

通常実施権に係る登録記載事項の在り方について

平成 19 年 9 月
特 許 庁**1. 論点**

- (1) どのような事項を登録対象として定めるかについては、登録対象の特定に必要な事項は登録事項とすることが必要であるが、それに加えて何を登録事項とするかは立法政策の問題であるとも考えられる。通常実施権の対価は、通常実施権自体の内容ではなく通常実施権を設定するライセンス契約における特約に過ぎないとの考え方もあるが、どのように考えるか。
- (2) 特許法第 99 条第 1 項では、登録の効果として、通常実施権について対抗力が生ずるということしか定めていないところ、登録された対価の持つ意味について、どのように考えるか（登録された対価の額は第三者に対抗できるのか）。この点、特許権に係る登録制度については、不動産登記法にならった法整備及び実務が積み重ねられてきていることにかんがみ、同法及び民法における議論も踏まえつつ、登録の効果についての考え方を整理する必要があるのではないか。
- (3) ((2)に関連して、) どのような事項を登録事項として定めるかを考えるに当たり、
- ①登録することにより第三者に対抗することができる事項、
 - ②登録しても第三者に対抗できない事項、
 - ③登録しなくても第三者に対抗することができる事項、
- に分類して検討することが必要ではないか。
- (4) 特許権等を買受ようとする第三者としては、対価についても登録を通じて情報を得たいとの指摘があるところ、対価を登録事項からはずすこととすると、そのようなニーズには応えられないことになるが、どのように考えるか。
- (5) 通常実施権者としては、仮に登録した対価の額を第三者に対抗することができないとしても、参考情報として登録することで、特許権の譲受人等の第三者との間における紛争リスクを予め回避したい場合もあると考えられることを踏まえれば、対価を任意で登録できることとすべきか。

2. 具体的検討**(1)登録記載事項の考え方**

通常実施権の登録記載事項については、現行法の下では以下のとおり（特許法第 27 条第 1 項第 2 号、特許登録令第 45 条第 1 項、特許登録令施行規則第 10 条第 4 項）。

- ①通常実施権者（ライセンシー）の住所（居所）及び氏名又は名称（以下、「通常実施権者の氏名等」という）

②通常実施権の範囲（地域、期間及び内容）

③対価の額又はその支払いの方法若しくは時期の定めがあるときは、その定め

登録申請者は、これらの項目について申請書に記載しなければならない。これらの事項のうち、どれが登録記載事項として真に必要なものかについては、通常実施権の設定登録の効果に照らして考え方を整理する必要がある。

特許法上の通常実施権の登録の効果としては、以下のとおりである。

①延長登録出願の拒絶事由(特許法第 67 条の 3 第 1 項第 2 号)

②中用権(同法第 80 条第 1 項第 3 号)

③不実施裁定実施権の裁定の請求書の副本送達(同法第 84 条)

④不実施裁定実施権の裁定の謄本送達(同法第 87 条第 1 項)

⑤第三者対抗要件具備（同法第 99 条第 1 項）

⑥特許無効審判の請求の通知(同法第 123 条第 4 項)

⑦延長登録の無効事由(同法第 125 条の 2 第 1 項第 2 号)

このうち、⑤を除いた法的効果との関係では、特許庁から通常実施権者への通知・送達や存続期間延長登録に係る審査・審判の判断の際に、通常実施権の対象となる特許権及び通常実施権者に関する情報が必要になることから、そのような情報については登録記載事項として必要不可欠であると考えられる。

また、第三者対抗力を具備するという法的効果との関係においては、後述するように登録記載事項全てが対抗力を備えるとは限らないことを前提にすれば、第三者対抗力を具備する情報については必須の登録記載事項とすることが必要であるが、対抗力を具備しないそれ以外の参考情報については必須の登録記載事項とする必要はないものと考えられる。

(2)第三者対抗力を具備する範囲の考え方（論点(1)、(2)、(3)）

通常実施権に係る登録記載事項のうち、第三者対抗力を具備する範囲としては、これまで必ずしも明確にされてこなかったが、特許法においては、第 99 条第 1 項に「通常実施権は、その登録をしたときは、特許権等をその後取得した者に対しても、その効力を生じる」と規定されている。ここで「効力を生じる」と規定しているのはあくまで「通常実施権」それ自体であり、ライセンス契約で定められたその他の付随する特約については、登録した場合の効果別途法定しない限り、当然に第三者対抗力を生じるものではないと考えられる。

なお、不動産登記法などにおいては、例えば、地上権における地代については、登記しなければ第三者に対抗することができないとされる¹など、

¹ 清水響編著『Q&A 不動産登記法』（2007 年、商事法務）244 頁参照。

登記した事項は対抗力を備えるという考え方が基本とされている²。しかしながら、賃借権や地上権については、対価やその他の特約まで含めて、これらの権利自体の内容を構成するとの考え方があるのに対し、通常実施権については、特許権者等に対する不作為請求権として理解する通説的な見解を前提とすると³、後述するように、対価やその他の特約については、通常実施権自体の内容を構成するものではなく、それに付随するものと解すべきである。

さらに、不動産に係る賃貸借契約や地上権設定契約とは異なり、特許権に係るライセンス契約には、種々の特約が付されているのが一般的であり、その定型性は低いものと考えられる。すなわち、ライセンス契約上の特許権者の義務のうち、権利行使の不作為義務は権利者が誰であっても履行方法が異なるものではないが、ノウハウに関する提供義務の特約などは、相手方によって履行方法が異なるものであり、通常実施権許諾者の特性に着目した特約が設けられている場合も多い。これらの相違点を踏まえると、通常実施権の登録により第三者対抗力を具備する範囲については、不動産登記法などにおける考え方とは必ずしも同列に論じられるものではない。

(3) 現行の登録記載事項の整理（論点(3)）

以上の考え方を前提に、現在の登録記載事項について整理をすると、以下のとおりと考えられる。

① 通常実施権者の氏名等

通常実施権者の氏名等については、通常実施権の効力が帰属する主体であり、権利そのものを構成する情報である。したがって、登録により第三者対抗力を具備するものであり、必要的登録記載事項と考えられる。

② 通常実施権の範囲

通常実施権は、地域、期間、内容⁴といった設定契約で定めた通常実施権の範囲⁵において発生するものであるが（特許法第 78 条第 2 項）、登録

² 賃借権における賃料は賃貸借契約の要素であり（民法第 601 条）、必要的登記事項とされている（不動産登記法第 81 条第 1 号）。もっとも、賃料の登記の効果についてどのように考えるかについては必ずしも明確にはされていない。登記されている賃料が第三者に対して効力を持つとする考え方がある一方で、登記された賃料は参考情報を提供する意味しか有しないとの考え方もある。

³ 中山信弘『工業所有権法上』442 頁、中山信弘編著『注解特許法上巻』826 頁〔中山信弘執筆〕参照。登録義務との関係で通常実施権の不作為請求権たる性格について述べている最高裁判決として、最判昭和 48 年 4 月 20 日民集 27 卷 3 号 580 頁）がある。その他、大阪高判昭和 59 年 12 月 20 日（原審大阪地判昭和 59 年 4 月 26 日無体集 16 卷 1 号 271＝判タ 536 号 379）等、同旨の裁判例あり。

⁴ 内容的制限としては、実施の態様（特許法第 2 条第 3 項）による制限、請求項による制限、商品分野（テレビ、パソコン等）による制限があるとされる（『注解特許法上巻』814 頁、829 頁中山信弘執筆）。

⁵ 場所的制限、時間的制限及び内容的制限以外の制限について、通常実施権の範囲に該当するか否かが問題となる。この点、数量制限等については、「当事者間の契約としては他の強行法規に抵触しない限り有効であるが、実施権の制限としては登録を認めるべきではない」と解されている。その他、「実施権設定契約においては、原材料の購入先、製品規格、販路、標識の指定（たとえば特許権者の商標の使用強制）、役員の派遣等の条項の設けられることも多いが、これらは特許法上の実施権の範囲の問題ではなく、契約上の問題である。そのような契約の有効性は、民法や独禁法等の他の法の問題である」とされる。（『注解特許法上巻』815 頁、829 頁〔中山信弘執筆〕）

の効果としても、登録された範囲において対抗力が生ずるものと解されていることから⁶、通常実施権の必要的登録記載事項と整理することが妥当と考えられる。

③通常実施権の対価に関する事項

通常実施権の法的性質は特許権者等に対する不作為請求権であり、有償・無償で権利の性質に差異はない⁷と解されていることを前提とすると、通常実施権の対価に関する事項は、ライセンス契約の要素ではあっても、不作為請求権たる通常実施権そのものを構成する事項ではない。すなわち、登録によって第三者対抗力を具備するものではなく、登録記載事項とすることが必要不可欠な事項ではない⁸と考えることができる⁹。

	登録の効果	具体例
必須の記載事項	第三者対抗力を具備	対象となる特許権 通常実施権者の氏名等 通常実施権の範囲(地域、期間、内容)
任意の記載事項	第三者対抗力は具備しない(参考情報)	通常実施権の対価に関する事項 その他の特約(独占性、サブライセンス権等)

(4)通常実施権の対価に関する事項の性質

通常実施権の対価の額等は、企業の営業秘密に関する事項である場合もあり【図 1-1 参照】、また、その時々を経済状況に応じて柔軟に変動する性質のものである。さらに、実務では、一つのライセンス契約において多数の特許権を対象とすることや、特許権のみならず出願中の権利やノウハウ提供の特約なども対象に含むことが少なくない。これらの場合には通常実施権一件あたりの対価を明確にしていけないことが一般的であり、これを算定することは困難である。

このような近年の産業界の実態を踏まえれば、対価に関する事項は登録になじまないものと考えられる。

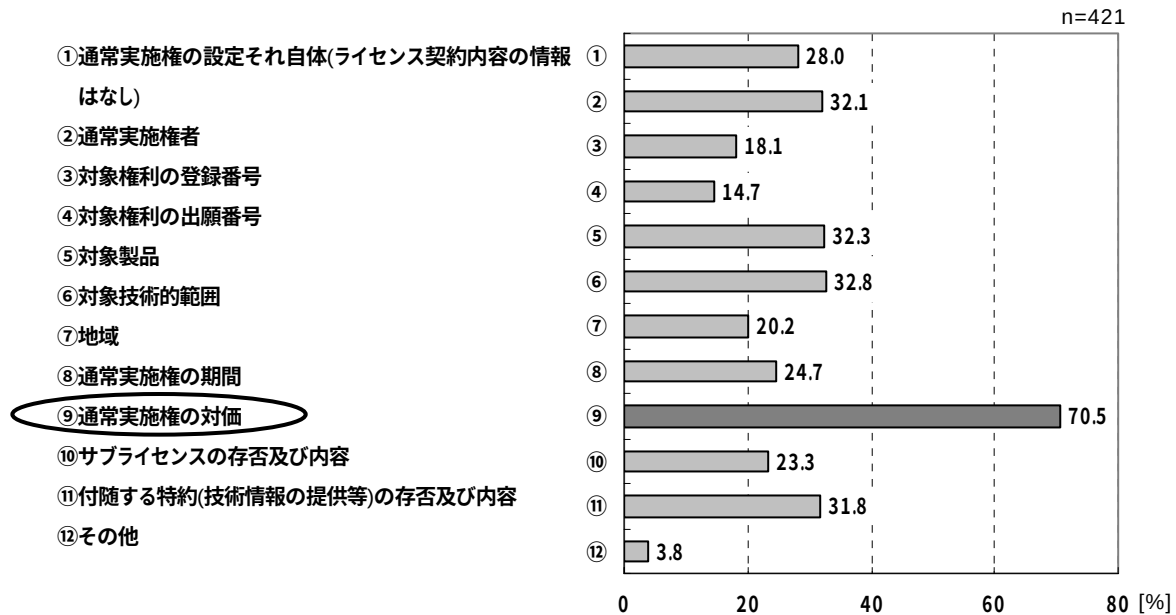
⁶ 中山信弘『工業所有権法上』447 頁参照。

⁷ この点において、賃貸借契約においては賃料が要素であり、無償の場合には使用貸借となる（民法第 593 条）ことと異なる。

⁸ 産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律（以下「改正産活法」という）における特定通常実施権登録制度においても、対価は登録記載事項とされていない。

⁹ なお、商標法に関するシンガポール条約においては、ライセンスの記録のための申請について、ライセンス契約に係る財務的条件の表示を求めることは禁止されている（同条約第 17 条）。

【図 1-1】 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（複数回答）



【出典：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報告書／（財）知的財産研究所】

（5）任意的登録事項について（論点（4）、（5））

特許権等を買受けるようとする第三者としては、対価についても登録を通じて情報を得たい¹⁰との指摘もある【図 1-2 参照】。また、通常実施権許諾者としては、仮に登録の法的効果は生じないとしても、例えば安定したライセンス収入が得られる特許権を売却する際に、積極的な情報提供の手段として対価を登録したいという場合もあると考えられる。

したがって、通常実施権の対価に関する事項について、必要的登録記載事項から外す場合に、そのデメリットを最小限に抑える手段として、登録するかどうかは申請者の意思に任せるという任意的登録事項として残すことが考えられる¹¹。この場合、登録をすることによる法的な効果は生じないものとし、あくまで参考情報としての登録に留まるものとする。

また、あえて対価を登録しない場合と区別できるようにするため、対価の定めがない場合や無償の場合にはその旨を登録できるようにすることが適切ではないかと考えられる。

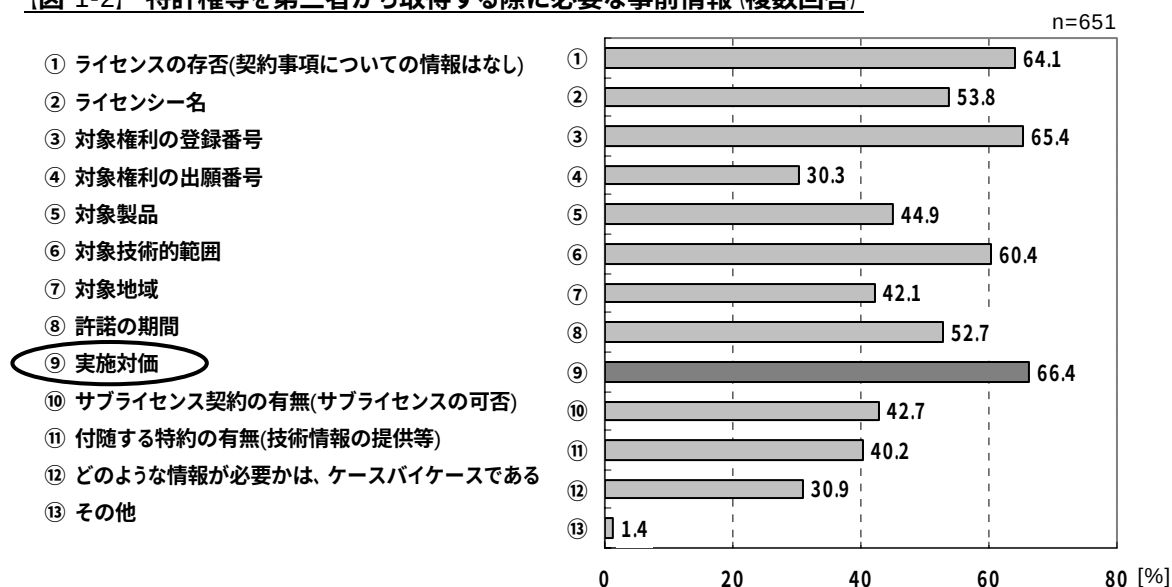
さらに、仮に登録申請において通常実施権者又は通常実施権許諾者だけ

¹⁰ 第三者から特許権を取得しようとする立場において事前に必要な情報について、①実施対価（66.4%）、②特許番号（65.4%）、③ライセンスの存否（64.1%）、④対象技術範囲（60.4%）、⑤ライセンシー名（53.8%）、⑥許諾の期間（52.7%）とのアンケート調査結果が出ている（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報告書」（財）知的財産研究所）。また、特許権等を自ら買受けるようとする者のみでなく、流通業者等にとっても、登録を通じて通常実施権の対価に係る情報を得ることは、当該特許権等の価値評価を行う上で重要であるとの指摘がある。

¹¹ 任意的登録事項が定められている例として、動産・債権譲渡登記規則第 12 条第 2 項がある。

で登録することができる単独申請を導入したときに、対価についても単独で任意登録することができることとした場合、登録された対価が一般に開示されると相手方の意思に反する場合もあると考えられるため、例えば、対価を任意に登録する場合には相手方の承諾を要件とすることが考えられる。

【図 1-2】 特許権等を第三者から取得する際に必要な事前情報（複数回答）



【出典：平成 18 年度 知的財産の適切な活用のある方に関する調査研究報告書／(財) 知的財産研究所】

3. 制度改正試案（たたき台）

以上の検討を踏まえると、通常実施権に係る登録事項については、次のようにすることが妥当ではないかと考えられる。

- 特許登録令第 45 条第 1 項を改正し、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外し、任意的登録記載事項とする。登録した対価に関する事項については、第三者対抗力を具備するものではなく、参考情報に留まる。
- 対価の額の定めが無い場合や無償の場合についても、任意でその旨を登録することができることとする。
- 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、必要的登録記載事項として維持する。

なお、これらの制度設計に当たって留意すべき事項は以下のとおり。

- 特許法上の通常実施権の範囲とライセンス契約上の制限の切り分けについてどのように考えるべきか。
- 対価の額に関する情報の他に、任意的登録記載事項として登録できるよう

にすべき情報は何か。

- 仮に登録申請において通常実施権者又は通常実施権許諾者だけで登録することができる単独申請を導入する場合に、対価について任意に登録する場合については相手方の承諾を要件とすることが妥当か。

以 上