

「オープンイノベーションなどに対応した特許法の改正」について

解説

知的財産委員会
委員長 佐藤 一雄

イノベーションの創出を加速するため、ここ数年来急速にオープンイノベーションの活用が増加しており、それに伴い関連する知的財産を取り巻く環境も変化してきています。このような環境変化に対応するため、特許庁産業構造審議会 知的財産政策部会 特許制度小委員会では、オープンイノベーションの活用を促進するうえで問題となる特許制度の課題と対応の方向性について検討を行ってきました。2011年2月に最終報告書が提出され、5月には特許法の改正法律案が国会で可決・成立し、2012年春には特許法の一部改正が施行される予定ですので、製薬業界における研究開発活動やオープンイノベーションの推進において、どのような影響があるのかその概要について紹介します。

特許法改正の背景

特許法には、その国の産業をどのように発展させていくのかを支援する産業立法的な役割があります。従って産業界の実態や要望にあわせて、適宜特許法を改正していくことが必要となります。わが国においては、2002年に知的財産基本法が制定されたことにより、知的財産推進計画が毎年策定され、課題を明確にし、必要となる対応策も確実に実施されてきました。2005年には当時緊急性の高かった職務発明制度にかかわる特許法35条が改正されましたが、その他にも数回にわたり特許法が改正されてきました。

ここ数年、イノベーションの創出・加速の手段としてオープンイノベーションの活用が増加しており、それに伴いベンチャーや大学の役割が以前より増大し、関係する知的財産を取り巻く環境も大きく変化しています。産業界などからは、時代の変化に即した特許法の改正を求める要望が高まりつつありました。

2010年6月閣議決定された「新成長戦略」において、イノベーション創出に必要な知的財産制度の整備が明記され、「知的財産推進計画2010」でも同様の課題に取り組むこととなりました。産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会では、このような状況を踏まえて、必要となる特許法の改正について課題の整理と取り組むべき方向性の検討を行い、2011年2月に最終報告書¹⁾が提出されました。5月には特許法の改正法律案が国会で可決・成立し²⁾、2012年春には改正特許法が施行されますので、改正特許法が、製薬業界の研究開発活動やオープンイノベーションの活用の観点から、私たちの業務にどのような影響を及ぼすのか、いくつかの論点・改正内容について次に紹介します。

1. 特許法30条(新規性喪失の例外規定)の 手続きの簡素化

特許法29条1号では公知³⁾となった発明の特許は認められないこととなっています。30条の新規性喪失の例外規定は企業の研究開発部門の方なら一度は聞いたことがあると思いますが、発明者により特許庁長官が指定する学会や研究発表会において文書で公表された発明の場合、公知になった日から6ヵ月以内の出願であれば、例外的に新規性を喪失しなかったものとして扱うことになっています。学会発表や論文の数を重視する大学等の研究者との共同研究においては、学会発表や論文投稿と特許出願が同時期に交錯することが多く、学会発表後に30条の適用を申請する出願がしばしば見受けられますが、手続きが煩雑でトラブルの原因になっています。研究成果の発表の方法がますます多様化していることから、今回の改正では30条適用の申請手続きが簡素化され、発表者が自ら主体的に公表を証明する書面を提出すればよいことになりましたので、使い勝手がよくなりトラブルの減少が期待されます。しかし、30条適用はあくまでも例外的な取り扱いです。国際的にも米国(猶予期間12ヵ月)、中国(6ヵ月)、韓国(6ヵ月)、欧州(国際博覧会への出品による発明の開示に限定)のみに適用され、また公知になった日の解釈(インターネット上の公開や予稿集の送付など)にも疑義が発生することが多いため、30条適用に頼ることなく発表前に出願を行うという原則の重要性に変わりはありません。

2. 共同出願人(真の権利者)の適切な保護

共同研究先が自分たちの知らぬ間に出願をしてし

まったというトラブルもよくある事例です。他人の発明について正当な権原のない者が特許出願人となっている出願は冒認出願と呼ばれ、特許の拒絶、無効理由になります(49条7項、123条1項6号)。仮に自分たちが正当な特許出願人である場合、冒認出願として他人が出願した特許を無効にすることはできませんが、自分たちの権利としてその出願を適切に存続させる手続きは限られており、実務上大きな障害となっていました。共同研究を行っている場合、悪意を持って共同研究先が勝手に出願をしてしまうことはないはずですが、共同研究の範疇に入るかどうかの契約上の解釈の違いにより、期せずしてこのような事例が発生してしまうことがあります。今回の改正では、真の権利者の救済のために、特許権の設定登録後の特許権の移転請求制度が新たに導入されました。この制度により、共同出願違反の出願の救済として、特許権の持分を真の権利者に移転できることになりましたので、たとえば将来のトラブル防止のために共同研究契約書などにこのような救済事項を明示することが考えられます。

3. 当然対抗制度の導入

特許権者からライセンスを受けた通常実施権⁴⁾は、特許庁に登録されていない場合第三者に対抗できないのが現行制度で、登録対抗制度といえます(99条3項)。たとえば、登録していない通常実施権では、特許権の移転により特許権者が第三者に代わった場合、その第三者から差し止め請求や損害賠償請求を受ける可能性があります。一方、特許庁への登録制度は、ライセンス契約の秘匿性が失われ、手間とコストもかかることからほとんど活用されていないのが実情です。そこで本改正では、通常実施権者は特許庁に登録していなくとも通常実施権の存在を立証することにより、特許権をその後取得した第三者に対抗できる当然対抗制度が導入されました。昨今海外の特許管理会社が多数の特許を買い集める事例もあり、産業界も当然対抗制度の導入を要望していました。この改正により、よりフレキシブルなライセンス契約や契約当事者が多数となるパテントプール⁵⁾の活用の促進が期待されます。欧米では多くの国ですでに当然対抗制度が導入されていますが、中国など第三者対抗要件として登録を課している国もありますので、各国の実情に合わせてライセンス契約等を締結する必要があります。

4. 審判制度の改善

特許の有効性は無効審判で判断されます(123条)が、「特許は無効」との無効審決がなされた場合、特許権者は審決取り消し訴訟を提起して無効審決の確定を避けながら、一方で審決に含まれる無効理由を

回避するための訂正審判を特許庁に請求することができます(126条)。それを繰り返すことにより特許庁と裁判所の間で特許の有効性の判断が往復することを「キャッチボール現象」といい、審理遅延などの弊害が指摘されていました。本改正により、無効審判において審決の予告(審判合議体の見解)を行い、それに応じた訂正請求を行うことができる制度を導入したうえで、その無効審判にかかわる審決取り消し訴訟提起後の訂正審判の請求を禁止することになりました。また、無効審判の審決確定後に当事者および参加人以外の者が同一の事実および同一の証拠に基づいて審判を請求することもできる見直しも行われました。実際の事例によらないとわかりにくい点がありますが、たとえば、特許の有効性の判断に高度な科学的知識が必要となるバイオ医薬品の特許の有効性に関する係争などのキャッチボール現象の改善に寄与すると思われます。一方では、特許権者の権利の一部が制限されることにもなりますので、特許権者としての訴訟戦略の再構築が必要となる可能性もあります。

5. 残された課題

特許制度小委員会で議論されながら特許法の改正に至らなかった課題として、差し止め請求権の制限(パテントロール⁶⁾対策)や、ダブルトラック制度の改善(特許の有効性の判断に無効審判ルートと侵害訴訟ルート(裁判所ルート)があり制度が複雑化していること)、職務発明訴訟における証拠収集・秘密保護手続きの整備(ノウハウや原価率などの秘密情報の開示保護)などがあり、製薬業界として今後の動向に継続的に注視していく必要があります。

- 1) 産業構造審議会知的財産政策部会 特許制度小委員会報告書「特許制度に関する法制的な課題について」http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/toushintou/pdf/tokkyo_housei_kadai_01.pdf
- 2) 特許法等の一部を改正する法律(平成23年6月8日法律第63号) http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou_kaiei_230608.htm
- 3) 公知…特許法上、公然と知られた状態を指す。一般的に、新規性を失った状態のことを「公知」と呼ぶことが多い。
- 4) 通常実施権…特許法の規定、または契約などで定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利をいう。
- 5) パテントプール…特定のテクノロジーに関連した特許のクロスライセンス契約に合意した2つ以上の企業による協会や団体(コンソーシアム)。
- 6) パテントロール…自らが保有する特許権を侵害している疑いのある者(主に大企業)を見つけ出し、それらの者に特許権を行使して巨額の賠償金やライセンス料を得ようとするが、自らは当該特許に基づく製品を製造販売したり、サービスを提供したりしていない者。