

実務者のための

知財羅針盤

Chizai Rashimban

本稿は、知財にまつわるトピックや法制度など、知財の実務に関する情報を、プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介弁理士が分かりやすく解説していきます。

※1) 例えば、A社が特許権PについてB社に通常実施権を許諾し、その後、特許権PをC社に譲渡した場合、従来であれば、A社がC社に特許権Pを譲渡する前に、B社はA社からの通常実施権を特許庁に登録していなければ、事業を継続できなくなるおそれがあった。

しかし、今回の法改正によって、B社がA社からの通常実施権を特許庁に登録していなかったとしても、特許権Pの通常実施権は認められ、事業を継続することが可能になる。

特許法等の改正について

2011年5月31日、「特許法の一部を改正する法律案」が国会で決・成立し、6月8日に公布された。

【コメント】

1. 実施権の当然対抗

現行特許法においては、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されます(27条1項2号)。

さらに、特許権の譲受人等の新しい特許権者に対して通常実施権を対抗(主張して認められること)するためには、あらかじめ特許庁に通常実施権を登録する必要があります(99条1項)。

しかし近年、オープン・イノベーションや技術の高度・複雑化のため、自社技術だけで製品を開発・製造することは困難です。このため、1つの最終製品には膨大な数の特許権のライセンス(通常実施権)契約が締結されています。

ところが、登録の手間やコスト等の理由により実務上困難なため、通常実施権の登録制度はほとんど利用されていません。

つまり、前の特許権者からライセンス(通常実施権)を受けていても、特許権が譲渡されて権利者が替わると、新しい

特許権者からライセンスが認められるかどうか分かりません。

ライセンスの対象となった特許権が1つでも譲渡されると、新しい特許権者によってライセンシーは事業を差し止められるなど、大きな損失を被るおそれがありました。

① 改正の概要

今回の改正によって、前の特許権者からライセンスを受けていれば、新しい特許権者に対してもライセンスを受けたいと主張できるようになりました。

② 当然対抗制度の導入^{*1}

通常実施権を適切に保護するため、登録せずに、特許権の譲受人等の新しい特許権者に対して通常実施権を対抗できる制度(当然対抗制度)が導入されました(改正99条)。

また、仮通常実施権についても、同様に、当然対抗制度が導入されました(改正34条の5)。

③ 関連規定に対する措置

通常実施権の当然対抗制度の導入により、通常実施権等の登録制度は不要となり、関連規定が廃止されます(27条1項2～4号)。

第1に、通常実施権の登録が要件とされていた99条3項が削除され、同様に仮通常実施権についても、仮通常実施権

登録制度が廃止されるため、34条の5第2項が削除されました。

なお、通常実施権は指名債権^{※2}に該当するとされているため、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、民法による指名債権の一般規定に従います。

第2に、通常実施権者が薬事法上の処分等を受けている場合には、この通常実施権が登録されていなくても、これを根拠とする特許権の延長登録出願が認められるようになりました（改正67条の3第1項2号）。

第3に、裁定の請求がされた場合に特許庁長官が登録した権利を有する者に答弁書を提出する機会を与える旨の規定（84条）について、通常実施権者が意見を述べるができるようになりました（84条の2等）。

第4に、登録した仮通常実施権者の承諾を条件とする規定（38条の2、41条1項ただし書き等）について、その承諾が不要となり、国内優先権主張または出願変更の場合には仮通常実施権を他の出願に引き継ぐこととなります（34条の3第5項等）。

④ 経過措置

通常実施権等の保護強化と、施行後に生じる対抗関係を一律処理するため、施行前から存在する通常実施権等でも施行の際に存在する通常実施権等には当然対抗制度が適用されます。

施行後の特許権の譲受人等の新しい特

許権者に対しては、登録していなくても通常実施権等を対抗できません（附則2条3項、11項）。

⑤ 他法への影響

（ア）実用新案法と意匠法

実用新案法および意匠法においては、特許法と同様、通常実施権に当然対抗制度が導入されます（実用新案法19条、意匠法28条）。

また、実用新案法と意匠法の仮通常実施権の規定を整備し、当然対抗制度が導入されます（実用新案法4条の2、意匠法5条の2）。

（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）の手当て

産活法には、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）に基づく特定通常実施権登録制度がありましたが、今回の改正によって、同登録制度が廃止されました。

2. 実務上の指針

通常実施権のライセンシーにとっては、特許権者が替わっても、当然対抗制度が導入されるので、新しい特許権者から事業の差止請求されないため、安定的な事業継続が可能になります。

一方、M&A等をする際には、従来以上に知財関係の契約を精査する必要があります。排他権を得るために、特許権を取得しても、ライバルが前の特許権者から通常実施権を許諾されている場合、対抗されてしまうためです。

※2）指名債権
債権者が特定されており、債権の成立・譲渡のために証書の作成・交付を要しない債権をいう。

※3) 特許庁の行ったアンケートによれば、過去に冒認出願された経験のある企業・大学は約31%。また、共同出願すべき発明を勝手に出願された経験を持つ企業・大学は約40%となっている(「特許制度に関する法制的な課題について」より)。

※4) それぞれの課題は以下のとおり。

- ① 特許権が消滅するので、本来、自らが取得できたはずの特許権を利用できなくなる。
- ② 仮に、特許権を取得して事業を行っていた場合、損害賠償請求額以上の利益を得られたかもしれない。
- ③ 新規性の例外の期間が6カ月短い場合、気がつくまで手遅れになっている可能性がある。
- ④ 特許法上にない手続きのため、必ずしも認められるとは限らない。

3. 冒認・共同出願規定違反の権利移転

近年、複数の企業や大学等が共同して研究開発することが増えていますが、この結果、特許権を受ける権利を持たない者が勝手に出願する冒認出願や、共同出願違反等の問題が生じています^{※3}。

現行制度では、冒認出願等に対して真の権利者が採り得る手段として考えられていたのは以下の①～④でした^{※4}。

- ① 無効審判によって冒認出願等に係る特許権を無効化する。
- ② 不法行為に基づいて冒認者等に対して損害賠償請求を行う。
- ③ 新規性喪失の例外規定を利用した新たな特許出願を行う。
- ④ 裁判で特許権設定登録前における出願人の名義変更や、特許権設定登録後における特許権の移転を請求する。

しかし、いずれも真の権利者が自らの発明に係る特許権を取得する手段としては不十分でした。

一方、主要諸外国においては、真の権利者が冒認等に係る特許権を取り戻せる制度が導入されており、わが国の産業界等でも同様の制度を要望する声がありました。

① 移転請求権の設立

(ア) 改正の内容(改正74条1項)

特許権の移転請求権を創設することで、冒認出願または共同出願違反をされ特許権を取られてしまった真の権利者は、冒認者等から特許権を取り戻すことが可能になります。

(イ) 移転請求権の内容

- a. 特許が冒認又は共同出願違反の無効理由に該当するとき、
- b. 当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者(真の権利者)は、
- c. 経済産業省令で定めるところにより、
- d. 特許権者に対し、
- e. 特許権の移転を請求することができる。

(ウ) 移転請求権行使の効果(改正74条2項)

移転請求権が行使されて、真の権利者へ特許権の移転の登録がなされると、当該特許権は、初めから真の権利者に帰属していたものとみなされます。

② 冒認者等からの特許権の譲受人等の保護

真の権利者により移転請求権が行使され、真の権利者へ特許権の移転の登録がされた場合、冒認者等からの特許権の譲受人は当該特許権に係る発明の実施を継続できるようになりました(改正79条の2)。

- a. 真の権利者への特許権の移転の際に、特許権、専用実施権、通常実施権を有する者であって、
- b. 特許が冒認又は共同出願違反の無効理由に該当することを知らないで、
- c. 日本国内において当該発明の実施又はその準備をしているものは、
- d. 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、
- e. その特許権について通常実施権を有することになる。

一方、真の権利者は、通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有します。

③ 冒認・共同出願違反の無効理由

(ア) 冒認等の無効理由

真の権利者が特許権を行使する際に、冒認または共同出願違反を理由とする無効の抗弁によって妨げられる可能性があります。

このため、移転請求権が行使されて、真の権利者に特許権が移転した場合、冒認または共同出願違反の無効理由に該当しないことになりました（改正123条1項2号、6号カッコ書き）^{※5}。

(イ) 冒認等を理由として無効審判を請求できる者

真の権利者が特許権を取得する機会を担保するため、真の権利者（特許を受ける権利を有する者）のみが、冒認または共同出願違反を理由として無効審判を請求できます（改正123条2項）^{※6}。

④ 冒認者等の権利行使に対して無効の抗弁を主張できる者

冒認出願または共同出願違反をして特許権を得た場合、不正な手段を使って権利を取得しているため、真の権利者以外でも冒認出願または共同出願違反を理由とした無効の抗弁を行うことができます（改正104条の3第3項）^{※7}。

⑤ 冒認出願の先願の地位

真の権利者が同一の発明について、特許権を取得する事態を防止するために、冒認出願について、先願の地位が認められます。

⑥ 真の権利者に対する特許証の交付

真の権利者が冒認者などに対して移転

請求権を行使し、特許権の移転の登録が行われた場合、真の権利者に対して特許証が交付されます（28条1項）。

⑦ 他法への波及

本救済措置は実用新案法、意匠法にも導入されます。

⑧ 経過措置

本救済措置は、改正法の施行日以後に出願されたものに適用されます。

4. 実務上の指針

本制度が導入されることによって、冒認者から正当な権利者への特許権の移転が認められるようになります。

しかし、元が同じ発明であっても特許請求の範囲の書き方によって、得られる特許権の技術的範囲は異なります。

このため、仮に特許権が自社に移転されるとしても、その特許権が自社事業にとって有用な特許権ではない可能性もあります。本制度が導入されるからといって安心するのではなく、信頼できる相手と組み、自社にとって有用な特許権を形成するのが王道ではないでしょうか。

※5）冒認出願をした者から特許権を取り返したにもかかわらず、冒認出願をした者のせいで、無効理由の抗弁が認められると、真の出願人にとって不利益が大きいため。

※6）真の権利者が冒認出願をした者などから特許権を取り返す前に、冒認出願や共同出願違反を理由に、他人によって特許権が無効にされると、真の権利者の不利益が大きいため。

※7）原告が、冒認出願など不正行為をしているため、被告側の無効理由の抗弁が認められても構わない。なお、無効理由の抗弁が認められても、特許権が無効になるわけではないため、将来、真の権利者がこの特許権を取り返すことは可能である。



鈴木 康介（弁理士）

プロシード国際特許商標事務所
日本弁理士会価値評価推進センター
副センター長
日本弁理士会関東支部幹事

〒173-6045
東京都豊島区東池袋3-1-1
サンシャイン60 45階
TEL：03-5979-2168
kosuke.suzuki@japanipsystem.com
<http://twitter.com/japanipsystem>
www.facebook.com/ChinaTrademark