

ただいま取り組み中：特許実施義務の概要～第1部

筆者：ケートラン・アヤラ (Caitlan E. Ayala, Ph.D., 特許技術者)、
ウェアフタ・ハサン (Warefta R. Hasan, Ph.D., 特許技術者)、
ケビン・スムクチャック (Kevin M. Szymczak, 弁理士) &
アロン・グリフィス (Aron T. Griffith, 弊所パートナー)

クライアントと弁理士がグローバルな特許ポートフォリオを立ち上げ始める際に、年々議題に上がってくる1つのトピックスが、特許の実施義務 (working requirements) です。実施義務とは、国の特許制定法に定める、特許権者が必ず、特許権を取得した発明を、当該特許権を与えた国において実施しなければならないという規定です。この義務を果たすために、特許権者は、その国に新たな生産力を投入し、既存の生産力をその国において利用し、又は、特許権を取得した発明を生産する又は権利取得した工程を現地で行うために当該特許発明について第三者による実施を許諾しなければなりません。現地関連規定に違反して特許発明を実施していない結果として、金融制裁をはじめ、特許権の喪失や実施権が強制的に第三者に付与される可能性があります。

特許の実施義務

知的財産 (IP) におけるクライアントにとっての最適な結果を得るために、クライアントの目標及びリソースを理解した上で戦略を策定することがしばしば必要とされます。多くのクライアントは、自身の IP 権の保護において、グローバルな特許ポートフォリオの管理を求めます。この管理において、クライアントと効果的に、かつ定期的にコミュニケーションを取ることに加え、対象特許が様々な管轄区域や国における価値を理解することが基本的です。IP 権は、IP 権者の社会

経済的状況に直接影響を与えるものであり、特許権を与えた国の経済状況にも影響を及ぼします¹。

この点について、グローバルな特許ポートフォリオの管理は、特許発明の権利化において求められるものよりも遥かに多くのことが求められています。権利取得後の特許の管理は、特許権者のビジネス戦略を理解することと、特許活動が行われる管轄区域を把握することに関わってきます。権利付与後の特許ポートフォリオの管理において、特許権者が維持年金を納付し続けたいかを判断すること、そして、権利付与後の異議申立、訴訟の可能性及び実施義務など、権利付与後に起こり得る他の法的要件や手続を理解することも必要とされます。

技術及び経済のグローバリゼーションに伴い、世界各国の特許制度の多くには類似する特徴があります。例えば、世界的に存在する1つ共通のトピックスが、特許の「実施義務」です。実施義務は、国の特許制定法に定める、特許権者が必ず権利を取得した発明を、権利を付与した国において、実施（すなわち、当該発明を生産又は輸入）しなければならないという規定です。

実施義務は、国内産業の発達をサポートするために設けられたものです。この義務を果たすために、特許権者は、その国に新たな生産能力を投入し、既存の生産能力をその国において利用し、又は、特許権を取得した発明を現地で生産するために当該特許発明の実施権を第三者に許諾する必要があります。

特許権を取得した発明をその国に実施する義務は、発明の実施のために現地の労働者が雇用されるので、その国の雇用にも建設的な影響を与えます。熟練した労働力と生産能力が、特許期間が満了した後もずっとその国のためになるので、特許実施義務のレガシーとも言えます。発展途上国において、この実施義務の現

¹ SOPLE, V. V. *Managing intellectual property: The strategic imperative*. PHI Learning Pvt. Ltd., 2016.

地生産力論拠は、これらの国が自国の特許法を国際的な基準に合わせるためにした投資とバランスを取っています。

「実施」という用語が普遍的に定義されていないため、特許の実施は、広告、販売、ライセンス、生産、輸入、そして、他の具体的に定義された活動が含まれ得ます。多くの場合、特許権を付与した国は、特許権者に、特許を実施していることを証明する情報の定期的提供を求めています。定めた実施義務によりますが、この情報は、販売利益、輸入証明、及び、ライセンス活動の表示を含み得ます。特許権を付与された発明が実施されていない場合、特許権者は、特許を実施していない可能な理由を開示しなければなりません。

多くの場合、特許を一定期間内に実施しなければなりません。その期間を過ぎると、特定の状況下、現地取締官が不実施を容赦するかもしれません。実施活動に対する第三者による申立がない限り、特許不実施の理由を示すことは必須ではありません²。特許を実施していない結果として、金融制裁、特許権の喪失、そして、第三者への強制実施権付与が例に挙げられますが、特に何かペナルティも科されない場合もあります。

例えば、第三者による請求があった場合、現地取締官は、特許権者と当該第三者との間の強制実施権を第三者に与える場合があります。認められた強制実施権により、第三者は、特許権者による実施許諾を得ずに、特許付与された製品を生成し、又は特許付与された工程を実施することができます。そのような実施権は、世界貿易機関（WTO）の知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（TRIPS協定）に含まれています³。いくつかの国において、特許権者は、強制実施権が設

² TRIMBLE, M. "Patent Working Requirements: Historical and Comparative Perspectives" *UC Irvine Law Review*, vol. 6, 483, pp. 483-508.

³ Compulsory Licensing of Pharmaceuticals and TRIPS (https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/public_health_faq_e.htm) World Trade Organization. Accessed on 07/14/2022.

定されると、強制実施の補償金を公平にもらえます。稀に、特許の不実施が確定された後に、特許権が取り消され、公衆に利用に供される場合があります⁴。

TRIPS 協定（1995年1月1日発効）において、「実施義務」は明白的に言及されていませんが、権利者に対し IP の様々な態様の規制に関する最低基準が示されています。TRIPS は、「権利者の正当な利益の保護を目的として定めた条件の下、権利者の許諾を得ていない特許の使用」に関する規定を含んだ世界的な協定です⁵。大多数の国が WTO 加盟国（現在、164国）である一方で、北アフリカ及び中東のいくつかの国が加盟申請中のオブザーバーです⁶。グリーンランド、エリトリア及び北朝鮮などの少数の国は参加していません。

このように、「特許の実施」は、クライアントのグローバルなポートフォリオを管理する際に考慮する必要があると思われます。「特許の実施」とは何か、国によって定義が異なります。定義がそれぞれ違うからこそ、TRIPS 協定による拘束の中で国際整合化が生まれます。多くの国は、権利付与された特許の活動に対する通常「実施義務」要素を共有しています。多くの場合、その実施義務において、「特許権者は必ず自身の特許権を取得した発明を、当該権利を取得した国において実施しなければならない」ことが記載されています⁷。また、少数の国は、「実施声明」の提出を求めています。その「実施声明」は、特許を実施していることを示す定期的な（通常、年一回の）声明です。ここで、とりわけ、現時点では、インドが最も厳しい規定を定めている国です⁸。

⁴ TRIMBLE, *supra* note 2.

⁵ Overview: the TRIPS Agreement (https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2_e.htm#patents) World Trade Organization. Accessed on 07/14/2022; *see also* TRIPS, Art. 31.

⁶ TRIMBLE, *supra* note 2.

⁷ TRIMBLE, *supra* note 2.

⁸ 本記事の執筆にあたって、弊社クライアントが委託している各国の現地事務所に情報提供を依頼しました。快く応答して下さった方々にこの場を借りて感謝申し上げます。

上述の通り、グローバルな特許ポートフォリオの管理は、特許権を付与した国毎の特許使用に関する情報の維持を含みます。広告活動、ライセンス活動、特許付与された方法の実施、特許付与された製品の生産又は輸入、そして、活動の関係者及び価値、又は、特許を実施していない理由等は、ポートフォリオを管理する法務チームが収集すべき情報です。これにはしばしば、法務チームと事業チームとの間の効果的なコミュニケーションも求められます。

結論として、有能な弁理士は、IP 保護が望ましい国における実施義務の有無についてクライアントに定期的に伝達すべきです。理想的には、進行中のクライアントとのコミュニケーションから、強制実施などの潜在的にペナルティを科される要件を防衛するために効果的な戦略の策定に繋がる更なる情報が得られます。また、クライアントと弁理士との間のための戦略として、特許権を維持するための、実施声明などの必要な文書の提出期限を予想することを含むべきです。

事実上、法定代理人は、クライアントが、IP 保護の望ましい国においていつ、どこ、どのように事業を行うかなどの、実施をサポートする適切な情報を認識し、そのような情報を収集して提供できるように、該当する実施義務と、実施声明を完了させるために、或いは実施を証明するために求められる全体的な情報について伝達すべきです。様々な管轄区域や国における実施義務の例については、来月の本記事の第2部においてご紹介します。