

次回以降の新たな審議事項

平成 15 年 12 月

1. 問題意識

(1) 遺伝子やリサーチツール等の上流技術に係る諸問題

次世代の研究開発のためには、遺伝子関連やリサーチツール等は必要な技術であるが、その使用に当たっては、特許権者から高額なロイヤリティやリーチスルー契約等を要求される場合があり、企業や大学等における研究開発に大きな影響を及ぼすとの指摘がある。かかる指摘を踏まえ、円滑な特許発明の使用に当たって、特許権の効力が及ばない「試験又は研究」の範囲の明確化や裁定実施権による対応可能性などについて検討する必要があるのではないか。

(2) 標準化・パテント・プールに係る諸問題

技術標準を構築する必須特許を有する特許権者が、アウトサイダーとして高額なロイヤリティを要求するいわゆる「ホールド・アップ問題」等に対応するため、裁定実施権による対応可能性などについて検討する必要があるのではないか。

2. 知的財産推進計画による指摘

以上を踏まえ、遺伝子関連やリサーチツール等の上流発明やパテント・プールの円滑な利用を図るため、推進計画において、以下の事項が指摘されたところ。

第1章 創造分野

2. 大学等における知的財産の創造を推進する

(8) 円滑な研究活動と知的財産の保護の両立を図る

2. 研究における特許発明の使用を円滑化する

研究活動における他人の特許発明の使用を円滑化するため、2003 年度中に、特許権の効力が及ばないとされる試験・研究についての考え方を整理し、2004 年度以降、大学・公的研究機関・民間企業等の研究現場に周知する。また、特許権の効力が及ぶ場合において、研究目的と商業的目的を区別したライセンス契約の普及、さらに米国国立衛生研究所（NIH）の指針を参考にした指針や立法措置等の可能性を含めて、幅広く内外の事情を調査し、大学・公的研究機関・民間企業等における特許発明の使用を円滑化するための措置を講ずる。

（総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省）

第3章 活用分野

3. 知的財産活用の環境を整備する

(5) 知的財産の円滑な利用を促進する

汎用性が高いあるいは実質上代替性の低い上流技術（ライフサイエンス分野の遺伝子関連技術、リサーチツール等）に関する知的財産の円滑な利用を促進するため、特許法（試験・

研究の例外規定や裁定実施権等)による対応の可能性、さらにはライセンス契約の円滑化の方策といった点についての調査研究を含めた検討を、企業等からの具体的なニーズや国際的な議論を踏まえて 2003 年度に実施する。また、2003 年度以降、これまでの調査結果も踏まえつつ、必要に応じて違反行為への厳正な対処等、独占禁止法による対応を図る。

(公正取引委員会、厚生労働省、経済産業省)

第 3 章 活用分野

2. 国際標準化活動を支援する

(3) 技術標準に資する特許集積(パテントプール)を支援する

2. パテントプールに参加しない権利者等の取扱いを検討する

技術標準に資する必須特許を有する権利者が当該技術標準に基づく製品を製造等する者に対して権利行使をすることの是非、権利者への対処方法について、例えば、技術標準に関するパテントプールの有無やその形態、権利行使までの過程等、様々なケースを想定して検討することは重要である。このため、特許法(裁定実施権等)、標準化機関等の特許に関する方針(いわゆる「パテントポリシー」)の改善等の対応方策、及び独占禁止法の適用の可能性について、企業等からの具体的なニーズや国際的な議論の動向を踏まえつつ、2003 年度中に検討を行い、結論を得る。

(総合科学技術会議、公正取引委員会、総務省、経済産業省)

3. 検討内容

- (1) 特許権の効力が及ばない「試験又は研究」を定めた第 69 条の立法趣旨
- (2) 特許権の効力が及ばない「試験又は研究」の範囲に関する学説・判例の整理
- (3) 諸外国における「試験的使用の例外」に関する紛争事例・判例等の紹介
- (4) 特許発明の円滑な使用を図るための裁定実施権による対応可能性 等

4. 今後のスケジュール

2004 年 1 月下旬に開催予定の第 6 回戦略WGにて、「3. 検討内容」の検討結果をまとめた報告書(案)を事務局より提示。その後、戦略WGでの審議結果等を踏まえ、2003 年度中に最終的な報告書を取りまとめ、公表する予定。

【特許法（抄）】

（特許権の効力）

第六十八条 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

（特許権の効力が及ばない範囲）

第六十九条 特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。

- 2 特許権の効力は、次に掲げる物には、及ばない。
 - 一 単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械、器具、装置その他の物
 - 二 特許出願の時から日本国内にある物
- 3 二以上の医薬（人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。）を混合することにより製造されるべき医薬の発明又は二以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には、及ばない。

（公共の利益のための通常実施権の設定の裁定）

第九十三条 特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。

- 2 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。
- 3 第八十四条、第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二までの規定は、前項の裁定に準用する。