

LOR (License of Right) の利用について

井 上 敦*

抄 録 ライセンス・オブ・ライト (LOR) 制度の利用におけるメリット、デメリットや手続き上の留意点などの一般原則と利用の留意点についてまとめる他、利用頻度の高いドイツやイギリスでのLORの概要を説明します。また、ブラジル、タイ、ロシアのLOR制度と利用実態を紹介します。

目 次

1. はじめに
2. LORの一般原則と利用の留意点
3. ドイツのLOR概要
4. イギリスのLOR概要
5. その他の国のLORと利用実態
6. おわりに

1. はじめに

ライセンス・オブ・ライト制度 (License of Right, 以下LORとします) とは、実施許諾用意制度ともいわれ、一般に、特許権者が、自らの保有する特許に関して、第三者からの実施許諾の申し出に対しては取捨の選択権なしにこれを受け入れる旨を宣言することにより、当該LOR宣言の登録後の特許年金について減額措置を受けることができる制度を言います。

現在、イギリス、ドイツをはじめ多くの国でこのような制度が採用されています¹⁾。

2. LORの一般原則と利用の留意点

実施許諾の用意の宣言と引き替えに特許料が減額されるというLOR制度ですが、制度の調和や統一化が図られているわけではないため、LOR宣言の手続きや取消しの要件など、制度詳細は各国でそれぞれ相違があります。これまで

にLOR制度や利用実態に関して報告もなされています^{2)~4)}、ここでは現在世界で導入されているLORに共通する主な一般原則、メリット、デメリット、LOR宣言の手続き上の留意点等をまとめます。

(1) LORのメリット

LOR宣言のメリットとして、一般的には、以下の2点が挙げられます。

(i) 特許年金の節減。手続き完了後の庁納付特許料が減額されます。現在LORを導入している国のほとんどで、規定の料金の半額に減額されます。

(ii) LOR宣言の公開により、第三者への実施許諾契約が期待でき、未利用発明の実施促進の効果が期待されています。

制度自体、本来上記(ii)のメリットを期待して導入されたという歴史的背景はあるものの、実際には、(i)のメリットを求めて利用されることが多いと考えられています。

ただし、国によっては年金管理に要する実際のコストの中で現地特許庁に納付する特許料の占める割合が比較的小さい場合もあり、LORの費用削減の効果が顕著とならない場合もあります。

* 日本技術貿易株式会社 IP総研 技術第1グループ
リーダー Atsushi INOUE

このため、LOR制度を有する国の中でも、ドイツとイギリスの他では、国外の特許権者がLOR宣言を行うことは、これまであまり一般的には行われてこなかったのが現状です。

(ii) のメリットに関して、LOR宣言がなされた場合は、通常、特許庁にその旨登録され、公表されます。この公表により、第三者はLOR宣言の事実を知ることができますが、各国特許庁のホームページ等で、該当特許の一覧リストが公表されたり、庁データベースへの収録によって、検索により対象特許が確認できる場合もあります。

(2) LORのデメリット

特許料減額などのメリットとの引き替えに、LOR宣言が特許権に与えるデメリットとして、以下の点が挙げられます。

(i) 実施許諾の形態として、独占的通常実施権の設定はできず、非独占的な通常実施権のみが許諾可能となります。

如何なる第三者からの申し出に対しても実施許諾の義務を負うという基本理念により、第三者が求める場合であっても、LOR宣言が登録されている特許に対しては、独占的通常実施権を認めることができません。

(ii) 実施許諾の申し出があった場合には、原則として拒否することができません。

ドイツの場合、実施条件について、当事者間で合意が得られない場合には、特許庁の裁定により決定され得る制度であり、必ずしも特許権者にとって好ましい実施条件が保証されません。特に、ドイツのLORに関しては、独占的実施権が認められないことにより、実施契約で得られる実施料が低くなる傾向があると考えられています⁵⁾。

イギリスの場合、許諾なしに発明の実施をする者との間で、仮に訴訟になった場合でも、発明実施者側に実施料を支払う意思があるのであ

れば、原則として差止請求は認められず、損害賠償請求額についても一定の制約（実施料の2倍まで）が生じます。

さらに、実施許諾を申し出る第三者の側からしても、LOR宣言をした特許に独占的通常実施権を設定することができないことがデメリットとなることも考えられます。すなわち、特許権者に対して実施料を支払って事業を開始したとしても、法的な独占権のない状態でその事業を行わなければなりません。これは、その後他者が同様に実施許諾を求めるならば、当然にその者に対しても実施許諾がなされる制度であり、他者の参入を排除できないからです。

また、保有する特許権を他者に譲渡するという場合、LOR宣言を行った特許を他者に譲渡することを禁ずる法規はいずれの国にもないものと思われませんが、LORの取消しを行わない限り、譲渡後も、権利行使において一定の制限があることから、通常の特許よりもその価値が低く評価されるおそれがあることは否定できません。

また、差止を行うことのないLOR宣言に基づく特許の実施許諾の条件は、FRAND条件に似ています。このことから、実質上業界標準となっている技術など、特許権者のみが実施することがその事業の戦略上、適さない技術であり、特許を保有しながらも他者へのライセンス許諾を事実上求めているものに関しては、LOR宣言の登録をした場合、庁費用減額の恩恵を受ける一方で、権利行使の制約についてデメリットは、少ないのではないかと考えることもできます。しかしながら、ドイツにおいては、実施条件の合意のプロセスにおいて、通常の特許に比して、特許権者の主張が認められる根拠が弱くなる傾向にあることを踏まえ、特許料減額のメリットに比べて、実施料が低く設定されるデメリットが大きくなると考えることが一般的であるようです。

(3) 実施権の発生要件

実施権の発生や、実施条件の当事者間の合意のプロセスは、国毎に相違がみられます。例えばドイツの場合、実施権設定申請者が、実施条件を提示して特許権者に実施の申し出を行った時点で、法律上、実施権が認められます。実施権設定申請者から提示された内容が、原則、実施許諾の条件として適用されることとなります。無論、特許権者は、提示された実施条件に不服があれば、特許庁に裁定を求める機会が与えられますが、基本的には実施権設定申請者の実施の機会が担保される制度となっています。

一方、イギリスでは、ドイツの制度とは異なり、実施権設定申請者は、特許権者の同意を得て初めて法律上の実施権が与えられるものであり、当事者間の合意により実施権が発生するという点では、LOR宣言の特許についても、通常の特許と何ら変わりません。LOR宣言をした特許の権利行使の制限としては、侵害訴訟における被告が、実施料を支払う意思表示を行えば、差止を免れるということのみに集約されます。このように、実施権の設定および実施条件の同意に関しては、ドイツのLORは、実施権申請者にとって有利な制度であり、イギリスのLORは特許権者にとって有利な制度を採用しているといえます。

その他、ブラジルのLORでは、実施条件を特許権者側が、LOR宣言時に公衆に対して提示するという制度、タイの場合は、実施権設定申請者は、特許権者ではなく、特許庁に対して実施条件の提示とともに実施権の設定を申請し、特許庁から特許権者に条件への同意の是非を問うという制度になっています。

(4) LOR宣言の取消し

LOR宣言により、権利行使上の制限が発生しますが、LOR宣言時には権利行使の制限が受け入れ可能であっても、技術の重要性や事業方針

の変化等により、LOR宣言が好ましくないものとなる場合も考えられます。

そこで、多くの国のLOR制度においては、過去分の特許料の差額の納付によりLOR宣言の取消しが認められています。

もっとも、特許権者がLOR宣言を何時でも撤回できるものとしてしまうと、特許権者が実施許諾を申し出る者によって、実施許諾の是非を選択することが事実上できてしまうことになり、本来の制度趣旨にもとると考えられます。このため、多くの国において、取消しの可能な時期については一定の制限を加えた規定となっています。具体的には、例えば、ドイツの場合、特許権者に対して、第三者から実施許諾の申し出があった後には、特許権者はLOR宣言の取消しを行うことができないと規定されています。タイの場合は、一度LOR宣言を提出すると、取り下げることはできません。

イギリスでは、所定の手続きとともに差額を納付し、LOR宣言の取消しを行うことが可能です。LOR宣言の取消しにより、自らが発明を独占的に実施することも可能であり、他者に独占的实施権を設定することも可能となります。当事者間で合意が得られるのであれば、実施許諾を求める側にとっても、LOR宣言の取消しが、理にかなうというケースも考えられます。

(5) LOR宣言及び取消しの手続き上の留意点

LOR宣言の登録の要件としては、対象特許に対して、独占的通常実施権が既に登録されていないこと、又はその登録の請求がなされていないことが挙げられます。特許が共有に係る場合は、共有者全員で申請しなければなりません。LOR宣言の登録申請には、国によっては委任状等の書面が必要となります。

また、特許料が減額されるには、LOR宣言が登録されることが必要となりますが、申請から登録されるまでには、各国庁内での承認プロセ

スに一定の期間を要します。したがって、次回の特許料の納付期限が迫っている段階で、LOR宣言の登録を申請したとしても、特許料の納付期限までにLOR宣言の登録が完了せず、特許料の減額のメリットが受けられないこともあり得ます。

LOR宣言の取消しの場合、取消しの申請とともにこれまでに通常の特許であれば納付すべきであった過去分の特許料との差額を一定の期間内に納付することが必要となります。この差額の納付の機会を逸すると特許自体が失効してしまうおそれもありますので、この点、注意が必要です。

3. ドイツのLOR概要

ドイツのLOR(willingness to license)制度は、ドイツ特許法23条に規定されています⁶⁾。

(1) ドイツLOR宣言の登録

ドイツのLOR宣言は、特許登録後に限られず、特許出願後、いつでも登録することができます。特許庁に対して、書面をもって、何人に対しても適正な補償に基づき、実施許諾を行う用意があることを宣言する場合、その宣言後に納付期日が来る特許料及び出願維持年金は半額に減額されます。ドイツは特許料が高いため、LOR宣言により生ずるコストメリットは大きいですが、その反面、上述2. (2) で紹介したとおり、制度上は特許権者が手放す特許権の恩恵も大きいと考えられます。

ドイツ特許庁は、LOR宣言がなされた特許及びinterest in granting licensesの登録されている特許のデータベースを提供しています⁷⁾。2012年に登録されたドイツのLOR宣言は4,314件です。

(2) ドイツLOR宣言の取消し

ドイツのLOR宣言は、他者の発明実施の意思

表示が特許権者に通知されていない場合は、特許庁に対する書面の連絡によって、いつでも取り下げることができます。

取り下げは提出によって効果を生じますが、維持料の減額分を取り下げから1月以内に納付されなければなりません。差額の納付には、さらに割増料金での追納期間4月が認められていますが、この追納期間内にも納付が行われなかった場合には、権利は失効となります。

4. イギリスのLOR概要

イギリスのLORは、イギリス特許法46条に規定され、その取消しについては、同第47条で規定されています。

(1) イギリスLOR宣言の登録

特許付与後はいつでも、その所有者は、当該特許に基づくライセンスを権利として取得可能である旨の登録を申請することができます。

LOR宣言の登録手続きは、対象となる特許権及び特許権者の特定と、特許権者の実施許諾の用意を宣言する書面の提出により行います。

特許庁が申請を承認し、原簿にLOR宣言の登録をした時点で、LOR宣言は有効となり、その後に来る年金納付期限に対して納付される年金の50%の減額が適用されます。

申請受領から承認までには、ある程度の日数が必要であり、直近の年金納付の減額を希望してLOR宣言登録を申請する場合は、少なくとも納付期限の10日前に庁に申請することが推奨されています⁸⁾。

また、LOR登録申請がなされた特許権に、既に実施権（通常実施権）等の権利が登録されている場合、庁は、その登録された全ての権利の権利者に14日の期限を与えて、LOR宣言登録の同意について意見を求めます。

LOR宣言の登録がなされた特許権には、権利行使上の制限が発生します。すなわち、侵害訴

訟が提訴された場合、被告である特許発明の実施者が、ライセンスを取得することを約束すれば、特許権者による差止請求権の行使は認められません。また、損害賠償額は、実施料相当額の2倍を超えない額と規定されています。

実施を希望する場合、第三者は、付与されるべき実施許諾の条件を所定の書面に添付して、知的財産庁長官に実施許諾を求めることができます。

何人もLOR宣言の登録後はいつでも、合意によって定められる条件、又はその合意がないときは特許権者若しくはその実施許諾を求める者の申請により長官の定める条件をもって、権利として当該特許に基づく実施許諾を取得することができるものと規定されています。

英国知的財産庁では、LOR宣言のなされた特許の専用のデータベースを提供しています⁹⁾。2012年に登録されたイギリスのLOR宣言は2,090件です。

(2) イギリスLOR宣言の取消し

LOR宣言の取消しについては、LOR宣言がなされていない場合、納付される特許料と実際にLOR宣言の下で納付された金額との差額の納付と、実施許諾が存在しないこと、又は存在する実施許諾の実施権者がLOR宣言取消しに同意していることを、書面にて宣言しなければなりません。

LOR宣言の取消しの申請は、公報で公示され、4週間の異議申立期間が設けられます。異議申立がなされなかった場合に、取消しが正式に承認されます。

5. その他の国のLORと利用実態

(1) ブラジル

ブラジル産業財産権法64条に規定があります。さらに、2013年第17号決議に手続きに関する詳細が規定されています。

独占的通常実施権が既に登録されている特許は、LOR宣言の対象とすることはできません。通常実施権が既に登録されている特許の場合、LOR宣言の対象として登録を行うことができるものの、特許料の減額は適用されません。

ブラジルのLOR宣言では、特許権者が登録を申請する際に、実施条件についても提示します。ブラジル産業財産庁が上記申請内容の審査を行い、内容に問題がなければ、LOR宣言を公表します。

第三者からの申し出があった場合、庁は、LOR宣言書類を全て実施を申し出た者に提供し、特許権者に対しては、実施の申し出があった旨を通知します。特許権者は、その通知から所定期間（最大180日間）以内に実施を申し出た者と交渉し、実施権の設定をするか否かを庁に報告しなければなりません。報告が無い場合は特許料の減額が適用されなくなります。

申し出に対して実施許諾を表明した場合、特許権者はLOR宣言の取消しを行うことはできません。特許権者は毎年LOR宣言を更新し、その条件を確認しなければなりません。

ブラジル国外の特許権者が、LOR宣言の登録を申請するには、代理人を設定しなければならず（産業財産権法217条）、委任状の提出が必要となります。

2012年におけるブラジルのLOR宣言の登録は40件です¹⁰⁾。ブラジルのLOR宣言の多くが、ブラジル国内の大学の取得した特許に対するもので、国内の特許権者にもあまりLOR制度が利用されていないのが実状です。

(2) タイ

タイのLORは特許法45条に規定されています。タイ商務省省令第26号に手続きの詳細が規定されています¹¹⁾。

タイのLOR宣言の登録には、特許権者は、これまでに何人に対しても独占的通常実施権を設

定していない旨及び何人に対しても実施許諾を行う用意がある旨の陳述を含む所定書式の申請書を特許庁に提出する手続きを行います。特許権者がタイ国外の者である場合には、特許庁に登録された特許代理人を介して手続きを行うことが必要となり、代理人への委任には、作成した委任状を公証した上で提出しなければなりません。タイのLORは一度宣言した場合には取り下げることができません。

実施許諾を求める者は、特許庁に対して実施許諾の申請を行います。申請には実施条件を含めて提出します。実施許諾の申請があった場合、特許庁は受領から30日以内にその申請の写しと共に、その申請があった旨を書面で特許権者に通知し、申請者の提示する実施条件に同意するか否か、この通知から90日以内に特許権者の回答を求めます。特許権者が提示された条件に同意する場合、特許庁は実施権を設定します。

特許権者が提示された実施条件に同意しない場合には、長官は当事者に所定期間内に合意を形成することを命じます。合意が得られない場合には、長官が諸事項を考慮した上で実施条件を決定して実施権を設定し、当事者に通知します。現在LOR宣言の登録された特許のデータベースは確立されておらず、特許庁の公表資料を閲覧するか、直接問い合わせる必要があるようです。

2013年6月現在、5件のLOR宣言が登録されておりますが、いずれもタイ国内の出願に基づく特許に対するものであるようです¹²⁾。

(3) ロシア

ロシア民事法典1368条に特許、実用新案、意匠についての実施許諾用意制度が規定されております。権利者は、所有する発明、実用新案、意匠に関する権利について、何人にも実施許諾をする旨のLOR宣言をロシア特許庁に申請することができます。LOR宣言は、官報に公表され、

公表の次年度より特許料は50%に減額されます。

ライセンス条件については、特許権者が庁に通知し、第三者から実施の申し出があった場合には、ライセンス契約を結ぶことが義務付けられます。

LOR宣言の公表から2年以内に第三者からの実施許諾の申し出がないまま2年が経過した場合には、特許権者はLOR宣言の取消しを行うことが可能です。LOR宣言の取消しについても官報に公表されます。

ロシア特許庁によれば、2012年には特許32件にLOR宣言が公表されたとしています。

6. おわりに

上述のとおり、各国のLOR制度について簡単にまとめました。LOR宣言の対象特許を選定するに当たっては、メリット・デメリット双方を良く吟味することが重要です。

また、一口にLORと言っても、実施条件の合意のプロセスや、LOR宣言の取消しの条件が、国毎に相違する点に留意し、国によってLOR宣言の対象特許の選定条件を変えることも有効かと思われます。さらに、将来の第三者への実施許諾や権利の譲渡の可能性がある場合には、LOR宣言の取消しの可能性についても事前に把握しておくことが必要です。

なお、ブラジル、タイ、ロシアのLORについてもご紹介いたしましたが、現地特許庁に納付する特許料は決して高額ではないため、多くの日本企業の特許年金の管理業務の実際を考えますと、LOR宣言をしてもコスト削減効果の点ではメリットが少ない場合もある点、ご認識いただきたいと思っております。

注 記

- 1) 現在、イタリア（特許法50条）、スペイン（特許法81条）、ギリシャ（特許法12条）、ブルガリア（特

- 許法30条), ルクセンブルグ(特許法56条), スロバキア(特許法25条), ロシア(民事法典第4章1368条), ブラジル(産業財産権法64条), 南アフリカ共和国(特許法53条), シンガポール(特許法53条), ニュージーランド(特許法44条), タイ(特許法45条)などの国に同様の制度が採用されており, 2014年以降に発効が予想される欧州単一効特許に関しても導入が見込まれている。フランスは, 未利用発明の利用促進という導入時の期待されていた効果が得られないとして2005年にLOR制度を廃止した。
- 2) The License of Right System in Germany, Ilja Rudyk, INNO-tec, Ludwig-Maximilians-Universitat, 2012
 - 3) 財団法人知的財産研究所, 産業財産権に係る料金施策の在り方に関する調査研究報告書, 2009
 - 4) 瀬川, 小林, 渡部, 英・独におけるライセンス・オブ・ライト制度及びその利用実態, PARI Working Paper Series No. 2 (2009)
 - 5) 前掲注2)
 - 6) 第23条で規定されているLORの他, 法的拘束力を伴わずに実施許諾を行う用意がある旨登録できるinterest in granting licensesの制度が存在する。
 - 7) ドイツ特許庁ホームページ
<https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/experte> (アクセス日: 2013年7月9日)
 - 8) イギリス特許庁ホームページ
<http://www.ipo.gov.uk/types/patent/p-os/p-dl-licenceofright.htm> (アクセス日: 2013年7月9日)
 - 9) イギリス特許庁ホームページ
<http://www.ipo.gov.uk/types/patent/p-os/p-dl-licenceofright.htm> (アクセス日: 2013年7月9日)
 - 10) ブラジル特許庁ホームページ
<http://www.inpi.gov.br>
http://www.inpi.gov.br/images/docs/dicig_certificadoaverbao_catcontratual.pdf (アクセス日: 2013年6月28日)
 - 11) タイ商務省省令第26号 英訳はJPOホームページより
http://www.jpo.go.jp/shiryu_e/s_sonota_e/fips_e/pdf/thailand/patents_regulations.pdf (アクセス日: 2013年6月28日)
 - 12) タイ特許庁が公表する5件の内, 1件は書誌詳細がデータベース未収録

(原稿受領日 2013年7月12日)