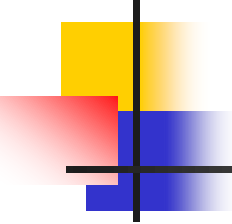


諸外国における非排他的実施 権の登録制度について、および 日本の通常実施権等登録制度 の改正方向の概要について

2007年11月17日

山本班 後藤 裕子



我が国の特許法における、許諾による通常実施権(78条)について

- 通常実施権: 特許法の規定によりまたは設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利(78条2項)
- 当事者間の契約によって成立する(当事者の合意によって発生する債権的権利)
- 特許庁への登録は、特許権の譲受人である第三者への対抗要件となる(99条1項)
- 通常実施権は、ライセンシーに排他的独占権を与えるものではなく、特許権者等に対する不作為請求権にとどまる
- 特許法の規定における通常実施権の対象は「特許発明」であるため、特許出願中の権利に係る許諾実施権については登録対象外

* 特許権者である実施許諾者を「ライセンサー」、被許諾者である通常実施権者を「ライセンシー」という



日本



1. 特許発明にかかる非排他的実施権(通常実施権)について
 - (1) 非排他的実施権の登録制度の有無: あり(特許法)
 - (2) 登録事項: 特許番号、ライセンサー名、ライセンシー名、ライセンスの範囲(地域、期間、内容)、ライセンス料
 - (3) 登録事項の公開: 全て公開(特許法186条)
 - (4) 非排他的実施権の対抗要件: 登録(特許法99条1項)
2. 特許出願中の権利に係る許諾実施権についての登録制度: なし

韓国



1. 特許発明にかかる非排他的実施権について

(1) 非排他的実施権の登録制度の有無： あり(特許法118条)

(2) 登録事項： 特許番号、ライセンサー名、ライセンシー名、
ライセンスの範囲、ライセンス期間、
ライセンス料(任意的登録事項)

(3) 登録事項の公開： 全て公開

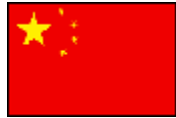
(4) 非排他的実施権の対抗要件： 登録(特許法118条1項)

2. 特許出願中の権利に係る許諾実施権についての登録制度：なし

* 非排他的実施権は当事者間の合意によって発生する。非排他的実施権者は、特許権者に代わって侵害者に対する訴えを提起することはできない。



中国



1. 特許発明にかかる非排他的実施権について

(1) 非排他的実施権の登録制度の有無： あり(専利法施行規則)

(2) 登録事項： 特許番号、ライセンサー名、ライセンシー名、ライセンス料、
契約履行地および契約履行日、ライセンスの種類、契約の種類

(3) 登録事項の公開：

公開： 特許番号、ライセンサー名、ライセンシー名、契約履行地および契約履行日、
ライセンスの種類、契約の種類

非公開： ライセンス料、ライセンスの範囲

(4) 非排他的実施権の対抗要件： なし^{注1}(ライセンス契約を立証すれば第三者に対抗可能)

2. 特許出願中の権利に係る許諾実施権についての登録制度：あり(専利法施行規則)

注1：特許庁の他の資料には「特許権の譲受人である第三者はライセンス契約におけるライセンサーの地位を引き継ぐ」との記載あり(詳しいことは現地代理人に問い合わせして下さい)。

アメリカ



1. 特許発明にかかる非排他的実施権について
 - (1) 非排他的実施権の登録制度の有無： あり(審査基準)
 - (2) 登録事項： 特許番号、ライセンサー名、ライセンシー名、付与の内容(ライセンスの内容)、締結日
 - (3) 登録事項の公開： 全て公開
 - (4) 非排他的実施権の対抗要件： なし(ライセンス契約を立証すれば第三者に対抗可能)(判例)
2. 特許出願中の権利に係る許諾実施権についての登録制度：あり(審査基準)
 - * 有意な法的意義があまりないため、実際はほとんど用いられていない。(登録のみでは、ライセンシーは、特許権の譲受人である第三者に対して対抗できない(第三者はライセンス契約におけるライセンサーの地位を引き継がない)ためと考えられる。)



EP



1. 特許発明にかかる非排他的実施権についての登録制度：なし

* 各国それぞれの規定に従って各国毎に登録されるため、欧州特許庁に登録することはできない

2. 特許出願中の権利に係る許諾実施権についての登録制度：あり

* 各国それぞれの規定に従った法的効果が得られることとなる

イギリス



1. 特許発明にかかる非排他的実施権について
 - (1) 非排他的実施権の登録制度の有無： あり(特許法)
 - (2) 登録事項：特許番号、ライセンサー名・住所、登録申請者名・住所、ライセンスの詳細(ライセンス日、全当事者名簿)、その他(代理人名、送達先住所、申請者の連絡先)
 - (3) 登録事項の公開： 全て公開
 - (4) 非排他的実施権の対抗要件：登録または第三者の悪意(特許法33条1、2項)

2. 特許出願中の権利に係る許諾実施権についての登録制度：あり(特許規則)



フランス



1. 特許発明にかかる非排他的実施権について

- (1) 非排他的実施権の登録制度の有無： あり(知的所有権法)
- (2) 登録事項：特許番号、ライセンサー名・住所、ライセンシー名・住所、
ライセンスの範囲(地域、内容)、ライセンス期間、
他の重要な事項(排他的か否か)
- (3) 登録事項の公開： 全て公開
- (4) 非排他的実施権の対抗要件：登録または第三者の悪意(知的所有
権法613条の9)

2. 特許出願中の権利に係る許諾実施権についての登録制度：あり(知的所有権規則)



ドイツ



1. 特許発明にかかる非排他的実施権についての登録制度：なし
 2. 特許出願中の権利に係る許諾実施権についての登録制度：なし
 - ・ライセンス契約を立証すれば第三者に対抗可能
- * ドイツでは排他的実施権についてのみ登録制度が存在する
 - * 出願中または特許後の非排他的実施権の登録について、非排他的実施権の存在に関する書類をGPTOに提出することはできる。但しこの書類に基づく有効性などの保証はない。



イタリア



スイス



	イタリア	スイス
1. 特許発明にかかると非排他的実施権についての登録制度	あり。第三者に対する法的効果は登録されていることが条件となる。	あり。出願の表示の有無によって料金が異なる。
2. 特許出願中の権利に係る許諾実施権についての登録制度	あり。第三者に対する法的効果は登録されていることが条件となる。	あり。出願の表示の有無によって料金が異なる。



オーストラリア、カナダ、メキシコ

	オーストラリア	カナダ	メキシコ
1. 特許発明にかかる非排他的実施権についての登録制度	あり	あり	あり。登録が第三者対抗要件となる。
2. 特許出願中の権利に係る許諾実施権についての登録制度	なし	あり	あり。登録が第三者対抗要件となる。

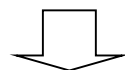


日本の現行の通常実施権等登録制度 の問題点について

- 著作権を除く知的財産権については、法律によりライセンシーの実施権(又は使用権)の登録制度を設け、登録による対抗要件制度を採用して実施権の保護が図られている。
- しかし、現行の特許等登録制度は現状の企業活動の実態に十分に適合していないとの指摘がある。実際、特許権等の産業財産権に係る通常実施権(又は通常使用権)の登録制度は十分に活用されているとは言い難い(実施権の登録率の推計値は3%不足といわれている)。
- 一方で、産業界の実務では、ライセンサーの保有する現在または将来の特許発明または登録実用新案(特定発明等)について、特定の製品または技術(許諾製品等)に関して実施する限りにおいて通常実施権を許諾するという包括的ライセンス契約が広く締結されている。

ライセンシー保護に対する産業界の ニーズ

- (i) 包括的ライセンス契約に基づく通常実施権の保護が可能であり、利用者に新たな負担を強いることのない制度の設立(電気・電子産業においては特に、特許番号を特定しない包括的ライセンス契約が国際的に行われているといわれている)
- (ii) サブライセンス(ライセンシーによるライセンス)について保護可能な制度
- (iii) 標準化規格技術に関するパテントプールのように多数の当事者が存在するライセンス類型にも対応できる制度(すなわち、多数の者が利用する必要性が高い技術の利用の確保、利用の安定性を確保できる制度)
- (iv) 特許出願に基づき将来発生する権利についてのライセンスの保護も可能な制度
- (v) プログラムの著作物の利用許諾、及びノウハウ等の営業秘密のライセンスなどといった、登録になじまないライセンスの保護が可能な制度



こういった産業界のニーズを汲んだ新たな実施権登録制度を、現行の通常実施権登録制度とは別の制度として、設立することとなった



産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律における、特定通常実施権登録制度について

- 産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律（以下「改正産業活力再生法」という。）が、平成19年5月11日に公布された。この中に、**特定通常実施権登録制度**の創設が含まれている。
- 本制度は、「公布の日から起算して一年六月を越えない範囲内において政令で定める日」から施行される。現在、政省令の整備を進めると共に、特許庁における施行準備を進めている。



特定通常実施権登録制度とは

- 包括的ライセンス契約に基づくライセンシーの事業活動を保護するために設けられた、通常実施権の対抗要件の特例制度
- 包括的ライセンス契約を「**特定通常実施権許諾契約**」として定義し、この契約によって許諾された通常実施権のみを登録の対象とした
- この**特定通常実施権登録制度**は、現行登録制度と並存するものであり、現行登録制度においては登録が困難な通常実施権を登録するための補完的な制度である



「特定通常実施権許諾契約」であるために必要とされる要件（1）

- 1. 特許権、実用新案権またはこれらの専用実施権（特許権等）について通常実施権を許諾する契約

出願前または出願中の発明が許諾対象に含まれていたとしても、特許権等が許諾対象として含まれている限り本要件を満たすこととなる

- 2. 法人間で締結された契約

包括的ライセンス契約を利用して事業活動を行うのは通常は法人であるため、法人間で締結される契約に限定



「特定通常実施権許諾契約」であるために必要とされる要件（2）

■ 3. 書面契約

範囲が不明確となることを避けるため、書面によって通常実施権の許諾範囲を明示した契約のみを対象とする

■ 4. 契約書に、許諾の対象となる全ての特許権、実用新案権またはこれらの専用実施権が、特許番号または実用新案登録番号で記載されている契約以外の契約

許諾対象となる特許権等の全てが特許番号等で明確に特定されているライセンス契約による通常実施権については、現行の通常実施権登録制度により登録することが可能であるため、本制度の対象からは除外した

現行の通常実施権登録制度と、特定通常実施権登録制度との比較(1)

	現行の通常実施権登録制度	特定通常実施権登録制度
対象の特定方法	特許番号等を特定して登録する。	特許番号等以外の特定方法で特定して登録する。
開示	登録内容は全て一般に開示する。	通常実施権の内容、ライセンシーの名称・所在地は一般には公開されない(段階的な開示制度を導入)。
登録簿	特許権の通常実施権は特許登録原簿に登録。実用新案権の通常実施権は実用新案登録原簿に登録。	対象となる特定通常実施権を、特許庁に備えられた特定通常実施権登録簿にまとめて登録する。

現行の通常実施権登録制度と、特定通常実施権登録制度との比較(2)

	現行の通常実施権登録制度	特定通常実施権登録制度
出願中の扱い	特許権・実用新案権の設定登録後でなければ登録できない。	許諾する範囲を特定すれば登録できる。特許権・実用新案権が設定登録されれば、登録の範囲内で対抗力を得ることができる。
登録の効力	第三者に対する対抗力の具備。他にも無効審判の通知などといった便益も得られる。	第三者に対する対抗力の具備のみ。
登録免許税	1つの権利の登録につき1万5千円。	1つの登録につき一律15万円。

特定通常実施権登録制度における段階的開示について

	一般開示	ライセンサーの特許権を取得した者など	登録当事者または対抗関係にある第三者
ライセンサーの名称・所在地	○	○	○
ライセンシーの名称・所在地	×	○	○
対象特許等の特定事項	×	×	○
実施の範囲	×	×	○
存続期間	○	○	○
登録年月日	○	○	○
登録対象外登録	○	○	○



現行の通常実施権登録制度の改正についての検討

- 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会 通常実施権等登録制度ワーキンググループにおいて、現行の通常実施権登録制度の改正についての検討がなされている。

検討内容：

- 通常実施権に係る登録記載事項の在り方について
- 通常実施権に係る登録記載事項の開示の在り方(一部非開示化)について
- 出願中の権利に係るライセンスの登録制度について
- 通常実施権者からのサブライセンスの保護について

現在、通常実施権等登録制度ワーキンググループ報告書(案)に対する意見募集(パブリックコメント)実施中。