

意匠法・商標法上の通常実施権・通常使用権等の登録制度の見直しについて

平成 20 年 1 月
特 許 庁1. 検討の背景

近年の知財ビジネスの多様化及び国境を越えた企業再編（M & A）の活発化等に伴う産業財産権の流動性の高まりや、企業における研究開発の「選択と集中」及びパテントプールなどのライセンスビジネスの多様化等を背景としたライセンスの拡大を踏まえ、企業がライセンスに基づく事業活動を安定して継続できる環境の整備が求められている。このような状況を踏まえ、昨年、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会に通常実施権等登録制度ワーキンググループを設置し、特許権等の活用に向けた通常実施権等に係る登録制度の見直しについて検討を行ってきた。

同ワーキンググループ及び特許制度小委員会における検討の結果、特許制度においては、以下の措置を講ずることとされた。

- (1) 出願段階におけるライセンスや特許を受ける権利の移転等に係る登録制度を創設する。
- (2) 通常実施権等に係る登録記載事項から「対価に関する事項」を除外するとともに、「通常実施権者の氏名等」及び「通常実施権の範囲」の開示請求者を利害関係人に限定する。
- (3) 登録の申請受付日を登録した日とみなす。

2. 意匠制度・商標制度における見直し

特許制度における登録制度の見直しの検討結果を前提として、特許と意匠・商標における制度上の差異及び意匠制度・商標制度の利用者のニーズ等を踏まえ、意匠制度・商標制度においては以下の措置を講ずることとする。（意匠制度小委員会及び商標制度小委員会において審議済み。）

- (1) 通常実施権・通常使用権及び専用実施権・専用使用権の登録記載事項のうち、「対価に関する事項」については登録記載事項になじまないとする意見が強く、また、特許権と意匠権・商標権でライセンスの対価の性質が異なるものではないことから、特許と同様に登録記載事項から除外する。
- (2) 登録の先後関係が逆転するリスクについて特許権と意匠権・商標権で事情が異なるものではないことから、特許と同様に登録申請受付日を登録された日とみなし、その日から登録の効力を発生させる。

意匠法上の通常実施権等の登録制度の見直しについて

(参考1)

| | 特許制度見直しの方向性 | 意匠制度での対応 | 対応の考え方 |
|---|--|----------|--|
| 1. 出願段階における登録制度の創設 (1) 出願段階におけるライセンスに係る登録制度の創設 | <p>ライセンシーの保護を図る見地から、実務において一般に行われている出願段階におけるライセンスについて、出願番号により対象を特定した登録制度を創設。当該登録がなされている出願について特許権が成立した場合には、当該特許権に係る原簿において、特許庁が通常実施権又は専用実施権の登録を行う。</p> | 措置しない | <p>意匠については、特許と異なり、 (1) 審査請求制度がないこと等により構造的に出願から登録までの期間が短い(ファーストアクション期間：特許26ヶ月、意匠7.1ヶ月/2006年) (2) 意匠については、実務上、出願前に当事者間の権利の調整を済ませることが一般的であり、かつ、特許制度とは異なり出願公開制度がなく第三者が出願内容を知ることができないことなどから、出願段階において通常実施権・専用実施権を事前に設定登録するニーズは高くはない。</p> |
| (2) 特許を受ける権利の移転等に係る登録制度の創設 | <p>近年、知的財産重視の経営戦略の進展により、特許権のみならず出願段階における特許を受ける権利の活用や流通が重要となっており、その財産的価値の側面から法的な保護に対するニーズが高まっている。このため、特許出願後における特許を受ける権利の移転(特定承継)について、効力発生要件としての登録制度を創設する。 差押債権者等の保護の観点から、出願番号によって対象が特定可能となる特許出願後においては、権利の移転の登録制度の導入と併せて、特許を受ける権利に対する処分の制限についても登録制度を創設する。</p> | | <p>意匠については、出願から登録までの期間が短いことなどから、上記のとおり出願段階における通常実施権・専用実施権の事前登録制度を創設する必要性が低く、かつ、意匠登録を受ける権利の特定承継についてのみ現行の届出制を廃止して登録制度を創設する必要性も低い。</p> |
| 2. 通常実施権等登録制度の活用に向けた見直し (1) 登録記載事項について | <p>ライセンス契約において、通常実施権の対価は企業の営業秘密に関する事項であることが多く、また個々の通常実施権の対価を特定することは困難な場合が多い。さらに、経済状況において変動する性質を有するという実態があり、登録した対価については適正に登録の更新を行わない限り、契約実態と乖離してしまう。このため、通常実施権の対価に関する事項について、登録記載事項から除外する。</p> <p>通常実施権の対価と同様、専用実施権の対価も企業の営業秘密に関する事項であることが多く、また、経済状況に応じて変動する性質を有するという実態があり、対価に関する情報を登録することが難しいという状況は通常実施権の場合と共通する。このため、専用実施権の対価に関する事項について登録記載事項から除外する。</p> | 措置する | <p>通常実施権・専用実施権の対価は企業の営業秘密に関する事項であることが多いことから、対価に関する事項を登録記載事項から除外するニーズが高い。 特許権のライセンスと意匠権のライセンスとで、対価の性質が異なるものではない。</p> |

| | | | |
|----------------------------------|--|--------------|--|
| <p>(2)登録記載事項の開示について</p> | <p>通常実施権について、どのような特許権についてどの企業からどのようなライセンスを供与されているのかという事実自体、企業の営業秘密や経営戦略に密接に関わる情報であるとして、一般には開示せず秘密にしておきたいとの意見がある。このため、通常実施権の保護強化を図る見地から、登録記載の事項のうち秘匿ニーズの強い「通常実施権者の氏名等」及び「通常実施権の範囲」については、一般には非開示とし、一定の利害関係人にも開示する。</p> | <p>措置しない</p> | <p>意匠は実施すればその内容が公になることから、特許と異なり実施権者等を非開示にする積極的な理由に乏しい。</p> |
| <p>3.その他 (1)登録の効力発生日について</p> | <p>登録申請受付から実際の登録日までに日数を要すると、その間に他の権利関係との先後関係が逆転してしまうおそれがあり、登録申請者の立場からすると適当ではない。このため、申請による登録がなされた場合、申請を受け付けた日を登録された日とみなし、その日から登録の効力を発生させる。</p> | <p>措置する</p> | <p>登録の先後関係が逆転するリスクを回避するために、登録申請受付日から登録の効力を発生させることに賛成する意見が多数である。特許権に係る登録と意匠権に係る登録とで、制度を異にする理由はない。</p> |

商標法上の通常使用権等の登録制度の見直しについて

(参考2)

| | 特許制度見直しの方向性 | 商標制度での対応(案) | 対応の考え方 |
|---|--|-------------|---|
| 1. 出願段階における登録制度の創設 (1) 出願段階におけるライセンスに係る登録制度の創設 | <p>ライセンシーの保護を図る見地から、実務において一般に行われている出願段階におけるライセンスについて、出願番号により対象を特定した登録制度を創設。当該登録がなされている出願について特許権が成立した場合には、当該特許権に係る原簿において、特許庁が通常実施権又は専用実施権の登録を行う。</p> | 措置しない | <p>商標については、特許と異なり審査請求制度がないこと等により構造的に出願から登録までの期間が短い(ファーストアクション期間: 特許26ヶ月、商標6.5ヶ月/2006年)ことなどから、出願段階において通常使用権・専用使用権を事前に設定登録するニーズは高くない。</p> |
| (2) 特許を受ける権利の移転等に係る登録制度の創設 | <p>近年、知的財産重視の経営戦略の進展により、特許権のみならず出願段階における特許を受ける権利の活用や流通が重要となっており、その財産的価値の側面から法的な保護に対するニーズが高まっている。このため、特許出願後における特許を受ける権利の移転(特定承継)について、効力発生要件としての登録制度を創設する。 差押債権者等の保護の観点から、出願番号によって対象が特定可能となる特許出願後においては、権利の移転の登録制度の導入と併せて、特許を受ける権利に対する処分の制限についても登録制度を創設する。</p> | | <p>商標については、出願から登録までの期間が短いことなどから、上記のとおり出願段階における通常使用権・専用使用権の事前登録制度を創設する必要性が低く、かつ、商標登録出願により生じた権利の特定承継についてのみ現行の届出制を廃止して登録制度を創設する必要性も低い。</p> |
| 2. 通常実施権等登録制度の活用に向けた見直し (1) 登録記載事項について | <p>ライセンス契約において、通常実施権の対価は企業の営業秘密に関する事項であることが多く、また個々の通常実施権の対価を特定することは困難な場合が多い。さらに、経済状況において変動する性質を有するという実態があり、登録した対価については適正に登録の更新を行わない限り、契約実態と乖離してしまう。このため、通常実施権の対価に関する事項について、登録記載事項から除外する。</p> <p>通常実施権の対価と同様、専用実施権の対価も企業の営業秘密に関する事項であることが多く、また、経済状況に応じて変動する性質を有するという実態があり、対価に関する情報を登録することが難しいという状況は通常実施権の場合と共通する。このため、専用実施権の対価に関する事項について登録記載事項から除外する。</p> | 措置する | <p>通常使用権・専用使用権の対価は企業の営業秘密に関する事項であることが多いことから、対価に関する事項を登録記載事項から除外するニーズが高い。 特許権のライセンスと商標権のライセンスとで、対価の性質が異なるものではない。</p> |

| | | | |
|----------------------------------|--|--------------|--|
| <p>(2)登録記載事項の開示について</p> | <p>通常実施権について、どのような特許権についてどの企業からどのようなライセンスを供与されているのかという事実自体、企業の営業秘密や経営戦略に密接に関わる情報であるとして、一般には開示せず秘密にしておきたいとの意見がある。このため、通常実施権の保護強化を図る見地から、登録記載の事項のうち秘匿ニーズの強い「通常実施権者の氏名等」及び「通常実施権の範囲」については、一般には非開示とし、一定の利害関係人にも開示する。</p> | <p>措置しない</p> | <p>商標は使用がその前提であり、使用すれば公になることから、特許と異なり使用者等を非開示にする積極的な理由に乏しい。 不使用取消審判を請求する際の事前調査として、登録原簿の開示情報を参考にする例があり、開示範囲を制限することに否定的な意見が多い。</p> |
| <p>3.その他 (1)登録の効力発生日について</p> | <p>登録申請受付から実際の登録日までに日数を要すると、その間に他の権利関係との先後関係が逆転してしまうおそれがあり、登録申請者の立場からすると適当ではない。このため、申請による登録がなされた場合、申請を受け付けた日を登録された日とみなし、その日から登録の効力を発生させる。</p> | <p>措置する</p> | <p>登録の先後関係が逆転するリスクを回避するために、登録申請受付日から登録の効力を発生させることに賛成する意見が多数である。 特許権に係る登録と商標権に係る登録とで、制度を異にする理由はない。</p> |