

訂正請求等における通常実施権者の承諾要件見直し

目次

- はじめに
- 改正の必要性
- 改正の概要
- おわりに

1. はじめに

新型コロナウイルスの感染拡大を契機に、デジタル化、リモート・非接触など経済活動のあり方が大きく変化しているなかで、(1) 新型コロナウイルスの感染拡大に対応したデジタル化等の手続の整備、(2) デジタル化等の進展に伴う企業行動の変化に対応した権利保護の見直し、(3) 訴訟手続や料金体系の見直し等の知的財産制度の基盤の強化、を柱に特許法等の法改正が2022年4月1日に施行された(特許法の一部を改正する法律(2021年5月21日法律第42号))。

本稿では、上記(2)のうち、特許権の訂正請求等における通常実施権者(ライセンシー)の承諾要件の見直しについて説明する。

2. 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の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(以下、訂正審判請求と合わせて「訂正請求等」という)。

特許権者にとっては、訂正請求等は、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。

従来においては、訂正請求等をするときは、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た(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た(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た(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。それに伴い、特許権者が訂正請求等に際して、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た。また、ライセンシーの承諾を必要としな

い諸外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外国企業（ライセンサー）に説明して理解を得ることに負担が生じ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た。

② 特許権者の防御手段が失われる懸念

上記のとおり、訂正請求等は、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る懸念があった。

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、特許権者に対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。そのため、訂正請求等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く、通常実施権者の法的利益を害するものとはいえない。それにもかかわらず、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た。

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

特許権を放棄する場合においても、特許請求の範囲等の訂正請求等をする場合と同様に、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ていた。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。

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。

3. 改正の概要

(1) 訂正請求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、訂正請求等を行うに際しての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、訂正請求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(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。

4. おわりに

本改正前においては、特許権者(ライセンサー)は、特許ライセンス契約において訂正請求等にあらかじめライセンサーは承諾するとの承諾条項を規定するよう努めてきたが、本改正後においては従前のような承諾条項を規定する必要がなくなった。

ただし、海外諸国の中には、訂正請求等においてライセンサーの承諾を要する国も存在するため、ライセンス対象に他国特許権を含む場合には依然として留意が必要である。

また、特許権及び実用新案権に関する訂正請求等や、特許権、実用新案権及び意匠権の放棄に際しては、専用実施権者及び質権者の承諾が依然として必要である点にも留意が必要である。

(参考文献等)

・特許庁ウェブサイト(日本語)

「特許法等の一部を改正する法律 概要」

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/tokkyo/tokkyohoutou_kaiei_r030521.html

・特許庁「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」(日本語)

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/2022/document/2022-42kaisetsu/08.pdf>

執筆： 本間 博行

【免責事項】

ニュースレター上の情報(ニュースレターに含まれる情報、出典先のサイトの情報、そのリンク先から得られる情報を含みますが、これらに限られません。)は、利用者ご自身の判断及び責任にてご利用頂くようお願い申し上げます。

当事務所はニュースレターの内容の正確性の確保に努めておりますが、ニュースレター上の情報の完全性・正確性・最新性等を当事務所が保証をするものではありません。

ニュースレター上の情報に起因して、利用者の方々に直接的又は間接的に損害又は紛争等が生じた場合であっても、当事務所は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。