

## 特許権譲渡契約

### 1. 特許権譲渡契約

特許権の全部又は一部を特許権者から譲受人に移転させる契約です。相続や合併等の一般承継の場合を除きますが、企業間においては合併契約等において特許権の移転が含まれているのが通常です。

単独の特許権者から複数の譲受人へ譲渡されたり、共有特許権者の一人が自己の持分を譲受人に譲渡したり、譲渡態様は様々です。

譲渡の場面は、ビジネスに特許が必要な場合においてライセンスよりも特許権を譲り受ける方が良い場合、合併等に際して合併等の契約で譲渡する場合、融資の担保として形式的に名義を変更する場合などが考えられます。

### 2. 契約の必要性

特許出願の設定登録時における特許出願人が、特許権者となります(特許法(以下、「法」といいます。)66条)。特許権発生後に当該特許権の取得を希望する者は、特許権の移転を受ける必要がありますが、特許法上移転が効力を発生するためには、その事実につき特許原簿に登録される必要があります(法第98条)。

しかし、登録に先立ち、譲受人以外の者が対象特許権を譲り受けて先に登録する危険があります。このようなリスクを避けるために、契約書等において、譲渡人に譲受人以外の第三者への譲渡禁止義務を課し、これに違反した場合の責任を明確にしておくことが重要となります。

そして、当事者、国内外の対象特許、対価、支払方法、特許が無効になった場合のリスクなど書面で権利義務や責任の範囲等を明確にするために、特許権譲渡契約書を作成します。財産権の重要性に鑑みれば、企業はもちろん、個人の方でも不動産譲渡と同じように契約書を作成することが多いと考えられます。

### 3. 契約前の留意点

#### (1) リスクの確認

ア. 譲受人は特許権の存続期間を確認しておく必要があります。存続期間の満了日が迫っている場合、譲受人は、譲渡契約をしてでも早期に権利を取得する必要があるのか、または満了まで待ってから当該発明を実施するのかなど、ビジネスの目的に応じて判断する必要があるからです。また、存続期間は対価に影響します。

イ. 存続期間の満了が先であっても、年金不払いや無効審判等により特許権が消滅していないかを確認する必要があります。

ウ. さらに、係争中であれば、無効の危険性、訴訟当事者の変更や応訴の負担もありますので、注意が必要です。

エ. 譲受人は、譲渡人に対し、クロスライセンスや他社特許との利用抵触関係の有無を確認しておく必要があります。特許発明の実施可能な範囲を確認するためです。

## (2) 利害関係人による制約

ア. 特許権者は特許権の全部又は一部（持分）を譲渡することができますが、複数人が特許権を共有している場合、持分の譲渡や質権の設定をするためには、他の共有者の同意が必要です（法 73 条 1 項）。このように、譲受人は、特許権者が単独か共有かを確認しておく必要があります。

イ. 単独の特許権者が持分を譲渡して一度共有者となると、以後共有である限り、当該特許について専用実施権を設定し又は通常実施権を許諾するためには、他の共有者の同意が必要です（法 73 条 3 項）。このように、譲受人はこれらの制約を確認しておく必要があります。

## (3) 専用実施権、通常実施権、質権設定等の確認

ア. 譲受人は、当該特許権について専用実施権者、独占的通常実施権者、通常実施権者がいないかどうかを確認しておく必要があります。専用実施権の範囲は特許権者も実施できないことや（法 68 条）、通常実施権者の存在により、そのような者がいない場合に比べて製品を販売等して得ようとした利益が得られなくなる場合があるからです。

専用実施権の有無は特許原簿で確認することができますが、独占的通常実施権や通常実施権は特許原簿で確認することができません。通常実施権の許諾に後れる特許権の譲受人は、通常実施権の存在を前提に当該特許権を取得しなければなりません（法 99 条）。

イ. 特許権に質権が設定されている場合において質権が実行されると、特許権者の資力によっては競売等によって特許権が売却されて第三者へ移転するおそれがあります。そのため特許原簿で確認することが重要です。

また、貸金債権の担保のために形式的に特許権者を変更する譲渡担保が設定されている可能性もありますので注意が必要です。

## 4. 契約締結過程における証拠収集

万が一紛争になった場合、裁判では、契約書に記載がない事項に関して交渉過程や契約後の事情が考慮される場合があります。そのため、契約の交渉過程が重要なポイントになる場合がありますので、証拠確保の観点から、業務日誌、社内稟議書、相手方とのやりとり等を保管しておくことが肝要です。特に年月日が分かるように証拠化することが重要です。

## 5. 契約後の留意点

- (1) 日本において特許権の移転の効果が生じるためには、特許原簿への登録が必要です（法98、27条）。通常、譲渡人には登録に協力する義務が発生するものと解されますが（民法560条、559条）、明確化の観点から契約条項に加えておくのが安全です。  
外国については、各国の法令により異なりますので、ご不明な場合はお問い合わせ下さい。
- (2) 一方当事者が履行をしない場合は催促をするなど、契約当事者として当然なすべき対応措置を講じ、それを証拠化しておくことが、紛争になった場合に重要となってきます。

## 6. 規定内容

一般的に以下の条項が定められます。

- (1) 目的
- (2) 契約当事者、定義規定
- (3) 対象となる特許権およびその移転時期  
移転登録手続きまでの間、明確にするために事実上の移転時期を定めます。
- (4) 移転登録手続きおよびその費用、費用負担  
移転登録手続きのために譲渡人が譲受人に協力すること、同手続きの費用負担者を誰にするかなどを定めます。
- (5) 対価および履行条件  
価額、対価の支払時期、支払方法等を定めます。
- (6) 譲渡人の義務  
譲渡人は譲受人以外の者に対して当該特許権を譲渡してはならない旨義務を定めます。また、譲受人に移転登録がなされるまでの間に、譲渡人は第三者にライセンスをしてはならない旨や、ライセンスの可否について事前に譲受人と協議する旨の義務を定めます。  
特許権の移転完了まで、譲渡人が権利の有効性を維持する義務を定めます。
- (7) 譲渡人の特許製品の製造販売停止  
譲渡人が製品を製造販売しないよう明記します。
- (8) 特許に瑕疵があった場合の責任  
特許が無効となった場合の責任について規定します。
- (9) 移転前後における特許製品の瑕疵に関する責任  
特許権の移転前と後において、特許製品から生じた問題をどのように処理するかを定めます。
- (10) 契約上の義務に反した場合の責任  
契約上の義務違反があった場合、相手方に損害賠償をする等の責任を定めます。

(11) 解除に関する事項

解除事由、解除方法、効果等について定めます。

(12) 反社会勢力との取引排除

(13) 協議条項

契約書に記載のない事項や、当事者間で解釈の相違が生じた場合は、相互に誠実に協議をして解決を図る旨を定めた規定です。

(14) 裁判管轄、準拠法

海外の企業等と契約を締結する際は準拠法を定めておきます。相手方の立場が強い場合、第三国を選択する場合があります。

以 上

## お問い合わせ

### ○契約書ひな形

契約書ひな形をご要望の方は以下までお問い合わせください！

<https://www.harakenzo.com/jpn/contact/index.html>

### ○契約書レビュー

契約書のレビューも賜ります！お気軽にご相談ください！

<https://www.harakenzo.com/jpn/contact/index.html>

### ○その他知財関連契約

その他の知財関連契約にご関心のある方はぜひこちらをご参照ください！

[https://www.harakenzo.com/jpn/contact\\_consul/](https://www.harakenzo.com/jpn/contact_consul/)