

## VOL.29

### ニュースの目次

- 1 . 仮専用実施権、仮通常実施権について
- 2 . 知的財産シンポジウムのお知らせ

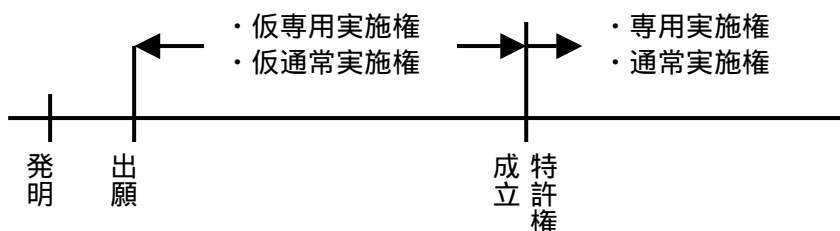


#### 1 . 仮専用実施権、仮通常実施権について

##### ( 1 ) 仮専用実施権、仮通常実施権とは

平成 2 0 年の法改正で、仮専用実施権と仮通常実施権が創設され、平成 2 1 年 4 月 1 日より施行されています。

本改正前から、特許権者はその特許権について他者にライセンスをすることができ、特許法上では特許発明を実施する権利として専用実施権と通常実施権についての規定が設けられていました。しかしこれらは特許権成立後のライセンスです。これを、出願段階におけるライセンスとして新設したものが仮専用実施権と仮通常実施権です。

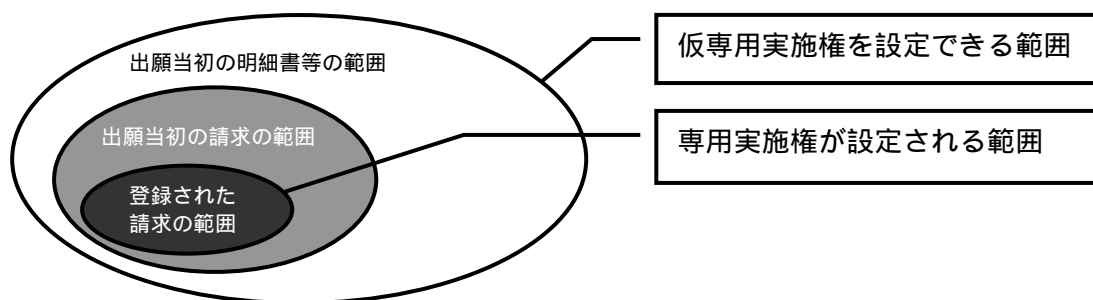


仮専用実施権や仮通常実施権が設定された場合、ライセンシーは特許権者から補償金の請求を受けずに出願段階から発明の実施が可能です。また、特許権が成立すると、仮専用実施権の場合は専用実施権が設定されたものとみなされ、仮通常実施権の場合は通常実施権が許諾されたものとみなされます。

##### ( 2 ) 設定しうる範囲

仮専用実施権は、出願当初の明細書、特許請求の範囲、図面の範囲で設定することができます。これは、出願段階では将来成立する特許権の範囲が確定していないので、補正を

して特許権が成立する可能性のある範囲で設定できるとしたためです。ただし、特許権成立後は、仮専用実施権の設定行為で定めた範囲と特許請求の範囲との重なった範囲で専用実施権が設定されたものとみなされます。仮通常実施権についても同様の範囲で設定することができます。



### (3) 改正前の問題点

改正前においても、特に大学TLOやベンチャー企業などでは、資金調達も含めた戦略上、出願中の発明をライセンスすることなどが行われていました。しかし、改正前の特許法においては、特許権成立後の実施権についてのみ規定が設けられており、特許権成立前のライセンスに関する規定がなく、そのライセンスを登録することができませんでした。

したがって、改正前の制度では、特許権成立前に特許を受ける権利が第三者に移転した場合、そのライセンスを新権利者に対抗する手段がありませんでした。また、特許権成立前に特許を受ける権利を有する者が破産した場合は、ライセンシーには対抗要件を具備する術がなく、破産管財人によりライセンス契約が解除されることを防ぐことができませんでした。

さらに、出願人の地位を維持しつつライセンスを通じて収益を上げたい場合であっても、出願人である中小・ベンチャー企業の倒産等のリスクをライセンシーとなるべき者が回避したいと考える場合には、中小・ベンチャー企業はライセンスをすることはできず、特許を受ける権利自体を譲渡せざるを得ないという実態がありました。

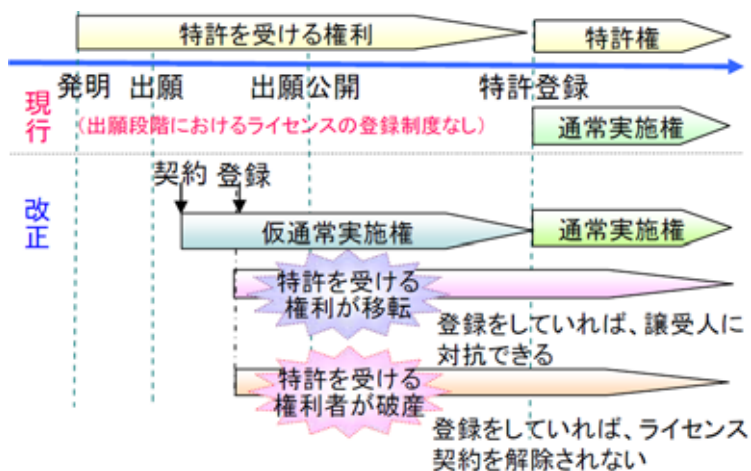
### (4) 仮専用実施権および仮通常実施権の登録制度

そこで、本改正において、仮専用実施権および仮通常実施権の登録制度が創設されました。仮専用実施権については登録が効力発生要件であり、仮通常実施権については登録が第三者対抗要件となっています。

仮専用実施権や仮通常実施権を登録することにより、特許を受ける権利が第三者に移転した場合でも、特許権成立時に専用実施権等が設定され、新権利者から補償金の請求を受

けずに出願段階から発明を実施できることとなります。そして、特許を受ける権利を有する者が破産した場合であっても、破産管財人からライセンス契約を解除されないこととなります。

また、登録によりライセンシーはライセンサーの倒産等のリスクを回避できるため、中小・ベンチャー企業にとってもライセンサーとなりやすいというメリットがあります。



(「特許法等の一部を改正する法律について」特許庁 から抜粋)

## 2. 知的財産シンポジウムについて

日本知的財産仲裁センター四国支所が本年4月1日に設立されました。これを記念して、以下のプログラムで、知的財産戦略シンポジウムが開催されます。

日 時：平成21年10月29日(木) 13:30～17:00

会 場：サンポート高松 第2小ホール(高松市サンポート2-1 ホール棟5F)

プログラム：13:30 開会

13:40 基調講演

14:20 基調講演

15:00 休憩

15:10 模擬調停「月の投影器事件」

16:40 日本知的財産仲裁センターの紹介

16:50 弁護士知財ネットの紹介

17:00 閉会

模擬調停では、四国の新進気鋭の弁護士・弁理士が、調停人や申立人、被申立人に扮して、迫真の演技を行います。

事件のタイトルは、「月の投影器」、裁判に訴えるよりも調停のメリットが大きい時とは、どのような時か……。ご期待下さい。

申込先やプログラム詳細が決まれば改めてご案内させていただきます。当日は、是非ご参加下さるようお願い致します。