

商標法上の通常使用権等の登録制度の見直しについて（案）

平成19年12月
特許庁1. 検討の背景

近年の知財ビジネスの多様化及び国境を越えた企業再編（M & A）の活発化等に伴う産業財産権の流動性の高まりや、企業における研究開発の「選択と集中」及びパテントプールなどのライセンスビジネスの多様化等を背景としたライセンスの拡大を踏まえ、企業がライセンスに基づく事業活動を安定して継続できる環境の整備が求められている。このような状況を踏まえ、知的財産部会特許制度小委員会に通常実施権等登録制度ワーキンググループを設置し、特許権等の活用に向けた通常実施権等に係る登録制度の見直しについて検討を行ってきたところである。

同ワーキンググループにおける検討の結果、特許制度においては、以下の措置を講ずる方向である。

- (1) 出願段階におけるライセンスや特許を受ける権利の移転等に係る登録制度を創設する。
- (2) 通常実施権等に係る登録記載事項から「対価に関する事項」を除外するとともに、「通常実施権者の氏名等」及び「通常実施権の範囲」の開示請求者を利害関係人に限定する。
- (3) 登録の申請受付日を登録した日とみなす。

2. 商標制度における見直し

特許制度における登録制度の見直しの検討結果を前提として、特許と商標における制度上の差異及び商標制度の利用者のニーズ等を踏まえ、商標制度においては以下の措置を講ずる。

- (1) 通常使用権及び専用使用権の登録記載事項のうち、「対価に関する事項」については登録記載事項になじまないとする意見が強く、また、特許権と商標権でライセンスの対価の性質が異なるものではないことから、特許と同様に登録記載事項から除外する。
- (2) 登録の先後関係が逆転するリスクについて特許権と商標権で事情が異なるものではないことから、特許と同様に登録申請受付日を登録された日とみなし、その日から登録の効力を発生させる。