

平成23年特許法改正と産学連携活動への影響

三重大大学社会連携特任教授／産学官連携アドバイザー

日本大学大学院知的財産研究科 教授 加藤浩

1. はじめに

特許制度は、発明者に独占権を付与することにより、発明を奨励する制度であるが、第三者にライセンスや技術移転を行うことにより、発明の利用を図ることができる制度としても重要である。したがって、産学連携活動において、特許制度は重要な役割を担うものであり、特許法の改正においては、その改正内容について正しく理解すると共に、産学連携活動への影響についての的確に認識することが必要である。

平成23年に日本で特許法の改正が成立した。この改正では、産学連携活動に直接、関連する規定についても改正されており、今後の産学連携活動において十分な注意が必要である。

本稿では、平成23年特許法改正のうち、産学連携活動に関連する規定の改正内容について説明し、今後の産学連携活動への影響について考察する。また、平成23年には、米国においても特許法の改正が成立していることから、その改正内容について説明した上で、今後の産学連携活動への影響について考察する。

2. 平成23年・特許法改正とその影響

平成23年・特許法改正では、発明者が特許出願前に自ら発明を公表した場合の保護強化（新規性喪失の例外規定）のほか、共同発明者の保護強化、ライセンス契約の保護強化、審判制度の見直し、特許料金の減免制度の拡大などが行われている。

（1）発明者が特許出願前に自ら発明を公表した場合の特許保護（新規性喪失の例外規定）

新規性を有しない発明は、特許を受けること

ができないが、新規性を失った発明のすべてについて特許を取得できないとすると、むしろ技術の進歩や産業の発達をさまたげる場合がある。例えば、学会誌や研究集会における発表、博覧会への出品などによって、研究成果を早期に公表することは、技術の進歩にとって有効である。そこで、特許法では、発明者が自ら発明を公表した後に特許出願を行っても、公表から6ヵ月以内に特許出願を行った場合には、自らの公表により新規性を失わないこととしている。これを、「新規性喪失の例外規定」という。

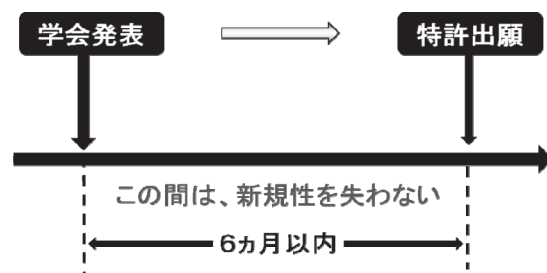


図1 新規性喪失の例外

従来の制度では、発明者が自ら発明を公表する場合として、①試験、②刊行物発表、③電気通信回路による発表、④研究集会における文書による発表、⑤博覧会への出品について、新規性喪失の例外が認められていた。しかし、④および⑤については特許庁長官が指定するものに限定されており、特許庁長官の指定がない場合には、発明者自身が発明を公にした場合であっても、新規性を失って特許を受けることができない。したがって、発明の公表という点では同じであっても、研究集会や博覧会の選択によって（すなわち、特許庁長官の指定の有無によって）、新規性を失う場合と失わない場合が併存

することになり、特許管理を複雑化していた。また、研究集会や博覧会の選択については、本来、発表内容によって研究者が自由に選択するべきところ、「特許庁長官の指定」という条件によって、選択の自由に制限がかかっていた。

そこで、今回の法改正により、発明者が自ら公表した場合であれば、その公表態様を問わず、発明が公になった後に特許出願を行っても新規性を失わない（特許権を取得できる可能性がある）ものとして扱われるように改正された。したがって、「特許庁長官の指定」という条件はなくなり、新規性喪失の例外規定は、従来の制度よりも適用される範囲が拡大されることになった（表1）。

従来の制度	改正法
試験	発明者が自ら公表した場合 (その公表態様を問わない。)
刊行物発表	
電気通信回路による発表	
研究集会における発表 (特許庁長官の指定)	
博覧会への出品 (特許庁長官の指定)	

表1：新規性喪失の例外規定の改正

【産学連携活動への影響】

大学においては、基礎的な研究、学術的な研究が広く行われており、研究集会において研究成果の発表が積極的に実施され、技術の進歩が図られている。したがって、今回の法改正により、研究集会について、「特許庁長官が指定するもの」という条件がなくなり、適用される研究集会の範囲が拡大される点は、大学における今後の研究開発戦略、知的財産戦略として重要である。今後は、発明者が発明を自ら公表することによる研究開発のインセンティブを十分に取り入れつつ特許出願を啓発する等、基本的な考え方の見直しを図ることが大切である。

また、博覧会についても、「特許庁長官が指定するもの」という条件がなくなり、出品した後の特許出願を行っても特許を取得できる博

覧会の範囲が拡大されることから、博覧会を通して特許の利用がさらに推進されることが期待されている。近年、博覧会への出品を契機として、共同研究や技術移転などの契約が成立する事例も少なくないことから、この法改正を契機として、博覧会を有効に活用し、産学間の共同研究や技術移転（産学連携など）を推進することが大切である。

新規性喪失の例外規定は、学会活動（論文、研究集会、博覧会）と特許出願の両立を図るために重要な制度であり、今回の法改正は、その適用範囲を拡大する点で、大学における研究活動にとって有益である。しかしながら、新規性喪失の例外規定に基づく特許出願の場合であっても、その出願前に、第三者によって同じ発明について公表（論文発表、学会発表など）された場合には、通常、新規性を失い、特許を受けることができない。したがって、新規性喪失の例外規定には、公表から特許出願まで6ヶ月の期間が与えられているが、できる限り早期に特許出願を行うことにより、第三者により公開されるリスクを抑えることが好ましい。

（2）共同発明者の適切な保護

近年、技術の融合化・複雑化が進展する中、共同研究・共同開発が積極的に行われるようになってきた。このように複数の共同研究者によって得られた研究成果（発明）については、特許を受ける権利が複数の研究者の共有になっている。この場合、各研究者は、他の研究者と共同でなければ、特許出願をすることができない。これに違反する場合は、拒絶理由、無効理由に該当する。

最近では、共同研究・共同開発が普及する中、共同研究者の一部によって、他の共同研究者に無断で特許権が取得されてしまう事件が発生している（表2）。このような研究成果の「横取り」に際し、従来の制度において、発明者を保護する手段は特許権を無効にすること等に限られており、十分に発明者を保護することが

できない状況にあった。そこで、今回の法改正により、発明者が特許権を取り戻すことができる制度が導入された。すなわち、すでに権利化された特許権について特許を受ける権利を有する者は、その特許権者に対し、特許権の移転を請求することができるように改正された。

こうして、共同研究・共同開発における発明者の救済手段が改善されることになり、共同研究・共同開発におけるトラブルの一つが解消されることになった。なお、主要諸外国では、他人に取得されてしまった特許権の取り戻しを可能とする制度がすでに採用されている。

共同研究・共同開発をした経験がある企業・大学	約95%
共同で出願すべき発明を単独で出願されてしまった経験がある企業・大学	約40%

表2：共同研究の現状

【産学連携活動への影響】

近年、産学間において、共同研究・共同開発が積極的に推進されており、例えば、iPS細胞の研究開発のように、コンソーシアムによる共同体として広く共同研究を行う体制などの構築も検討されている。

今回の法改正により、「特許権の移転の請求制度」が導入されたことにより、今後は、この制度の利用を視野に入れて、共同研究に関するマネジメントを行うことが大切である。例えば、共同発明者の一部によって特許権が取得されてしまった場合には、「特許権の移転の請求」によって救済できることを共同研究契約書に明記することが考えられる。このようにして制度の周知が図られることにより、権利の帰属にかかる不安を軽減し、もって共同研究・共同開発がますます推進されることが期待される。

なお、共同発明者であるためには、発明者としての適格性を満たすことが必要であり、単なるアイデアの提案者、単なる補助者、助言者、資金の提供者などは、共同発明者には該当しな

いと解されている点には注意が必要である。したがって、特許権の移転請求を行う際には、発明者としての適格性についても十分に検討することが必要である。

（3）ライセンス契約の保護強化

近年、オープン・イノベーションが進展する中、ライセンス活動も活発化している。ライセンスのうち、最も一般的な「通常実施権」の場合には、日本では、従来の制度において、ライセンスを受けた者は、通常実施権を特許庁に登録しないと、その後に特許権を譲り受けた者から差止請求等を受け、事業継続が不可能になるおそれがあった（登録対抗制度）。また、特許権の譲渡先が国内企業の場合には、通常実施権の登録を行わなくても、それまでのライセンス契約がそのまま継続されるように解される慣行があったが、特許権の譲渡先が外国企業の場合には、必ずしも日本国内の慣行に従った対応がなされるとは限らない。例えば、もとの特許権者からライセンスを受けて実施していた者であっても、その後、特許権が外国企業に移転された場合には、移転先の外国企業から差止請求などを受けることが考えられる。

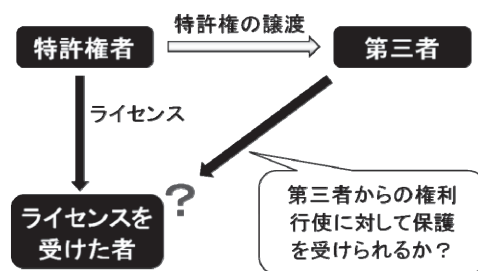


図2 従来の通常実施権の課題

このため、従来の制度においては、通常実施権を特許庁に登録することが必要であったが、登録を行うと、その情報について第三者に知られてしまうデメリットがあり、実務上、通常実施権はあまり登録されていなかった（表3）。

そこで、今回の法改正により、通常実施権者は、特許庁にその登録しなくても、特許権をそ

の後に取得した者による差止請求等に対抗できるように改正された。なお、主要諸外国では、登録がなくてもライセンスを第三者に対抗可能な制度がすでに採用されている。

通常実施権の登録率が0%又は1%未満の企業等	約90%
------------------------	------

表3：通常実施権の登録率

【産学連携活動への影響】

今回の特許法改正により、ライセンスを受けた者の通常実施権が保護され、特許権の譲渡によるリスクが抑制されることで、ライセンスが推進され、特許発明の利用の促進が期待される。

産学連携においては、企業が大学から特許ライセンスを受けることになるが、この場合、特許権者である大学において特許権の譲渡が行われても、今回の法改正により、それまでのライセンス契約が保護される点で、企業にとってメリットがある。

なお、米国、独国では、日本の改正特許法と同じような制度（当然対抗制度）があるが、英国、仏国では、通常実施権を登録しない場合であっても、悪意の第三者に対してはその通常実施権を対抗できるとする制度（悪意者対抗制度）が採用されており、国により制度が異なることから、グローバルに事業を展開している企業においては、ライセンス契約の保護に関する各国の制度の違いに注意が必要である。

（４）審判制度の見直し

無効審決の取消訴訟の提起後に、争いの対象となった特許権の内容を訂正する審判が請求され、事件が特許庁に差し戻されてしまうなど、紛争解決が非効率となる場合が生じていた。そこで、無効審判において審判合議体の見解（審決予告）を踏まえた上で訂正する機会を設けることと併せて、訴訟提起後は訂正審判の請求を禁止する見直しが行われた。

また、無効審判の確定審決について、当該審

判の当事者以外の者でも同一の事実及び証拠に基づいて争うことが認められないために、第三者の裁判を受ける権利が阻害されているとの指摘があったが、今回の法改正により、当該審判の当事者以外の者による審判請求を認める等の見直しが行われた。

これらの法改正により、紛争の迅速・的確な解決を図ることができるので、企業等の知的財産管理の業務効率を高めることが期待される。

【産学連携活動への影響】

今回の特許法改正により、審判制度がさらに改善されることになり、紛争解決が迅速・的確に行われる点は有益である。

また、大学の研究成果の場合、上流の基礎的な技術であることから、基本特許のように、一つの特許に対する利害関係者が比較的多いケースがあり、無効審判の請求人が複数、存在する場合も少なくない。したがって、今回の法改正によって、確定審決の当事者以外の者による同一事実・同一証拠に基づく無効審判請求が認められるとすることで、紛争解決における利害関係者のニーズに的確に対応できる点でも有益である。

ただし、特許権者側においては、これまでの訴訟戦略（訂正審判の活用、同一の証拠での訴訟など）の変更を迫られる可能性があるので、注意が必要である。

（５）特許料金の減免制度の拡大

知的財産制度の利便性を向上させるため、従来の制度において、中小企業や大学等に対する特許料の減免が、特許権の設定登録から3年まで適用されているが、今回の法改正により、減免期間が特許権の設定登録から10年まで延長されることになった。

これにより、中小企業や大学等における権利維持費用の負担が軽減され、特許権を長期に保有するインセンティブが高まることから、特許権の有効活用が促進されることが期待される。

特に大学ではアーリーステージの技術開発が多く行われており、特許権の設定登録から3年までに技術移転の可能性がある場合には特許権を放棄することがあるが、今後は、そのような場合でも、より実用化に近い段階まで技術移転の検討が継続される可能性が高まることから、産学連携の一層の推進が期待されている。

【産学連携活動への影響】

基礎研究においては、発明が完成しても、通常、その実用化まで長い年月を要することが多い。したがって、大学の特許を企業に技術移転する場合についても、特許権の設定登録から3年程度の段階では、まだ実用化の可能性が見出せないため、その後の研究の進捗状況を見守ることが必要な場合がある。

したがって、今回の法改正により、中小企業や大学等が特許権の設定登録から10年まで特許権を保有する可能性が高まることから、技術移転実績の向上が期待されている。また、知的創造サイクルの加速化にも大いに貢献することが期待されている。

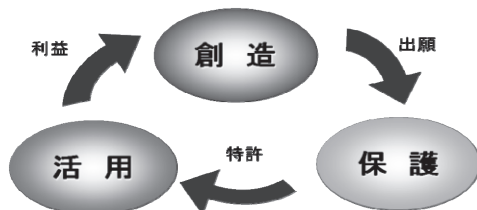


図3 知的創造サイクル

3. 平成23年・米国特許法改正とその影響

米国では、平成23年9月、先発明主義への移行を含む特許法改正案が上院で可決し、オバマ大統領の署名を経て改正特許法が成立した。米国では50年ぶりの大改正といわれている。しかしながら、この改正は、厳密には、完全な先願主義への移行ではない点が指摘される等、まだ課題が残されている。

(1) 先願主義の導入

米国では、これまで、先発明主義（先に発明した者に特許権を付与する制度）が採用されていたが、今回の改正により、先願主義（先に出願した者に特許権を付与する制度）が導入されている。先発明主義では、発明日の認定に配慮した対応が必要になる等、出願人の負担が大きく、また、権利の安定性に欠ける点などが指摘されていたが、先願主義に移行することにより、これらの点が改善されることになる。

【産学連携活動への影響】

日本の産業界や学界にとって、これまでの米国の先発明主義は、米国への特許出願における懸案事項の一つであったが、今回の法改正により解消されることになり、メリットは大きい。とくに先端技術分野においては、日本から欧米に特許出願される比率が高いため、特許法改正の影響が大きいと考えられる。ただし、次項に示す「グレースピリオド」の改正により、完全な先願主義ではない点に注意が必要である。

(2) グレースピリオド

グレースピリオドとは、特許出願前に発明を開示（学会発表など）しても、特許が認められる期間（米国では1年）であり、学会発表と特許出願の両立を図るための制度である。これまでは、発明者自身による開示のみが対象であり、その後、特許出願前に第三者により同じ発明が開示された場合には、新規性を喪失して特許を受けることができないこととなっている。今回の改正により、発明者自身による発明の開示から特許出願までの間に、第三者が同じ発明を開示した場合であっても、新規性を喪失しないこととされ、特許を受けることができる制度（いわゆる「先発表主義」）に改正されている。したがって、発明者が発明の開示を行った日は、特許審査において重要な意味を持つことになり、先発明主義に近い考え方が依然として残る点に注意が必要である。

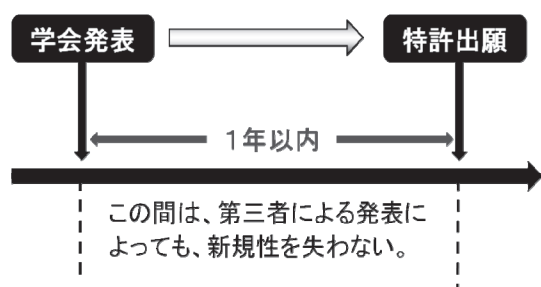


図4 米国の先発主義

【産学連携活動への影響】

先端技術分野においては、基礎的・学術的な研究が広く行われており、学会等によって研究成果の発表が積極的に行われていることから、今回の特許法改正により、グレースピリオドの考え方が変更されることによる影響は大きい。今後は、米国に出願する場合には、先発主義に配慮して、特許出願に加えて、発明の開示(学会発表など)についても積極的に管理する知的財産戦略が必要であると考えられる。

(3) 世界公知・公用

新規性、自明性の判断に必要な先行技術は、公知(公然知られた発明)、公用(公然実施された発明)、刊行物記載(刊行物に記載された発明)の3つに分類される。日本と欧州では、公知、公用、刊行物記載のいずれも、国内のみならず外国も対象としているが、米国では、現在、刊行物記載については世界全体を対象とするものの、公知・公用については、米国内のみに限定(国内公知・公用)されていた。今回の改正により、公知・公用についても、米国内のみならず外国も含める制度(世界公知・公用)に改正された。この改正により、刊行物には記載されていないが、外国で公知・公用になっている発明の特許化が回避され、米国における特許権の質的向上が図られる。また、日本や欧州では、世界公知・公用が採用されており、本改正は、特許制度の国際調和としても有益である。

従来は、米国外では公知であるが、米国内では公知でなく、国内外の刊行物にも記載されて

いないために、米国で特許が成立した事例があった。今後は、公知・公用に関する情報の重要性が高まることから、このような公知の技術情報を的確に入手して管理することがますます重要になると考えられる。

(4) 料金関係

米国では、これまで、個人発明家や中小企業を対象として、小規模事業体には出願などに関する料金について、50%の減額が行われていたが、今回の改正により、さらに小さい極小規模事業体(マイクロ出願人)に対して、75%の減額が行われる。先願主義は、出願費用を十分に有しない個人発明家に不利になるという意見に配慮したものと考えられる。このほか、今回の改正により、特許庁全体の経費を回収できる料金改定権限が米国特許商標庁に与えられたので、今後の料金改正の動きに注意が必要である。

4. おわりに

特許法の在り方は、今後の産学連携活動の方向性を検討する上で、重要な役割を担っていることから、特許法の改正が行われる場合には、改正内容についての的確に把握することが大切である。今後とも、特許法の改正の動きに注意し、法改正が行われる場合には、新たな法律をベースとして、産学連携活動における実務の見直しを早期に行うことが重要である。

本稿では、日米における平成23年特許法改正の趣旨と改正内容を紹介し、産学連携活動への影響について考察した。大学や企業の産学連携活動において参考になれば幸いである。なお、日本の改正特許法は、2012年4月に施行されている。(米国の改正特許法は、改正内容ごとに段階的に施行中。)

【参考文献】

1. 特許庁「平成23年特許法改正説明資料」
2. 吉田直樹「2011年米国特許法改正の概要」特許研究, No.53, 2012年3月