

アメリカ大企業における知的財産管理の概観

ピーター・シェクター*

山崎友宏** (訳)

抄録 米国大手企業の知的財産に対するポリシーは、知的財産ポートフォリオの充実と増強である。この戦略の下で、米国大手企業の知的財産部の任務は、通常の特許、商標出願の管理や訴訟事件の管理統括はもとより、多方面に拡大しており、その多面的な任務と責任、知的財産管理の全体を概観する。本稿では、特許全般の管理に焦点を絞り、日本大手企業が注目している従業員／発明者採用時の米国企業における雇用契約書の厳格な管理法、米国企業特有の高い価値を持つトレードシークレットの防衛管理問題、さらに、米国大手企業、知的財産部の外部代理人の管理問題についても解説したい。米国企業は、外部代理人である法律事務所にも多数の業務を依頼しているが、その中で特に競合他社とのコンフリクト回避を強く要請している。コンフリクト不履行の重大違反で、2003年12月31日に知的財産法の業務を閉じたある大手法律事務所の壊滅的なドラマ、コンフリクトの定義についても解説する。

目次

1. はじめに
2. 米国大手企業の知的財産部の任務
3. 米国大手企業の特許管理
 - 3.1 雇用契約書 (Employee Agreements)
 - 3.2 研究開発
 - 3.3 米国特許出願の手続とその管理
 - 3.4 国際的レベルでの特許出願
 - 3.5 特許の権利行使と侵害訴訟に対する防衛
 - 3.6 特許と技術のライセンス
 - 3.7 企業の諸取引に際しての知的財産管理
4. 米国大手企業のトレードシークレットの管理
5. 米国大手企業の外部弁護士の業務管理
 - 5.1 企業の知的財産管理の基本的方針の説明
 - 5.2 企業の知的財産部の人的構成の説明
 - 5.3 企業の知的財産部と外部法律事務所との通信連絡
 - 5.4 競合他社との“利害のコンフリクト”(Conflict of Interest)の回避の要請
 - 5.5 外部代理人に依頼した訴訟事件の管理
 - 5.6 外部代理人に依頼した米国特許出願の管理
 - 5.7 外部代理人事務所の担当要員に対するガイドラインと要請事項
 - 5.8 外部代理人に対する事前見積りの依頼
 - 5.9 外部代理人の発行する請求書についてのガイドラインと要請事項
6. 結語

1. はじめに

米国大手企業の法務及び知的財産管理部門(以下、“知的財産部”という)は、広範囲の責務を負っている。雇用問題等の全般的な法律問題に責任を負うことはもとより、各地域、州、連邦政府の法的規定に合致して行動する責任を負い、各企業の知的財産部所属の社内弁護士らは、企業の知的財産戦略の構築とその予算決定に責任を果たしている。さらに、知的財産部の

* 米国特許弁護士 Peter C. SCHECHTER

** Darby & Darby P.C.法律事務所(米国) Tomohiro YAMAZAKI

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

弁護士らは、企業の極めて貴重な知的財産ポートフォリオの取得、政策決定、管理の責任を負う。例えば、石油精製、油田発掘事業で著名なシェブロンテキサコ社 (Chevron Texaco Corp.) は、現在1,600件の商標と約5,000件の米国特許とその他に15,000件の海外諸国の特許を有し、その他に数多くの新技術がトレードシークレットとして保護されているし、米国特許出願と海外特許出願が多数係属中となっている¹⁾。

本稿は特に特許問題に焦点を合わせ、米国大手企業の知的財産管理について検討するが、知的財産部の弁護士らは、特許保護に適さない企業のトレードシークレット、種々の機密情報の漏洩防止政策とその実務にも責任を有している。そこで、トレードシークレットの管理についても後述したい。

2. 米国大手企業の知的財産部の任務

知的財産は米国企業の全体的資産の中でますます大きな比重を占めている。米国では、1980年代初めに連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) が創設されたことにより、米国特許法制度は強化され、CAFCはプロパテントの裁判所として見なされ、その結果、一般的に特許権の価値は増強した²⁾。

実際問題として、米国企業の知的財産ポートフォリオは、建物、機械設備、固定資産よりも高い価値を有するケースが増えている。株式上場企業にとっては、知的財産ポートフォリオの価値の良し悪しは、株価の評価に即影響を及ぼし、株主の配当が左右される。

企業の知的財産部の任務は、知的財産の管理統括であり、具体的には、次のような多種多様な業務について、知的財産戦略とポリシーを構築し、決断実行に着手することである。

- (1) 従業員／発明者に対する雇用契約書の作成と管理
- (2) 研究開発部門に対する管理

- (3) 国内外特許の出願手続
- (4) 会社の所有する特許権の権利行使（権利行使のための訴訟の開始と管理を含む）
- (5) 企業経営層に対し第三者の特許権をどう回避するかについて勧告と助言
- (6) 他の特許権者から会社に対し提起された訴訟事件に対する防衛とその対策
- (7) 会社が所有する特許権と技術のライセンス供与
- (8) 製薬会社の場合は、医薬品と医薬機器の特許について販売認可の手続
- (9) 会社のトレードシークレット、機密データとその他の様々な情報資料の漏洩防止対策の立案と管理
- (10) 外部弁護士（代理人）に対する要請事項（特に、競合他社とのコンフリクト回避の要請）

3. 米国大手企業の特許管理

革新的技術を創造し開発し所有し保護することは、企業経営が成功するための死活の命題である。米国大手企業は知的財産の価値を増強させるために、絶えず最善の知的財産管理法を追求している。

3. 1 雇用契約書 (Employee Agreements)

新技術の開発に打ち込んでいる企業は、知的財産ポートフォリオを充実させるために従業員／発明者の要員を絶えず雇用してゆかねばならない。知的財産管理を成功裏に管理してゆくための重要課題は、開発した新技術が不必要なリスクにさらされてはいけない。そのためには、適切な雇用契約書を作成実施することである³⁾。企業が従業員／発明者を採用する場合、第一に、明確にしておくことは、従業員／発明者の発明、発見を会社へ譲渡する契約内容とすることである。それは法的に有効かつ権利行使できる取り決めとなっていなければならない。米国では、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

これを“発明開示前の譲渡契約書”(Pre-invention assignment agreements)と呼んでいる。

この発明開示前の譲渡契約書は、米国の裁判所では、法的に有効であり、権利行使できると判断されており、米国の法的環境は、日本の現情勢とは異なると筆者は判断している。米国では、この契約書が不法であると認定されるケースは、極めて稀である。したがって、日本の事情とは異なり、米国ではこれに関連した訴訟事件も極めて少ない。

とにかく、この契約書では、研究開発に従事する従業員は、今後創り出される発明に係る権利を雇用主に譲渡する規定を明確に記載することである。この契約書は、一般に次のような規定から構成されている。

- (1) 従業員／発明者は、特許性の有無にかかわらず、全ての発明または発見を速やかに会社側に開示すること。
- (2) 会社側と知的財産部長のみが、発明または発見が雇用契約書の規定の範囲内にあるものであるかどうか決定する権限を持つこと。
- (3) 従業員／発明者は、雇用期間に開発される今後創り出される発明に係る全ての権利を雇用主に譲渡する約束をする。
- (4) 従業員／発明者は、自己が創り出した知的財産の権利について名目的な報奨金の対価のみで発明の研究開発に協力する。この契約書の条件と範囲が会社従業員にとって理解され得る内容となっていることは重要である。

企業の経営層は、従業員／発明者の研究開発を促進するため多額の設備投資をしており、“発明開示前の譲渡契約書”による適切な法的措置を講じておく権利はある。しかし、知的財産部所属の社内弁護士らは、この譲渡契約書を慎重に作成しなければならない。もしこの契約書が上記事項について適切に記載されていない場合、

会社側は訴訟を起こされるリスクを負うこともあり得るし、折角開発した革新的技術の権利保護も喪失してしまうことになるであろう。

多くの米国企業は、研究開発活動で開発した発明の主題を開示する従業員／発明者を奨励する発明奨励プログラムを持っている⁴⁾。

米国企業の発明奨励プログラムについて調査した知的財産研究の専門家の報告によれば⁵⁾、米国企業の一般的な報奨金は、一件の発明開示について各発明者に対し、\$25乃至\$100、一件の米国特許出願について、\$500乃至\$1500、一件の米国特許の成立と発行について、\$500及び又は記念品贈呈とのことである。筆者も他の米国企業の報奨金制度を調べたところ、この調査報告の結論は正しい。例えば、ピトニーボウズ(Pitney Bowes-郵便物自動計量機器の最大手)は、一件の米国特許出願に、各発明者に対し\$500、一カ国の外国出願に\$50を支払う。Honeywellは、一件の米国特許出願に\$1,500を支払い、複数の発明者の場合は、\$5,000を限度に均等分配している。Symbol Technologiesは、一件の米国と特許出願につき\$500、一件の米国特許発行につき\$1,000を支払う。

IBMの報奨金制度は、米国企業の中で最も完備しており、報奨金の支給額も最高である。発明者の最初の米国特許出願に\$3,000の高額報償金を支給する。次回から一件の特許出願につき\$750、特許が発行された場合は、一件につき\$500を支給する。さらに、技術論文を発表すると、点数が追加され、報償金は加算されてゆく。具体的には、特許出願2点、技術論文1点で、12点になると、\$1,200を支給する。さらに、特許ライセンスの契約の成立によりロイヤリティ収益も共有できる。さらに、IBMの各事業部の年間収益に最も貢献した発明者には、10万ドルの高額報償金を支給する。

余談であるが、IBMを除けば、上述したように米国企業の報償金は多くはないし、報償金は

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

無し、有っても名目的な記念品の贈呈の会社も多い。米国企業の競争力は、高額報酬金の支給に依存しない。一つ強調しておきたいことがある。米国では、発明の対価である高額報酬金を手にしているのは、リスクに挑戦しているベンチャー起業家とその投資家であり、企業の発明者ではない⁶⁾。米国の知的所有権制度は、米国特有の資本主義体制の一部であることを認識していただきたい。

いずれにせよ、米国企業の知的財産部の弁護士らは、種々の非開示及び機密保持契約書に従業員／発明者が確実に署名するよう指導し、企業をリスクから防衛しなければならない。

ところで、本稿の校正用ゲラ刷りを受領後に、米沢成二氏への約1億6,500万円、中村修二氏への200億円の発明対価支払い命令の判決ニュースが飛び込んできた。正直のところびっくり仰天してしまった。日本で発明対価を求める訴訟事件が頻発し、裁判所が法外な支払い金額を命令する国では、外資系企業は日本にR&Dの開発拠点をおく理由は全くないであろう。もっとざっくり言えば、日本の裁判所が、企業と従業員／発明者との雇用契約書を尊重しなければ、外資系企業は安心して日本で事業活動はできないと警告せざるを得ない。(2004/2/5付の日経産業新聞での「発明の対価、私の意見」参照)

3.2 研究開発

研究開発は、企業の中では特許性のある発明発見の源泉であるがゆえに、研究開発部門の活動は、企業の特許管理の戦略上極めて重要である。

新技術の発明／発見や既存技術の改良は、特許権の対象となり、それらの特許権は、企業の収益に寄与し、市場でのシェアを拡大し評判を勝ち得ることになる。具体的には、知的財産部と担当マネージャ等は、現存する研究施設の保守管理の計画立案と予算の作成に参画するし、

研究開発部門へ高いレベルの研究者／発明者の雇用業務にも参画する。さらに、研究開発部門の新しい開発プロジェクトにも参画する場合もある。米国大手企業の知的財産部は、知的財産ポートフォリオを管理する立場から、次のような任務を遂行している。

- (1) ライセンスの供与及び開発途上で必要な外部または第三者の技術のライセンス受け入れ。
- (2) 研究者／発明者が、研究開発の過程で他人の特許に侵害しないことを確保すること。
- (3) 市場に出荷予定の新製品と製法が、他人が所有する特許を侵害しないことを確保すること。
- (4) 発明を創り出すプロセスを適切に運営し、特許性が確保出来るように助言し指導してゆくこと。
- (5) 発明された新技術に特許性があるかどうかについて早急に見解を表明すること。
- (6) 従業員／発明者が、アップデートしかつ立証されたラボラトリーノートブックを適切に管理しているかどうかを確認すること。このラボラトリーノートブックは、先発明を巡る抵触事件の手续や発明の着想と実施化についての情報を入手する場合に必要なものとなる。

3.3 米国特許出願の手续とその管理

米国企業の研究開発部門で創り出された特許性のある発明は、米国特許商標庁 (USPTO) での米国特許出願の手续に移行する。米国特許取得の第一の目的は、他社を市場から排除することにある。即ち、特許権を確立することによって、他社の当該特許に係る製品と製法の市場での使用、販売、販売のオファーを禁止し、さらに米国市場への輸入も禁止することである⁷⁾。米国大手企業知的財産部の重要な任務は、制約された予算の中で最大限に質の高い特許出願手

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

続を実現することである。しかし、研究開発部門で全ての新技术が特許出願の対象となるわけではない。新技术を特許出願の対象とすべきかどうかの決定には、発明内容の綿密な検討、特許性の有無の検討、企業の持つ既存の Patent ポートフォリオとの比較と位置づけが必要であり、また出願手続に要する費用も考慮して全体的に判断する。

当該発明の米国特許出願が決定されると、知的財産部は社内の特許弁護士を代理人とすべきか外部の特許法律事務所の特許弁護士を代理人とすべきかを決定しなければならない。強力な Patent ポートフォリオを持つ大手企業は、一般的な傾向として、知的財産部内に多数の特許実務担当者を採用しており、社内で特許出願の手続を実施し、余剰の出願案件や特に複雑な案件については、外部の特許法律事務所に依頼している。他方、社内に特許弁護士が少ない中小規模の企業の多くは、外部の特許法律事務所に特許出願手続を依頼している。

米国大手企業の知的財産部は、出願対象の発明に特許性がありかつ有効かつ権利行使可能な特許を取得できるに十分な法的諸条件を満足させていることを確認しなければならない。具体的に言えば、次の諸条件を満たしていなければならない。

(1) 特許性について

知的財産部は、当該発明が特許保護に値するかどうかの第一の関門として合格していなければならない（特許法101条の規定）。自然法則や数式は特許保護の対象とはならないことに留意する。また、ビジネス方法特許については、1998年以降 USPTO が特許を付与していることにも留意する。

(2) 産業上の有用性について

知的財産部は、当該発明が産業上有用性を有することを確認する。

(3) 新規性について

知的財産部は、米国では最初に発明した者が特許を取得する権利があることを常に銘記する。

(4) 非自明性について

米国では、当該発明が当業者にとって自明でないことが要件とされている。実際問題として、何が非自明であるかの判断は、決して容易ではないが、知的財産部スタッフは豊富な実務経験をもとにその判断を下す。

3. 4 国際的レベルでの特許出願

米国大手企業の外国特許出願では、外部の特許法律事務所に依頼せず、現地の特許事務所に直接出願を依頼するケースが多い。かくて、企業の知的財産部が直接個々の出願ケースを管理採配できるし、コスト的にも節約できる。現地代理人の選定には、厳しい選定基準に従い、信頼できる優秀な現地代理人を選定している。

米国特許法102条(b)項の規定により、米国及び諸外国で刊行物が公表されてから一年以内に米国特許出願することは合法と判定される。これは、一年間の猶予期間(one-year grace period)と呼ばれるもので、米国でのみ通用し、諸外国では出願前公知と見なされ新規性喪失となる。したがって、知的財産部は、この点について、特に注意するよう研究開発部門の発明者に助言している。

3. 5 特許の権利行使と侵害訴訟に対する防衛

上述したとおり、企業の知的財産部の主要な任務の一つは、自社の特許権を第三者による特許侵害から防衛することである。雇用主が特許権を取得することによって他社による当該特許の侵害即ち、製造、使用、販売、販売のオファー若しくは米国への輸入を排除することが出来る。米国特許法271条(a)項の規定により、特許権者の許可のない上述の活動は、違法な特許侵害となる。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

特許侵害には、文言上の侵害と均等論に基づく侵害の二つがある。文言上の侵害は、請求の範囲の全ての構成要件が、侵害される製品または製法中に正確に発見されることが要件である。均等論侵害は、特許された技術と侵害と訴えられた技術との相違が僅少である場合に適用されるが、均等論は CAFC と最高裁判所のここ数年の相次ぐ判決の結果⁹⁾、適用範囲は減縮され、一般的に言えば、均等論を成功裏に適用できるケースは、極めて限定されているのが今日の状況である。

知的財産部が、自社の特許が他者によって侵害されているとの疑いを抱いた場合、まず、独立した外部の特許法律事務所の弁護士に対し侵害有無の見解を依頼する。この見解書で第三者の特許侵害が確認された場合、企業の知的財産部は、その第三者が自社の特許発明の使用を中止することを要求する警告書を第三者に送付することになる。この警告書は、見解書を作成した外部の弁護士が送付する場合もある。この警告書の送付にもかかわらず、相手側が侵害活動を中止しない場合、知的財産部は損害賠償と侵害に対する永続的な差し止めを要求する特許侵害訴訟を裁判所に提起することになる。訴訟事件の内容が極めて複雑かつ企業内の弁護士の手に負えない専門知識を必要とする場合は、米国企業のほぼ大半が、信頼できる外部の弁護士に訴訟代理を依頼する。

自社が他社の特許を侵害する恐れもある。企業にとって他社の特許の侵害を防止するための要綱を確立しておくことも重要だ。特許侵害訴訟で被告側として防衛するためにもそのコストは極めて高額であるが、企業の研究開発の努力を守り、販売と利潤の確保に寄与してゆかねばならない。特に、製薬バイオ関連の企業は、他の技術分野の企業以上に特許侵害事件に巻き込まれている。しかし、何が侵害かは必ずしも明確にされていないケースもあるが、特許侵害さ

れると莫大な損害を蒙る恐れがあるゆえに訴訟事件も多い。

3. 6 特許と技術のライセンス

特許権のライセンス業務は、国内外の取引でブームとなってきている。米国の有力企業の中には、収益の大半をライセンス契約に依存し、製品とそのブランドの価値を強化している。米国企業の中では、IBM, Texas Instruments, Rockwell, Dow Chemical, Procter & Gamble 等の大手企業は、ライセンス契約により高額の収益をあげている⁹⁾。他方、米国企業の中には、市場での競争上の有利を維持する戦略の下で、他社に実施許諾を与えない厳しい「ライセンス無用ポリシー」を掲げている会社は、研究開発型の製薬会社に極めて多い。医薬品の開発コストは高額であり、これらの製薬会社はライセンス契約で他社に利潤を奪われることを希望しない。いずれにせよ、企業の知的財産部は、企業のライセンス政策でも重要な任務を果たしている。

企業が当該技術の他社へのライセンス付与を決定した場合、ライセンス契約の条件と範囲について慎重に検討することになる。即ち、通常実施権または専用実施権のいずれかの選択、当該技術の現在及び将来の金銭的価値の評価、対象特許の吟味、ライセンス付与の期間、対象国の選定と範囲、当該技術のノウハウは実施許諾すべきかどうかについて検討する。ノウハウとは、許諾した技術の製造工程、装置の仕様、品質管理の手順に関する実施許諾者の機密情報とデータである。

3. 7 企業の諸取引に際しての知的財産管理

米国大手企業の知的財産部は、企業の諸取引における知的財産の価値をどう適切に評価するかというもう一つの重要な任務を負っている。諸取引とは、企業の合併と買収、相手企業への

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

投資、ジョイントベンチャーの設立、資産の購入と売却等を意味し、その際の知的財産の金銭的評価が問題となる。米国大手企業の多くは、これら諸取引に関連した様々な法的問題を専門的に検討する知的財産法の弁護士らを社内または外部に採用し、これらの弁護士は、諸取引のいずれかのケースが最終的に合意され、実行段階に入る前に、当該ケースについて多面的な法的検討を行う。米国では、これを“due diligence studies”と呼んでいる。より分かり易く言えば、“勤勉さ必須の法的な検討”と言うべきもので、企業取引における知的財産の中身を詳細に検証(例えば、ある特許の有効性の有無の検討)することである。これらの法的検討は、言うまでもなく上述の取引完結の最終日より以前に終了していなければならない。

4. 米国大手企業のトレードシークレットの管理

米国企業の知的財産部は、企業の知的財産を防衛するためには、特許取得が唯一の選択肢ではなく、ある場合には、最良の選択肢ではないと強く認識している。新規の発明、発見について特許を取得することが、ケースによっては困難となり、コストもかかり、予期せざる結果をもたらす場合もある。さらに、米国特許の存続期間は、出願日から20年間を保障するだけである。これに反し、トレードシークレットは、永続的に保護出来るし、多様な情報を機密保持可能である。米国企業は、高い価値のある技術と情報を保護防衛するための対応策としてトレードシークレット法に注目している。

トレードシークレットとは、他社に対抗して実質的または潜在的な経済的優位を享受するに値する十分な価値ある機密情報を意味する¹⁰⁾。

トレードシークレットは、一般的に次の理由から特許保護に代わる代替策として考えられている。まず、第一に、対象情報は、特許や著作

権としての保護に適さない。若しくは、企業は特許法によって規定されている出願公開や特許公告による一般公開は望まない。トレードシークレットの一般的な例は、化学物質の特定の組成、独自の製造方法、顧客リストと価格リスト、新規な技法、マーケットリサーチの詳細レポート等である。ご承知のとおり、Coca-Cola[®]の組成は、100年以上に亘りトレードシークレットとして企業機密とされている¹¹⁾。Kentucky Fried Chickenの調理法¹²⁾もまたトレードシークレットである。さらに、マイクロソフト社のWindowsのOS用カーネルや世界的に著名なシンバル楽器メーカーのジルジアン(Zildjian)の特殊合金銅の組成は、いずれもトレードシークレットである。もしこれらの企業機密の組成について特許出願したとすれば、その組成と技術内容は、米国特許法規定のベストモードの十分な開示義務により一般公衆周知の情報となってしまう。

トレードシークレットは、実質的に価値ある機密情報であること¹³⁾。即ち、機密情報の要件は、ビジネス遂行の見地から価値があり、市場で競争上の優位を確保できることである。言い換えれば、当該機密情報が市場での競争で有益なものでなければ、トレードシークレットとしての保護を受けることはできない。

企業がある情報をトレードシークレットとして保護することを決定した場合、知的財産部は、その機密を維持するための実務要綱を作成し、実行に着手する。トレードシークレット管理の業務の中では、市場での競争で有益な情報の詳細を突き止め、それを保護するための企業ポリシーを確立することが重要である。米国大手企業では、従業員の業務遂行ポリシーの概要ハンドブックの中で、トレードシークレットの機密保持を従業員に厳しく要請している。さらに、雇用契約に従い雇用された従業員は、通常、機密保持並びに非開示の合意書に署名することが

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

要求されている。この合意書は厳しい機密保持条項を含むもので、従業員の義務を明確な文言で規定している。重要な任務を持つ従業員については、何らかの理由で会社を退職した場合には、企業側は、その従業員に対し、一定期間、競争相手の企業への再就職を阻止できる内容の特別合意書への署名を要請している。

さらに、トレードシークレット管理対策として、米国大手企業では次のような規定を設けている。

- (1) 企業の社内安全予防対策とそのドキュメント類についての取り扱い規定。適切なレベルの表示とコピーの禁止規定。
- (2) 警報装置、ビデオカメラ、IDカード等による物理的警報手段の確立。
- (3) 社内討議の際には、その場に限ってのトレードシークレットへのアクセスを認めるが、その時の規定。

トレードシークレットを巡る訴訟事件は、通常、企業が雇用決定する場合に発生する。具体的には、ある従業員を自社の競争相手の会社から採用する場合と、重要な任務を持つ従業員が競争相手の企業に再就職する場合である。また、インターネットスパイと企業スパイの活動する今日では、企業の価値ある情報が漏洩する大きなリスクに直面している。価値ある企業機密にビジネス上の大きな利害を持つ会社は、訴訟事件は注意深く管理する必要がある。何故なら価値ある企業機密を失う危険性もあり得るからである。なお、トレードシークレットを巡る訴訟事件では、殆ど全ての企業は、トレードシークレット法と当該技術に精通した外部の法律事務所の弁護士に訴訟代理人を依頼している¹⁴⁾。

5. 米国大手企業の外部弁護士の業務管理

知的財産問題がますます複雑化する中で、米国大手企業の知的財産部は、上述した業務を達

成するために依頼した外部の特許法律事務所(代理人)の業務を厳しく管理する必要性があると認識している。これらの企業のほぼ全ては、外部の法律事務所に対し、“外部弁護士に対する手続と方針の通知書”(Outside Counsel Procedure And Policy Statement)を渡している。この文書は機密書類であり、その詳細と具体的会社名を明らかにすることは出来ない。この通知書の主たる目的は、企業の代理人として活動する外部の法律事務所の業務活動を効率化し、最も望ましい対費用効果をあげるため、その代理人の能力を妨げないようにすることである。次に、この通知書の概要を解説しよう。

5. 1 企業の知的財産管理の基本的方針の説明

例えば、ある会社は、新しい技術分野に参入し、リスクのある事業については、防衛的な知的財産の確立を外部代理人に説明するかもしれない。また、別の会社は、特許ライセンスやクロスライセンスを重視したパテントポートフォリオの増強策を説明するかもしれない。特許紛争の解決に際して、ある会社は他社に対する激しい攻勢策を説明するかもしれない。別の会社は高額な訴訟事件回避のため和解による解決策を打ち出すかもしれない。上記通知書には、このような会社の基本方針が説明されており、外部代理人には有益な情報になるであろう。

5. 2 企業の知的財産部の人的構成の説明

外部代理人が企業の知的財産部にコンタクトする場合、知的財産部の担当部署と担当者名のリスト提供は言うに及ばない。

5. 3 企業の知的財産部と外部法律事務所との通信連絡

企業の知的財産部は、外部代理人に対し、電子メール、Fax、郵便物、宅配便の取り扱いにつ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

いてガイドラインを通知している。例えば、機密文書の電子メールについては、外部代理人にパスワードを知らせ機密保持に努めている。

5. 4 競合他社との“利害のコンフリクト” (Conflict of Interest) の回避の要請

企業の知的財産部の外部法律事務所に対する最も重要な要請事項の一つは、競合他社との利害のコンフリクト回避の要請である。その文面が上記通知書に記載されている。米国の全ての弁護士は、自分が業務を営む州の倫理規約を遵守する義務を負う。各州の全ての倫理規約によれば、弁護士はコンフリクトを発生させる依頼人の業務代理を禁止されている。理由は簡単だ。召使は、現実にはまたは潜在的に敵対コンフリクトする二人の主人に同時に仕えることはできない。依頼人である企業は、代理人である弁護士に対して徹底した忠誠を要求するし、その資格を持っている。まず、次の三つの“利害のコンフリクト”について解説したい。

(1) 倫理上/法的コンフリクト (Ethical/legal conflict)

ある弁護士が、現実にはまたは潜在的に対立競合する二人の依頼人を代理する場合、倫理上かつ法的なコンフリクトが生じる。弁護士は、同一の訴訟で対立する二人の依頼人を代理できない。例えば、弁護士は、自分の依頼人の特許を無効にするため他の依頼人に当該特許無効の鑑定書を作成できない。このコンフリクト違反は、最悪の事態である。

(2) ビジネス上のコンフリクト (Business Conflict)

ある弁護士が同一技術分野で競合する二人の競争相手を代理する場合、このコンフリクトが生じる。例えば、一方の依頼人が競合相手のリストをこの弁護士に渡し、たとえ無関係な業務であってもこれら競争相手のいかなる業務も受任してはいけないと同弁護士に通知する。これ

に違反すると、ビジネス上のコンフリクトが発生する。

(3) 立場上のコンフリクト (Position conflict)

ある弁護士が全く無関係の依頼人に対し全く無関係な問題である法的な見解書を作成した場合、その見解書の同弁護士の立場は、同弁護士の数ある依頼人の一社に反論するために、他の弁護士によって利用されるかもしれない。具体例で説明すると、ある法律事務所は複数のジェネリック医薬品メーカーの代理人だと仮定しよう。ある時、一ジェネリック医薬品メーカー(ある特定医薬品に対する米国特許は所有していないと仮定する)に対し法的見解書を作成したとする。この見解書の内容が有益と判断され、後日この見解書が、同法律事務所の依頼人である研究開発型医薬品メーカーに対する攻撃のために利用された場合、この立場上のコンフリクトが発生する。いずれにせよ、全ての弁護士は倫理的な見地から慎重にコンフリクトを回避しなければならないが、外部代理人としての弁護士の中には、上述したビジネス上のコンフリクトや立場上のコンフリクトを回避することに度々抵抗する弁護士もいる。何故なら、かかる企業側の要求は、新規クライアントを開拓する機会を制限してしまうからである。

上述した“外部弁護士に対する手続と方針の通知書”は、コンフリクト回避の原則を説明している。米国の全ての著名な法律事務所は、この目的遂行のためコンフリクトチェックのシステムを持ち、企業の知的財産部所属の社内弁護士らは、この問題の理解を得るため外部代理人と頻繁に協議している。上記通知書の多くは、コンフリクトの適用免除の状況と手続について一般的に記載している。しかし、米国では、コンフリクトの適用免除を求める法律事務所はほとんど皆無と言ってよい。

コンフリクト回避を不履行した法律事務所は、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

壊滅的な打撃を受け、そこに勤務する弁護士と所員は悲劇だ。2003年12月31日、ニューヨークはマンハッタンに所在する120年の歴史を誇る知的財産法の大法律事務所、Pennie & Edmonds（以下、“ペニー&エドモンド”という）は、事務所閉鎖に追い込まれた。私ども外部の弁護士にとっては、この事務所の崩壊劇の真の原因はよく判らないが（極めて複雑な内部事情があると言われている）、この大事務所がその最重要クライアントの一つから極めて重大なコンフリクト回避に違反した理由で訴訟を起こされていたのは、周知の事実となっている。そのクライアントは、米国製薬業界の巨人、ファイザーで、ペニー&エドモンドを告訴した。ファイザーは関節炎、リュウマチ等の鎮痛剤として有名な CELEBREX という大ヒットの医薬品についての訴訟事件の基礎となった、ロチェスター大学の特許代理人であるペニー&エドモンドに訴訟を起こしたのである。同大学は、CELEBREX の技術範囲は、同大学の米国特許の権利範囲内であるとして、別の法律事務所を代理人としてファイザーを特許侵害で告訴した。

もっと分かりやすく説明する。ペニー&エドモンドは、利害が敵対するファイザーとロチェスター大学の二つのクライアントの特許代理人であった。ファイザーの弁護士は、ペニー&エドモンド事務所のコンフリクト業務不履行違反の訴訟で次のように述べている。“ロチェスター大学の特許は、ファイザーを撃つためのペニー&エドモンドの弾薬入りの銃であった¹⁵⁾。”この壊滅的ドラマの真相は、外部の傍観者には知る由もないが、多くの人はこの訴訟事件が事務所壊滅の原因と見ている。なお、この事件でのコンフリクト不履行は、上述した定義の最悪例である、倫理上及び法的コンフリクト違反であることは言うまでもない。

5. 5 外部代理人に依頼した訴訟事件の管理

米国での訴訟事件は、高額である。したがって、企業は外部代理人の訴訟業務活動について詳細なガイドラインを提示し、管理している。具体的には、訴訟の開始からの全ての局面、訴答手続 (pleading)、証拠開示手続 (discovery)、証言録取書 (deposition) の手続等、様々な申し立て (motion)、和解戦略と和解交渉等についてのガイドラインと方針を伝え、それに基づき外部代理人は手続を進行し、依頼人である企業の知的財産部の担当者にレポートしている。

5. 6 外部代理人に依頼した米国特許出願の管理

知的財産部は、外部代理人に対し特許出願の手続進行について、いろいろなガイドラインと指示を通知し管理している。それは、具体的には、PTO 審査官の OFFICE ACTION の通知期限と報告の仕方、補正書意見書の作成期限、知的財産部と発明者の検討チェックの手続についての指示である。

5. 7 外部代理人事務所の担当要員に対するガイドラインと要請事項

企業の知的財産部からのしばしばの不満と要望事項の一つは、あるケースについて何人もの弁護士とパラリーガル要員が介入しているとの指摘である。それは、コスト上昇になるからだ。したがって、企業の知的財産部は、最小必要限度の要員による作業を要望する場合もある。

5. 8 外部代理人に対する事前見積りの依頼

最近の傾向として、各企業の知的財産部は、特許の有効性有無の鑑定書や侵害有無の鑑定書の作成を依頼する場合、また訴訟事件の代理を依頼する場合、外部代理人事務所に概算見積りの提示を事前に依頼している。企業としては、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

予算確保の見地から当然であろう。なお、上述した通知書は、定期的に知的財産予算の見直しについて言及する場合もある。

5. 9 外部代理人の発行する請求書についてのガイドラインと要請事項

この問題については、各企業の知的財産部は外部代理人に対し重要なポリシーとガイドラインと詳細な要請事項を提示している。具体的には、代理人の発行する請求書のフォーマットに対し詳細な要請事項である。ある企業は、支払い可能なサービスと実費及び支払い不可のサービスと実費の詳細を説明する場合もある。

6. 結 語

米国企業の知的財産管理には、戦略的思考とそれを実行する実務的思考が必要である。企業は、知的財産を適切かつ効果的に権利化し、管理運用し、ある時には防衛警備する。また、他社に特許と技術をライセンスしロイヤルティ収入を増強し、新技術開発に向けて企業の研究開発部門を絶えず活性化してゆかねばならない。

本稿作成に際し、米国弁護士、エレン・ドウリング (Ellen M. Dowling) 氏の調査協力と貴重な助言を得ており、同女史に感謝の意を表したい。

注 記

- 1) Victoria Slind-Flor, *The Long Haul : After 28 Years at Chevron, Keith Turner Doesn't Plan on Going Anywhere Else*, IP LAW & BUSINESS, October, 2003, at 58.
- 2) Pub. L. No.97-164, 96 Stat. 25 (1982). The bill to create the CAFC was introduced before the House of Representatives on September 15, 1981, as H.R. 4482 and was made effective on October 1, 1982. The text of the bill, its legislative history, and other important information

is available on the U.S. Library of Congress' Legislative web site, www.thomas.com. See : <http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d097:HR04482:|TOM:/bss/d097query.html>

- 3) 8 DONALD S. CHISUM, CHISUM ON PATENTS § 22.03 (2003). This section of Chisum's treatise on patents deals with the ownership and transfer of patent rights, stating that : "The basic rules on ownership are well-settled at the general level. The starting place is that an individual owns the patent rights in subject matter of which he or she is a sole or joint inventor even though that subject matter was conceived and/or reduced to practice during the course of employment. To this rule there are two exceptions and one limitation. First, an employer owns employee inventions if the employee is a party to an express contract to that effect. Second, an employer owns employee inventions if the employee was specifically hired to exercise his or her "inventive faculties." Third, the employer may have non-exclusive and nontransferable royalty-free license ("shop right") to use the employee's patented invention." Employee agreements help navigate these scenarios.
- 4) ピーター・シェクター「米国における発明者補償問題－基本的考え方と具体的報償金を米国企業と大学を例に解説－」, 発明, 84~88頁, Vol.99, No.10 (2002年10月)
- 5) Julie L. Davis & Suzanne S. Harris, *Edison in the Boardroom* 29 (2001).
- 6) ピーター・C・シェクター「一刀論断(甘えを絶て! 技術者よりリスクなき対価は矛盾)」日経ビジネス, 134頁, 2004年1月12日号
- 7) 35 U.S.C. §271(a).
- 8) In the much-litigated U.S. patent case, *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.*, the U.S. Supreme Court vacated the Federal Circuit's decision, concluding instead that while prosecution history estoppel may apply to any claim amendment, estoppel need not bar suit against every equivalent to the amended claim element. *Festo*, 535 U.S. 722 (2002). The Festo saga was continued in a September 26,

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

2003 decision by the CAFC, as a result of re-hearing the case upon remand from the U.S. Supreme Court. *Festo*, 344 F.3d 1359 (Fed. Cir. 2003). The debate continues regarding the application and continued vitality of the doctrine of equivalents.

- 9) Gary M. Hoffman, *Turning Your Intellectual Property Assets Into Cash*, The Computer & Internet Lawyer, Vol.20, No.10, page 1 (Prentice Hall Law & Business, October 2003)
- 10) Restatement of Torts §757, Comment b (1939). In the United States, trade secret laws are primarily derived from tort laws. However, a cause of action for misappropriation of trade secrets may lie in contract law, tort law, unfair competition law, criminal law, and the laws governing employee/employer relations and fiduciary obligations. Furthermore, both the North American Free Trade Agreement (NAFTA) and TRIPS include specific provisions directed toward increasing the protection of trade secrets.
- 11) Coca-Cola's website provides an informative section on the product's heritage at <http://www2.coca-cola.com/heritage/cokelore.html>.
- 12) "For years, Colonel Harlan Sanders carried the secret formula for his Kentucky Fried Chicken in his head and the spice mixture in his car. Today, the recipe is locked away in a safe in Louisville, Kentucky. Only a handful of people know that multi-million dollar recipe (and they've signed strict confidentiality agreements)." See <http://www.kfc.com/about/secret.htm>.
- 13) ROGER M. MILGRIM, MILGRIM ON TRADE SECRETS §1.03, Secrecy, a Requisite Element (2003). "Indispensable to an effective allegation of a trade secret is proof that the matter is, more or less, secret. In the absence of secrecy the property disappears."
- 14) The Economic Espionage Act of 1996, made the theft of trade secrets a federal criminal offense in the United States. In pertinent part, the Act provides that it is a federal criminal act for any person to convert a trade secret, and to knowingly receive, buy or possess the trade secret information of another person. Further, the Act solidified the notion that a federal offense has been committed if the owner thereof has taken reasonable measures to keep such information secret and the information derives an economic value because of its secrecy. The Act is codified at 18 U.S.C. §§ 1831-1839 (2000).
- 15) Anthony Lin, *Many Pennie & Edmonds Lawyers Joining Jones Day*, New York Law Journal (December 19, 2003).

(原稿受領日 2004年1月14日)