

## 2 知的財産の更なる活用の在り方に関する調査研究

近年、国境を超えた企業再編の活発化等に伴う特許権の移転の増加や、ライセンスの拡大が見られる。そうした中、ライセンシー保護の観点から、特許出願段階におけるライセンスに係る登録制度の創設、通常実施権の登録に係る登録事項の開示の制限といった制度改正が行われた。この改正時に議論がなされたものの、引き続き検討すべき事項として、特許を受ける権利の更なる活用のための法制度の在り方及び独占的なライセンスに関する法制度の在り方の二つの論点が挙げられた。

本調査研究は、このような背景を踏まえ、特許を受ける権利の更なる活用のための法制度の在り方及び独占的なライセンスに関する法制度の在り方等について、委員会による検討、諸外国への質問票及びヒアリングによる調査、我が国でのアンケート及びヒアリングによる調査を行い、知的財産の更なる活用の在り方について調査研究を行ったものである。

### I. ライセンスに係る制度の在り方について

#### 1. はじめに

近年、イノベーションのオープン化が進展する中、知的財産の活用方法の一つとして、ライセンスの重要性がますます高まっている。実施を許諾された特許発明は企業等にとって事業の根幹にかかわることも多く、当該特許発明を実施できなくなった場合は重大な損害が生じることがあることから、ライセンスの法的保護の重要性は高い。

現行制度では、特許権の通常実施権は、特許庁に登録しておかなければ第三者に対抗することができないが、実務の実態からすれば、登録は事実上困難であるとの指摘がある。こうしたことから、通常実施権者を適切に保護する観点から、通常実施権の対抗制度の見直しが求められている。

また、実務においては、ライセンシーを単一に限定する、いわゆる独占的ライセンスが見られ、①現行特許法において独占的ライセンスとして規定されている専用実施権と、②特許法上は通常実施権であるが契約によりライセンシーを単一に限定する「独占的通常実施権」という二つの形態が利用されている。しかし、専用実施権は登録が効力発生要件とされている点で利用しにくいこと、独占的通常実施権では実施権者の保護が不十分であることが指摘されている。こうしたことから、実務の実態に合致した制度を構築する観点から、独占的ライセンスに係る制度の見直しが求められている。

#### 2. 現行制度の概要

特許法上、特許権者以外の者が特許発明を実施する権利として、通常実施権と専用実施権が規定されている。

##### (1) 通常実施権の対抗に係る制度

通常実施権は、許諾契約により効力を生じるが、登録が第三者対抗要件とされている。

そのため、通常実施権者は、通常実施権が許諾された特許権が譲渡された場合等において、当該通常実施権を登録しておかなければ、特許権譲受人等から差止め等の権利行使を受け得ることになる。

##### (2) 独占的ライセンスに係る制度

###### (i) 専用実施権

専用実施権は、特許権者以外の者が独占的かつ排他的に特許発明を実施できる権利である。

専用実施権の設定は、設定契約のみでは効力は生じず、設定の登録をしなければ効力は生じない。

専用実施権者は、その独占性を第三者に対抗することができる。また、専用実施権者には、第三者に対する損害賠償請求権や差止請求権が明文により認められている。

なお、専用実施権の主な登録事項には「専用実施権者の氏名等」「専用実施権の範囲」等があり、登録事項はすべて一般に開示されることになる。

###### (ii) 独占的通常実施権

独占的通常実施権は、特許法上はあくまでも通常実施権として整理され、許諾契約により効力が生じる。

独占的通常実施権者は、独占性を第三者に対抗することはできない。また、独占的通常実施権者に損害賠償請求権

及び差止請求権を認める旨の明文規定は存在しないところ、①損害賠償請求権については、多くの裁判例において認められており、②差止請求権については、裁判例の多数は否定しているが、債権者代位による差止請求を認めた裁判例も存在する。

### 3. 通常実施権の対抗制度の方向性について

#### (1) 問題の所在

##### (i) 登録対抗制度の問題点

産業界からは、通常実施権の登録は現実には困難であるとの指摘がなされており、その理由として、①ライセンス契約においては、特許権のみならずノウハウ等も含めた多数かつ多様な知的財産が個別に特定されずに一括して対象とされることが多いこと、②登録に一定のコストや手間がかかり、頻繁に行われるライセンス契約の締結のたびに登録をすることは負担が大きいこと、③契約内容が更改される場合等において、その都度登録を行うことは負担となること、④ライセンス契約の存在自体が守秘義務の対象である場合があること、⑤設定や抹消の登録において、一方当事者の協力を得ることが困難な場合があること、⑥多くの諸外国では登録対抗制度が採用されていないため、国際的なライセンスの場面においても、登録の協力を得ることが困難な場合があること等の実務の実態が挙げられている。

実際に、通常実施権のほとんどが登録されておらず、産業界からは、ライセンサーに破産のリスクがあると懸念される等の例外的な場合を除いては、ほとんどのライセンスは登録していないとの指摘もされている。

また、実務においては、特許権を譲り受けようとする者は、デューデリジェンスを行うことが慣行となっており、当該特許権に係るライセンスの有無及び内容については、特許権者に直接確認をした上で、譲受人は、通常実施権の登録がなくとも既存のライセンスを尊重することが通例とされている。

##### (ii) 登録対抗制度の見直しの必要性

近年、特許の流通・移転が増大している中、登録の困難さゆえに実務上ほとんど利用されていないと指摘されている現行の登録対抗制度の下では、通常実施権者が、特許権を買い取った事業者等から差止請求権を行使されること等により、事業を継続できなくなるといったリスクが顕在化することが懸念される。

したがって、通常実施権者の権利を適切に保護することができるよう、登録対抗制度を見直し、実務の実態に適合し、かつ、諸外国の制度に調和した新たな対抗制度を導入する必要がある。

#### (2) 諸外国の主な制度

米国及びドイツにおいては、ライセンシーは、ライセンス契約を立証すれば、登録等の何らの公示なくして当該ライセンスを第三者に対抗することができる。

フランス、英国及び中国においては、ライセンシーは、登録を備えなくとも、ライセンスの存在について悪意の第三者に対しては当該ライセンスを対抗できる。

韓国においては、ライセンシーは、登録をしなければ、当該ライセンスを第三者に対抗することができない。

#### (3) 制度の選択肢

登録は現実には困難であることからすれば、対抗に登録が必要とされない新たな対抗制度が導入されるべきであるところ、以下の制度の選択肢が考えられる。

##### (i) 当然対抗制度

通常実施権者は、登録を備えることなく、ライセンス契約の立証によりその通常実施権を第三者に対抗できるとする制度。

##### (ii) 悪意者等対抗制度

通常実施権者は、悪意の第三者に対しては、登録なくしてその通常実施権を対抗できるとする制度。

##### (iii) 対抗要件の緩和

通常実施権者は、登録以外の緩和された対抗要件を備えることで、その通常実施権を第三者に対抗できるとする制度。

#### (4) 制度の方向性

##### (i) 基本的な考え方

悪意者等対抗制度又は対抗要件の緩和を採用した場合は、実務で多用されている包括ライセンス契約において、対抗可能な実施権と対抗不可能な実施権の区別ができなくなるおそれがある。また、対抗の可否が第三者の主観により変わる悪意者等対抗制度や、明確な公示性を伴う対抗要件の創設が容易でない対抗要件の緩和を採用すると、通常実施権者や第三者が不安定な立場に置かれる可能性がある。これに対し、当然対抗制度は、通常実施権者を一律に保護するものであるから、悪意者等対抗制度及び対抗要件の緩和に比べて、予見可能性の高い制度と言える。

また、実務では、特許権取引におけるデューデリジェンスが確立していること、特許権譲受人は既存のライセンスを尊重することが通例とされていることからすれば、当然対抗制度は実務の実態に整合的な制度と言える。

さらに、以下の法制的・実務的な論点を踏まえ、当然対抗制度を導入することが妥当と考えられる。

(ii) 取引の安全との関係

実務においては、デューデリジェンスの際に原簿のみならず特許権者からの直接の確認をすることが既に通例とされていることからすれば、当然対抗制度の導入により、デューデリジェンスの負担が増加するということにはならないと言える。また、特許権者はデューデリジェンスの際には正しい情報を提供するのが通常であるとの指摘があり、デューデリジェンスにより取得される情報の真実性は、契約責任や刑事責任によっても担保可能であること等からすれば、当然対抗制度の導入により第三者の取引の安全が不当に害されることにはならないと考えられる。

(iii) 民法の一般原則との関係

当然対抗制度は、民法の一般原則の例外と位置付けられることとなるが、①現行の登録対抗制度の利用可能性が極めて低いこと、②通常実施権者を適切に保護すべき必要性が高いこと、③通常実施権は、民法が前提とする有体物の利用権に比べて、他者の権利に対する制約が小さい権利であること等からすれば、民法の一般原則の例外として位置付けられる当然対抗制度を導入することについては、十分な必要性と許容性があると言える。

(iv) 特許権者等が破産した場合における扱い

通常実施権を許諾した特許権者等が破産した場合については、破産法上、通常実施権者が「登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えている場合」には、破産管財人による契約解除権等の行使が制限される。

この点、当然対抗制度を導入することとしても、通常実施権が対抗可能な場合が「第三者に対抗することができる要件を備えている場合」に該当することを特許法上明確に規定すれば、破産管財人による通常実施権許諾契約の解除等を制限することができると考えられる。

## 4. 独占的ライセンスに係る制度の方向性について

### (1) 問題の所在

(i) 専用実施権の問題点

独占的ライセンスについては、製薬業界等の産業界や、自らは特許発明を実施することが多くない大学等を中心として、その利用ニーズがあると言える。

専用実施権は、特許法上独占的な実施権として明確に規定されているにもかかわらず、独占的通常実施権に比べてその利用割合は低い。その理由としては、登録が効力発生要件とされているところ、①通常実施権の登録が実務上困難な理由と同様の理由から、専用実施権の登録が困難であることに加え、②「専用実施権者の氏名等」「専用実施権の範囲」といった登録事項は企業の営業秘密にあたる場合が多いため、一般に開示される不利益が大きいことによるもの指摘がある。

(ii) 独占的通常実施権の問題点

独占的通常実施権は、専用実施権に比べ、登録なくして効力が発生する点で利用しやすいものと評価できるが、特許法上は単なる通常実施権であることから、独占的通常実施権者は独占性を第三者に対抗することができない。さらに、独占的通常実施権者の権利として、損害賠償請求権については裁判例で認められているが、差止請求権については裁判例のうち多数がこれを否定している。そのため、独占的通常実施権は、独占的ライセンシーに独占性の対抗や差止請求権を認めるニーズに対応することができていない。

(iii) 独占的ライセンスに係る制度の見直しの必要性

以上からすれば、①登録が効力発生要件とされている専用実施権、②実施権者による独占性の対抗や差止請求が認められていない独占的通常実施権は、いずれも独占的ライセンスに関する実務のニーズを十分に満たすものではないと考えられる。よって、現行制度を見直し、実務のニーズに即した独占的ライセンスに関する制度を創設する必要がある。

### (2) 諸外国の主な制度

米国、ドイツ、フランス及び英国におけるexclusive license並びに中国における独占実施権については、設定契約により効力が生じ、登録は効力発生要件とはされていない。他方、韓国における専用実施権は、登録が効力発生要件である。

また、上記各独占的ライセンスのライセンシーには、損害賠償請求権及び差止請求権が認められている。

### (3) 制度の方向性

#### (i) 基本的な考え方

①我が国の登記・登録制度においては、登記又は登録が効力発生要件とされている例はほとんどないこと、②諸外国においても、登録を効力発生要件とする独占的ライセンスの例はほとんどないこと、③独占的ライセンシーについて独占性の対抗及び差止請求権を認めるニーズがあることから、新たな制度案においては、登録を独占的ライセンスの効力発生要件とせず、登録を備えない独占的ライセンシーについても、第三者との関係で一定の権利を認めることが妥当である。

そして、登録を備えた独占的ライセンシーについては、①登録の困難や開示の弊害が指摘されていること、②ライセンシーに独占性の対抗、差止請求権を認めるニーズがあることを踏まえ、登録事項・開示事項を最小限の事項とした上で、独占性の対抗、差止請求権を認めることが妥当と言える。

#### (ii) 具体的な制度案

専用実施権を廃止した上で、新たな独占的ライセンス（「排他的実施権」（仮称））を創設することが妥当であると考えられる。

排他的実施権は、登録を備えなくとも効力が発生するものとする。そして、登録を備えた排他的実施権者については、独占性を第三者に対抗できることとし、かつ、対抗関係に立つ第三者を含むすべての第三者に対する損害賠償請求権及び差止請求権の行使を認めることとする。一方、登録を備えない排他的実施権者については、独占性を第三者に対抗できないこととし、かつ、対抗関係に立つ第三者を除く第三者に対してのみ損害賠償請求権及び差止請求権の行使を認めることとする。

また、排他的実施権の登録事項については、「実施の範囲」は除き、「実施権者の氏名等」のみとする。開示事項については、排他的実施権の「有無」のみを一般に開示し、「実施権者の氏名等」は利害関係人にのみ開示することとする。

## 5. サブライセンスに係る制度の方向性について

### (1) 現行制度の概要

特許法上、専用実施権者については、特許権者の承諾が

あれば、他人に通常実施権を許諾できることが明文により認められている。一方、通常実施権者については、他人に通常実施権を許諾することを認める旨の規定はないが、実務においては、通常実施権者による他者へのライセンスが広く行われている。

### (2) 問題の所在

#### (i) 登録制度の問題点

特許法上は、通常実施権者によるサブライセンスは、特許権者がサブライセンシーに対して許諾した通常実施権と整理されることから、現行の登録対抗制度の下においては、サブライセンシーは、自身の通常実施権を第三者に対抗するためには、直接の人的関係のないことが多い特許権者との共同申請により登録する手段しかなく、現実的ではない。

#### (ii) 登録対抗制度の見直しの必要性

現行の登録対抗制度においては、サブライセンシーが対抗要件を備えることは困難であるため、登録対抗制度を見直し、新たな対抗制度を導入する必要がある。

### (3) 制度の方向性

通常実施権の登録対抗制度が見直され、登録なくして対抗可能な制度が導入されれば、サブライセンシーも、特許権者との共同申請による登録を必要とせず、自身の通常実施権を第三者に対抗し得ることとなる。

したがって、通常実施権について当然対抗制度を導入することにより、サブライセンシーについても適切な保護を図ることが妥当と考えられる。

## II. 特許を受ける権利等の更なる活用について

### 1. はじめに

近年、権利化後の知的財産である特許権のみならず、権利化前の知的財産である特許を受ける権利の経済的・財産的価値が高まっている。こうした中、特許を受ける権利については、これを担保とする資金調達や、流通、信託等といった活用のニーズがある。

しかしながら、現行制度においては、①特許を受ける権利を目的とする質権の設定は禁止されており、②特許を受ける権利に係る登録・公示制度も存在しない。こうしたことから、特許を受ける権利の活用のための制度の見直しが求められている。

## 2. 特許を受ける権利を目的とする質権に係る制度の方向性について

### (1) 現行制度の概要

知的財産を目的とし得る担保権としては、質権及び譲渡担保等がある。質権については、特許権を目的とすることは可能であるが、出願の前後を問わず、特許を受ける権利を目的とすることは明文により禁止されている。

したがって、特許を受ける権利を担保の目的とするに当たっては、譲渡担保によることとなる。

### (2) 問題の所在

知的財産を担保とする融資については、技術力の高い企業が融資を受けやすい等のメリットがあり、一定のニーズがあると指摘されている。近時では、特許を受ける権利を活用した事業が行われることも多く、特許を受ける権利が事業評価上高いウェイトを占めるケースも見られるようになってきていることから、特許を受ける権利を担保とする融資のニーズも高まっていると考えられる。

上記のとおり、現行制度では、特許を受ける権利を担保の目的とするに当たっては、譲渡担保によることとなるが、譲渡担保を設定した場合は、目的となる権利の名義が債権者に移転することとなる。そのため、債権者が、出願に係る手続、ライセンス契約の締結、特許権に係る紛争等の当事者として対応しなければならなくなることから、譲渡担保は実務上利用しにくいと指摘されている。

実務においては、特許を受ける権利について譲渡担保を設定しておき、特許権設定登録後に、債務者に権利名義を戻した上で、あらためて質権を設定するという煩雑な手続が行われている。

したがって、特許を受ける権利を目的とする質権の設定を禁止する現行規定を見直すことが必要である。

### (3) 諸外国の主な制度

米国、ドイツ、フランス及び英国における知的財産担保に係る制度においては、知的財産の権利化の前後によって設定の可否が異なる担保権は見られない。また、登録を効力発生要件とする担保権も見られない。

他方、中国、韓国では、特許権を目的とする質権の設定は可能だが、特許を受ける権利を目的とする質権設定については、中国では明文規定はなく、学説も分かれており、韓国では禁止されている。また、中国、韓国では、質権について登録が効力発生要件とされている。

### (4) 制度の方向性

現行制度において、特許を受ける権利を目的とする質権設定が禁止されている趣旨としては、学説上諸点が指摘されているが、いずれについても、現状においては、必ずしも妥当しないものと考えられる。例えば、特許を受ける権利は確定的ではないため、質権の目的とされた場合、質権者や第三者に不測の損害が生じるおそれがあるとの指摘があるが、将来債権等の確定的でない債権についても、判例上広く質権設定が認められていること、質権者は出願に係る不確定性によるリスクを織り込み済みで質権設定を受けると考えられることからすれば、この指摘は妥当でないと考えられる。

また、仮専用実施権等の制度が整備される等、特許を受ける権利の経済的・財産的価値が高まっていること、特許を受ける権利には譲渡性があること、産業界では特許を受ける権利を目的とする担保方法として質権が望まれていること等からすれば、特許を受ける権利を目的とする質権設定を解禁するに十分な許容性と必要性があると考えられる。

したがって、特許を受ける権利を目的とする質権の設定を解禁することが妥当である。なお、出願前の特許を受ける権利に関しては、その権利の内容や範囲を特定することが困難であること等が指摘されていることから、質権設定を解禁する対象には含まれないものとするのが妥当と考えられる。

具体的な制度設計としては、①登録を効力発生要件ではなく第三者対抗要件と位置付けること、②質権が設定された特許を受ける権利に係る特許出願について特許権の設定登録があった場合、当該特許権についても質権の効力が引き継がれるとすること、③質権が設定された特許を受ける権利に係る特許出願について補正、分割を行うには、質権者の承諾を必要としないこと、④質権が設定された特許を受ける権利に係る特許出願について放棄、取下げ等を行うには、質権者の承諾を必要とすること等が妥当と考えられる。

また、特許権を目的とする質権についても、登録を効力発生要件から第三者対抗要件とすることが妥当と考えられる。

### 3. 特許を受ける権利に係る登録制度創設の方向性について

#### (1) 現行制度の概要

##### (i) 特許権の権利変動に係る登録

特許権の移転等の権利変動は、特許庁に備える特許原簿に登録するものとされている。

なお、権利変動の登録は、登録権利者及び登録義務者の共同での申請によることが原則とされている。

また、特許権の移転、信託による変更、消滅、処分の制限等については、登録が効力発生要件とされている。

##### (ii) 特許を受ける権利の権利変動に係る届出

特許を受ける権利については、その権利変動を登録・公示する手段がない。

出願後の特許を受ける権利の承継については、登録ではなく、特許庁長官への届出が必要とされているが、届け出た事項は、特許庁に備えるファイルに記録されることとなる。なお、届出をなすべき者については、特許法上規定がないところ、原因証書を添付して譲渡人又は譲受人が単独で届出を行うことが可能と扱われている。

一方、信託による変更、処分の制限及び質権の設定については、届出をすることはできない。

#### (2) 問題の所在

近年、特許を受ける権利の経済的・財産的価値が高まっており、その更なる活用が期待されている。このような中、出願後の特許を受ける権利の権利変動に係る登録・公示制度がないことについて、下記の問題点が指摘されている。

- ①出願後の特許を受ける権利の移転の届出は、単独で可能であるため、例えば、譲受人を詐称する者が原因証書を偽造して移転の届出をすること等が比較的容易である。
- ②出願後の特許を受ける権利に係る処分の制限が登録・公示できないことにより、例えば、債務者が差押命令等に違反して出願後の特許を受ける権利を処分した場合に、差押債権者等がその差押え等について第三者に対抗する手段が存在しない。
- ③出願後の特許を受ける権利に係る信託の登録・公示ができないことにより、特許を受ける権利が信託財産であることを第三者に公示することができない。
- ④出願後の特許を受ける権利を目的とする質権設定を認めることとした場合、質権の効力を第三者に対抗でき

ることとするため、併せてその登録・公示制度を整備する必要がある。

#### (3) 諸外国の主な制度

米国、ドイツ、フランス及び英国においては、出願後の特許を受ける権利に係る権利変動については、知財庁への登録・記録が可能であり、登録・記録は第三者対抗要件とされている。中国においては、出願後の特許を受ける権利に係る権利変動について登録が可能であり、登録が効力発生要件とされている。韓国では、日本と同様、特許を受ける権利に係る権利変動を登録する制度はない。

#### (4) 制度の方向性

出願後の特許を受ける権利に係る登録制度が存在していないことによる問題が指摘されていることや、諸外国の制度との調和の観点等からすれば、出願後の特許を受ける権利に係る登録制度を創設することが妥当であると考えられる。

また、具体的な制度設計としては、①権利変動が登録された出願後の特許を受ける権利に係る特許出願について特許権の設定登録があった場合、当該権利変動の効力は当該特許権についても引き継がれるとすること、②権利変動の登録がなされた出願後の特許を受ける権利について補正、分割を行うには、権利変動に係る利害関係人の承諾は必要としないこと、③権利変動の登録がなされた出願後の特許を受ける権利について放棄、取下げ等を行うには、権利変動に係る利害関係人の承諾を必要とすること等が妥当と考えられる。

### 4. 補償金請求権等の行使主体に係る制度の方向性について

特許法上、特許出願人は補償金の支払を請求することができることとされ、その行使は特許権設定登録後に可能とされている。

この点、現行の専用実施権者や独占的通常実施権者には、無権限で特許発明を実施する第三者に対する損害賠償請求権が特許法上ないし判例上認められていることからすれば、出願段階における仮排他的実施権者について、補償金請求権を認めることが妥当と考えられる。

また、現行では、特許権を目的とする質権者については、損害賠償金等への物上代位が可能と解されていることを踏まえ、特許を受ける権利ないし特許権を目的とする質権に

基づく物上代位の対象に補償金を含むべきかにつき、引き続き検討が必要である。

さらに、これらの者に補償金請求権行使の要件たる警告を行う権利を認めるべきかについても、引き続き検討が必要である。

### **Ⅲ. 各事項に係る実用新案、意匠及び商標制度の検討について**

実用新案、意匠及び商標制度におけるⅠ. 及びⅡ. の各事項に係る検討に当たっては、実用新案、意匠及び商標制度の特性や実務の状況等を踏まえ、引き続き検討することが必要である。

(担当：研究員 安竹昭)