



発表題目 公共調達と特許権

～特許権を有するというメリットを活用して、公共調達を受注できる可能性を向上させる方法など～

(和田・茅原&知財事務所) 和田成則

(SMIPS 特許戦略工学分科会) 久野敦司

Concept and Procedure for Making Better Use of Patent Right in Public procurement
～Strategy for improving possibility of acceptance an order of public procurement by using merit of having patent right, etc,

WADA・KAYAHARA&ASSOCIATES:

Wada, Shigenori

SMIPS Patent Strategy Engineering Subcommittee: Hisano, Atsushi

キーワード・キーワード・・・・・・ (和文・最大10文字×5個)

知的財産基本法、公共調達、イノベーション、特許戦略

1. はじめに

我国は2002年11月「知的財産基本法」を制定し、これにより、「知的創造サイクル」を促進し、「知的財産立国」を実現しようとするものである。

また、知的財産戦略本部発行の「知的財産推進計画2005」において、「地方公共団体に対し、調達に当たって知的財産を尊重すること」及び「知的財産を活用した製品の優先調達」を提唱していることは注目に値する。

しかし、残念ながら公共団体による公共調達は、いくつかの事例はあるものの、現在のところ特許権を十分に留意したシステムでは行われていないように考えられる。

そこで、本稿では公共調達において特許権侵害を避けるために十分な配慮をすること、すなわち、特許権者またはライセンシーを公共調達において優遇することがイノベーションならびに知的創造サイクルの促進にも寄与する、との基本的な考えに基づき公共調達での発注者側と受注者側における特許権にかかわる判断基準や手順などを示したものである。

本稿が公共調達を用いた日本のイノベーションおよび知的創造サイクルの促進に寄与できれば幸いである。

2. 1 日本のイノベーションでの公共調達の役割

- ・前例踏襲横並び主義が多くイノベーションの阻害要因となっている。
- ・イノベータであることが事業利益に結び付くという巨大な光が必要である。
- ・公共調達を受注することにより、イノベーション及び知的創造サイクルの促進になる。

2. 2 公共調達による技術提携の促進効果

- ・特許権者またはライセンシーと技術を持ち寄ることにより、公共調達は技術革新の触媒又は技術提携の触媒となる。
- ・ベンチャー企業が先端技術について基本特許を有していた場合には、大企業との技

術提携の促進効果を生むことになる。

3. 1 公共調達における特許発明の実施の概念

- ・ 特許権者は、特許発明を実施する権利を専有する（特許法第68条）とともに同法第2条第3項第1号ないし第3号において「実施」について定義している。
- ・ 「使用」「販売」「生産」行為等は実施行為の定義の中に含まれる。

3. 2 発注者側（公共団体）に関する法令

- ・ 公務員の法令順守義務 国家公務員法第98条第1項 地方公務員法第28条
- ・ 国家公務員は会計法第29条の3の第4項の規定、地方公務員は自治法第243条第2項、同政令第10条第1項、第10条第1項第1号の規定に該当するときは、「随意契約」によると定められている。
- ・ 公務員が上記法令に違反して、本来「随意契約」を締結しなければならない場合において「一般競争入札」をした場合には、当該公務員は法令順守義務違反になる。その場合には、刑事訴訟法第239条第1項又は同条第2項の問題がある。
- ・ 政府調達に関する協定第6条第3項
この協定によれば、発注者側が入札説明書を作成する場合には調達物品を、例えば特許権をもって特定してはならず、その場合には「該特許権又はこれと同等のもの」と記載しなければならない、と規定されている。

3. 3 受注者側（企業）の関係法令

- ・ 国家公務員あるいは地方公務員は上記法令に該当するときは、「随意契約」を締結しなければならないが、受注者側においては、公共調達物品等が特許権に抵触するや、否やについて充分比較・検討すべきである。
- ・ 刑法第96条の3に違反した場合には競争入札妨害罪あるいは談合罪で刑事罰が課せられるので注意しなければならない。
- ・ 独占禁止法第2条第5項
独占禁止法第21条においては、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる場合にはこれを適用しない、と規定されている。
しかし、平成19年9月28日公正取引委員会発表の指針によれば、概略「ある技術について権利を有する者が公共機関を誤認させ、当該技術によってのみ実現できる仕様を定めさせる」ことは独占禁止法第2条第5項の適用がある、と指摘している、ことについて留意すべきである。
したがって、企業が公共調達を得ようとする場合には、上記委員会の指針に留意し、技術仕様書の仕様変更を求めるのではなく、仕様に関連する可能性のある特許権のリスト提示に止めるべきである。
- ・ 地方自治法第242条第1項に基づく住民監査請求
随意契約の要件を満たさないで、あるいは談合疑惑入札によって市等の公共団体に損害を与えた場合には、受注者である企業はその損害額を市等の公共団体に返還しなければならない。

4. 公共調達での受注活動への特許権活用の手順

図は一般競争入札から随意契約に移行する場合の筆者等の考える合理的手順をフロー図である。

特に、留意すべき点は下記事項である。

記

(1) ST4においては、技術仕様書を入手して、技術分野を特定し、自社の特許権との比較分析を行う点である。すなわち、技術仕様書記載の技術と自社特許権とを対比して、ランク0～3を設定する。ランク0. 1は非侵害と判断し、通常の応札処理に移行する(ST15)。また、ランク2は侵害の可能性あり、ランク3は侵害と判断された場合であって、ランク2. 3の場合には、ST6に移行し、発注者側の窓口担当者にランク2あるいは3の特許情報を入札参加申込書に先行して書面で送付する。その場合、弁理士の鑑定書等を書面に添付して提出することが好ましい。

(2) ST7においては、上記ST6で通知した書面に対し、発注者側から特許権について問い合わせなどが有りや、否やについて、発注者側の判断を待つ。発注者側から、何等回答なき場合には、ST10に進み、技術仕様書において応札物品について述べるとともに、ランク2及び3の自社特許権に関しても参考情報として記載し、入札参加申請書として提出する。上記ST7において、回答が有った場合には、次のST8に進む。ST8においては、提示した特許権について自社のライセンスポリシーを伝えるとともに、再入札又は随意契約への切り換えの意向を発注者側の担当者に尋ねる。その場合、上記公正取引委員会の指針に留意すべきである。

(3) ST9においては、発注者側において再入札または随意契約の切り換えの意思が有るや、否やについて判断を求め、NOの場合には上記ST10に進む。

ST11において、入札参加申請書を提出した結果、自社またはライセンシーが落札したか、否かを判断し、落札した場合には落札成功として終了する(ST21)。

一方、落札が成功しなかった場合には、必要に応じて、落札者が自社特許権を侵害しないかどうかを調査して、問題があれば交渉または権利行使を行い、終了する(ST13)。

(4) ST9において、再入札または随意契約となる場合には、ST16において再入札かどうかを判断し、再入札の場合にはスタート(ST1)へ戻る。

再入札ではなく、随意契約への切り換えが成功した場合には、随意契約の交渉を開始する(ST17)。交渉の結果、交渉が成立した場合には落札成功として終了する(ST19)。

また、交渉不成立の場合には、ST12に戻り、落札者が自社特許権を侵害しないかどうかを調査して、問題があれば交渉または権利行使を行い、終了する(ST13)。

以上のような手順を経て、一般競争入札から随意契約に移行するものである。

5. 結び

知的創造サイクルが充分機能するためには、イノベーションを実現するイノベータ、すなわち、特許権者およびライセンシーが報われるような優遇制度の採用あるいは法的運用がなされることが肝要であり、それにより初めて我が国の「知的財産立国」が実現されるものと確信するものである。

6. 添付図面

図は公共調達での受注活動への特許権の活用の手順を示すフロー図である。

【フロー図】

公共調達での受注活動への特許権の活用手順

入札参加資格を取得後の手順である

