

外国特許トピックス

2017年9月
特許業務法人志賀国際特許事務所
(外国事務部 加藤基志)

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
外国特許出願に関し、最近のトピックス等をお知らせいたします。

トルコの実施報告

外国特許トピックス 2017年2月にて、トルコの法改正(2017年1月10日施行)を紹介しましたが、今回は、この法改正対象に含まれていた実施報告について、現地代理人(Deris 事務所)の解釈を織り交ぜて紹介いたします。

トルコにおいては、特許権者または特許権者が承諾した者が、トルコ領域内で(1) 所定の期間内に特許発明を(2)使用または実施しなければならず、特許発明が正当な理由なく要求どおり実施されなかった場合、その特許発明は(3) 強制実施権の対象となりますが、本改正では、下線部分の内容に関して以下の変更がありました。

(1) 実施報告期限に関する改正

旧法では、特許権付与の公告日から3年以内に実施報告を行わなければなりませんでした(旧法第96条)、新法では、特許権付与日から3年、または特許出願日から4年のうちいずれか遅い日までに実施報告を提出することになりました(新法第130条2項)。

この点について、現地代理人によりますと、同条に「強制実施権の申請が行われた時点での実施を証明する」との文言があるため、上記期限日後でも強制実施権が申請される前の実施があれば、その実施は有効とされる(実施報告期限後でも実施報告を提出可)と解釈できるとのことです。

弊所におきましては、実際に「特許出願日から4年」が「特許権付与日から3年」よりも遅くなるケースは極めて少ない(出願から登録までが1年以内となるケースは想定しがたい)との判断から、特許登録時に出願人に対して実施報告要求をご案内させていただきます。もしも、現地代理人から特許登録前に実施報告要求のお知らせが届いた場合(実際に届いたケースがありました)には、特許登録時に実施報告要求を案内する旨ご報告するのみとさせていただきます。

(2) 実施報告の選択制と官報公告に関する変更

旧法では、特許権者は、自らの発明の使用に関して、公式証明書を特許庁に提出して立証しなければなりませんでした(実施報告提出の義務/旧法第97条)、現地代理人の解釈では、新法第117条8項を根拠に、この公式証明書の提出は特許権者の任意による選択制となったとのことです。また、特許権者が公式証明書を提出した場合、さらには公式証明書を提出しないまま上記法定期限を経過した場合も、それが官報によって公告されることになりました(旧法下では公式証明書の提出に関する官報による公告は行われていませんでした)。

強制実施権の設定が申請されると、特許発明の実施・不実施についての正当な理由の判断は裁判所や Competition Board(競争委員会)によって行われ、特に不正競争防止法違反となった場合(下記(3)⑥)、特許権者は裁判所や Competition Board(競争委員会)より正当な理由やその証拠の提出を求められる可能性があるため、結局は特許権者において特許発明の実施・不実施について証明する準備を推奨するというのが、現地代理人の見解です。弊所におきまして、トルコ実施報告のご案内の際には、特許発明の実施・不実施についての宣誓書と証拠書類の提出をお勧めする運用とさせていただきます。

(3) 強制実施権の対象についての追加

旧法下では、下記①～③の場合に強制実施権が認められていましたが、新法では、さらに④～⑥の場合が追加され①～⑥の場合に認められることになりました(新法第129条1項本文)。

① 特許発明不実施(旧法下でも規定あり:旧法第96条/新法第129条1項(a))

② 従属特許(旧法下でも規定あり:旧法第79条/新法第129条1項(b))

※特許発明が先の特許発明に与えられている権利を侵害しなければ実施できない場合、後の特許権者は先の特許発明に関する強制実施権の設定を申請できます。

③ 公益上の理由(旧法下でも規定あり:旧法第103条/新法第129条1項(c))

④ 他国での公衆衛生問題を解決するための医薬品輸出(新法から規定あり/新法第129条1項(c'))

⑤ 植物品種改良(新法から規定あり/新法第129条1項(d))

⑥ 不正競争防止法違反(新法から規定あり/新法第129条1項(e))

この改正により、実施報告提出の期限と義務が緩和されて特許権者の負担が和らぐ反面、実施・不実施の報告に加え、報告書不提出の事実までを官報に掲載して広く強制実施権申請の機会が提供され、さらに強制実施権の対象も拡大されたことで、トルコ国内での特許発明の使用・実施を奨励する方向につながると思われます。

以上