

## 通常実施権に係る任意的登録記載事項について

平成 19 年 10 月  
特 許 庁

## 1. 論点

- (1) 必要的な登録記載事項の他に、任意的登録記載事項を設けることが適切か。また、その場合の登録の効果について、どのように考えるか。
- (2) 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。
- (3) 実務において広く行われているライセンス契約の特約として、いわゆる独占的な通常実施権における独占性の特約(他者に対して実施許諾しない旨の特約)があるが、これを登録し、第三者に対抗できることとすべきか。
- (4) 任意的登録記載事項について、その登録情報は一般に開示すべきか。それとも、通常実施権者の氏名等及び通常実施権の範囲と同様、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べきか。

## 2. 具体的検討

## (1) 任意的登録記載事項について

通常実施権の登録記載事項については、既に検討したとおり、登録の効果に照らし、通常実施権者の氏名等及び通常実施権の範囲(地域、期間及び内容)については、通常実施権そのものを構成する情報として、必要的登録記載事項とすべきものである。これに対し、通常実施権の対価に関する事項については、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こと、また、通常実施権一件当たりの対価を明確にすることが困難な場合も多いことなどの理由から、必要的登録記載事項とすべきではないと考えられる。

ただし、必要的な登録記載事項ではないとしても、任意で登録することで第三者に対抗したいとの意見もあるほか、特許権等を買受けようとする第三者に対する情報提供機能の見地からも、任意で登録できる選択肢を用意すべきではないかとの考え方もある。

## (2) 任意的登録記載事項として検討すべき事項

任意的登録記載事項として考えられるものとしては、(a)通常実施権の対価に関する情報のほか、(b)通常実施権の独占性(当該通常実施権者のほかには実施権を設定しない旨)の合意、(c)サブライセンスに係る特許権者の授権といった事項が挙げられる。これらの事項については、近年、ライセンス契約において約定されることが少なくなく、ライセンス契約上重要な意味を持つ条項であることから、通常実施権の登録を行う際に併せて登録することで、特許権が移転した場合にも譲受人に対抗することができないかとの指

摘がある。

(参考) 主な登記・登録制度の比較表

	特許登録令 (通常実施権)	改正産活法 (特定通常実施権)	不動産登記法		動産債権譲渡特例法		
			(賃借権)	(地上権)	(動産譲渡)	(債権譲渡)	
主な登記・登録事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通常実施権許諾者の氏名等</li> <li>・通常実施権者の氏名等</li> <li>・許諾対象の特許番号</li> <li>・通常実施権の範囲</li> <li>・通常実施権の対価<sup>1</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・特定通常実施権許諾者の名称等</li> <li>・特定通常実施権者の名称等</li> <li>・許諾対象の特許権等を特定するために必要な事項</li> <li>・特定通常実施権の範囲</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・登記に係る権利の権利者の氏名等</li> <li>・建物所有目的である旨<sup>1</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・賃料</li> <li>・存続期間又は賃料の支払時期の定め<sup>1</sup></li> <li>・譲渡転貸を許す旨<sup>1</sup></li> <li>・敷金の定め<sup>1</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地上権設定の目的</li> <li>・地代又はその支払時期の定め<sup>1</sup></li> <li>・存続期間の定め<sup>1</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・譲渡人の名称等</li> <li>・譲受人の氏名等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・【動産を特定するのに必要な事項で法務省令で定めるもの】</li> <li>・債権の総額（既発生債権のみを譲渡する場合）</li> <li>・【債権を特定するために必要な事項で法務省令で定めるもの】</li> </ul>
任意的登記・登録事項	なし	なし	なし		<ul style="list-style-type: none"> <li>・債権の弁済期その他の当該動産又は債権を特定するために有益な事項</li> </ul>		
登記・登録事項の開示	<ul style="list-style-type: none"> <li>・全ての登録事項を一般に開示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・開示事項証明書（一般に開示）</li> <li>・特定通常実施権許諾者の名称等</li> <li>・登録事項概要証明書（登録当事者及び利害関係人のみに開示）</li> <li>・の開示事項</li> <li>・特定通常実施権者の名称等</li> <li>・登録事項証明書（登録当事者及び利害関係人<sup>(2)</sup>のみに開示）</li> <li>・全ての登録事項</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・全ての登記事項を一般に開示</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・【】の事項は利害関係人のみに開示（その他は一般に開示）</li> </ul>		
登記・登録の効果	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通常実施権につき対抗力が生ずる</li> <li>・対価の登録の効果については争いあり</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通常実施権につき対抗力が生ずる</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・賃借権につき対抗力が生ずる</li> <li>・賃料の登記の効果については争いあり</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地上権につき対抗力が生ずる</li> <li>・地代の登記の効果については争いあり</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・動産譲渡につき対抗力が生ずる</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・債権譲渡につき対抗力が生ずる</li> </ul>	

1：定めがある場合のみ登録

2：利害関係人については、特定通常実施権者に証明書の交付請求をする旨を通知し一定期間を経過した者のみ。

(3) 通常実施権の対価について

任意的登録記載事項とすることについて

上述のとおり、ライセンス契約には通常実施権の設定の他にも様々な特約が付随していることが一般的であり、通常実施権一件当たりの対価を明確にすることが困難な場合も多いことなどの理由から、通常実施権の対価については必要的登録記載事項とすることは適切ではない。しかしながら、他の特約と切り離して通常実施権のみの対価を明確にしていれば、その登録をすることは可能であることから、通常実施権の対価について任意的登録記載事項とするとの考え方はあり得る。

登録の効果について

(i) 第三者対抗力の具備について

通常実施権の対価については、通常、ライセンス契約の重要な要素であり、それを明確にできる場合には、対価を登録することで対抗力を備えたいという意見がある。しかしながら、前述のとおり、近年のライセンス契

約は様々な特約と一体となって定められていることがほとんどであるため、そのようなニーズは限定的であると考えられる。

また、通常実施権の対価については、経済状況などに応じて見直され、変動することが多いという実態がある。このため、登録した対価については、適正に登録の更新を行わない限り、契約実態と乖離してしまう可能性が高いものであり、一時点における対価を登録することにより、その額について対象特許権を譲り受けた第三者への対抗力を認めることは適切ではないと考えられる。

例えば、登録をした対価がその後値上げされたときに、登録された対価は値上げを反映しないままの状態、対象特許権が譲渡された場合、通常実施権者は、登録された対価の額より多くの対価を請求されないことを新権利者に主張できることになるとすれば、これは、契約実態以上の利益を通常実施権者に与えるもので、適切ではない。

実際に、不動産賃借権における賃料の登記の効果について、どのように考えるかは学説上必ずしも明確ではないが、賃料が変動する性質を踏まえれば登録しても対抗力は具備するべきではないとする考え方もある。

#### ( ) 参考情報としての登録について

対価の登録に対抗力を認めないとしても、登録を通じて情報を得たいとの指摘があり、また、特許権者が特許権を売却する際に積極的な情報提供手段として活用することなどを想定して、法的効力を持たない参考情報として対価を登録事項に残すことも考えられる。この場合、特許法上の効果は持たないとしても、例えば虚偽の登録をした場合は公正証書原本不実記載罪に該当する（刑法第157条第1項）ほか、第三者に損害を与えた場合には不法行為上の責任が生ずる（民法第709条）など、一般法上の効果は生じうるものと考えられる。

しかしながら、通常実施権の対価については、上述のとおり、契約の実態と登録された対価に乖離が生じる可能性が高いことを踏まえれば、参考情報として登録したとしても、正確な情報提供機能を果たすことは難しく、制度利用者の無用な混乱を招くおそれがあり、妥当ではない。また、単に情報提供を行いたいのであれば登録原簿を活用する以外にもいくらかでも方法は存在することから、特許法上の効果を認めないのであれば、登録当事者に登録するインセンティブはないのではないかとこの意見がある。

#### 対応の方向（案）

以上を踏まえれば、通常実施権の対価については、本質的に登録事項には馴染みにくい側面があり、任意的な登録事項とすることは適切ではないと考えられる。

#### (4)通常実施権の独占性の合意について

任意的登録記載事項とすることについて

通常実施権の独占性（当該通常実施権者のほかには実施権を設定しない旨）の合意については、通常実施権許諾に密接に関連する事項であること、また、内容が定型的であり、登録をすれば第三者に対しても予見可能性を与えることができることにかんがみれば、任意的登録記載事項とするとの考え方はあり得る。

登録の効果について

(i) 第三者対抗力の具備について

独占的通常実施権の形態は、ライセンス契約の実務として広く活用されており、非独占的通常実施権と独占的通常実施権とでは経済的な価値が大きく異なることから、独占性の合意について登録して第三者に対抗したいとの意見がある。

この点、独占的通常実施権者は、専用実施権者とは異なり、特許法上、特許発明の実施をする権利を「専有」するものではない（専用実施権に係る特許法第68条但し書き及び第77条第2項の適用はない）。このため、既に特定の者に独占性の合意がなされていても、特許権者又はその譲受人がそれ以外の者に対し専用実施権や通常実施権を設定することについて、制度上の制約があるものではなく、あくまで契約違反として損害賠償義務を負うに留まるものと考えられる。このように解すると、通常実施権の登録において独占性の合意が既に登録されていたとしても、当該登録に加えて別の通常実施権の登録をすることも可能であると考えられるが、そのような制度は利用者の混乱を招くことにならないかとの懸念がある。

また、通常実施権設定契約においては、特許権者も実施をしない旨合意することもできる（完全独占的通常実施権）ものであり、独占的通常実施権と専用実施権との最大の違いとしては、専用実施権者は差止請求権を有する（特許法第100条）という点があるものの、これも独占的通常実施権者は債権者代位による差止請求権を有するとする説がある。このように、独占的通常実施権と専用実施権の実質的な違いが明確でない<sup>1</sup>中で、前者は登録が第三者対抗要件であり、後者は登録が効力発生要件であるのは制度のバランスを失する可能性がある。また、独占的通常実施権を制度として認めることで、専用実施権制度が形骸化するおそれがあるとの指摘がある。

( ) 参考情報としての登録について

通常実施権の独占性の特約の登録について、第三者に対して対抗力は持

<sup>1</sup> 専用実施権者は、特許権者の承諾を受けて第三者に実施許諾する権限を有するが、通常実施権者もサブライセンスする権限を特許権者から授権するといった実態があることを踏まえれば、大きな違いはないと考えられる。

たないとした場合に、それを参考情報として積極的に登録したいという登録当事者がいるとは考えにくいことから、そのような制度を設ける必要はないと考えられる。

(参考) 通常実施権と専用実施権の比較表

	(非独占的) 通常実施権	独占的 通常実施権	専用実施権
不法行為に基づく 損害賠償請求権	なし	[あり] 1	あり
差止請求権	なし	[なし] 2	あり
サブライセンス の可否	可 3	可 3	可 4
他の実施権設定 の効力 5	有効	有効 6	無効

- 1：債権侵害であり当然には認められないが、裁判例では認められている。
- 2：固有の差止請求権については否定する下級審裁判例あり。債権者代位による差止請求権については、肯定する裁判例と否定する裁判例がある。
- 3：特許権者の授権があれば可。
- 4：特許権者の承諾があれば可。
- 5：通常実施権又は専用実施権の登録後に他の実施権設定がなされた場合。
- 6：ただし、特許権者は契約違反による損害賠償義務を負う。

対応の方向（案）

以上を踏まえれば、通常実施権の独占性の合意については、対抗要件としての登録に対する一定のニーズは認められるものの、独占的通常実施権の法的性質が不明確な中で登録制度に位置づけることは難しい面もあり、また、本来的には専用実施権制度の在り方と併せて考えるべきものであることから、今後、独占的通常実施権や専用実施権の実態を十分踏まえた上で検討していくことが必要と考えられる。

(5) 通常実施権許諾に係る特許権者の授権について

任意的登録記載事項とすることについて

サブライセンスに係る特許権者からの授権の特約については、特許権者によって内容が変動することは考えにくいことから、これを任意的登録記載事項の対象に含めることはあり得る。

しかしながら、そのようなサブライセンスに係る特許権者からの授権に関する特約については、通常実施権の設定とは直接関係がない（通常実施権の存在を前提としない）ことから、それを通常実施権の登録事項として実施権とともに登録させることは適切ではないとの考え方もある。

登録の効果について

(i) 第三者対抗力の具備について

サブライセンスに係る特許権者からの授権の特約については、資料1における検討のとおり、不特定多数のサブライセンシーを実質的に保護する

ために、その登録を備えて対抗力を具備することについて、具体的なニーズが存在する。実際に、授権の特約を登録することにより、第三者対抗力具備という効果を認める場合は、授権に基づく許諾を受けたサブライセンサーは、その通常実施権について、個別に登録を備えなくても、実質的には第三者に対抗しうることになると考えられる。

しかしながら、本来、通常実施権について対抗力を備えるためには、通常実施権を個別に特定できる場合は、一件ごとに登録免許税を負担して登録をすることが必要である。このため、授権の特約が付随した通常実施権を1件登録することで、授権に基づく許諾を受けたサブライセンサーの通常実施権について何件でも対抗力を具備できることになる、制度利用者の平等性を欠くとともに、本来の通常実施権の登録制度が形骸化するおそれがある。

また、通常実施権者を個別に特定せずに、一定の範囲（例えば、ライセンスの子会社など）を特定してサブライセンスを行っている実態もあり、その授権について登録できるようにしたいとのニーズがある。しかし、例えば、不特定多数の者をサブライセンサーとしてライセンスビジネスを展開している企業が通常実施権者である場合などには、許諾をしようする範囲について登録されていたとしても、特許権を譲り受けようとする者等が、デューデリジェンスによって実際のサブライセンサーや将来サブライセンサーとなりうる者について全て特定することは困難であり、特許権の取引の安全を害するのではないかと考えられる。

以上を踏まえると、授権の特約について登録した場合に、第三者対抗力具備という効果が生ずるとすることは、過度にライセンス保護に偏るもので妥当ではないと考えられる。

#### （ ）参考情報としての登録について

特許権者からの授権の特約について、対抗力は認めないとしても、ライセンスラーがサブライセンスを行う権限を有している旨を公示できると、個別の承諾書の提示などにより権限を示す必要がなくなることなどから、参考情報として登録を認めるとの考えもあり得る。

しかしながら、登録を備えれば法的効果が生ずると考えるのが一般的との指摘もある中で、サブライセンサーも含めた制度利用者の混乱を招く可能性がある。また、サブライセンスを行う権限を公示したいといっても、企業の経営戦略に関わる情報の秘匿化ニーズにより、ライセンスラーの名称について一般には非開示とされることを考えれば、参考情報としての登録に対するニーズは限定的であると考えられる。

#### 対応の方向（案）

以上を踏まえれば、特許権者からの授権の特約については、登録に対する一定のニーズは認められるものの、そもそも「通常実施権の登録」の範

疇を超える可能性があること、登録に対抗力を認める場合は過度にライセンス保護に偏るものとなること、参考情報として登録を認めることのメリットは限定的と考えられることなどから、これを任意的登録事項として認めることは適切ではないと考えられる。

以 上