

第4章 訂正審判等における通常実施権者の承諾の要件の見直し

1. 改正の必要性

(1) 従来 of 制度

特許法においては、特許権者が特許請求の範囲等を訂正することについて請求する訂正審判、利害関係人等が特許の無効を求めることのできる特許無効審判、特許掲載公報発行後6月以内に限り何人も特許庁に対して特許の見直しを求めることができる特許異議の申立ての制度を設けており、これら制度の手続において、特許権者は、特許庁に対し、特許請求の範囲等を訂正することを請求できる。

特許権者にとっては、訂正審判の請求及び特許無効審判又は特許異議の申立ての手続の中で行う訂正の請求は、特許が無効又は取消しとされることを防ぐための重要な防御手段である。また、特許権者にとって、特許権に基づく被疑侵害者に対する損害賠償請求等の特許権侵害訴訟において、被疑侵害者から無効の抗弁が主張された場合に訂正の再抗弁を行うことも重要な防御手段であるところ、裁判実務上、当該訂正の再抗弁をするためには原則として特許庁への訂正審判の請求又は訂正の請求が必要であるとされている。

現行法においては、訂正審判を請求するとき又は特許無効審判若しくは特許異議の申立てにおいて訂正の請求をするときは、不測の損害を被るおそれのある専用実施権者、通常実施権者及び質権者の承諾が必要とされている（特許法第127条並びに同条を準用する同法第120条の5第9項及び第134条の2第9項）。

また、実用新案登録請求の範囲等の訂正をするときは、通常実施権者等の承諾が必要とされている（実用新案法第14条の2第13項において準用す

る特許法第127条)。

同様に、特許権、実用新案権、意匠権又は商標権の放棄に際しても、通常実施権者等（商標権の放棄については通常使用権者等）の承諾が必要とされている(特許法第97条第1項並びに同項を準用する実用新案法第26条、意匠法第36条及び商標法第35条)。

(2) 改正の必要性

① 通常実施権者の増加及び多様化

近年、特許権のライセンスにおいて、1つの特許権を1者にライセンスする単純な態様から、多数の特許権を多数の者にライセンスする大規模かつ複雑な態様への変化が加速している。

例えば、標準規格に関連する特許権は多数存在し、それら多数の特許権を包括クロスライセンス等によりライセンスすることが常態化している。それを裏付ける例として、複数の企業が特許権を持ち寄り、参加企業にまとめて通常実施権を許諾する枠組みである「パテントプール」の存在がある。パテントプールの利用が特に活発である通信技術分野では、例えば、「4G」の通信規格である「LTE」について、当該規格を利用するために必須であると宣言された特許権の数が6000件程度、特許権者数が50者程度あるとされる³。LTEの主たる利用は、携帯電話によるものであるが、今後、次世代の通信規格がスマート家電や自動運転車等の無線通信機能を必要とするあらゆるものに利用されることを踏まえれば、当該通信規格や他の標準規格に係る特許権の通常実施権者数は一層増加していくと考えられる。

また、AI・IoT技術の進展に伴うビジネス環境の変化は、これまで協働することのなかった異業種間におけるライセンス交渉の必要性を生み、ライセンス契約の相手の多様化の一因となっている。特に、グローバル化の

3 株式会社サイバー創研『LTE 関連特許の ETSI 必須宣言特許調査報告書（第 3.0 版）』、3～4 ページ（平成 25 年 6 月）。

進展により、外国企業が日本の特許権の通常実施権者となるケースも増加している。米国特許法、欧州特許条約、ドイツ特許法、英国特許法、中国専利法といった他の主要国の特許法又は条約には、日本の特許法とは異なり、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。したがって、ライセンス交渉に際して、日本の企業が、訂正審判等において通常実施権者の承諾が必要であることについて外国企業に説明して理解を得ることに係る負担が生じている。

以上のとおり、通常実施権者が増加し、多様化したことにより、特許権者が訂正審判又は訂正の請求に際して、全ての通常実施権者の承諾を得ることが現実的に困難となっている。また、他の主要国との制度の違いにより、今後国際間のライセンス交渉において日本企業が不利な立場に置かれるおそれがあることから、海外制度との調和を図る必要が生じている。

② 特許権者の防御手段が失われる懸念

上記のとおり、訂正審判の請求及び特許無効審判又は特許異議の申立ての手続の中で行う訂正の請求は、特許が無効又は取消しとされることを防ぐための、特許権者にとっての重要な防御手段であるが、通常実施権者の承諾を得ることが現実的に困難なことにより、特許権者の当該防御手段が実質的に失われ、特許無効審判又は特許異議の申立てにおいて特許が無効又は取消しとされる又は特許権侵害訴訟において特許無効が認定されて特許権者が敗訴することが懸念される⁴。

一方で、通常実施権は、「特許発明の実施をする権利」（特許法第78条第2項）であって、その法的性質について、通説、判例では、特許権者に対

4 例えば、発明の名称を「累進多焦点レンズ及び眼鏡レンズ」とする特許権を有する者が損害賠償等を求めた事件（東京地判平成28年7月13日〈平成25年（ワ）第19418号〉）では、通常実施権者の承諾が得られないことにより訂正の再抗弁の主張が認められなかった。

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されている⁵。このため、訂正により特許請求の範囲が減縮されたとしても、通常実施権者の特許権の実施の継続が妨げられるわけではない⁶から、訂正は通常実施権者の法的利益を害するものとはいえない。

このように、特許請求の範囲を訂正しても通常実施権者の法的利益を害するものとはいえないにもかかわらず、通常実施権者の承諾を得られないことにより特許権者が訂正という防御手段を実質的に失うことは、特許権者の保護を欠く状況となっている。

③ 特許権等の放棄についての改正の必要性

(i) 特許権、実用新案権及び意匠権の放棄について

特許権を放棄した場合においても、特許請求の範囲等の訂正をした場合と同様に、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く、また、通常実施権者が増加し、多様化したことにより、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ケースが増加することが見込まれる。この点は、実用新案権及び意匠権についても同様であるといえる。

このため、本来、特許権者等が自由に行えるべき特許権等の放棄に関し、そのことに対して法的な不利益のない通常実施権者の承諾を求めることとなれば、特許権者等に不必要な負担を課すことになる。

5 大阪地判昭和 59 年 4 月 26 日無体裁集 16 卷 1 号 271 ページ〈昭和 58 年（ワ）第 3453 号〉等参照。また、最判昭和 48 年 4 月 20 日民集 27 卷 3 号 580 ページ〈昭和 47 年（オ）第 395 号〉は、通常実施権者の登録義務（なお、平成 23 年改正により通常実施権の登録制度は廃止されている。）が争われた中で、通常実施権の法的性質について「単に特許権者に対し右の実施を容認すべきことを請求する権利を有するにすぎないといえることができる」と判示した。

6 通常実施権者の実施の範囲が特許権の範囲であれば引き続き通常実施権に基づき実施が可能であり、また、仮に通常実施権者の実施の範囲が特許権の範囲から外れたとしても自由実施となり実施の継続が可能である。

(ii) 商標権の放棄について

これに対し、商標法については、以下の理由により、商標権の放棄において、通常使用権者の承諾を引き続き求める必要がある。

まず、商標法は、商標を保護することにより、通常使用権者も含めてその商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図るとともに、需要者の利益を保護することを目的としている（商標法第1条）。そのため、仮に、通常使用権者の承諾を得ることなく商標権が放棄され、誰もがその商標を使用できる状態になった場合には、これまで商標を使用してきた通常使用権者の信用が毀損^{きそん}されるおそれがあるのみならず、商品・役務の出所について混同が生じることにより需要者の利益も害されるおそれがある。

また、特許権が放棄された場合には、当該特許権は消滅し他者が当該特許権を取得することはなく、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が、商標権が放棄された場合には、その後、同一又は類似の商標について他者が権利を取得し、通常使用権者であった者が差止め等の請求を受ける可能性がある。

2. 改正の概要

(1) 訂正審判等における通常実施権者の承諾要件の廃止（特許法第127条）

特許法第127条（同条を準用する同法第120条の5第9項及び第134条の2第9項並びに実用新案法第14条の2第13項を含む。）を改正し、訂正審判の請求及び特許無効審判又は特許異議の申立ての手段の中で行う訂正の請求並びに実用新案登録請求の範囲等の訂正において通常実施権者の承諾を不要とした。

(2) 特許権、実用新案権及び意匠権の放棄における通常実施権者の承諾要件の廃止並びに同廃止に伴う商標権の放棄に係る規定の見直し（特許法第97条第1項並びに商標法第34条の2及び第35条）

特許法第97条第1項（同項を準用する実用新案法第26条及び意匠法第36条を含む。）を改正し、特許権、実用新案権及び意匠権の放棄において通常実施権者の承諾を不要とした。

また、商標権の放棄においては引き続き通常使用権者の承諾を必要とするため、商標法第35条における特許法第97条第1項の準用を削除し、商標法第34条の2において商標権の放棄についての条文を新設した。

3. 改正条文の解説

(1) 訂正審判等における通常実施権者の承諾要件の廃止

◆特許法第127条

第二百二十七条 特許権者は、専用実施権者又は質権者があるときは、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。

特許法第127条において、通常実施権者に係る部分を削除し、訂正審判における通常実施権者の承諾を不要とした。

また、特許法第120条の5第9項及び第134条の2第9項並びに実用新案法第14条の2第13項において改正後の特許法第127条を準用することにより、特許無効審判又は特許異議の申立ての手段の中で行う訂正の請求及び実用新案登録請求の範囲等の訂正において通常実施権者の承諾を不要とした。

なお、本改正は、特許権者と通常実施権者との間の契約において、訂正審判等に際して通常実施権者の承諾を必要とするよう定めることを妨げるものではない。

- (2) 特許権、実用新案権及び意匠権の放棄における通常実施権者の承諾要件の廃止並びに同廃止に伴う商標権の放棄に係る規定の見直し

◆特許法第97条第1項

(特許権等の放棄)

第九十七条 特許権者は、専用実施権者又は質権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。

2・3 (略)

特許法第97条第1項において、通常実施権者に係る部分を削除し、特許権の放棄における通常実施権者の承諾を不要とした。

また、実用新案法第26条及び意匠法第36条において改正後の特許法第97条第1項を準用することにより、実用新案権及び意匠権の放棄において通常実施権者の承諾を不要とした。

なお、本改正は、特許権者等と通常実施権者との間の契約において、特許権等の放棄に際して通常実施権者の承諾を必要とするよう定めることを妨げるものではない。

◆商標法第34条の2（新設）及び第35条

(商標権の放棄)

第三十四条の二 商標権者は、専用使用権者、質権者又は通常使用権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その商標権を放棄することができる。

(特許法の準用)

第三十五条 特許法第七十三条（共有）、第七十六条（相続人がない

場合の特許権の消滅)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権に準用する。この場合において、同号中「移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」とあるのは、「分割、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」と読み替えるものとする。

商標権の放棄における通常使用权者等の承諾を引き続き必要とするため、商標法第35条における特許法第97条第1項の準用を削除し、商標法第34条の2において商標権の放棄についての条文を新設した。

なお、商標法第35条中「同法第九十八条第一項第一号中」が「同号中」に改められているが、これは条文の引用表記を見直した形式的な改正である。

4. 施行期日及び経過措置

(1) 施行期日

改正法の公布の日から起算して1年を超えない範囲において政令で定める日(令和4年4月1日)から施行することとした(改正法附則第1条本文)。

(2) 経過措置

◆改正法附則第2条第9項及び第3条第3項

(特許法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 (略)

2～8 (略)

9 改正後特許法第二百二十七条(改正後特許法第二百十条の五第九項及び第三百十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にする特許法第二百十条の五第二項又は第三百十四条の二第一項の訂正の請求及び訂正審判の請求について適

用し、施行日前にした同法第二百十条の五第二項又は第一百三十四条の二第一項の訂正の請求及び訂正審判の請求については、なお従前の例による。

10・11 (略)

(実用新案法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 (略)

2 (略)

3 第二条の規定（附則第一条第三号及び第五号に掲げる改正規定を除く。）による改正後の実用新案法（次項において「改正後実用新案法」という。）第十四条の二第十三項において準用する改正後特許法第二百七条の規定は、施行日以後にする実用新案法第十四条の二第一項又は第七項の訂正について適用し、施行日前にした同条第一項又は第七項の訂正については、なお従前の例による。

4～8 (略)

改正法の施行日以後に訂正審判の請求、特許無効審判又は特許異議の申立ての手続の中で行う訂正の請求若しくは実用新案登録請求の範囲等の訂正を行う場合は、通常実施権者の承諾を不要とし、改正法の施行前に行う場合は、なお従前の例によることとした。

なお、本経過措置は、改正法の施行日前から存在している通常実施権について、改正後においても引き続き訂正等の際に通常実施権者の承諾を必要とすることや、訂正等があった際に通常実施権者へ通知することなどを特許権者等と通常実施権者との間の契約で定めることを妨げるものではない。ただし、改正法の施行日以後は、上述のとおり、特許庁に対する訂正審判等の手続における承諾は不要となるため、承諾がないことをもって方式不備とされることはない（通常実施権者の承諾を得ていなかったことなどは、債務不履行として、当事者間で解決されるべき問題である。）。

◆改正法附則第2条第5項、第3条第4項及び第4条第3項

(特許法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 (略)

2～4 (略)

5 第一条の規定（前条第二号、第三号及び第五号に掲げる改正規定を除く。）による改正後の特許法（以下「改正後特許法」という。）第九十七条第一項の規定は、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）以後にする特許権の放棄に係る登録の申請について適用し、施行日前にした特許権の放棄に係る登録の申請については、なお従前の例による。

6～11 (略)

(実用新案法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 (略)

2・3 (略)

4 改正後実用新案法第二十六条において準用する改正後特許法第九十七条第一項の規定は、施行日以後にする実用新案権の放棄に係る登録の申請について適用し、施行日前にした実用新案権の放棄に係る登録の申請については、なお従前の例による。

5～8 (略)

(意匠法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 (略)

2 (略)

3 第三条の規定（附則第一条第三号から第五号までに掲げる改正規定を除く。）による改正後の意匠法第三十六条において準用する改正後特許法第九十七条第一項の規定は、施行日以後にする意匠権の

放棄に係る登録の申請について適用し、施行日前にした意匠権の放棄に係る登録の申請については、なお従前の例による。

4～6 (略)

改正法の施行日以後に特許権、実用新案権及び意匠権の放棄に係る登録を申請する場合は、通常実施権者の承諾を不要とし、改正法の施行前に申請する場合は、なお従前の例によることとした。なお、「放棄に係る登録」ではなく、「放棄に係る登録の申請」について経過措置を設けたのは、特許権者が特許権の放棄に係る登録の申請をしてから特許庁が特許原簿に抹消の登録をするまでの間には一定の期間を要するため、登録という行政行為のタイミングによって適用法令が変わり得ることとならないようにする趣旨である。

