

3 主要国等における産業財産権の設定及び移転に係る手続及びその第三者対抗要件に関する調査研究

経済活動のグローバル化・ボーダーレス化が進展する中で、我が国の産業の国際競争力を高めるための検討が行われている。中でも、産業財産権の登録簿への申請手続の迅速化は、重要な課題である。

我が国の現行の登録制度は、諸外国に比較して厳格な証明書を要求する等の負担を与えている可能性があり、移転申請の手続等について諸外国の状況を調査する必要がある。

他方、実施権の登録制度はほとんど活用されず、破産等による特許権移転の際に、第三者対抗要件を欠く通常実施権を有するライセンスの法的地位が不安定化する問題が指摘されている。

特許庁では、上記手続の迅速化等を図るため、登録申請のオンライン化を検討中であるが、諸外国の登録制度における法的要件、効果等に関する信頼できる文献は、皆無に等しい。

そこで、本調査研究では、我が国の登録制度の国際的調和を図るため、主要国等における産業財産権の登録制度(計18法域)について、要件事実論の観点から踏まえた調査を行い、併せて情報管理制度の調査を行った。

第1部

序 調査研究の目的及び調査研究の内容

本調査研究は、国際的調和を視野に入れた権利設定及び移転手続等の在り方、利用しやすい登録制度の確立に向け、主要国及び国際機関における特許権及び商標権の登録申請等の手続、第三者対抗要件等、及び、情報管理制度等についての調査研究を行い、我が国制度の検討の一助とすることを目的とする。

調査の対象とした制度は、米国、英国、カナダ、ドイツ、フランス、中国、韓国、台湾における特許及び商標制度、並びに、欧州特許条約(EPC)及び欧州共同体商標規則(CTM)の合計18の制度である。

これらの制度について、以下の項目に関する具体的手続、及び、第三者対抗要件について、要件事実論の観点から踏まえた調査研究を行った。

①特許権及び商標権の設定、②移転、③実施及び使用の許諾、④担保権、⑤左記以外の権利内容の変更、⑥特許権及び商標権の維持、権利の行使及び処分制限

また、出願から権利消滅に至る情報管理制度の調査を行った。

以下、各登録制度の特徴的な部分について説明する。

I. 米国の特許登録制度

米国の特許制度において、許諾された実施権の第三者対抗要件については、以下の点に特徴がある。

特許権を実施許諾している特許権者が破産の申立てを行い、その実施許諾契約が未履行の契約である場合、破産後

に債務者(元の実施許諾者)の破産管財人は、実施許諾を拒絶することが可能であり、したがって、実施権者は、実施権及び特許権を前提として行ってきた一切の投資を失う危機に瀕する。

米国においては、このような問題に直面した実施権者を保護するため、1988年に新たな規定が連邦破産法に設けられ(連邦破産法(11USC)101条35A、同法365条(n))、現在では、特許権等の知的財産(ただし、商標権等は除く。)について、破産管財人が実施許諾を拒絶した場合においても、実施権者に特別な保護が与えられている。

すなわち、実施許諾者が実施許諾契約を拒絶するまでは、実施権者からの書面による申請に基づき、実施許諾者は、①実施許諾契約の履行、又は、②破産管財人によって保有される知的財産権の実施権者への提供、のいずれかを行わなければならない(同法365条(n)(4)(A))。

実施許諾を拒絶する前に、破産管財人は、その知的財産権を第三者から入手する権利を含め、実施許諾契約に基づく実施権者の権利を妨げることができない。また、破産管財人が実施許諾を未履行の契約として拒絶した場合、実施権者は、その実施許諾契約が終了したものとして扱うか、実施許諾を受けた技術に関する権利を保持するか、のいずれかを選択することができる(同法365条(n)(1))。

実施権者が、実施許諾契約が終了したものと扱うことを選択した場合、その実施権者は、その知的財産権に関する一切の権利を失うが、契約違反による損害賠償請求権を獲得する。

一方、実施権者が、実施許諾を受けた技術に関する権利を留保する選択をした場合、破産の申立てが行われる前に存在した実施許諾条件に従って、実施許諾された特許発明の実施をする権利を維持することができる。

実施権者は、排他的権利について一切の条項を行使する権利を有するが、実施許諾者から債務の履行を受ける権利はない。また、実施権者は、契約により定められた実施料の全額を支払わなければならないが、実施料の支払債務と契約の履行につき、同法503条(b)によって、一切の請求権を相殺する一切の権利を放棄したものとみなされる(同法365条(n)(2)、同条(n)(3))。さらに、実施権者は、その後の改良技術を利用することが制限され、また、保守、訓練等の補助的なサービスの利用も制限される。

なお、実施権者がこの方法を選択するためには、実施許諾に係る技術を継続して使用する行為を認めるように、実施許諾者に対し、書面をもって要求しなければならない。

破産管財人が実施許諾契約を引き継いだ場合、破産管財人は契約条件に従って契約を履行しなければならない。一方、同法では、契約中に譲渡を禁ずる規定があっても、破産管財人が当該契約を譲渡することを認めており(同法365条(f)(3))、破産管財人が、契約を譲渡し、又は、実施許諾した技術を売却した場合、その譲受人又は購入者は、実施権者の実施許諾契約を引き受け、実施権者は、譲受人又は購入者に実施料を支払い、保守サービス及びサポートを受けることになる。

II. 米国の商標登録制度

米国においては、商標権は登録によってではなく、使用によって成立する。商品又は役務(以下、「商品等」と記す。)について標章の使用をすることにより、いわゆるコモン・ロー上の商標権を取得することができる。コモン・ロー上の商標権は、一般に権利者によって当該商標が使用をされている地域にのみ限定された効力を有する。商標の使用をする権利は、当該商標が使用をされる商品等により決まる。

連邦商標登録出願又は連邦商標登録の譲渡は、法的に有効な形で作成され、有効な約因を伴い、かつ、顧客吸引力(グッドウィル)も商標権とともに譲渡することを明示した文書をもって行わなければならない(ランサム法10条(15USC § 1060))。なお、商標に化体した顧客吸引力を伴わない形で行われる商標権の売買は、「独立譲渡(assignment in gross)」と呼ばれ、無効な譲渡であるとされる。

商標権の譲渡に関する上記の一般原則は、破産手続又は債権者のための財産譲渡の手続についても適用され、債務者の商標権を、その顧客吸引力と切り離れた形で売却することはできない。

破産管財人によって債務者の商標権とそれに伴う顧客吸引力が売却された場合、新たな商標権者の権利は、債務者に優先し、かかる商標権の譲渡は、破産管財人による売却の時点において第三者に対する対抗力を有する。ただし、かか

る売却の前に関係者に通知がなされ、意見提出の機会が与えられることが必要である(連邦破産法363条(b)(1))。

なお、米国特許出願及び米国特許権については、連邦破産法に新たに設けられた実施権者保護の規定(同法101条35A、同法365条(n))が適用されるが、米国の商標に関する権利には適用されない。

III. 英国の特許登録制度

特許権は、財産権の一種であるため、信託の対象とすることができる。また、特許権に関する文書は、信託創設の有無にかかわらず、英国特許庁の登録対象から除外されないため、信託の文書を登録することができ、これを登録しなかった場合には、受託者に不利になることがある。

その主な理由は、後に特許権が侵害された場合、受託者又は独占的通常実施権者が請求する、その侵害についての損害賠償等が認められない場合があり(特許法68条)、また、その後、善意でその特許権を取得した第三者に対抗することができないためである(特許法33条)。したがって、特許に関する権利を取得した者は、その登録をすることにより、以後、自己の権利と抵触する権利を、特許権者又は前主である旧特許権者が他に与えようとする等の行為を防ぎ、自己の立場を保全することができる。

IV. 英国の商標登録制度

破産者が所有する商標に関する権利は、受託者の任命の時に、また、破産の場合には破産管財人が受託者となった時に、受託者に帰属する。破産の場合には、商標に関する権利は、他の一般の財産権と同様に、譲渡又は移転の手続を要することなく、受託者に自動的に帰属する(1986年破産法306条)。

受託者は、商標権を登録することができるが、通常の場合には、受託者又は破産管財人は、破産、及び、自己が任命された事実を英国特許庁に通知する。これを受け、英国特許庁では、破産手続の開始、及び、受託者又は破産管財人が任命された旨を、当該登録簿の自由記入欄に記載する。受託者又は破産管財人は、債権者への弁済のために商標権を売却することがあるが、その際に、商標権を事業の顧客吸引力(グッドウィル)とともに譲渡してもよいし、また、これと分離して譲渡してもよい(1994年商標法24条)。

法人の破産である「支払い不能」の場合についても同様に取り扱われ、破産手続の種類によっては、支払い不能に陥った企業の資産が、清算人、更生管財人、破産管財人又は被任命者に自動的に帰属しない場合がある。しかし、清算人の場合、その企業の全財産を自らの管理又は支配下に置かね

ばならず、裁判所の命令により企業が解散する場合、裁判所は企業財産のすべて又は任意の部分を清算人に帰属させるよう命ずることができ、この命令に基づき、当該命令対象の財産が清算人に帰属することになる(1986年破産法145条)。

V. カナダの特許登録制度

カナダは、大陸法系のケベック州と、いわゆるコモン・ローに属するその他の9の州によって連邦が構成されているため、担保権等のように州法の適用を受ける場面では、ケベック州とその他の州とでは、制度が異なる場合もあることに注意する必要がある。

ケベック州民法の下では、特許権における担保権は、動産担保権の形をとる。担保権は、両当事者間において、その設定の時点で有効かつ行使可能であるが、その担保権が第三者に対して効力を有し、また、他の債権者の権利に関し、その担保権がどの順位に位置付けられるかを確定させるためには、公開が必要である。

一方、ケベック州以外のいわゆるコモン・ローを採用する9の州は、各州ごとに設けられている個人資産担保法に基づいて、知的所有権に対して担保権が付与される。

当該9の州において、有効かつ行使可能な担保権を有するためには、その担保権が成立し、かつ、対抗要件を具備しなければならない。なお、個人資産担保法における対抗要件の具備の概念は、大陸法系のケベック州民法に基づく公開の概念に類似する。

VI. カナダの商標登録制度

カナダにおける商標に関する権利は、商標登録がなくても、使用及び識別性に基づいて(商標法7条)、コモン・ロー上、認められている。したがって、無登録商標の所有者は、他人が類似の標章を競合する分野で用いた場合、裁判所に救済を求めることができる。

しかし、商標が無登録である場合、その所有者が第三者の侵害行為に対して救済を求める際に、その要件事実の立証が難しい場合がある。その理由は、無登録商標の所有者は、このような無登録の権利を行使するたびに、その無登録商標が識別力を有すること、及び、それらの商品等について十分な顧客吸引力又は名声を有することを立証しなければならないからである。

さらに、これら無登録の権利は、その無登録商標が使用される地域に限定されるという不利な点がある。また、無登録商標の所有者は第三者の侵害行為に係る標章が、自己の無登録の標章と紛らわしいこと、及び、侵害者が自己の商品等をその無登録商標権者の商品等に見せかけて販売等したこ

とを立証しなければならない。

さらに、いわゆるコモン・ロー上の権利行使の訴訟は、通常、地方裁判所に提訴するが、登録された商標権の行使の訴訟は、連邦裁判所に提訴することができる。したがって、無登録の商標の権利が複数の地域において侵害された場合は、各地域において別々の訴訟を提起しなければならない。また、その無登録商標の所有者が、当初の地域を超えて広い地域においてその商標の使用を望んでいる場合において、当該超える地域内で、既に類似の標章を使用している第三者がいるときは、無登録商標の所有者は、その商標の使用を阻まれるおそれもある。

なお、商標は、業務上の信用とともに、又は、これと切り離して、また、その商標が使用をされていた商品等の全部又は一部について、常に移転が可能である(商標法48条(1))。

VII. ドイツの特許登録制度

ドイツの特許制度は、審査主義、先願主義、出願公開制度、審査請求制度等を採用し、我が国の特許制度と共通する面が多いが、以下の点等において我が国の制度と相違する。

侵害訴訟提起の形式的要件として、ドイツ国内特許出願の場合は、少なくとも申請された特許出願の公開が、また、欧州特許出願の場合においては、少なくとも欧州特許出願の公開が各々必要であり、さらに欧州特許出願がドイツ語で記載されていないときは、欧州特許出願のクレームのドイツ語による翻訳文がドイツ特許商標庁によって公開されていることが要求される。したがって、出願中であっても侵害訴訟を提起することは可能である。

また、ドイツ特許法においては、特許権者が破産した場合を含め、特許権が移転しても、移転前に第三者に対して許諾されていた実施権には、影響を及ぼさない旨の規定がある(ドイツ特許法15条3項)。したがって、特許権が移転された場合、特許権者としての地位と実施許諾者としての地位とは分離し、実施許諾者は移転により特許権を失うが、実施許諾契約の当事者としては存続し、実施権者は、新たな特許権の譲受人に対し、従前の実施許諾契約の範囲内において、特許発明の実施についての抗弁権を主張できると考えられている。

なお、ドイツにおいては、譲渡人と譲受人との間の法律関係は、実務上、契約によって事前に処理されており、特許権者が破産した場合における実施権者の保護は、特段の問題とはなっていない。

VIII. ドイツの商標登録制度

ドイツ商標権についての使用許諾契約が成立した時点において、直ちに、その契約は当事者間及び第三者に対して、法的に有効なものとなる。

ドイツ特許法(同法30条参照)及び欧州共同体商標規則(1993年12月20日の欧州理事会規則40/94号(理事会規則)23条参照)とは異なり、ドイツ商標権に関する使用権は、ドイツ特許商標庁の登録簿に記載することはできない。

その結果として、第三者はドイツ商標登録簿から使用権に関する情報を得ることができず、標章が譲渡される場合、譲受人は他の当事者との間に存在する使用権に気付かないことがある。この点について、ドイツ商標法30条(5)は、商標が譲渡されたことにより、それ以前に第三者に与えられている使用権に影響が及んではならないと規定している。

したがって、たとえ譲受人がその使用権について全く知らなかったとしても、許諾された使用権は、譲渡される前と同様その効力を失わず、依然として有効である。

IX. フランスの特許登録制度

フランスの特許制度において特徴的なことは、特許出願を行うことにより、特許出願人には侵害訴訟を提起する権利が与えられる点である(フランス知的財産法典L613-1)。

ただし、フランスの国内特許出願に基づく訴えは、当該特許出願の公開又は当該出願の謄本の第三者への通知が行われた後でなければ提起することはできない(同法典L615-4)。また、欧州特許出願に基づく訴えの場合は、出願の公開後でなければ、さらに出願がフランス語以外の言語でなされている場合には、フランス産業財産権庁によるクレームのフランス語翻訳文の公開後でなければ、各々、訴訟を提起することはできない(同法典L614-9)。

また、特許侵害訴訟は、大審裁判所(第一審裁判所)、及び、それらの大審裁判所が所属する各控訴院の専属管轄に属する(同法典L615-17、同法典R631-1)。

なお、特許登録簿に登録された独占的通常実施権者は、実施許諾契約に別段の旨が記載されている場合を除き、特許権者への侵害訴訟の提起を求める通知の後にも特許権者が訴訟を開始しない場合には、自ら侵害訴訟の手続を開始することができる(同法典L615-2)。

X. フランスの商標登録制度

フランスの商標制度においても、商標登録出願を行うことによって商標登録出願人に侵害訴訟を提起する権利が与えられ、特許と同様に、当該出願の公告、又は、被疑侵害者に

対して出願の謄本を通知した後でなければ、侵害訴訟を提起することはできない(フランス知的財産法典L716-2)。なお、訴訟が提起された裁判所は、商標登録の公告が行われるまで訴訟手続を中断する(同法典L716-2)。

なお、共有に係る商標権の場合、各共有者は、自らの排他的利益を守ることを目的として侵害訴訟を提起することができるが、他の共有者にも訴状を送達しなければならない。

XI. 中国の専利登録制度

中国専利法の全体的な特徴は、以下のとおりである。

- ①中国専利法の保護対象には、発明のほか実用新案と意匠が含まれる(専利法細則2条)。
- ②中国における知的財産権の行政機関は、専門性があり、各々その担当する分野が異なる。
- ③発明専利出願については実体審査がされる(専利法35条)が、実用新案及び意匠の専利出願については、実体審査が行われない。
- ④専利権は、その公告日から効力が生じる(同法39条、40条)が、専利出願権及び専利権の譲渡は、その登録日より効力が生じる(同法10条)。なお、外国人に専利権を譲渡する場合は、主管部門の譲渡認可文書を提出しなければならない(同法10条)。また、専利実施許諾契約については、所定の登録手続をしなければならず、さらに、専利権を目的として質権を設定する場合、質権設定契約は登録日からその効力を生じる。
- ⑤専利権の侵害について、権利者は、司法的救済のほかに、行政機関に対しても保護を請求することができる。

また、専利権を譲渡しても、契約に別途定めがある場合を除き、譲渡前に効力を生じている当該契約の効力に影響を及ぼさない。

専利権の実施許諾契約については、当事者は書面により契約を締結し、当該契約の効力発生日より3か月以内に登録手続をしなければならない。なお、実施許諾契約は、当該契約において登録を効力発生要件として明確に約定している場合を除き、すべて、当事者間の約定により定められた期日から、その効力が発生し、契約の登録の有無は、当事者間における効力に影響を及ぼさない。また、未登録の実施許諾契約は、善意の第三者に対抗することができない。

XII. 中国の商標登録制度

中国商標法の全体的な特徴は、以下のとおりである。

- ①保護対象は、商品商標、役務商標、団体商標、証明商標であり、広範に及ぶ(商標法3条、同法4条)。
- ②中国における知的財産権の行政機関は、専門性があり、

各々その担当する分野が異なる。

③商標出願においては、先願の原則（同法29条）、及び、一商標一出願の原則（同法13条）が採用される。

④商標権は、登録を効力発生要件とし、商標局における登録日から効力が発生する（同法37条）。また、商標権の譲渡は、登録が効力発生要件であり、譲受人は公告日より商標権を享有する（同法39条）。さらに、商標使用許諾契約は、締結日より3か月以内に、許諾契約書の副本を商標局に届け出て登録するものとされ（商標使用許諾契約の登録に関する弁法4条）、商標使用許諾契約が未登録の場合は、第三者に対抗することができない。なお、商標権を目的として質権を設定する場合、質権設定契約の登録日より効力が発生する。

⑤商標権侵害について、権利者は、司法的救済のほか、行政機関に対しても保護を請求することができる。

商標権の譲渡は、譲渡前に効力が発生している使用権契約の効力に影響を及ぼさないが、契約に、別途規定がある場合はこの限りでない。商標の使用権はその登録後には、当該商標権を取得した新たな商標権者にも対抗することができる。

商標使用許諾契約については、その当事者は、契約締結日より3か月以内に、許諾者が許諾契約書の副本を商標局に提出し、登録を行わなければならない。なお、当該登録は、当該契約において登録を効力発生要件として明確に約定している場合を除き、契約の効力発生要件ではないが、登録をしていない場合は、当該契約を善意の第三者に対抗することができない。

XIII. 韓国の特許登録制度

韓国の特許制度は、我が国の制度と共通する面が多い。

特許権についての独占的通常実施権は、当事者の合意とその設定の登録により初めて効力を生じる（特許法101条1項2号）。設定契約書の公証等によって設定契約の真正が担保されたとしても、それは当事者間において独占的通常実施権を設定するための契約上の義務の発生を証明するにすぎず、当事者間においてすら、その効力は生じない。

一方、通常実施権については、通常実施権を付与する旨の当事者の合意があれば、当事者間において、その効力を生じる。

また、特許権又は独占的通常実施権をその後取得した者に対し、通常実施権が効力を生じるためには、通常実施権の登録が必要である（同法118条1項）。

なお、実施権を第三者に主張するためには、この登録制度のみが想定されており、実施権契約の公証、寄託等の制度は認められていない。

XIV. 韓国の商標登録制度

韓国の商標制度は、我が国の制度と共通する面が多い。

商標権についての独占的通常使用権の効力発生要件、並びに、商標権についての通常使用権の当事者間の効力発生及び第三者対抗要件に関しては、特許法の場合と同様である（商標法55条、同法56条、同法58条）。

XV. 台湾の特許登録制度

特許権の実施許諾（台湾では「授權」と呼ばれる。）は、授權の種類により、独占的かつ排他的効力を持つ授權（台湾では「専属授權」と呼ばれる。）、独占的かつ排他的効力を持たない授權（特許権者が契約中の約定に、専属被授權者に排他権を付与しないことを明記した専属授權）及び非独占的授權（台湾では「非専属授權」と呼ばれる。）の三種類に分類される。

専属被授權者の地位は、独占的、かつ、原則として排他権がある（ただし、その例外として、契約により排他権を付与しないことも可能である。）が、非専属被授權者の地位は、非独占的であり、排他権を有しない。

特許権の授權は、登録を効力発生の必要条件としていない（特許法59条反対解釈）。すなわち、授權契約当事者間における意思表示の合致により実体法上の効力が直ちに発生する。そして、授權者は未登録を理由として、被授權者に対して、その特許権について有効な授權を取得していないとの主張をすることができない。これは専属授權、非専属授權、共に同様である。

なお、非専属被授權者の登録後においては、特許権又は専属授權を取得したいかなる者も、先の登録に係る当該非専属被授權者の権利主張には対抗することができない。

なお、台湾特許法では、特許権を信託の目的とすることができる（特許法59条）。

XVI. 台湾の商標登録制度

台湾商標権の使用許諾についても、台湾特許法同様に、独占授權と非独占授權の二種に分けられ、いわゆる独占授權の意義と台湾特許法の専属授權の意義はおおむね類似し、非独占授權と台湾特許法の非専属授權の意義はおおむね類似する。

ただし、台湾特許法とは異なり、台湾商標法上の独占的使用権（独占被授權）者は、独占的、かつ、排他的な地位を有する一方、非独占的使用権（非独占被授權）者は、独占的ではないが、排他的な地位を有する、という特徴がある。

すなわち、台湾商標法には、台湾特許法第84条第1項、及

び、同条第2項に相当する規定がないため、使用許諾(授権)者、独占的使用権(独占被授権)者及び非独占的使用権(非独占被授権)者は、いずれも、契約において授権し又は授権された範囲内において、侵害した第三者に対し、自己の名義において権利を主張することができる。

なお、台湾商標法では、現在、商標関連の権利についての信託は認められていない。

XVII. 欧州特許条約(EPC)における登録制度

欧州特許条約においては、欧州特許出願は、その全部又は一部を指定締約国の領土の全部又は一部について実施許諾することができる規定されている(EPC73条)。また、当事者が望む場合、欧州特許出願の実施許諾を欧州特許庁に登録することもできるが、そのためには、当事者は実施許諾が行われたことを証明する文書を欧州特許庁に提出し、必要な事務手数料を納付しなければならない。また、当該出願についての特許付与までは、訴訟手続を開始することはできない。

実施許諾の登録は、欧州特許庁との関係においては、何の効果も持たない。一方、一部の加盟国の国内裁判所は、実施許諾契約が有効とみなされるための要件として実施許諾契約の登録を求めているが、出願時点では、いずれの加盟国にも当該欧州特許出願に関する包袋は存在しないため、そのような場合は、欧州特許庁に登録するほかには方法がない。

XVIII. 欧州共同体商標規則(CTM)における登録制度

欧州における共同体商標制度においては、財産権の対象としての共同体商標に関する一定の規則が定められているが、財産権の対象としての共同体商標は、加盟国において登録された国内商標として扱われるべきことを定めている(理事会規則16条)。したがって、共同体商標の移転又は譲渡については、商標権者が居住し、又は、営業所を有する加盟国の国内法を考慮する必要があるが生じる。

さらに、権利行使の場面についても同様の考慮が必要となる。その理由は次のとおりである。理事会規則91条によれば、各加盟国は自国の共同体商標裁判所を指定しなければならない。ここで、侵害訴訟について、共同体全域を管轄する第一審裁判所は存在しないため、共同体商標に関する訴えは、商標権者が居住等するいずれかの各加盟国の共同体商標裁判所に対し提起しなければならない。そして、訴えが提起された共同体商標裁判所では、その国の財産法及び手続法を適用して判断を下すことになるためである。

第2部

第1部における海外調査の結果をもとに、各国・各国際機関における産業財産権登録制度の比較表を作成した。

(担当:主任研究員 熊坂 晃)