

第1章 通常実施権等の対抗制度の見直し

1. 改正の必要性

(1) 従来 of 制度

① 通常実施権

特許法は、特許権者自らが実施をしなくとも、他の者に実施の権原を与える制度として専用実施権（特許法第77条）及び通常実施権（同法第78条）の制度を用意し、特許法の目的である発明の利用の促進を図っている。

このうち、通常実施権は、設定行為で定めた範囲内で特許発明を実施することができる権原であって、独占性・排他性が制度上保障されていないものである。それゆえ、通常実施権者は、第三者による権利侵害に対して、原則として自ら差止請求や損害賠償請求をすることはできない。

② 通常実施権登録対抗制度

通常実施権に関する事項は、特許庁に備える特許原簿に登録するものとされている（特許法第27条第1項第2号）。この登録の効果は第三者対抗力の付与であり、通常実施権は、両当事者の合意によって成立するが、通常実施権を第三者に対抗するためには、あらかじめ特許庁に登録しておくことが必要とされている（同法第99条第1項）。通常実施権の登録制度としては、(ア)特許法上の通常実施権の登録制度、(イ)産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法（以下「産活法」という。）上の特定通常実施権登録制度¹がある。

登録されていない通常実施権は第三者に対抗できないため、登録を備えてい

1 実務上多く見られる複数の特許権等が対象とされているライセンス契約（いわゆる包括ライセンス契約）に基づく通常実施権について、ライセンス契約単位でまとめて登録することを可能にした制度

ない通常実施権者は、特許権の譲受人等の第三者から差止請求や損害賠償請求を受けるおそれがある。

(2) 改正の必要性

① 登録対抗制度の問題点

(i) 通常実施権登録制度の利用の困難さ

近年、通常実施権に関する登録事項の開示の制限や、特定通常実施権登録制度の整備等、通常実施権登録制度の活用を促進するための法改正が行われたものの、以下のような点から、依然として通常実施権を登録することは困難であるとの指摘がされている。

(ア) 登録には手間とコストがかかる。実務では、一つの製品について開発から最終製品の製造に至るまでの間に、多数の特許権者との間で、多数の特許権を対象としたライセンス契約が締結されることが多くなっている。そのため、通常実施権の件数は数千を超えることもあり、企業がこれらの通常実施権の全てを登録するためには、登録申請のための膨大な手間と登録免許税²や代理人手数料等高額なコストを要することとなる。

(イ) ライセンス契約においては実施の範囲に係る条件を詳細に定めることが多く、通常実施権を過不足なく第三者に対抗するためには、その条件全てを登録する必要がある、現実的ではない。

(ウ) 特許庁への登録は、原則として登録権利者と登録義務者とが共同で申請しなければならない（共同申請主義）とされており（特許登録令第18条）、通常実施権登録については、特許権者と通常実施権者とが共同で申請をする必要がある。しかしながら、特許権者には、通常実施権の登録に協力する義務はなく³、特許権者の協力を得にくい。

2 登録免許税の金額は、通常実施権登録は1件15,000円、特定通常実施権の場合は1件150,000円となっている。

3 判例上、通常実施権者は特許権者に対して当然には登録請求権を有しないとされている（最判昭和48年4月20日民集27巻3号580頁参照）。

(ii) 登録対抗制度を前提としない実務の広がり

通常実施権の登録制度の利用が困難であるため、実務では、もはや通常実施権を登録しないことが一般化しており、特許権を譲り受ける者が、デューデリジェンス等による事前確認を行い、また、特許権を譲り受けた後、登録を備えていない通常実施権者が存在したとしても、譲受人は、この者に対して差止請求権等を行使しないなど、登録対抗制度を前提としない実務慣行が広がっていると指摘されている。

② 登録対抗制度見直しの必要性の高まり

(i) ライセンス保護の重要性の高まり

近年、イノベーションのオープン化、技術の高度化・複雑化が進んでいることにより、自社の技術のみによって一つの製品を開発・製造することは現実的ではなくなってきている。そのため、他者の特許発明を利用できなければ、企業の安定的・継続的活動に重大な支障が生じる場合が増加しており、通常実施権を保護する重要性が高まっている。

(ii) 特許権の行使主体の変化に伴うリスクの高まり

近年、海外の特許買収事業者の参入等により、特許権の行使主体となる者が多様化しているとの指摘があり、特許権を譲り受けた後も登録を備えていない通常実施権者に対して差止請求権等を行使しないという従来の実務慣行が維持されず、登録を備えていない通常実施権者が差止請求等を受けるリスクが高まっている。

(3) 改正の方向性

以上の現状を踏まえて、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会において検討した結果、以下の点を考慮すれば、通常実施権を適切に保護するため、登録を必要とせず、通常実施権者が自らその権利の存在を立証することにより第三者に通常実施権を対抗することができる制度（いわゆる当然対抗

制度)を導入すべきとの結論に至った。

- (i) 無体物である特許権は、その性質上、重畳的な利用が可能である。そのため、不動産に賃借権が存在する場合と異なり、特許権に通常実施権が存在したとしても、特許権の譲受人は、自ら特許発明を利用すること自体を妨げられることにはならない。
- (ii) 法定通常実施権(特許法第35条第1項、第79条、第80条第1項、第81条、第82条第1項及び第176条)については、現行法下においても、登録をしなくても第三者に対抗することができることとされており(同法第99条第2項)、現に当然対抗制度が採用されている。
- (iii) 以上に加えて、実務においては、特許権を譲り受けようとする者は、特許権を譲り受ける前に、デューデリジェンス等によりライセンス契約が存在しているかを確認することが一般的となっており、これによって取引の安全が実質的に確保されることが期待できる。

2. 改正の概要

以上を踏まえ、通常実施権を適切に保護し、企業の事業活動の安定性・継続性を確保するため、通常実施権に当然対抗制度を導入することとした。

併せて、通常実施権登録制度を廃止した上で、通常実施権登録制度を前提とした規定について、必要な改正を行った。

3. 改正条文の解説

(1) 通常実施権等の対抗制度の改正(当然対抗制度の導入)

◆特許法第99条

(通常実施権の対抗力)

第九十九条 通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権

又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。

2・3 〔削る〕

① 通常実施権の対抗力

通常実施権は、登録その他何らの要件を備えなくても、その発生後に特許権や専用実施権の譲受人や、専用実施権の設定を受けた者に対して対抗することができることとした。

「発生後」との文言を用いたのは、通常実施権には、発生原因によって特許権者の実施許諾による通常実施権（特許法第78条）、法定通常実施権（同法第35条第1項、第79条、第80条第1項、第81条、第82条第1項及び第176条）及び裁定による通常実施権（同法第83条、第92条及び第93条）の3種類が存在するため、いずれの発生原因をも包含する表現とするためである。

② 特許法第99条第2項の削除

今回の改正により、許諾による通常実施権についても当然対抗制度が導入されることにより、第三者対抗要件が法定通常実施権と共通となったため、法定通常実施権について別個の規定を設ける必要性がなくなった。そこで、特許法第99条第2項を削除した。

③ 通常実施権に関する権利変動の対抗要件（特許法第99条第3項の削除）

通常実施権に当然対抗制度を導入し、通常実施権登録制度を廃止すると（後述(2)参照）、通常実施権の移転、変更、消滅、処分の制限、通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅、処分の制限について登録を対抗要件とすることはできなくなるため、特許法第99条第3項を削除した。

なお、通常実施権は指名債権に該当すると解されることから、改正法施行後は、通常実施権の権利変動についての対抗要件は、民法上の指名債権一般の規定（民法第467条等）に従って規律されることとなる⁴。

◆特許法第34条の5

(仮通常実施権の対抗力)

第三十四条の五 仮通常実施権は、その許諾後に当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利若しくは仮専用実施権又は当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利に関する仮専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。

2 [削る]

① 仮通常実施権の対抗力

仮通常実施権についても、通常実施権について登録が困難な事情が同様にあってはまることから、通常実施権と同様に、当然対抗制度を導入することとした。

なお、特許法第34条の5は、特許法第99条と異なり、「許諾後」に当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利を取得した者等に対しても効力を有するとしている。これは、仮通常実施権は、通常実施権と異なり、法律の規定により発生するものは存在せず、特許を受ける権利を有する者の許諾のみによって生じるためである。

② 仮通常実施権に関する権利変動の対抗要件（特許法第34条の5第2項の削除）

通常実施権に関する改正前の特許法第99条第3項と同様、仮通常実施権の権利変動に関する対抗要件を規定する同法第34条の5第2項を削除した。

4 例えば、通常実施権の移転については、i) 特許権者等に対する対抗要件は「譲渡人から特許権者等に対する通知又は特許権者等の承諾」と解され、ii) 特許権者等以外の第三者に対する対抗要件は「譲渡人から特許権者等に対する確定日付ある通知又は特許権者等の確定日付ある承諾」と解される。

◆特許法第34条の3

(仮通常実施権)

第三十四条の三 (略)

2 前項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。

3 前条第二項の規定により、同条第四項の規定による仮通常実施権に係る仮専用実施権について専用実施権が設定されたものとみなされたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。

4・5 (略)

6 仮通常実施権に係る特許出願について、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

7 前条第五項本文の規定により、同項に規定する新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権(以下この項において「新たな特許出願に係る仮専用実施権」という。)が設定されたものとみなされたときは、当該新たな特許出願に係るもとの特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権を有する者に対し、当該新たな特許出願に係る仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定

めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

8～12 (略)

当然対抗制度の導入に伴い、特許法第34条の3第2項及び第3項の括弧書をそれぞれ削除した。

これらは、仮通常実施権を許諾した者と特許権者（専用実施権についての仮通常実施権である場合は専用実施権者）とが異なっている場合には、その特許権者又は専用実施権者は当該仮通常実施権者から見て対抗関係にある第三者に当たることから、現行法においては登録した仮通常実施権者に対してのみ、通常実施権が許諾されたものとみなすこととされている。しかしながら、当然対抗制度の導入により、仮通常実施権者は登録なくして第三者に対抗することができることとなるため、仮通常実施権を許諾した者と特許権者（専用実施権についての仮通常実施権である場合は専用実施権者）が異なる場合であっても、仮通常実施権者に対して通常実施権が許諾されたものとみなすこととした。

仮通常実施権に係る特許出願について出願の分割があった場合に関する同条第6項及び第7項についても、同様の改正をした。

◆特許法第80条

(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)

第八十条 次の各号のいずれかに該当する者であつて、特許無効審判の請求の登録前に、特許が第百二十三条第一項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許を無効にした場合における特許権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。

一・二 (略)

三 前二号に掲げる場合において、特許無効審判の請求の登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者

2 (略)

◆特許法第82条

第八十二条 特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該特許権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。

2 (略)

無効審判の請求登録前の実施による通常実施権（特許法第80条第1項）及び意匠権の存続期間満了後の通常実施権（同法第82条第1項）について、特許法第80条第1項第3号及び同法第82条第1項から「特許法第99条第1項の効力を有する」の文言を削除し、登録の有無に関わらず無効になった特許に係る特許権又は期間満了となった意匠権について通常実施権を有する者に法定通常実施権を認めることとした。

これらは、無効になった特許に係る特許権又は期間満了となった意匠権について通常実施権を有する者は、有効な特許についての特許権者からすれば、対抗関係に立つ第三者と類似の関係にあることから、当該通常実施権者が対抗力を具備している場合には、有効な特許について法定通常実施権を認めることとされているものである⁵ところ、当然対抗制度下では、登録なしに通常実施権者は対抗力を備えることができるからである。

(2) 通常実施権等の登録制度の廃止

◆特許法第27条

(特許原簿への登録)

第二十七条 次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。

一 (略)

二 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限

三 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限

四 仮専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限

2・3 (略)

当然対抗制度の導入により、通常実施権及び仮通常実施権（以下「通常実施権等」という。）の登録制度は不要となるため、通常実施権等に関する事項を特許原簿の登録事項から削除し、通常実施権等の登録制度を廃止した。

◆特許法第186条

(証明等の請求)

第百八十六条 何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。

一～五 (略)

2 (略)

5 中山信弘『特許法』（弘文堂、2010年）464頁、脚注(28)参照

3 [削る]

3・4 (略)

現行法では、通常実施権等に係る登録事項について利害関係人にのみ開示する旨の規定があったが（特許法第186条第3項）、通常実施権等に関する事項が特許原簿の登録事項から削除されること（特許法第27条第1項第2号ないし第4号の改正）により、この規定は不要となるため、削除した。

(3) 通常実施権等の登録制度廃止に伴う措置

現行法では、登録した通常実施権又は仮通常実施権を有する者や登録した権利を有する者に一定の権利を与える等、通常実施権等の登録制度を前提としたいくつかの規定が存在する。これらについては、通常実施権等の登録制度を廃止することに伴い、次のとおり必要な改正を行った。

◆特許法第67条の3

第六十七条の三 審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

一 (略)

二 その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは通常実施権を有する者が第六十七条第二項の政令で定める処分を受けていないとき。

三～五 (略)

2～4 (略)

◆特許法第125条の2

(延長登録無効審判)

第二百五条之二 特許権の存続期間の延長登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判を請求することができる。

一 (略)

二 その延長登録が、その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは通常実施権を有する者が第六十七条第二項の政令で定める処分を受けていない場合の出願に対してされたとき。

三～五 (略)

2・3 (略)

現行法では、特許庁が登録により通常実施権者であることを確認する都合上、「登録した」通常実施権者が、薬事法上の承認等の処分（特許法施行令第3条参照）を受けている場合、特許権者は、それを根拠に特許権の存続期間の延長登録出願をすることができる（特許法第67条の3第1項第2号参照）。

通常実施権の登録制度の廃止により、特許庁が登録によって通常実施権者であることを確認することはできなくなるが、代わりに通常実施権者であることを確認できる書面の添付があれば引き続き確認をすることは可能である。そのため、特許法第67条の3第1項第2号及び同法第125条の2第1項第2号から「登録した」の文言を削除し、登録の有無に関わらず、通常実施権者が薬事法上の承認等の処分を受けている場合にはそれを根拠に特許権の存続期間の延長登録出願をすることができることとした。

◆特許法第84条の2（新設）

(通常実施権者の意見の陳述)

第八十四条の二 第八十三条第二項の裁定の請求があつたときは、その特許に関し通常実施権を有する者は、前条に規定する期間内に限り、その裁定の請求について意見を述べることができる。

現行法では、裁定における判断の公平を図るため、登録した権利を有する者には裁定請求書の副本が送達され、答弁書を提出する機会が与えられている(特許法第84条)。

通常実施権の登録制度の廃止後も、通常実施権者が、現行法と同様に裁定手続に関与することができるようにするため、通常実施権者は、特許権者等が答弁書を提出できる期間内に限り、不実施を理由とする裁定請求(同法第83条)に対して意見を陳述することができることとした。

また、自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定(同法第92条第7項)及び公共の利益のための通常実施権の設定の裁定(同法第93条第3項)にも本条を準用し、同様の手続を設けることとした。

◆特許法第87条

(裁定の謄本の送達)

第八十七条 特許庁長官は、第八十三条第二項の裁定をしたときは、裁定の謄本を当事者、当事者以外の者であつてその特許に関し登録した権利を有するもの及び第八十四条の二の規定により意見を述べた通常実施権者に送達しなければならない。

2 (略)

通常実施権者が、裁定について意見を陳述し、裁定手続に関与をした場合には、この者に裁定の結果を知らせることが適切である。また、意見を陳述した通常実施権者については、その存在を特許庁が把握することができるため、裁定の謄本の送達対象に、裁定手続において意見を述べた通常実施権者を加える

こととした。

◆特許法第38条の2

(特許出願の放棄又は取下げ)

第三十八条の二 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その特許出願を放棄し、又は取り下げることができる。

現行法では、仮通常実施権登録制度があることを前提として、特許出願の放棄又は取下げには、仮通常実施権者のうち、特許庁が把握可能な登録を備えたものの承諾を必要としている。

しかしながら、(ア)仮通常実施権の登録制度の廃止により、仮通常実施権者を特許庁が把握することはできなくなること、また(イ)特許出願の放棄又は取下げがなされた場合には、その後当該特許出願に基づく特許権は発生しないため、承諾を条件としなくても、仮通常実施権者にとって実施ができなくなるという不利益が生じることはないことから、特許法第38条の2から「登録した仮通常実施権」を削除し、特許出願人は、その特許出願について仮通常実施権を有する者がある場合でも、その者の承諾を得ることなく、その特許出願の放棄又は取下げができることとした。

◆特許法第41条

(特許出願等に基づく優先権主張)

第四十一条 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範

困若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面（先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面）に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その特許出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。

一～五（略）

2～4（略）

仮通常実施権の登録制度の廃止により、仮通常実施権者を特許庁が把握することはできなくなるため、特許法第41条第1項から「登録した仮通常実施権」を削除し、国内優先権主張の基礎となる出願（先の出願）に仮通常実施権を有する者がある場合でも、その者の承諾を得ることなく、国内優先権主張をすることができることとした。

なお、国内優先権主張がなされた場合、先の出願はその出願の日から1年3月を経過した時に取り下げたものとみなされ（特許法第42条第1項）、先の出願に係る仮通常実施権も消滅する一方で、優先権主張を伴う後の出願は残るため、単に登録した仮通常実施権者の承諾を不要としたのでは、仮通常実施権者が将来的に特許権者から差止請求や損害賠償請求等を受けるおそれがある。

そこで、後に詳述するように、同法第34条の3第5項において、仮通常実施権者の実施の継続を確保するための承諾に代わる措置を設けている。

◆特許法第34条の3

（仮通常実施権）

第三十四条の三（略）

2～4（略）

5 第一項若しくは前条第四項又は実用新案法第四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る第四十一条第一項の先の出願の願書に最初に添

付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面（当該先の出願が第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合に於ては、同条第一項の外国語書面）に記載された発明に基づいて第四十一条第一項の規定による優先権の主張があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該優先権の主張を伴う特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

6・7 （略）

8 実用新案法第四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について、第四十六条第一項の規定による出願の変更があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該出願の変更に係る特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

9 意匠法（昭和三十四年法律第二百二十五号）第五条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について、第四十六条第二項の規定による出願の変更があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該出願の変更に係る特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

10～12 （略）

- ① 仮通常実施権の許諾されている特許出願に基づく国内優先権主張がなされた場合の仮通常実施権の取扱い（特許法第34条の3第5項）

仮通常実施権者の実施の継続を確保するための承諾に代わる措置として、仮

通常実施権の許諾されている特許出願等に基づいて国内優先権主張がなされたときは、当該優先権主張を伴う特許出願（後の出願）について、先の出願についての仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において仮通常実施権が許諾されたものとみなすこととした。

本規定により、後の出願において許諾したとみなされる仮通常実施権の範囲は、先の出願における仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内に限られる。当事者が合意した意思の範囲を超える仮通常実施権を認めることは妥当ではないためである。

② 仮通常実施権の許諾されている実用新案登録出願又は意匠登録出願から特許出願への変更がなされた場合の仮通常実施権の取扱い（特許法第34条の3第8項及び第9項）

後に詳述するとおり、本改正により実用新案法及び意匠法においても仮通常実施権制度が整備されるが、仮通常実施権の許諾されている実用新案登録出願又は意匠登録出願を特許出願に変更した場合には、仮通常実施権者の実施の継続を確保するため、変更後の特許出願について、実用新案登録出願又は意匠登録出願についての仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内で仮通常実施権が許諾されたものとみなすこととした。

なお、変更後の特許出願について許諾したものとみなされる仮通常実施権の範囲は、変更前の出願に係る仮通常実施権の設定行為で定めた範囲に限られる点は、上記①と同様である。

③ 設定行為に別段の定めがあるとき（特許法第34条の3第5項ただし書、第8項ただし書及び第9項ただし書）

以上のとおり、仮通常実施権の許諾されている特許出願等に基づく国内優先権主張があったとき、仮通常実施権の許諾されている実用新案登録出願又は意匠登録出願から特許出願への変更があったときは、原則として、後の特許出願や変更後の出願（以下「後の出願等」という。）について、仮通常実施権の設定

行為の範囲内で仮通常実施権が許諾されたものとみなされることとなる。

しかし、当事者が、国内優先権主張や出願の変更が行われた場合に、後の出願等に仮通常実施権を承継させない意思を有している場合にまで、仮通常実施権の承継を認めることは妥当ではない。

そこで、仮通常実施権許諾契約の当事者間において、国内優先権主張や出願の変更がなされた場合に後の出願等について仮通常実施権を承継しない旨の合意がある場合には、その意思を尊重して、後の出願等について仮通常実施権が許諾されたものとはみなさないこととした。

4. 他法の関連改正

(1) 実用新案法及び意匠法

◆実用新案法第19条

(通常実施権)

第十九条 (略)

2 (略)

3 特許法第七十三条第一項(共有)、第九十七条第三項(放棄)及び第十九条(通常実施権の対抗力)の規定は、通常実施権に準用する。

◆意匠法第28条

(通常実施権)

第二十八条 (略)

2 (略)

3 特許法第七十三条第一項(共有)、第九十七条第三項(放棄)及び第十九条(通常実施権の対抗力)の規定は、通常実施権に準用する。

実用新案法及び意匠法においても、特許法と同様、通常実施権に当然対抗制度を導入することとした。

◆実用新案法第49条

(実用新案原簿への登録)

第四十九条 次に掲げる事項は、特許庁に備える実用新案原簿に登録する。

- 一 (略)
- 二 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
- 三 実用新案権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限

2・3 (略)

◆意匠法第61条

(意匠原簿への登録)

第六十一条 次に掲げる事項は、特許庁に備える意匠原簿に登録する。

- 一 (略)
- 二 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
- 三 意匠権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限

2・3 (略)

実用新案法及び意匠法においても、特許法と同様、通常実施権に当然対抗制度を導入することに伴い、通常実施権に関する事項を実用新案原簿及び意匠原簿の登録事項から削除し、それぞれ通常実施権の登録制度を廃止した。

◆実用新案法第10条

(出願の変更)

第十条 (略)

2～8 (略)

9 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、第一項の規定による出願の変更をすることができる。

10 (略)

◆意匠法第13条

(出願の変更)

第十三条 (略)

2～4 (略)

5 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、第一項の規定による出願の変更をすることができる。

6 (略)

実用新案法第10条第9項及び意匠法第13条第5項から、「登録した仮通常実施権」を削除し、出願変更の基礎となった特許出願に仮通常実施権を有する者がある場合でも、その者の承諾を得ることなく、特許出願から実用新案登録出願又は意匠登録出願への出願変更をすることができることとした。

なお、特許出願から実用新案登録出願又は意匠登録出願への出願変更がなされると、もとの特許出願は取り下げられたものとみなされ(実用新案法第10条第5項、意匠法第13条第4項)、当該特許出願に係る仮通常実施権も消滅する一方で、出願変更後の実用新案登録出願又は意匠登録出願は残る。そのため、単

に登録した仮通常実施権者の承諾を不要としたのでは、仮通常実施権者が将来的に実用新案権者又は意匠権者から差止請求や損害賠償請求等を受けるおそれがある。

そこで、国内優先権主張についての改正（特許法第41条）と同様、後述するとおり、仮通常実施権者の実施の継続を確保するための、承諾に代わる措置を設けている。

◆実用新案法第4条の2（新設）

（仮通常実施権）

第四条の二 実用新案登録を受ける権利を有する者は、その実用新案登録を受ける権利に基づいて取得すべき実用新案権について、その実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。

2 前項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について実用新案権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その実用新案権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。

3 特許法第三十三条第二項及び第三項、第三十四条の三第四項から第六項まで及び第八項から第十項まで並びに第三十四条の五の規定は、仮通常実施権に準用する。この場合において、同法第三十四条の三第八項中「実用新案法第四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について、第四十六条第一項」とあるのは「第一項又は前条第四項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について、実用新案法第十条第一項」と、同条第九項中「第四十六条第二項」とあるのは「実用新案法第十条第二項」と読み替えるものとする。

◆意匠法第5条の2（新設）

（仮通常実施権）

第五条の二 意匠登録を受ける権利を有する者は、その意匠登録を受ける権利に基づいて取得すべき意匠権について、その意匠登録出願の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠又はこれに類似する意匠の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。

2 前項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について意匠権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その意匠権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。

3 特許法（昭和三十四年法律第二百一十一号）第三十三条第二項及び第三項、第三十四条の三第四項、第六項及び第八項から第十項まで並びに第三十四条の五の規定は、仮通常実施権に準用する。この場合において、同法第三十四条の三第八項中「第四十六条第一項」とあるのは「意匠法第十三条第二項」と、同条第九項中「意匠法（昭和三十四年法律第二百五号）第五条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について、第四十六条第二項」とあるのは「第一項又は前条第四項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について、意匠法第十三条第一項」と読み替えるものとする。

① 実用新案法、意匠法への仮通常実施権制度の整備

実用新案法及び意匠法にも、仮通常実施権制度を整備し、通常実施権と同様、当然対抗制度を導入することとした。

② 出願変更における仮通常実施権の承継（実用新案法第4条の2第3項で読み替えて準用する特許法第34条の3第8項及び第9項、意匠法第5条の2第3項で読み替えて準用する特許法第34条の3第8項及び第9項）

仮通常実施権者の実施の継続を確保するため、特許出願から実用新案登録出願への変更（実用新案法第10条第1項）、意匠登録出願から実用新案登録出願への変更（同条第2項）、特許出願から意匠登録出願への変更（意匠法第13条第1項）、実用新案登録出願から意匠登録出願への変更（同条第2項）について、変更前の出願に仮通常実施権を有する者が存在する場合には、変更後の出願について、仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内で仮通常実施権が許諾されたものとみなすこととした。ただし、設定行為で別段の定めがあるときには、この限りでない。

(2) 商標法

商標においては、特許と異なり、実務上、一つの製品について多数の商標ライセンス契約が締結されているといった複雑な状況は考えられず通常使用権が登録できない決定的な事情は見当たらない。また、商標法においては、第三者（譲受人）が、意に反して通常使用権の付いた商標権を取得してしまった場合、当該商標が出所識別機能や品質保証機能等を発揮できなくなるおそれがあること等、通常使用権の商標権に対する制約は、特許権の場合と比較してはるかに大きいと考えられる。

そのため、今回の改正において、商標法へは通常使用権についての当然対抗制度を導入しないこととし、今後の検討課題とした。

なお、現行商標法は、通常使用権について、特許法の通常実施権の条文を準用しているところ、今回の改正により特許法に当然対抗制度が導入されることから、商標法において通常使用権の登録対抗制度を維持すべく、次のとおり必要な改正を行った。

◆商標法第31条

(通常使用権)
第三十一条 (略)

2・3 (略)

4 通常使用権は、その登録をしたときは、その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後取得した者に対して、その効力を生ずる。

5 通常使用権の移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。

6 特許法第七十三条第一項(共有)、第九十四条第二項(質権の設定)及び第九十七条第三項(放棄)の規定は、通常使用権に準用する。

◆商標法第33条

(無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利)

第三十三条 次の各号のいずれかに該当する者が第四十六条第一項の審判の請求の登録前に商標登録が同項各号のいずれかに該当することを知らないで日本国内において指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

一・二 (略)

三 前二号に掲げる場合において、第四十六条第一項の審判の請求の登録の際現にその無効にした商標登録に係る商標権についての専用使用権又はその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者

2・3 (略)

◆商標法第33条の3

第三十三条の三 商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。

2・3 (略)

◆商標法第34条

(質権)

第三十四条 (略)

2 通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。

4 [削る]

3・4 (略)

(3) 産活法

◆産活法目次

第五章 事業活動における知的財産権の活用 (第五十五条—第七十一条)

第一節 [削る]

第二節 [削る]

◆産活法第2条

(定義)

第二条 (略)

2～25 (略)

26・27 [削除]

◆産活法第5章

第五章 事業活動における知的財産権の活用

第五十五条～五十七条 (略)

第五十八条から第七十一条まで 削除

当然対抗制度の導入により、いわゆる包括ライセンス契約（許諾対象となる特許権を特許番号等で特定しない契約）に基づき許諾された通常実施権についても、産活法上の特定通常実施権登録制度に拠らず第三者対抗力を備えることが可能となるため、特定通常実施権登録制度を廃止し、関連する規定を削除した。

5. 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1年を超えない範囲で政令で定める日（平成23年政令第369号により平成24年4月1日）から施行する（附則第1条）。

(2) 経過措置

◆附則第2条第3項、第4項、第5項、第7項、第10項、第11項、第12項、第13項、第26項

(特許法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 (略)

2 (略)

3 新特許法第三十四条の三第二項、第三項、第六項及び第七項並びに第三十四条の五の規定は、この法律の施行の際現に存する仮通常実施権にも適用する。

4 新特許法第三十四条の三第五項の規定は、この法律の施行の日前に新特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張があった場合については、適用しない。

5 この法律の施行の日前に仮通常実施権の移転、変更、消滅又は処分制限に係る第一条の規定による改正前の特許法（以下「旧特許法」という。）第三十四条の五第二項の登録がされた場合における当該登録の第三者に対する効力については、なお従前の例による。

6 (略)

7 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願について登録した仮通常実施権を有する者がある場合には、当該特許出願の放棄若しくは取下げ又は当該特許出願を基礎とする新特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張に係る承諾については、新特許法第三十八条の二又は第四十一条第一項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8・9 (略)

10 新特許法第六十七条の三第一項及び第二百五条の二第一項の規定は、この法律の施行の日以後にする特許権の存続期間の延長登録の出願について適用し、この法律の施行の日前にした特許権の存続期間の延長

登録の出願については、なお従前の例による。

- 11 新特許法第八十条第一項及び第九十九条の規定は、この法律の施行の際現に存する通常実施権にも適用する。
- 12 新特許法第八十二条第一項の規定は、この法律の施行の際現に存する意匠権又はその専用実施権についての通常実施権にも適用する。
- 13 この法律の施行の日前に通常実施権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限に係る旧特許法第九十九条第三項の登録（第七条の規定による改正前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法（以下「旧産活法」という。）第五十八条第二項の規定により旧特許法第九十九条第三項の登録があったものとみなされた場合における当該登録を含む。）がされた場合における当該登録の第三者に対する効力については、なお従前の例による。
- 14～25 （略）
- 26 この法律の施行の日前に登録された通常実施権又は仮通常実施権に係る情報であって旧特許法第百八十六条第三項の規定により証明等を行わないものとされたものについての証明等については、新特許法第百八十六条第一項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。
- 27 （略）

◆附則第3条第1項、第3項、第7項、第8項、第9項、第18項

（実用新案法の一部改正に伴う経過措置）

第三条 第二条の規定による改正後の実用新案法（以下「新実用新案法」という。）第四条の二第三項において準用する新特許法第三十四条の第三第五項の規定は、この法律の施行の日前に新実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張があった場合については、適用しない。

2 （略）

3 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願について登録した仮通常実施権を有する者がある場合には、当該特許出願を基礎とする新実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は当該特許出願に基づく新実用新案法第十条第一項の規定による出願の変更に係る承諾については、新実用新案法第八条第一項ただし書又は第十条第九項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4～6 (略)

7 新実用新案法第十九条第三項において準用する新特許法第九十九条及び新実用新案法第二十条第一項の規定は、この法律の施行の際現に存する通常実施権にも適用する。

8 この法律の施行の日前に通常実施権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限に係る第二条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第十九条第三項又は第二十五条第四項において準用する旧特許法第九十九条第三項の登録(旧産活法第五十八条第二項の規定により旧実用新案法第十九条第三項において準用する旧特許法第九十九条第三項の登録があったものとみなされた場合における当該登録を含む。)がされた場合における当該登録の第三者に対する効力については、なお従前の例による。

9 新実用新案法第二十六条において準用する新特許法第八十二条第一項の規定は、この法律の施行の際現に存する意匠権又はその専用実施権についての通常実施権にも適用する。

10～17 (略)

18 この法律の施行の日前に登録された通常実施権に係る情報であって旧実用新案法第五十五条第一項において準用する旧特許法第百八十六条第三項の規定により証明等を行わないものとされたものについての証明等については、新実用新案法第五十五条第一項において準用する新特許法第百八十六条第一項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。

◆附則第4条第2項、第3項、第4項、第5項

(意匠法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 (略)

- 2 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願について登録した仮通常実施権を有する者がある場合には、当該特許出願に基づく新意匠法第十三条第一項の規定による出願の変更に係る承諾については、同条第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 - 3 新意匠法第二十八条第三項において準用する新特許法第九十九条及び新意匠法第三十条第一項の規定は、この法律の施行の際現に存する通常実施権にも適用する。
 - 4 この法律の施行の日前に通常実施権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限に係る第三条の規定による改正前の意匠法（以下「旧意匠法」という。）第二十八条第三項又は第三十五条第四項において準用する旧特許法第九十九条第三項の登録がされた場合における当該登録の第三者に対する効力については、なお従前の例による。
 - 5 新意匠法第三十二条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）の規定は、この法律の施行の際現に存する意匠権又はその専用実施権についての通常実施権にも適用する。
- 6～9 (略)

◆附則第5条第3項

(商標法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 (略)

- 2 (略)
- 3 新商標法第三十三条の三第一項（同条第三項において準用する場合を

含む。)の規定は、この法律の施行の際現に存する特許権又はその専用実施権についての通常実施権にも適用する。

4～9 (略)

◆附則第8条第2項

(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第八条 (略)

2 旧産活法第六十九条第一項の規定により手数料を納付した者による過誤納の手数料の返還については、なお従前の例による。

◆附則第15条

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 この法律の施行の日前に登録された特許権若しくは実用新案権についての通常実施権又は特許権についての仮通常実施権に係る情報であって前条の規定による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第三項において準用する旧特許法第百八十六条第三項(旧実用新案法第五十五条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により閲覧又は書類の交付を行わないものとされたものについての閲覧又は書類の交付については、前条の規定による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第一項又は第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

① 当然対抗の対象となる通常実施権等についての経過措置（附則第2条第3項、同条第11項及び第12項、第3条第7項及び第9項、第4条第3項及び第5項、第5条第3項）

通常実施権者等の保護の強化及び制度施行後に生じる対抗関係の一律処理の観点から、施行前から存在する通常実施権等であっても、施行の際現に存在するものについては当然対抗制度を適用するものとし、施行後の特許権の譲受人等に対しては、登録なくして通常実施権等を対抗できるものとした。

また、これと合わせ、通常実施権を有する者に、中用権等の法定通常実施権が発生する場合においては、施行の際現に通常実施権を有する者について法定通常実施権が発生することとした。

② 通常実施権等に関する権利変動の対抗要件に関する経過措置（附則第2条第5項及び第13項、第3条第8項、第4条第4項）

通常実施権等の移転等の権利変動について、施行前に登録により第三者対抗要件を具備したものについては、施行後もその効力を維持することとした。これは、施行前に、改正前の特許法第99条第3項等に基づいて登録による第三者対抗力を備えている者が、改めて、民法第467条の規定等による第三者対抗要件を備える必要がないようにするためである。

③ 仮通常実施権者の承諾に関する経過措置（附則第2条7項、第3条第3項、第4条第2項）

改正法施行の際に特許庁に係属中の特許出願で、登録した仮通常実施権者が存在するものに基づく国内優先権主張、当該特許出願の放棄又は取下げ及び当該特許出願から実用新案登録出願又は意匠登録出願への出願変更については、現行法下で承諾権限を有することによって保護されている登録された仮通常実施権者の利益に配慮し、引き続きこの者の承諾を必要とすることとした。

④ 優先権主張に伴う仮通常実施権の承継についての経過措置（附則第2条第4項、附則第3条第1項）

今回の改正により仮通常実施権者が存在する特許出願等を先の出願として優先権主張をする場合には、優先権主張を伴う後の出願について、仮通常実施権の設定行為の範囲内で仮通常実施権が許諾されたものとみなすこととしたが、当該規定は、施行日前になされた優先権主張には適用しないことを確認的に規定した。

⑤ 延長登録出願の拒絶理由及び延長登録無効審判の延長登録無効理由に関する経過措置（附則第2条第10項）

今回の改正により登録の有無にかかわらず、通常実施権者が薬事法上の承認等の処分を受けている場合には延長登録出願をすることが認められることとなったが、施行時点で継続中の延長登録出願の手続等の実務に混乱を生じないようにするため、改正後の延長登録出願の拒絶理由及び延長登録無効理由については施行後にされた延長登録出願に適用することとした。

⑥ 通常実施権等の登録に係る開示制限に関する経過措置（附則第2条第26項、第3条18項、第15条）

改正法施行前に登録された通常実施権等に関する事項のうち、改正前の特許法第186条第3項等により非開示とされたものについては、施行後においても引き続き非開示とする必要があることから、改正前の規定を適用し、引き続き非開示とすることとした。

⑦ 特定通常実施権登録制度に係る手数料過誤納の返還に関する経過措置（附則第8条第2項）

今回の改正により特定通常実施権登録制度が廃止されるが、施行後に当該制度に係る手数料の過誤納が判明した場合でも、当該過誤納の手数料の返還をする必要があることから、改正前の規定を適用し、引き続き過誤納の手数料の返

選ができることとした。