

通常実施権の当然対抗制度について

ライセンス第2委員会*

抄 録 2011年6月8日に公布された「特許法等の一部を改正する法律」により、通常実施権の当然対抗制度が導入されます。本稿では、この当然対抗制度の概要と留意点について、Q&A形式で紹介致します。

Q 1 当然対抗制度とはどういうものでしょうか？

A 1 現行法では、特許権者（ライセンサー）より通常実施権の許諾を受けた通常実施権者（ライセンシー）は、当該通常実施権を特許庁に登録することにより、当該特許権を譲り受けた第三者（譲受人）に対して通常実施権を主張することができます（現行特許法第99条1項）。これを一般的に登録対抗制度といいます。

登録対抗制度では、当該通常実施権が特許庁に登録されていないければ、当該譲受人から差止請求等の権利行使を受けることがあり、ライセンシー保護の観点から問題であるとの声が産業界を中心に高まりました。

そこで、この度、ライセンサーとライセンシー間にライセンス契約があれば、通常実施権の設定の登録を行わなくても、当該譲受人に対して当然に対抗することができる法改正が行われました。これが当然対抗制度です。当然対抗制度では、当該特許権の譲受人から差止請求等の権利行使を受けた場合でも、これに対抗することができるため、ライセンシーが適切に保護されます。

Q 2 なぜ法改正が行われたのですか？

A 2 現行法の通常実施権の登録制度の利用率は極めて低く現実的に困難なものでした。その理由として、1) 技術の高度化・複雑化によって、技術規格関連特許権など多数の特許権について複数の企業等からライセンスを取得することが必要であり、通常実施権を登録するためのコスト・手続面の負担が極めて大きいこと、2) ライセンス契約の存在自体が秘密保持義務の対象であることも多いため、ライセンス契約に関する内容を登録することができないこと、3) 多くの諸外国では登録対抗制度は採用されておらず、特に、ライセンサーが外国企業の場合、ライセンシーが登録を希望しても、ライセンサーの協力が得られない場合があることなどが挙げられます。

これらの登録対抗制度の利用に対する問題を抜本的に解決するため、登録対抗制度を廃止し、企業の事業活動の安定性、継続性を確保し、また、国際的な調和を図る当然対抗制度が導入されることになりました。

* 2011年度 The Second License Committee

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

Q 3

当然対抗制度導入に関連する法改正の経緯と施行状況を教えてください。

A 3

平成23年3月11日に閣議決定され、平成23年5月31日に国会で可決・成立し、6月8日に「特許法等の一部を改正する法律」（「改正法」）が公布されました。当然対抗制度は、この改正法による特許法第99条等の改正によるものです。改正法は、公布後1年以内に施行されます。

Q 4

実用新案法、意匠法、商標法はどうなっているのでしょうか。

A 4

実用新案権及び意匠権の通常実施権については、改正法により、改正実用新案法19条、改正意匠法28条で改正特許法第99条を準用する形で、当然対抗制度が導入されます。

商標法については、一つの製品に多数の商標ライセンス契約が締結されることは極めて少なく、また、商標権の譲受人が、意に反して通常使用権が付いた商標権を取得してしまった場合、譲受人とライセンシーの商品に同じ商標を付されると、当該商標が付された商品の出所や品質の同一性が確保できなくなり、商標の機能を発揮できなくなるおそれがあるなど、通常使用権の商標権に対する制約は特許の場合と比較して重いことから、現状通りの登録制度が維持されています。

Q 5

仮通常実施権にも当然対抗制度が導入されるのでしょうか？

A 5

現行特許法では、特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についても仮通常実施権として特許庁に登録することができ、この登録が第三者対抗要件とされています（現行特許法第34条の5第1項）。これに対して、改正法では、通常実施権と同様、仮通常実施権についても当然対抗制度が導入されました。なお、実用新案法、意匠法には現行法では仮通常

実施権は設けられておりませんが、改正法により仮通常実施権が新設され、さらに、これらの仮通常実施権も登録要件を具備しない当然対抗制度が導入されました。

Q 6

法改正の施行後、通常実施権の登録制度はどのようなのでしょうか？

A 6

法改正の施行後は当然対抗制度となるため、通常実施権の登録制度は廃止となります。

Q 7

通常実施権の移転の登録はどのようなのでしょうか？

A 7

現行法では、通常実施権の移転については、登録が第三者対抗要件とされています（現行特許法第99条第3項）。

改正法では、当然対抗制度の導入により、現行特許法第99条第3項も削除されるため、通常実施権の移転の登録制度は廃止となります。通常実施権の移転は、民法上の一般的な規定に従って処理されることとなりますが、実務上の問題は生じないとされています。

Q 8

現行法では、中用権など、登録を備えた通常実施権者を対象とする規定がありますが、改正法ではどのようなのでしょうか？

A 8

(1) 中用権について

中用権（無効審判の請求登録の際に、無効にした特許権について登録された通常実施権を有する場合の法定通常実施権）についても、改正法による特許法第80条第1項第3号の改正により、登録を要件としないものとなります。また、意匠権の存続期間満了後の通常実施権も、同様に特許法第82条第1項の改正により、登録を要件としないものとなります。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(2) 延長登録出願について

薬事法上の承認等の処分を受けている場合の特許権の存続期間の延長登録出願の規定（現行特許法第67条の3第1項第2号）についても登録を要件としないものとなります。

(3) 無効審判請求の通知について

無効審判請求の通知（現行特許法第123条第4項）については、特許庁からは通常実施権者の存在が把握できなくなりますので、通知はされなくなります。なお、裁定請求書の副本送達（現行特許法第84条、第92条第7項及び第93条第3項）についても同様に送達されなくなります。なお、現行法においても、これらは「請求に係る特許権者又は専用実施権その他その特許に関し登録した権利を有する者」に通知、送達すると規定されているため、法律自体の改正はされていません。

Q 9 諸外国の制度はどのようになっているのでしょうか？

A 9 諸外国では①当然対抗制度、②悪意者対抗制度、③登録対抗制度のいずれも採用されていますが、当然対抗制度の採用が比較的多いようです。

① 当然対抗制度

米国、ドイツ等が採用しています。

米国では特許法に明文の規定はありませんが、判例により確立されているようです。一方、ドイツではドイツ特許法第15条（3）で規定されています。

② 悪意者対抗制度

通常実施権者は登録を備えなくても、悪意の第三者に対して通常実施権を対抗できるという制度で、フランス、英国等が採用しています。フランス、英国ではそれぞれ、フランス知的財産法第L613条の9、英国特許法第33条で、明文化されています。

③ 登録対抗制度

韓国が採用しています。韓国特許法第118条第1項に規定されています。

Q 10 サブライセンスの扱いはどうなるのでしょうか？

A 10 特許法上、通常実施権のサブライセンスについて明文化はされていませんが、通常実施権者によるサブライセンスは、特許法上、特許権者がサブライセンシーに対して直接許諾した通常実施権と考えられています。そのため、特許権者（ライセンサー）がサブライセンス許諾権をサブライセンサーに付与したこと、およびこのサブライセンス許諾権に基づきサブライセンサーがサブライセンシーに通常実施権を許諾したことが立証されれば、サブライセンスに基づく通常実施権の対抗が可能となると考えられています。

Q 11 当然対抗制度へ移行に伴い、特に留意すべき事項はありますか？

A 11 多くの企業がすでに実施していることではありますが、契約管理、取引のデューデリジェンス、保証や権利移転に伴う取り決め等の契約内容など、契約当事者としてリスク管理の視点を強化しておくことが求められます。

参考文献

- ・産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会報告「特許制度に関する法制的な課題について」（平成23年2月1日）
- ・財団法人知的財産研究所「知的財産の更なる活用の在り方に関する調査研究報告書」（平成21年3月）
- ・財団法人知的財産研究所「ライセンス・特許を受ける権利に係る制度の在り方に関する調査研究報告」（平成22年3月）
- ・産業構造審議会第15回知的財産政策部会配付資料「特許法改正検討項目の実用新案法、意匠法、商標法への波及について」（平成23年2月16日）

（原稿受領日 2011年9月16日）