です。福岡県の北九州市に安川電機さんというロボットで有名な会社があります。その会社は，動きをトレースする能力が非常に高いロボットを作っています。居合いの名人の動きをそのままコピーしてしまうのです。そのぐらい今の技術は優れています。ここまで可能な限り定量化を進めていくことが第一歩です。

次に，これを書き留めておくことが必要です。会社の技術の蓄積という点でも重要ですが，法的にも大きな意味があります。特に研究現場でやっていることですが，ラボノートというものがあります。専用のノートも売っていますが，ラボノートは実際に特許の侵害訴訟や発明者争いの訴訟をする上でも非常に重要です。法的にインパクトを生じる場面を書き出してみると，まず，発明完成時期の特定が挙げられます。いつこの発明ができたかということは，いろいろな訴訟で問題になります。発明者が誰かというところも絡んできます。特許は，最初に出願した人だけが権利をもらえる早い者勝ちですが，米国では，比較的最近まで，誰が先に発明したかで権利の帰属が変わっていました。そういう意味では，いつ発明したかが書かれているラボノートは，証拠として非常に重要です。また，権利者の認定（誰が発明したのか），発明者の退職・死亡への備え（発明者が死んでしまったらどうするのか），特許の有効性の立証資料（発明が本当に有効かどうか，よそから盗んでいないか，きちんと中身を考えているか）といったことを立証する資料にもなります。それから，共同研究先との成果配分基準（企業間で共同研究するときに，どのように成果を分配していくか）を立証するときにも重要です。どちらの貢献が大きいかを言い合うとき，発明の過程というのは重要な意味を持ちます。さらに，職務発明の対価配分を決める上でも重要です。先ほどの中村教授の事件のように，発明者に対価を幾ら払うかを決めるときは，その人がどれくらい貢献したかを見ます。ここでラボノートが役立ちます。先使用権の立証資料としても役立ちます。仮に自分より先に誰かが特許を取ってしまったとき，その特許の出願前から同じ技術を

使っていた人は一定の範囲で保護されるのですが，それを立証するのもなかなか大変で，ラボノートはしばしば証拠として使われます。このように，文書化していくことは非常に重要です。

また，発明を定量的に引き出す方法として意外と重要なのが，職務発明規程です。特にメーカーでは，主だった会社には職務発明規程という内規が必ずあります。発明したとき，その発明は会社がもらうけれども，その代わり一定の対価を支払うということを定めている規程です。ほとんどの会社はこの規程に，従業員は発明をしたら，その発明を届け出るように書かれています。発明を届け出るということは，紙に書くということです。自分の発明はこういうものだと文書化するということです。ここで一つ，定量化の大きなステップがあるわけです。しかも，規程を作るだけでは面倒くさくてやらないので，幾らかの報奨金を払うことによって届出を引き出しています。職務発明規程といえば，有名な裁判によってお金の面ばかり強調されていますが，職務発明規程の最も大事な役割は，社内の発明をきちんと拾い上げることで，その次が対価の算定と支払いです。発明した人にご褒美を払うということですが，お金を払わなければ，なかなか発明の拾い上げが利かないので，両者はリンクしています。ただ，企業にとっての究極の目的は，お金を払うことではありません。あくまで社内に生まれた良い発明をみんなが工夫して会社に届け出るようにし，それによって少しでも社内に眠っている知的財産を活用することです。規程はこういう観点からつくらなければいけません。私もかれこれ百何十社の職務発明規程を見てきましたが，そういう観点から見てみると，いろいろ工夫するところが出てきます。

それから，発明を文書化するには社内体制も重要です。現場の人々というのは，いい発明はしても，それが特許法でいうところの「発明」だということをなかなか思いつきません。優れたエンジニアであるほど，「こんなものは大したことはない」と思ってしまうのです。そのまま特許出願も何もせずに，あと

で見たときに「どうしてこんな良いものを，特許を取らずに世に出したんだ」という話がよく出てきます。発明というのは，知的財産法のエキスパートがいる場所ではなく，あくまで研究開発の現場で生まれているのです。それをいかに拾い上げるかということです。

社内体制の問題として，知的財産部をどういう場所に置くかというのは，各社，よく考えておられるところです。知的財産部というのは，いわば経営，法務，開発現場，研究現場のリンクです。法務にも開発現場にも関係しています。ですから，本社と工場が分かれている場合，まずはどちらに知的財産部を置くのかということが問題になります。ライセンスや紛争解決など法的な側面を重視するのであれば，法務のある本社に置いた方がいいかもしれません。ですが，現場で発明を拾い上げて権利化していくことを重視するのであれば，工場に置いた方がいいかもしれません。この人員分配は各社がそれぞれ工夫してやっていて，組織再編の中でもよく動きが生じます。私のお客さんの知財部員の方でも，「今度は本社の方に行くことになりました」「今度は工場の方に行くことになりました」という話がよくあります。知的財産部がいかに現場の発明を拾い上げ，それを権利化して，権利行使を経営と一緒になってやっていくか。あるいは逆に経営の観点から，こういう技術が必要だということを現場にいかにフィードバックしていくか。ときにはこういう役割を担うこともあるわけです。

知的財産部のあり方を考えるにあたって，まず検討するのは組織構成です。権利化に特化するのか，法務的なことをするのか，あるいは経営につながることもするのか。それぞれのスタイルに応じた組織の構成が重要になります。次に場所です。場所と構成はある意味一体で，例えばライセンシング部門は本社にあり，権利化部門は工場や研究所にあるなど，いろいろな構成があります。組織構成や場所が決まれば，次は業務内容と意識です。発明の拾い上げというのは，極めてアナログな世界です。私の知財チームの弁護士に，日本を代表す

る大手メーカーの知財部で12年間働いて，弁護士に転身して私の事務所で一緒に仕事をしている人がいます。彼に聞いてみると，そのくらい大きな会社でも，知財部の人間が毎日工場を歩いて，何か良い発明はないかと「営業」して回っていたそうです。良いものがあれば権利化しようということで，一生懸命拾い上げ作業をして，世界有数の出願件数を維持しています。そうやって拾い上げた上で，最終的に権利化するかどうか，この発明をどのように使うか，経済的価値はあるか，戦略的価値はあるか，強制力のある特許になっているか，ということを考えるのが，知的財産部の非常に面白いところだと思います。

4. ライセンス

4-1. 経済的視点から見たライセンス

次にライセンスのお話をしたいと思います。特許権に基づいて使用許可を与えるのがライセンスですが，これはいろいろな側面から見ることができます。まず経済的な観点から見ると，ライセンスをすれば特許権自体が利益を生みます。本来，特許権というのは自分が発明した技術を独占し，より競争力のある製品を作ったり，サービスを提供したりして稼ぐためのもので，それ自体がお金を生むという性質がもともとあったわけではありません。ですが，独占した技術を他人に開放することによって対価を得ることができれば，権利が直接的にお金を生みます。権利がお金を生むようになれば，特許権が取引の対象にもなってきます。特許権の中身は情報です。中に土地があるわけでも，動産のように形があるわけでもありません。ですが，それがキャッシュフローを生み，価値評価の可能性が出てくることによって，市場性が出てくる，つまり，売買することができるようになってきます。これが経済的意味で見たライセンスというものです。

4-2. ライセンスと独占権

他方，法的な観点から見ると，ライセンスというのは禁止権の個別解除です。この点について詳しくお話しします。ライセンスを取り扱うにあたって日々考えなければいけないのは，ライセンスがどんな場合に必要か，どんな場合に適切かを見極めなければいけないということです。こういう観点からライセンスを理解するためには，特許権というものをもう少し理解する必要があります。私が大学で講義するときに，特許権とはどんなものかと質問すると，いろいろな答えが返ってきます。中でも，技術を自分が独り占めできる，つまり技術を独占する権利という答えが一番多いでしょう。そうすると，私は，「独り占めにするというのはどういうことですか。もう少し詳しく教えてください」と重ねて質問します。これは古典的な特許法の論点でもあるのですが，２種類の考え方があります。一つは，自分が独占的に使えるということにスポットライトを当てる考え方です。専用権です。他人に邪魔されずに自分が使えるというところを強調する考え方です。もう一つは，他人に使わせないように邪魔をする権利です。このどちらが中核かというのがよくある議論です。

この特許権とは何ぞやという論点でよく引用される条文は，特許法の68条です。この条文には「特許権者は，業として特許発明の実施をする権利を占有する」とあります。要するに，その発明を自分だけが使うことができるということです。これだけを見ると，「使う」という方向に主眼がありそうな感じがします。ただ，使う権利には限界があります。自分が使えるということに関しての限界です。

例えば大助さんという人が，「底面が平面な円形の加熱部（底がまっ平らの丸い加熱部）と取手からなる調理器具」という発明をしたとします。要するに，フライパンです。世の中にまだフライパンがなかったと考えてください。大助さんは初めてフライパンを発明し，こういう特許を取ったわけです。大助さんはこれを発明しただけで，自分では料理をしません。ところが，花子さんが自

分で料理をするときに玉子がくっついて焼きにくいので，これにフッ素樹脂コーティング加工を付けました。フッ素樹脂コーティング加工というのは，いわゆるテフロン加工ですが，「テフロン」というのはデュポンの商標なので，一般名で呼びます。「底面が平面な円形の加熱部と取手を有し，加熱部の調理面にフッ素樹脂コーティング加工をした調理器具」，つまりフライパンにフッ素樹脂コーティング加工をした調理器具で特許を取ったわけです。玉子がくっつくという課題を解決したので，これは特許になります。

ここで大助さんの発明の特許がまだ存続期間中の場合，両者は一体どうなるのでしょうか。特許というのは世の中に新しい技術を送り出していくためのものですから，みんなが使えれば一番いいのですが，どうなるのか考えてみたいと思います。まず，フッ素樹脂コーティング加工を思いついた花子さんが，自分が発明したフッ素樹脂コーティング加工フライパンを作れるのかということが一つめのテーマです。これを検討するには，特許発明の構成要件を考えます。ロースクールの皆さんは刑法で構成要件という考え方を習ったと思います。例えば刑法の「人を殺した者は，死刑または無期，もしくは 3 年以上の懲役に処する」というのは，死刑という効果の部分はともかくとして，「人を殺した」という構成要件に当てはまるかどうか，「人」，「殺した」と，要件を一個ずつ切り分けて判断していきます。特許法の侵害訴訟でもそれと同じ考え方をして，特許発明の構成要件に該当するかどうか，一個ずつ切り分けて見ていくわけです。

そこで，花子さんのフライパンを大助さんの発明に当てはめると，「底面が平面な円形の加熱部」があり，「取手」があり，「調理器具」に該当します。これで全部の構成要件を充足したことになりますから，この時点でアウトです。フッ素樹脂コーティング加工をしていようがしていまいが，いくら新しいものを世に生み出したとしても，花子さんのフライパンは大助さんの特許権を侵害しているのです。ですから，花子さんは自分で特許権を持っていても，このフ

ライパンを作れません。つまり，特許権というのは自分で使えること，邪魔されないことを保証してくれないということです。条文上の根拠として，特許法72条には，自分より先に特許を取られた発明は使えないということが書かれています。

次に，逆に大助さんがフッ素樹脂加工コーティングのフライパンを作るのはどうでしょうか。自分の方が先に特許を取っている場合です。今お話ししたとおり，花子さんのフッ素コーティング加工フライパンも大助さんの特許に当てはまるので，大助さんはこれを作っていいのではないかという発想が出てくるかもしれません。しかし，これも駄目です。作れません。大助さんは確かにフライパンまでは思いつきました。ですが，フッ素樹脂コーティング加工までは思いついていませんから，それをフライパンにくっつけるのは権利侵害です。大助さんが作れるのは，自分で考えた，単なるフライパンまでです。花子さんの持つ「邪魔する権利」は，自分より先に基本特許を持っている人に対しても及ぶわけです。

特許の本質は何かというと，学説上はいろいろな争いがありますが，実務家から見れば禁止権以外の何者でもありません。つまり使う権利ではなく，邪魔する権利です。あくまでも「使わせない」というところに主眼があります。先ほどのフライパンの例では，フライパンという一つの要素技術とテフロンというもう一つの要素技術がありますが，特許権が邪魔する権利だとすると，要素技術が複数の人に分散した場合，世の中で誰もその製品を作ることができなくなります。これが特許権の特徴であり，困ったところでもあります。

余談ですが，ライト兄弟は飛行機を発明しました。彼らはもちろん素晴らしい発明家ですが，飛行機に関しては非常にアグレッシブな特許権者でもありました。彼らは米国内で飛行機に関する特許を取って，権利を行使しまくったのです。そのせいで米国の航空産業は随分遅れて，ヨーロッパの航空産業の台頭を許してしまいました。本当はアメリカがもっと大きな差をつけてもよかった

のに，それを遅らせてしまったといわれています。エジソンが映写機の特許権を行使した結果，映画会社が西海岸に逃げてゆき，ハリウッドができた，というのも有名な話です。

4–3. ライセンスの法的性質

特許権が邪魔する権利であることを考えた場合，ライセンスとは一体どんな権利なのでしょうか。学生さんにライセンスとはどんな権利かと聞くと，「発明が使えるようになる権利です」とよくいわれます。ですが，特許権者ですら，自分で使えることを保証されていません。いわんやライセンスは，あくまでも特許権に基づいてもらうものですから，使えることの保証などありようがないのです。ここで先ほどの禁止権の個別解除が出てきます。ライセンスというのは，ある特許権者が持っている特定の特許権について禁止権を解除するものです。要するに，「私が持っている特許に関して，あなたに対しては権利を行使しません」というのがライセンスです。法律の概念に，不作為請求権というものがあります。請求権というと，普通は何かを「せよ」という権利です。お金を払ってほしい，弁護士に働いてほしいというのが請求権です。ところが，世の中には何かを「するな」という請求権もあるのです。ライセンスがその一つです。ライセンシー（ライセンスをもらった人）は，ライセンスをくれた特許権者に対し，法的権利として，「自分に対しては権利を行使するな」と言えるのです。この不作為請求権がライセンスの中身です。他方，確かにその特許権者から文句をいわれる心配はなくなりますが，必ずしも自分が使えることを保証されるわけではありません。

私たち弁護士が契約書を作るときは，これを前提にライセンスというものを考えていくことになります。どんな場合にライセンスが必要かということを必要，適切，十分という三つの観点で考えてみます。一つ目の例は他人の特許製品を製造して販売する場合です。この場合にライセンスは必要かというと，こ

れは簡単です。必要です。なかったら，単純に特許権侵害です。それではライセンスを取れば十分かと言われると，ある製品を作るための特許権が世の中に一個しかない保証などありません。他の人も別の面で特許権を持っているかもしれません。ですから，ライセンスを受けるときは，他の特許権がないか，他の特許権者がいないか，あるいはこの特許権者自身に他の特許権がないかということを考えます。ある特許のライセンスをもらったものの，あとで製品を作り出したら他の特許発明も使っていて，その部分はライセンスしていないので，もっとお金を払うように言われるということもあります。ライセンスをいったん得たら何でも自由に作れるという環境などありません。これに気を付けながら契約しなければいけません。

二つ目の例は，特許権者から委託を受けて特許製品を製造し，特許権者に納品するという場合です。要するに，下請け製造です。これにライセンスが必要かというと，教科書的には不要です。特許権者自身が作れと言っているのですから，当然，ライセンスを受ける必要はありません。それでは適切かというと，確かに教科書的には不必要ですが，実務的にはあった方が安心なので，文句を言われないために製造委託の契約書にライセンスを書いておく場合もあります。ただ，時々困ったことが起きるのです。先ほどと同じような状況ですが，特許権を持っているのは，その特許権者だけとは限らなくて，他にその製品について権利を持っている特許権者がいるかもしれません。他の特許権者がいて，「この製品は自分の特許権を侵害しているのではないか」と考えた場合，誰に文句を言っていくかということを考えるわけです。候補は，元請と，下請の 2 社です。もしあなたの会社が完全に下請けとして作っているのであれば，文句をいうことはできません。法的にも，一定の条件をみたせば下請けは責任を負わないという最高裁判所の判例があります。ですから，この場合は，もともと作らせている元請の特許権者に文句を言いに行こうということになります。ところがライセンス製造をしているとなると，話が変わります。ライセン

スというのは，特許権者に対して権利行使するな，という権利で，製品の販売主体となるのはライセンシー自身です。もし，第三者の特許権を侵害したら，自分が矢面に立つことになります。つまり，下請けのつもりでいたのに，契約書に念のためにライセンスのことを書いたばかりに，訴えられる可能性が出てくるのです。もちろん下請けの契約を第三者に見られる機会はなかなかありませんが，かつて一度，ある特殊な局面でこの問題に直面したことがあります。その意味では，とりあえずライセンスをもらっておけばいいというものではありません。ライセンスが本当に適切な場面かどうかを判断しなくてはいけません。

三つ目の例は，ある会社から委託を受けて，他の会社が特許を持っている製品を製造する場合です。これも先ほどと同じような状況ですが，委託する側の会社は権利を持っていないのですから，ライセンスなど出しようがありません。では，この場合は製造委託契約なしで作っていていいのかというと，誰かから権利行使を受けないようにするためには，自分があくまでも下請けであることをはっきりさせておいた方がいいでしょう。他に特許権者が出てきた場合に，下請けであることを明示しておけば，特許権者は委託者の方に攻め込む可能性が高くなります。結論としては，これもライセンスではなく，製造委記契約を作るべき場面です。

四つ目の例は，特許権者から特許の対象となる材料を買って加工し，自社の製品を製造販売する場合です。基になる材料，例えば金属材料を買ってきてディスク製品を作るとします。この場合，材料を買ってきているのだから特許権者は文句を言わないだろうというのは，商売上の常識としてはそうかもしれません。その材料を普通に使う限り，普通は文句を言われません。ですが，基本となる材料はどんどん姿形を変えていきます。姿形を変えて出来上がったものが，実は別の特許を踏みつけているということがあり得ます。この場合，ライセンス契約という立て付けにするかどうかはともかく，どんな製品を作るた

めの材料として仕入れるということを書いておけば，この事態は回避できる可能性が出てきます。売る側も分かっていたのだから文句はいえない，ということになるわけです。本来的には，きちんと特許の調査をして，権利をクリアしておくのが常道ですが，一定の安全措置にはなると思います。

五つ目の例は，外国で特許製品を適法に買い受けて日本に輸入する場合です。例えばアメリカの特許権者からアメリカで特許製品を買ってきて，日本で販売するというとき，これは並行輸入といわれている問題ですが，その特許権者が日本でも権利を持っていたらどうでしょうか。実はこの話をするとセミナーが一つつぶれるくらいたくさん話題があるのですが，この場合は，安全措置を取るのであれば，ライセンスを取っておいた方がいいのです。どうしてかというと，特許というのは国ごとだからです。特許独立の原則というものがあります。特許にするかどうか，権利を行使するかどうかというのは国ごとなのです。どうしてかというと，特許というのは国が与えるものだからです。日本では特許という国の行政処分によって特許権を与えます。これは国家の主権に属する行為ですから，国ごとになるのです。このルールによれば，日本はアメリカで特許を与えることができません。それはアメリカの主権です。そういうわけで，日本とアメリカの特許は，別個独立に存在します。ですから，アメリカで買ったから，日本でそのまま売れるかというと，必ずしもそうではないのです。日本の裁判例では原則としては並行輸入もオーケーですが，そうではない場合が時々あります。したがって，この場合も，本当にオーケーの条件を満たすかどうかを必ずチェックする必要があります。後で「日本で売るな」と言われる可能性があるからです。

5.　特許紛争

最後に特許紛争の話をしたいと思います。特許紛争にはいろいろな類型があ

りますが，今日は，侵害訴訟を取り上げます。発明が生まれてから，裁判になるまでの流れを追ってみましょう。

発明の誕生から言うと，最初に課題がなければなりません。例えば丸い鉛筆は転がって困るという課題があります。それを解決する手段として「長手方向に垂直の断面（鉛筆の長い方向に対して垂直の断面）が正多角形である鉛筆」を発明したとします。これは転がりません。転がるというのは摩擦の問題ですから，接触面が大きくなれば机との間の静止摩擦係数が大きくなり，転がったり滑ったりしなくなります。

この特許を出願したところ，早速，まねをするライバルが出てきます。Ｂ社はＡ社の出願後に，断面が六角形の鉛筆の製造販売を開始しました。ここからが紛争になるわけです。まねする人が出てきたら特許権者はどういう行動を取るかというと，普通は，出願公開，あるいは特許権が成立した段階で警告書を送ります。警告書は業界ではラブレターと呼びます。私のところにも，新しい事件の相談が来るときには「先生，ラブレターが来ました。今度相談に行きます」と，恋愛相談のような形で来るわけです。ラブレターを受け取った側の弁護士の仕事は，そのラブレターにどう打ち返すかを考えるところから始まることが多いです。

まねした側のＢ社が警告書を受け取ると，まず，本当に権利を侵害しているのかを考えます。特許の弁護士というのは，非常に細かいことをごちゃごちゃ言います。例えば「当社の鉛筆は六角形だが，角が丸くなっているから，それは六角形ではない。角が１個もないではないか」と言ったりします。こんなことから始まって，ほとんど言いがかりのような議論をするのですが，実際に裁判所で主張するかどうかはともかく，これはブレーンストーミングとしてはとても重要です。私もチームで検討するときに，一緒に働いてくれている人たちに，まずは屁理屈でも何でも，あらゆることを考えるようお願いします。屁理屈のどこかに打開策があることということも多いので，くだらないと思って

も，屁理屈を突き詰めて考えるように言います。

もう一つ必ずやることが，無効調査です。本当にその特許は有効なのか。昔からあった技術ではないのか。特許の書き方がどこかおかしくないか。そういうところを根掘り葉掘り，一字一句見ていくわけです。何といっても，過去に同じような技術がないかというのを探し回るのが最初の作業です。過去の技術はどうやって探すかというと，まずは特許庁のデータベースを探します。先ほど特許広報をお見せしましたが，過去の特許の公報，あるいは特許の公開公報を検索していきます。お客さん自身も探しますが，検索を専門にしている業者に依頼することもあれば，特許事務所で検索することもあります。また，同じような製品がなかったかというのはメーカーであるお客さんが誰より詳しいので，そういうことはお客さんに調べてもらいます。

私が今までに引例に使った中で一番古い技術は，お茶の焙煎方法でした。ある特定の条件でお茶を焙煎すると，普通よりカテキンがたくさん出て身体に良いという特許を取った人がいたのです。私のお客さんは，その特許権者から，ラブレターをいただきました。その方法は昔からやっているとのことだったので，「昔からやっているなら，資料や文献を集めてきてください」とお願いしました。特許文献を見たら良いものがなかったので資料を集めてくるようにお願いしたのですが，みんな当たり前にやっていることなので，文献なんかないと言われました。みんな当たり前にやっていることを特許にするというのは，案外強いのです。当たり前過ぎて，誰も文章に書いたりしませんから，その特許をつぶすための証拠がないのです。こういう特許というのは，実は怖いのです。

そこでそもそもそういう焙煎をやりはじめたのはどこでいつごろかという話を聞いたら，いろいろと調べてきて，多分，大昔の中国だということになりました。そうしたら，彼は中国に行って，中国のある図書館で400年前の中国語で書かれた文献を見つけてきました。これが本当に特許訴訟の引例として使える

かどうか，訴訟で本当に有効な証拠なのかどうかについては不安がありましたが，一応，焙煎条件らしきものが書かれてはいるのです。それを翻訳して，特許権者に「こんな文献がありますよ」と言い返したら，そこからぴたっと文句を言われなくなりました。これが私の経験の中で最も古い引用文献ですが，普通はそんなことはありません。特許庁のデータベースを見て，特許文献の中から証拠を見つけ出してくるというのが，よくあるパターンです。

さて，本題に戻って，六角形の鉛筆をつぶすのに，必死で探したら，ある人が昔から三角形の鉛筆を作っていることを発見したとします。これを材料にして一体どういう方法で攻めるのかというと，先ほどと同じで，特許を構成要件に分けるのです。今回の特許は，「長手方向に垂直の断面が正多角形である鉛筆」という構成要件からできているので，先行例をそれに当てはめます。先行技術は「長手方向に垂直の断面が『正三角形』である鉛筆」です。正三角形は正多角形ですから，全部当てはまるわけです。従って，この発明は，同じものが前からあったことになりますから，特許は無効になります。特許が無効になれば特許権は消えてしまいますから，この紛争は，まねした側の勝ちで，晴れて解決ということになります。このように出願前から同一の発明が存在していた場合，その発明には「新規性」がない，という言い方をします。

そうすると，当然，Ａ社は恐れます。これが特許権侵害訴訟の原告にとって非常に怖いところです。私が原告側のとき，特に特許訴訟に慣れていないクライアントには，「特許訴訟では，最初に１発相手を殴った後はひたすら相手から殴られ続けます。非侵害だ，無効だ，と殴られ続けて最後まで立っていれば勝ち，どこかで倒れたらそこで負けです」とよく言います。まさにその典型が無効の主張なのです。

普通，原告というのは負けたらゼロです。例えば1,000万円のお金を払ってくださいという貸金返還請求訴訟を起こし，何らかの抗弁がたったり，立証できなかったりして負けると，取れるお金はゼロになるわけです。ですが，特許

権侵害訴訟では，特許が無効だと認められてしまうと，ゼロになるだけではなく，今まで持っていた特許権がなくなります。要するに，マイナスになるのです。被告から特許庁で無効審判という手続を起こされ，そこで無効になると，本当に特許が消滅してしまいます。これが特許権侵害訴訟の怖いところで，「ダメもとでやってみよう」ではすみません。訴えを提起するときは慎重な準備が必要になるのです。

話を戻すと，まさにＡ社はこの状況に追い込まれたわけです。お金を取りに行くはずが，自分の特許がつぶれることになります。何とかして特許を生き残らせるため方法を考えなければなりません。そのためには，訂正という手続きがあります。訂正というのは，私がよく大学の講義で使う例でざっくり説明すると，「傷んだリンゴの傷んだ部分を切り取れば，リンゴは小さくなるものの，傷んだリンゴではなくなる」というものです。正多角形の鉛筆という特許に対して過去に三角形の鉛筆が存在したとしたら，三角形の部分を諦めて，四つ以上の角からなる鉛筆という特許に訂正するわけです。三角形の鉛筆と四つ以上の角の鉛筆とは別物ですから新規性の問題はなくなります。他方，もともとの「正多角形」と比べると，三角形がはずれた分，「角が四つ以上の多角形」の方が発明の範囲が狭く，限定されていますから，権利の範囲は少し小さくなります。要するに，権利の悪い部分を切り取るわけです。それによって権利は生き残ります。これが訂正の考え方です。訂正には他にも幾つか種類がありますが，紛争において圧倒的によく使われる訂正は，こういう権利を減縮して生き残らせるというものです。

それが今回の事例で成り立つかというと，特許法をご存じの方は，特許を取る上で新規性と並んで重要な要素がもう１つあると聞いたことがあると思います。進歩性です。確かに過去の技術と同一ではなくて新規性はあるけれども，誰でも思いつくようなものは駄目なのです。特許を取るためには従来あった技術と違うというだけでなく，何か進歩していなくてはいけません。多角形から

三角形を切り取るというのは，進歩性がまさに問題になるわけです。

A社の無効対策作戦会議で，「長手方向に垂直の断面が正三角形以外の正多角形の鉛筆」という権利にしたらどうかという案が出たとします。四角形以上の鉛筆に訂正すれば，特許は生き残るのではないかと言うわけです。しかし，よく考えてみると，この発明の本質は転がらないようにすることです。転がらないようにするためには三角形かどうかというのはあまり大事ではなく，多角形であることが大事です。あまりにも角数が多いと円に近づくので駄目ですが，一定の摩擦が維持できるだけの多角形であれば角数は大きな問題ではありません。目的達成のためには，四角形でも，五角形でも，六角形でもいいので，誰かが三角形の鉛筆を思いついたら，誰でも四角形以上の鉛筆も思いつく，要するに進歩性がないのではないかということになります。もし，この考え方が正しいとすると，三角形を外したからといって，この特許は生き延びません。あきらめるしかないんじゃないか，という場合もあります。

しかし，特許弁護士は，こういうときも，何か生き残らせるネタがないか，特許の明細書を丁寧に見ていきます。例えばこの明細書の中に，「正多角形の鉛筆の中でも，六角形の鉛筆は転がりの防止と把持のしやすさ（持ちやすさ）のバランスに優れている」という記載があったとします。そうすると，六角形の鉛筆は，他の角数のものと違って，転がるという課題以外に持ちにくいという課題を解決していることとなります。要するに，従来は解決できなかった別の課題を解決していることになります。従って，六角形に関しては，実は別の発明が書かれているともいえるのです。別の発明なら進歩性が認められる可能性が出てきます。そうであれば，四角形や五角形は諦めて，「長手方向に垂直の断面が正六角形である鉛筆」という訂正で勝負するという作戦を立てることが考えられます。この訂正が通れば，「長手方向に垂直の断面が正六角形である鉛筆」という特許が出来上がります。先行技術の方は三角形ですから，先行技術とは違う，しかも，把持しやすくなるという別の課題まで解決しているので

進歩性もある，ということになるわけです。他方，侵害の方はどうかというと，特許発明も侵害品も正六角形でぴたりと当てはまるわけですから，権利行使ができます。

これが特許権侵害訴訟の定番のやりとりです。要するに，被告側は無効だといって特許をつぶしにきます。つぶせなくても，できるだけ権利を小さくして，そこから自分の製品が外れれば勝ちなのです。逆に攻め手の原告側は，無効だといわれて権利を小さくしないともたないという場合でも，相手の製品を捕捉できる範囲で小さくするための工夫をします。まさに化かし合いのような訴訟です。

実際の訴訟ではどんな議論をするかというと，これはあくまでも仮想事例ですが，原告のＡ社の特許権者側は，「正六角形の鉛筆は正三角形の鉛筆とは異なり，単に転がらないだけでなく，持ちやすさにも優れている」と言うわけです。Ｂ社はここで引き下がると負けてしまい，差し止めを食らってしまいますから，「断面を正多角形にすることで転がらなくするという技術的思想は，三角形の鉛筆で開示されている」と言い返します。角をつけて転がらなくするという技術は，三角形の鉛筆で世の中に知られていると主張するわけです。角の数を幾つにするかは本質的問題ではなく，転がらなければいいのだから，何角形でもいいのだということです。さらに，Ａ社の主張をつぶすため，「持ちやすさというのは角の数だけで決まるものではなく，アールの付け方など，いろいろなことに左右されるのであって，六角形かどうかというのは大した問題ではない」ということもいうかもしれません。もうひとつ言うなら，「仮に六角形が持ちやすいとしても，鉛筆メーカーであれば誰でも持ちやすいように工夫するので，角を付けるに当たっては一番持ちやすい角数を選択するに決まっているから，六角形にするのがむしろ普通の鉛筆メーカーの発想であり，角の数など単なる設計事項にすぎない」という主張も考えられます。そして結論として，「従って，鉛筆メーカーなら三角形の鉛筆から六角形の鉛筆を容易に思いつく

ことができるので，進歩性がない」という主張をします。これは仮想事例ですから，判決はありません。どちらの主張が説得的かは，皆さんで考えていただければと思います。

最後に，今の話は手続面を飛ばしているのですが，侵害訴訟は民事訴訟です。民民の権利行使の訴訟ですから民事訴訟で，裁判所でやります。一方，特許無効というのは，訴訟の中でも抗弁として主張できるのですが，それ以外に特許庁で無効審判という手続きをすることもできます。これは行政審判です。特許そのものを無効にし，消し去ろうと思えば，これは特許庁でやるしかありません。このように，特許の無効主張をフルコースでやると，裁判所と特許庁でフォーラムが分かれます。

特許権の侵害訴訟にお金が掛かる原因の一つは，フォーラムが多いことです。地方裁判所で争い，特許庁で争い，それぞれが高等裁判所に上がっていくわけです。フォーラムの分裂です。さらに日本で誰かが訴訟を起こすと，相手の方も「それなら自分も特許を持っている」と主張しだします。特許権の侵害訴訟というのは大体が同業者同士の争いですから，お互いに特許を持っています。ですから，誰かが打てば，相手も打ち返してきます。そして，打ち返された方は今度はアメリカで訴訟を起こし，向こうもアメリカで訴訟を打ち返す。次はドイツで訴訟を起こし，向こうもドイツで打ち返す。最近のアップル vs サムソンの事件を見ても分かりますが，そういう国際訴訟がたくさん起きます。私が今やっている中でも，複数の国でやっている案件があります。そのようにどんどん戦線が広がっていくのも，お金が掛かる理由になっています。

6. おわりに

今日は特許の成り立ちや制度の歴史から，権利化，ライセンス，紛争まで，私が日々経験していることを，できるだけ分かりやすくというリクエストにお

応えしてお話ししました。少し難しいところもあったかもしれませんが，ここで私のお話は終わりにさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。