

通常実施権に係る登録記載事項の開示の在り方について

平成 19 年 9 月
特 許 庁

1. 論点

- (1) 通常実施権を第三者に対抗するためにはどのような情報を一般に開示しなければならないか（公示と対抗の考え方）。
- (2) 通常実施権者に関する情報は、特許権の価値を客観的に左右する事項であり、一般に対して開示されるべきとの指摘がある一方で、通常実施権は排他的独占権を与えるものではなく特許権者等に対する不作為請求権にとどまることから、特許権に対する制約は軽度であり、通常実施権者の情報の非開示化も許容されるとの見方もあるが、どのように考えるか。
- (3) 特許権等の取引は、専門家同士の取引である場合がほとんどであり、取引の際には事前に詳細な調査（デューデリジェンス）が行われることが少なくない。また、仮に、実際の通常実施権者が特許権等の売買契約における合意内容とは異なったとしても、譲受人は譲渡人たる特許権者等の瑕疵担保責任を追及することにより、金銭的な救済は受けることができるので、問題は少ないと考えることができるか。
- (4) 動産債権譲渡特例法等においては、登録された情報の全てが一般に開示されていなくても、その端緒が一般に開示されていて、最終的には登録された情報がわかる仕組みとなっていることをもって、対抗の効果を与えているが、通常実施権者の氏名等の一般への非開示化についても同様の考え方を援用することが妥当か。
- (5) 仮に段階的開示方法を導入する場合、登録された情報の全てについて開示を受けうる利害関係人の範囲について、どのように考えるか。
- (6) 特許法等における通常実施権登録制度と並存する改正産活法に基づく「特定通常実施権登録制度」において、通常実施権者の氏名等については一般には開示されない制度が導入されたこととの関係をどのように考えるべきか（制度の整合を図るべきか否か）。

2. 具体的検討

(1) 公示と対抗の関係について（論点(1)、(4)）

本来、権利の登記・登録によって第三者対抗力を備える制度においては、取引の安全の観点から、対抗力を備える権利についてできるだけ多くの情報が公示されることが望ましい。実際に、登記・登録制度においては、従来、公示制度として、登記・登録された情報は全て一般に開示されることとされてきた（不動産登記法、商業登記法等）。

しかし、近年、政策的な必要性から、登記により対抗力を生ずる権利等につき利害関係を有する者が登記事項の開示を受けうるのであれば、広く

一般に登記された全ての情報が開示されていなくても、一部の情報が一般に開示され、通常取引過程を通じて最終的には登録された情報がわかる仕組みとなっていることをもって、対抗力具備という効果を認めることも可能という考え方に基づいた制度が導入されている。

例えば、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例に関する法律（以下「動産・債権譲渡特例法」という。）においては、譲渡人の営業秘密や事業戦略、また、債務者のプライバシーを保護するという見地から、債権譲渡登記事項のうち、譲渡に係る債権を特定するための情報（債務者の氏名、債権の発生日、債権額等）は一般には開示されないこととしている（同法第11条）。

また、今年成立した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）に基づく「特定通常実施権登録制度」においては、企業の営業秘密や事業戦略を一般に開示させることなく保護するという見地から、一般に開示される事項は、特定通常実施権許諾者（特定通常実施権登録を受けたライセンサー）の名称等及びその登録件数のみとし、その他の登録情報の開示を受けうる者を一部の利害関係人に限定している（同法第64条）。

このような考え方に基づけば、特許法上の通常実施権の登録制度においても、一部の登録記載事項を一般には非開示とすることは可能であると考えられる。

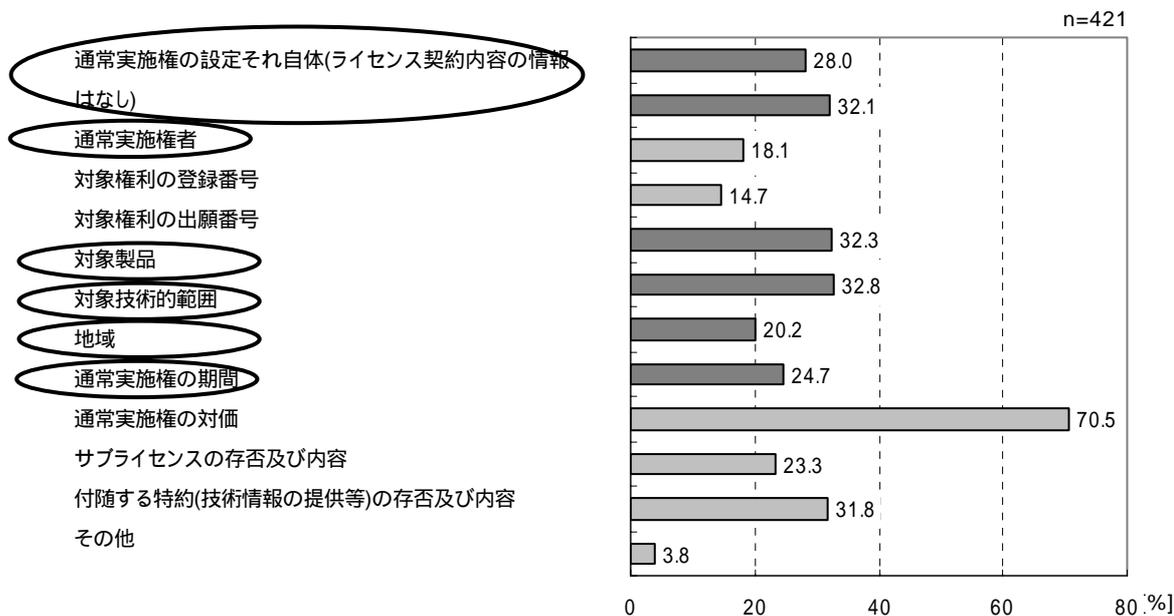
(2)通常実施権に係る秘密化のニーズについて

通常実施権については、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受けているのか（又はどのような企業にライセンスしているのか）という事実自体、企業の研究動向や商品開発動向を推測させるものであり、企業の営業秘密や経営戦略に密接に関わる情報として、一般には開示せず秘密にしておきたいとの意見がある〔図2-1、図2-2参照〕。

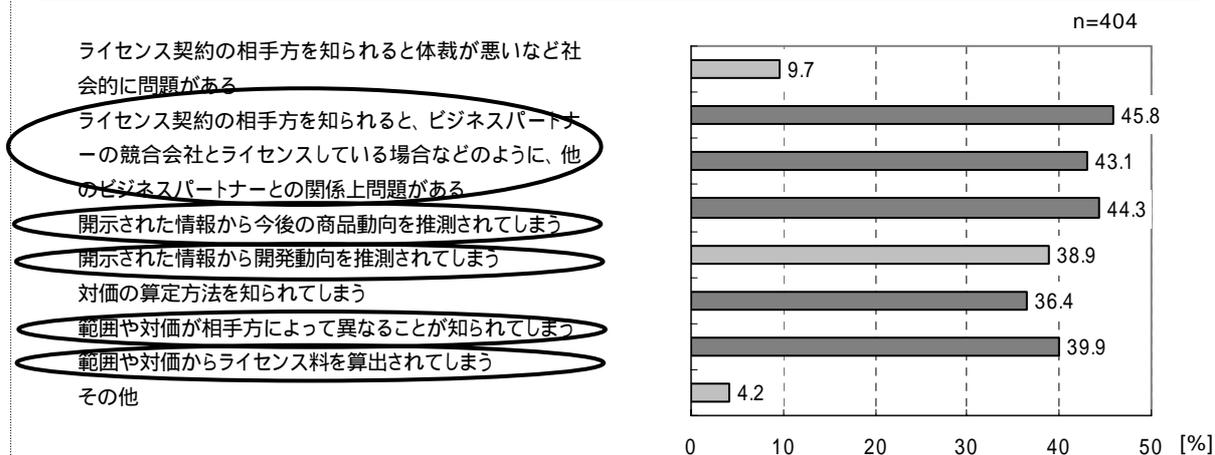
近年の産業活動におけるライセンスの重要性と企業組織再編等に伴う特許権の移転が増えてきている中で、また、事業戦略や営業秘密といった情報管理が重要な現代の経済社会において、秘密保持条項が設けられることの多いライセンス契約の実務を踏まえれば、通常実施権者の事業継続リスクの軽減の観点から登録事項を全て一般に開示するという旧来の考え方を見直すことは、時代の要請である。

具体的には、これらの実態にかんがみ、現在の登録記載事項のうち、
通常実施権者の氏名等、
通常実施権の範囲（地域、期間及び内容）
について一般には非開示とすべきとの指摘がある。

【図 2-1】 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)



【図 2-2】 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理由(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) 通常実施権の性質について (論点(2))

通常実施権は、特許権者の権利行使に対する不作為請求権にとどまり、排他性・独占性がなく、同一の特許権等について複数の通常実施権を重畳的に設定することも可能である。また、特許権等の譲受人が通常実施権の対抗を受けたとしても、自ら実施することは妨げられない。したがって、通常実施権の特許権に対する制約は比較的軽度であると考えられる。

(4) 通常実施権者の氏名等に関する情報の有用性について (論点(2))

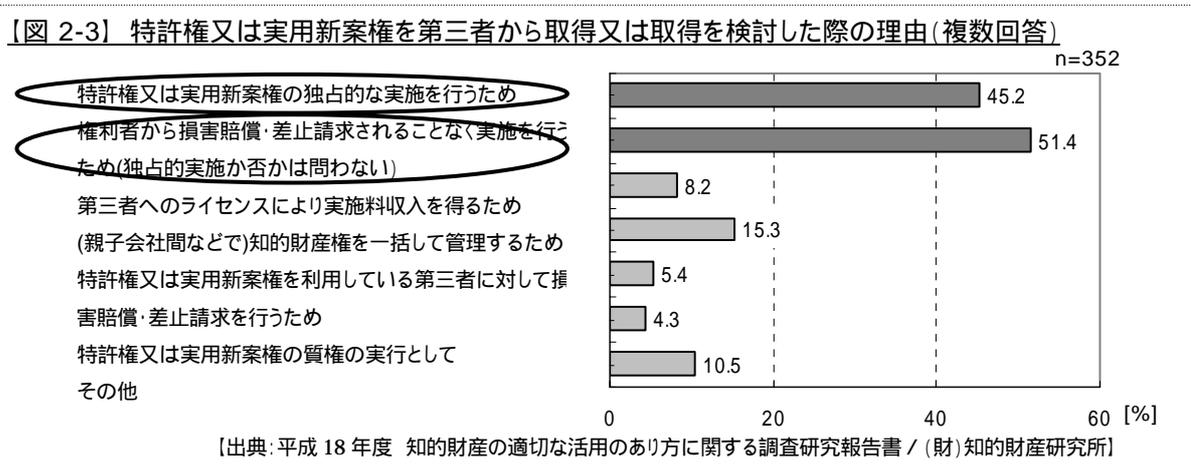
特許権を第三者から取得しようとする理由としては、主に、当該発明を

自ら独占的に実施したい、又は、
 独占的か否かを問わず、自ら実施したい、
 というように、自己実施を目的としたものが大半を占めている【図 2-3 参照】。

前者にとっては、譲り受けようとする特許権に通常実施権者が存在する
 か否かの情報は重要であるが、それがどのような者なのかについての情報は
 それほど重要ではないと考えられる。

後者については、上述のとおり、通常実施権者がいても自らの実施は妨
 げられないことにかんがみれば、通常実施権者の氏名等に関する情報は重
 要な情報ではないと考えられる。

ただし、一部には、自分の競合企業が通常実施権者に含まれていないこ
 とが判明した場合には、独占的に実施することができなくとも特許を譲り
 受けたいという者や、通常実施権者からライセンス料を得るために特許権
 を取得するという者もあり、そのような者にとっては通常実施権者に関す
 る情報が有用である場合もあると考えられる。



(5) 通常実施権の範囲に関する情報の有用性について

上述したように、特許権を譲り受けようとする者が、当該権利を取得し
 ようとする理由は、自己実施を目的としたものが大半である。

独占的に実施するために特許権を取得しようとする者にとっては、通常
 実施権の範囲にかかわらず、通常実施権者の有無についての情報が得られ
 れれば良いと考えられる。ただし、特許権の一部について独占的に実施でき
 れば良いという者にとっては、通常実施権の範囲に関する情報が重要とな
 ってくる。

独占的か否かを問わずに自ら実施したいという者については、通常実施
 権の範囲にかかわらず、自らの実施を妨げられることはないことから、通
 常実施権の範囲に関する情報はそれほど重要ではない。

また、独占的な通常実施権の許諾を受けようとする者にとっては、特許
 権のうち既にどの範囲まで他者に通常実施権許諾がなされているのかとい
 う情報は重要との指摘もある。

(6)特許権の取引の実態と安全性について（論点(3)）

通常実施権者の氏名等や通常実施権の範囲に関する情報を一般に非開示にすることにより、登録制度が利用されやすくなり、これまで登録されなかった通常実施権が登録されるようになった場合、取引しようとする特許権について、通常実施権の「有無」については、公示を通じて得られる情報量が増えることになる。ただし、特許権を譲り受けようとする者にとっては、対抗力を具備した通常実施権者の氏名等や対抗を受ける通常実施権の範囲に関する情報が不明確な状態で取引しなければならなくなる。取引において通常実施権者や通常実施権の範囲に関する情報を重視する場合、このことは特許権を譲り受けようとする者にとって不利益となるものと考えられる。

しかしながら、特許権の取引は専門家同士の取引である場合がほとんどであり、事前にライセンス契約の存在について弁護士等による法的監査(デューデリジェンス)が実施されることが多い。すなわち、権利を譲り受けようとする者は、取引しようとする特許権について通常実施権の登録がある場合、その情報を手がかりとして、特許権者に対して情報の提供を求め、通常実施権者や通常実施権の範囲に係る情報を入手することが期待できる。したがって、登録された通常実施権者の氏名等や通常実施権の範囲の非開示化によって、特許権を譲り受けようとする者が不利益を受けるのは、ライセンス契約において秘密保持条項が含まれるために特許権者が譲渡前には通常実施権者の氏名を開示しない場合など、デューデリジェンスが有効でない場合に限定されるものと考えられる。

さらに、譲渡契約においては、表明保証条項や解除条項等を設けることが通常であり、仮に特許権の譲受人が取引により不測の損害を被った場合であっても、少なくとも事後的には金銭的に補われるものである。

(7)利害関係人の範囲について（論点(5)）

特許権の通常実施権に係る登録制度において、二段階開示の手法を導入する場合、一般に非開示とした事項について開示を請求できる者としては、動産・債権譲渡特例法第11条第2項及び動産・債権譲渡登録令第15条並びに改正産活法第64条の考え方を参考にすることができる。

なお、改正産活法においては、開示事項証明書、登録事項概要証明書及び登録事項証明書の三段階の開示手法を採用している。これは、改正産活法においては、包括ライセンスに基づく通常実施権の登録という性質上、譲り受けた特許権が登録の対象に含まれるか否かが直ちに明確とはならないことから、そのことを通常実施権者に確認できる仕組みを設ける必要があったためである。特許法における通常実施権の登録制度においては、そのような問題は生じないことから、三段階の開示手法を採用する必要はない。

(参考1) 動産・債権譲渡特例法における登記事項証明書の請求権者

(動産・債権譲渡特例法第11条、動産・債権譲渡登記令第15条)

- 1 譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権の譲渡人又は譲受人
- 2 当該動産の譲渡の利害関係人
譲渡に係る動産の取得者
譲渡に係る動産の差押債権者、仮差押債権者、質権者、その他担保権者、賃借権その他の使用収益権者
- 3 当該債権の譲渡の利害関係人
譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権の債務者
譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権の取得者
譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権の差押債権者、仮差押債権者、質権者
- 4 次の者の財産の管理処分権を有する者(破産管財人等)
上記1～3各号の者
質権の目的とされた債権の質権設定者又は質権者
- 5 譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権の譲渡人の使用人

(参考2) 改正産活法における登録事項証明書等の請求権者(改正産活法第64条)

[登録事項概要証明書の請求権者]

- 1 特定通常実施権許諾者から特許権、実用新案権もしくは専用実施権又はその特許権若しくは実用新案権についての専用実施権を取得した者
- 2 2からの転得者
- 3 特定通常実施権許諾者の特許権、実用新案権もしくは専用実施権を差し押さえ、又は仮に差し押さえた債権者
- 4 特定通常実施権許諾者の特許権、実用新案権または専用実施権を目的とする質権を取得した者
- 5 1～4について利害関係を有する者として政令で定める者(破産管財人)

[登録事項概要証明書¹及び登録事項証明書の請求権者]

- 6 特定通常実施権許諾者又は特定通常実施権者
- 7 6について利害関係を有する者として政令で定める者(破産管財人)
- 8 1～5のうち、通常実施権者に証明書の交付請求する旨を通知し一定期間経過した者

(8) 特定通常実施権登録制度との関係について(論点(6))

改正産活法に基づく「特定通常実施権登録制度」は、包括ライセンス契約に基づく通常実施権の登録を念頭に置いた制度であるが、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非開示とされている。これは、「ライセンシー名は、事業戦略や営業秘密に関わる重要な情報であって非開示とすることのニーズがある」こと、また、「未だ対抗関係にならない第三者は、取引の際にライセンサーに確認して通常実施権の内容を調査する機会を設けられていれば足りると考えられること」²から設けられた制度である。この考え方は、通常実施権が包括ライセンスに基づくものであ

¹ 通常実施権者の氏名等については開示されるが、実施権の許諾対象を特定する情報や実施の範囲については非開示

² 産業構造審議会知的財産政策部会流通・流動化小委員会報告書「ライセンシー保護の在り方について」(平成19年1月)

るか否かで変わるものではないと考えられる。

また、改正産活法に基づく登録制度は、特許番号以外の方法で通常実施権を特定するものであり、特許権を譲り受けようとする者にとって、当該特許権が登録の対象に含まれるか否かについては特定通常実施権登録簿の記載上明確ではない。その点、特許法の登録制度においては、登録された通常実施権の対象となる特許権は登録簿を通じて第三者に対して明確であり、特許権を譲り受けようとする者がデューデリジェンスを行う手がかりとなる情報を容易に得ることが可能である。

これらのことを踏まえれば、登録記載事項の開示の在り方として、特許法における登録制度についても、通常実施権者の氏名等及び通常実施権の範囲に関する情報を一般に非開示とするべきではないかと考えられる。

3. 制度改正試案（たたき台）

以上のとおり、近年の産業活動の変化を背景として、通常実施権者が登録により対抗力を備えていないために新権利者から権利行使を受け、事業活動を停止せざるを得なくなる潜在的リスクが高まっていること、また、その場合に通常実施権者が受ける不利益の大きさを考えれば、通常実施権者の氏名等及び通常実施権の範囲に関する情報について一般に非開示とすることにより登録を備えやすくすることの意義は大きい。

したがって、通常実施権者の保護強化を図る見地から、現行制度における特許権の取引の安全確保とのバランスを見直すものとし、次のような制度とすることが妥当ではないかと考えられる。

特許法第 186 条を改正し、特許原簿に登録された情報のうち、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。

利害関係人の範囲については、次の通りとする。

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、質権者、差押債権者、仮差押債権者

上記の者の管理処分権者（破産管財人等）

登録された情報の全部の開示を受ける手続については、請求人が上述の利害関係人に該当することを確認する必要があるため、オンラインではなく、特許庁の窓口にて閲覧又は交付を請求する場合に限定する。

以上