

■ 改正の概要

仮実施権制度 新設！！ とくに中小・ベンチャー企業、大学TLO等の特許出願段階における発明の活用にもメリット！

特許権成立前のライセンスのうち、特許出願段階におけるライセンスについて、『仮専用実施権・仮通常実施権』制度が新設されました※。

※特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当初明細書等に記載の

範囲内において、仮専用実施権を設定（仮通常実施権を許諾）することができ、特許権の設定登録があったときは、設定行為で定めた範囲内において、専用実施権が設定（通常実施権が許諾）されたものとみなす、とされました（特34条の2、34条の3）。



■ 仮専用実施権・仮通常実施権制度のメリット

一般的に、**特許権成立前のライセンスには、以下のようなメリット**があります。

ライセンサー（ライセンスする側）のメリット	ライセンシー（ライセンスされる側）のメリット
<ul style="list-style-type: none"> 対価の確保ができる。 →投下資本の早期回収、資金調達が可能となる。また、その資金により次の開発が容易になる。 	<ul style="list-style-type: none"> 低廉な対価（多くの場合、1/3 程度の対価と予測される）でライセンスを受けられる。
<ul style="list-style-type: none"> ライセンスを締結できないリスクを低減できる（技術進歩・技術革新の速度が速ければ速いほど重要）。 	<ul style="list-style-type: none"> 未決段階なので、ライセンサーに対して強気の有利な交渉や、独占（つばつけ）ができる。
<ul style="list-style-type: none"> 早期に権利活用できる。 →競争優位、発明の陳腐化の防止に役立つ。 	<ul style="list-style-type: none"> 自社開発、特許権の取得をしなくても進んだ技術や発明を利用できる（時間を買える）。

しかし、特許権成立前のライセンスについては特許法上に規定がなく、様々な問題がありました。

出願人である中小・ベンチャー企業が出願人の地位を維持しつつライセンスにより収益を上げたいと考えても、ライセンシー候補者が中小・ベンチャー企業の倒産等のリスクを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ができず特許を受ける権利自体を譲渡せざるを得ない、との指摘もありました。

今回の改正は、特許出願段階におけるライセンスについて、『仮専用実施権』『仮通常実施権』という特許法上の権利を新設するものであり、ライセンシーを保護し、発明のより早期の活用を促すものです。上記メリットに加え、『**仮専用実施権・仮通常実施権**』制度には、以下のような**メリット**があります。

ライセンサーのメリット	ライセンシー（ライセンスされる側）のメリット
<ul style="list-style-type: none"> ライセンス成立の機会の増加。 	<ul style="list-style-type: none"> 仮専用実施権等の登録後は、特許を受ける権利が譲渡された場合でも、譲受人に対抗でき、補償金の支払請求をされず、出願段階から設定行為で定めた範囲内において特許出願に係る発明を実施できる。 仮専用実施権等の登録後は、特許を受ける権利を有する者が破産した場合でも、破産管財人によりライセンス契約を解除されない。 ⇒従前のライセンス契約に基づく事業を継続できなくなるリスクの低下。 明細書等の補正がされた場合でも、出願の分割がされた場合でも（設定行為に別段の定めがないことが条件）、仮専用実施権等は無くならない。 仮専用実施権等の登録後は、出願の放棄・取下げ、国内優先権の主張、出願の変更をする場合には、仮専用実施権者等の承諾が必要となる。

本制度は、平成21年4月1日より施行されております。契約・訴訟にも強く、知的財産戦略を提供できる特許事務所として、弊所はすでに万全のサポート態勢を整えております。本制度の活用を、どうぞご検討ください。