

PUBLICATIONS
パブリケーション
政策提言
Policy Briefs
業績一覧
発表論文
Working Papers
コラム
インタビュー
研究ノート
季刊誌・書籍等
ブログ
書評
アーカイブ
Policy Issues
研究報告等
震災復興支援サイト
用語集

- Twitter
- Facebook
- YouTube
- Magazine

## 未来を創造する特許制度のための15の提言

いいね！ 0 コメント 0 2009/6/11

東京大学・京都大学では、「次世代知的財産権制度」実現のための改革課題として掲げた、「15の共同提言」に関して、それぞれの提言に対する考え方と具体的対応を発表しました。

政策提言の方向性について 2009/8/3

### 新時代イノベーションを踏まえた制度・運用改革

#### 1. サイエンスリサーチ拡大を踏まえた特許の質向上のための非特許文献に関する審査能力の向上

*Improvement in searching skills of JPT for nonpatent documents in order to improve the quality of patent due to the basis of science-linkage expansion.*

世界における特許出願数は10年前と比較して1.7倍となっている。一方、学術論文の出版数は、それを大きくしのぐ勢いで急増している。例えば、今注目を集めている環境技術の分野では、2000年以前の40数年間とそれ以降の10年間の論文出版数がほぼ同じである。今後、学術分野における知の爆発が産業技術へ与える影響は、もはや軽視できないものとなる。従来、特許が引用する学術論文の数で測ったサイエンスリサーチは、欧米と比べ我が国は低いとされてきたが、戦略技術分野を中心に、今後、大きく上昇する可能性が高い。サイエンスリサーチ拡大に対し、特許庁の側では、特許の質を維持するため、学術論文を中心とした非特許文献に関する審査能力の向上が必要である。また、出願を行う大学側には、特許の出願・活用の事務や技術普及のための戦略立案に関し一層の体制整備をする必要があると考える。例えば、産業界においては、自社の特許ポートフォリオ構築のために特許マッピングツールを採用しているが、大学においてはそのような体制が十分にできていないのが現状である。大学におけるこれら整備も必要である。

#### 2. 基礎的研究の成果の保護を簡便に可能にするための「仮出願制度」の導入

*Introduction of "the provisional application system" for more effective protection of inventions generated in academic research activity.*

米国では、特許請求の範囲と要約等を必要とせず、明細書と図面のみで仮出願をした後、1年以内に本出願に移行できる「仮出願制度」が設けられている。この制度のメリットは、比較的簡便な手続きで行える仮出願の日付（仮出願日）で早い出願日を確保できることである。今後、期待が大きい環境やライフサイエンス分野の技術を生み出す母体となる我が国の大学は、民間企業と比べて出願支援体制が脆弱である。一方、環境等の研究開発競争が激しい分野においては、権利確保に早期出願が欠かせない。「仮出願制度」の導入は、特に、中小企業や大学において有効に活用されるものと考えられる。日米の環境の差異も踏まえながら、導入に向けた早期検討を期待する。

#### 3. イノベーション促進の視点からの「適切な差止請求範囲」の明確化

*Clarification of "appropriate range of injunction" from a standpoint of pro-innovation. To establish balanced patent injunction right to promote innovation.*

現行の特許制度がスタートした時代は、一つの製品当たりに関与する特許権数は数件程度であり、差し止め請求権はそれを前提として導入されている。一方、現在では、国際標準技術にかかわる必須特許などではひとつの製品あたり数千件という特許がかかわるようになってきている。このようなイノベーションの変質により、差止請求権の強さの重みが導入当初の想定と全く異なるものとなってきている。米国におけるe-bay事件では、CAFCによって、特許侵害認定と同時に自動的に差止請求が発令され、議論となった経緯がある。このような問題に対しては日本でも、どのように対処すべきかを考える必要がある。この問題は、特許権の効力が「発明を行うインセンティブとして位置づけられている」のかそれとも「活用をすることに対するインセンティブとして位置づけられているのか」に掛かってくる問題であるともいえる。いずれにせよ差止請求がどのような条件で認められるのかの範囲を明確にすることは必要不可欠であり、その為の議論が継続されるべきである。このような議論を通じて、所謂パテントローラーの問題の解決の方向性も探るべきである。特許の実施主体である産業界と、大学や研究専業機関などの非実施機関の双方がイノベーションにより貢献する特許権の効力のあり方についての徹底した議論を行う場を設ける必要がある。

#### 4. 「ライセンスオプライト」の導入による、知的財産権の積極的実施（ライセンス）の推奨

*Encouraging utilization of unused patents by establishing "License of Right".*

近年、大学のように業として実施しない機関による特許出願も増加している一方で、権利保持コストの問題も指摘される。権利者が、当該権利に対し第三者への差止請求をしないこと、実施許諾を拒否しないことを条件に出願することで年金が減額される「ライセンスオプライト」のような仕組みをオプションとして導入することで、特許流通の更なる促進が促される可能性がある。大学など非実施機関が使用することでどのようなメリットがあるかを含め、また差止請求との関連も含めて制度化に向けた検討を深めていくべきである。

#### 5. 知財裁判審理における専門性の向上、短期的施策（専門委員、調査官の充実等）と長期的展望（裁判官の専門性向上）

*Improvement in technical expertise in the process of IP related trial, by enhancing the existing technical supporting system for judges such as expert commissioners and/or investigators as a short term measure, and by developing multi major type judges as a long term measure.*

我が国の知財裁判審理の専門性向上が期待されている。韓国においても、判事は3年任期と短く、知的財産審理に関わる専門性をどのように担保するかが課題となっている。知財裁判審理における専門性の向上については、日本・韓国共通した課題であるといえる。この問題に対する長期的な解決策としては、例えば、法官資格者のダブルメジャー取得者拡充など教育を通じて裁判官の専門性向上を図っていく必要があるが、制度に落とし込むにはかなりの時間を要する。よって、短期的・現実的には、現在の専門委員や調査官の増員、もしくは専門委員と調査官の制度を一体化させたような制度の導入検討も考えられる。

#### 6. 侵害裁判における特許の有効性判断に関し、技術専門官庁である特許庁の知見を尊重する仕組みの導入

*Establishing a system that judges determine the validity of patent, using the decision as a basis by JPO with higher technical profession.*

現在の制度では、侵害訴訟で原告勝訴の判決が確定して被告から原告に損害賠償金などが支払われた場合であってもその後、敗訴した被告は、原告の特許について特許庁に何回でも無効審判請求を繰り返すことが可能である。これは、キルビー事件を受け、いわゆる「明らかな要件」が外された104条の3の抗弁が被疑侵害者に認められたことに端を発すると考える。特許庁と裁判所の異なる判断による対立が繰り返されることは望ましくない。審査基準について、裁判所と特許庁での議論を期待する。なお、独裁法では、行政庁の認定した事実につきこれを立証する実質的証拠があるときは裁判所を拘束する、という実質的証拠法則が規定されている。このことに基づいても、ダブルトラックの解消策としては、技術専門官庁である特許庁の知見を尊重するような仕組みの創設が望ましい。

#### 7. 特許侵害とならない研究開発の範囲に関する国際的規範の確立

*Establishing an international norm of a balanced experimental use exception.*

大学等の研究活動においては、他者の特許発明が円滑に使用できないと自由・活発な研究活動を阻害するのではないかという懸念がある。このため、リサーチツールとなるようなこれらの特許発明に関しては大学の研究活動を阻害するものはライセンスをしないとの趣旨のガイドラインが総合科学技術会議によって出されている。しかしながら、これは日本国内におけるガイドラインにとどまっており、研究の国際が進むなかで有効性が十分とはいえない。今後は、国際的にこういった規範を普及、確立させていくべきである。

#### 8. 3Dインターネットに代表される近未来のニーズに対応した知財制度の国際共同研究の開始

*Starting up an international joint project of IPR research to meet the needs of near future as typified by "3D internet".*

近年では、仮想空間における商取引が現実世界の商取引と同様に扱われるようになっており、自由に製品を製造販売できるプラットフォーム(セカンドライフSecondLife)や、研究開発に課題を抱える企業が自社だけでなくインターネット上でその課題を広く呼びかけ優れたソリューションを提供したものに報奨金を与えるプラットフォーム(例えば、イノセントイブInnocentive, Inc.)がビジネスモデルとして確立しつつある。今後、インターネット上においては、知的財産制度と現実との乖離はますます大きくなっていくものと予想される。仮想空間での取引に関わる法的課題は少なくなく、また、国境を超えた課題でもある。適切な法制度創設に向けた国際共同研究を開始すべきである。

#### 9. 産学国際共同研究契約のあり方に関する国際的な議論の場の設置

*Establishing an international forum to discuss guideline of fair contracts, to promote international cooperation between university and industry.*

先端科学技術研究の国際化に伴い、複数の大学がコンソーシアムを組んで研究をした際等の知的財産の取り扱いの問題も、国際化してきている。国際共同研究から生じた知的財産の扱いに関する問題について、日本だけで検討しても意味をなさない。例えば、共同特許のサブライセンス(再実施権)のあり方は、日米ともに任意規定とはいえ、デフォルトが正反対(日本は権利者双方の合意、米国特許法では一方の判断でサブライセンス可能がデフォルト)であり、このことは実質的に、権利者の力関係に影響している。国際的に議論する場を設け、基本的な枠組みについて合意形成をしていく場を設ける必要がある。

#### 10. 次世代の特許データベースの構築(国際的標準化、裁判、引用情報等を含めた総合化、学術と特許のシームレス検索の導入)

*Building up the novel patent database systems; the international standardization, integration including the date of court, citation information system that enable to seamless search between academic data and patent data.*

エビデンスに裏付けられた政策立案を行うためには、データ基盤が重要である。実際、特許データは、特許制度の構築、イノベーション活動の特定等に多く用いられているが、使い勝手や情報の幅面で、現状の特許データベースでは十分とは言えない。次世代の特許データベースを構築する必要がある。形式面では、各国間でデータベースの標準化が重要である。内容面では、裁判情報、引用情報の充実が期待される。また裁判情報においては、結果的に和解に至ったデータなども重要であると考えられる。また、論文、特許ともに、量的な拡大が続いており、現状、物理的に調査が困難になりつつある。特許庁における先行技術調査、企業における技術経営戦略立案にそれら情報を活かすためには、関連性の高いものだけを選び出す精度の高い検索システムが求められている。次世代データベースを基盤に、学術論文と特許公報をシームレスに(縦ざりなく)検索できるようなシステムの早期開発、導入を図るべきである。

### 国際協調の枠組み

#### 11. 仮想的な「世界特許」実現に向けた産学官の協調

*Promoting industry-academic-government cooperation, toward the realization of "global patent system".*

#### 12. 特許審査ハイウェイ(PPH)の加速的推進とそのマルチネットワーク化

*Accelerating promotion of PPH (Patent Prosecution Highway) and its multi-networking.*

#### 13. 日中韓3カ国特許庁会合に合わせたアジア学術大会の開催

*Organizing an Asia academic IP congress accompanied by annual IP offices meeting in Asia, JPO, KIPO and CIPO.*

企業活動のボーダレス化に伴い、仮想的な「世界特許」の実現やPPHの加速的推進等が強く期待されている。仮想的な世界特許実現は、行政庁における検討だけでなく、学会における研究の蓄積や産業界における実態を総合的に考慮しつつ進めていく必要がある。行政庁における検討と産学における議論を俯瞰し、融合させる仕掛けとして、特許庁長官会合と産学のシンポジウムを並行開催することを提案する。例えば、近年、日韓の学会の交流が進んでいるが、これに中国を招き、日中韓特許庁会合にあわせてアジア知財学術大会を開催することが考えられる。

### 企業と大学(組織)戦略と特許

#### 14. ユーザコミュニティ(企業・大学)による特許の「質」の向上の取り組み活動の活性化

*Stimulating activity of improving quality of patent by organizing users' communities including industry and university.*

#### 15. パテントコモンスやパテントプールなど「コミュニティ全体の利点を考慮した協調領域」の設計と、即した特許の戦略的活用(情報分野からバイオなど他分野へも、また産学連携での設計など多様な発展)

*Establishing collaborative patent and accelerating the benefits of all of user community of patent-commons or patent-pool by users across different fields and organizations including IT and biochemical fields, academia and industry.*

特許の質とは、競争領域での従来の特許の見方は異なり、特許ユーザーのコミュニティが総体として利害にかかわるという意味で、「協調領域」における新たな特許の概念である。特許の質の指標を明らかにして、その評価を多くの企業が共有することは、質の高い特許の考え(秩序ある特許権利行使などの規範を含む)を重視するコミュニティの形成につながる可能性がある。こういった動きによって、パテントコモンスやパテントプールなどのコミュニティ内での特許流通コストを下げることにもつながるであろうことから、ユーザコミュニティによる特許の質の取り組みや、そのプラットフォームとなるコミュニティの設計と特許の戦略的活用に向けた動きを提案する。優れた大学発明に相応の、強くて広い権利を与え、産学連携を促進するための大学の研究(特許発明を直接の目的にはしていない)の特殊性を考慮した新しい制度設計を検討すべきである。

▲このページの先頭に戻る