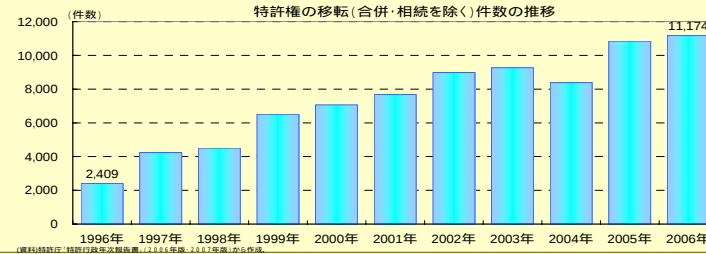


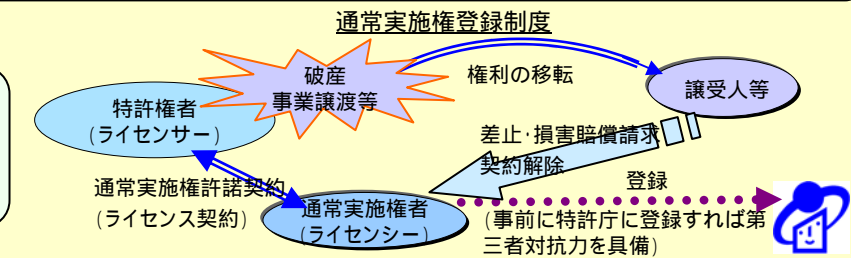
「特許権等の活用を促進するための通常実施権等の登録制度の見直しについて」の概要

2007年12月 (参考1)

- 背景
- 知財ビジネスの多様化(知財信託等)、国境を越えた企業再編(M&A)の活発化等に伴い、特許権等の移転が増加しており、産業財産権の流動性の高まっている。
 - 企業における研究開発の「選択と集中」、パテントプール等の新たなビジネス等を背景に、ライセンス(自己保有特許の他者への実施許諾)の拡大が見られる。



- 対応の方向
- 特許権等が移転した場合でも従前のライセンスに基づく事業継続を保護するため、通常実施権等の登録制度の見直しを行う。



出願段階における登録制度の創設

目的

- 特許権成立前の「出願段階における発明」の活用(ライセンス等)が拡大している。特に、大学TLOや中小・ベンチャー企業等ではその活用ニーズが強い。このため、出願段階のライセンスを保護する制度を創設するなど、発明のより早期の活用にあ資するための制度整備を行う。

1. 出願段階におけるライセンスに係る登録制度の創設

- 出願段階におけるライセンスに係る登録制度を創設し、登録によりライセンシーが第三者対抗力を備えることを可能とする。

出願段階におけるライセンス

- 特許権が成立した時点で通常実施権又は専用実施権が発生。
- 特許権者から補償金の請求を受けずに出願段階から発明の実施が可能。

効果

- 特許を受ける権利が譲渡されても、譲受人(新権利者)に対抗できる。
- 特許を受ける権利者が破産した場合でも、ライセンス契約が解除されない。

登録

2. 特許を受ける権利の移転等に係る登録制度の創設

- 特許を受ける権利の財産的価値が高まっている現状を踏まえ、出願段階における権利の移転及び処分の制限に係る登録制度を創設する。

特許を受ける権利の移転

- 現行: 届出 → { 行政庁にその事実を通知
単独申請で可能 }
- 改正: 登録 → { 法律事実を行政庁に備える帳簿に記載して公示
共同申請が原則 }

特許を受ける権利の処分の制限

- 現行: 債務者が差押命令等に違反して特許を受ける権利を処分した場合、差押債権者等は、当該処分の制限を第三者に対抗できない。
- 改正: 処分の制限が登録されることにより、差押債権者等は、当該処分の制限を第三者に対抗することができる。

通常実施権等登録制度の活用に向けた見直し

目的

- ライセンシー保護の必要性が高まる中、現行の通常実施権等の登録制度について、ライセンスの内容の非開示ニーズに対応した見直しを行い、登録制度をより利用しやすいものとするにより、ライセンシー保護にあ資するための制度整備を行う。

1. 登録記載事項とその開示について

- 通常実施権に係る登録事項のうち、ライセンシーの氏名等、通常実施権の範囲については、秘匿化ニーズを踏まえ、一定の利害関係人にのみ開示する。
(注) 専用実施権は、設定された範囲で独占排他性を有する強い権利であり、その設定は第三者に与える影響が大きいことから、登録事項は現行どおりすべて開示する。
- 通常実施権及び専用実施権に係る登録事項のうち、対価については、企業の営業秘密に関する事項である場合が多いことに加え、経済状況に応じて変動することが多い実態等を踏まえ、登録事項から除外する。

通常実施権の登録記載事項

- 許諾対象の特許番号
- ライセンサーの氏名等
- ライセンシーの氏名等
- 通常実施権の範囲
- 対価の額又はその支払方法

現行

- 一般開示

改正案

- 一般に開示
- 一定の利害関係人にのみ開示
- 登録事項から除外

利害関係人:

- ライセンサー及びライセンシー
- 対象特許権又は専用実施権の取得者、質権者、差押債権者、仮差押債権者
- これらの者の管理処分権者(破産管財人等)

2. 登録の申請方法について

- 現行: ライセンサーとライセンシーによる共同申請が必要である。
課題: ライセンサーが登録申請に協力しない場合、ライセンシーのみでは登録できない。
対応の方向性: ライセンシー保護の観点から、通常実施権設定を証明する公正証書を添付した場合にライセンシーによる単独申請を認めるか否か。
現時点で産業界等のコンセンサスが十分でないこと等により、今後改めて検討する。

その他の検討事項

1. サブライセンスの登録について

- ライセンシーがさらに第三者に実施許諾を行う場合(サブライセンス)において、登録申請に必要な原因書面について、ライセンサーとサブライセンシーの間での直接の許諾証書がなくても、一定の条件の下で登録を認める。

2. 登録の効力発生日について

- 申請による登録がなされた場合、登録申請受付日を登録日とみなし、その日から登録の効力を発生することとする。

