

日本大学法学部国際知的財産研究所紀要

# 日本大学法学部知財ジャーナル

Journal of Intellectual Property

---

Vol.2 | 2009.3

日本大学法学部国際知的財産研究所紀要

# 日本大学法学部知財ジャーナル

Journal of Intellectual Property

---

Vol.2 | 2009.3

## 目 次

### 【特別寄稿】

- ・民事訴訟における法律家と専門家の協働  
—法律家と専門家の違いを乗り越えて—……………西 口 元 …………… 5

### 【論説】

- ・知的創造サイクルにおける特許出願書類の評価システム……………河 合 信 明 …………… 13
- ・国際的な競争の時代におけるわが国の知的財産・技術戦略の方向性  
—ドイツの産学官連携システムとの対比を通じて—……………佐久田 昌 治 …………… 23
- ・オープン・イノベーションにおける知的財産の役割 ……………蒔 崎 義 康 …………… 33
- ・知財政策の効果に関する検証  
—アジア諸国と日本の知財政策の比較研究—……………加 藤 浩 …………… 43

### 【判例研究】

- ・医薬成分として有用な化学物質アルガトロバンの製法に関する  
職務発明の相当対価の支払請求に係る事例  
(知財高裁平成 20 年 5 月 14 日判決、平成 19 年(ネ)第 10008 号、  
職務発明対価支払等請求控訴事件、判タ 1278 号 277 頁、  
<http://www.ip.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080520163926.pdf>) ……………光 田 賢 …………… 63
- ・意匠の類否  
—多機能物品事件—  
(東京地方裁判所 平成 19 年 4 月 18 日判決、平成 18 年(ワ)第 19650 号  
意匠権侵害差止請求権不存在確認請求事件、  
<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070418174710.pdf>) ……………林 實 …………… 69
- ・商品の形状からなる立体商標の識別力の判断について  
—GUYLIAN シーシェルバー事件—  
(知財高裁平成 20 年 6 月 30 日判決、平成 19 年(行ケ)10293 号、審決取消請求事件、  
<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080701150044.pdf>) ……………本 宮 照 久 …………… 79

# 民事訴訟における法律家と専門家の協働

## —法律家と専門家の違いを乗り越えて—

西口 元<sup>(\*)</sup>

社会及び経済の発展に伴い、医学知識等の専門知識が必要となる訴訟事件が増加している。そのような専門訴訟の適正かつ迅速な解決のためには、医師等の専門家の協力が必要となる。しかし、法律家と専門家との考え方の違い等から思わぬ誤解が生じたりして、両者の円滑な協力関係を築けないこともある。知財訴訟においても、法律知識のほかに工学等の専門知識が必要とされる。本稿では、法律家と専門家との円滑な協力を阻害している両者の考え方の違い等を分析し、法律家と専門家との円滑な協力関係を築くための一つの審理モデルを提案する。

### I. はじめに

#### 1. 平成8年の民事訴訟法改正

法制審議会民事訴訟法部会が、利用しやすく分かりやすい民事裁判を目指して、平成2年7月から審議を重ねてきた民事訴訟法改正法案は、平成8年6月18日、参議院本会議において可決され、平成8年法律第109号として、同年26日公布された。民事訴訟法の改正は、大正15年の全面改正以来、約70年ぶりの大改正であり、金と時間がかかると批判されてきた民事訴訟実務に大きな影響を与えた。

主要な改正点は、①争点整理手続の整備、②証拠収集手続の拡充、③少額事件訴訟の創設、④最高裁判所に対する上訴制度の整備である<sup>(1)</sup>。

#### 2. 平成15年の民事訴訟法再改正

しかし、近年の科学技術の進歩、社会・経済関係の高度化・国際化に伴って、高度な自然科学の知識等の専門知識を要する民事訴訟が増加している。このような民事訴訟の現状を踏まえて、平成13年6月12日に取りまとめられた司法制度改革審議会意見書において、専門訴訟への対応の強化などの民事訴訟法等の改正についての提言がされた。この提言を受けて、平成13年9月から、法制審議会の民事・人事訴訟法部会において、民事訴訟法の改正について検討が開始された。その後、「民事訴訟法改正要綱中間試案」を公表して、これをパブリック・コメント手続に付して、広く国民の意見を聴取し、その結果に基づいてさらに検討を加え、平成15年1月、「民事訴訟法の一部を改正する法律案要綱案」が決定され、同年2月には、「民事訴訟法の一部を改正する法律案要綱」が決定され、法務大

(\*) 東京高等裁判所 判事

(1) 民事訴訟法の改正経緯については、柳田幸三ほか「新民事訴訟法の概要(1)」NBL600号(1996年)46頁以下、法務省民事局参事官室編「一問一答 新民事訴訟法」3頁以下(商事法務研究会、1996年)を参照されたい。また、明治23年の民事訴訟法の制定から戦後の民事訴訟規則の制定等に至る民事訴訟制度改革の歴史については、小山稔「わが国における民事訴訟促進方策の歩み」判タ601号(1986年)19頁以下、小山稔「民事訴訟制度改革の軌跡」自正40巻8号(1989年)32頁以下、中野貞一郎「司法改革の軌跡」三ヶ月章先生古稀祝賀・民事手続法学の革新(上)1頁以下(有斐閣、1991年)をそれぞれ参照されたい。日本の民事訴訟制度改革は、争点整理の充実と集中証拠調べの実施という二本の軸を中心になされてきたが、いずれの改革も、所期の目的を達成することはなかった。争点整理メニューの充実と集中証拠調べの実現を目指す今回の民事訴訟法の改正も、基本的には従来の改革と軌を一にしている。この点をとらえて民事訴訟法の改正の成果に疑問を呈する論者もいるようであるが、私は、今回の改正は、裁判官と弁護士が協働して民事訴訟実務の改革に取り組んだ成果を取り入れたものであるという点において、ともすれば裁判所と弁護士会とが対立し、民事訴訟の現場の声が法改正作業に届きにくかった従来の法改正とは異なっており、ドイツ法の物真似から脱却した日本固有の民事手続を創造することのできる大きな手掛かりを与えるものだと考えている。実務の改善の提案については、西口元「争点整理及び人証拠調べの充実策」佐々木宏教授古稀祝賀・早法69巻4号(早稲田大学法学会、1994年)325頁以下、井垣敏生ほか「＜パネル・ディスカッション＞争点整理及び集中証拠調べをめぐる諸問題」判タ848号(1994年)4頁以下、第一東京弁護士会民事訴訟促進等研究委員会「新民事訴訟手続試案(迅速訴訟手続要領)」ジュリ914号(1988年)40頁以下、第二東京弁護士会民事訴訟改善研究委員会「民事訴訟充実促進シンポジウム—民事訴訟充実促進マニュアル試案を基に—(上)(下)」判時1338号(1990年)3頁以下、1339号(1990年)3頁以下、大阪弁護士会「民事裁判改善シンポジウム」判タ758号(1991年)8頁以下をそれぞれ参照されたい。平成8年の民事訴訟法改正の目玉である集中証拠調べについては、田村洋三「民事集中審理について—その実務的経験から—(上)(下)」判時1383号(1991年)3頁以下、1384号(1991年)13頁以下、井垣敏生「民事集中審理について—体験的レポート—」判タ798号(1993年)6頁以下、西口元ほか「チームワークによる汎用的訴訟運営を目指して(1)~(5)—事前準備、争点整理及び集中証拠調べの一つのモデル—」判タ846号(1994年)7頁以下、847号(1994年)11頁以下、849号(1994年)14頁以下、851号(1994年)18頁以下、858号(1994年)51頁以下、西口元「民事訴訟の汎用的審理モデルを目指して—事前準備、争点整理及び集中証拠調べの一つのモデル—」民訴41号(日本民事訴訟法学会、1995年)219頁以下、伊藤眞ほか「＜座談会＞民事集中審理の実際—東京地裁・大阪地裁における試み—」判タ886号(1995年)4頁以下、西口元ほか「集中審理をめぐる—二一世紀の民事裁判の方向—」山形大学法政論叢5号(山形大学法学会、1996年)77頁以下、西口元ほか「『対話型審理』における裁判官と書記官との対話—対話、対席、対質—」井上正三ほか編「対話型審理」246頁以下(信山社、1996年)、西口元「対質尋問の実証的研究」中村英郎教授古稀祝賀「民事訴訟法の新たな展開」265頁以下(成文堂、1996年)、西口元「争点整理の原点に立ち返って」判タ915号(1996年)59頁以下をそれぞれ参照されたい。

臣に答申された。この要綱に基づいて「民事訴訟法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、衆議院に提出され、衆議院及び参議院でそれぞれ可決され、平成15年7月16日、平成15年法律第108号として公布された。

平成15年の民事訴訟法の再改正は、計画審理、証拠収集手段の拡充等も目標にするものであるが、民事訴訟の解決のために医学知識等の専門的知識を要する専門訴訟(以下「専門訴訟」という。)の充実強化が大きな目標であった。専門訴訟に関する主要な改正点は、①専門委員制度の創設、②鑑定制度の改善及び③知的財産権関係訴訟の管轄等である<sup>(2)</sup>。

### 3. 法律家と専門家との協働の必要性

民法等の実体法は、ある法律要件の存在が確定されると、ある一定の法律効果(権利の発生、権利の発生障害、権利の消滅等)が発生するという規定である。そして、実体法の適用は、この抽象的な法規を大前提とし、法律要件に該当する具体的事実の存在の確定を小前提として、法律効果の発生という結論を導く「法的三段論法」である。

大前提となる抽象的な法規の解釈は、法律家の最も得意とする分野であるが、民事訴訟を担当して苦勞するのは、小前提である具体的事実の存在の認定である。具体的事実の存在の認定においては、論理則と経験則が重要な役割を演ずる。論理則とは、正しく思考するためには従わなければならない法則であり、数学や論理学上の法則ごときものをいい、経験則とは、個別的経験から帰納的に得られた事物の性状や因果の関係等についての知識や法則をいう<sup>(3)</sup>。例えば、「地面が濡れている」事実があれば、通常、地面が濡れるのは、雨が降ったことによるから、その事実から「雨が降った」事実を認定するわけである。法的な事実の認定においても、例えば、A名義の100万円の領収証があれば、金銭を受領しないのに領収証を作成することは、通常、あり得ないことであるから、Aがそれを作成したことが認められる以上、100万円を受領(弁

済)したことを認定するわけである。このように事実認定の場面においても、ある事実に論理則及び経験則を適用して他の事実を推定するという上記の法的三段論法と同じような思考過程を経るわけである。

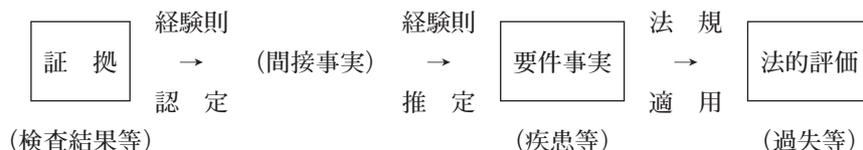
医療過誤訴訟を例にして、経験則の役割を図示すれば、次のとおりである。すなわち、医師等の過失が争点となっている場合、検査結果等の証拠から経験則を適用して、当該患者の疾患等を判断し、それに基づいて医師等の診療行為を評価して、医師等の過失の有無を判断していくことになるわけである。

ところで、論理則や経験則には、一般常識的なものから専門家しか知り得ないようなものまである。例えば、医療過誤訴訟において、A疾患の場合には、B症状があるというのは、専門家である医師の意見を聴かなければ分からないことである。ここに民事訴訟における医師等の専門家(以下「専門家」という。)の協力の必要性が生まれる。民事訴訟においては、いろいろな場面で専門家の協力が必要となるが、法律家と専門家との思考方法等の違いもあり、専門家から、「法律家は、所詮素人だから真実が分かるはずがない」などと批判されることもある。そのような批判の中には、民事訴訟の性格等についての理解が不足しているものもあるが、法律家の側においても、専門分野の基礎的理解が不十分であることが多々ある。本稿は、法律家と専門家との協力が必要な分野を概観し、法的思考と専門的思考との差異を明らかにした上で、法律家と専門家との協働の在り方を提示するものである。

## II. 法律家と専門家との協働の場

### 1. 民事訴訟のプロセス

民事訴訟は、原告が提示した審判の対象である訴訟物(権利又は法律関係)の存否の確認を目標にして、事実及び証拠に関する争点を整理した後、争点に関する証拠調べを行った上で、訴訟物に関する要件事実を認定し、途中、適宜和解を試み、和解が不調となった場合には、認定した要件事実に従って訴訟物についての



(2) 平成15年の民事訴訟法再改正については、小野瀬厚ほか「民事訴訟法等の一部を改正する法律の概要(1)(2)」NBL768号(2003年)14頁以下、769号(2003年)48頁以下、武智克典「民事訴訟法等の一部を改正する法律の概要」金法1685号(2003年)22頁以下をそれぞれ参照されたい。  
(3) 中野貞一郎ほか『新民事訴訟法講義』350頁(有斐閣、第2版補訂版、2006年)参照。

判断を示すことに尽きる。このように民事訴訟手続は、「争点整理」、「証拠調べ」及び「和解」に分類することができる。以下においては、民事訴訟の各手続ごとに法律家と専門家との協働の必要性を概観することとする<sup>(4)</sup>。

## 2. 争点整理段階における協働の必要性

専門訴訟においては、当事者から、医学知識等の専門知識を記載した準備書面や専門書等の書証が提出される。そのような当事者の主張や書証を理解するためには、医学用語等の基礎知識が必要であるのみならず、術式や薬の投与方法等の専門的知識が大切となってくる。しかし、争点整理段階では、これらの専門家の協力を得ることは少ない。多くの場合、裁判官は、事件で問題となっているような専門的知識を有していないのであるから、乏しい知識で争点整理をすることになり、争点整理に時間もかかり、場合によっては、争点を十分把握しないまま、鑑定を実施することにもなりかねない。その結果、鑑定事項が多岐にわたり、鑑定結果が出るまで長期間を要することになるし、鑑定結果が出ても、それを理解するだけの基礎的知識がないことも手伝って、鑑定結果を理解するためにさらに専門家証人の尋問等が必要となって、訴訟が泥沼化することにもなる。

平成15年の民事訴訟法再改正においては、争点整理段階等での専門家の協力を得る手段として、専門委員制度が導入された<sup>(5)</sup>。専門委員は、裁判所が当事者の意見を聴いて事件ごとに選任する非常勤の裁判所職員であり、争点整理のみならず進行協議、証拠調べ及

び和解にも関与することができる。専門委員は、原則として、裁判長が指定した期日において、口頭で、説明を行うこととなるが、争点整理又は進行協議においては、例外的に、裁判長が、書面で説明させるか、口頭弁論又は弁論準備手続の期日において口頭で説明させるかを決定することができる(民事訴訟法92条の2第1項後段)。

## 3. 証拠調べ段階における協働の必要性

争点整理が行われて真の争点が明確になった後は、その争点について証拠調べを実施することになる。争点が明確になっても、専門家の行為の適否が問題となる場合には、その判断のためには、専門家の協力が不可欠である。例えば、争点整理の結果、薬の副作用が患者の死亡の原因であって、薬の投与の是非が争点とされたとしても、当時の患者の状態等に照らして、その薬を投与するのが相当であったか否かについて、医学知識の乏しい裁判官が判断することは困難である。そのような場合には、専門家である医者等の協力が不可欠である。そこで、民事訴訟法は、専門家の協力を得る手段として、鑑定という証拠調べを規定している<sup>(6)</sup>。しかし、鑑定書が提出されても、裁判官のみならず当事者の代理人である弁護士も、鑑定書を理解するために必要な基礎的な知識を持っていないことも多いので、鑑定結果の信用性の判断に迷うことになる。

## 4. 和解段階における協働の必要性

平成15年の民事訴訟法再改正までは、専門的知識の補充としては、証拠調べとしての鑑定が実施される

- (4) これまで現状の民事訴訟実務は、法曹を中心に運営しているという意味で極めて強い「専門性」を有する反面、法律以外の専門分野については、医者等の専門家の協力を得ることが少ないという点で極めて強い「素人性」を有していた。この意味での民事訴訟の過度の専門性が利用者に対して民事訴訟の敷居を高くし、その素人性が民事裁判に対する利用者の信頼を損ねているのであれば、民事訴訟の持つ「専門性と素人性の二重人格」を打破しなければならない。そこで、Nコート(ナチュラル・コート。手続保障に配慮した無理のない自然な訴訟運営を試みた私達の審理モデルは、一般に「Nコート」といわれる。)は、民事訴訟のギルド的な専門性を改革して、当事者本人も気軽に民事訴訟に参加できるようにするため、当事者参加型の訴訟運営を実施し、他方、素人性を打破するために、専門家の説明会等の工夫をすることによって専門家の協力を得ることとした。なお、民事訴訟の素人性と専門性の交錯については、西口元「民事訴訟の汎用的審理モデルを目指して—大阪地裁における審理充実の試み—」井上正三ほか編『対話型審理』95頁以下(信山社、1996年)を参照されたい。井上治典ほか「座談会」民事訴訟改正への視点—いま、なぜ、改正なのか—法時66巻1号(1994年)34頁〔吉村発言〕によれば、長期化した事件のうち、最も多かった事件は、税金、建築、土木、医学等の専門家の協力を要する事件であり、二番目は、鑑定や検証に時間を要した事件であったとのことである。
- (5) 専門委員制度の運用については、小山稔・西口元編集代表『専門訴訟大系1 医療訴訟』155頁以下〔西口元〕(青林書院、2007年)が詳しい。
- (6) 鑑定に関する最近の主な文献としては、教科書及び注釈書を除くと、内田恒久「民事事件における鑑定の諸問題—不動産鑑定の諸問題—」自正29巻7号(1978年)57頁以下、藤田耕三「民事事件における鑑定の諸問題—土木建築工事等に関する鑑定—」自正29巻7号(1978年)65頁以下、山口繁「民事事件における鑑定の諸問題—医療過誤訴訟における鑑定—」自正29巻7号(1978年)70頁以下、畔柳達雄「医療過誤訴訟と鑑定」判タ413号(1980年)10頁以下、野田宏「鑑定をめぐる諸問題」『新・実務民事訴訟講座2』153頁以下(日本評論社、1981年)、梅善夫「科学裁判と鑑定」『講座民事訴訟5』247頁以下(弘文堂、1983年)、中野貞一郎編『科学裁判と鑑定』(日本評論社、1988年)、加藤新太郎「民事鑑定をめぐる二、三の問題」判時1261号(1988年)3頁以下、小林秀之「現代型訴訟と鑑定」民事訴訟法の争点<新版>(有斐閣、1988年)268頁以下、島原文雄「民事交通事件における鑑定の実務的諸問題」自正44巻6号(1993年)21頁以下、木川統一郎=生田美弥子「民事鑑定の欠陥の原因」判タ844号(1994年)21頁以下、門口正人編集代表『民事証拠法大系第5巻各論・鑑定その他』3頁以下〔高橋謙〕、41頁以下〔前田順司〕(青林書院、2005年)がある。ところで、民事訴訟における専門家の性格としては、裁判官の補助者としての性格を有するドイツ型の鑑定人(Sachverständiger)と党派性の強いアメリカ型の専門家証人(Expert Witness)の二つのタイプがある。ドイツ型の鑑定人の役割については、司法研修所編『ドイツにおける簡素化法施行後の民事訴訟の運営』111頁以下(法曹会、1995年)を、アメリカ型の専門家証人の役割については、モリソン・フォースター法律事務所『アメリカの民事訴訟』179頁以下(有斐閣、1995年)をそれぞれ参照されたい。

程度であって、争点整理段階での専門家の協力はほとんどなかったし、ましてや和解において専門家の協力を得るといことは話題にのぼることすらなかった。その原因としては、専門家の協力を得ることが費用等の面で困難であるということのほか、裁判官の専門的知識の補充のための補助者という日本の鑑定人の性格から、争点整理や証拠調べが終了した段階で行われることが多い和解においては、既に証拠調べ等において裁判官の専門的知識を補充していることから、新たに専門家の協力を得る必要性が乏しかったのではなからうか。

しかし、和解協議の席では、和解条項の規定の仕方によって、譲渡所得税等の税額が変わることもあり得るので、和解に応ずるか否かの判断をする上で税理士等の専門家の協力が become 必要になることもある。また、建築瑕疵事件等の専門的知識が必要になる事件においても、争点整理や証拠調べにおいては、工事の瑕疵自体が争点となっているので、仕入材料等の原価は審理の対象となっていないことが多いが、和解に応ずるかどうか判断する際には、被告の建築請負業者は、仕入材料の原価や人夫賃等から割り出した原価を割ることはできないので、それまでは審理の対象とされていなかった仕入材料の単価等が問題となってくる。

### Ⅲ. 法律家と専門家との思考方法等の差異

以上のように、民事訴訟の各分野ごとに法律家と専門家との協力が必要であるが、法律家と専門家との思考方法等が異なることから、思わぬ誤解が生ずることもあり、そのことが互いの不信感を招いて、結果として民事紛争の解決に専門家が協力しないという事態が生ずることも予想される。以下においては、法律家と専門家との協力の障害となる両者の思考方法等の違いを概観してみたい。

#### 1. 証明の程度

##### (1) 民事訴訟における証明の程度

民事訴訟においては、自由心証主義が採られ、裁判官の自由な心証に基づいて事実が認定される。そして、裁判官の心証の程度に応じて、「証明」と「疎明」が区別されている。証明とは、事実の存否について、裁判官の「確信」が生じた状態をいう。確信の証明度は、

事実が存在することの「高度の蓋然性」が必要であり、通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ち得るものでなければならない<sup>(7)</sup>。訴訟物の判断に必要な要件事実の認定においては、このような確信が必要とされる。他方、疎明とは、事実の存否について、一応確からしいという程度の証明度で足りる。疎明は、原則として、明文でこれを許容している場合に限られ、迅速な処理が必要とされる保全処分等や証言拒絶の理由(民事訴訟法 198 条)等の手続問題・派生問題について認められている。

しかし、民事訴訟上の事実の認定は、絶対的真実の追求を目的とする自然科学的証明ではなく、「歴史的証明」で足りる<sup>(8)</sup>。民事訴訟は、市民が社会生活を送る上で守るべきルールである民法等の実体法を適用して、円滑な市民生活の阻害要因となる紛争を解決するためのものであるから、民事訴訟における事実の認定については、通常の市民が日常生活を送るために安心して従うことのできる程度の証明度で足りる。例えば、歴史上の事実とされる「大化の改新」が真実あった否かは、100パーセントの確率で認定されたものではない。古文書等の種々の文献等から「おそらく存在したであろう」と推測しているにすぎない。現代の市民が日常生活を送る上では、その程度の事実の認定で十分なのである。民事訴訟上の事実の認定が歴史的証明で足りるとされる所以である。

##### (2) 自然科学上の証明の程度

これに対し、物理学等の自然科学上の証明の程度は、100パーセント間違いがないという客観的証明が必要とされる。例えば、ガリレオが発見した「地球が太陽の周りを回っている」という事実については、「間違いなく」地球が太陽の周りを回転していることが証明できなければ、暦の計算等が不能となり、その事実を前提とする他の自然現象の説明が根拠を失うこととなる。確かに、自然科学の分野においても、未知の分野においては、ある事実から他の事実を推測することがあるが、少なくとも「法則」等といわれるものについては、絶対的確信が必要とされる。未知の事項については、そのような絶対的確信から出発して合理的な根拠に基づいて推測していくことになる。民事訴訟上の事実の認定は、自然科学上の未知の事項についての推測と似た面がある。

(7) 最判昭和 50 年 10 月 24 日民集 29 卷 9 号 1417 頁。

(8) 最判昭和 23 年 8 月 5 日刑集 2 卷 9 号 1123 頁。

## 2. 弁論主義

民事訴訟は、財産関係をめぐる私的紛争を対象としている。このような財産関係については、当事者の自主性を尊重した私的自治が認められている。民事訴訟の審判の対象である財産関係において当事者の自主性が認められているのであるから、その審理においても、当事者の自主性を認めるのが相当であろう。このような観点から、民事訴訟においては、審理のために必要な事実及び証拠の提出については、当事者の自主性を認める「弁論主義」が採られている<sup>(9)</sup>。

弁論主義の内容として三つのテーゼがある。第1に、裁判所は、当事者の主張しない事実を裁判の資料としてはならない(主張責任)。第2に、裁判所は、当事者間に争いのない事実(自白された事実)は、そのまま裁判の資料として採用しなければならない(自白の拘束力)。第3に、当事者間に争いのある事実を証拠によって認定する際には、必ず当事者の申し出た証拠によらなければならない(職権証拠調べの禁止)。

以上のように民事訴訟においては、弁論主義が採られているから、例えば、証拠調べの結果、当事者間に争いのない事実の存在に疑いを持ったとしても、裁判所は、自白された事実を前提にして、事実認定をせざるを得ないこととなる。ここでは、当事者の自主性を尊重するために、真実発見の要請が一步後退していることになる。

## 3. 証明責任

民事訴訟においては、上記のとおり、絶対的真実が追求される自然科学上の証明とは異なり、歴史的証明で足りる。しかし、歴史的証明で足りるとしても、証拠調べの結果、歴史的証明の証明度である確信に至らず、真偽不明(ノンリケット)の状態にとどまることもある。このような場合には、紛争の適正かつ迅速な解決を目標としている民事訴訟においては、訴訟を引き分けとすることはできないから、証明の対象となる事実が存在しないものとして扱わざるを得ない。その結果、当事者の一方は、その事実を要件事実とする法律効果の発生又は不発生が認められないという不利益を被ることとなる。このような証拠調べの結果不利益を受けるという結果責任を証明責任という<sup>(10)</sup>。例えば、貸金返還請求訴訟において、被告が弁済の抗弁を提出し、これを立証する書証や人証の取調べをしても、確

信に至らない場合には、国民が納得する一定の時期までに結論を出さざるを得ない民事訴訟の宿命として、それ以上の証明を尽くすことはせず、弁済がなかったものとして取り扱い、被告に対し、敗訴の判決を言い渡すこととなる。

証明責任については、もう一つ問題がある。それは、証明責任の分配である。民事訴訟において、原告の提示した訴訟物の有無を判断するためには、多数の要件事実についての判断が必要となるが、どの要件事実についてどちらの当事者が証明責任を負うかという「証明責任の分配」が必要となる。証明責任の分配については、種々の基準が提唱されているが、実務では、法律要件分類説に従っている。すなわち、これは、当事者間の公平を基本として、当事者は、自己に有利な法律効果の発生を定める法条の要件事実について証明責任を負うとする立場である。ここにおいても、真実追求の要請は、当事者間の公平及び紛争解決という目標の前に一定の譲歩をしていることになる。

## IV. 法律家と専門家の協力の在り方

### 1. 法律家と専門家の協力の前提

#### (1) 民事訴訟における事実認定についての専門家の理解

まず、専門家において留意すべき点を述べよう。民事訴訟における事実認定に対しては、専門家から、「専門的にみて間違っている」などの批判がある。しかし、上記のとおり、民事訴訟においては、私的な紛争の適正かつ迅速な解決を目標にして、当事者の自主性や当事者間の公平を維持するために、自然科学上の事実の証明とは異なり、歴史的証明で足り、必ずしも絶対的真実を追求する必要はないのであるから、上記批判は的外れのことが多い。確かに、民事訴訟においても、客観的真実を追求するという姿勢は大切であるが、私的な紛争を適正かつ迅速に解決するという民事訴訟の目的の前では、一定の制約があることを十分に理解する必要がある。当事者は、民事訴訟に自然科学論争を期待しているのではない。

#### (2) 専門家の協力の対象

次に、専門家が犯しやすい誤りを指摘したい。民事訴訟においては、専門家は、事実認定の際に用いる専門的経験則又はこれを当該事案に適用して得た結論を

(9) 弁論主義等の民事訴訟における審理の基本原則については、春日偉知郎「民事訴訟における審理の基本原則」民事訴訟法の争点<第3版>156頁以下(有斐閣、1998年)を参照されたい。

(10) 証明責任については、門口正人編集代表『民事証拠法大系第1巻総論I』68頁以下〔井上哲男〕(青林書院、2007年)が詳しい。

提供するにすぎない。専門訴訟における専門家の過失についての判断は、専門家にいかなる注意義務があるかという価値判断を前提にするものであるから、法律家である裁判官が判断すべきことである。医師等の鑑定人は、当該事案において医師等に過失があったと判断することは許されない。鑑定書等の中には、医師等の専門家が当該医師等に過失があるなどと判断しているものもあるが、民事訴訟においては、その判断自体は価値が乏しい。

### (3) 専門家の意見の尊重

他方、法律家においても反省すべき点が多々ある。専門家の意見を民事訴訟に導入する方法としては、鑑定が最も利用されている。鑑定人を選任する際には、当事者の意見を聴いて、専門的知識及び中立性の観点から最もふさわしい人物を選任する。したがって、裁判官等の法律家は、専門家が提出した鑑定書に対しては、敬意を払い、鑑定の前提事実が誤っているなどの特段の事情のない限り、鑑定意見を尊重すべきである。しかし、法律家の中には、医学文献等を読み、これで専門的知識としては十分であるなどとして、安易に鑑定結果を否定する者がいるが、法律家は、基礎的な専門的知識がないことを自覚すべきである。専門家の意見を尊重するという姿勢があれば、専門家から「非常識な判決」であるなどと批判されることも減ってくるであろう。

### (4) 専門家の意見の評価

医師等の専門家の中には、専門家がした手術等の適否については、専門的知識の乏しい裁判官等の法律家が判断することはできないなどと主張する者もいる。確かに、法律家は、医学知識等の専門的知識を有しない単なる市民にすぎないが、市民が円滑な日常生活を送る上で支障となっている私的紛争を適正かつ迅速に解決するというのが民事訴訟の目的であるから、判断者は、医師等の専門家である必要はない。法律家は、一般的な市民の代表として、専門家の意見を理解することができる程度の知識を有し、健全な常識を働かせて専門家の意見の当否を判断することができれば足りるのであるから、「偉大なるゼネラリスト」であるべきであろう。

## 2. N コートの審理モデル

私は、自然な無理のない訴訟運営を目指して、「N

コートモデル」を作って、書記官や弁護士等の協力の下、種々の試みを実施してきた。N コートは、多くの問題点を指摘してきたが、専門家を巻き込んだ民事訴訟モデルの実践も、N コートの大きな特徴である。以下においては、鑑定人を中心としたN コートの専門家巻き込みの実践例を紹介したいと思う<sup>(11)</sup>。

### (1) 鑑定人の説明会

平成15年の民事訴訟法再改正までは、鑑定は、一般的には、鑑定人が鑑定書を裁判所に提出するだけで終了していた。これでは、素人の裁判官や代理人は、鑑定書を理解することも困難である。そこで、N コートは、鑑定人の口頭陳述(旧民事訴訟法308条、新民事訴訟法215条)の制度を活用して、鑑定人から鑑定書が提出された後、鑑定人に鑑定書の説明会をしてもらうことにしていた。その期日は、鑑定人尋問期日とし、ラウンド・テーブル法廷等において、オーバー・ヘッド・プロジェクターやスライド等を活用して、鑑定人に鑑定書の内容を分かりやすく説明してもらった。そして、当事者に対しても、可能な限り専門家を同行して来るように依頼し、鑑定人尋問期日においては、適宜、当事者が同行した専門家にも鑑定人に対して質問してもらうようにしていた。その記録としては、立ち会った書記官が鑑定人の説明の骨子を記載した鑑定人尋問調書を作成するとともに、スライド等を利用した鑑定人の説明については、鑑定人尋問調書ではその状況を忠実に再現することが困難であるので、その状況をビデオに録画した。その上で、当事者から要望があれば、鑑定人に対し、説明会において当事者から出された疑問を踏まえて追加鑑定書を作成するように依頼することになっていた。

その結果、専門的知識の乏しい裁判官や代理人も鑑定書を理解することが容易になる上に、当事者が同行した専門家による鑑定人に対する質問を通じて、専門家間の議論が自然に行われるようになって、無理のない形で真の争点が浮かび上がるようになった。そして、鑑定人も含めて出席した専門家の間では、その争点については、専門家の間でも見解の分かれるところであるから、和解するしかないとの結論に達することが多かった。

### (2) 輔佐人による尋問

現在の実務においては、専門家証人に対する尋問は、素人の代理人が尋問するわけであるから、的を射ない

(11) N コートにおける専門家の巻き込みの工夫例については、西口元「民事訴訟における専門家の関わり―争点整理、証拠調べ及び和解における専門家の役割―」早法72巻4号(早稲田大学法学会、1997年)407頁以下を参照されたい。

質問等が多く、反対尋問が成功することは少ない。そこで、Nコートでは、争点整理段階で効果を発揮した輔佐人の専門的知識を証拠調べ段階でも活用して、専門家証人に対する反対尋問が成功するような配慮をすることとした<sup>(6)</sup>。すなわち、輔佐人に証拠調べにも出頭してもらって、尋問の際に必要な当事者の専門知識を補充してもらうことを通じて、証拠調べを充実することにしたわけである。そして、Nコートでは、当事者から要望があった場合に、輔佐人が証人尋問等を行うことを認めたところ、専門家証人が、通常であれば、専門的知識を駆使して反対尋問をする代理人を煙に巻くことのできた場合でも、輔佐人は、専門家証人に対して的確な反対尋問を行い、事案解明に大きく貢献したように思われる。

### (3) 鑑定方法

① 鑑定人の陳述の方式 鑑定人は、書面又は口頭で、意見を述べることができる(民事訴訟法 215 条 1 項)。その鑑定意見の内容が不明瞭であったり、又はその根拠が不明確である場合には、申立て又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができる(同条 2 項)。

裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、鑑定人が意見の陳述をした後、鑑定人に対し質問をすることができる(民事訴訟法 215 条の 2 第 1 項)。この規定は、平成 15 年の民事訴訟法再改正によって追加されたものである。

それまでは、鑑定人の尋問については、多くの場合、鑑定人を証人として尋問するという方法が採られていたが、鑑定人を個人的に攻撃するような尋問が多く、そのことが鑑定人の確保を困難にしていた。そこで、実務においては、中立の専門家としての意見を聴くという鑑定人尋問の本来の目的にふさわしいように、裁判所が主導して鑑定人の意見を求めるという尋問方法を採ることが増加していた。上記新設規定は、そのような実務の運用を立法化したものにすぎない。

また、実務においては、ほとんどの場合、鑑定書の提出によって鑑定意見が述べられている。その上で、当事者双方から、鑑定書に対する意見を出してもらい、裁判官において、それらを調整して質問書を作成し、それを鑑定人に送付していた。鑑定人は、その質問書に対し、補充鑑定書を提出していた。鑑定人の口頭の説明が必要であると判断される場合に

は、Nコートでは、後記のとおり、電話会議システム等を利用して、鑑定書等について、鑑定人の説明を求めていたが、平成 15 年の民事訴訟法再改正によって追加された民事訴訟法 215 条 2 項は、このような実務を追認して、提出された鑑定書について、その内容を明瞭にすることなどのために、鑑定人に補充鑑定を命ずることができる旨規定した。

さらに、実務においては、多くの場合、1人の鑑定人に鑑定書を作成してもらって、鑑定は終了している。しかし、1人の鑑定人に鑑定書を作成してもらおうという方法は、鑑定人の負担が重い上、鑑定結果の信用性も、1人の鑑定人の能力等に左右されることとなり、問題が多い。そこで、複数の鑑定人に対して鑑定意見の陳述を求めるという工夫がされるようになった<sup>(12)</sup>。ここでは、鑑定実務の工夫例の一つとして、Nコートの説明会方式を紹介したい。

#### [Nコートの説明会方式]

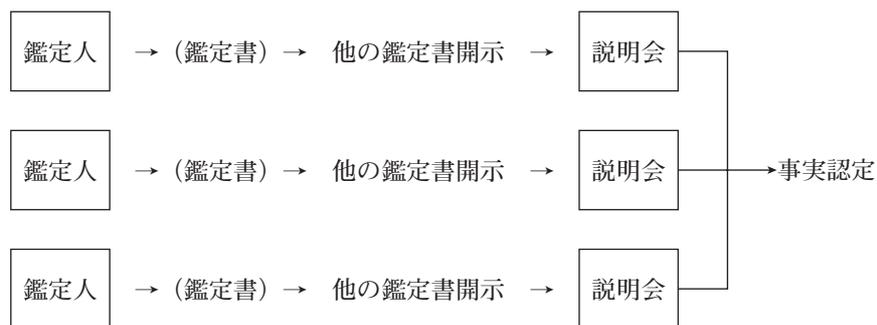
Nコートでは、複数の鑑定人に別個に鑑定書を提出してもらい、その後、各鑑定書について疑問があれば、事案に応じて、補充鑑定書の提出を求めるか、又は電話会議等を利用して説明会を実施している。

鑑定人が一堂に会して説明するか、各鑑定人が別個に説明するかについては、両当事者の意見を聴いた上、鑑定人が自由に発言することができるか否かを基準に決める。鑑定人の日程調整が困難なことも多く、鑑定人ごとに別個に行くことが多くなると思われる。鑑定人ごとに別個に説明会を行う場合でも、他の鑑定人の鑑定書を事前に読んで説明会に臨むことは、鑑定の精度を高める上で効果のあることである。したがって、両当事者の意見を聴いた後、他の鑑定人の氏名が事前に分かった場合には、その鑑定人に対する遠慮等から適正な鑑定がされない危険性もあるので、他の鑑定人作成に係る鑑定書の鑑定人名を伏せるなどの工夫をした上で、説明会の前に他の鑑定人の鑑定書を読んでもらうことが重要である。

Nコートの「説明会方式」を図示すれば、次のとおりである。

「説明会方式」は、鑑定人の豊富な専門的知識を提供してもらおうと同時に、鑑定書の微妙なニュアンスを鑑定人に口頭で説明してもらおうという目的のために、開発されたものである。Nコートの「説明会方式」による鑑定人質問は、既に平成 10 年の新民事訴訟法施行の前から行っていたものであるが、それに複数鑑定

(12) 医療過誤訴訟における複数鑑定の工夫例については、小山・西口・前掲(注5)医療訴訟 203 頁以下〔西口元〕が詳しい。



の長所を取り入れたものである。

## ② 鑑定意見の評価

裁判所は、書面又は口頭による鑑定意見について、裁判所が認定した診療経過等の前提事実を照らして、その合理性を検討していくこととなる。Nコートでは、鑑定意見の合理性を判断する際には、次の点に留意している<sup>(13)</sup>。

### ア 主文と理由との整合性

鑑定書は、主文と理由からなる。第1に検討すべき点は、鑑定書自体において、主文と理由とが齟齬せず、確かな医学的根拠等に基づいて理由が述べられているかどうかである。まれに、鑑定書の主文と理由とが対応せず、理由についても、医学的根拠等が述べられていない鑑定書に出くわすことがある。このような鑑定書は、他の医学文献等を検討するまでもなく、信用性が乏しいというべきであろう。

### イ 前提事実の確認

鑑定は、カルテ等によって容易に認定することができる診療経過等の前提事実を基に行われる。したがって、鑑定意見の前提となっている診療経過等に明らかな事実誤認があれば、その鑑定意見は、信用性を失うこととなる。

### ウ 訴訟上の証明と科学上の証明の峻別

訴訟上の証明は、上記のとおり、自然科学上の証明とは異なり、真実であることの「高度の蓋然性」で足りる。鑑定人は、科学的正確さを追求するあまり、断定的判断を避ける傾向がある。訴訟上の証明は、通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ち得ることで足りるのであるから、「断定できない。」などといった鑑定人の意見に盲従することなく、「高度の蓋然性」で足りるという訴訟上の証明の観点から、鑑定意見を再検討することが大切である。

## V. 終わりに

社会及び経済の発展に伴い、医学知識等の専門的知識が必要となる訴訟事件が増加している。そのような専門訴訟の適正かつ迅速な解決のためには、医師等の専門家の協力が必要となる。しかし、法律家と医師等の専門家との考え方の違い等から思わぬ誤解が生じたりして、両者の円滑な協力関係を築けないこともある。知財訴訟においても、工学等の専門的知識が必要とされる。法律家と専門家との協力について検討した本稿が知的財産権をめぐる紛争の適正かつ迅速な解決に役立つことがあれば、望外の喜びである。

(13) 鑑定意見の評価基準については、門口・前掲注(6)38頁以下〔高橋譲〕が詳しい。

# 知的創造サイクルにおける特許出願書類の評価システム

河合 信明<sup>(\*)</sup>

平成 18 年首相官邸・知的財産戦略本部発行の「知的財産推進計画 2006」では、「知財の創造、保護、活用の好循環」(「知的創造サイクル」)を加速することが知財戦略の柱である。」と提案されている。このサイクルにおいて主要な役割を果たす特許出願書類のうち「特許請求の範囲」や「明細書」に着目し、発明自体ではなくその発明を記載した特許出願書類をどのようにして評価するか、その評価システムを提案するために必要な事項を検討することがこの研究の目的である。まず今、なぜこの評価が必要になってきたのか、その必要性について検討する。次に特許出願書類の評価のあるべきプロセスを検討する。最後に、特許出願書類の評価基準を作成する際に配慮すべき事項を検討する。これらの検討を踏まえて特許出願書類の評価システムの構築をめざす。

## I. はじめに

### II. 知的創造サイクルと明細書

1. 知的創造サイクルにおける明細書の役割
2. 知的創造サイクルにおける評価対象

### III. 「特許出願書類」の評価の必要性

1. 規制緩和による弁理士数の増加
2. 実務経験の少ない弁理士の増加
3. 評価の必要性

### IV. 「特許出願書類」の評価のあるべきプロセス

1. 誰が評価するか？
2. いつ評価するか？
3. 2 段階のプロセス
  - (1) 「特許出願書類」作成者への出願明細書作成仕様の提示
  - (2) 作成仕様により作成された評価基準に基づく評価

### V. 「出願明細書評価基準」作成において配慮すべき事項

1. 完成度の評価基準と付加価値の評価基準
2. 書面評価
3. 質問への配慮
4. 評価する人に依存しない評価への配慮
5. 評価する人の資格・力量

### VI. おわりに

## I. はじめに

2002 年 2 月 25 日、日本の首相官邸は知的財産戦略会議の開催を決定し、同年 7 月「知的財産戦略大綱」<sup>(1)</sup>を決定した。この「知的財産戦略大綱」には、「知的創造サイクルの確立に向けて」というテーマが示され、同年 12 月 4 日公布の「知的財産基本法」<sup>(2)</sup>における第 3 章で「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画(第 23 条)」が規定された。

2003 年 3 月、首相官邸に知的財産戦略本部が設置された。この知的財産戦略本部から 2005 年 6 月 10 日に発行された「知的財産推進計画 2005」で「知的創造サイクル」が「知的財産の創造、保護、活用の好循環」と定義された。この知的財産戦略本部は、2006 年 6 月 8 日「知的財産推進計画 2006」<sup>(3)</sup>を発表した。この「推進計画 2006」では、「知財の創造、保護、活用の好循環(「知的創造サイクル」)を加速することが知財戦略の柱である。」と提言された。この知的創造サイクルでは、「創造」された発明等が「保護」されることにより、知的財産権が確立され、この知的財産権を「活用」して得られた収益が、次の「創造」のために投資される。

「創造」、「保護」および「活用」のうち、「創造」は企業の経営資源の一つとして非価格競争力の源泉となる技術力または研究開発力に依存する。この技術力や研究開発力は、種々の研究や技術開発を通して得られる技術等の蓄積により増強されるものと考えられるため、多くの「創造」活動は企業内に留め置かれる。先の「知

(\*) 日本大学生産工学部 教授

(1) 知的財産戦略会議「知的財産戦略大綱」(2002 年 7 月)

(2) 「知的財産基本法」(2002 年 12 月公布)

(3) 知的財産戦略本部「知的財産推進計画 2006」(2006 年 6 月)

的創造サイクル」では、「創造」活動に投下される資金は、「活用」場面で獲得される。この「活用」場面では、収益を得る相手先との秘密保持が重要事項とされるため、この収益活動も企業内に留め置かれる。一方、「保護」の場面では、先行技術調査、この先行技術調査の結果も利用した特許出願の可否の決定、出願をすると決定された後の出願書類の内外作の決定、特許出願等の書類作成および特許庁への手続に関する業務のうち、先行技術調査、特許出願等の書類作成および特許庁への手続に関する業務は、企業の外部に依頼することができる。

1990年代からアウトソーシングという言葉が広く一般に使用され始めている。

2000年3月当時の通商産業省により平成11年度の委託を受けてアウトソーシング協会が行った「サービス産業競争力強化調査研究」という名称の「アウトソーシング産業事業規模基本調査」では、アウトソーシングの語源が企業内リソースの「外部資源化」と訳され、この「外部資源化」には、自社資源の外部化と外部資源の活用との2つの解釈が加えられている。

「知的創造サイクル」の「保護」の場面での先行技術調査は、自社資源の外部化が図られ、書類作成および特許庁への手続は外部資源の活用として、外部代理人である弁理士に依頼される。そして、「特許庁への手続」は別法人で業務を遂行しようとする非弁活動の禁止規定に抵触するため、「特許庁への手続」は弁理士に依頼することで、非弁活動の禁止規定に抵触しない安全性も担保される。

企業外部の弁理士による手続の内容評価は、その専門性やなじみのなさから行われていなかった。さらに、企業内部の特許出願書類作成者による手続の内容評価も、勤務評定等を通じて大ざっぱになされることはあっても、案件毎の評価をすることは専門性、なじみのなさの他、極めて近い同僚の仕事の評価にもなり、行われていなかった。

しかしながら、企業の内外に依頼された「保護」の評価を企業内の依頼元の部門が行わないと、その後の「活用」場面で知的財産権が機能せず、非価格競争力や収益等において期待にそぐわない結果をもたらすこととなる。

そこで、依頼元部門から依頼された仕事の評価のあり方について考察し、特許出願書類を中心にこれらの仕事の成果に対する評価システムを提案することが、

本研究の最終目的である。その研究のため、知的財産のマネジメントの効果性という視点から、特許出願書類の評価の「必要性」と、この評価の「あるべき姿」について、本稿で検討する。

## II. 知的創造サイクルと明細書

### 1. 知的創造サイクルにおける明細書の役割

知的創造サイクルにおいて「創造」された発明は、弁理士や企業の知的財産部員により「特許出願書類」に記載される。この「特許出願書類」は平成14年7月1日以前の出願では、「願書」、「明細書」、「図面」および「要約書」から構成されていたが、国際的動向に合わせてこの「明細書」を「特許請求の範囲」および新たな「明細書」に分離した<sup>(4)</sup>。

この特許出願書類は、所定の様式に整えられ、特許庁に出願される(特許法36条)。

2007年11月、日米欧の三極特許庁会合で、三極特許庁はいずれの特許庁に出願しても受け付けることができるよう、共通の明細書等の共通様式について合意した。この結果、三極特許庁のいずれも合意した範囲内で共有の明細書等で共通の様式の国内出願または広域出願を受け付けることとした。この出願の共通様式は、PCT様式に基づいて作成されたものである。我が国特許庁は2009年1月1日から移行できるように、導入準備を進めている。世界共通特許制度への歩みが進められている。

出願された書類は、請求により、実体審査の対象とされるとともに、出願公開されて主に技術情報として第三者に利用される(特許法64条)。「要約書」は特許データベースの検索において、検索後抽出案件を明細書等を読まずに更に絞り込むために必要なツールとしての役割を果たす。「要約書」は特許出願書類作成者により作成される。この作成者は例えば、外部の弁理士であり、データベースのサーチの専門家ではない。「要約書」のみを蓄積したデータベースがあったとすると、このデータベースのキーワード検索は効率が悪い。キーワード検索という観点で「要約書」が作られていない現実がある。さらに、「保護」の段階での特許要件としての実体審査や「活用」の段階での特許発明の技術的範囲の決定においては考慮してはならないというという規制も加えられている(特許法36条7項・49条・70条2項)

(4) 特許庁総務部総務課制度改正審議室「平成14年改正産業財産権法の解説」(社団法人発明協会、2002年8月21日)

「保護」の過程において出願に係る発明は権利化される。権利化のための実体審査では、特許出願に係る発明として、特許出願書類のうち「特許請求の範囲」が主な対象となり、書類に記載された発明を理解するために「明細書」および「図面」が重要な役割を果たす。「特許請求の範囲」と「明細書」・「図面」とは、特許要件としてのサポート要件等で密接な結びつきがある<sup>(5)</sup>。「明細書」には特許要件として委任省令要件や実施可能要件等の規制が加わる<sup>(5)</sup>。権利化された発明は、特許権として「活用」される。特許出願書類は特許権発生により「特許発明」を記載した明細書等(以下「特許明細書」)となるが、この「特許明細書」は、許された補正箇所を除けば特許出願書類と同じである。「特許明細書」は、権利範囲の基礎となる技術的範囲を確定するために重要な資料(特許法70条)であり、その内容は権利情報として活用される。特許明細書の「特許請求の範囲」に基づいて特許発明の技術的範囲は定められ(特許法70条1項)、「特許請求の範囲」に記載された用語の意義の解釈には「願書」に添付された「明細書」の記載と「図面」を考慮される(特許法70条2項)。この活用において獲得できる金額の多寡も、特許発明の内容およびこの発明を記載した「特許明細書」の「特許請求の範囲」に示される技術的範囲、この範囲の上に構築される特許権の権利範囲の広さに依存する。

このように特許出願書類は、知的創造サイクルにおいて重要な役割を果たす。

## 2. 知的創造サイクルにおける評価対象

特許出願された特許出願書類は、特許法で定める手続的および形式的な要件を備えているか否かが「方式審査」で点検される。さらに特許出願は、出願審査請求(特許法48条の3)に応じて、審査官による実体審査(特許法47条)が行われる(特許法48条の2)。実体審査は特許出願書類のうち「明細書」、「特許請求の範囲」および「図面」等(特許法36条)を中心に行われる。このため、書類の評価は特許庁の審査により行われると考えることもできる。

しかしながら、この審査は、知的創造サイクルの「保護」の段階で権利化できるか否かの評価であり、その後の「活用」の場面での評価ではない。しかも、「保護」の段階で「保護」できないと判断されたものは、次の「活用」の段階に進めることはできない<sup>(6)</sup>。重要

なことは、特許出願書類のうち「特許請求の範囲」、「明細書」および「図面」には「創造」された発明が的確に表現され、「保護」されて特許権となり「活用」されなければならない。特許出願書類を評価し、不十分であれば、その「特許請求の範囲」、「明細書」および「図面」の記載内容を補充訂正する必要がある。このため、発明を「創造」、「保護」および「活用」しようとする企業は、「特許請求の範囲」、「明細書」および「図面」を主な評価対象とする必要がある。

なお、特許出願された願書に添付された「特許請求の範囲」、「明細書」および「図面」は、出願公開されて公開公報に掲載される(特許法64条)。この公開により技術情報として第三者に活用される。この知的創造サイクルの「創造」、「保護」および「活用」の各段階のほかに、第三者の「利用」という側面で活用されることも配慮すべきである。この「利用」という側面での公開された技術情報は特許庁においてデータベースに蓄積され「保護」の実体審査等における先行技術調査で活用される。したがって、特許出願書類の記載は、「保護」および「活用」に必要不可欠なものでなければならず、「利用」されることを考慮すると、「保護」および「活用」以外で使われない不要な情報を記載しないようにする必要もある。「活用」される権利の内容は特許掲載公報により第三者に知らされる(特許法193条)。この掲載公報の内容は権利情報として意味をもつ。この特許権に関する取引は、当事者同士の合意で進められるが、争いになり裁判所等の判断が必要とされることも考慮されなければならない。ただし、「特許明細書」のみで特許権が活用されることは珍しく、「特許明細書」にいわゆるノウハウや技術情報と様々な経験を持った技術者や設備をセットとして取引されることが多いのは、「特許明細書」のみで製品等を製造することの難しさを示している。

## Ⅲ. 「特許出願書類」の評価の必要性

「特許出願書類」は、企業の知的財産部員が作成するほか、知的財産部員の業務多忙などときは、外部の弁理士に作成を依頼することも多い。この日本の弁理士数の変化、およびその変化にともなう動向として以下のようなものがみられる。

(5) 特許庁「特許審査基準」(2003年10月)

(6) 実体審査以外の却下、拒絶査定、拒絶の審決、又はその審決を指示する判決の確定により、権利化の途が閉ざされる。

西暦年	日本弁理士会登録の弁理士の数	弁理士の増加数
1990年	3,342名	
		453名
1995年	3,795名	
		808名
2000年	4,503名	
		2,049名
2005年	6,552名	

表1 規制緩和による弁理士の増加<sup>(7)</sup>

## 1. 規制緩和による弁理士数の増加

出願等、特許庁への手続件数の多さに比べて、弁理士の数は2000年以前は、ほぼ一定の数であった。しかしながら、規制緩和により2000年に弁理士試験制度の改訂を盛り込んだ弁理士法の改正が80年ぶりに行われ、施行された。

上述の表に示すように、弁理士の会員数は、2000年以降急増している。

特に、「弁理士試験の合格者数は2002年度から2006年度にかけて466名から635名に増加し、弁理士登録者数も同時期に5,192名から7,142名に急増している。」「改正弁理士法に基づく弁理士試験は、2002年度から実施された。」<sup>(8)</sup>

## 2. 実務経験の少ない弁理士の増加

この新人弁理士の急増という状況の変化に伴い、2006年3月14日、日本弁理士会は「弁理士法改正の方向性」という声明を出した<sup>(9)</sup>。その中で「弁理士としての業務遂行能力(実務能力)が十分でない弁理士の増加」として「合格者の急増にとともに、試験に合格しても業務現場でのOJTの機会、あるいは実務に関する研修の機会に恵まれない新弁理士が増えており、こうした者は弁理士として最低限の実務能力を備えることができない。」という問題を提起している。

2007年3月、「弁理士法の一部を改正する法律案」によれば「弁理士登録をしようとする者に対して、実際の出願種類の作成等の実務能力を担保するための実務修習の制度を導入する」との法律改正をする旨、経

済産業省および特許庁から公表された<sup>(9)</sup>。

この法律が成立し、2008年4月から弁理士に継続研修制度が導入され、原則として弁理士全員に義務研修が課され、弁理士登録しようとする新人弁理士に対し、実務能力を担保する実務修習制度が2008年10月導入された<sup>(10)</sup>。

## 3. 評価の必要性

日本弁理士会が平成11年度に行った「弁理士業務の実態及び意識の追加調査」<sup>(11)</sup>によれば、既に一人前であると答えた人に対して、一人前になるために要した年数の平均年数(回答)は、ほぼ8年である。弁理士登録以前の実務経験なしが30%であり、弁理士試験合格前の実務経験が3年未満のものを含めると、新人弁理士の43%が、実務経験の極めて乏しい弁理士になる。

一方、2008年10月末時点の弁理士登録状況で弁理士会に在会した年数5年未満の弁理士が40%おり、10年未満の弁理士は過半数に達する<sup>(12)</sup>。

知的財産部員、または外部弁理士に依頼した「保護」の評価を、特許庁とは別に、特許庁の判断結果が出る前に、さらに特許庁に出願した「出願明細書」の自由な補正ができる時期に間に合うように、出願人である企業の依頼元の部門が行う必要がある。

この評価をタイムリーに行わないと、保護された知的財産権が「活用」の場面で十分機能を発揮することができず、知的財産権からもたらされる製品やサービスの非価格競争力や収益等において企業の期待にそぐわない結果をもたらすことになる。

(7) データ源・日本弁理士会；1992年から2007年の弁理士数については、特許庁「平成19年度弁理士試験の結果について」(2007年11月) [http://www.meti.go.jp/press/20071106004/01\\_kekkapress.pdf](http://www.meti.go.jp/press/20071106004/01_kekkapress.pdf)

(8) 笹井かおり「知財立国の実現に向けた弁理士の役割～弁理士法の一部を改正する法律案～」立法と調査266号(2007年4月)61-65頁

(9) 日本弁理士会ホームページより [http://www.jpaa.or.jp/activity/appeal/appeal\\_20060322.html](http://www.jpaa.or.jp/activity/appeal/appeal_20060322.html)

(10) 産業構造審議会第12回知的財産政策部会「新弁理士法施行に向けた取組状況」(2008年1月)

[http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tizai\\_bukai\\_12\\_paper/shiryou08-1.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tizai_bukai_12_paper/shiryou08-1.pdf)

(11) 日本弁理士会 井上一「新弁理士の人材育成について」(2006年1月23日) [http://www.ryutu.inpit.go.jp/seminar\\_a/2006/pdf/23/D1-3.pdf](http://www.ryutu.inpit.go.jp/seminar_a/2006/pdf/23/D1-3.pdf)

(12) 日本弁理士会 ホームページ 「日本弁理士会会員の分布状況」より [http://www.jpaa.or.jp/about\\_us/information/pdf/kaiinbunpu.pdf](http://www.jpaa.or.jp/about_us/information/pdf/kaiinbunpu.pdf)

さらに、上述のように実務の未経験者又は経験の浅い弁理士が多くなっている中で、企業は外部の弁理士に仕事をしてもらおう機会が今までと同じように続いている。この結果、企業は、「特許出願書類」を評価せざるを得なくなってきた。

## Ⅳ. 「特許出願書類」の評価のあるべきプロセス

特許出願書類の作成要求元として、企業の知的財産部を想定する。この作成要求元から特許出願書類の作成依頼が、特許出願書類作成者になされる。この特許出願書類作成者として外部の弁理士を想定する。企業の知的財産部から依頼され、この依頼に基づいて作成された特許出願書類は、特許庁長官への提出前または提出後に企業の知的財産部に納入される。

依頼の際、どのような特許出願書類を作成してほしいかを示す特許出願書類「作成仕様」を明示して依頼すべきである。この特許出願書類の受入検査が問題となる。この受入検査の基準は「作成仕様」に基づいて作成される。この受入検査に相当する特許出願書類の評価システムに必要な項目の概要について検討する。

### 1. 誰が評価するか？

#### (1) 発明者が評価する方法

発明者は自分の発明について技術的に一番理解している人であるが、権利を請求しようとする「特許請求の範囲」や特許独特の言い回しに抵抗を示す人も多い。発明者は自分の発明が意図通りに特許出願書類に表現されているか否かを点検できる唯一の人でもある。しかし、特許出願書類には、発明を記載する「明細書」や「図面」がある一方で、「特許請求の範囲」のように、特許権を取得したときの特許発明の技術的範囲(特許法70条)、すなわち、権利を取得したい発明の権利範囲を特定する役割を果たす書類もある。この範囲は、発明者の意思とは別に、特許を受ける権利を譲り受けた企業、言い換えれば、この企業の命を受けた知的財産部門が、知的創造サイクルの「保護」と「活用」を見通して決定する必要がある。すなわち、発明者は、特許出願書類に記載された発明が自らの発明の意図を表現しているか否かの点検に貢献すべきであり、特許出願書類の果たす他の役割の評価には、別の部門の専門家に任す方が適切である場合が多い。

#### (2) 発明者の上司が評価する方法

発明者の上司には、発明の発生部門の立場で発明の

内容を理解できかつ発明の位置づけも評価でき、研究全体や事業全体をみることのできる人物であるケースが多い。研究の成果である研究論文とパフォーマンスとともに発明の創造を推進しなければならない立場でもある。しかしながら、上述の知的創造サイクルにおける発明の「保護」と「活用」を見通した評価ができるかという観点から、「保護」と「活用」に関し特許を活用した事業を遂行している他の部門の人たちの評価と比較して、この発明者の上司の判断が優位に立つとは思われない。

#### (3) 知的財産部門の「権利活用」部門が評価する方法

この「権利活用」部門が、特許庁の審査官、審判官のやりとり等のような権利化の現場の事情も考慮に入れて、評価できるのであれば、この部門の専門家が「特許出願書類」を評価をすべきである。「権利化」のみならず、「権利活用」の事情も考慮に入れて判断できるからである。しかしながら、権利活用部門は、権利の活用が主な役割であり、特に他人から特許侵害訴訟等を提起されればこの防戦の中心とならざるを得ない立場でもある。この係争が発生すると、係争対応の方が優先的な業務となり、権利化業務に手が回らなくなる。この状態が恒常化すると、権利化の現場の実状が見えなくなり、特許出願書類の現状に適応した作成指示もおろそかになる。この状態になると、「特許出願書類」の「作成仕様」と評価の基準が現状に合わなくなり、評価そのものは事実上困難となる。

#### (4) 知的財産部門の「権利化」部門が評価する方法

知的財産部門に余裕があれば、(3)の「権利活用」部門が評価を行うべきである。

しかしながら、この「活用」部門が多忙になると、新人の教育および育成もままならないこととなる。「保護」である「権利化業務」を知らずして「権利活用」を行うことは、権利の係争の攻防において、その各場面における権利の強みや弱みを理解することが不十分になる。

(3)の「権利活用部門」での「特許出願書類」の評価が困難となるのなら、この「権利化」部門が、「特許出願書類」の評価を行うべきである<sup>(13)</sup>。

いずれの組織・部門が評価するにしても、特許出願に責任と権限を有する部門が、特許出願書類の作成を依頼し、作成された特許出願書類を受け入れる部門と同一である必要がある。依頼した方針と作成ポイントを理解し、評価結果をフィードバックして、新たな案件を依頼する組織は同一部門で行うべきだからである。

## 2. いつ評価するか？

「特許出願書類」を評価した結果、「創造」された発明をドラフトし直して、再度特許出願をしなければならない状態になる場合がある。一方、先願主義を採用する我が国では、再出願により出願日が繰り下がる不利益を避ける必要がある。元の出願日の利益を確保しつつ再出願をしようとするならば、国内優先権主張出願制度(特許法41条)を活用することができる。この制度を活用しようとするならば、最初の特許出願後12月以内に国内優先権を主張して出願する必要がある。最初の出願日から1年以内に再出願するためには、出願のための準備期間が最低4ヶ月かかるとすると「出願明細書」の評価は最初の出願日から8月以内で評価を終了しなければならない。可能ならば、最初の出願日から半年以内で評価を終了させることが望ましい。

この評価結果は、個別案件の依頼先へのフィードバックや、新たな発明の特許出願書類作成を弁理士に依頼するときの選定先の選別という意義をもたらす<sup>(14)</sup>。したがって、この評価期間の短縮化は、国内優先権主張出願の準備に十分な時間を与えるのみならず、新たな発明の特許出願書類の依頼先の選定のためにタイムリーな情報の提供となる。

## 3. 2段階のプロセス

### (1) 「特許出願書類」作成者への特許出願書類作成仕様の提示

物作りにおいて、物の製造を依頼するとき、「作成指示」とともに対象となる物をどのように製造して欲しいかを示す「作成仕様」を依頼先に明示するのが通常である。物の製造はこの仕様に示された要求内容に従って製造される。製造された物の受入検査は、この「作成仕様」に従って物が製造されたか否かを点検する重要な作業となる。

企業等の「特許出願書類」依頼元部門は、どのような「特許出願書類」を作成して欲しいか、依頼元の方針と依頼元が期待する作成水準を「特許出願書類」作成者に示す必要がある。この特許出願書類作成仕様は、依頼により作成された特許出願書類が「創造」された発明を適切に「保護」し、権利化された特許権が所望

の製品やサービスをカバーして「活用」されることにより、特許権が製品等の非価格競争力になり、また他社の製品等をカバーして「活用」された結果、ライセンス収入等の収益が得られるように、作成されることが必要である。

特許出願書類作成仕様は、企業等の依頼元の明細書作成方針が記載されたものであり、書類作成者は作成依頼時に提示されたこの方針に基づき、特許出願書類を作成する。この作成仕様に記載された方針を、出願書類作成者が、作成依頼者の意思が表明されているものと理解するのが通例であり、作成者はこの方針に沿った書類を作成する。

### (2) 作成仕様により作成された評価基準に基づく評価

「特許出願書類」の評価は、予め定められた「評価基準」により評価されるべきである。しかも、この「評価基準」は、特許出願書類作成依頼時の「特許出願書類作成仕様」に基づいて作成されなければならない。出願書類作成者は、依頼元からの「特許出願書類作成仕様」が、依頼元の出願書類作成方針を明示したものと理解し、この仕様書に沿った特許出願書類の作成を行うのが通例であるからである。文書で明示され、作成指示と共に渡される出願書類作成方針とは異なる出願書類を作成することは、依頼元との信頼関係を損なうものと理解される。発明者との面談で、発明者から特許出願書類作成方針とは矛盾する出願書類作成上の要求がなされたときには、作成依頼部門の担当者と明細書作成前に、事前に相談すべきである<sup>(15)</sup>。

「特許出願書類」の評価をする担当者は、特許出願明細書作成仕様の作成者が望ましい。しかし、多くの評価担当者が必要になったり、特許出願書類作成仕様が改訂されれば、この評価担当者と、特許出願書類作成仕様作成者は、別人とならざるを得ない。この場合には、評価担当者は、特許出願書類作成仕様を熟知する必要がある。もし、特許出願書類作成仕様を理解せずに評価基準を表面的に解釈し「特許出願書類」の評価を行うことがあれば、その評価自体は、評価基準に従って行われたとしても、正当な評価が行われたとはいえない場合が生じる。

(13) 権利化部門で評価するときには、「保護」される発明であるか否かの他に、「保護」された特許権が十分「活用」できるように「出願明細書」が作成されているか否かも評価要素として考慮する必要がある。

(14) 外部弁理士は、すべての技術分野で得意というわけにはいかず、その事務所のいい評価のできる部分を活用する管理は、必要である。そのいい評価は、技術が変化し、事務所の人員構成が変化することにより、変化するものであり、その時点での最良の選択ができるよう、評価のフィードバックは必要である。

(15) 明細書作成の面談の席には、発明者と明細書作成者に加え、明細書評価担当者または知的財産部員が同席して、作成方針他、具体的な図面等の補充等の意見を出して参加することも重要である。

評価基準に基づいて評価するとき、評価基準の複数の解釈が生じるおそれは十分にあり、基準の解釈に迷ったときには特許出願書類作成仕様に戻り、そこで要求された方針に従って評価すべきである。この評価基準は、その作成仕様と共に外部弁理士の新規契約、又は契約改定の時点で外部弁理士に説明されなければならない。このように十分説明を行う評価基準であっても、疑義が生じてくる評価基準はある時点で改訂が行われなくてはならない。書類作成要求方針に従った評価が行われなければ、正当な評価が行われていないと感じる特許出願書類作成者は多くなる。このような書類作成者は、正当な評価が行われない企業からの仕事は受けなくなる傾向が、予想されるからである。腕のいい書類作成者が、書類作成依頼企業との仕事の信頼関係を築けない場合、良好な知的創造サイクルを循環させることは困難となる<sup>(16)</sup>。

なお、評価基準に対する表現上の疑義発生事案の他に、時代の要請や外部環境の変化に伴い、特許出願書類作成仕様は改訂されなければならない。

この特許書類作成仕様の改訂の際には、特許出願書類評価基準の改訂がタイムリーになされ、この改訂内容は出願書類作成者の他、関係者に説明されなければならない。評価の透明性の確保の前提として必要なことである。

## V. 「特許出願書類評価基準」作成において配慮すべき事項

### 1. 完成度の評価基準と付加価値の評価基準

この評価基準は、作成された「特許出願書類」のできばえを評価する絶対的な基準と、作成過程において付加価値をどれだけ付加したかを評価する相対的な基準に分けられる。絶対的な基準とは、「特許出願書類」の完成度を評価する基準であり、相対的な基準とは、特許出願書類作成過程で、出願書類作成者により付加された価値を評価する基準である。この完成度の主な評価対象は、「特許出願書類」のうち「特許請求の範囲」と「明細書」・「図面」に分けられる。付加価値に関する評価基準は、発明の「創造」過程から生まれた発明を、発明者から出願書類作成者へのさまざまな伝え方を研究していく過程で、その伝え方の過程を前提として検討される。特許出願書類の作成過程での「発明者」と「出願書類作成者」との役割分担をどうすべ

きかという点も、重要な検討項目である。「発明」が何であるかを発明者から出願書類作成者に伝える道具として、「図面」は欠かせないものとして位置付けられる。発明という抽象的な技術的思想を、発明の内容を知らない特許出願書類作成者に、より客観的に伝えようとする、抽象的な技術的思想を具体的に図示する作業、および説明が有効である。これらの作業を通じてほぼ完成された発明のうち、未完成な部分も見付き、これを詰めて完成させることもできる。また何も知らない当業者に発明を理解させようとするために、発明者の原稿にない有効な情報を出願書類に記載することで、発明の「保護」のみならず「活用」にも有効に作用する。すなわち「保護」の過程における読み手である審査官・審判官、「活用」の過程における読み手である裁判所の事件関係者や特許権の利害関係者に対して、発明の内容を正確にかつ客観的に伝えるために有効である。

完成された特許出願書類のうち「特許請求の範囲」には、成立された特許が無効になりにくい点を評価するいわゆる「強い特許」と、特許権活用の際、多くの製品をカバーし、カバーされた製品を特定しやすくするための「広い特許」が求められる。特許請求の範囲に求められる条件である。広範な特許請求の範囲にしようとする、発明者が考えた発明の上位概念化や多面的な表現の工夫が要求される。侵害品を特定しやすくするためには、下位概念化を考慮し、いわゆるピクチャークレームの増加も必要となる。「強い特許」とするためには、審査における拒絶理由通知や無効審判で無効理由を受けたとき特許請求の範囲の減縮範囲を実施の形態や実施例に減縮させないため、中位概念の特許請求の範囲を抽出特定する必要もある。記載不備で拒絶・無効にされないためには、当業者が理解でき、実施可能であるかという点の他、用語の使い方が一義的か否かという点も検討する評価のポイントになる。

請求項や明細書において、解釈が一義的にできる用語の使用は、「保護」のみならず「権利活用」の段階においても有意義な評価ができる。

「特許請求の範囲」および「明細書」における「階層的表現」は、上位概念化がより広い技術的範囲、すなわち権利範囲を確保することができ、下位概念化がピクチャークレームとして「保護」においては技術の実施例として技術を理解させやすくするとともに「権利活用」において侵害品を探索し特定するために有用な

(16) 弁理士会は、特に登録直後の新人の弁理士に研修を義務化しようとすることは前掲のとおりである。

ツールとなる。中位概念化は、拒絶理由通知に対する対応として公知例やそれから進歩性を容認せざるを得ない部分を請求項から除くとき、必要最小限の減縮で済むようにできる効用がある。

ピクチャークレームは、特許権の存続期間中、市場に出荷された製品をカバーするとき有効な働きをする。しかし、特許権が設定登録される時期が特許出願から少なくとも数年かかる。技術革新の激しい領域では、この数年先から20年先までの技術動向や市場動向を正確に把握することは極めて困難である。したがって、この動向の把握が困難なため、将来、市場に出荷される製品やサービスをカバーするピクチャークレームを特許出願時に正確に描くことは實際上、極めて困難なものとなる。ある仮定を想定しながら描くこととしても、描かれたピクチャークレームが権利化されたとき有効な権利行使ツールになるか否かの評価も困難なものとなる。

「階層的表現」は発明を、解決課題である「目的」、課題の具体的解決手段である「構成」、および発明の構成によりもたらされる技術的効果である「効果」という観点でみると、「目的」にも上位の目的、中位の目的、および下位の目的があり、「効果」にも上位の効果、中位の効果および下位の効果がある。「構成」では上位の構成は上位の請求項に相当し、中位の構成は中位の請求項に相当する。下位の構成は下位の請求項に相当し、明細書の実施の態様や実施例にも相当する。

発明の種類も完成度評価基準の評価項目として重要である。発明の種類には物の発明と方法の発明に分けられる。物の発明にはプログラム自体の発明が含まれ、方法の発明には物を生産する方法の発明が含まれる。方法の発明が経時的要素を含むのに対し、物の発明は経時的要素を含まない。

「広くて強い特許」の他に「使いやすい」特許も必要である。

権利行使の容易性という観点からは、まず侵害品を発見しやすいか否かが問題となる。侵害品が製品等で市場に出回っていて入手可能であれば、入手して調べればよい。工場の中でしか実施されない発明であれば、侵害を想定される発明を実施している工場に入ろうとすると、相応の手続をしないと踏み込めないような場合には、侵害品を発見することは難しい。

次に侵害品を特定できるか否かが問題となる。機械的構造のように見て理解できるような侵害品であれば、一般的に特定はしやすい。これに対して、半導体集積

回路の中に組み込まれている構成であれば、入手できてもこれを分析するのは難しい。このように侵害品を特定しやすいかという観点での評価項目は、権利行使のできる特許権の育成という観点から重要である。

権利行使の容易性は、特許請求範囲の請求項のドラフトの仕方という要因も関係する。

請求項の構成要素の数は、一般的に少ない方がよい。特許権者は、請求項の構成要素のそれぞれが侵害と疑われた製品のどの部分に対応するかを立証しなければならない。立証のための構成要素の点数は少ない方が容易に侵害を証明しやすい。これのみならず、構成要素のそれぞれが明確であり、構成要素間の結びつきも明快である必要がある。

「完成度の評価」を特許請求の範囲という評価項目で主な評価ポイントをまとめると、①請求項の階層化、②請求項の多面性、および③権利行使の容易性の3点にまとめることができる。

特許出願書類の完成度の評価は、「特許請求の範囲」のみならず「明細書・図面」も検討されなければならない。

完成された書類のできばえを評価する絶対的な基準のみならず、「発明者」と「書類の読み手」との間を埋める「特許出願書類作成者」による付加価値の付加を評価する基準は、絶対的な基準と共に重要な基準と位置づけられる。

「特許請求の範囲」や「明細書」は文章で組み立てられており、ビジュアルな「図面」とは異なり、ある視点で発明を描写するために必要なものである。特に、「図面」という補助手段を活用しながら発明を説明し、出願人である企業がどの範囲で権利が欲しいか、係争対象であるいわゆるイ号の特許権がカバーしていることを、利害関係者に伝える基礎となる情報を提供する役割を果たす。したがって、評価の中心はこの文章となる。

## 2. 書面評価

評価は、「出願明細書」を読むことによりできるようにする。すなわち、いわゆる書面評価であり、発明者へのインタビュー等の時間を割かなくてもよいようにする必要がある。評価はいわゆる受入検査に相当するものであり、出願明細書作成に要する時間と同じ時間をかけることのないようにすべきである<sup>(17)</sup>。

## 3. 質問への配慮

評価は定量的にすることも考慮すべきではあるが、

質問は定性的なものを中心に発明の「保護」および「活用」を想定した可能な限り具体的なものにすべきである。技術に依存した質問になる場合もあるが、できるだけ汎用的なものを目指すべきであり、他の技術に当てはまらないものは、削除するか、細分化されなければ大まかな技術毎の評価も検討すべきである。

#### 4. 評価する人に依存しない評価への配慮

評価する人が知的財産部員であると仮定したとしても、入社早々の経験のない新人部員から勤続年数が数十年のベテラン部員のうち誰が担当しても大きな差のない評価をすべきである。すなわち、この評価基準は、明細書を作成する能力のある知的財産部員が、所定の時間で評価でき、主観の入り込む余地が少なくなるように、かつ具体的な基準にすべきである。とはいえ、明細書の評価の前提には、明細書に記載されている発明が理解できることが必要であり、明細書に記載した範囲で発明を理解できないと、作成された出願明細書の本質的な評価はできない<sup>(18)</sup>。

発明の正確な把握には、従来技術の正確なサーチが欠かせない。この点に関しては別稿で述べたい。

#### 5. 評価する人の資格・力量

評価の結果、明細書の再作成を依頼しようとするときには、明細書記載の発明の理解のみならず、明細書作成能力、または少なくとも明細書作成経験がないと、明細書作成者との十分な意思疎通が困難となる。この困難さは、経験豊富な外部弁理士に対し、入社早々の明細書作成の経験のない知的財産部の新入部員が、出願明細書の再作成を依頼することを想定すればよい。明細書作成を社内の明細書作成者や外部の弁理士他に依頼し、作成された出願明細書の評価担当者は、時間の関係で自ら明細書の作成ができない人で、本来明細書を作成できる能力を有する人が行うべきである。評価の担当予定者、または候補者は、特許庁に対する手続および活用での様々な手続を一通り経験すべきであり、時間の余裕があれば自ら明細書を作成することを業務のひとつとすべきである<sup>(19)</sup>。発明の「創造」、特許出願から特許の管理までの「保護」、および特許権

の「活用」の各現場をジョブローテーションで経験させることは、キャリアを積み上げようとする向上心の強い若手の知的財産部員の育成にも有効な手法である。

## VI. おわりに

本稿は、特許出願明細書の評価の「必要性」と「評価のあるべきプロセス」を検討したものであり、評価基準の作成において配慮すべき点も併せて検討したものである。この先出願明細書の評価基準について研究し、その後、必要に応じてさらに「先行技術との関係」や「評価方法」にも研究を進める予定である。

出願明細書の評価基準の基礎には、特許出願書類の「作成仕様」が検討されなければならない。依頼元の部門が、どのような特許出願書類を作成して欲しいか、「知的創造サイクル」における好循環を達成するための要求でもある。

この「知的創造サイクル」において、経営者は、「活用」された特許により資金を獲得するよう要求する。このため、特許権が市場にある製品、または出荷予定の製品をカバーするように特許請求の範囲等は、記述されなければならない。これを実現しようとすると、発明が「創造」され、「権利化」される段階で、数年先特許になったとき市場に出荷されているであろう製品を予測する必要がある。しかしながら、この課題の克服は、現実には大変難しい。この状況で、「活用」できる特許権を「権利化」するために、特許出願書類は重要な役割を果たす。すなわち、特許出願書類は、「創造」された発明を具現化して表現すると共に、抽象化してその本質を特許請求の範囲等に記述する。この特許請求の範囲等は実体審査の対象となり、「活用」される特許権の技術的範囲、および権利範囲確定の重要な資料となる。「活用」できる特許において重要な役割を果たす「特許請求の範囲」や「明細書」に焦点を当て、知的財産のマネジメントの効果性という観点から特許出願書類の「作成仕様」や「評価基準」について検討をする必要がある。

この評価基準の検討には、まず特許出願書類とは、どのような構成をしており、「知的創造サイクル」に

(17) 出願明細書の評価は、あくまで受入検査であり、明細書作成と同じ時間と労力をかけるのならば、出願明細書の作成のために時間を使うべきである。

(18) 明細書の内容が理解できないと、評価の前提が崩れることになる。出願明細書の評価は、あくまで明細書で表現された技術を理解できることが前提とされる。

(19) 経験豊かな外部の弁理士であっても、常に作成仕様を十分満足する、すなわち基準に沿った高得点の明細書を作成するとは限らない。評価が必要になる理由である。しかし、評価者が明細書のできない人からの指示であるか否かは、その再作成の指示内容を読みれば理解でき、評価結果が疑問視されることにもなる。

において、この特許出願書類を構成する、例えば「特許請求の範囲」、「明細書」および「図面」等がどのような役割を果たすかを検討しなければならない。この前提として、過去から現在までの特許法において規定される特許出願書類の変遷も調査されなければならない。特許法の法目的の実現、判例、実務や国際的動向の中での国際的調和等様々な要求が、それぞれの時代背景の中でなされており、その結果、現在の規定により要求される特許出願書類が存在する。このような法的要求、すなわち方式要件の他、特に特許要件、またこの特許要件に関連して、我が国特許庁が作成して運用する特許審査基準も併せて検討する必要がある。

特許出願書類の評価を行うときには、評価基準を明細書作成者に理解してもらうための説明会や案件毎の具体的な相談を受け入れる運用を配慮すべきである。さらに、特許出願書類の評価結果は、特許出願書類作成者にフィードバックされなければならない。特許出願書類の次の作成に役立ててもらうとともに、評価結果の納得を得られるためにも必要な前提である。

本稿を作成、掲載するために関係各位からいただいたご指導に深謝する。

# 国際的な競争の時代におけるわが国の知的財産・技術戦略の方向性 —ドイツの産学官連携システムとの対比を通じて—

佐久田 昌治<sup>(\*)</sup>

科学技術の国際的な競争は一段と激しくなり、欧米諸国ばかりでなく中国、インド、ブラジルなどの新興諸国が強力なライバルとして浮上した。この状況の中で日本の知的財産・技術戦略の方向性を検討した。日本の研究開発システムの特徴は民間企業に深く依存したシステムであり、大学や公的研究機関の貢献が少ないことが挙げられる。これは長期的な国の経済・産業を支える技術的基盤が弱いことを意味する。かかる現状を踏まえて、欧米諸国の中でも強固な産学官連携システムを持つドイツとの比較を行った。わが国の知的財産・技術戦略の方向性として、大学・公的研究機関のアクティビティを大幅に引き上げるとともに企業との連携システムを改善すること、とりわけ TLO の機能を単なる「知的財産の斡旋機関」から「創造的な知的財産を生み出す機関」への転換を図ることを提案した。同時に、企業的意思決定システムの改善や CSR の取り組みの改善などを提言した。

## 目次

- I. はじめに～国の知的財産・技術戦略の目的
- II. わが国の研究開発システムの特徴
- III. わが国における産学官連携システムの現状～イノベーションにおいて果たすべき役割
- IV. 最近のドイツ・メルケル政権の技術政策
  - 1. 「ドイツ・ハイテク戦略」
  - 2. 国家改革プログラム
  - 3. 60 億ユーロプログラム
  - 4. エクセレンス・イニシアティブ
  - 5. 高等教育協定 2020
  - 6. 地域クラスター・産学連携政策
- V. ドイツの産学官連携システムの成功例
  - 1. シュタインバイス財団
  - 2. フラウンホーファー応用研究促進協会(FhG)
  - 3. 産学官連携プロジェクトの成功例：レーザー産業のケース
  - 4. ドイツ巨大企業における産学官連携活動
- VI. ドイツの企業システムからの示唆
  - 1. 会社の法形式における顕著な差
  - 2. 企業における共同決定制度
  - 3. 企業の CSR への取り組み
- VII. むすび～わが国の産学官連携による知的財産創出システムへの提言～

## I. はじめに～国の知的財産・技術戦略の目的

歴史上、多くの国は「知的財産」と「技術」をどのように扱うかを様々な角度から検討を重ねてきた。第二次世界大戦で勝利した米国は、「マンハッタン計画」による「原子爆弾の開発」や、「対空および対水上の射撃」で決定的な役割を果たした「レーダーの開発」に象徴される米国の科学技術ポテンシャルを、その後の世界における軍事的優位性を確保する目的に活用した。すなわち、冷戦時代の米国の知的財産・技術戦略の目的は「軍事および安全保障」であった。また、1991 年の「ソ連邦崩壊」とこれに引き続く「冷戦の終結」の後、米国の知的財産・技術戦略の主たる目的は、軍事目的で開発された技術を「民生技術」に転換することであった。クリントン大統領の 8 年間は米国経済が比較的好調な状態であったが、その背景のひとつとしてこの「軍事技術の民生への転換」を主眼とする国家戦略が挙げられている。

わが国では 1960 年代以降、「欧米に追いつき、追い越せ」のスローガンのもと、数多くの「ナショナルプロジェクト」(正式には「技術開発プロジェクト」、主として当時の通商産業省によって計画された)が実施された。これらのプロジェクトにおいては、通商産業省のリーダーシップとスポンサーシップのもと、産業、公的研究機関、大学の研究者が欧米の水準の技術をキャッチアップするために一致団結した共同研究を展開した。これらのプロジェクトとしては「航空機用

(\*) 日本大学法学部 客員教授

ジェットエンジンの研究開発]、「超高性能電子計算機の研究開発]、「超 LSI 技術研究組合による DRAM 開発]、「第 5 世代コンピュータプロジェクト」などが挙げられる。半導体やコンピュータの分野ではこの戦略は極めて有効に作用し、わが国の産業競争力の強化に貢献した。しかし、先端技術分野におけるわが国の水準が世界トップクラスに追いついた 1990 年以降、このような「欧米に追いつき、追い越せ」型のナショナルプロジェクトは存在理由を失っている。1990 年以降、現在に至るまでこの種のプロジェクトは企画されているものの企業の取り組みは消極的であり、所期の成果を得るにはほど遠い状況になっている。

それでは現在のわが国ではどのような知的財産・技術戦略を採用すべきなのであろうか。経済のグローバル化は、経済ばかりでなく技術や研究開発の面での新しい競争状態を世界中で生み出した。国際的な分業の進展とともに、付加価値の高い産業領域では激しい国際競争が行われることになった。国の知的財産・技術戦略の成否は、「自国の産業をどれだけ有利なポジションに置くか」にかかっていると見える。とりわけ注目すべき現象として、ブラジル、ロシア、インド、中国が、外国資本の導入やエネルギー価格の高騰等により大きな経済成長を遂げ、天然資源や財・サービス等の大きな供給主体として世界の主要なプレーヤーとなりつつあることが挙げられる<sup>(1)</sup>。米国の証券会社ゴールドマン・サックスが 2003 年に公表した「BRICs とともに見る 2050 年への道」は、世界中に大きな衝撃を与えた<sup>(2)</sup>。同レポートによると、2050 年の世界 GDP ランキング(米ドルベース)が、中国、米国、インド、日本、ブラジル、ロシアの順になるという予測を行っている。GDP で中国が米国を抜き、インドが日本を抜いた条件、さらに日本のすぐ後をブラジルが追いかける条件では、世界の経済、軍事、産業の競合環境はどのように変化しているのであろうか。その中でわが国は産業の面でどんな役割を果たすことができるのだろうか。

本稿ではこのような新しい競争環境の中でわが国が取るべき知的財産・技術戦略の方向性を検討したり。そのうえで新しいタイプの産学官連携システムの可能性を考察したい。

## Ⅱ. わが国の研究開発システムの特徴

わが国の研究開発システムの特徴は、その活動の大半を民間企業に依存している点にある。この特徴を端的に示す指標は、「国の研究費総額における民間企業が負担している割合」である。平成 19 年度科学技術白書によれば、主要国の研究費における民間企業の負担割合は次のようになっている<sup>(3)</sup>。

・日本	80.7%
・米国	69.1%
・ドイツ	67.2%
・フランス	53.6%
・英国	50.0%
・EU - 25	55.7%

日本の値が傑出して高くなっていることは、それだけわが国の民間企業の研究開発が活発であることを示しており、現在のわが国の産業競争力の強さの背景となっている。

民間企業中心の研究開発システムの問題点はどこにあるのだろうか。社団法人研究産業協会は、わが国製造業 224 社を対象としたアンケート調査で、中長期的な研究開発と短期的な研究開発の比率を調査している<sup>(4)</sup>。全体の平均で中長期的な研究開発(5～10 年程度)を対象とした費用の比率は 23.6%、短期的な研究開発(1～4 年程度)を対象とした費用の比率は 76.4%となっている。わが国企業の研究開発の対象はあくまで短期的な収益を目的としたものであることが明瞭である。企業の研究開発活動はあくまで近い将来に想定される市場の変化に応じて自社の事業を強化するための活動であるから、このような傾向は避けがたいものである。

要約すれば、わが国研究開発システムは極端に民間企業に依存したシステムである。その民間企業の研究開発の大半は短期的な収益を目指したものであり、長期的なわが国の将来を担う研究開発に大きな穴が開いているとも言える。このような条件では、中長期的な研究開発に関しては企業だけではなく、大学をはじめとした公的研究機関が相当の部分を担当することが必要である。

(1) 文部科学省「平成 20 年版科学技術白書、第 1 章 国際競争の激化とイノベーションの必要性」(2008 年) 3-10 頁

(2) ゴールドマン・サックス証券「Dreaming with BRICs: The Path to 2050」The Goldman Sachs Group, Inc, Global Economics Paper No.99(2003 年 10 月)

(3) 文部科学省「平成 19 年度科学技術白書、第 2 部 海外及び我が国の科学技術活動の状況、第 1 章 研究費」(2007 年) 99-119 頁

(4) 社団法人研究産業協会「平成 19 年度『民間企業の研究開発動向に関する実態調査』調査研究報告書、第 2 章 調査結果」(2008 年 3 月) 9-15 頁

### Ⅲ. わが国における産学官連携システムの現状～イノベーションにおいて果たすべき役割

2007年6月に公表された内閣府による「長期戦略指針イノベーション25」は、2025年までを視野に入れ、豊かで希望に溢れるわが国の未来をどのように実現していくか、そのための研究開発、社会制度の改革、人材の育成等短期、中長期にわたって取り組むべき政策を提案している<sup>(5)</sup>。この中で、これまでとは全く違った新たな考え方、仕組みを取り入れて、新たな価値を生み出し、社会的に大きな変化を起こすことの重要性を指摘している。わが国社会のイノベーションのためには長期的視野が不可欠であることを強調している。

世界では、大学はイノベーションを先導する「知」の源泉であり、次世代の先端的な産業の基礎を築くものと考えられている。このため、既に世界の一流大学は頭脳獲得競争とも言うべき国際的な人材獲得競争を繰り広げている。さらに、自らの組織に安住することなく、外部に刺激を求めて国際的な大学間連携やグローバル企業との産学連携を進めており、多様な経歴を持った研究者や学生の競争・連携拠点としてダイナミックに変革を遂げている<sup>(6)</sup>。

これに対して、わが国では国の研究開発の主要な部分を民間企業が担っており、この状態が継続した場合、長期的にはわが国は国際的な研究開発・技術開発の競争に後れをとり、新しい産業分野における競争力を失うリスクが高い。同時に、BRICs 諸国がわが国の得意とする領域に強みを増してくることが考えられるので、わが国の立場は一層苦しいものとなる。

このような状況を改善する手段として、「産学連携システムによる大学と民間企業との共同研究」の強化がありうる<sup>(7)</sup>。しかし、わが国においては、企業は短期的な収益を指向しているため、「長期的視野にたった技術開発」に転換することは困難である。また、もともと基礎研究を担うことを期待されているわが国の大学が「産業分野での技術開発をより積極的に推進」することも現実には難しい。したがって、産業と大学(公的研究機関を含む)が相互の立場を尊重しつつ共同

するシステム、「産学官連携システム」こそわが国の将来を担う技術開発を生み出す母体となりうる。このことは従来から指摘されていたことではあるが、現実には大学に比較して民間企業(とりわけ大企業)のポテンシャルが高すぎるために対等な関係での産学官連携システムはわが国では構築できなかった<sup>(8)</sup>。

スイス・ローザンヌに本拠を持つIMD(International Institute for Management Development)が毎年国際競争力調査を実施しており、その結果は政府や産業界において大きな注目を集めている。たとえば、2007年調査でわが国は総合で55カ国中22位となっているが、「大学教育」の項目では43位であり、著しく低い結果となっている<sup>(9)</sup>。この「大学教育」の項目では、上位から順にシンガポール、スイス、アイスランド、アイルランド、オーストリア、イスラエル、カナダ、米国、デンマーク、オーストラリアとなっている。主要国は全体として10位以内を占めている。43位のわが国よりも下位に位置する国は、トルコ、インドネシア、スペイン、イタリア、ブルガリア、クロアチア、ギリシャなどである。

この項目の評価は「大学教育は競争的経済環境のニーズに合致しているか」(Does university education meet the needs of a competitive economy?)との問いに対して、各国の学識経験者と企業経営者が回答した内容を集計したものである<sup>(9)</sup>。したがって、厳密に言えば「大学教育の客観的な比較」ではなく、「それぞれの国の学識経験者と企業経営者が自国の大学教育をどのように見ているかの比較」とみるべきである。わが国の大学は、学識経験者および企業経営者から極めて低い評価を受けていることになる。このことは、大学と産業界との連携がうまく機能していないことを示している。

### Ⅳ. 最近のドイツ・メルケル政権の技術政策

ドイツでは産学官連携のシステムが着実に根付いていると言われている<sup>(10)</sup>。わが国の産学官連携システムに関して、ドイツとの対比によってわが国の政策に

(5) 内閣府『長期戦略指針イノベーション25』第1章 基本的考え方—イノベーションでつくる日本の未来—(2007年6月1日) 1-7頁

(6) P. G. アルトバック、馬越徹監訳『比較高等教育論—「知」の世界システムと大学』12-44頁(玉川大学出版部 1994年3月)

(7) 田口敏行『産学協同と研究開発戦略—知的資産活用のマネジメント—』第1章我が国の産業競争力と産学協同 1-20頁(白桃書房、2003年3月)

(8) 社団法人研究産業協会『平成14年度我が国の産業技術開発力に関する実態調査』調査研究報告書、第2章調査結果 企業経営と研究開発について 18-21頁(2002年8月)

(9) IMD(International Management Development), "IMD World Competitiveness Yearbook 2007", 4.3 Scientific Infrastructure., University Education

反映すべき点を分析することは意義のあることと考えられる。とりわけ、わが国とドイツは、ともに先端産業をはじめとした製造業が強いという特徴を持っている。以下にドイツが採用している政策の特徴を抽出し、わが国との対比を試みる。

2005年11月、連邦首相にキリスト教民主同盟の党首であったアンゲラ・メルケルが選出された。前連邦首相であるシュレーダーが率いるドイツ社会民主党(SPD)(前与党)との大連立政権(CDU・CSU・SPD)が与党となっている。

現政権の主要技術政策を以下に示す<sup>(11)</sup>。

- ・EUが目標とする総研究開発費GDP比3%<sup>(12)</sup>の2010年までの達成、そのための産業界の研究開発投資増加を目的とした“ハイテク戦略”による最先端技術への投資、新たなインセンティブの導入による産学連携の強化、商品化へのサポート
- ・“60億ユーロプログラム(「ハイテク戦略」の一部)”を通じた、キーテクノロジーに対する公的ファンディングの追加投資(特定技術への支援)
- ・科学において優れた大学を支援する“エクセレンス・イニシアティブ”の実施
- ・官僚主義の排除と、イノベーションフレンドリーな環境の構築
- ・ベンチャーキャピタル、ベンチャー企業の設立、中小企業におけるイノベーションに有利な環境の構築、中小企業によるイノベーションへの参画拡大
- ・イノベーション阻害要因の排除(特に知的所有権と税制)

## 1. 「ドイツ・ハイテク戦略」

上記のメルケル政権の技術政策の骨格をなすのが、「ドイツ・ハイテク戦略」(2006～2009年)である。「ドイツが真の『知識の国家“a land of ideas in the future”』として存続し、近い将来ドイツが科学技術分野において世界のリーダーに返り咲く」ことを目的とし、政策の冒頭には、以下の考えが示されている<sup>(13)</sup>。

- ・ドイツでは、多くの国内企業が低コストのインフラ、低賃金の労働力を求めて本社や生産拠点を海外に移転する傾向にある。

- ・ドイツはもはやコストでは競争できない。今後はコストではなく、先端技術によるアイデアや製品で競争力を維持し、雇用促進や生活水準の維持を図る。
- ・今こそ「イノベーション」を通じて新製品・新サービスを提供し、成長の機会を捉え、世界において競争優位に立つべきである。

「ドイツ・ハイテク戦略」は、中国やインドの台頭を前にして“もはやコストでは競争できない”という深刻な事態を国民に明確に示し、それを打破するために「今こそ『イノベーション』を活用しなくてはならない」と強く訴えかけており、ドイツ産業の厳しい現実を直視している。

このような経済状況および国際的な競争状態は、他の主要先進国に共通したものであるが、「ドイツ・ハイテク戦略」はドイツの置かれた厳しい環境を率直に打ち出して国民の協力を獲得することを意図している。この文書に対比されるのは、日本の「イノベーション25」<sup>(6)</sup>であるが、こちらは「科学技術に投資をすると未来の明るい生活が約束される」という「科学技術神話」に近い内容となっている。わが国の政策に比較して、「ドイツ・ハイテク戦略」は国民に対する訴求性の高いものとなっている。

「ドイツ・ハイテク戦略」ではさらに具体策として、次の政策を打ち出している。主として産学官連携を強化することを意図したものとなっている。

- ・既存プログラムおよびイニシアティブの継続、および公的研究機関と産業界のより強固な強力を目的とする競争的資金配分の実施
- ・将来的に重要となるテクノロジーの研究開発を担う優れたクラスターへのファンディング
- ・ファンディング機関および研究開発の移転への官民連携(PPP: Public and Private Partnership)の試行導入
- ・大学・公的研究機関と産業界の間での人材交流の活発化
- ・中小企業における研究開発投資の増加
- ・イノベーションにおける公的調達を活用
- ・国際知的財産所有権の扱いの改善
- ・知的財産を効率的に生み出すシステム、これを支援

(10) 科学技術政策研究所、株式会社日本総合研究所「『基本計画の達成効果の評価のための調査主要国における施策動向調査及び達成効果に係る国際比較分析』平成15年度調査報告書、第3部各国・地域の科学技術政策の背景と注目すべき政策、第3章ドイツ」172-218頁(2004年5月)

(11) 独立行政法人科学技術振興機構研究開発戦略センター「欧州科学技術動向報告 科学技術政策動向～ドイツ～」(2007年12月)

(12) 文部科学省「科学技術要覧平成20年版」によれば、主要先進国の「総研究開発費GDP比」は3%以上のケースが多く、日本3.61%、韓国3.23%となっている。ただし、両国とも民間企業の研究開発費が大半を占めている。

(13) ドイツ連邦教育研究省(BMBF)“The High-Tech Strategy for Germany”, “Bundesministerium für Bildung und Forschung” “Die Hightech-Strategie für Deutschland”, Vorwort, pp2-3, II. Wir geben neue Impulse: Die Querschnittsaktivitäten, pp11-26

する予算の重点化、知的財産を社会で有効に活用できる仕組みの改善に重点を置いていると言える。

## 2. 国家改革プログラム

2005年7月12日に発表された国家改革プログラム(NRP)の主な内容を以下に示す。このプログラムは、EUのリスボン戦略を達成するためにEU各国が設立した戦略プログラムのドイツ版である<sup>(14)</sup>。

- ・政府財政の赤字削減による研究開発への追加投資
- ・法律の数の削減
- ・公的助成の持続可能性および質の向上(消費から投資へ、直接課税から間接課税への移行)
- ・知識社会の強化、競争の強化、ビジネス基礎環境の強化

また、研究システムを改革することにより、ドイツ独自の新しい目標またはEUが設定した目標を達成することとしている。

ドイツ経済の構造改革を目標としたものであり、その後の政策のベースとなった。

## 3. 60億ユーロプログラム

2006年1月に連邦政府は、現政権における連邦政府の取り組みと権限をまとめるプログラム(60億ユーロプログラム)に合意し、この中で60億ユーロを通常の研究予算に追加配分することを決定し、うち7億ユーロを2006年に配分した。2006年度には、以下の3つの重要項目が特定され資金が配分された。

- ・技術の応用の可能性が高い以下の先端技術の強化、および将来有望な市場が期待できる分野の研究開発の拡大(3.4億ユーロ)

具体的な分野には、バイオテクノロジー、ナノテクノロジー、情報技術、航空宇宙、医療、エネルギー、安全・セキュリティ、環境および人材流動性がある。

- ・イノベーションを誘発する研究開発型中小企業への助成・融資の強化(8000万ユーロ)

中小企業における研究開発活動の支援、および中小企業による公的研究開発助成プログラムへの参画を活性化するための支援

- ・ドイツのR&D拠点としてのパフォーマンスの強化、および外国人研究者にとっての魅力の向上(2.8億ユーロ)

「60億ユーロを通常の研究予算に追加配分」のイン

パクトはかなり大きい。ドイツにおける政府負担研究費は約158億ユーロ(OECD資料、2005年度数値)であるから、実に38%の増加を意味する。また、この計画の中で特に「技術の応用の可能性が高い領域」を特定して重点的に投資することとしている。わが国では重点4分野として「ライフサイエンス」「情報通信」「環境」「ナノテクノロジー・材料」が設定されているが、ドイツ60億ユーロプログラムでは、それよりも「航空宇宙」「医療」「エネルギー」「安全・セキュリティ」「環境」などにより具体的、かつ産業に近い領域のターゲットが設定されている。すなわち、わが国では国が関与する科学技術は「基礎的な研究分野」とする暗黙の了解があるが、ドイツではより実際的な応用に近い分野に重点的な資源配分がなされている。

## 4. エクセレンス・イニシアティブ<sup>(11)</sup>

連邦政府のエクセレンス・イニシアティブは、ドイツの大学における研究開発の取り組みを強化し、国際的に認知度の高い中核的研究機関を構築することを目的としたものである。

以下の3つを対象としてプロジェクト志向のファンディングを実施することとしている。

- ・「将来構想を持つトップクラス研究を行い国際的に認められることを目指す大学」への助成(年平均2100万ユーロ・対象9大学)
- ・「国際的に競争力のある研究を行う中核的研究機関(クラスター・オブ・エクセレンス)」への助成(年平均650万ユーロ・対象37クラスター)
- ・「若手研究者向けの大学院」への助成(年平均100万ユーロ・対象39大学)

この構想は特定の大学を支援することを目的としているものであり、明確に、大学に競争原理を持ち込むことを意図している。この政策は社会民主党と緑の党の連立政権であるシュレーダー政権の時代から提唱されたものであり、大学の競争力強化をめざすEUの政策に合致するものである。わが国でも「グローバルCOE」「21世紀COE」などのプロジェクトが進行している。これらについての基本的な考え方はドイツとわが国で大きな違いはない。しかし、「年平均2100万ユーロ・対象9大学」の支援はわが国よりも金額および対象大学数でやや多い。すなわち、エクセレンスを

(14) European Commission, Growth and Jobs, "Nationales Reformprogramm Deutschland-, Innovation forcieren-Sicherheit im Wandel fördern-Deutsche Einheit vollenden", 7. Dezember 2005

選択するにしても、ドイツは幅広く対象を選定している。

## 5. 高等教育協定 2020<sup>(11)</sup>

2006年11月20日に、連邦政府および州政府の担当大臣らは、「高等教育協定2020」(Hochschulpakt2020)について合意した。このイニシアティブでは、連邦政府による大学の授業への助成を行うとし、追加支出の50% (約10億ユーロ)を連邦政府が助成することにより、大学の定員の増加などが可能となる。

この協定の研究に係わる内容として「間接経費」がある。ドイツ研究協会は、ファンディングを受けている各プロジェクトに経費の20%を追加配分し、経費の全額助成(研究にのみ関連する費用および間接経費)を開始する予定である。この追加配分は、2007年から2010年に連邦政府から資金が提供される。

教育に係わる法の改正やエクセレンス・イニシアティブの導入により、総合大学は設備や研究投資などの自由を与えられ、教授はその業績に合った給与を受けられるようになった。そのため、大学の質や人気に関する様々なランキングが発表されるようになり、競争が促進されている。

このように全体として大学教育への予算配分を着実に増やしていることが特徴となっている。わが国の場合、重点的な大学に投資する予算を増加させる一方で、国立大学の運営費交付金を来年度から5年間、毎年1%ずつ削減する方針で進めており、大学の財政状況が極めて逼迫している。大学予算に対する基本的な考え方がわが国とドイツでは異なっている。

## 6. 地域クラスター・産学連携政策<sup>(5)</sup>

バイオ分野の地域クラスター創出プログラムとしてよく知られているのは、ビオレギオ(BioRegio)およびビオプロフィール(BioProfile)である。このプログラムでは25の地域が指定され、約600の企業が設立された。1996～2000年の期間に実施され、ドイツのバイオ産業の底上げを図ったプログラムの一つと評価されている。特に世界的な競争力を有する地域として、ミュンヘン、ベルリン、ハイデルベルグなどの地域がある。一方、25の地域も指定したことから、分散投資となり、その効果が薄れてしまった傾向もある。

BioIndustry2021は、バイオテクノロジー産業を発展させるために、公的研究期間、産業、民間投資の付加価値連鎖を誘発するクラスターを支援するプログラムで、バイオテクノロジーフレームワークプログラム

およびハイテク戦略の一部である。プログラムは、「クラスター概念の作成」および「クラスタープロジェクトの実施」の二つのフェーズに分かれている。対象とする産業は、主に化学、製薬、製紙、食品および繊維関連、そして主な対象技術は、廃棄物処理、排水処理、排気ガス浄化などの環境保護のためのバイオテクノロジーとしている。2006～2010の間のプログラムであり、公的研究機関には研究資金の最大100%を連邦政府が支給するが、企業には最大50%のみの支給となる。地域クラスターに属する企業については、わが国に比較して手厚い研究支援を実施している。

地域の活性化の中心として、研究開発および産学連携をベースとした知的財産の創出がしっかりと位置付けられていると言える。

## V. ドイツの産学官連携システムの成功例

以上のような政策的な展開とは別に、個々の産学官連携システムで大きな成功を収めつつある事例が多数存在する。ここでは特徴的なものを紹介し、わが国の事例との違いを考察する。

### 1. シュタインバイス財団<sup>(10)</sup>

1971年、中小企業へのノウハウ提供(技術コンサルティング)を目的にバーデン・ヴュルテンベルグ(BW)州が設立した財団である。企業からの課題に対し、大学等の高等教育機関に設けられたシュタインバイス(StW)・トランスファーセンターに所属する最適任者によりチームを組織し、契約に基づき具体的な成果を出す。ドイツでは中小企業が社会的に重要な位置を占め、独立して世界市場を目指す意欲を持ち、技術志向が強いという特徴があるが、中小企業の技術的基盤となっているのが、この財団である。経済的にも完全に独立した組織として機能している。

#### (1) 事業内容

- ・技術移転機関としては欧州最大。主に中小企業を対象に各事業を展開。
- ・技術コンサルティング、経営コンサルティング
- ・受託開発・国際技術移転・研修・技術評価・市場評価

#### (2) スタッフ数

- ・4111名(2001年)：科学及び技術スタッフ3027名(73.6%)、大学教授784名(19.1%)、管理スタッフ・オーガナイザー300名(7.3%)

・大半がプロジェクトリーダー契約で、マネジメントノウハウ等は初めは財団がトレーニング、次第に実績を積んでいく。マネジメント能力のないと判断されれば登録を解除。フルタイムのスタッフは900名弱、残りは兼業。

### (3) プロジェクトの手順

・企業からの課題に対し、最適者によるチームを組み、契約に基づき具体的な成果を出す責務を負う。2年間で解決できることを目安とする。

### (4) プロジェクト数

・21,253件(2001年)：コンサルティング8,464件(39.8%)、受託開発6,716件(31.6%)、高度化研修3,669件(17.3%)、評価2,399件(11.3%)。累計で30万件。

### (5) 収入

・DM1億7590万(約105億円)(2001年)

### (6) 特徴

・産官の架け橋：財政的に自立しながらも州政府機関の一部

・適応力：需要のない分野は潰す＝原則2年連続赤字なら需要がないと見なして閉鎖

・財政的自立

最初の段階を除いて、政府の資金的援助を一切うけていない。シュタインバイス財団自体のレベルが高いことと、組織されているスタッフのレベルが高いことを示している。

わが国では、各地の大学のTLO(技術移転機関)や中小企業事業団、科学技術振興機構などがその役割を担っているが、ほとんど収入がなく、国の財政的支援なしには、経営的には成り立たない状態である。ドイツのシュタインバイス財団のポテンシャルとは甚だしい違いがある。

単に知的財産をライセンスしたり、移転するだけでは社会的な価値が認められないことは世界共通の現象である。わが国の大学のTLOは知的財産のライセンスを中心的な業務としているから、その経営は極めて苦しい。シュタインバイス財団は知的財産のライセンスは業務の一部であるが、それ以前に知的財産を生み出すことに主力を注いでいることに注目すべきである。

## 2. フラウンホーファー応用研究促進協会(FhG)<sup>(15)</sup>

56の研究所で、応用技術中心の自然科学、工学・技術の研究開発を実施しているドイツの代表的公的研究機関である。同時に、民間企業への技術移転の中心的存在である。公的機関の委託研究市場(約830億円超)の約3割(約230億円)を占め、大学に次ぐシェアを有している。研究資金は、連邦政府と州政府による機関助成(負担割合は90:10)の他にプロジェクト助成も獲得しているが、FhG自体が大きな収入(257百万ユーロ(2000年))を上げている。委託研究からの収入増大に比例させて公的資金による機関助成を増やす方式は「フラウンホーファーモデル」と呼ばれている。

2005年の研究予算の内訳は

全予算：1253百万ユーロ(約1880億円)

収入の内訳

EU委員会	42百万ユーロ
防衛研究(政府)	42百万ユーロ
その他の研究予算	60百万ユーロ
連邦政府および州政府による助成金	143百万ユーロ
連邦政府および州政府からの委託研究収入	168百万ユーロ
産業からの委託研究収入	430百万ユーロ
政府予算	368百万ユーロ

産業からの委託研究収入は430百万ユーロ(約645億円)であり、全予算の34%を占める。その他連邦政府、州政府およびEU委員会からの委託研究収入の比率が大きい。政府予算は368百万ユーロであり、全予算の20%を占めるにすぎない<sup>(15)</sup>。

わが国では、FhGのような応用技術中心の自然科学・工学・技術の研究開発の機能は独立行政法人産業技術総合研究所、または各地の地方自治体に所属する工業技術センターが担っている。独立行政法人産業技術総合研究所の場合、年間の総収入994億円のうち、大半は運営費交付金が占め、民間からの委託研究収入は「その他収入」53億円のうちの一部にすぎない。全収入の5%未満に過ぎない<sup>(16)</sup>。公的研究機関のポテンシャルがドイツとわが国では著しい差があると言える。

(15) 社団法人研究産業協会「平成18年度報告書『ドイツ海外調査報告書～グローバル企業の研究開発と人材に関するマネジメント』(2007年3月)

(16) 独立行政法人産業技術総合研究所ホームページ([http://www.aist.go.jp/aist\\_j/information/staff\\_etc/staff\\_etc.html](http://www.aist.go.jp/aist_j/information/staff_etc/staff_etc.html))

### 3. 産学官連携プロジェクトの成功例：レーザー産業のケース

上記のように、ドイツでは強固な産学連携組織をベースにして、いくつかの産学官連携プロジェクトの成功事例が存在する。ここではレーザー産業の例を取り上げる<sup>(17)</sup>。1980年代の初頭、レーザー産業においてはわが国が最も強い立場に立った。わが国のレーザー関係の技術開発の中心を担ったのは、東芝、三菱電機、NECなどの大手エレクトロニクスメーカーであった。レーザー技術は将来の加工技術として大いに期待されたが、当時の技術水準ではわが国の自動車メーカーをはじめとしたユーザー企業は採用には消極的であった。

これに対してドイツのレーザー産業では、大学、フラウンホーファー研究所、メーカーが連携して集中的に技術の高度化と実用化に取り組み、現在では完全に世界のトップの地位を占めるに至った。ドイツにおけるレーザー技術の開発の母体となったのは“Optec BB”と称する非営利協会(2000年9月設立)である。正式名称は Optec-Berlin-Brandenburg(OpTecBB)e.v.-Network of Competence Optical Technologies であり、ベルリンおよびブランデンブルグにおける効率的で広範囲におよぶ光学技術の発展に努めることを目的としている。

構成メンバーは下記のように実に多岐にわたっている。

大企業	: 4社
中小企業(SMEs)	: 45社
研究機関・アライアンス	: 24機関
大学	: 4校
専門大学	: 2校(Fachhochschulen)
技術財団	: 2機関
銀行	: 1行
金融機関	: 1社
サービス企業	: 5社
協会	: 2機関
民間個人	: 2名

活動資金の構成比は次のとおりである。

50%：ドイツ連邦教育研究省(5年間)

15%：ベルリン市州・ブランデンブルグ州政府

35%：会費、その他の収入

“OpTecBB”は2000年以降、急成長を遂げ、いまやドイツ国内で最も多数のメンバーで構成される巨大

ネットワークとなっている。2006年時点では、民間企業のメンバー54社と最も多く、次いで30の研究機関が参加している。

このような組織形態において、フラウンホーファー協会およびハノーバーレーザーセンター(Laser Zentrum Hannover. e.v.)が中核的な役割を果たしている。

### 4. ドイツ巨大企業における産学官連携活動

巨大化学企業BASF社(Badische Anilin-und Soda-Fabrik Akitengesellschaft)の例を取り上げて、ドイツの産学官連携活動を企業の側から分析する<sup>(15)</sup>。BASF社は世界最大級の化学グループであり、153のグループ会社から成り、41カ国で生産を行い、170カ国で販売を行っている。

BASF社では次の4種類のタイプの共同研究を実施している。それぞれの特徴は次のとおりである。

#### (1) コンサルティング

→アイデアと創造性

→低コスト

#### (2) 相互の研究協定

→スケジュールと作業プログラムを明確化

→パートナー：大学、企業、研究機関

#### (3) 研究コンソーシアム

→産業とアカデミアの複数のパートナー

→公的研究資

→顧客と競合企業が参加できる

#### (4) スクリーニング契約

→たとえば農薬の開発における候補物質の発見

共同研究の件数は年々増加しており、2005年には1300件を超えるようになっている。ドイツ国内の機関が半数以上を占めているが、ヨーロッパ、北米も増加しつつある。2005年にはアジアが急激に増えた。

世界最大級の化学企業であるBASF社に対して、研究開発のために公的資金が投入され、公的研究開発機関が共同研究に参加していることは、わが国や米国から見るとやや奇異に見える。わが国では、中小企業の研究開発や大企業の一部の基礎的研究に対して国の補助金が支出されることがあるが、「企業の将来にむけての長期的研究」に補助金が支出されることは少ない。実際、わが国の大手製造業の有価証券報告書の「研究開発活動」欄に公的研究機関との共同研究を記載することはほとんどなく、BASF社とは際立った違いがある。

(17) 株式会社日本総合研究所「光産業におけるドイツ・日本の支援政策プログラムと将来展望の分析」(2007年5月)

ドイツでは、世界トップクラスの企業でさえ大学や公的研究機関と研究コンソーシアムを組んで共同研究を行い、ここに公的研究資金がつぎ込まれるというパターンが自然にできあがっている。

## VI. ドイツの企業システムからの示唆

このようにドイツにおける産学官連携活動は、技術移転機関、産業技術を研究する公的研究機関、産学官連携プロジェクトなどの面で、わが国よりもはるかに充実したものとなっている。また、世界最大級の化学企業である BASF 社においてさえ、公的研究機関との共同研究が極めて自然に、かつ活発に行われている。ドイツにおける企業システムがわが国と異なっていることを指摘する文献は数多い<sup>(18)(19)(20)</sup>。産学官連携活動に関するわが国とドイツの違いは、企業システムの違いから生まれている可能性が高い。ドイツの企業システムにおける次の2つの特徴に注目したい。

### 1. 会社の法形式における顕著な差

わが国とドイツでは会社の法形式に差がある。ドイツでは人的会社の比重が相当に大きい。人的会社は、会社債権者に対して無限責任を負う社員がいる会社のことである。一方、株式会社は日本に比べて圧倒的に少ない(ドイツ1万5000社、日本75万社)。ドイツの中小企業の大半は人的会社であり、この会社では会社債権者に対して無限責任を負う社員がいるため、企業の存続に対する意識が高く、技術開発に関する意欲も高い。中小企業のポテンシャルが極めて高いことがドイツの特徴と言われているが、その要因の一つに中小企業の法形式がわが国と異なることが挙げられる。

### 2. 企業における共同決定制度

ドイツの会社法によれば、株式会社の運営機構は、監査役会と取締役会の二元的制度になっており(大陸ヨーロッパに多い)、業務執行の監督機関と業務執行の機関が分けられている。そして、取締役は、株主総会によってではなく、監査役会によって選任される。ドイツの会社でももちろん取締役(または取締役会)は、企業運営の中心的役割を担う。

ドイツの企業の共同決定制度は、企業の基本方針を

決め、取締役を選任し、その業務執行を監督する監査役会に、株主総会によって選任される企業の所有者代表とならんで、労働者代表を監査役会として参加させることを目的とするものである。この制度はドイツばかりでなく、すべての EU 加盟国の政府において、労使協議会設置に関する国内法の制定が検討されている。このことは企業の存在がより高い社会性を持って市民に受け入れられていることを示しており、公的研究資金や公的研究機関が大企業をサポートすることに対して抵抗感を小さくしている要因と考えられる。

わが国でも巨大企業と公的研究機関が共同研究を実施することを禁止する法律的な条項は一切存在しないが、現実には公的研究機関の共同開発が巨大企業の利益に貢献するような形態はできるだけ回避しようとする傾向は否定できない。

企業の存在が社会での果たす役割を十分に考慮したものであれば、この活動に対して公的研究機関が協力または支援を行うことに対する抵抗は少なくなる。わが国では技術開発活動の大半を大企業が担っている実情があり、この大企業における技術開発活動に対して公的研究機関がサポートを行い、将来にわたってわが国経済を担い続ける条件を構築することも検討に値すると思われる。このことは将来のわが国の雇用環境にも好ましい影響を及ぼすこととなる。

### 3. 企業の CSR への取り組み

民間企業に国の研究開発資金を投入することに関して国民的合意を得られるようにするための手段として、わが国企業の CSR(Corporate Social Responsibility、企業の社会的責任)の活動を一段と強めることが考えられる。これにより、わが国の公的研究機関の活動を大企業と共有することに対して、多くの国民は納得するものと思われる。すなわち、公的研究資金を産学官連携を中心とした研究開発に投入するには、その前提として「企業活動自体の社会性・公共性」が担保されることが必要である。

EU の CSR への取り組みに関して注目されるのは、欧州委員会が 2001 年 7 月に発表した「CSR のための欧州の枠組みの促進」(“Promoting a European framework for corporate social responsibility”)である<sup>(21)(22)</sup>。この中で、EU は、CSR が、「リスボン戦略」の目標の実現

(18) 廣渡清吾「比較法社会論—日本とドイツを中心に—」(日本放送出版協会、2007年4月)

(19) ロナルド・ドーア「『誰のための会社にするか』第1章コーポレート・ガバナンス」(岩波書店、2006年7月)

(20) ロナルド・ドーア「『日本型資本主義と市場主義の衝突』第3部ドイツとの比較」249-318頁(東洋経済新報社、2001年12月)

(21) 国立国会図書館「企業の社会的責任—背景と取り組み」Issue Brief Number476(Mar.24 2005)

(22) European Commission, “Promoting a European framework for corporate social responsibility”, Green Paper, 2002, p.4.

に積極的に寄与するものとしている。「リスボン戦略」とは、2000年3月にリスボン欧州理事会で策定された経済・社会政策の枠組みであり、EUを、「より多い雇用とより強い社会的結合を確保しつつ、持続可能な経済発展を達成しうる、世界で最も競争力があり、かつ力強い知識経済」の地域にするという戦略目標である。

EUにとって、失業問題から派生する社会の不安定化や、それが引き起こす経済の停滞が最も懸念される。「CSRの浸透」、「公的研究機関と企業による連携の推進」、「新しい産業の創出」、そして「雇用問題の解決」は、リスボン戦略以降のEUの様々な政策の基本的な狙いとなっている。

## Ⅶ. むすび～わが国の産学官連携による知的財産創出システムへの提言～

本稿の議論をもとにわが国の知的財産創出システムへの示唆を取りまとめると、以下のようになる。

わが国の産業は中国、インド、ブラジルなどの台頭により、相対的には競争力を失いつつある。先端産業の一定の部分はこれら新興国のシェアに任せるよりほかはなく、わが国としてはさらに付加価値の高い技術を開発していくことが必要である。この場合に、わが国で実施される研究開発が重要な役割を果たすことになる。わが国の場合、研究開発の主要な部分は民間企業が担っている。民間企業は近い将来の事業化をターゲットとした技術開発を中心に実施する。結果として中長期的な研究開発では、わが国は国際的に後れをとる可能性が極めて高い。

この有力な解決策としては、企業、大学、公的研究機関の力を結集し、これまでよりもさらに付加価値の高い「産学官連携システム」とこれに基づく「知的財産創出システム」を構築し、この中から次の世代の事業を構築する仕組みが必要である。わが国独自の知的財産創出システムの構築にあたり、ドイツのシステムはよい参考になりうる。たとえば、公的研究機関であるフラウンホーファー応用研究促進協会はポテンシャルが極めて高く、民間企業からの委託研究収入が相当部分を占める。また、受注活動獲得のため世界中に拠点を置き、顧客の開拓に努めており、収入の40%近くは民間企業からの委託研究となっている。また、産学連携の中継機関であるシュタインバイス財団は、完全に収益面では独立し、国家からの補助を必要としない経営基盤を確立している。この財団には多くの大学

教員が組織されており、主として中小企業の技術開発支援を行っている。上記のような状況はわが国には見られない。公的研究機関における民間企業からの収入はほぼゼロに等しい。TLOをはじめとする産学連携機関は収入が乏しく、経営が行きづまっている状態である。ここで重視すべきは「知的財産」をライセンスしたり、移転することを主たる業務とするビジネスは、日本ばかりでなく国際的にも成り立たないことが認識されていることである。大学や公的研究機関に産学連携機関を設置する場合、単なる「知的財産の斡旋」ばかりでなく、社会のニーズの把握、研究機関の業務への反映、ニーズとシーズのマッチングなどの具体的な業務を展開すべきである。

わが国の大学および公的研究機関の研究ポテンシャルを早急に改善することが重要である。同時に、産学官の連携を促進しつつ、企業との間に存在する障壁を除く努力が必要である。これらを通じて産学官が共同で有効な知的財産を創りだすシステムを構築することが必要である。この長期的な課題を進めるにあたって、わが国の研究開発の大部分を担っている民間企業の在り方に関しても改善の必要が認められる。ドイツのように会社法の位置付けを変えることは現実的ではないので、わが国企業の中で広く試みられているCSR (Corporate Social Responsibility、企業の社会的責任)の面で社会における位置づけを大幅に改善することが一つの解決策である。これが徹底するならば、企業の研究開発に対して国が予算や研究者の面で大幅に貢献する度合いを高めることも可能になる。「CSRの浸透」、「公的研究機関と企業による連携の推進」、「新しい産業の創出」、そして「雇用問題の解決」は、EUの様々な政策の基本的な狙いとなっている。このEUの政策は、「EU地域を世界でもっともイノベティブな地域に変える」という「リスボン戦略」が原点となっている。わが国の知的財産・技術戦略システムの再構築にあたっては、このようなEUの戦略を大いに参考にすべきであろう。

# オープン・イノベーションにおける知的財産の役割

藪崎 義康<sup>(\*)</sup>

研究開発の成果を産業化に結実させるイノベーションこそが、国際競争力の維持・持続的な成長に必須となっており、科学技術政策・イノベーション政策における知的財産の役割は益々増加してきた。また、昨今、あらゆる知的資源をグローバルに活用するオープン・イノベーションが急速に展開しつつある。本稿では、こうした国際的な視点から、バイオ産業分野における知的財産に関わる国際機関での議論を実例をあげて紹介し、我が国が科学技術立国・知的財産立国に向かうにあたり、産・官・学がとるべき方向性を考察した。

## I. はじめに

昨今の金融危機に代表されるように、世界経済が大きく変動する中であっても、各国は科学技術こそ国力の根幹であり、イノベーションを絶え間なく創出することが自国の国際競争力の強化に資するとの認識を持って、研究開発への投資を行っている。知的財産と密接に関連した科学技術政策・イノベーション政策は21世紀に入り、加速の度を強めている。米国を例にとると、2004年の「イノベートアメリカ」、2006年の「アメリカ競争力イニシアチブ」、2007年の「競争力強化法」といった政策を打ち出しており、これらは、1980年代以降のプロパテント政策の方向性と合致している<sup>(1)</sup>。我が国でも、21世紀に入り、知的財産政策が明確に打ち出され、知的財産制度が急速に整備された。すなわち、2002年11月に制定された「知的財産基本法」に基づき、我が国は「知的財産立国」を目指すこととなり、2003年3月には内閣官房に内閣総理大臣を本部長とする「知的財産戦略本部」が設置され、同本部は毎年度「知的財産推進計画」を策定し、関連府省庁が主導するそれぞれの施策の進捗を管理し、見直しを行っている。また、2005年には「知的財産高等裁判所」が設置され、米国のCAFC(Court of Appeals of the Federal Circuit、連邦巡回控訴裁判所)に匹敵する制度が整備された。イノベーション政策に関しても、2006年の「第3期科学技術基本計画」、2007年の「イノベーション25」、2008年には「研究開発力強化法」といった重要な政策を展開している。これらはいずれもイノベーション創出における知的財産の役割・重要性が政府方針となっていることを物語っている。

知的財産制度(特許制度)は、産業の発展を目的とし、研究開発の成果(発明)を特許として保護し、一定期間に限り独占・排他的な権利を付与するかわりに、その研究開発成果を公開し、産業の発展および後続の研究に活用することを目的としている。この際に、保護と活用のバランスをいかにとるかは科学技術政策上で最も重要な課題であり、国際的にも活発に議論されている。我が国の方針に見られるように、イノベーション創出に向けた「創造(発明・創作)」、「権利保護」、「活用・実用化」のそれぞれを加速し、「知的創造サイクル」を迅速に回転させることこそ、研究開発成果の産業化・社会還元のカギであることに疑いはないが、近年「知的創造サイクル」をさらに加速するために、「創造」における研究開発競争に変化が生じてきたことにも留意すべきであろう。すなわち、これまでは特定の組織内ですべてを完遂する「クローズド・イノベーション」が主流であったが、近年ではあらゆる知的資源をグローバルに活用する「オープン・イノベーション」が急速に広がりつつある。

本稿では、ライフサイエンス・バイオテクノロジー分野の知的財産に焦点をあて、その特徴を概観するとともに、WIPO(World Intellectual Property Organization、世界知的所有権機関)、WTO(World Trade Organization、世界貿易機関)、WHO(World Health Organization、世界保健機関)、OECD(Organization for Economic Co-operation and Development、経済開発協力機構)、UNEP(United Nations Environmental Programme、国連環境計画)といった国際フォーラムにおける知的財産の保護と活用に関する議論を紹介する。そして、オープン・イノベーションの時代における知的財産の

(\*) 財団法人バイオインダストリー協会 事業推進部長

(1) 1980年代に入り、米国は、日本の攻勢に対抗するために、従来のアンチパテントからプロパテントへと技術政策を大きく転換させた。1979年の「カーター教書」、1985年の「ヤングレポート」が有名であるが、政策としては、1980年の「バイドール法」、1982年の「CAFC設立」、1984年の「特許法改正(医薬特許期間延長、製法特許の効力)、1986年からの「GATT/TRIPS」に見られる多国間交渉と1988年の「包括貿易法」等を挙げることができる。

役割と国際戦略、我が国の産・学・官の対応はどうあるべきかを議論する。

## Ⅱ. バイオ産業の特徴と知的財産の重要性

### 1. バイオ産業政策

21世紀はバイオテクノロジーの世紀とも言われて久しい。ライフサイエンス分野の技術開発は、健康・長寿の実現、感染症等の疾患への対応、食の安全、環境・エネルギー対策といった国民の福祉・健康の向上に直結する可能性が高いことから、産業分野としても急速に成長を遂げている。また、地球規模での対応が不可欠な課題、すなわち、途上国の人口増加と飢餓・食糧問題の解決、温暖化等の環境問題対策と低炭素社会(脱石油社会)の実現、先進国の高齢化に伴う医療技術・病因の解明などに対して、バイオテクノロジーによる新しい食料生産技術、環境負荷低減技術、疾病予防・診断・治療技術などを開発することにより、これら課題の克服に貢献することが期待されており、一方で、国際的にも研究開発競争が激化している。

我が国のライフサイエンス・バイオテクノロジー分野の研究競争力を見ると、ゲノム解析や遺伝子組換え技術、抗体医薬、再生医療、RNA創薬といった一部の領域では世界的に優れた研究成果を挙げており、2007年には我が国からiPS細胞<sup>(2)</sup>という画期的な技術も誕生している。しかしながら、全般的には欧米に遅れをとっており、特に研究開発成果の実用化・イノベーションの面では、米国・欧州など諸外国のバイオ産業の発展は日本をしのぐ状況にあるとされている<sup>(3)</sup>。また、中国、韓国なども研究開発能力を急速に発展させており、現時点では我が国が先導的立場にあるものの、今後の技術開発・産業化の面で競争相手となるとの見通しも指摘されている。この点から、2008年12

月に承認された「ドリーム BT ジャパン」<sup>(4)</sup>は、2002年に策定された「バイオテクノロジー戦略大綱」<sup>(5)</sup>に記された行動計画を総括し、今後の方向性・課題を提起したものとして評価できよう。

### 2. バイオ産業の特徴

ライフサイエンス・バイオテクノロジー分野の特徴を知的財産との関連で見えてみる。医薬品産業分野を中心に、以下の点をその特徴として挙げることができる。

#### (1) 極めて高い特許の重要性

ヒトの全ゲノム情報が解明され、医薬品の開発は従来のランダム・スクリーニングからゲノム情報に基づくラショナル・スクリーニングの時代に突入した。これはゲノム創薬と呼ばれる手法で、ある遺伝子が特定の疾患と関連することが判明した場合、その遺伝子あるいは遺伝子産物(タンパク質)を標的としたスクリーニング系を開発・利用することにより、効率的に医薬品候補化合物を見出すことができるとの考えによる。一般的に、最終製品である医薬品を構成する特許の数は少ないとされている。しかしながら、スクリーニング系の構築に必要な要素技術は大幅に増加し<sup>(6)</sup>、また、研究開発の初期から開発に至る多段階において特許が取得されるようになったこと、リサーチツールの特許化が促進されたことから、製品開発には多くの特許権の使用許諾を受ける必要が生じている(後述)。

なお、日本知的財産協会のデータ<sup>(7)</sup>によれば、製薬・化粧品分野の国内登録特許1件の平均価値は2億円であり、全業種平均の4,632万円に比べ、4.3倍となっており、1つの特許の価値が高い傾向にある。

#### (2) 研究開発の重要性

医薬品産業の研究開発費の対売上高比率は他産業に比べ圧倒的に高い。大手製薬企業で見ると、我が国企業の営業利益率、純利益率は欧米に比べて低いにもかかわらず、研究開発費の比率は欧米と遜色ないレベル

(2) induced pluripotent stem cells(人工多能性幹細胞)の略。京都大学再生医科学研究所の山中伸弥教授らが見出した技術で、ヒト成人皮膚に由来する線維芽細胞に、分化に関係した特定の因子を導入することにより、ヒト胚性幹細胞(ES細胞)と形態、増殖能、遺伝子発現、分化能力などにおいて類似したヒト肝細胞の樹立に成功した。従来のES細胞の研究が受精卵や初期胚を必要とし、生命倫理的に反対の声があったのに対して、iPS細胞は皮膚といった普通の細胞を用いることができる。また、患者自身の細胞からiPS細胞を作成できるので、免疫拒絶反応を心配することなく、臓器移植等が可能になることから、再生医療分野での応用が期待されている。なお、京都大学はiPS細胞研究センターを設立し、応用に向けた研究を進めている。

(3) Beyond Borders: the Global Biotechnology Report(Ernst & Young)など

(4) ドリーム BT ジャパン(バイオテクノロジーによるイノベーション促進に向けた抜本的方策) —「ドリーム BT ジャパン」の11項目が切り開く明日の日本— (BT戦略官民会議、2008年12月11日)

(5) 図入り「バイオテクノロジー戦略大綱」—三つの戦略が切り開く「生きる」、「食べる」、「暮らす」の向上— (内閣官房・内閣府編、2002年12月6日)

(6) 製品開発に必要な要素技術としては、遺伝子そのもの、ゲノム配列データベース、遺伝子発現用ベクター、形質転換方法、発現タンパク質、タンパク質に対する抗体、抗体の免疫標識法、精製リガンド、タンパク質結晶構造、アンチセンスRNA、遺伝子破壊(ノックアウト)動物、遺伝子導入(トランスジェニック)動物などが挙げられる。こうした要素技術はリサーチツールと呼ぶことができる。

(7) 日本知的財産協会・知的財産管理委員会『知的財産の経済性評価』(2000年)

である<sup>(8)</sup>。ただ、1社あたりの研究開発費は米国の6分の1程度と低く、その差は拡大傾向にあることから、我が国製薬企業の研究開発費は絶対額としては少ない。また、研究者一人あたりの研究費も約4,800万円(2005年度)と製造業の中で最も高く、医薬品産業は研究開発費の負担が高く、典型的な知識集約型産業といえる<sup>(8)</sup>。

### (3) 市場化までの長い道のりとハイリスク

医薬品の研究開発には、研究開始から承認取得まで9～17年の年月を要し、候補化合物でみた成功確率はわずか15,622分の1(0.006%)、1成分あたりの開発費用は途中で断念した費用も含めて約500億円にのぼるとも言われている<sup>(8)</sup>。こうしたハイリスクのため、大手製薬企業といえども医薬品開発の全工程を自社開発のみでまかなうことは困難となっており、大学で生まれた研究成果の提供を受けたり、ベンチャーの技術を取得したりする必要性が高い。

### (4) バイオベンチャーの役割

財)バイオインダストリー協会の調査<sup>(9)</sup>によれば、2006年末時点におけるバイオベンチャーの総数は586社であった。バイオベンチャーの起業数は廃業数を大幅に上回り、2006年もバイオベンチャーの増加傾向は変わりなかったものの、直近3年間のバイオベンチャー企業増加数と増加率は低くなりつつあるかに見えるが、同様の増加傾向の低下は、全調査対象企業についても同様であった。なお、全対象企業に占めるバイオベンチャーの比率は78.1%であり、前年度より2.8%減少はしたものの依然として4分の3以上がバイオベンチャーに分類されることとなる。

## Ⅲ. OECDでの議論：遺伝子関連発明のライセンス・ガイドライン

OECDは、経済成長を持続し、雇用の拡大ならびに生活水準の向上を達成し、もって世界経済の発展に貢献することを目的の1つとしている。政治・軍事を除くあらゆる分野を対象とした研究・分析を行い、各国政府に政策提言を行う国際機関であり、我が国を含む先進30カ国が加盟している。したがって、科学技術が社会に及ぼす経済的効果の解析も例外でなく、バイオテクノロジーに関連した問題も、1980年以来、科学、工業、農業、医療、環境、教育、開発、貿易、

知的財産といった多分野にまたがる国際的政策課題として議論されている。最近では、主要国首脳会議(G8)に対するシンクタンクとしての機能も重視され、現在、イノベーションに関する政策提言をまとめており、2010年に報告される予定である。なお、筆者は、2000年6月～2003年6月の3年間、パリにあるOECD本部の科学技術産業局に勤務したことがあり、現在も我が国政府を補佐する立場で会合に出席している。

### 1. ライセンシング・ガイドライン制定に至る背景

ヒトゲノム解析プロジェクトの進展とともに、疾患に関連する遺伝子が明らかになるにつれ、遺伝子情報に基づき疾病の発症可能性をも予測・診断することが可能になってきた。そこで、OECDでバイオテクノロジーを扱う科学技術政策委員会・バイオテクノロジー作業部会が主体となり、2000年2月に「遺伝子検査(分子遺伝学的検査とも呼ばれる)：新世紀への政策課題」と題するワークショップをウィーンで開催した。その結果、遺伝子検査が急速に普及し、民間機関による遺伝子検査関連サービスも出現する一方で、各国間での遺伝子検査に対する対応のギャップが指摘された。また、遺伝子関連発明に関する特許出願が増大する中で、一部の遺伝子関連発明に係る特許等の権利者がその権利を独占し、他者に適切に実施許諾しない場合、関連する製品・サービスの開発等が妨げられ、ヒトの医療・健康福祉に悪影響を及ぼすことが問題提起された。そこで、2002年以降、遺伝子関連発明の適切なライセンスのあり方について、各国専門家による議論が重ねられ、2006年2月にOECD理事会勧告として「遺伝子関連発明のライセンス供与に関するガイドライン」が採択された。

### 2. ライセンシング・ガイドラインの概要

ガイドラインは、ヒトのヘルスケアを目的とした研究・開発・商業的利用の各段階で使用される遺伝子関連発明等のライセンス供与を対象としており、①ライセンス供与一般、②ヘルスケアと遺伝子関連発明、③研究の自由、④商業的開発、⑤競争の5項目について、それぞれ、ライセンス活動の枠組みとなるべき「原則」と実際的な手段である「ベストプラクティス」が

(8) 厚生労働省「新医薬品産業ビジョン」(2007年)

(9) バイオインダストリー協会「2006年バイオベンチャー統計調査報告書」(2007年11月)。なお、同統計では、バイオベンチャー企業を以下の4条件をすべて満たすものと定義している。①バイオテクノロジー(JIS K 3600:2000「バイオテクノロジー用語」による)を手段あるいは対象として事業を行うもの、②中小企業基本法による中小企業の定義のうち、従業員数に関する条件にあてはまるもの、③設立から20年未満のもの、④研究開発、受託研究サービス、製造、先端科学関連コンサルティング等を主たる事業とするもの。

提示されている。注目すべき点として、

- ・ライセンス契約において、ライセンス許諾された遺伝子関連発明は更なる研究開発・イノベーションを促進し、こうした発明を駆使した治療や診断、製品やサービスが合理的に提供されるように保証すべきである
- ・ライセンス実務では、ヘルスケアに対するニーズと経済的利益のバランスをとるように実施されるべきである
- ・基礎的な遺伝子関連発明は広範にアクセスできるようにライセンスされるべきである
- ・ライセンス実務では、遺伝子関連発明に関する情報の普及を奨励すべきである
- ・ライセンス実務では、ライセンスされた発明の範囲を超えて、関連する技術の取扱いに制限を加えるべきでない

といった点があげられ、特許権者の権利(保護)と情報公開・イノベーション促進(活用)のバランスとともに、競争法(独占禁止法・不正競争防止法)に配慮した対応が提示されている。なお、OECD ライセンシング・ガイドラインの制定に至る経緯、ガイドラインの趣旨・概要、ライセンス実務上の留意点については、別稿<sup>(10)</sup>を参照されたい。

### 3. リサーチツールの使用に関する問題

上記のように、特許権が直接に技術へのアクセスを阻害するという問題とともに、ある技術に対して認められた特許がそれより下流(後続)の研究開発を妨げるという問題も遺伝子関連発明の知的財産政策における重要なテーマとなっている。

ライフサイエンス分野の研究開発には、細胞株、トランスジェニック・ノックアウト動物、発現ベクターなど、様々なリサーチツールが用いられており、これらの使用は研究の実施に不可欠なものとなっている。また、上述したように、ポストゲノム時代の医薬品開発にもリサーチツールの使用は必要不可欠なものとなっている。なお、ここで、リサーチツールとは、それ自体の改良を目的とするのではなく、何らかの研究目的を達成するために実験室でツールとして用いられる物(装置・細胞株・動物など)および方法と定義する。

我が国の特許法 69 条 1 項には、「特許権の効力は、

試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない」と規定されているが、ここでいう「試験又は研究」とは、染野啓子氏の論考によれば、特許性調査、機能調査、改良・発展を目的とする試験の 3 つのケースに限られると解釈されている<sup>(11)</sup>。これによると、リサーチツールの使用は試験・研究の例外に該当しないと考えられる。すなわち、特許発明それ自体を対象(research on)とするものは該当するが、特許発明をツールとして用いる(research with)場合は該当しない。したがって、特許化されたりサーチツールの使用が特許権侵害になることに関しては、大学などの学術機関でも例外でなく、政府による使用や学術機関等の非商業目的の研究も例外とならず、また、基礎研究段階か応用開発研究の段階かによるものではない。

なお、これまで、

- ・大学の研究室で誕生したりサーチツールは、たとえ特許化されたとしても、研究者コミュニティの慣行に従えば、学術研究に対しては無償でライセンス供与や物の移転が可能であり、論文発表する際に言及すればよい

- ・リサーチツールを研究キットとして購入した場合、その段階で権利は消尽するので、「目的どおり」に使っている限り、権利侵害とならない

- ・特許化されたりサーチツールを研究室内で作製して学術研究に用いることは水面下で行われてきたことであり、大きな問題となることはなかった

などと考えられていたが、大学での発明の商業化が進むと、リサーチツール特許を保有する企業が大学に対して権利行使をする可能性が高まり、大学間の特許紛争の可能性も出てきた。また、

- ・リサーチツール特許に関する特許権の排他的行使の慣行が横行すれば、たとえ研究目的であっても特許化されたりサーチツールを使用できない

- ・ヒト遺伝子など代替性のないリサーチツール特許の排他権行使は、研究の進展・産業の発展に対する障害となる

- ・たとえリサーチツール特許がライセンス可能であっても、法外な対価を要求される場合には、排他権行使と同様に、研究の進展・産業の発展に対する障害となる

こととなり、産学連携への影響は少なくないと考えられる。

(10) 隅蔵康一、藪崎義康、石川浩「遺伝子関連発明のライセンスに関する問題：OECD ガイドラインをめぐって」知財管理 57 巻 3 号 377 頁(2007 年)

(11) 染野啓子「試験・研究における特許発明の実施(I)」AIPPI 33 巻 138 頁(1988 年)

#### 4. 大学等における政府資金を原資とする研究開発から生じた知的財産権についての研究ライセンスに関する指針

したがって、大学等の学術機関における研究開発(創造)を促進し、保護・活用を図り、産業化に結実させるという知的財産サイクル・イノベーションの加速には、研究における特許使用を円滑化することが必須である。そこで、総合科学技術会議では、知的財産専門調査会の下に、「研究における特許使用円滑化に関するプロジェクトチーム」が設置され、2005年3月から7月にかけて議論が行われた。ついで、2006年1月から3月には、「研究における特許使用円滑化検討ワーキンググループ」が設置され、議論が継続された結果、「大学等における政府資金を原資とする研究開発から生じた知的財産権についての研究ライセンスに関する指針」がまとめられ、2006年5月23日に総合科学技術会議の本会議で決定された<sup>(12)</sup>。本指針では、研究ライセンスの基本的な考え方として、

- ・研究ライセンスの供与：大学等の知的財産権者は、他の大学等から、非営利目的の研究のための知的財産権の非排他的な実施許諾(研究ライセンス)を求められた場合、当該研究を指し止めることなく、その求めに応じて研究ライセンスを供与する
- ・研究ライセンスの対価：研究ライセンスに対する対価については、原則としてロイヤリティ・フリー(実費を除き無償)又は合理的なロイヤリティとし、ここでいう「合理的」の判断には、非営利目的の研究が対象であることを考慮に入れる

とされた。議論には産業界からの委員も参画したが、ITとバイオといった分野ごとの特徴に基づくライセンスに対する考え方の相違もあり、最終的な指針は、「大学等における政府資金を原資とする研究開発」に限定せざるを得なかった。しかしながら、対象とする研究開発を「政府資金を原資とする」ものに、特許権者を大学等に、また、研究ライセンスの場面を大学等の非営利目的の研究にそれぞれ限定したことから、非営利目的を超えた研究への対応、民間企業を含めた研究コミュニティ全体への拡大、技術分野ごとの特徴を踏まえたルールが課題として残された。

#### 5. ライフサイエンス分野におけるリサーチツール特許の使用の円滑化に関する指針

上記研究ライセンスに関するガイドラインの決定(2006年5月)は、OECD ライセンシング・ガイドラインの理事会採択(2006年2月)の時期と合致する。OECD ガイドラインに法的拘束力はないとはいえ、加盟国政府は自国でのその普及と実施に重大な責任を有する。そこで、バイオ産業界の働きかけもあり、2006年9月、総合科学技術会議に「ライフサイエンス分野のリサーチツール特許」に特化したプロジェクトチームが設置され、議論が継続されることとなった。その結果、2007年1月に上記指針案がまとめられ、同年3月1日に総合科学技術会議の本会議で決定された<sup>(13)</sup>。

「ライフサイエンス分野におけるリサーチツール特許の使用の円滑化に関する指針」では、

- ・リサーチツール特許の権利者は、他者から研究段階において特許を使用するための許諾を求められた場合、事業戦略上の支障がある場合を除き、その求めに応じて非排他的なライセンスを供与するなど、円滑な使用に配慮するものとする
- ・リサーチツール特許に対する非排他的なライセンスの対価は、当該特許を使用する研究の性格、当該特許が政府資金を原資とする研究開発によるものか否か等を考慮に入れた合理的な対価とし、その円滑な使用を阻害することのないよう十分配慮するものとする
- ・大学等間でのライセンス供与の場合は、大学等の学術振興の観点から、無償(有体物提供等に伴う実費を除く)とすることが望ましい。なお、ライセンスの供与にあたり、対価以外の妥当なライセンス条件が付されることを妨げるものではない
- ・関係府省は、大学等や民間企業が所有し供与可能なリサーチツール特許や特許に係る有体物等について、リサーチツールの種類、特許番号、使用条件、ライセンス期間、ライセンス対価(参考となる過去の対価実績)、支払条件、交渉のための連絡先等を含め、その使用促進につながる情報を公開し、一括して検索を可能とする統合データベースを構築する

といった項目が含まれており、研究ライセンスに関する指針より一歩踏み込んだ記載となっている。このように、我が国はOECD ガイドラインの「精神」をいち早く国内制度に落とし込むことができた。しかしなが

(12) 総合科学技術会議「大学等における政府資金を原資とする研究開発から生じた知的財産権についての研究ライセンスに関する指針」(2005年5月23日、第55回本会議決定)

(13) 総合科学技術会議「ライフサイエンス分野におけるリサーチツール特許の使用の円滑化に関する指針」(2006年3月1日、第64回本会議決定)

ら、指針は、我が国の特許法に基づき、日本特許の効力が及ぶ国内での研究活動を対象とすること、および、法的拘束力がないことから、依然としてリサーチツール特許の使用に関連した紛争事例<sup>(14)</sup>が散見される。今後、統合データベースの運用等により研究ライセンスの「合理的な対価」が醸成されることを期待する。

## 6. 各国の「試験・研究の例外」の規定

我が国特許法では、3.で述べたように、「試験・研究の例外」は特許発明それ自体を対象(research on)とするものは該当するが、特許発明をツールとして用いる(research with)場合は該当しないとされている。TRIPS30条には、「加盟国は、第三者の正当な利益を考慮し、特許により与えられる排他的権利について限定的な例外を定めることができる。ただし、特許の通常の実施を不当に妨げず、かつ、特許権者の正当な利益を不当に害さないことを条件とする」と規定されている。ここでは、各国の特許法での扱いと最近の動向について触れる。

- ・英国(特許法60条5項)：(a)私的にかつ非商業的目的でなされる場合、または、(b)その特許発明の主題に関し試験目的でなされる場合は、特許侵害を構成しない。(research on)
- ・米国：特許法に明文の規定はなく、判例の法理として展開されており、「娯楽のため、単なる好奇心を満たすため又は厳密に哲学的真理探求のため」でないものは特許侵害に該当するとされており、その範囲は狭いと考えられる。
- ・フランス(知的財産法613-5条)：(a)私的にかつ非商業的目的でなされる行為、(b)特許発明の主題に関し試験目的でなされる行為は、特許権が及ばない。(research on)
- ・ドイツ(特許法11条)：(a)私的にかつ非商業的目的でなされる行為、(b)特許発明の主題に関し試験目的でなされる行為には特許権の効力が及ばない。(research on)
- ・スイス(2008年改正特許法)：9条に、(a)非商業的目的での私的範囲において行われた行為、(b)利用可能性を含む発明の目的についての知識を得るための実験及び研究を目的として行われた行為には特許

の効力は及ばない(特に、発明の目的に関するすべての科学的研究は認められる)(research on)とある一方で、40条bに、特許されたバイオテクノロジー発明を研究における道具又は手段として使用する者は非排他的ライセンスの権利を与えられる。(research with)

- ・ベルギー(2005年改正特許法28条1項b)：特許所有者の権利は、発明の主題に関する又は発明の主題を用いて、科学的目的のためになされる行為には及ばない。(research on, research with)

このように、ほとんどの国では、特許発明それ自体を対象(research on)とするものに「試験・研究の例外」を限定しているが、最近に特許法の改正を行ったベルギーで、特許発明をツールとして用いる(research with)場合にも特許権者の権利が及ばないと規定しており、また、スイスでは、バイオテクノロジー発明をツールとして使用する場合に非排他的ライセンス供与を規定している点は注目に値する。これらはバイオテクノロジーという技術の進歩に対応した法改正と考えられる。我が国の特許法も大幅な改正が必要な時期に来ており、今後の議論に期待したい。

## IV. 遺伝資源等をめぐる知的財産問題の論点と課題

各国の産業政策・科学技術政策との関連で、知的財産の重要性が高まるとともに、ビジネス活動のグローバル化に伴い、国際的な知的財産制度のあり方について、開発、人権、環境、公衆衛生といった国際公共政策との関係が議論されるようになってきた。

以下では、生物多様性条約で規定される遺伝資源と伝統的知識を例にとり、様々な国際機関・国際会議での議論を紹介することにより、知的財産にからむ課題を論じる。

### 1. 国際公共政策と知的財産

1964年にUNCTAD(United Nations Conference on Trade and Development、国連貿易開発会議)が設立され、グローバル化する貿易・投資・開発といった課題に対する途上国支援・技術協力が開始された。1970年代に入り南北問題が激化し、途上国グループは

(14) 最近の事例として、小野薬品がCCR5という受容体タンパク質を用いたスクリーニング系によりエイズ治療薬を開発し、GSK社にライセンスしたことに對して、2006年にユーロスクリーンS.A.社はCCR5に関するアイコス社の特許権を侵害するとして小野薬品を提訴し、侵害行為の差止めと補償金5億円、損害賠償金10億円を請求した。2008年10月の大阪地裁の判決では、新規性、進歩性欠如により、特許無効とされた。

UNCTAD でも特許制度は途上国の経済発展に寄与していないのではないかとの問題提起を行ったこともあった。しかし、1880年代のパリ条約及びベルヌ条約制定以来、1980年代半ばに至るまで、知的財産政策が国際的に他の政策分野との関係において語られることは少なく、その主な国際交渉の場はWIPOに限られていた。

ところが、1980年代の米国プロパテント政策の影響もあって、知的財産政策は、1986年にスタートしたGATT(General Agreement on Tariffs and Trade、貿易と関税に関する一般協定)ウルグアイラウンド交渉において、貿易問題の一部として議論されるようになった。その結果、1994年4月、知的財産保護のミニマム・スタンダードを定めたWTO/TRIPS協定(Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)が成立した。これにより、知的財産政策は、貿易政策と深く関連する政策として、WIPOだけでなくWTOにおいても、国際議論の対象として取りあげられるようになった。

21世紀に入ると、知識経済化の進展に伴い、知的財産の重要性がより一層高まり、知的財産政策は他の公共政策分野へも大きく影響するようになった。さらに、環境問題への関心の高まり、国際議論の場における途上国の発言力の拡大などの影響もあり、知的財産政策は、開発、人権、環境、公衆衛生など様々な観点から議論されるようになり、その舞台も多くの国際機関へと拡大していった。これらの議論の中には、その端緒となった政策的観点はそれぞれ異なるものの、後述する遺伝資源や伝統的知識の保護など、複数の国際機関や国際会議において重複して検討されている問題も多く、国際機関等の相互の調整・連携とともに、国内担当部局相互の調整・連携が重要になっている。

## 2. 生物多様性条約

生物多様性条約(Convention on Biological Diversity、CBD)<sup>(15)</sup>は1993年12月29日に発効した国際条約である。条約発効に至る経緯としては、生物の多様性を包括的に保全し、生物資源の持続可能な利用を行うための国際的な枠組みとして、1987年のUNEP管理委員会の決定によって設立された専門家会合における検討、および、7回にわたる政府間条約交渉を経て、

1992年5月22日、ナイロビで開催された条約交渉会議(UNEP事務局)において採択された。ついで、同年6月にリオデジャネイロで開催された国連環境開発会議(いわゆる地球サミット)において、署名が開放された。我が国は1993年5月に条約を批准しており、現在、締約国は190カ国となっている。なお、米国は条約に署名はしたものの、批准には至っていない。

CBDは、条約発効の経緯にもあるように、「生物多様性の保全」、「生物多様性の構成要素の持続可能な利用」とともに、「遺伝資源の利用から生じる利益の公正かつ衡平な配分」の3つを目的<sup>(16)</sup>としており、一見すると環境条約とも思えるが、利益の配分を目的としていることから、経済条約の側面も有する。CBDでは各国が自国の遺伝資源に対する主権的権利を有することが確認され、遺伝資源の研究等から生じる利益を遺伝資源の提供国に公正かつ衡平に配分することが規定されている。これにより、人類共通の資産であった生物資源へのアクセスに国際ルールが適用されることになった。ただし、ヒト遺伝資源は条約の対象となっていない。なお、CBDは枠組み条約であるため、履行確保と見直しのために定期的に締約国会議(Conference of the Parties、COP)が開催されており、遺伝資源へのアクセスと利益配分(Access and Benefit-sharing、ABS)およびそれらに係る知的財産権の問題等が主要な論点として議論されている。ABSに関する議論は、2000年に開催された第5回締約国会議(COP5)で、ABSに関する柔軟性のある国際的ガイドラインの策定が決定され、その起草のための「ABSに関するアドホック・オープンエンド作業部会(ABS作業部会)」が設置された。その結果、2002年の第6回締約国会議(COP6)で、各締約国が行政上又は政策上の措置を講ずる際の指針となる「遺伝資源へのアクセスとその利用から生じる利益配分の公正かつ衡平な配分に関するボン・ガイドライン」(ボン・ガイドライン)が採択された。この指針は法的拘束力を持たないものの、CBDの規定をより具体的に示し、利用国が提供国の遺伝資源へアクセスするためには事前の同意を得、相互に合意する条件で利益配分を行う具体的手順等が記載されている。

しかしながら、開発途上国の多くは、遺伝資源および関連する伝統的知識の利用から生じる利益配分に関

(15) 詳細な情報はCBDホームページ(<http://www.cbd.int/>)から入手できる。

(16) 生物多様性条約第1条「目的」には、「この条約は、生物の多様性の保全、その構成要素の持続可能な利用及び遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分をこの条約の関係規定に従って実現することを目的とする。この目的は、特に、遺伝資源の取得の適当な機会の提供及び関連のある技術の適当な移転(これらの提供及び移転は、当該遺伝資源及び当該関連のある技術についてのすべての権利を考慮して行う。)並びに適当な資金供与の方法により達成する。」とある。

しては、任意のボン・ガイドラインでは不十分であるとし、法的拘束力のある国際的制度(International Regime、IR)が必要であると主張し、2002年にヨハネスブルグで開催されたWSSD(持続可能な発展のための地球サミット)では、利益配分のためのIRのあり方についてCBDの場で検討を行うことが決議された。その後、ABS作業部会でIRに関する検討が続けられているが、未だ決着に至っていない。2006年にクリティバ(ブラジル)で開催されたCOP8で、IRに関する検討を2010年までのできるだけ早い時期に完了させることが決議された。我が国は2010年10月に、節目となるCOP10の開催を名古屋で主催することを決定しており、その準備が本格化している。COP10では、生物多様性の保全に関して、「2010年までに生物の多様性の損失速度を著しく減少させる」という目標に対する評価と新しい目標作成が議論されるとともに、生物多様性の利用に関するABSも国際交渉のホット・イッシュの1つであり、主催国としての的確な対応が求められている<sup>(17)</sup>。

### 3. 特許出願における遺伝資源の出所開示

このように、CBDの発効により、遺伝資源に対する主権の権利が認められたことから、利用者が海外の遺伝資源へアクセスするためには、資源提供国から事前の同意(Prior Informed Consent、PIC)を得ることや、その利用から得られた利益を提供国と公正かつ衡平に配分することが必要となった。しかしながら、遺伝資源を保有する途上国の多くは、遺伝資源・伝統的知識の商業化による利益が正当に還元されていないとし、こうした行為をバイオ・パイラシー(海賊行為)と呼んでいる。そこで、遺伝資源・伝統的知識を利用して、物やサービス等が製造・開発された場合、特許出願等の際に、①当該遺伝資源・伝統的知識の出所(入手先)の開示、②当該遺伝資源・伝統的知識に合法的にアクセスしたことの証明書(アクセス承認書類、事前の同意を示す書面等)を提出することを求めることにより、利益配分を奨励し、その実効性を高めることを義務づけるべきとの主張が出ている。なお、ボン・ガイドラインでは、遺伝資源・伝統的知識の原産国の開示を特許出願時に奨励する手段を取るべきであると規定されている。

出所開示に関する議論は、2002年のWIPO特許法

常設委員会(SCP)の第8回会合で開始された。チリ、コロンビア、キューバ、ドミニカ共和国、エクアドル、ホンジュラス、ニカラグア、ペルー、ベネズエラは、実体特許法条約(SPLT)草案の第2条第2パラグラフを改正し、各締約国に遺伝資源、生物多様性、伝統的知識および環境の保護に関する義務等、国際的義務の遵守のための措置をとることを許容する規定をおくことを提案した。ついで、2003年のWIPO/PCT(特許協力条約)リフォーム作業部会で、スイスが「出願が遺伝資源や伝統的知識に直接基づいている場合に、国際出願から国内段階への移行時や以降後に、締約国が出願人に対してそれらの出所の宣言を要求できる、また、PLTの締約国は国内特許法令において、特許出願人が遺伝資源や伝統的知識の出所を宣言できるように要求できる」との提案を行った。

これ以降、これまでに、インド、コスタリカ、ブラジル、メキシコ、エジプト、アンデス共同体、欧州(デンマーク、ベルギー、ドイツ、ノルウェー、スウェーデン、スイス)、中国等で、出所開示に係る国内法の改正が行われている。

このように、特許出願における遺伝資源の出所開示が求められる理由はどこにあるのであろうか。1つは、途上国が主張するように、利益配分というCBDの履行確保にあらう。しかし、この際には、いくつかのポイントを考慮すべきである。

- ・クレームされた発明と遺伝資源・伝統的知識との関係：出願された発明がどの程度に遺伝資源・伝統的知識と関係するかが必ずしも明確でなく、「直接基づく」といった表現は曖昧である。
- ・開示を義務づける際の法的根拠：特許性の判断は通常、新規性、進歩性、産業利用性に基づいて行われる。したがって、特許法で開示を義務づけることは妥当であらうか。
- ・出所の範囲：遺伝資源は資源提供国のみが存在するとは限らない。国境を接する2国間で共通する遺伝資源が分布する例は多数認められる。また、ジーン・バンクなどの保存機関に収集されている場合や、仲介業者から遺伝資源を入手することも考えられる。こうした場合、原産国を記載するのか、提供国を記載するのか、入手した機関(相手)を記載するのか、必ずしも明確でない。
- ・不開示の場合の効果：開示は特許性の判断に影響し

(17) 炭田精造、玉手幸子、渡辺順子、藪崎義康「生物資源戦略の実行—生物多様性条約の下でのあゆみ—」バイオサイエンスとインダストリー 65巻12号614頁(2007年)

ない。したがって、不開示あるいは虚偽の開示の場合の効果をどう扱うべきであろうか。特許を付与しない、特許権無効にするとの罰則は行き過ぎであろう。

- ・開示に係る費用対効果：開示を義務づけると、出願人のみならず、審査機関にも負担となる。たとえ形式要件であったとしても、確認する作業が必要となり、費用(負担)に見合った効果が期待できるか疑問が残る。

他方、開示により、遺伝資源・伝統的知識に基づく(瑕疵のある)権利の無効化、すなわち、特許制度の透明化、誤った特許付与の阻止に有効との見方もある。しかし、誤った特許付与は審査官が先行技術調査を十分に行えるようにすることで解決できよう。特に伝統的知識に関連した発明の場合、審査官が先行技術を参照できないことから特許を付与することが多く、遺伝資源・伝統的知識に関するデータベースを構築し、各国の審査官が参照可能とすることが解決策となろう。

#### 4. 遺伝資源をめぐる他のフォーラムの動き

このように、遺伝資源に関連した知的財産をめぐる議論は、知的財産を専門に扱う WIPO から UNEP/CBD、WTO/TRIPS にも飛び火している。その他、FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations、国連食糧農業機関) では、CBD 成立まで、植物遺伝資源委員会により、遺伝資源は人類共通の資産とみなし、自由にアクセスできることにしていたが、CBD 発効後、食料・農業分野の植物遺伝資源 64 品目に特化した多国間システムでの運用に至った<sup>(18)</sup>。また、WHO でも、2003 年 5 月に、「知的財産権、イノベーション、公衆衛生に関する委員会」(Commission on Intellectual Property Rights, Innovation and Public Health、CIPIH) が設置され、医薬品アクセスやオープン・ドラッグ開発のインセンティブなどが議論されている。また、東南アジア諸国が CBD を理由にトリ・インフルエンザ検体の提供を拒否したことも話題になっている。

## V. おわりに

国際的議論を中心に、ライフサイエンス・バイオテ

クノロジー分野における知的財産に関わる課題を概観した。知的財産政策は、科学技術政策・イノベーション戦略を考えるうえで、不可欠な要素となっている。イノベーションがオープン化(グローバル化)している現在の状況をまとめると、

- ・垂直統合型の企業の研究開発体制に加え、様々な産業分野でオープン・イノベーションが進展してきた
  - ・オープン・イノベーションが進展する中、研究開発の機能が大学やベンチャーなどを含む多様な主体によって担われるようになっていく
  - ・オープン・イノベーションの下での知的財産は、知識・技術の流通を円滑化するためのインフラとしての機能を有する
  - ・イノベーションのグローバル化により論文と特許の垣根が低くなってきており、大学等が効率的に研究開発を推進していくためには、論文情報と特許情報とに一括してアクセスできる環境を整備することが重要となっている
  - ・また、特許審査においても、特許文献以外の情報や海外の特許文献情報の重要性が高まっており、これらの情報に容易にアクセスできるインフラの整備が必要不可欠となっている
- と言えるのではないか。

こうした状況下、知的財産立国を目指す我が国にとって、イノベーションに資する科学技術政策の重要性は益々増加している。産・官・学はそれぞれの役割に応じた機能を発揮すべく、連携を密にし、イノベーションの加速、知的創造サイクルの迅速的回転に貢献することが求められる。この際、オープン・イノベーションの趨勢を国際的視点からの確に把握し、場合によっては特許法の大幅な改訂も視野に入れる必要がある。ただ、すべての分野がオープン・イノベーションに適しているとは言えず、従来型のクローズド・イノベーションが望ましい場面もありうることに留意すべきであろう。

なお、本稿における見解は著者個人のものであり、著者の属する機関を代表するものではない。

(18) 食料及び農業に用いられる植物遺伝資源に関する国際条約(International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture、ITPGRFA)で、2004 年 11 月に発効したが、我が国は批准していない。ITPGRFA は、35 作物と 29 牧草種の計 64 品目の植物遺伝資源を対象とし、多国間システム(Multilateral System、MLS)により、標準素材移転協定(Standard Material Transfer Agreement、SMTA)に基づき、研究・育種目的での遺伝資源へのアクセスと利益配分を保証している。

# 知財政策の効果に関する検証

## —アジア諸国と日本の知財政策の比較研究—

加藤 浩<sup>(\*)</sup>

アジア地域において、知財政策の実施が経済発展に影響を与えたことが示唆され、知財政策の効果が検証された。また、その効果は、先進国よりも発展途上国の方が大きい傾向が示唆され、先進国では「知財政策の選択・集中」、発展途上国では「知財政策の拡大・拡充」を推進するべきである旨、提言した。日本国内においては、国による知財政策のみならず、自治体による知財政策の効果についても検証された。また、その効果は、成熟工業地域よりも中堅工業地域の方が大きい傾向が示唆され、成熟工業地域では「知財政策の選択・集中」、中堅工業地域では「知財政策の拡大・拡充」を推進するべきである旨、提言した。そして、現在の発展途上国も、徐々に経済発展が進展するとともに、「知財政策の選択・集中」が必要になることから、今後、アジア地域における知財政策のバランス論の検討が必要であり、環境政策を事例として、その具体的な方法について考察した。

### I. はじめに

アジア地域においては、1995年にTRIPS協定が成立して以降、TRIPS協定を履行するための国内制度の改革を中心に、知財政策が急速に進展しているが、模倣品被害の深刻化や専門人材の不足など、残存する課題は多い。

これに対して、日本においては、2002年に知的財産基本法が成立して以降、毎年、知的財産推進計画が策定されるなど、国家レベルで知財政策が急速に推進され、その結果、知財分野の制度・体制が整備されてきた。さらに、日本においては、国家レベルのみならず、自治体レベルでも知財政策が推進されつつあり、地域における知財政策への期待が高まっている。

このような状況下、アジア地域においては、今後の知財政策の発展が期待されているが、適切な政策を実行するためには、知財政策と政策効果の関連性を調査した上で、政策の方向性を明確にすることが必要である。とくに、アジア地域においては、国によって経済発展や知財保護の状況が異なることから、これらの点を十分に考慮することにより、知財政策の在り方として、その適切な方向性について検討することが必要であると考えられる。

本稿では、アジア地域における知財政策に関する調査結果、及び、日本の知財政策に関する調査結果を報告した上で、アジア諸国の知財政策と日本の知財政策とを対比して、今後のアジア地域における知財政策の在り方について提案する。そして、環境分野を事例と

して、アジア地域における知財政策の在り方に関する一考察を提示する。

### II. アジア地域における知財政策に関する分析

ここでは、WIPO ジャパンオフィスによる調査研究プロジェクト「アジア地域において知財制度が経済発展に与える影響」の調査結果に加えて、筆者による新たな調査結果について報告する。

#### 1. 背景

近年、アジア地域における知財政策は、急速に進展しているが、アジア地域における知財政策の効果については十分に検証されていない。事実、途上国からは、知財政策は、自国の経済発展に対して、必ずしも有効な手段とはなり得ないのではないかと疑問の声があげられている。

このような状況下、2006年9月、世界知的所有権機構(WIPO)の支部として、日本にWIPO ジャパンオフィスが設立され、アジア地域において知的財産と開発に関する基礎的かつ学術的な研究を行う拠点が誕生した。そして、初回の調査研究プロジェクトとして、「アジア地域における知財制度が経済発展に与える影響」が開始されることになった。

この調査研究プロジェクトは、アジア各国(6ヶ国)において、WIPOにより任命された各ナショナル・エキスパートが、自国の調査研究レポートを作成するこ

(\*) 特許庁 上席審査官

とにより実施された。そして、筆者は、チーフ・エキスパートとして、各国の調査研究レポートのとりまとめを担当すると共に、日本のナショナル・エキスパートとして、日本の調査研究レポートの作成を担当した。

## 2. 調査目的

この調査研究プロジェクトでは、アジア地域における知財政策の効果を検証することを目的とし、「アジア地域において知財制度が経済に与える影響」というテーマにおいて、3つの小テーマについて調査研究を実施した。調査対象国は、知財政策が積極的に推進されており、経済発展が顕著な国という観点から、日本、韓国、中国、ベトナム、マレーシア、インドの6カ国とした。

## 3. 調査方法

この調査研究プロジェクトは、3つの小テーマから構成されているので、以下、各テーマの調査方法について説明する。

### (1) 経済発展に向けた知財制度改革に関する調査研究【経済動向調査】

ここでは、途上国における知財制度改革のうち、経済発展に大きな影響を与えたことが推測される制度改革の特定を行う。調査方法としては、各国の経済動向調査を行って、知財制度改革の前後における経済動向の変化(以下①～⑤)を分析し、経済発展への影響に関する考察を行う。

- ① 特許出願件数・登録件数等の変化(特許出願件数・登録件数の変化率、等)
- ② 企業活動の変化(R&Dや売上高の変化、等)
- ③ ライセンス契約の変化(ライセンス料・件数の変化、技術貿易収支の変化、等)
- ④ 国内経済の変化(GDPの変化、就労者数の変化、失業率の変化、等)
- ⑤ 外資による国内投資の変化(外国直接投資の変化、等)

### (2) 知的財産制度により成長した企業の事例に関する調査研究【企業動向調査】

ここでは、上記(1)で得られた、経済発展への影響が示唆された知財制度改革について、技術分野別に企業レベルの事例調査を行い、具体的な事例に基づいて、知財制度による経済発展への影響に関する検証を行う。

調査方法としては、個々の企業に対するヒアリング調査や質問票調査を実施し、知財制度改革の前後における企業動向の変化(以下①～③)を分析し、経済発展への影響に関する考察を行う。

- ① 企業における特許出願件数・登録件数等の変化(特許出願件数・登録件数の変化率、等)
  - ② 企業活動の変化(R&Dや売上高の変化、等)
  - ③ 企業におけるライセンス契約の変化(ライセンス料・件数の変化、技術貿易収支の変化、等)
- ### (3) 経済発展に影響を与えた知財制度改革の経済モデル分析【計量分析調査】

ここでは、上記(1)で得られた、経済発展への影響が示唆された知財制度改革について、経済モデルを用いた実証分析を行い、経済発展への影響に関する考察を行う。経済発展への影響については、(a)知財創出効果、(b)経済成長効果(GDP)、(c)外国直接投資(FDI)の3つの観点から分析を行う。経済モデルは、次に示すとおりである。

$$\ln Y = \gamma_1 * \ln A + \gamma_2 * \ln B + \dots + \gamma_n * \ln(\text{知財指標}) + \epsilon$$

ただし、Y=知財創出効果、経済成長効果(GDP)、外国直接投資(FDI)

【注】 右辺における、A、B…は、R&D、GDP、労働などの経済データから必要なものを選択して分析した。知財指標(IP Index)とは、各国の知財制度・知財政策のレベルを示す指標であり、特許の保護対象、保護期間、条約の加盟状況、エンフォースメントなど、様々な観点から知財制度・知財政策の分析を行い、そのレベルを数値化したものである。知財指標の数値が大きいほど、知財制度・知財政策のレベルが高いことを示す。

## 4. 調査結果(1)

### —経済動向調査・企業動向調査—

ここでは、上記の調査方法により実施した各国における調査研究の結果<sup>(1)</sup>に基づいて、知財制度の経済発展への影響に関する分析と考察を行う。なお、計量分析調査の結果については、次の5.で紹介する。

#### (1) 日本

日本においては、近年、知財政策が積極的に推進されているものの、全技術分野の特許出願件数の推移は横ばいの状況<sup>(2)</sup>にあり(図1)、この点については、欧

(1) 加藤浩「アジアの経済発展に対する知財政策の役割」日本知財学会・第五回年次学術研究発表会・講演要旨集(2007年)568頁～571頁  
(2) 特許庁「産業財産権の現状と課題(特許行政年次報告書)」(2008年)

米においても同じ状況にある。

日本では、これまでに十分な知財政策を実施してきた結果、アジア地域と比較して、知財創出という点で政策効果が上限(飽和)に近づいていると考えることもできる。政策効果が飽和しつつあるとすれば、今後の知財政策の方向性として、必要な政策要素に選択・集中するという視点も必要であると考えられる。例えば、政策効果を細分化して分析すると、近年、バイオテクノロジー分野では特許出願件数が増加する傾向があり、大学からの特許出願件数は近年、急増している<sup>(3)</sup>。その他、製薬分野において特許料収入が増加し、自動車分野においてR&Dが増加する等、知財創出効果以外にも知財政策に関連した効果を窺うことができる<sup>(4)</sup>。

これに対して、時代を遡り、1980年代の経済成長期について分析すると、全技術分野の特許出願件数は大きく増加する傾向にあった(図1)。また1975年の物質特許制度の導入後、製薬分野の特許公告件数が増加している。このように、経済成長期においては、「知財政策の拡大・拡充」により、政策効果が増加したことが示唆される。

## (2) 韓国

韓国においては、TRIPS協定に加盟した1995年以降、特許出願が大きく増加しており(図2)、知財制度と知財創出効果との関連性が示唆されている。特許出願件数を出願人の国籍で区別すると1995年頃から国

内の出願が外国からの出願を上回っており(図2)、TRIPS協定の効果が国内産業に大きく影響した可能性が示唆されている。特許出願の傾向を長期的に分析した場合には、1980年以降、特許出願の傾向と、R&D、GDPの傾向との間に類似性が見られることから、特許出願とR&D、GDPとの相関性が示唆されている。

外国直接投資(FDI)は、1995年頃から大きく増加しており、TRIPS協定を含めたWTOの効果である可能性が考えられる。韓国における外国からの特許出願も1995年以降、増加しており、TRIPS協定は、国内的な効果のみならず、外国からの投資や技術導入という対外的な視点からみても、韓国にとって有益な効果をもたらした可能性が示唆される。

企業データについては、IT分野では、SAMSUNG、自動車分野では、HYUNDAIにおいて、特許出願が活発に行われている。両企業について共通している点は、事業収益が増加した90年代後半以降、特許出願も積極的に行われていた点であり、両企業において、企業経営の成功理由の一つに特許の出願・取得を含む知財戦略が挙げられる<sup>(5)</sup>。

このように、韓国では、とくに、TRIPS協定に加盟した1995年以降、政策効果が増加している状況が示唆されており、今後とも、「知財政策の拡充・拡大」により政策効果の向上を図ることが必要であると考えられる。

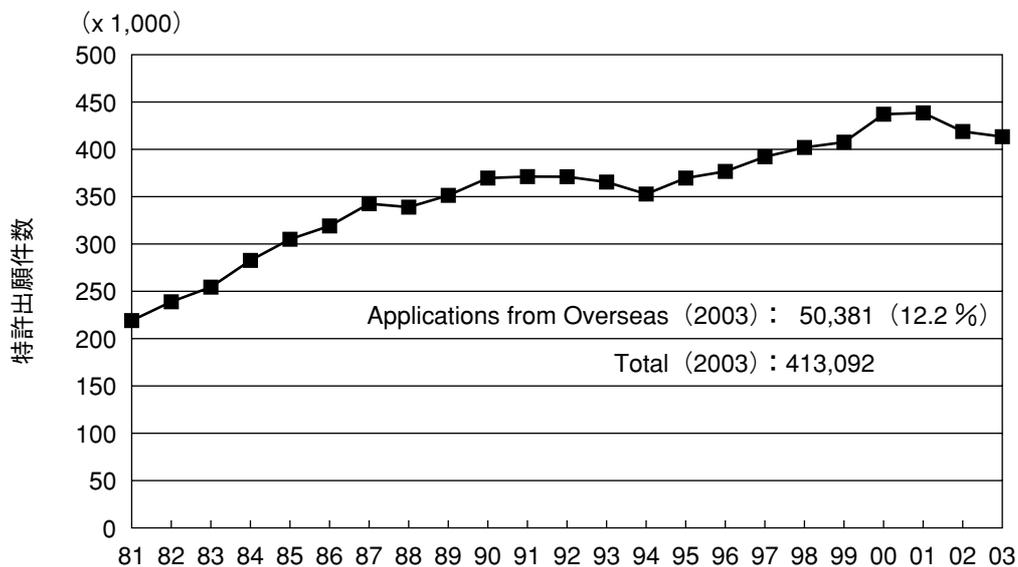


図1 日本における特許出願の推移

(3) 特許庁『産業財産権の現状と課題(特許行政年次報告書)』(2008年)

(4) WIPO『Measuring the Economic Impact of IP Systems』(2007年) ([http://www.wipo.int/portal/en/news/2007/article\\_0032.html](http://www.wipo.int/portal/en/news/2007/article_0032.html))

(5) WIPO『Measuring the Economic Impact of IP Systems』(2007年) ([http://www.wipo.int/portal/en/news/2007/article\\_0032.html](http://www.wipo.int/portal/en/news/2007/article_0032.html))

### (3) 中国

中国においては、2001年にTRIPS協定に加盟して以降、特許出願が急増しており(図3)、TRIPS協定が、特許出願に大きく影響した可能性が示唆されている。また、中国では、国内の特許出願と外国からの特許出願がほぼ同数で同じような推移を示しており(図3)、TRIPS協定が、国内産業の発展と外国技術の導入の両方に影響した可能性が示唆されている。

R&D及びGDPについても、2001年以降で大きく急増する傾向があり、TRIPS協定がR&D、GDPに影響している可能性が示唆されている。また、特許出願の傾向を長期的に分析した場合には、1990年以降、特許出願の傾向と、R&D及びGDPの傾向との間に類似性が見られることから、特許出願とR&D、GDPとの相関性が示唆されている。

企業データについては、IT分野では、Huawei Company、製薬分野については、North China Pharmaceutical Group Co.において、特許出願が活発に行われている。両企業とも、2000年代に特許出願が増加しており、その頃から知財戦略が推進されたと考えられる<sup>(6)</sup>。

このように、中国では、とくにTRIPS協定に加盟した2001年以降、政策効果が増加している状況が示唆されており、今後とも、「知財政策の拡大・拡充」により政策効果の向上を図ることが必要であると考

られる。

### (4) ベトナム

ベトナムにおいては、1995年の民法改正により、民法において知的財産に関する条文が規定されることになった。特許出願については、1995年から大きく増加しており(図4)、民法改正が、特許出願に影響した可能性が示唆されている。

2006年には、新しく知的財産法が施行され、知的財産に関する規定が民法から独立することとなり、同年、TRIPS協定に加盟した。そして、2006年は、特許出願と外国直接投資(FDI)が大きく増加しており、知的財産法の施行やTRIPS協定への加盟が、特許出願やFDIに影響した可能性が示唆されている。

また、特許出願の傾向を長期的に分析した場合には、1995年以降、特許出願の傾向とGDPの傾向との間に類似性が見られることから、特許出願とGDPとの相関性が示唆されている。

企業データについては、自動車分野では、Honda Vietnam、製薬分野では、Traphaco社において、特許出願が目立っている。Honda Vietnam(日系)は、近年、特許出願が増加しており、積極的に知財戦略を推進しているが、本社(日本)の知財戦略<sup>(7)</sup>がベースになっているものと考えられる。Traphaco社は、ベトナム国籍企業であるが、国内最大手の製薬企業であるにもかかわらず、特許出願はかなり少ない状況である。ベト

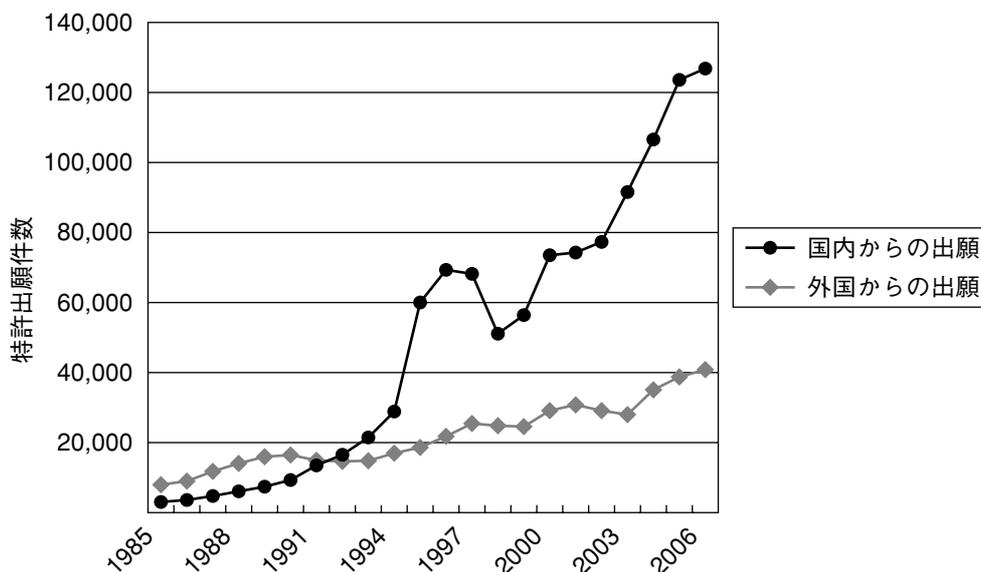


図2 韓国における特許出願の推移

(6) WIPO「Measuring the Economic Impact of IP Systems」(2007年) ([http://www.wipo.int/portal/en/news/2007/article\\_0032.html](http://www.wipo.int/portal/en/news/2007/article_0032.html))

(7) 経済産業省、特許庁「戦略的な知的財産管理に向けて」(2007年)

ナム国籍企業の中で、十分な知財戦略に基づいて積極的に特許出願を行っているところは、まだ少ないものと考えられる<sup>(8)</sup>。

このように、ベトナムでは、とくに1995年の民法改正により政策効果の増加が示され、現在は、2006年のTRIPS協定加盟と知的財産法制定により、政策効果が増加する傾向にあり、今後とも、「知財政策の拡大・拡充」により、政策効果の向上を図ることが必要であると考えられる。

### (5) マレーシア

マレーシアにおいては、1990年にパリ条約に加盟して以降、特許出願及び外国直接投資(FDI)が大きく増加しており(図5)、パリ条約が、特許出願とFDIに影響した可能性が示唆されている。また、1995年のTRIPS協定への加盟以降、特許出願及びGDPが増加しており、TRIPS協定が、特許出願とGDPに影響した可能性が示唆されている。

特許出願の傾向を長期的に分析した場合には、経済

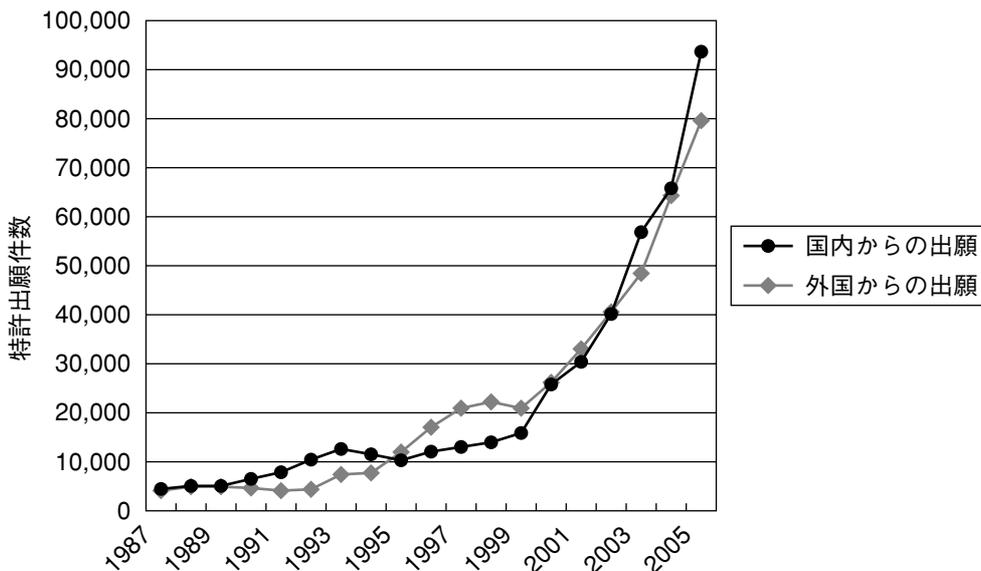


図3 中国における特許出願の推移

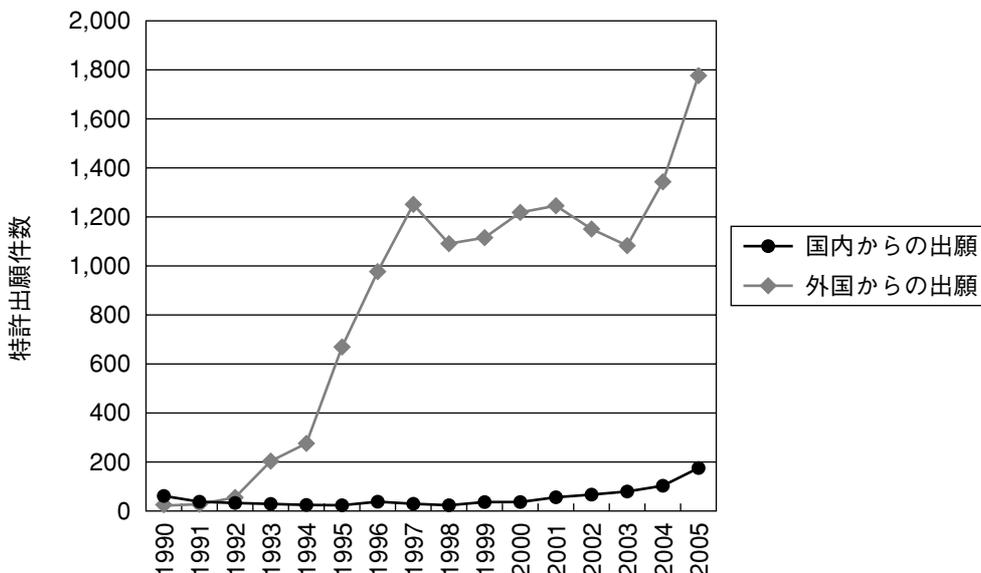


図4 ベトナムにおける特許出願の推移

(8) WIPO [Measuring the Economic Impact of IP Systems] (2007年) ([http://www.wipo.int/portal/en/news/2007/article\\_0032.html](http://www.wipo.int/portal/en/news/2007/article_0032.html))

不況の時期を除くと、1980年以降、特許出願の傾向とGDPの傾向との間に類似性が見られることから、特許出願とGDPとの相関性が示唆されている。

企業データについては、IT分野ではTELEKOM MALAYSIA社、MOTOROLA MALAYSIA社において特許出願が多いが、いずれも外国系企業である。マレーシア国籍の企業の中で、積極的に特許出願を行っている企業はまだ少ないようである<sup>(9)</sup>。

このように、マレーシアでは、とくにTRIPS協定に加盟した1995年以降、政策効果が増加している状況が示唆されており、今後とも、「知財政策の拡大・拡充」により政策効果の向上を図ることが必要であると考えられる。

#### (6) インド

インドにおいては、1995年にTRIPS協定に加盟して以降、1999年、2002年、2005年に特許法の改正（TRIPS協定の遵守）が行われているが、1999年から2005年の間は、特許出願の著しい増加が示されており、TRIPS協定が、特許出願に影響した可能性が示唆されている。

特許登録件数を出願人の国籍で区分すると、2004年から国内の出願が外国からの出願を上回り、TRIPS協定の効果が、しだいに国内産業にも影響してきていることが示唆されている（図6）。

R&D及びGDPについても、2001年以降、急増し

ており、TRIPS協定に関連した国内法改正が、R&D及びGDPに影響していることが示唆されている。

また、特許出願の傾向を長期的に分析した場合には、1999年以降、特許出願の傾向とR&Dの傾向との間に類似性が見られることから、特許出願とR&Dとの相関性が示唆されている。

企業データについては、IT分野では、WIPRO社、製薬分野では、Ranbaxy社において、特許出願の増加が目立っている。これらの企業はいずれもインド国籍の企業であるが、最近では、インド国籍企業でもハイテク分野の特許出願を伸ばしてきており、知財戦略の普及・啓蒙が進展しつつある状況がうかがえる<sup>(10)</sup>。

このように、インドでは、とくにTRIPS協定に関連した国内法の改正が行われた1999年以降において、政策効果が増加している状況が示唆されており、今後とも、「知財政策の拡大・拡充」により政策効果の向上を図ることが必要であると考えられる。

### 5. 調査結果(2) ー計量分析調査ー

ここでは、上記4.で得られた、経済発展への影響が示唆された知財制度改革について、経済モデルを用いた実証分析を行い、経済発展への影響に関する考察を行った。経済発展への影響については、(a)知財創出効果、(b)経済成長効果(GDP)、(c)外国直接投資(FDI)、の3つの観点から分析を行った。

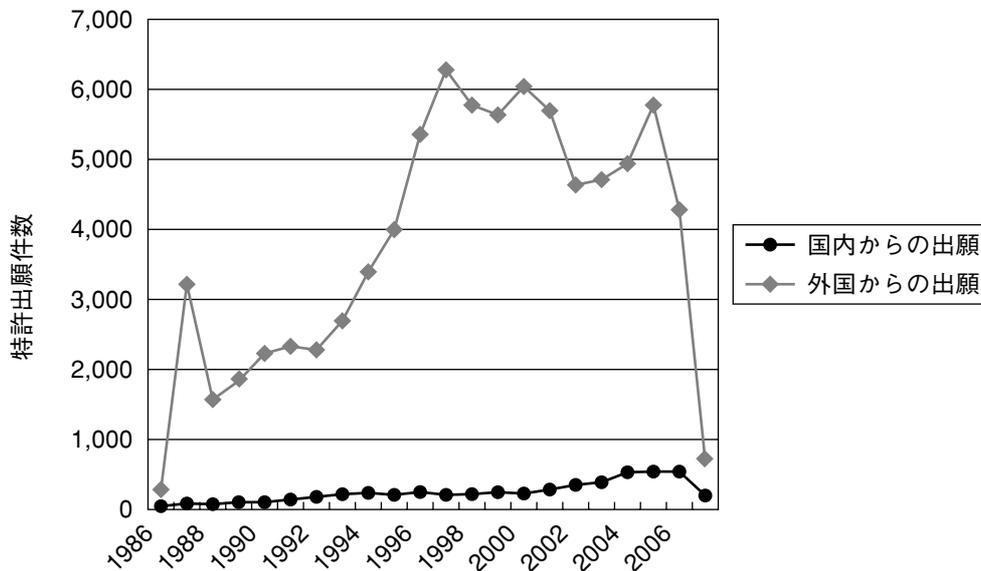


図5 マレーシアにおける特許出願の推移

(9) WIPO 「Measuring the Economic Impact of IP Systems」 (2007年) ([http://www.wipo.int/portal/en/news/2007/article\\_0032.html](http://www.wipo.int/portal/en/news/2007/article_0032.html))

(10) WIPO 「Measuring the Economic Impact of IP Systems」 (2007年) ([http://www.wipo.int/portal/en/news/2007/article\\_0032.html](http://www.wipo.int/portal/en/news/2007/article_0032.html))

(1) 知財創出効果への影響

知財創出効果に関する経済モデルとして、R&D、GDP、知財指標を説明変数とし、知財創出効果として特許取得件数を被説明変数として分析した。分析結果として、インド<sup>(11)</sup>の事例を示す。

以下の表に示されるとおり、知財創出効果(特許取得件数)は、R&D、GDPのみならず、知財指標に対しても有意な相関性(10%)が認められた。

$$\ln(\text{特許取得件数}) = \gamma_1 \cdot \ln A + \gamma_2 \cdot \ln B + \gamma_3 \cdot \ln(\text{知財指標}) + \epsilon$$

ただし、A：R&D、B：GDP

	$\gamma_1$	$\gamma_2$	$\gamma_3$
係数	1.55	5.87	8.82
t-value	11.88 **	4.97 **	-2.69 *

【備考】 有意性については、1%(\*\*\*)、5%(\*\*)、10%(\*<sup>\*</sup>)で分析した。

(2) 経済成長効果(GDP)への影響

経済成長効果に関する経済モデルとして、国内投資、知財指標を説明変数とし、経済成長効果として国内総生産(GDP)を被説明変数として分析した。分析結果として、中国<sup>(12)</sup>の事例を示す。

以下の表に示されるとおり、経済成長効果(GDP)は、国内投資のみならず、知財指標に対しても有意な相関性(5%)が認められた。

$$\ln(\text{国内総生産}) = \beta_1 \cdot \ln K + \beta_2 \cdot \ln(\text{知財指標}) + \epsilon$$

ただし、K：National Investment in Fixed Assets(NIFA)

	$\beta_1$	$\beta_2$	$\epsilon$
係数	0.504	0.504	3.698
t-value	4.883 **	7.301 **	15.196

【備考】 有意性については、1%(\*\*\*)、5%(\*\*)、10%(\*<sup>\*</sup>)で分析した。

(3) 外国直接投資(FDI)への影響

外国直接投資(FDI)に関する経済モデルとして、GDP、人口、知財指標を説明変数とし、外国直接投資(FDI)を被説明変数として分析した。分析結果として、韓国の事例<sup>(13)</sup>を示す。

以下の表に示されるとおり、外国直接投資(FDI)は、GDP、人口に対しては有意な相関性(1%)が認められたが、知財指標に対しては、正の相関性が示されたものの、統計的な有意性(10%)までは認められなかった。

$$\ln(\text{外国直接投資}) = \delta_1 \cdot \ln P + \delta_2 \cdot \ln Q + \delta_3 \cdot \ln(\text{知財指標}) + \epsilon$$

ただし、P：GDP、Q：人口

	$\delta_1$	$\delta_2$	$\delta_3$
係数	5.381	-30.23	2.196
t-value	3.31 ***	3.01 ***	1.18

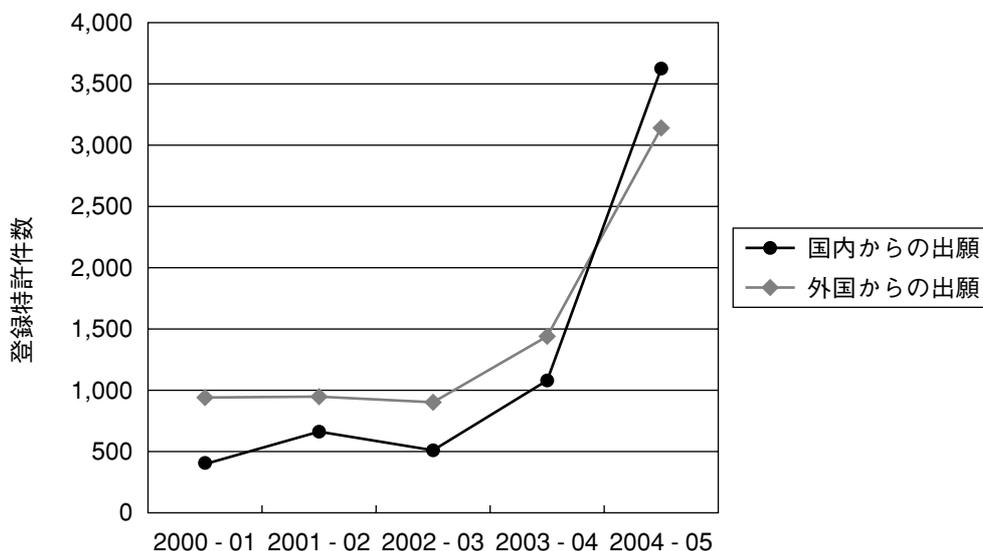


図6 インドにおける登録特許の推移

(11) WIPO「Measuring the Economic Impact of IP Systems」(2007年)「Country Report of India」  
 (12) WIPO「Measuring the Economic Impact of IP Systems」(2007年)「Country Report of China」  
 (13) WIPO「Measuring the Economic Impact of IP Systems」(2007年)「Country Report of Korea」

【備考】有意性については、1%(\*\*\*)、5%(\*\*)、10%(\*)  
で分析した。

## 6. 調査結果(3) ー各国間の比較研究ー

ここでは、5.における計量分析調査の結果を踏まえて、新たな分析調査を実施し、知財政策効果に関する各国間の比較を行った。

### (1) 各国間の比較データの作成

知財政策効果を各国間で比較するためには、データを、各国間で比較可能なものに変換することが必要である。ここでは、知財政策効果として、IP Indexの係数を他の特定の変数の係数で除した値を用いることにより、知財政策効果について、各国間における比較を行うこととした。具体的には、以下のとおりである。ここでは、韓国、中国、インドを事例として、比較検討を行うこととした。

- ① 知財創出効果：IP Indexの係数( $\gamma_3$ )をR&D( $\gamma_1$ )で除した値( $\gamma_3 / \gamma_1$ )
- ② 経済成長効果：IP Indexの係数( $\beta_3$ )を資本( $\beta_1$ )で除した値( $\beta_3 / \beta_1$ )

### (2) 経済発展レベルの違い

TRIPS協定を遵守する国内法の整備には、各国の経済発展レベルに対応して猶予期間が設定されており、先進国ほど、早く整備され、発展途上国ほど、遅れて整備されている。このため、TRIPS協定を遵守する国内法が整備された年に区分して分析することにより、経済発展レベルの違いに起因する知財政策効果の特徴

を把握することが可能であると考えられる。

ここでは、韓国、中国、インドを事例として、比較分析を行うこととした。TRIPS協定を遵守する国内法の整備年は、韓国では1996年、中国では2001年、インドでは2005年とした(図7)。

比較分析の結果から、先進国よりも、発展途上国の方が、知財政策効果が高いという傾向があることが示唆された。これは、経済発展レベルの違いに起因する知財政策効果の特徴であると考えられることもでき、Ⅲ.において後述する調査結果(日本における知財政策)と一致する結果となった。

## 7. 結論

第一に、経済動向調査として、アジア地域における知財制度が経済に及ぼす影響について調査を行った。その結果、多くの国において、特許出願の傾向と、GDP、R&D、FDIの傾向との間の相関性が示唆された(韓国、中国、ベトナム、マレーシア、インド)。また、多くの国において、知財制度改革の前後で、特許出願、GDP、R&D、FDIの顕著な増加が認められた(日本、韓国、中国、ベトナム、マレーシア、インド)。さらに、多くの国において、TRIPS協定等の知財関連条約への加盟の前後で、特許出願、GDP、R&D、FDIの顕著な増加が認められた(韓国、中国、ベトナム、マレーシア、インド)。このように、知財制度が経済発展に影響を与えたことを示唆するいくつかのデータを示すことができた。

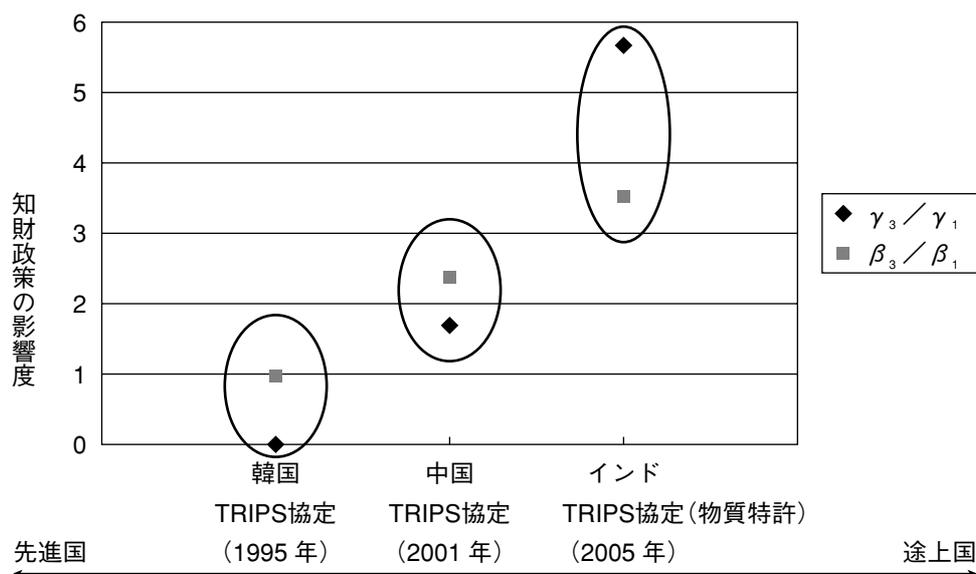


図7 IP Indexの効果の相違性

第二に、企業動向調査として、知財制度により成長した企業の事例に関する調査を行った。その結果、いくつかの国において、知的財産を活用して成長している国内企業が例示された(日本、韓国、中国、インド)。その他の国では、一部の外国国籍の企業において、知財活用による成功事例が見られるものの、国内企業では知的財産の取得・活用は、まだ少ない状況にある(ベトナム、マレーシア)。このように、知財政策が経済発展に影響を与えたことを示唆するいくつかの企業データを示すことができたが、知財活用が積極的な企業が少ない国も存在することがわかった。

第三に、計量分析調査として、知財制度が経済に与える影響について、経済モデルを用いた実証分析<sup>(14)</sup>による調査を行った。その結果、多くの国において、知財創出効果に関して有意性が認められた(中国、ベトナム、マレーシア)。また、いくつかの国において、経済効果(GDP)に関して有意性が認められた(中国、ベトナム、マレーシア)。このように、計量経済学の視点からも、知財制度が経済発展に影響を与えたことを示唆するいくつかのデータを示すことができた。そして、計量分析調査の結果を踏まえて、新たな分析調査を実施し、知財政策効果に関する各国間の比較を行った結果、先進国よりも、発展途上国の方が、知財政策効果が高いという傾向があることが示唆された。これは、経済発展レベルの違いに起因する知財政策効果の特徴であると考えられることもできる。

以上のとおり、本調査研究により、アジア地域における知的財産制度と経済発展との関連性を示すいくつかの調査結果を得ることができ、知財制度が経済発展に影響を与える可能性を示唆することができた。

### Ⅲ. 日本における知財政策に関する分析

日本における知財政策の効果は、Ⅱ. 4. (1)において論じたが、ここでは、さらに詳細な調査研究として、日本国内の自治体による知財政策に関する調査研究(特許庁委託事業)の結果に加えて、筆者による新たな調査結果について報告する。

#### 1. 背景

近年、日本国内においては、知的財産に関する社会

的関心が高まる中、東京、大阪などの成熟工業地域のみならず、地方都市を中心とする中堅工業地域においても、知的財産の取得・活用が進展する傾向にあり<sup>(15)</sup>、国による知財政策のみならず、自治体による知財政策に対しても期待が高まっている。

自治体においては、地域内のニーズや地域の特性に配慮した地域政策を推進しており、地域内の知財情勢を踏まえた域内独自の知財戦略の構築に適している。地域の知財政策に関しては、国の施策のみならず自治体の施策についても重要な役割を担っているといえる。

自治体における知財政策の現状については、多くの自治体において、知財政策を重要な地域政策の一つとして位置づけており、現在までに、27の都道府県において、自治体による知的財産推進計画が策定されるに至っている<sup>(16)</sup>。しかしながら、自治体による知財政策の効果に関する詳細な分析については、まだ十分に報告されていない。

このような状況下、特許庁の委託事業(平成18年度・大学における知的財産権研究プロジェクト<sup>(17)</sup>)として、自治体による知財政策に関する調査研究を実施することとなった。

#### 2. 調査目的

この調査研究プロジェクトでは、自治体による知財政策に関するヒアリング調査、質問票調査、計量分析調査を実施することにより、自治体による知財政策の有効性を検証し、知財政策の在り方について考察することを目的とした。

#### 3. 調査方法

この調査研究プロジェクトにおける調査方法は、ヒアリング調査、質問票調査、計量分析調査であり、具体的な方法は、以下のとおりである。

##### (1) ヒアリング調査

ヒアリング調査では、自治体による知財政策の内、「評価」の高い政策要素、及び、「要望」の高い政策要素を明らかにし、自治体における知財政策の成功要因について分析することを目的とした。ヒアリングの対象については、都道府県庁の知財担当者に対して実施した。ヒアリングの内容は、自治体による知財政策を、人材、情報、資金の3つの支援策に区分し、その内の

(14) 計量分析調査では、知財創出効果、経済効果の他、外国直接投資(FDI)についても分析を行ったが、外国直接投資(FDI)については、統計的な有意性までは得られなかった。

(15) 知的財産戦略本部『知的財産推進計画2007』(2007年)86頁~88頁

(16) 知的財産戦略本部『知的財産戦略の進捗状況』(2007年)48頁

(17) 本調査研究プロジェクトは、筆者が政策研究大学院大学に在任中に、特許庁の委託を受けて、政策研究大学院大学として実施したものである。

個々の政策要素について、「評価」と「要望」について問うことにより実施した。

## (2) 質問票調査

質問票調査は、自治体による知財政策の効果を分析するために、全国の大学(知財担当)に対して質問票を

送付することにより実施した。調査の対象数としては、130の大学に対して実施(回収率:33%)した。質問票の内容は、自治体による知財政策の効果について5段階で評価する質問により構成した。5段階評価の内容は、以下のとおりである。

### ●質問票による5段階評価の内容

5.役に立っている	4.どちらかというと役に立っている	3.どちらともいえない	2.どちらかというと役に立っていない	1.役に立っていない
-----------	-------------------	-------------	--------------------	------------

## (3) 計量分析調査

自治体による知財政策の効果の有意性を示すために、計量経済学の手法を用いて、計量分析調査を実施した。計量分析調査は、都道府県の知的財産推進計画の策定が、域内の特許出願数、商標出願数にどのような影響を与えたかを分析することにより実施した。具体的には、自治体による知的財産推進計画が策定された翌年における特許出願数、商標出願数の増加率を、その前年の増加率と比較することにより分析した。また、前記増加率の変化について、都道府県の就業者数、県内総生産により補正して分析した。推計式は以下のとおりである。

$$Y_{it} = \alpha_0 + \alpha_1(\text{知財戦略策定都道府県ダミー})_i + \alpha_2(\text{知財戦略策定年ダミー})_t + \alpha_3(\text{知財戦略策定都道府県ダミー})_i \times (\text{知財戦略策定年ダミー})_t + X_{it} \alpha_4 + \epsilon_{it}$$

【備考】添え字*i*は都道府県、*t*は年次を表す。*Y*は被説明変数であり、ここでは就業者一人当たりの特許出願数、県内総生産当たりの特許出願数、就業者一人当たりの商標出願数、県内総生産当たりの商標出願数を被説明変数とした。知財戦略策定都道府県ダミーは、地域の知的財産推進計画を2004年度までに策定した都道府県であれば1、その他の都道府県であれば0となるダミー変数である<sup>(18)</sup>。

## 4. 調査結果(1) 一政策効果の検証一

### (1) 自治体による知財政策の効果の検証

#### ① 知財政策の効果の現状

自治体による知財政策の効果を検証するために、質

問票調査を実施した。この質問票調査は、全国の大学(知財担当)に対して質問票を送付することにより行ったものである。質問票の内容は、各大学が所在する都道府県による知的財産推進計画を5段階で評価する質問により構成した。また、国と自治体の政策との比較という観点から、国の知的財産推進計画についても、5段階で評価する質問により質問票を構成した。

調査の結果<sup>(19)</sup>は、表1、表2のとおりである。これによると、「5.役立っている」という回答については、都道府県の評価(42.0%)が、国の評価(35.9%)よりも高いという結果が得られ、また、「5.役立っている」と「4.どちらかというと役立っている」を併せたプラス評価については、都道府県と国のいずれも、過半数を越えるという結果が得られた。

#### ② 知財政策の効果の有意性

自治体による知財政策の効果の有意性を把握するために、計量分析調査を実施した。この調査<sup>(20)</sup>は、自治体による知的財産推進計画の策定が、域内の特許出願数、商標出願数にどのような影響を与えたかを分析することにより実施した。具体的には、自治体による知的財産推進計画が策定された翌年における域内の特許出願数、商標出願数の増加率を、その前年の増加率と比較することにより分析した。また、増加率の変化については、都道府県の就業者数、県内総生産により補正して分析した。

分析の結果は、表3のとおりである。これによると、知的財産推進計画を策定した都道府県の特許出願数、商標出願数に統計的に有意な上昇が見られ、特許出願については、5%の有意性、商標出願については、1%の有意性が示された。

(18) Wooldridge, Jeffrey M. 『Introductory Econometrics: A Modern Approach 3rd edition』(South-Western Pub, 2005年)

(19) 政策研究大学院大学「地域の知財政策として大学支援策を実施するためのガイドライン策定研究(平成18年度・特許庁研究事業)」(2007年)

## (2) 自治体による知財政策の成功要因の特定

前記(1)において、知財政策の効果が検証されたことから、次に、知財政策における個々の政策要素について分析し、成功要因と考えられる政策要素の特定を行う。

### ① 知財政策の成功要因に関する分野

ここでは、知財政策を、人材、情報、資金の3つに区分し、どの分野が成功要因として重要であるかについて調査した。この調査は、質問票調査として、全国の大学(知財担当)に対して質問票を送付することにより行った。質問票の内容は、各大学が所在する自治体による知財政策を、人材、情報、資金の3つの支援策に区分し、各々の支援策を5段階で評価する質問により構成した。

調査の結果<sup>(21)</sup>は、表4、表5のとおりである。これによると、自治体による知財政策について、「人材の支援」、「情報の支援」、「資金の支援」の間でプラス評価(「5.役に立っている」と「4.どちらかという役に立っている」の合計)を対比すると、「情報の支援」については、比較的高い評価(43.6%)が示されたのに対して、「人材の支援」及び「資金の支援」につ

ては、比較的低い評価(各々、18.9%、10.5%)が示された。

### ② 知財政策の成功要因の特定

上記①において、知財政策の成功要因として重要な分野について、情報>人材>資金の順に重要度が示されたが、次に、成功要因である政策要素の特定を行った。

この調査は、主な自治体<sup>(22)</sup>(知財担当)に対してヒアリングを行うことにより実施した。ヒアリングの内容については、自治体による知財政策の内、「評価」の高い政策要素、及び、「要望」の高い政策要素を問う質問により実施した。調査対象数は20の自治体とした。

ここで、自治体による知財政策の成功要因について検討すると、本調査では、成功要因の基準を、「評価の高い政策要素」と「要望の高い政策要素」の2つの視点から判断した。すなわち、ある政策要素Aが成功要因である場合とは、政策要素Aを既の実施している自治体においては、「評価の高い政策要素」に該当し、政策要素Aをまだ実施していない自治体においては、「要望の高い政策要素」に該当することにな

	国	都道府県
5. 役立っている	35.90%	42.00%
4. やや役立っている	51.30%	17.00%
3. どちらでもない	10.30%	25.00%
2. あまり役立っていない	0.00%	8.00%
1. 役立っていない	2.60%	8.00%

表1 知的財産推進計画に対する評価(質問票調査)

国の知財政策	表5-1における5.+4.	87.20%
都道府県の知財政策	表5-1における5.+4.	59.00%

表2 知的財産推進計画に対するプラス評価(質問票調査)

被説明変数	特許出願数		商標出願数	
	就業者数	県内総生産	就業者数	県内総生産
知財戦略策定後ダミー	2.42852**	0.23857**	0.74163***	0.07492***
	-0.95076	-0.09936	-0.25606	-0.02678

【注】 \*\* : 5%の有意性、\*\*\* : 1%の有意性

表3 計量分析結果

- (20) 政策研究大学院大学「地域の知財政策として大学支援策を実施するためのガイドライン策定研究(平成18年度・特許庁研究事業)」(2007年)  
 (21) 政策研究大学院大学「地域の知財政策として大学支援策を実施するためのガイドライン策定研究(平成18年度・特許庁研究事業)」(2007年)  
 (22) 調査対象は、知財政策の主な対象である産業界と学界に対して実施すべきであるが、近年、大半の自治体で域内の知財ニーズを積極的に調査し、現状を把握していることから、ここでは、自治体(知財担当)に対して調査を行った。また、政策要素などの詳細な施策の内容に関する質問であるため、調査対象として自治体が適切であると考えられる。

ると考えられる。したがって、「評価の高い政策要素」と「要望の高い政策要素」の回答総数は、政策要素の成功要因としての「重要度」を示すものと考えることができる。両者の回答総数をまとめた結果は、表6に示されるとおりである。

## 5. 調査結果(2) ー政策効果の分析ー

### (1) 政策評価ツールの構築

前記4(2)において、成功要因と考えられる政策要素が特定されたことから、ここでは、成功要因の数値化を行い、これに基づいて、知財政策の評価を行うための政策評価ツール(IP Index(L)<sup>(23)</sup>)の策定を試みた。

#### ① 知財政策の成功要因の数値化

前記4(2)では、自治体における成功要因として、政策要素の特定を行ったので、これを用いて自治体のIP Indexを得ることができる。従来のIP Indexでは、政策要素に対して(0 or 1)により知財指標を算出して

いるが、ここでは、成功要因としての重要度を考慮して、(0, 1)に対して重み付けを行うため、成功要因の数値化を試みた。

前記4(2)において、成功要因の重要度として、「評価の高い政策要素」と「要望の高い政策要素」の回答総数(A+B)という値を示した。この値は、回答数が最大で20であることから、0以上20以下の数値範囲になる。ここでは、成功要因の数値化として、この値を数値範囲の中心値(10.0)で除した値を用い、以下、この値を、IP Index(n)とした。したがって、IP Index(n)の定義は、以下のとおりとなる。

$$IP\ Index(n) = (A + B) / 10.0$$

$$0 \leq IP\ Index(n) \leq 2.0$$

#### ② 知財政策の評価ツール(IP Index(L))の構築

各自治体全体に対する知財指標を、IP Index(L)とすると、これは、各々の政策要素に対する指標であるIP Index(n)の総和に相当するものである。ここでは、

	人材	情報	資金
5. 役立っている	8.1%	15.4%	2.6%
4. やや役立っている	10.8%	28.2%	7.9%
3. どちらでもない	48.6%	36.0%	51.9%
2. あまり役立っていない	10.8%	10.2%	8.1%
1. 役立っていない	21.7%	10.2%	29.5%

表4 自治体の知財政策に対する評価(質問票調査)

	人材	情報	資金
表1-3における5+4	18.9%	43.6%	10.5%

表5 自治体の知財政策に対するプラス評価

人的な支援				情報の支援				資金の支援			
政策要素	A	B	C	政策要素	A	B	C		A	B	C
弁理士情報の提供	5	13	18	セミナー	18	1	19	特許料・審査請求料	1	18	19
人的ネットワーク	15	3	18	自治体窓口の充実	15	3	18	知財ファンド	4	10	14
自治体職員の研修	12	0	12	マッチング	12	4	16	特許費用(外国)	8	3	11
人材育成センター	5	0	5	特許情報の提供	13	3	16	訴訟費用	1	7	8
大学教育	5	0	5	特許調査の公表	8	0	8	研究開発費	7	1	8
その他	5	0	5	その他	5	0	5	その他	1	0	1
合計	47	16	63	合計	71	11	82	合計	22	39	61

【注】 A = 評価、B = 要望、C = 評価+要望

表6 自治体による知財政策の成功要因(ヒアリング調査)

(23) 本稿では、自治体の知財政策の政策評価ツールについては、従来の国レベルのIP Indexと区別するために、「Local IP Index(自治体の知財指標)」と称し、その略称として、以下、「IP Index(L)」と表記した。

成功要因として、15の政策要素を用いて分析を行うため、IP Index(L)は、0以上30.0以下の数値範囲となる。

$$IP\ Index(L) = \sum_0^n IP\ Index(n) \quad (0 \leq n \leq 15)$$

$$0 \leq IP\ Index(L) \leq 30.0$$

各自治体のIP Index(L)を調査することにより、これを一覧表にまとめた「IP Index(L)総括表」(表7)を策定することができる。これは、各自治体の知財政策のレベルを示すものであるため、これを用いることにより、各自治体による知財政策を横断的に対比して分析することができる。

## (2) 知財政策と政策効果に関する分析

ここでは、上記(1)で構築された政策評価ツールを用いて、知財政策と政策効果に関する分析の結果について報告する。

### ① 知財政策と政策効果の Correlation(相関性)

知財政策と政策効果の相関性の有無について分析を行うため、本調査研究により構築された政策評価ツール(IP Index(L)総括表)を用いて、自治体による知的財産推進計画<sup>(25)</sup>の分析を行い、各自治体のIP Index(L)を算出し、これを「知財政策に関するデータ」と

した。

「政策効果に関するデータ」については、自治体による知財政策効果の一つとして、特許出願件数の増加率<sup>(26)</sup>を用いた。具体的には、知的財産推進計画を策定した翌年の特許出願件数の増加率を、国内全体の特許出願件数の増減等で補正して増加指数とし、これを「政策効果に関するデータ」とした。

このようにして得られた「知財政策に関するデータ」と「政策効果のデータ」について相関性の分析を行った。

分析の結果は、図8のとおりである。これによると、政策実施と政策効果は、全体的に右肩上がりの傾向が示されたが、さらに、県内総生産上位(10%)の都道府県を除くと、さらに高い相関性が示された<sup>(27)</sup>。よって、県内総生産上位の都道府県を除く自治体においては、知財政策の実施レベルに比例して、政策効果も増加していることが示唆された。

### ② 知財政策効果の Difference(相違性)

上記①において、県内総生産上位の都道府県を除く自治体では、政策実施と政策効果に相関性が示唆されたことから、ここでは、人材、情報、資金の3つの支

	政策要素	県A	県B	県C	県D	県E	県F	県G
人材	弁理士情報の提供	1.8	1.8	1.8			1.8	1.8
	人的ネットワーク	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
	自治体職員の研修	1.2	1.2	1.2		1.2	1.2	1.2
	人材育成センター	0.5		0.5		0.5	0.5	0.5
	大学教育	0.5	0.5	0.5			0.5	0.5
情報	セミナー	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
	自治体窓口の充実	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
	マッチング	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
	特許情報の提供	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
	特許調査の公表						0.8	0.8
資金	特許料・審査請求料							1.9
	特許出願料(外国)	1.4					1.4	1.4
	知財ファンド						1.1	
	訴訟費用						0.9	0.9
	研究開発費			0.8			0.8	0.8
IP Index(L)		14.1	12.2	13.5	8.7	9.9	17.7	18.5

表7 IP Index(L)総括表<sup>(24)</sup> (一部)

(24) 都道府県名については、ここでは非公開とし、アルファベットで表示した。

(25) 自治体による知的財産推進計画は、各自治体から入手した。

(26) 特許庁『産業財産権の現状と課題(特許行政年次報告書)』(2007年)

(27) 図8では、知財政策のレベルについて、全体を上位からA、B、Cの3ランクに区分して表示した。

援策についての IP Index の小計を説明変数とし、政策効果(被説明変数)に対する回帰分析を行った。

政策効果 F について、

$F(\text{人材、情報、資金}) = f(x, y, z)$  とし、以下のモデルを構築した。

$$f(x, y, z) = ax + by + cz + E$$

このモデルに基づいて、回帰分析を行った結果は、表 5-2 のとおりであり、解析結果を数式として示すと、次のとおりとなる。

$$f(x, y, z) = ax + by + cz + E \\ = 1.814x + 3.563y + 2.635z + E$$

したがって、「 $b > c > a$ 」という結果が導かれた。

これは、情報 > 資金 > 人材、の順に、政策効果が発現され易いこと(即効性)を示すものと考察することができる。なお、単純な回帰分析だけで結論を導くことはできないが、この結果は、筆者が特許庁審査官として地域の出願人と面接審査等で接する機会<sup>(28)</sup>に、筆者が地域の出願人から得た印象にも一致する結果となった。

### ③ 知財政策効果の Saturation(飽和)

前記①の結果では、県内総生産上位の都道府県については、知財政策を推進しても、期待される政策効果が得られていないことが示された。そこで、次に、県内総生産上位の都道府県については、「知財政策効果の Saturation(飽和)」という仮説を設定して分析を行った。

知財政策効果の Saturation(飽和)とは、産業が発達している中堅工業地域では、知財政策の効果(effect)は、政策の実施(effort)に比例して増加するが、産業が成熟した地域では、「知財政策の効果が Saturate(飽和)」しているため、多くの政策を実施(effort)しても、期待される政策効果の上昇(effect)は認められないという現象であると定義した。

そこで、県内総生産上位 25%の都道府県に焦点を当てて分析を行った。結果は、図 9 に示されるとおりである。これによると、県内総生産上位 25%の都道府県のデータは、曲線で示されるとおりとなり、ある水準以上に知財政策を推進しても、政策効果の上昇が

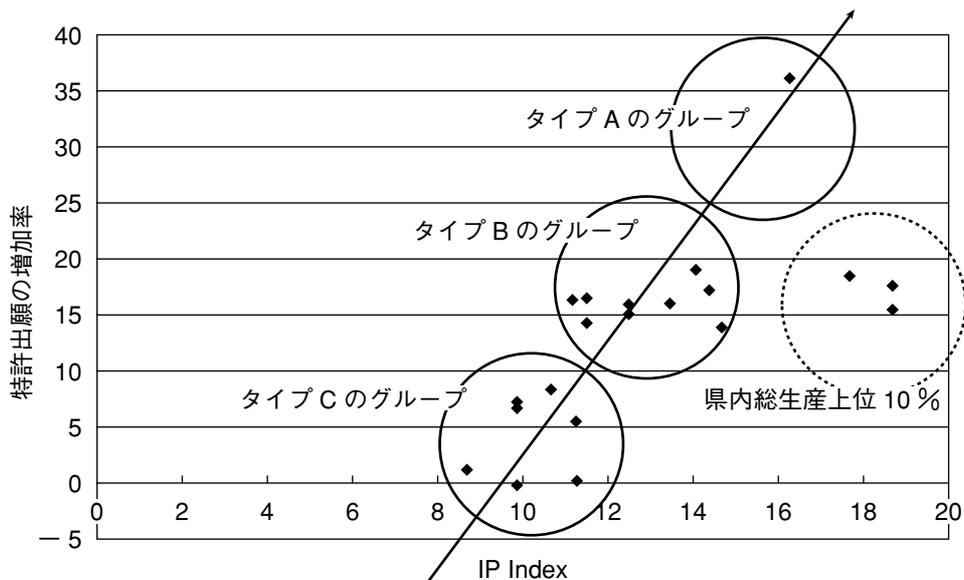


図 8 IP Index(L)と政策効果の相関性(1)

	係数	標準誤差	t	P-値
切片	- 23.4214	24.22776	- 0.96672	0.35009
a	1.814047	1.177928	1.540032	0.145846
B	3.563443	3.565817	0.999334	0.334593
C	2.635773	1.081964	2.436101	0.028803

表 8 支援策のタイプ(人材、情報、資金)と政策効果の関連性

(28) 特許庁では、地方支援策として、地方面接審査、地方説明会、知財セミナーなどを実施している。

見られないことが示された。すなわち、政策効果が、ある水準で Saturate(飽和)する傾向が示唆された。

④ ヒアリング調査による仮説の検証

上記①～③では、分析データに基づいて、知財政策効果の相関性(Correlation)、相違性(Difference)、飽和性(Saturation)について検証したが、直接、ヒアリング調査による検証についても実施した。

都道府県庁と地方大学の知財担当者を対象として、知財政策効果の Correlation、Difference、Saturation の適否についてヒアリング調査を行ったところ、以下の結果が得られた(表9)。表9のとおり、分析データにより得られた知財政策効果の特徴(上記①～③)は、ヒアリング調査によっても検証され、実際の政策担当者の印象に近いものであることがわかった。

6. 結論

県内総生産の上位の都道府県を「成熟工業地域」とし、それ以下の都道府県を「中堅工業地域」として考察すると、中堅工業地域においては、知財政策の実施と政策効果の間に相関性が認められた。したがって、中堅工業地域においては、知財政策の政策要素をできるだけ多く実施すること、即ち、「知財政策の拡大・

拡充」により、政策効果を高めていくことが必要であると考察される。また、「知財政策効果の Difference(相違性)」を考慮し、情報>資金>人材の順に政策効果が発現されやすいことが示されたことから、短期的には情報の支援策を中心に知財政策を推進することが最も効果的であると考えられる。

成熟工業地域においては、ある水準以上に知財政策の実施を推進しても、期待されるほどの政策効果が得られないことが示唆され、「知財政策効果の Saturation(飽和)」の可能性が示された。したがって、成熟工業地域においては、政策コストの視点から、効果的な政策を選択して実施すること、即ち、「知財政策の選択・集中」が必要であると考察される。

以上の結論は、新たに実施したヒアリング調査によっても検証することができた。また、Ⅱ.において前述した調査結果(アジア地域における知財政策)に基づく結論とも一致する結果となった。

Ⅳ. アジア地域における知財政策の在り方に関する考察

ここでは、Ⅱ.及びⅢ.において報告した調査研究の

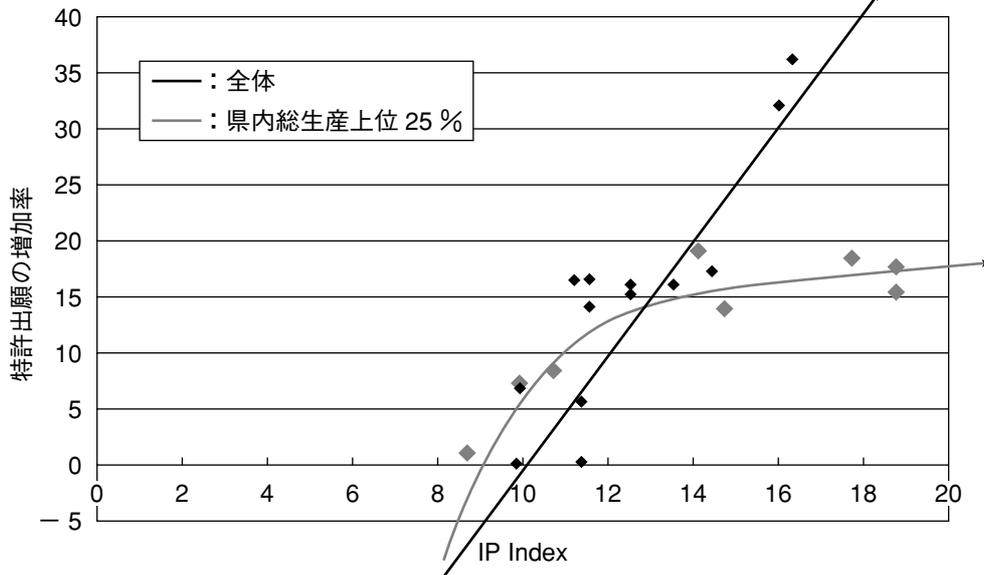


図9 IP Index(L)と政策効果の相関性(2)

	Correlation	Difference	Saturation
3. 適切である	85.0%	75.0%	55.0%
2. わからない	15.0%	25.0%	35.0%
1. 適切とはいえない	0.0%	0.0%	10.0%

※ 調査対象は20。(8の都道府県、12の大学に対して実施)

表9: ヒアリング調査による仮説の検証

結果に基づいて、アジア地域における知財政策の在り方について、(1)日本国の知財政策との対比、および、(2)自治体による知財政策からの発展、という2つの視点から考察を行った。

## 1. アジア地域における知財政策の在り方(1) —日本国の知財政策との対比—

### (1) アジア地域と日本の知財政策の共通性

アジア各国の知財政策と日本の知財政策の共通点は、両者共に積極的に知財政策を推進<sup>(29)</sup>している点にある。アジア各国においては、TRIPS 協定により知財分野の制度改正が一気に到来する知財ラッシュとなり、日本においては、知的財産推進計画による知財ウェイブが毎年、押し寄せている。アジア地域においては、日本を含め、知財重視のプロパテント政策が広く推進されつつあるといえる。

本稿では、第一章において、アジア地域において、これまでの知財政策が各国の経済発展に影響してきたことを示唆するデータを提示した。知財政策が自国の経済発展に有益なものであるとすれば、現在のアジア地域におけるプロパテント政策へのシフトは、基本的な方向性として適切なものと考えられることができる。

### (2) アジア地域と日本の相違性

アジア各国と日本の相違点は、経済発展レベルと知財政策レベルにあると考えられる。例えば、アジア地域では、スタンダード・レベル(TRIPS レベル)の知財政策であるのに対して、日本では、国家レベルで知的財産推進計画を策定している点などからみて、ハイクラス・レベル(TRIPS +  $\alpha$  レベル)であるということが出来る。

このとき、両者の知財政策には、政策効果に関して相違性が存在している可能性がある。アジア諸国においては、経済が発展期にあり、スタンダード・レベルの知財政策であるにもかかわらず、様々な知財政策効果が示唆されている(Ⅱ.)。そして、政策実施と政策効果の間に相関性が存在するとすれば、「知財政策の拡大・拡充」により、政策効果も増大することが期待される。

これに対して、日本では、ハイクラス・レベルの知財政策であるにもかかわらず、特許出願件数の推移は安定しており、アジア地域に比べて、知財創出効果が

小さいことが示唆されている。そして、政策効果の飽和の可能性があるとすれば、「知財政策の選択・集中」により、効果的な知財戦略を構築することが必要であると考えられる。今後は、日本において、広範に知財政策を推進するだけでなく、「知財政策の選択・集中」を視野に入れた知財戦略の構築が重要であり、例えば、2008年から策定されている「技術分野別の知的財産戦略」(知的財産戦略本部)は、「知財政策の選択・集中」への傾向の一つと見ることもできよう。

本研究においては、このような経済発展レベルの違いに起因する知財政策効果の特徴を提示した(図7)。それによれば、先進国よりも、発展途上国の方が、知財政策効果が大きいことが示唆され、先進国における「知財政策の選択・集中」と、発展途上国における「知財政策の拡大・拡充」は、知財政策の適切な方向であることは、データによっても示されている。

アジア地域では、国ごとに経済発展レベルが異なり、知財政策レベルにも格差がある。スタンダード・レベルにおいては、基本的な方向性として、知財重視の政策が好ましいと考えられるが、経済発展が成熟期に近づき、知財政策がハイクラス・レベルに向かうにつれて、政策効果の飽和の可能性に配慮して、「知財政策の選択・集中」を視野に入れることも必要であると考えられる。

## 2. アジア地域における知財政策の在り方(2) —自治体による知財政策からの発展—

自治体による知財政策の考え方を発展させ、国レベルの知財政策の在り方に適用することについて論じる。具体的には、中堅工業地域を「発展途上国」、成熟工業地域を「先進国」に対応させて検討した。

### (1) 中堅工業地域の知財政策からの発展

Ⅲ.において、中堅工業地域では、知財政策と政策効果の相関性<sup>(30)</sup>が示唆され、また、短期的な政策効果(即効性)は、情報>資金>人材であることが示された。したがって、中堅工業地域を発展途上国<sup>(31)</sup>に対応させて、政策効果の即効性を検討した場合、アジア地域においても、情報>資金>人材である可能性が考えられる。したがって、アジア地域において、知財政策効果の早期実現を期待する場合には、情報の支援策を中心に推進することが有効であると考えられる。例

(29) 加藤浩「アジアの経済発展に対する知財政策の役割」日本知財学会・第五回年次学術研究発表会・講演要旨集(2007年)568頁～571頁

(30) 加藤浩「アジア地域における知的財産制度の経済的インパクト」研究・技術計画学会・第22回年次学術大会・講演要旨集(2007年)436頁～439頁

(31) 特許庁「産業財産権をめぐる国際情勢について」(2005年)

えば、日本国特許庁は、これまでに、アジア諸国に対して、JICAなどを通して「特許情報」のIT化などの「情報の支援」を推進してきたが、これは、アジア各国における知財政策の短期的な効果に貢献してきたものと考えられる。

そして、知財政策の長期的な効果としては、人材の支援策も重要である。自治体による知財政策と同様に、アジア地域においても、知財人材の育成は初期の段階から実施することが必要であると考えられる。日本国特許庁は、これまでに、アジア諸国に対して、専門家派遣や研修生受入による「人材の支援」を推進してきたが、これらの支援策は、各国における知財政策の長期的な効果に貢献するものであり、今後とも継続していくことが大切であると考えられる<sup>(32)</sup>。

## (2) 成熟工業地域の知財政策からの発展

Ⅲ.では、成熟工業地域において、政策効果が飽和する可能性が示唆されているが、成熟工業地域を先進国に対応させた場合、先進国においても、政策効果が飽和する可能性が考えられる。したがって、新たな知財政策を実施する場合には、「知財政策の選択・集中」という視点に配慮することが必要であると考えられる。そして、有効な施策の選択に際しては、アジア各国において、知財政策効果の調査分析を行うことが大切であると考えられる。

そして、「人材の支援」については、自治体による知財政策と同様に、アジア地域においても、長期的な視点からみた場合には、政策効果が大きいと考えられるので、先進国においても、「人材の支援」を推進することが必要であると考えられる。

## V. 知財政策の在り方に関する一考察 —環境政策を事例として—

ここでは、Ⅳ.において考察した知財政策の在り方の一つとして、環境政策を事例として取り上げ、環境分野における知財政策の在り方に関する一考察を行った。環境政策については、広い視点から論じた上で、生物多様性条約に焦点をあてて、知財政策との接点について考察した。

### 1. 環境政策と知財政策の現状<sup>(33)</sup>

高度成長時代の日本において、経済発展と環境保全

は、互いに対立する政策目標として推進される傾向にあったが、環境保全への社会的な関心が高まる中、現在では、両者の両立が重要な政策課題となっている。

このような状況下、経済発展と環境保全との調和に向けた様々な取り組みが行われており、経済政策の一つである知財政策についても、環境保全との両立に向けた政策的アプローチの重要性が高まりつつある。

このような知財政策と環境政策との調和については、①環境政策と知財政策の協調、及び、②環境政策と知財政策の対立、という2つの観点から検討することが必要である。

### 2. 環境政策と知財政策の協調

知財政策は、知的創造サイクルを促進することにより、科学技術の発達をもたらすものである。したがって、環境保全に関する技術に対する知財政策を推進することによって、知的創造サイクルを活性化させ、環境技術による環境保全の推進が可能となる。

環境技術については、「リサイクル(Recycle)・リユース(Reuse)・リデュース(Reduce)」からなる「3R」を実行するため、様々な技術的アプローチが講じられているが、主要な環境技術については、パテントマップ等が作成されており、その活用による効率的な研究開発により、環境保全に有益な研究成果が期待できる。

また、ビジネス方法の特許が注目される中、ビジネス方法の特許に関する審査基準が明確(平成13年1月)になり、ハードウェア資源を利用する場合には、ビジネス方法についても発明の成立性の要件を満たす可能性が示されているが、環境保全に関するビジネス方法についても、同様に、ハードウェア資源を利用する場合には、発明の成立性の要件が満たされて特許が付与される可能性がある。今後は、環境保全の方法についても、特許権の付与が行われることにより、環境保全へのインセンティブが高まることに期待したい。

### 3. 環境政策と知財政策の対立

上記2.とは反対に、近年、環境保全をめぐる知財政策との対立は、国際的に顕在化する傾向にあることから、近年、環境保全と知財政策との対立への対応が重要な政策課題となっている。例えば、バイオ技術の生態系への影響(バイオハザード)、生命倫理とヒトクローン問題(バイオエシックス)、個人情報保護とヒ

(32) WIPO「Measuring the Economic Impact of IP Systems」(2007年)([http://www.wipo.int/portal/en/news/2007/article\\_0032.html](http://www.wipo.int/portal/en/news/2007/article_0032.html))

(33) 加藤浩「知財政策と環境の調和に向けて」発明(発明協会)、第102巻(2005年)45頁~57頁

トゲノム特許の問題(プライバシー保護)の他、生物多様性条約と特許法の問題や、医薬品特許の強制実施権の問題が発生している(表 10)。

とくに、生物多様性条約<sup>(34)</sup>(CBD)には、各国が自国の遺伝資源に対する主権的利益を有することを確認し、遺伝資源の研究等から生ずる利益を、遺伝資源の提供国に公正かつ衡平に配分すべきことが規定されている。環境政策と知財政策の対立を示す事例の一つといえる。

●生物多様性条約・第 1 条(目的)

この条約は、生物の多様性の保全、その構成要素の持続可能な利用及び遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を実現することを目的とするものである。

●生物多様性条約・第 15 条(遺伝資源の取得の機会)

第 1 項 各国は、自国の天然資源に対して主権的利益を有するものと認められ、遺伝資源の取得の機会につき定める権限は、当該遺伝資源が存する国の政府に属し、その国の国内法令に従う。

第 7 項 締約国は、遺伝資源の研究及び開発の成果並びに商業的利用その他の利用から生ずる利益を当該遺伝資源の提供国である締約国と公正かつ衡平に配分するため、…、適宜、立法上、行政上又は政策上の措置をとる。その配分は、相互に合意する条件で行う。

4. 環境政策と知財政策のバランス論<sup>(35)</sup>

このように、環境政策との接点として知財政策の在り方を検討する際には、上記 2.において、知財政策が環境政策と協調するという視点と、上記 3.において、

知財政策が環境政策と対立する視点の両面に配慮することが重要である。今後は、この 2つの視点のバランス論に配慮して、知的創造サイクルと環境保全サイクルとの調和型サイクルを構築し、知財と環境の両立を目指すことが重要であると考えられる。(図 10)

5. 環境政策と知財政策の具体的な方向性

前述のとおり、生物多様性条約と知的財産制度の問題は、両者の調和型サイクルを実現することにより、対処することが可能である。ここでは、その具体的な方法について論じる。

(1) 生物多様性の知的財産制度による保護

生物多様性に関する遺伝資源は、特許法により保護することが可能である。例えば、産業上利用可能性については、原住民により、その有用性が既に知られていることから、満たすことが可能である。また、新規性については、公知のものとの区別することにより、満たすことが可能である。

進歩性については、創意工夫が必要であり、これを満たすことは容易ではなく、通常、研究開発が必要である。発展途上国における自助努力に期待したい。

このように、生物多様性の知的財産制度による保護は、両者の調和型サイクルの実現のための具体的な取組として重要であると考えられる。

(2) 生物多様性に関するデータベースの構築

生物多様性に関するデータベースとして、TKDL (Traditional Knowledge Digital Library) が発展途上国において構築されつつある。このデータベースにより、先進国による誤った特許保護を抑制することが可能となり、不必要な紛争を未然に防止することができる。

他方、データベースの整備により、進歩性のハード

	政策課題	政策の方向性
プロパテントの推進	環境技術に対する知的創造サイクル	パテントマップ 技術動向調査
	環境保全方法の開発インセンティブ	審査基準の明確化 (ビジネス方法の特許)
アンチパテントとの調和	生態系の保護(バイオハザード)	安全性規制
	生命倫理(ヒトクローン)	倫理規定
	個人情報保護(ヒトゲノム)	倫理規定
	遺伝資源・伝統的知識の保全	利益配分
	医薬品アクセスの確保	強制実施権

表 10: 環境政策と知財政策の対立

(34) 生物多様性条約(CBD)の原文は、(<http://www.biodiv.org/convention/articles.asp>)を参照。

(35) 隅蔵康一編『知的財産とマネジメント』(白桃書房、2008年)第8章(加藤浩)

ルも高まることが予想され、その結果、途上国による特許取得がさらに困難になる可能性が考えられる。発展途上国における研究開発への一層の努力に期待したい。

このように、生物多様性に関するデータベースの構築は、両者の調和型サイクルの実現のための具体的な取組として重要であると考えられる。

### (3) 国際的議論の合意に向けた取組み

生物多様性と知的財産制度に関する国際的な議論を合意に向けることも、今後の方向性として必要である。2008年5月に、生物多様性条約・第9回締約国会議(COP9)が開催され、2年後の第10回締約国会議(COP10)までに国際的議論を合意させることとされている。とくに、産業分野別の分析を行い、分野ごとに「契約のひな形」を構築することが検討事項に含まれている。

このような「契約のひな形」を提示することは、契約に不慣れな途上国にとっても有益であり、生物多様性と知的財産制度の調和に向けた取組として重要であると考えられる。

## 6. 結論

環境政策と知財政策の在り方については、環境政策と知財政策の協調という視点と、対立という視点の2つの面がある。今後は、環境政策と知財政策の調和を目指して、知的創造サイクルと環境保全サイクルとの調和型サイクルの実現を目指すべきであると提言した。

とくに、生物多様性条約において、遺伝資源の研究等から生ずる利益を、遺伝資源の提供国に公正かつ衡平に配分すべきことが規定されており、この点で、生物多様性条約と知財政策の問題においては、両者のバランスを検討することが必要であると考えられる。

今後とも、生物多様性条約と知財政策の問題について国際的な議論を深め、両者の最適なバランスを目指

して対応策を検討していくことが必要であると考えられる。具体的な方法としては、①生物多様性の知的財産制度による保護、②生物多様性に関するデータベースの構築、③国際的議論の構築に向けた取組み等が重要であると考えられる。

生物多様性条約と知財政策の問題は、アジア地域における知財政策の在り方を検討するための重要な事例の一つであるといえよう。

## VI. 終わりに

本稿では、II.において、アジア地域における知財政策に関する調査結果を報告し、III.において、日本の知財政策に関する調査結果について報告した。そして、IV.において、アジア諸国の知財政策と日本の知財政策との対比から、今後のアジア地域における知財政策の在り方について考察し、V.において、環境政策を事例として、アジア地域における知財政策の在り方に関する一考察を提示した。

とくに、本稿では、WIPO 研究事業及び特許庁委託事業による報告の他、筆者による新たな調査結果を加えたことにより、アジア地域及び日本国内における「知財政策の拡大・拡充」及び「知財政策の選択・集中」に関する考察を深めると共に、環境分野を事例として、アジア地域における知財政策について、今後の具体的な方向性について考察することができた。

知財政策には、戦略が必要である。とくに、経済発展の成熟期にある先進国においては、知財政策の効果を高めるためには、「知財政策の選択・集中」を含め、十分な戦略の検討が必要であると考えられる。事実、米国では、知財政策の効果を否定する学説やパテントコントロールのような弊害が報告されており、戦略の必要性が指摘されている。

アジア地域については、本稿において種々の政策効

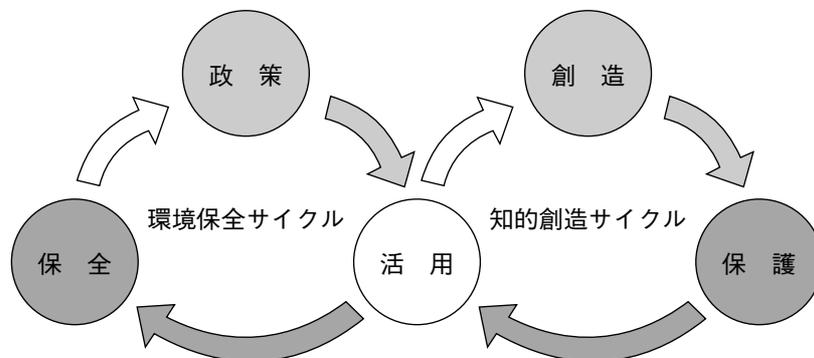


図10 知的創造と環境保全とのバランス

果の可能性が示唆されたが、経済発展が成熟期に近づくにつれて、政策効果の増加は鈍化する可能性がある。「知財政策の拡大・拡充」という基本的な方向性は、アジア地域の模倣品被害の現状を考えると、必要不可欠であると考えられるが、今後は、徐々に、「知財政策の選択・集中」についても配慮することが必要になると考えられる。

そして、アジア地域において、知財政策の戦略を検討するためには、知財分野における十分な調査研究が必要不可欠である。今後は、アジア地域において、知財政策に関する様々な調査研究が積極的に実施されることに期待したい。

# 医薬成分として有用な化学物質アルガトロバンの製法に関する 職務発明の相当対価の支払請求に係る事例

(知財高裁平成 20 年 5 月 14 日判決、平成 19 年(ネ)第 10008 号、

職務発明対価支払等請求控訴事件、判タ 1278 号 277 頁、

<http://www.ip.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080520163926.pdf>)

光田 賢<sup>(\*)</sup>

## I. 事案の概要

1. 一審被告 Y は、医薬品その他の化学製品等の製造、加工及び販売等を行なう株式会社である。一審原告 X は昭和 40 年(1965 年)から平成 9 年(1997 年)9 月まで Y に雇用され、医薬研究部での医薬開発研究の研究者、医薬研究所長等を歴任した。X は、昭和 55 年(1980 年)に抗血栓治療薬の成分として有用な化学物質であるアルガトロバンの製造方法に関する職務発明(以下「本件発明」という)を行ない、この発明は平成 9 年 8 月 1 日(優先日は平成 8 年 8 月 7 日)に X を発明者、Y を出願人として特許出願(特願平 9-207508)された。本件訴訟は、X が Y に対し、平成 16 年法律第 79 号による改正前の特許法 35 条(以下「特許法旧 35 条」という。)に基づき、X が Y に承継させたアルガトロバンの製造方法に関する職務発明について、相当対価である 161 億 2,589 万 1,912 円又は 120 億 3,165 万 8,355 円の内金 2 億 5,000 万円及び遅延損害金の支払等を求めた事案である。
2. 一審の東京地方裁判所民事第 40 部は平成 18 年 12 月 27 日、相当対価約 1,200 万円及び遅延損害金の支払を求める限度で認容し、その余の請求を棄却した。これを不服とする X が控訴し、Y も附帯控訴した。
3. 控訴審の知的財産高等裁判所第 2 部は、平成 20 年 5 月 14 日、相当対価約 4,500 万円及び遅延損害金の支払を求める限度で認容し、その余の請求を棄却した<sup>(1)</sup>。

## II. 争点

本件訴訟の争点は、特許法旧 35 条 3 項にいう相当対価の額の算定方法である。

### 1. X の主張

特許法旧 35 条 3 項の相当の対価の額は次の算定によるべきとして、総額 2 億 5,000 万円を請求した。

相当対価額 = 売上高 × 本件発明による独占割合 (83.1%) × 仮想実施料率 (50%、少なくとも 20%) × 本件発明の寄与度 (50%) × 中間利息の控除等 × X 貢献度 (70%) X は、Y が主張する実施料率 3.75% は連結子会社の利益を図るために本件発明の価値に比して著しく低廉であり、本件発明の価値からみて、実施料率は 20% を下回らないと主張した。また、Z が米国内の他社に対して行なった独占的使用販売権許諾に基づくロイヤリティ収入も、米国におけるアルガトロバン原薬総売上 176 億 7,000 万円弱に加えて、米国における販売分として考慮すべきであるとした。

### 2. Y の主張

本件発明の相当対価の額は、自社実施期間ならびに実施許諾期間を合わせても 54 万 5 千円強であると主張した。

## III. 裁判所の判断

### 1. 東京地方裁判所判決(一審判決)(東京地裁平成 18 年 12 月 27 日判決、平 17 (ワ)第 12576 号、職務発明対価支払等請求事件、<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070720093342.pdf>)

#### (1) 一審判決の概要

相当対価額の算定について、自社実施期間と実施権付与期間とに分けて検討し、各期間の相当対価額を算定した上で、これに X が Y から受けた処遇等の一切の事情を総合考慮して、1200 万円をもって職務発明の相当対価額と認めた。

(\*) 日本大学法学部 教授

(1) 判タ 1278 号 277 頁 (本判決は、上告受理申立取下により確定した。)

平成2年6月から平成11年9月までの自社実施期間(Yが自らアルゴトロバン原薬ならびにその製剤である‘ノバスタン注’を製造・販売していた期間)におけるYの自社実施分の売上げに対応する相当対価額を約183万円と算定した。平成11年10月から平成29年7月までの実施権付与期間(Yが、Yの関連会社である医薬品企業Z(訴外)にアルゴトロバン関連特許等について独占的実施権を許諾した期間)における売上げに対する相当対価額を約957万円と算定した。本件における相当対価額は、それぞれの期間の相当対価額の総和に、諸事情を考慮した額である。

相当対価額の算定には、基本的には次の算式に拠った。なお、アルゴトロバン関連特許のうち本件発明を除く他の特許は平成15年度をもって権利期間が満了した。

相当対価額＝売上高×本件発明等による独占割合(40%)×仮想実施料率(3%、平成16年度以降は1%)×本件発明寄与度(20%、平成16年度以降は100%)×成功確率(10%)×X貢献度(25%)×中間利息の控除

## (2) 相当の対価の意味について

自社実施期間における相当対価の算定に当たって、「職務発明がされた場合、使用者は無償の通常実施権(特許法35条1項)を取得するから、使用者が当該発明に関する権利を承継することによって、「受けるべき利益」とは、当該発明を実施して得られる利益ではなく、使用者が従業者から特許を受ける権利を承継することにより、当該発明を実施しえる権利を独占することによって受けることが見込まれる利益(独占の利益)をいうものと解される」とした。さらに、「使用者は、発明がノウハウとして秘匿される間、発明に関する情報を事実上独占してその発明の実施も事実上独占できるものであり、特許出願した場合と同様の利益を得ることができる」と判断した。相当対価の算定基準日は、特許出願がされた平成9年8月1日とした。

## (3) 外国の特許を受ける権利の譲渡の対価請求権について

最高裁平成18年10月17日第三小法廷判決・裁判所時報1422号<sup>(2)</sup>に基づき、相当の対価の支払いを請求できるとした。

## (4) 仮想実施料率ならびに本件発明の寄与度について

実施許諾期間における仮想実施料率に関して、「YとZの特別な関係に基づいて著しく低廉な実施料が設定された」とのXの主張に対して、「特別の不合理的は認められない」として、仮想実施料率を3%と認定した。なお、この実施料率は物質特許2件を含むアルゴトロバン関連特許6件の特許権をも併せた総和によるもので、物質特許の権利存続期間の満了後(平成16年度以降)は1%とした。また、本件特許の寄与度は、物質特許の権利存続期間中は20%、満了後は100%とした。

## (5) ロイヤリティ収入について

実施権付与期間における相当対価の算定に当たって、Zが米国の他社から受け取った、独占的な使用・販売権のライセンスに基づくロイヤリティ収入について、「ロイヤリティ収入の額及びそれを受けるべき利益の判断において考慮すべきである」として、ロイヤリティ収入をYが受ける利益の一部と判断した。

## (6) 成功確率による減額について

新薬の開発には、長期に亘る研究期間と多大な研究費を要し、成功確率が低く、さらに製造承認が得られる確率も高くないことから、「このような創薬事業に特有な事情は、「その発明により使用者等が受けるべき利益の」の算定に当たっても、当然考慮されるべきであり、本件に現れた諸事情を考慮すれば、成功確率による減額として、試算額に90%の減額を行なうべきである」とした。

## 2. 知的財産高等裁判所判決(控訴審判決)(知財高裁平成20年5月14日判決)

### (1) 控訴審判決の概要

控訴審判決は、相当対価額の算定について、原判決と同様、自社実施期間と実施権付与期間とに分けて検討し、各期間の相当対価額を算定した上で、これにXがYから受けた処遇等の一切の事情を総合考慮して、約4,500万円をもって職務発明の相当対価額と認め、X Yの控訴に基づき原判決を変更し、Yの附帯控訴を棄却した。

相当対価額の算定には、次の算式に拠った。

相当対価額＝売上高×超過売上高(本件発明等による独占割合、40%)×仮想実施料率(5%、平成16年度以降は2.5%)×発明寄与度(20%、平成16年度以降

(2) 判タ1225号190頁

は100%)×X貢献度(10%)×中間利息の控除

#### ① 自社実施期間における相当対価額の算定

自社実施期間における相当対価額の算定については、相当対価額を約1,220万円と認定した。

本判決では、Yが、本件発明を含むアルガトロバン関連特許を独占的に実施することが競業他社のアルガトロバン事業への参入を牽制する効果を生むことにより通常実施権の行使による売上高を上回る売上高(超過売上高)を得ることができたとし、その割合を一審と同様に、40%と認定した。次に、独占的利益の算定については、Xの主張する利益率算定方式は採用せず、仮想実施料率算定方式を採用し、本件発明の価値に照らして、その割合を5%と認定した。そして、アルガトロバン事業に係る上記売上高は、本件発明のみならずこれを含むアルガトロバン関連特許に基づくものであるとの理解を前提に、このうち本件発明の寄与度は20%を下らないものと認定した。さらに、本件発明に対するYの貢献度は90%(Xの貢献度は10%)とした。

#### ② 実施権付与期間における相当対価額の算定

実施権付与期間における相当対価額の算定については、次のような算定要素を認定し、結論として相当対価額を約3,360万円と認定した。

Yは平成11年以降、医薬品事業をZに譲渡し、本件発明を含むアルガトロバン関連特許を同社にライセンスして実施料を得ていた(本件実施許諾契約)が、本判決は、同実施料が低廉であることに加え、YとZが関連会社として特殊な関係にあることに鑑み、相当対価額の算定要素としてみた場合に当該名目的な実施料収入額は相当でないとして採用せず、後記のとおり、YとZの一体性に鑑みると両会社間の利益配分という間接的利益との総和をもって算定基礎とすべきである旨判示して、Zの売上高のうち独占的な売上に係るもの(超過売上高に相当)に仮想実施料率を乗じたものが実質的な実施料収入額に相当する旨認定した。その上で、超過売上高の割合、仮想実施料率、本件発明の寄与度、Yの貢献度、中間利息の控除について上記①と同様に認定し(なお、アルガトロバン関連特許のうち物質特許が切れた平成16年度(2004年)以降の仮想実施料率及び発明寄与度には変動がある。)、上記相当対価額を認定した。

#### (2) 相当の対価の意味について

Xの本訴請求は特許法旧35条3項に基づくもので、相当の対価は「従業者等有していた発明を受ける権利を使用者等に承継したことによる対価」と認定した。そして、相当の対価の算定基準時については、本来は

承継時であるが、「権利承継後の事情が口頭弁論終結時までには判明しているときは、これらの事情も総合して算定基準時における相当対価を認定することも許される」として、Yが本件発明の実施を開始した平成2年6月を算定基準時とした。

#### (3) 外国の特許を受ける権利の譲渡の対価請求について

最高裁判例を踏まえて「外国の特許を受ける権利の譲渡についても、特許法旧35条3項に基づく4項の基準に従って定められる相当の対価の支払いを請求できる」とした。

#### (4) 仮想実施料率について

「本件発明の意義を考慮すれば実施料相当分の割合が少ないとは評価し難いのであって、これに第一ライセンス契約の内容、医薬品分野における実施料の実例、Zや他の医薬品業界における売上高営業利益率等を併せて総合考慮すれば、上記原薬供給の対価に占める実施料相当分の割合は5%と認めるのが相当である」とし、原判決の3%を否定した。また、本件発明は画期的な方法であり、アルガトロバンの製造・販売をする上で非常に重要な価値のある発明であり、製法特許であることや未だ権利化されていないことを考慮に入れても、自社実施期間における本件発明の寄与度は20%を下らないとした。

#### (5) 成功確率による減額について

「原判決は、創薬事業においては失敗に終わる研究開発が多数存在するという事情があることから、相当対価の算定に際し「成功確率による減額」を行うべきであるとするが、上記のような事情は、独立の減額事由ではなく、Yの貢献度を考慮する際の一要素と把握すべきものである。」として、「成功確率による減額」を否定した。

一方で、Yの貢献度については「本件発明がなされるに至った経緯、Xがこれに関与するに至った事情、本件発明の他の発明との比較における位置付け、Yの販売努力の内容、新薬開発における研究開発の事情等を総合的に考慮すると、Yの貢献度は90%と認めるのが相当である。」と判断した。

#### (6) ロイヤリティ収入について

Zが米国の他社と締結した「ライセンス契約のスキーム及び契約関係者の認識等に鑑みれば、アルガトロバン原薬供給の対価は、米国の他社がYからアルガトロバン原薬の独占的供給を受けることに対するロイヤリティ、すなわち実施料相当分を含むものと解するのが相当である」として、ロイヤリティ収入はYが

受ける利益の算定外とした。

#### (7) 実施料算定の基礎となるZの売上高(Yが受けるべき直接的利益と間接的利益について)

「本件実施許諾契約に基づきZがYから承継したアルガトロバン事業等による利益は、単に本件実施許諾契約に基づく実施料としてYに直接的に還元されるだけではなく、これに加えて、一つの企業グループにおける親子ないし兄弟会社間における利益配分の過程を通じて、間接的にYに還元されることも予定されているものと解することができ、本件実施許諾契約における実施料の経済的合理性も、このような間接的な利益の還元を加味して初めて合理的に説明できるものというべきである。」

「そうすると、実施権付与期間に係る本件発明の相当対価額を算定するに当たっては、上記のように直接的及び間接的に還元される利益の総体をもってYの利益と解し、これをもってYの得た実施料相当額であると解すべきであり、本件実施許諾契約に基づく実施料のみを基礎として本件発明の相当対価額を算定することは相当でない。そして、本件において上記のような間接的に還元される利益の額を個別具体的に確定することは困難であるから、相当対価額の基礎となる実施料相当額の認定は、Zの売上額のうちアルガトロバン事業に係るものを抽出した上で、これに他社にライセンスした場合の実施料率に相当する仮想実施料率を乗じることにより算定するのが相当である。」

「ところで、既に述べたところから明らかなどおり、Yは医薬事業部門を切り離してZに譲渡しており、Y自らはアルガトロバン事業から撤退していることからすれば、実質的に、上記事業譲渡の際、Yの通常実施権も譲渡されたものと認められるから、Zの売上の中には本件特許に基づく独占的な売上に係るもの(自社実施期間における超過売上高部分に相当する)のほか、上記通常実施権に基づく売上も含まれているものと解される。

そうすると、本件発明の相当対価額算定の基礎となるべきYの実施料収入額を算定するに当たっては、Zの全売上に仮想実施料率を乗ずるのではなく、同売上から通常実施権に基づく売上部分を控除した残額に仮想実施料率を乗じて算定すべきことになる。

そして、Yの売上に係る超過売上高は40%、通常実施権に基づく売上部分は60%と解するのが相当で

あり、実施権者がYからZになったことによりこの点を別異に解すべき事情は見当たらないことからすれば、Zの売上に係る超過売上高部分(全売上から通常実施権に基づく売上部分を控除した残額部分)もまた40%と認めるのが相当である。

したがって、認定した売上高に40%を乗じたものをもって実施料収入額算定の基礎となる売上高とし、これに仮想実施料率を乗じて実施料額を算定することにする。」

## IV. 研究

本裁判の争点は、相当対価の算定額に集約される。本件に係る相当対価の算定根拠要素としては、a. 売上高、b. 本件発明等による独占割合、c. 仮想実施料率、d. 成功確率、e. 本件発明の寄与度、f. 使用者貢献度である。

特許法35条にいう「受けるべき利益」は、職務発明の実施により得た利益のうち、排他的実施によって得た利益(超過利益)であるとするのが通説である<sup>(3)</sup>。本件においては、a. 売上高×b. 本件発明等による独占割合を超過売上高として、これに仮想実施料率を乗じて「受けるべき利益」を算定しており、前述の通説に沿っている。仮想実施料率の認定に際して、自社実施期間と実施許諾期間があることから、実施許諾期間における実施料を算定基礎とした。一般に、実施許諾している場合は実施料収入がそのまま「受けるべき利益」とされる<sup>(4)</sup>。そして、実施許諾せずに自社実施のみの場合、第三者に実施許諾したと仮定した実施料が用いられる。本件では、実施許諾元と実施許諾先の関係に鑑みて、実際の実施料率を採用しなかった点が注目される。以下に、本件に係る判決の注目される点について検討する。

### 1. 成功確率による減額について

相当対価の額は、原判決が1,200万円であったのに対して、控訴審判決では約4,500万円と大幅な増額が認定された。算定式上の増額の主要素は、成功確率による減額が控訴審において否定されたことにある。医薬品開発における成功確率が低いことは一般に言われることであるが、客観的一律的に成功確率を定めることは容易ではないことから、「独立の減額事由ではなく、

(3) 吉田広志「職務発明に関する裁判例にみる論点の研究」田村善之、山本敬三編著『職務発明』68頁(有斐閣、2005年)

(4) 吉田広志・前掲73頁

一審被告の貢献度を考慮する際の一要素と把握すべきもの」との控訴審の判断は妥当なものといえよう。

## 2. 実施許諾元と実施許諾先の一体性を考慮した仮想実施料率について

上述したように、使用者が自己実施せずに、他者に実施許諾している場合の「受けるべき利益」は、実施料収入と認めるのが通例である。従って、相当対価の算定基礎として、実施料率の判断は重要である。一審判決は、YとZの間で締結された本件実施許諾契約に基づく実際の実施料率に基づいて判断し、3%と認定した。控訴審は、YとZの一体性に言及し、YがZの発行株式の約60%を保有する親会社あるいは兄弟会社の関係にあり、Yの連結決算報告書の記載からZがYの医薬部門と位置づけられていたと指摘した。このことから、本件発明の相当対価額の算定に当たっては、Yに直接的に還元される利益(本件実施許諾契約に基づく実施料)と間接的に還元される利益(一つの企業グループにおける親子ないし兄弟会社間における利益配分)を実施料相当額であると解すべきとし、「本件実施許諾契約に基づく実施料のみを基礎として本件発明の相当対価額を算定することは相当でない」と判示し、仮想実施料率を5%と認定した。

このように控訴審がYとZの一体性に言及して、実際の実施料より高額な仮想実施料相当額を認定した点が注目される。医薬品業界における実施料率は3~5%が多数であること<sup>(5)</sup>を参酌すれば、認定された5%という数値は通常の実施料率の数値幅の上限にあり、不合理な数値ではない。多事業部門を擁する大型企業において、一部の事業部門を分社化することは広く行なわれていることから、間接的利益も考量して上限の実施料率を採択したことは理に適うものと考えられる。

## 3. 本件発明の寄与度について

ここで、物質特許満了後の実施料率の低減割合に着目して、本件発明の寄与度について言及する。上述の仮想実施料率は、本件発明のほかに物質特許や用途特許などを含む特許群に基づくものである。原告Xは、本件発明の寄与度は4%であると主張したが、一審、控訴審とも、特許群の中における本件発明(製法発明)の寄与度を20%とした。医薬品分野の特許発明にお

いては、物質特許の排他力をもっとも強力であるということは一般に知られていることであり<sup>(6)(7)</sup>、物質特許より強い排他力を製法特許に認めるときは相応の根拠を明示することが必要となろう。20%という寄与度は、製法特許の一般的な価値評価や物質特許2件を含む他6件の特許が存在する状況に鑑みると、高い数値であると思われるが、明らかに不合理であるとは言い難い数値である。

物質特許満了後は、本件の製法特許のみが対象となることから、一審、控訴審とも仮想実施料率の低減を認めた。一審は三分の一に低減とし、控訴審は二分の一としたが、いずれの判決においても数値の根拠は具体的に示されていない。特に、控訴審判決が低減を一審判決より小さくした理由が判然としない。

売上に対する本件発明の価値(経済的貢献)は仮想実施料率に寄与度を乗じたものとみなすことができよう。そうすると、経済的貢献は一審では、物質特許満了前で0.6%(=3%(仮想実施料率)×20%(本件発明の寄与度))ならびに物質特許満了後で1%(=1%(物質特許満了後の仮想実施料率)×100%(物質特許満了後の本件発明の寄与度))である。控訴審では、物質特許満了前で1%(=5%(仮想実施料率)×20%(本件発明の寄与度))、物質特許満了後で2.5%(=2.5%(物質特許満了後の仮想実施料率)×100%(物質特許満了後の本件発明の寄与度))である。一審では、物質特許の満了により製法発明の価値(経済的貢献)が約1.5倍に増大し、控訴審では、同じく2.5倍に増大したことになる。

控訴審判決は、本件発明が優れた技術として評価されたものであると判断したが、物質特許等の権利期間満了後に本件発明が単独で強い排他力を有していたとする判断根拠を具体的に示すことはなかった。むしろ、本件発明が単独で強い排他力を有していたことに疑問を抱かせる文言が判決文中に見られる。

控訴審判決での超過売上高の割合を40%と認める根拠において「アルガトロパンの物質特許及び用途特許の存続期間満了後における後発医薬品の市場占有率は10%程度に留まるが、これは、他の医薬品の場合と同様に、一審被告が第一製薬と共に平成2年6月から平成12年7月に後発医薬品が発売されるまで約10年間市場を独占していた結果、それ以降も先発品メーカーとして市場における優位な地位を保持しているためであると考えられる」と説示した。このことは、物

(5) 発明協会研究センター編『実施料率』69-75頁(発明協会、第5版、2003年)

(6) 細田芳徳『化学・バイオ特許の出願戦略』10-13頁(経済産業調査会、改訂2版、2006年)

(7) 竹田和彦『特許の知識』90-91頁(ダイヤモンド社、第8版、2006年)

質特許満了後の市場における優位性維持は、物質特許の排他力行使によって確立された先行者優位によると認められたものであろう。

また、一審原告Xの主張において「後発医薬品メーカー3社が平成12年7月以降アルガトロバンを含有する医薬品の発売を開始した」と述べられている。このことは物質特許満了に伴って他社の参入があったという事実を認めるもので、本件発明特許が絶対的な排他的独占力を有していたとは言えないことを示すものであろう。「物を生産する方法の発明の場合には、その方法により生産された物に対しては権利主張できるが、他の方法で生産された物には権利がない」ことから、特許の製法とは異なる別製法を用いれば、その製法特許を回避できる。後発医薬品メーカーの参入という事実からは、工業的に実施しうる別法が存在していたと認識すべきであり、このことから製法特許の排他力が物質特許に比べると低いという一般論は参酌されるべきではなかったであろうか。

控訴審判決は、物質特許満了後の本件発明の寄与度を100%と認めることに触れて、「ある発明に加えてこれに関連特許が総体となって独占的な利益が生じている場合に、当該利益に占めるある発明それ自体の寄与度をいうものであるから、関連特許の消長によりその寄与度が異なるのは当然というべき」と述べた。本事件では、関連特許が存在することから、他特許との相対的な貢献割合を表す指標として「寄与度」を用いることに合理性があると考えられるが、上記の控訴審判決で述べられている「当該利益に占めるある発明それ自体の寄与度」は、本来は仮想実施料率×寄与度(本論でいう経済的貢献)で示されるべきものであろう。そうであれば、「寄与度」の変動を認めると同時に、寄与度の変動の大きさに連動した仮想実施料率の低減割合が判断されるべきだったといえよう。

「特許の寄与度をどのようにして定めるかについては、明確な根拠はなく、裁判所に委ねられている」とされるが<sup>(8)</sup>、明確な根拠がないとはいえ、額の合理性を追求することは重要である。「発明は実施する者によって実質的価値が大きく変動する」との指摘があるが、これは裏返せば、実施者の事業において発明の価値が決まるということであろう。継続的に行なっている事業の中での一つの発明の価値が、より強力な関連特許の満了によって増大するということは想定し難いことである。控訴審判決で示された物質特許満了後の

本件発明の価値の大幅増大としか受け取られ得ない判断は合理性あると言えるのであろうか。

本控訴審判決で第一に注目される点は、相当対価の算定基礎となる使用者が受けるべき利益に企業グループ内の利益配分を考慮すべきことを判示したことであろう。上述したように特許の寄与度の判定には合理的ではないと思われるところがあるものの、今後の職務発明の相当対価に係る参考事例となろう。

(8) 竹田和彦・前掲329頁

# 意匠の類否

## —多機能物品事件—

(東京地方裁判所 平成 19 年 4 月 18 日判決、平成 18 年(ワ)第 19650 号  
意匠権侵害差止請求権不存在確認請求事件、

<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070418174710.pdf>)

林 實<sup>(\*)</sup>

### 〔事実の概要〕

#### 1. 当事者

- (1) 原告は、電子・電気機械器具の輸入、販売等を業とする会社(サンコー株式会社)である。
- (2) 被告は、電子・電気機械器具の製造、販売等を業とする会社(ソニー株式会社)で、意匠権者である。

#### 2. 本件意匠権

被告は、次の意匠権(以下「本件意匠権」という。)を有している。

- (1) 登録番号 第 1276011 号
- (2) 意匠に係る物品 増幅器付スピーカー
- (3) 出願年月日 平成 17 年 8 月 30 日
- (4) 登録年月日 平成 18 年 5 月 26 日
- (5) 登録意匠 別紙本件登録意匠図面記載のとおり

#### 3. 原告製品

別紙原告製品目録記載の増幅器(アンプ、以下「原告製品」という。)

#### 4. 事案の概要

原告は、原告製品を販売している。

被告は、平成 18 年 8 月 22 日、原告に対し、原告製品の意匠(以下「原告製品意匠」という。)が本件意匠権に係る登録意匠(以下「本件登録意匠」という。)に類似するとして、その販売の停止を請求する旨の警告書を送付し、その後も、原告製品の販売の停止を求めている。

そこで、原告は、原告製品意匠は本件登録意匠に類似しないとして、被告の原告に対する、意匠法 37 条 1 項に基づく、本件意匠権による原告製品の販売等の差止請求権が存在しないことの確認を求めている事案

である。

#### 5. 争点

本件登録意匠と原告製品意匠と類否

### 〔判旨〕

判決は、概要、次のとおり判示して、原告の請求を棄却した。

#### I. 事実認定

##### 1. 本件登録意匠の基本構成

###### (1) 基本的構成態様

- ① 平坦な正三角形の左右側面 1、2 と、正三角形の各辺を短辺とし、長手方向全長を長辺とする、平坦な長手方向の正面 3、底面 4 及び背面 5 とで形成される、正三角柱の形態をなす本体部 6 を有する。
- ② 本体部 6 の正面 3 に連設され、正面 3 の中央下部から前方に、上方から見て半円形に突出し、正面 3 との境界 7 は、正面から見て円弧状をなし、上方から見て中央部分で本体部 6 方向にやや湾曲した弓状をなす、ドック部 8 を有する。

###### (2) 具体的構成態様

- ③ ドック部 8 は、本体部 6 の正面 3 との円弧状の境界 7 から下方にほぼ垂直の曲面をなす部分と、前方に突出する部分とからなり、突出部分の上面は平坦である。
- ④ ドック部 8 は、不透明である。
- ⑤ ドック部 8 の上面中央部分に、電子機器本体を直接装着する横長の端子 9 が設けられており、端子の両端に 2 本の角状の突起が設けられている。
- ⑥ 本体部 6 の三角柱の長方形の面 3、4、5 は、それぞれ、短辺と長辺の比が 1 対 4 の長方形である。

(\*) 弁理士

- ⑦ 本体部 6 は、全体が不透明である。
- ⑧ 本体部 6 の正面 3 には、ドック部 8 を除き、多数の小孔 3 が全体的に形成されている。
- ⑨ 本体部 6 の正面 3 と背面 5 との境界線である上縁 14 の、正面から見て右端付近には、3 個のボタン 15 が設けられている。

## 2. 原告製品意匠の構成態様

### (1) 基本的構成態様

- ①' 平坦な正三角形の左右側面 101、102 と、正三角形の各辺を短辺とし、長手方向全長を長辺とする、平坦な長手方向の正面 103、底面 104 及び背面 105 とで形成される、正三角柱の形態をなす本体部 106 を有する。
- ②' 本体部 106 の正面 103 に連設され、正面 103 の中央下部から前方に、上方から見て半円形に突出し、正面 103 との境界 107 は、正面から見て円弧状をなし、上方から見て中央部分で本体部 106 方向にやや湾曲した弓状をなす、ドック部 108 を有する。

### (2) 具体的構成態様

- ③' ドック部 108 は、上面が一部切り取られたようなドーム状であり、切り取られた面は平坦で、その中央部分に、底面が平坦な窪み部分が設けられている。
- ④' ドック部 108 は、不透明である。
- ⑤' ドック部 108 の上面中央部分に、電子機器本体を直接装着する横長の端子 109 が設けられている。
- ⑥' 本体部 106 の三角柱の長方形の面 103、104、105 は、それぞれ、短辺と長辺の比が 1 対 4 の長方形である。
- ⑦' 本体部 106 は、長手方向全体の 58% に相当する中央部 110 が不透明であり、左右の各 21% に相当する部分 111 のそれぞれが透明であり、左右の透明部分 111 の内部に各 1 つずつ真空管 112 が設けられている。
- ⑧' 本体部 106 の正面 103 は、中央部 110 及び左右の透明部分 111 のいずれも無孔である。
- ⑨' 本体部 106 の正面 103 と背面 105 との境界線である上縁 114 には、ボタンが設けられていない。

## II. 本件登録意匠と原告製品意匠の類否の検討

### 1. 物品の類似性

本件意匠権の意匠に係る物品(以下「本件物品」という。)は「増幅器付スピーカー」で、原告製品は「増幅

器」であり、両物品は同一ではないから、両物品の用途・機能等から、それらの類似性を検討すると、本件物品は、増幅器及びスピーカーという、二つの機能を有する、いわゆる多機能物品であるところ、増幅器の機能において、原告製品と機能を共通にするものであり、両物品は類似すると解される。

## 2. 意匠の形態面における類似性

### (1) 本件登録意匠の要部

登録意匠について、当該意匠に係る物品の取引者・需要者が、視覚を通じて最も注意を惹かれる部分、すなわち、意匠の要部を把握するに際しては、当該意匠の出願時点における公知又は周知の意匠等を参照するとともに、当該意匠において新規な美感をもたらすべき創作性の程度の評価等を踏まえて検討すべきものである。

そこで、本件登録意匠の要部は、本件全証拠によるも、面が平らな三角中將の筐体とドック部とを組み合わせた意匠は他に見当たらないのであるから、これらを組み合わせた部分は、新規なものであり、上記 I 1 において認定した本件登録意匠の構成態様のうち、基本的構成態様①(正三角柱の形態をなす本体部 6)及び②(ドック部 8)並びに具体的構成態様⑥(三角柱の長方形の面の比は 1 対 4)とを組み合わせた形状であると認められる。

### (2) 本件登録意匠及び原告製品意匠との共通点及び差異点

#### (a) 共通点

- ①と①' (本体部 6 と 106)
- ②と②' (ドック部 8 と 108)
- ④と④' (ドック部 8 と 108 は不透明)
- ⑤と⑤' (横長の端子 9 と 109。ただし、端子の両端の突起の有無については相違する。)
- ⑥と⑥' (三角柱の長方形の面 3、4、5 と 103、104、105 のそれぞれの比は 1 対 4)

#### (b) 差異点

- ③と③' (ドック部 8 の突出部分の上面は平坦。ドック部 108 はドーム状で、その底面に平坦な部分が有る。)
- ⑤と⑤' (ドック部 8 の端子の両端には突起が有る。ドック部 108 は突起無し。)
- ⑦と⑦' (本体部 6 全体は不透明。本体部 106 は長手方向全体の 58% に相当する中央部 110 が不透明であり、左右の各 21% に相当する部分 111 のそれぞれ(合計 42%)が透明

であり、左右の透明部分 111 の内部に各 1 つずつ真空管 112 が設けられている。)

⑧と⑧' (本体部 6 の正面 3 には、ドック部 8 を除き、多数の小孔 13 が全体的に形成されている。本体部 106 の正面 103 は、中央部分 110 及び左右の透明部分 111 のいずれも無孔である。)

⑨と⑨' (本体部 6 の上縁 14 に 3 個のボタンが設けられている。本体部 106 の上縁 114 にボタンは設けられていない。)

### (c) 本件登録意匠及び原告製品意匠の類否

本件登録意匠と原告製品意匠とは、基本的構成態様①及び①'並びに②及び②'並びに具体的構成態様④及び④'、⑤及び⑤' (ただし、端子の両端の突起の有無については相違する。)並びに⑥及び⑥'の点で共通する。

そうすると、原告製品意匠は、本件登録意匠の要部(①、②、⑥)と共通の構成態様を有することになる。

原告製品意匠は、本件登録意匠と差異点を有するも、それらの差異点は、微差にとどまるものであるか、相応の特徴をもたらすとしても、共通点との対比において、その影響は限定されるものであるから、両意匠は、全体として、看者に対して同一の美感を与えるものである。

したがって、原告製品意匠は、本件登録意匠に類似する。

## Ⅲ. 結論

被告は、原告に対し、差止請求権を有することになり、同差止請求権が存在しないことの確認を求める原告の請求は理由がないことになるから、これを棄却する。

## 〔判例研究〕

### I. 序

平成 19 年 4 月 18 日東京地裁にて、ソニー株式会社の増幅器付スピーカーの意匠権侵害に関する意匠権侵害差止請求権不存在確認請求事件の判決がされたので、紹介する。

## Ⅱ. 本判決の意義

### 1. 多機能物品の類否判断

本件物品は「増幅器付スピーカー」で、原告製品は「増幅器」であり、この本件物品は増幅器及びスピーカーという 2 つの機能を有する、いわゆる多機能物品であるところ、増幅器の機能において、原告製品と機能を共通にするものであり、両物品は類似すると解されると、判示したこと。

### 2. 意匠の類否判断

登録意匠の要部の持つ新規性、創作性の程度と、それを原告製品意匠(係争対象製品意匠)と共通にすることは、意匠の類否判断に大きく影響を及ぼすと、判示したこと。

### 3. 意匠管理実務に与える影響

#### (1) 意匠権の制約を受ける立場

原告製品は、本体部 6 の左右の透明部分から本体部 6 の長手方向(水平方向)に対向して配置された真空管がはっきり目視できる等により、両意匠は一見して異なった印象を受けるが、類似と判断された判決例であること。

企業の内部担当者として意匠の類否の鑑定する場合、又は企業から外部の弁理士等として鑑定を求められた場合、考慮すべき判決例である。

#### (2) 意匠登録出願をする立場

願書の意匠に係る物品の欄への記載方法につき考慮すべき判決例である。

本件意匠登録出願の願書の意匠に係る物品の記載が、もし単に「スピーカー」であったならば、両意匠は、本判決が用いている判断基準の両物品の用途・機能から、これらの類似性を検討すると、両物品が非類似と解され、類似するとの結論に至らなかった余地が有り得る。

当然のことながら、意匠に係る物品の記載の仕方により登録意匠の範囲に影響を与えるので、記載の重要性を現実的に感じさせる判決例である(24 条 1 項)。

ヨーロッパにおいては、日本と異なり、意匠に係る製品の表示は、意匠自体に関する保護の範囲に影響を及ぼさないとしている(欧州共同体意匠規則 36 条 6 項)。

### Ⅲ. 意匠権侵害差止請求権不存在確認訴訟

#### 1. 意匠権侵害訴訟の原告による訴訟類型

意匠権侵害訴訟においては、意匠権者から提起する訴訟と、意匠権者に対して提起する訴訟の類型がある。

#### 2. 差止請求権不存在確認訴訟

本件は、意匠権者のソニー株式会社から意匠権侵害警告を受けた増幅器の輸入・販売会社から意匠権者に対して提起した差止請求権不存在確認の訴訟である。

これは、原告となる製品の輸入・販売業者としては、被告の意匠権を侵害していないことに自信を持っていたので、意匠権者から意匠権侵害訴訟を起こされる前に、先手を取って意匠権者に対し、その意匠権に基づいて原告製品の輸入、販売等の差止めをすることができないことの確認請求をしたものと思われる。

この意匠権侵害差止請求権不存在確認訴訟においても、権利を主張する者とこれを争う者との関係から、被告の意匠権者が、原告製品は当該意匠権の当該登録意匠の範囲及びこれに類似する意匠の範囲に属することを主張及び立証しなければならぬ<sup>(1)</sup>。

また、確認訴訟であるので、訴えの提起には、確認の利益が必要で、実施契約締結を勧誘しただけの場合など、主観的な不安を有するだけでは、この確認の利益があるとはいえないとしている<sup>(2)</sup>。

本件訴訟では、原告製品の差止をするには、反訴をしなければならないのであるが、反訴をしていない。被告の意匠権者は、なぜ反訴をしなかったのであろうか興味の残る点である。

#### 3. 権利範囲確認の訴

権利範囲確認の訴については、許されないというのが判例の立場である。

「ある意匠が登録意匠の権利範囲に入るか否かを確定するだけであるから、右の紛争解決目的を果たすうえにおいて適切有効とはいいがたく、その目的達成のために、さらに差止請求権の存否を問題としなければならないのである」として、訴えを却下している<sup>(3)</sup>。

### Ⅳ. 意匠の類否

#### 1. はじめに

本件の争点は、本件登録意匠と原告製品意匠の類否、即ち、両意匠が類似するか否かである。

意匠は、物品の外観に成立する美感であり、物品と一体不可分の関係にあるので、物品が同一又は類似でなければ意匠は類似しないと考えられている<sup>(4)</sup>。

そこで、意匠の類否判断においては、意匠は物品と一体をなすものであるから、意匠に係る物品の同一又は類似が前提となると解され<sup>(5)</sup>、そして形態(形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合)の類否が判断される。

意匠の同一とは、物品が同一であって、形態が同一の場合をいい、意匠が類似とは、①物品が同一であって、形態が類似する場合、②物品が類似であって、形態が同一の場合、③物品が類似であって、形態が類似の場合をいうとされている。

本判決においても、意匠の類否判断について、物品の類似性を前提として審理し、その後形態の類似性を審理する手法により判断している。

なお、意匠の類否判断に関して様々な考え方が見受けられる。

- ① 混同するおそれの有無を基準とする混同説、
- ② 意匠の創作の容易性を基準とする創作説、
- ③ 美感や印象の異同を中心に判断するいわゆる美感説、
- ④ 意匠を構成する形態要素の本質的な部分を意匠上の要部として、その要部の共通性を基準とする説、
- ⑤ 創作内容の共通性を基準とする説、など<sup>(6)</sup>。

また、平成18年の意匠法等の一部を改正する法律により、意匠の類否判断基準の規定「登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする。」が設けられた(24条2項)。

#### 2. 物品の類否

##### (1) 物品の類否の判断基準

意匠に係る物品の類否について、意匠法には、特段

(1) 大江忠「要件事実知的財産法」167頁(第一法規出版 平成14年10月23日)

(2) 大阪地裁平成元年3月13日判決、昭和62年(ワ)第847号、(貝割れ大根)

(3) 最高裁昭和47年7月20日第一小法廷判決、昭和46年(オ)第410号意匠権不侵害等確認請求事件「別冊ジュリストNo.86」210頁(有斐閣1985年)

(4) 高田忠「意匠」134~135頁(有斐閣 昭和44年11月25日)

(5) 最高裁昭和49年3月19日第三小法廷判決、(民集28巻2号308頁)

(6) 最高裁判所事務総局行政局監修「知的財産権関係民事・行政裁判例概観」204頁 法曹会 平成5年8月30日

の規定はされていない。

意匠に係る物品の類否判断基準については、学説、判例とも多岐にわたり分かれている。また、この判断基準に多く用いられる意匠に係る物品の用途・機能の把握の仕方も定まっていない。

長年の運用に基づく代表的な一つの学説によれば、物品の類否は、物品の用途・機能(働き)に基づいて判断するとし、同一物品とは、用途及び機能が同じものをいい、類似物品とは、用途が同じで、機能が異なるものをいい、例えば、鉛筆と万年筆は、その用途は同じくするが、機能を異にするから類似物品、鉛筆と文鎮は用途も機能も異なるから非類似物品と考える、としている<sup>(7)</sup>。

本件では、両物品の用途・機能等から、それらの類似性を検討し、機能を共通にするものであり、両物品は類似するとしている。

ただ、本件製品が多機能物品であると判示したことには従来の考え方からすると疑問が全く無いとはいえない。

## (2) 本件物品は、多機能物品か

① 裁判所は、「本件物品は、増幅器及びスピーカーという、2つの機能を有する、いわゆる多機能物品である」と認定判断している。

この根拠として、本件物品の場合、増幅器もスピーカーも、それぞれ音源からの音を再生するために独立して不可欠の機能を有するものであって、前者が後者の一部品となっているものではないから、としている。

多機能物品とは、一つの物品でありながら複数の機能を有する物品であり、それぞれが単体としてその機能を発揮する物である。多機能物品の例としては、「ラジオ受信機付電気蓄音機」、「ラジオ受信機付テレビ受像機」、「ラジオ受信機付テープレコーダー」等があり、他方、「原動機付自転車」、「太陽電池付時計」等は、前者(原動機、太陽電池)が後者(自転車、時計)の部品となっているだけであり、多機能物品とはされていない。

本件物品は、意匠に係る物品が「増幅器付スピーカー」で、この名称から形式的にはスピーカーが主で、増幅器が従と解される。

また、図面には、増幅器の記載はなく、内部に配置されているであろう増幅器への入力端子等又はそ

の増幅器から外部のスピーカーに出力するスピーカー出力端子等の記載はなく、独立した単体としての増幅器としての機能はないことが窺える。

このことから、本件物品の「増幅器付スピーカー」の増幅器は、音源の電子機器からの音声電気信号を増幅し、本件物品に内蔵されているスピーカーを駆動する電力を供給するだけの働き(機能)であり、単にスピーカーの一部品の役割を果たしているものにすぎず、多機能物品に当たらないのではないかと疑問が残る。

② もし、本件物品がスピーカーであるとする、原告製品は増幅器であるため、本判決が物品の類似性の判断基準として用いている両物品の用途・機能から、それらの類似性を検討すると、非類似物品と解され、原告製品意匠は本件登録意匠に非類似との結論が導かれる余地が残り得る。

もっとも、このような従来からの物品の類否を用途・機能や電気回路構成からだけで検討判断することが、意匠法の目的から考えて常に、適正・妥当な判断結果をもたらすと考えているわけではない。意匠法の目的からの物品の類否論や意匠の類否論が待たれる。

## (3) 意匠権の効力における物品の類否に関する考え方

(A) 意匠の類否判断に、物品の類否判断を前提とする考え方

意匠の類否判断に、物品の類否判断を前提とする考え方のうち、物品の用途と機能を基準とする判例、物品の混同を基準とする判例及び社会通念を基準とする学説を次に紹介する。

### ① 物品の用途と機能を基準とする判例

物品の類否の判断は物品の用途と機能を基準としてすべきであって、物品の供給される市場が同一であるか否かは右判断の基準となり得ないものと解される。そして物品の用途と機能が同じものは同一物品であり、用途が同一であるが機能に相違のあるものは類似物品であると解するのが相当である<sup>(8)</sup>。

### ② 物品の混同を基準とする判例

意匠法23条本文は、意匠権の効力が、「登録意匠及びこれに類似する意匠」についてその「登録意匠に係る物品と同一又は類似の物品」に及ぶことを定めたものというべきであり、意匠権の効力が及ぶ「登録意匠

(7) 高田忠「意匠」138頁(有斐閣 昭和44年11月25日)

(8) 大阪高裁昭和56年9月28日決定、昭和55年(ラ)第542号(最高裁判所事務総局編「無体財産関係民事・行政裁判例集」13巻2号630頁)

に係る物品と類似の物品」とは、登録意匠又はこれに類似する意匠を物品に実施した場合に、当該物品の一般需要者において意匠権者が販売等をする物品と混同するおそれのある物品を指すものと解するのが相当である<sup>(9)</sup>。

### ③ 社会通念説

私(筆者)は、数々の意匠に係る物品の類否の判断基準について万人が予測可能な合理的・統一的な考え方の検討を試みたが、十分な結論には至らなかった。

そこで、現時点では、統一基準が見出せないならば、意匠の類否の前提となる物品の類否は、従来の判断基準を参考にしつつ、意匠法の目的に沿った社会通念に基づき案件に即して個別具体的に判断するしかないと考ええる。

三宅正雄先生(元東京高裁判事)の意匠の類否判断基準及び物品の類否のご見解を次のとおりご紹介させて頂く。

#### 「1 意匠の類否の判断基準

工業的意匠の分野における意匠の類否の判断のもつ重要性和困難性を反映して、その合理的判断基準の定立に種々の努力が試みられているが、そして、その説くところ、いずれも誤りとは断じえないが、同時にまた、それらがすべてをあまねく説明しつつしているとも、いいがたいものがある(具体的侵害訴訟において、ある一つの学説を不動の原理であるかの如く主張されて、その反論に苦勞をした経験がある)。要は、その判断に当たる関係者(例えば、審査官、審判官、裁判官)が、社会人として平均的な健全な感覚を持って、妥当な観察手段により、それぞれの意匠が見るものを与える印象を基準として判断すべきであることだけは、確かなことであろう(それ以上に、客観的な判断基準を設定することは、普遍的説得力を持ちえない意味において、意味のあることとは思えない。殊に、世上行われている説明には、意匠の本質に即した判断基準というより、商標のそれとの混同が感ぜられる)。無責任に聞こえるが、すべては、ケース・バイ・ケース 具体的案件による、というのが、最も間違いのない判断基準かもしれない。

#### 2 物品の類否

物品が類似しているかどうかは、社会通念によっ

て決せられる。すなわち、平均的な社会通念からみて、機能もしくは用途の双方又はいずれかが同じである物品は、類似する物品であり(例えば、万年筆とボールペン、湯飲みとコップ)機能も用途も異なる両物品は、類似する物品ではない。類似物品でない物品に係る意匠は、同一でないのは勿論、類似する意匠でもありえない。物理的に同一目的に使用することが可能であるというだけでは、用途ないし機能が同じであるということとはできない。社会通念からみて当然とされる用途ないしは機能でなければならない。したがって、湯飲みを筆立てに使用することから、湯飲みと筆立てとは用途が類似する関係にはないということになる。」<sup>(10)</sup>。

(B) 意匠の類否判断に、物品の類否判断を必須又は前提としない考え方

意匠の類否判断に、物品の類否判断を必須又は前提としない次の考え方を紹介する。

#### ① 混同説

「仮に意匠の類否は需要者が意匠にかかる物品を混同するかどうかによって決すべきであるとの見解(混同説)を採るときには、需要者は、意匠それ自体は似ていても、普通の自動車を買うつもりでミニチュアの自動車を買うということはないであろうから、右の場合には、意匠は類似しないといえは足りるのではないかと思われる。右の場合に、意匠にかかる物品を異にするから意匠は類似しないという必要はないのではなからうか。」という考え方<sup>(11)</sup>。

② 意匠権の効力の解釈には、24条2項に規定する意匠の類似が需要者の視覚を通じて起こされる美感に基づいて判断されるものであるならば、物品の類似性を意匠の類似性の前提要件として考えるべき理論的必然性はなく、意匠権の保護範囲を画する意義を持たない旨の考え方がある<sup>(12)</sup>。

### 3. 形態の類否

原告製品意匠と本件登録意匠との間には、需要者の注意を引く部分にいくつかの差異点を有する。例えば、原告製品意匠は、本体部106の左右の各21%が透明であり、その透明部から真空管112が見えるという差異、本体部106正面103は多数の小孔は無い等のことから、視覚的に異なった印象受ける。

(9) 知的財産高等裁判所平成17年10月31日、平成17年(ネ)第10079号(カラビナ事件)

(10) 三宅正雄「特許本質とその周辺」413~418頁(発明協会 平成5年5月10日)

(11) 清永利亮「裁判実務体系9」406頁(青林書院 昭和60年6月25日)

(12) 牧野利秋「ジュリスト No.1326」93頁(有斐閣 2007年1月15日)

それなのに、どうして両意匠は、類似するとの結論を導いたのであろうか。

本件登録意匠の要部の持つ新規性、創作性の程度と、それを原告製品意匠と共通にすることは、意匠の類否判断に大きく影響を及ぼし、上記の差異は、両意匠における共通性、類似性を凌駕するものではないと評価され、両意匠は、全体として、看者に対して同一の美感を与えるものであると認められたのである。

## IV. 今後の意匠の類否論

今後の意匠の類否論の一つとして、物品の類否論、及び意匠の類否と物品の類否との関係即ち、物品の同一若しくは類似又は非類似は、意匠の類否の前提要件が否かについて、一層研究が進むことが期待される。

### 1. 意匠の類否判断に物品の類否判断を前提とする考え方

意匠の類否判断に物品の類否判断を前提とする考え方に立った場合、物品の類否判断は、物品の用途・機能は主要な判断要素としつつ、他の判断要素も排斥することなく、意匠法の目的に即して、社会通念により個別具体的に判断する必要がある。

例えば、ラジオ受信機とラジオ受信機用キャビネットは、どのように考えたら良いのであろうか。従来の考え方である機能と用途から判断すると非類似という結論に達するのではなかろうか。部品と完成品は、原則として、非類似物品と考えられているが、部品が完成品の主要部分をなしているようなものは類似物品と見ることがあるとしている<sup>(13)</sup>。

また、前記の物品の混同を判断要素とする知的財産高等裁判所平成17年10月31日の判断(カラビナ事件<sup>(9)</sup>)も参考となる。

### 2. 意匠の類否判断に物品の類否判断を必ずしも前提としない考え方

意匠権侵害の要件に、登録意匠及びこれに類似する意匠の実施は意匠法に規定されているが(23条)が、物品の同一又は類似は規定されていない。また、意匠の類否判断基準の規定として、24条2項に美感に基づいて行くと明記されているが、物品の同一又は類似は規定されていない。

このことから物品の類否は、意匠の類否判断の要件

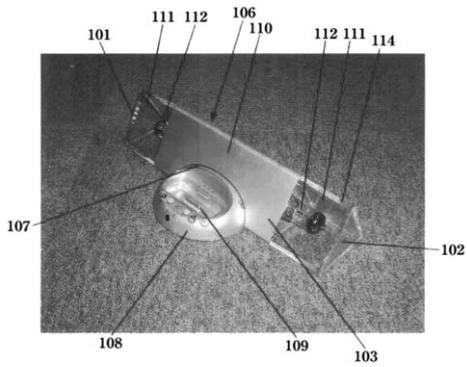
ではなく、一要素とすることができると考える清永元判事の見解<sup>(11)</sup>や牧野元判事の見解<sup>(12)</sup>が参考となる。

## V. おわりに

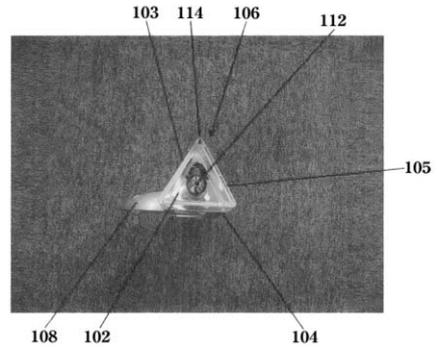
意匠法その他の知的財産法の向上、発展、そして国民の利益、幸福につながる研究を日本大学その他の皆様に期待する。

(13) 高田忠「意匠」138頁(有斐閣 昭和44年11月25日)

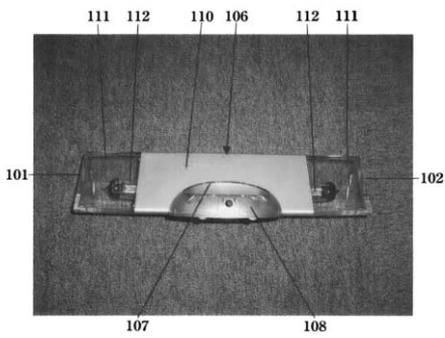
原告製品意匠 写真



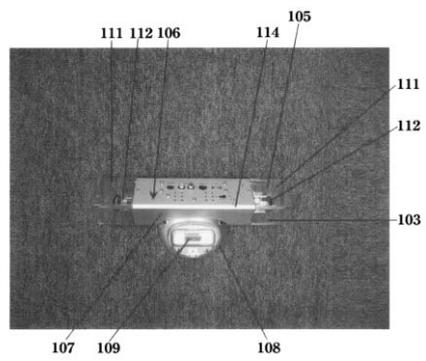
原告製品意匠 斜視図



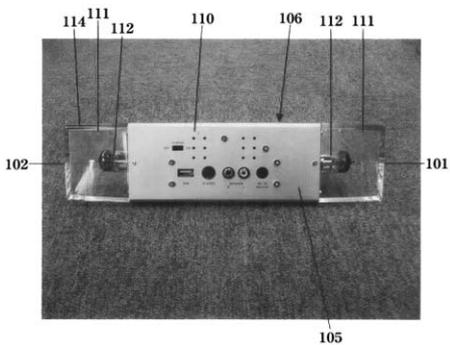
原告製品意匠 右側面図



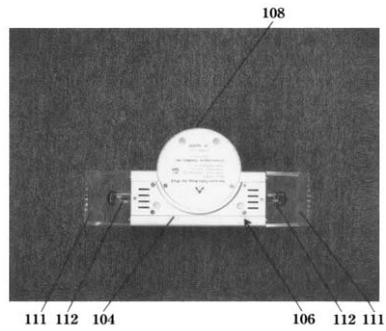
原告製品意匠 正面図



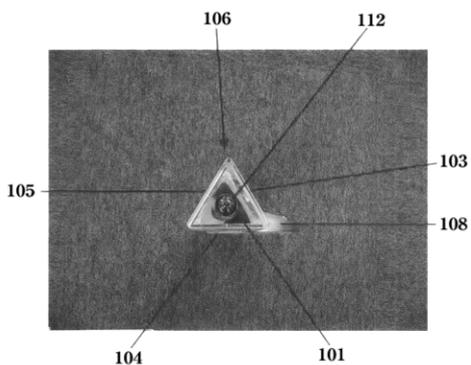
原告製品意匠 平面図



原告製品意匠 背面図

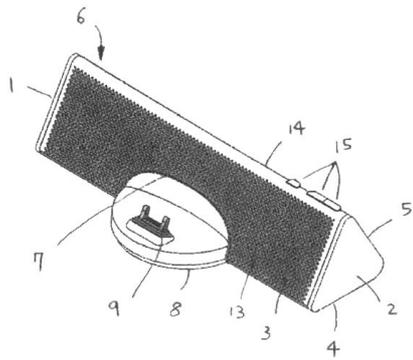


原告製品意匠 底面図

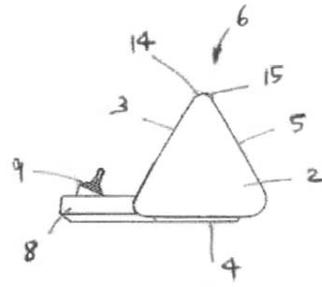


原告製品意匠 左側面図

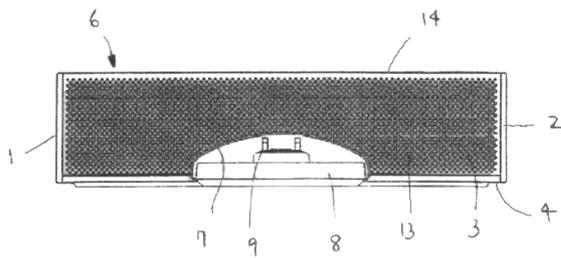
本件登録意匠 図面



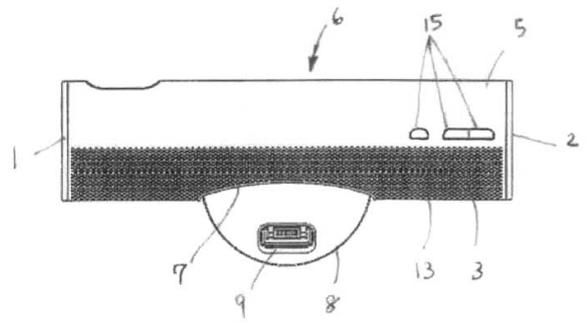
斜視図



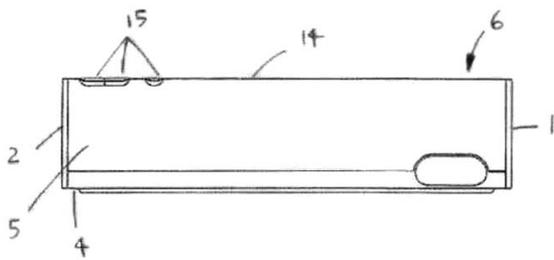
右側面図



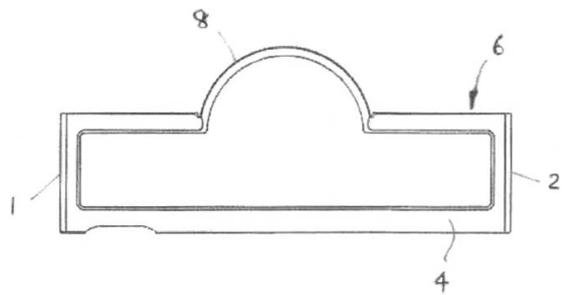
正面図



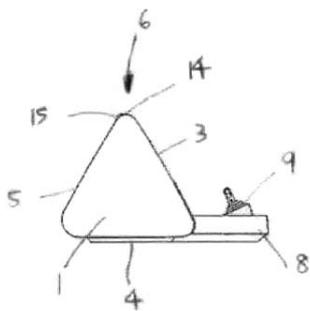
平面図



背面図



底面図



左側面図

# 商品の形状からなる立体商標の識別力の判断について

—GUYLIAN シーシェルバー事件—

(知財高裁平成 20 年 6 月 30 日判決、平成 19 年(行ケ) 10293 号、審決取消請求事件、

<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080701150044.pdf>)

本宮 照久<sup>(\*)</sup>

本稿は、2008 年 10 月 22 日に開催された日本大学法学部における判例研究会の講演資料に加筆して作成したものである。

## I. はじめに

本判決は、第 30 類の「Chocolate, pralines(チョコレート、プラリーヌ)」を指定商品とする立体的形状からなる立体商標(図 1「本願商標」)に係る国際商標登録出願について、当該立体商標が商標法 3 条 1 項 3 号に該当するとした審決には、同規定の解釈、適用に誤りがあるとし、この点を以ってその審決を取り消した事案である。今日まで、商品等の立体的形状のみからなる商標(立体商標)に関する判決の中で、商標法 3 条 2 項の適用を認めなかった点に誤りがあるとし、この点を以って審決を取り消した判決として、ミニマグライト事件<sup>(1)</sup>、コココーラ事件<sup>(2)</sup>があるが、本判決は、そもそも、商標法 3 条 1 項 3 号に該当するところから審決の誤りがあるとするものであり、その意味では、商標法 3 条 1 項 3 号の規定の適用を否定した我が国で初めての判決と言える。

本事案における主な争点は、本願商標に係る立体的形状がその指定商品との関係で商標法 3 条 1 項 3 号に規定する商標(所謂「記述的商標」)に該当するかどうかという点にあるが、本判決がどのような観点から、商標法 3 条 1 項 3 号に該当するとした審決には誤りがあるとしたのか、更には、商品等の立体的形状のみからなる立体商標の審査のあり方について、実務家的視点に立って、考察を加えることとする。

## II. 事件の概要

原告(CHOCOLATERIE GUYLIAN N.V. ギリアン社)は、本願商標(平型の略直方体をした板状のチョコレートの上部の長手方向に垂直に直線状の溝を設けてこれを同形の 4 つの区画に区切り、向かって左側の区画から、順次、車えび、扇形の貝殻、竜の落とし子及びムラサキイガイの図柄を配列し、これらの図柄をマーブル模様をしたチョコレートで立体的に模した形状からなる標章)について、第 30 類の「Chocolate, pralines(チョコレート、プラリーヌ)」を国際登録出願に係る商標の保護を求める商品として、国際登録出願(国際登録番号第 803104 号)をした。

特許庁の審査においては、本願商標は、単に菓子の一種であるチョコレートの立体的な形を表示したにすぎないものと認められることから、商標法 3 条 1 項 3 号に該当する商標である旨の拒絶査定(平成 16 年 3 月 24 日付け)がなされ、その後の不服審判(不服 2004-65058 号)においても、本願商標は商標法 3 条 1 項 3 号に該当し、同条 2 項の要件も具備しないと、請求不成立の審決(平成 19 年 3 月 29 日付け)がなされた。

そこで、原告が、その審決の取消しを求めたのが本件である。



図 1 (本願商標)指定商品：Chocolate, pralines

(\*) 岡部国際特許事務所 商標・意匠部 マネージャー、弁理士

(1) 知財高判平成 19 年 6 月 27 日判決 判時 1984 号 3 頁

青木博通「判批」CIPIC ジャーナル 180 号(2007)

(2) 知財高判平成 19 年(行ケ) 10215 平成 20 年 5 月 29 日判決

青木博通「判批」CIPIC ジャーナル 184 号(2008)

田村善之・劉曉倩「判批」知財管理 58 卷 10 号、11 号(2008)

川瀬幹夫「判研」知財管理 58 卷 12 号(2008)

## Ⅲ. 判旨

### 1. 「その商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」の意義

本判決では、商標法3条1項3号にいう、その商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標の意義に関し、「最高裁昭和54年4月10日第三小法廷判決(判例時報927号233頁)は、商標法3条1項3号の趣旨について、『商標法3条1項3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされているのは、このような商標は、商品の産地、販売地その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示としてなんびともその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解すべきである。』と説示しているところ、上記に説示するところは、立体商標制度が導入されたことにより影響を受けるものとは解されないから、以下、上記説示に沿って検討することとする。」とした上で、「上記説示によれば、商標法3条1項3号に該当する商標の類型として、一つは、『取引に際し必要適切な表示としてなんびともその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないもの』であり(以下「独占不適商標」という)、他は、『一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないもの』である(以下「自他商品識別力欠如商標」という)から、以下、本願商標について上記の各観点から検討する。」と判示している。

上記最高裁判決<sup>(3)</sup>は立体商標制度が導入<sup>(4)</sup>される以前になされた判決、即ち、平面商標(文字商標)に関する判決であるが、立体商標制度の導入に伴って商標法3条1項3号の趣旨や考え方が変わった訳ではないので、この点を前提とした上で、この判決の説示に基づいた形での考察がなされたものと言える。

### 2. 独占不適商標該当性について

本判決では、本願商標の「独占不適商標該当性」について、「本願商標は、4種類の魚介類の図柄の選択及び配列の順序並びに立体的に構成されたこれらの図柄のマーブル模様色彩等において、少なくとも本件全証拠からは同様の標章の存在を認めることができないという意味で个性的であるところ、上記認定のとおり、本願商標は、原告において、その製造・販売に係るチョコレート菓子(シーシェルバー)に付する立体商標として採択する意図の下に、原告が1958年の創業当時から使用していた貝殻等の図柄等を採用して構成し、創作したものと認められるから、これらの事実によれば、本願商標がチョコレート菓子の取引において『必要適切な表示として、なんびともその使用を欲する』ものであり、それ故に『特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないもの』に該当するものと認めることはできず、本件全証拠を検討してもこれを認めるに足りる証拠はない。したがって、本願商標が独占不適商標に該当するものと認めることはできない。」と判示している。

上記判示では、本願商標は、原告において、その製造・販売に係るチョコレート菓子(シーシェルバー)に付する立体商標として採択する意図の下に、原告が1958年の創業当時から使用していた貝殻等の図柄等を採用して構成し、創作したものと認められるため、本願商標が独占不適商標に該当するものと認めることはできないとしているが、この意味するところは、原告が立体商標として採択する意図がなければ創出されることがないような立体的形状についてまで、何人もその使用を欲する表示(商品形状)とは考えられないということにあると思える<sup>(5)</sup>。

### 3. 自他商品識別力欠如商標該当性について

本判決では、前記最高裁判決でいう「一般的に使用される標章」は商標法3条1項3号との関係では、「普通に用いられる方法で表示する標章」の一つの解釈を示したものとした上で、本願商標の「自他商品識別力欠如商標該当性」について、「本願商標においては、

(3) ワイキキ事件(「ワイキキ」の片仮名文字からなる商標を「化粧品等」に使用するときには、商品の産地、販売地を表示するに過ぎないと共に、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるとした事案である。)

(4) 立体商標制度は平成8年の法改正(平成8年法律第68号)により導入された制度であり、平成9年4月1日より立体商標に係る出願の受付が開始されている。

(5) 商品形状からなる立体商標について、オーストラリアの連邦裁判所大法廷判決においては、創作された形状からなる商標と造語商標とを別異に取り扱うべきでなく、本来的な識別力の有無についての唯一の判断基準は、「他の取引者が、通常の取引において、不適切な動機からではなく、同一又は近似の標識を自己の商品について使用したいと欲する可能性があるかどうか」であると判示している事案(Kenman Kandy Australia Pty Ltd v Registrar of Trade Marks, [2002] FCAFC 273)もある(日本商標協会誌62号別冊39頁2007)。この判決の詳細については、大西育子「オーストラリアにおける商品形状からなる商標の識別力についての判断」(日本商標協会誌52号29頁~43頁2004)参照。

車えび、扇形の貝殻、竜の落とし子及びムラサキイガイの4種の図柄を向って左側から順次配列し、さらにこれらの図柄をマーブル模様をしたチョコレートで立体的に模した形状からなるのであり、このような4種の図柄の選択・組合せ及び配列の順序並びにマーブル色の色彩が結合している点において本願商標に係る標章は新規であり、本件全証拠を検討してもこれと同一ないし類似した標章の存在を認めることはできない。そして、これらの結合によって形成される本願商標が与える総合的な印象は、本願商標が付された前記のシーシェルバーを購入したチョコレート菓子の需要者である一般消費者において、チョコレート菓子の次の購入を検討する際に、本願商標に係る指定商品の購入ないしは非購入を決定する上での標識とするに足りる程度に十分特徴的であるといえ、本件全証拠を検討しても本願商標に係る標章が『一般的に使用される標章』であると認めるに足りる証拠はないし、本願商標が『商標としての機能を果たし得ないもの』であると認めるに足りる証拠もない。」と判示し、本願商標が商標法3条1項3号所定の商標に該当しないとして審決を取り消した。

上記判示においては、4種の図柄の選択・組合せ及び配列の順序並びにマーブル色の色彩が結合によって形成される本願商標が与える総合的な印象は、本願商標に係るシーシェルバーを購入したチョコレート菓子の需要者である一般消費者において、チョコレート菓子の次の購入を検討する際に、本願商標に係る指定商品の購入ないしは非購入を決定する上での標識とするに足りる程度に十分特徴的であることから、「一般的に使用される標章」(つまり、「普通に用いられる方法で表示する標章」)には当たらないとし、その上で、本願商標は「商標としての機能を果たし得る」との結論に導いている。

## IV. 考察

### 1. 本判決の意義

本判決では、本願商標が商標法3条1項3号に該当するか否かの検討に際して、「独占不適商標該当性」という点と「自他商品識別力欠如商標該当性」という点から考察しているが、本判決については、単に「商品等の形状に関して識別力が認められた一事案」とし

てのみ捉えるのではなく、更に進んで、「立体商標の識別性の判断(審査)や判断の手法のあり方」を問う判決として、その内容を考察すべきであると考え。その意味では、現在、特許庁において採られている立体商標の識別力の判断手法を明らかにする必要があり、この点から検討することとする。

### 2. 立体商標の識別力の審査に関する現在の特許庁における運用

まず、特許庁における立体商標の識別力に関する審査については、次のような基本的な考え方が採られている<sup>(6)</sup>。

- (1) 需要者が指定商品等の形状そのものの範囲を出ないと認識するにすぎない形状のみからなる立体商標は、識別力を有しないものとする。この場合、指定商品等との関係において、同種の「商品(その包装を含む。)又は役務の提供の用に供する物」(以下、「商品等」という。)が採用し得る立体的形状に特徴的な変更、装飾等が施されたものであっても、全体として指定商品等の形状を表示してなるものと認識するに止まる限り、そのような立体商標は識別力を有しないものとする。
- (2) 識別力を有するものとは認められない立体的形状に、識別力を有する文字、図形等の標章が付され、かつ、その標章が商品又は役務の出所を表示する識別標識としての使用態様で用いられているものと認識することのできる立体商標は、識別力を有するものとする。
- (3) 極めて簡単で、かつ、ありふれた立体的形状の範囲を超えないと認識される形状のみからなる立体商標は、識別力を有しないものとする。
- (4) 上記(1)及び(3)に該当する立体商標であっても、相当長期間にわたる使用、又は短期間でも強力な広告、宣伝等による使用の結果、同種の商品等の形状から区別し得る程度に周知となり、需要者が何人かの業務に係る商品等であることを認識することができに至った立体商標は、識別力を有するものとする。

この基本的な考え方は、当然のことながら、立体商標制度導入の際における工業所有権審議会の答申<sup>(7)</sup>に沿ったものであるが、この基本的な考え方の下、上記(1)については、その解説において、「同種の商品等が

(6) 商標審査便覧 41.100.02

(7) 商標法等の改正に関する答申(平成7年12月13日30頁～31頁)

採用し得る立体的形状の範囲を超えているものとは認識し得ない形状のみからなる場合には、原則として識別力を有しないものとする。」という点、

「立体商標の形状が、同種の商品等が採用し得る立体的形状に特徴的な変更、装飾等が施されたものであっても、需要者がその商品又は役務の取引業界において採用し得る範囲での変更、装飾等と認識するに止まる場合においては、その立体商標の全体を観察しても指定商品等の形状の範囲を出ないものと判断されるので、原則として識別力を有しないものとする。」という点が指摘されている。

更に、前者においては、「カメラ」を例に挙げ、立体商標が、被写体を撮るために必要な機能である一定のボデーとレンズ等の形状の組合せを有してなるものであれば、需要者は商品「カメラ」が採用し得る立体的形状を表してなるもの、即ち「カメラ」であると認識すると考えられるので、識別力を有しないものとするという解説がなされており、後者については、「自動車」を例に挙げ、立体的形状には同種の商品とは相違する特徴的な変更、装飾等が施されていたとしても、需要者がそのような変更、装飾等は単に美感を向上させるために施されたものと認識するに止まるものである場合には、そのような立体商標は結局、「自動車」の形状の範囲を出ないものと認識されるので、識別力を有しないものとするという解説がなされている。

つまり、商品等の立体的形状のみからなる立体商標にあっては、それが「カメラ」であるならば「カメラ」と、「自動車」であるならば「自動車」と認識し得る限り、「識別力を有しない」という考え方を採った上で、その場合の適用条項を商標法3条1項3号に求める形を採っている。このような考え方は、商品等の形状と認識される立体的形状からなる立体商標に関する審決においても当然に採られているところであり、本事案における原審審決においても、立体商標の識別力の考え方については、「商品等の機能又は美感とは関係のない特異な形状である場合はともかくとして、商品等の形状と認識されるものからなる立体的形状をもって構成される商標については、使用をされた結果、当該形状に係る商標が単に出所を表示するのみならず、取引者、需要者間において当該形状をもって同種の商品等と明らかに識別されていると認識することができるに至っ

ている場合を除き、商標法3条1項3号に該当し、商標登録を受けることができないものと解すべきである。」旨述べられている。

### 3. 特許庁における審査(運用)と裁判所の判断

本事案以前の立体商標に関する判決は、上記の特許庁における立体商標の識別力に関する審査のあり方(判断手法)を支持していると思われ、前記ミニマグライト事件、コココーラ事件においても、基本的には支持されていると考えられる<sup>(8)</sup>。

この点、本判決では、「商品等の機能又は美感と関係のない特異な形状に限って自他商品識別力を有するものとして、商標法3条1項3号の商品等の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできないとするが、商品の本来の価値が機能や美感にあることに照らすと、このような基準を満たし得る商品形状を想定することは殆ど困難であり、このような考え方は立体商標制度の存在意義を余りにも限定するものであって妥当とは言い難い」と判示し、現在の特許庁における審査のあり方に疑問を呈している。

そこで、次に、実務家的視点に立って、特許庁における審査のあり方について、若干の考察を加えることとしたい。

### 4. 特許庁における審査(運用)のあり方

#### (1) 平面商標との間における判断手法の違い

現在の特許庁における審査についてみると、商品等の立体的な形状のみからなる立体商標にあっては、「原則として識別力を有しない」という前提(括り)の下、3条2項の適用の途を残すべく、3条1項3号に当てはめるという手法になっているように思える。

一方、平面商標にあっては、3条1項3号に規定する商標、即ち、記述的な商標に当たるか否かを審査し、当たらない場合であっても、識別標識として機能し得ないというときには、3条1項6号を以って、その登録を認めないという判断手法が採られているはずである。

上述の判断手法に照らすと、立体商標と平面商標との間では、識別力の判断手法が異なっているということになる。この点に関しては、立体商標制度導入に際

(8) コココーラ事件においては、立体商標における商品等の立体的形状が商標法3条1項3号に該当するか否かについての考察において、「商品等の形状は、多くの場合に、商品等の機能又は美感に資することを目的として採用されるものであり、客観的に見て、そのような目的のために採用されると認められる形状は、特段の事情のない限り、商品等の形状を普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標として、同号に該当すると解するのが相当である。」と判示されている。

し、前記工業所有権審議会の答申を受け、識別力の判断について厳格な判断がなされなければならないし、そのような厳格な判断がなされていることも分かるが、判断手法についてまで、平面商標の判断手法を異なる手法を採らなければならないという特別の事情は存しないように思える<sup>(9)</sup>。また、平面商標と同様の判断手法を採ったとしても、工業所有権審議会の答申で示されているような立体商標の識別力の考え方を踏襲することは可能であると思われる。

## (2) 商標法3条1項3号に規定する「商品の形状」について

商標法3条1項3号の規定についてみると、立体商標制度の導入に伴って「形状」には「(包装の形状を含む。)」という改正がなされたのみであり、「その商品の形状」自体については何ら変わっていない。したがって、「その商品の形状」の考え方や捉え方は平面商標の場合と立体商標の場合も同様に考えられるべきものと思われる。つまり、平面商標であれ、立体商標であれ、商品の形状として「一般的に採択され得るもの」であれば、3条1項3号の規定により、その登録は認められないことになると考えるべきである。

このような状況の中、その商品の立体的形状のみからなる商標について、その商品を指定商品として通常の平面商標として出願した場合と、立体商標として出願した場合とで、果たして結論は同じになるのだろうか。同じ結論になるのであれば、「その商品の形状」の考え方や捉え方は立体商標が導入されたことにより変わるものではないと言えるが、同じ結論にはならないし、立体商標の性質に鑑みれば、そもそも同じ結論になる必要はないというのであれば、立体商標についての「その商品の形状」に関しては、それが明確になるような条項上の手当(識別性との関係における条項上の手当)も必要になるのではないだろうか。

## (3) 商標法3条1項3号で求められる「独占適応性」の判断手法について

本判決では、「独占不適商標該当性」という点から考察されているが、「独占適応性」については、商品等の形状のみからなる立体商標における審決の中でも指摘されているところである。具体的には、本件事案における原審審決では、「商品等の形状は、同種の商品等にあつては、その機能を果たすためには原則的に

同様の形状にならざるを得ないものであるから、取引上何人もこれを使用する必要があり、かつ、何人もその使用を欲するものであって、一私人に独占を認めるのは妥当でないというべきである。」という形で指摘されている。この「独占適応性」に関して、例えば、ミニマグライト事件における「懐中電灯」の場合と、コココーラ事件における「清涼飲料の容器」の場合と、本事案における「チョコレート菓子」の場合において、いずれもその商品(又はその商品の容器)として認識し得る限り、一律に同じように「独占適応性に欠ける商標」として判断する手法について、本判決は疑問を投げかけているように思える。つまり、本判決では、上記審決でいう「独占適応性に欠ける範囲」は、「その商品(又はその商品の容器)として認識し得る限り」という形で一律に判断されるべきものではなく、それぞれの分野における取引の実情やその商品の特性等、その分野において「特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないもの」の具体的な範囲を考慮した上で、その判断はなされるべきものであるということ求めているのではないだろうか。

## 5. 今後の展開

ミニマグライト事件、コココーラ事件は3条2項で求められる同一性の判断を取引の実情に照らした形で解釈して、3条2項の適用を認める判決となり、また、本判決では3条1項3号に該当せず、商標としての機能を果たし得ないものとは認められなかったが、前二者の判決と本判決とでは手法を異にするとは言えるものの、商標の本質たる「識別標識」として機能すると認められるものは、商品等の形状のみからなる立体商標であっても保護されるべきであるという見解を裁判所として採ったものと考えられ、この視点に立ったときには、立体商標制度導入の際に工業所有権審議会の答申を受けて構築した審査の運用について、その運用を守りながらも、他方では識別標識として機能し得る場合には、個別具体的にその保護を認めていくというような運用が望まれるところである<sup>(10)</sup>。

このように、商品等の立体的形状からなる立体商標について、ミニマグライト事件、コココーラ事件、本判決により、今後、どのような形で識別力の判断がなされていくのか、注視する必要があるが、前述のよう

(9) 前掲：オーストラリアの連邦裁判所大法廷判決においては、「創作された形状からなる商標と造語商標とを別異に取り扱うべきでなく」と判示されている。

(10) 審査では画一的な運用が求められることから、そのような運用は無理かもしれない(審査基準が変わらない限り、そのような運用を採るべきではない)が、審判段階においては、個別具体的な判断の下、事案に応じた判断も可能と思われる。

に、前二者の事案では3条1項3号に該当するとした上で、3条2項の問題として扱っているので、3条1項3号に該当するというためには、ここで採られた基準を使い、そもそも、3条1項3号には該当しないというために、本判決で示された手法を使うということも実務的にはあり得るのではないだろうか。

なお、本件事案について、商品の機能的形状と意匠的形状という観点に照らした場合、本願商標に係る立体的形状は、商品の機能的形状というよりは、寧ろ意匠的形状の範疇に属するように思えるが、本判決を以って、商品の意匠的形状に係る立体商標については、その登録が認められるようになったと誤解してはならないし、また、そのような理解は誤った理解であると言える。つまり、意匠の本質は美感にあり、美感(美観)を追求した結果として創出された形状はあくまでも意匠の範疇に属するに過ぎず、識別標識として創出された形状であり、客観的に見ても、識別標識として機能するという状況にあって、始めて立体商標としての保護の土俵にのるとみるべきである。

## V. おわりに

本判決は、前述のように、商品等の立体的形状からなる立体商標の識別力の判断のあり方について疑問を投げかけているように見え、その意味では、今後の展開を注視する必要があるが、この判断のあり方は、単に立体商標のみに留まらず、非伝統的な商標(新しいタイプの商標)<sup>(11)</sup>についての識別力の判断のあり方にも繋がる一面もあると考えられるので、これらも含めて、注視する必要があると思料する。

---

(11) 現在、産業構造審議会 知的財産政策部会 商標制度小委員会の下に「新しいタイプの商標に関する検討ワーキンググループ」が設置されており、当該ワーキンググループにおいて、新しいタイプの商標(輪郭のない色彩の商標、動画の商標、ホログラムの商標、音の商標、位置商標等)の導入についての検討がなされている。

# 事業報告

平成 20 年度 研究会報告

国際知的財産研究所

知的財産研究会

(第 1 回例会)

・法学部 2 号館 282 講堂

・平成 20 年 6 月 7 日(土) 午後 1 時から

・テーマ及び報告者

多国籍企業における知的財産戦略の直面する法的課題

日本アイ・ビー・エム株式会社 法務知的財産第一知的財産課長

竹内 誠也

(第 2 回例会)

・法学部 図書館 マルチメディア総合教室

・平成 20 年 7 月 16 日(水) 午後 7 時から

・テーマ及び報告者

知財政策の効果に関する検証(アジア諸国と日本の対比)

特許庁 上席審査官

加藤 浩

(第 3 回例会)

・法学部 図書館 マルチメディア総合教室

・平成 20 年 10 月 1 日(水) 午後 6 時 30 分から

・テーマ及び報告者

オープン・イノベーション時代における知的財産の役割

財団法人バイオインダストリー協会 事業推進部長

藪崎 義康

(第 4 回例会)

・法学部 図書館 マルチメディア総合教室

・平成 20 年 10 月 22 日(水) 午後 7 時から

・テーマ及び報告者

(判例研究)

立体商標の識別性について(知財高裁平成 19 年(行ケ)第 10293 号審決取消請求事件

(平成 20 年 6 月 30 日判決)・最高裁ホームページ掲載)

岡部国際特許事務所 商標・意匠部 マネージャー、弁理士

本宮 照久

(第5回例会)

- ・法学部 図書館 マルチメディア総合教室
- ・平成20年11月12日(水) 午後6時30分から
- ・テーマ及び報告者

国際的な競争の時代におけるわが国の技術政策の方向性 ―新しい産学官連携政策の可能性の模索―  
日本大学法学部 客員教授 佐久田昌治

(第6回例会)

- ・法学部 図書館 マルチメディア総合教室
- ・平成20年11月19日(水) 午後6時30分から
- ・テーマ及び報告者

(判例研究)

ソニー意匠権事件 意匠の類否

(東京地裁平成18年(ワ)19650号意匠権侵害差止請求権不存在確認請求事件(平成19年4月18日判決)・最高裁ホームページ掲載)

弁理士

林 實

(第7回例会)

- ・法学部 図書館 マルチメディア総合教室
- ・平成21年1月21日(水) 午後6時30分から
- ・テーマ及び報告者

(判例研究)

医薬成分として有用な化学物質の製造方法に関する職務発明の相当対価の支払請求に係る事例

(原審:東京地裁平成17年(ワ)第12576号、控訴審:知財高裁平成19年(ネ)10008号・判例タイムズ No.1278 (2008.11.15) 277頁)

日本大学法学部 教授

光田 賢

(※平成20年4月～平成21年1月末日現在)

## 執筆者紹介(掲載順)

西 口 元	東京高等裁判所 判事
河 合 信 明	日本大学生産工学部 教授
佐久田 昌 治	日本大学法学部 客員教授
藪 崎 義 康	財団法人バイオインダストリー協会 事業推進部長
加 藤 浩	特許庁 上席審査官
光 田 賢	日本大学法学部 教授
林 實	弁理士
本 宮 照 久	岡部国際特許事務所 商標・意匠部 マネージャー、弁理士

# Journal of Intellectual Property

## CONTENTS

### 【SPECIAL CONTRIBUTION】

Hajime Nishiguchi, *Cooperation between Lawyer and Expert in Civil Procedure*

### 【ARTICLES】

Nobuaki Kawai, *Evaluation System for Patent Specification in the Intellectual Creation Cycle*

Masaharu Sakuta, *Discussion on the Intellectual Property Policy and Technology Strategy of Japan under the Circumstances of Global Competition*  
—*In Comparison with Industry-Academia-Government Collaboration in Germany*—

Yoshiyasu Yabusaki, *Role of Intellectual Properties in the Age of Open Innovation*

Hiroshi Kato, *Verification of Effects by Intellectual Property Policy*  
—*Comparative Study on Intellectual Property Policies in Asian Countries and Japan*—

### 【CASE COMMENTS】

Satoshi Mitsuda, *The Intellectual Property High Court's Ruling on the Reasonable Remuneration for the Employee's Invention of the Process to Synthesize the Medicinally Useful Chemical Compound of Argatroban*

Minoru Hayashi, *Similarity of Product Designs (Multi-functional Products Case)*

Teruhisa Motomiya, *Inherent Distinctiveness for the Mark consisting of the Three Dimensional Shape of the Goods*  
—*GUYLIAN Seashell Bar Case*—

## 編 集 委 員

光 田 賢

小 川 宗 一

中 村 進

福 田 弥 夫

坂 本 力 也

友 岡 史 仁

---

日本大学法学部国際知的財産研究所紀要  
**日本大学法学部知財ジャーナル**  
Vol.2 2009.3

平成 21 年 3 月 20 日 発行

編集・発行 日本大学法学部国際知的財産研究所  
〒101-8375 東京都千代田区三崎町 2-3-1

印 刷 株 式 会 社 メ デ ィ オ

---