

# 意見書

2008年6月26日

日本弁護士連合会

## 第1 意見の趣旨

平成20年5月30日に発表された、特許庁の「イノベーションと知財政策に関する研究会」の13項目から成る提言（案）と報告書（案）は、多くの重要な内容を盛り込んでおり、全体として支持することができる。

しかしながら、知財政策の基本理念は、知財基本法第1条にあるように、知財の「創造」、「保護」、「活用」という知財創造サイクルを活発化することにあるから、その円滑にして合理的な実現を戦略的に推進するためには、産業界、学会、技術分野の知識・理論、経験の総合のみならず、知財制度全体を基本において支えている法律的発想、法律的思考、リーガルマインドを保障するための法曹関係者の知識、判断力・思考・経験を結集させる必要があり、中でも生の社会的事実日常的に接している在野法曹である弁護士の関与ないし協力が不可欠であり、ここに提言を具体的に実現する基礎が設定されなければならない。本提言には基本姿勢として、法律的発想、法律的思考、リーガルマインド等に対する配慮、したがってまた、具体的には弁護士の役割ないし活動についての言及が十分でなく、ときには欠如し、あるいは曖昧であるといわざるをえない。

## 第2 意見の内容

提言及びこれに基づく報告に関する法的観点と弁護士活動を指摘することの重要性について、以下提言の項目に従って記載する。

### 1. 提言1「『仮想的な世界特許庁』の構築を目指す」について

特許出願に関する制度は調査から審査、審判、登録に至る枠組み、ワークシェアリング、インフラ整備等について特許庁の主導的役割が極めて重要であり、提言1の説明に記載されている点はそのとおりである。しかし、上記のとおり、特許制度はいうまでもなく法に支えられた制度であって、それ自体又は他の制度との関係につき、法的な視点を欠くことができない。従って、特許の付与のあり方から登録に至るまでの間、最終的には裁判所による審理を無視することはできない。また、これに関与する弁護士の役割も考慮されなければならない。「世界特許庁」の構想にはこの視点を加えて、高い視野からの検討を追加し、総合的考慮がなされなければならない。

### 2. 提言4「途上国における知的創造サイクルの確立に向けて我が国がリードすべき新たなイニシアチブ ～知財とビジネスの成功事例の共有～」について

知財を活用してビジネスを成功させるためには、現実の問題として、各国における異なる複雑な法律の理解、法律の遵守にかかる適切な処理等が要求され、さらに具体的には、契約の作成、ビジネス化のために組織体の形成、土台作り等法律面からのバックアップ、整備が不可欠である。

この点の視点が基本的に必要であるにもかかわらず、本項においては、これに対して全く言及がない。よって、このような法的視点の必要性を追加するべきである。

### 3. 提言5「透明で予見性の高い特許審査メカニズムの構築」について

「具体的取組」として「審査基準」を取り上げている。その点は肯定できるが、取組の1項に、「審査基準専門委員会（仮称）」の設定をあげている。その構想メンバーとして、「弁理士」「法曹」という記載がある。また、審査基準を核とした意思疎通経路の箇所に「出願から、審査、審判、裁判の一連のプロセス」に対する言及と「法律の適用と運用についての基本的な考え方を示す・・・」ことに対する言及がある。

さらに、2項に「発明者・出願人・代理人・法曹関係者等にとって一層理解しやすいものとする」必要性が述べられている。

ところでここにいう法曹関係者は、具体的に何を指しているのか。「裁判官、弁護士」を意味するのであるなら、その点を具体的に記載されたい。明確でないと、実行は期待できないことになりかねない。

社会の現実の事象に日々接している弁護士の役割に対する適切かつ明確な役割の指摘が必須であると思われる。この点を基本的に明記するべきである。

### 4. 提言6「パテントトロール問題への対応のためのガイドライン」について

パテントトロールの問題について定義及び前提・問題の所存のまとめ方は問題が多いと考えられ、一層の正確かつ抜本的な、検討が必要であると解される。

ところで本提言には、「特許権の適切な行使の在り方に関する検討委員会（仮称）」が予定されており、構成メンバーとして「弁理士」の項の下に「法曹」という記載がある。この問題は殊に法的検討が不可欠であり、弁護士の関与が重要であるから、より明確に（裁判官・）弁護士といった具体的な記載をなすべきである。なお、ここでは民法上の権利濫用法理の検討が指摘されているが、基本的には発明の保護のあり方、特許権の権利行使・態様が問題となり、特許制度の根本にかかる法的に最も重要なことから、メンバーの選定はこの観点から十分に慎重に行われるように配慮するべきである。

### 5. 提言7「オープンイノベーションの進展」について

オープンイノベーションについては、具体的な提言が記載されていないので提言の実施のあり方は明瞭ではない。しかし、「海外のオープンイノベーションの事例」の（3）項に、インテレクチュアルベンチャーズが、会議に弁理士が同席して知財戦略を立案し

ている趣旨の記載があるが、海外の弁理士はしばしば日本の場合と異なり、法律的専門家であり得る。我が国の弁理士制度はこれとは異なるのであるから知財戦略に弁護士の協力が欠かせないことを明記し、単に「弁理士」と記載すると誤解を招くので、「弁護士・弁理士」と記載するべきである。

#### 6. 提言8「民間ベースで運営される知財プロデューサー型ビジネス」について

「特許出願の戦略を立案する」ということが冒頭に記載されているが、知財のプロデューサー型ビジネスで重要なのは、発明のどのようなところに着眼して特許出願するかということであり、どのように発明を定義し、どこに権利を求めるかが、出発点である。また、特許権を取得した後の権利の活用・実現を考慮して権利の内容的構成を組み立てる必要がある。また、知財の戦略的立案には、知財戦略的なライセンスや訴訟活動を通じた戦略が必要である。よって、「提言8」は「民間の叡智を結集した事業主体の組成」を予定し、その構成メンバーとして④に「知財戦略に精通した者（弁理士等）」と記載している（下から3行目）が適切ではない。技術的素養を考慮して「弁理士等」としていると解釈することもできるが、これでは、問題の本質を見誤ることになりかねない。知財プロデューサー型ビジネスの戦略には「弁護士」の関与が不可欠であるから、「知財戦略に精通した者」の箇所には「弁理士」のほか、「弁護士の活用を」と明確に記載するべきである。

#### 7. 提言9「標準化戦略の推進を支える知財システム」について

標準化戦略の推進は知財システムを考えて取組む以上、当然、特許権のあり方、限界を考える必要がある。独占禁止法の考え方との接点の関係を明確にする必要がある。よって弁護士の活躍する分野であることを明確に認識した取組が要求されることを記述するべきである。

#### 8. 提言11「日本版コミュニティパテントレビュー（仮称）の試行」について

コミュニティパテントレビュー（仮称）の試行のため、具体的取組として②に「コミュニティパテントレビュー検討委員会（仮称）」が提案されている。ここに「弁護士」を構成員として掲記するべきである。なぜなら、同所にある特許法、著作権法上の論点等の整理・分析には弁護士の活動は不可欠だからである。

#### 9. 提言13「特許庁・INPITによる知財プロデューサー派遣事業」について

知財プロデューサーには、早くから弁護士が関与するべきであるが、特に3項③の「将来の事業化段階で必要となる「ライセンス契約」の整備などの特許の活用・事業化戦略の策定」には、いうまでもなく、弁護士の関与が必要となる。よって「弁護士との連携が有効である」などを明記すると、事業の実現に具体化に資することになると考え

る（なお、出願手続きの箇所には「弁理士」が特記されている）。

以上