

ただいま取り組み中：特許実施義務の概要 ～ 第2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。

諸国における特許の実施

クライアントのグローバルな特許ポートフォリオを管理するに当たって、様々な知的財産（IP）法制度により規定される特許の実施義務を考慮することが必要な場合があります。例えば、それぞれの国が「特許の実施」に対し独自の定義を定めています。そのように、いくつかの国家機関が「特許権者は必ず、特許権を与えた国において自身の当該特許発明を実施しなければならない」という実施義務を定めています¹。

¹ TRIMBLE, M. “Patent Working Requirements: Historical and Comparative Perspectives” *UC Irvine Law Review*, vol. 6, 483, pp. 483-508.

実施義務は大抵、国が個々の目的を達成することを確実にし、国家の利益の必要性に合うように制定されています²。実施義務の存在、実施義務における国家機関間の相違、そして、不実施によって生じ得る潜在的な関連結果を理解することが、クライアントの効果的かつ高品質の代理を務めるために知的財産の保護における重要な側面です。

世界の五大特許庁によって構成される枠組みである五庁（IP 5、「五極特許庁」とも呼ばれる）に属する国は、特許の実施義務に対し比較的最低限の基準を定めています³。五大特許庁とは、日本特許庁、欧州特許庁、韓国知的財産庁、中国国家知識産権局及び米国特許商標庁です。多くのIP 5国は、類似する実施義務の特徴を共有します。例えば、いくつかの欧州の国（とりわけ、例えば、イギリス、イタリア、チェコ共和国）は、特許権が付与された発明を出願から3年（場合によっては4年）以内に十分に実施しなければ、当該特許に対し強制実施権が設定されるリスクを負うという類似する義務を韓国と共有しています。これらの国において、特許の実施を証明する年次実施声明は求められていません。同様に、ブラジルでは、特許許可から3年以内に特許を実施することが必要であり、年次実施声明も求められていません。ブラジルにおいて、実施されていない特許は理論上、強制実施権が設定されるリスクもあります。しかし、強制実施権の請求は、分析の対象となり、かつ、特許権者が不実施特許について正当な理由を提示すれば、拒絶されます。なお、ブラジル特許法は、これらの「正当な理由」に対し具体的な定義等を特に定めていません。

欧州特許条約のいくつかの加盟国では、特許実施の要件として、特許の使用と見なされるために、製造、輸入、又はその両方などの特許活動が必ず世界貿易機関（WTO）の加盟国によって行われなければならないとも明白に規定されてい

² 本シリーズ記事の第1部において特許実施義務の定義について総括的にご説明しています。

³ IP5 (<https://www.uspto.gov/ip-policy/patent-policy/ip5>) United States Patent Office. (2022年8月5日時点で)

ます。そのような同盟国の例としては、これらだけに限定されませんが、キプロス、エストニア、オランダ及びアイルランドが挙げられます。

メキシコは、強制実施権の請求への応答に実施義務の声明の適用を含めています。例えば、第三者が強制実施権を請求する申請を提出した場合、特許権者には対象特許を実施し始めるために1年が与えられます。特許権者がその1年の期間内に対象特許を実施しなかったとしても、不実施を弁明し、強制実施権の許可に対し異議申立することもまだ可能です。メキシコにおいて、最初の強制実施権の許可日から2年の期間満了後に、或いは、特許権者の責めに帰すべき事由により特許が未使用のままである場合にのみ、当該特許が失効します。

より厳しい実施義務を定めている国の例としては、トルコ及びインドが挙げられます。トルコは、欧州特許条約の同盟国ですが、トルコにおける特許発明の実施は必ず、特許の付与公告日から3年以内に特許権者（又は、特許権者から権限を与えられた者）によって行われなければなりません。加えて、特許発明の実施は、3年間以上連続して行われる必要があり、中断してはいけません。

トルコにおける特許発明の実施は、特許権者又はライセンシーにより、管轄当局（例えば、商工会議所）が作成した公式証明書をトルコ特許庁に提出し、特許登録簿に記載することによって、証明されなければなりません。更に、実施証明は、対象発明が実施されている産業施設における生産の視察後に発行されます。正当な理由が無い場合、対象特許発明はトルコの現行法令によって不実施であると見なされ、当該特許に対し強制実施権の設定が許可されることとなります。

インドにおいて、特許付与された発明は、特許許可日から3年以内に商業的に利用されなければなりません。トルコにおいて定められた規制に類似しますが、実施声明が求められ、それには、特許権者又はライセンシーがインドにおいて得た概算の収益又は価値が含まれます。更に、特許権者又はライセンシーは別々

に、インドにおける製造により生じた収益、及び、インドへの輸入により得られた収益又は価値の額を示さなければなりません。インドにおいて生じた概算の収益又は価値に関する簡単な声明の提出も必要です。また、複数の特許の実施を示すのにまとめて単一のフォームで提出することも可能ですが、それらの特許は関連特許であること、特定の特許発明から得られた概算の収益又は価値を関連特許から得られた概算の収益又は価値から分けて計算することができないこと、かつ、全ての特許の特許権が同一特許権者に対し付与されたものであるということが前提です。この実施声明は、会計年度（4月1日から翌年3月31日まで）ごとに一回提出しなければなりません。当該声明は、特許が許可された会計年度の直後に開始する会計年度から求められ、その会計年度の満了前の6か月以内に提出しなければなりません（すなわち、声明は毎年9月30日までに提出しなければなりません）。特許発明が実施されていない場合、特許権者は、不実施の理由を説明しなければならず、当該発明を実施するために取るべきステップを詳細に述べる必要があります。更に、インド特許庁は、必要な情報又は必要な声明を管理官（Controller）へ提供することを拒否し、又は提供できなかった場合に、最高USD \$ 13,000（INR 1,000,000）の過料が科されると述べています⁴。加えて、誤った情報又は誤った声明の場合、最長6か月の禁固、過料又はその両方の処罰に当たります。

更に、利害関係人は、特許発明がインドの領土において実施されていないという理由に基づいて、インド管理官に、強制実施権の許可を申請することができます。インドにおいて、強制実施権の請求が許可されると、特許権の取り消しが起り得ます。例えば、最初の強制実施権の許可命令の発行日から2年の期間満了後に、中央政府又は利害関係人は、管理官に特許取消命令を申請し得ます。この

⁴ 現時点では、不履行による過料は確認されていませんが、多くの企業、特にインドにおいて多数の特許ポートフォリオを有する企業は、そのような結果による脅威を考慮し、前例になるようなリスクを冒すよりも、実施声明をただ提出することを選択します。

取り消しの根拠の例として、特許発明がインドの領土において実施されていないこと、合理的な実施要件が満たされていないこと、又は、特許発明が公衆によって合理的に負担可能な値段で利用できないことなどが挙げられます。

以上、各国の特許制度における実施要件の様々な例を挙げて説明したように、知的財産の新規性を理解することだけではなく、知的財産の保護が望ましい国際制度に関する関連ビジネス戦略を理解することも重要です。実質的に、法定代理人は、知的財産所有者のために成功した知的財産戦略を支援するように努力すべきです。それは、国内及び国際規模における知的財産所有者の資産の発展、成長、レバレッジ及び収益化のための計画を含みます。というように、成功した知的財産の代理の一環として、特許権を取得した後でも、効果的かつ継続するクライアントとのコミュニケーションを取り組み、強いクライアント関係を維持すべきです。