



通常実施権の対抗制度のあり方

島並, 良

(Citation)

日本工業所有権法学会年報, 35(2011):77-88

(Issue Date)

2012-05

(Resource Type)

journal article

(Version)

Version of Record

(URL)

<https://hdl.handle.net/20.500.14094/90002624>



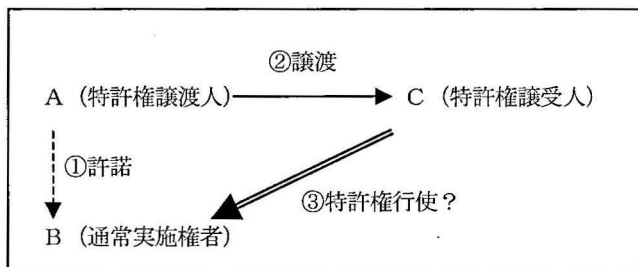
II シンポジウム 通常実施権：当然対抗制度を中心に

通常実施権の対抗制度のあり方

島 並 良

1 はじめに

特許権者 A から B に対して通常実施権が許諾された後、特許権が A から第三者 C に譲渡¹⁾された場合に、新特許権者 C による特許権の行使（差止請求）から B による特許発明の実施をいかに「保護」すべきか。



このような対抗関係にある B・C の利害調整ルールとして、平成 23 年法律第 63 号による改正前の特許法（以下、「改正前特許法」という。）99 条 1 項は、「通常実施権は、その登録をしたときは、その特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。」と定め、通常実施権が特許庁に備える特許原簿に登録されていれば、B は C への対抗力を具備するとしていた²⁾。しかし、同規定は、平成 23 年の特許法改正（平成 23 年法律第 63 号、同年 6 月 8 日公布、平成 24 年 4 月 1 日施行。以下、本改正を経た特許法を「改正特許法」ないし単に「改正法」という。）により「通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専

用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。」(改正特許法 99 条 1 項)と改められ、今後は、B は何らの手続等を経ることなく「当然に」通常実施権を C に対抗できることとなった。

このいわゆる「当然対抗制度」の導入は、特許権者 A が破産³⁾した場合に、双方未履行双務契約⁴⁾にかかる破産管財人 D の解除権(破産法 53 条 1 項)の行使⁵⁾から B を保護する手段に関する実務のニーズに応えつつ、さらに米国法に倣ってライセンサー破産時のみならず平時にもライセンシーを保護するために導入されたものである⁷⁾。立法段階においては審議会等でさまざまな検討がなされたが、実務ニーズに応えるという結論が先行し、また幾つかの論点は立法後の運用に委ねられたため、理論的には公示を欠く対抗制度の正当化根拠などの基礎付けから、対抗の物的・人的範囲などの具体的な内容に至るまで、改正後もなお検討すべき課題を孕んでいる。

本シンポジウムは、通常実施権の当然対抗制度について、シンポジウム開催時にはすでに参議院を通過し衆議院で審議中であった平成 23 年特許法改正の内容を前提として(すなわち改正の是非そのものは扱わず)、将来に残された解釈論上の課題とその解決策を明らかにするために企画された。内容的には、まず筆者から「総論」と題して問題の所在とその解決策に関する私見を述べた後に(本稿はこの報告原稿を加筆修正したものである)、片山英二会員には今次の改正に審議会メンバーとして関与されたご経験を踏まえてその背景を、また鎌田薫会員には民法学説から見た新制度の評価について、それぞれご報告を頂いた。立法事実および制度趣旨に関する立法時の理解を探り、一般民事法における公示なき対抗制度の位置づけを確認するためである。次いで、愛知会員からは米国法における、横山久芳会員からはドイツ法における実施権対抗制度(ライセンス契約保護制度)について、それぞれご報告を頂いた。日本法の改正に際しては、もっぱら米国の法制度が参照されそれに歩調を合わせることが目指されたが、彼らの国の実態、およびそれとは異なるドイツの有り様を知ることは、改正後の日本法の行方を見通すためにも必要な作業である。

以下の本稿では、これら筆者以外の報告者による本誌掲載論文との重複を避

けるため、シンポジウム当日に紹介した立法の経緯等は省略し、改正後に残された解釈論上の課題に絞って論じる。

2 特許権譲渡取引の安全

(1) 対抗の許否

改正特許法の下では、通常実施権者 B は通常実施権の登録なくして、つまり通常実施権許諾契約の存在のみによって新特許権者 C に対抗できることになった。今後は、通常実施権許諾契約と特許権譲渡契約の先後によって、B・C の対抗関係は処理されることになる。

立法過程では、確定日付（民事執行法 5 条 1 項 2 号）の取得を通常実施権対抗の条件とすることによって、特許権譲渡取引の安全を図るという案も出されたが、採用には至らなかった。その理由としては、「特許権譲渡時に譲渡人の表明保証を得ておくことによる対応が可能であると考えられることに加え、そもそも、①ライセンス契約締結過程の通信記録等他の手段による立証が可能な場合であっても通常実施権の対抗が認められなくなること、②中小企業等をはじめ産業界に対して、国際的にも類を見ず、現在の実務慣行にはない手続を強いることにもなること、③確定日付を取得すべき契約書が多岐にわたる等、通常実施権者の手間とコストを相当程度増加させる可能性もあること、等の問題がある。」⁸⁾との諸点が挙げられている。

もっとも、通常実施権登録という公示制度を全廃したために、特許権の譲受人が通常実施権契約の存在を事前に知る術がなくなったのに対して、害意を持つ B はいつでも通常実施権許諾日の仮装が可能である。このような両者の置かれた利益状況のアンバランスを考えると、仮に書面による通常実施権許諾契約書面であったとしても、記載された契約締結日の証明力は自由心証主義の下で低く見積もられざるを得ないし、ましてや書面によらない契約の締結日の立証は極めて困難となろう⁹⁾。特許法というハード・ローによる確定日付の取得強制は見送られたとしても、裁判官による事実認定というソフト・ローによる確定日付取得に対する事実上の要請はかなり強いものと思われる。

(2) 対抗後の救済

他方で、通常実施権者 B に想定外の実施権を対抗された C は、事後的にどのような救済を得られるのだろうか。立法過程では、上述のとおり特許権者 A の表明保証を得ておくことで、B からの対抗を受けた C は A から損害の賠償を受けられることが前提とされた。またさらに、特許権譲渡時のデューデリジェンスで特許権者が通常実施権について回答することが、ライセンス契約において一般に課されている秘密保持義務に抵触しないことを明確にするため、通常実施権に関する特許権者の告知義務を法定すべきかどうかとも立法段階で検討されたが、①告知義務を法律上規定していない現状においても、デューデリジェンスへの回答に問題が生じていないこと、②実務上の対応の工夫等により、それらの回答はライセンス契約上の秘密保持義務に抵触しないと考えられていること、③民法上の担保責任の規定が事実上の告知義務として機能しうることから見送られた¹⁰⁾。

こうして、改正法は特許権譲渡人の譲受人に対する特別な責任を法定することとはなかったが、今後の特許権譲渡契約実務では、表明・保証条項がデフォルト・ルールとして置かれることとなろう。もっとも、仮にそのような条項が置かれなかった場合には、民法上の担保責任の規定は知的財産権の取引には直接適用がないと解されることから、その類推適用や、契約当事者の合理的な意思解釈によって、譲渡人 A の責任を法的に構成していく必要がある。とりわけ、対抗関係の一律処理の要請から、新たな当然対抗制度は改正法施行の際に現に存在していた通常実施権についても適用があることとされた（改正法附則 2 条 11 項）から、C の過渡的な救済について配慮が求められよう。

3 対抗の人的範囲

(1) C の人的範囲

通常実施権者 B からの対抗を受ける C の人的範囲について、改正特許法 99 条は、「その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者」と定めるのみである。したがって、条文上は、B

がCに対抗するために、通常実施権の存在に関してCが悪意であること等の主観的要件は不要であり、また、AB間の契約が（包括）クロス・ライセンス契約等であっても差し支えないものと解されよう。さらに、CがAから特許権を取得した原因に限定はないから、特定承継か包括承継か、有償か無償かも問われないし、冒認者からの取戻し特許権者（改正特許法74条1項）であっても良いと思われる。

（2）Bの人的範囲

通常実施権をCに対抗しうるBの人的範囲についても、改正特許法はやはり何の限定も設けていない。したがって、BがAとの関係で、非独占の実施権者、独占の実施権者、完全独占の実施権者のいずれであっても差し支えないし、法定通常実施権者も排除されないだろう。

問題は、Bがサブライセンシーであった場合であるが、立法過程では、「特許法上、通常実施権者による他者へのライセンス（いわゆるサブライセンス）は、特許権者・サブライセンシー間の通常実施権と整理される。そのため、当然対抗制度を導入する場合には、特許権者からサブライセンサーへのサブライセンス許諾権の付与とサブライセンサーがそれに基づきサブライセンシーに通常実施権を許諾したこと等を立証すれば、サブライセンスに基づく通常実施権についても対抗可能となり、サブライセンシーについても適切に保護することが可能である。」¹¹⁾とされた。ここでは、特許権の譲渡前からサブライセンスを受けていた者からの対抗と、譲渡後にサブライセンスを受けた者からの対抗を区別して考える必要があるが、Aのサブライセンス受忍義務はCには当然には承継されないため（後述）、後者についてはCに対抗可能な人的範囲には入らないものと解される。

4 ライセンス契約承継の物的範囲

（1）はじめに

通常実施権対抗の効果として、Bが特許発明の実施を継続できることは明ら

II シンポジウム

かであるとして、さらに AB 間で結ばれていたライセンス契約の内容（権利義務関係）はどの範囲で BC 間でも有効となるのだろうか。ライセンス契約では、通常実施権を許諾する旨の基本合意に加えて、たとえば契約期間や対価（ライセンス料）の支払い、さらには実施可能な地域や数量などの合意がなされることがある。そこで、ライセンス契約の当事者ではない C について、いかなる範囲で AB 間の合意が拘束力を持つのが問題となる。

この点について立法段階では、「ライセンス契約においては、通常実施権の許諾の合意そのもののみならず、ライセンス料の支払い、技術情報やノウハウの提供等、様々な債権・債務に関する合意がなされている。また、包括ライセンス契約や、クロス・ライセンス契約等、多種多様な契約形態が見られる。そのため、通常実施権が特許権の譲受人（第三者）に対抗可能な場合に、通常実施権者と特許権の譲渡人との間のライセンス契約関係が通常実施権者と特許権の譲受人（第三者）との間に承継されるか否かについては、個々の事案に応じて判断されることが望ましいと考えられる。以上を踏まえ、現行法と同様、特許法では特段の規定を設けないことが適当である。」¹²⁾とされた。そして実際に、今時の改正では、このライセンス契約承継の物的範囲に関する細則は政省令も含め置かれなかった。このような立法政策は、ライセンス契約はバリエーションが高いため、個々の紛争事例に則した明確な規範（ルール）を事前に立法府で定立するのはコストが嵩むことから、事後的に司法府がアドホックに規範を定立するスタンダードでの対応が採られたものと位置づけることができる¹³⁾。裁判所の裁量的判断の余地を広く認めることで具体的妥当性が図られたわけだが、バリエーションが高いといってもライセンス契約の合意内容を一定の範囲で類型化することは可能であり、法的安定性を考えるとそれは必要でもあろう。

(2) 義務の種類と実施権の「範囲」

ところで、CB 間への承継が問題となる AB 間のライセンス契約の内容には、具体的にどのようなものがあるのだろうか。これについては、ライセンス契約によって A が負っていた義務と、B が負っていた義務に分けて考えることが

便宜である。A が B に対して負う義務としては、具体的には、ノウハウ提供、改良発明提供、独占許諾、サブライセンス受忍等が想定される。これら A の義務については、特許権を譲り受けた C もまた B に対して同様の義務を負うのかが問題となる。他方で、B が A に対して負う義務としては、具体的には、実施料支払（額、期限、方法）、特許権の有効性に関する不爭、実施期間・地域・数量・態様の限定、製品の使途（目的）の限定、原料購入元・製品販売先の限定等が想定される。これら B の義務については、特許権を譲り受けた C に対してもなお B が同様に負うのかが問題となる。

このうち、地域・期間・内容の義務については、これまで他の義務とは異なる特別な扱いを受けていた。というのも、特許法 78 条 2 項は、平成 23 年改正の前後を問わず、「通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。」と定め、通常実施権許諾契約の当事者は通常実施権の「範囲」を予め限定できるものとしているところ、これを受けた改正前の特許登録令 45 条 1 項は、「通常実施権の設定の登録を申請するときは、申請書に設定すべき通常実施権の範囲を記載しなければならない。」とし、さらにその登録申請書式に関する改正前特許登録令施行規則 10 条 4 項様式十では、具体的には通常実施権の地域、期間、内容の 3 点が通常実施権の「範囲」として記載可能とされていたからである¹⁴⁾。これらの規定を踏まえ、改正前には、少なくともこれら 3 点の制限（すなわち B の義務）は登録の有無を問わず当然に新特許権者 C との関係でも承継されるものと解されていた。今回の特許法改正によって通常実施権の登録制度そのものが廃止されたため、手続上もこれら地域、期間、内容に関する制限だけを特別扱いする根拠は失われたが、改正後もなお特許法 78 条 2 項は残されたため、そこにいる通常実施権の「範囲」とは何かはやはり問題となるわけである。

(3) 学 説

この点について、学説上は、特許権の譲渡によってライセンサーたる地位が

A から C に移転し、ライセンス契約の内容も当然に承継され则认为の見解が改正前から多数出されている一方で¹⁵⁾、改正（ないし本シンポジウム）後を中心にそれを否定する見解¹⁶⁾も散見される状況にある。

また、場合を分けて承継の有無を考えるのが茶園説¹⁷⁾である。同教授は、ライセンス契約と通常実施権許諾契約を分けた上で、①ライセンス契約について、ライセンサー A の義務については全て C に承継されないが、ライセンシー B の義務については実施料支払義務だけの場合には承継され、他の義務も併存する場合には実施料支払義務も含め承継されない、②通常実施権許諾契約について、期間、地域、内容（行為、請求項など）の制限や、実施行為に係る制限（原材料購入先、実施品販売先など）は通常実施権の範囲に入るので承継され、実施行為に係らない制限（融資先など）は通常実施権の範囲には入らないので承継されないとされる。

(4) 検 討

私は、まず「ライセンス契約」と「通常実施権許諾契約」を、特許権譲渡後の権利義務承継の有無という点において区別する実益はなく、いずれの契約についても AB 間に発生した権利義務関係は全て CB 間に承継されない（AB 間に「他人権利ライセンス」として残存する）と考える。なぜなら、端的に、C はこれら契約の当事者ではないからである。C との関係で権利義務を承継させるためには、その旨の 3 面契約を ABC の 3 者で結ぶか、あるいは A から C への債権譲渡等の手続を経る必要がある。たしかに、不動産賃貸借契約において不動産の譲渡に伴い賃貸人たる地位の移転が観念されているが、それは不動産賃貸借契約における賃貸人たる地位に属人性がない（誰が賃貸人であっても賃借人にとってはさしたる問題ではない）からであり、個別性の高いライセンス契約におけるライセンサーたる地位をこれと同視することはできないのではないだろうか。

それではなぜ、B は A から許諾された通常実施権を契約当事者ではない C に対抗できるのか。それは、対抗できる旨をまさに特許法 99 条が創設的に定めているからであろう。そうであれば、B が C に対して対抗できるとされる

のは意思（契約）に基づく通常実施権ではなく、法定通常実施権（99条）の効力であると理解すべきではないだろうか。そして、法定通常実施権の内容は、特許法が定める他の法定通常実施権と同様に、特許法が定めるものに限られると解すべきである。たとえば、職務発明について権利承継を受けない使用者の有する法定通常実施権（35条1項）や、先使用による法定通常実施権（79条）はいずれも無償で足りると解されているが、それはこれらの各条項に対価を要する旨の定めがないからであり、他方で（今回の改正で導入された）冒認に対する特許権取戻前の実施権者が持つ法定通常実施権（79条の2第1項）はその旨の規定により有償とされている（同条2項）。そうであれば、特許権譲渡前の通常実施権者が持つ対抗力＝法定通常実施権も、その旨の定めがない以上は、無償と解されよう。

以上のとおり理解するならば、CB間の権利義務関係については、次のような帰結が導かれることになる。第一に、ライセンサーAがBに対して負っていた義務は、全て特許権の効力としてではなく、AB間の契約（合意）によって生じた義務であるから、契約当事者ではないCに移転することはない。また第二に、ライセンシーBがAに対して負っていた義務のうち、（i）特許権の効力として負うもの（期間外や地域外等での不実施義務¹⁸⁾）はCとの関係でも従前通り負い続けるが、（ii）AB間の契約によって生じた義務（不実施義務以外の不作為義務と、全ての作為義務）はCとの関係では承継されない。たとえば、実施料支払義務は、Bの負う作為義務であるから、特許権そのものの効力ではなく（実際、無償の通常実施権許諾契約は許容される）、AB間の契約によって生じた義務であり、したがって契約当事者ではないCとの関係では承継されないものと思われる¹⁹⁾。

そうすると、ライセンシーの負う義務の発生根拠について、特許権の効力であるのか、それとも契約の効力であるのかを個別に分類する必要が生じるが、その分類は、義務違反の効果や独禁法との関係でも一定の牽連性を持つのではないだろうか。すなわち、特許権の効力によって生じた義務、すなわち特許発明の不実施義務は、ライセンス契約を結ぶかどうかにかかわらず万人が負って

II シンポジウム

いる義務であるから、特許権移転によっても当然に新特許権者Cに対して負い続けることになるが、同時に、その義務に違反した場合には（単なるライセンス契約違反ではなく）特許権侵害の責任、すなわち損害賠償責任のみならず行為の停止（差止め）責任をも負うことになるし、場合によっては刑事責任が生じる。これに対して、ライセンス契約によって初めて生じた義務、すなわち不実施以外の不作為義務と全ての作為義務は、合意によって負っている義務であるから、特許権が移転すればCに対しては負い続けることはないが、同時に、その義務に違反した場合には債務不履行として損害賠償責任のみを負うに止まる。また、ライセンサーがライセンシーに一定の義務を強制することについて、独禁法上の適否が問題となることがあるが、特許権の効力に拠って生じた義務をライセンシーに強制することは独禁法 21 条によって常に適法となるのに対して、それに加えてさまざまな契約上の義務を課した場合に初めて独禁法違反の余地が生じるのである²⁰⁾。

発生根拠	内容	特許権移転の効果	違反の効果	ライセンサーによる強制
特許権 (法規)	不実施義務	義務承継	特許権侵害 (損害賠償・差止・刑事罰)	独禁法 21 条 により適法
契約 (意思)	それ以外の 不作為義務 & 全ての 作為義務	義務切断 (AB 間に存続)	債務不履行 (損害賠償)	独禁法違反 たり得る

ライセンシーの負う 2 種類の義務

5 おわりに

前述の通り、通常実施権の当然対抗制度は、実務からの強い要望を受けて、米国型の法制度を採用したものである。たしかに、知的財産法の世界、とりわけ特許権の取引について規範を国際的に斉一化することが望ましい。しかし、物権と債権の区別を持たない米国の規範を、「売買が賃貸借を破る」のが原則とされる我が国に接ぎ木し、およそ公示手段のない対抗制度を導入したことか

ら、今回の法改正は今後もさまざまな摩擦を引き起こすであろう²¹⁾。隣接法分野との整合性を確保しつつ、知的財産取引の効率化を図る方策が、今後も模索されることになる。ライセンス契約と権利譲渡契約は、いずれも知的財産取引の2つの柱である以上、前者の保護に偏重しない制度運用が望まれよう。

- 1) 強制執行や担保権実行としての差押え、売却等も含む。
- 2) 通常実施権の登録方法には、単独の通常実施権ごとにされる特許法上のそれ（改正前特許法 27 条 1 項 2 号）と、複数の通常実施権を包括してなされる「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」（いわゆる産活法）上の特定通常実施権登録があった。いずれの登録方法も平成 23 年特許法改正にあわせて廃止されている。
- 3) 民事再生、会社更生等においても同様である。
- 4) ここでは、ランニング・ロイヤリティによる実施料支払義務が残存していることを念頭に置く。
- 5) 通常実施権許諾契約は、特許発明という情報の「使用及び収益を目的とする権利を設定する契約」であるため、対抗要件を備えた場合には破産管財人の解除権が及ばない（破産法 56 条 1 項）。
- 6) 初期の議論については、知的財産研究所編『知的財産ライセンス契約の保護——ライセンサーの破産の場合を中心に——』（2004 年、知的財産研究所）所収の各論攷がよくまとまっている。
- 7) 改正を答申した産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会報告書「特許制度に関する法制的な課題について」（平成 23 年 2 月。以下、「特許小委報告書」という。）1～3 頁は、改正の趣旨として、①登録制度の利用の困難さ、②諸外国との制度の不調和、③技術の高度化、複雑化、オープンイノベーション下でのライセンサー事業の安定性・継続性確保、④特許権等行使主体の多様化での実務慣行の変更のおそれ、⑤通常実施権は対抗されても特許権への制約が小さいこと、⑥特許権譲受時のデューデリジェンスの実施、等を挙げている。
- 8) 特許小委報告書 5 頁。
- 9) 参照、「座談会 改正特許法の課題」三村量一発言・L&T53 号（2011 年）9 頁。
- 10) 特許小委報告書 5 頁。
- 11) 特許小委報告書 4 頁。
- 12) 特許小委報告書 4 頁。
- 13) ルールとスタンダードについては、参照、拙稿「著作権制限の一般規定」村林隆一先生傘寿記念『知的財産権侵害訴訟の今日的課題』（2011 年、青林書院）482 ページ。
- 14) こうして申請書に記載された通常実施権の範囲は、通常実施権登録後は特許登録原簿の丙区

II シンポジウム

に記載されていた（改正前特許登録令施行規則7条7項）。

- 15) 織田季明＝石川義雄『増訂新特許法詳解』（1972年、日本発明新聞社）345頁、豊崎光衛「特許権の譲渡と許諾実施権者の地位」大隅健一郎先生古稀記念『企業法の研究』（1977年、有斐閣）581頁、鎌田薫「ライセンス契約の対抗と公示」知的財産研究所編・前掲注6）・247頁、飯島歩「改正破産法下における特許ライセンスの保護と公証制度」同200頁、飯田聡「知的財産ライセンス契約の保護の在り方とその方策案」同287頁、中田裕康「知的財産権のライセンシーの立場」NBL801号（2005年）19頁。著作権に関するものとして、曾野裕夫「著作権ライセンス契約におけるライセンシーの地位の保護のあり方」知財法政策学研究（2005年）166頁。
- 16) 末吉互「通常実施権の当然対抗とは何か」LES JAPAN NEWS vol.51-3（2010年）52頁、林いずみ「当然対抗制度導入と知的財産契約書作成実務」L&T53号（2011年）36頁、飯田圭「当然対抗制度」ジュリスト1436号（2012年）56頁、飯塚卓也「当然対抗制度」ジュリスト1437号（2012年）76頁。一部移転の余地を認めるものとして、森田宏樹「ライセンス契約の対抗力と契約上の地位の移転」金判1275号（2007年）1頁。
- 17) 茶園成樹「通常実施権の対抗要件制度について」特許研究51号6頁（2011年）。
- 18) たとえば、関東のみでの実施を許諾された場合に、関西での実施が許されない（不実施義務を負う）のは、当該許諾契約の効果ではなく、対世的・全国的な特許権の効力に他ならない。また、1年間のみの実施を許諾された場合に、1年経過後の実際が許されないのも、当該許諾契約の効果ではなく特許権の効力である。
- 19) このことは、BがAに対して負っていた実施料支払義務を消滅させることを意味しない。契約が解除されるまではなお、BはAに実施料を支払い続ける義務を負い、AがCにそれを還流させるかどうかはAC間の特許権譲渡契約次第だということになる。特許権譲渡においては、それを折り込んだ譲渡価格が設定されることとなろう（実施料を還流させないのであればその分、譲渡価格は安くなる）。
- 20) 参照、拙稿「一知的財産法学者から見た日本における知的財産法と独占禁止法」公正取引731号（2011年）12頁。
- 21) 個人的には、当然対抗制度を導入するのであれば、ライセンス契約のうち承継される事項を「通常実施権の範囲」として（実施料も含め）自由に登録・公示する途を確保すべきであったように思うが、「登録を要しない当然対抗」という建て付けに引きずられる形で、通常実施権の登録制度は全廃された。本来、対抗の要件としての登録制度と、承継の範囲確定（公示）手段としての登録制度は、分けて考えるべきだったのではないか。