

通常実施権等に係る登録制度の見直しについて

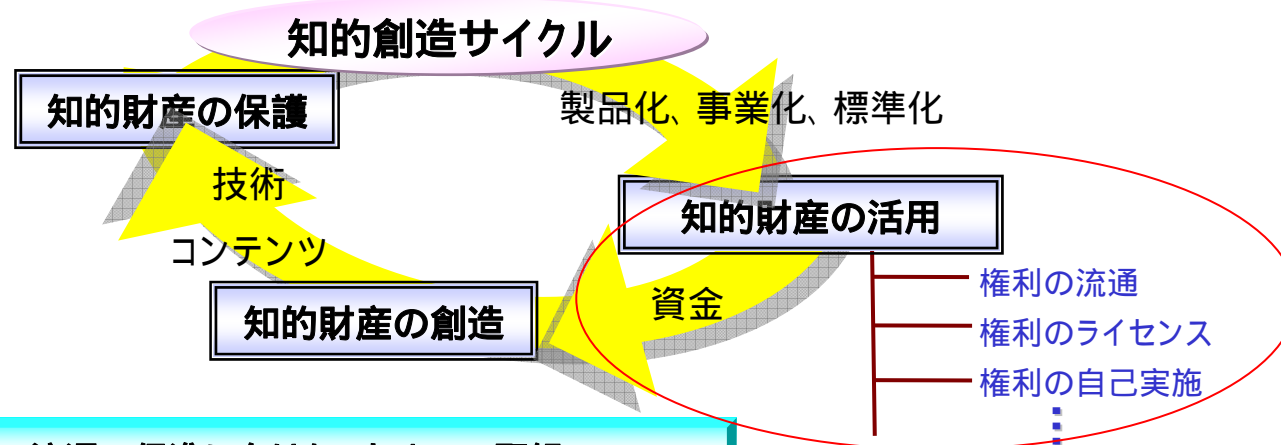
平成19年10月24日

特 許 庁

1. 検討の背景

(1) 知的財産の活用の重要性

- 我が国産業競争力強化の観点から、知的創造サイクルの加速化が求められており、知的財産を企業経営等に有効に活用していくことが必要。



(2) 産業財産権の流通の促進に向けたこれまでの取組

- 我が国では、保有されていた特許のうち約2 / 3が未利用特許であること(平成7年度調査)が判明したことを機に、産業財産権の流通促進事業を開始した。
- これまで、産業財産権の流通・活用促進策として、特許流通アドバイザーの派遣、特許流通データベースの整備など、産業財産権の戦略的活用に向けた取組を行ってきた。

特許流通・技術移転市場

独立行政法人工業所有権情報・研修館

1. 人材活用等による特許流通の促進 2. 開放特許技術等の提供・活用促進

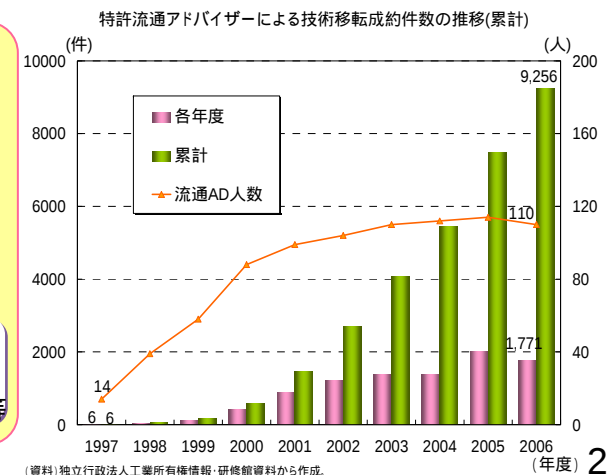
- 特許流通アドバイザーの派遣
- (1) 特許流通データベース整備
- (2) 特許情報活用支援
アドバイザーの派遣

3. 知的財産権取引事業の育成支援

- (1) 知的財産権取引業者データベースの提供
- (2) 特許ビジネス市の開催
- (3) 国際特許流通セミナーの開催
- (4) 特許流通講座、特許流通シンポジウムの開催

特許提供側
企業、大学、
公的機関等

特許導入側
中小企業、
ベンチャー企業等



(3) 知財ビジネスの多様化による産業財産権の流動性の高まり

- 近年、知財取引業者の増加や知財ビジネスの多様化などにより、産業財産権の流通市場の拡大が見られ、その流動性が高まっている。

産業財産権の売買譲渡額について

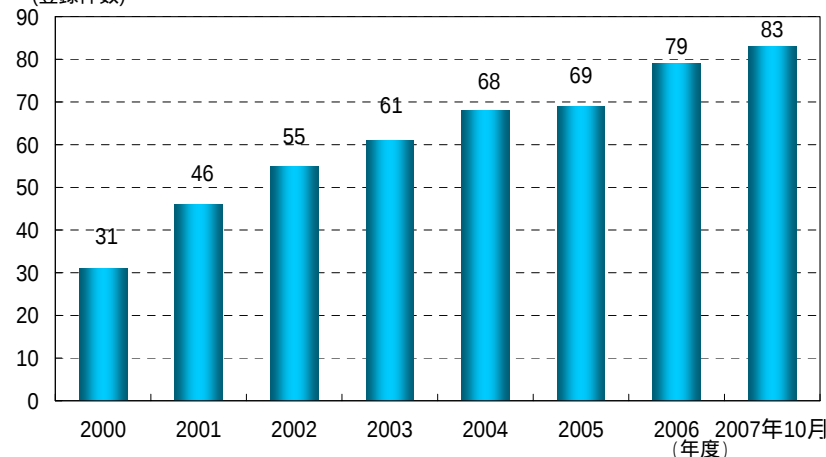
(単位: 百万円)

	2004年 (n=3,417)	2005年 (n=3,788)
特許権	1,204	2,576
実用新案権	20	0
意匠権	1	0
商標権	122	101

(備考) 2004年と2005年では、標本数及び回答企業が異なるため、数値の単純な比較はできないことに留意が必要。

(資料) 特許庁「平成17・18年知的財産活動調査報告書」から作成。

知的財産権取引業者データベース(工業所有権情報・研修館)登録業者数
(登録件数)

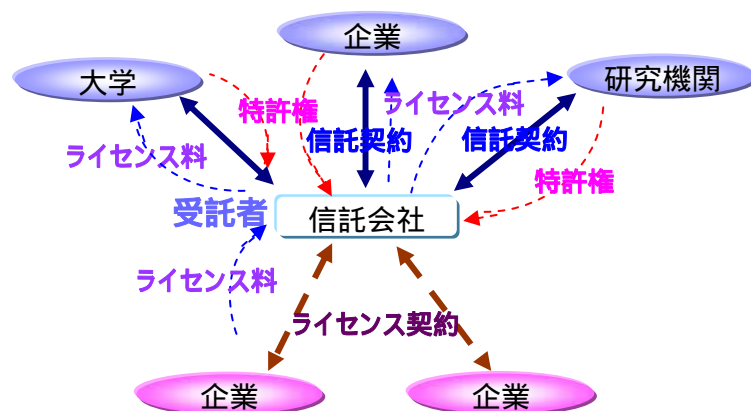


(備考) 工業所有権情報・研修館の知的財産権取引業者データベースに登録している特許流通(あるいは技術移転)を業とする会社等の登録件数。

(資料) 工業所有権情報・研修館知的財産権取引業者データベースから作成。

- 平成16年の信託業法改正により、営業信託として受託可能な財産の制限が撤廃され、知的財産も信託可能となったことに加え、平成18年の信託法改正において、自己信託の導入等信託形態の多様化により、知財信託ビジネスの更なる活発化が見込まれる。

～管理型知財信託～



信託業法改正(2004年)

旧法第4条: 信託の引き受けができる財産を以下に限定

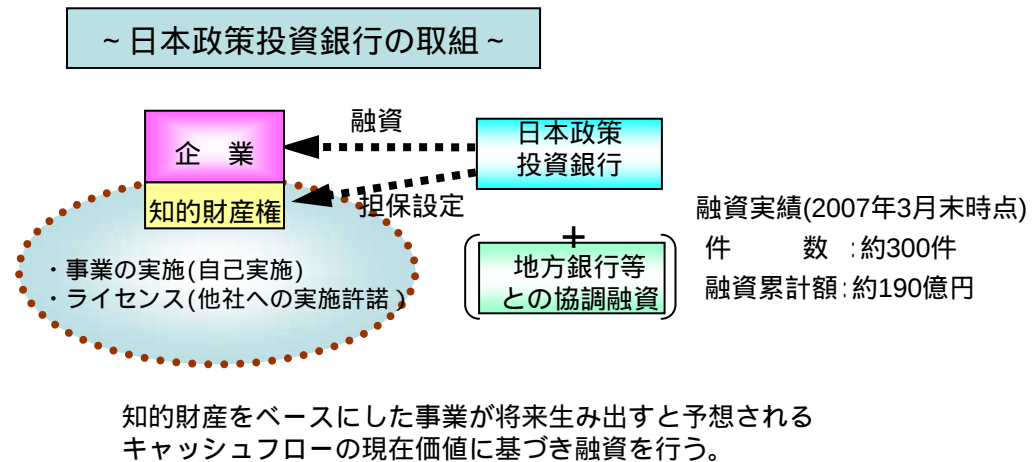
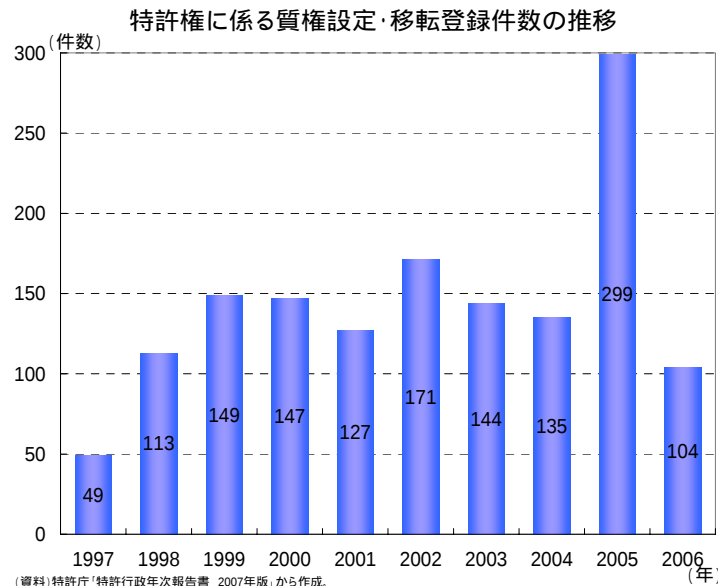
金銭、有価証券、金銭債権、動産、
土地及びその定着物 地上権及び土地の賃借権

信託可能財産の拡大(限定の撤廃) 知財も営業信託として受託可能に

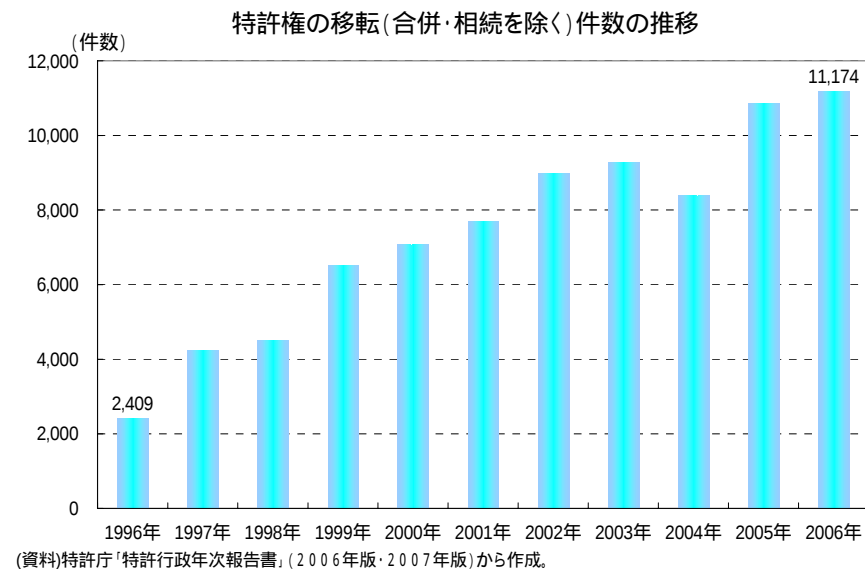
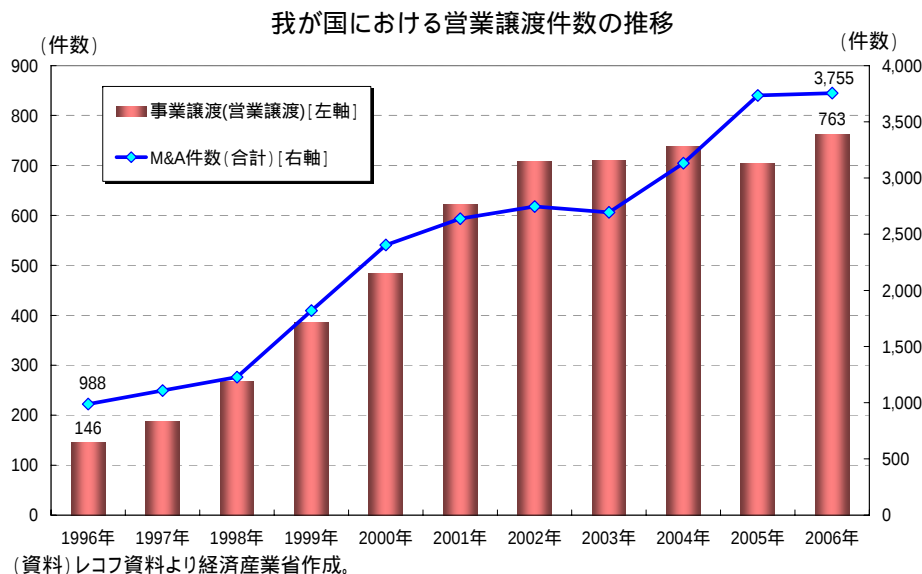
信託法改正(2006年)

- 多様なニーズに対応するため、新たな信託形態を創設
 - ・自己信託(信託宣言): 自らを受託者とする信託
 - ・受益証券信託: 受益権の有価証券化の範囲の拡大
 - ・受益者の定めのない信託(目的信託): 公益目的以外でも受益者の定めのない信託を許容

- 知的財産を担保にした融資など、資金調達手段としての知的財産の重要性も高まっている。

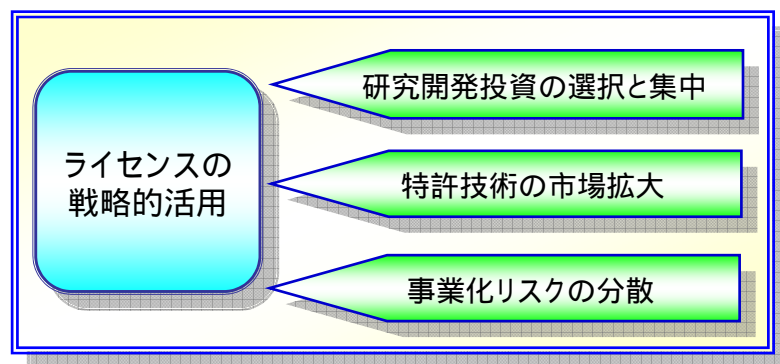


- 以上のような知財流通市場の拡大、知財信託や知財ファイナンスなど知財ビジネスの多様化に加え、国境を越えた企業再編が活発化しており、産業財産権の流動性が一層高まっている。

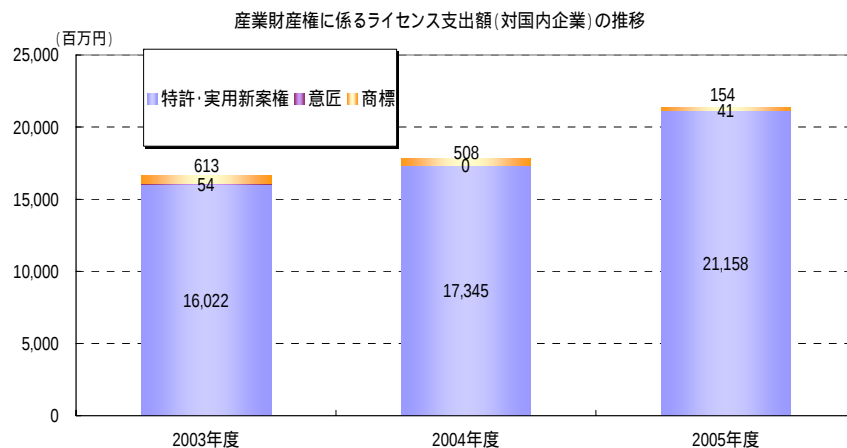
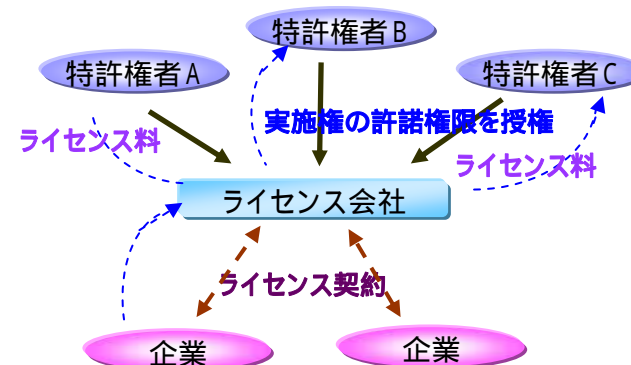


(4) ライセンスの拡大とその保護の重要性

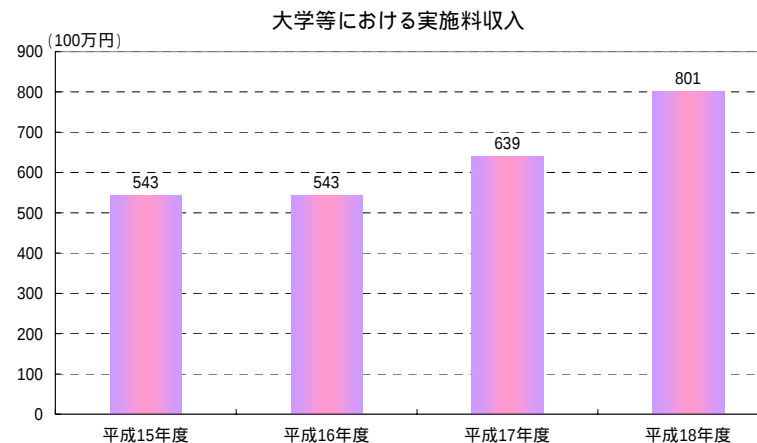
- 近年、技術内容が高度化・複雑化している中で、自社が得意とする分野に集中的に経営資源を集中し、その他の分野については第三者からライセンスを受けるという研究開発における選択と集中が重要となっている。また、自社の特許技術の市場拡大や事業化リスクの分散といった観点から、戦略的にライセンスが行われるケースが増えている。
- 特許等の複数の権利者が、ライセンス権限をライセンス会社に集中し、一括して第三者にライセンスする仕組みであるパテントプールをはじめとして、ライセンスビジネスの多様化が見られる。
- 大学TLO等においては、出願段階における発明も含め、ライセンスの活発な活用が行われており、大学等における実施料収入が着実に増加している。



～ パテントプールの形態 ～

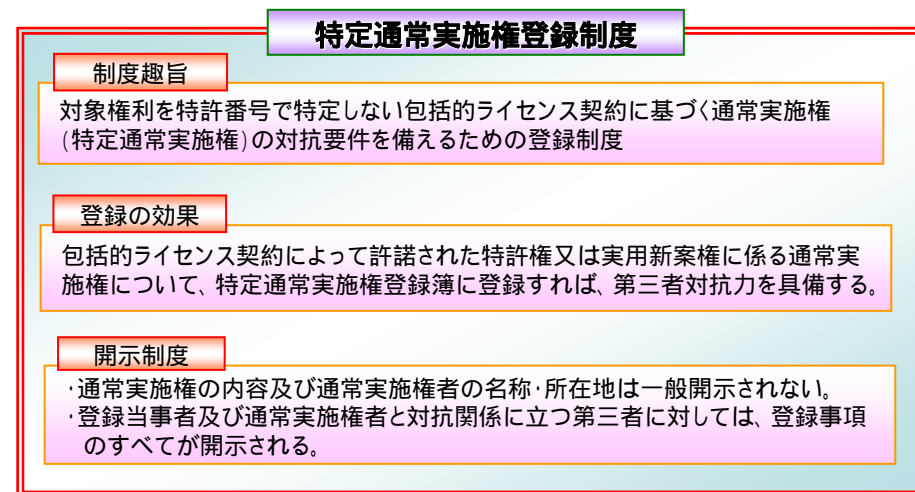
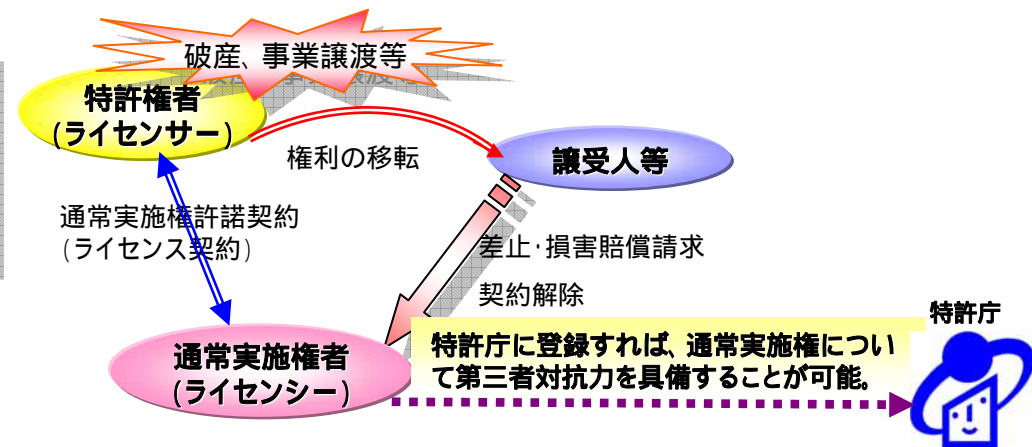
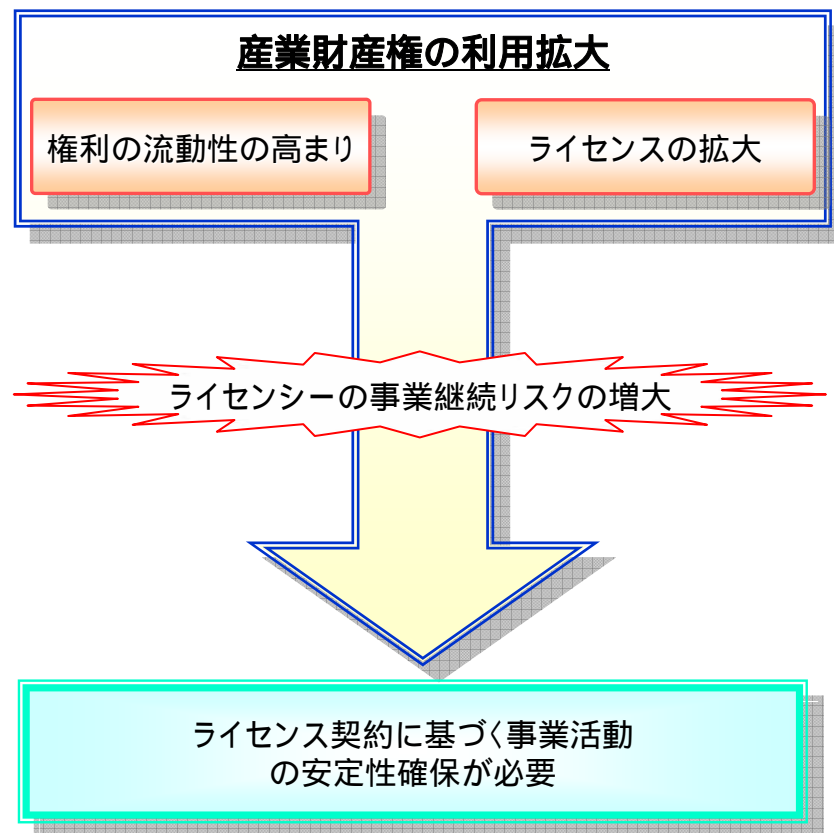


(資料) 特許庁「平成18年知的財産活動調査報告書」から作成。



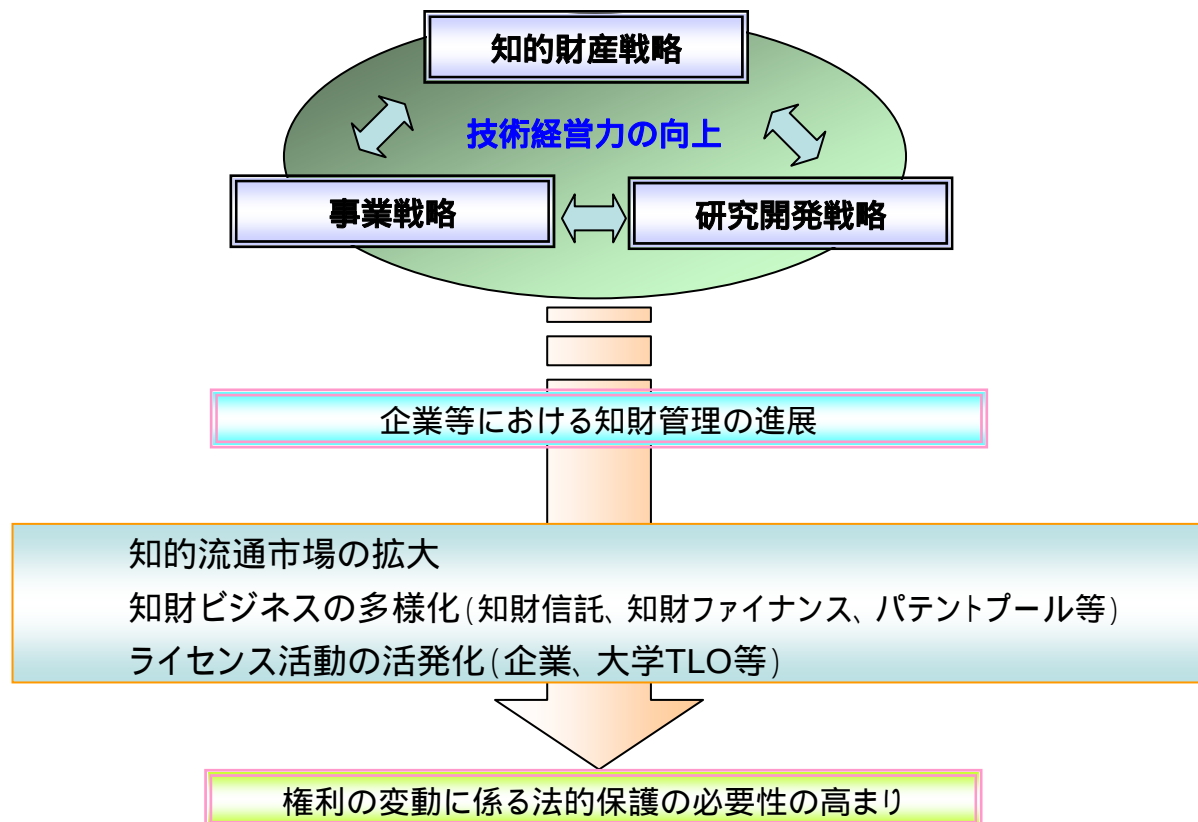
(資料) 科学技術・学術審議会資料から作成。

- 産業財産権の流動性が増している中、権利者が破産した場合や権利が譲渡された場合にライセンス契約を解除されるといったライセンシーの事業継続リスクが潜在的に増大しており、ライセンシー保護のニーズが高まっている。
- 現行の特許法では、ライセンシーは、個々の通常実施権を特許庁に登録することにより、特許権者の破産や事業譲渡等があった場合でも、事業を継続することが可能。さらに、先般、産業活力再生特別措置法の改正により、包括的ライセンス契約に係る通常実施権についても、新たに登録制度を導入し、ライセンシーの保護を図ることとしている。



(5) 今後の展望

- 厳しいグローバル競争の中で企業経営を取り巻く環境は変化しており、企業活動は、研究開発テーマの企画段階から事業化までの全ての段階において知的財産を意識するといった知的財産戦略が経営戦略の中に位置づけられ、事業戦略及び研究開発戦略と一体化したものへと進化しつつある。
- このように企業における知的財産管理の進展に伴い、今後も、知的財産の流動性がますます高まるとともに、ライセンスの拡大が更に進展していくものと考えられる。
- 特許庁としては、このような知的財産を巡る環境変化に応じ、企業等の主体が事業活動を円滑に行い得るような制度整備に取り組んでいく。



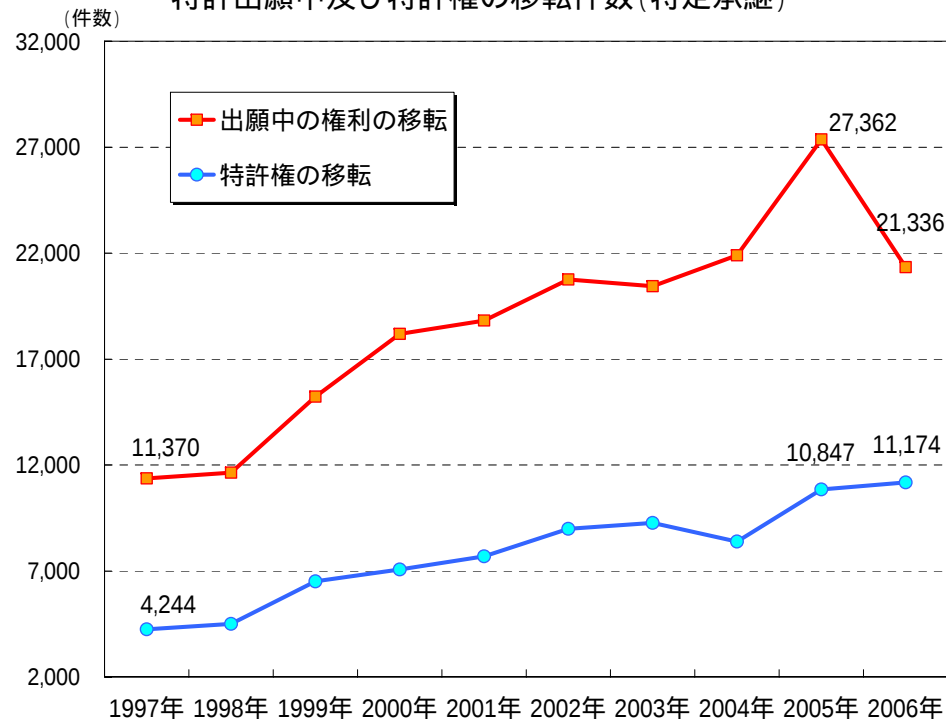
2. 現行制度の課題

(1) 出願段階の特許発明に係る権利の保護

- 近年、知財重視の経営戦略の進展により、企業経営においては、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が高まっている。特に、大学TLOやベンチャー企業等においては、特許を受ける権利は貴重な財産権として活用されている。
- しかしながら、出願段階におけるライセンスについて、その権利の移転や権利者の破産等の場合におけるライセンシーの保護に係る制度的担保がないのが現状。
- また、特許を受ける権利の移転については、現在、届出が効力発生要件となっているが、公正証書なく単独でこれを行うことから、特許を受ける権利の移転について真正性の確保が課題となっている^()。

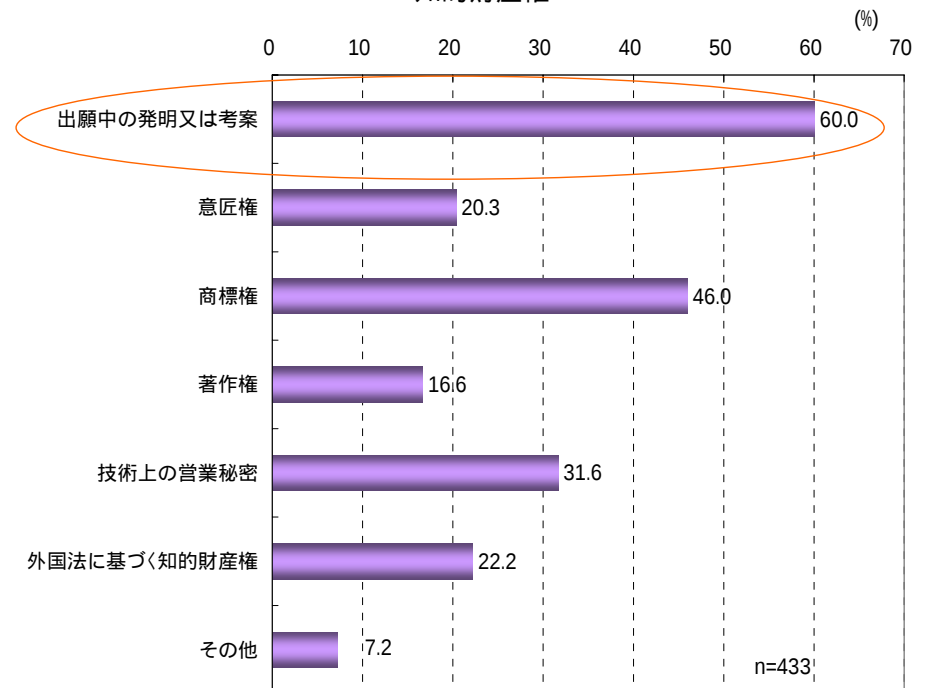
() 譲渡の原因行為がないにもかかわらず、出願人・真正の特許を受ける権利の譲渡人とは異なる第三者が名義人変更を行ったことで、出願人が特許を受ける権利の確認訴訟を提起した事案がある(平成19年6月27日東京地判(控訴審継続中)[平成18年(ワ)第126号 特許を受ける権利の確認請求事件])。

特許出願中及び特許権の移転件数(特定承継)



(資料)特許庁「2007年版特許行政年次報告書」及び特許庁調べ。

特許権又は実用新案権以外でライセンス契約の対象としている知的財産権



(資料)知財財産研究所「平成18年度 知的財産の適切な活用のあり方に関する調査研究」から作成。

(2) 通常実施権等登録制度の活用

- ライセンシーの法的保護の必要性が高まっている中、その保護の手段である通常実施権の登録制度は必ずしも十分に活用されていないのが現状。

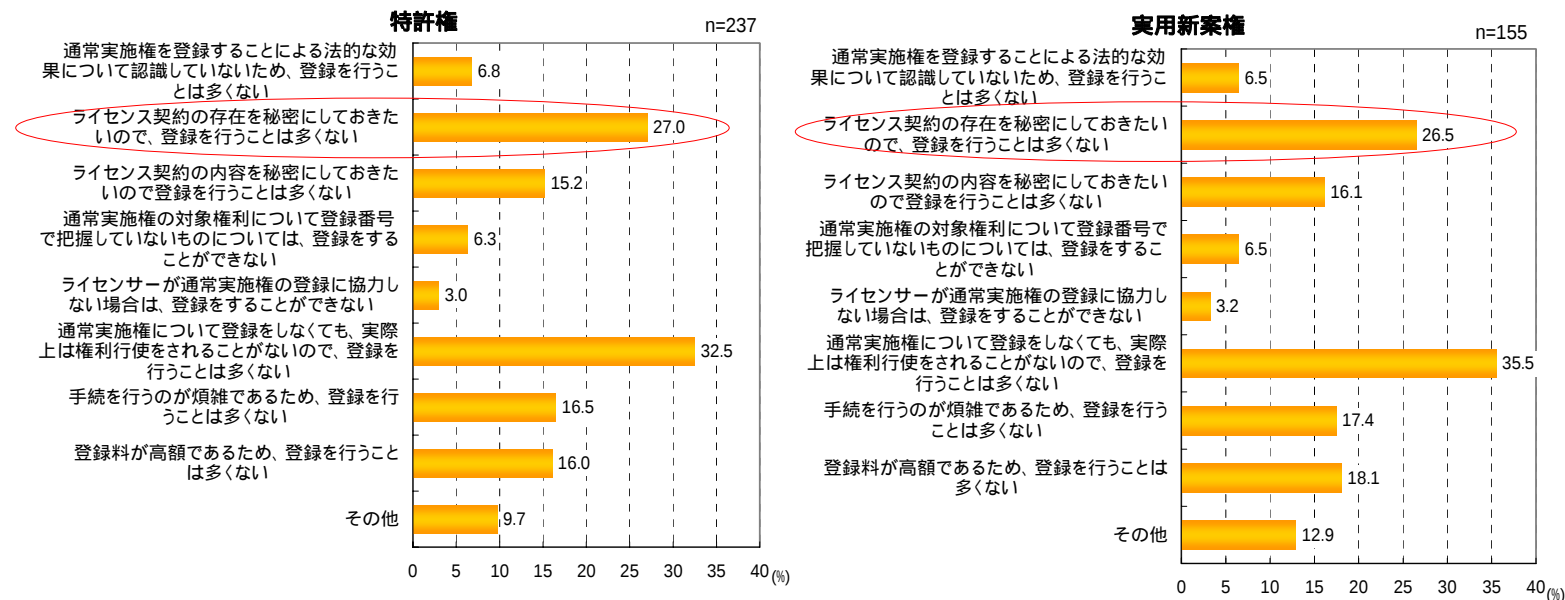
通常実施権等の登録率

	特許権	実用新案権	意匠権	商標権
実施許諾件数	101,018	1,210	7,990	54,395
現存登録件数	1,315	29	74	1,700
登録率 (%)	1.3	2.4	0.9	3.1

(資料) 実施許諾件数: 特許庁平成18年「知的財産活動調査報告書」(推計値)
現存登録件数: 特許庁調べ(平成18年)

- 登録率が低い主な原因としては、現行制度では、登録した内容がすべて一般開示されることになるため、企業の経営戦略や営業秘密に関わるライセンス契約の内容を秘密にしておきたいという企業の実態に即していないことが挙げられる。

通常実施(使用)権を登録する(しない)理由(アンケート結果)



(資料) 知的財産研究所「平成18年度知的財産の適切な活用のあり方に関する調査研究」から作成。

3. 対応の方向性(案)

現在、通常実施権等登録制度
ワーキンググループにおいて検討中。

通常実施権者(ライセンシー)の安定的な事業の継続等に資するため、以下の制度改正を行う方向で検討中。

(1) 出願段階におけるライセンス等の登録制度の創設

- 出願段階におけるライセンスに係る登録制度を創設し、登録により第三者対抗力を備えることを可能とする。
- 特許を受ける権利の流通が活発化している実態を踏まえ、特許を受ける権利の移転及び処分の制限に係る登録制度を創設する。

出願段階におけるライセンス に係る登録制度の創設

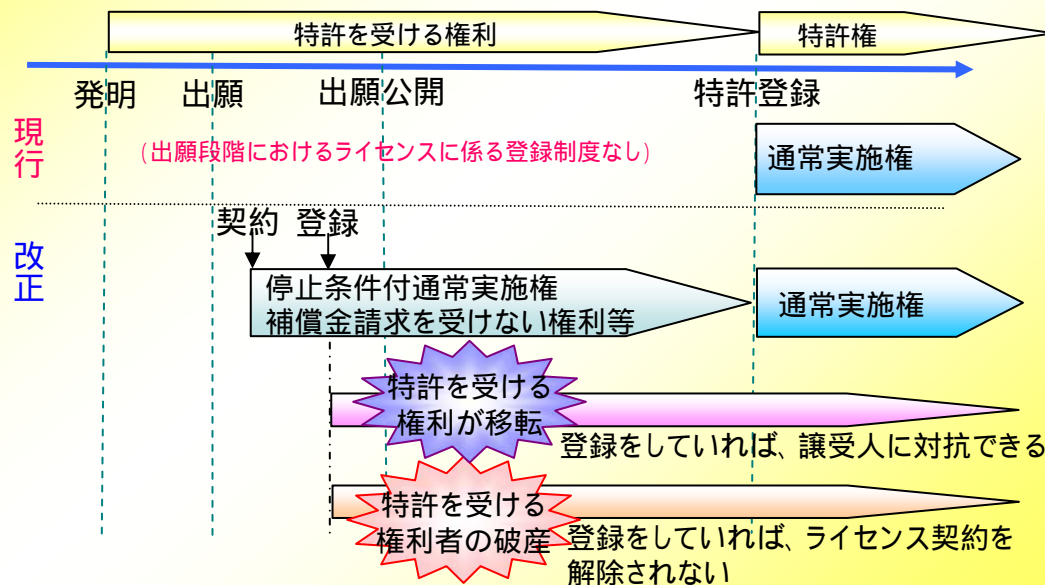
○ 出願段階におけるライセンス

- ・特許権が成立した段階で通常実施権が発生。
- ・補償金請求権の請求を受けない。

登録

効果

- ・特許を受ける権利が移転しても、譲受人に対抗できる。
- ・特許を受ける権利者が破産した場合でも、ライセンス契約が解除されない。



特許を受ける権利の移転等 に係る登録制度の創設

特許を受ける権利の移転

現行: 届出 → { 行政庁にその事実を通知
・単独申請で可能

改正: 登録 → { 法律事実を行政庁に備える
帳簿に記載して公示
・共同申請が原則

特許を受ける権利の処分の制限

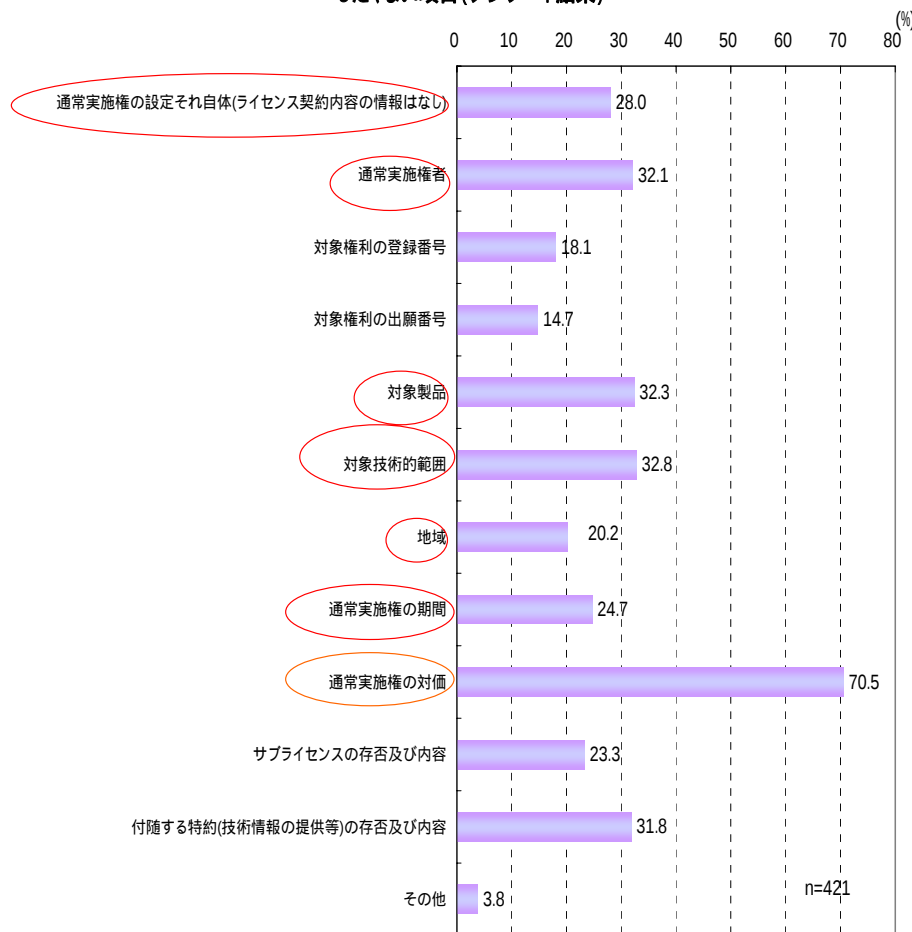
現行: 登録制度がなく、公示の手段がない。
(債務者が違反して処分した場合に、
善意の第三者に対抗できない。)

改正: 登録制度の創設
(効力発生要件)

(2) 特許権等に係る通常実施権等の登録制度の見直し

- 特許権等に係る通常実施権の登録制度については、現行では登録記載事項がすべて一般に開示されることとなっているが、登録事項の秘匿化のニーズを踏まえ、**通常実施権者の氏名等及び実施の範囲**については**一般には非開示**とする。
- 特許権等の通常実施権及び専用実施権の設定等に係る登録事項のうち、**対価**については、経済状況などに応じて変動するものであり、また、通常実施権一件当たりの額の算定が困難な場合も多いことから、**登録事項から除外**することとする。

ライセンシーの立場において、実施権登録によって一般に情報開示
したくない項目(アンケート結果)



(資料)知財産研究所「平成18年度 知的財産の適切な活用のあり方に関する調査研究」から作成。

登録記載事項の見直し

- 通常実施権の対価については、登録記載事項から除外する。
- 特許原簿に登録された事項のうち、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、一定の利害関係人のみに開示することとする。

登録記載事項

- ・許諾対象の特許番号
- ・ライセンサーの氏名等
- ・ライセンシーの氏名等
- ・通常実施権の範囲
- ・通常実施権の対価

一般には非開示
利害関係人^(注)は閲覧可能

登録記載事項から除外

(注) 利害関係人

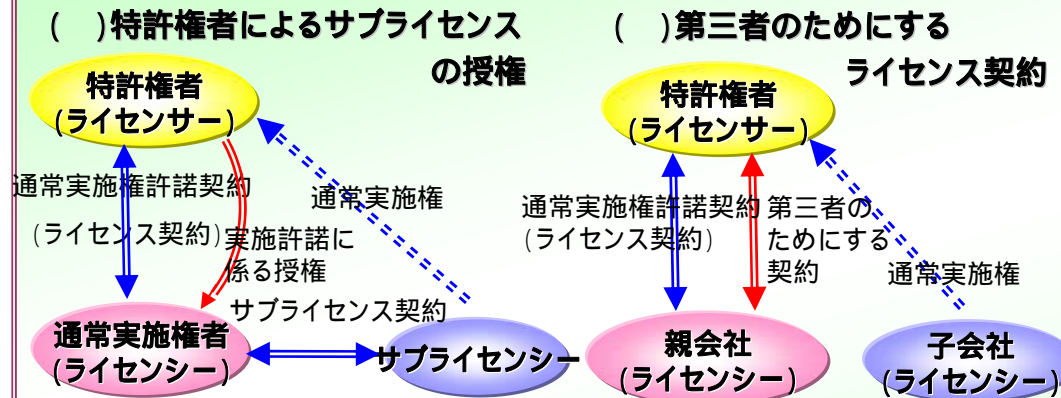
- () 通常実施権許諾者及び通常実施権者
- () 対象特許権又は専用実施権の取得者、差押債権者、仮差押債権者
- () これらの者の管理処分権者(破産管財人等)

なお、専用実施権については、特許権の移転に準ずる準物権的なものであり、その設定が第三者に与える影響が大きいことから、登録事項はすべて開示することとする。

(3) 登録制度の利便性向上に向けた更なる施策

- 企業の実務では、ライセンサーがさらに第三者に実施許諾をするという形態(サブライセンス)が見られることを踏まえ、登録の運用を改善することで、一定の条件の下に登録を認めることとする。
- 通常実施権等の登録制度において、現行では登録権利者及び登録義務者が共同で申請する必要があるが、ライセンサーが申請に協力しないことが多く見られることにかんがみ、ライセンサー保護の観点から、通常実施権の許諾を証明する公正証書を添付した場合は登録を単独で申請できることとする。
- 登録の効力は登録日に発生するが、登録申請受付日と登録日までの事務手続期間中に他の権利変動があった場合に、登録原因の権利変動との先後関係が逆転するとの問題があるため、登録申請受付日を登録日とみなすこととする。

サブライセンスの登録に係る見直し

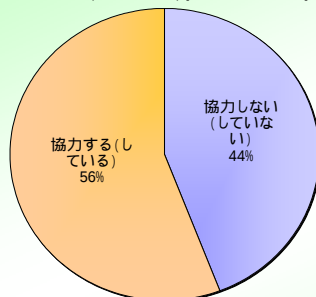


現行: 登録申請に係る原因書面として、ライセンサーとサブライセンシー又は第三者であるライセンシーとの間での実施許諾証書が必要

改正: () 特許権者からライセンシーへの実施許諾に係る授權を証する書面
ライセンシーからサブライセンシーに対する許諾証書
() 契約書(第三者のためにする契約)
ライセンシー(子会社等)が許諾対象であることの証明
があれば登録を認める

通常実施権等の申請方法の見直し

ライセンサーの立場において、通常実施権の登録に協力するか(しているか)[アンケート結果]

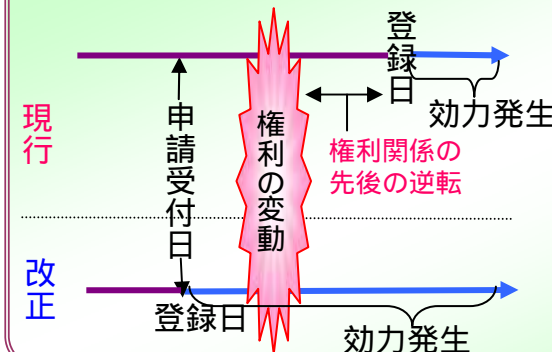


(資料)知的財産研究所「知的財産の適切な活用」に関する調査研究報告。

現行: ライセンサーとライセンシーの共同申請

改正: 通常実施権の許諾を証明する公正証書の添付があれば、ライセンシーの単独申請も認める

効力発生日の見直し

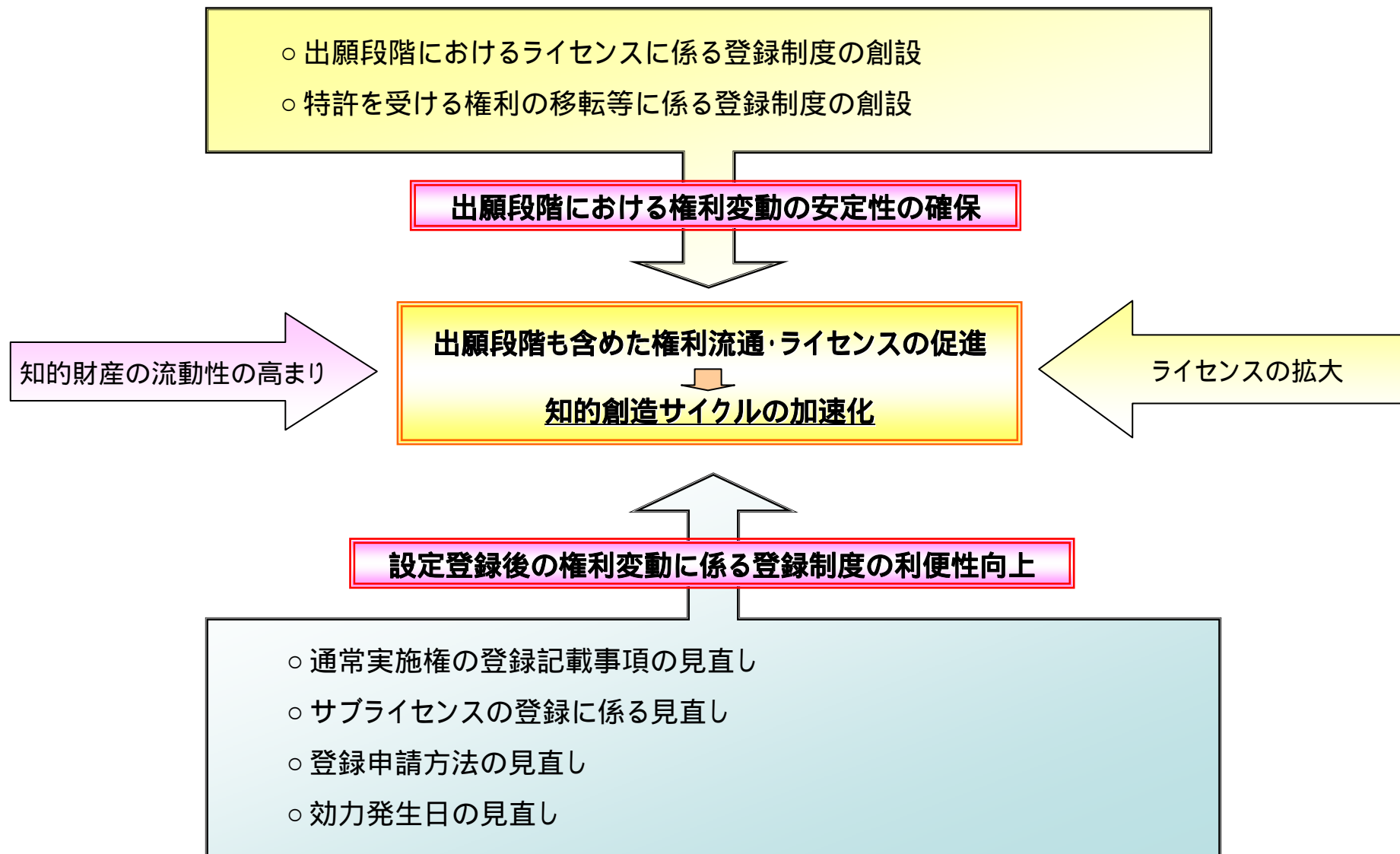


現行: 登録申請受付日と登録日が別

改正: 登録申請受付日を登録日とみなす

(4) 登録制度の見直しを通じた知的創造サイクルの加速化

- 知的財産の流動化やライセンスの拡大が見られる中で、経済社会の環境変化を踏まえた登録制度の見直しを行うことにより、出願段階も含めた権利の流通やライセンスの活性化を図り、我が国における知的創造サイクルの加速化を進めていくことが重要。



4. ワーキンググループにおける検討スケジュール

第1回(7月26日(木))

- 通常実施権等登録制度の現状と課題について

第2回(9月6日(木))

- 各論点の具体的検討について
(登録記載事項の在り方、出願中のライセンスの保護の在り方等)

第3回(10月5日(金))

- 各論点の具体的検討について
(サブライセンスの保護の在り方、申請方法の在り方、特許を受ける権利の移転等に係る登録制度等)

第4回(10月29日(月))

- 報告書骨子案について

パブリックコメント(10月下旬～11月下旬)

第5回(12月上旬)

- 報告書案について

**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 委員名簿**

座長

浅井 彰彦	三菱化学株式会社理事 契約・ライセンス室長
梅原 潤一	IPトレーディングジャパン株式会社代表取締役社長兼CEO
大淵 哲也	東京大学大学院法学政治学研究科教授
鎌田 薫	早稲田大学大学院法務研究科教授
島並 良	神戸大学大学院法学研究科教授
竹田 稔	竹田綜合法律事務所弁護士・弁理士
茶園 成樹	大阪大学大学院高等司法研究科教授
中田 裕康	一橋大学大学院法学研究科教授
長濱 範明	日本弁理士会執行理事 長濱国際特許事務所弁理士
中山 信弘	東京大学大学院法学政治学研究科教授
前田 裕子	東京医科歯科大学知的財産本部技術移転センター長 農工大TLO株式会社シニアアドバイザー
松田 俊治	長島・大野・常松法律事務所弁護士
守屋 文彦	日本知的財産協会常務理事 ソニー株式会社知的財産センター長
山本 和彦	一橋大学大学院法学研究科教授

(敬称略, 五十音順)