

トルコにおける特許権の行使

—潜在的リスクの回避方法



Stock Industrial Property Services A. S.事務所 Esra Ter, LLM

1999年イスタンブール州弁護士会登録。その後、知的財産を含む国際貿易や電子商取引等、多くの法分野を対象とする法学修士を取得した。当初から商法と知的財産法業務に携わってきたが、2004年のStock Industrial Property Service A.S.所属後は知的財産法業務に集中的に取り組んでいる。現在、同事務所に2010年に新設された訴訟チームの一員として訴訟活動に積極的に携わると同時に、石油ガス産業から製薬および消費財に至るまで広い技術分野の顧客に対し法律アドバイスを提供している。AIPPI-Turkeyの創設メンバーであり、また、INTA (The International Trademark Association)の一員でもある。

本稿は『トルコにおける特許権行使 - 基礎編 -』の続編となる。トルコで特許権の権利行使をする際に、留意すべき事項をいくつか紹介する。

1. 無効化および不実施

侵害訴訟の提起に先立ち、特許権者は、自身の特許権が無効化されるリスク、または不実施を理由に強制的にライセンスさせられるリスクを慎重に検討しなければならない。

1-1. 無効化

特許権の無効化請求は、裁判所へ訴訟を提起することにより申し立てることができる。侵害訴訟の被告が、特許権者の訴えに対応し特許の無効化を望む場合、侵害訴訟と同一の裁判所において、同一の訴訟内で反対請求を提出するか、または別の訴訟として、無効請求の訴えを起こすことができる。いずれの場合も、侵害請求の審理に先立ち、裁判所はまず無効化訴訟を審理する。

一方、無効化訴訟が別の裁判所で争われている場合は、侵害訴訟を争っている裁判所は、無効化訴訟を扱っている裁判所の判決を待つ。特許の無効化が正当であると判断され、特許権が無効となる可能性が高い場合、特許権者は、特許を失うリスクに直面する。一方、特許が維持される場合であっても、被告からの無効化訴訟や反対請求は特許権者にとって大きな時間的損失を招く。

トルコにおける特許の主要法律である「特許の保護に関する法律第 551 号」(以下「特許法」) の第 129 条は、以下の場合に裁判所により特許権の無効が宣言されると規定する。

(a)発明の主題が、特許法第 5 条から第 10 条までに規定された特許性要件を満たさないことが立証された場合

(b)発明の主題が、技術の熟練者が実施できるように十分に明瞭で分かり易く説明されていないことが立証された場合

(c)特許の主題が出願の範囲を超える、または、第 5 条により提出された分割出願もしくは第 12 条が適用される出願に基づいており、出願時の範囲を超えることが立証された場合

(d)特許権者が第 11 条の特許を受ける権利を有さないことが立証された場合。

したがって、特許権者は、侵害訴訟を提起する前に、自身の特許権が無効化の抗弁に対して耐え得るか否かを十分に確認しておくことが必要である。

1-2. 不実施

特許法第 99 条(1)は「…特許権の発明主題が実施されていない場合、強制ライセンスが付与される」と規定している。また、第 96 条は、「特許権者または特許権者に授權されている者は、特許発明を実施する義務を負う」と規定している。

これらの規定に基づけば、特許権が正当な理由なく、付与から 3 年以内に実施されない場合、特許権者はライセンスを請求した第三者に対してライセンスを与えなければならない。特許権者がライセンス付与に応じない場合、ライセンス請求者は強制ライセンスの付与を求める訴訟を提起することができる。

また侵害訴訟の被告は、侵害訴訟が提起された場合、特許法に規定された通り実施されていない特許について強制ライセンスの付与を請求することができる。

特許訴訟は、多くの場合、特許権を無効または取消のリスクに晒すことになる。侵害訴訟が提起される場合、こうした反訴や反対請求に直面することは避けられない。

2. 反訴としての侵害訴訟

競合者に対して訴訟を提起する場合、特許権者はその競合者がトルコまたは外国において、競合者自身も特許権を保有している場合があることを念頭に置かなければならない。競合者の特許ポートフォリオや様々な法域（各国や地域において）における反訴の可能性も考慮しておく必要がある。

3. 特許権濫用の抗弁

特許権の濫用は、トルコでは極めて普通に主張される。これには、特許法により定められた無審査の特許制度および実用新案制度が関わっている。

トルコでは、特許付与手続に関して 2 つの手続を採用している。出願公開および新規性調査の後、出願人が実体審査を請求しない場合、特許性に関する実体審査が行われることなく特許権が付与される。この場合、出願日から 7 年間の保護が与えられる。一方、出願人が審査請求をし、実体審査を受けた特許には出願日から 20 年間の保護が与えられる。このように、実体審査がなされなくても特許権を迅速かつ安価に取得できる制度が部分的に存在するため、競合者に対する濫用のみを目的として特許出願をし、これに基づく特許権を行使するという状況が存在するのである。

同様の濫用が、無審査の実用新案でも生じる場合がある。実用新案登録は、特許権と同じ効力を有するものの、新規性調査および実体審査が行われることなく付与される。実用新案出願は、新規性が喪失していることが明白な場合にのみ拒絶される。

実体審査がなされなくても権利が得られるため、出願人は自らの希望に沿った保護を受けられる。このため、不誠実な者によって、関連分野の競合者は容易に公正な競争を妨害される可能性がある。

トルコにおいては、特許権の濫用に関する明確な法律はない。しかし、信義誠実の原則を定める民法第4721号の第2条の一般条項と、これを反映した民事訴訟法第6100号の第29条および第329条が適用される。原則として、何人も、自らの権利を行使しその義務を遂行するにあたって、誠実に行動する義務を負う。法律は、あらゆる権利の濫用を保護しない。特許により付与される権利は、特許権者が、法律に反するような方法で、または他者の権利を侵害するような方法で発明を実施することを認めていない。

4. 根拠なき訴訟による脅迫

上述の信義誠実の原則は、特許権者による、根拠なき訴訟による脅迫にも適用される。しかし、特許権者が根拠なく提訴提起の脅迫をしたことが認定されて、信義誠実違反の責任を問われたという事例はこれまでのところ存在しない。裁判所に訴えを提起することは憲法で保障された権利であり、不当な脅迫であることを証明するのは容易ではないからだ。侵害主張に根拠が有るか無いかは、裁判所によって決定される。また、提訴するかしないかは、特許権者の自由である。しかし、訴訟を提起する旨の警告を行う場合には、上述の民法第2条（何人もその権利行使及び義務の履行に当たって信義誠実の原則を順守すべきことを規定）に従い、誠実に行動する義務がある。

5. 反競争法

特許権に基づく訴訟提起に先立ち、考慮すべき別の問題としては、「反競争法」（日本でいう独占禁止法に相当する）が挙げられる。競争保護に関する法令第4054号の第4条に基づき、「直接的もしくは間接的に、市場における競争の妨害、歪曲または制限を目的とした、あるいは結果として生じさせる、または生じさせる可

能性のある事業者による協定および共同行為ならびに事業者団体による決定および取引慣行は、違法であり禁止される」。

知的財産法は他者による市場参入を防ぐ権利を与えるが、反競争法は自由競争を目指す、という点で相反するものである。特許は特許権を行使することにより、他者が市場に参入することを防ぐことができる。

このように、知的財産法と反競争法は緊張関係を有する法理論であるため、知的財産権の行使が権利の濫用にあたる場合には、反競争法の原則が適用され、特許権者の行き過ぎを抑えようとする。したがって、特許権者は自らの特許権の行使が、反競争法に何らかの形で抵触するか否かを検討しなければならない。

6. 実務上のリスク—費用および訴訟期間

特許権の行使における主な実務上のリスクは費用である。特許訴訟は複雑であるため高度な専門性が要求される。このため特許訴訟にかかる費用は、他の分野の訴訟と比べ高額になることが見込まれる。弁護士費用に加え、専門家費用に支払われる費用が高額となる。トルコでは、勝訴当事者が訴訟に要した費用のすべてを敗訴当事者から回収することは認められていない。勝訴当事者は、「公的な弁護士費用」、裁判所費用、経費を回収する権利を有する。公的な弁護士費用とは、法務省が規定した一定額を意味する。ほとんどの場合、この金額は事件を扱った弁護士に実際に支払われた金額のごく一部でしかない。同様に、裁判所により指名された裁判所専門家以外に、外部専門家費用を敗訴当事者から回収することは不可能である。

また、訴訟の手続期間の長さも訴訟提起に先立ち検討しなければならない。通常、民事訴訟には、一審で1年半～2年、控訴審でさらに約1年半の時間が見込まれる。金銭的損害賠償を求める場合、一審においてさらに6～8ヶ月以上の時間がかかる可能性が高い。企業はそのような期間にわたり、自社の特許権が行使できるのか、権利の有効性が維持されるのか不明確な状態に置かれることを回避したいと望む

であろう。事件によっては、企業は資金と労力をこれほど長期間訴訟に割くことが望ましいとは限らない場合もある。

特許権者はトルコにおける権利行使の準備に際し、上述のリスクを慎重に研究、検討することが推奨され、手続を進める決定を下す前にトルコの弁護士に相談すべきである。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)