

2008年(平成20年)6月26日

経済産業省特許庁 御中

大阪弁護士会  
会長 上野 勝

## 「イノベーションと知財政策に関する研究会」の 政策提言及び報告書(原案)に対する意見書

本会は、貴庁が平成20年5月30日に公示し、意見の募集を行った「イノベーションと知財政策に関する研究会」の政策提言及び報告書(原案)(以下「本提言案」という。)に対し、本提言案中の提言6、8、13につき、以下のとおり意見を提出する。

### 記

#### 第1 意見の趣旨

1. 提言6(パテントトロール問題対応のためのガイドライン)について  
狭義のパテントトロール問題に関してガイドライン作成は慎重であるべきであり、現況ではガイドラインの作成に反対である。
2. 提言8(知財プロデュース型ビジネスの設立支援) 同13(知財プロデューサー派遣事業の創設)について  
いずれの提言についても、弁護士の積極的役割・関与を明確にされたい。

#### 第2 説明および理由

1. 提言6について  
提言6については、狭義と広義のパテントトロール問題を分けて提言がなされている。対象となるパテントトロール自体が不明な上に、権利行使の場面や態様もさまざまである。当会は前者の狭義のパテントトロール問題につき本提言案が提言するガイドラインの作成は慎重であるべきであり、現況ではガイドラインの作成について以下の理由により反対するものである。  
我が国においてパテントトロールが米国と同じように問題になっているわけではない。  
パテントトロール問題は現在主に米国において問題となっているが、本提言案には、日本においてどの程度現実の問題となっているのかについて実証的な検証は示されていない。  
我が国においては、裁判所が技術的範囲の解釈、損害賠償額の認定を通じて事案

に応じた適切な解決に努めており、その努力を通してパテントトロール問題が適切に処理されることが期待できる。さらに、米国に比して我が国における損害賠償額や弁護士に対する費用の額は未だ著しく高額であるという状態ではないため、米国とは環境が異なっている。

ガイドラインは特許権の濫用を抑制することはなく、却ってイノベーションの促進を阻害する。

権利濫用の判断は最終的には裁判所の専権に属しているため、審査基準と同様に、ガイドラインが法規範となることはなく、裁判所が特許庁の作成するガイドラインに基づき権利濫用について拘束されることはない。しかも国内で判決例の蓄積もないパテントトロール問題について意味のあるガイドラインの作成をすることは困難であり、おのずと抽象的なものとなるおそれが大きい。そもそも権利濫用法理は、裁判所が具体的事案に応じ結論の妥当性を図るため弾力的に運用するものであり、予め定型的にガイドライン化することには慎重であるべきである。

仮に十分な裁判例の蓄積のないままガイドラインを作成したとしても、そのようなガイドラインは、特許権を濫用しようとする者に対し十分に抑止的に働くことは期待できない。特許権の濫用により不当な利益を得ようとする者は、差止請求権、損害賠償請求権などを相手との交渉力として利用しようとする。これらの請求権の行使に対して権利濫用の法理をもって押さえ込もうというのであるが、権利濫用の法理はいわば伝家の宝刀であり裁判所においても容易にこれを認めるといった性質のものではない。このことは、上記のとおり裁判所が拘束されることのないガイドラインが存したとしても変わることはないと考えられる。

特許権を濫用しようとする者は、上記の実情も理解した上で権利を取得することが多いと思われ、予めガイドラインを定めたとしても権利の行使を躊躇することは期待しがたく、交渉する相手企業が訴訟リスクや差止リスクを回避できる効果は高くはないと思われる。

他方、個人や中小企業に因る特許権等の正当な権利行使を萎縮させるおそれが多分にある。善良な者ほど、特許庁が作成したガイドラインを相手方から示されるとこれを権威として捉えて、正当な権利行使を躊躇する可能性が高い。このような形で権利濫用のガイドラインが濫用されるおそれがある。これにより、正当な権利行使により経済的利益を得ようとする者がその権利行使やライセンス交渉が妨げられることになれば、イノベーションに対するインセンティブが失われ、イノベーションの促進を逆に阻害することになりかねない。

ガイドラインで抑止しようとする者を抑止できず、抑止すべきでない者が萎縮し、結果、正当な権利行使を通じてイノベーションによる経済的利益を得ようとする者によるイノベーションへの意欲を削ぐおそれがある。典型的なパテントトロールの行為が権利の濫用と判断されるべきであるとしても、その代償としてかかる萎縮的效果が生じることは軽視すべきではない。

裁定実施権の活用その他の方法

権利濫用法理により一定のпатентトロール問題への対処の可能性は否定しない。しかし、権利濫用は前述したように伝家の宝刀であり、かつ具体的妥当性を図るための非類型的な判断である。で述べたように権利濫用による対処にも限界があり、始めに権利濫用ありきではなく、その他裁定実施権など幅広い制度の利用改善を検討すべきである。

例えば、裁定実施権が一定活用されるならば、相手企業に濫用者の差止請求、損害賠償請求に対する交渉力を与えることができる。また、裁定は特許庁長官によりなされるものであるため、仮に裁定実施権に関するガイドラインは濫用者にとっては無視できないものになるはずである。これまでほとんど利用される機会がなかった裁定実施制度をより意味のある活用できる制度として、その在り方を検討すべきである。

## 2. 提言8、13について

いずれの提言も知財プロデュースに関して弁理士の関与は明確にされている一方、弁護士に関与については明言されていない。しかし、知財プロデュースは知財の活用、事業化戦略の策定を含むものである。そして、そのような局面においてはライセンス契約その他第三者との間の契約関係を含め多様な法律問題の検討が不可避である。また、事業としての展開をする以上、コンプライアンスの観点も必要である。さらに独占禁止法のような競争法やエンフォースメントへの配慮も不可欠である。つまり、知財に関する事業であっても、知的財産権に関するものに限らず、あらゆる法律が問題とならざるをえないのである。そのような法律問題への適切な対応は、広範な法律を業務として扱いうる唯一の資格を有する弁護士のみがこれを行ないうところである。

また、知財の側面についても、現在知財を専門とする弁護士の増加、育成が進んでおり、かつ知財ネット等の環境も整備されつつある。

以上のとおり、知財プロデュースに関し、弁護士は不可欠な存在であり、かつプロデュースに積極的に関与する意欲に富むものが多数存在し、そのための体制も整えられつつあるので、知財プロデュースに対する弁護士の役割、関与を本提言案において明確にされることを望むものである。

以 上