

**【参考資料3】**  
**訂正審判等における通常実施権者の承諾の要件の見直し**

---

令和3年1月18日

特許庁



# 本小委員会におけるこれまでの検討

## 中間とりまとめ（令和2年7月10日）で示された基本的な方向性等

- ✓ 訂正審判の請求又は訂正の請求における通常実施権者の承諾の要否に関して、本小委員会では、以下の意見が出された。
  - 多数の通常実施権者が存在する場合に、**訂正の都度全ての通常実施権者の承諾を得ることは大きな負担**である。
  - 無効審判における訂正の請求及び侵害訴訟における訂正の再抗弁は特許権者にとっての重要な防御手段となっており、**通常実施権者の承諾が得られないことにより訂正の機会が奪われることは問題**である。
  - 訂正により権利範囲が狭くなり通常実施権者が実施している製品が権利範囲から外れたとしても、**通常実施権者は引き続き実施が可能であるから、訂正により通常実施権者に不利益は生じないのではないか。**
  - 同様の制度は韓国にしかなく、海外の通常実施権者に対して訂正の際に承諾が必要であることを理解してもらうことには煩雑な作業が伴う。
- ✓ 「AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度の在り方ー中間とりまとめー」（令和2年7月10日）では、「本小委員会では、特許法上、**訂正審判の請求又は訂正の請求における通常実施権者の承諾を不要とする方向で検討を進めるべきであるとの意見で一致しており、今後、具体的な制度化に向け、個別の論点について議論を深めていくべきである。**」とされた。

# 個別論点（1）独占的通常実施権者の承諾の見直し

## これまでの議論

- ✓ 本小委員会では、以下の意見が出され、独占的通常実施権者の承諾を不要とすることについて**反対意見はなかった**。
  - 独占的通常実施権者は裁判例上特許権の侵害者に対する損害賠償請求が認められる場合が多く、法的に保護された利益があるといえるが、立法論としては、独占的通常実施権者の承諾の要否についても法律に規定せずに契約に委ねることよい。
  - 独占的通常実施権者の独占性は契約により与えられた地位であるので、独占的通常実施権者の承諾の要否も契約により処理すればよい。

➡ 非独占的通常実施権と同様に、**独占的通常実施権者**についても、特許法上、訂正審判の請求又は訂正の請求において**承諾を不要**としてはどうか。

## 個別論点（2）職務発明に基づく通常実施権者の承諾の見直し

### これまでの議論

- ✓ 職務発明に基づく通常実施権者の承諾の要否について、本小委員会では、以下の意見が出された。
  - 許諾に基づく通常実施権と同様に、承諾を不要とすることでよい。
  - 使用者は特許権を原始的に取得できる可能性があったにもかかわらずそのような選択をせずに実施権を有するにとどまったのであり、また、必要があれば契約による対応も可能であるから、法律上承諾を不要としてよい。
- ✓ 一方で、以下の意見も出された。
  - 中小企業や大学では個人に権利が帰属する場合があります、法律上承諾を不要とすると、契約対応が不十分で訂正がコントロールできず、想定外の不利益を被り得るので、引き続き法律上の承諾を残す方がよい。



①許諾に基づく通常実施権者と同様、通常実施権者の承諾が得られないことにより特許権者の防御手段が実質的に失われるという懸念があり、②訂正により特許請求の範囲が減縮等されたとしても通常実施権者による実施の継続が妨げられるという不利益が生じるおそれはなく、③職務発明における使用者は特許権（特許を受ける権利）を原始的に取得することも可能であることを踏まえれば、職務発明に基づく通常実施権者についても、特許法上、訂正審判の請求又は訂正の請求において承諾を不要としてはどうか。

## 個別論点（3）専用実施権者及び質権者の承諾の見直し

### これまでの議論

- ✓ 専用実施権者及び質権者の承諾の要否について、本小委員会では、以下の意見が出された。
  - 専用実施権及び質権は物権的性格であり、また、質権については訂正により担保価値が変わり得るものでもあるから、引き続き法律上の承諾を残す方向でよい。
- ✓ 一方で、以下の意見も出された。
  - 質権者の承諾についても契約で対応することでよいのではないか。



専用実施権者は、通常実施権者と異なり、特許発明を実施できるということにとどまらず、「業としてその特許発明の実施をする権利を専有」（特許法第77条第2項）し、「専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる」（同法第100条第1項）者であり、**特許請求の範囲の減縮等の訂正は、専用実施権者による特許発明の実施を専有する範囲及び差止請求等の権利に影響を与える**ものである。また、特許権を目的とする質権は、特許権の対価又は特許発明の実施に対して特許権者が受けるべき金銭その他の物に対しても行うことができるものであり（同法第96条）、**特許請求の範囲の減縮等の訂正によりその価値が損なわれる**おそれがある。これらを踏まえれば、**専用実施権者及び質権者**については、特許法上、訂正審判の請求又は訂正の請求において引き続き**承諾を必要**としてはどうか。

## 関連論点（1）特許権の放棄における通常実施権者等の承諾の見直し

### 現行制度の概要

- ✓ 特許権者が特許権を放棄するときは、通常実施権者、専用実施権者及び質権者の承諾が必要とされる（特許法第97条第1項）。

### 通常実施権者の承諾について

- ✓ ライセンス態様等の変化から、特許権の放棄においても全ての通常実施権者の承諾を得ることが現実的に困難なケースが増加しているといった懸念があり、また、特許権の放棄は、特許請求の範囲の減縮等の訂正と同様に、通常実施権者による実施の継続を妨げるものではない。
  - 以上を踏まえれば、特許法上、特許権の放棄において通常実施権者の承諾を不要としてはどうか。

### 専用実施権者及び質権者の承諾について

- ✓ 特許権の放棄は、専用実施権者による特許発明の実施を専有する権利及び差止請求等の権利を失わせるものであり、また、当該特許権を目的とする質権の価値を失わせるものである。
  - 以上を踏まえれば、特許法上、特許権の放棄において引き続き専用実施権者及び質権者の承諾を必要としてはどうか。

## 関連論点（2）専用実施権の放棄における通常実施権者等の承諾の見直し

### 現行制度の概要

- ✓ 専用実施権者が専用実施権を放棄するときは、通常実施権者及び質権者の承諾が必要とされる（特許法第97条第2項）。

### 通常実施権者及び質権者の承諾について

- ✓ 専用実施権者が専用実施権を放棄した場合であっても、特許権は存続するため、専用実施権の放棄後においても通常実施権者が実施の継続を望む場合には、特許権者から直接通常実施権の許諾を受けなければ、特許権者から差止請求等を受けるおそれがある。また、専用実施権の放棄は、当該専用実施権を目的とする質権の価値を失わせるものである。
  - 以上を踏まえれば、特許法上、専用実施権の放棄において引き続き**通常実施権者及び質権者の承諾を必要**としてはどうか。

## 関連論点（3）仮専用実施権の放棄における仮通常実施権者の承諾の見直し

### 現行制度の概要

- ✓ 仮専用実施権者が仮専用実施権を放棄するときは、仮通常実施権者の承諾が必要とされる（特許法第34条の2第7項）。

### 仮通常実施権者の承諾について

- ✓ 仮通常実施権は、仮専用実施権が消滅したときは消滅するため（同法第34条の3第11項）、仮通常実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録がされたときは、仮通常実施権を有していた者は特許権者から直接通常実施権の許諾を受けなければ差止請求等を受けるおそれがある。
  - 以上を踏まえれば、特許法上、仮専用実施権の放棄において引き続き**仮通常実施権者の承諾を必要**としてはどうか。

## 関連論点（4）

# 実用新案登録に基づく特許出願における通常実施権者等の承諾の見直し

### 現行制度の概要

- ✓ 実用新案権者が実用新案登録に基づく特許出願をするときは、通常実施権者、専用実施権者及び質権者の承諾が必要とされる（特許法第46条の2第4項）。

### 通常実施権者、専用実施権者及び質権者の承諾について

- ✓ 実用新案登録に基づいて特許出願する場合には、実用新案権を放棄する必要があり（特許法第46条の2第1項柱書後段）、実用新案権の放棄によりその実用新案権についての通常実施権、専用実施権及び質権は消滅する。したがって、実用新案登録に基づく特許出願について特許権の設定の登録がされたときは、当該放棄された実用新案権について通常実施権又は専用実施権を有していた者は、当該特許権について特許権者から通常実施権の許諾又は専用実施権の設定を受けなければ、当該特許権者から差止請求等を受けるおそれがある。また、質権者は、実用新案権の放棄により質権の価値が失われることになる。
  - 以上を踏まえれば、特許法上、実用新案登録に基づく特許出願において引き続き**通常実施権者、専用実施権者及び質権者の承諾を必要**としてはどうか。

# 改正の要否についての方向性の整理

		特許法上承諾を必要とする者			
		許諾による通常実施権者 (又は仮通常実施権者)	職務発明に基づく通常実施権者	専用実施権者	質権者
承諾が必要とされる行為	訂正審判の請求 (特許法第127条)	要→不要	要→不要	要	要
	訂正請求 (同法第120条の5第9項、 第134条の2第9項)	要→不要	要→不要	要	要
	特許権の放棄 (同法第97条第1項)	要→不要	要→不要	要	要
	専用実施権の放棄 (同法第97条第2項)	要	-	-	要
	仮専用実施権の放棄 (同法第34条の2第7項)	要	-	-	-
	実用新案登録に基づく特許出願 (同法第46条の2第4項)	要	要	要	要

**要→不要**：承諾を不要とすることが適用ではないか。  
**要**：引き続き承諾を必要とすることが適当ではないか。

# 実用新案法及び意匠法の改正※

## 現行制度の概要

- ✓ 実用新案法第14条の2第13項において特許法第127条を準用しており、訂正において通常実施権者等の承諾を必要としている。また、実用新案法第26条において特許法第97条第1項を準用しており、実用新案権の放棄において通常実施権者等の承諾を必要としている。
- ✓ 意匠法第36条において特許法第97条第1項を準用しており、意匠権の放棄において通常実施権者等の承諾を必要としている。

## 通常実施権者、専用実施権者及び質権者の承諾について

- 実用新案法における訂正及び実用新案権の放棄について、特許法と同様に考えられることから、実用新案法上、**通常実施権者の承諾は不要**とし、**専用実施権者及び質権者**については引き続き**承諾を必要**としてはどうか。
- 意匠権の放棄について、特許法と同様に考えられることから、意匠法上、**通常実施権者の承諾は不要**とし、**専用実施権者及び質権者**については引き続き**承諾を必要**としてはどうか。

※商標法の改正の要否については商標制度小委員会において検討される予定。