

## 知的財産権に関する重点項目その 2

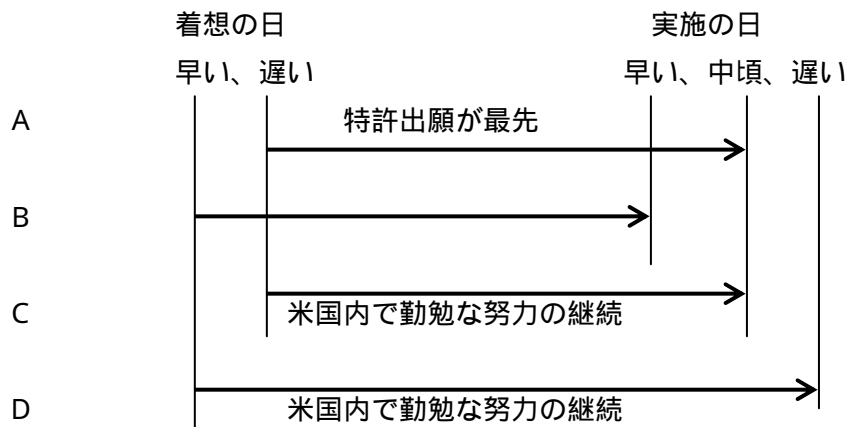
2004 年 7 月 5 日

細川 学

### ．米国特許法における先発明主義

米国特許法における先発明の認定において、a．着想、b．実施化及びc．米国内で勤勉な努力の継続はどのように判断されるか。

- 1 先発明主義とは最先の発明者に特許権を付与する制度である。米国の先発明主義は「最先に発明した者に特許権が付与される」とする単純なものではない。抵触審査(interference)という制度がある。最先の発明者はa．着想(conception)と、b．実施化(reduction of practice)と、c．米国内での勤勉な努力の継続(due diligence)の三要素で認定される。特許出願の日は上記三要素との関係においては低位の要件である。



- 2 上図の場合、着想も実施化も早いBが最強である。BとDは微妙な判定となる。医薬や最先端技術の場合には法律上及び技術上の確認テストが必要となるため、米国内で勤勉な努力の継続状態は強力な考慮の対象になる。残念ながら日本における勤勉な努力の継続は考慮されないであろう。B及びDの次に強いのはCである。DとAの強弱は微妙である。特許出願したという事実の方が強いとする少数意見もある。わが国を含む米国以外の外国人出願は、当該外国人が米国内において勤勉な努力を継続していない場合は不利であろう。外国人出願がAの場合も米国内での勤勉な努力の継続している者には不利であろう。外国人に不利な米国特許法と認識すべきである。
- 3 従来の米国特許法は、米国以外の外国で発明された特許出願の発明日は特許出願の日であったが、1996年1月1日より発明日を立証することができるようになった。その立証は、イ．審査手続中に先行技術を克服するために行う、ロ．抵触審査手続中に先発明に地位を立証するために行う、のいずれかに限られる。

## ・ ボールスライン事件最高裁判所判決

「(最三判決、平10.2.24、判例時報1630)」

プロパテントの重要な要件は均等の範囲の拡大である。ボールスライン事件最高裁判所の判決は、「本件特許発明と対象技術(イ号)との比較において、イ号とは異なる部分が存在しても下記の1から5に該当するときは均等とみなす」とし、均等の範囲を拡大した。

- 1 本質的な部分でなく、
- 2 置き換わっても発明の目的を達成でき、作用効果が同一であって、
- 3 置き換えが製造時において当業者にとって容易に想到できるものであり、
- 4 特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は容易に想到する技術でなく、
- 5 特許出願人が特許出願中に意識的に除外されたものでない。

特許法第29条第1項は「新規性のない発明は特許を受けることができない」と規定する条文であり、同第2項は「進歩性のない発明は特許を受けることができない」と規定する条文である。進歩性は当業者が容易に発明できなかったかどうか判断基準である。特許権侵害事件においては、特許発明と紛争対象技術(イ号)が同一であるか、異なる部分が存在するか、存在してもその異なる部分は「均等」であるかが争われる。

技術は日進月歩する。特許出願時においては新規であり、進歩性が有った発明も代替技術も出現する。その代替技術が特許発明と均等であるかどうかを論ずるのが「均等論」である。同最高裁判所の判例が示されるまでは「均等」の基準日を出願の日とするのが通説であった。今回の判示はその「均等」に関する通説に変更をもたらすものである。

1、2及び4は特許発明の質に係る部分であり、従来も同様な判断基準が執られていた。5は特許出願時の手続に関する事項であり、日本でもその考え方が主流であったが、米国特許法のような明確な基準ではなかった。3は新しい考えかたであり、先願主義の基では異論もある。米国特許法は先発明主義であり、その先発明は、a.着想(conception)と、b.実施化(reduction of practice)と、c.米国内での勤勉な努力の継続(due diligence)の三要素で認定される。日本は特許権の付与は先出願主義であるが、特許発明の均等の範囲は実施化のための勤勉な努力や技術の進歩とは無縁ではない。先出願主義の日本においても「均等の範囲」は技術の進歩が考慮されるのは当然であろう。

## ・ 職務発明の対価に関する高額な判決

特許法第35条に係る職務発明の対価について高額な判決が続いている。中村修二博士と日亜科学工業(株)との裁判の判決(日亜事件、東京地裁平13(ワ)17772号、中間判決:平14.9.19、民46部、本判決2004.1.30、同)において、中間判決では本件発明は職務発明であるとして中村博士が求めた「権利の半分移転」の請求を棄却した。本判決では、日亜科学工業(株)は「職務発明の対価として200億円を中村博士に支払え」と命じた。同判決理由の中に職務発明の対価を200億円と認定した計算の論拠が示されている。日亜科学工業(株)の予想売上高、青色LED事業の売上と利益の予想、中村博士の寄与度、中村博士の請求額等がそれである。

青色 LED は色光の三原色として極めて重要な技術であり、その開発と商品化の成功は高く評価されている。中村博士の訴訟対象の特許発明は、特許第 2628404 号(「404 特許」と略称する)、登録日：平成 9 年(1997)4 月 18 日、出願日：平成 2 年(1990)10 月 25 日である。日亜科学工業(株)の当該特許権の対象期間の予想売上高は 1 兆 2086 億円、青色 LED の予想売上高はその 50%、その優越的な営業利益率は 20%、中村博士の寄与度は 50%とし、職務発明の対価を 604 億円と認定した。但し中村博士は 200 億円を請求しているので、200 億円の支払いを命じた。この判決は特許発明の価値の認定がされていない。

参考：特許法 第 35 条 (職務発明)

1. 使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という)は従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という)がその性質上当該**使用者等の業務範囲に属し**、かつ、その発明に至った行為がその使用者等における従業者の現在又は過去の**職務に属する発明**(以下「職務発明」という)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を継承した者が**その発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。**
2. 従業者等がした発明については、その発明が**職務発明である場合を除き**、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を継承させ又は使用者等のため専用実施権を設定することを定めた契約、**勤務規則その他の定め**の条項は、**無効とする。**
3. 従業者等は契約、勤務規則その他の定により職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を継承させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときには、**相当の対価を受ける権利を有する。**
4. 前項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明について使用者等が**貢献した程度を考慮**して定めなければならない。

## ・「営業秘密」に関する不正行為

「営業秘密」は不正競争防止法第 2 条第 4 項において、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然知られていないもの」と定義されている。「営業秘密」に関する窃盗等の不正行為について不正競争防止法第 2 条第 4 項乃至第 9 項で定めている。同法第 3 条には、「営業秘密」に関する不正競争行為によって営業上の利益を害された者はその加害者に対して差止の請求をすることができる旨の規定があり、同法第 4 条には「損害賠償の請求をすることができる旨の規定もある。

「営業秘密」は所有者が秘密として管理し、活用する場合に限り財産的価値が存在する。公開されたら無価値な情報となる。秘密情報の知的財産上の価値は客観的に確定することは困難である。そのため「営業秘密」には排他的独占権を認めていない。しかし不正行為によって「営業秘密」を奪われ、それを利用して競争行為が発生し、営業的な損失が発生した場合には明らかに経済秩序が乱される。経済秩序を維持するための法律である不正競争防止法により「営業秘密」に関する不正競争行為を処罰する理由はそこにある。但し「営業秘密」には排他的独占権がないので、営業上の利益を害された者以外には差止請求権や損害賠償請求権は発生しない。消滅時効もある。

参考：不正競争防止法第2条（定義）

1.この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

.....

四.窃取、詐欺、脅迫その他の不正の手段により**営業秘密**を取得する行為(以下「不正取得行為」という)又は不正取得行為により取得した**営業秘密**を使用し若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。以下同じ)

五.その**営業秘密**について不正取得行為が介在することを知って、若しくは重大な過失により知らないで**営業秘密**を取得し、又はその**営業秘密**を使用し、若しくは開示する行為

六.その取得した後にその**営業秘密**について不正取得行為が介在することを知って、若しくは重大な過失により知らないで**営業秘密**を取得し、又はその**営業秘密**を使用し、若しくは開示する行為

七.**営業秘密**を保有する事業者(以下「事業者」という)からその**営業秘密**を示された場合において、不正の競争その他の不正の利益を得る目的で、又はその所有者に損害を加える目的で、その**営業秘密**を使用し、又は開示する行為

八.その**営業秘密**について不正開示行為(前号に規定する場合において前号に規定する目的でその**営業秘密**を開示する行為又は秘密を守る法律上の義務に違反してその**営業秘密**を開示する行為をいう。以下同じ)であること若しくはその**営業秘密**について不正開示行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで**営業秘密**を取得し、又はその取得した**営業秘密**を使用し、若しくは開示する行為

九.その取得をした後にその**営業秘密**について不正開示行為があったこと若しくはその**営業秘密**について不正開示行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないでその取得した**営業秘密**を使用し、若しくは開示する行為

.....

2.この法律において「**営業秘密**」とは、秘密として管理している生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然知られていないものをいう。

.....

第8条(消滅時効)

第2条第1項第4号から第9号までに掲げる不正競争のうち、**営業秘密**を使用する行為にたいする第3条第1項の規定による侵害の停止又は予防を請求する権利は、その行為を行う者がその行為を継続する場合において、その行為により営業上の利益を害され、又は侵害され、又は侵害されるおそれがある保有者がその事実及びその行為を行う者を知った時から3年間行わないときは、時効によって消滅する。その行為の開始の時から10年を経過したときも、同様とする。