

1 イノベーションの創出に資する知的財産権制度の在り方に関する調査研究

本調査研究は、イノベーション創出に最も効果的な特許制度を検討するための基礎資料作成を目的とする。しかし、特許制度は数多くの課題を抱えることから、今回は、直ちに解決が必要と思われる3つの課題を探りあげ、検討を行った。「新たな特許制度のプレーヤーである大学が抱える問題」については、特許法条約第5条に類似する出願日の認定要件緩和を導入し、グレースピリオドを延長することにより、大学からの発明が適切に保護され、イノベーション促進に貢献すると考える。「技術標準に係る問題」は、一定以上の公的性格を有する技術標準に組み込まれた特許権については、特許権の行使を制限すべきであり、その方法として組織的対応による方法を提案する。「リサーチツール特許に係る問題」は、リサーチツール特許の効力制限の是非は引続き検討が必要であるものの、現在行われているガイドラインからのアプローチは一定の効果を上げているとの結論に至った。

I. 序

近年、世界市場のグローバル化による国際競争の激化に伴い、企業は、その活動をグローバル化し、新たな付加価値の創造に全力で取り組んでいる。一方、IT化の急速な進展により、新しい学術・技術情報がインターネットを経由して一瞬のうちに世界中に共有されるなど、付加価値の源泉であるイノベーション活動を取り巻く環境は大きく変化している。

これに伴い、イノベーションの形態は、自己の経営資源から研究開発を行う形態（いわゆる「クローズドイノベーション」）から他者の経営資源を活用して研究開発を行う形態（いわゆる広義の「オープンイノベーション」）まで多様性が拡大し、近年、オープンイノベーションは、企業や大学の壁だけでなく国境を超えて、益々進展しつつある。同時に、研究開発等の成果の保護の形態も、特許等の知的財産権制度の活用から、企業秘密等の情報管理まで多様化している。

こうした中、知的財産権は、自己の研究開発成果等の保護だけでなく、ライセンスや他者の経営資源を活用する際の媒体（「技術の通貨」）としての役割を拡大させており、新たな権利取得の目的が、将来的な自己の利益の拡大に向けた国内外での権利行使やライセンスなどの権利活用へと変化している。

しかしながら、イノベーションの態様が変化する中で、知財を活用する主体や手法が多様化しており、イノベーションを促進する観点から、50年前に成立した現行特許法の骨格で今後数十年間対応しきれぬかの指摘がなされている。また、欧米の特許制度についても産業界等から同様の指摘がなされている。

そこで、知的財産権制度が研究開発等のイノベーション活動に与える影響を、イノベーションと知財に関する最先端の研究が行われている海外の状況等を踏まえつつ、様々な観点から調査・分析し、イノベーションの創出に最も効果的

な知的財産権制度とはどのようなものか、抜本的に検討するための基礎資料作成を目的として、本調査研究を行った。

II. イノベーションと知的財産権制度

II章では、まず、米国及び我が国における知的財産政策を概観する。次いで、特許制度とイノベーションとの関係に着目した経済学的な研究のうち、主要なものについてレビューを行い、特許制度、およびプロパテント政策が、これまでイノベーションに与えてきた影響の分析を試みる。最後に、今日多くの企業がオープンイノベーション戦略を積極的に推進しているが、オープンイノベーションの下で生じている知的財産権制度上の問題に言及し、III章以降で詳細に議論する各論点を採用した理由を説明する。

III. 特許制度のプレーヤーの多様化への対応

1. 新たなプレーヤーとしての大学、研究機関

クローズドイノベーションの下では、いわゆる自前主義の下、大手企業は社内に中央研究所を設立し、自社内で研究開発から事業化まで全てを行ってきた。しかし、技術が複雑・高度化し、また技術進歩のスピードが速くなった今日、オープンイノベーションの重要性が注目されている。オープンイノベーションの下では、自社にないリソースを他の組織から効率よく取り込むことが重要になるが、技術（発明）のサブライヤーとしての大学の役割が重要になっている。

いわゆるTLO法の制定や、日本版バйдール条項の制定等の法整備が行われ、大学等は研究成果を権利化すると共に、研究成果を産業界に移転する体制の整備を進めている。統計データによると、大学において行われる共同研究、受託研究は年々増加しており、産学連携は着実に進んでいるといえる。しかし、大学が保有する特許権のうち活用されてい

る特許権の割合が低下しており、大学の保有する特許権の活用が進んでいない実態が明らかになった。また、研究成果の公開と特許出願との両立に問題を抱えている大学が多いことがわかった。

以上の実態を踏まえ、大学の研究開発スタッフの発明創造へのインセンティブを損なうことなく、大学からの出願を促進する制度、また価値の高い特許権の取得を促進する特許制度とはどのようなものか、検討を行った。

(1) 我が国及び諸外国の関連制度

我が国は学会発表、刊行物発表に関しては6カ月のグレースペリオドが認められている。米国は先発明主義の下で、1年間のグレースペリオドが認められている。一方、欧州にも新規性喪失の例外規定が存在するが、学会発表・論文発表に対しては、グレースペリオドの適用は認められていない。

また、米国には、出願時にクレームの添付を必要としない仮出願制度が存在する。また、特許法条約(PLT)では出願日の認定要件の緩和について規定する条項があり、出願日の認定を受けるためには、特許請求の範囲の提出は必要なく、また明細書を作成する言語の要件も緩和されている(PLT第5条)。また、欧州特許条約においても、PLT第5条と同等の規定が設けられ、クレームレスでの出願が可能となっている。

(2) 海外ヒアリング調査

米国の大学は、米国の仮出願制度、およびグレースペリオドを有効に活用し、有用な(価値の高い)特許権を取得すべく、積極的に活動していることがわかった。米国の大学は、発明届出があると、仮出願を行い、出願日を確保する。次いで、事業に明るいTLOスタッフ等のアドバイスを受けながら追加実験を行う。実験を通じて得られた結果は、特許権の価値を向上させるべく、本出願の明細書に反映させる。また、将来、ライセンスを行う企業を探し、当該企業とのコミュニケーションを通じて、事業戦略に即した特許権を取得すべく、権利化方針の見直しを行う。米国の大学は、仮出願制度、グレースペリオドを活用して、価値の高い特許権の取得に努めている。

(3) 国内ヒアリング調査

国内の大学に対して、グレースペリオド、米国の仮出願制度の活用について調査した。

グレースペリオドは、いずれの大学も例外的な取扱いと認識しており、グレースペリオドを積極的に活用した事例はほとんどなかった。ただ、出願権利化の是非の判断が難しい発明に対して、学会発表を行い、産業界からの反応を見て出願要否を決定するという実務を行っている大学があった。学会発表に対し、企業から引き合い等があり、事業化の可能性があるかと判断されれば新規性喪失の例外規定の適用を受けて出願を行い、企業からの反応がなければ出願は行わない、というものである。

また、米国の仮出願制度は、2通りの利用態様が認められた。第一の利用態様は、仮出願制度を戦略的に利用する態様で、出願日確保のみでなく、米国特許法第102条(e)の先願の地位を獲得することをも目的とする。バイオテクノロジー分野等、研究開発競争が激しい分野で、競争相手の多くが米国で研究を行っている場合に利用される態様である。第二の利用態様は、学会発表等が迫っており、出願書類を作成するために十分な時間が確保できない場合に、緊急回避的に仮出願を行うという態様である。

(4) 委員会による検討、提案

以上の調査結果を踏まえ、大学の研究成果の出願を促進し、また有用な(価値の高い)特許権の取得を可能ならしめる特許制度を検討した。

- 大学からの特許出願を促進するため、出願日の認定要件の緩和を検討する。
出願日の認定要件緩和として、特許法条約(Patent Law Treaty)第5条(出願日)に準拠した出願制度が考えられるが、我が国の大学が受ける恩恵、諸外国の出願人との関係、審査実務に与える混乱等を考慮し、イノベーション促進に最適な制度を検討する。
- 新規性喪失の例外が認められる期間を、現在の6ヶ月から1年に延長することを提案する。
- 学術団体の指定制度は廃止することを提案する。

IV. 技術の利用形態の多様化への対応

1. 技術標準に係る問題

(1) 問題の所在

オープンイノベーションの進展に伴って、電気・情報通信分野を中心に、技術の標準化が進んでいる。技術標準に組み込まれた特許発明は、その技術標準を利用する限り、他の技術では代替できない技術ということになる。技術標準が策定・普及した後には、技術標準の利用者に対して権利行使がなされると、いわゆるホールドアップ問題に発展する恐れがある。

(2) パテントプール

技術標準に特許発明が組み込まれた場合、技術標準の利用者が標準化された技術を実施するためには、当該特許発明の実施について特許権者からライセンスを受ける必要がある。技術標準に組み込まれた特許発明が多数になり、特許権者も複数存在する場合、個別にライセンス交渉を行うのは、技術標準利用者、特許権者双方にとって大変な作業である。かかる問題を解決するため、パテントプールが形成され、有効に活用されてきた。

本論では、代表的なパテントプールの例として、MPEG2パテントプール、DVDパテントプール、3Gパテントプラットフォーム

ームを挙げ、簡単に説明を行った。

標準に係る必須特許を一括してライセンスするパテントプールは、標準技術の円滑な利用という点で大きな役割を果たしており、イノベーション促進に有効に機能していると言える。一方、パテントプールが抱える問題として、技術標準を利用しながらライセンスを受諾しない者がいた場合、誠実なライセンシーとライセンスを受諾しない者との間で公平を保つことができないという問題がある。また、技術標準は技術単位で構成されていることから、1つの製品が複数の技術標準を利用している場合は、個々のパテントプールのライセンス料は安く設定されていても、総和としてのロイヤリティは高額になってしまうという問題も指摘されている。

(3) 技術標準とアウトサイダー

技術標準にとって必須となる特許を有しながらパテントプールには参加せず、技術標準の利用者に対して独自に権利行使を行う者(以下、「アウトサイダー」という。)が現れると、ホールドアップ問題へと発展する恐れがある。

アウトサイダーには以下の4つの類型があり、その対応策はそれぞれ異なる。

- (ア) 標準策定時にRAND条件にはコミットしたが、パテントプールには参加せず高いロイヤリティを課す企業
- (イ) 標準化に参加している企業で、自社の必須特許が標準に採用されることを知りつつ標準化機関のルールに反してその開示を行わず、標準が普及した段階で権利行使を行う企業
- (ウ) 標準化に関与せず標準策定後に権利行使を行う企業
- (エ) 標準化に協力しない企業

また、標準に係る必須特許の保有者が多様化しており、研究開発専業企業、大学、特許管理会社等のいわゆる不実施機関が、必須特許の保有者に含まれる。不実施機関がパテントプールに参加せず、標準が策定、普及した後に技術標準の利用者に対して権利行使した場合、ホールドアップ問題が生じることになるが、同時に不実施機関は、価値の高い特許権を有しているとの分析があり、イノベーション促進に大きく貢献しているという事実がある。従って、ホールドアップ問題について議論する際は、不実施機関の取り扱いを慎重に検討する必要がある。

(4) ホールドアップ問題の解決策 裁定実施権制度の利用

ホールドアップ問題を解決するためのアプローチの一つとされる、諸外国における強制実施権制度について調査した。多くの国において、我が国同様、公共の利益の観点から、利用関係にあるとき、不実施の場合等に強制実施権を付与できる旨の規定が存在する。また、米国、英国等一部の国は、国家事業のための特許発明の使用に関する規定が設けられている。

これまで、我が国では、ワーキンググループや調査研究等

において、ホールドアップ問題解決に向け、裁定実施権制度の利用という観点から検討がなされている。しかし、裁定がなされた実績がないこと、諸外国の動向との調整等の問題から、裁定実施権制度の利用には慎重のことが多い。

(5) 競争法からのアプローチ

2005年に、公正取引委員会から「標準化に伴うパテントプールの形成等に関する独占禁止法上の考え方」が公表され、いわゆるパテントプールのアウトサイダーに対する考え方が明確になっている。この「考え方」によれば、標準化活動に参加していたか否かに関係なく、自らが特許権を有する技術が規格に取り込まれるように積極的に働きかけていた場合に、当該特許権者が、規格が策定後にライセンスを拒絶することは私的独占、取引拒絶に該当することになる。一方、標準化活動に参加していない特許権者については、結果的に自らが特許権を有する技術が規格に取り込まれても、ライセンスを拒絶しても問題にならないとされている。

(6) 委員会による検討、提案

以上の調査結果を踏まえ委員会で検討を行った結果、以下のような結論に達した。

- ・一定以上の公的性格を有する技術標準については、特許権者が技術標準とは無関係なアウトサイダーである場合を含め、技術標準に組み込まれた特許権の権利行使は制限すべきである。
- ・技術標準に組み込まれた特許権の権利行使を制限するに当たり、これまで検討されてきた「裁定実施権制度の利用」「権利濫用の法理」に加え、『組織的な対応』を検討する。
- ・『組織的な対応』とは、
 - ＊ 認定機関が、一定の要件を満たす技術標準を「公的な技術標準」と認定する。
 - ＊ 上記認定機関は、標準利用者による、技術標準に組み込まれた特許発明(技術)の利用を保証するための措置を採る。
- ・上記、『組織的な対応』を可能とする法的根拠を検討する。

2. リサーチツール特許に係る問題

(1) 問題の所在

遺伝子改変動植物やスクリーニング方法のような、ライフサイエンス分野におけるリサーチツールは、汎用性が高く広範に使用されて研究の推進に資する一方で、代替性が低いものが多いという特徴を有する。このようなライフサイエンス分野の上流技術に特許権が付与されると、その特徴に起因して、非常に強力かつ広範な権利となり、後続研究や下流領域の研究開発に大きな影響を及ぼすことになる。

(2) 我が国及び諸外国の関連制度

我が国の特許法第69条第1項には、「試験又は研究」の

ためにする特許発明の実施には特許権の効力が及ばないことが規定されている。しかし、「試験又は研究」の法解釈は、明らかではなく、特許法第 69 条第 1 項の「試験又は研究」の一般的な解釈については、十分な判例の蓄積がないことから、学説に依らざるを得ないのが現状である。

学説においては、「試験又は研究」の範囲をその対象及び目的により区分し、対象は特許発明それ自体に限定するとともに、「技術の進歩」を目的とするものに限定すべきという、いわゆる染野説が通説とされている。

一方、欧州にも「試験又は研究」の例外に関する規定は存在するが、判例においては厳格に解釈されているようである。

(3) これまでの検討

これまでワーキンググループや調査研究等において、リサーチツール特許の問題が議論されてきたが、「試験又は研究」の例外の解釈は通説のとおりで問題ないと結論付けられており、リサーチツール特許に係る問題の多くは、対象が特許発明それ自体を研究対象とする場合には該当しないため、特許法第 69 条第 1 項の「試験又は研究」の例外の適用は否定されることになる。また、裁定実施権制度の利用も検討されているが、問題の本質が見極められていない現時点で裁定実施権の制度改正、運用の見直しを行うのは妥当ではなく、国内外の議論の進展を注視し、課題の具体的方向性を見極め、慎重に対処すべきと結論付けている。

(4) ガイドラインによる対応

現在は、リサーチツール特許の円滑な利用を図るため、ガイドラインを策定し、普及を図るという方法が採られている。我が国では、総合科学技術会議より、「国資原資ガイドライン」や「リサーチツール特許の使用の円滑化に関する指針」が公表され、リサーチツール特許の円滑な利用を図ろうとしている。

(5) 委員会による検討、提案

以上の調査結果を踏まえ委員会で検討を行った結果、以下のような結論に達した。

- ・リサーチツール特許の効力に制限を加えることの是非は、引き続き検討が必要である。
- ・ガイドラインからのアプローチは、現時点では一定の効果があると考えられる。

V. 公衆審査の機会を担保する制度

1. 公衆審査制度の課題

(1) 情報提供制度

我が国の特許制度は、審査の適格性及び迅速性を確保するため、公衆からの情報提供を広く受け付ける情報提供制度を採用している。情報提供制度の下では、何人も、特許庁長官に対し、特許出願が一定の拒絶理由に該当すること、

または特許が一定の無効理由に該当することについて、情報を提供することができる。情報提供制度は、公衆から提供された情報を実体審査に有効に活用することにより、審査の質の向上に貢献しているものと思われる。

(2) 早期審査制度と情報提供制度

特許庁では、所定の要件を満たす出願について、出願人からの請求により、通常の出願よりも優先して審査する「早期審査制度」を採用する。ところで、早期審査を請求する出願件数の増加に伴って、出願公開前に特許査定される件数が増加している。今後も早期審査制度が積極的に活用され、出願公開前に特許査定される件数が増加すると、特許付与前の公衆審査の機会が減少するとの指摘がある。

(3) 委員会による検討、提案

以上の調査結果を踏まえ委員会で検討を行った結果、以下のような結論に達した。

・早期審査を申請する場合

早期審査が請求されたときに出願公開されていない場合には、出願人に、早期審査の請求と同時に出願公開の請求(特許法第 64 条の 2)を義務付ける。

(若しくは、早期審査の請求が行われた場合には出願日から 1 年 6 月経過していなくても、強制的に出願公開を行う。)

・以下の場合には、「権利付与後に権利の有効性を争う査定系の手続きの導入」を検討する。ただし、当該手続きが特許権者にとって過重な負担を課すことにならないよう、手続きの内容は慎重に検討を行う必要がある。

－出願人が通常より早い時期の出願公開を希望しない場合
－スーパー早期審査が申し立てられている場合

(担当:主任研究員 渡辺和昭)