

特集《第 27 回知的財産権誌上研究発表会》

日本における「ライセンス・オブ・ライト制度」の導入に関する調査および検討

令和 3 年度特許委員会 第 4 部会

高石 秀樹, 内田 誠, 岩坪 哲, 菅原 峻一, 藤田 雅史, 中村 哲平,
上山 浩, 松任谷 優子, 種村 一幸, 乾 智彦

要 約

近時、日本において諸外国に倣って、「ライセンス・オブ・ライト制度」導入の是非が議論されており、日本の知財実務に適した制度設計の調査および検討が求められている。筆者らは、2021 年度の日本弁理士会・特許委員会・第 4 部会として、日本における同制度の好ましいあり方について「ライセンス・オブ・ライト制度」の定義から見直しつつ、2013 年に日本知的財産協会（知財協）が纏めた試案⁽¹⁾を踏まえて、LOR 制度の定義自体から見直すとともに、諸外国における LOR 制度を調査し、各項目について検討し、意見を集約した。

【討論対象となることを希望する論点】

- 論点 1 日本において「ライセンス・オブ・ライト制度」を導入することの是非
論点 2 日本において「ライセンス・オブ・ライト制度」を導入する場合の制度設計（本稿で紹介した制度に限らず）

目次

1. ライセンス・オブ・ライト (LOR) の概要
2. 諸外国の LOR に関する制度
 2. 1 イギリス
 2. 2 ドイツ
 2. 3 フランス
 2. 4 中国
 2. 5 その他
3. LOR の“要件”に関する検討
 3. 1 LOR の対象となる権利
 3. 2 LOR の対象となる発明が利用発明の場合
 3. 3 特許権の譲渡
 3. 4 LOR 宣言に伴う情報開示
 3. 5 特許公報へのライセンス条件等の公示
 3. 6 ライセンス契約成立の時期
 3. 7 LOR 宣言の時期的制限
 3. 8 優先権主張出願等との関係
 3. 9 大学の特殊事情
4. LOR の“効果”に関する検討
 4. 1 維持年金等の減免制度
 4. 2 維持年金等の減免以外のベネフィット
 4. 3 LOR 宣言からの経過時間に応じた減免制度の変更
 4. 4 FRAND 宣言（類似の制度）
 4. 5 マッチング促進機能
5. ライセンス申込者の態度

6. まとめ（好ましい制度設計）

1. LOR の概要⁽²⁾

「ライセンス・オブ・ライト (LOR)」とは、一般には、出願人ないし特許権者がライセンス提供の用意があることを宣言することと引き換えに特許庁費用を減額するという制度と説明されている。実際、諸外国の LOR は、そのような制度となっている。

もっとも、LOR の字義としては、出願人ないし特許権者がライセンス提供の用意があることを宣言することに尽き、特許庁費用の減額が制度上不可欠であるとか一体不可分という事情はないから、「引き換えに」出願人ないし特許権者が得るメリットを柔軟に想定し、設計しつつ、その是非に関する議論を深めた。

なお、LOR は、企業間連携、オープンイノベーションを促すための知財制度やマッチングの仕組みとの関係で議論されることも多いが、これらの関係は、並列的なものというよりも、LOR 制度が、これらを実現するための一手段として注目されていると整理できる。

2. 諸外国の「ライセンス・オブ・ライト (LOR)」に関する制度

2. 1 イギリス

イギリスの LOR は、特許権発生後に申請可能であり、年金が 50% 減額されるという制度である。もっとも、実施権の発生時点は、ライセンスが合意に至ってからとされている⁽³⁾。申し込みがあったが、ライセンスが合意に至らなかった場合には、申込者が当該特許権に利害関係があることが分かってしまうという問題があり、少なくとも、特許庁、裁判所等の公的機関によるライセンス条件の決定があるまでは、ライセンス申込者に不利益が生じる。

2. 2 ドイツ

ドイツの LOR は、未利用特許の利用促進を目的として導入された経緯があり、特許出願後に申請可能であり、年金が 50% 減額されるという制度である。実施権の発生時点は第三者が実施をする意思を示したときであるため⁽⁴⁾、イギリスと異なり、申込者が当該特許権に利害関係があることが分かってしまうことにより、公的機関によるライセンス条件の決定があるまでの期間も、ライセンス申込者に大きな不利益は生じない。

2. 3 フランス

フランスの LOR は、年金が 40% 減額されるという制度であったが、2005 年に廃止された。その理由としては、LOR 制度により第三者にライセンスされた特許はごく僅かであり LOR 制度の効果が乏しいこと、及び、中小企業向けの特許庁費用の減免制度を新設したことである。

2. 4 中国

専利権者が専利権の実施を許諾する意志を表明し、許諾使用料の支払方式、基準を明確にした場合、国务院専利行政部門がそれを公告し、開放許諾とする（実用新案、意匠について開放許諾声明を行う場合、評価報告書の提供を義務化）（専利法第 50 条）、開放許諾の「実施」期間中は、専利権者は専利維持費の減免を行う（第 51 条）、開放許諾に係る紛争は当事者間の協議を優先し、困難な場合、国务院専利行政部門の調停の他、人民法院にも提訴できる（第 52 条）。

2. 5 その他

上記の他にも、イタリア、スペイン、ギリシャ、ニュージーランド、南アフリカ共和国、シンガポール等で、LOR 制度が採用されている⁽⁵⁾。

なお、日本でも、特許庁では、「権利譲渡又は実施許諾の用意がある旨のみ」を公報に掲載するサービスを行っている⁽⁶⁾。

3. LOR の“要件”に関する検討

以上のような、諸外国の LOR 制度を踏まえて、年金の減額という枠組みにも囚われずに制度設計できると想定したうえで、意見を聴取し、以下のとおり整理した。其々の意見に対し補充意見ないし反対意見があった場合は、それらも掲載している。

3. 1 LOR の対象となる権利

特許権を対象にするのではなく、実用新案権を対象にするという意見があった。

大学が保有する特許権は、制度の内容次第で LOR に親和的である。ただし、大学と企業が共有する特許権の場合は、企業が LOR 宣言をすることを嫌がるという指摘もあった。

諸外国では、共有権利者や既存のライセンシーを保護するために、LOR の設定にあたって一定の制限を設けている。具体的には、英国及びシンガポールでは、長官は登録された権利者に LOR 申請を通知して契約上の禁止がないことを確認する必要がある（英国特許法 46 条 (2)、シンガポール特許法 53 条 (2)）、ドイツ及びブラジルでは、排他的ライセンスが登録されている場合には LOR は許可されない（ドイツ特許法 23 条 (2)、ブラジル産業財産法 64 条 (3)）。このような制限は、日本で LOR を導入する際においても当然必要であろう。

3. 2 LOR の対象となる発明が利用発明の場合

利用発明が LOR 宣言をしている場合、第三者が保有する特許権に基づく差止請求を制限し、損害賠償請求のみを認めるという枠組みもありうる。そのようにしないと、利用発明を LOR 宣言する権利者がいなくなってしまうからである。

3. 3 特許権の譲渡

LOR 宣言の内容として、特許権のライセンスだけ

ではなく、特許権自体の譲渡も対象にしてはどうかという意見も出た。

3. 4 LOR 宣言に伴う情報開示

特許権者にとって、維持年金の減額のメリットが得られるが、特許発明を利用する側にとって、その特許発明がどのような製品のどのような課題を解決できるのかが分かりづらい。そこで、特許発明を利用する側が具体的な用途を理解しやすくするために、特許権者は、単に LOR 宣言をするだけで維持年金の減額のメリットが得られるとするのではなく、用途や効果をわかりやすく説明した文書を特許庁に提出し、審査に合格したものに対してだけ年金の減免等の恩恵を与える、という方法も考えられる（開放特許情報データベースの簡易版のようなものが想定される。）。

この意見に対して、審査までは不要であり、特許発明の用途や効果をわかりやすく説明した文書を特許庁に届け出ることで足りるのではないかという意見も出た。

ライセンス交渉のハードルを下げるために、特許公報にメールアドレスを記載してはどうかという意見が出た（※もっとも、メールアドレスを掲載することにより LOR 宣言を躊躇することになる可能性もあるため、更なる研究を要する。）。

3. 5 特許公報へのライセンス条件等の公示

海外で LOR 制度の利用が活発ではない状況には、LOR の対象となっている特許発明か否かが不明確という問題があるように思われるため、LOR の対象となっている特許発明か否か、更にはライセンス条件を特許公報等に明示するという意見が出た。

ライセンス条件の公示をする場合に、その公示したライセンス条件が暴利的なものであることもあるため、(1)特許庁による事前審査を行うこと、(2)分野ごとに実施料率の範囲を予め決めておくこと、(3)法律で一律ライセンス条件を規制するのではなく、法的拘束力がないガイドライン等で好ましいライセンス条件を公示するという制度が提案された。

3. 6 ライセンス契約成立の時期

LOR 宣言後、ライセンス契約の申出があった場合に、自動的にライセンス契約が成立するとするか、それとも、特許権者と申出人との間で、ライセンス条件

による交渉を前提として別途合意が成立して初めてライセンス契約が成立とすべきか。

仮に、ライセンス条件について交渉ができるという制度にした場合、当事者間の交渉で合意に至らなかった場合に、その交渉をサポートする制度（調停、仲裁、ODR、判定制度など）が必要ではないかという意見があった。

ただし、ライセンスを締結しない自由を認めてしまうと、ライセンス契約の申出は、特許権侵害を認めたかのようになり、後の特許権侵害訴訟で不利になる場合もあるため、LOR 制度の利用を難しくするという懸念が示された。

3. 7 LOR 宣言の時期的制限

LOR 宣言を、出願後いつでも可能とすべきであるという意見があった。

LOR 宣言の取下げはいつでも可能であるとしても、既にライセンスの申出があった場合には、その申出人の同意がなければ LOR 宣言の取下げができないとすべきである。

他方、ライセンスの申し出を受けた時期についての争いが生じることを考慮して、一度 LOR 宣言をした後は、取り下げることができないとすべきという意見もあった。

海外の制度では、LOR 宣言の取下げは既存のライセンスには効果が及ばないとされている。

3. 8 優先権主張出願等との関係

LOR 宣言をした特許との関係で、優先権を伴う出願、分割出願に係る新たな出願、出願の変更に係る特許出願、実用新案登録に基づく特許出願についても、LOR 宣言をしたとみなすべきという意見が出た。そうしないと、ある特許についてライセンスを取得したが、その特許の分割特許で権利行使をされることとなり、不合理である。

3. 9 大学の特殊事情

大学が保有する特許権について独占的通常実施権の設定を行うことが多く、独占的通常実施権を設定した場合、LOR 宣言を取り下げることになる。そのため、LOR 宣言をしている大学が保有する特許権が存在している事実は、ライセンス先が見つからないということ公開していることとなる。これは、大学が生

み出した特許発明が評価されていない（誰も実施許諾を申し込んでいない）ことが公開されることとなり、大学にとってデメリットとなる。

上記の問題点のほかに、LOR 宣言をした後に、LOR 制度の中で A 社とライセンス契約が成立した後に、LOR 制度の枠外で B 社に対して独占的通常実施権が設定された場合を想定すると、LOR 宣言をそれ以降に取り下げても従前の A 社とのライセンス契約の効力は存続する。このようなケースを想定すると、LOR 宣言に基づくライセンス条件の中に、独占的通常実施権が後で設定されたらライセンス契約を将来に向かって解除できるという条項を入れなければならないことになる。

また、LOR 宣言後は独占的通常実施権の設定が制限されるという条件も考えられる。

4. LOR の“効果”に関する検討

4. 1 維持年金等の減免制度

現状、大企業には減免制度がないため、大企業に対する減免制度として LOR を位置付けてはどうかという意見が出た。

LOR の利用を促進するためには、既存の減免制度を超える減額が必要ではないかという意見が出た（例えば、既存の減免制度が適用されて半分まで減免された場合に、LOR を利用するとその半分以上をさらに半分にするなど）。

また、維持年金の減免だけでなく、審査請求手数料の減免も可能にしてはどうか、特許権者の特許権の保有件数に応じて減免額を変更してはどうか、という意見が出た。

4. 2 維持年金等の減免以外のベネフィット

LOR の効果として、①維持年金等の減免という恩恵、②それ以外の恩恵が考えられるが、諸外国の LOR 制度の十分に活用されていない状況を見ると、①の恩恵だけでは不十分である。特に、LOR 制度を採用しているイギリスやドイツと比べて、日本の維持年金は安いので、維持年金の減額のみでは制度利用のインセンティブが弱い。

そこで、②それ以外の恩恵を検討する必要があるが、(1) LOR 宣言をしていることによる企業イメージアップ、(2) 税金優遇、(3) LOR を利用したライセンス料に対する法人税の減税（※パテントボックス）、(4)

国の融資保証枠の拡充を検討してはどうかという意見が出た。

4. 3 LOR 宣言からの経過時間に応じた減免制度の変更

現実にライセンスがなされることを促進するために、LOR 宣言から一定期間内にライセンスが成立しなければ、維持年金等の減免を行わない、あるいは、その期間に応じて減免率を下げるという意見が出た。

4. 4 FRAND 宣言（類似の制度）

LOR 宣言とともに FRAND 宣言を義務付ける、または可能としてはどうかという意見が出た。（もっとも、FRAND 宣言を義務付ければ、LOR 宣言をする動機付けは低下するから、特許庁費用の減免率を高める必要がある。換言すれば、複数レベルの施策案があるときは、特許庁費用の減免率を異なる率とすることが考えられる。）

4. 5 マッチング促進機能

LOR 制度を利用することで、企業間のビジネスマッチングを促す効果が期待できるとともに、共同研究（垂直、水平）の促進が期待できるという意見が出た。

5. ライセンス申込者の態度

非侵害（特許権差止め請求権等不存確認訴訟）・無効主張を争いながら、LOR に基づいてライセンスを受けられる制度とするか、その場合、ライセンス料が高くなると考えるべきかが問題提起された。この点は、特段の条項がない限り、ライセンシーも非充足・特許無効を争えることは当然であるから⁽⁷⁾、可能とすべきであろう。

6. まとめ（好ましい制度設計）

2021 年度の特許委員会・第 4 部会としては、上記のとおり、仮に日本に LOR 制度を導入すると想定した場合の制度設計につき、LOR の定義から柔軟に検討し、意見交換するとともに可能な範囲で意見を集約した。必ずしも全項目について部会内で意見の一致をみたものではないが、項目ごとの意見を整理すると以下のとおりである。

日本における LOR 制度導入に向けては、減免される特許庁費用の財源も含めて、更なる検討事項が存在

	2021 年度特許委員会・第 4 部会	知財協 2013 年の試案
LOR 制度の導入目的	特許出願件数増加, 活性化 大企業に対する減免制度 マッチング促進	オープンイノベーション促進等
宣言者のベネフィット	年金等の減額 (ライセンス後) ライセンス前の審査請求等の費用減額 企業イメージアップ (称号) 税金優遇 法人税減税 (パテントボックス)	年金等の減額
宣言者	出願人/特許権者	出願人/特許権者
宣言可能時期	特許出願後	特許出願後
対象行為	実施許諾のみならず, 譲渡 ※ただし, 譲渡の場合, マッチング促進に主たる目的があるが, 譲渡前までは, LOR 宣言をすることで譲渡対象特許の年金が減額されるという制度設計がありうる。 ※ LOR 制度において実施許諾された発明にかかる特許権が譲渡された場合であっても, ライセンシーはその通常実施権を特許権の譲渡を受けた者に対抗することができる (特許法 99 条)。	実施許諾
対象権利	優先権を伴う出願, 分割出願に係る新たな出願, 出願の変更に係る特許出願, 実用新案登録に基づく特許出願についても, LOR 宣言をしたとみなすとするのが好ましい。	特になし
ライセンス条件 (等) の公示	有り。ただし, ライセンス条件の審査等の手続があることが好ましい。例えば, (1)特許庁による事前審査を行うこと, (2)分野ごとに実施料率の範囲を予め決めておくこと, (3)法律で一律ライセンス条件を規制するのではなく, 法的拘束力がないガイドライン等で好ましいライセンス条件を公示するという制度など。	有り
情報提供	開放特許情報データベースの簡易版のような, 特許技術の利用の具体例などを提供する制度が好ましい。	特になし
ライセンシーの保護	対象特許発明について, 専用実施権や独占的通常実施権が設定されていないか否か, 契約上実施許諾が制限されないか否かを特許庁が確認する手続を設けることが好ましい (現実的には, 特許権者による表明保証で対応)。	特になし
宣言の取下げ	可能 (宣言を取下げたとしても LOR 制度の中で実施許諾を受けたライセンシーの実施権は存続)	可能 (既存ライセンシー保護)
交渉支援システム	ライセンス条件に関する交渉は LOR 制度の枠外で実施するので十分。ただし, 交渉のための裁判外紛争解決手続 (調停, ADR, ODR など) の充実が好ましい。	有り
実施権の発生時点	ライセンスの申入れ (※条件が公開されていることが大前提)。	ライセンス合意後 (ライセンスの申入れで見做し合意期間)
その他	FRAND 宣言を義務又は可能 LOR 申込みと無効主張は併存可	自発的にライセンスを希望した者以外に対しては, 差止請求を含む通常の権利行使可能

する。本稿が更なる検討の契機となることを期待する。

以上

(注)

(1)「LOR 制度導入によるライセンス活性化を軸としたオープン・イノベーション推進の考察」(知財管理 Vol.63 No.12

2013)

(2) LOR 制度に関して, 主に特許権について検討しているが, 実用新案権との関係でも同様にあてはまる。

(3) 瀬川友史, 他「英・独におけるライセンス・オブ・ライト制度の利用実態」(PARI Working Paper Series No.2 (2009))

(4) 脚注 (3) と同じ

(5) 「特許制度に関する論点整理について」(2009 年 12 月, 特

許制度研究会) https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/seisakubukai-25-shiryu/sankousiryu.pdf

(6)「権利譲渡又は実施許諾の用意に関する公報掲載申込みについて」 https://www.jpo.go.jp/system/laws/koho/kenri_jyouto_kouhou_moushikomi.html

(7) 米国も同じ。(2007年1月米国連邦最高裁「Medimmune v. Genentech」事件～契約に従ってライセンス料を支払って

るライセンシーによる、契約対象特許の無効、非充足の判断を求める確認訴訟が認められた。確認訴訟が認められる基準として「関連する全ての状況 (all the circumstances) を総合的に考慮する」という基準を採用し、従前の「侵害訴訟を提起される合理的な懸念による」基準を使用しなかった。)

(原稿受領 2022.2.28)