

文部科学省委託業務

「戦略展開プログラム

（国際的な産学官連携活動の推進）」

## アジア知財学術会議開催報告書

Report for Asian Intellectual Property Conference in Kyoto



東京大学政策ビジョン研究センター  
Todai Policy Alternatives Research Institute

2010年3月

## 目次

はじめに.....	1
I 「アジア知財学術会議」の成果について.....	5
日米欧三極知財シンポジウムへのアカデミアからの提言（暫定）.....	6
1. I P 5 主導による特許制度等のハーモナイゼーション.....	6
2. 日米欧でのグレースピリオドの調和.....	6
3. 非特許文献の共通データベース及びサーチシステムの早期構築.....	7
4. 非実施機関としての大学の特性を踏まえた制度的検討の推進.....	7
5. 国際的な産学共同研究のあり方に関する国際的な議論の「場」の設置.....	8
6. 知財人材育成に関する国際協力・交流の展開.....	8
7. アカデミア・大学の意見を知財制度に反映させる仕組みの継続的整備 — 「世界知的財産学術会議」の創設.....	8
II アジア知財学術会議（Asian Intellectual Property Conference in Kyoto）議事録..	11
1. 開会のあいさつ.....	11
2. 問題提起.....	12
3. ゲストスピーチ.....	14
4. ラウンドテーブルディスカッション.....	15
<b>アジア知財学術会議 関連資料.....</b>	<b>25</b>
I アジア知財学術会議 プログラム.....	27
II アジア知財学術会議 スライド.....	31
III 中国知的財産権研究会祝辞（ビデオメッセージ）.....	45
IV アジア知財学術会議ラウンドテーブルディスカッションサマリー.....	47
1. 京都会議における大学技術移転協議会からの提言（要望）.....	47
2. Abstract.....	50
3. Comments for the meeting.....	52
4. Human Resources Development.....	53
知財人材育成.....	54
5. International University and Industry Corporation and Patent System.....	55
6. Can Academia Contribute to Reform Intellectual Property System for Encouraging Further Innovation?.....	57
学術界はさらなるイノベーションを促進する特許制度改革へ 貢献できるか?.....	59

<b>参考資料</b> .....	61
<b>I 日米欧三極知財シンポジウム関連資料</b> .....	63
1. 日米欧三極知財シンポジウム開催概要 .....	63
2. プログラム .....	64
<b>II 三極長官会議（パネルディスカッション発言要旨）</b> .....	67
1. セッション1：オープンイノベーション環境下での大学への期待.....	67
2. セッション2：特許制度ハーモナイゼーション .....	68
<b>III（参考）無効審判審決取消訴訟判決における審決維持率の変化とその背景</b> .....	71
1. 問題意識とアプローチ .....	71
2. 無効審判の審決取消訴訟判決における審決維持率の変化.....	72
3. 審決維持率の変化の背景：争点の推移 .....	74
4. 審決維持率の変化の要因の考察 .....	76
<b>IV（参考）英・独におけるライセンス・オブ・ライト制度およびその利用実態</b> .....	81
1. 研究の背景 .....	81
2. 先行研究.....	83
3. 英・独・仏（廃止）におけるライセンス・オブ・ライト制度.....	85
4. 英・独におけるライセンス・オブ・ライト制度の活用実態 .....	90
5. 考察.....	115
6. まとめ .....	117

## はじめに

東京大学先端科学技術研究センター 教授／  
東京大学政策ビジョン研究センター 知的財産権とイノベーション研究ユニット  
責任者 渡部 俊也

本報告書は文部科学省の支援、特許庁の協力の下、2009年11月12日に開催された、日本知財学会、東京大学、京都大学の共催による『アジア知財学術会議』（以下、本会議という）の成果をまとめたものである。

### (1) 『アジア知財学術会議』の経緯と展開

本会議は、特許制度のユーザーとして重要な役割を担いながら、従来、特許制度に対して情報発信の乏しかった学術団体が国際的に集まり、制度当局との対話を行うという新しい試みである。

この試みは、2009年6月に東京大学・京都大学によりとりまとめられた「未来を創造する特許制度のための15の提言（2009年6月）」において、「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」が提言されたことが端緒となっている。

#### 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

企業活動のボーダレス化に伴い、仮想的な「世界特許」の実現や特許ハイウェイ（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はなく、学会における研究の蓄積や産業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たアジア知財学術大会を開催することが考えられる。

（出典：東京大学・京都大学「未来を創造する特許制度のための15の提言（2009年6月）」）

本会議の成果は、同日に開催された『日米欧三極知財シンポジウム』において発信されただけでなく、今後、「世界知財学術会議（仮称）」として継続した取組となることが強く期待されている。

また、本会議の成果を受けてアカデミアの側からの制度提言につながる基礎的研究の展開にもつながっている。

## (2)本報告書の構成

本報告書は、以下のような構成を取っている。

はじめに、本会議の成果をまとめ（→「Ⅰ 「アジア知財学術会議」の成果について」）、併せて議論の概要を整理した（→「Ⅱ アジア知財学術会議（Asian Intellectual Property Conference in Kyoto）議事録」）。

次に、本会議の詳細を把握するための資料とするため、「アジア知財国際会議 関連資料」としてプログラム（→「Ⅰ アジア知財学術会議 プログラム」）、会場スライド（→「Ⅱ アジア知財学術会議 スライド」）をまとめると共に、ゲストスピーチ原稿（→「Ⅲ 中国知的財産権研究会祝辞（ビデオメッセージ）」）、ディスカッションペーパー（→「Ⅳ アジア知財学術会議ラウンドテーブルディスカッションサマリー」）を掲載した。

最後に、本会議の成果の発信状況とその展開を把握するための資料とするため、「参考資料」として、本成果が発信された『日米欧三極知財シンポジウム』のプログラム（→「Ⅰ 日米欧三極知財シンポジウム関連資料」）と発言要旨（→「Ⅱ 三極長官会議（パネルディスカッション発言要旨）」）を掲載した。これに加えて、本会議の結果を踏まえて東京大学政策ビジョン研究センターで実施した、アカデミアからの特許政策提言につながる基礎的研究として実施された研究の成果であるワーキングペーパーを、本会議の成果の展開の代表例の一つとして掲載した。

具体的には以下の2点の研究成果を掲載している。第1は、提言の一つである特許制度のハーモナイゼーションにおいては各国の法制度の差異のみならずその司法上の運用状況の把握も重要であることが会議で指摘された（「Ⅱ アジア知財学術会議（Asian Intellectual Property Conference in Kyoto）議事録」参照）ことを踏まえ、我が国の司法における特許要件の判断基準の実態を統計的に明らかにする試みを実施したものである（→「Ⅲ 無効審判審決取消訴訟判決における審決維持率の変化とその背景」）。第2には、大学における知的財産関連費用を提言する施策の一つとして検討されているライセンス・オブ・ライト制度についてその利用実態を明らかにしたものである（→「Ⅲ 英・独におけるライセンス・オブ・ライト制度およびその利用実態」）。

次頁に会議の経緯・展開と本報告書の構成の関係を示す。

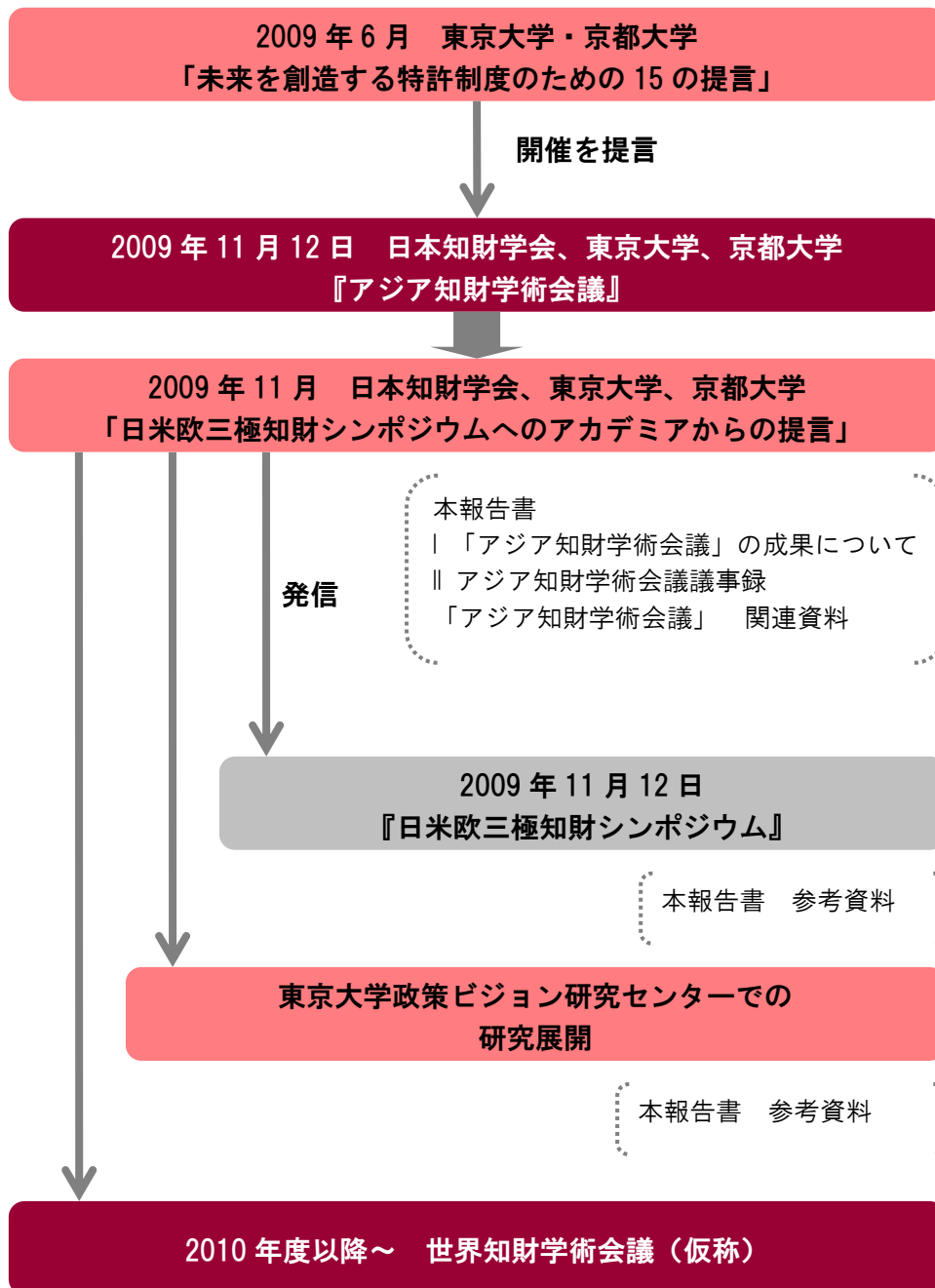


図 1 アジア知財学術会議の経緯と展開

## Ⅰ 「アジア知財学術会議」の成果について

東京大学政策ビジョン研究センター 教授 坂田一郎

東京大学（政策ビジョン研究センター）では、2009年11月12日午前、日本知財学会及び京都大学と連携して、「アジア知財学術会議」を主催致しました。

アジアワイドで学会や大学が組織的に協力し、知的財産システムに関する政策提言を行おうとするこのような試みは、初めてのものです。日中韓の学会等6つの学術団体、10の大学の知財専門家が参加しました。また、アメリカからアメリカ特許商標庁のデュダス前長官ほかの有識者の方々にも参加いただきました。

この会議において、イノベーション活動や特許行政において、大学が保有する知的財産の重要性が高まっており、また、学術研究活動においても、知的財産権制度や運用が広く影響を与えるようになってきているとの共通認識の下、インテンシブな議論を行い、7つの提言（「日米欧三極知財シンポジウムへのアカデミアからの提言」）を取り纏めました。

また、この提言は、同日午後開催された「日米欧三極知財シンポジウム（日米欧の特許庁長官が参加）」において、会議代表の渡部俊也教授（東京大学政策ビジョン研究センターイノベーションと知財研究ユニット責任者、先端科学技術研究センター教授）他から、早速、メッセージとして発信されました。会議の参加者より、学術と産業技術の接近等を踏まえ、知財制度のユーザーとしての大学から提言は、大変有用であり、また、研究機関としての大学には、グレースピリオドがイノベーション活動に与える影響等についての制度検討の前提となる学術的研究を期待したい等との発言がありました。

今回のような学術団体が国際的に集まり、制度当局との対話を行うという枠組み自体、新しいものでありますが、このような枠組み創設は、東京大学・京都大学による「未来を創造する特許制度のための15の提言（2009年6月）」を受けたものです。今後、「世界知財学術会議（仮称）」を設け、継続的に意見の交換と提言の発信を行っていく予定であり、政策ビジョン研究センターは、その中心として活動していきます。

## 日米欧三極知財シンポジウムへのアカデミアからの提言（暫定）

今日のイノベーションにおいては、グローバル化、オープン化が急速に進展しており、その波は止めることが出来ない。また、製品毎に関与する権利数の増大と知財の集会的利用、権利主体と知財流通の多様化等といった大きな質的变化も生じている。

さらに、グリーンイノベーションや医療等の領域で、学術と産業技術の接近が顕著となり、知財制度のユーザーとしての大学・研究機関の存在感が高まっている。大学側から制度をみると、知財制度が大学の研究活動に影響を与えていると広く認識されている。

このような変化を踏まえ、プロイノベーション、グローバル化対応、オープンイノベーション推進の3つの視点から、7つの知財システム改革を提言する。

### 1. IP5 主導による特許制度等のハーモナイゼーション

国境の存在しない大学の学術研究にとっては、国ごとの知財制度の差異が活動の障害となっており、知財に関する制度、運用、インフラストラクチャのハーモナイゼーションが最大の課題である。

「世界特許」の実現が究極的なゴールであるが、現実を踏まえ、協働が可能な IP5（日米欧中韓の5カ国、世界の特許出願の80%を占める）が先導する形で、その方向に向けたステップバイステップの着実な対応が重要である。それは、外国出願コストの低減、審査の効率化、特許の質や安定性の向上、国際的な産学連携の円滑化に大きく貢献することになる。

第1ステップとしては、共通出願様式（CAF）、その利便性を高めるツールの開発等の特許の出願ルール統一、第2ステップとして共通サーチレポートの導入、サーチ結果の共有や審査基準の統一、第3ステップとして、日米欧の特許制度の統一を目指すことが考えられる。そして第4ステップとして、この仕組みを世界に拡げていくことが望まれる。

また、特許審査ハイウェイ（PPH）<sup>1</sup>の急速な拡がりを高く評価する。今後、その多国籍化も積極的に推進すべきである。PPHを実験と捉え、そこで得られた知見を制度、運用等の改善に活かしていくことが重要である。

### 2. 日米欧でのグレースピリオドの調和

大学・アカデミアからの出願の際には、論文発表が先立つことも多く、グレースピリオド<sup>2</sup>の存在は重要である。現在、日米欧で、グレースピリオドの有無、期間等が相違しているため、研究者の競争環境や産学連携のあり方に歪みを生じさせており、それが



大学発の知的財産権の産業化において国際間格差を生じさせている。また、仮出願制度<sup>3</sup>の有無もこれに関連して影響を及ぼしている。

世界中の研究者が同じ環境で研究成果を競い合い、また産学官連携が行えるようにするためには、まず「出願」ルールを統一することが重要である。具体的には、日米欧でのグレースピリオドの調和が非常に重要である。グレースピリオドを共通に設ける際にはその公表後の期間も統一される必要があるが、これについては監視負担の問題も考慮するべきで、どの程度の期間が望ましいのかについての実証研究を進め、これを踏まえながら統一していくべきである。さらに、仮出願制度の導入についても、実態を踏まえ検討を深めていく必要がある。

これらの制度改革については、各国の利害関係ではなく、社会の高齢化や地球環境問題など世界的な課題解決に役立つ先端研究を如何に効果的に推進するかという俯瞰的な視点からの判断を求めたい。

### 3. 非特許文献の共通データベース及びサーチシステムの早期構築

各国の特許の質を決めている重要な要因として外国特許文献に加え、論文などの非特許文献のサーチがある。アカデミアの研究発表は国境を越えてグローバルに展開されるため、その文献ソースは極めて多岐にわたる。今後は中国語の文献なども重要になることが予想される。5カ国の特許庁で共通のデータベース、サーチシステム、機械翻訳を構築し、それら共通インフラを利用して審査する仕組みを構築する必要がある。また、そのようなデータベース等は、先行研究の調査、イノベーションの潮流把握等、大学研究者にとっても有用な研究基盤でもあることから、それらの構築に、アカデミアとしても協力するべきである。

### 4. 非実施機関としての大学の特性を踏まえた制度的検討の推進

大学や公的研究機関は、研究方法に関する特許権などを除いて、自らの発明を実施することはない。また研究成果は特許権付与等の有無にかかわらず学術公開されるのが通常であり、いわゆる公開代償としての特許権付与という前提にはなじまない。このような相違がありながら、特許制度は実施機関である企業と同じに作用することで、共有特許が防衛特許化し、価値ある知識の普及が妨げられている等の問題が生じている。

また、大学や個人発明家を含む特許を自ら実施しない権利主体をおしなべてパテントトロール<sup>4</sup>として見る極端な見方も一部に存在するが、このような考え方は科学技術の発展という観点から看過できない。パテントトロールについて、世界共通の定義を行うことがまず必要である。さらに、権利濫用と考えられる非実施の権利主体の行為を今一

度明らかにしたうえで、知識社会の実現、社会の課題解決に貢献するイノベーションを阻害しないという観点から、パテントトロールへの対応を早急に検討すべきである。

これらの問題に関して、5極特許庁においては、日米欧アジアの大学および公的研究機関の意見も反映させつつ、世界の非実施機関の特許権についてどのような制度的対応が必要なのかを広く議論を深める必要がある。

## 5. 国際的な産学共同研究のあり方に関する国際的な議論の「場」の設置

国際的な産学連携が進展しており、その際、職務発明、外国為替管理法上の規制、先端技術の移転等のルールの特明確化や運用上の工夫が求められている。また、複数の国の大学および企業が参加する国際的な産学共同研究が増している中で、各国の知的財産制度が異なるために、成果の知的財産に関する取り決め等を行うことが困難な場合も多く、円滑な国際協力の妨げになっている。先に述べたグレースピリオドの整合化の推進に加え、制度運用を含めた各論についても、ルールの検討や国際的なガイドラインを設けるなどの対応を検討するため、産学国際共同研究のあり方に関する国際的な議論の「場」の設置を行う。

## 6. 知財人材育成に関する国際協力・交流の展開

知的財産制度に関する国際協力の基盤として、知財人材の育成に関する国際協力・交流を展開すべきである。具体的には、アジア等における知財教育実践の国際交流、知財教育学に関する国際的な研究交流を行う。

## 7. アカデミア・大学の意見を知財制度に反映させる仕組みの継続的整備 — 「世界知的財産学術会議」の創設

大学などの期間を通じた知財創出を担うアカデミア、かつ知財制度についての研究を様々な角度から行っているアカデミアの知的財産制度に関する意見は、グローバルな知財制度の発展に寄与できると考えられる。

従来、企業側の制度ユーザーは三極特許庁長官会合に際してユーザー会議を通じて意見表明を行ってきたが、今後は毎回の各国特許庁長官会議にあわせて、「世界知的財産学術会議」を開催して意見表明を行う仕組みを各国、各機関が協力して構築すべきである。このような仕組みの先駆けとして、今回アジア知財学術コンフェレンスが将来位置づけられることを期待する。

また、例えば UNITT（大学技術移転協議会）は、日本の産学官連携事例の紹介等によるアジアワイドでの協力関係の構築を行ってきたが、各組織におけるこのような取り組みを俯瞰的把握できるようにするとともに、それらについて、引き続き積極的な

支援を行うべきである。

---

(備考) 本資料は、会議における座長総括を書き起こしたものである。

(用語解説の注)

1. 「特許審査ハイウェイ(PPH)」は、第1庁（最初に審査を行う国の特許庁）で特許可能とされた判断を有する出願について、出願人の申し出により、第2庁（他の国の特許庁）において簡易な手続きで早期審査が受けられるようにする枠組み。複数の国における早期の権利化を容易にするとともに、各国特許庁の審査の負担を軽減する効果も持つ。

2. 「グレースリオド」とは、発明の公表（例えば論文発表）から特許出願までに認められる猶予期間。期間及び条件が日米欧で異なっている。

3. 米国が導入した「仮出願制度」とは、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の出願をした後、1年以内に本出願に移行できる制度である。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等とされている。日本には存在しない。

4. 「パテントトロール」については、定まった定義は存在しないが、自らは保有する特許権を用いた財・サービスの生産は行わず、自らが保有している特許権を侵害している疑いのある者を見つけだし、それらに対し、巨額の賠償金やライセンス料を請求し、得ようとする企業・ファンド等を言うことが多い。パテントテロリスト等の用語も用いられる。



(参考) アジア知財学会議への参加者・組織

・日中韓の知財関係学術機関等：6 機関

- 日本知財学会
- Intellectual Property Association of Korea (韓国産業財産権法学会)
- China Intellectual Property Society (中国知識産権研究会)
- 日本学会議 (科学者委員会知的財産検討分科会)
- 大学技術移転協議会 (UNITT)
- 全国イノベーション推進機関ネットワーク

・大学：10 機関

- 東京大学
- 京都大学
- 東京工業大学
- 東京理科大学
- 早稲田大学
- 政策研究大学院大学
- 三重大学
- 立命館大学
- 大阪大学
- 九州大学

## II アジア知財学術会議

### (Asian Intellectual Property Conference in Kyoto)

#### 議事録

東京大学政策ビジョン研究センター特任研究員 小林 徹

※本議事録は筆者の責任でまとめたものであり、発言者の確認を経たものではない。

#### 提言

- ①国際的な特許のハーモナイゼーションを IP5(日米欧中韓 5 庁)主導で行うべきである。ハーモナイゼーションにあたっては、近年急速に進められる特許ハイウェイを通じたワークシェアリングを実験の場にとらえ、その実践からの知見の収集を行うべきである。
- ②日米欧の新規性喪失の例外を巡る期間の調和を図るべきである。制度の差異は、大学の研究成果の公表と権利化において、日米欧で格差を生じさせているものとなっていることから共通の環境構築に努めるべきである。
- ③先行技術文献のデータベース化を進めるべきである。
- ④非実施機関としての大学の特性を踏まえて特許制度のあり方の議論を進めるべきである。その際パテント・トロールの定義の明確化を図ることが望ましい。
- ⑤産学連携にあたって、職務発明制度、技術移転と安全保障、競争相手となる国への技術移転の是非、さらには、契約の在り方が課題となっていることを認識し、今後議論を深めることが必要である。
- ⑥知的財産人材の育成が産学の国際連携の中で進められていくべきである。
- ⑦アカデミア・大学の意見を知財制度に反映させる仕組みを継続させるべきである。

#### 1. 開会のあいさつ

- 東京大学 森田教授：東京大学は、学術成果に基づいた政策提言を発信するために政策ビジョン研究センターを昨年度に立ち上げた。同センターでは取り組みの一つとして、知的財産制度をめぐる環境の変化を踏まえた、大学側からの政策発信に取り組んでいる。本年 6 月に京都大学と共同で会議を行い提言をまとめたところ、多くの反響をいただいた。本会議はそれに引き続き会議である。世界から英知を結集する場がで

きたと考えている。本会議で得られたメッセージは、本日午後開催される特許庁三極会議で発信する予定である。

- 文部科学省 渡辺課長補佐：2006年の教育基本法改正により、研究成果の社会提供が大学に明確に求められるようになった。本会議が、国際的な産学官連携をさらに進展させるものとなることを願っている。文部科学省は、国際的な産学官連携を推進することを重要な施策と位置付けており、本会議での議論を参考にしたい。

## 2. 問題提起

### (1) 東京大学 渡部俊也教授による問題提起

- 東京大学 渡部教授：三極特許庁長官会議に併せ、知的財産制度のハーモナイゼーションに関し、ユーザー企業が会議を行っている。しかし、これまで同じくユーザーである大学が意見発信をする場がなかった。大学側からも意見を発信し、より良い制度にすることが本会議の目的の一つである。これに加えて、学术界で知的財産制度の研究が、法学、経済学、経営学の観点で進められている現状に鑑みて、学術研究の成果を制度設計に反映し、また、制度を設計するにあたって必要な学術研究を検討する場として、本会議が機能することを期待している。なお、このような場を設けるに至ったきっかけは、韓国知的財産権協会の尹会長から提案を受けたことにある。アジアの特許ユーザーの重みは増しており、大変有意義な機会になることと考えている。
- 特許制度はベニスが発祥であり、現代の制度と大きな差はない。500年たった今、発明に関する制度として現代の社会と整合しているかについては議論がある。たとえば、国際標準規格では数千の特許権を1つの規格に含むことになるが、すべてに差止請求権があるということは妥当なのであろうか。サイエンスリンクエージが増大する中でイノベーションの促進のための特許制度という視点は重要である。
- 今回の議論では、イノベーション促進、グローバル、ユーザーの3つが重要な視点である。論点としては、グレースピリオドの問題、学術文献が特許の質に影響を与えていること、非実施主体としての大学の特許の在り方・制度の在り方が挙げられる。実りある議論を行いたい。

### (2) 韓国知的財産協会 趙氏よりの問題提起

- 韓国知的財産権協会 趙氏：特許がイノベーションを促進するためには、低コスト・高品質の特許が重要である。
- 日米欧中韓が世界の特許出願件数の80%を占めている。そのうち、30%は日米欧中韓で重複して出願されている。これに対処することが、低コスト・高品質の特許を生み出すことにつながる。これまで日米欧の協力は進んでいるが不足であると考えられる。中韓を加えた協力体制の構築が望まれる。
- 審査実務が国により異なるために、予測可能性が担保しにくく、また、異なる対応が求め

られるために、費用が増加する。国際的な知的財産権を効率的に取得するためには、特許庁間での重複業務を削減すること、特許審査の効率・質を向上すること、特許審査への信頼性の向上が重要である。そのための手段としては、日米欧中韓の間でのワークシェアリング、特許の実体的内容の統一・権利の信頼性の確保、特許審査ハイウェイの導入などが挙げられる。実体的内容には先発明主義と先願主義の差はあるものの、グレースピリオドの利用により調整できるのではないだろうか。

- 特許の実体的内容の統一・権利の信頼性の確保に当たっては、新規性、進歩性の判断基準の統一化、先行技術文献データベースの共有が望まれる。現実に行われていることとして、先に出願した国で行われた審査結果を他の特許庁に提示する取り組みがある。特許ハイウェイは、現在、二国間で行われているが、日米欧中韓相互間で行われることが望まれる。
- 理想論であるが、IP5での共通特許制度について構想してみたい。IP5での出願は世界の全出願の80%を占めていることから、共通特許制度によって重複出願に対処することができる。共通特許庁の構築は不可能であると考えるが、技術分野別に役割分担をするなど、効率化を行う余地がある。
- 韓国においてもパテント・トロール問題は議論の対象になっている。イノベーションを阻害するのであればIP5で共同して対処すべきである。たとえば、日米欧中韓でファンドを作り、不実施特許を集めることなどで対処が可能かもしれない。

### (3) 知識産権研究会 張氏よりの問題提起（ビデオ）

- 東京理科大学 石井教授：知識産権研究会は、中国知識産権局の下部組織に位置づけられる、1984年に設立された歴史ある研究会である。1980年代初頭、中国において特許法立法の必要が生じ、全国から有識者を集め、特許法成立に向けて実施された研究会が母体となっている。政府からの受託研究、会員企業へのコンサルティング等を実施している。知識産権局の下部にあるが、商標法、著作権法に関する研究も実施しており、他分野へのパイプは広い。
- 知識産権研究会 張氏：知的財産制度は高い国際連携が求められる。経済のグローバル化の進展に伴って、各国の知的財産制度の運用における課題を共有しつつある状況になっている。各国の課題を共有することが重要である。
- 中国は2008年6月に国家知的財産綱要を発表し、知的財産制度がイノベーションの促進に資するものとして認識し、いっそうの取り組みを進めている。たとえば中小企業の国際出願を進めるため、2009年に海外出願の支援を始めた。同時に、知的財産権制度の質を高めるための知的財産戦略に取り組んでいる。中国では、海外での特許出願の促進が国家的に進められている。
- 中国知識産権研究会は知的財産制度の向上に資する研究を行うと共に、海外への情報提供も積極的に行っている。知識産権研究会は、日本知財学会、韓国知的財産協会と連携し、国際的な意見交換の場を主催できることを願っている。

### 3. ゲストスピーチ

- **Foley & Lardner LLP Dudas** 弁護士（前 USPTO 長官）：今日は進みつつあるハーモナイゼーションについて話題を提供したい。ジュネーブにおいて、特許実体条約に関する重要な会合が繰り返されたが、各国特許庁間での十分なワークシェアリングには至っていない。日米間の特許ハイウェイは古くから進められているが、国際知的所有権機関（WIPO）や欧州特許庁（EPO）などを交えてワークシェアリングをし、特許協力条約（PCT）を支える取り組みには至っていない。
- 近年急速に進められつつある特許ハイウェイ（PPH）により、ワークシェアリングは進みつつある。米国での特許登録査定率は 44%であるが、日本で登録された特許の米国での特許登録査定率は 95%を数えている。日米のファーストアクションまでの期間はいずれも約 26 ヶ月であり、稀に 48 ヶ月や 60 ヶ月に及ぶこともあるが、特許ハイウェイを利用した場合、第 1 国での結果を米国で利用すると 6 ヶ月でファーストアクションが下される。しかも特許ハイウェイを利用したケースでは査定率も高い。また、特許ハイウェイを利用したケースでは 1 登録例あたり平均 3 件の不服申し立てがあるのみであり、従来に比べ 40%件数は減っている。特許ハイウェイにより審査の効率化、迅速化が達成されているものと評価できる。
- 日米韓が、IP5（日米欧中韓 5 極）の中で特許ハイウェイに対する取り組みにおいて先行している。欧州は特許ハイウェイについてやや遅れているが、米国との間で試行的な取り組みがあるほか、日本との間でも検討進むことを期待する、中国も高い関心を有している。昨年 IP5 で話し合いを重ねたが、特許ハイウェイにとって重要な年であった。
- 特許ハイウェイは日米韓とロシア、ハンガリー、イギリス、ドイツ、オーストラリア、カナダなどとの間の二か国間で結ばれており、ネットワークに着目すると複雑である。マルチの特許ハイウェイが望まれる。特定の国をハブにして出願をするというやり方も行われるようになるかもしれない。
- 中国が関心を示していると述べたが、このほかにブラジルは昨年の特許ハイウェイの会議にオブザーバー参加をしており、インドも興味を持っている。ワークシェアリングは日米にとって重要なだけでなく、他の国にとっても重要である。特許ハイウェイによる利益は今後明確になってくるものと期待される。効果が見える形となると、各国が参加するだろう。
- 第 2 点目に IP5 の重要性について述べたい。米国・韓国間の協力関係は十分でなく、米国・中国間の関係は知的算権に関しては困難な状況にある。IP5 の枠組みを通じて米国と日中韓の連携を強化していきたい。
- 昨年、ハワイにおいて IP5 での非公式のワークシェアリングの議論を行った。初めての試みであるために、政治的な会合として慎重に理解される傾向もあったが、技術的



な課題に特化した議論を行っており、IP5 の中で共通の課題があることを発見した。次回の会合を約束しており、その場では協力を深めるとともに、利用的な制度についても議論を深めていきたい。

- 先の問題提起で趙氏が挙げた点はまさにここで取り上げたい論点である。昨年の会合では、IP5 で 10 のプロジェクトに集約されることを確認した。これらのプロジェクトはいずれも業務の重複を減らし、特許審査の効率と質を向上し、特許の安定性を高めることを共通の目的としている。このような実務的な議論が行われたのは初めてであった。
- 10 のプロジェクトのうちいくつかを紹介する。IP5 それぞれが、共通先行技術文献データベース（EPO が実施）、共通出願様式の検討（日本が実施）、機械翻訳の向上（韓国が実施）、IP5 での審査の一貫性の確立（中国が関心）（具体的には、特許の質、特許審査待ち期間などの統計的情報を共有し、各庁の取り組みの共通性を測るもの。）、共通の検索ツール、審査支援ツールの開発（米国が実施）、等）、に取り組んでいる。
- 米国が PCT 出願に関して迅速な対応を取っていないことは適切でないと考えている。迅速な審査が 70%しか行われていなかったところ、ここ 2 年で 2%向上した。この点については、現長官も問題意識を持って取り組んでいる。
- IP5 での協力が全世界的な協力を進展させることができると考えている。昨年の会合にオブザーバー参加をしていた WIPO とも連携を進めていきたい。

#### 4. ラウンドテーブルディスカッション

##### (1) 大学と特許制度

- 大学技術移転協議会 大和田氏：大学の研究成果を特許化するにあたり、国際間での格差があることが課題である。大学の研究者はいかに早く成果を公表するかが重要である。米国ではグレースピリオドがあり、かつ、先発明主義をとっていること、また、仮出願制度があることで、研究成果の公開にあたっての自由度が高く、しかも並行して特許出願を行うことができる。他方、日本では公表可能な学術団体が限定されており、しかも新規性喪失の例外の期間は 6 カ月にとどまる。成果発表が後手に回らざるを得ない。これにより大学の知的財産部門が高コスト化している。さらに欧州ではグレースピリオドが存在せず、特許化する成果の公表にあたっては不利な状況にある。各国の制度の違いにより、大学間に格差が生じるだけでなく、産学連携を通じて産業界にも格差が生じている。
- このような状況を解消するため、日米欧の特許制度の統一化を目指した動きを開始するべきと考えている。米国には先願主義への移行、欧州にはグレースピリオドの導入を求めたい。もし、段階的な統一を想定するのであれば、日米欧の出願ルールの統一を第一段階とし、審査基準の統一および審査結果の相互承認を第二段階に、このような制度の他の国・地域への展開することを第三段階としてほしい。

- 日本学術会議 隅蔵氏：日本学術会議では、科学者委員会の中に知的財産検討分科会を設け、大学と知的財産制度のかかわりについて検討を行っている。日本学術会議に登録されている学協会および各協会の会長に対するアンケート調査（有効回答 734 団体）によると、88%の団体で、知的財産制度が学術に影響を与えていると捉えている現状が明らかになった。現在、国境のない学術活動と、知的財産活動の調和に焦点を当てて提言をまとめているところである。特許制度のグローバルな調和、産学連携コンソーシアムでの知的財産権の取扱いについても提言を行う予定である。
- 知的財産戦略本部 中屋氏：知的財産戦略本部では、大学と知的財産について検討を行っている。『知的財産推進計画 2009』では、大学発のイノベーション推進施策を重点施策に位置付けている。この 10 年、国は大学の知の活用のための施策をとってきた。しかし、市場での事業化に十分に結びついていない。このことが課題として認識され、推進計画において大学発のイノベーション推進が重点施策に位置付けている。大学からの特許出願が増えているが、その権利の維持が大学に負担になっていると同時に、大学が保有する特許が十分に有効活用できていないようにも思われる。大学が特許を取得することの意義について海外ではどのように見ているのか気になるところである。
- 韓国知的財産権協会 趙氏：韓国においても日米と同様 TLO が設立され、大学の研究成果の実用化に取り組んでいる。2008 年から TLO が出資したホールディングカンパニーの設立が認められるようになった。ホールディングカンパニーを設けることで、TLO が有望な技術をもとにした事業会社を子会社として起こし、そこに現物出資・現金出資をし、実用化を加速させることが期待されている。
- 京都大学 寺西教授：大学として、イノベーションを促進するため、また、研究加速のための資金還流のため、特許制度を活用したいと考えている。だが、特許が制約となり学術界で重要な意義を持つ成果の公表が進まないことがある。これは制度に課題があることの表れではないか。究極的にはアカデミアからの出願を別カテゴリに入れることもよいと考えるが、まずはグレースピリオドの導入から特許制度の改革を進めることが望まれる。
- 東京工業大学 細野教授：大学と特許・知的財産制度について再度考えることが必要である。イノベーション推進のために、研究成果の知的財産権化を進めることが必要である一方、大学は国益にかなう形で権利確保をするべきなのか、特定の企業の利益のために権利確保を行うべきなのか、常に悩ましい問題である。また、取得している特許権が比較級数的に増えるにともなって取引費用が増大していることも大学の知

的財産活動の是非について課題を投げかけるものとなっている。

## (2)特許制度のハーモナイゼーションとその課題

- 立命館大学 渡邊教授：特許法は国際私法の観点からみると特殊である。属地主義が加わっていること、行政法・民事法・訴訟法など性質の異なる法が一つの法典に含まれていることが、国際的な調和を難しくしていると考ええる。とりわけ職務発明制度は大きな課題である。
- 東大 TLO 山本氏：IP5 の中で、特許制度に差異があることが学術の世界において格差を生じさせている。スタンフォード大学のコーエン教授・カリフォルニア大学サンフランシスコ校のボイヤー教授の研究成果は特許化され約 300 億円のロイヤリティを生み出したが、これが欧州や日本であれば困難であったであろう。米国、欧州、日本の間には特許制度の違いによって、研究成果の発表の自由度と権利化の自由度が異なっているからである。なぜこれまで特許制度のハーモナイゼーションが進まなかったのだろうか。その理由が知りたい。また、米国で産業界からも先願主義への移行が提言されたとのことであるが、オバマ政権になり議論はどのように展開されているのかを知りたい。
- Foley & Lardner LLP Dudas 弁護士（前 USPTO 長官）：第一の特許制度のハーモナイゼーションについてであるが、これまで特許法の実体内容のハーモナイゼーションが進まなかった理由は政治的な問題によるものと考ええる。例えば、米国において保護期間を出願から 20 年とする制度を議論した際も、個人発明家との関係で憲法上の問題が生じ、登録から 17 年の保護という妥協に至った。1999 年に先願主義へ移行することが議論された際には議会がこれを採用しない意志を示した。出願公開制度においても政治的な妥協が制度化されている。
- まず IP5 の間で何が最良の制度であるかについて合意を形成することが適切であろう。しかし、各国で法制化する際には、他国にあまりに妥協し過ぎであるとか自国の法制度を軽視していると理解されがちなために政治的な問題となることは課題である。米国では 2005 年にグループ B と呼ばれる先進国を交えて特許法の実体内容についてのハーモナイゼーションについて議論を行い、これを示唆として先発明先願主義（first-inventor-to-file）を採用する方向となったが、1999 年に先願主義に移行することに失敗したようにうまくいかなかった。ハーモナイゼーションの議論は進んでいるとは言えないが、欧州も議論を望んでおり、日本も積極的に合意形成を働きかけていることは指摘しておきたい。
- 第二の米国の特許制度関連立法についてであるが、昨年と本年特許改革法が提出されている。本年の法案が昨年と異なる点は修正先願主義を採っている点である。この制度は純粋な先願主義ではなく、大学を意識したものである。また、上院と下院では法

案の内容に違いがあり、下院の案では日本や欧州がグレースピリオド導入を受け入れることを施行の条件としている。先行きを見通すことは難しいものの、前進があるとすれば先願主義の導入が第一になると考える。

- **Foley & Lardner LLP Wegnar 弁護士**：これまでのハーモナイゼーションは曖昧な点もあった。依然として制度間には差異があることを認識しなければならない。例えば EPO 域内でも差異がある。スイスでは二重特許に対して請求項アプローチ (prior claim approach)<sup>1</sup>を採っており、先行技術の位置づけは他国と異なる。医療関連発明の取り扱いも EPO 域内で異なっている。この点から考えれば、EPO では完全なハーモナイゼーションが行われているとは言えず、各国ごとの異なる権利が成立していると見るべきだろう。
- 特許制度のハーモナイズにつながる実験的なアイデアとして、各国の優れた審査官をプールすることを提案したい。これにより各国の制度の違いを認識し、各国で何をすべきかが明らかになると考えられる。日本のイニシアティブにより特許ハイウェイが進展した今がこの実験を試みる好機である。
- 米国の特許制度改革については、議論が停滞していることをお詫びしたい。特に上院がネックとなっている。上院は 1 名の反対で法案の審議を引き延ばすことができ、これに対抗するため討議終了に持ち込むためには 100 名の上院議員中 60 名の賛成が必要となる。これに加えて、議会では社会保険制度など重要課題に注目が集まり、特許制度に関する議論の時間が議会で割かれていないことも課題である。リード上院議長は 1 日を特許制度の議論に割くことを提言しているが、困難な状況である。特許制度改革には長い時間がかかると考える。もっとも、Dudas 弁護士も私も特許制度改革の支持者である。どうか責めないでいただきたい。
- **Foley & Lardner LLP Meabius 弁護士**：包括的な改革法案では業界間の対立を招き、望ましい改革も進まないことに対して不満が募った結果、先願主義だけなど一部の改革に限定した法案が提出される可能性があると考えている。先願主義は米国の中で幅広く支持されている。当初は反対であった大学も今では先願主義に賛成している。
- **Foley & Lardner LLP Wegnar 弁護士**：特許のワークシェアリングに関して、USPTO の現長官であるカポス (Kappos) 長官は前向きにとらえている。しかし、ワークシェアリングにあたっては各国間での特許関連費用の調整が必要となろう。米国では、特許商標庁に十分な予算がない。11 月 18 日に開催されるワークシェアリングに関するラウンドテーブルで行われる議論に注目したい。もしワークシェアリングが進むのであれば、米国の特許関連費用は増加するだろう。
- 東大 TLO 山本氏：スポーツでは、ルールが同じでないとゲームを行うことができない

---

<sup>1</sup> 拡大先願の範囲を請求項に限定するもの。我が国をはじめ多くの国では明細書アプローチ (whole approach) を採っている。

い。ビジネスでも同じである。欧州のグレースピリオドの導入と引き換えに先願主義に移行することの交渉を米国に期待する。

- 特許庁 橋本氏：特許制度に限らず、知的財産制度の国際的なハーモナイゼーションは重要であるが、各国とも問題があり議論は進展していない。Dudas 氏の紹介にあったようなグループ B のような特別なグループであれば議論の進展は見られるが、WIPO での調整には困難が伴う。日本でも米国同様特許制度に関する議論は政治的に不明確であり、産業界、アカデミア、法曹界の間で意見が異なっている。
- 21 世紀において成果の公表・利用のスピードは重要であると考え。グレースピリオドの問題は喫緊の課題であろう。このような難しい状況においても、特許ハイウェイのようにバイラテラルな議論、あるいはトリラテラルな議論が最終的なハーモナイゼーションに至る近道であると考えている。
- 知的財産システムを変えるだけでは足りず、大学内部のシステムを変えていくことも必要である。コーエン教授、ボイヤー教授の成果が特許化され成功した事例は、大学・企業からの支援も成功要因である。翻って日本では、大学の研究者が特許出願を行う十分な時間が確保できていないことが指摘されている。研究者支援が遅れている。イノベーションを政府、自治体、大学が支援していくことも重要である。
- 大阪大学 小田准教授：Dudas 氏がスピーチで述べられていた先行技術文献のデータベース化には賛成である。技術文献を機械翻訳しデータベース化することでより審査の向上を図ることができる。これが実現できた場合、米国の制度運用の改善が望まれる。具体的には情報開示陳述において日本語文献を提出し、重要部分を含まない部分訳のみを提出した場合に、現状では偽罔行為 (Fraud) として特許が無効になりうるが、偽罔行為と評価されないようになることが望まれる。
- Foley & Lardner LLP Dudas 弁護士 (前 USPTO 長官)：偽罔行為 (Fraud) と判断されることは大きなペナルティではないとの理解が広くなされているように思われる。いずれにせよ、この問題に関しては法制度の影響だけでなく、陪審員の判断など司法側の運用による影響も少なくない。たしかに、これまでの裁判例を見ると衡平でない行為を規制するにあたって法規を広く解釈する例が多かったように思う。また、社会には依然として衡平でない行為を広範に規制するルールを求める声もある。
- Foley & Lardner LLP Wegnar 弁護士：連邦巡回控訴裁判所のレーダー判事やリン判事は現実的な立場を採っている。しかし中には偽罔行為 (Fraud) に対して厳格な判断を行う判事もいる。このような判事が退任することにより変わる事となるが、その変化の方向性は予想がつかない。
- Foley & Lardner LLP Maebius 弁護士：単に機械翻訳の中で誤りがあっただけであれば欺罔行為 (Fraud) の問題が生じないことは確かである。しかし、故意の欺罔行

為と推定されるようなことを許容する連邦巡回控訴裁判所の判決が存在する。これは特許商標庁を故意に欺罔したとの直接の証拠が存在することは稀であるために生じた考え方である。このように故意に欺罔したと受け取られる可能性を恐れ、米国の特許代理人は集めうる限りの情報を出願することとなるが、これがさらに審査を遅延させている。特許法改革でこの点が改められるべきであるし、そうでないならば、偽罔行為（Fraud）に対して厳格な判断を行う判事の退任を願いたい。

### (3)国際共同研究・産学連携と特許制度

- 立命館大学 渡邊教授：日本では各国とやや異なる職務発明制度がとられている。これまで職務発明制度にかかわる問題は企業内の問題と理解されてきたが、大学も無縁ではない。さまざまな研究員がかかわっている中で、補償請求がなされうるのではない。日本では、世界中すべての特許を受ける権利の譲渡に対して補償請求が可能になっているため、産学連携における特許の位置づけについて見直しを行うことが早急に望まれる。
- 京都大学 寺西教授：特許取得時のルールの違いが課題として指摘されていたが、特許取得後のルールの違いも大学の研究活動に影響を与えている。リサーチ・ユースなど、国ごとに権利の範囲が異なることが、国際的な協力の中で議論の一致を妨げる要因にもなっている。
- 全国イノベーション推進機関ネットワーク 前田氏：中小企業が大学の成果を活用して市場で競争するためには、特許権が取得されていることが必須である。しかし、中小企業は人的・資金的な課題があり、海外で特許権を取得することは極めて難しい。中小企業も大学も、共通の様式で国際的な特許出願ができるようになることが望ましい。
- 全国イノベーション推進機関ネットワーク 前田氏：医科系大学で技術移転を担当していた経験から述べると、医学系の特許について企業と共同出願を行う場合や特許権を共有する場合、臨床試験を大学で行う必要があるために、大学側が交渉において不利になることはなかった。しかし、異なる分野では企業が優位に立つこともある。そのために、企業の意向を受けて大学の研究成果が防衛特許にとどまってしまうことがある。非実施機関である大学が特許の一部を有する形を取ると、扱いが難しい。この点について海外で上手な運用は行われていないのか気になるところである。
- 韓国知的財産権協会 趙氏：韓国においても産学連携は盛んである。以前は、研究費を得ることで大学研究者は満足していた。近時は、特許が利益創出の源泉であることが意識され、共同研究相手である企業が実施する際にもロイヤリティを求める契約が

結ばれることもある。もちろん、大学と企業どちらが交渉上優位かによりその内容は異なるが、研究者が特許権の取扱いに関心を持っていることが指摘できる。

- **Foley & Lardner LLP Wegnar** 弁護士：成果がどのように生まれるかについてあらゆる可能性を想定し詳細に契約内容を策定することが重要になるが、それだけでは実際にどのようなものとするれば良いかがわからない。このような問題は大学に限らず企業においても当然に起こっている。私が米国の大学関係者にアドバイスしていることは、卒業生など大学と密接な結びつきを持っている人物で十分な経験のあるライセンス厚相経験者を捜すことである。ライセンス交渉では過去も繰り返された課題が今も現れている。だからこそ、企業内でライセンス交渉を経験した者を活用することが有効である。逆にこれらの人材を活用しなければ目隠しをしてゲームを行うようなものであるといえる。
- **Foley & Lardner LLP Maebius** 弁護士：米国では、事前の取り決めがない限り発明者のみが特許を取得できるため、大学と共同研究を行っていた者が事前の契約を締結していなかったために紛争となることもある。共同研究の前に明示的な取り決めを行っていないと事後的に紛争を生じさせる。事前の交渉が重要である。
- **東大 TLO 山本氏**：グローバル化とオープンイノベーションは不可避なものである。日本で行われた共同研究の成果の取扱いをめぐる困難さは、日本の特許法上の職務発明制度などが課題になっている。既にグローバルなコラボレーションが至るところで行われている現状においては、国際的なオープンイノベーションを進める上で、どのようなシステムが適切であるか考えるべきである。そうでなければ議論がかみ合わないものとなる。
- **京都大学 寺西教授**：米国では産学連携の成果の特許化はそれを必要とする者が行っている。他方、日本では企業が防衛のために取得した特許を大学が共有していることがある。これが日本の大学における知的財産管理のコストを増大させる要因になっている。この点を解決することが適切である。たとえば、特許が死蔵されないよう、共有者が自由に特許権を活用できるようにすることが国際的には望ましいのではないか。

#### (4)アジアにおける知的財産学術協力

- **三重大学 松岡副学長**：日本では知財教育の在り方の研究が進んでいる。小学校から発達段階に応じた教育を行うにあたって、専門知識を持った教育者の養成が欠かせない。日本知財学会では関連する分科会が設けられ、検討が進められている。その場で報告された事例として、中学校でロボット製作を行い、ロボット同士を対戦させるゲームを実施するにあたって、教員の認定による模擬特許を認め、対戦でハンディポイントとすることで、工夫を生み出すインセンティブとしているものがあつた。この取

り組みは、中国の天津にも出前授業として展開されている。その際に中国での知財教育に関する実践を学ぶことができた。国際的な知財教育に関する交流が行われると相互理解にもつながる。

#### (5)国際的な産学連携をめぐる法規制

- 九州大学 谷川教授：(1)大学がパテント・トロールとどのように関わるか、(2)安全保障の観点からの特定国への技術移転・共同研究の是非、(3)（法規制ではないが）先端技術に関する共同研究を海外の企業と行うことの是非（とくに、国費で運営されている大学がライバルとなる国を利することの是非）、の3点が産学連携の課題となっている。大学がイノベーションの源泉としての使命を達成しようとする、広範に研究パートナーを求めたいとの思いも生じてくるが、法令の遵守・モラルの遵守という観点でこれらの点は悩ましい。この点について、韓国や米国がどのように取り組んでいるか知りたい。
- 韓国知的財産権協会 趙氏：韓国においてもパテント・トロールに関する議論が盛んに行われている。たとえば、韓国の大手メーカーがパテント・トロールの攻撃対象となっており、大きな影響を与えている。また、大学の特許がパテント・トロールに買収され、それが行使されることが問題となっている。韓国政府はファンドを設立し、大学発の特許など必要な特許を集め、安価にライセンスを行うことを検討している。また、TLO がホールディングカンパニーを設立することも解決策の一つであると考えている。
- 大学技術移転協議会 大和田氏：世間には大学をパテント・トロールとして見られる誤解が存在している。パテント・トロールという言葉が一人歩きをしているのではないか。IP5でパテント・トロールの定義に対する共通認識が醸成されることが望まれる。
- Foley & Lardner LLP Dudas 弁護士（前 USPTO 長官）：パテント・トロールはかつてパテント・テロリストとも呼ばれ、現在は非実施機関（NPE）と呼ばれているものである。これらの言葉がどのような定義になるのかは不明確である。しかも連邦最高裁判所がいくつかの事案に対して判断を下しており、また、e-Bay 事件のように差し止め請求を制限する判決も出ており、何が問題となるかはより不明確な状況となっている。
- 特許制度上の論点は3つあると思われる。1点目は、裁判籍に関するものである。原告（特許権者）に有利な判断を下す傾向のあるテキサス東部連邦地方裁判所であれば司法の判断は予想がつくが、そうでない場合、例えばテキサス東部以外やその他の特許権者に有利な判断を下す裁判所の管轄外で事業を行っている場合は司法の判断を予測することには困難が伴う。2点目は、陪審員の損害賠償額の認定の支援に関するものである。米国の陪審員は特許権者に親和的な判断を下しがちであり、裁判官が判



断を下した場合に比べ 9 倍多い損害賠償額を認めているとの報告もある。3 点目は、裁判外で特許を無効化することに関するものである。特許権付与後の異議に対して行政権限を強化することが提案されていることがその現れの一つである。また、民間セクターでは、パテントプールを構築し相互の特許を自由に利用しあうという取組も行われている。

#### (6)総括

- 東京大学 坂田教授：本日の議論ではグローバル化、オープンイノベーションの進展は顕著であり、不可避であることが確認された。さらに、環境、医療分野を筆頭に大学と産業界の距離が近接しつつあることも共通の認識となった。さらに、大学の研究活動に知的財産制度が影響を与えるようになってきているという背景事情もある。
- そのような中、本日の議論を総括すると、国際的な特許の出願ルールや手続きのハーモナイゼーションが強く求められていることがわかった。そのためのアプローチとして、IP5 での連携が重要であるとの点で意見は一致している。近年、特許ハイウェイの急速な進展と、ワークシェアリングが進んでいることが、大きな実験として評価できるものである。議論では、ここから新たな知見を探求することが、提案された。また、技術文献のデータベース構築が提案されていた。これに伴って機械翻訳技術の進展、および、検索技術の発展が求められるだろう。
- 各論では、グレースピリオドが大きな問題であることが指摘された。日米欧でグレースピリオドの差が大きいことが、大学間の差を生じさせている。大学としては、共通の **Playing Field** を IP5 主導で構築することが望まれる。非実施機関としての大学に関しては、日本の大学は企業との共有特許が多く多額のコストにつながっていることへの対処、パテント・トロールの定義の明確化が必要であることがわかった。産学連携に関する法規制に関しては、職務発明制度、技術移転と安全保障、ライバル国への技術移転、さらには、契約の在り方について議論していくことが必要であることが確認された。知的財産人材の育成についても産学の国際連携の中で進められていくことが望まれていることが提言された。
- 以上が本日の総括となる。このように国際的な議論を行う場を継続していき、IP5 に対し大学側が提言をする場を設けたいと考える。

以上

## アジア知財学会 関連資料

I. アジア知財学会プログラム

II. アジア知財学会スライド

III. 中国知的財産権研究会祝辞（ビデオメッセージ）

IV. アジア知財学会ラウンドテーブルディスカッションサマリー

## アジア知財学術会議 プログラム

# アジア知財学術会議

Asian Intellectual Property Conference in Kyoto

2009年11月12日(木)

場所：京都大学 芝蘭会館「山内ホール」

November 12, 2009 (Thursday)

Venue: Shiran Kaikan, Yamauchi Hall,  
Kyoto University, Kyoto, Japan



Organized by:  
Intellectual Property Association of Japan (IPAJ)  
The University of Tokyo  
Kyoto University

Sponsored by:  
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT)

Supported by:  
Japan Patent Office

主催：日本知財学会、東京大学、京都大学  
支援：文部科学省  
協力：日本特許庁

Program 9:30-12:35

9:30- *Opening Remarks*

MORITA Akira  
Director and Professor,  
Policy Alternatives Research Institute, the University of Tokyo

YANAGI Takashi  
Director, Research Environment and Industrial Cooperation Division, Ministry of  
Education, Culture, Sports, Science and Technology

9:45- *Keynote Speech (or Brief Presentation)*

Japan: WATANABE Toshiya  
Professor, Research Center for Academic Science and Technology,  
the University of Tokyo  
Secretary General, Intellectual Property Association of Japan

Korea: CHO, Yong Sig  
Vice President, Intellectual Property Association of Korea  
Vice President, Seoul Bar Association

China: ZHANG Yun Cai (Video)  
Secretary General, China Intellectual Property Society

10:40- *Distinguished Guest Speech*

USA : DUDAS Jon (Tentative)  
Partner, Foley & Lardner LLP  
Former Under Secretary of Commerce for Intellectual Property and  
Director of United States Patent and Trademark Office

11:00- *Round Table Discussion*

Chair: SAKATA Ichiro  
Professor, Policy Alternatives Research Institute, the University of Tokyo

■ Discussion Topics

- (1)University and Patent System
- (2)Grace Period
- (3)Search System of Academic Knowledge
- (4)International University and Industry Corporation and Patent System
- (5)Cooperation of IP academic association in Asia
- (6)Proposal for Japan-US-Europe Trilateral Patent Office Heads' Meeting
- (7)Regulation of International University-Industry Cooperation

12:30- *Closing*

2

## List of Participants for Asian Intellectual Property Conference in Kyoto

November 12, 2009

### Member

ISHII Yasuyuki	Professor, Tokyo University of Science, Graduate School of Management of Science and Technology / Secretary General of Intellectual Property Association of Japan
MORITA Akira	Director, Policy Alternatives Research Institute, The University of Tokyo
KAGEYAMA Kazuro	Professor, Graduate School of Public Policy, The University of Tokyo
WATANABE Toshiya	Professor and Director, Division of University Corporate Relations, The University of Tokyo
SAKATA Ichiro	Professor, Research Center for Advanced Science and Technology, The University of Tokyo Unit Leader, Research unit on Intellectual Property and Innovation, Policy Alternatives Research Institute
AKIYAMA Masanori	Professor, Policy Alternatives Research Institute, The University of Tokyo
YAMAMOTO Takafumi	CEO & President, TODAI TLO, Ltd.
TERANISHI Yutaka	Ph.D. Professor/Vice Director, Medical & Bioscience Division, Innovative Collaboration Center, Kyoto University
INOUE Kuniyo	Deputy Director-General, Collaboration For Innovation, Kyoto University
NORTON Robert	Visiting Professor, Legal Affairs Section, Innovative Collaboration Center, Kyoto University
SUMIKURA Koichi	Associate Professor, National Graduate Institute for Policy Studies Adjunct Associate Member, the Science Council of Japan
OWADA Shuji	Director, University Technology Transfer Association, Japan Professor, Waseda University, Department of Resources and Environmental Engineering, Faculty of Science and Engineering
HOSONO Mitsuaki	Associate Professor, Office of Industry Liaison, Tokyo Institute of Technology
MATSUOKA Mamoru	Executive Vice President, Mie University Subcommittee of Intellectual Property Education, Intellectual Property Association of Japan
WATANABE Satoshi	Professor, Ritsumeikan University School of Law Director, Intellectual Property Association of Japan
ODA Tetsuaki	Associate Professor, Osaka University / Patent Attorney
TANIGAWA Toru	Professor & Deputy Director General/Arts, Science and Technology Center for Cooperative Research, Kyushu University (KASTEC), Director/International Center, Intellectual Property Management Center of Kyushu University (IMAQ)
HORIBA Masao	Supreme Counsel, HORIBA, Ltd. Adviser to the President, Kyoto University, Chairman, Innovation Initiative Network Japan
MAEDA Yuko	Innovation Initiative Network Japan (Innovation-Net)
CHO Yong Sig	DARAE LAW & IP FIRM Managing Partner Vice President, Intellectual Property Association of Korea/Vice President, Seoul Bar Association
ZHANG Yun Cai	China Intellectual Property Society Secretary General (Video Message)
DUDAS Jon	Partner, Foley and Lardner LLP
WEGNER Hal	Partner, Foley and Lardner LLP
MAEBIUS Steve	Partner and Chairman of the Intellectual Property Group, Foley and Lardner LLP

### Observer

YANAGI Takashi	Director, Research Environment and Industrial Cooperation Division, Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology
HASHIMOTO Masahiro	Director General of Trademark, Design and Administrative Affairs Department, Japan Patent Office
KAJIKAWA Yoshimi	Innovation Initiative Network Japan (Innovation-Net)
NISHIO Koji	Fujitsu Research Institute, Economic Research Center, Research Fellow
NAKAYA Yuichiro	Deputy Counselor, Secretariat of Intellectual Property Strategy Headquarters, Cabinet Secretariat
TAKAHASHI Yusuke	Deputy Director, Ministry of Economy, Trade and Industry, Industrial Science and Technology Policy and Environment Bureau, Academia-Industry Cooperation Promotion Division
KATAGIRI Hiroshi	Deputy Director, International Affairs Division, Japan Patent Office
SHIBATA Masahiro	Deputy Director, Japan Patent Office, Policy Planning and Research Division
MIZUTANI Takashi	Advisor to the Dean of Academic Affairs, Waseda University
MONDEN Junko	Assistant Manager, Research Collaboration & Promotion Center, Research Promotion Division, Waseda University

3

## 15 Messages for the Patent System to innovate our Future

The University of Tokyo, Kyoto University

1. 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.
2. Introduction of "the provisional application system" for more effective protection of inventions generated in academic research activity
3. Clarification of "appropriate range of injunction" from a standpoint of pro-innovation. To establish balanced patent injunction right to promote innovation
4. Encouraging utilization of unused patents by establishing "License of Right".
5. 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.
6. Establishing a system that judges determine the validity of patent, using the decision as a basis by JPO with higher technical profession.
7. Establishing an international norm of a balanced experimental use exception
8. Starting up an international joint project of IPR research to meet the needs of near future as typified by "3D internet".
9. Establishing an international forum to discuss guideline of fair contracts, to promote international cooperation between university and industry.
10. 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.
11. Promoting industry-academic-government cooperation, toward the realization of "global patent system".
12. Accelerating promotion of PPH (Patent Prosecution Highway) and its multi-networking
13. Organizing an Asia academic IP congress accompanied by annual IP offices meeting in Asia, JPO, KIPO and CIPO.
14. Stimulating activity of improving quality of patent by organizing users' communities including industry and university.
15. Establishing collaborative patent strategy for the benefits of all of user community of patent system and accelerating strategic utilization of the patent such as patent-commons or patent-pool by users across different fields and organizations including IT and biochemical fields, academia and industry.



**PARI** Policy  
Alternatives  
Research  
Institute

東京大学政策ビジョン研究センター

〒113-0033 東京都文京区本郷 7-3-1  
7-3-1 Hongo Bunkyo-ku Tokyo, 113-0033, JAPAN  
Tel:+81-3-5841-1708 / Fax:+81-3-5841-1709  
Email: pari@pp.u-tokyo.ac.jp

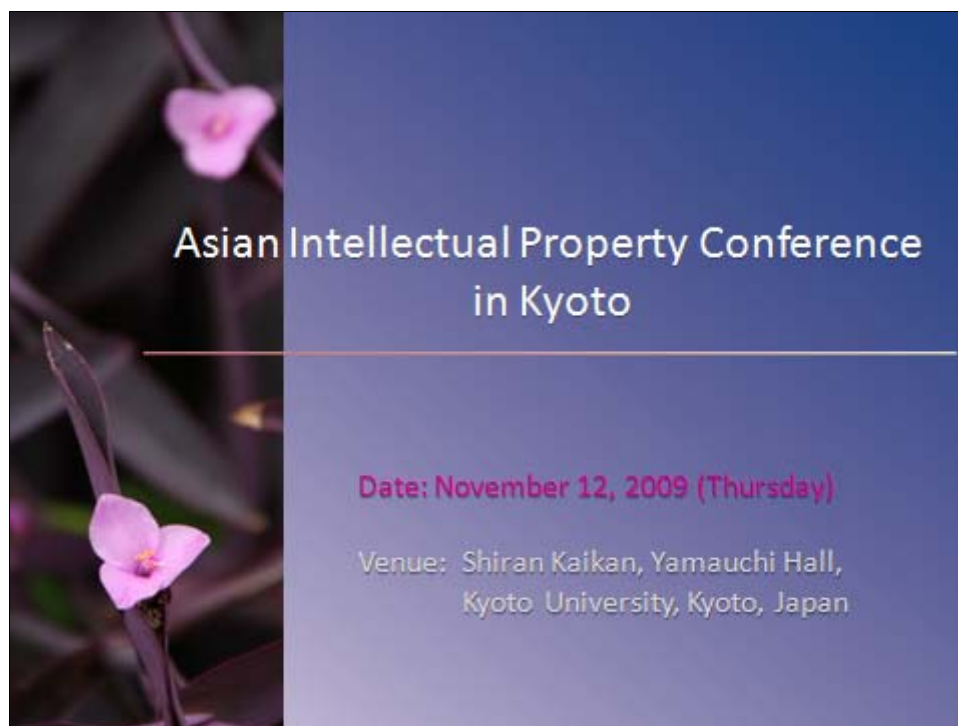
URL: <http://pari.u-tokyo.ac.jp>

※ 本日の報告資料は後日、当センターのホームページに掲載いたします。

### スタッフリスト

渡部 俊也	東京大学先端科学技術研究センター 教授 東京大学政策ビジョン研究センター 知的財産権とイノベーション研究ユニット 責任者
坂田 一郎	東京大学政策ビジョン研究センター 教授
小林 徹	東京大学政策ビジョン研究センター 特任研究員
佐々木 一	東京大学政策ビジョン研究センター 客員研究員
村上 壽枝	東京大学政策ビジョン研究センター 特任専門職員
山野 泰子	東京大学政策ビジョン研究センター 特任専門職員
小林 範子	東京大学政策ビジョン研究センター 事務助手
牧野 圭祐	京都大学副理事、名誉教授 京都大学産官学連携本部 本部長
鈴木 晴治	京都大学 研究推進部産官学連携課 課長
原田 健二	京都大学 研究推進部産官学連携課 専門員
中島 智子	京都大学 研究推進部産官学連携課 産官学連携本部長・副理事秘書
東野 浩子	京都大学 研究推進部産官学連携課

## II アジア知財学術会議 スライド



スライド 1



# Opening Remarks

---

**MORITA Akira**

Director and Professor,  
Policy Alternatives Research Institute,  
the University of Tokyo

スライド 2



# Opening Remarks

---

**WATANABE Eiji**

Director, Office for Technology Transfer Promotion,  
Research Environment and Industrial Cooperation Division  
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology

スライド 3





# Keynote Speech

## JAPAN


---

### WATANABE Toshiya

Professor, Research Center for Academic Science  
and Technology, the University of Tokyo  
Secretary General, Intellectual Property Association of Japan

スライド 4

Asian Intellectual Property Conference Kyoto 2009.11.18



Toshiya Watanabe

スライド 5



# Keynote Speech

**KOREA**

---

CHO, Yong Sig

Vice President, Intellectual Property Association of Korea  
Vice President, Seoul Bar Association

スライド 6

# Effective Patent

---

2009. 11. 10.



スライド 7

## Yong Sig, Cho

### Education

- Chief Executive Officer Course, Business School, Waseda University, Japan
- International Leaders Course, Graduate School of International Studies, Seoul National University
- Highest Industrial Strategies Course, Seoul National University
- Honorary Researcher, College of Law, The University of Tokyo,
- Law School, Northwestern University (LLM)
- College of Law, Hanyang University



### Professional Experiences

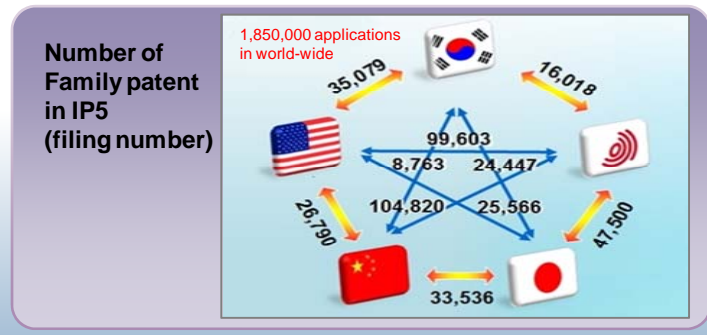
- Judge, Patent Court; Daegu High Court; Daegu District Court
- Vice Chairman, Seoul Bar Association
- Legal Adviser & Manager, the Law Times
- Adviser, New Intellectual Association
- Legal Adviser, Korean Industrial Technology Association
- Advisor of INNOBIZ Association
- Adviser, Korean Intellectual Property Legislation Research Institute
- Vice Chairman, Korean Intellectual Property Law Association
- Vice Chairman, Korea-Japan Bar Association
- Member, Japanese Trademark Law Association
- Member, Japanese Industrial Property Rights Association
- Auditor, Hanyang University Venture Alumni Association
- Member of Public defenders Association

スライド 8

## The necessity for patent prosecution cooperation among the nations with a large number of filings

### The repeated works among IP5

- **Family patent applications count 30%** of the total number of filings in 5 countries
  - IP5 filings cover 80% of the total world-wide filings



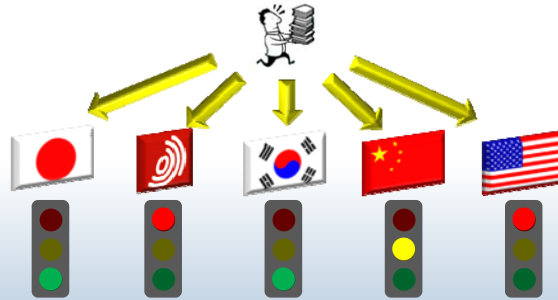
DARAE  
LAW & IP FIRM

スライド 9

## The necessity for patent prosecution cooperation among the nations with a large number of filings

### The practical difference including the examination criteria

- The different prosecution results from each country



- Low prediction rate on patent grant
- Increased costs due to the different response from each country

DARAE

スライド 10

## Strategy for promoting the effective patent right acquisition

Avoid the unnecessary repeated works

improve the effectiveness and quality of patent prosecution

secure the safety of patent right

DARAE  
LAW & IP FIRM

スライド 11

## Most effective way is work-sharing related to Family patent filed in IP5

---

1. Uniformity & Simplification for the prosecution of patent
2. Uniformity & Simplification for the substance of patent and Securing the reliability of the acquired right
3. Introduction of Patent Prosecution Highway (PPH) among multiple parties



スライド 12

## Most effective way is work-sharing related to Family patent filed in IP5

---

1. Uniformity & Simplification for the prosecution of patent

- Requires the uniformity for format and procedure related to patent (Patent Law Treaty: PLT)



スライド 13

## Most effective way is work-sharing related to Family patent filed in IP5

### 2. Uniformity & Simplification for the substance of patent and Securing the reliability of the acquired right

- Uniformity related to the right to acquire patent, requirements of patent (novelty, inventive step) (Substance Patent Law Treaty: SPLT)
- Managing common DB for non-patent literature and sharing individual DB
- Introduction of the system for sharing the process of prosecution (including prior arts search) and its result

※ compulsory submission of the prior process of prosecution and its result



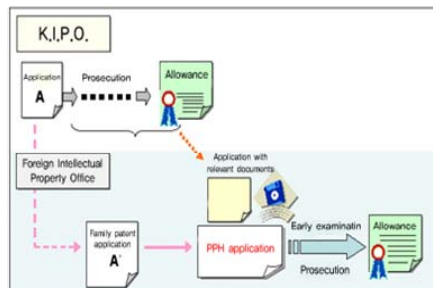
スライド 14

## Most effective way is work-sharing related to Family patent filed in IP5

### 3. Introduction of Patent Prosecution Highway (PPH) among multiple parties

- The current PPH is cooperation between a patent office of 2 countries ie) Korea-U.S and Korea-Japan

- The commencement of multilateral PPH among IP5 removes repeated works
- The registration of patent in A allows a rapid grant of patent in other countries



- K.I.P.O. : Korean Intellectual Property Office
- PPH : Patent Prosecution Highway



スライド 15

## The necessity for the introduction of common patent system

### 1. Common patent of IP5 (ie. regional patent)

- Necessity for the introduction of common IP5 Patent System which covers 80% of the total world wide patent filing
- Prompt acquisition of the actual world-wide patent right
- Secure the safety of patent right



スライド 16

## The necessity for the introduction of common patent system

### 2. Criteria of Patent for Common patent

- Common patent is limited to the family patent applications in 5 countries.
- ※ Family patent covers about 30% of the total patent applications in IP 5



スライド 17

## The necessity for the introduction of common patent system

### 3. Plan for administration

- Prepare the common prosecution criteria
- Establish the common prior art search authority
- Individual role of each intellectual property office  
: designate specialized office for each field of technology



スライド 18

## The necessity for common response to Patent Troll

### 1. Establishing a fund in order to respond to patent Troll by IP 5

- Patent Troll is a obstacle for R&D and investment of corporation
- Purchase, Joint Management and Establishment of a cooperation network for a patent which is NOT exploited by the patent owner
- Capability of active response to Patent Troll by effectively using the patent right



スライド 19



## The necessity for common response to Patent Troll

---

### 2. The subject patent of joint management

- Patent which is NOT exploited by the patent owner (ie. university, public research centre, etc)
- Patent which can not be practically exploited due to the cost issue including the usage relationship



スライド 20

## The necessity for common response to Patent Troll

---

### 3. Plan for administration

- Establishing a cooperative body with the patent examiner, professionals in the area of technology transaction and evaluation of IP 5
- The right of jointly managing patent shall be the jointly owned property by IP5
- Providing a license to the corporation requires the exploitation of patent at a reasonable fees



スライド 21

# Thank you

---

Yong-Sig CHO  
Lawyer: Patent&Trademark Attorney



スライド 22

The slide features a vertical image of purple flowers on the left side. The background is a gradient of blue and purple. The text is white and red.

Keynote Speech

CHINA (Video Message)

---

ZHANG Yun Cai

Secretary General, China Intellectual Property Society

スライド 23



## Distinguished Guest Speech

USA

---

DUDAS Jon

Partner, Foley & Lardner LLP  
Former Under Secretary of Commerce for Intellectual Property  
Director of United States Patent and Trademark Office

スライド 24



## Round Table Discussion

Chair: SAKATA Ichiro

Professor, Policy Alternatives Research Institute,  
the University of Tokyo

スライド 25




## Discussion Topics

---

- (1) University and Patent System
- (2) Grace Period
- (3) Search System of Academic Knowledge
- (4) International University and Industry Corporation and Patent System
- (5) Cooperation of IP academic association in Asia
- (6) Proposal for Japan-US-Europe Trilateral Patent Office Heads' Meeting
- (7) Regulation of International University-Industry Cooperation

スライド 26



## Closing

---

スライド 27

### Ⅲ 中国知的財産権研究会祝辞（ビデオメッセージ）

ビデオメッセージ 講演者：中国知識産権研究会

秘書長 張云才

China Intellectual Property Society

Secretary General

Zhang Yuncai

ご来賓の皆様 おはようございます。

このたび、日本知的財産学会及び東京大学など各学術機関が京都にて知的財産学術国際会議を開催するに際しまして、中国知的財産権研究会を代表いたし、会議が成功することをお祈りしますとともに、ご臨席の皆様に尊敬の意を申し上げます。

今回の会議の主旨は“コスト効率を高めるための特許制度の運営”であります。知的財産権制度は高い国際性があり、知的財産保護は強い国際共通性を持ち、また各国がお互いに相互に影響もし合っております。

経済のグローバル化の一層の発展と科学技術革命のめざましい進展に伴い、各国の知的財産権の活用においては経済と科学技術における国際競争を前提としつつ、様々な法律上の問題を解決することが必要であります。したがって、各国、各地域がお互いに知的財産権法の実践、情報交換、経験の共有をはかり、そして共に発展を図ることが非常に重要になっております。よって、今回の会議では検討を深め、審査実務等における重複事項を避け、特許審査の効率と質を高め、特許権の安定性などグローバルな問題を解決できるソリューションを確保することが重要であります。そして、各国の交流と理解を促し、知的財産権制度運営の多大なる発展を推進することを心よりお祈りします。

中国は2008年6月に「国家知的財産権戦略綱要」を発表し、中国の知的財産権事業は発展の歴史的な新たな段階に入ったことを示しています。知的財産権制度が新しい創作に対する奨励とその保護を目的として、経済社会発展の基本法律制度を設け、その地位と役割を高めることの重要性について、現在、中国は過去の如何なるときよりも強く痛感しています。「国家知的財産権戦略綱要」を実施するため、財政部は2009年「特許の外国への申請専用資金の管理暫定方法」を公表し、財政資金のサポート能力を高め、中小企業などの負担を軽くする形で、中小企業や各学術機関が外国に積極的に特許出願することを促しております。そのため、外国特許出願を奨励するとともに、知的財産権創造能力を高めることで、知的財産権戦略の実施を全面的に推進し、現在、自主知的財産権と国際競争力のある特許技術と製品の創造がなされつつあります。わが国の海外特許出願量の増加は、わが国の国家戦略の位置づけの高さに由来していることを示していま

す。

そのため、国際出願にともなう共通プラットフォームの形成など、コスト削減等あらゆる効率性確保のための対策が進められることを念願します。

中国知識産権研究会は 1984 年に設立し、国家知識産権局に属し、中国の知的財産権領域で最も早く且つ権威ある学術サークルとして、重要な歴史的な使命を持ち続けてきました。全国の知的財産権領域のエリートが知的財産権に関する注目すべき難解な問題について研究と交流をするためのアレンジに力を注ぎ、中国知的財産権法律制度の設立と改善へ価値のある意見を提供しています。それと同時に、中国知識産権研究会は国際間の知的財産権交流と提携にも力を注いでいます。日本と中国はアジアの中で伴に重要な国であり、日本知財学会や各学術機関と中国知識産権研究会は、NGO のメリットを十分発揮し、アジア学術コミュニケーションのプラットフォームを積極的に作るべきであります。今後機会を見て、中国知識産権研究会は日本知財学会などこのような国際会議を主催することができればとも望んでおります。知的財産権保護はどの国でも適切に解決すべき重要な共通課題であります。中国は世界各国と一緒に、知的財産保護の偉大なる事業に力を注ぎたく存じます。

最後になりますが、改めて本日の会議の成功をお祈りいたします。

御清聴有難う御座いました。

## IV アジア知財学術会議ラウンドテーブルディスカッションサマリー

### 1. 京都会議における大学技術移転協議会からの提言（要望）

大学技術移転協議会企画委員会  
委員長・大和田秀二（早稲田大学）

大学技術移転協議会として最大の課題と考えているのは、日米欧各国の特許制度の違いにより、大学研究者の業績の一つである知的財産権の産業化において、国際間格差つまり有利不利が生じている現状であり、この是正を訴求したい。

大学における研究者は、常に国際間で、先端科学技術の研究成果を競い合っており、研究成果をいかに早く発表するかということに日々鎬を削っている。周知の事実であるが、米国は先発者主義であり、また、1年間のグレースピリオドが存在することから、大学における研究者が成果の発表を行ったとしても、その成果は米国においてはその後1年間は特許出願を行うことが可能であり、知的財産となった研究成果は産業界に移転し事業化されることも可能である。また、仮出願制度により、論文のままの状態でも、わずか75ドルで特許出願を行うことも可能であるので、研究成果の公表の自由度と特許出願の双方のメリットを享受できる。

一方、日本においては、先願主義であるため、特許出願を行うことなく研究成果を公表した場合、研究成果の権利化は実現できない。例外措置として、特許庁長官が指定する学術団体における公表は半年に限り特許出願は可能であるが、期間も米国の半分であり、また、公表可能な学術団体も限定的である。よって、研究成果の公表は米国より遅れる傾向にあり、また、出願を行う際にも費用と一定の準備期間が必要となり、出願後の成果発表では後手に回る。また、大学の知財本部も高コスト体質となる傾向が強い。欧州においては、グレースピリオドすら存在しないので、研究者は成果の発表を遅らせるか、成果は公表して特許出願を断念するかを選択を迫られるという状況にあり、最も不利な状況である。

以上のことは、大学という、いわば世界共通とも言える研究機関において、研究者におけるビヘイビアの差を生じせしめたり、成果発表の格差を生んだり、成果の事業化による格差を生むという状況を創出してしまっている。これは、世界中の研究者が同じ環境で研究成果を競い合うという観点においては、由々しき事態と言わざるを得ない。

また、オープンイノベーションが加速化し、産学官連携が促進される昨今、国際間の特許制度の違いによる大学間格差は、産業間格差にも直接的に繋がるというのが実情で

あるため、この問題は単に大学の問題にとどまらない。したがって、大学技術移転協議会として主張したい Point は、理想的には、日米欧における特許制度の統一である。

実態から考えると、米国が先願主義に素早く移行し、欧州にも一定期間のグレースピリオドを認めて進めることが現実的解決策であると思われる。これを前提として、日米欧特許制度の統一時期をなるべく早く定め、詳細の検討を早急に行うことを提言したい。

以上の観点から、個々の Discussion Topics について言及すると以下ようになる。

#### (1) University and Patent System

前述したとおり、日米欧の特許制度の違いが、大学の研究者にとっては極めて深刻な課題である。例えば、現在、日米欧で競い合っている iPS の分野においては、日本の大学が米国の仮出願制度を用いて出願しているという現実もある。これは、研究者からみた場合、米国の制度が有利であるため、日々、日米欧で研究成果を競い合っている状況においては、それを使わざるを得ない。

世界の研究者が同様のルールで競い合える環境整備は科学技術の発展という観点では極めて重要であり、日米欧特許制度の統一は早急に着手して欲しいテーマである。繰り返しとなるが、実態から考えると、米国が先願主義に素早く移行し、欧州も一定期間のグレースピリオドを認めて進めることが現実的解決策である。これを大学技術移転協議会としては提言したい。できれば 2020 年にはこれを実現できるように求めたい。また、出願特許の公開ルールも統一すべきである。これは、各国の利害関係ではなく、いかに先端研究を推進するかという俯瞰した視点からの判断である。先端研究の成果については、出願後一定期間（たとえば1年半）を置いて、全ての出願特許情報を公開することで、重複研究の是正等を図り、さらなる科学技術の向上に資すべきである。

#### (2) Grace Period

前述のとおり、現実的には米国を先発明主義から先願主義に移行し、欧州もグレースピリオドを認めることが、統一特許ルール創設の近道となる。どこで発表されても一定期間（例えば半年とし）のグレースピリオドを設け、この成果を産業化できる手法の開発に尽力すべきである。

#### (3) Search System of Academic Knowledge

大学の研究者は、その成果を発表することに意欲的である。未出願の研究成果のサーチシステムを構築するには、言語の問題を除きそれほど大きな障壁はないと思われる。むしろ、日米欧において、研究成果の共通サーチシステムの構築を行い、これを特許庁の審査官や大学研究者が自由に活用できることを提言する。



(4) International University and Industry Cooperation and Patent System

各国のバイドール法案の違いによる国際連携の障害は実在するが、これは特に大きな問題ではない。それよりは、前述した、特許制度の違いの方がはるかに深刻な問題であり、その統一が国際間の産学連携の推進に重要である。

(5) Cooperation of IP academic association in Asia

これまでも、大学技術移転協議会としては、2003年～2007年の間、アジアへの日本の産学官連携の取組の紹介等、協力関係の構築に努めてきた。今後もこのような取り組みは重要性を増すものと考えられ、当協議会に限らず、引き続き積極的な支援と対話を推進することが肝要である。

(6) Proposal for Japan-US-Europe Trilateral Patent Office Heads' Meeting

これまで主張してきた特許制度の統一が最大の提言である。これを棚上げした議論は本質的な議論ではない。

世界特許の実現が究極的な Goal であることは明白であるが、段階的に考えるならば、第1段階として日米欧の特許の出願ルールを統一し、第2段階として、日米欧の審査基準を統一し、どこで特許となってもそれが他の地域でも特許となるように Goal を定め、特許審査システムの相互認証制度を確立し、第3段階として、こうした仕組みを他国に広げる、ことを提言する。

(7) Regulation of International University - Industry Cooperation

パテントトロールの定義と規制強化は必要である。大学をパテントトロールとして見る見方も一部に存在するが、これは科学技術の発展という観点からは看過できないことであり、明確な区分けが必要である。また、パテントトロールは、知識社会の実現という観点からは歓迎できるものではなく、早急にパテントトロールの日米欧共通の定義を明示し、これに対する三極の共通制裁ルールについても議論を始めるべきである。

## 2. Abstract

DARAE LAW & IP Firm Managing Partner  
Vice President, Intellectual Property Association of Korea  
Vice President, Seoul Bar Association  
CHO, Yong Sig

Despite that applicant wishes to promptly obtain the patent right from many countries at a reasonable costs, the increased number of filling causes the delay with the process of prosecution.

In relation to the low costs, the most recommended approach to satisfy the wish of the applicant is the prosecution and registration of patent is completed by one designated patent office for a world-wide. It is, however, even if the prosecution of patent application is completed at one patent office, the issue related to swiftness is highly likely to be remained.

In year 2007, the total number of patent fillings in the five countries including USA, Japan, Europe, China and Korea covers approximately 80% of the total number of fillings in the world, and approximately 30% is being the family patent filing. Further, inconsistent examination criteria of each country cause a low prediction rate on patent grant and increase the financial burden of applicant. In this respect, the most practical approach for a speed process at a low cost is setting standard examination criteria among the countries with a large number of fillings and removing the repeated work. In other words, the work-sharing related to the prosecution of family patent applications can be done by the uniformity of the substance and prosecution of patent among 5 nations.

The above proposal could be partially achieved by the currently discussed Patent Law Treaty (PLT) and Substance Patent Law Treaty (SPLT). It is, however, in order to promptly obtain the patent right, the followings: management of common database for non-patent literature; introduction of system sharing the process and result of prosecution; multilateral Patent Prosecution Highway (PPH) instead of bilateral PPH among IP5 is strongly recommended.

Further, in a long term plan, the introduction of common patent system, jointly prosecute the application and grant a single patent right, can be considered for the family patent application which covers approximately 30% of the total number of filings in IP5. This may require

preparing common prosecution criteria, establishing the common prior art search authority, and designating a specialized office for each field of technology

Lastly, we also need to consider the common response against the patent troll which is being an obstacle for R&D and investment of corporation. For example, the establishment of a fund responding against the patent troll could be considered. In particular, it is the establishment of the cooperation network to purchase of patent which is not exploited by the patent owner (ie, university, public research center) and jointly manage it. The right of patent jointly managed by IP5 is available for the license at a reasonable fees and the incurred financial gain could be used in purchasing a patent for re-investment of the circular system.

### 3. Comments for the meeting

Innovation Initiative Network Japan  
<http://www.innovation-net.jp/index.html>

“Innovation Initiative Network Japan(IINet)” was established in April 2009, in order to widely promote industry – academia collaboration under the framework of the cooperation between MEXT (Ministry of Education, Sports, Science and Technology) and METI (Ministry of Economy, Trade and Industry), which is the unprecedented scheme funded by both ministry.

IINet provides member organizations with one-stop service, which makes it easy to establish partnership between small-to-medium sized companies and research institutes.

To achieve the aim of Industry-Academia collaboration, The IP strategy is the key of the success or failure. However, it is very difficult for small-to-medium sized companies and universities to obtain foreign patents because there are huge differences of patent system between countries, which require unaffordable financial and human cost of them.

Translation makes up a large part of the costs of obtaining patents in many countries such as Europe, US, China, and South Korea. The existence of a world-common language for patent applications would make it easier for universities and small-to-medium-sized companies to get foreign patents appropriately.

I hope today’s discussions are fruitful in establishing international harmonization.

## 4. Human Resources Development

MATSUOKA Mamoru, Mie University

### Examples in Japan

- I. Japan Patent Office
    1. Various enlightenment programs
      - A) Publication of “Standard IP Texts” and school support program to use them
      - B) Patent contest
      - C) IP seminar
      - D) ...
  - II. Ministry of Education, Culture, Sports, Science & Technology
    1. Good Practice (IP education)
      - A) About 5 universities selected and supported every year from 2004
      - B) From IP professional human resources development program to IP awareness program
      - C) Research activities on IP education
  - III. Intellectual Property Association of Japan
    1. Subcommittee of IP Professional Human Resources (Professional)
    2. Subcommittee of Intellectual Property Education (IP awareness)
  - IV. Examples at school
    1. Robot manufacturing with simulating patent & design registration (junior)
    2. Entrepreneur education with simulating design registration (elementary, junior)
    3. Manufacturing or entrepreneur education with patent or design registration (senior)
  - V. Trial of international exchange program on IP education
    1. Special classes in a high school in Tianjin (2007) and in junior high schools in Inner Mongolia (2009) , China
- \* Important role of foreign students or researchers from China

### Proposal

- I. Promotion of international exchange of IP educational practice
- II. International research activity on IP education
- III. Necessity of a research center of IP education

## 知財人材育成

三重大学 松岡 守

### 日本における取り組み事例

#### I. 特許庁

##### 1. 様々な啓発事業(関連団体含む)

- A) 産業財産権標準テキストの有効活用に関する実験協力校
- B) パテントコンテスト
- C) 知的財産セミナー等の開催
- D) ...

#### II. 文科省

##### 1. 現代 GP(知財教育関係)

- A) 2004 年より毎年 5 大学程度が選定、優れた知財教育を展開
- B) 知財専門人材育成、クリエイター育成、裾野人材育成など内容は多様
- C) 一部の大学は知財教育の研究そのものを継続展開

#### III. 日本知財学会

- 1. 知財人材育成研究分科会(専門人材)
- 2. 知財教育分科会(裾野人材育成)

#### IV. 初等中等教育における先進事例

- 1. 模擬特許・意匠制度を取り入れたロボット製作(中学校)
- 2. 模擬意匠制度を取り入れた起業家教育(小学校、中学校)
- 3. 特許、意匠取得を組み込んだものづくり、起業家教育(高校)

#### V. 国際的な知財教育交流の試み

- 1. 中国天津市内の中等教育学校(2007 年)、内モンゴル自治区中学校(2009 年)への出前授業  
\* 留学生、外国人研究者が架け橋に

### 提案

- I. 知財教育実践の国際的な交流の推進
- II. 知財教育に関する国際的な研究上の交流
- III. 知財教育を研究するセンターの必要性

## 5. International University and Industry Corporation and Patent System

Ritsumeikan Law School Prof. Satoshi WATANABE

An aspect to improve international cooperation universities and industrial company

One of the discussions in the recent Japan would suggest a little but difficult problem which would be required to be harmonized to improve the academic and industrial cooperation with the international scale in the field of R&D activities. The problem is not related to the patent system itself, but rather one of the neighboring problems of it. It is related to the so-called employee invention.

The Japanese Patent Act provides special regulations to protect employee interest on his invention (Paragraph 35). The legal framework for the employee invention is not same and different country to country. Japanese Patent Act admits basically the right of the title as patentee to the employee not to the company which employs him. And it also provides a very characteristic system to protect the interest of the employee inventor. It admits the employee inventor the right to bring a suit before the court to evaluate the proper rewards for transference of his title as patentee to the company, and to order to pay the evaluated amount. The legal nature of this provision is discussed much among the lawyers and majority insists that this provision should be qualified as a labor law in its nature, even though it is provided in the Patent Act. And the Japanese Supreme Court also authorized this view in its judgment. And the Supreme Court judgment declared that this system should be applied not only for the Japanese patent but also for the foreign patents if the Japanese Law is applied on the employment contract.

It means that if a employee of a company invented a very valuable invention as his mission for the company, and the company was transferred the title as a patentee from the employee inventor, and the employment contract is governed by the Japanese law, then, so long as the Japanese court has the jurisdiction, the court apply the Japanese law and evaluate proper rewards for the patent rights including foreign patents and may order to pay the whole amount to the employee. This could be considerable risk for the employing company.

Today the R & D activities of the industrial company are very often driving in corporate with the university. And the many of the university in Japan have so many foreign staff and students as members of the researching team. In such R & D project with the international scale, the applicable law on the employment contract has very important meaning under the Japanese law. And it is much more important how is the regulation on the title as patentee of each country, whether it admit the title on the employee or employing company. If the patent law of country A

provides the title as patentee originally belong to the company, the company needs not to pay any reward for the transferring. And if the patent law of country B provides the title as patentee belong to the employee, the company should pay the proper reward for the transferring calculated by the court to the employee inventor. So harmonization on this title would be useful to make the legal problems simplify and to improve such cooperative R & D project with university and company.



## 6. Can Academia Contribute to Reform Intellectual Property System for Encouraging Further Innovation?

Toshiya Watanabe  
Professor, The University of Tokyo  
Director, Intellectual Property Association of Japan  
Secretary of IP committee of Science Council of Japan

The history of patent law is considered to have started in the Republic Venice, Italy 1474. The character of the Venetian Statute is very similar to the current patent system: A patent was defined as a right to exclude, The aim of the system was an incentive for invention, Patented technology should be new, The invention should be practical etc.

It is really surprising that a patent system of 500 years ago had basically the same structure with the current system. Although, many amendments of the systems have been carried out in many countries since the society has dramatically changed during 500years, they still have similar fundamental structures with the Venetian Statute.

However, such patent system is now facing the necessity of fundamental reform. The effect of the patent system on the economic society has changed greatly. The change includes dramatic increase of patent applications with the advent of knowledge society, globalization of patent system, open innovation strategy by firms, closer science and industry linkage etc. After these changes of situation, the patent system is now considered to be inevitable tool to encourage innovation. Innovation is different from invention. Innovation needs not only invention but also an innovation system including organization to execute invention, business model to utilize it, new market where innovative products and service are provided, so on. It is apparent that such request to patent system did not exist 500 years ago.

The inevitable standpoints to review the patent system are; 1. Pro innovation standpoint, 2. Global standpoint, 3. Patent system user standpoint. It is needed that scientific and logical discussion among nations and industries with conflicting interests is promoted in order to reform patent system based on these standpoints.

This is exactly the purpose of Asian Intellectual Property Conference in Kyoto. It is noted that patent applications from Japan, China and Korea are rapidly increasing. Not only firms but also universities in this reign applied huge number of patents. Recently, Huawei, a major Chinese telecommunications company, for the first time ranks No. 1 in the world among all applicants for the Patent Cooperation Treaty. The impact of patent in Asian area on global patent

system is getting larger and larger.

The participants of this conference are university patent manager, lawyer, economists and various researchers on IP system. Scientific and logical discussion on IP system to promote global innovation by these participants is the purpose of this conference. Harmonization of grace period, system for patent owned by university, international contract regarding IP, non patent worldwide literature search system and worldwide IP professional human resource development program are issues to be discussed. Of course, this is not only the issue of Asia but also that of worldwide. This conference will lead to Global Intellectual Property Conference as the next step.

I sincerely wish for a fruitful discussion here in this conference and it leads to next opportunity.

## 学術界はさらなるイノベーションを促進する特許制度改革へ 貢献できるか？

渡部俊也

東京大学政策ビジョン研究センター知的財産権とイノベーションユニット責任者  
社団法人日本知財学会理事  
日本学術会議科学者委員会知的財産検討分科会幹事  
東京大学先端科学技術研究センター 教授

特許法の起源は 1474 年 3 月 19 日 Venice で始まったとされる。その内容は、①特許要件を満たしたものに独占権を付与、②目的は発明の促進と新しい技術の導入、③新規性（但し Venice においての）④実用性（単なるアイデアはダメ）など現代の特許制度とほぼ同じ構造をもっていたことは驚異的といえる。現在の特許制度がこれほど古い起源を持つということは、人間と社会との関係の中で発生する発明というものの取り扱いには普遍性があり、時代が変化しても大きく変化していないことを示していると思われる一方、実は社会の変化には追従していなため、当初の制度目的などが機能しなくなっている可能性をも示唆する。

その後 500 年余にわたって様々な制度の改革が行われてきた特許制度であるが、本格的な知識社会が到来しつつある 21 世紀に至って、根本的な改革の必要性に迫られているように見える。世界的な特許出願の増加、グローバルイノベーション、オープンイノベーション、サイエンスと産業の結びつきの向上などがその背景にある。そして今や特許制度はグローバルな経済社会をイノベートするために必須な手段となった。イノベーションが実現するためには、発明だけでは不十分で、それを実行する組織や戦略、新規のマーケットなどのイノベーションシステムが必要である。このようなイノベーション促進のための特許制度という概念は新しく、500 年前に存在しなかったことは明らかである。

今このような背景から、特許制度を改革するための視点として最も重要な視点は、①イノベーション促進の視点、②グローバル視点、③制度ユーザー視点 の 3 点である。これらの視点を踏まえ、個々の集団や国の利害を超えて、科学的な論理に基づいた制度改革を進めていく必要に迫られている。

今回三極特許庁長官会議の前にアジア知財学術会議を開催する目的はまさにここにある。中国、韓国と日本の特許出願の総計は、爆発的に増加している。また中国企業が PCT 出願で世界第一位になったことや、近年の日本、中国、韓国の大学の特許出願の増加をみても、この地域の特許が世界に与える影響が益々増大していることが分かる。こ

の会議に参加するのは特許権利主体としての大学関係者や、さまざまな視点から知的財産制度を研究する研究者である。国境を越えたアカデミアが、イノベーション視点で、科学的、論理的な改革の議論を行うことが、今回のアジア知財学術会議の目的である。グレースピリオドの三極調和、非特許文献のサーチシステム、非実施機関の大学等の特許、国際的な知財契約の問題、知財人材育成の国際的プログラムなどが議論されるべきであろう。もとよりこれはアジアだけで行うことではない。次なるステップとして、世界知財学術会議の創設に自然とつながっていくだろう。

今回の会議が実り多いものになることを心から期待する。

## 参考資料

I. 日米欧三極知財シンポジウム関連資料

II. 三極長官会議（パネルディスカッション発言要旨）

III. 無効審判審決取消訴訟判決における審決維持率の変化と

その背景

IV. 英・独におけるライセンス・オブ・ライト制度およびその利用

実態

## Ⅰ 日米欧三極知財シンポジウム関連資料

### 1. 日米欧三極知財シンポジウム開催概要

#### (1)・趣旨

日本国特許庁（JPO）、米国特許商標庁（USPTO）、欧州特許庁（EPO）は、1983年の第1回長官会合以降、継続的に三極特許庁会合を開催しています。毎年持ち回りで秋の長官会合を開催しており、27回目の今年の会合は11月に京都で、12年ぶりに開催されることとなりました。

近年、ユーザーとの対話を重視し、長官会合にあわせて三極特許庁は産業界のユーザーとシンポジウムを開催し、グローバルな特許制度の改善に向けた議論を精力的に行ってきました。今回、日本でも先端技術をリードする学術研究都市である京都で初めてのシンポジウムを開催することを記念して、産業界のユーザーに加えて、重要性を増している大学・アカデミアのユーザーを迎え、新たな視点から、三極特許庁とユーザーの緊密な連携を考える機会にしたいと思っています。

#### (2)・テーマ：「国際的特許スキームの進化に向けて」

昨今の経済不況の中、天然資源の乏しい我が国において、科学技術におけるイノベーションは持続的な経済発展の牽引役として、不可欠の要素と考えられるようになっていきます。

イノベーションにおいて、大学・アカデミアは重要な役割を担うことが期待されていますが、大学発の新技术を企業等での実用化につなげる持続可能なスキームの構築は、これから解決すべき課題といえます。

また、特許が適切にイノベーションを促進するためには、国際的な特許権の取得が、速やかに、低コストで、かつ高品質になされることが重要です。国際的なワークシェアリングのスキームや特許制度の調和はそのための取組といえます。

こうした課題に対し、三極特許庁はどのような取組を行い、これから行っていくべきでしょうか。また、産業界と大学・アカデミアを含むユーザー及び三極特許庁は、どのように連携していくべきでしょうか。本シンポジウムにおけるテーマは、このような根本的な問題を含むものです。

このような「場」の設定は、また、東京大学政策ビジョン研究センターが京都大学と共同で行った提言「未来を創造する特許制度のための15の提言」を受けたものでもあります。

【日時】 11月12日(木) 13:30～16:00 (※受付開始は13:00～)

【場所】 京都大学 芝蘭会館 稲盛ホール

【主催】 日本国特許庁

【協力】 (50音順)

京都市、京都商工会議所、京都大学、京都知恵と力の博覧会推進協議会事務局、  
近畿経済産業局、知的財産教育協会、東京大学、日本知財学会、発明協会

【定員】 200名程度

## 2. プログラム

13:30 開会

13:35～14:15

第1部 基調講演 「三極特許庁及び大学における取組の紹介」

スピーカー：

アリソン・ブリムロー 欧州特許庁長官

デビット・カッポス 米国特許商標庁長官

細野哲弘 日本国特許庁長官

松本紘 京都大学総長

14:15～14:25 休憩

14:25～15:10

第2部 パネルディスカッションⅠ

「オープンイノベーションにおける大学・アカデミアへの期待」～知財の観点から～

モデレーター：

渡部俊也 東京大学先端科学技術研究センター 教授

パネリスト：

山本貴史 株式会社東京大学TLO代表取締役社長

隅蔵康一 日本学術会議知的財産検討分科会

松岡守 三重大学副学長

井上國世 京都大学産学連携推進本部 副本部長

アラン・キャスパー AIPLA会長

上野剛史 日本知的財産協会 常務理事

15:10～15:55

第3部 パネルディスカッションII 「国際的な制度調和に向けて」

モデレーター：

小野新次郎 ユアサハラ法律特許事務所 弁理士

パネリスト：

トッド・ディッキンソン AIPPLA事務局長

内藤浩樹 日本知的財産協会 副理事長

渡部俊也 東京大学先端科学技術研究センター 教授

アリソン・ブリムロー 欧州特許庁長官

デビット・カッポス 米国特許商標庁長官

細野哲弘 日本国特許庁長官

15:55～16:00 閉会



## II 三極長官会議（パネルディスカッション発言要旨）

東京大学政策ビジョン研究センター 特任研究員 小林 徹

※本記録は筆者の責任でまとめたものであり、発言者の確認を経たものではない。

### 1. セッション1：オープンイノベーション環境下での大学への期待

#### (1) 産業界からの期待

- AIPLA Kasper 氏：大学は産業界におけるイノベーション推進に欠かせない。しかし、大学に対する政府の影響が小さくないことには注意すべきである。たとえば、米国では大学の研究費のうち、産業界から支出されたものは全体の 10%にとどまっている。同時に、大学の成果の産業化にあたって求められる知的財産が機能するには、審査の場面、司法の場面で権利が維持されなければならない、ここでも政府が影響を与えている。
- BUSSINESSEUROPE Uden 氏：たとえば機械産業では技術のサイクルが短くなるなど、自社だけの技術では市場に追い付くことができなくなっている。大学の知の活用は欠かせない。
- IPO Helfgott 氏：米国では、大学はその成果を産業界にライセンスするだけでなく、ジョイントベンチャーを作り、共に事業活動を行うことや、有望なシーズに大学が資金提供を行うこともある。大学の役割が変わった今、産業界は大学をビジネスパートナーとして認識しつつある。
- JIPA 上野氏：企業団毒手の課題解決は困難になってきている。大学との連携が欠かせない。どのような点をオープンにし、大学と連携していくかは産業化にとって悩ましい問題であるが、現在、あり方を模索しているところである。

#### (2) 学術界のオープンイノベーションへの貢献と課題

- 東大 TLO 山本氏：日本の大学発特許のうち 1,000 件以上が年間にライセンスされているなど、日本の学術界はイノベーションに活発に貢献している。特許制度が国により異なることで、大学の研究成果の公表と権利化において格差が生じている。たとえばグレースピリオドのない欧州では成果の公表と権利化は同時に選択することができない。出願に関係する制度の統一化を行うことが望まれる。
- 日本学術会議 隅蔵氏：日本学術会議に所属する学会に向けてアンケートを行ったところ、知的財産が学術に影響を与えているとの回答が一部で見られた。中には、

成果公開の妨げや研究活動の障害になるとのネガティブなとらえ方もあった。

- 三重大学 松岡教授：大学は人材育成によってもイノベーションに貢献できる。専門人材としての法律家の養成だけでなく、研究者、デザイナーなどの知的財産のクリエイターの養成、知的財産の一般教養を持った人材の養成、さらには、知的財産の教育者の養成が課題となっている。
- 京都大学 井上教授：産業界との共同研究であっても実際に研究を実施するのは大学院生である場合が多い。大学院生は、学会発表を行う必要がある、最大5年程度しか在籍しない、などの制約がある。その結果、研究が細切れになり、特許明細書中の実施例が乏しくなることが課題である。また大学院生の学会発表を聞いていた者が冒認出願を行うことも懸念である。これは新規性喪失の例外規定では対処できない。

### (3)総括

- 東京大学 渡部：産業界は大学との連携を欠かせないものとして認識していることが明らかとなった。他方で、制度の国際的な差が、大学の知識を知的財産化し実用化する上で障害になっていることも明らかとなった。イノベーションを生み出す源泉の一つとしての学术界から提言できることは多い。国際的な学術関係者による知的財産制度についての意見交換の場が重要である。同時に、そのような場は、望ましい知的財産制度についての研究課題を洗い出す場として機能することも望まれる。たとえば、最適なグレースピリオドの期間を実証することが学术界には求められているだろう。

## 2. セッション2：特許制度ハーモナイゼーション

### (1)問題意識

- ユアサハラ法律特許事務所 小野弁護士：2000年以降、WIPOにおいて特許実体条約の議論が行われている。初期にはWIPO Standing Committee on the Law of Patentを中心に、特許庁のワークロードの減少、審査の質の均質化を目指し議論が行われていたが、議論が多角化し行き詰ってしまった。
- これを受けて2004年、出願手続きの統一化および特許庁間でのワークシェアのための出願に関する法制度の統一化に論点を絞り、議論を展開したが、TRIPS協定に対応した国内法整備を求められていた発展途上国側が負担が増えるものと誤解し反対に回った上、フォークロアの保護の議論を持ち出し、検討が停滞してしまった。
- 2005年になり、先進国を中心としたThe Group B+で特許実態条約の枠組みを検討したが、論点が多くこう着状態になった。
- そこで、2009年、日米欧の三極から、限定されたハーモナイゼーションを提案し、

先願主義やグレースピリオド、出願公開等に論点を絞った議論を持ちかけている。

## (2)ユーザーの立場から求めるハーモナイズ

- **IPO Welch 氏**：グレースピリオドは出願人の選択肢を増やすものと理解し、前向きな検討が進められることが望まれる。
- **AIPLA Dickinson 氏**：制度のハーモナイゼーションに対しては発展途上国は敵対的に認識してしまっている。国際的なハーモナイゼーションはすぐには難しい。**IP5**（日米欧中韓 5 庁）で進めることが現実的であるだろうが、その先を考えると政治的に慎重な考慮をすることが望ましい。
- **AIPLA Dickinson 氏**：米国の出願公開制度は問題があると批判があるが、18 か月で公開されないものは全体の 5%から 7%に過ぎず、イノベーションに影響を与える発明ではない。出願制度の統一の大きな障害ではないのではないかと。
- **BUSINESSEUROPE Rollis 氏**：欧州内、とりわけ、英、独ではグレースピリオドは不確実性を増大させるものとして消極的に理解されている。

## (3)三極特許庁からのコメント

- **USPTO Kappos 長官**：イノベーションがグローバル化した今、特許制度のハーモナイズは欠かせない。制度を利害関係者が納得した形で変更できるよう、たとえばグレースピリオドの問題に関する実証研究など、学術研究に期待する。
- **EPO Brimelow 長官**：グレースピリオドの問題については、米国型と欧州型の二つの方向性がある。米国型では不確実性があることが懸念される。この点は十分に議論されるべきである。なお、**Dickinson 氏**が指摘した米国での出願公開制度については、確かに出願公開されないものは一部であるが、欧州ではそれが惹起する不確実性が懸念されている。
- **JPO 細野長官**：オープンイノベーションとグローバル化が不可避な中、特許制度のハーモナイゼーションに **IP5**（日米欧中韓 5 庁）を中心に取り組み必要がある。注力していきたい。

## (4)総括

- **ユアサハラ法律特許事務所 小野弁護士**：制度のハーモナイゼーションの必要性に対する認識は一致した。それを支える **IP5**（日米欧中韓 5 庁）を中心とした議論や、学術研究の進展が必要であることを認識すると共に、このような意見交換の場を恒常的に持つ必要があると考えた。

### Ⅲ（参考）無効審判審決取消訴訟判決における審決維持率の変化と

#### その背景

#### －平成 18 年度より平成 20 年度までに判決が下された特許権および実用新案権に係る 審決取消訴訟判決の分析－

小林 徹<sup>†</sup>・瀬川 友史<sup>†</sup>・渡部 俊也<sup>‡</sup>

<sup>†</sup> 東京大学政策ビジョン研究センター 特任研究員・株式会社三菱総合研究所 研究員

<sup>‡</sup> 東京大学先端科学技術研究センター 教授

・東京大学政策ビジョン研究センター 知的財産権とイノベーション研究ユニット 責任者

#### 要約

平成 18 年度より平成 20 年度までに判決が下された、特許権および実用新案権に係る無効審判の審決取消訴訟判決における審決維持率は、平成 20 年に特許権者に有利な方向に推移した。進歩性が争点となったものが最も多く、特許権者が勝訴した事案において、進歩性を争点とするものの件数が増加していることがわかった。もともと、統計分析からは裁判所の進歩性判断が変化したと考えることは現段階では難しいことが示唆された。

#### 1. 問題意識とアプローチ

##### (1) 問題意識

近年、我が国において、知的財産権、とりわけ特許権および実用新案権について、その法的安定性が乏しいことが産業活動上の懸念点となっていることが認識されている<sup>2</sup>。中でも、審決取消訴訟において、無効審判のうち権利が有効であるとの審決を下したものの（以下では「有効審決」と呼ぶ）を裁判所が取り消す確率は高く<sup>3</sup>、特許権者が権利行使をためらう要素となっている。その原因の一つとしては、知的財産高等裁判所における進歩性を巡る判断基準が特許権者にとって厳しすぎるものとなっているとの指摘

<sup>2</sup> イノベーションと知財政策に関する研究会・特許庁『イノベーションと知財政策に関する研究会 報告書 イノベーション促進に向けた新知財政策 ～グローバル・インフラストラクチャーとしての知財システムの構築に向けて～』（2008 年）99 頁。

<sup>3</sup> 経済産業省 産業構造審議会 第 11 回知的財産政策部会 配布資料 4 「審判制度の現状と課題について」（2007 年）。

も存在している<sup>4</sup>。

しかしながら、平成 20 年になって、知的財産高等裁判所における審決取消訴訟判決において進歩性の考え方に変化が見られ、特許権者、特許出願人に有利な判決が下されるようになったとの指摘がある<sup>5</sup>。

本稿は、平成 18 年度から 20 年度に判決が下された特許権および実用新案権に係る審決取消訴訟のうち、無効審判に関する判決での審決支持率の変化を観察し、裁判所の判断が特許権者にとって有利な方向に傾きつつあるのか、そうであるならば、その理由は進歩性の判断が変化したためと考えられるのかについて分析を行う。

## (2)アプローチ

判例データベース「Westlaw Japan<sup>TM</sup>」を用いて平成 18 年度から 20 年度に知的財産高等裁判所から下された特許権および実用新案権に係る審決取消訴訟判決を収集し、目視によって、①有効審決、または、無効審判のうち権利が無効であるとの審決を下したものの（以下では「無効審決」と呼ぶ）の別、②争点（請求が認容された事案については裁判所が判断した請求原因のみ）を判別し、分類した。

なお、有効審決を取り消すことを求める訴えと、無効審決を取り消すことを求める訴えが併合され、1つの判決のみが下されている場合は、それぞれの審決取消訴訟に2つの判決が下されたものとして取り扱っている<sup>6</sup>。

なお、データ取得の制約上、すべての判決を網羅したデータではないことに留意されたい。以下に調査対象とした判決数と、統計から把握されるその母数を示す。

表 1 調査対象判決数と母数

	平成 18 年	平成 19 年	平成 20 年
当事者系審判審決取消訴訟判決数(母数)	95	108	99
調査対象判決数	92	107	99
(母数全体の中での捕捉率)	(96.8%)	(99.1%)	(100.0%)

(注：当事者系審判審決取消訴訟判決数は、特許庁『特許行政年次報告書 2009 年版〈統計・資料編〉』による。)

## 2. 無効審判の審決取消訴訟判決における審決維持率の変化

平成 18 年度から 20 年度に判決が下された特許権および実用新案権に係る審決取消訴訟における無効審決の審決維持率を、判決が下された年ごとに集計すると以下の通りである。

<sup>4</sup> 渡部温「平成 19 年言渡し審決取消訴訟判決に見る進歩性判断（機械分野）(1)」『パテント』62 巻 7 号（2009 年）69 頁。

<sup>5</sup> 「特集：特許権者に有利な判決が相次ぐ『知財高裁』研究」『The Lawyers』2009/09/20 号（2009 年）5 頁。

<sup>6</sup> 平成 18 年に 2 件、平成 19 年に 1 件、平成 20 年に 1 件存在する。

懸念が指摘されていた有効審決の審決維持率は平成20年に急激な上昇を見せ、無効審決の審決維持率との乖離が乏しくなっている。いずれも、特許権者にとって有利な方向に推移している。

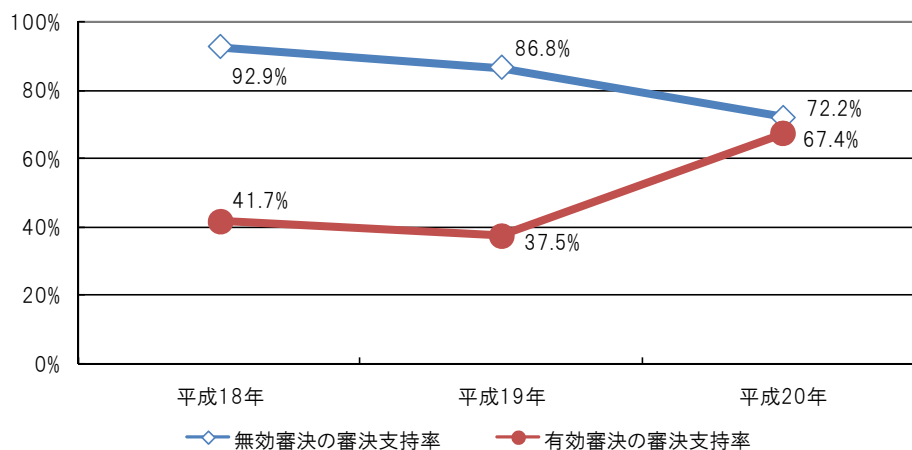
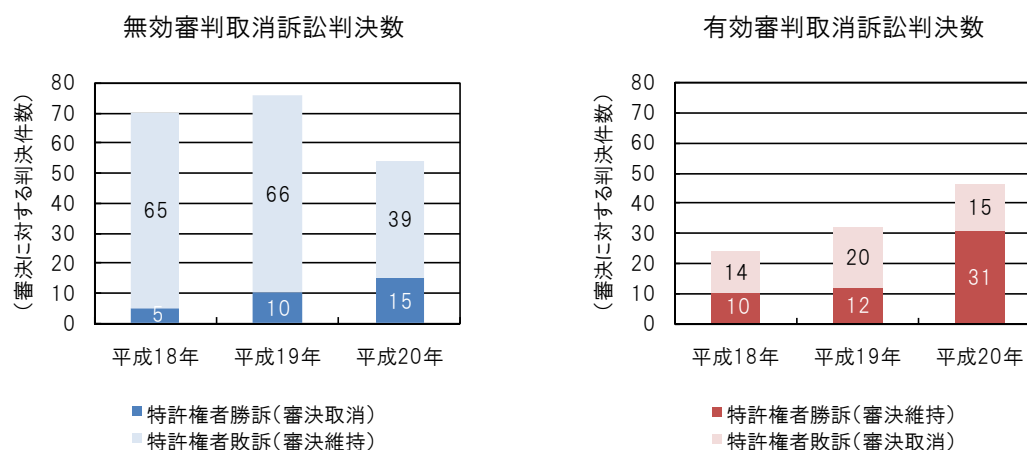


図 III-1 無効審判の審決取消訴訟判決における審決維持率の変化

件数を基準に見ると、無効審決の取消訴訟では特許権者が敗訴する事案（審決が維持される事案）が著しく減っていること、有効審決の取消訴訟では特許権者が勝訴する事案（審決が取り消される事案）が顕著に増加していることがわかる。



(注：ここでの判決数は、審決の取消の訴えに対応した裁判所の判断を指し、併合事案など、1件の判決を2件の判決として扱ったものが含まれる。)

図 III-2 無効審判の審決取消訴訟判決における特許権者勝敗数の推移

### 3. 審決維持率の変化の背景：争点の推移

このような、有効審決の審決維持率の著しい上昇、および、無効審決の審決維持率の下落の要因を分析するため、審決取消訴訟における争点（請求が認容された事案については裁判所が判断した請求原因のみを対象とする）を以下の7つに区分し、観察を行った。

区分は次の通りである。なお、1つの取消訴訟において複数の争点がある場合、重複して数えている。

- ・ 「進歩性・創作非容易性」
- ・ 「新規性（拡大先願を含む）」
- ・ 「記載要件・実施可能性」
- ・ 「訂正・補正・分割の適法性」（補正・訂正・分割出願発明に係る新規性、進歩性の欠如が問題となり補正・訂正・分割出願が却下されたことを争点とするものも含む）
- ・ 「冒認出願・共同出願要件」
- ・ 「審決後の訂正」
- ・ 「審判の手續違背、訴えの適法性」

#### (1)争点の構成の推移（全体）

上述のとおり、特許権者の勝訴事案、敗訴事案の数が平成20年に大きく異なるため、全判決に占める各争点で争われた事案の割合を示す。

争点の構成に着目すると、平成20年に見られる変化は、無効審決の取消訴訟における「訂正・補正・分割の適法性」を争点とする判決の増加、および、「新規性（拡大先願を含む）」を争点とする判決の減少、有効審決の取消訴訟における「記載要件・実施可能性」を争点とする判決の再増加である。

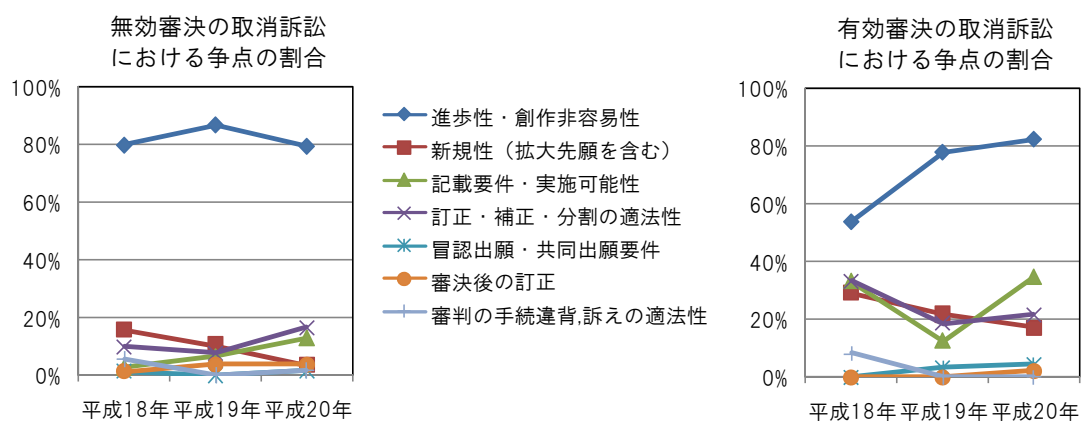


図 III-3 無効審決の争点（全判決に占める割合）

(2)争点の構成の推移（特許権者の勝敗別）

より詳細化して、特許権者の勝敗により区分する。

このとき、無効審決の取消訴訟において特許権者の勝訴事案での「記載要件・実施可能性」、「訂正・補正・分割の適法性」の各争点の増加が目立つが、それ以外に顕著な傾向はうかがうことができない。

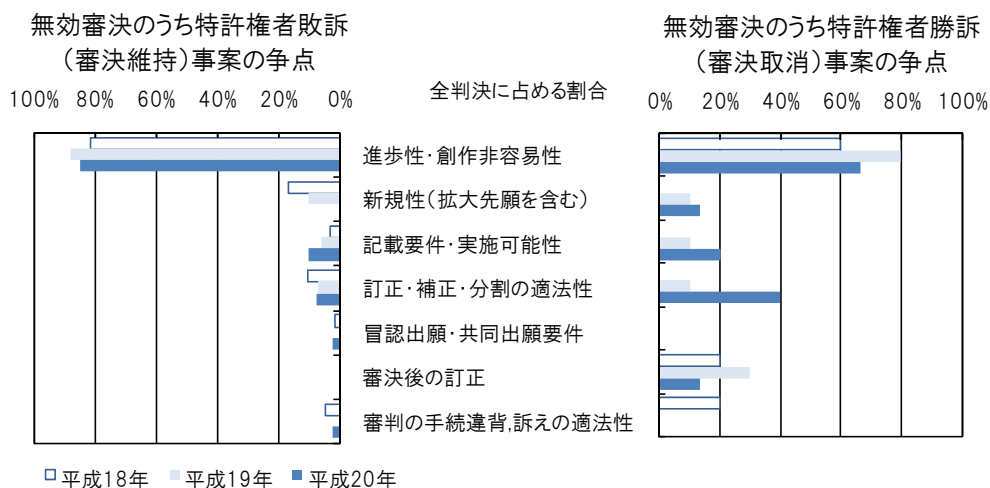


図 III-4 無効審決の取消訴訟の勝敗と争点（全判決に占める割合）

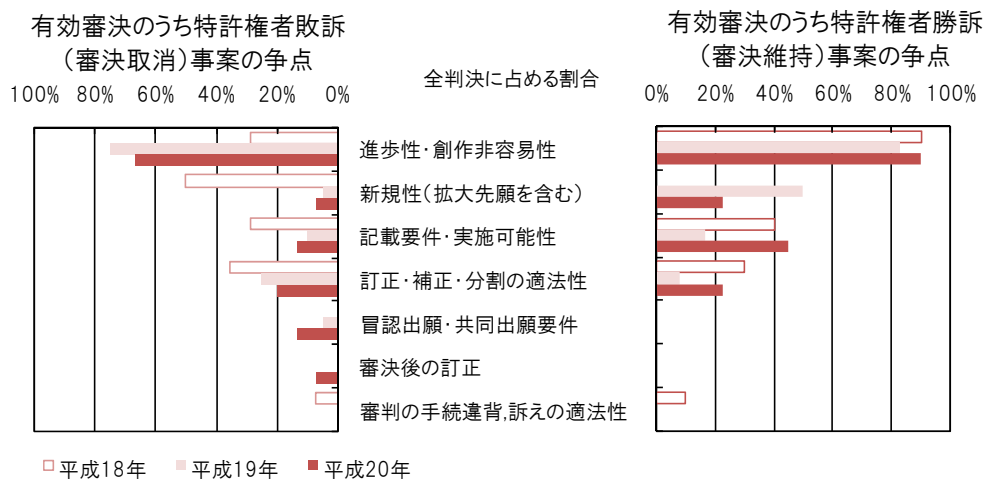


図 III-5 有効審決の取消訴訟の勝敗と争点（全判決に占める割合）

なお、参考として特許権者にとっての勝敗ごとに争点として表れた事案数を示すと、以下の通りである。



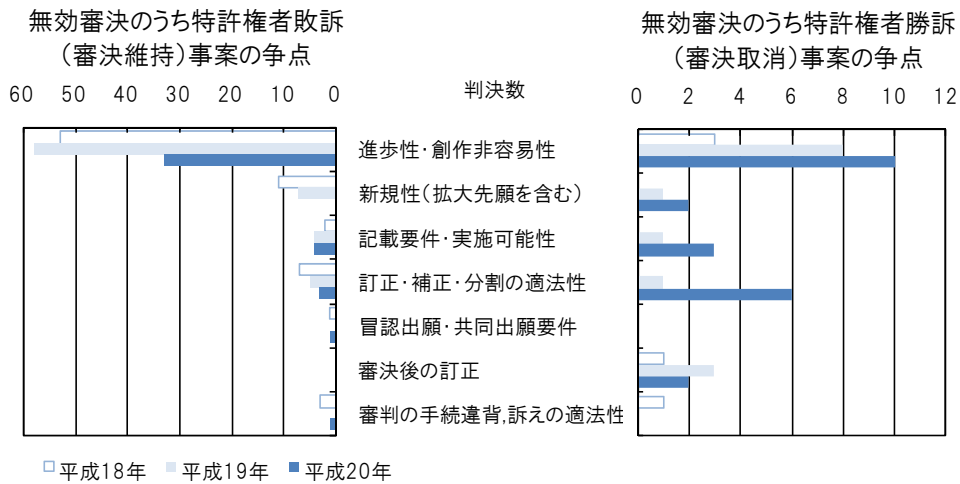


図 III-6 【参考】無効審決の取消訴訟の勝敗と争点 (件数)

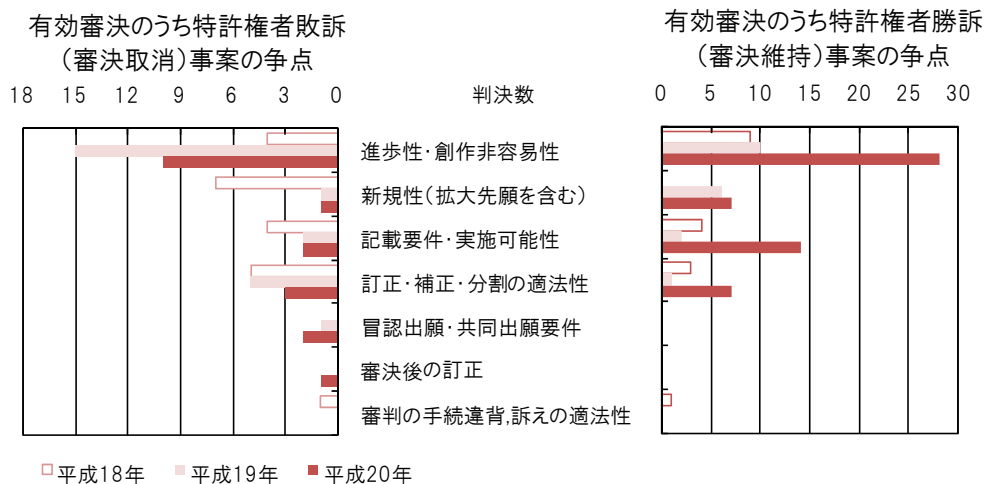


図 III-7 【参考】有効審決の取消訴訟の勝敗と争点 (件数)

#### 4. 審決維持率の変化の要因の考察

このような変化を説明する仮説として、次の4点が考えられる。前者3点は、審決維持率の変化のうち、進歩性を争点とする事案に関する変化を説明するものである。

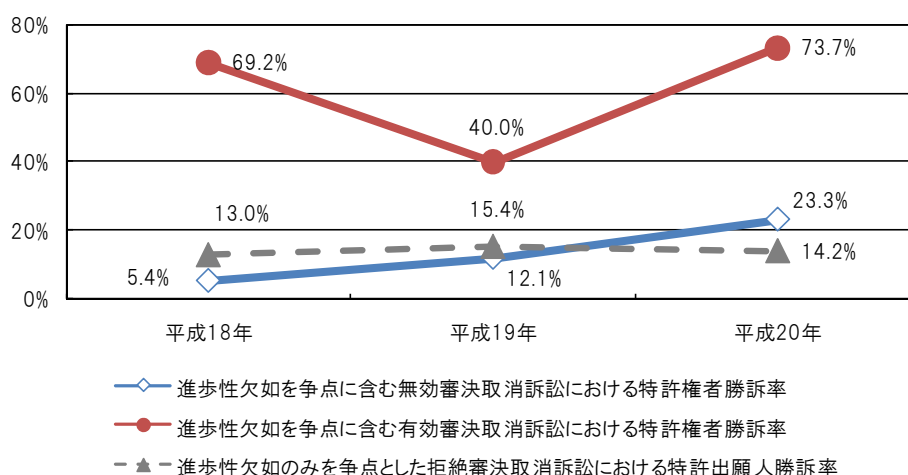
- ・ (仮説 1) 裁判所の進歩性判断が特許権者にとって有利なものに変化した
- ・ (仮説 2-1) 特許権者が進歩性の判断基準について高い予見可能性を有するようになり、進歩性の判断において不利な訴訟を提起しなくなった
- ・ (仮説 2-2) 特許権者が進歩性の判断基準について高い予見可能性を有するようになり、進歩性の判断において不利な訴訟は和解や取り下げ(無効審決の取消訴訟の場合)を行うようになった
- ・ (仮説 3) 進歩性を除く、特許権者にとって比較的有利な争点での判決が増えた

以下では各仮説について上記の記述統計に基づいて、若干の考察を加える。

### (1) 裁判所の進歩性判断の変化の有無（仮説1）

仮説1を検証するため、進歩性欠如が争点となった事案の特許権者の勝訴率を以下に示す。無効審決の取消訴訟では顕著に特許権者の勝訴率が上昇しており、仮説が当てはまるものの、有効審決の取消訴訟や、拒絶審決取消訴訟（参考値）では、その勝訴率の変化を仮説では十分に説明できない。

とくに拒絶審決取消訴訟では、当事者が特許庁と特許出願人に限られるために、無効審決の取消訴訟の場合に比べて、訴訟戦略としての和解、取り下げの影響を受けにくいと考えられる。そこでの進歩性を争点とする事案の勝訴率に変化が無いことは、上記の仮説が当てはまらないことを示唆する。



（注：「進歩性欠如のみを争点とした拒絶審決取消訴訟における特許出願人勝訴率」は、全拒絶審決取消訴訟判決の中で、当該拒絶審決における進歩性判断のみが争われたもの（なお、拒絶された補正に係る発明の進歩性が争点となった事案は除いている）を対象とした値であり、全数を反映したものではない。傾向を窺うための参考値であることに留意されたい。）

図 III-8 進歩性欠如が争点となった審決取消訴訟における特許権者等の勝訴率の推移

表 2 進歩性欠如が争点となった審決取消訴訟における特許権者等の勝訴率の推移（母数）

	平成 18 年	平成 19 年	平成 20 年
進歩性欠如を争点に含む無効審決取消訴訟における特許権者勝訴率	5.4% (3/56)	12.1% (8/66)	23.3% (10/43)
進歩性欠如を争点に含む有効審決取消訴訟における特許権者勝訴率	69.2% (9/13)	40.0% (10/25)	73.7% (28/38)
進歩性欠如のみを争点とした拒絶審決取消訴訟における特許出願人勝訴率	13.0% (10/77)	15.4% (12/78)	14.2% (15/106)

（注：括弧内の数値は母数（＝特許権者勝訴件数／全数）を示す。）

また、裁判所の進歩性判断が特許権者にとって有利なものに変化したのであれば、無効審判の審決取消訴訟の中で、特許権者勝訴事案で進歩性を争点とする事案の割合が増加していてもよいはずであるが、現実にはそのような傾向は見られない(前掲図 III-4、図 III-5 参照)。

より正確な検証は、判決がとる判断基準についての法学的見地からの分析に委ねられるものの、統計分析の観点からは「裁判所の進歩性判断が特許権者にとって有利なものに変化した」との仮説を支持することは現段階においては難しいと言える。

## (2)特許権者の訴訟行動の変化の有無(仮説 2-1、2-2)

進歩性判断が特許権者にとって厳格であるとの指摘以外に、進歩性の判断基準の客観性が必ずしも十分でないことが指摘されてきた<sup>7</sup>。しかし、近年、特許庁や、弁理士会、社団法人知的財産協会等で、進歩性の判断基準を巡る分析が進展しており、特許権者および無効審判請求人において、特許権の有効性について一定の予見可能性を有することができる土壌が醸成されつつある。

これにより、特許権者が進歩性の判断において不利な訴訟を回避するようになった可能性もある。例えば、III 2. で観察したように、無効審決の取消訴訟判決数が減少し、有効審決の取消訴訟判決数が増加した事実からは、特許権者(および無効審判請求人)の訴訟戦略上の行動による影響をうかがうことが出来る。

しかし、特許権者の審決取消訴訟の回避や和解、取り下げについては、定量的な把握が困難であるため、「特許権者が進歩性の判断基準について高い予見可能性を有するようになり、進歩性の判断において不利な訴訟を提起しないようになった」、あるいは、「進歩性の判断において不利な訴訟は和解や取り下げ(無効審決の取消訴訟の場合)を行うようになった」との仮説を検証することは出来ない。

もっとも、最大の争点である進歩性が争点となる事案について、訴訟提起の段階で絞り込みが行われたのか否かを推測することはできる。そこで、進歩性が争点となった無効審決の取消訴訟の提訴年と判決年ごとの特許権者勝訴率に着目する。

もし訴訟提起の段階で絞り込みが行われているのであれば、ある特定の時期以降に提訴された事案の勝訴率が上昇している可能性が高い(ただし、和解、取り下げの影響を排除することは出来ない)。だが、以下の表に示した通り、そのような傾向をうかがうことは難しい。

少なくとも無効審決の取消訴訟のうち平成 20 年判決分の事案では、提訴年に関わらず特許権者勝訴率が高いことから、進歩性の判断において不利な訴訟について、特許権者により和解や取り下げ(無効審決の取消訴訟の場合)が行われた可能性が示唆される。

<sup>7</sup> 日本弁理士会『平成 18 年度特許委員会 研究報告』(2007 年) 4 頁。

表 3 進歩性が争点となった無効審決の取消訴訟における特許権者勝訴率

		提訴年			
		平成 17 年	平成 18 年	平成 19 年	平成 20 年
判決年	平成 18 年	6.3% (3/48)	0.0% (0/7)	— —	— —
	平成 19 年	0.0% (0/11)	12.8% (6/47)	14.3% (1/7)	— —
	平成 20 年	50.0% (1/2)	50.0% (5/10)	18.2% (4/22)	40.0% (6/15)

(注：括弧内の数値は母数 (=特許権者勝訴件数/全数) を示す。)

表 4 進歩性が争点となった有効審決の取消訴訟における特許権者勝訴率

		提訴年			
		平成 17 年	平成 18 年	平成 19 年	平成 20 年
判決年	平成 18 年	46.7% (7/15)	50.0% (2/4)	— —	— —
	平成 19 年	66.7% (2/3)	36.8% (7/19)	50.0% (1/2)	— —
	平成 20 年	0.0% (0/1)	50.0% (1/2)	70.4% (19/27)	88.9% (8/9)

(注：括弧内の数値は母数 (=特許権者勝訴件数/全数) を示す。)

### (3)特許権者に有利な争点での係争に関する判決の増加の有無（仮説 3）

上記の仮説は進歩性を争点とする事案で特許権者が勝訴に至る事例が増えたことに  
 対する説明を行うものであるが、審決維持率が特許権者に有利な方向で変化したこと  
 について、追加的な要因を考えることができる。

3. で観察したように、無効審決の取消訴訟においては「記載要件・実施可能性」、  
 「訂正・補正・分割の適法性」などで争われ、特許権者の勝訴につながった事案が増加  
 している。これらの争点は、進歩性に比べると判断基準は客観性が高いと考えられる。  
 これらが争点となった事案において、特許権者が自らの発明の技術的理解に基づいて十  
 分な主張立証ができたとすれば、これらの争点を含む事案について判決が集中したこと  
 により、審決維持率が特許権者にとって有利なように上昇したように見えている可能性  
 もある。

これが偶然によるものであるのか、特許権者、無効審判請求人、あるいは、裁判所に  
 よる影響であるかについては、今後の分析の課題である。

他方、有効審決の取消訴訟においては、「記載要件・実施可能性」が顕著な変化を示  
 していたものの、平成 18 年度の審決維持率を説明できず、この仮説は成り立たない。

## IV（参考）英・独におけるライセンス・オブ・ライト制度およびその利用実態

瀬川 友史<sup>†</sup>・小林 徹<sup>†</sup>・渡部 俊也<sup>‡</sup>

<sup>†</sup> 東京大学政策ビジョン研究センター 特任研究員・株式会社三菱総合研究所 研究員

<sup>‡</sup> 東京大学先端科学技術研究センター 教授  
・東京大学政策ビジョン研究センター 知的財産権とイノベーション研究ユニット 責任者

### 1. 研究の背景

ライセンス・オブ・ライト（License of Right。以下、LOR と略称する）制度とは、日本語では「実施許諾用意制度」とも呼称される制度であり、特許権者あるいは特許出願人が、当該特許について第三者への実施許諾を拒否しないことを宣言することによって、特許料の減額<sup>8</sup>を受けられる制度である。本制度は、未利用特許の利用促進など特許流通の活発化を目的とした制度であり、英国やドイツをはじめとする諸外国<sup>9</sup>において導入されており、フランスにおいても 2005 年まで導入されていた。

さらに昨今では、日本国内においても本制度の導入に向けた議論が活発化している。主な議論を抜粋すると、以下の通りである。

- 経済団体連合会「「知的財産推進計画 2008」の策定に向けて」（2008 年 3 月 18 日）

10

オープン・イノベーションを促進するための仕組みの 1 つとして『欧州における“ライセンス・オブ・ライト”を参考として、自ら知的財産を積極的にライセンスする意思をなんらかの形で登録する制度を設けることを検討すべきである。』との指摘がある。

- 特許庁 特許制度研究会「特許制度に関する論点整理について」（2009 年 12 月）<sup>11</sup>

LOR 制度について、『制度導入については賛否が分かれたこと、制度の特許活用促進効果の見込みや詳細設計についての懸念も示されたことを踏まえ、特許権の活用の

<sup>8</sup> 後述の通り、英国およびドイツにおいては維持年金が 50%減額される（財団法人知的財産研究所『産業財産権に係る料金施策の在り方に関する調査研究報告書』（2009 年）73 頁）。

<sup>9</sup> イタリア、ギリシャ、スペイン、ニュージーランド、シンガポール、南アフリカ共和国における類似制度の存在が指摘されている（財団法人知的財産研究所『産業財産権に係る料金施策の在り方に関する調査研究報告書』（2009 年）74 頁）。

<sup>10</sup> 経済団体連合会『「知的財産推進計画 2008」の策定に向けて』（2008 年 3 月 18 日）8 頁

<sup>11</sup> 特許制度研究会『特許制度に関する論点整理について』（2009 年 12 月）18-20 頁

実態を見定め、制度の詳細設計に関する検討を深めつつ、制度の導入の是非について引き続き検討を行うべきではないか。』との指摘がある。

なお、同報告書において、改正に賛成する意見としては、料金減免の経済効果、技術標準化の推進や大学等の特許活用、導入のデメリットの小ささ、などが挙げられている。

一方、『料金減免だけを目当てに制度が利用され、実際には特許の流通促進につながらないおそれ』や、『特許の活用促進につながるかどうかは不明である一方で、制度設計によっては特許権を弱める方向に作用するおそれ』が指摘されている。

- 環境・エネルギー技術等の普及に向けた新たな知的財産制度(ソフト IP)研究会  
経済産業省の同研究会においては、技術標準化における所謂「ホールドアップ問題」の回避策の一手段として、LOR 制度の利用可能性が議論されている<sup>12</sup>。
- 東京大学・京都大学「未来を創造する特許制度のための15の提言」(2009年)<sup>13</sup>  
提言の1つとして『「ライセンスオブライイト」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』を掲げ、特許流通の更なる促進が促される可能性を指摘するとともに、『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』と提言している。

これらの議論をまとめると、制度の導入の効果として指摘されている事項は、概ね以下の3点に集約される。

- (1) オープン・イノベーションの促進
- (2) 技術標準化におけるホールドアップ問題の回避
- (3) 大学等の非実施機関の権利保持コストの低減化

ただし、これまでの議論においては、これらの効果が本当に達成し得るものであるか実証的な検討は行われていない。また、LOR 制度が既に導入されている諸外国において、その制度のあり方は異なるが、どのような制度のあり方が望ましいかについても実証的な検討は行われていない。さらには、諸外国における LOR 制度の利用実態についても、十分な調査・分析が実施されていない。

そこで本研究においては、日本に導入する際の効果や課題について考察するための出発点として、以前から LOR 制度が導入されており、現在も同制度が存在している国の

<sup>12</sup>伊達智子「環境・エネルギー技術等の普及に向けた新たな知的財産制度(ソフト IP)研究会の概要」NBL 915号(2009年)11頁

<sup>13</sup>東京大学・京都大学「未来を創造する特許制度のための15の提言」(2009年7月27日)  
[http://pari.u-tokyo.ac.jp/policy/policy3\\_tizai.html](http://pari.u-tokyo.ac.jp/policy/policy3_tizai.html)

うち、特許登録・出願件数の多い主要国として英国およびドイツを選定し、これら2カ国における当該制度の利用実態を分析する。

なお本レポートは、以下の通り構成されている。第1章ではこれまでの背景について述べた。続く第2章においては、英・独のLOR制度に関する先行研究について整理している。それを踏まえて、第3章において英・独におけるLOR制度の概要をまとめた上で、第4章において英・独におけるLOR制度の利用実態をデータから明らかにする。第5章においては、分析結果を踏まえて、LOR制度の差異と利用実態の関連について考察する。

## 2. 先行研究

日米欧で公表されている英語文献および邦語文献に関する先行文献調査を実施したが、LOR制度に関しては、その効果に関する実証研究についても、そもそもの利用実態の研究についても見当たらなかった。唯一の先行文献として、財団法人知的財産研究所による『産業財産権に係る料金施策の在り方に関する調査研究報告書』（2009年）<sup>14</sup>があり、特殊な料金体系の1つとして当該制度が取り上げられている。

同報告書においては、「Ⅲ. 特殊な料金体系①（ライセンス・オブ・ライト制度）」として、英国およびドイツにおける当該制度の概要および利用状況が整理されている。ただし利用状況は、年別の件数推移といったマクロ的な観点の整理に留まっている。

さらに同報告書では、アンケート・ヒアリング調査の結果、欧州における同制度の利用状況について関係者各位の見解が記載されている。主なポイントをまとめると次ページの通りであり、同制度を所謂「特許の藪」や標準化の観点と絡めながら肯定的に捉える意見もあるが、多くは効果に対して懐疑的な意見や、コスト削減だけを念頭に置いた意見である。

また、2005年7月28日に廃止されたフランスのLOR制度について、その廃止の理由が記載されている。それによると、フランス知財庁が当該制度を廃止した第一の理由は『ライセンス・オブ・ライトの利益（維持年金の減額）を享受するものの、この制度によって第三者にライセンスされた特許はごく僅かであり、ライセンス・オブ・ライト制度には、ほとんど効果の無いことが実証されたため』であり、第二の理由として『より好ましい制度として、中小企業のための減免制度を導入したこと』を挙げている。さらにフランス代理人へのアンケートにおいても『ライセンス・オブ・ライト制度は、特許権者の利用の目的は経費削減のみであって、未利用特許の活用が促されている印象はないから、廃止にあたって問題はない』との回答が得られている。

---

<sup>14</sup> 特許庁平成20年度産業財産権制度問題調査研究『産業財産権に係る料金施策の在り方に関する調査研究』（財団法人知的財産研究所、平成21年3月）

表 IV-1 欧州の知財関係者による LOR 制度への主な見解（同報告書より整理）

主体	主な見解
代理人	<ul style="list-style-type: none"> <li>・実施料等の実施条件で特許権者が不利になる場合があり、また、維持年金の費用は低額であるから、LOR 制度の利用を出願人に勧めない。ただし、個人や非常に小規模な企業にとっては、半額減額は一定の効果がある。</li> <li>・LOR 制度が特許技術の活用促進につながっているとは考えていない。むしろパテントプール制度の方が特許技術活用促進に影響する。</li> </ul>
大学・研究機関	<ul style="list-style-type: none"> <li>・特許が付与される時期には半数以上の権利についてライセンス先が決まっており、ライセンス先が見つからない場合は、出願から数年～5 年程度で権利放棄の判断をする場合が多い。そのため、大学・研究機関にとっては、特許付与後又は出願から数年後に減額が適用される LOR 制度を利用する機会及びそのメリットがない。</li> <li>・ライセンスにおいては、ライセンス収入の規模や管理の煩雑さから、独占的实施契約を望むことが多い。</li> </ul>
企業	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現在のように多数の特許が存在し他者の権利を精査することが困難な時代に適したシステムと考えている。実質上業界標準となっている技術等、ライセンスすることが必要な特許については、LOR の宣言登録は好ましく費用の節約にもなる。</li> <li>・係争の可能性が極めて低い業界であったため、経費節約のために多数利用していた。しかし、規制緩和等により市場競争が激しくなり、制度利用を中止した。</li> <li>・個別の特許ごとに検討し、競合会社がいないと判断した場合に、LOR 制度を利用している。</li> </ul>

さらに同報告書では、当該制度が日本に導入された場合の利用意向について、アンケート調査を実施している。それによると、「利用しない」との回答者は 9.3%に留まっており、「慎重に検討し利用するかもしれない」が 39.3%、「できれば利用したい」が 14.1%、「特許によって使い分けて利用したい」が 28.9%であり、利用意向は高いことが窺える。

ただし利用したい、もしくは利用を検討する理由を尋ねた設問（複数回答可）においては、「自己実施しない特許だから」が 37.7%、「ライセンス先を探したいから」が 37.3%である一方、「特許維持費用を抑えたいから」が 36.0%であり、制度の本来の目的である特許流通の促進と、費用削減との双方に、利用の理由が分かれていることが窺える。



### 3. 英・独・仏（廃止）におけるライセンス・オブ・ライト制度

英国、ドイツ、フランスにおける当該制度の概要を以下にまとめた。フランスについては、同制度は 2005 年に廃止されているが、参考として当時の制度概要を記載した。また、実施件の発生時期については、次ページに模式図としてまとめた。

以降では、制度の詳細を各国別に整理した上で、両者の制度差から推測される利用実態についての仮説をまとめる。

表 IV-2 英・独・仏（廃止）における LOR 制度の概要

	英国	ドイツ	フランス（廃止）
根拠法	特許法 46 条	特許法 23 条	知的財産法 613 条の 10 （～2005 年）
制度の目的	導入目的は不明 <sup>15</sup>	未利用特許の利用促進	—
宣言の利点	年金の 50%の減額	年金の 50%の減額	年金の 40%の減額
申請可能時期	特許権発生後	特許出願後	—
宣言の取り下げ	可能（ただし、実施権者がいない場合、または、実施件者全員の合意がある場合）	可能（ただし、実施権者がいない場合）	可能（ただし、既存の実施権は維持される）
宣言の申請者	特許権者 （3 年間不実施の場合は、第三者が強制的な LOR の登録を申請できる。（48 条(1)(b)）	出願人／特許権者	特許権者
実施条件の決定制度	あり（当事者の申立てにより知的財産庁長官が裁定 <sup>16</sup> ）	あり（当事者の申立てにより特許商標庁が決定）	あり
実施権発生の時点	ライセンスが合意に至ってから	第三者が実施をする意思を示してから	第三者が実施をする意思を示してから
実施料の不払いに対する特許権者からの実施差止の可否	可能であると考えられる（ライセンスが合意に至るまで、第三者は実施不可能であるため <sup>17</sup> ）	可能（相当の期間内に支払わない場合（特許法 23 条(3)）	—

<sup>15</sup> 財団法人知的財産研究所『産業財産権に係る料金施策の在り方に関する調査研究報告書』（2009 年）42 頁脚注 2。

<sup>16</sup> ただし、強制的 LOR を除くと、実績は 1 件に留まる（英国知的財産庁 ” Manual of Patent Practice - Patents Act 1977, Section 46” (January 2009)2 頁 46.11)。

<sup>17</sup> 前掲注 15・6 頁参照。

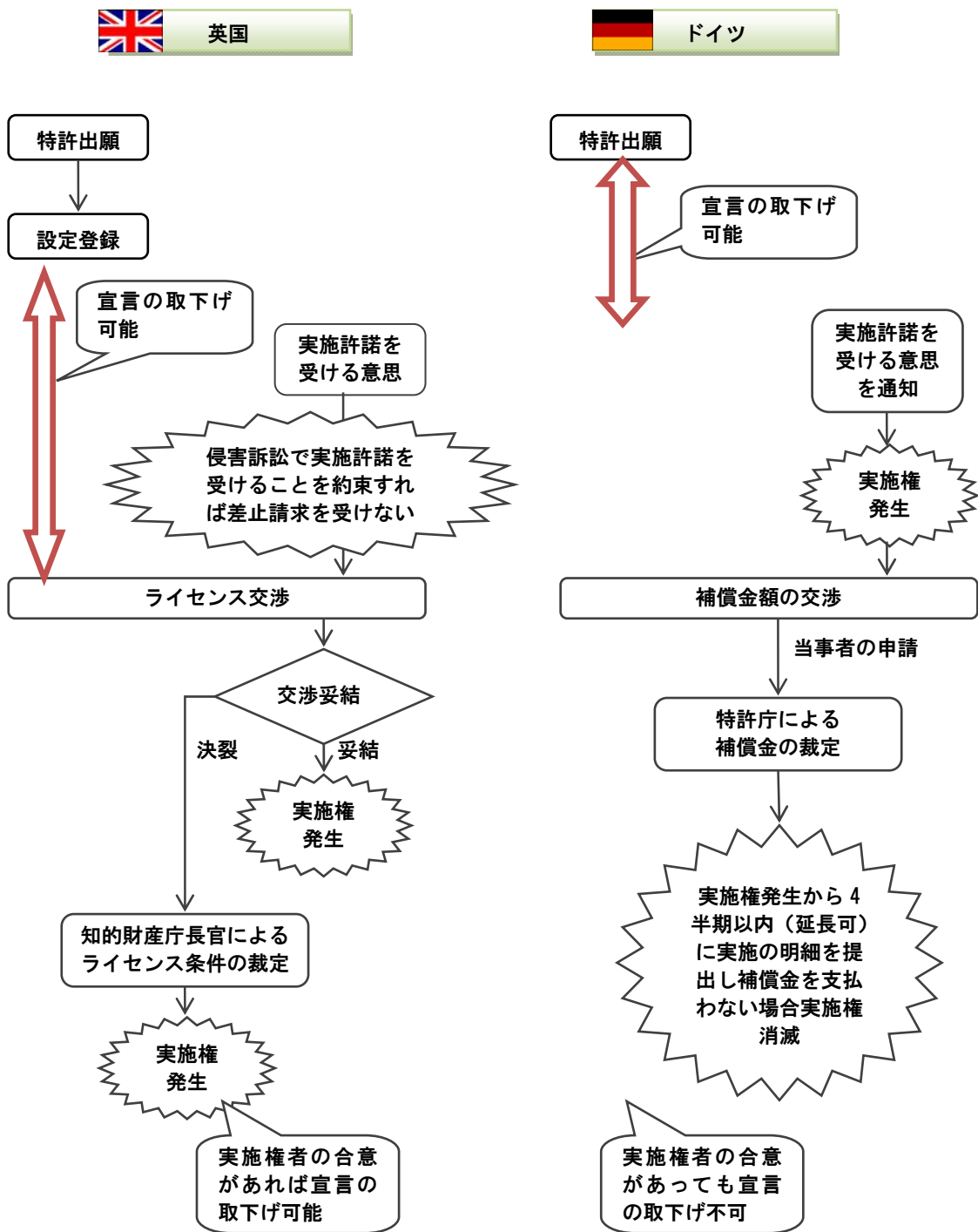


図 IV-1 実施権発生時期の模式図

## (1)英国におけるライセンス・オブ・ライト制度の概略

### (i) 宣言の方法

英国では、特許権の設定登録後に知的財産庁長官に対して申請を行うことで LOR を宣言することができる（英国特許法 46 条(1)）。当該特許権に契約上の制限<sup>18</sup>がない限り LOR 宣言された旨が特許原簿に登録される（英国特許法 46 条(2)）。

### (ii) 宣言の効果

LOR 宣言による特許権者の利益は、宣言後の特許維持年金は半額に減額されるところにある（英国特許法 46 条(3)(d)）。なお、出願料や審査請求料を除く登録料及び維持年金の合計（20 年を超える延長期間分は除く）は約 47 万円（2010 年 2 月現在）であり、そのうち 10 年目から 20 年目までの維持年金は約 40 万円である<sup>19</sup>。すなわち、仮に 10 年目に LOR 宣言をし、満了まで特許権を維持すると 20 万円の維持年金が減額されることになる。

また、特許原簿に登録されるため、実施許諾意思が広く伝わることも利点であるとされる<sup>20</sup>。

他方、利用許諾を受けたいと考える者にとっては、ライセンスの申し出をすれば必ず実施権を得ることができる点が利点である。原則は特許権者との合意に至る必要があるが、英国では、合意に至るまでの間に特許権を実施（ただし、EU 域外からの輸入を除く）したとしても、LOR 宣言がなされた特許権の侵害訴訟において実施許諾を受けることを約束すれば、当該侵害行為の差止を受けず、その損害賠償額も事後的に決定された実施料の 2 倍を超えないと法で定められている（英国特許法 46 条(3)(c)）。

ライセンス条件は原則として合意によるが、合意に至らない場合は、知的財産庁長官に申し立てを行い、実施条件の裁定を受けることができる（英国特許法 46 条(3)(a)）。裁定を受けた場合の実施許諾契約については、特許権が第三者により侵害された場合に、実施権者が特許権者に当該第三者に対して侵害の排除を行うことを請求できる（英国特許法 46 条(4)）<sup>21</sup>。

このことは、特許権者はそのライセンス条件を自由に決定することが事実上難しいことを意味する<sup>22</sup>。

<sup>18</sup> 排他的ライセンスが設定されている場合などが考えられる。

<sup>19</sup> なお、わが国では請求項の数により異なるが、請求項数が 30 の場合、出願料や審査請求料を除く登録料及び維持年金の合計（20 年を超える延長期間分は除く）は約 257 万円であり、そのうち 10 年目から 20 年目までの維持年金は約 248 万円である。

<sup>20</sup> Lionel Bently & Brand Sherman, *Intellectual Property Law*, Oxford Univ. Press, 2001, p.554.

<sup>21</sup> 当然ではあるが、合意の中で同様の取り決めを行った場合には実施権者から特許権者への第三者の侵害の排除を請求することが可能である。

<sup>22</sup> Bently supra note 20 p.554 は、端的にライセンス条件をコントロールできなくなると述べている。この点は、特許権者にとって LOR を活用しづらい要因となっている可能性がある。

### (iii) 宣言の撤回

実施許諾の申し出を行う者がいない間、または、実施許諾を与えた者すべての合意がある場合に、減額を受けた特許維持年金の支払いを行えば宣言の撤回をすることができる（英国特許法 47 条(2)）。

第三者からの実施許諾の申し出がある場合には宣言の撤回を行うことができず、特許権者が自由に撤回を行い得るというものではない。

## (2) ドイツにおけるライセンス・オブ・ライト制度の概略

### (i) 宣言の方法

ドイツでは特許出願し出願の事実が登録簿に登録された段階で、特許商標庁に対して書面を提出することで LOR 宣言を行うことができる（ドイツ特許法 23 条(1)）。ただし、当該特許について排他的ライセンスが締結されている事実が特許登録簿に掲載されていないことが条件となる（ドイツ特許法 23 条(2)）<sup>23</sup>。

なお、LOR 宣言は、欧州特許庁に継続していない（欧州特許として登録された）ドイツを指定国とする欧州特許についても行うことができる（ドイツ特許法 23 条に関する欧州特許条約 2 条(2)）。

### (ii) 宣言の効果

LOR 宣言による特許権者の利益は、宣言後の特許維持年金は半額に減額されるところにある（ドイツ特許法 23 条(3)）。とくにドイツは維持年金が高く、出願料や審査請求料を除く登録料及び維持年金の合計（20 年を超える延長期間分は除く）は約 165 万円（2010 年 2 月現在）であり、そのうち 10 年目から 20 年目までの維持年金は約 150 万円であるため、その効果は小さくない。すなわち、仮に 10 年目に LOR 宣言をし、満了まで特許権を維持すると約 75 万円の維持年金が減額されることになる。

国内優先権主張の基礎となった特許権について LOR 宣言がなされた場合、当該優先権に基づいて出願された特許についても宣言がなされたものとされる（ドイツ特許法 23 条(1)）。特許権者にとって重要でない特許や多数のライセンシーにより実施されている特許において宣言の活用が有効であることが指摘されている<sup>24</sup>。

他方、利用許諾を受けたいと考える者にとっては、ライセンスの申し出をすれば、ライセンス交渉を待たず必ず即時に実施権を得ることができる（ドイツ特許法 23 条(3)に基づき通知した時点で権利が発生する）点が利点である。なお、この実施権は非排他的なものと解されている<sup>25</sup>。実施権を得た者は四半期終了時に当該特許の実施状況の報告と補償金の支払いを行わなければならないがそれができない場合、一定の延長期間を経て、

<sup>23</sup> 条文上は仮に当該排他的ライセンシーの同意があっても LOR 宣言を行うことはできない。

<sup>24</sup> Gottfried Kiltzch & Wilfried Stockmair, *The protection of technical innovations and designs in Germany; obtainment – exploitation – enforcement 2<sup>nd</sup> edition*, Verlag, C.H. Beck., 2001, p.85.

<sup>25</sup> Kiltzch & Stockmair supra note 24 p.136.

その間に特許の実施状況の報告と補償金の支払いが行われないうち、実施権は消滅する（ドイツ特許法 23 条(3)）。

なお、補償金額については当事者の自主的な交渉によることができるものと考えられるが、当事者の一方からの申し出があれば特許庁が裁定を行う（ドイツ特許法 23 条(4)）。

### （iii）宣言の撤回

利用許諾を受けたいと考える者からライセンスの申し出が行われる前であれば特許権者は LOR 宣言を取り下げることができる。その後 1 カ月以内に減額を受けた特許維持年金の支払いを行う必要がある（ドイツ特許法 23 条(7)）

### （3）英国・ドイツの制度の差異から考えられる利用実態に関する仮説

特許権者にとって見ると、維持年金の高いドイツで LOR 宣言を行うことは魅力的なものに映ると考えられる。しかし、宣言後、実施の意思を示す者が存在すると宣言の取り下げを行うことができない点が英国と比べた際のデメリットである。そのため、陳腐化しつつある技術であったり、多数のライセンシーにより実施されているなど、他者による実施によって不利益を被る可能性が低い特許の場合に、主に費用削減を目的に LOR 宣言がなされる傾向が強いことが推測される。一方、英国は宣言の取り下げが比較的自由であるため、重要性が高い可能性を有するが確定的でない特許について、LOR 宣言がなされる傾向が強い可能性がある。

他方、実施する者から見ると、より早い段階で実施権が得られるドイツのほうがより使いやすいものと考えられる。もともと、英国においても侵害訴訟になった場合でも実施許諾を受ける意思を示せば差止請求を受けないと法で定められているため、実施のしやすさについては両国の間で事実上大きな差はないとも考えられる。

#### 4. 英・独におけるライセンス・オブ・ライト制度の活用実態

##### (1)英・独におけるライセンス・オブ・ライト宣言特許の抽出

本研究では、英・独における LOR 宣言特許を、以下の手順に基づいて抽出した。

##### (i) 英・独における LOR 宣言特許の抽出方法

###### a) LOR 宣言特許の特定

###### 英国における LOR 宣言特許

英国知的財産庁では、LOR 宣言特許を一覧できる Web ページを用意している<sup>26</sup>。本研究では、この一覧から英国における LOR 宣言特許を特定した。(取得日：2009 年 9 月 16 日)

###### ドイツにおける LOR 宣言特許

ドイツ特許商標庁では、特許検索サービス「DPINFO<sup>27</sup>」において、特許法第 23 条 (Willingness to license) に該当する特許文献を特定可能である。本研究では LOR 宣言特許のうち公報発行日が 1989 年から 2008 年のものについて、抽出を行った。(取得日：2009 年 11 月 23 日)

###### b) LOR 宣言特許に関する書誌情報等の取得

手順①にて特定した英・独における LOR 宣言特許それぞれについて、株式会社 RWS グループが提供する海外特許文献データベース「PatBase<sup>28</sup>」により書誌情報等を取得した。「PatBase」は、欧州特許庁が提供する INPADOC をベースに、世界各国の特許情報を集録したデータベースであり、書誌、要約、請求の範囲、引用・被引用回数等の各種情報を取得可能である。特許ファミリーの定義としては、INPADOC ファミリーを用いている。

##### (ii) 英・独における LOR 宣言特許の抽出結果

ここまでの整理の結果、英国 8,013 件、ドイツ 25,402 件 (いずれもファミリー単位) が抽出された。なお、これら集合に共通して属する特許ファミリーはわずか 499 件のみであり、英国とドイツでは、LOR 宣言されている特許にほぼ重なりが無いことが窺える。

<sup>26</sup> 英国知的財産庁「Patents Endorsed Licence of Right (LOR)」

<http://www.ipo.gov.uk/types/patent/p-os/p-dl-licenceofright.htm>

<sup>27</sup> ドイツ特許商標庁「DPINFO」 [https://dpinfo.dpma.de/index\\_e.html](https://dpinfo.dpma.de/index_e.html)

<sup>28</sup> RWS グループ PatBase 製品紹介 <http://www.rws.com/JP/PatBase.html>

表 IV-3 英・独における LOR 宣言特許の抽出結果

	件数	英・独共通
英国	8,013 件	499 件
ドイツ	25,402 件	

(iii) 留意点

上記までの手順により、英国、ドイツ双方の LOR 特許が抽出されたが、両者には以下の差異がある。そのため、両者の厳密な比較はできないことに留意が必要である。

- ・ 英国知的財産庁から取得できる LOR 特許は、権利存続中の特許のみである。
- ・ ドイツ特許商標庁から取得できる LOR 特許は、権利存続中の特許に加えて、権利消滅後のものと、出願後権利付与前のものが含まれている（前者はデータ提供の方針上の差異、後者は制度上の差異から生じるものである）。

上記を踏まえ、ドイツにおける LOR 特許については、権利付与前のもも含めたすべてを対象とした集計と、特許ファミリーにドイツにおける登録特許あるいは欧州特許庁における登録特許の移行特許を含むもののみとした集計の2通りを実施している。後者としては、ドイツにおける LOR 特許 25,402 件のうち、15,162 件が抽出された（いずれもファミリー単位）。

ここまでの抽出の流れと結果を図示すると、以下の通りである。以降では本特許母集団を利用して、英国およびドイツにおける LOR 制度の利用状況を明らかにする。

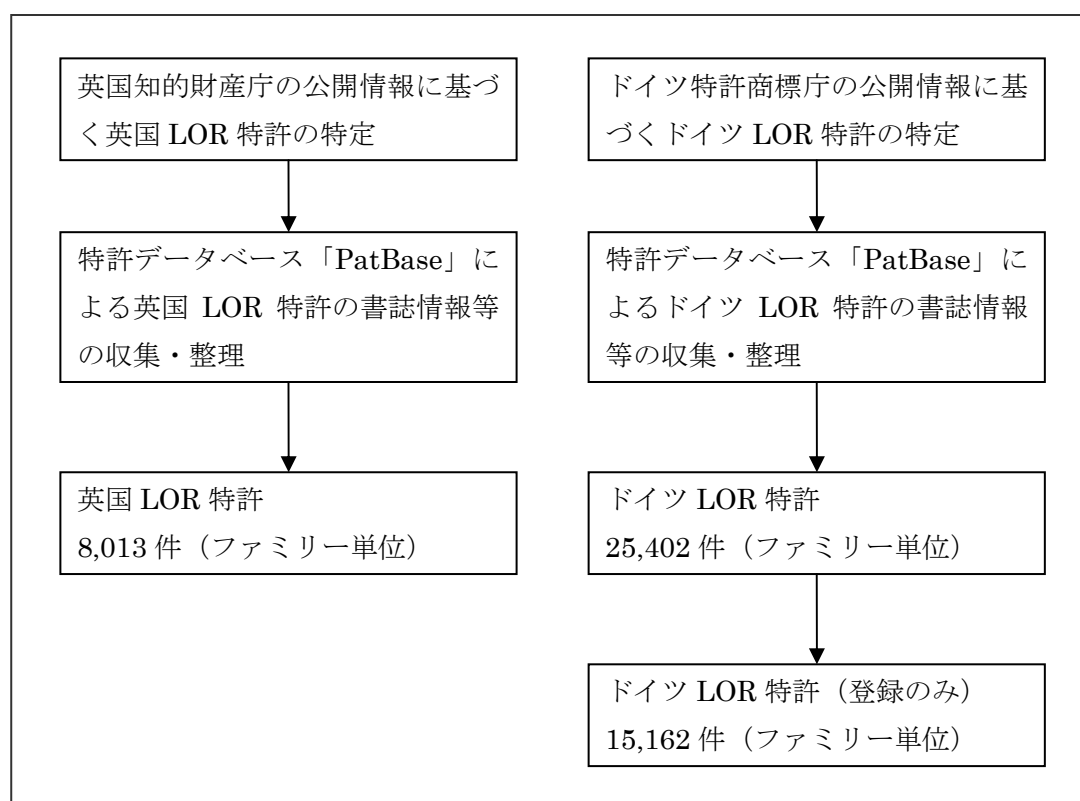


図 IV-2 英・独における LOR 宣言特許の抽出フロー



## (2)全体動向

### (i) 件数の推移

英国の LOR 特許 8,013 件、ドイツの LOR 特許 25,402 件それぞれについて、最先の優先権主張年による集計結果を以下に示す。

英国の件数分布を見ると、1996 年～2000 年頃のものが多いことが窺えるが、これは英国のデータが権利存続中のもののみであることに起因すると考えられる。権利消滅後の特許の件数も考慮した場合、少なくとも特に顕著な増加や減少は窺えない。

ドイツの件数分布を見ると、1988 年から 1990 年と、1999 年から 2000 年にピークが見られる。ただし前者のピークは、実際には現在も権利存続のものは少ないことが考えられる。

ドイツについて、全件数と登録のみの件数を比較すると、近年ほどその差が大きいことが窺える。直近については、未だ審査中のものが多いために差が生じていると考えられるが、優先権主張年が 10 年前の 1999 年のものについても、およそ半数は登録に至っていないことが窺える。ドイツの場合、出願時から LOR 宣言が可能であるが、実際には権利が付与されないような特許についても、相当数、LOR が宣言されていることになる。

ドイツ（登録のみ）と英国（権利存続のもののみ）の件数を比較すると、近年ほど、ほぼ同等の件数となっている。ドイツのデータは権利消滅後のものも含まれているため、以前のものほど多めの件数になっている可能性があるため、実際のところ権利存続している LOR 特許の件数は、英国、ドイツの 2 カ国でほぼ同様の水準と考えられる。

件数(ファミリー単位)

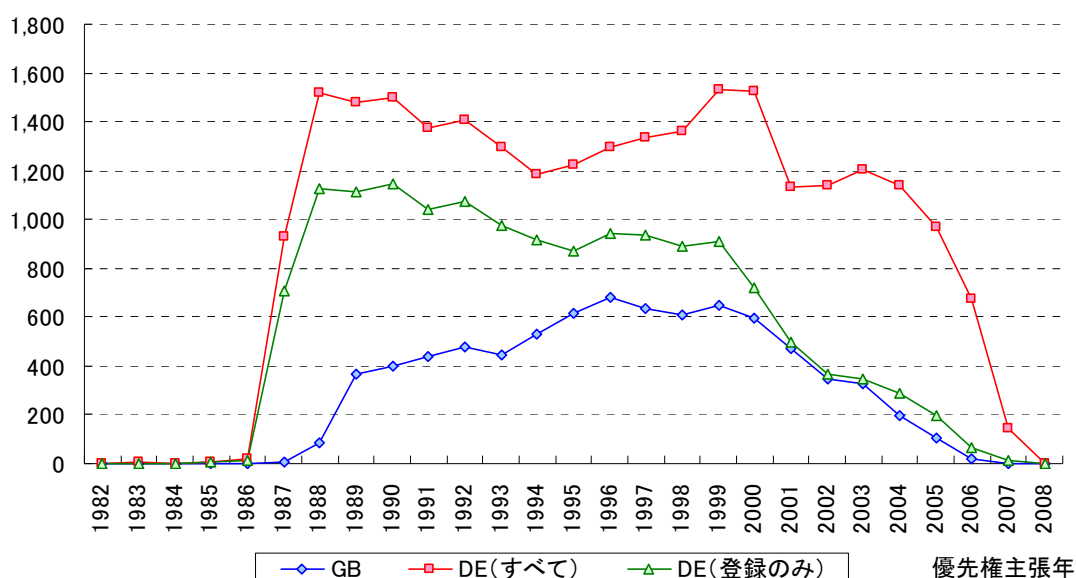


図 IV-3 英・独における LOR 特許の優先権主張年別件数

(ii) 利用の多い出願人

英国の LOR 特許 8,013 件、ドイツの LOR 特許 25,402 件それぞれについて、出願人別の件数を以下に示す。英国とドイツの利用件数の合計が多い順に 20 位まで示している。なおドイツについては、権利付与前のものも含めた全件数で集計している。

件数が多い方から順に、VOLKSWAGEN, DAIMLER, ROBERT BOSCH, とドイツの自動車業界の企業が続いており、いずれもドイツのみの LOR 利用である。一方で、英国における LOR 利用に偏っているのは、IBM, PHILIPS, PEUGEOT CITROEN である。日本企業のうち利用が多いのは三菱電機、デンソー、トヨタ自動車、パイオニア、東芝であるが、いずれも、英国とドイツにバランスよく利用が見られるのが特徴的である。

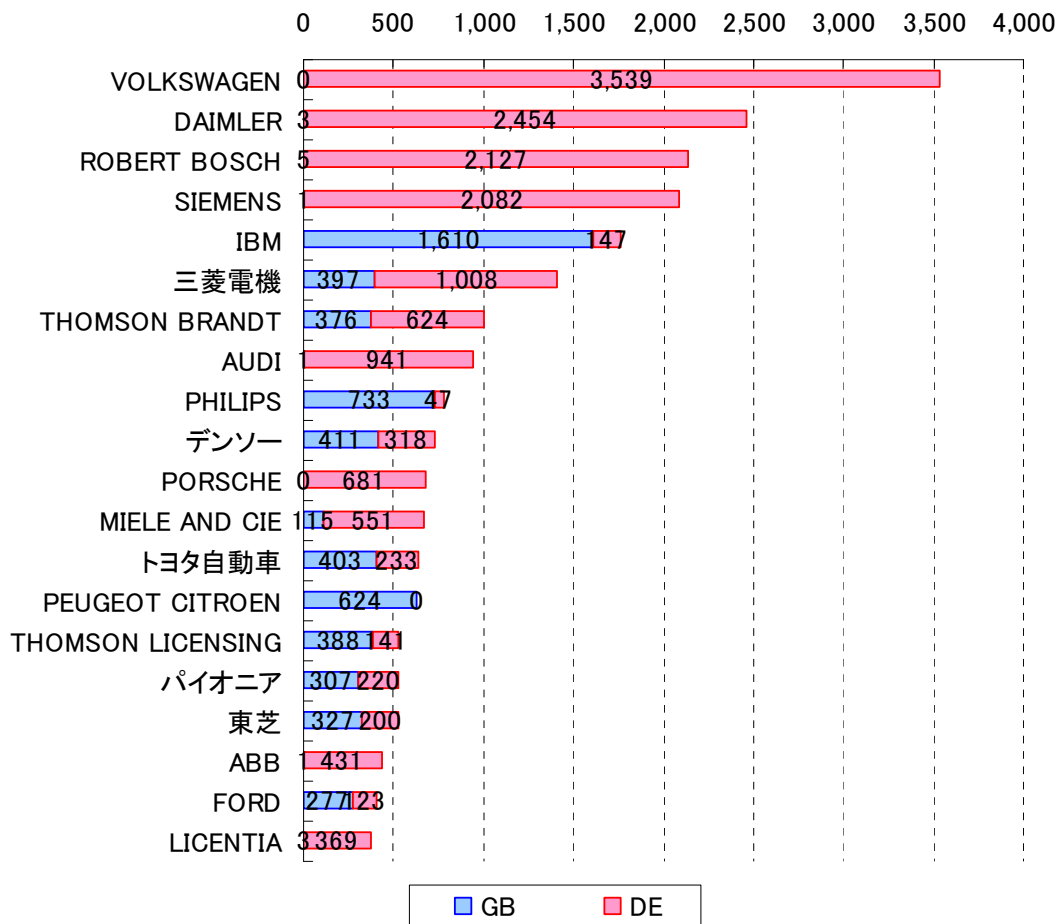


図 IV-4 英・独における LOR 特許の件数上位出願人（英・独の合計件数）

次に、英国の LOR 特許の出願人別件数を、件数が多い順に 30 位まで以下に示す。最も利用が多いのは IBM であり、IBM のみで全体の 5 分の 1 を占めている。自動車、情報通信、電機系の企業が多い。

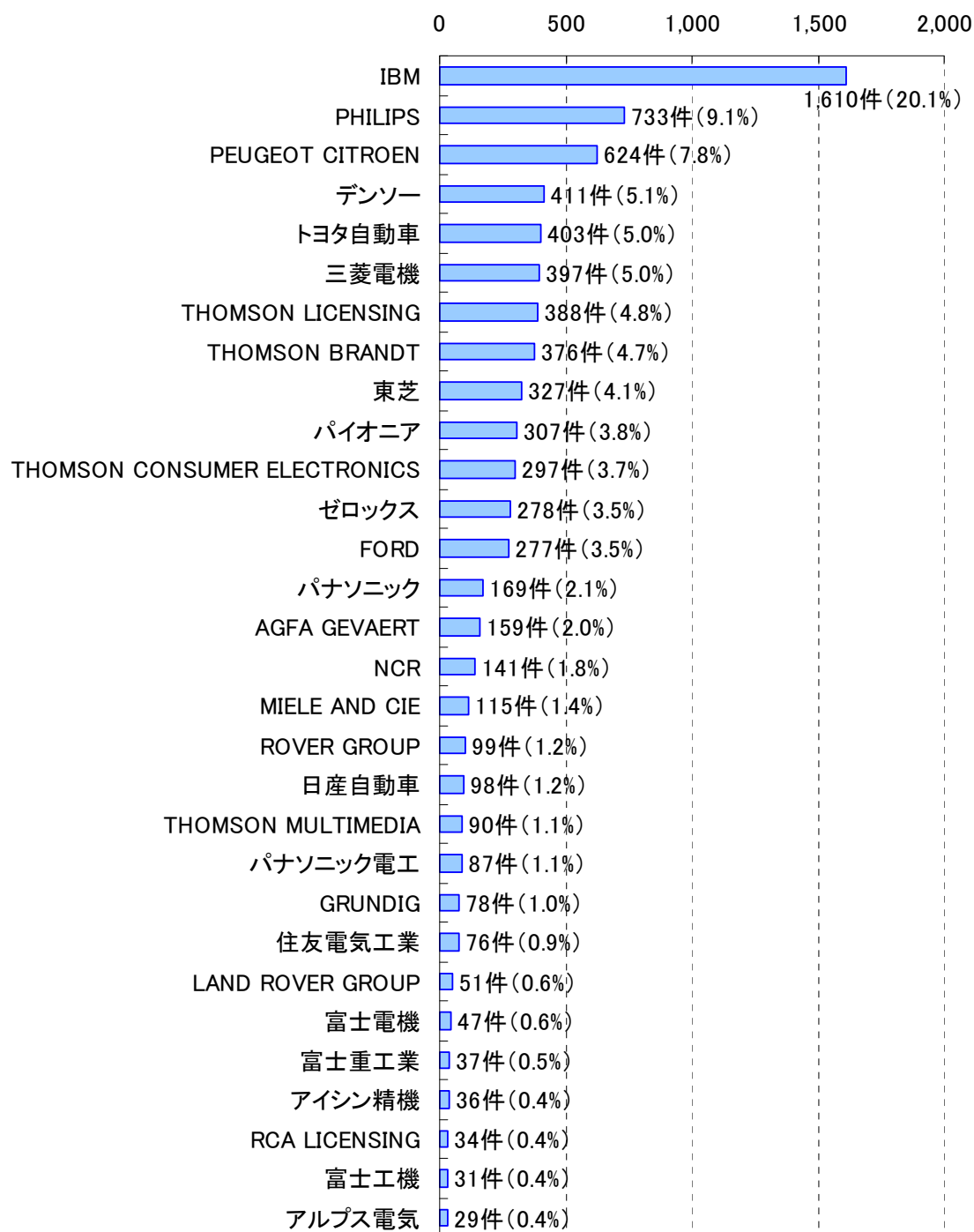


図 IV-5 英国における LOR 特許の件数上位出願人（括弧内は全件数に占める割合）

続いて、ドイツのLOR特許の出願人別件数を、件数が多い順に30位まで以下に示す。VOLKSWAGEN, DAIMLER, ROBERT BOSCH, SIEMENS の4社の件数が特に多く、4位のSIEMENSの件数は、5位の三菱電機の件数の2倍以上である。英国と同様に、自動車、情報通信、電機系の企業が多い。

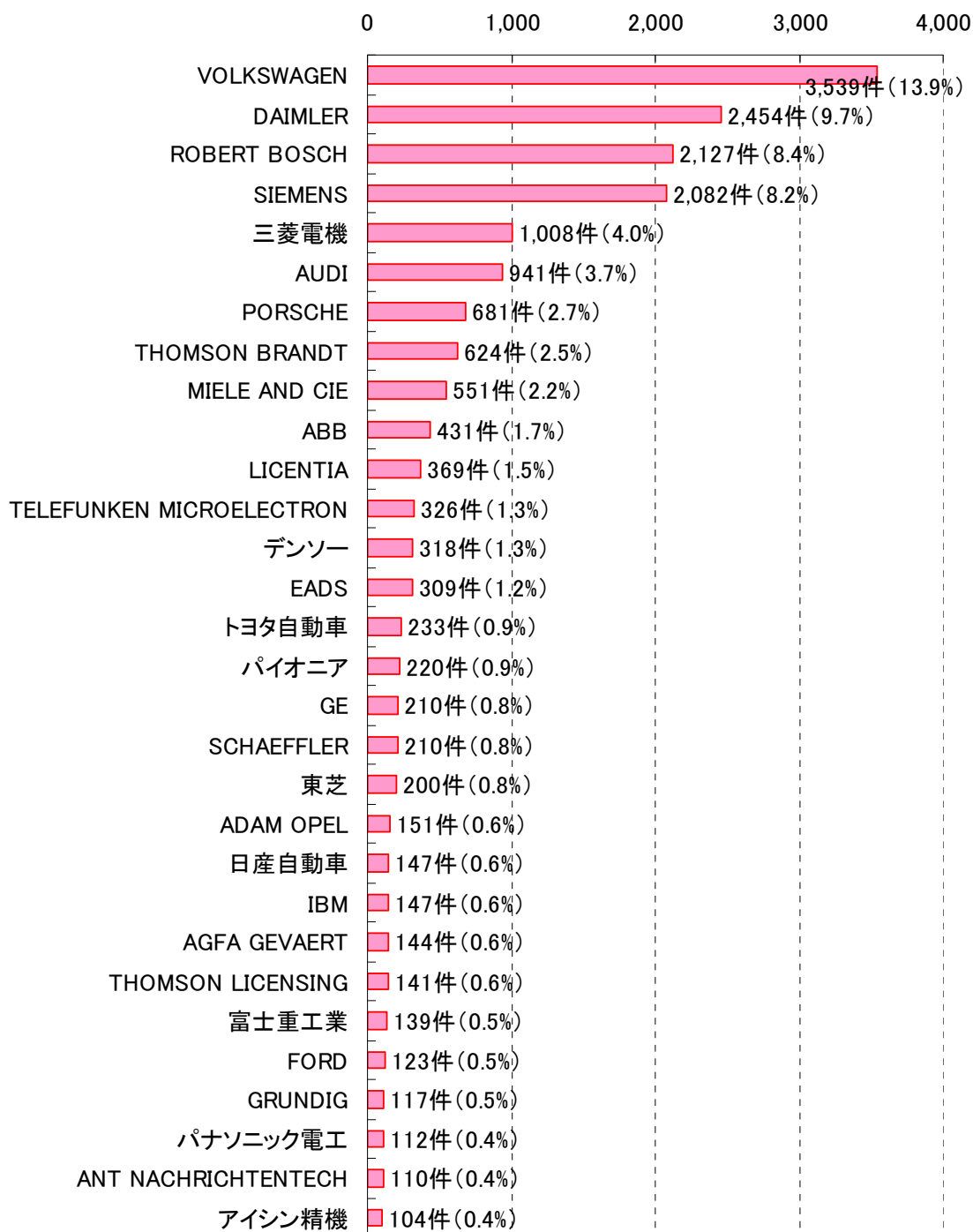


図 IV-6 ドイツにおけるLOR特許の件数上位出願人（括弧内は全件数に占める割合）

さらに、ドイツにおける LOR 特許の件数上位出願人について、LOR 特許に占める登録特許の割合を以下に示す。本データのみでは、出願時に LOR 宣言した後に登録に至ったものと、登録後に LOR 宣言したものとを分けることはできないが、出願時の LOR 宣言の利用傾向をマクロ的に窺うことができる。日本企業の多くは、登録特許の割合がほぼ 100% に近く、出願時の LOR 宣言は少ないことが推察される。

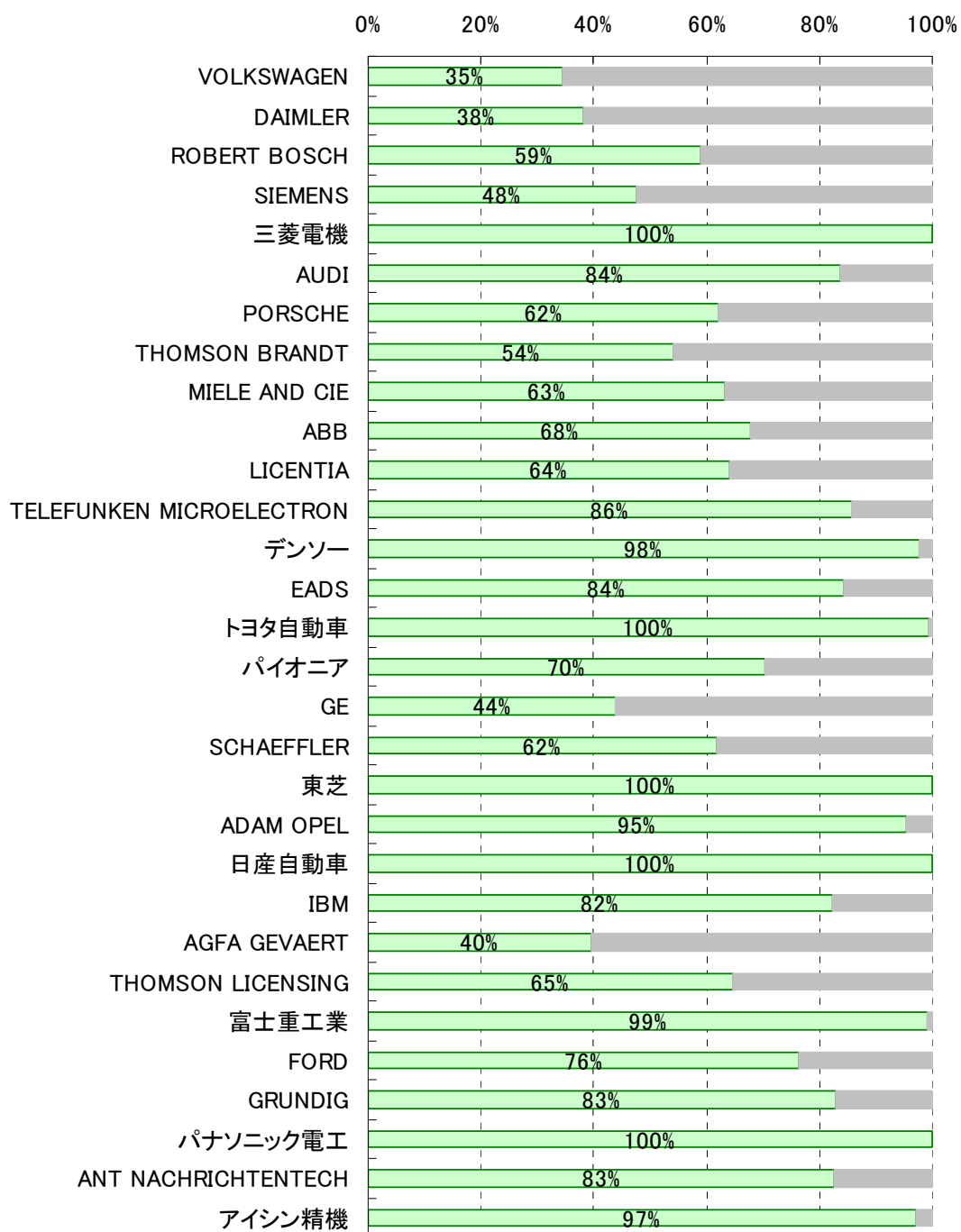


図 IV-7 ドイツにおける LOR 特許に占める登録特許の割合 (件数上位出願人)

(iii) 利用の多い技術分野（国際特許分類（IPC））

英国の LOR 特許 8,013 件、ドイツの LOR 特許 25,402 件それぞれについて、IPC サブクラス別の件数を以下に示す。英国とドイツの利用件数の合計が多い順に 20 位まで示している。なおドイツについては、権利付与前のもも含めた全件数で集計している。

件数が多い方から順に、B60R（他に分類されない車両，車両付属具，または車両部品）、G06F（電氣的デジタルデータ処理）、H04N（画像通信）、A61B（診断；手術；個人識別）、B62D（自動車；付随車）であり、前述の利用の多い出願人からも想像がつく通り、自動車関連、情報通信関連が多い。A61B は大半が SIEMENS による医療機器に関する特許出願である。

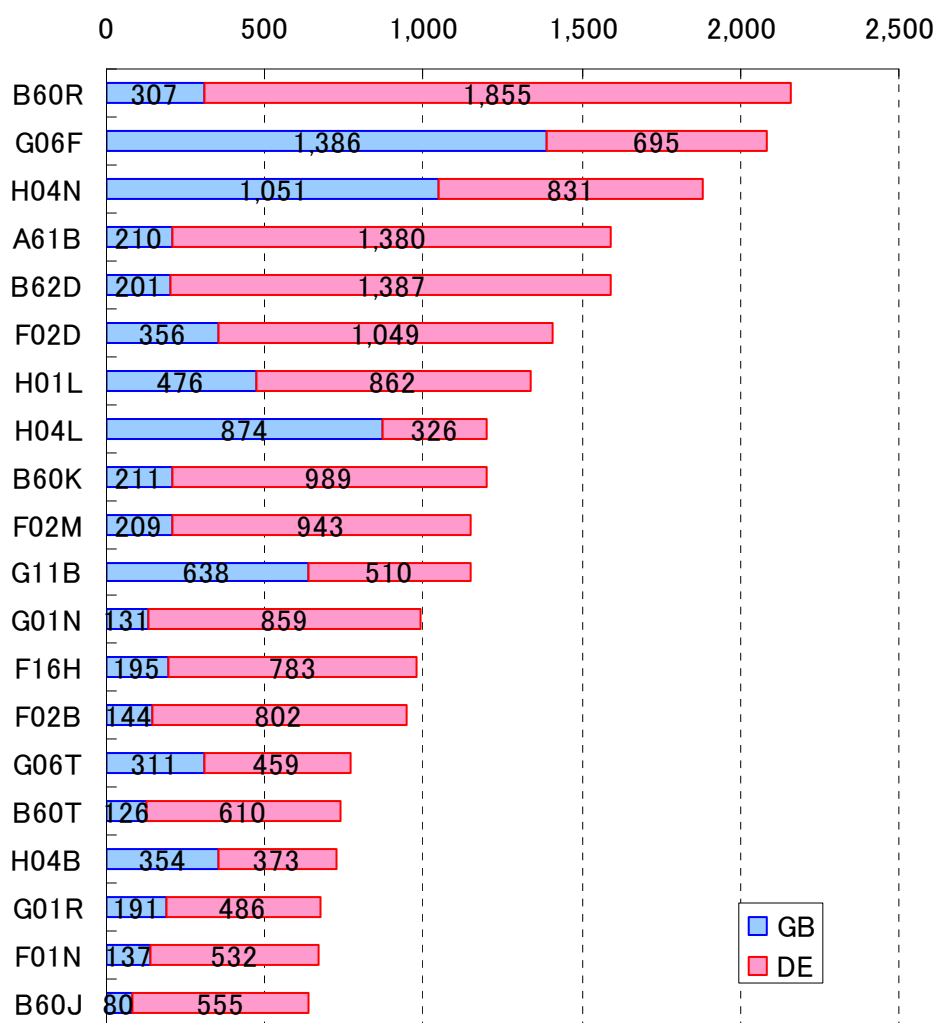


図 IV-8 英・独における LOR 特許の件数上位 IPC（英・独の合計件数）

次に、英国の LOR 特許の IPC 別件数を、件数が多い順に 30 位まで以下に示す。G06F（電氣的デジタルデータ処理）、H04N（画像通信）、H04L（デジタル情報の伝送）が特に多い。それ以外も、およそ情報通信・電機電子関連と、自動車および燃料機関関連に集中しており、分野の偏りが見られる。

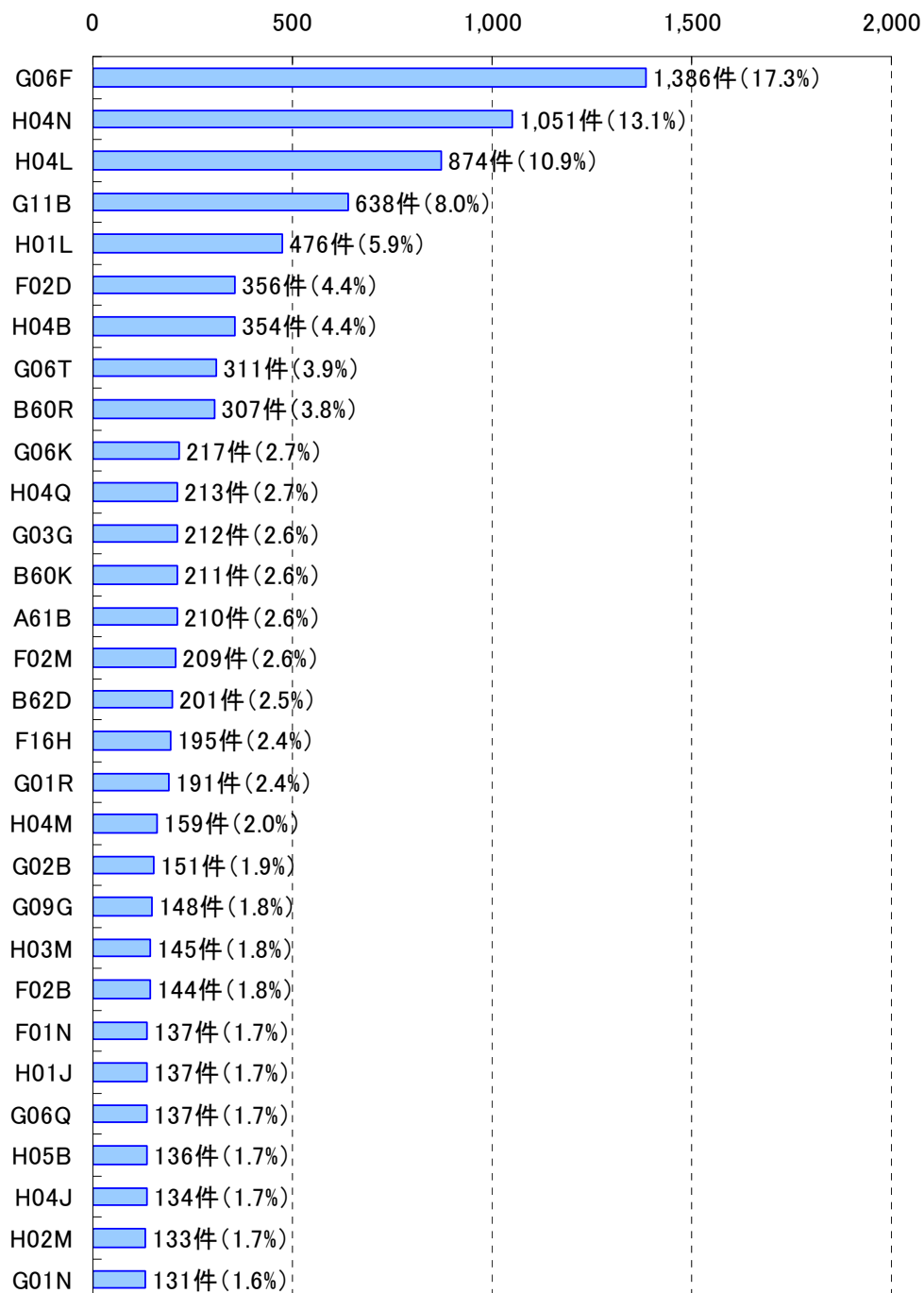


図 IV-9 英国における LOR 特許の件数上位 IPC（括弧内は全件数に占める割合）

次に、ドイツの LOR 特許の IPC 別件数を、件数が多い順に 30 位まで以下に示す。  
 B60R（他に分類されない車両，車両付属具，または車両部品）、B62D（自動車；付随車）、A61B（診断；手術；個人識別）が特に多い。それ以外も、およそ情報通信・電機電子関連と、自動車および燃料機関関連に集中しており、やはり分野の偏りが見られる。

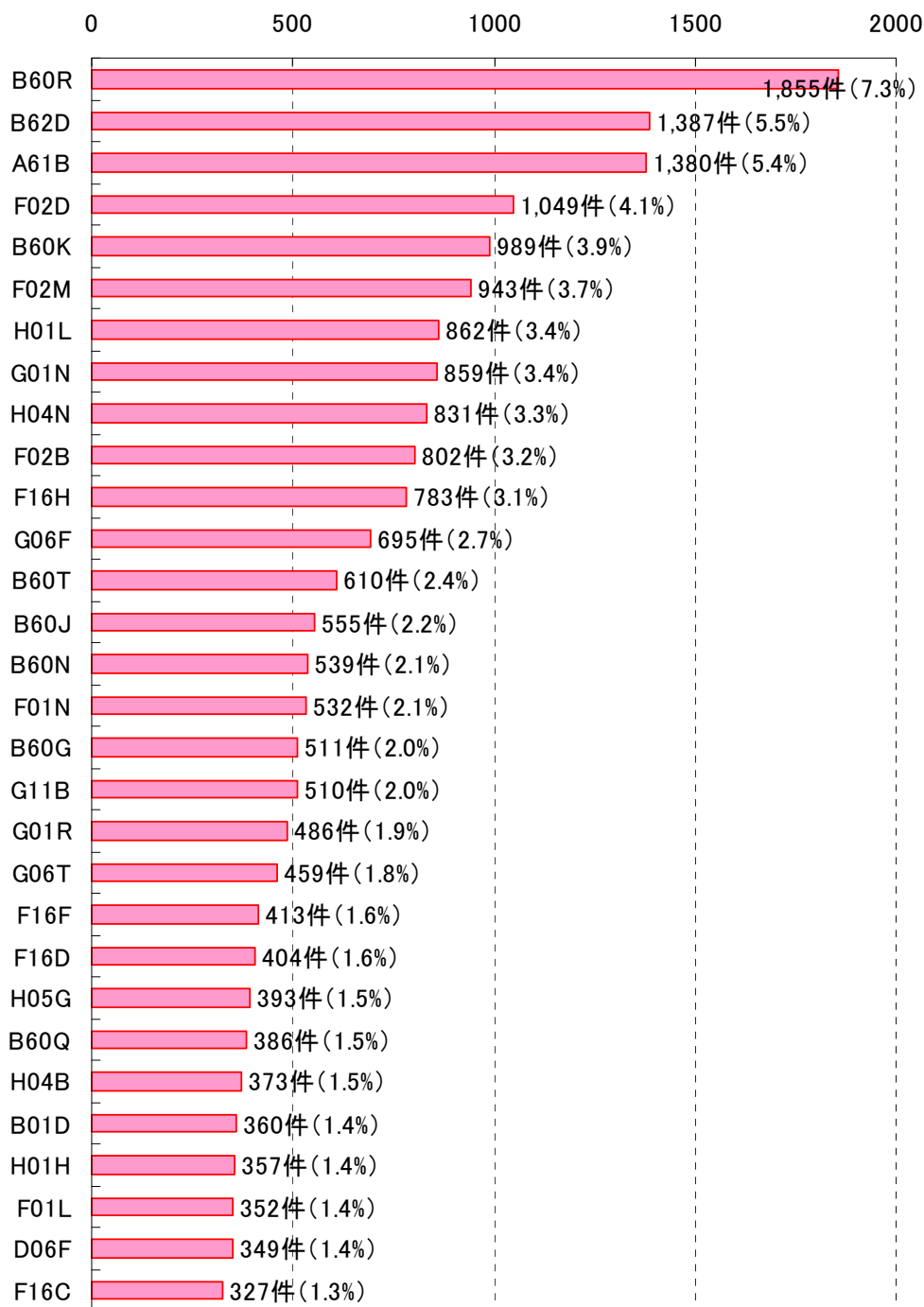


図 IV-10 ドイツにおける LOR 特許の件数上位 IPC（括弧内は全件数に占める割合）



### (3)LOR の利用が多い出願人の動向

#### (i) 英国における LOR の利用が多い出願人の動向

英国における LOR の利用が多いいくつかの企業について、英国およびドイツにおける優先権主張年別の LOR 件数と、英国における LOR 宣言年別の件数を以降に示す。

ただし前者は PatBase、後者は英国知的財産庁の LOR 特許情報に基づいて別個に集計しているため、両者のデータ構造の違いから、合計件数は必ずしも一致しない。また、ドイツについては LOR 宣言年のデータが入手できないため、英国のみの集計となっている。

#### a)IBM

英国における LOR 利用特許を優先権主張年別に見ると、2000 年にかけて増加傾向が見られる。ただし LOR 宣言年別に見ると、継続的に利用しているわけではなく、2007 年以降に利用を開始し、急増させていることが分かる。

なお、1999 年および 2000 年頃の出願については、ドイツにおいても LOR の利用が見られるが、ごく少数に留まっている。

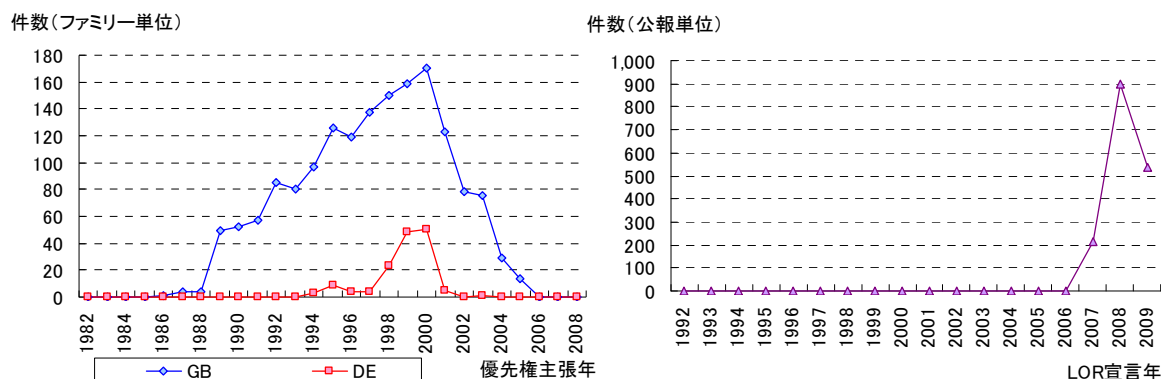


図 IV-11 英・独における LOR 利用状況 (IBM)

#### b)PHILIPS

英国における LOR 利用特許を優先権主張年別に見ると、1996 年に大きなピークが見られる。LOR 宣言年別に見ると、2002 年に 200 件を超える利用が見られ、その後 2006 年まで年間 100 件程度の利用が続いていたが、近年は利用が減少傾向にある。

なおドイツにおいても、ごく少数であるが LOR の利用が見られる。

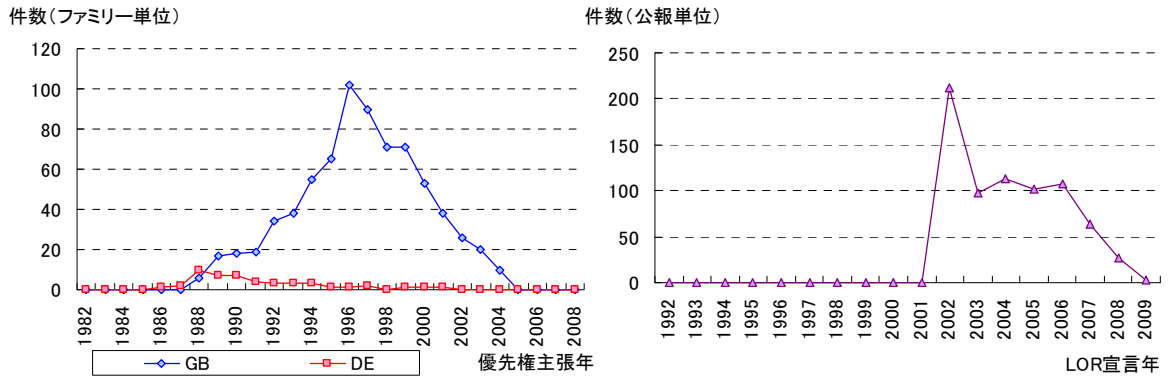


図 IV-12 英・独における LOR 利用状況 (PHILIPS)

c) PEUGEOT CITROEN

英国における LOR 利用特許を優先権主張年別に見ると、2000 年以降の件数が多く、また LOR 宣言年別に見ると 2007 年と 2008 年に偏っている。2007 年および 2008 年に、比較的新しい特許について LOR を利用していることが窺える。なお、ドイツにおける LOR の利用は見られない。

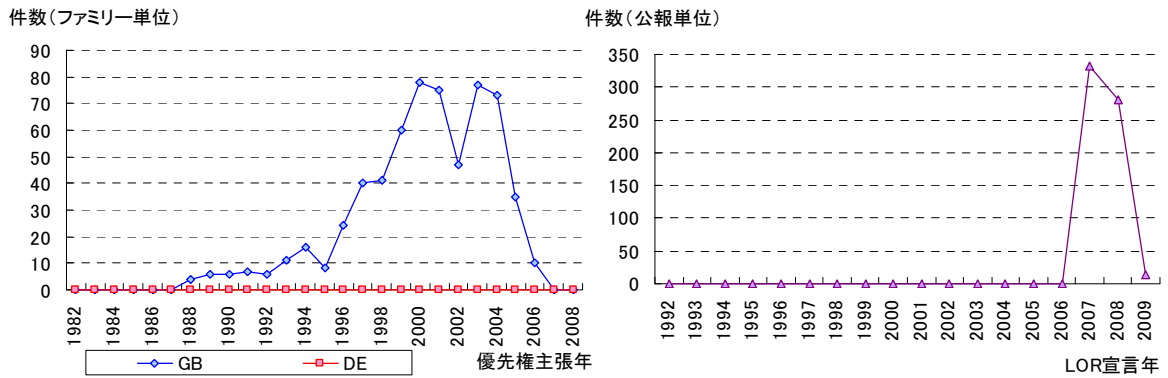


図 IV-13 英・独における LOR 利用状況 (PEUGEOT CITROEN)

#### d) デンソー

英国における LOR 利用特許を優先権主張年別に見ると、1991 年、1995 年、2000 年と、およそ 5 年おきにピークが見られる。また、LOR 宣言年別に見ると、1998 年、1999 年頃に利用のピークがあり、2005 年にも再度のピークがあるが、近年は利用が減少している。

なお、ドイツにおける LOR 利用は、1995 年がピークであり、その後減少しているが、2005 年に再びピークがある。傾向は英国と異なり、英・独で利用の方針が異なることが窺える。

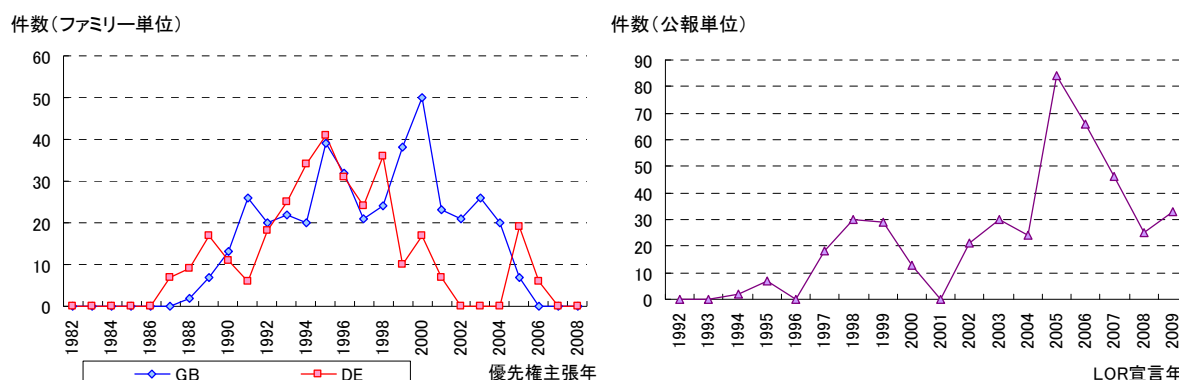


図 IV-14 英・独における LOR 利用状況 (デンソー)

#### e) トヨタ自動車

英国における LOR 利用特許を優先権主張年別に見ると、1995 年、1996 年に大きなピークがあり、その前後数年に件数が固まっている。LOR 宣言年別に見ると 2006 年にかけて増加傾向が見られるが、その後は減少している。

なお、ドイツにおける LOR の利用特許は、優先権主張年では 2000 年頃までのものが多く、その間、概ね数十件程度で推移している。2001 年以降の特許については利用が見られないことから、出願時の LOR 宣言についてはほぼ利用していないと考えられる。

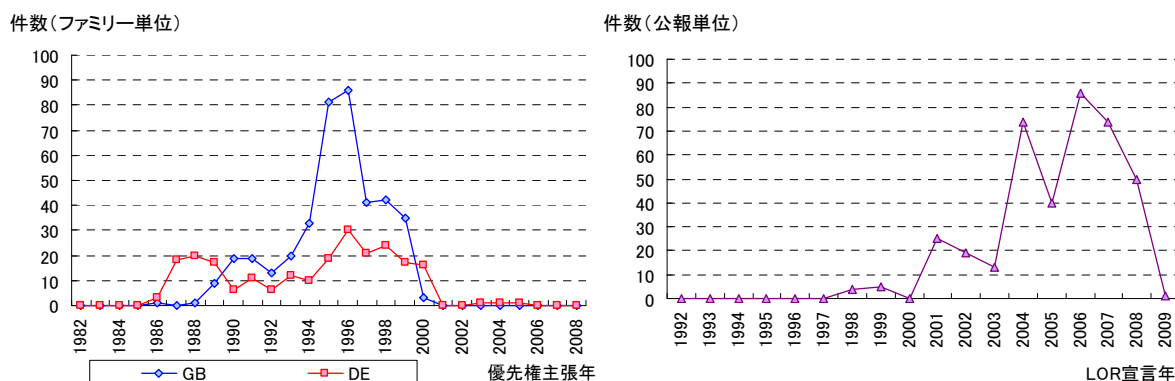


図 IV-15 英・独における LOR 利用状況 (トヨタ自動車)

f)三菱電機

英国における LOR 利用特許を優先権主張年別に見ると、1989 年から 2003 年頃まで、概ね数十件程度ずつ分布している。LOR 宣言年別に見ると、過去何度かのピークが見られ、以前から継続的に利用していることが窺える。また、2009 年は利用件数が急増している。

ドイツにおける LOR の利用は、英国よりはるかに件数が多いが、1990 年を中心とする前後数年の特許に偏っている。

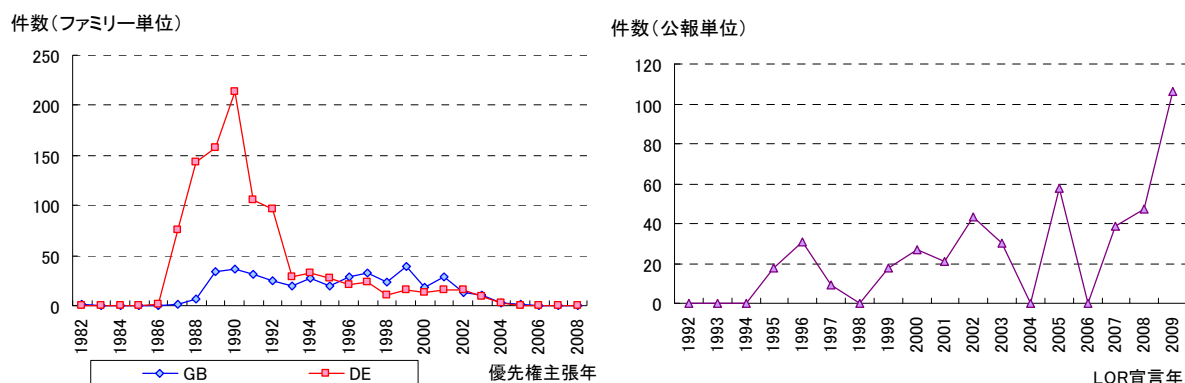


図 IV-16 英・独における LOR 利用状況 (三菱電機)

g)東芝

英国における LOR 利用特許を優先権主張年別に見ると、1989 年から 1991 年に大きなピークが見られる。また、その後の 1992 年から 2003 年まで、件数はピーク時より少ないものの継続的に 10~20 件程度で推移している。LOR 宣言年別に見ると、1998 年と 2007 年に偏っており、優先権主張年別の 1989 年から 1991 年のピークは 1998 年に LOR 宣言されたもの、それ以降の横ばいの推移は 2007 年にまとめて LOR 宣言されたものと推定される。

なお、ドイツにおける LOR の利用は、優先権主張年が 1987 年からの 5 年間に偏っており、その後は件数で推移している。英国における利用と比較的似通った傾向である。

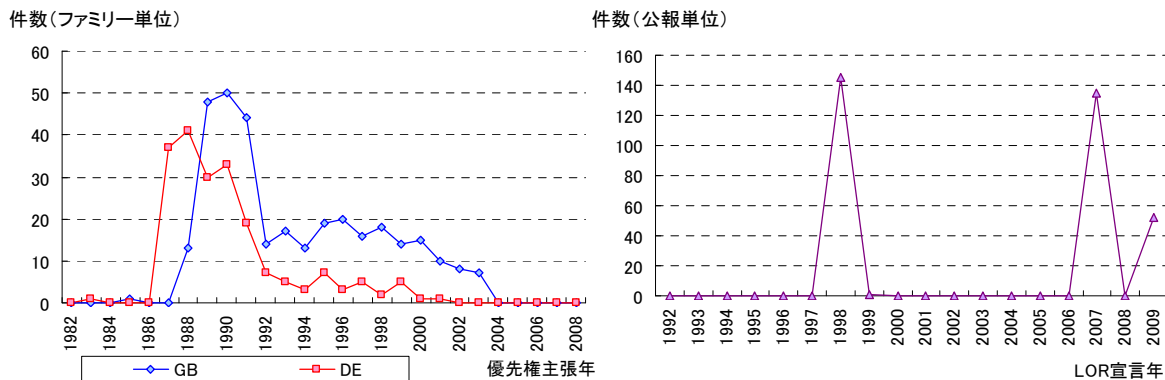


図 IV-17 英・独における LOR 利用状況 (東芝)

#### h)パイオニア

英国における LOR 利用特許を優先権主張年別に見ると、2001 年にかけて顕著な増加傾向が見られる。LOR 宣言年別に見ても、2007 年にかけて増加傾向が窺え、この時点までは年々利用を増やしていたと考えられる。しかしながら直近は LOR 利用件数が顕著に減少している。なお、ドイツにおける LOR の利用は、優先権主張年が 1989 年を中心とする前後数年のものに偏っており、英国における利用とは傾向が大きく異なっている。

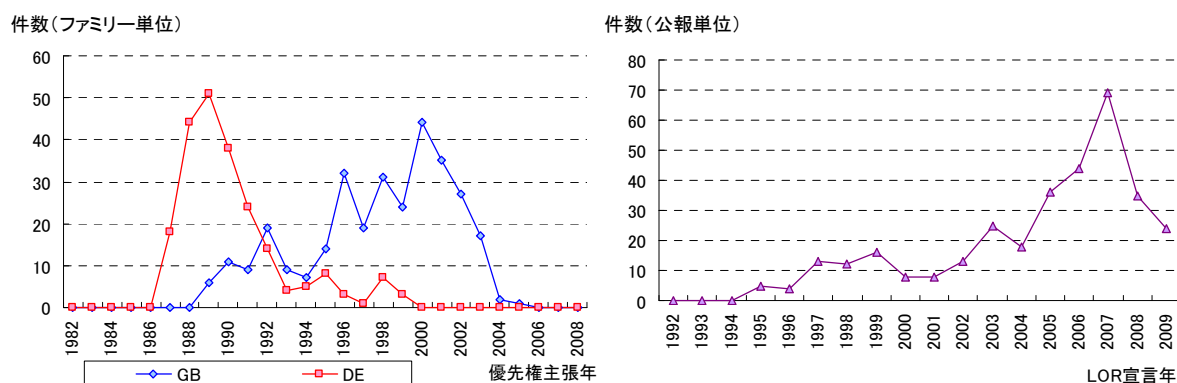


図 IV-18 英・独における LOR 利用状況 (パイオニア)

#### i)XEROX

英国における LOR 利用特許を優先権主張年別に見ると、1990 年代に偏っている。また、LOR 宣言年別に見ると 2005 年に大きなピークが見られる。2005 年に、1990 年代の特許のうち LOR を利用するものを選定したと考えられる。なお、ドイツにおける LOR の利用は見られない。

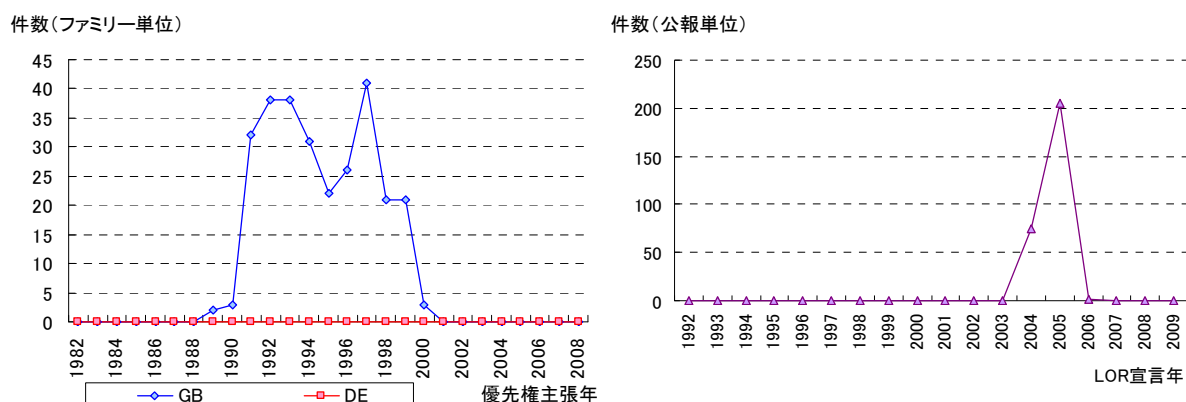
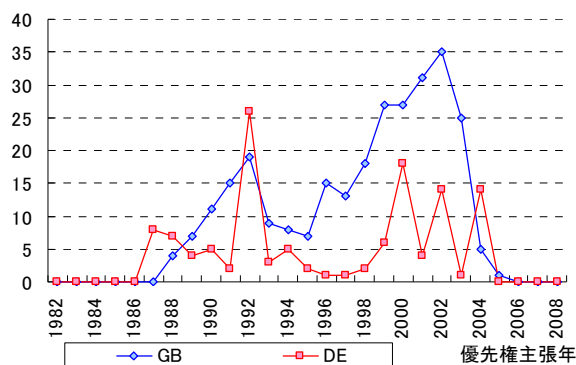


図 IV-19 英・独における LOR 利用状況 (XEROX)

j)FORD

英国における LOR 利用特許を優先権主張年別に見ると、2002 年にかけて件数の増加が見られる。また、LOR 宣言年別に見ると、近年、特に 2006 年にかけて利用が急増している点は他の企業と傾向が似ているが、以前から年間数件から 10 件程度の利用が見られる点が特徴的である。また、ドイツにおける LOR の利用も比較的多く、その傾向は英国における利用の傾向と異なることから、それぞれの国ごとに利用特許を別個の基準で判断している可能性が窺える。

件数(ファミリー単位)



件数(公報単位)

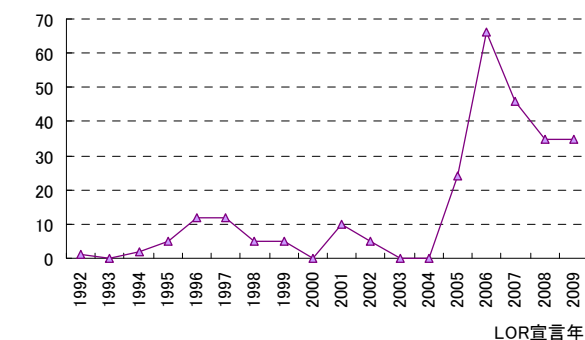


図 IV-20 英・独における LOR 利用状況 (FORD)

(ii) ドイツにおける LOR の利用が多い出願人の動向

ドイツにおける LOR の利用が多いいくつかの企業について、英国およびドイツにおける優先権主張年別の LOR 件数を以降に示す。なおドイツの LOR 特許については、権利付与前のもも含めたすべてを対象とした集計と、特許ファミリーにドイツにおける登録特許を含むもののみとした集計の 2 通りを実施している。

a)VOLKSWAGEN

ドイツにおける LOR 利用特許を優先権主張年別に見ると、80 年代後半のものから継続的に存在するが、2000 年頃にかけての増加が顕著であり、比較的近年の特許が多い傾向にある。登録特許のみを集計した場合と比較すると、近年その差が大きく開いており、近年は出願時から LOR 宣言するケースが増えていることが窺える。なお英国における LOR 利用は見られない。

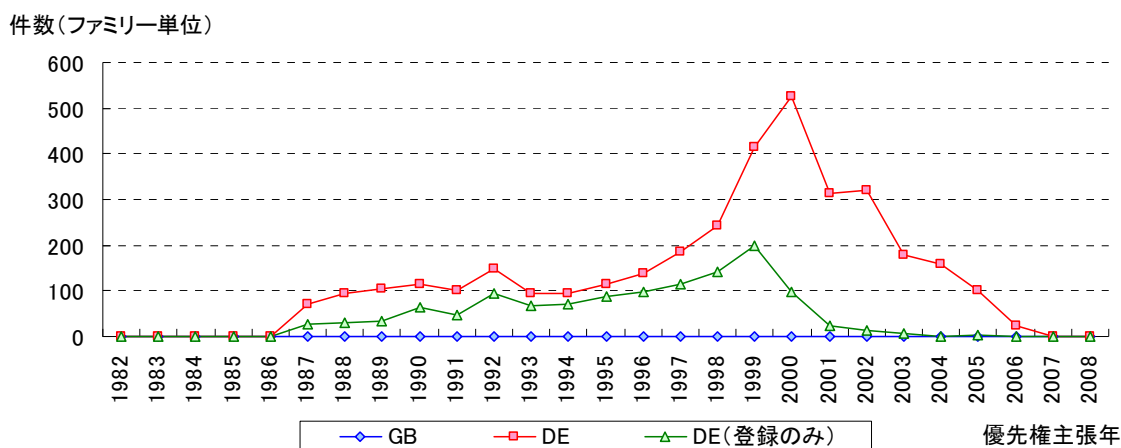


図 IV-21 英・独における LOR 利用状況 (VOLKSWAGEN)

b)DAIMLER

ドイツにおける LOR 利用特許を優先権主張年別に見ると、80 年代後半から毎年数十件ずつ分布しているが、2003 年から 2006 年頃に特に大きなピークが見られる。以前から継続的に利用を続けており、さらに近年、利用が急増していることが分かる。登録特許のみを集計した場合と比較すると、2001 年頃までは両者はほぼ一致しているが、近年はその差が大きく開いており、出願時から LOR 宣言するケースが急増していることが窺える。なお英国における LOR 利用は見られない。

件数(ファミリー単位)

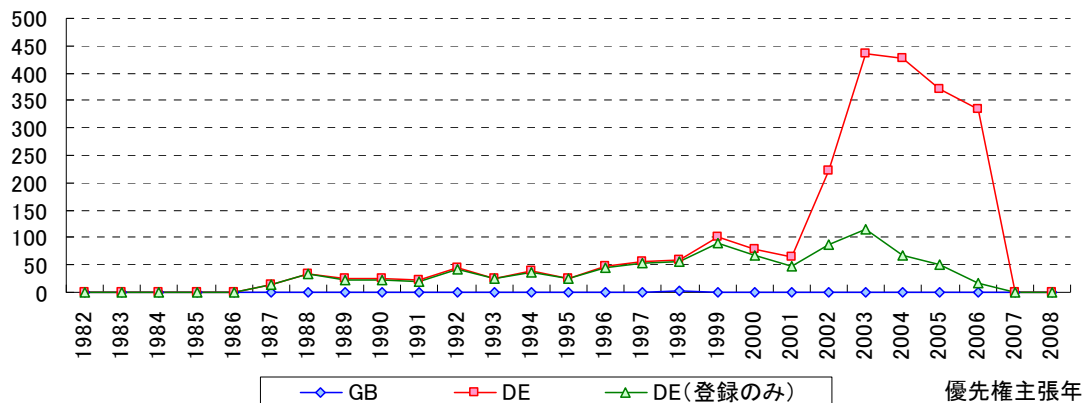


図 IV-22 英・独における LOR 利用状況 (DAIMLER)

c) ROBERT BOSCH

ドイツにおける LOR 利用特許を優先権主張年別に見ると、80 年代後半から 2000 年代前半まで、毎年 100 件を超える件数が見られ、以前から継続的に積極的な利用をしてきたことが推察される。登録特許のみを集計した場合と比較すると、近年その差が開いてきているが、以前から他の企業と比較して差があり、出願時から LOR 宣言するケースがもともと多いことが推察される。なお英国における LOR 利用は、ほぼ見られない。

件数(ファミリー単位)

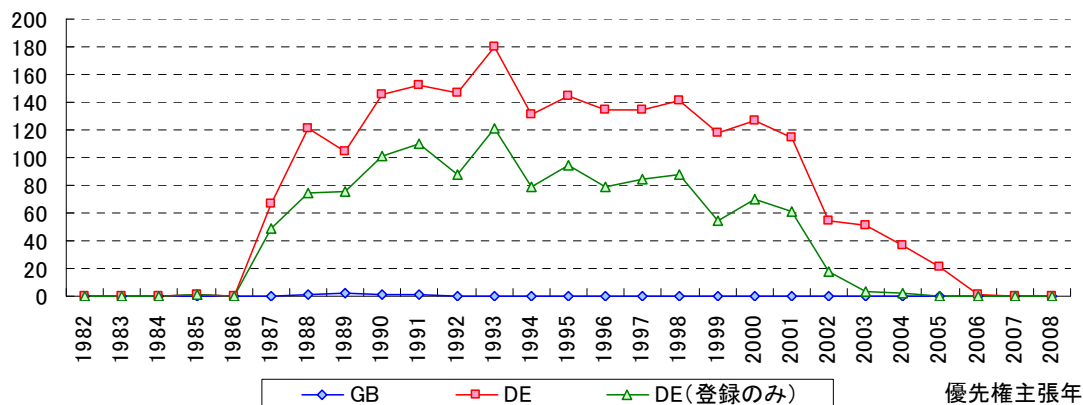


図 IV-23 英・独における LOR 利用状況 (ROBERT BOSCH)

d) SIEMENS

ドイツにおける LOR 利用特許を優先権主張年別に見ると、80 年代後半から毎年 100 件弱ずつ分布しているが、2003 年から 2006 年頃に特に大きなピークが見られる。これは DAIMLER と類似する傾向であり、以前から継続的に利用を続けており、さらに近年、利用が急増していることが分かる。登録特許のみを集計した場合と比較すると、2003



年以降に件数の差が開いており、出願時から LOR 宣言するケースが増えていると考えられる。一方、DAIMLER と異なり、以前のものについても件数の差があることから、以前から出願時の LOR 宣言も継続的に利用していたことが窺える。

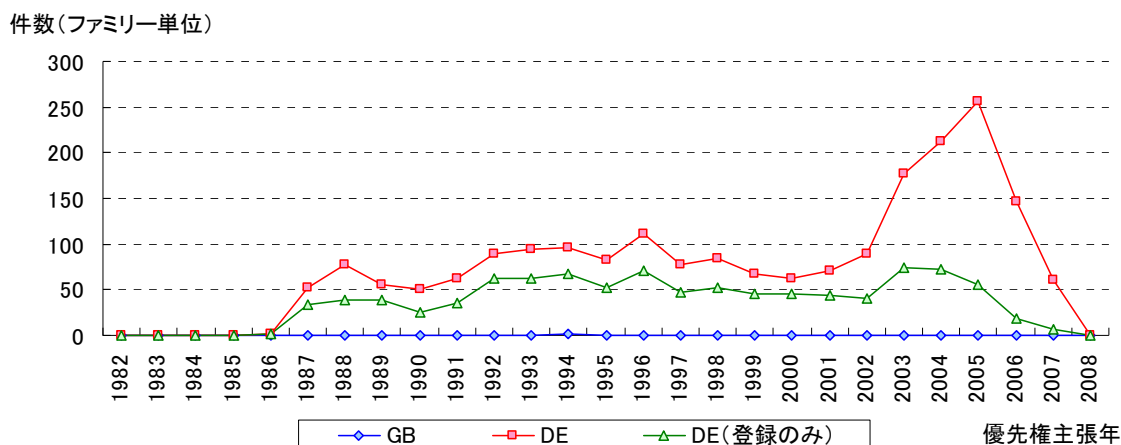


図 IV-24 英・独における LOR 利用状況 (SIEMENS)

e)三菱電機

ドイツにおける LOR 利用特許を優先権主張年別に見ると、1990 年を中心とする前後数年に偏っており、それ以降については 2003 年まで数件から数十件程度に減少し、さらに 2004 年以降については 0 件が続いている。登録特許のみを集計した場合と比較すると、件数が完全に一致しており、出願時の LOR 宣言は利用していないことが窺える。これは日本企業に多く見られる特徴であり、前述の通りトヨタ自動車やデンソーについても両者の件数はほぼ一致する。なお英国における LOR 利用は、ほぼ見られない。

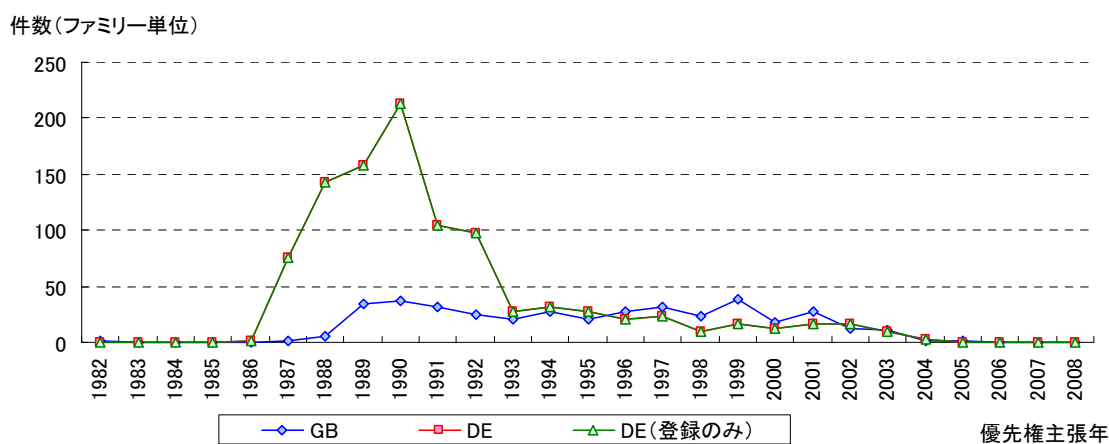


図 IV-25 英・独における LOR 利用状況 (三菱電機)

(4)LOR 利用特許の被引用回数・ファミリー文献数

(i) 被引用回数

英国とドイツの LOR 特許について、IPC サブクラス別の平均被引用回数を比較した。ただし比較にあたって可能な限り条件を揃えるため、ドイツについては登録特許のみを集計対象としている。

多くの IPC について、英国の方が、平均被引用回数が高いとの結果となった。特に G06F などの情報通信分野については顕著な差がある。一方、B60R などの自動車分野についてはそれほど差はなく、IPC によってはドイツの方が高い値となっている。

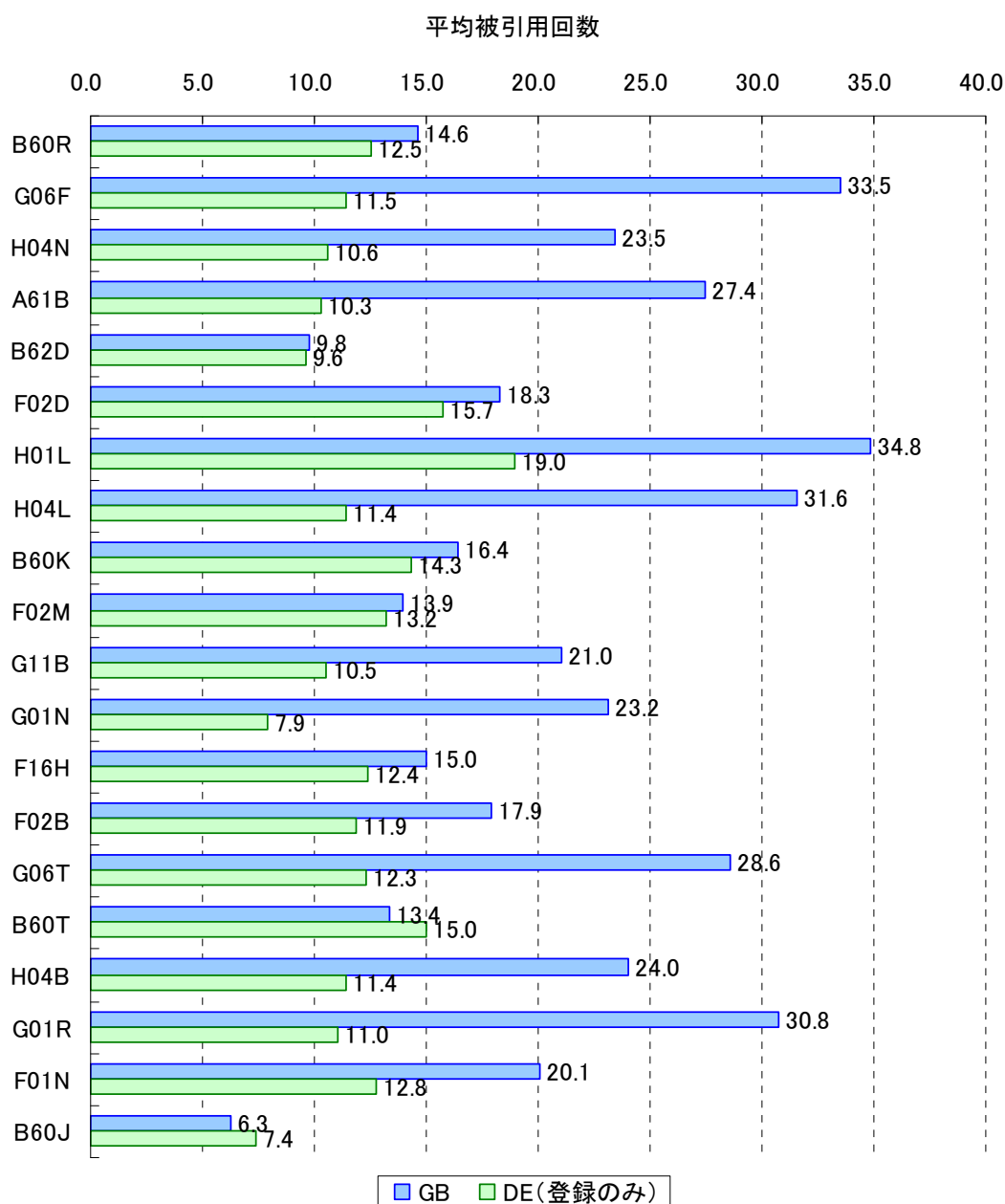


図 IV-26 英・独における LOR 利用特許の IPC サブクラス別平均被引用回数

(ii) ファミリー文献数

続いて、英国とドイツの LOR 特許について、IPC サブクラス別の平均ファミリー文献数を比較した。前節と同様、比較にあたって可能な限り条件を揃えるため、ドイツについては登録特許のみを集計対象としている。

すべての IPC について、英国の方が、平均ファミリー文献数が多いという結果となった。平均被引用回数と異なり、情報通信関連の IPC も、自動車関連の IPC も、同様の傾向となっている。

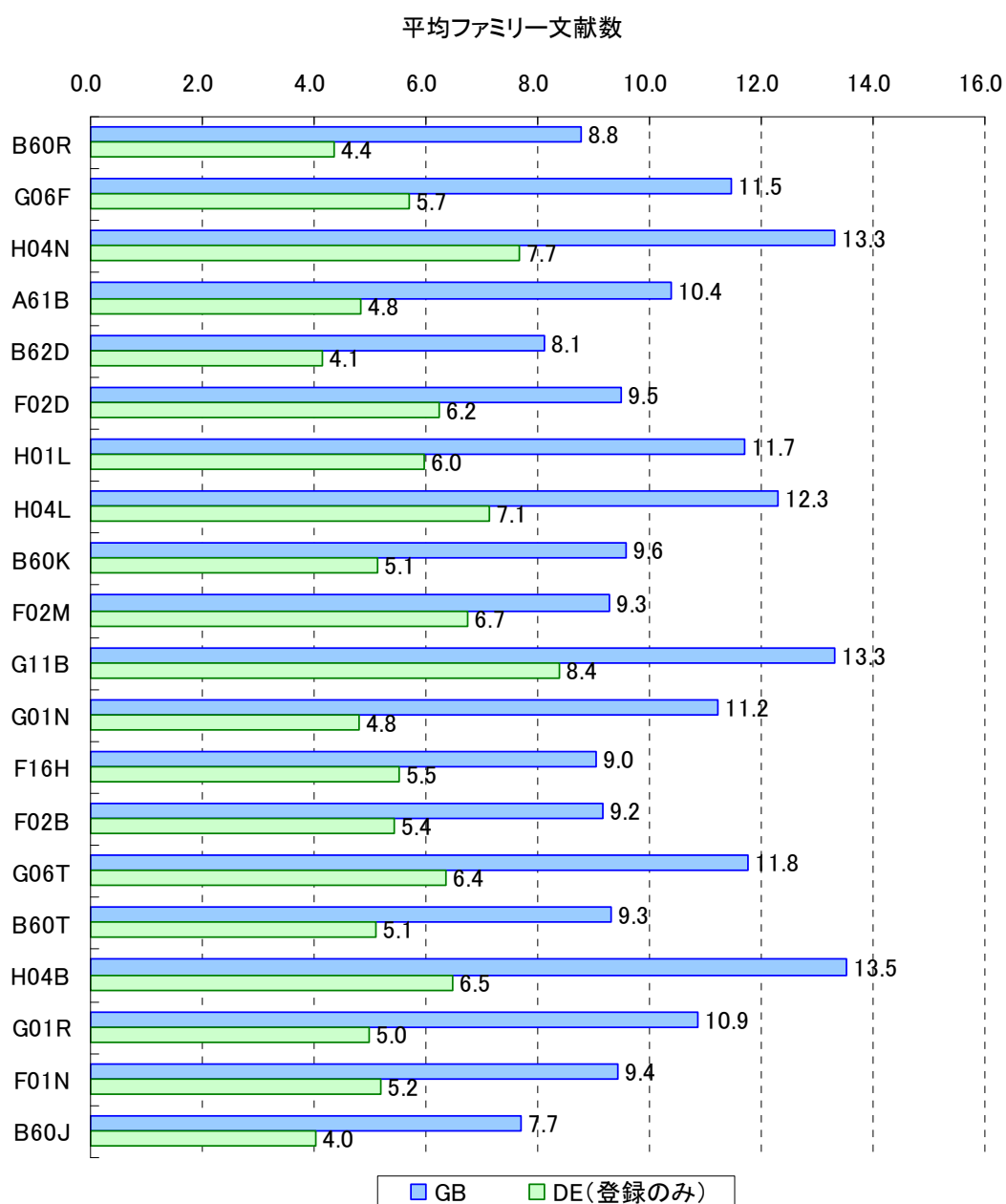


図 IV-27 英・独における LOR 利用特許の IPC サブクラス別平均ファミリー文献数

#### (5)ファミリー文献数が3件以上の特許に限定した分析

LOR 特許の中には、自国のみに出願されている特許と、他国にも出願されている特許の双方が含まれている。この後者に特化した分析を実施するため、本節ではファミリー文献数が3件以上の特許に限定し、各種分析を実施した。

##### (i) 全体像

英国およびドイツにおける LOR 特許について、ファミリー文献数が3件以上の特許件数（ファミリー単位）およびその比率を示すと以下の通りであり、顕著な差が見られる。

英国では LOR 特許のほぼすべてが、ファミリー文献数が3件以上であり、英国のみならず他国へも出願されているものが大半と考えられる。一方のドイツは全体で44%、登録特許のみとしても58%に留まっており、自国のみにおいて出願・権利化している特許の比率が高いことが推測される。

表 IV-4 LOR 特許に占めるファミリー文献数3件以上の特許の比率

	全体	ファミリー文献数3件以上
英国	8,013 件	8,011 件 (99.98%)
ドイツ	25,402 件	11,129 件 (43.81%)
ドイツ (登録のみ)	15,162 件	8,856 件 (58.41%)

##### (ii) 被引用回数

ファミリー文献数が3件以上の特許に限定して、再度 IPC サブクラス別の平均被引用回数を比較した。すると、概ね全体における傾向と差は無く、英国の方が平均被引用回数が多いことが窺えた一方、B60R、B62D、B60T、B60J といった自動車関連の IPC については、ドイツ（登録のみ）の方が、平均被引用回数が顕著に高いとの結果となった。自国において産業が発展している分野について、LOR 特許が引用されることが多いと考えられるが、これが LOR 宣言された効果によるものか否かは、LOR 宣言されていない特許との比較分析を実施しなければ明らかにできない。これは今後の課題である。

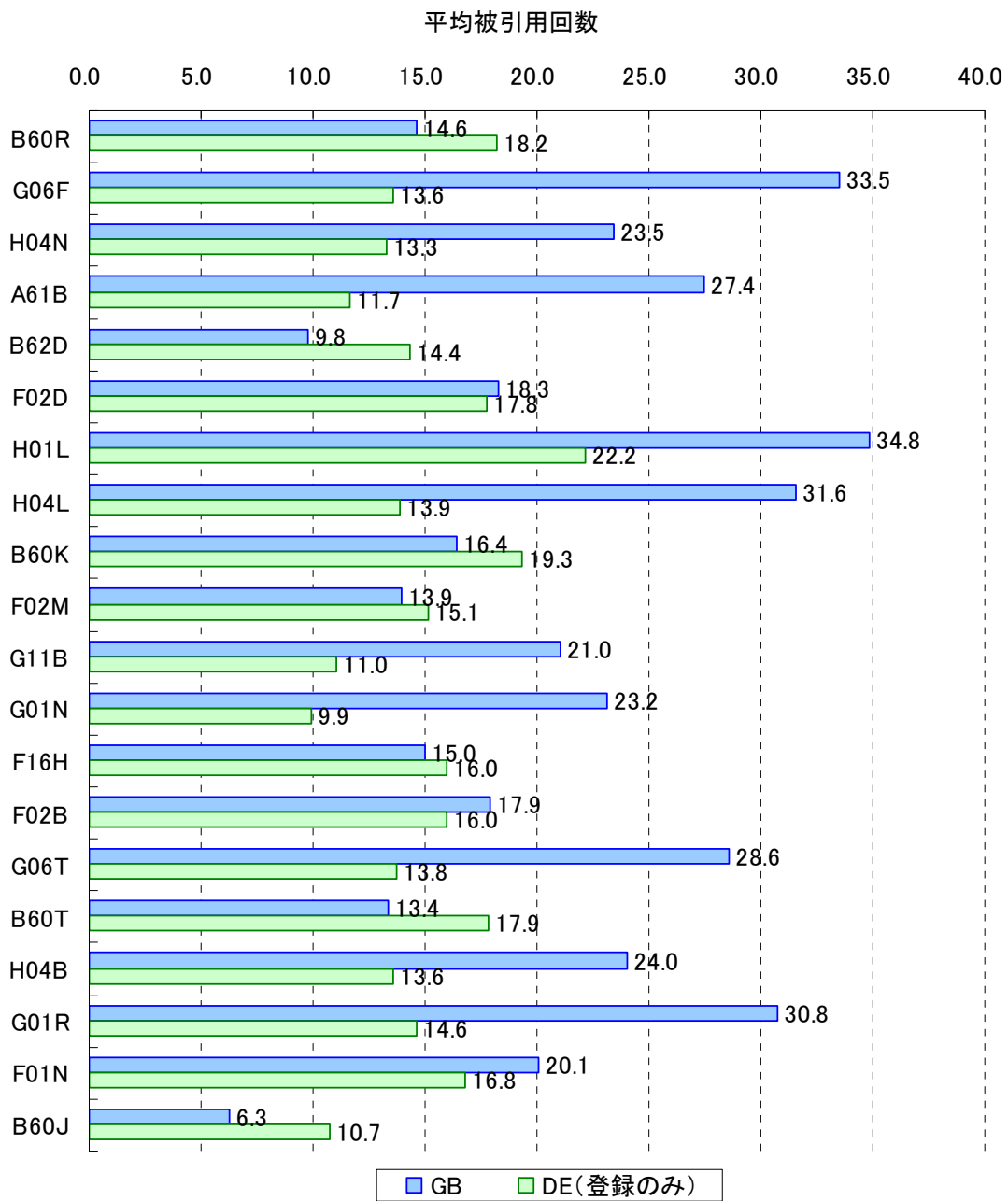


図 IV-28 英・独における LOR 利用特許の IPC サブクラス別平均被引用回数  
(ファミリー文献数が 3 件以上の特許のみ)

#### (6)英国における出願日と LOR 宣言日のギャップ分析

英国については各特許の LOR 宣言日についても取得可能であるため、出願日と LOR 宣言日のギャップについて整理した。出願後 5 年から 9 年程度の特許が多く、これらの合計で全体の 47% を占めている。一方、10 年以上経過してから LOR 宣言された特許も 24% 程度あり、これらについては技術の陳腐化などによって重要性が低下した特許について、主に費用削減を目的に LOR 宣言されている可能性が考えられる。

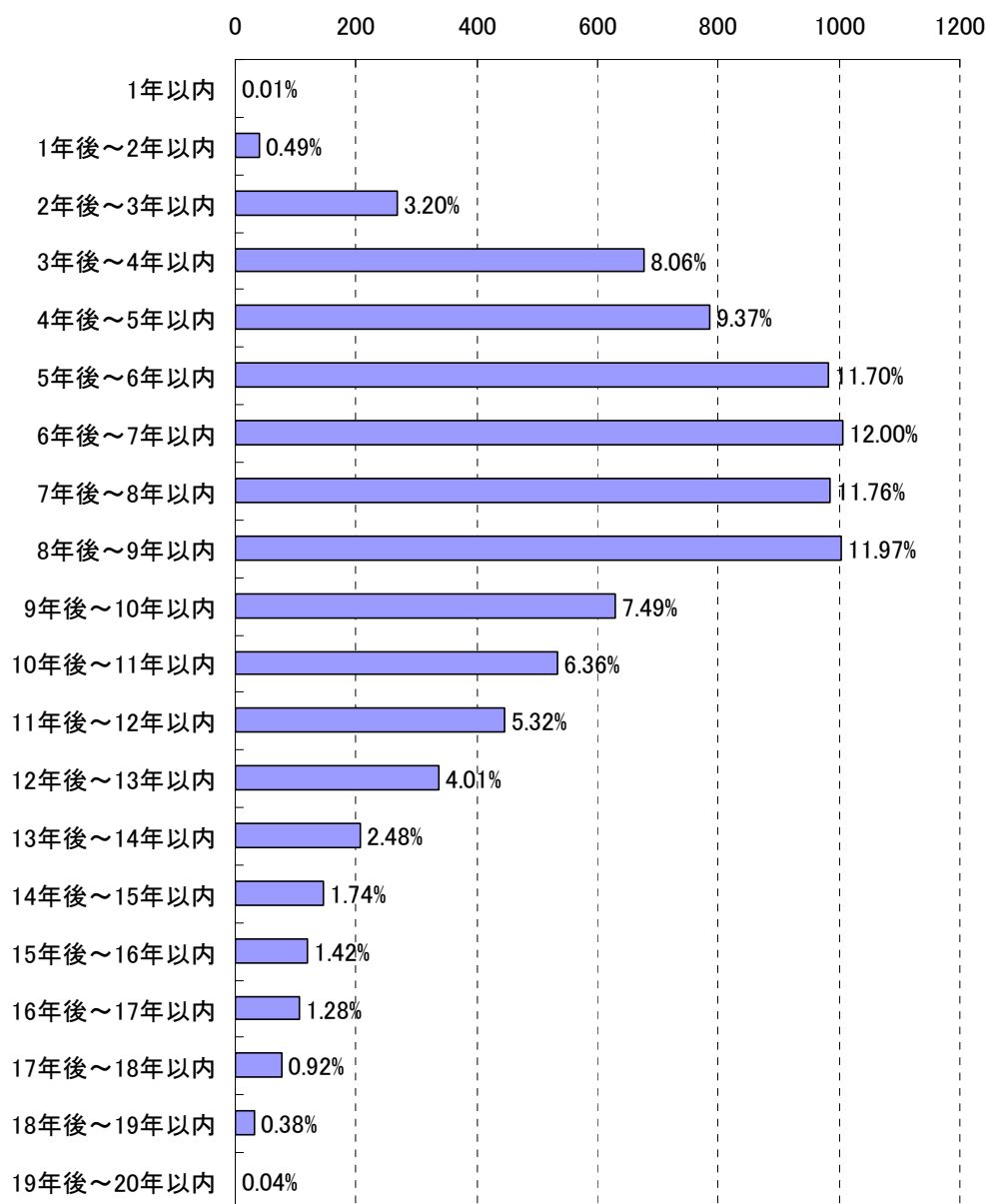


図 IV-29 出願日と LOR 宣言日の差（英国）

### (7)大学による LOR 利用

英国、ドイツそれぞれについて、大学による LOR 利用状況を整理した。大学特許の特定は出願人に「univ」を含むものとして行った。

すると、英国ではわずか 5 件のみ、ドイツについても 81 件のみという結果であった。大学による LOR 利用は極めて限定的であることが窺える。なお、英国における LOR 利用のあった大学は、UNIV PAISLEY、UNIV INHA、UNIV NEWCASTLE、UNIV TOKAI、UNI YUTA である。

表 IV-5 大学における LOR 利用件数

	件数
英国	5 件
ドイツ	81 件
ドイツ (登録のみ)	32 件

## 5. 考察

### (1)英・独における LOR 制度の利用実態について

英国およびドイツの LOR 制度の利用実態をまとめると、以下の傾向が窺える。

#### (i) 特定の大企業に利用が偏っている

英国では LOR 特許全体の 20%超が IBM による特許であり、ドイツにおいても上位 4 社の特許が 40%を占めている。日本に LOR 制度を導入した場合にも、英・独と類似する制度である場合には、その利用の多くは特定の大企業になる可能性が高いと考えられる。これまでの議論においても指摘されてきたように、料金負担の公平性など、こうした利用実態が招き得るデメリットについて慎重な検討が必要であろう。

#### (ii) 情報通信分野と自動車分野に利用が偏っている

英国では特に情報通信分野に、ドイツでは特に自動車分野に偏りが見られ、両国ともにこれら以外の分野における利用は極めて少ない。

これはこれら分野の特許がもともと多いことも影響しているであろうが、デファクト・デジュール双方含む標準化技術が形成されやすい分野であることも影響している可能性がある。本稿では標準化関連特許と LOR 特許の関連については分析できていないため、これは今後の課題である。

#### (iii) 近年利用を急増させている企業が複数見られる

利用開始年のデータは英国のみ取得できているため英国に限定した議論となるが、利用件数の多い企業の多くが近年その利用を急増させている。この理由までは本稿では明らかにできていないが、近年、LOR に対する関心が高まっており、企業としても有用

な手段として認識しはじめている可能性が窺える。

(iv) 日本企業は海外企業と利用方針が異なっている

日本企業は海外企業と異なり、以前から LOR 制度の継続的な利用を行っていること、ドイツにおいて出願時の LOR 宣言をほぼ利用していないことなど、特徴的な傾向が見られる。これら傾向の裏側にある企業戦略までは本稿では明らかにできていないが、日本において本制度を導入する際には、英・独の企業との利用形態の差異を考慮した議論とすべきであると考えられる。

(v) 英国の方がドイツよりも、質の高い特許が LOR 宣言されている可能性がある

英国の LOR 特許と、ドイツの LOR 特許のうち登録特許のみを取り出して平均被引用回数やファミリー文献数を比較すると、主要な IPC について、ほぼ英国の方が多いという結果であった。また、LOR 特許に占めるファミリー文献数 3 件以上の特許の比率を比較すると、英国はほぼ全件がファミリー文献 3 件以上であるのに対し、ドイツは全体で 44%、登録特許のみとしても 58% に留まっており、顕著な差が窺える。英国の LOR 特許は英国以外にも出願された特許が多く、ドイツは自国における出願・権利化のみの特許が多いことが推測される。

(vi) 大学からの LOR 利用は極めて限定的である

出願人に「univ」を含む特許を抽出すると、英国において 5 件、ドイツにおいて 81 件という結果であり、両国ともに大学による LOR 制度の利用は、ほぼ見られない。また、既存の調査レポートでも大学関係者から LOR 利用に対して消極的な見解が出ており、LOR 制度の導入によって達成すべき効果かどうかは、議論の余地がある。

(2) 英国およびドイツにおける制度の差異と利用実態の関連について

3 章において述べた通り、英国とドイツの制度の差異から、LOR 制度の利用実態について以下の仮説が考えられる。

- ・ 英国と比較してドイツは維持年金が高額であるため、費用削減を目的とする LOR 利用が多いのではないか。
- ・ ドイツは宣言後、実施の意思を示す者が存在すると宣言の取り下げを行うことができない点が権利者にとってはデメリットとなるため、英国の方が、重要性が高い特許が LOR 宣言される可能性が高いのではないか。

利用実態を見ると、平均被引用回数やファミリー数といった観点を見る限り、英国における LOR 特許の方がドイツの LOR 特許よりもいずれも多い傾向にあり、重要性の高い特許の比率が高い可能性が示唆される。特にファミリー文献数が 3 件以上の特許の比



率は顕著な差があり、ドイツは自国における出願・権利化のみの特許についての LOR 利用が多いことが推察される。

冒頭で述べた通り、日本における LOR 制度の導入の効果としては、オープン・イノベーションの促進や技術標準化におけるホールドアップ問題の回避が期待されている。英国やドイツにおいて、これら効果が期待されるような制度利用がなされているか、より検討を進める必要があると考えられる。仮に両国の制度利用実態から効果が乏しいことがわかった場合は、英・独以外のライセンス・オブ・ライト制度のあり方を踏まえた上で、より適切な制度設計を行うことが求められる。

## 6. まとめ

本稿では、近年日本においても導入に向けた議論が進められているライセンス・オブ・ライト制度（LOR 制度）について、既に同制度が長年に渡り存在する英国およびドイツを対象とし、制度の概要および利用実態を整理・分析した。

LOR 制度は、特許権者あるいは特許出願人が、当該特許について第三者への実施許諾を拒否しないことを宣言することによって、特許料の減額を受けられる制度である。

英国およびドイツの LOR 制度の差異としては、英国では申請可能時期が特許権発生後であるのに対し、ドイツは出願後であれば申請できる点、また、ドイツでは宣言後、実施の意思を示す者が存在すると宣言の取り下げを行うことができない点が挙げられる。また、LOR 制度の差異ではないが、ドイツの方が特許維持年金が高く、LOR 制度の利用による費用削減効果が大きいことが指摘される。

英国およびドイツの LOR 特許をデータベースを利用して抽出・整理し、利用実態を分析した結果、両国ともに利用は大企業に偏っていること、分野は情報通信および自動車関連に偏っていることが窺えた。また、企業別に見ると、近年 LOR 利用を急激に増やしている企業が複数見られることや、日本企業は海外企業と利用方針が異なること、大学からの LOR 利用は極めて限定的であることなどが窺え、今後これらの背景要因を明らかにしていくことが、日本への LOR 制度導入に向けた議論にとって有用と考えられる。

また、前述の英独の制度の差異から、英国の方が重要性の高い特許が LOR 宣言される可能性が高いことが推測されるが、実際のデータからも、平均被引用数やファミリー数といった観点からは、英国の方が重要性の高い特許の比率が高い可能性が窺えた。

なお本稿は、英国およびドイツにおける LOR 制度の利用実態の分析に留まっており、改良発明の促進や技術標準化との関係といった、LOR 制度の効果については分析できていない。これらについては、本稿の分析結果を出発点として、今後さらに分析および考察を深めていくこととしたい。

## 『アジア知財学術会議開催報告書』

発行：2010年3月

編集：東京大学政策ビジョン研究センター

〒113-0033

東京都文京区本郷7-3-1 医学部1号館2F

監修：森田 朗（東京大学政策ビジョン研究センター長）

渡部俊也（東京大学政策ビジョン研究センター

知的財産権とイノベーション研究ユニット責任者）

坂田一郎（東京大学政策ビジョン研究センター教授）

無断複写・無断転載を禁じます