

特許を受ける権利の移転等に係る登録制度について

平成 19 年 10 月
特 許 庁

1. 現行制度の概要

(1) 特許を受ける権利の移転

出願後における特許を受ける権利の承継については、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官への届出が効力発生要件とされている（特許法第 34 条第 4 項）¹。これは、旧法（大正 10 年法）では届出が対抗要件とされていたが、権利関係を明確にするために、現行法（昭和 34 年法）において効力発生要件に改められたものである²。

名義変更届をなすべき者については特許法上規定がないが、特許法施行規則様式 18 によれば、承継人が単独でなすべきものとされている³。

特許を受ける権利の承継を届け出るときは、その権利の承継を証明する書面を提出しなければならないこととされている（特許法施行規則第 5 条第 1 項）。売買や贈与等が原因である場合は譲渡証明書が提出されることが一般であるが、承継人であることを証明できるものであれば形式は問わないものと解される⁴。

(2) 特許を受ける権利の処分の制限

民事執行法上、特許を受ける権利の差押禁止に関する規定は特に存在しない。同法第 131 条第 12 号⁵において、差押禁止動産として、「発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの」が挙げられているが、発明自体は動産ではないため、その差押えは明文上は禁止されていない。

解釈問題として、特許を受ける権利に対する強制執行を認めない説もあるものの、特許を受ける権利は譲渡可能な財産権であり（特許法第 33 条第 1 項）、民事執行法上禁止されていない以上、強制執行ができると解することができる。実際に、特許を受ける権利の差押えは、実務において行われている。

また、特許を受ける権利は、不動産、船舶、動産及び債権のいずれにも該当しないことから、民事執行法上「その他の財産」として、債権執行の例により強制執行が行われる（民事執行法第 167 条第 1 項）。具体的には、執行裁判所は、債権者への譲渡命令や、適切な方法による換価命令をすることになる（同法第 161 条第 1 項）。

¹ 特許出願前においては、承継人による特許出願が特許を受ける権利の承継に係る対抗要件とされている（特許法第 34 条第 1 項）。

² 中山信弘編著『注解特許法上巻』328 頁[中山信弘執筆]（青林書院、第三版、2000 年）

³ 裁判例も、承継人が単独で行うべきものとしている（東京地判平 4.12.21 判時 1454 号 139 他）。

⁴ 東京地判昭 33.11.13 行集第 9 巻第 11 号 2445

⁵ 民事保全法第 49 条第 4 項により、動産に対する仮差押えの執行について、民事執行法第 131 条第 12 号が準用されている。したがって、仮差押えについても、差押えと同様の議論が当てはまる。

2．問題の所在

(1)特許を受ける権利の移転

現行制度では、出願人名義変更の届出については、特許権発生後の登録制度とは異なり、共同申請の原則は採用されておらず、また、承継を証明する書面についても、公正証書を要求するといった内容の真実性担保のための手当はなされていない。そのため、手続が簡便である反面、承継人を詐称する者が原因証書を偽造して単独で承継の届出を行うことも比較的容易であるという側面がある。

特に近年は、特許を受ける権利の財産的価値が高まっているという経済実態を背景として、譲渡の事実がないにもかかわらず、特許を受ける権利を譲り受けた承継人を詐称した者によって名義人変更届がなされたとして、紛争が生じている例もある⁶。

また、出願段階におけるライセンスについて登録制度を導入し、その登録により対抗力具備の効果が生ずるとした場合に、出願段階におけるライセンスと特許を受ける権利の移転との優劣を決する必要があるが生じるが、前者については登録、後者については届出を基準とするのは制度としての一貫性や公平性を欠くのではないかとの指摘がある。

(2)特許を受ける権利の処分の制限

特許を受ける権利に対する強制執行は可能であるにも拘わらず、現行制度では特許を受ける権利に対する処分の制限について登録することができず、公示の手段がないのが現状である。そのため、債務者が違反して処分を行った場合、善意の第三者には対抗することができない。

前述のとおり、特許を受ける権利の財産的価値が高まってきており、強制執行も可能である以上、特許庁にて管理可能である特許出願後については、特許を受ける権利に対する処分の制限について、登録制度を設けることが必要と考えられる⁷。

3．具体的検討

(1)特許を受ける権利の法的性質と位置付けの変化

特許を受ける権利は、発明と同時に発生し、その権利は発明者に原始的に帰属するものであり、特許法上は、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）。

特許を受ける権利の性質については諸説があるが、一般的には、国家に対

⁶ 東京地判平 19.6.27 [平成 18 年(ワ)第 126 号特許を受ける権利の確認請求事件] (控訴審係属中)

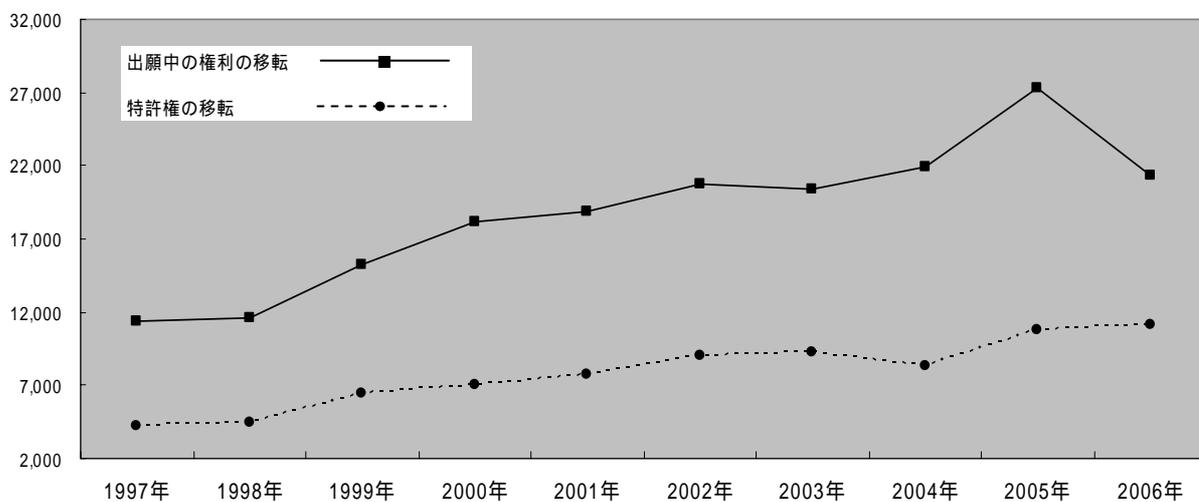
⁷ 中山信弘『工業所有権法上』166 頁、中山信弘編著『注解特許法上巻』317 頁 [中山信弘執筆] (青林書院、第三版、2000 年)において、同様の見解が述べられている。

して特許権の付与を請求しうる公法上の権利という側面と、発明について使用、収益、譲渡を行い得るといふ財産権としての側面があるとされている⁸。このうち、近年は、特に財産権としての側面が従来にも増して大きな意義を有するようになってきている。

すなわち、既に検討したとおり、出願段階におけるライセンスが産業界において広く行われているという実態もその一側面であるほか、特許を受ける権利自体の移転の件数は年々増加しており、2002年以降は毎年2万件を超えるに至っている。また、特許を受ける権利に対する質権の設定は認められないが、特許を受ける権利を対象とする譲渡担保の形態は活用されており、特に、大学TLOや中小・ベンチャー企業などにおける資金調達手段の対象として、特許を受ける権利は重要な役割を果たしているとの指摘がある。さらに、近時では、特許を受ける権利に対する差押え（処分の制限）も実務において行われている。

これらは、近年、知的財産重視の経営戦略の進展により、企業経営において、特許権のみならず出願段階における特許を受ける権利の活用や流通も重要になってきていることの現れであり、その法的保護のニーズが高まっているものといえる。

【図 4-1】 特許出願中及び特許権の移転件数の推移(相続・一般承継以外)



【出典：2007年版特許行政年次報告書及び特許庁調べ】

⁸ 中山信弘編著『注解特許法上巻』310頁[中山信弘執筆]（青林書院、第三版、2000年）

(2)登録制度導入の必要性

特許権については、独占排他性、準物権性を有する知的財産権であることにかんがみ、特許法において登録制度を設け、権利の発生、存否、内容、帰属、移転その他の変動について明確にして公示することで、権利自体の保護、権利の及ばない領域における他者の自由な研究・経済活動の確保及び取引の安全を図っているものである。

これに対して、特許を受ける権利自体には独占排他性はないものの、出願公開後の第三者の実施については設定登録後に補償金請求権を行使しうるほか（特許法第65条第1項）前述したとおり、財産権としての重要性が高まっており、移転される件数は年々増加していることにかんがみれば、権利の変動について明確にすることで取引の安全等を図るという知的財産権の登録制度の趣旨が当てはまる。また、上述のとおり、特許を受ける権利の承継人を詐称する者による名義変更届により紛争が生じる例もあるほか、出願段階におけるライセンスについて対抗要件としての登録制度を導入することの一貫性を確保することも必要である。

(3)登録制度導入の妥当性

上述のとおり、現行制度では、特許出願後における特許を受ける権利の承継については、特許庁長官への届出が効力発生要件とされている。また、他法をみても、設定登録により発生する権利について、登録前の出願段階における出願人名義変更については、届出が効力発生要件とされている（半導体集積回路の回路配置に関する法律第4条、種苗法第7条、鉱業法第42条）。これは、権利の設定登録時から登録原簿を設けるという考え方を基本として、これまでは権利の発生前に登録原簿を設ける必要性が乏しかったためであるが、現在、その必要性が生じているのであれば、それを妨げる理由は特にないものと考えられる。

また、産業財産権法以外においては、特許法における「特許を受ける権利」のように出願人の「権利」を規定している例はない。出願中における権利の移転件数などの経済的実態を踏まえても、特許を受ける権利の財産的価値は、他法と比較しても高いといえることができる。

このような特許を受ける権利の財産権としての性質の強さにかんがみれば、その移転について届出を効力発生要件としている現行制度を見直し、新たに登録制度を導入して登録を効力発生要件とし、制度の安定確保を図ることが妥当である。

特許を受ける権利に対する処分の制限についても、従来は出願段階においては登録制度が存在していなかったために、効力発生要件についての規定がなかったに過ぎないと考えられる。したがって、特許を受ける権利の移転に関する登録制度の導入に伴い、処分の制限についても、登録を効力発生要件とすべきものと考えられる。

(4)登録制度導入が制度利用者を与える影響について

前述のとおり、特許を受ける権利の移転に係る現行の届出制度においては、承継人が単独で届出を行うことができる。これに対し、登録制度を導入する場合には、登録義務者及び登録権利者による共同申請、又は、資料3で検討したとおり、公証制度を利用した単独申請によることになる。また、手続に要する金銭的負担についても、現在は届出1件当たりの手数料が4,200円（特許法等関係手数料令第1条第3号）である⁹が、登録に要する登録免許税の金額如何によっては負担が増える可能性もある。

このような制度利用者の手続的・金銭的負担については、財産的価値の高まっている特許を受ける権利について安定的な権利関係を確保するために、必要最小限の負担とすることが必要である。

(5)登録を認める時期について

実務においては、出願公開の前後を問わず、特許を受ける権利の移転等の権利関係の変動が行われている実態がある。また、出願段階におけるライセンスの登録制度について、出願公開前であっても登録を認めることとするのであれば、同一の登録制度の中で権利関係の優劣を決するためには、特許を受ける権利の移転についても、出願時から登録できることとする必要がある。

なお、出願公開前から登録を認めるとしても、一般に開示する事項は、出願番号のほかには出願人の住所及び氏名又は名称（以下「出願人の氏名等」という）のみとし、発明の名称を含む出願内容は開示されないこととすべきである。

(6)特許を受ける権利と特許権の関係

特許を受ける権利を目的とする処分の制限がなされた後、当該出願について特許権の設定登録がなされるに至った場合に、処分の制限の効力は当該特許権にも及ぶのかという問題がある。

この点、特許を受ける権利を目的として差押え等を行う債権者としては、特許権の設定登録後には当該特許権を目的として存続することを前提としているのが通常であると考えられる。また、特許を受ける権利の性質について、特許権の設定登録により消滅するものではあるが、これは、単に消滅するのではなく、特許出願本来の目的を達成し、より完全な権利に変化するとみることとできるとされている¹⁰。このような説明によれば、特許を受ける権利と、それが権利化された特許権とは、別個の権利ではあるが、前者が後者に変化するものであるから、前者を目的とする処分の制限の効力は、後者に及ぶものと解することができる。

以上を踏まえれば、処分の制限の登録がされている特許を受ける権利につ

⁹ 特許権の移転登録（一般承継を除く）に要する登録免許税は、1件につき1万5千円（登録免許税法別表第一第13号（一）ロ）

¹⁰ 中山信弘『工業所有権法上』175頁

いて、特許権の設定登録に至った場合には、当該特許権に対しても処分の制限の効力が及ぶものと解され、特許庁は、当該特許権について、職権により、処分の制限の登録をすべきと考えられる。

(7)出願の補正・分割との関係

特許を受ける権利に対する処分の制限がなされた後、当該出願について、出願人により補正（特許法第17条の2）や分割（同法第44条）がなされる場合がある。そのような場合に、処分の制限の効力は補正後や分割出願後の特許を受ける権利に対しても及ぶのか、また、補正・分割について差押債権者等の承諾を要件とすべきかという問題がある。

補正がなされた場合については、出願の具体的な内容が変容するという側面も有するものの、補正により新規事項を追加することは禁止されており（同法第17条の2第3項）補正の前後において特許を受ける権利として実質的な同一性は保持されていると考えられることから、補正後についても引き続き処分の制限の効力が及ぶべきと考えられる。また、差押債権者等保護の見地から、その承諾を補正の要件とすることは、出願人が自由に適切な補正等を行い価値の高い特許権を成立させることを妨げることとなり、望ましいことではない。

分割についても、原出願の一部について行うものであり（同法第44条第1項）分割の前後で特許を受ける権利として実質的な同一性が失われるものではないことから、分割出願にも処分の制限の効力が及ぶものとして、分割出願がなされた場合には、特許庁が職権により処分の制限の登録をすべきものと考えられる。この場合、分割により差押債権者等の利益を不当に害するおそれは少ないこと、また、出願人の適切な分割を妨げることも適切ではないことから、その承諾を分割の要件とする必要はないものと考えられる。

なお、処分の制限がなされている商標権の分割移転（商標法第24条の2第1項）をする場合、分割後の新たな商標権の登録原簿において、処分の制限の登録が職権によりなされることとなっている（商標登録令施行規則第11条第1項第4号）。これは、商標権の分割により、外形上、分割後の商標権には新たな商標登録番号が付されることとなるものの、原商標権と分割後の全ての商標権との間には同一性が認められることから、原商標権を目的とする権利は分割後の各商標権の上にも存続するとの考え方に基づくものである。

(8)出願の取り下げとの関係

処分の制限が登録された特許を受ける権利に係る出願の取り下げについて、差押債権者の保護の観点から、その承諾を取り下げの要件にすべきかという問題がある。

この点、処分の制限について登録された特許権の放棄については、差押債権者等の承諾が必要とされている（特許登録令第55条）。しかしながら、こ

れに準じて出願の取り下げについて差押債権者等の承諾を要件としたとしても、出願人がその後適正な手続を行わなければ、結局は拒絶査定となり、特許権の成立には至らないこととなる。したがって、このような出願取り下げについて承諾を要件とすることは、出願人の自由な行為を制限する一方で、差押債権者等の保護につながるものではないことから、適切ではないと考えられる。

4．制度改正試案（たたき台）

以上の検討を踏まえると、特許を受ける権利の移転及び処分の制限に係る登録制度として、次のような制度を設けることが考えられる。

なお、この制度改正に対応するためには、業務処理システムの大幅な改造が必要となることから、施行の時期については検討を要する。

特許法第34条第4項を改正し、特許出願後（出願公開前を含む）における特許を受ける権利の承継（特定承継）については、登録しなければ効力が発生しないこととする（登録が効力発生要件）。

特許を受ける権利の処分の制限について、登録しなければ効力が発生しないこととする（登録が効力発生要件）。

特許を受ける権利の移転登録申請又は処分の制限の登録の嘱託を受けて、当該出願番号を単位とする登録原簿を作成する。ただし、出願段階におけるライセンスの登録がなされている場合には、同一の出願番号に係る登録として、同一の登録原簿に登録をする。

特許を受ける権利に係る処分の制限の登録がなされた後、対象出願について分割出願がなされたときは、特許庁は職権により、当該分割出願について処分の制限の登録を行う。

特許を受ける権利に係る処分の制限の登録がなされた後、対象出願について設定登録がなされたときは、特許庁は職権により、成立した特許権について処分の制限の登録を行う。

特許を受ける権利に係る移転又は処分の制限の登録がなされた後、対象出願に係る拒絶査定が確定したときは、特許庁は職権により、当該特許を受ける権利に係る登録を抹消する。

特許を受ける権利の移転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、譲渡契約書そのものではなく譲渡証書によることを認める。

特許を受ける権利の移転の登録記載事項については、特許権の移転登録申請の場合を参考に、出願番号のほか、登録権利者(譲受人)、登録義務者(譲渡人)を必要的記載事項とする。

登録された情報はすべて一般に開示する。出願の内容については、出願公開後においては、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。

以上