

【資料 2】

訂正審判等における通常実施権者 の承諾について

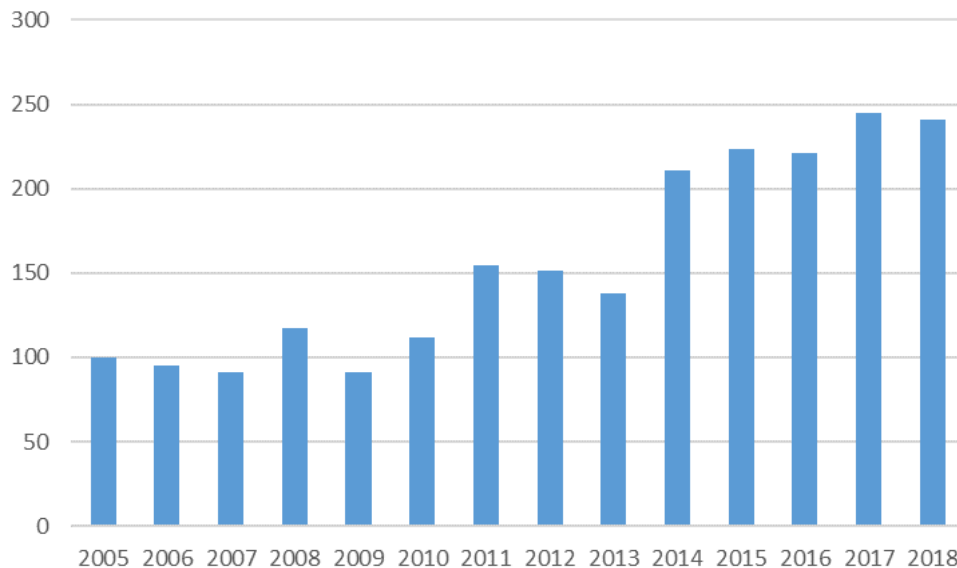
令和 2 年 5 月 1 3 日

特許庁

背景・問題の所在（1）

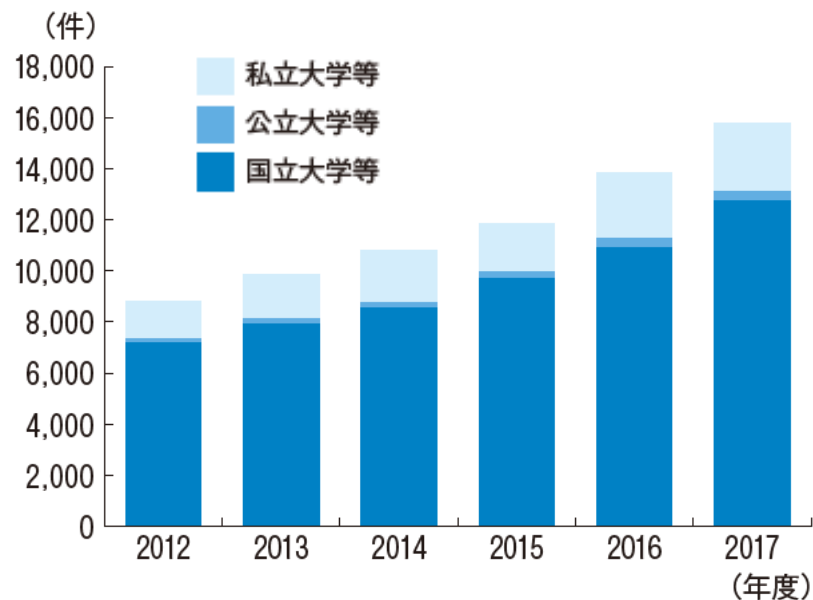
- ✓ イノベーションのオープン化、技術の高度化・複雑化の進展により、自社の技術のみによって1つの製品・サービスを開発・製造・提供することは、現実的ではなく、他者の特許発明を利用できなければ、企業活動に甚大な支障が生じる場合が増加。
- ✓ **特許権の実施許諾件数は増加傾向**（図表1、2）。

【図表1】 1者あたりの他社へ実施許諾している特許権数の推移



（出典）知的財産活動調査（平成17年度～平成30年度）「業種別出願件数階級別の産業財産権の実施状況について－利用件数と実施件数－」を基に事務局が作成。ここでは調査実施年の2年前の1年間において出願件数が100件以上の企業等を対象とした。1者あたりの実施許諾件数は、「他社への実施（使用）許諾件数」の総数及び「標本数」のデータに基づいて、1者あたりの平均を算出した。

【図表2】 大学等における特許権実施許諾等件数の推移



（出典）特許行政年次報告書2019年版〈本編〉第1部第4章1-4-11図

背景・問題の所在（２）

- ✓ **1つの特許権について数百を超える通常実施権者が存在**するケースもあり、特に標準必須特許については、多数の通常実施権者が存在するケースが多い（図表３）。
- ✓ グローバル化の進展により、**通常実施権者が多様化**し、外国企業が通常実施権者となるケースが増加。
- ✓ **ライセンスの態様が変化**しており、例えば、特許権を特定せずに事業単位で契約する包括クロスライセンスが利用されるように。

【図表３】 パテントプールにおける通常実施権者数の例

| 技術標準名 | 特許権数 | 特許権者数 | 通常実施権者数 |
|---------------|---------|-------|-------------|
| MPEG-4 VISUAL | 約1,500件 | 32社 | 636社 |

（出典）MPEG-4規格関連の特許権を管理するMPEG LAのホームページにおいて公表されているリスト（2020年2月6日アクセス）を基に事務局が作成。また、このほか、欧州委員会のレポート「Patents and Standards : A modern framework for IPR-based standardization」（170ページ参照）には、技術分野によってパテントプールにおける通常実施権者数の平均が250から700にまでにわたることが記載されている。

背景・問題の所在（3）

特許法第127条

「特許権者は、専用実施権者、質権者又は第三十五条第一項、第七十七条第四項若しくは第七十八条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。」

- 同条は、特許無効審判及び特許異議の申立てにおける訂正の請求においても準用（同法第120条の5第9項、第134条の2第9項）。
- したがって、特許権者は、**訂正審判を請求するとき又は訂正の請求をするときは、通常実施権者等の承諾を得る必要**がある。

背景・問題の所在（４）

訂正審判及び訂正の請求の位置づけ

- ✓ 特許についての瑕疵を自ら取り除く手段。
- ✓ 特許無効審判の請求に対して、特許の瑕疵を取り除くことにより**特許が無効とされることを防ぐための防御手段**。
- ✓ 侵害訴訟において**無効の抗弁に対する防御手段としての訂正の再抗弁の要件**として、原則必要とされる特許庁における手続。

問題の所在

- ✓ ライセンス態様等における変化から、訂正審判等において**全ての通常実施権者の承諾を得ることが、現実的には困難**なケースが増加。
- ✓ ライセンス契約後の関係悪化により承諾が得られなくなるケースもあり、その場合、特許無効審判に対する訂正請求や無効の抗弁に対する訂正の再抗弁ができなくなり、**特許権者の防御手段が実質的に失われるという懸念**。

産業界、有識者からの主な意見、諸外国の制度

産業界・有識者からの主な意見

- ✓ 「実際に裁判でも、無効の抗弁に対して訂正の再抗弁を出すということはよくあることであり、**大きな特許権侵害訴訟の中のそういった場面で、特許庁で訂正請求ができない事態になると大きな問題か**と思います。・・・もし**訂正してクレームが小さくなり、自分がライセンスを受けている製品が権利範囲から外れるならば自由に使えるだけですし、権利範囲内ならばそのままライセンスを受ければいだけなので、法的保護が必要になるほどの不利益が通常実施権者にはないのではないか**と思います。」
- ✓ 「**普通の通常実施権であれば、自分で実施できれば本来は満足されているので、それ以上に第三者がどのくらい実施しているかについては、あくまで経済的な利害関係で法的なものではなく、今の条文はおかしいのではないか**と思います。解釈論からして既に少数説かもしれませんが、独占的通常実施権に限るべきだと申し上げているところです。立法論まで含めると、結局これは契約で別途定めることができるわけですから、**デフォルトをどちらに置いておくかの問題**です。」
- ✓ 「訂正審判については、専用実施権者は物権的な独占的な利益がありますので、承諾は必要と考えますが、**独占的通常実施権も含めて、通常実施権については債権的に独占性があるにとどまりますので、これは契約に委ねてよいのではないか**と考えています。」

諸外国の制度

- ✓ 韓国特許法においては、訂正審判において通常実施権者の承諾を必要とする旨を規定。
- ✓ 一方、米国特許法、欧州特許条約、ドイツ特許法、英国特許法、中国特許法といった他の主要国の特許法等には、日本国特許法第127条と同様の規定はない。

(出典)「米欧中韓における特許の有効性判断、権利化後のクレームの訂正についての制度、運用実態及び統計分析に関する調査研究報告書」(一般社団法人日本国際知的財産保護協会、令和2年2月)5～8、14、16、18及び24ページ参照。

特許法第127条の趣旨及び通常実施権の法的性質

特許法第127条の趣旨

工業所有権法（産業財産権法）逐条解説（第20版、特許庁編）

「もともと訂正審判の請求は、当該特許権に対して無効審判を請求してくることに對する防禦策と考えれば、その特許権についての専用実施権者、通常実施権者または質権者にとって利益になることはあっても不利益になることはないのであるが、**実際には特許権者が誤解に基づいて不必要な訂正審判を請求することもあり、また瑕疵の部分のみを減縮すれば十分であるのにその範囲をこえて訂正することも考えられ、そうなると前記の権利者は不測の損害を蒙ることもある**ので、一応訂正審判を請求する場合にはこれらの利害関係のある者の承諾を得なければならないこととしたのである。」

（非独占的）通常実施権の法的性質

- ✓ 通常実施権は、特許法上「特許発明を実施する権利」（特許法第78条第2項）とされており、その法的性質について、通説、判例では、**特許権者に対し差止請求権や損害賠償請求権を行使しないように求める不作為請求権**であると解されている。
- ✓ この点、**訂正により特許請求の範囲が減縮等されたとしても、通常実施権者による実施の継続が妨げられるわけではない。**

検討の方向性

検討の整理

- ✓ ライセンスの態様等の変化により訂正審判等に際して全ての通常実施権者の承諾を得ることが現実的に困難な場合が増加。
- ✓ 通常実施権者の承諾が得られないことにより特許権者の防御手段が実質的に失われるという懸念がある。
- ✓ 訂正により特許請求の範囲が減縮等されたとしても通常実施権者による実施の継続が妨げられるという不利益が生じるおそれはない。
- ✓ 多くの主要国等においては特許法等において訂正審判において通常実施権者の承諾を必要とする規定は設けられていない。

 **特許法上、訂正審判の請求又は訂正の請求において、通常実施権者の承諾を要しないこととする方向で検討してはどうか。**

議論すべき論点

- ✓ **通常実施権者に保護すべき法的な利益があるかどうか**。通常実施権が不作為請求権であるという通説・判例を踏まえれば、訂正に対して通常実施権者に保護すべき法的な利益はないと考えられるか。
 - 例えば、（非独占的）通常実施権者が通常実施権を有することによって通常実施権を有しない競合他社との関係で市場において競争優位に立っている場合において、特許権者が他社に通常実施権を許諾することは妨げられないことを踏まえれば、そのような通常実施権者の利益は法的に保護されたものではないと考えられるか。
- ✓ ライセンス態様が変化し、通常実施権を不作為請求権と捉える通説・判例がある中、特許権者の防御手段としての訂正を承諾しない（妨げる）権利を通常実施権者に与えることは、**バランスを欠いている**と考えられるか。
- ✓ **独占的通常実施権も含めて**、法律上は通常実施権者の承諾を不要とし、**契約により処理すると整理することが妥当かどうか**。
- ✓ 承諾を不要とした場合において、**訂正があった旨を通常実施権者に対して何らかの形で通知する必要があるかどうか**。当該通知も含め必要に応じて**当事者間の契約により対応**するものと整理することが妥当かどうか。
- ✓ **職務発明に基づく通常実施権者、専用実施権者及び質権者**についての承諾を不要とするかどうか。

(参考) 関連論点についての検討の視点

<独占的通常実施権者の承諾の要否>

- ✓ 裁判例では、非独占的通常実施権者による損害賠償請求権の行使は否定されているが、独占的通常実施権者による損害賠償請求権の行使は肯定されており、独占的通常実施権は、特許発明を実施できるという権利にとどまるものではない。
- ✓ 特許法上は、独占的通常実施権は非独占的通常実施権と区別されていない。
- ✓ 仮に特許法上承諾を不要としても、契約において、独占性の特約と併せて、訂正審判の請求又は訂正の請求において承諾を必要とするという条項を設けることは妨げられない。

<職務発明に基づく通常実施権者の承諾の要否>

- ✓ 許諾に基づく通常実施権者と同様、通常実施権者の承諾が得られないことにより特許権者の防御手段が実質的に失われるという懸念がある。
- ✓ 訂正により特許請求の範囲が減縮等されたとしても通常実施権者による実施の継続が妨げられるという不利益が生じるおそれはない。

<専用実施権者の承諾の要否>

- ✓ 専用実施権者は、特許発明を実施できるということにとどまらず、「業としてその特許発明の実施をする権利を専有」（特許法第77条第2項）し、「専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる」（同法第100条第1項）者であり、特許請求の範囲の減縮等の訂正は、専用実施権者による特許発明の実施を専有する範囲及び差止請求等の権利に影響を与え得る。

<質権者の承諾の要否>

- ✓ 特許権を目的とする質権は、特許権の対価又は特許発明の実施に対して特許権者が受けるべき金銭その他の物に対しても行うことができるものであり（特許法第96条）、特許請求の範囲の減縮等の訂正によりその価値が損なわれるおそれがある。