

平成 19 年 11 月 30 日

特許庁 総務課  
工業所有権制度改正審議室 御中

日本機械輸出組合  
知的財産権問題専門委員会  
委員長 外川 英明

## 「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

日本機械輸出組合は、わが国の機械貿易・投資の健全な発展を図るべく設立された機械メーカー、商社、エンジニアリング企業より構成される全国的な団体であり、機械産業の国際競争力強化を図る上での知的財産権問題の重要性に鑑み、知的財産権問題専門委員会を設置してわが国及び海外の知的財産権諸制度の検討を行い、内外の知的財産権制度の整備拡充及び障壁削減を促してまいりました。

さて、この度、平成 19 年 11 月 1 日付「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報告書（案）」に対し、意見募集をしておりますところ、当委員会において検討した結果、下記の通り意見を提出いたします。

### 記

同報告書案は、現行の通常実施権登録制度をより現実的に使いやすくするという観点ではよく検討されており、包括ライセンス登録制度と併せれば状況に応じライセンシーにとって使いやすい方向になるであろうことが予想される点で評価できるが、下記の点につきご検討いただきたく要望する。

#### **1. 通常実施権設定契約について当然対抗の導入を要望**

同報告書案による法改正は、権利の移転に伴い実施許諾契約のライセンシーが不当に不利な状態になる可能性がある現状を改善するという意味で評価できる。一方で、今日ではライセンス活動は国際的に行われており、通常実施権の保護をより確実に図るためには、登録制度の充実にとどまらず、通常実施権設定契約の当然対抗の考え方の導入が望まれる。できるだけ早期に（例えば五年程度を目処に）当然対抗を導入することが積極的に検討されるべきであると考えます。

## **2. 第2章 1. 出願段階におけるライセンスに係る登録制度について**

【1】 『(3) 対応の方向 特許出願の補正・分割等について』の14頁第5段落において、「なお、特許法第41条に基づく優先権主張を伴う出願……登録の効力を及ぼすことは適当でない」とあるが、補正・分割の場合同様に「実質的な同一性が保持されている」範囲においては、登録の効力を及ぼすべきと考える。

第一に、国内優先権主張を伴う出願の多くは、元の出願の構成要件を含むものであることを考えると、補正・分割の場合と登録の効力について違いを設けることに合理性はない。

第二に、登録の効力が及ばないとすると、仮に特許を受ける権利が譲渡されたとき、譲受人が元の出願とほぼ相違ない内容で修正した上で優先権主張し特許出願を行った場合に対抗力を持たないということになり、通常実施権者の保護として十分でないと考えられる。

【2】 14頁の『(3) 対応の方向 特許出願の取り下げについて』において、「出願の取下げについてライセンシーの承諾を要件とすることは、ライセンシーの保護につながるものではなく、むしろ出願人の自由な行為を制限するのであり、適当ではないと考える。」とある。これは、出願段階における登録は、特許権の成立を約するものではない「不安定な性質」を有する特許出願に関する登録であることが理由であると解されるが、専用実施権が設定登録された場合には、専用実施権者の同意を得るべきであると考えられる。特許法第77条2項によれば、専用実施権者は設定登録された範囲で当該特許を専有することが認められている。この専有が出願人の恣意により容易に覆されるとすると、ライセンシーの保護を目的とする今般の改正の意図に反するものと考えられる。

## **3. 第2章 2. 特許を受ける権利の移転等に係る登録制度について**

『(3) 対応の方向 特許を受ける権利の移転』の18頁第2段落において、「制度利用者の負担について、安定的な権利関係を確保するために必要最小限となるような制度設計が必要である。」とされているが、届出制度を登録制度に変更により、1件あたりの費用が4,200円より高額になることが懸念される。費用負担を含む負担増にならないことを明言すべきと考える。

## **4. 第3章 通常実施権など登録制度の活用に向けた見直しについて**

### **【1】 登録記載事項及び登録記載事項の開示について**

本報告書案では、「通常実施権の対価」に関する事項については、必要的登録記載事項から除外することが適当であること、登録事項の開示については、通常実施権者の保護強化を図る見地から、登録記載事項のうち秘匿ニーズが強い「通常実施権者の氏名等」及び「通常実施権の範囲」は一般には非公開とし、一定の利害関係人にものみ開示するこ

とが適当である。」としている。

確かに現行制度における対価に関する事項について必要的登録記載事項とし、それが一般に公開されることは通常実施権許諾者及び通常実施権者の双方にとって不都合な場合が多く、現在是对価に関する事項を登録記載事項としていないものが大半である。

しかしながら、昨今の個人発明家の増加やパテントトロールの出現などにより、通常実施権の第三者対抗のため当然対抗が出来ない現状では、通常実施権の設定登録の存在意義は大きくなって来ており、特にこのような権利者に対しては、対価についても第三者対抗要件の必要性(パテントトロールとの通常実施権許諾の対価は一括一時金の場合が多く、特許権が移転された場合に再度対価を要求されるリスクがある)も出て来ている。

そもそも、無体財産権である特許権の実施許諾の対価は、一括一時金の場合などのように、経済状況などに依りて変動が多いというのではなく、第三者対抗要件となり得えないとは言い切れない。そこで、通常実施権者の保護強化を図る見地から、対価に関する事項については任意の登録記載事項として存続させるのが適当と考える。

そもそも、本制度の効果として、新たな権利者からの高額な対価要求や実質的な二重払いを要求された場合のライセンシーの保護をどうするのか、についての更なる検討が必要である。

「通常実施権者の氏名等」及び「通常実施権の範囲」を一般には非開示とし、一定の利害関係人にものみ開示するという制度改正により、ライセンサー、ライセンシーともに非開示のニーズが満たされると同時に、「特許権の譲渡」の際には譲受人がデューデリジェンスを行うことで取引上の安全も担保できる。

しかし、取引上の安全を考えるのであれば、特許発明の実施という観点からは、「特許製品の譲渡」という場面も同様に重要であり、これについての考慮もなされるべきであると考えられる。企業が他者から工業製品を購入して使用する場合に、当該製品が第三者の特許権の権利範囲に属するならば、これを使用する企業は特許法上の責めを負わなければならない。このように、特許製品の購入者にとってもライセンス事実の確認は重要であると言える。

したがって、今般の改正のように、登録記載事項を「選択の余地なく非開示」にしてしまうと、利害関係人以外は登録内容を確認できなくなるため、仮に登録がなされていても、前記購入者は自らそれを確認する手段を持たないことになる。確かに、ライセンシーたる販売者に対し、登録記載事項の謄本提示(コピーの提示は偽造が容易なので不可)を求めるような手段もないではないが、現実的とは言い難い。(営業担当者全員に謄本を持たせるのであろうか。また、顧客から謄本を提出せよと言われたら、逐次謄本を補充入手するのであろうか。)

また、自ら確認する手段を持たない購入者の立場に立って考えれば、販売者(ライセンシー)に対して、「ライセンサーが発行した許諾証明書」の提示又は提出を求めるこ

とになる。

上記のように、「特許製品の譲渡」という場面を取引上の安全という観点からを検討した場合、登録記載事項の開示を「選択制」として、開示するか否かを、登録権利者・登録義務者の判断に任せることにしてもよいのではないかと考える。

## 【2】登録申請方法の在り方について

『(3) 対応の方向』32頁第4段落において、「通常実施権設定を証明する書類」であり「公証人等による認証のあるもの」を提出すれば、単独申請を認めることが望ましい旨記載があるが、一方で、31頁脚注45において、単独申請が認められない条件の例として、通常実施権の設定登録について条件が付されている場合があげられている。単独申請を認める方向であることについては、異論はないが、単独申請が認められないとする条件については、限定的に決めなければ、実務的には単独申請を行うことが極めて困難になる可能性が考えられる。

『(3) 対応の方向』32頁最終段落において「特許権の移転並びに専用実施権及び質権の設定等の登録については」とあるが、権利化の前後で単独申請可否を決める合理性はなく、特許を受ける権利の移転であっても単独申請可能であることを明言すべきであると考えられる。

## 5. 第4章 サブライセンスの保護の在り方について

『(3) 対応の方向』35頁(注)において、「今後、サブライセンスの特約の実態把握や法制的な議論を深めながら、引き続き検討を行っていくこととする。」とあるが、サブライセンスにかかる授權特約に基づく保護については、「具体的なニーズ」があることは明らかである。現行の制度のもとでは通常実施権の設定登録によるサブライセンシーの保護は、基本的にライセンシーの保護の場合と変わらず、個別に特許権者との間で実施権を設定登録せざるを得ず、場合によっては、膨大な数の実施権の設定登録が必要になり、実務的な観点からは、制度利用は不可能な状態にある。サブライセンスにかかる授權特約に対抗力を認めるための議論を積極的に進めるべきと考えられる。

以上

<本件連絡先>

日本機械輸出組合 通商・投資グループ(谷口、江川)

〒105-0011 港区芝公園 3-5-8 機械振興会館 401

電話：03-3431-9348 FAX：03-3436-6455