

企業法務の基本

知的財産法分野

今さら
聞けない

内田・鮫島法律事務所
弁護士 鮫島正洋

Q1 国際的な特許戦略における日本の位置付けについて

多くの製品市場がグローバル化している中、どの国で特許を出願し、権利行使を行うのかという国際的な特許戦略は、今後、重要性を増していくものと思います。これに対し、特許戦略上、日本の地位は相対的に低下しているとも聞きます。現状はどうなのでしょう。

(1) ビジネスツールとしての特許

特許権は発明を独占する法的権利であると同時に、そのような発明を実施する製品市場を独占する権利となりうるという点で、ビジネス上のツールであるとも言えます。

もちろん、製品によって特許権の位置付けは異なります。薬のように物質特許が認められる製品分野は、製品自体が一つの物質特許によって定義可能なため、一つの特許によって製品市場を独占することができると言っても過言ではありません。他方、液晶ディスプレイやデジタルカメラのように、多くの特許権から構成されている製品においては、必ずしも特許による独占になじまない可能性があります。

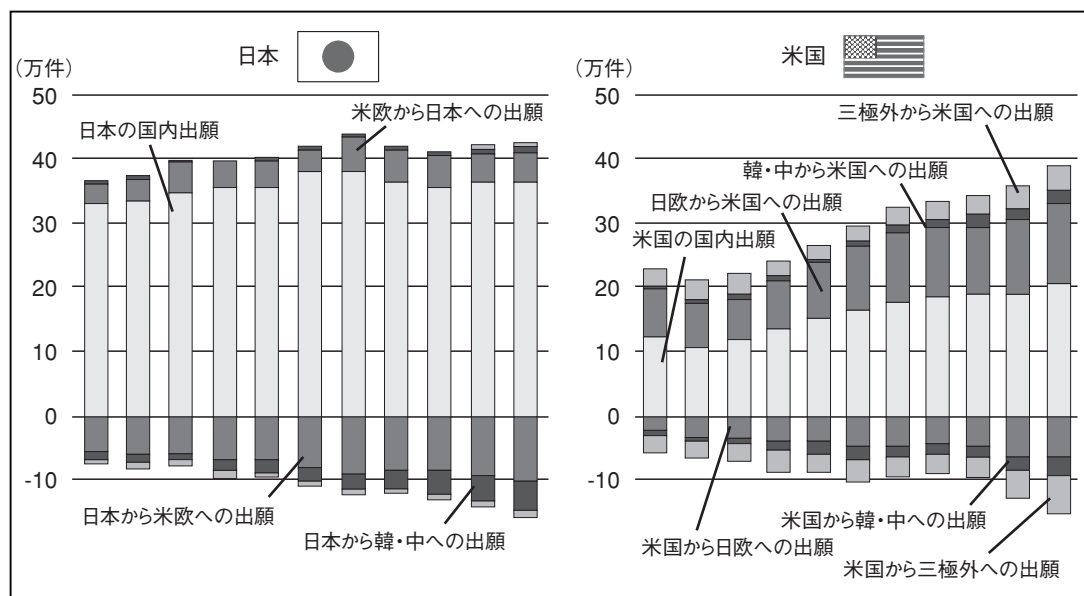
しかし、それでもなお、これらの製品において適切な特許戦略をとることはビジネスを進めるにあたって必須不可欠です。特許戦略を失敗したために、すばらしい製品の供給能

力を持ちながらも市場に参入ができない例、特許侵害訴訟によって結果として市場撤退を余儀なくされた例、特許に対する対価がコストとして足かせとなって十分な利益を出すことができない例は多く存在します。

(2) 世界は日本を特許戦略上どう評価するのか

日本国特許庁への特許出願件数は、この数年間、年間40万件を少し超える程度で推移しています。しかし、その内訳は国内出願（国内の出願人による出願）が90%強を占め、実質的な鎖国状態が続いています。韓国・中国からの出願は10年前に比べれば著しく増大したものの、その数は年間5,000件程度に留まっていますし、欧米からの出願は2001年の55,000件をピークにむしろ減少気味です。残念ながら、世界は日本を有望な特許市場として評価していないのです。

【図表1】日本と米国の特許出願件数の比較



※特許庁作成：日本、米国、欧州の特許出願状況

他方、米国はどうでしょうか。米国の特許出願件数はこの10年間で20万件から40万件に伸びました。これは国内出願の増加によるところも大きいですが、日欧からの出願が12万件から20万件に伸び、韓国・中国からの出願も2万件に達しようとしています。欧州に関しても米国ほど顕著ではありませんが、同様の傾向を有しています。

日・欧・米が世界の特許三極であると言われて久しくなります。しかし、この10年間の特許出願の動きを分析してみると、日本は欧米と傾向を逆にし、特許市場としての評価が年々低くなっていることは確かなことであり、残念ながら、特許戦略上、日本の地位は相対的に低下している、と結論付けるしかないと思われま

Q2 このような結論は、日本で特許に携わる者として非常に残念です。実際に、日本の市場は特許戦略という観点から魅力を失いつつあるのでしょうか。

(1) 国際特許戦略の考え方

有望な特許戦略にかかる市場とはどのように定義付けされるものなのでしょうか。特許戦略の基本書に記載されているように、いずれの国に特許出願を行うかどうかにしては、以下の思考プロセスによって決められるべきです。

- ① 当該国が特許にかかる製品の生産国であるかどうか。
- ② 当該国が特許にかかる製品の消費流通国であるかどうか。
- ③ 当該国における特許審査や訴訟の運用、

法制度の整備などの特許を巡るインフラが成熟しているかどうか。

第三の点、すなわち、インフラに関して言えば、日本は欧米とともに世界の特許三極を長い間形成してきており、世界の特許制度をリードしてきました。日本の特許制度は1870年代に確立され、すでに140年近くの歴史を有しています。中国、韓国の特許制度の創設がそれぞれ1985年、1961年であることを考えますと、アジアの国の中ではダントツに早くから制度を導入したのが日本だったのです。

(2) 流通市場としての日本

それでは、消費流通国としての日本はどのように評価されるべきなのでしょうか。

日本は世界第二のGNPを誇る国家でもあります。その市場は閉鎖的であるとのイメージが付きまといま

す。もし日本の市場が閉鎖的であるならば、外国企業の製品は日本国内で売られないのですから、日本を特許戦略の対象とする必要もなく、したがって、日本に特許出願をしないことに一定の合理性を認めることができるはず

【図表2】産業分野別日本の輸入高推移

	医薬品	鉄 鋼	一般機械	半導体電子部品	家庭用電気機器
1990	411	662	2,024	478	506
1995	462	546	2,600	1,151	660
2000	515	394	4,501	2,140	1,143
2006	991	758	6,240	2,873	2,062

単位:10億円

【図表2】に掲げたのは日本における代表的な産業分野に関する輸入高の変化です。例えば、鉄鋼に関して言えば、日本には新日本製鉄、JFE、神戸製鋼といった世界をリードする製鉄会社が存在します。家庭用電気機器では、Panasonic、Sony、Toshiba、Hitachiなどの世界的なブランド企業が存在します。にもかかわらず、ここに掲げたように、日本の主要な分野において、日本市場に対する輸入量は20年前に比べて著しく増大しています。

著名産業の中で唯一目立った変化がないのは自動車産業です。日本にはToyota、Honda、Nissanといった著名な自動車メーカーが存在しますが、乗用車の輸入額は1990年度の8,940億円→2006年度8,880億円とほぼ横ばい

です。このような例外は存在するものの、日本の輸入量は総じて非常に大きい上に、各産業分野において年々伸びている状況です。

このような状況において、日本国に対する出願を見送るという理由は存在しません。実際に日本で生活している者の印象として、街にはiPodを持った若者があふれ、東芝・Panasonicといった国産メーカーのみならずDellのPCがオフィスには多数取りそろえられ(筆者のPCもDell製です)、家電量販店に行けばDysonの掃除機が目玉商品として宣伝されている国、それが日本なのです。

蛇足ですが、輸出統計もほぼ同様な傾向を示しており、1990年度と比較して日本の各産業分野の輸出量は飛躍的に伸びています。

1990年代前半のバブル崩壊以降、日本は停滞期に陥ったとの評価が一般的ですが、貿易統計を見る限り、日本はその対外的経済活動の規模をこの20年で飛躍的に広げているのです。

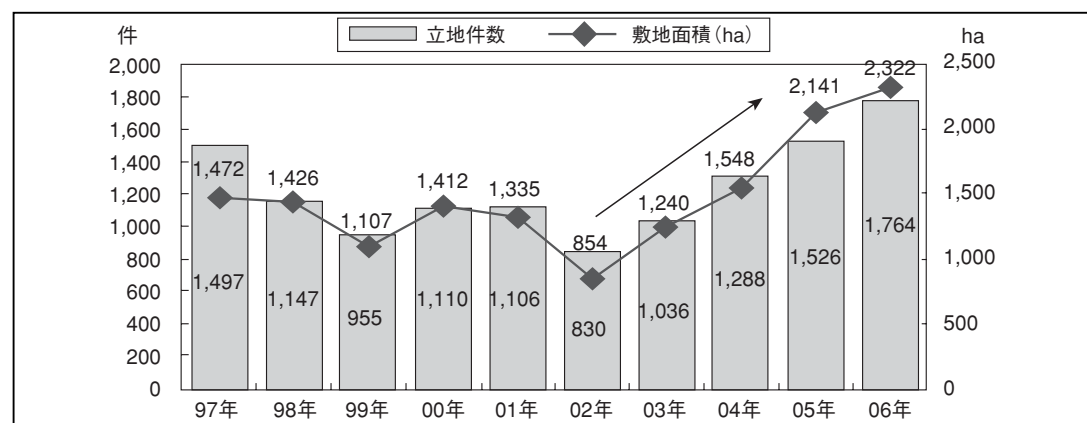
(3) 「工場」としての日本

最後に、生産国としての日本の評価はどうでしょうか。特許戦略の理論からすれば、生産国に対して特許出願をすることはもっとも基本的な戦略です。

バブルの影響で地価・人件費が高騰した日本では、80年代から90年代にかけて多くの企業が台湾・中国・東南アジアに海外進出を果たし、現地生産に切り替えました。一時は、日本から工場がすべてなくなるのではないかとの見方もされたほどです。

しかし、2000年から、このような海外進出に歯止めがかかります。海外進出によって日本の競争力の源泉であるノウハウが漏えいし、コスト削減効果をもってしても容認することができない弊害が生じるということについて、日本の経営者が気づいたためです。このような状況において、生産国としての日本は、ここ数年、急激にその地位を回復しています(下記【図表3】参照)。

【図表3】工場立地件数・立地面積推移(製造業)



備考：06年数値は速報値。
資料：経済産業省「向上立地動向調査」

この結果、シリコンウエハ、リードフレーム、ボンディングワイヤ、カラーフィルタ、封止材などの電子部品関係の先端技術産業に関しては、日本の企業は100%近いシェアを有しており、別の調査によれば、このうち、50%を超える企業が日本国内に工場を有しているとのことです。

これらの分野の売上げ規模は数千億円程度であり、さほど大きくはないですが、このような分野を研究する海外のファブレス(工場を持たない)企業からすれば、日本に特許出願しないことは、ロイヤリティ収入の多くを逃すこととなります。また、自動車、情報通信機器に関し、日本のシェアは30~50%と高くはないですが、これらの売上げ規模は数十兆円レベルであり極めて大きいです。現在、日本の自動車メーカーの中には、生産拠点の国内回帰を目指す会社も存在し、このような分野に関しては、日本に特許出願をすることによって大きな特許収入を得られる可能性が存在するのです。

したがって、少なくとも特許出願という観点で見ると、日本の現状は国際的な特許戦略から外されるような状況にはありません。

Q3

特許出願という観点からは日本は国際的な特許戦略から外されるべき理由はない、という分析は大変心強いのですが、現実はこちらに沿っていません。例えば、特許権行使という観点から日本はハードルが高いなど、他に国際的な特許戦略という観点から低い評価をされる要因があるのではないのでしょうか。

(1) 特許権行使市場としての日本

特許権行使(Patent enforcement)のコストパフォーマンスという概念をご存じでしょうか。ある国において特許権の権利行使を行った場合に、少ないコストで多くの損害賠償金やロイヤリティの回収が期待できるときは、特許権行使のコストパフォーマンスは良いと定義されますし、多くのコストをかけても少ない金額しか回収できない場合はその逆であります。

(2) 諸外国の特許権行使市場としての評価

近年、特許権行使のコストパフォーマンスの悪さが指摘されているのは、欧州諸国です。欧州は、特許の権利化に関しては、EP条約の施行によって手続きが一元化され非常に改善されました。他方、裁判上の権利行使は依然として国ごとに行う必要があり、各国のGDPが大きくはないので、回収できる損害賠償金は比較的小さい金額に留まるとされます。

欧州の裁判手続は、米国ほど複雑なものではないですが、弁護士のタイムチャージが高く、裁判に要するコストは比較的高いといわれています。小さな市場の複数国で権利行使をした場合、それぞれの国の弁護士費用がかかることに鑑みれば、欧州の権利行使において弁護士費用の総額とその割合はかなりの程度になることでしょう。

米国は世界一の市場規模を有する国であり、裁判で認められる損害賠償金額も世界最高です。したがって、現在、米国が特許訴訟市場として独壇場となりつつあります。例えば、日本企業同士が特許紛争を行う場合も、

日本の裁判所ではなく、米国の裁判所で行うことも決してめずらしくありません。

しかし、米国の特許訴訟で悩ましいのは訴訟手続の重厚さ、および、弁護士のタイムチャージの高さから生じる著しく高額な弁護士費用です。米国において特許訴訟を行うと、判決を得るまでに最低0.5ミリオンドル、場合によっては10ミリオンドルを超える場合があるといます。また、特許訴訟であっても第一審は陪審員制が適用されるので、判断プロセスが不安定であり、当事者の国籍によって結果が左右される可能性がある点も指摘されており、司法制度運用の安定性という点で不安が残ります。

他方、日本の特許訴訟は、その得られる損害賠償額と要するコストのバランスが良く、かつ、司法制度運用も極めて安定している点に注目されるべきです。

(3) 日本の特許権行使パフォーマンスは最高!?

日本においては、損害賠償額は以下の3つの式のいずれかによって決せられます(特許法102条)。

- ① 特許権者が侵害品と市場競合する自社製品によって得ている製品単価×利益率×侵害製品数
- ② 侵害品の製品単価×利益率×侵害製品数
- ③ 侵害者の製品単価×実施料相当額×侵害製品数



第1, 第2のいずれかの式を適用することにより、損害賠償額は日本市場における生産量もしくは販売量に10~20%を乗じた程度の額とされることが多いです。

すでに述べてきたように、日本の市場規模や生産規模は非常に大きいので、少なくとも欧州と比較すれば多くの損害賠償額が得られることは確約されます。現在のところ、日本でもっとも高額な損害賠償額が認められたのは2003年に出された70億円強の判決です。中国においてもこの二年間で、約50億円、8億円の損害賠償金額を認めた判決が出されていますが、いずれも中国の現地企業が欧州、日本企業を訴えて勝訴した事案です。

それでは、日本の特許訴訟に要するコストはどの程度でしょうか。日本の特許訴訟には、米国のようなDiscovery制度は存在せず、また、Expert Witness, Depositionなどの人証制度もあまり活用されていません。

審理はもっぱら書面証拠を中心としてなされ、それぞれの当事者が証拠を収集する義務を負います。このようなことから、日本の特許訴訟にかかる代理人費用は、第1審でおおよそ1,000~2,000万円程度であり、米国訴訟の1/10程度ではないかと推測されます。日本

の特許訴訟においてコストが上昇する要因は、ほとんどの特許訴訟において、特許庁に特許無効審判がなされるという点です。これに対する弁理士コストを見込んでも、上掲額の1.5倍程度の額に収まります。

さらに注目されるのは日本の特許訴訟運用です。日本の特許訴訟の第1審は、10~14カ月程度で運用されており、安定した司法制度を有している国としては、世界で一番早いといわれています。審理は職業裁判官と、技術面・特許実務面を補佐する調査官（多くは特許庁の審査官経験者です）によってなされ、東京地方裁判所・大阪地方裁判所の2つの管轄に存在する専門部署でのみ行われるため、米国で問題になるようなForum shoppingや、裁判所が特許訴訟の経験がない、というような問題点も回避されています。

同時に、日本の裁判制度は世界一公平な制度であると言われ、陪審員制を導入する米国のように企業国籍が不利な要因になるとか、数年前までの中国のように外国企業が国営企業を訴えた場合には絶対に勝てないということはありません。日本の特許訴訟運用の安定性は極めて高いと評価することができます。

以上、日本の特許訴訟のコストパフォーマンスを各国と比較すると【図表4】のとおりとなります。

このように、特許権行使のコストパフォーマンスを中心とした権利行使という観点からも、日本が国際的な特許戦略において低く位置付けられる理由は存在しません。

(4) 日本の特許戦略上の重要性を積極的にアピールすべき

日本が国際的な特許戦略において低く位置付けられている現状は、積極的なPR活動などによって改善の余地があるものと思われます。

現状に甘んじている一つの理由としては、

【図表4】各国の特許訴訟コストパフォーマンスの比較

	日本	米国	欧州	中国
損害賠償額	○ 市場が大きく、 料率も大きい	◎ 市場が非常に大きく、 料率が大きい	△ 各国市場が小さい	△ 外国企業に対する 認容額は大きくない
弁護士コスト	○ 2,000万円程度	× 1億円以上	△ 5,000万円	○ 2,000万円
スピード	○ 12カ月	△ 2~3年	△ 2~3年	◎ 6カ月
審理の安定性	○	△ 陪審員制など	○	?

ここ数年、知財高裁で特許無効の判決が相次ぎ、日本は世界で一番特許権のハードルが高い国であるとして知られてしまったことが考えられます。しかし、米国の例を見ても分かる通り、このような傾向は、5年10年単位で揺り戻しがあるのが通常でありますし、現に、裁判所による特許無効化の傾向も一時期ほど顕著ではなくなってきています。いわんや、特許戦略が10年20年を単位として立案されるべきことからすれば、このような問題は特許戦略上、重視されるべきことではありません。

日本に出願する費用をかけるくらいであれば、韓国・中国などの伸び盛りの国、市場に特許投資をした方がいい、という判断もあるように聞いています。

しかし、この判断は、生産国としての日本の復活を看過しているような気がしてなりません。すでに述べたように、日本は生産国として急激な復活を遂げようとしているのであり、その品目がハイテクを中心とした製品を中心としていることに鑑みると、日本の特許権の空白地帯とするという戦略は取りえないはずなのです。

今後、日本の現状が適切にPRされ、海外から日本に対し多くの特許出願がなされ、日本が特許戦略上、重要な拠点となることが期

待されます。

※本稿はロンドンのGlobe White Page Ltd社によって刊行されているIntellectual Asset Management (IAM) magazine (第31版)に掲載された筆者による英語論文の一部を抜粋し、記載を付加したものです (www.iam-magazine.com)。

* * *

鮫島正洋 (さめじま まさひろ)
1985年東京工業大学金属工学科卒業。99年弁護士登録。2004年内田・鮫島法律事務所開設、地域中小企業知的財産戦略支援事業統括委員会・委員長。主著：『基礎から学ぶSEの法律知識』(日経BP社、2006)、『新・特許戦略ハンドブック』(商事法務、2007)