

平成 16 年 8 月 30 日

産業構造審議会 知的財産政策部会
特許制度小委員会 特許戦略問題ワーキンググループ
座長 長岡貞男 先生

日本製薬工業協会
(財)バイオインダストリー協会
知的財産合同検討委員会

裁定制度の運用要領の改正提案
- 学術・研究活動 / 技術標準に障害となる特許発明の活用方法 -

1. 提案の内容

特許法第 93 条の公共の利益のための裁定に関する「裁定制度の運用要領」(経済産業省 工業所有権審議会、昭和 50 年 12 月 1 日決定、平成 9 年 4 月 24 日改正)の、2. 要件、(1) 特許法の場合、(ii) の最後に、

「より具体的には、当該特許発明が、学術および研究活動に障害となる発明、 広く利用される技術標準に障害となる発明、である場合等が挙げられる。」
を追加する。

これに伴い、運用要領の 2. (1) (ii) は以下の通りとなる。

(ii) 当該特許発明の通常実施権の許諾をしないことにより当該産業全般の健全な発展を阻害し、その結果国民生活に実質的弊害が認められる場合。**より具体的には、当該特許発明が、学術および研究活動に障害となる発明、 広く利用される技術標準に障害となる発明、である場合等が挙げられる。**

参考： 特許法第 93 条（公共の利益のための通常実施権の設定の裁定）

1 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 （省略）

2. 提案の趣旨

特許法は、技術の累積的進歩を促し産業が発展することを目的とし、発明公開の代償として独占権である特許権を付与するものである。しかし、この特許権に基づく行き過ぎた排他的権利行使による弊害を防止するために、特許法は裁定制度を規定する。裁定制度は、あくまで国家が私権に介入する強制手段であるから、厳格でかつ法目的を達成するものに限られるべきである。

昨今の技術革新の速度は極めて速く、商品の研究開発には、極めて複雑に結合・重積された技術が利用され、それら支える基礎的な学術・研究活動にも、多様な技術が利用されている。このような状況下において、特許権による排他的権利行使が行き過ぎると、適切な技術流通が阻害され、科学技術の累積的進歩が阻害され、ひいては産業発展にも影響を生じる懸念がある。

例えば、ライフサイエンス分野におけるゲノム創薬研究には、ヒト遺伝子関連発明の利用が不可欠で、かつ、ヒト遺伝子はリサーチツールとして他に代替するものがない。（注：リサーチツールとは主に研究開発に使用され、製品の製造販売に直接使用されない技術・材料であるが、特にゲノム創薬ではリサーチツール特許化が図られている。）また、広く利用される標準に関する技術（技術標準）は、共通に製品化に利用されることによって、国際的にも便利で有効な製品が提供されるが、技術標準の障害となる発明の一部でも排他的権利行使が成されると、技術標準が達成されず、当該技術全体の普及の障害となる。

一方、大学・公的研究機関における学術研究（教育）活動に利用する技術、即ち、リサーチツール特許発明の実施は特許権侵害となることが明確化した。即ち、かかる大学等の行為も、従来は特許侵害の有無が必ずしも明確でなかったが、特許侵害であることが本特許戦略WGで明確化されるに至り、大学等に周知する状況下にある。大学等における学術活動の自由度を確保することは、創造の分野に大学等を活用とする知的財産推進計画の実効性を挙げる上で必須である。即ち、大学等で得られた研究成果を産業に活用し、知的創造サイクルを活性化するためには、研究活動の自由度の確保も必須の課題である。

そこで、このような弊害に対する手当てとして、「公共の利益」に基づく特許権者と実施希望者を含めた第三者との利益衡量を実現するために、裁定制度の利用拡大を提案する。即ち、問題が顕在化しつつある分野を具体的に例示することによる運用の見直しである。

なお、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（独占禁止法）でも、法目的である「競争秩序の維持」、「消費者の利益確保」の理解のため、共通の違法性判断基準として「公共の利益に反して一定取引分野における競争を実質的に制限すること」としている。ここで、「公共の利益」として、一定の取引分野における競争を実質的に制限しないこと、すなわち、過剰な技術独占は当該産業の健全な発展を阻害し、公共の利益

に反すると考えている点が注目される。このように、公共の利益のために、特定技術の独占による特定産業分野への障害の手当てをすることは、独占禁止法の公共の利益の概念にも添ったものと考えられる。

3．提案の効果

今回の提案が実現されれば、前記弊害の改善が期待される。即ち、「 学術および研究活動に障害となる発明」および「 広く利用される技術標準に障害となる発明」の利用・流通が促進され、当該分野の産業の技術的進歩に大いに貢献すると期待する。

現実には、裁定が多く成されることを期待するのではなく、差止請求、ライセンス拒否等を受けないことが事実上担保され、有償の適正な条件で通常実施権が許諾されることになる。結果として、リサーチツールや技術標準に関する特許へのアクセス数が増加し、一方、特許権者が得るロイヤリティ総額の増加も期待される。そして、裁定で実施権を認める場合の運用として、当事者間の協議が不調・不能の場合を要件として追加して運用することも考えられる。

なお、本来、契約は当事者間に委ねられるべきであるが、別途、ライセンスガイドラインが設定されることにより、リサーチツールや技術標準に関する特許の流通促進が期待される。従って、参考となるガイドラインが設定されることが望まれる。

4．国際調和：特に T R I P S 協定との関係

このように、学術研究活動および研究開発活動のためのリサーチツール特許の活用、技術標準化のための基盤技術特許の円滑な利用は、いずれも国際化した課題であり、国際的調和に配慮した対処が必要である。

特許権による排他的権利に基づく弊害への対処としての立法措置が各国に許容されることは、パリ条約第五条にも規定されるが、一步踏み込んだ形で T R I P S 協定にも規定されるので、それとの関係を検討した。

(1) T R I P S 第 30 条：与えられる権利の例外

T R I P S 協定第 30 条には、特許権の及ぶ範囲の例外について規定されており、我が国の特許法第 69 条第 1 項が該当するとされている。本運用要領の改正は、このような権利の例外を規定するものではなく、既に特許法第 93 条で規定した裁定通常実施権の設定されうる条件を明確化するものである。従って、T R I P S 第 30 条に違反しないと考える。

(2) T R I P S 第 31 条：特許権者の許諾を得ていない他の使用

同 31 条には、非常手段としてのいわゆる強制実施権を設定する際の手続き的条件が列挙されており、目的については特に限定されていない。元々、特許法第 93 条は、本協定に反するものではなく、今回の提案は、「学術研究、研究開発活動を促進し、国内産業の発展を図る」という明確な目的の下、個別に判断されるものである。よって、T R I P S 第 31 条にも違反しないと考える。

(3) 多くの先進国、途上国が、T R I P S 協定に沿った形で強制実施権設定のための裁定制度を有している。このことから、裁定制度自体は国際調和上問題とならないと考える。

(4) 裁定の目的・対象についても、リサーチツール特許の利用促進については、O E C D や I N T E R P A T 等の国際的な場でも議論され、今や国際問題となっている。よって、裁定制度運用要領改正(案)は国際調和から逸脱する提案ではないと言える。

以上