



岡本特許 ニュース

岡本特許事務所
〒541-0041 大阪市中央区北浜 3-2-1
TEL06-6202-5858 FAX06-6229-1068

2011 DECEMBER / 128号

★ 2011年特許法改正解説(3) — 通常実施権等の対抗制度の見直し ★

(1)改正の背景

現行制度では、特許庁に登録されていない通常実施権は第三者に対抗することはできません。このため、登録を備えていない通常実施権者は、ある日突然、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ります。

しかしながら、現在の通常実施権の登録制度については、次のような問題が指摘されており、現状ではあまり利用されていません。

- ① 実務では、1つの製品の開発・製造等に当たり、複数のライセンス契約に基づく多数の通常実施権が許諾されていることも多く、その全てを登録するには膨大な手間とコストがかかる。
- ② 登録は共同申請主義であるのに、特許権者が登録に協力する義務がないために特許権者の協力が得られない場合がある。

一方、技術の高度化・複雑化等により、自社の技術のみによって製品を開発・製造することが現実的ではなくなっており、社外技術も活用して研究開発等を行うイノベーションのオープン化が進展しています。このため、企業の事業活動の安定性、継続性を確保する上で、通常実施権を保護する重要性が高まっています。

(2)改正の内容

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、通常実施権を登録なくして第三者に対抗できるとする制度(当然対抗制度)が導入されます(改正後の特許法 99 条)。併せて、特許出願中のライセンスである仮通常実施権についても同様の制度が導入されます(改正後の特許法 34 条の 5)。

現行特許法第99条	改正特許法第99条(2012年4月1日施行?)
<p>1 通常実施権は、その登録をしたときは、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その後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。</p> <p>2 第35条第1項、第79条、第80条第1項、第81条、第82条第1項又は第176条の規定による通常実施権は、登録しなくても、前項の効力を有する。</p> <p>3 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は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。</p>	<p>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。</p>

本改正によって、通常実施権は「発生後」直ちに、第三者対抗力を備えることとなります。これに伴い、現在の「通常実施権の登録制度」は廃止されます。当然対抗制度の導入によって、第三者対抗要件について、元々登録しなくても第三者対抗要件を備えていた法定通常実施権との差異がなくなるため、**第2項は削除**されます。さらに登録制度が廃止されれば、通常実施権の移転等の登録もできなくなるため、**第3項も削除**されることとなります。なお、特許権の放棄(97条)、訂正審判の請求(127条)についてはこれまで通り「通常実施権者の承諾」が必要です。

上記改正は、実用新案法および意匠法においても同様です(実19条、意28条)。ただし、商標の通常使用権については「当然対抗制度」は導入されず、これまで通り「登録」が第三者対抗要件となることに注意しましょう。