

トルコにおける特許実施義務をめぐ る問題と対処法

ISTANBUL PATENT A.S.

Erkan Sevinc



トルコ・欧州特許弁理士。機械工学修士。Istanbul Patent A.S.において主任弁理士を15年間務めている。2005年以降、知的財産問題を専門に扱うイスタンブール知的財産特別裁判所により、数多くの事件で「裁判所指名専門家」に指名されている。FICPI、AIPPI、EPIメンバーであり、AIPPIおよびLES (Licensing Executives) のトルコ部会の設立メンバーでもある。

トルコにおいて特許権を取得した場合、権利の存続期間中のいずれかの時点で、トルコの手続代理人からトルコ特許法上の実施義務に関する案内を受け取ることが多い。これは、原則として、特許権者は、特許権付与の日から起算して3年以内に当該特許発明がトルコ領域内で実施されていることを示す証拠を提出する義務があることを知らせるものである。さらにこの案内では、特許権者が上記の証拠を提出できない場合、実施権の取得を希望する第三者に対してライセンスの申出をすることもできるとも記載されている。しかしトルコの手続代理人によってはこのような案内を送付しない代理人もいる。

トルコの現行特許法（「特許の保護に関する法律第551号」）第96条は、特許保護される発明がトルコ国内で実施されなければならないと規定している。第96条の規定は以下の通りである。

「特許権者または特許権者により授権されている者は、特許発明を使用または実施する義務を負う。使用または実施は、特許権の付与が公告された日から3年以内に実現しなければならない。」

特許法の規定では、使用または実施についての具体的な定義はないものの、発明をトルコ領域内で使用または実施しなければならない、ということが規定されている。しかし、これに続く特許法第97条には、特許権者は、自らの発明の使用に関して「公式証明書 (Official Certificate)」をトルコ特許庁に提出して立証なけれ

ばならない、とする規定がある。この公式証明書についてはトルコ特許規則第40条で具体的に定めている。同条の規定は以下の通りである。

「特許権者またはその者から許諾を受けた実施権者が作成する公式書類には、特許庁に対して特許発明の実施を証明し特許権を利用するとの宣言が記載され、さらに、この書類が、関連する事業者団体、商工会議所その他の関連機関による認証を受けていなければならない。上記団体等での認証がなされている限り、さらに別途、公証機関で公証手続を行う必要はない。

実施証明書の書式要件として、特許付与日および特許番号、発明の名称、実施が開始された日、宣言者の名称、住所および署名ならびに発行日が含まれていなければならない。

実施証明書は、所定の手数料を納付して、特許登録簿に登録しなければならない。」

実施証明書の登記のためにトルコ特許庁に納付する庁料金は、比較的少額（現在は60USドル程度）であるが、実施についての書面を作成して公式機関から認証を得るための作業についてはその費用が高額になることがある。すなわち、規則第40条に規定される諸機関に納付する料金がある場合もあり、そのような認証作業を代行する代理人に支払う手数料や翻訳費用も発生するため、実施証明の手続きが高額請求となってしまう場合もある。

特許権者が所定の期間内に実施証明書を提出しなかった場合に、特許権者に課される責任や特許権がどのように取り扱われるかという点は、法律上明文規定はない。また、特許発明が実施されない場合の取り扱いも明文規定はない。

実施証明を提出しない場合や、特許発明の不実施の場合の懸念は、特許権の有効性と特許権の行使の可能性への影響がある。しかし、付与後の特許の取消事由については特許法第129条に規定されているが、明示的にも間接的にも、取消理由として、実施義務違反は挙げられておらず、特許権の有効性については、特許発明の

実施の有無が問題になることはない。不実施が与える唯一の法的な影響としては、強制実施権の供与についてであり、これは、特許法第 100 条に規定されている。

特許法第 100 条によれば、あらゆる利害関係人は、第 96 条で定める 3 年の期間が経過した後、特許が、その請求の請求時点で、実施されていなかったこと、実施の遅れについて正当かつ合法的な理由ないこと、または、当該実施が正当かつ合法的な理由なく 3 年間以上実施が中止されていることに基づき、強制実施権の供与を請求することができる。

特許発明の不実施に対しては、強制実施権設定の可能性がある、ということである。一方、特許権者が強制実施権の請求を受領したとしても、その段階で実施証明書を提出した場合には、当該実施権設定の請求は認められない。このため、強制実施権の請求を実際に受けることがない限り、あえて費用をかけて実施証明書を提出する必要はないのではないか、という疑問が生ずる。

以上のような状況であるから、トルコにおいて実施証明書の提出が実際に行われることは皆無である。また、筆者の知る限り、トルコ共和国において特許権の強制実施権が認められたのは 1 件だけであり、この 1 件においても強制実施権が認められた理由は実施義務とは無関係であった。

また、トルコ特許法第 94 条の規定によれば、特許権者が第 96 条に従って特許発明を実施しない場合、トルコ領域内における当該発明の実施を求める第三者に当該発明の実施許諾する旨の意向をトルコ特許庁に表明することができるとしている。

特許法第 94 条の規定に関して、第 96 条で言及された実施を行わない場合の適法性を担保する代替的な手段と解釈し、不実施の場合には、第 94 条の規定を義務として解釈するトルコの特許専門家は多い。ただし、この代替的な手段には望ましくない副作用がある。すなわち、第 94 条に基づく実施許諾の申出は、特許権者に

特許発明の保護の観点では不利益となる可能性がある。それは、第三者が特許発明の実施に関心がある場合に、特許権者はその第三者（競合会社かもしれない）に通常実施権を許諾する義務を負うことになるからだ。第94条に基づくライセンスの申出による契約交渉の場合、ライセンス契約の条件、特に実施料の額に関して当事者間で合意に至らない場合には、裁判所の監督下での交渉に基づき、ライセンス条件が決定され、特許権者の一存で、交渉を打ち切ることもできない。明らかにこのような状況は、特許権者より、ライセンスを求める第三者にとって有利に働くこととなる。

以上のような事情より、トルコ特許の保有者に対する実施義務に関する現実的な対応は以下のとおりである。

まず、トルコ領域内で特許発明が実施されている場合、相当の費用をかけて実施証明書を作成、提出するよりは、実施の証拠を保管しておくにとどめ、必要が生じた場合（その可能性は極めて低い）に対応を取る準備のみとする。次に、発明がトルコ領域内で実施されていない場合であっても、特許権者は、実施義務を順守するために特別な対応を起こす必要はないと考えられる。ここでいう対応とは、特許法第94条に基づく当該特許のライセンス申出であるが、これは特許権者の義務ではなく、あくまで強制実施権の請求を避ける手段に過ぎないのである。

（編集協力：日本技術貿易株式会社）