

発明の実施証明に関する制度の国際比較

井 上 敦*

抄 録 開発途上国を中心に、特許権者等に特許発明の実施を義務付ける規定を設けている国があります。インドやトルコなどでは発明実施に関する証明書や陳述書の提出を要求する規定が設けられています。日本の出願人にとって比較的なじみの薄い特許発明の実施義務や実施証明に関する各国の制度を紹介します。

目 次

1. はじめに
2. 実施義務と実施証明に関する制度の国際比較
3. インドの発明実施義務と実施陳述書
 3. 1 特許発明の実施陳述書の提出手続き
 3. 2 実施陳述書での報告内容
 3. 3 実施陳述書の提出状況
 3. 4 実施陳述書の公開
4. トルコの発明実施義務と実施証明
 4. 1 実施証明手続き
 4. 2 不実施に対する制裁：強制実施権の設定について
 4. 3 実施証明書類の第三者の入手の可能性
5. おわりに

1. はじめに

開発途上国を中心に、特許に一定期間独占権を付与する一方で、特許権者等に特許発明の実施を義務付ける規定を設けている国があります。さらに、インドやトルコでは、特許発明の実施に関する証明書や陳述書の提出を要求する規定が設けられています。本稿では、実施義務や実施証明に関する各国の制度について紹介します。

2. 実施義務と実施証明に関する制度の国際比較

特許権者等に特許発明の実施に関する証明書や陳述書の提出を要求する制度の根底には、特許発明の実施義務があると考えられます。

歴史的背景として、世界の多くの国で、特許法制定段階では、自国産業の発展という観点から特許発明の国内実施を義務付ける規定を設けられていました。パリ条約においても、条約成立時の最初の正文では、実施義務が定められていました¹⁾。その後、特許を取得した全ての国において実施を義務付けるという規定では特許権者に酷であるということから、数回の条約改正により実施義務は緩和され、現行のパリ条約5条A(2)では、不実施に対する制裁としての強制実施権の設定の立法措置が可能である旨、規定されています。日本でも、大正15年法では、不実施に対する制裁として、特許取消、制限、収用等の規定がありましたが、昭和34年法では、83条に不実施の場合の裁定による通常実施権の設定へと改正されました²⁾。

その一方、このような実施義務の緩和の流れ

* 日本技術貿易株式会社 IP総研技術第1グループ
リーダー Atsushi INOUE

は、特に先進国側の要望によるところが大きく、技術移転による産業振興を期待する開発途上国では事情が異なります。実施義務がない場合(ここでは仮に、国内での製造の義務がない場合とします)、ある外国企業が当該国で特許を取得しながら、第三者に特許技術を利用させず、他国で製造した特許に係る製品を輸入により市場に供給することが可能です。しかしながら、このような特許の利用では、当該国内には、製造拠点の誘致や技術移転が行われず、産業の育成や雇用の創出につながらないということが懸念され、特許発明自体の利用による恩恵にはつながっても、当該国の産業発展の面では必ずしも好ましいものではないと考えられます。

日本では、輸入は実施行為に位置づけられていますので(特許法2条3項1号、3号)、輸出行為そのものが当該国での実施に相当するという考え方も当然できそうですが、上記のような事情から、各国の実施義務に関連する規定を考える場合に扱われる実施とは、国内での特許に係る製品の製造等を意味し、輸入は国内実施に当たらないという考え方もあるのも事実です。

輸入に関して、さらに、TRIPS協定27条第1項第2文では、物が輸入されたものであるか国内で生産されたものであるかについて差別することなく、特許が与えられ、及び特許権が享受されるとの規定があります。輸入を特許の実施とみなさずに強制実施権を設定することは、上記の規定に抵触するおそれがあると考えられています³⁾。

TRIPS協定の発効前には、ブラジル他、南米諸国では、パリ条約の実施義務緩和の改正に対して、国内実施の強化及び不実施に対する制裁措置を強化する流れがありました⁴⁾、現在では実施義務の明文規定はなく、ほかの多くの国と同様、不実施の場合の強制実施権の設定についてのみ規定されています。

現在、特許発明の国内実施を明文規定として、義務付ける国としては、インド、トルコ、インドネシア等が挙げられます。そのうち、特にインドとトルコでは、後述のとおり、実施に関する証明書や陳述の提出が求められ、実務上の対応が必要です。

別表に実施義務や不実施に対する強制実施権の設定に関して法規を設けている代表的な9カ国の制度の比較を示します。

なお、不実施に対する強制実施権の設定という規定自体は、周知のとおり、世界各国で採用される制度であり、別表に示される国に限られません。

別表に示した9カ国のうち、インド、トルコ、インドネシアでは、特許発明一般について、国内実施を義務付ける明文規定が設けられています。ベトナムは、国防、安全保障、人民のための疾病予防、治療及び栄養の必要を満たすための発明(ベトナム特許法136条(1))についてのみ、実施が義務付けられています。

強制実施権の設定規定は、9カ国すべてに採用されていますが、実施義務履行期限、或いは強制実施権設定の可能となる期日は、特許付与から3年及び出願から4年のいずれか遅く満了する方と規定(パリ条約5条A(4)と同様)する国と、単に特許付与から3年と規定する国があります。実施を義務付けている国についても、不実施に対する罰則を設けている国はなく、実施義務を課していない国と同様、発明不実施の場合の効果は、基本的には不実施に対する強制実施権の設定の対象となり得ることになります。

輸入の取り扱いに関しては、前述のTRIPS協定27条との抵触が問題となる可能性もあり、輸入を不実施とみなすという明文規定を置いている国はありません。トルコ、メキシコ、フィリピンのように輸入により、実施の証明となりうることや、強制実施権設定の対象とならないこ

とを明文化する国がある一方、インドのように、明文規定がない国があります。ブラジルの産業財産法68条では「特許対象がブラジル国内において実施されない場合。ただし、この規定は、実施が経済的に実行不可能な場合を対象外とし、その場合は、輸入を認めるものとする。」とあり、条件付きで輸入により実施と認めています。

特許権者等に実施の証明や報告を要求する国は、インド、トルコの2カ国です。(インド、トルコの証明、報告の実務対応については後述します。)

インドでは、規則により、毎年3月末に前年の実施の報告を義務付ける規定になっています。一方、トルコは、特許付与後3年以内に実施開始が義務付けられ、この実施証明等を提出しなければ、その後、第三者からの申請により、強制実施権設定の対象となり得る規定となっています。証明書類等の提出は、所定期間内に行うことが義務付けられておりますが、実施証明を定期的に行うことが要求されるものではありません。庁への実施の報告又は証明書等の提出を行わなかった場合に関しては、インドでは、罰金等の罰則規定がありますが、トルコに関しては、特に罰則規定はありません。

3. インドの発明実施義務と実施陳述書

3. 1 特許発明の実施陳述書の提出手続き

法146条（以下、本段落における条文はインドの特許法）によれば、特許権者および実施権者は、インドでの商業規模での特許発明の実施状況に関する報告書を定期的に提出しなければなりません。特許規則131(2)に基づき、その年の3月末日までに前年の実施状況を陳述書として提出しなければなりません。この規則に則り、インド特許を維持する限り、様式27に基づく実施陳述書を毎年提出することが求められます。

法146条は、法83条の基本概念に基づき、特許権者が実施している状況についての陳述書を提出する義務を課すものです。ただし、仮に特許発明が不実施の場合には、不実施である旨の陳述書を提出すべきであり、このような不実施を報告した場合にも、通常、不利益が生じることはありません。実施されていない発明については第三者の請求があった場合に、強制実施権が設定される可能性があります（法84条）。

一方、法146条違反となる陳述書の不提出については100万ルピーの罰金、虚偽の申請に対しては、禁固、罰金が課される旨の規定があります（法122条）。実際そのような罰則が適用された例はこれまで報告されていないようです。状況によってはそのような法的責任が追及される可能性があることに注意が必要です。

なお、法146条違反は、法64条の取消理由に挙げられていませんので、これを根拠に第三者が特許の取消しを請求することはできません。

3. 2 実施陳述書での報告内容

実施陳述書は様式27により提出します。報告内容としては、実施・不実施の情報と、不実施の場合はその理由と今後の発明実施計画について、実施の場合は、特許製品の個数、金額等について記載します。実施量は可能であれば合理的な概算量を記載するべきですが、後述のとおり、このような情報が公開される可能性があることには注意が必要です。

無理なく入手できる情報に基づき、実施・不実施を判断して陳述書を提出すること、実施量等合理的な概算量を記載すること、また、庁の求めがあればさらなる詳細な情報を調査して報告する用意があることを記述することがよいと考えられます。

また、具体的な実施量を開示することに不都合がある場合、庁の求めがあればさらなる詳細な情報を調査して報告する用意があること等を

陳述書に記述して、数量を開示しないという実務対応も行われています。

これまでのところ、庁側が陳述内容について逐一精査して出願人に問い合わせが行われたということはないようです。

3. 3 実施陳述書の提出状況

陳述書の提出状況に関しては、インド特許意匠商標局の年次報告書に件数が公表されています。表1に、2009年、2010年のインドで存続されている特許権の数、陳述書（様式27）の提出件数及び実施の申告の件数を示します。

表1 インド 発明実施陳述書の提出⁵⁾

年度	2009年	2010年
存続特許数	37,334	39,594
陳述書提出	24,009	34,112
実施報告	4,189	6,777

特許1件に対する陳述書の提出は1件であると換算して、提出率を推定すると2010年分では80%を超えることとなり、そのうち、実施が申告されるものの割合は、およそ20%程であると推定されます。

3. 4 実施陳述書の公開

提出された実施陳述書は、長官は法146条に基づいて入手した情報を公開することができる（規則131(3)）と定められています。これまで、個別の特許に対してなされた第三者から情報公開の請求に応じて、長官が実施陳述書の写しを公表した例があったものの、原則としては、公表されないものでした。

しかしながら、2013年からは、インド特許意匠商標局のホームページ上に提出された実施陳述書の公開が開始されました⁶⁾。

4. トルコの発明実施義務と実施証明

トルコ特許法は96条（以下、本段落における

条文はトルコの特許法）において特許発明の実施義務が規定されています。97条ではさらに実施の証明について規定されています。特許規則39条、40条に、実施義務、実施証明の詳細が規定されています。

4. 1 実施証明手続き

トルコの実施義務要件としては、特許の公告から3年以内に、以下の3つのいずれかの手続きを行わなければなりません。

- (i) 使用証明書又は輸入書類の提出
- (ii) 実施許諾用意の公表
- (iii) 実施できない法的理由の提出

実施義務に関して、トルコ特許庁に対して、上記のいずれかを少なくとも一度手続きを行うことで実施義務の要件を満たすことができ、毎年手続きを繰り返す必要はありません。

- (i) 使用証明書又は輸入証明

特許に係る製品又は、特許された製法により得られた製品をトルコ国内で製造している場合は、使用証明書（Certificate of Use）をトルコ特許庁に提出することで、トルコ特許の実施義務を満たすことができます。

この証明書は、トルコ商工会議所により認証され、発行される証明書です。実施状況を記載したトルコ語書面をトルコ商工会議所に提出し認証を受けます。

特許発明の実施が実施権者により行われている場合は、特許権者及び実施権者の双方が署名する実施許諾の証書を実施証明の申請書とともに商工会議所に提出し、実施証明書の発行を申請します。なお、実施許諾の証書は、トルコ特許庁に登録することが、実施許諾の第三者への対抗要件となります。

トルコの場合、トルコ国内での製造等の証明の代わりに、輸入に関する証明書によっても、

実施義務を満たすことができます。使用証明と同様に、商工会議所が輸入証明書を発行します。

(ii) 実施許諾用意（ライセンス・オブ・ライイト制度）

第三者の要求により特許発明についての実施許諾をする旨の宣言を提出することが可能です。

なお、トルコにおいて実施許諾用意を宣言しても、イギリスやドイツの同制度と異なり、特に特許料の減額はありませ⁷⁾。

(iii) 不実施の理由説明書

実施ができない法的理由の宣言については、特許権者はトルコ特許庁に対してトルコ国内で特許発明を実施できない正当な理由を述べなければなりません。不実施の正当な理由としては、特許法100条に基づき、特許権者の意志や行為により解消しえない「技術上、経済上、法規上の理由」によるとのもので、特許製品は未だ開発段階で市場投入ができない、規格への適用や他の法規上の承認待ち等が、不実施の正当な理由に挙げられます。

このような不実施の理由の陳述書は、特許発明の不実施を裏付ける書面（特許規則39条）を添付します。そのような書面としては、関連機関（例えば厚生労働省）への承認申請の写し等が挙げられます。

4. 2 不実施に対する制裁：強制実施権の設定について

特許権者が満たすべき最低限の要件は、トルコ特許庁に対して実施許諾用意の公表を申請することですが、仮に実施義務の要件を満たすためのいずれの手続きも行われていない場合であっても、トルコ特許庁は職権で特許を取り消すということが認められているわけではありません。

実施義務の要件を満たさないことに対して考えられる制裁としては、強制実施権の設定が挙

げられますが、トルコ特許庁が職権で強制実施権を設定するものではなく、第三者からの申請があった場合に裁判所により設定される可能性があるというものです。

強制実施権の設定は99条に規定されています。96条の実施義務が満たされていない発明の実施に関して強制実施権が設定されうるとして

います。100条に従い、96条の期間（公告から3年）の経過後、発明実施を希望する者は、何ら合理的な理由がなく、特許発明の実施が十分になされていない又は、3年以上実施が停止されている場合には、強制実施権の設定を申請することができます。

4. 3 実施証明書類の第三者の入手の可能性

実施証明のために提出された書類は、公報で公表されるわけではありません。しかしながら第三者が特許の内容の開示を求める請求を行った場合には、実施証明の書類も含め、開示される可能性があります⁸⁾。

5. おわりに

以上本稿では、各国の実施証明に関する制度の比較と、実施義務及び実施証明に関連する制度の比較を行いました。また、実施義務の明文規定の有無、輸入の取り扱い、実施報告について、各国法制度の違いを明らかにしました。

特に、特許の保有に際して、特許料の納付以外に実務上の手続きが必要となる、インドの実施陳述書及びトルコの実施証明書等の提出についてまとめました。

インドの実施陳述書に関して、特許を維持する限り毎年、実施・不実施を報告する義務があり、本年のインド特許庁の運用の変更によれば、提出した陳述書が公開され第三者の目にふれる可能性が高いことには十分注意が必要です。

注 記

- 1) パリ条約最初の正文5条第2項
「各同盟国は、特許に基づく排他的権利の行使から生ずることがある弊害、例えば、実施がされないことを防止するため、実施権の強制的設定について規定する立法措置をとることができる」
- 2) 工業所有権法逐条解説, 発明協会
- 3) 荒木好文, 図解TRIPS協定, 2003, 発明協会
- 4) 中川和彦編, ラテンアメリカ経済法の国際的展開, アジア経済研究所,
<http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Books/>

- Keikyo/161.html (参照日2013年8月7日)
- 5) インド特許意匠商標局Annual Report 2010-2011
 - 6) インド実施陳述書公開
<http://ipindiaservices.gov.in/workingofpatents/>
(参照日2013年8月7日)
 - 7) トルコ Stock Industrial Property社からの回答による
 - 8) トルコ Deris Patents and Trademarks Agency 社ホームページより
<http://www.deris.com.tr/faqs-for-patent-in-turkey.aspx> (参照日2013年8月7日)

別表 実施義務及び実施証明に関する各国制度比較

国名	実施義務		不実施に対する制裁				実施報告及び実施証明	
	国内実施義務の明文規定	適用発明	強制実施権設定	権利失効	実施義務違反に対する罰則	輸入の取り扱い	実施報告義務	報告義務違反罰則
インド	有り (特許法83条)	適用制限なし	特許付与後3年 (法84条)	最初の強制ライセンス許諾の命令の日から2年以降、インド領域内で実施されていない又は公衆の適切な需要が充足されていない、特許発明が適正価格で公衆に利用可能でない場合(法85条)	特になし※	規定なし	各年末から3月以内 (法146条(2), 規則131条(2))	不提出: 100万ルピーの罰金 虚偽申請: 禁固(6月以下), 罰金(法122条)
トルコ	有り 公告日から3年以内 (特許法96条, 規則39条)	適用制限なし	96条の実施義務が満たされていない(99条(1))	なし	特になし※	実施の証明に用いることができる(規則40条)	発明の実施を証明するため、通知受領後60日以内(産業財産法73条)	特になし※
ブラジル	なし	-	特許付与後3年 (法68条)	強制ライセンス付与から2年経過後、当該期間中に特許の濫用又は不実施を十分に防止・是正できなかった場合(産業財産法80条)	-	条件付きで実施扱い(産業財産法68条(1))	強制実施権設定回避のため、通知受領後60日以内(産業財産法73条)	-
アルゼンチン	なし	-	特許付与後3年又は出願後4年のいずれか遅い時(法43条)	なし	-	規定なし	なし	-
メキシコ	なし	-	特許付与後3年又は出願後4年のいずれか遅い時(産業財産法70条)	強制ライセンス付与から2年経過後、不実施が解消されておらず、特許権者が不実施の理由を証明しない場合(産業財産法73条)	-	輸入している場合は強制ライセンスは付与されない(産業財産法70条)	強制実施権設定回避のために通知より1年以内(産業財産法72条)	実施権設定
タイ	なし	-	特許付与後3年又は出願後4年のいずれか遅い時(法46条, 50条)	強制ライセンス付与から2年経過後、正当な理由なく特許権者等が実施(輸入を含む)をしていない場合(法55条)	-	規定なし	なし	-
インドネシア	有り (特許法17条(1))	適用制限なし	特許付与後36月 (法75条)	強制ライセンス付与から2年 (法91条(1)◎1)	特になし※	規定なし	実施義務の不適用除外には、理由及び証明書を付して書面で申請された場合にのみ、承認される(法17条(3))	特になし※
ベトナム	一部有り (特許法136条(1))	国防、安全保障、人民のための疾病予防、治療及び栄養の必要を満たすため(法136条(1))	特許付与後3年又は出願後4年のいずれか遅い時に136条(1)の実施義務が満たされなかった場合(145条(1)(b))	なし	特になし※	規定なし	なし	-
フィリピン	なし	-	特許発明が国内で正当な理由なく商業規模で実施されていない場合(第93条5)	なし	-	当該特許を受けた物品の輸入は、当該特許の実施又は使用を構成する(第93条5)	なし	-

※罰則はないが、強制実施権設定の対象となる

(原稿受領日 2013年8月7日)