

専用実施権登録制度の在り方について

平成 19 年 10 月
特 許 庁

1. 論点

- (1) 専用実施権の対価を任意的登録事項とすることについては、通常実施権と専用実施権で大きな差異は無いと考えられるが、通常実施権における見直しと同様に考えてよいのか。
- (2) 仮に通常実施権の登録において実施権者の段階的開示を導入した場合であっても、専用実施権の設定登録については、むしろ特許権の移転に準ずる性質を有する事項の登録であることから、登録情報は全て一般に開示すべきであるとの指摘がある。他方で、特許権者をインフォメーションセンターとして、特許権者を通じて開示がなされるとすれば、政策的必要性に応じて、一部の情報を一般には非開示とすることも可能ではないかとの指摘もあるが、どのように考えるべきか。
- (3) 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。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、排他的独占権である専用実施権という強力な権利に係る事前登録制度を導入することは妥当か。
- (4) 専用実施権については、物権的な権利であり、債権的な契約関係について定める破産法第 53 条及び第 56 条の対象には含まれないと解されるが、出願中の権利に係る将来の専用実施権登録を可能とすることで、同条により破産管財人の解除権が制約されるという効果を与えることができるか。

2. 具体的検討

(1) 専用実施権と通常実施権との違い

専用実施権とは、通常実施権と並ぶ特許法上の利用権であるが、通常実施権は特許権者等に対する不作為請求権にすぎず非排他的な権利であるのに対して、専用実施権は、自ら差止及び損害賠償請求をすることができる排他的独占権である（特許法第 100 条）。また、専用実施権は、通常実施権と異なり、特許権者の承諾を条件に、質権の設定や第三者に対する再実施許諾が法律上認められている（同法第 77 条第 4 項）。さらに、特許権者すら実施することができなくなるという意味において、専用実施権の設定には、特許権の移転に準ずる物権変動的な効果があり（同法第 68 条）、登録が効力発生要件とされている¹など（同法第 98 条第

¹ 2006 年度の専用実施権登録件数は、265 件。（特許行政年次報告書 2007 年度版統計編）

1 項第 1 号) 通常実施権とは本質的に異なる権利である(通常、通常実施権は債権である賃借権に、専用実施権は物権である地上権になぞらえて議論がなされる)。

専用実施権は物権的な権利であることから、専用実施権を登録することにより、専用実施権者は専用実施権設定後に特許権を取得した第三者に対して当然に当該専用実施権について対抗できるものと考えられる。

(2) 専用実施権の登録記載事項(論点(1))

専用実施権の登録記載事項としては、通常実施権と同様に、専用実施権者の氏名等、専用実施権の範囲(特許登録令第44条第1項第1号) 専用実施権の対価に関する事項(同令第44条第1項第2号)を記載しなければならないとされている。これまでの検討で、通常実施権については、通常実施権者の氏名等及び通常実施権の範囲を必要的登録事項とし、対価に関する事項を必要的登録記載事項から除外することとしているが、専用実施権と通常実施権で、対価に関する事項を登録することが難しいという状況に大きな違いはないことから、専用実施権の登録記載事項についても通常実施権と同様の整理をすることで問題ないと考えられる。

(3) 専用実施権における登録記載事項の開示の範囲(論点(2))

通常実施権の登録記載事項について、企業におけるライセンス契約の秘匿ニーズ及び特許権の取引における実務等を踏まえて、通常実施権者の名前等及び実施権の範囲については、一般には非開示とすることとしている。専用実施権についても、そのような状況に大きな差異はない。

しかしながら、前述のように、専用実施権は、特許権の移転に準ずる準物権的な効果があり、登録は効力発生要件とされているという点で通常実施権と大きく異なるものである。また、専用実施権が設定された範囲においては専用実施権者以外の特許権者及び第三者が実施できなくなるという点で、第三者にとって影響が大きいものであり、特許権者の承諾があれば通常実施権の設定も可能であることも踏まえれば、その内容について公示の必要性は極めて高い。

このような公示の必要性を重視し、専用実施権の登録事項については通常実施権の登録のように二段階開示にするのではなく、特許権の移転等の登録と同様に、登録事項は全て開示するという現行制度を維持すべきである。

(4) 出願段階における専用実施権についての事前登録(論点(3) (4))

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)が、独占排他性を有するものではない。専用実施権が独占排他性を有するものである以上、独占排他的権利でない「特許を受ける権利」の専用実施権というものを観念することはできない。

一方、専用実施権設定契約についても、通常実施権設定契約と同様、特許権登

録前から行われているという実態があることから、通常実施権と同様に、出願中の段階で専用実施権を事前に登録できるようにする必要がある。

この事前登録を備えた場合は、特許権が成立した時点で自動的に専用実施権の登録がなされる。このとき、制度利用者の混乱を避けるため、出願段階における専用実施権の登録申請が複数なされた場合は、二番目以降の登録申請については受け付けないこととすることが適切と考えられる。

また、出願公開に係る補償金請求の行使を受けないとの効果を持たせるためには、出願段階において特許を受ける権利が第三者に移転した場合、事前登録を備えた内容が当該第三者に対抗できることが必要である。なお、専用実施権は登録が効力発生要件であるが、特許権成立前の段階では、独占排他性を有するものではないことから、事前登録の効果としては第三者対抗要件に留めることが適切である。

さらに、特許権者が破産した場合については、専用実施権については物権的な権利であることから、破産法第53条の対象に含まれないが、出願段階の専用実施権設定契約は、専用実施権が将来発生し、また、出願公開に係る補償金請求権の行使を受けないという債権的関係を定める契約にすぎないとの考え方もあることから、同条の適用を受けて、破産管財人に契約を解除されてしまう可能性がある。したがって、専用実施権の事前登録を備えた場合は、同法第56条の適用を受けて、契約が解除されないという効果を得ることが必要である。

3．制度改正試案（たたき台）

以上の検討を踏まえると、専用実施権に係る登録制度については、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44条第1項を改正し、専用実施権の対価に関する事項については必要的登録事項から削除する。
- 専用実施権の登録事項については、現行どおりすべて一般に開示するものとする。
- 出願段階における専用実施権の設定については、通常実施権と同様の事前登録制度を設ける。登録申請が複数なされた場合は、二番目以降の登録申請については受け付けない。登録の効果としては、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、その譲受人に対して対抗できることとする。また、破産法第56条により、特許権発生前において、破産管財人による契約解除がなされないようにすることが必要。なお、登録事項については、専用実施権の登録に準じて全て開示する。

以上