

知的財産に関する時事的なテーマとして、大学における知的財産、職務発明の対価、進歩性のハードル、の「3題」について思うところを述べる。

第一題

大学における知的財産

国立大学が法人化され、全国の大学における知的財産の流れが変化してきた。ともかく、大学が特許出願することに積極的になってきた。そのこと自体は好ましいことであるが、そこには幾つかの問題がある。

実施化率

発明は、産業界で実施されなければ価値を生まない。実施されない発明で特許を取っても“絵に描いた餅”である。

企業による特許出願は、通常は自社で実施している分野の発明を対象としているから、いわゆる実施化率は本来的に高いはずである。しかし、現実には代替技術の出現やコストの問題、その他の様々な技術的、経済的要因により、必ずしも出願発明の実施化率は高くない。

大学による特許出願は、実施の現場から離れた研究室で生まれた発明を対象とするから、実施化率は必然的に低くならざるを得ない。もちろん、企業との共同研究から生まれる場合もあるが、大学発明のメインは大学自身による独自の発明である。大学では、出願発明の実施化率が低いことを覚悟の上

で知財活動に取り組まなければならない、というハンディがある。

<出願等の経費>

特許出願するには明細書が必要であり、相応の経費がかかる。ましてや、審査を受けて拒絶理由通知に回答し、さらに特許後に登録料を払って権利を維持しようとする、その経費は決して安くはない。

理想を言えば、国家的規模で推奨されている「知的財産創造サイクル」が機能することであるが、このサイクルは「企業によって発明が実施化されて、コスト以上のライセンス料が大学に入る」ことを前提にしている。仮に、大学発明が実施化されて出願等の経費の百倍のライセンス料が入ったとしても、それ以外に実施化されない百件の出願がされていたとしたら、「出願の総経費」イコール「ライセンスの総収入」となって知的財産創造サイクルは現状維持で立ち止まってしまう。

実施化率のアップと経費削減

当たり前のことであるが、この二つを「本気でやる」しかない。

実施化率を上げる方法は、第1に、実施化率を強く意識した発明活動をすること、第2に、実施化率の高い発明を選択して出願対象とすること、である。いずれも総論では簡単であるが、各論では容易なことではない。

経費削減について言えば、審査請求料や特許料は変えられないから、明細書の作成等に必要経費を削減するしかない。その方法は

第二題

職務発明の対価

二つあり、第1は、特許事務所に手数料のダンピングを求めること、第2は、大学人が自ら明細書を作成し自ら出願の手続をすること、である。しかし、これも総論では簡単であるが、各論では容易なことではない。

いずれにせよ、これらの問題解決に秘策はないのであるが、これから大学の「知的財産創造サイクル」を回転させようとする現時点では、出願経費の持ち出しになることは止むを得ない。今のうちに、近い将来における「知的財産創造サイクル」の燃料を仕込むことが大切である。

海外と比較すると・・・

日本は、なにかと言うとアメリカの例を参考にする。これも大切なことであるが、目をアジアに転じると、お隣の中国では大学による特許出願が驚くほど増加している。そして、大学発のベンチャーも非常に盛んである。

北京の中関村は「中国のシリコンバレー」と呼ばれるハイテク産業の集積地であるが、その中心的役割を果たしているのが北京大学と精華大学である。両校から産まれた大学発のベンチャー企業は百社を超え、ますます増え続けている。

日本の大学が学ぶべき相手は、アメリカではなく中国ではないのか・・・と感じてしまうが、ともあれ、スタートした知的財産の取り組みが大学を変え、日本を変える原動力の一つになるよう、私もささやかながら関わっていきたい。

青色LED裁判が「和解」で終結してしまった。センセーショナルな200億円判決（認定は604億円）の是非には決着がつかず、高裁の判断に注目していた人々（私もその一人）には肩透かしである。

この事件の帰趨については、色々と評価が分かれて積み残した問題も多い。

司法が「経営に配慮？」

和解のニュースが流れた翌日、ある全国紙には「百分の一に減額」した「発明対価 経営に配慮」、「高裁 産業競争力維持を重視」という見出しが躍った。わかりやすいタイトルであるが、誤解を招く。まるで東京高裁が法律的検討なしに、政策的配慮で発明対価を決めているかのような誤解である。

そもそも、東京地裁の青色LED判決は原告が発明した404号特許一本に関するものであり、その特許発明の対価が対象になっていた。高裁での和解対象は、原告が発明に関与した約200件の特許の全てを実質的に包括したものであり、404号特許はその中の一件に過ぎない。

また、「百分の一に減額」したのは判決ではなく、あくまでも当事者の和解である。原告は「日本の司法制度は腐っている」と言ったが、冷静に分析すれば、404号特許の発明対価は、それほど多くはないことが理解できる。いず

れにせよ、高裁判決を受ければ、その対象は404号特許一本であるから著しく減額されるとの予想（報道によると、原告代理人は裁判長の強い姿勢から読み取ったらしい。）の下で、残り200件余りの特許（係争の対象外の特許）も含めて原告は「自らの判断で」6億円でよし、と妥協したのである。

仮に高裁判決が出ていたら・・・

本誌41号（昨年夏号）で、私は「青色LED地裁判決は、幾つかの点で脆弱な推定と曖昧な認定に基づき判決されている。このため、『大どんでん返し』で発明の『対価ゼロ』・・・なんて高裁判決が出るかもしれない」と書いた。

仮に判決が出ていたら・・・関係者や識者の言う予想額は、報道等によると百万円未満から2億円まで様々であるが、6百万から1千万円台、というのが最も信憑性の高い見方であるらしい。

そもそも、地裁判決での認定に大きな問題があった。原告の貢献率や予想実施料率の妥当性以外に、被告会社が本当に404号を実施していたのか否か、という点でも問題があった。私が「高裁判決では対価ゼロかも？」という趣旨で書いた理由の一つは、この点に疑問を感じたからである。

404号特許の明細書を読むと、その技術が実験室で使われるタイプの結晶膜成長方法であることがわかる。同時に、近似した先行技術があるところから、権利範囲を拡大解釈すると進歩性の自己否定になる、ということも理解できる。

そうだとすれば、被告会社の量産工程で現に使っている/今後も使いつける技術は、404号特許の権利範囲から外れるのではないのか、と感じたからである。

地裁判決への疑問

東京地裁の200億円判決では、「当裁判所は、被告現方法は本件特許発明の技術的範囲に属する」と認定する一方で、「特許権侵害訴訟と異なり、本件のような職務発明の相当対価請求訴訟においては、上記の点（被告会社の量産工程で現に使っているか否かという点 筆者注）は、必ずしも相当対価算定に当たり結論に影響を与えるものではない」としているが、それで良いのであろうか。

さらに地裁判決は、「被告現方法が厳密には本件特許発明の技術的範囲に属しないとしても、被告会社が高輝度青色LED及びLD市場において優位な立場を通じて得ている超過売上高は、いずれにせよ、本件特許発明の実施を独占したことによる利益である」と認定している。法律的には権利範囲外であっても市場で優位だから実施の独占による利益である、と言っているとも受け取れるが、いかがなものか。

私は、職務発明の対価というもののは、クレームの範囲外での実施に対して生じるはずはない、と考えている。そうだとするならば、先行技術との関係で拡大解釈が許されない404号特許の権利範囲から被告現方法が外れていることは、充分に有り得るところから、40

4号特許の発明の対価は過去の実施（原告が被告会社に在職していた頃の実施）については発生することは有り得ても、現在および将来の量産工程については発明の対価は生じないのではないかと、思う。ちなみに、地裁での巨額（604億円）認定は、被告会社の現在および将来の売り上げ予想に対する対価が大半を占めている。

ともあれ、東京地裁の青色LED判決は、対象が「世紀の大発明」であるから「桁違いの高額対価が妥当」というような、いわば原告の英雄イメージ（マスコミで作られた？）が先入観となり、初めに「結論ありき」の判決理由で論理構成されたのではないかと、この疑問を禁じ得ないが、これは、私が穿ち過ぎているからだろうか。

特許法35条の問題

昨年の4月に法35条が改正されたが、基本的な枠組みは変わっていないので、仮に改正法の下で今回の青色LED事件があったとしても結論は変わらない。

そもそも、この青色LEDは単一の発明で実現したものではなく、いくつもの重要発明の積み重ねの上で実現され、実用化され、市場が形成されていった工業製品である。つまり、技術の種が蒔かれて肥料と水が与えられ、温度や日照時間が管理がされ、そういう中で発芽し、育苗され、徐々に育っていった製品である。この場合、問題の404号特許は決して青色LEDという発光ダイオードの発明ではなく、そのダイオードを作る

ための基板の発明であるから、単に原生種の「種が蒔かれた」に過ぎず、未だ発光ダイオードとしては発芽もしていない段階の発明である。ましてや、巨額対価の算定基礎の大きな部分を占めた青色LD（レーザーダイオード）については、404号特許は種がその蒔かれる“以前”の発明といわざるを得ない。

原告は、種を蒔いたことで青色LEDの実現に不可欠の役割を果たしたが、東京地裁はその点に着目し、原告による約200件のうちの一件である404号特許のみで巨額判決を下したのである。いずれにせよ、一連の発明が積み重なって初めて製品として実用化できるような発明の場合に、その前提となった発明対価の問題をどう処理するのか、この点についての司法の判断は先送りとなった。

第三題

進歩性のハードル

数年前と比較して、特許審査・審判における進歩性のハードルが目立って高くなっている、と感じる。業界筋によると、影響力の大きい業界団体が「オートカフェ特許のような権利を成立させるな！」と圧力をかけ、それに特許庁がやや過剰に反応した、ということらしいが、真偽のほどは確認していない。

特許性のない権利が跋扈すると、産業に与える悪影響が大きくなる。しかし、限度を越えてハードルを上げると、日本の特許制度の空洞化をもたらす。

予備審査と異なる結論

PCT出願して国際予備審査を請求したところ、「進歩性有り」との予備的見解が得られたので国内段階に移行した。ところが、特許庁から届いたのは「進歩性なし」の拒絶理由で、引用例は国際予備審査と同じ文献だった...といえるのは、最近の実感である。

同じ日本特許庁での審査でありながら、どうして結論が異なるのか。結局、意見書等で応答するも認められず、権利化を断念した出願人には釈然としない思いが残る。この出願人は「今後は日本で予備審査請求しない」と決めたという。

予備審査を経て外国出願したら...

国際予備審査により「進歩性有り」との予備的見解が得られたので、アメリカ、ヨーロッパ等に国内移行したところ、首尾よく進歩性が認められて特許が成立した。最も遅れていた日本での審査が始まったが、特許庁から届いたのは「進歩性なし」の拒絶理由であり、引用例は国際予備審査と同じ文献と、発明の構成要件の一つに関する周知慣用技術を示す、という異なる分野の特許公報だった...これも、最近の実話である。

結局、この「周知慣用技術を適用しただけ」との審査官の認定を覆せず、日本では特許は成立しなかった。もともと、この特許は米国市場がターゲットの製品に関するもので、米国特許が成立していれば日本特許の価値は低いものであった。しかし、本国（日本）で「周知慣用技術を適用しただけ」

との理由で拒絶されてしまうと、米国等での権利行使に大きく差し支える。

この出願人は、日本に国内移行したことが悔やまれるところから、今後はケースによっては「日本出願せずに直接米国出願する」という方針を採用することとした。

がんばれ特許庁！

もし仮に、このような審査の流れ（いずれも実話である。）が「業界団体の圧力」に起因するものであるなら、かかる団体は発言力の大きさを自覚して言動を慎むべきであるが、特許庁においては、そのような圧力（？）を跳ね除けて頑張るべきだと思う。

特許審査は、特許法と審査基準と判例のみに依拠して、厳正かつ公正に行うことが必要であり、それだけで充分である、と思う。

進歩性のハードルが高くなった別の理由として、裁判所で無効理由あり（権利濫用）との判決が多いこと、特許が無効審判や取消訴訟で無効になることが多いこと等から、審査・審判での進歩性のハードルが高くなっている、と指摘する声もある。もし仮に、これが「周知慣用技術を適用しただけ」等の拒絶理由が増加している背景にあるなら、少々筋違いであろう。

特許審査は、一定の限られた時間に職権審査した結果であるから、発見できる先行技術が限定されており、そもそも完全無欠な結論が得られるはずはない。無効審判や侵害訴訟は、特許の審査に比べれば遥かに長い時間を使って、その

業界の当業者同士が証拠を出し合って審理される。そのため、審査官の職権審査・調査では発見できない証拠も提示されるから、職権審査に比べて遥かに完全無欠に近い結論が得られるのは当然である。

この両者の制度上の差異を見ないで、無効審判や侵害訴訟における無効論に耐えられるような査定をしようとする、ちょうど良い「引用例はないが周知慣用技術を適用しただけ」等の安直な拒絶理由が乱発されることになる。仮に、審査時の引用例と同じ証拠のみで無効（審決、権利濫用）と判断されたとしたら、それは問題であろう。しかし、審査時の引用例とは別の証拠が出てきて無効（審決、権利濫用）と判断されたのなら、それは取り立てて問題とするほどのものではない。

日本の国益

無効審判や侵害訴訟における無効論に耐えられるような査定、ということ意識し過ぎると、本来は保護されるべき大事な発明が埋もれてしまい、知財創造立国が根柢から揺らいでしまう。ましてや、同じ発明が外国では特許になるのに日本では拒絶される、ということになると、日本の特許制度が日本企業の海外戦略を阻害する要因になりかねない。

日本の国益がどこにあるのか定かたでなくなる、そのような本末転倒（自虐的？）とも言うべき事態が霞ヶ関近辺で生じることだけは避けたいものである。