

9 特許発明の円滑な利用のための方策に関する調査研究

特許発明の円滑な利用をめぐる問題については、技術標準及びライフサイエンス分野の上流技術を中心に、一般論として検討されてきたが、より具体的に実態を把握した上で、対応策について更に検討すべきとの指摘がなされている。本調査研究では、当該問題に関する具体的事例や産学における実態等を把握するとともに、対応策についての検討を進展させた。

技術標準については、必須特許のライセンスを効率的に行うためのパテントプールをめぐる問題、必須特許の鑑定、国際標準化プロセスにおける特許宣言等を中心に実態の把握を行った。ライフサイエンス分野の上流技術については、他者特許に係るライセンスを取得することができず、当該特許発明の利用が制限されることにより、後続の研究が阻害される等の実態を把握した。

裁定実施権制度等の対応策の適用可能性については、本調査研究で明らかにされたような実態、具体的事例に基づいて更に検討を重ねる必要がある。

I. 序

近年、特定の技術分野、産業分野において、特許発明の円滑な利用について様々な議論がなされている。特に、技術標準及びライフサイエンス分野の上流技術については、これまで様々な検討がなされているが、より具体的な実態把握の必要性ならびに対応策についての更なる検討の必要性が指摘されている。

標準化団体等において策定された技術標準に必須な特許ライセンスは、パテントプール等に集められるが、パテントプール等に参加しない必須特許権者が標準の利用者に権利主張、権利行使することが懸念されている。標準には、標準策定作業への参画者、必須特許権者、パテントプール、パテントプール参加者、標準の利用者等が複雑に関与しており、標準化や特許ライセンスに対する見解も多様である。標準と特許をめぐる問題への対応策としては、裁定実施権制度、独占禁止法、ガイドライン等が考えられる。

ライフサイエンス分野の上流技術の特許発明の利用に関する問題への対応策としては、裁定実施権制度、ライセンスに関するガイドライン、独占禁止法等の選択肢がある。一方、試験又は研究の例外的範囲については、判例は確立していないものの、特許発明そのものを対象とはしていない研究を目的として当該特許発明を利用することは、発明の実施の主体(大学、企業等)や営利目的、非営利目的の別を問わず、当該特許の侵害に当たるとする見方が今のところ有力である。

しかしながら、かかる問題については、ごく少数の事例が把握されているに過ぎず、問題への対応策を検討するために必要かつ十分な実態調査がなされているとは言い難いことから、本調査研究では、当該問題に関する具体的事例や産学等の実情を把握、収集するとともに、特許発明の円滑な利

用のための方策について検討した。

以下の文章は、本調査研究委員会による検討結果の要点をまとめたものである。

II. 標準と特許をめぐる問題

(総論) 標準と特許をめぐる主要な問題について、本調査研究では、経時的に三つの段階に分けて整理した。

まず、標準化活動段階の代表的な問題として、主要な標準化機関におけるパテントポリシーの整備、特許宣言、特許調査、技術情報の流出、無償特許ライセンスの是非、迅速・円滑な標準策定を見据えた標準化機関の選択等がある。

次いで、標準策定後のパテントプール形成段階の代表的な問題として、パテントプールの運営に適した場所及び運営主体、必須特許鑑定、特許出願の分割・補正制度の活用、パテントプールへの権利者の不参加、一つの標準化技術につき複数のパテントプールが分裂して存在する状態、パテントプールの収益配分、最近公表された独占禁止法関連ガイドライン、パテントプールによるライセンス料の上限設定、一製品に多数の標準化技術を利用するために生じるライセンス料の重畳等がある。

さらに、標準策定後のホールドアップ問題としては、裁定実施権による対応可能性、前記の独占禁止法ガイドラインの適用可能性、当事者にとって適切なライセンス料、標準化再開に向けての手順の整備等の観点がある。

(各論) まず、標準化活動段階における問題として、仮想規格を対象にしたパテントプール形成を模索する試み、最近の中国における独自標準化の動向、標準策定段階の最終局面で予期せぬ特許宣言がなされ、標準化技術の円滑な利用について懸念が生じた事例、未確認の必須特許の存在が懸念されながら表立って特許調査を行うことができない現状及び

対応、無償特許ライセンスの実例とその背景等について実態調査を行った。

次いで、標準策定後のパテントプール形成段階における問題として、情報通信・電機分野の代表的な標準、とりわけ第三代移動体通信、DVD、MPEG等に係る標準を中心に、集合ライセンスの現状や諸課題、必須特許の鑑定の実施機関、実際の作業及び諸課題、企業から見た必須特許鑑定の現状等について実態を把握した。

続いて、標準策定後のホールドアップ問題として、パテントプールの提示したライセンス条件の妥当性が公共性等の観点から議論された事例、必須特許権者の設定したライセンス条件に対して不服が申し立てられた事例、アウトサイダーの分類と実例等について調査を行った。

また、参考資料として、これらの三つの段階における代表的な問題に対する各界のコメントを収集した。

Ⅲ. ライフサイエンス分野の上流技術と特許をめぐる問題

(総論) ライフサイエンス分野の上流技術には、遺伝子等の研究材料、汎用機器、スクリーニング方法等の単純方法、生体高分子等の製造方法、遺伝子配列情報等に関するデータベースやプログラム等があり、それらを、研究テーマに限らず汎用されるタイプ、研究テーマに固有であり且つ研究段階でのみ利用されるタイプ、研究テーマに固有であり且つ最終製品に関連したタイプの三つに大別することができる。

一般的問題としては、研究材料や特許ライセンスの流通の停滞、侵害の発見の困難性、リサーチツール特許の成立予測の困難性、最終的な製品化についての低予測性、非代替性、実施料の重畳、権利者と利用者の立場の相違等が生じている。とりわけ、研究目的限定ライセンス、リーチスルー、ラベルライセンス、商業目的と研究目的の区別、ライセンス料の相場、契約、産学連携、医薬品に特徴的な研究開発について具体的な問題が生じている。

また、試験又は研究の例外に関する従来の学説によれば、特許発明そのものを試験研究の対象とすることは要件の1つであるが、当該分野においては研究主題と研究手段との区別がしばしば困難である。

(各論) 代替性の低い上流技術、特に遺伝子関連発明(遺伝子、その発現産物、それらを利用した各種方法等)について、化学分野と比較した場合の当該分野における特許審査の特徴、当該分野においてライセンスの取得が困難な理由と背景、実際にライセンスが取得できず下流の医薬品研究が阻害された事例、遺伝子治療に関する研究開発の実例及び権利主張・権利行使の実例、抗体医薬の研究開発に必須な非代替技術の例、遺伝子関連発明の権利者・発明者の視点

等について実態調査を行った。それらを通して、必ずしも円滑ではない特許発明の利用の実態、背景、利用できないことの影響等の一端をうかがい知ることができる。

また、汎用性の高い上流技術のうち、ES細胞に関連した技術、ベクターなど遺伝子組換えに汎用される技術、遺伝子発現を調節する技術、試験に供される疾患モデル動物、医薬用の抗体の研究開発に必須な基盤技術、DNAチップやPCRなどのシステム系ツール、バイオ・インフォマティクス系のコンピュータ・プログラムについて、幾つかの事例やベンチャー企業の視点について実態を把握した。それらを通じて、代替性のある上流技術であっても、汎用性が高い技術の利用に困難を生じている当該分野の研究の実態を垣間見ることが出来る。

さらに、大学及び企業における上流技術に関する現状について調査した。特許制度のユーザーが直面し、対処しなければならぬ諸問題の一部を示すものとして興味深い。

参考資料として、当該問題に関連する諸制度及びガイドラインに対する各界の認識を収集した。

Ⅳ. 特許発明の円滑な利用のための方策

1. 裁定実施権による対応の可能性

本検討は、現行法における裁定実施権の規定、運用要領、パリ条約、TRIPS協定等が前提となる。これまで我が国における裁定申立ての実績は不実施9件及び利用関係14件で、裁定が下ったものはない。

裁定実施権を付与することに対しては、一般的に、特許権の保護とのバランスの問題、途上国への影響、いわゆるリサーチツールと技術標準以外の産業への影響等が懸念されている。

リサーチツール特許に対してライセンスを求めた場合、特許権者がライセンスを拒絶するには、特許権者が研究開発を独占したい場合、並びに、条件がおりあわない場合が考えられる。ライセンス拒否ではなくても、実施料の計算基準が不当である場合、不当な拘束条件が付く場合等もあろう。不当な条件の内容、及びその認定手続については、慎重な検討を要するものと思われる。リサーチツールは研究開発に用いるものであるから、手続に長時間を要しては、裁定実施権の意味がなくなろう。不実施の場合の裁定実施権の適用については、企業の世界展開における研究開発拠点の地域的分業化が進む中では、途上国への影響も考えれば、慎重にならざるを得ないであろう。公共の利益のための裁定実施権の適用については、公共の利益の内容が問われるので、慎重な検討が必要であろう。

技術標準についての適用条文についても、不実施の場合の裁定実施権と公共の利益のための裁定実施権のいずれが

適切かという問題がある。前者の場合、特許権者の意思としては、ロイヤリティを要求していることが多いのであろうから、この場合の裁定の目的は、専ら適正なロイヤリティを認定することになるが、不実施の場合の裁定実施権制度を、そのような目的に使うことが本来予定された制度目的かどうかということが、一応の問題となる。公共の利益のための裁定実施権については、「公共の利益のため特に必要」といえるかどうかの問題となる。世の中の基幹となるような技術について技術標準が成立しているような場合を考えたとき、「公共の利益のため特に必要」といってよいのではないかという考え方には、一応の説得力があるように思われる。また、どのような対価が妥当であるのかも問題となる。さらに、技術標準に関する裁定について、当事者をどのようにするのかという問題がある。

2. 独占禁止法の課題

(i) 自由な競争の基盤として事業者には取引先選択の自由が認められ、取引の拒絶が独占禁止法上問題となるのは例外的な場合である。他方で、知的財産権に係る取引において、ライセンス拒絶(取引拒絶)は、技術標準の策定やリサーチツールの分野において大きな影響を及ぼすとの指摘がなされている。

しかしながら、我が国において、こうしたライセンス拒絶の実態は必ずしも明らかではなく、このため、ライセンス拒絶と独占禁止法の問題を検討するに当たっては、まずもって、ライセンス拒絶の事例集積を行うことが急務である。

(ii) また、ライセンス拒絶と独占禁止法の問題を検討するに当たっては、競争制限効果が生ずる市場を画定する必要がある。技術標準(とりわけ製品と直結しない技術標準)やリサーチツールにおいては、特許発明がその分野の基本技術であり、当該特許発明を利用しなければ関連領域における後続の研究を進めることができない場合、ライセンス拒絶より弊害が生じる市場は、後続の研究開発を阻害するか否かの観点から画定される必要がある。

従来、技術関連事案における独占禁止法の適用に当たっては、「製品市場」又は「技術市場」を対象としているが、こうした後続の研究開発を阻害する場合に対応するためには、「技術市場」において後続の研究開発を含むものかどうか、あるいは新たに「技術開発市場」概念を導入する必要があるのかを検討する必要がある。

(iii) さらに、ライセンス拒絶と独占禁止法上の問題を検討するに当たっては、当該特許発明の代替性の問題がある。すなわち、ライセンス拒絶が独占禁止法上問題となるか否かは、ライセンス拒絶による影響、代替的技術の有無、ライセンス拒絶により後続の研究開発が被る影響、代替研究開発の可能性等を判断する必要があるが、これらはいずれも高度の技術的知識を要する。このため、事業者の予測可能性を高め、透

明性を確保するためにも、公正取引委員会がその判断を行うに当たって、あらかじめ客観的、中立な鑑定を得るためのスキームを用意しておくことは有用であろう。

(iv) なお、技術標準の策定に当たって、参加者に特許権の開示やRAND条項を強制したり、技術標準団体等がライセンス拒絶者とライセンス料等の取引条件を交渉することは、独占禁止法のカルテル(不当な取引制限等)に該当するおそれがある。その上で、独占禁止法に抵触しない範囲で、参加者間で特許権の開示等を任意で合意しておくことは、技術標準の策定、実施において有益と思われる。

(v) ライセンス拒絶が独占禁止法違反とされた場合に、違反行為者に対しライセンスの供与を命じることは、独占禁止法違反行為に対する排除措置の必要な範囲内である。この際、ライセンス希望者に合理的条件の下で非独占のライセンス供与というソフトなものとするのが適当であろう。

3. 標準化・ライセンス活動についての企業への提言

情報通信、電機・電子といった産業分野で、ビジネスがレイヤー構造で営まれるようになったため、標準化活動が活発化している。

特許を独占せず他社の実施も認めることには戦略的な価値がある。第一に、ネットワークの外部的性が存在する市場では、他社と協調して製品バリエーションを増やすほうが、供給側も需要側も効用が増し、市場は拡大する。第二に、他社に特許ライセンスを約束することで迂回開発の意欲を殺いさ上で、自社は常に新製品を先行して市場に投入し、その後で他社に代替的な製品を出荷させることを継続すれば、市場をコントロールすることができる。第三に、情報通信、電機・電子分野の研究開発は、世界的規模で多くの企業により並行的に進められ発明がなされる結果、多数の企業により多数の特許が分かれて保有されている。しかも当該分野では特許を使用した多くの部品やサブシステムを統合したものが製品・サービスになるという特徴があり、相互にライセンスするしかない。したがって、我が国企業は特許をライセンスとして活用して市場をリードすべきである。

国際標準化活動においては、仲間を増やし、また自社の技術と特許が標準の中に組み込まれるように積極的に働きかける必要がある。国際標準化活動は政治的交渉であって、技術の優劣を判断する場ではない。企業は交渉力に富んだ社員を当該活動に参加させるべきである。

パテントプール、その形成に調整コストを要するため、過度にそれに期待するのは危険であるが、標準化活動の過程で参加者の中に「将来パテントプールを組織化する可能性がある」との共通理解が醸成されていけば、調整が容易になる可能性がある。我が国企業は、将来を見通した上で、必要な場

合にはパテントプールの形成に向けて、他国の諸企業に積極的に働きかけていくべきである。

4. 国際標準化機関における標準化手続き改善に向けての動向

代表的国際標準化機関であるISO、IEC、ITU-Tのうち、ITU-Tは、IPRポリシーのガイドライン等を制定し、特許宣言のために声明書を提出すべき特許を必須特許のみに限定するなど、現在、標準化機関としては最も完成度の高い知的財産取扱い手順を有している。これに対し、ISO/IECでは、IPRポリシーの整備が遅れていた。しかし、我が国（日本工業標準調査会：JISC）がISO/IECの共同技術委員会JTC1において積極的に提案を続けた結果、2004年、JTC1のSC29において、特許声明書の共通化をJTC1へ提案することが採択、これが契機となって、ISO、IEC全体で議論が活発化し、2005年2月、ISO/IEC/ITUの共同活動の場として設立されたWSCにおいて、パテントポリシーに関する議論が開始された。

JISCは、標準化団体事務局を通じて、本活動に積極的にインプットを行うこととし、財団法人日本規格協会に「特許権等を含む標準制定に関する検討委員会」を設置、同年12月にISOとIECに、IPR問題に対する具体的意見とガイドライン案を提示した。この中では、標準化と知財の関係に関する様々な問題を網羅的に整理し、標準化団体が検討すべき課題が多く残されていることを指摘しつつ、当面の課題として幾つかの提案を行った。

2006年2月のTMBにおいて検討されたWSCの成果には、三団体共通のパテントポリシーの行動規範案、パテントポリシー実行ガイドライン案が含まれており、ISO・IECが特許ライセンス方式として無償とRANDを別々に扱うことに初めて合意するなど、ITU-Tとのパテントポリシー共通化に向けた大きな一歩となった。また、パテントポリシー実行ガイドライン案には、日本の提案が積極的に取り入れられており、この新しいパテントポリシー及びガイドラインは、近く採用される可能性が高い。

このように、国際標準化機関における標準化手続きは、この一年間に大きく改善された。これは、我が国ははじめライセンサーの多い技術的先進各国が積極的に事務局に働きかけてきた成果といえる。ただし、これまでの検討は幾分ライセンサー寄りであり、ライセンサーの視点からの検討も継続する必要がある。

5. 試験又は研究の例外による対応可能性

従来からの通説によれば、試験又は研究の範囲をその対象及び目的により区分し、対象については特許発明それ自体に限定するとともに、目的についても「技術と進歩」を目的とする行為に限定すべきとされている。産業構造審議会知的

財産政策部会特許制度小委員会特許戦略計画関連問題ワーキンググループの報告書「特許発明の円滑な使用に係る諸問題について」（2004年11月：産構審WG報告書）は、当該通説の考え方に特段の問題はないと結論している。その考え方によれば、ライフサイエンス分野の上流技術と特許をめぐる問題の多くは、試験又は研究の例外には該当しないものと考えられる。また、特許権の効力の及ぶ範囲は、営利目的であるか否か、実施主体が企業か否かの違いにより異なるものではない。しかしながら、当該規定については、判例が確立しておらず、多様な見解がある。

米国では、2005年6月、最高裁判所が、医薬品の製造承認申請に係る試験免責を規定した米国特許法第271条(e)(1)は、医薬品等についての連邦法に基づく、あらゆる情報の開発と提供に合理的に関連するすべての使用に適用され、前臨床段階の研究にも適用される、と判示した。一方、リサーチツールに係る特許発明の利用の観点については、一般的な指針となるような判示はなされなかった。

ベルギーでは、2005年4月、改定特許法が交付された。研究目的における特許発明の使用の例外の適用範囲が拡大された。改正されたベルギー特許法第28条第1項b号には、発明の主題について又は発明の主題を用いて行われる科学的目的の行為には特許権者の権利が及ばないことが規定されている。

6. 最近のガイドライン策定についての動向

我が国においては、特許発明の円滑な利用に関連した各種のガイドラインの整備が進められている。2005年6月には、公正取引委員会が「標準化に伴うパテントプールの形成等に関する独占禁止法上の考え方」と題するガイドラインを公表した。また、2006年5月、総合科学技術会議は、「大学等における政府資金を原資とする研究開発から生じた知的財産権についての研究ライセンスに関する指針」を公表した。

産業界では、2006年1月、日本製薬工業協会が「リサーチツール特許のライセンスに関するガイドライン（提言）」を公表した。

国際的な動向としては、経済開発協力機構が、2006年2月末、ヒトのヘルスケアを目的として使用される遺伝子関連発明（核酸、その発現産物、組換え細胞、組換えベクター、それらを用いた試験方法等）に係る知的財産権のライセンスングに関するガイドラインを、理事会勧告として公表した。

V. 結び

本調査研究では、技術標準と特許をめぐる問題について、特に、技術標準に含まれる必須特許のライセンスを効率的に行うためのパテントプールをめぐる問題点を中心に実態把握

及び分析を行った。研究開発は技術標準の策定に先んじて行われることから、必須特許の成立と技術標準の策定の間にはタイムラグが生じることが多い。仮想的に想定した技術標準に基づいてパテントプール形成を模索することは、そのような時間的なギャップを埋めるための試みとして評価できよう。また、パテントプール等の集合ライセンスの枠組みを形成する際に、あまり技術標準の対象を拡げると、それに伴い、必須特許の数が多くなり、結果として独占禁止法上の問題を生じる可能性がある。一方、累積したライセンス料の高騰の問題も回避すべきであり、今後とも集合ライセンスの枠組み形成についての工夫を継続する必要がある。必須特許の鑑定については、鑑定人候補者の養成、鑑定手続の定型化等を一層推進することにより、迅速化と的確化を図ることが重要であろう。さらに、標準化技術を利用する際に支払う実施料に上限を設定することについては、上限の妥当性が問題となりやすく、製造・販売事業を想定して行うことが必要不可欠である。必須特許権者が設定したライセンス条件に対する不服は、特に、必須特許権者が研究開発型企業であり、製品の製造、販売をしていない場合に問題となるが、市場の拡大に伴う実施料収入の増大は、研究開発型企業にとってもメリットになることであるから、建設的な議論が行われることが期待される。

ライフサイエンス分野の上流技術については、特許保護の必要性を否定する意見は皆無であったが、特許ライセンスの取得が困難であることから、上流技術の利用を断念せざるを得なかった事例等も存在しており、実際の研究開発に支障が生じること、生じ得ることが、本調査研究において明らかとなった。また、試験又は研究の例外については、通説に従えば、ライフサイエンス分野の上流技術と特許をめぐる問題の多くは、試験又は研究の例外には該当しないものと考えられるが、まだ判例が確立しているとはいえない状況にあることに加え、通説は当該問題が顕在化する前にまとめられたものであり、当該分野の特殊性を十分に踏まえたものではないとの指摘もなされる等、多様な見解があり、研究開発のグローバル化の観点から、米国における最高裁判例及びベルギーにおける特許法改正等の国際的な動向にも配慮しながら、今後も検討を行うことが必要であろう。

特許発明の円滑な利用のために、裁定による実施権の設定を行うことの是非については、まず、制度上の問題として、特許法に規定された「特許発明の不実施」、「自己の特許発明の実施」、「公共の利益」のいずれが、技術標準及びライフサイエンス分野の上流技術に係る特許発明の実施に該当するかが問題となる。このうち「特許発明の不実施」については、企業の世界展開における研究開発拠点の地域的分業が進んでいるため、途上国への影響も考えれば慎重にならざるを得ず、「自己の特許発明の実施」は飽くまでも利用特許の

実施を行うためのものであるから裁定を請求できるケースは限定されるので、結局のところ「公共の利益」を理由とせざるを得ないことになるものと思われる。しかしながら「裁定制度の運用要領」には「公共の利益のために特に必要であるとき」の主要な例として僅かに2つの場合が挙げられているのみである。そのうち一方である「当該特許発明の通常実施権の許諾をしないことにより当該産業の健全な発展を阻害し、その結果国民生活に実質的弊害が認められる場合」については、「産業の健全な発展の阻害」及び「国民生活への実質的弊害」の要件について具体的な説明が一切されていないことから、裁定を請求しようとしても、どのようなことを証明すればよいのかが不明確である。これらの要件については、「裁定制度の運用要領」においてより具体的な説明を行うことについて検討すべきであろう。また、裁定制度の運用面に関する懸念も指摘されている。特許権者が研究開発を独占したい場合やライセンスの条件で合意できない場合等にライセンスを拒絶することができることは言うまでもない。我が国においては、裁定に関する種々の判断基準等についての蓄積が全くなされていないため、裁定の是非についての判断がいかになされ、実施料がいかにか決定されるかについては、全く予測できない状態にあると言わざるを得ない。裁定の手続に長時間を要する場合や決定される実施料が高額な場合は、裁定による実施権を設定する意味がなくなるという懸念も生じている。裁定の手続の迅速化及び判断の妥当性をいかに担保するかが非常に重要である。

(担当:主任研究員 渡邊 徹)