

産学連携における大学側の情報発信のあり方について～大学WEBサイトを調査して～

特許庁審査官 松本 隆彦

近年、産学連携の重要度が増している。それは、企業が基礎研究を縮小し、事業に直結する応用開発分野への投資に比重を置き始めたことや、コア技術への選択・集中といった戦略によって、クローズドイノベーションモデルからオープンイノベーションモデルへのイノベーション創出モデルの変化が起きているからである。オープンイノベーションモデルでは、社外のシーズの把握と、シーズの取り込みが重要なポイントとなる。この2点に関する基本的な情報を、シーズの提供者となりうる大学がインターネット上で開示しつつある。この開示状況を調査し、現状把握し、問題点を提起するとともに、その改善策を提案する。

理学学部を持つ国立大学法人のHPを調査した結果、知的財産ポリシーを開示している大学は、72%、共同研究制度の紹介をしている大学は100%、所属研究者を紹介している大学は、82%、シーズの紹介をしてい

る大学は36%であった。この結果から、共同研究をはじめとする産学連携の必要性はどの大学も実感しているものの、まだ、十分な開示が行われていないことが分かった。特に、産学連携の中心的存在になるシーズの開示している大学の割合が低いことが気になった。また、個別のHPとしては、わかりやすく丁寧に説明されているHPと形式的に作成されているという印象を受ける多少わかりにくいHPがあった。

このような調査結果から、大学側のWEB上の情報開示は、まだ改善の余地があるといえる。企業側の視点に立ち、産学連携を検討する際に必要な情報を開示し、その情報に簡単にアクセスでき、且つ、その情報をわかりやすく開示する必要がある。このようにして情報開示を行うことが、連携相手の立場を考えたWin - Winの産学連携関係を築くための初めの一步につながることを期待したい。

「経営戦略論」における「特許」の位置づけに関する研究

特許庁審査官 大森 伸一

昨今「特許戦略」という言葉を聞く機会が増えた。では、「特許戦略」は、「経営戦略」の中でどのような扱われているのであろうか？本研究では、著名な「経営戦略論」において「特許」がどのような位置付けであるのかを検証した。

経営戦略論の第一人者であるマイケル・E・ポーター氏（ハーバード大学教授）は、「特許」を特別には取り上げて論じておらず、主に「差別化戦略」の中で、特許が有効なケースがあると僅かながら言及している。

マイケル・E・ポーター氏の「ポジショニング理論」の対局にあるとされるジェイ・B・バーニー氏（オハイオ州立大学教授）の「資源理論」においては、競争優位を生み出す資源として、競争相手が容易に真似が出来ない資源が重要であると説いている。そして、その真似が出来ない資源を作り出す一道具として特許が

あげられている。ただし、特許は公開と引き替えであるという点についての指摘もなされている。

ネイルバフ（エール大学教授）、ブランデンバガー（ニューヨーク大学教授）による「ゲーム理論」は、自社にとって都合の良い外部環境を作ることに重点をおいている。この理論において「特許」は、「クロスライセンス」という使い方により有効性を発揮すると考えられる。

以上のことから、以下の2点が明確となった。

1. 「経営戦略論」においては、「特許」は、差別化のための1つの道具でしかない。経営にとって重要なことは、あくまでも差別化をすること。
2. ゲーム理論に即した戦略をとる場合などでは、他社との関係改善のために権利行使するといったことも重要である。

並行輸入と特許権について

特許庁審判官 平瀬 知明

並行輸入と特許権については、特許製品の並行輸入の可否と特許権の国際消尽の妥当性が大きな論点となったBBS事件が知られている。BBS事件において、最高裁は、特許製品の並行輸入の差止め可否について判断基準を示したものの、判決後も、この問題は実質的に政策問題であるとして、国際消尽を採用して特許製品の並行輸入をより広く許容すべきであるとの意見が表明されている。そこで、本研究では、政策的な観点からBBS最高裁判決を評価するとともに、この問題についての政策の方向性を考察した。

考察の前提として、諸外国の状況を概観した上で、まず、並行輸入の経済的効果について、短期的な経済厚生分析を行うとともに、当該分析に影響を与える様々な要因を検討し、短期的効果としての消費者利益と長期的効果としての研究開発へのインセンティブに対する影響はトレードオフの関係にあり、特許製品の並行輸入には一長一短があることを示した。

次に、並行輸入許容の本質的理由の一つとされる、内外価格差の是正（物価政策）の観点から、内外価格差の実態とその要因、これまでの政策的取組み等の検討を踏まえて、内外価格差の是正のために特許法上の対応を採ること、すなわち国際消尽の採用の可否について考察した。

更に、通商政策の観点から、TRIPS交渉の状況と欧州裁判所のシルエット事件判決の検討を踏まえて、我が国が独自に国際消尽を採用することの可否について考察した。

以上の考察から、本研究では、BBS最高裁判決は、特許権者と消費者との間の利益バランスに配慮したものであるとして積極的に評価されるべきものであり、通商政策上も望ましい立場をとる一方で、国際消尽を採用して特許製品の並行輸入をより広く許容する政策については、物価政策及び通商政策の両観点から、現段階においては慎重な対応が望ましいとの結論に達した。

特許審査における発明の同一性について

特許庁審査官 後藤 麻由子

「発明の同一性」は、特許法29条1項、29条の2、39条1項、39条2項において判断される。現行審査基準によれば、各規定の下での「発明の同一性」の判断手法はそれぞれ異なっているが、なぜそのような判断手法を採用しているのかという点については、あまり知られていないように思う。そこで本研究では、現行審査基準に示される判断手法が採用されるに至った経緯について詳細に調査した。

現行審査基準の原型は、昭和40年代に作成された「発明の同一性に関する審査基準」（以下、「旧審査基準」という。）である。旧審査基準の内容は現行審査基準と異なり、「発明の同一性」を「技術的思想」の異同によって判断していただけでなく、4つの規定に基づく「発明の同一性」を、すべて「実質同一性」と

いう概念で捉えようとするものであった。

これに対し、平成5年に作成された現行審査基準（第2部第2～4章）においては、条文の趣旨に応じたきめ細かな対応を可能とすべく、各条文別に個別の判断手法が設けられた。また、判断手法の明確化・客観化を図るため、「発明の同一性」の判断は「発明特定事項」（請求項に記載された用語）の比較によって行うこととされた。これにより、従前の問題点は大きく改善されたものと考えられる。

さらに、「発明の同一性」に関する近年の関連判決を分析したところ、現行審査基準に示される考え方は、裁判所の考え方とよく整合していることがわかった。本研究を通じて、現行審査基準に示される判断手法が採用された背景やその趣旨について、ある程度の知見

を得ることができた。現行審査基準の下では、発明の構成の異同の判断に重点がおかれるようになり、「技術的思想の同一性」について検討する機会は減ったも

の、「発明の同一性」は「技術的思想の同一性」を出発点としているということ、あらためて胸に留めておくべきではないかと感じた。

先行出願の後願排除効果の国際調和について

特許庁審判官 山本 信平

特許制度の国際調和は、長年にわたり議論されている問題であるが、その議論の成果は必ずしも期待どおりのものとなっていない。その原因として、最も大きなものは、先進国対途上国の対立、いわゆる南北問題である。日本を含む先進国は、特許制度の国際調和の議論から南北問題を切り離し、早期に特許制度の国際調和を実現するために、先行技術、グレースピリオド、新規性、進歩性という縮小パッケージを先行して議論すべきとの提案を行っている。

この縮小パッケージの中に残されている大きな論点の一つが、本研究のテーマである先行出願の後願排除効果である。

多くの国では、先行出願の後願排除効果、すなわち、先行出願が未公開状態でも先行出願と同一又はそれから容易に発明できるものに係る後願は拒絶されるという効果（日本では特許法29条の2）を認めている。しかし、代表的な日米欧を比較しても、その排除される範囲、本

人の後願への影響等について異なった制度を採用しており、それが実務上大きな相違をもたらしている。

この先行出願の後願排除効果について国際的な調和を図るために、「拡大新規性」という考え方が提案されている。この「拡大新規性」という考え方に対し、先行出願の後願解除効果に関する適切な妥協案となりうるとの期待が国際的に高まっており、「拡大新規性」を軸に、先行出願の後願排除効果の国際調和を進めていくことが適切であろう。

本研究では、「拡大新規性」という考え方に対する合理的説明が不足している点について補強を試みた。その結果、先行出願の後願排除効果を、特許発明の周辺技術について、特許を請求しなくても、他人の特許取得を防止でき、特許発明をより有効活用できるようにする権利であると定義しなおすことが、「拡大新規性」という考え方に合理性を与えるための一つの選択肢になり得るとの結論に達した。

ヒトES細胞の特許性について～ヒト胚の破壊は公序良俗に違反するか～

東京大学大学院 新領域創成科学研究科 メディカルゲノム専攻 引地 進

ヒトES細胞は人体のあらゆる細胞に分化できる万能細胞であり、再生医療の中心的役割を担うことが期待されている。しかし、その作製にあたっては、生命の萌芽であるヒト胚を破壊しなければならないため、特許法上の公序良俗規定に違反する可能性がある。そこで、本研究では、ヒト胚を破壊することが、現状法制の下で、公序良俗に違反するかどうかを検討した。

欧米における運用を調査した結果、大きく4つの考え方が判明した。そして、それぞれ問題点

を抱えていると思われた。

(1) 欧州特許庁型：「ヒト胚の破壊が不可欠である発明は公序良俗に違反する。」

ヒトES細胞を作製するために、最初に行ったヒト胚の破壊がどこまで後続の発明に影響を及ぼすのか不明である。

(2) 寄託型：「出願時に利用可能となっているヒトES細胞を用いることにより、ヒト胚の破壊が回避されていれば、公序良俗に違反しない。」

最初にヒトES細胞を作製した者は特許保護を受けられず、その細胞を利用する二番手以降の者が特許保護を受けられることとなり、フロントランナーを保護するという特許法の精神に反する。

(3) 英国型：「ヒトES細胞を作製する方法は公序良俗に違反するが、ヒトES細胞自体は「人」にはならないので、公序良俗に違反しない。」

どちらもヒト胚を破壊していることには違いはなく、なぜ細胞自体ならよいのか、説得力に欠ける。

(4) 米国型：「特許を受けようとする発明が「人」に

直接関係するものである以外は公序良俗に違反しない。」

「人」の定義が難しく、安定した実務を運用することは困難である。

こうした問題点を解決するためには、そもそも「ヒト胚を破壊することは公序良俗に違反しない」と判断するしかないのではないかと思われた。このように整理すれば、前記に指摘した問題点は概ね解決され、ヒトES細胞に係る発明の特許性に関する妥当な線引きへの第一歩になり得ると思われた。

バイオ関連発明の均等論について

清水国際特許事務所 小林 智彦

均等論適用の五要件が明示されたボールスブライン軸受事件（最判平10.2.24）以降、均等論を検討する訴訟は増加した。しかし、ライフサイエンス分野で重要なバイオ関連発明に関しては、未だ判例の蓄積が少なく予見可能性が低い。そこで本研究では、ボールスブライン軸受事件以降に均等論が争われた判例の検討および均等論の各要件に対応するバイオ関連発明の特徴の検討を行い、バイオ関連発明に均等論を適用する際の特有の留意点を考察した。

ボールスブライン軸受事件以降、均等論が否定された判決のうち約60%は第一要件が否定された。また、同じく約30%は第五要件が否定された。

均等論の各要件に対応するバイオ関連発明の特徴として以下のものが考えられた。

第一要件について：バイオ関連発明は高分子化合物（DNA、タンパク）に関係する。この場合、「差異が非本質的部分」との判断が困難になりうる。

第三要件について：バイオ関連発明は先端技術であり、日々技術が進歩している。この場合、「製造等の時点」の技術水準が大きく変わりうる。

第五要件について：バイオ関連発明は広汎・多様なクレーム記載が可能である。そのために新規性・進歩性違反として補正が必要となり、第五要件が否定されうる。さらに、バイオ関連発明は記載要件の運

用の変遷がある。審査時の運用が考慮され、補正したにも関わらず第五要件を満たす場合がありうる。

以上の検討を踏まえると、第一要件の適用に関しては、被告の立場からは「差異が非本質的部分」でないとの反証が難しいと思われ、他の分野より要件を満たしやすいのではないかと考えられる。第三要件の適用に関しては、製造時によって容易想到性の基準が大きく変わりうるので、製造時の技術水準の把握が他の分野以上に重要と考えられる。第五要件については、補正がされた場合であっても、要件が否定されない場合があり、補正をした背景の把握が重要になる。

