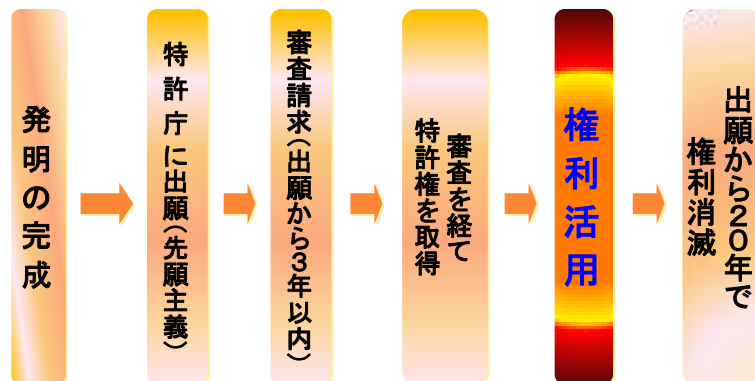
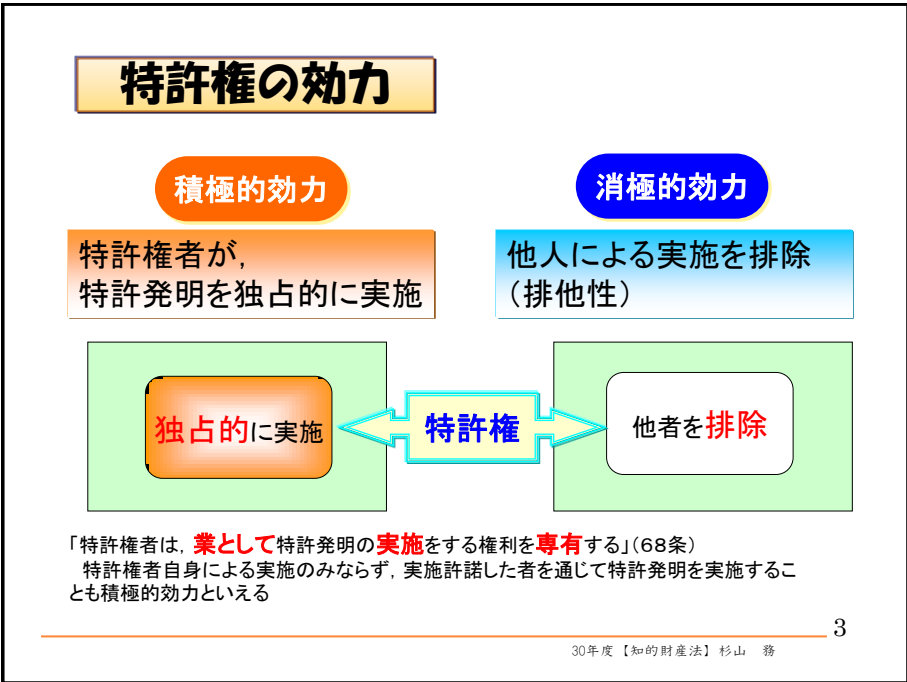
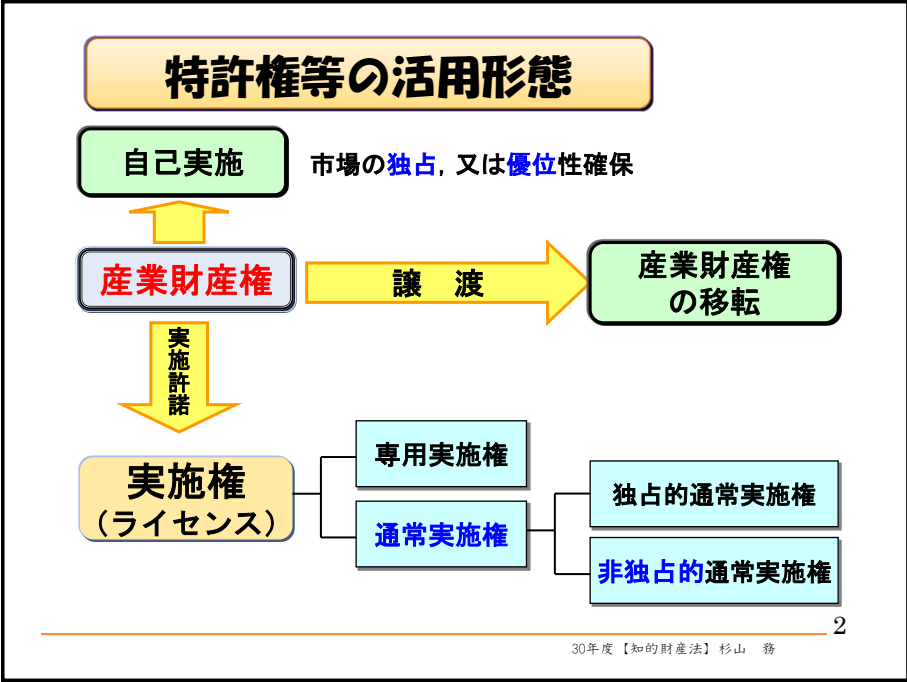


# 特許権の活用

## 発明の完成から特許権の消滅





## 独占通常実施権：セットブラシ事件

【要旨】完全独占的通常実施権者であってもこれに差止請求権を認めることは困難であるが、**損害賠償請求**をなし得る。

【判示】：通常実施権ひいては完全独占的通常実施権の性質は、無権限の第三者が当該意匠を実施した場合にも、実施権者の実施それ自体は何ら妨げられるものではなく、権利者が第三者にも実施許諾をすることは、実施権者に対する債務不履行とはなるにしても、**実施許諾権そのものは権利者に留保されて**在り、完全独占的通常実施権の場合にも右実施許諾権が実施権者に移付されるものではないのであるから、実施権者の有する権利が排他性を有するということとはできず、通常実施権者である限りは、それが完全独占的通常実施権者であってもこれに**差止請求権を認めることは困難**であり、許されないものといわざるをえない。

完全独占的通常実施権においては、権利者は実施権者に対し、実施権者以外の第三者に実施権を許諾しない義務を負うばかりか、権利者自身も実施しない義務を負っており、その結果実施権者は権利の実施品の製造販売にかかる市場及び利益を独占できる地位、期待をえているのであり、そのためにそれに見合う実施料を権利者に支払っているのだから、無権限の第三者が当該意匠を実施することは実施権者の右地位を害し、その**期待利益を奪うものであり**、これによつて損害が生じた場合には、完全独占的通常実施権者は固有の権利として直接侵害者に対して**損害賠償請求をなし得る**ものと解するのが相当である。

4

30年度【知的財産法】杉山 務

107 大阪地判S59/12/20 ヘアブラシ事件

## 特許権等の活用形態

### 独占実施

- 最も基本的な機能で、市場を**独占**でき価格も維持
- △ 侵害した他社商品がでないよう監視体制が必要
- △ 一社独占のため、当該技術等が普及しないこともある
- △ 重要特許であれば、ライバルの攻撃が強い

### 専用実施権の設定

- 通常実施権よりも**高額**なライセンス料が期待できる
- △ 特許権者であっても実施できない

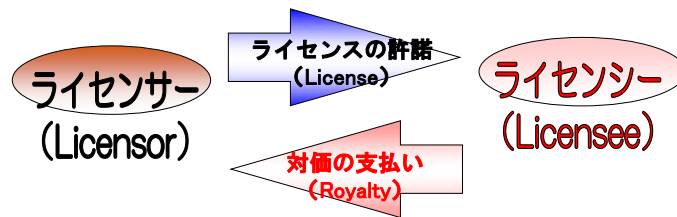
### 通常実施権の許諾

- 事業**リスク**を分散することが可能
- 数多くの事業者を利用させることにより市場拡大が期待
- △ 一般的にライセンス料は少額（交渉によって差）

5

30年度【知的財産法】杉山 務

## ライセンス契約



### ライセンス契約のポイント

当事者  
対象  
種類・範囲  
対価

6

30年度【知的財産法】杉山 務

## 特許権等の活用形態

### 部分 ライセンス

- 自社で実施しながら、商品・地域等を**限定**してライセンスすることにより、利益を最大に得ようとする戦略が可能
- △ 契約内容が複雑化

### クロス ライセンス

- 自社特許と他社特許の**相互利用**が可能（共倒れの防止）
- △ ライバルと締結しなければならない場合あり

### パテント プール

- 協議会設立による特許権の開放（安価なライセンス料金）
- 複数の同業者が特許を持ち寄り一括管理（1人よりは多数）
- △ **独禁法**の不当な取引制限に注意

7

30年度【知的財産法】杉山 務

## ライセンス契約における留意点

### 契約自由の原則

契約条項は当事者の合意があれば自由に決められる  
ただし、公序良俗に反する契約は無効

### 独占禁止法との関係

基本的に特許権の行使は独占禁止法の適用除外

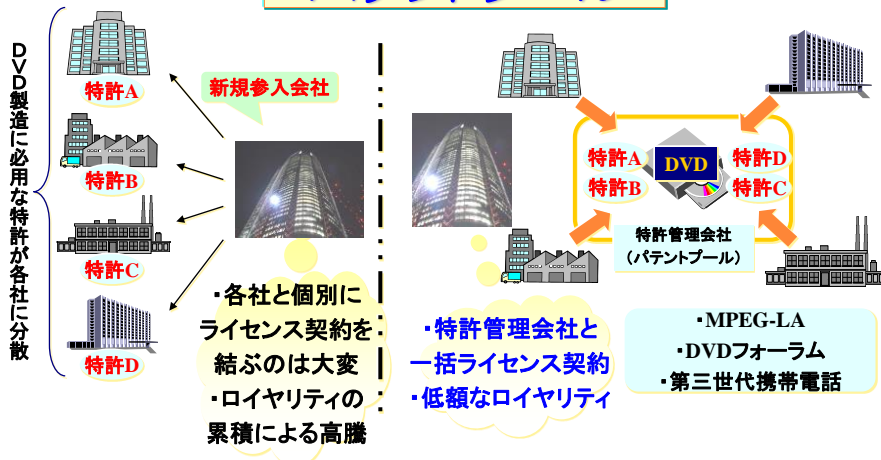
ただし、以下のような行為は特許権の行使とは認められない危険性

- ・ 特許権終了後のライセンス料の支払い
- ・ 関係のない特許権を含めたライセンス
- ・ 特許権の有効性に関する不爭義務
- ・ ランセンシーの改良発明のライセンス義務

8

30年度【知的財産法】杉山 務

## パテントプール



9

30年度【知的財産法】杉山 務

## 特許権の変動

### 1 移転

財産権の一種である特許権は、他の財産権と同様に他人への譲渡のほか、相続等の一般承継により、特許権者（権利主体）が変更となることがある

#### 譲渡による移転の要件

特許権の移転を行う場合には、特許庁の特許原簿に移転の登録を行う必要がある(27条1項) 登録しない場合には効力を生じない(98条1項1号)

### 2 特許権の消滅

#### ●特許権消滅の原因

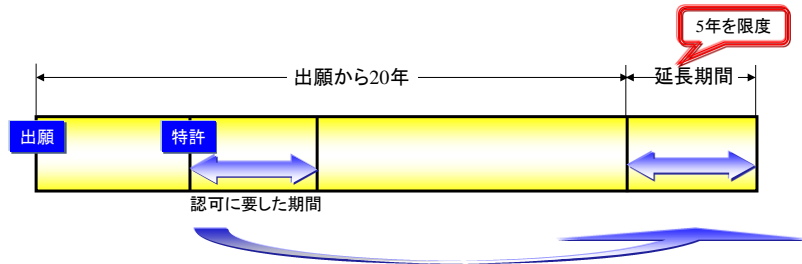
- 存続期間の満了: 存続期間は、出願の日から20年で終了(67条1項)
- 特許料の不納(107条, 112条4～6項)
- 特許権の放棄(97条): 専用実施権者・通常実施権者・質権者の承諾が必要
- 相続人がいない場合(76条): 国のものとせず誰でも自由に利用可能
- 特許の取消: 独占禁止法100条による取消
- 特許の無効(125条): 特許権は最初からなかったものとなる

## 特許権の存続期間の延長

●特許権の存続期間は、法律の規定による認可その他の処分に時間を要し、特許発明の実施をすることができない期間があったときは、5年を限度として延長登録の出願により延長することができる(67条2項)

#### 対象となる特許:

医薬品(薬機法の承認)・農業(農薬取締法の登録)(特許法施行令1条の3)



### 3 質権

- 特許権, 専用実施権, 通常実施権は, 質権を設定することが可能(73条, 77条4項, 94条2項)
- 質権の設定については, 特許権, 専用実施権を目的とする場合には, 登録が効力発生要件(98条)
- 質権者は契約で別段の定をした場合を除いて, その特許発明の実施をすることができない(95条)

12

30年度【知的財産法】杉山 務

ま と め

ま と め

ご清聴 ありがとうございました。

10回(24日:水)は, 特許権侵害, 特許権の制限

13

30年度【知的財産法】杉山 務

## 特許権活用

- (1) 自己実施<sup>1</sup> 化学分野に多く、電気、機械分野では一つの製品に多くの特許が必要なことから、実施許諾がなされる。
- (2) 権利譲渡 企業が権利を取得した後、実施しないことが明らかとなり、かつ他社の実施により自社に不利益がない場合は、権利譲渡や専用実施権の設定が行われる。
- (3) 実施許諾 専用実施権、通常実施権  
権利の活用のためには、特許発明を使用することが必要だが、使用しない場合は、休眠特許となり、資源の無駄となることから、ライセンスすることが行われる。  
大学で生まれた特許は、実施企業に許諾して利益の一部を大学及び発明者に還元している。  
大学と企業で、共同で発明を完成し特許を取得した場合は、大学が実施しないことを不実施契約として約し、利益の還元を受けることもある。

### ●ライセンス契約とは

ライセンス契約とは、ライセンスを与える側（ライセンサー）が、ライセンスを受ける側（ライセンシー）に対して、特許権ライセンスの対象について、一定の対価により、実施権を許諾する契約であり、ライセンス契約の主要目的は、ライセンシーとしては、ライセンサーから許諾された特許権に基づいて製品・技術に関する事業を成功することであり、またライセンサーとしては、適切な対価の取得になる。

### ●ライセンス契約交渉

ライセンス交渉をする際の重要な交渉議題は大まかに技術面と、契約条件に分かれる。

#### (1) 技術面

技術面では、その技術が広い意味でどれだけ優れているのかということが問題になる。優れた技術というのは、必ずしも高度なものを意味せず、権利面や商業的な面も含めてどれだけ優れているのかということを経営的に決めなければならない。

- ・技術的優位性 …… 生産効率、品質、コスト
- ・権利的完全性 …… 有効性、非侵害性
- ・商業的優位性 …… マーケットビリティー

#### (2) 契約条件

契約条件は、交渉で最も神経を使うところで、ライセンス料をどうするか、さらに、契約は、通常実施権なのか専用実施権なのか、契約後の技術支援があるのか、ライセンス技術を基にした改良技術の取扱をどうするのか、ライセンス契約後の実施や販売の確認はどうするのかなど、決めなければいけないことが多くある。

## 質権

●債務が弁済されるまでの間、目的物を留置（手元に置いておくこと）し、弁済が得られないときはその目的物によって優先弁済を受けることができる担保物権（民法 342 条）

## パテントプール

- ・プールされるのは必須特許のみ（独占禁止法上の観点から）
- ・必須特許の選別は規格書に照らして公平に行われることが必要
- ・新規参入者に対して公平・合理的・非差別的条件下で実施許諾することが求められる。
- ・特許管理会社に支払われたロイヤリティは、持ち寄った特許の数、価値に応じて分配される。

<sup>1</sup>（特許権の効力）**第六十八条** 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。



## 特許権の効力制限<sup>2</sup>

- (1) 試験研究 (2) 単に日本国内を通過 (3) 特許出願時からある物
- (4) 混合医薬発明の調剤医薬

## 特許権の変動

### 1 移転

財産権の一種である特許権は、他の財産権と同様に他人への譲渡のほか、相続等の一般承継により、特許権者（権利主体）が変更となることがある

### 譲渡による移転の要件

特許権の移転を行う場合には、特許庁の特許原簿に移転の登録を行う必要がある(27条1項)<sup>3</sup>  
登録しない場合には効力を生じない(98条1項1号)<sup>4</sup>

### 2 特許権の消滅

- a. 存続期間の満了：存続期間は、出願の日から 20 年で終了（67 条 1 項）
- b. 特許料の不納（107 条， 112 条 4～6 項）
- c. 特許権の放棄（97 条）：専用実施権者・通常実施権者・質権者の承諾が必要
- d. 相続人がいない場合（76 条）：国のものとせず誰でも自由に利用可能
- e. 特許の取消：独占禁止法 100 条による取消<sup>5</sup>
- f. 特許の無効（125 条）：特許権は最初からなかったものとなる。

<sup>2</sup>（特許権の効力が及ばない範囲）**第六十九条** 特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。

2 特許権の効力は、次に掲げる物には、及ばない。

一 単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械、器具、装置その他の物  
二 特許出願の時から日本国内にある物

3 二以上の医薬（人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。）を混合することにより製造されるべき医薬の発明又は二以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には、及ばない。

<sup>3</sup> **第二十七条** 次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。

一 特許権の設定、存続期間の延長、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限  
二 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限  
三 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限  
四 仮専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限

4（登録の効果）

**第九十八条** 次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。

一 特許権の移転（相続その他の一般承継によるものを除く。）、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限  
二 専用実施権の設定、移転（相続その他の一般承継によるものを除く。）、変更、消滅（混同又は特許権の消滅によるものを除く。）又は処分の制限

三 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転（相続その他の一般承継によるものを除く。）、変更、消滅（混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。）又は処分の制限

2 前項各号の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

<sup>5</sup> 独占禁止法 **第百条** 第八十九条又は第九十条の場合において、裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、次に掲げる宣告をすることができる。ただし、第一号の宣告をするのは、その特許権又は特許発明の専用実施権若しくは通常実施権が、犯人に属している場合に限る。

一 違反行為に供せられた特許権の特許又は特許発明の専用実施権若しくは通常実施権は取り消されるべき旨

二 判決確定後六月以上三年以下の期間、政府との間に契約をすることができない旨

2 前項第一号の宣告をした判決が確定したときは、裁判所は、判決の謄本を特許庁長官に送付しなければならない。

3 前項の規定による判決の謄本の送付があつたときは、特許庁長官は、その特許権の特許又は特許発明の専用実施権若しくは通常実施権を取り消さなければならない。