

知財活用を促進する制度整備について
－登録対抗制度の見直し－

平成22年12月
経済産業省
特許庁

登録対抗制度の見直し(検討の背景 ①)

- イノベーションのオープン化等の環境変化によって、自社の技術のみによって製品を開発・製造することは現実的ではなくなっており、1つの最終製品に至るまでに多数のライセンス契約が締結されているなど、**ライセンスの重要性が高まっている**。(図表1)
- 一方、現行の登録対抗制度においては、ライセンスを受けた者は、**特許庁に登録しないと**、事業譲渡等によって特許権が移転した場合、特許権の譲受人から差止請求等を受け、**その特許を利用できなくなるおそれがある**。(図表2)
- しかし、実務上、数百、数千ものライセンスが必要とされる場合、すべてのライセンスについて登録することは困難であること等から、**ライセンスのほとんどが登録されていない状況にあり**、現行制度では、企業が事業を差し止められ、経済的・社会的にも大きな損失を被ることにもなりかねない。(参考1)
- また、海外の企業との間でライセンス契約が締結される等、ビジネスがグローバルに行われているにもかかわらず、ライセンスの対抗制度として**登録対抗制度が採用されている国は稀であり**、主要諸外国との制度的な調和が図られていない。(参考2)

【知的財産推進計画2010(知的財産戦略推進本部決定)(抄)】

戦略3 知的財産の産業横断的な強化策

3. オープン・イノベーションへの対応を含め、イノベーションを加速するインフラを整備する。

(1) オープン・イノベーションの対応も含め、知的財産を活用した活動を支える知財制度を構築する。

知財活用を促進する制度整備(短期)

特許の活用促進に資する制度整備を進めるため、通常実施権の登録対抗制度の見直しの検討を行い、結論を得る。

登録対抗制度の見直し(検討の背景 ②)

【図表1】標準規格に含まれる特許権の数

技術標準名	対象製品	必須特許数
MPEG2 ※1 (ビデオ)	DVDプレーヤー DVD再生用ディスク デジタルTV セットトップボックス ※4	約790件
DVD(6C) ※2	DVDプレーヤー/レコーダー DVD再生用ディスク DVD記録用ディスク	約850件
DVD(3C) ※3	DVDプレーヤー DVD再生用ディスク	約1,120件

※1: 映像データの圧縮方式の一つ。
 ※2: 東芝、パナソニック等が管理するパテントプール。
 ※3: フィリップス、ソニー等が管理するパテントプール。
 ※4: 放送信号を受信して一般のテレビで視聴可能な信号に変換する装置。

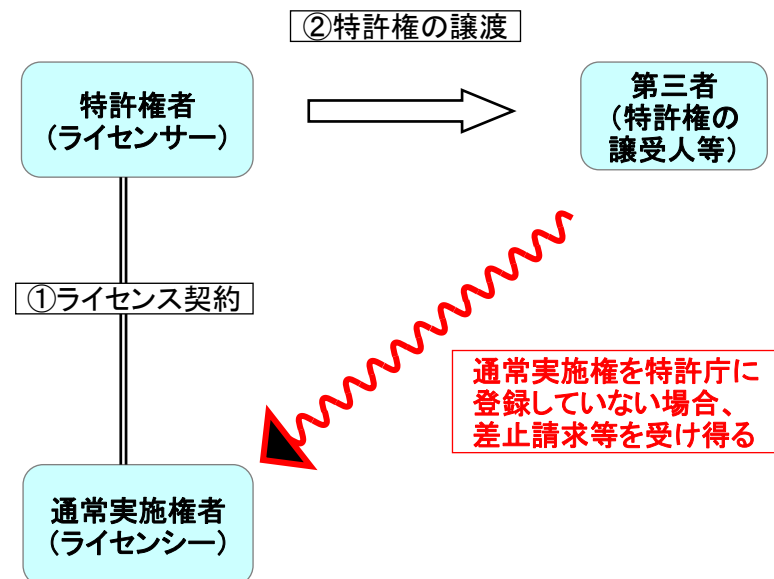
(出典) 加藤恒「パテントプール概説」(社団法人発明協会、2009年)

【参考1】ライセンスの登録の現状

国内の企業等から通常実施権の許諾を受けたことがあると回答した者のうち、「**通常実施権についての登録率は0%又は1%未満**」と回答した者の割合は、**87.2%**

(出典)「ライセンス・特許を受ける権利に係る制度の在り方に関する調査研究報告書」(財団法人知的財産研究所、2009年度)

【図表2】現行制度の問題



【参考2】主要諸外国の制度

米国、ドイツ: 当然対抗制度

登録を備えずに、ライセンスの存在を立証することにより第三者に対抗できるとする制度

英国、フランス: 悪意者対抗制度

登録を備えなくとも、悪意の第三者に対しては対抗できるとする制度

登録対抗制度の見直し(産業構造審議会における検討)



○オープン・イノベーションの進展等の知的財産を取り巻く環境変化に適切に対応し、イノベーションを通じた我が国の成長・競争力強化に資するため、**本年4月から産業構造審議会 特許制度小委員会において特許制度に関する法制的な課題について検討。**

○このうち、**登録対抗制度の見直しについては**、企業の事業活動の安定性、継続性を確保するため、通常実施権者が通常実施権を特許庁に登録しなくても、それを特許権の譲受人等の第三者に対抗できる「**当然対抗制度**」の導入を検討。

<産業構造審議会 特許制度小委員会における主な検討項目>

I. 活用の促進

- (1) 登録対抗制度の見直し
- (2) 独占的ライセンス制度の在り方
- (3) 特許を受ける権利を目的とする質権設定の解禁

III. 権利者の適切な保護

- (1) 差止請求権の在り方
- (2) 冒認出願に関する救済措置の整備
- (3) 職務発明訴訟における証拠収集・秘密保護手続の整備

II. 紛争の効率的・適正な解決

- (1) 侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱い
- (2) 特許の有効性判断についての「ダブルトラック」の在り方
- (3) 審決・訂正の部分確定／訂正の許否判断の在り方
- (4) 無効審判ルートにおける訂正の在り方
- (5) 無効審判の確定審決の第三者効の在り方
- (6) 同一人による複数の無効審判請求の禁止

IV. ユーザーの利便性向上

- (1) 特許法条約(PLT)との整合に向けた方式的要件の緩和
- (2) 大学・研究者等にも容易な出願手続の在り方
- (3) グレースピリオドの在り方
- (4) 特許料金の見直し