

出願段階におけるライセンスの保護の在り方について

平成 19 年 9 月
特 許 庁

1. 論点

- (1) 特許を受ける権利は移転が可能な財産権として法定されている（特許法第 33 条第 1 項）。しかし、その実態としては、特許権になる可能性が高いものもある一方で、特許要件を満たさず特許査定に至らないものも多く存在するが、そのような不安定な性質を含む権利に対して通常実施権の事前登録制度を導入することは妥当か。
- (2) 将来発生しうる権利を対象とした登録制度を設ける場合に、これを本登録とすることに問題はないか。あるいは、未発生の権利の登録であることにかんがみ、仮登録、予告登録等のいわゆる「予備登録」の一種として構成すべきか。
- (3) （（2）に関連して、）出願段階のライセンスの登録は、将来発生しうる通常実施権の予備登録とする考え方、将来発生しうる通常実施権について前倒しで本登録するものとする考え方、出願中の発明に係る通常実施権の本登録とする考え方があるが、この点については、実体法と登録手続法とを区別して検討する必要があるのではないか。
- (4) 通常実施権の事前登録を備えたライセンシーは、特許を受ける権利の譲受人に対して、特許権の設定登録前においても既に行った登録を主張しうるものとする必要があると考えられるが、そのような効果を認めることについて問題はないか。
- (5) 登録の効果及び通常実施権の第三者対抗力が生ずる時点について、どのように考えるべきか。
- (6) 通常実施権の事前登録がなされた場合、破産法第 56 条第 1 項により、「賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利」について「登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えた」ものとして、特許権の設定登録前に特許を受ける権利者が破産した場合であっても、ライセンス契約は破産管財人により解除されないこととすることは可能か。
- (7) 登録を備えた通常実施権者は、特許権者から出願公開に係る補償金の請求を受けない権利を取得すると考えてよいのか。
- (8) 出願して通常実施権の事前登録をした後、補正等によりライセンスの対象となる発明が変容した場合であっても、出願番号を基準として、設定登録による発生後の特許権に係る通常実施権として、対抗力を認めてよいのか。
- (9) ライセンシーの立場からすると、できる限り早い段階から登録できることが望ましいとも考えられる一方、対象となる権利（特許出願）の内容が一般に未公開の段階から登録をして対抗力を備えることができるとすべきではないとの考え方もあるが、登録時期についてどのように考えるか（出願後

又は出願公開後)。

(10) 特許権発生前における通常実施権の登録に係る開示方法については、特許権発生後において段階的な開示方法を採用する場合、それと同様の方法によることとしてよい。

(11) 通常実施権について、特許権の発生前に登録できることとするのであれば、特許を受ける権利の移転、質権設定、差押え（処分の制限）についても同様に特許権の発生前から登録できるようにすべき。

2. 具体的検討

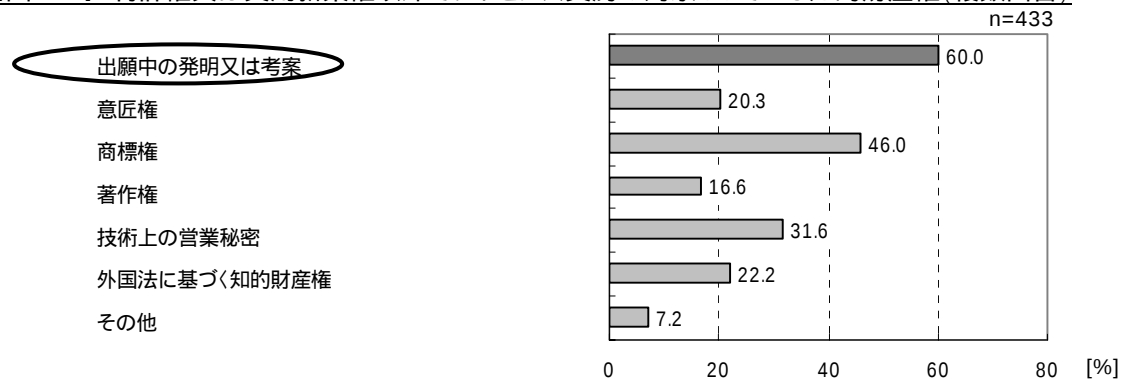
(1) 出願段階におけるライセンスに係る登録制度について

特許法上の通常実施権の法的性質については、排他的独占権を有する特許権者等に対して、差止請求権及び損害賠償請求権を行使しないように求める不作為請求権であると解されている。このような理解を前提とすると、特許権の成立前にはその通常実施権もまた発生しえない。したがって、特許法では、特許を受ける権利を有する者が、特許権の発生前に当該出願中の発明について通常実施権を設定することを予定していない。他方で、産業界の実務上は、出願中の発明もライセンス契約の対象に含まれることが少なくない〔図 3-1 参照〕。

すなわち、特許権に係る通常実施権については、特許権の発生後にのみ認める特許法の考え方と、出願中の発明もライセンス契約の対象とされているという産業界の実態との間に乖離があり、特許権の発生前に特許を受ける権利が第三者に移転した場合には、当該ライセンスを新権利者に対抗する手段はないという問題が生じている。そこで、これらの問題を解消するため、出願段階におけるライセンスについて、登録制度の枠組みを活用した保護の在り方を検討する〔図 3-2 参照〕。

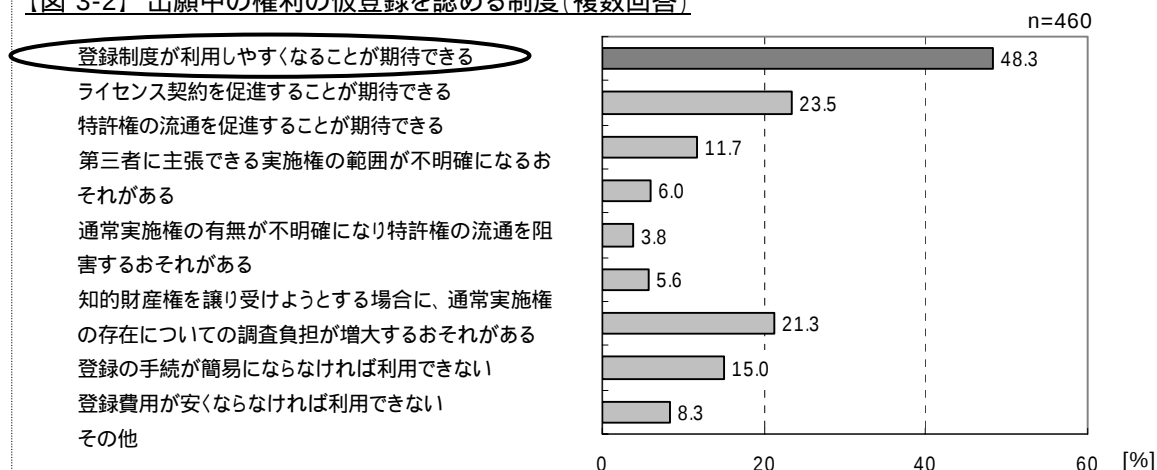
なお、出願前のライセンスについては、当該ライセンスに係る特許を受ける権利の特定が困難であり、特許法の枠組みの中で何らかの保護を図ることは困難であると考えられる。

【図 3-1】 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(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】

【図 3-2】 出願中の権利の仮登録を認める制度（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】

(2) 特許を受ける権利の性質について（論点(1)）

特許を受ける権利は、発明の完成と同時に発生し、その権利は発明者に原始的に帰属するものであり、移転が可能な財産権として法定されている（特許法第 33 条第 1 項）。また、特許を受ける権利は独占排他性を有するものではない。

したがって、前述のとおり、通常実施権が権利行使に対する不作為請求権であることを前提とすれば、特許を受ける権利を対象とした通常実施権というものは観念しえないと考えられる。すなわち、出願段階におけるライセンスとは、対象特許権の設定登録を停止条件とする特許権者等に対する不作為請求権を中核とするものであり、その登録は、特許権を対象とする通常実施権を事前に登録するものと考えられることができる。

また、特許出願は、特許要件を満たさず特許査定に至らないものも多く存在する¹など、不安定な性質を含むものであり、そのような段階においてライセンスの登録を認めて良いかという指摘もある。

しかしながら、登録されたライセンスに係る出願が拒絶査定を受けたときに、そのライセンスの登録が抹消されることになるとしても、出願段階におけるライセンシーは、そもそも補正や拒絶査定がなされる可能性があることを前提としてライセンス契約を結んでいるものであるから、不当に不利益を被ることはない。また、ライセンスの事前登録を信じて取引関係に入った第三者（例えば、ライセンシーが存在することを前提として特許を受ける権利を担保とする融資を行った者等）についても、専門家同士の取引がほとんどであることも踏まえれば、結果として特許権とならないリスクがあることを理解した上で取引を行うものと考えられる。

ただし、行政が出願段階におけるライセンスを登録することで、ライセンサーである出願人、ライセンシー、その他の第三者に対し、あたかも当

¹ 2006 年度の特許査定率（件数）：48.5%（129,071 件）

該ライセンスに係る出願について将来特許登録がなされる可能性等につきお墨付きを与えるかのような誤った印象を与えてしまう可能性も否定できない。

したがって、出願段階におけるライセンスについて登録を備えても、特許登録に至るとは限らないという可能性も十分あることを踏まえた上で、自己責任により利用しうる登録制度を導入するものであることを十分に周知することが重要である。

(3)登録の対象とその効果について（論点(2)、(3)、(4)、(5)、(6)）

出願段階におけるライセンスに係る登録制度の検討に当たっては、実体的な見地から、特許を受ける権利の譲渡の場面と特許を受ける権利者の破産の場面を区別して、それぞれの場面において必要な効果に照らして制度設計を行うことが重要である。

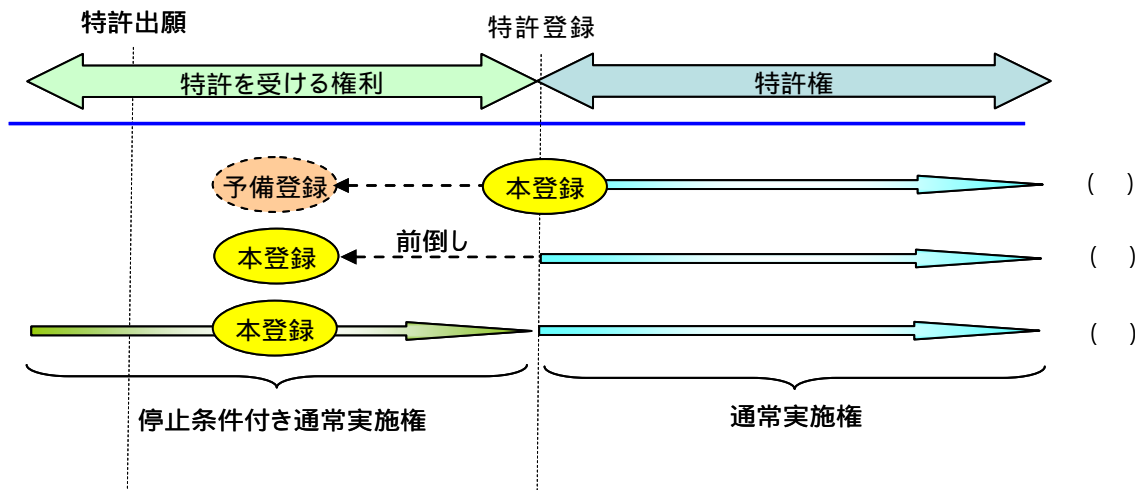
現在の契約実態を踏まえれば、特許を受ける権利の譲渡の場面では、特許登録に至るまでは未だ排他的独占権が発生していないため、ライセンサーが権利の譲受人から権利行使を受けることはないことから、事前登録の効果を主張する必要もない。しかし、その後当該出願が特許登録に至った後においては、事前登録を備えた者は権利行使を受けないということを確保することが必要である。したがって、出願段階における通常実施権の事前登録に基づき、特許権の発生後は特許を受ける権利の譲受人である特許権者に対抗しうるとすることが必要である。

また、破産の場合においては、特許権成立前であっても、破産管財人によりライセンス契約を解除されないという効果を得ることが必要ではないかと考えられる。そのような効果を得るためには、破産法第56条第1項の適用を受けることが必要であり²、出願段階におけるライセンスにつき登録を備えることで、破産時において未だ特許が権利化に至っていなかったとしても、「賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利」について「登録その他の第三者に対抗することができる要件」を備えていることが必要である。

これらの登録の効果を前提とすると、出願段階におけるライセンスの登録対象の考え方としては、次の3つの類型が考えられる。

² 双方未履行の双務契約の一方当事者が破産した場合には、破産管財人は、当該契約を解除することができるのが原則であるが（破産法第53条第1項）、賃貸借契約その他の使用収益を目的とする権利を設定する契約については、登記、登録その他の第三者対抗要件を備えている場合には、破産管財人はこれを解除することができない（同第56条第1項）。

- () 将来発生しうる通常実施権の予備登録³とする考え方
- () 将来発生しうる通常実施権を前倒しで本登録するものとする考え方
- () 停止条件付き通常実施権⁴の本登録とする考え方



()については、予備登録の効果として、特許権成立前において、登録の効果として、特許を受ける権利の移転に対する対抗力を認めることは難しいと考えられる。その場合は、ライセンサーの破産時に予備登録を備えていたライセンシーについて、当然に破産法第56条第1項が適用されるものではないと考えられる。そこで、破産管財人によりライセンス契約を解除されないという効果を得るためには、出願段階のライセンシーが予備登録を備えることで同条項が適用されるためのみなし規定を設けることが必要になる。

()については、不動産工事の先取特権の登記（民法第338条第1項）や、製造中の船舶についての抵当権設定の登記（船舶登記令第3条第2項）のように、登録対象となる権利の発生前に登記が行われる例が存在する⁵ことから、特許を受ける権利の譲渡や破産の時点では通常実施権自体が発生していないと整理したとしても、本登録をすることは可能と考えられる。しかしながら、将来発生しうる通常実施権の本登録の効果としては、対象となる権利が未発生である以上、仮登録に類似した順位保全効しか生じないのではないかと考えられる。その場合は、()と同様、出願段階の

³ 予備登録の一種とする場合、対象特許権の設定登録と同時に自動的に本登録に移行し、対抗力を具備する制度を想定。予備登録の効果として、本登録に移行した場合における当該本登録の順位は当該予備登録の順位によるとして、仮登録の場合（特許登録令第8条）と同様、順位保全の効力を付与することが考えられる。

⁴ 出願段階におけるライセンスについて、停止条件付き不作為請求権として整理して、新たな登録制度を設けることとする場合、現行の特許登録令第2条第2号による通常実施権設定の仮登録との関係について整理することが必要であると考えられる。

⁵ その他、特定通常実施権登録制度により将来発生しうる特許権又は実用新案権に係る通常実施権の登録を行う場合や、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により将来債権の譲渡の登記をする場合も挙げられる。

ライセンサーが登録を備えることで破産法第 56 条第 1 項が適用されるためのみなし規定を設けることが必要になる。

() は、対象となる特許権の発生前であっても、停止条件付き通常実施権を中核とした実体的な権利が存在しており、それを登録することで対抗力を具備させ、破産法第 56 条第 1 項を適用させるという考え方である。将来債権の譲渡に関する考え方⁶を参考にすると、対象となる特許権の発生前であっても、当該未発生の権利について、特許権の成立を停止条件とする通常実施権が確定的に設定され、その登録をしたときから対抗力が生ずるという考え方もあり得るのではないかと考えられる。また、停止条件付き通常実施権だけでは実体的な権利とは言い難いとの考え方もあるが、出願段階におけるライセンスは、不正競争防止法上の差止請求権等⁷の不行使請求権(出願公開前)及び後述する補償金請求権の不行使請求権(出願公開後)が付随するという性質を有するものであると考えれば、全体として実体的な権利を構成するものと整理することも可能ではないかと考えられる。

(4) 出願公開に係る補償金の請求との関係について(論点(7))

特許出願人は、出願公開後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を示して警告したときは、その警告後特許権設定登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払いを請求することができる(特許法第 65 条第 1 項)。補償金請求ができるのは、特許権の設定登録後である(同条第 2 項)。

この補償金請求は、当該出願が権利付与に至った場合、それに対抗しうる地位を取得している者(先使用权者、職務発明の場合の使用者等)に対しては行使できないと解されている⁸。したがって、今回の通常実施権の事前登録をした通常実施権者についても、特段の規定を設けることなく、事前登録後の実施行為について特許権者から補償金請求を受けない地位を取得すると解することができると考えられる。

(5) 登録・公示の手法について(論点(9)、(10))

現在の特許法においては、出願中の段階における登録原簿は存在しないため、出願段階におけるライセンスの登録を行うために、新たな原簿を作成して登録することが必要と考えられる。必要的な登録記載事項としては、出願人及び出願番号、通常実施権者の氏名等、通常実施権の範囲といった

⁶ 債権譲渡担保について、当該債権の発生前であっても、譲渡担保契約が締結され、その譲渡につき第三者対抗要件が備えられていた場合には、目的債権は、当該譲渡担保契約により譲渡担保設定者から譲渡担保権者に確定的に譲渡されている旨判示した最高裁判所判決がある(最判平 19 年 2 月 15 日、民集登載予定)。

⁷ 不正競争防止法第 2 条第 1 項第 7 号、同法第 3 条

⁸ 中山信弘『工業所有権法上』202 頁参照。

事項が想定される。

登録可能な時期としては、対象となる特許出願の内容が一般に未公開の段階から登録をして対抗力を備えることができるとすべきではないとの考え方もある。しかし、出願公開前においても、特許を受ける権利の移転は可能であり（特許法第 33 条第 1 項）その場合、当該譲渡の当事者間では、契約上、出願番号により対象となる権利が特定されるとともに、出願の具体的な内容も併せて開示されるものと考えられる。したがって、出願公開の有無により、通常実施権の事前登録の可否に差異を設ける必要はなく、出願公開の前後を通じて事前登録のニーズがある以上、出願後であれば事前登録ができることとしてよいのではないかと考えることができる⁹。

登録情報の開示の在り方については、特許の権利化前においても、権利化後と同様、ライセンス契約の存在及び内容について秘密にしておきたいとのニーズがあるとみられる。また、特許を受ける権利の流通・取引の過程（デューデリジェンス等）の実態についても、特許権の流通過程と大きく異なる点はないと考えられる。したがって、出願段階におけるライセンスに係る登録原簿の開示については、権利化後の登録原簿の開示方法とあわせることが適切と考えられる。

(6)特許出願等の補正・分割について（論点(8)）

特許権成立後における権利内容の訂正については、特許権者は、専用実施権者、質権者及び通常実施権者（登録していない者も含む）の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができるものとされている（特許法第 127 条、同法第 134 条の 2 第 5 項）。これと同様に考えることとすると、通常実施権の事前登録がなされた後、その対象特許出願について出願人が補正（同法第 17 条の 2）、分割（同法第 44 条）をするためには、事前登録を備えたライセンシーの承諾を得ることを要件とするとも考えられる。

しかしながら、出願の内容は、そもそも、補正等により変容していくものであり、特許登録に至らないものも多く存在するという不安定な性質を含むものであって、それを前提としてライセンスの対象とされているという実態がある。また、特許権成立後における訂正審判の請求件数¹⁰に対して、出願中における補正、分割がなされる回数¹¹は格段に多いものとみられる。そうであれば、補正、分割について事前登録を備えたライセンシーの承諾を要件とすることは、実態に見合わない過度に重い手続となり、

⁹ この点、イギリス及びフランスではライセンスの登録ができる時期を出願公開後としているが、これは、これらの国において、ライセンスの対抗制度としていわゆる悪意者対抗制度（登録を備えた場合又は第三者が悪意の場合に対抗できる）を採用しており、登録制度は悪意を擬制するものとして扱われていることが関係しているものと思われる。

¹⁰ 2006 年における特許権に係る訂正審判の請求件数は、198 件である（特許庁調べ）。

¹¹ 2006 年において、分割出願は 17,233 件、特許査定になった案件の平均補正回数は 1.47 回である（特許庁調べ）。

かえって制度利用を妨げるおそれがあると考えられる。

したがって、特許権成立後の訂正の場合とは異なり、出願人はライセンシーの承諾を要せずに補正、分割を行うことができることが適切である。この場合、ライセンシーは、事前登録を備えた出願番号に係る出願（特許）の内容とライセンス契約上の権利とが合致する範囲においてのみ、登録の効果を主張しうるることとなる。また、分割がなされた場合は、分割後の新たな出願番号については、分割前における事前登録の対象には含まれないものと考えられる。

(7)特許を受ける権利の移転、質権設定、差押え（処分の制限）に係る登録について（論点(11)）

通常実施権について、特許権の発生前に登録できることとするのであれば、専用実施権のほか、特許を受ける権利の移転、質権設定、差押え（処分の制限）についても同様に、特許権の発生前から登録できるようにするとの考え方もありうる。さらに、質権の設定については、特許を受ける権利もその対象とすべきとの指摘もある。

しかしながら、これらの論点については、現在、特に問題が顕在化している状況にはない。また、これらは、あくまで特許を受ける権利に係る登録制度に関するものであり、特許権を対象とする通常実施権の事前登録とは異なる性質のものであることから、これらの論点を措置しなかったとしても、制度のバランスを損なうことにはならないと考えられる。

他方で、これらについては、出願段階におけるファイナンスや流通の促進にもつながりうる前向きな検討課題であることから、今後、産業界における具体的なニーズ調査を行った上で、制度化の要否について検討すべきものと考えられる。

3．制度改正試案（たたき台）

以上の検討を踏まえると、出願段階におけるライセンスの保護については、次のような制度を設けることが考えられる。

- 特許権の発生前において、出願番号により対象を特定して、ライセンスに係る登録ができることとする。これは、特許を受ける権利を対象とした通常実施権ではなく、あくまで特許権を対象とする通常実施権の事前登録制度である。同登録は、特許権の発生により自動的に通常実施権の登録となる。
- 出願段階においてライセンスの事前登録がなされた後、当該出願について拒絶査定がなされた場合、当該ライセンスの登録は、職権により抹消される。
- 登録の効果として、特許権の発生前に特許を受ける権利が第三者に移転した場合、その後特許権が発生した後においては、特許を受ける権利の譲受

人である特許権者に対して通常実施権を対抗できることとする。また、この登録を備えていれば、破産法第 56 条第 1 項により、特許権発生前であっても、破産管財人は設定契約（ライセンス契約）を解除することができないこととすることが必要。なお、特許権発生前においては、特許無効審判の請求の通知等の効果は生じない。

- 登録の申請があった場合に初めて、当該出願番号を単位とする登録原簿を作成する。対象特許権の出願後であれば、出願公開前であっても、登録しうるものとする。
- 登録申請のためには、登録申請書のほか、添付書類として、登録の原因を証する書面を要求する。原因を証する書面については、現行の登録実務と同様、ライセンス契約書そのものではなくとも、特許権の発生を条件として通常実施権の許諾をする旨が明示されている許諾証書によることを認める。
- 登録記載事項については、特許権発生後における通常実施権の登録の場合と同様に考え、ライセンシーの氏名等及び通常実施権の範囲を必要的記載事項とし、対価については任意的登録事項とする。
- 登録された情報の開示についても、特許権発生後における通常実施権の登録の場合と同様に考え、ライセンシーの氏名等及び通常実施権の範囲については一般には開示せず、一部の利害関係人にのみ開示することとする。対価について任意に登録された場合は、一般に開示する。
- 出願の内容については、登録情報を利用する者が、出願番号により公開公報と照合して確認する。

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。

- 出願公開前に事前登録されたライセンスに係る登録簿を公示した場合、通常は公開されない出願番号と出願人の氏名が公開されてしまうことについてどのように考えるか。
- 出願段階においてライセンスの登録がなされた後、当該出願につき補正・分割がなされた場合に、その都度ライセンシーの許諾を必要とするといったような過度に重い手続とせず、ライセンシーが不測の不利益を受ける可能性を最小限にしうる方策があるか。

以 上