



特許ライセンスをめぐる最近の立法動向

島並, 良

(Citation)

リーガルマインド, 282:3-41

(Issue Date)

2008-04

(Resource Type)

journal article

(Version)

Version of Record

(URL)

<https://hdl.handle.net/20.500.14094/90002642>



特許ライセンスをめぐる最近の立法動向

神戸大学大学院法学研究科 教授

島並 良 先生

1. はじめに

(1) 実施権の種類と内容

只今ご案内にあずかりました神戸大学の島並と申します。神戸大学において知的財産法の授業を担当しており、研究もなるべく偏らないように知的財産法全般についてしています。今日のご案内のとおり、「特許ライセンスをめぐる最近の立法動向」と題しましてお話をさせていただきます。まずはこのような機会を与えて頂いたことに感謝を申し上げたいと思います。

このテーマにつきましてはたまたま 2 度にわたり立法に関与させて頂く機会があり、またライセンスに関しては制度の建てつけと実務の現実の動きに乖離が激しいものですから、今日のお話を踏まえて皆様方に医薬業界における固有の問題等について実務の観点から教えて頂ければと思っております。

本日は、まずライセンスにかかわる問題に前提となるお話を、「1. はじめに ー背景と課題ー」でさせていただきます。それから「2. 改正産活法による特定通常実施権登録制度の創設」、「3. 特許法上の通常実施権登録制度改正の動き」で、いずれもライセンスの保護という問題について最近の立法動向をお話しさせていただきます。「2. 改正産活法による特定通常実施権登録制度の創

設」は今年終わりました改正の動きです。「3. 特許法上の通常実施権登録制度改正の動き」は今まさに審議会で動いている今後の立法の動きです。それから時間がありましたら、広い意味ではライセンスのお話である、日本政府による WTO 公衆衛生 2003 年合意の批准という皆様方にも関係の深いごく最近の動きをご説明させていただきます。

さて、「1. はじめに ー背景と課題ー」ですが、最初は実施権の種類と内容です。特許法上に定められた実施権につきましては十分ご案内のこととは思いますが、これからの話の基礎となりますので、念のための確認です。

実施権にはさまざまな種類がありますが、大きく 2 つに分かれます。1 つは許諾による実施権、それから許諾によらない実施権です。今日のメインは許諾による実施権ですが、それが専用実施権と通常実施権の 2 つに分かれます。前者の専用実施権には物権的効力があるのに対し、後者には債権的効力しかないところが最も大きな分かれ目です。その分かれ目の具体的な表れとして、専用実施権者は侵害者に対する差止請求権を持っており、特許権者とはほぼ同

じ地位に立つという点が、通常実施権といちばん異なる点です。通常実施権者については、ライセンサー(特許権者あるいは専用実施権者)を代位して差止請求権を行使できるかという論点がありますが、自前の差止請求権がないことは争いありません。他方で、専用実施権と通常実施権のいずれにも共通する内容は、その実施権設定者との関係でライセンサーに対する不作為請求権を持っているという点です。ライセンス契約の本質、いちばん中核となる効力は、このライセンサーに対する特許権不行使請求権です。

他方、許諾によらない実施権のうち裁定通常実施権は、今日の話の最後に少し関連しますが、本日の話のメインではありません。許諾によらない実施権には法定通常実施権と裁定通常実施権があります。法定通常実施権としては、例えば職務発明において従業者から使用者に対する権利の承継がなされなかった場合における使用者が有する実施権あるいは先使用权があり、裁定通常実施権としては、不実施の場合、あるいは公共の利益のために実施権が行政主体によって設定される場合があります。しかし、裁定通常実施権制度が発動された先例がないということはお案内のとおりと存じます。

(2) 実施権登録の効果

実施権登録制度につきましてご留意頂きたいことは、あくまでも実施権の登録であり、ライセンス契約そのものの登録ではないということです。ライセンス契約そのものを登録する制度は現行法上ありません。ライセンス契約と実施権との関係につきましては、後

ほど検討させていただきますが、ここでは登録できるのは実施権だけだということをご留意頂ければ結構かと思います。

許諾による実施権には専用実施権と通常実施権がありますが、専用実施権は登録が効力の発生要件とされています。専用実施権は第三者に対する物権的な効力、つまり対世的な効力がありますので、第三者に対して不測の事態を生じせしめないために公示が必要とされ、権利の発生そのものが登録にかからしめられています。

これに対し、通常実施権は第三者に対する物権的・対世的な効力がありません。あくまでもライセンサーとの間の債権的・相対的な効力しかないので、公示の必要性は専用実施権ほど高くないであろうということで、通常実施権の登録は効力発生要件とされていません。しかし、通常実施権も特許庁に登録しますと、2つの意味でメリットがあります。

1つ目は第三者対抗要件です。特許法第99条第1項にその旨の規定があります。ここでいうところの第三者として観念できるのは次の三者に限られます。つまり対抗関係に立ち得る第三者とは、新たな特許権者、新たな専用実施権者、そして新たな担保権者(例えば質権者等)となります。これらの者への対抗要件として登録は意味を持ちます。とはいえ、こういった内容について対抗できるのかということにつきましては学説上の争いがあります。これは第99条第1項の条文が「対抗力を有する」ではなく、単に「効力を生ずる」という規定になっていることにも1つの原因がありますが、後ほど詳しくご説明させていただきます。

通常実施権を登録することによってもたらされるメリットの 2 つ目は、破産管財人の契約解除権の制限という点です。双方未履行の双務契約については、管財人にその契約を解除するか、あるいは履行を請求するかというオプションが与えられています(平成 16 年に改正された新しい破産法では、第 53 条第 1 項)。それを前提に新破産法では第 56 条第 1 項という条文が設けられ、双方未履行の双務契約のうち特に使用・収益を目的とする権利については、対抗要件を備えている限りにおいて第 53 条第 1 項の適用がないと規定されました。つまり使用・収益目的の権利であれば、対抗要件を備えていれば管財人の破産解除権が制限されます。同様の規定は会社更生法、民事再生法にもあります。この使用・収益目的の権利として、賃借権等と並んで特許に関する通常実施権も含まれるというのが立法時の明確な立法者意思でした。破産法第 56 条第 1 項の対抗要件として、特許法第 99 条第 1 項に規定された特許庁への登録が該当することもまた破産法改正の立法時において確認されていますので、現在では、通常実施権の登録の効果としては、第三者対抗要件、そして管財人の解除権の制限の 2 点を挙げることができます。

その他の特許法上の効果として、例えば、通常実施権を登録しておきますと、特許無効審判請求がかかった場合にその通知を受けることができる等の様々な手続的效果が特許法上に規定されていますが、本日のメインのお話ではありませんので、それらの詳細につきましては省略させていただきます。

(3) 通常実施権の登録方法(現行特許法)

特許法を改正する動きが現在ありますが、現行特許法では通常実施権(本項では以下、単に実施権という)の登録方法がどうなっているのかを確認しておきたいと思います。実施権の設定や、その後の移転・変更・消滅・処分制限等につきましては、特許庁に備える特許原簿に特許登録番号ごとに登録することができます(特許法第 27 条第 1 項第 3 号)。特許番号ごとですので、一つ一つの特許権ごとに、複数の実施権が登録されているということになります。

それから、実施権者と許諾者、つまりライセンサーとライセンシーの二者が一緒に共同申請をしなければならないことが特許登録令に規定されています。

実施権を登録しますと、登録事項は特許原簿の証明、謄本等の交付、特許原簿の閲覧により一般に開示がなされ、社会公衆に対する開示の対象となります。登録、すなわち開示の対象となる事項につきましては、特許登録令及び施行規則に限定的に列挙されています。

その 1 つ目は実施権者、つまりライセンシーの住所・居所、氏名もしくは名称です。これは実施権を特定するため、どうしても必要な事項と考えられており、強制的にすべての実施権登録に際して記載が求められる事項です。

それから契約の中に定めがある場合には、必ず記載しなければならない事項として、次の 2 点があります。1 つは実施権の範囲の制限です。この範囲という概念に含まれるのは、地域・期間・内容です。地域であれば関東地方だけで作っていい、期間であれば 5 年間だけ作っていいといった制限です。

また内容とは実施の態様であり、特許法第2条第3項で生産・譲渡等の実施の態様が個別に規定されておりますが、それぞれについて限定があった場合、例えば実施一般ではなく生産だけを許諾するのであれば、その旨を登録しなければならないことになります。対価についても、許諾契約に定めがある場合は、登録の対象となっています。具体的には額・支払方法・支払時期に定めがあれば、それも必要的な記載事項ということになります。しかしこのあたりのことは、いま大きく変わろうとしています。

(4) 通常実施権登録の現状

以上のような制度が現在ありますが、通常実施権の登録制度はあまり使われていません。どうかウントしたのか詳細は不明で、どうやらアンケート等から推測しているようですが、現在アクティブなライセンス契約の総数は約10万件あるだろうというのが特許庁のいちばん新しい概算です。そのうち特許庁に登録されているものは、特許庁自身がデータを持っていますので正確な数がわかりますが、2006年の時点で1315件です。若干古くなりますが、2004年に新たに登録された件数が158件、年間大体この程度の登録がなされ、いま維持されている登録が1315件ということになり、世の中に存在するライセンス契約のうち通常実施権登録がなされているのは概ね1~2%にすぎないということです。

なぜ通常実施権の登録がされないのかということにつきまして、知的財産研究所がアンケートをとって調べた結果があります。詳しくはスライド8頁をご覧くださいと思います。ここには回答が多い順番に並べておしまし

たが、いちばん多いのは登録のメリット・必要性がないということです。登録の効果としての対抗力自体が周知されていない点もあるかと思いますが、それを知っていても対抗力が問題とされる場面が現実にはあまりないので、将来に備えて対抗力を具備しておく必要がないということかもしれません。それから、秘密保持の必要性ということもあります。先ほど申し上げたとおり、登録しますと、その登録事項であるライセンシーやライセンス料について公衆に開示されてしまいます。ライセンサーとライセンシーのいずれにとっても、契約の存在自体が経営戦略に直結するということもあると思われますし、具体的な対価額等について同業他社に知られるのは尚更まずいということもあります。またさらに手続が煩雑であるという意見もあります。これは特に包括ライセンス契約がなされる業界、つまり(医薬業界ではあまり当てはまらないかもしれませんが)電機業界を筆頭に1つの製品について何百何千という多数の特許権のライセンスがなされるという業界におきましては、1件ずつ特許番号を特定して手続をするということが煩瑣であるという意見が強くあります。

それに関連する点が2つあります。1つは登録料が高額であることです。現在、登録免許税は通常実施権1件につき1万5千円かかります。これに数千の特許件数を掛けた額を支払うのは、実務上耐えられないということが1つあるでしょう。あるいは、包括ライセンス契約ではそもそも特許番号を特定することなく、「この製品A」を生産するのに必要な技術をライセンスをするものですから、当事者においてすら特許番号を特定で

きていないということがあります。それから、裁判例によりますと、許諾者に登録の協力義務がありません。学説では反対もありますが、通説はこの裁判例に賛成しています。したがって、ライセンサーが同意してくれなければ、ライセンシーが単独で登録することはできないことになります。また出願中の権利、いわゆる特許を受ける権利や、ノウハウ、さらにサブライセンスについては登録制度が置かれていませんので、それらの点においても使い勝手が悪いという意見も出されています。

(5)登録制度改正の必要性

最近、登録制度を整備し直してより使い勝手の良い制度にしなければならないという必要性が認識されるに至りました。その背景といたしましては、知的創造サイクルの加速化に伴ってライセンスの重要性が非常に増大していることがまず挙げられます。そのことの意味は2方向あります。1つは自社特許の有効活用です。自社が持っている特許について、自分自身で事業化する以外の収益源としてライセンスの有効性が再認識されているということです。2つめに、他者がもっている特許についても、自社で使うことにより研究開発リスクを分散する必要性が高まっています。この点は、医薬業界のような研究開発投資に多大な資金を要するという業界においては特に当てはまるのかもしれませんが。

その一方で国境を越えた企業合併や買収、そして再編が増大し、それに伴って特許権の移転が以前と比べて激増しており、この10年間で約3倍強、カウントのとり方によっては4倍ぐらいになっています。2006年

では1万件強の特許権が現実に移転しています。これは特許庁自身がデータを持っており、ほぼ正確なデータですが、最近では特許の移転は年間1万件を超える数になっているのです。

さらにまた、技術開発力のある企業が倒産の危機に陥ることが増大しています。研究開発能力はあるが会社資産が乏しいいわゆるベンチャー企業等が増えるに従って、ライセンサー側の倒産の危険が増えています。そうしますと、特許権の移転時やライセンサーの倒産時におけるライセンシーの事業継続のリスクが増大しているといえます。

具体的には、スライド9頁のようなイメージとなります。甲・乙・丙の三者がいます。特許権者・ライセンサーである甲が乙に対し特許ライセンスをすると、乙は甲に対し、まず特許権の不作為請求権を持ちます。それに加えてさまざまな付随条項がライセンス契約の中に盛り込まれますが、いちばん基礎をなす要素は不作為請求権です。この限りにおいては乙は支障ありませんが、その後、甲から丙に特許権が譲渡される、あるいは甲の破産にともないその財産が換価され、結果的に特許権が移転した後に、新特許権者である丙が乙に対して権利行使をした場合に、「私はライセンシーとして実施権を持っているのです」ということを丙に対して対抗し、そして事業をこれまでどおり継続することが可能かどうかが問われる場面が、実際に増えているのです。

(6)諸外国における通常実施権登録制度

具体的な改正の中身に入る前に、諸外国における通常実施権の登録制度についてご紹介したいと思います。スライド10頁の

いちばん右端をご覧頂きたいのですが、これまでお話ししたとおり、日本においては通常実施権の登録制度があり、登録した以上、登録事項はすべて公開の対象となりますが、出願中の権利、特許を受ける権利についての登録制度は現状ではありません。また単独申請は不可であり、ライセンサー・ライセンシーが相伴って登録をする必要があります。登録に伴う効果は対抗力の発生です。

これに対してアメリカにおいては、実施権の登録制度もあるにはありますが、対抗力の発生という意味はありません。アメリカでは登録をしなくても、契約があるということだけで通常実施権を対抗できるという制度がとられていますので、その意味での登録のメリットはないことになります。そして日本との違いは、出願中の権利（特許を受ける権利とは呼ばないのですが）についても登録することができ、またライセンシーが単独で登録ができるという大きな違いがあるため、実務界では日本の制度をこのアメリカの制度に近づけて欲しいとの要望があります。

私自身はフランスやイギリスの制度がむしろ日本の参考になるのではないかと、つまり登録制度としては、出願中の権利についても登録できる、あるいはライセンシーの単独申請を許すという内容にした上で、対抗要件としては契約だけで足りるということではなく、登録が原則であり、ただし悪意のある第三者に対しては登録なしに対抗できるという制度がいいという考えを持っております。これはつまり、登録に悪意を擬制する効果を認めるということを意味しますが、登録が公示の対象となっている以上、妥当な制度設

計だと思います。

2. 改正産活法による特定通常実施権登録制度の創設

(1) 新制度誕生の経緯

以上を前提に、改正産活法による特定通常実施権登録制度の創設についてお話しします。まず新制度誕生の経緯ですが、2003 年から昨年度に至るまで毎年、知的財産研究所に改正に向けた委員会が立ち上げられ、それぞれの年ごとに報告書が出されています。これは公刊されていますので、容易に入手できます。これには私も 2003 年から参加させて頂いたのですが、特に 2006 年度の最後の委員会におきましては、製薬業界からも日本ライセンス協会の次期会長というお立場で三菱ウェルファーマの高柳さんが委員会のメンバーとして入られておりました。少し古くなりますが、2003 年、2004 年の委員会を受けて、2004 年には『知的財産ライセンス契約の保護』（雄松堂）と題される本も出されています。これらの動きを受け、経済産業省が「包括ライセンス契約による通常実施権の登録制度の創設について」という文書を昨年 12 月 13 日に発表し、ほぼ 1 カ月間にわたるパブコメ期間を置きました。それに対し日弁連、知財協、日本ライセンス協会等 7 つの団体から、非常に反対の色合いの強い、特に日弁連からは強い調子の反対論が提出され、それを一部取り入れた形で産業構造審議会から「ライセンシー保護の在り方について」という報告書が公にされました。

(2) 改正産活法の成立

その審議会報告書をほぼ受けた形で、

「産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律」、いわゆる改正産活法が今年4月27日の通常国会で可決・成立しまして、5月に公布されました。まだ施行されていないのですが、公布から1年6月以内に政省令を整えた上で施行されるという段取りになっています。

(3)新法の概要(現行制度との対比)

細かい話に入る前に、新法の概要を現行制度との対比においてご説明申し上げます。改正産活法におきましては、登録の対象は、従来の特許番号ごとに特定するのではなく、製品等の特定で足りるということにしています。そうしますと、裏側から見ますと、複数の特許権を包括的に登録することができ、この製品を作るために必要な特許権という形での登録が認められることになったということです。そして開示の対象は、現行特許法では登録すれば公衆一般に対する全面開示となるのに対して、改正産活法では段階的とし、具体的には3段階に分けての部分開示となっています。登録のなされる媒体である登録簿につきましては、特定通常実施権登録簿がライセンサーごとに新たに編成され、特許庁に据え置かれることになります。特許庁に置かれるという点は同じですが、従来の制度が特許権ごとの編成になっていたのに対し、新法ではこのライセンサーについてはこれだけの登録がなされています、という編成になります。また大きな違いとして、将来発生する権利についても、特定可能な範囲においては登録ができます。例えば、この製品を作るのに現在必要な特許権に加えて、将来にわたって必要な特許権という形で特定できることになりました。将来、特

許権が発生した時点で、それに対する対抗力も発生するというつくりになっています。それから、先に述べた開示の対象が限られ、段階的な開示しかないということに対応して、権利自体の取引の安全を担保する必要がありますので、権利取得後にその対抗関係について確認する手続が特別に置かれました。なお、登録費用につきましても、1登録当たり15万円ですので、結論として特許権が10件を超える場合にはこの改正産活法を活用した方が現行制度よりも費用は安価になります。

(4)対象となる契約

対象となる契約を改正産活法は「特定通常実施権許諾契約」と呼んでいます。これは法令上の用語です。これに該当するためには4つの要件があり、1つ目の要件は特許権、実用新案権及びそれらの専用実施権に関する契約であることです。もちろん意匠権等のほかの権利がくっついていても結構ですが、効力が及ぶのは特許権、実用新案件のみです。2つ目の要件は法人間で締結された契約であることです。個人が持っている特許権あるいは個人が受けるライセンスについてはこの新法の対象となりません。3つ目の要件は契約そのものが書面でなされていることです。これも安定的な制度運用を目指したのですが、現行法とは非常に異なるものです。4つ目の要件はすべての特許番号、実用新案登録番号が記載された契約ではないことです。これは消極的な要件ですが、いわゆる個別ライセンス契約ではないことです。もし個別ライセンスであれば、それについては従来からある登録制度を活用してくださいということであり、

そういった記載ができないようなものに限って包括的に登録する道を新しく作ったということです。

(5) 登録方法

繰り返しになりますが、具体的な登録方法としては、まず特許庁に特定通常実施権登録簿というものが据え置かれます。この登録簿はライセンサーごとの編成であり、当初は紙媒体ですが、将来的には電子化する予定になっています。それから登録には従来どおり共同申請が必要です。その理由は、契約の開示の対象が限定されているので、勝手にライセンシーが次々と登録して取引を不安定化させないためであり、ライセンサーがいいと言った場合に限ることにより、安定性と利便性のぎりぎりの線引きがなされていることとなります。それから登録 1 件当たり 15 万円がかかります。

(6) 登録事項

登録事項については、まず登録の目的があります。これは、ライセンス契約につきましては「通常実施権の許諾について登録する」といった明示をするということです。そのほか移転や処分制限についても登録が認められます。それから、ライセンシーに関する情報、つまり商号・名称等、所在地について記載します。また、製品等の、特許権等の特定のために必要な事項を記載する必要があります、これが非常に大きなポイントです。逆に言えば、それで足りるということであり、個別の特許権の特許番号を登録することはできない、あるいはそれをする必要はないということになります。あとは現在の登録制度と同じで、実施の範囲、申請受付日、登録番号等が記載されます。

なお、登録の存続期間は 10 年以内で自由に設定できますが、これは延長が可能です。10 年を超える場合には、10 年たってから延長することになります。

(7) その他の登録手続

その他の登録手続につきましては、まず、いまお話しした延長登録という制度があります。この制度は何度でも利用することができます。それから、ライセンス契約が終了した場合には、抹消登録が可能です。そして、この制度成立の過程では「含まれない登録」と呼びならわされていた登録ですが、法令上は「登録対象外登録」という制度が新しく設けられました。これは、特定の特許については登録に含まれないこと、つまり対抗力の対象から除外することを公示する手段です。登録対象外登録は、これまでみた本登録、延長登録、抹消登録と違いまして、ライセンシーが単独でできます。特にライセンシーが自分にメリットを感じる場合には 1 人で、特定の特許権については除外されるということを明示する制度ができました。そして、この登録対象外登録は公衆一般に対する公開の対象となります。

(8) 段階的開示制度

また非常に重要な制度として、段階的な開示制度が設けられています。具体的には 3 段階に開示が分かれます。まずスライド 19 頁のいちばん左端、一般の誰でも請求できるものとして、登録の目的、ライセンサーの名称・所在地、申請日等々については公衆一般に対して開示されます。これは従来からの制度と同じですが、逆に、ライセンシーがいったい誰であるのか、あるいはどういった具体的な内容の実施権が設定されて

いるのか、つまりその実施の範囲は勿論、例えばどういった製品についての包括的なライセンスであるのかについては、一般には開示されません。それに対し、登録事項概要証明書、それから登録事項証明書という2段階の手段で、更なる開示を請求する制度があります。登録事項概要証明書を使えば、特許権の譲受人あるいは差押債権者等は、誰がそのライセンスを受けているのかという情報までは開示を請求することができます。更に、ライセンサー・ライセンシーという登録当事者及び破産管財人などについては、具体的な契約の中身についても、登録事項証明書を使って開示を請求することができるという段階的な扱いになっております。

なお、登録事項概要証明書につきまして、開示請求権者である「特許権の譲受人」は、これから譲り受ける人ではなく、既に譲り受けた人が念頭に置かれています。これに対しては、特に弁護士会等から開示請求できる時期が遅過ぎるという批判がありました。これから特許権を買い受けるに当たって具体的にどういったライセンスがくっついているのか、こぶつきの権利かどうかということがわからないと買いようがない、予測可能性を害する制度だというご批判です。もっともなご意見ですが、この点は、現状と比べれば一歩前進した制度として位置づけることができると思います。つまり、特許権を買い受ける際に現在行われているデュー・ディリジェンス、特許権の売り主であるライセンサーに対して特許権にどんなこぶがついているかということを精査する手続は今後も必要ですが、それを公的に担保する手続が一切ない

という現状に比べれば一歩前進の制度ということになると思います。

なおこの新制度は、今後、従来からある登録制度を改正して更に使い勝手のよいものにしていくことを阻む趣旨ではありません。これで制度改正は完結したというわけではない、というのが経産省や特許庁の考えであって、現実にこれに続く制度改正がいま行われようとしています。

(9)参考文献

参考文献としては、スライド 20 頁のNBLに載った文献があります。これは知財政策室におられ、改正を担当された方の論文です。それから、この改正について審議をした審議会の議事録が経産省のウェブサイトに掲載しております。特に第6～8回の3回にわたってこの新制度について議論がなされておりますので、立法趣旨を知るためには参考になります。

3. 特許法上の通常実施権登録制度の改正の動き

(1)議論の場

以上が今年成立した包括的なライセンス契約の登録制度ですが、それでは完結しないということで、既存の特許法上の通常実施権登録制度を改正する作業が現在進んでおります。その議論の場といたしましては、特許法の改正ですので、特許庁の制度改正審議室というところが原案を練り、その原案について現在審議会が立ち上げられ、ワーキンググループで議論がなされております。今のところ2007年10月5日までの3回審議会が開かれておりまして、あと1回10月末に開かれます。それを受けて固まった原

案を11月1カ月間かけてパブコメに付し、それを受けて12月上旬に審議会の報告書にするという予定です。

委員は、まず私も含めた知財法の専門家に加えて、破産法と民法の専門家がそれぞれ入っておられます。それから企業の方が3名です。今回はこの審議会に製薬業界の方は1人も入られていません。それから弁護士の方を持っておられる方が2名、座長が元裁判官の竹田稔先生ですが、その座長以外にもう一方入っておられます。また弁理士会を代表して来られている弁理士の方がお1人、TLOの関係者として大学のTLO担当者の方がお1人という構成です。

当初、改正審議室が掲げました検討事項は、登録事項の限定及び非開示化ということ、特に対価については必要的登録事項から外し、開示も制限するというものでした。それから出願中の権利にかかるライセンスの保護、サブライセンスの保護、申請方法の単独化です。

具体的な方向は、今まだ審議の途中ですので、今後変わる可能性は大いにあり得るわけですが、通常実施権の登録制度がどういう方向に今向かっているかという第3回までの審議会の動きをご紹介したいと思います。

(2)登録制度－対価

登録事項として、現状では対価が必要的登録事項とされていますが、それを外すという方向になっています。外すといっても、その記載欄を全部消してしまうわけではなく、任意的な記載事項へ変更しようということです。任意的記載事項であれば書いても書かなくてもいいわけですが、書いたとしても

対抗力は与えられないという制度が前提とされています。その理由としては、現行制度では不記載のサンクションがないので、記載されない場合が少なくないということです。現在、対価を定めた場合には、必ず記載するという制度の建てつけになっていますが、もし書かなかったとしても何らサンクションがありませんので、現実には書かれない例も多いということです。そうだとすると、必要的記載事項と言ったところで仕方がないということです。それから対価は通常実施権そのものの構成要素ではありません。先にも述べたとおり、通常実施権はライセンサーに対する不作為請求権が本質であり、対価はそれに対する単なる付随条項にすぎないので、これは必ずしも記載事項に含めるべきでないという意見がありました。また対価は、経営戦略に直結する問題であるので、開示したくないという強い要請があり、記載事項から外してほしいという意見もありました。さらには、包括的ライセンス契約や出願中の権利・ノウハウも含むライセンスの場合、特許1件当たりの対価は観念されていません。改正産活法では包括的なライセンス契約そのものを登録することができたわけですが、今回の特許法改正ではあくまでも特許権ごとの登録という点是不変しないということです。そうだとすると、1件当たりの対価を必要的記載事項とする場合は対価を算出しなければなりません。しかしそもそも当事者もこの特許権についての対価というものは観念していない、そうだとすると、記載欄からも削除してしまうというのが一つの方法ですが、参考情報として開示するニーズは現状でもあるだろうという意見があり、任意的

記載事項には留めるというのが担当者の原案です。

私自身は、いろいろな意味でこの改正方針に対しては異論があります。審議会では先輩の諸先生方を前にして私のような若造が発言するのはなかなか難しい面もありますが、この点は一応発言いたしておりますので、公開されている議事録もご覧頂ければ結構かと思います。どうということかといいますと、そもそも対価の定めというのは、支払いを受けるライセンサーに有利な契約条項です。ライセンサーからライセンサーに支払われるのがライセンスの対価ですから、特許権が移転してライセンサーが変更された場合に、ライセンサーが新たな特許権者に対して「対抗」するという話ではないわけです。このようなライセンサー自身、つまり新特許権者にとって有利な契約条項については、ライセンサーに対抗力を付与して保護するかどうかという次元での議論がそもそも間違っているというのが私の考え方です。そうではなくて、むしろ新特許権者（新ライセンサー）を保護するために、契約、具体的にはその対価条項の「引き継ぎ」を認めるかどうかという次元で議論すべきです。対抗というのは自己に有利な条項を対抗関係にある者に対して継続的に主張できるかという話ですから、ライセンサーが対価について対抗するというのは、出発点として方向がおかしいのではないというのが私の見解です。私は、対価を任意的な記載事項として位置づけた上で、登録した以上は、新権利者がその対価を引き継げるという制度がいちばん望ましいのではないかと考えています。理由を簡単に申し上げますと、ライセンサーはそのことを

了解して登録するのであり、他方で新権利者はそれを期待して特許権を買い受けるのだらうということです。年間 1 億円のライセンスフィーが取れるということがわかって、では特許権を買いましょうということが行われる場合に、改めて更地からその対価についての取り決めに従来からのライセンサーとの間でもう一度結び直さなくてはいけないというのは、特許権の流通を阻害するのではないかというのが私自身の考え方です。

原案のように、任意的記載事項に変更した上で、しかし対抗力はないという位置づけは、対抗力という言葉自体がおかしいだけでなく、単なる参考情報だということになると、新たな対価条項について新権利者との間で合意が結ばれなかった場合には特許権が移転した後のライセンサーはどうなるのかということは全く白紙の状態に置かれてしまうわけです。まさか権利が移転したことを奇貨として、ライセンサーが今後は無料でライセンスを受ける（不作為請求権だけを行行使できる）という位置づけになるというのはおよそ考えられませんので、参考情報に留めるというのはいろいろな意味で問題があるのだらうと思います。

(3)登録事項－独占性・完全独占性

第 2 の登録事項の点ですが、独占性・完全独占性についても登録を認めてほしいという意見がありました。しかし、この点については、基本的には対応しない、つまり登録事項には含めないというのが事務局の原案です。通常実施権に関する、独占性（ほかの人にはライセンスしないという旨）の特約、それから完全独占性（特許権者自身も含めて実施しませんという旨）の特約について

も登録を認めてほしいという意見がありました。この独占性や完全独占性の特約については、まさにライセンシーにとって有利な条項ですから、登録を認める、あるいは登録した上でその対抗力を認めるという次元で議論が組み立てられるのは、私の考えでも議論の方向としては間違っていないと思いますが、結論としては、事務局はこれには対応しないというのが原案です。その理由としては、たとえ登録により対抗力を備えたとしても、ライセンサーがそれに反して第三者に通常実施権を設定した場合に契約違反に留まるのではその後の処理が混乱するという意見、あるいは完全独占性の「完全」の部分については実施権者に債権者代位による差止請求権の行使を認める学説があるなど、専用実施権との違いが少なく、そうだとすると、専用実施権の場合には登録が効力発生要件ですから、それとのバランスを失するのではないかとの意見もありました。

しかし、私自身はこの点についても異論がありまして、登録を認め、そして登録した以上は対抗できるという制度を認めても、誰も困らないのではないかと、そうであれば当事者の望みに応える制度にしたほうがいいだろうと考えています。特に1つ目の理由として挙げられたことは果たして理由になっているのかというのが疑問であり、契約違反に留まるのがいやであれば専用実施権の設定を受けるべきでして、通常実施権どまりのライセンス契約しか結んでいない場合に、第三者の侵害者が出てきた場合にそれを差し止められないというのは致し方ないことだろうと考えております。現状では、ライセンシーは新権利者から損害の賠償すら得ることが

できません。つまり、独占性について現在登録ができない、そして対抗力がないということですと、特許権が移転して、その後新権利者がほかにライセンシーを見つけてしまった場合に、旧来のライセンシーは契約の相手方でない新権利者に対して契約違反を理由とした損害賠償請求すらできないというのが現状ですから、それよりは独占性の登録とその対抗力を認めた方が一歩前進ではないかと思っています。また、新権利者は独占的通常実施権登録の存在を承知で特許権を買い受けるわけですから、対抗されても致し方ないというのが私の考え方です。

(4) 通常実施権設定契約と狭義のライセンス契約の関係(1)

次の話に入る前に、前提となる点を1点触れておきます。通常実施権設定契約とライセンス契約とは一体どういう関係にあるのだろうかということです。

いわゆる広義のライセンス契約は、通説によれば2つに分けることができます。1つは通常実施権設定契約という準物権契約であり、もう1つは狭義のライセンス契約と呼ぶべき債権契約です。両者の違いは2点あります。1つは契約違反の効力であり、通常実施権設定契約(準物権契約)の違反は特許権侵害を構成しますが、狭義のライセンス契約の違反は債務不履行にとどまります。もう1つは、実施権の登録によって新権利者に対して対抗ができるかどうかという点でも違いがあるとするのが通説の理解です。例えば、関西地区だけに実施権が設定されたということであれば、関西地区という場所的な限定は通常実施権設定契約(準物

権契約)に取り込まれており、それに違反して東京で生産を始めると単なる債務不履行だけではなく特許権侵害でもある、さらに関西地区だけという特約について登録を済ませておきますと、そのことを新権利者にも対抗できるというわけです。

(5) 通常実施権設定契約と狭義のライセンス契約の関係(2)

特許権侵害と債務不履行は、当該行為の差止ができるかどうかという点、刑事罰があるかどうかという点で大きな違いがあります。ではどうやって準物権契約の部分と単なる債権契約の部分を切り分けるのかというところが、実務的にも理論的にも大きな争点になり得るわけです。

今回の改正に際して、特許庁は不作為請求権というライセンス契約の根本の部分プラスいわゆる設定契約の範囲という部分については準物権契約の部分に取り込まれるという立場をとっております。設定契約というのは特許法第78条第2項に規定がある部分であり、同条項には「設定契約の範囲」においてライセンシーは実施できるという旨の規定がありますが、そのいわゆる設定契約に含まれる部分は準物権契約ということです。具体的には、期間・場所・実施態様の3点についてはこの設定契約に含まれるということです。したがって、例えば対価とか数量の制限はこれには含まれません。そして、設定契約の範囲に含まれないその他の条項はすべて狭義のライセンス契約ということであり、いわゆる債権契約に留まるということです。対価はもちろんですが、ノウハウの提供義務等もちらに含まれるというのが特許庁の立場です。

学説上は、この点に関して通説はまだ形成されていないのだろうと思います。異論は幾つかあります。例えば筑波大学の平嶋先生によれば、期間・場所・実施態様以外でも重要な条項については、この設定契約の内容に限らず、通常実施権設定契約(準物権契約)と観念すべきだと説かれています。この点に関する判例はおそらく1件しかありません。育苗ポット事件に関する大阪地裁及び大阪高裁の判決がそれで、原料の供給義務をライセンス契約について付随条項として付加した、つまりライセンサーから原料を買いなさいということをライセンシーに対して拘束をかけた条項については、これは狭義のライセンス契約であるとした裁判例があります。つまり、同条項に反したとしても、特許権侵害にはあたらないというのが結論でした。

(6) 通常実施権設定契約と狭義のライセンス契約の関係(3)

私自身がこの点についてどう考えているかということですが、不作為請求権以外、つまりライセンス契約の基本となる部分以外はすべて付随条項であり、設定契約の範囲と呼ばれる期間、場所、実施態様の制限についても全部、付随条項にすぎないのではないかと考えております。そして、付随条項には、ライセンサーに有利な内容と、ライセンシーに有利な内容との両方があります。例えば対価を払う、あるいはこの範囲でしか実施できませんというのは、ライセンサーに有利な条項です。他方、ノウハウも教えなさい、あるいは他者にはライセンスしませんというのは、ライセンシーに有利なものです。ということで付随条項には、契約当事者どち

らに主として有利な条項かという観点から、2種類のものがあります。先ほど対価のところで申し上げたとおり、ライセンサーに有利な条項は対抗という概念になじみますが、ライセンサーに有利な条項は新権利者に引き継がれるか、つまり契約当事者の地位が移転するのかがということが問題になるのだと思います。そして、さまざまな付随条項ごとに、登録しなくても引き継がれる条項、登録することで引き継がれる条項、そして一切引き継がれない条項のいずれであるかを類型化していく必要があるのだろうと考えております。他方で、特許権侵害になるのか、債務不履行に留まるのかという点につきましては、以上の契約当事者の地位の移転という話とは別の観点から切り分けられるべきであり、通説のように、両者が直結している、つまり準物権契約というのは、違反した場合には特許権侵害であるだけでなくその地位も移転するという考え方は、本来別のものを理由なくくっつけているにすぎないのではないかと、その必要はないのではないかと考えられます。そして具体的には、登録に絡めてライセンス契約の当事者の地位の移転を考えるべきであり、すべては任意的登録事項であるが、登録すれば対抗力、あるいは契約の引き継ぎになると考えてもいいのではないかというのが、現時点での私の考え方です。

(7) 登録事項の一部非開示

登録事項の開示については、通常実施権者の氏名、それから実施権の範囲については、一般には非開示とする方向が立っています。一般には非開示としつつ、利害関係人には開示する、そして利害関係人と

しては、例えば契約当事者(通常実施権の許諾者及び実施権者)、対象特許権の取得者、担保権者、差押債権者あるいは仮差押債権者、それから上記の者の管理処分権者、典型的には破産管財人がいる。これらの主体には具体的な登録内容を見せるが、それ以外の人に対しては、誰がライセンサーであり、どういった内容のライセンス契約かということは開示しないというのが原案です。理由としては、先に見たとおり契約の存在と内容について秘密化のニーズがあるからです。現在登録はなかなか敷居が高いことから、結果的にライセンサーの保護が不十分であるという事態を受けて、なるべく登録してもらいような制度にしようということです。それから、権利取引の安全を保護する必要があるので、利害関係に入ってきた主体に対しては従来どおりの事項を開示する必要があるだろう、それを越える事項については、登録が開示されなくてもいわゆるデュー・ディリジェンスによって取引の過程で認識可能な状態に置かれるでしょうから、そこはいじらなくてもいい、というのが事務局の見解であり、基本的には私自身は、非開示という点についてはこの方向で結構なのではないかと考えております。

(8) 出願中の権利にかかるライセンスの保護

特許を受ける権利につきましては、現行法から大きな制度改正を伴う点です。基本的には、将来発生する特許権を対象とする通常実施権について事前登録という制度を設ける方向で動いております。これは、まだ権利は発生していませんから特許登録番号は振られていませんが、出願番号によって特許を受ける権利を特定し、そして出

願番号を単位とする登録原簿を新たに作ります。現在、特許を受ける権利については、登録原簿はありません。今後は、出願がなされても特許を受ける権利について登録がなされるわけではありませんが、ライセンス契約を保護してほしいという要請があった時点で登録原簿が作られることになります。何を登録するか、そして開示の相手方は、特許権発生後の通常実施権に平仄を合わせるのが基本的な方向です。

この事前登録をすると、特許登録と同時に通常実施権の登録に変わります。他方で拒絶査定がなされますと、通常実施権の事前登録は職権で抹消されることになります。登録するとどういうメリットがあるのかということにつきましては、特許権発生前に特許を受ける権利が譲渡されても、特許権発生後に通常実施権を対抗することができるというのがいちばん大きな点です。あるいは破産管財人に対してもライセンス契約の解除を阻むことができます。つまり、特許権のライセンス契約と同じように特許を受ける権利のライセンスが保護されることになり、権利発生前の移転あるいは破産について保護が及ぶということでもあります。

特許を受ける権利のライセンスを法的にどのようにとらえればいいのかということにつきましては、停止条件付きの通常実施権設定契約であると考えるのが法的には正しいのだと思います。つまり特許権の発生を停止条件とする将来の通常実施権が設定されたという理解です。そうしますと、物の使用・収益を目的とする権利という破産法第56条第1項の規定にも乗ってきやすいというわけです。まだ使用・収益などに関する特

許権の独占権は発生していない段階ですので疑義はありますが、停止条件付きというところで何とか説明はクリアできると考えています。また、特許を受ける権利の状態で、補正や分割によって出願内容が変更される場合があります。そうした場合にどうなるのかということですが、結局は当事者の意思解釈として枠としての許諾がなされており、その枠としての許諾を保護するという建てつけになるのだと思います。したがって、将来補正がなされても、この登録の効果は補正後のものに及んでいきます。出願番号が同じである限り、その補正で出願中の権利の中身が変わったとしても、保護はついていくというのが基本的な考え方になるでしょう。

(9) 特許を受ける権利の移転等にかかる登録制度

さらに特許を受ける権利の移転等にかかる登録制度が、特許を受ける権利のライセンスの保護に付随して新たに設けられる方針です。これは現在ない大きな制度変更です。対象となるのは、出願後の特許を受ける権利の特定承継です。包括承継は含みません。特定承継については、現在は届出が効力発生要件になっていますが、登録を効力発生要件とする方向です。また、処分の制限についても登録を効力発生要件とします。これらの登録についての申請がありますと、出願番号単位の登録原簿を作ることになります。したがって、特許庁は、現在ない制度 2 つを新たに設けなければなりません。1 つは、特許を受ける権利のライセンスについて保護してほしい、対抗力がほしいという申請があった場合に原簿を作ること、

もう 1 つは、この特許を受ける権利自体が移転するという段階で登録原簿を作ること、という 2 つの対応を迫られることになります。

この理由は、現行制度では特許を受ける権利の移転については単独で届出することで足りるのですが、原因証書の偽造による出願人名義変更が行われている点にあります。これは、非常に著名な最高裁判決の生ゴミ処理装置事件で現実起きたケースであり、特許権成立後、特許権の取戻請求が認められるかというところで問題になりましたが、現在では、譲渡証書を偽造することによって出願人名義の変更ができることからいろいろな問題が発生しておりますので、これを登録にかからしめるようにして、より固いものにしようというのが 1 点です。それから出願段階におけるライセンス対抗制度が置かれましたので、それとの平仄を合わせる必要があるということです。対抗だけが登録という制度があって、権利の移転そのものが届出だけで足りるというのは、平仄を欠くだろうというのが特許庁の考え方です。そういった理由で、これは非常に大きな制度変更ですが、権利移転についても登録原簿ができるということになっております。

(10) サブライセンスの保護

これからお話しするのは基本的には対応しないという方向になりそうですが、1 つはサブライセンスについても登録を認めるかが議論されています。その前提として、サブライセンス契約というものを特許法上どう考えるのかというのが 1 つの問題になります。甲がライセンサー、乙がライセンシー、丙がサブライセンシーとします。サブライセンスを基礎づけるものとして、結局は特許権者からの

特許権の行使をしてくれるなという権限、つまり不作為請求権をサブライセンシーに与えなくてはサブライセンス契約は意味がありません。単なる甲乙間の解約と乙丙間の契約だけ、つまり甲丙間に効力が及ばないと、サブライセンス契約は全然意味がないので、契約当事者ではない甲と丙の間に不作為請求権をどう発生させるかというのが法的には非常に問題になります。ここには、3 つの類型があるだろうと考えられます。1 つ目は乙への授權、甲から乙に対してサブライセンスしていいという授權があり、乙丙間でサブライセンス契約が結ばれることによって不作為請求権を説明します。これはつまり、サブライセンス契約の契約当事者は乙と丙であり、あくまでも乙丙間の契約であるとする考え方です。2 つ目は、甲から乙に対して代理権が授与されており、サブライセンス契約とは乙丙間の契約ではなくて、本人はあくまで甲であるので、甲丙間の契約であるという考え方です。これは、甲が契約当事者に取り込まれますので、不作為請求権を基礎づけるのはいちばん容易ということになります。3 つ目は、甲乙間で第三者丙のためにする契約があって、丙が受益の意思表示をすることで不作為請求権を基礎づけるという考え方です。これは、甲丙間の関係は直接には契約関係ではないということが前提となります。甲乙間の契約について受益の意思表示を丙がするという説明の仕方です。これら3つは、具体的なサブライセンス契約の中身によって、つまり当事者の意思によって、全部が現実にはあり得るのだらうと思います。

改正の方針ですが、事務局は、サブライ

センス契約の保護、つまり特許権が移転された場合にサブライセンシーがそのライセンス契約を対抗できるかという問題については消極的です。理由は、サブライセンス保護のニーズはそこまで高くないのではないかと、1点あります。それから直接の契約関係にない先程の説明の甲丙間では、共同での通常実施権登録が望めないのではないかとことです。

もしこれを認めますと、任意的登録事項であるが、登録した以上は対抗力を認めるという類型の一つ認めることになりますから、これは独占性もそうだし、あるいは対価についても同じような話で、対抗ではないのですが、契約の引き継ぎということをそのほかの条項についても認めることがあっていいという説明には乗りやすくなるのだらうと思いますが、ニーズがないのであれば、積極的にそういうものを設けることもないと考えられます。

(11) 申請方法

さて、申請方法につきまして、事務局としては制度変更の方針であり、基本的には単独申請を認め、公正証書によってその原因関係については真正性を担保するというのが改正の方向です。ライセンシー単独で自分を保護してくださいという申請ができます。しかし、そこについては公正証書等の内容の真正性を担保するものを添付しなさいということになるわけです。現在は契約書等で足りるものを、公正証書が必要ということになります。理由としましては、特約なき限りライセンサーに登録義務はないという最高裁の判例がありますので、ライセンシーに現状では防衛の手段が全然ないというのは不都合があるのだらうということです。そして、現在

共同申請が原則として求められているのは、内容の真正性を担保するためであるということだとしますと、共同申請に代えて公正証書というところで、一歩ラインを下げるということはあるといいだろうということです。

商標権についてはすでにそういう制度がとられております。また、特許権についても、特許法条約を日本はまだ批准していませんが、PLTを批准した暁には単独申請でもいいという制度をとることが条約上要請されるということになりますので、今からそういう制度を準備してもいいだろうということです。

(12) その他の改正方針

通常実施権とパラレルな話ですが、専用実施権についても対価を必要的登録事項から削除し、また出願段階における特許を受ける権利についての専用実施権の設定について事前登録の制度を設け、特許権とパラレルに実用新案権についても同じような制度を設けようというのが事務局の原案です。

(13) 日本政府による WTO 公衆衛生 2003 合意批准

最後に日本政府による合意批准に触れたいと思います。2003 年に、WTO で公衆衛生について合意がなされました。その内容は、途上国においてエイズ禍が広がっていて、途上国の患者は先進国で生産された治療薬を高い価格で購入する経済力がなく、他方で途上国の企業にとっても治療薬の生産能力自体がそもそもないという場合に、例えば日本でジェネリック薬を作ることを許し、それを途上国に限定的に輸出するという制度を設けるということです。そういうことをやっても特許権侵害にならないような

制度を作らなければならないということです。

留意点ですが、あくまでも先進国、例えば日本国での国内特許法の解釈・立法の問題であって、途上国、例えばジンバブエで特許法がどうなっているかという話とは関係がありません。そして、ジェネリック薬品をつくって輸出するというので、2 度にわたって特許権の実施行為が介在しますので、これを特許権の保護範囲から外すということが必要になってくるわけです。日本政府は、今年の 8 月末にこれを批准しました。しかし、批准はしたが、特段日本の特許法の制度変更の必要はないというのが政府の考え方であり、特許法第 93 条の裁定実施権の制度を活用すれば足りると捉えています。裁定実施権が活用された例は現在に至るまでまだ 1 件もないわけですが、そういった実務上の問題以上に理論的にも、どの程度まで外国の公衆衛生の保全というものを日本の特許法の解釈として取り込まなければならないのかということは非常に大きな問題です。従来は、日本国内の産業の発展のために日本法はあるというのが前提でした。もちろん、日本国内の公序を害する発明については特許が取れないという制度もありましたし、あるいは膀胱治療薬事件におきまして許される試験研究実施の範囲が広がり、ジェネリック薬の開発がより容易になりましたが、その背景には日本国内における安価な医薬品の流通といった技術の発展以外の要素というのが特許法の中に取り込まれる例は従来からあったわけです。しかし今回の例は、更に外国における公益というものを考えて日本の特許法を考え、制度を作らなければならないということです。従来

考え方からはかなり飛躍した要請があることになります。

また著作権においては、すでに著作権が排他権から対価徴収権へと移行している例は多々あります。例えば、私的録音・録画に対する補償金とか、教育目的の著作物の利用に対する補償金制度がありますが、特許法には現在出願公開後の特許を受ける権利の侵害に対する補償金請求というのが 1 件置かれているだけです。これを本体の特許権について正面から対価徴収権ということを認める運用をすることになりますので、これをどの範囲で認めるかというのは現実には非常に大きな問題点をはらんでいるのだろうと考えております。

雑駁でしたが、私からは以上のとおりです。ご清聴ありがとうございました。

質問 1 スライド 33 番ですが、共同申請・単独申請の件です。通常実施権の登録に関して、今度改正されることにつきまして私も賛成なのですが、単独申請の容易化について、もう少し簡単にできないかという気はします。ライセンス契約を公正証書にした経験は実は私にはありませんし、ライセンサーが外国人の場合等、実務上非常に面倒なこともあります。内容の真正性については、争いが起きてからでも確かめればいいのではないかという気はするのですが、このあたりはもっと簡単にならないものなのでしょうか。

島並 公正証書を巻くのが手間暇かかるとするのは、そのとおりだと思います。実務家の方あるいは企業の方、それから弁護士の委員からは、その点についてご意見も実際

には出されています。ただ、真正性について事後的に紛争が生じたときに、その場合に決着すればいいのではないかというご意見ですが、それは不真正なものであれば対抗力はないという理解でよろしいでしょうか。そうすると、他方でライセンサーは全然関与しないような登録も認めるわけですが、それはライセンサーの立場に立った場合に不都合というのは全然ないものでしょうか。自分の知らないところでこぶがどんどんふえてくるようなイメージです。対抗できるわけですから、特許権者が権利を売ろうと思っても価値が下がってくるわけで、そういうことを単独申請で、かつ契約書だけでいいというのを認めるというのは、ライセンサーにとってはちょっと耐え難い苦痛という気もしますが、その点はあまり考えなくていいということでしょうか。

質問 1 もちろんそういう面もあるのですが、私自身、両方で申請するという現状の制度はハードルが高いと思っているものですから、ある程度友好的な場合もあるのですが、そこまで友好的ではないライセンサーとライセンシーの関係というものときにはありますので、そういうことにも対応できればいいと思ったのです。

島 並 友好的でないなら、なおさらライセンサーとしてはちょっと困ったことが起こるということもあり得るので、論理必然ではないですが、ぎりぎりのあり得る線引きが多分今の議論の方向なのだろうと思います。もし、ただの契約書だけでいい、そして単独の申請を認めるということだと、申請のための費用はかかりますが、アメリカの制度にぐっと近づくということになります。ワンクッション、登録しなくてはいけないという手間暇がかか

るということはあると思いますが、ある意味でライセンサーの意に反して契約を結んだ以上は、そこに対抗力が発生してしまう、ライセンシーのイニシアチブだけで発生してしまうということで、かなりアメリカの制度に近いものになってきて、そこが一般民事法との関係での整合性はあるのかという議論にまた戻るのだらうと思います。ご意見としては、確かに実務家にそういう要請があることは、そしてアメリカの制度でいいのだという一足飛びのご意見が非常に根強くあることは、了解しております。

質問 1 もちろん単独でいいということになっても、おそらく契約の中で単独で登録してはいけないとか、そういう特約をつけてライセンサーが対抗することになると思いますので、またその関係もありますので、うまくいかないかとは思っているのですが。

島 並 そうすると、そこは契約違反として債務不履行責任を旧ライセンサーが負うに留まって、しかし新ライセンサーは対抗を受けてしまうということになるということですね。もちろん一つのオプションだろうと思います。しかし、今の議論としては、おそらくこの辺でぎりぎり、今のハードルを下げるのはこのレベルでいっぱいかなということになっているのだらうと思います。もちろん、論理必然ではありません。そこは、実務の要請に応じて、また事後の制度変更もあり得るところでしょう。

質問 1 ありがとうございます。[了]

(注) 本稿は平成 19 年 10 月に行った講演の記録である。

なお、①出願段階におけるライセンスに

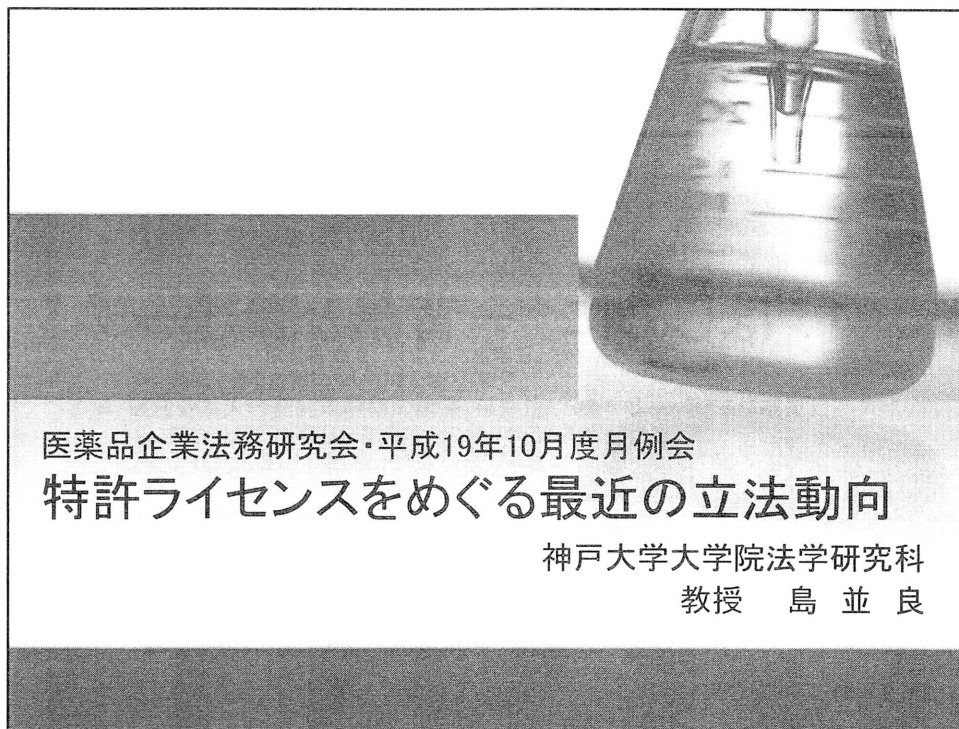
係る登録制度の創設、②通常実施権の登録事項の開示制限、を主たる内容とする「特許法等の一部を改正する法律案」が、平成20年2月1日に閣議決定された。その内容は、特許法および経済産業省の次のサイトで閲覧できる。

http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou_kaiei_200201.htm

<http://www.meti.go.jp/press/20080201006/20080201006.html>

(記録担当:大日本住友製薬株式会社)

キーワード: 専用実施権、通常実施権、
特定通常実施権登録制度、登録事項



本日の内容

1. はじめに ー背景と課題ー
2. 改正産活法による特定通常実施権登録制度の創設
3. 特許法上の通常実施権登録制度改正の動き

附) 日本政府によるWTO公衆衛生2003年合意の批准
―――医薬品特許と強制実施権

2

1. はじめに ー背景と課題ー

3

実施権の種類と内容

- 許諾による実施権
 - 専用実施権(77条1項):物権的効力
 - 侵害者に対する差止請求権
 - ライセンサーに対する不作為請求権(特許権不行使請求権)
 - 通常実施権(78条1項):債権的効力
 - ライセンサーに対する不作為請求権のみ
- 許諾によらない実施権
 - 法定通常実施権
 - 裁定通常実施権

4

実施権登録の効果

- 専用実施権の登録
 - 効力発生要件(98条1項2号)
- 通常実施権の登録
 - 第三者対抗要件(99条1項)
 - 第三者…新特許権者、新専用実施権者、新担保権者
 - 対抗できる内容について争いあり(後述)
 - 破産管財人の契約解除権の制限(破産法56条1項…平16年改正)
 - 双方未履行の双務契約の場合に限られる(破産法53条1項)
 - 会社更生法(61条1項、63条)、民事再生法(49条1項、51条)でも同様
 - その他の特許法上の効果として…
 - 特許無効審判請求の通知(123条4項)
 - 延長登録出願の拒絶事由(67条の3第1項2号)
 - 中用権(80条1項3号)
 - 不実施裁定実施権の裁定請求書副本・謄本送達(84条、87条1項)
 - 延長登録の無効事由(125条の2第1項2号)

5

通常実施権の登録方法(現行特許法)

- 通常実施権の設定・保存・移転・変更・消滅・処分に関する制限について、特許庁に備える特許原簿に、特許登録番号ごとになされる(27条)
- 実施権者・許諾者の必要的共同申請(特許登録令18条)
- 特許原簿の証明、謄本等の交付、閲覧により一般に開示される(186条)。開示対象となる必要的記載事項は次の通り(特許登録令45条1項、同施行規則10条4項)
 - 通常実施権者の住所(居所)、氏名or名称
 - 通常実施権の範囲(地域、期間、内容)…定めがある場合のみ
 - 対価(額、支払方法、支払時期)…定めがある場合のみ

6

通常実施権登録の現状

- 通常実施権の総数: 約10万件(特許庁「知的財産活動調査報告書」2006年)
- 登録件数: 1315件(2006年) * 2004年新規登録158件
- 登録されない理由(知財研「知的財産の適切な活用のあり方に関する調査研究報告書」2006年)
 - メリット・必要性がない
 - 秘密保持の必要性(契約の存在自体、契約内容)
 - 手続が煩瑣
 - 登録料が高額・・・登録免許税: 通常実施権1件につき1万5千円(登録免許税法9条、別表1の13)
 - 包括的ライセンス契約等では特許番号の特定できない
 - 許諾者に登録協力義務がない(判例)
 - 出願中の権利、ノウハウ、サブライセンスについて登録できない

7

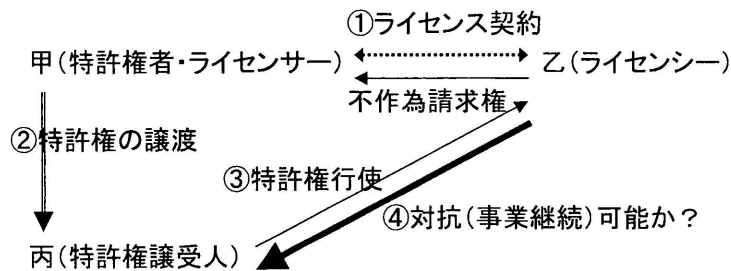
登録制度改革の必要性

- 知的創造サイクルの加速化(ライセンスの重要性の増大)
 - 自社特許の有効活用(事業化以外の収益源)
 - 他社特許の有効活用(研究開発リスクの分散)
- (国境を越えた)企業合併・買収・再編の増大
 - 特許権の移転の激増('97→'06で約3倍)
- 技術開発力ある企業の倒産の増大

⇒ ライセンサーの変更・倒産時における
ライセンシーの事業継続リスクの増大

8

登録制度改正の必要性(続き)



9

諸外国における通常実施権登録制度

	米	独	仏	英	中	韓	日
登録制度	あり	なし	あり	あり	あり	あり	あり
公開	全て	—	全て	全て	一部	全て	全て
出願中の権利の実施権登録制度	あり	—	あり (出願公開後)	あり (出願公開後)	あり	なし	なし
単独申請の可否	可	—	可	可	不可	不可	不可
通常実施権 対抗要件	なし (契約)	なし (契約)	登録または 第三者の悪意	登録または 第三者の悪意	なし (契約)	登録	登録

10

2. 改正産活法による 特定通常実施権登録制度の創設

11

新制度誕生の経緯

- 知的財産研究所の委員会 2003～2006年度（各調査研究報告書）
- 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－』（雄松堂、2004年11月）
- 経済産業省「包括ライセンス契約による通常実施権の登録制度の創設について」（2006年12月13日→2007年1月11日までパブコメ受付）
⇒日弁連、知財協、日本ライセンス協会 etc.から、それぞれ『包括ライセンス契約による通常実施権の登録制度の創設について』に対する意見
- 産業構造審議会知的財産政策部会／流通・流動化小委員会報告書「ライセンサー保護の在り方について」（2007年1月）
<http://www.meti.go.jp/committee/materials/downloadfiles/g70123a04j.pdf>

12

改正産活法の成立

- 「産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律」(改正産活法)
 - 2007年4月27日通常国会可決・成立
 - 2007年5月11日公布(法律36号)
 - 公布から1年6月以内(2008年11月11日まで)に施行(それまでに政省令を整備)

13

新法の概要(現行制度との対比)

	現行特許法	改正産活法
特定方法	特許番号	特許番号以外(製品等) ⇒複数の特許権を包括的に登録可
開示	全面開示	段階的開示
登録簿	特許登録原簿 (特許権ごとに編成)	特定通常実施権登録簿 (ライセンサーごとに編成)
将来発生する権利	登録不可	登録可 (権利発生時点で対抗力も発生)
取引の安全の担保	開示あるので不要	権利取得後に対抗関係について 確認する手続あり
登録費用	1権利:1万5000円	1登録:15万円

14

対象となる契約

- 対象:「特定通常実施権許諾契約」(2条20項)
 - 要件① 特許権、実用新案権、およびそれらの専用実施権に関する
 - 要件② 法人間で締結
 - 要件③ 書面
 - 要件④ 全ての特許番号、実用新案登録番号が記載された契約(＝個別ライセンス契約)でない

15

登録方法

- 特定通常実施権登録簿(59条1項)への記録
 - 特許庁に備え付け
 - ライセンサーごとに編成
 - 当初は紙媒体、将来的には電子化
- 共同申請(60条)
- 登録免許税:15万円(登録免許税法別表第一第14号の2(一))

16

登録事項(59条3項各号)

- 登録の目的(通常実施権の許諾、移転、処分制限)
- ライセンシー情報(商号・名称、所在地)
- 特許権等の特定のために必要な事項(製品等)
- 特許権等の実施範囲(地域、期間、実施態様)
- 申請受付日
- 登録の存続期間(10年以内で自由に設定)
- 登録番号
- 登録日

17

その他の登録手続

- 延長登録(61条)
 - 共同申請
 - 最長10年間(ただし何度でも延長可)
 - 登録免許税: 7万5千円
- 抹消登録(62条)
 - 共同申請
 - 登録免許税: 1千円
- 登録対象外登録(63条)
 - 特許番号等で特定し、対抗力の対象から除外
 - ライセンシーが単独申請
 - 一般に公開される

18

段階的開示制度(64条)

		登録簿閲覧、 開示事項証明書	登録事項概要証明書	登録事項証明書
開示請求権者		一般	特許権の譲受人、 差押債権者など	登録当事者、 その破産管財人など
登録事項	登録目的、ライセンサーの 名称・所在地、申請日、存続 期間、登録番号、登録日、 延長登録、抹消登録、登録 対象外登録	○	○	○
	ライセンサーの名称・所在地	×	○	○
	特許権等の特定事項、実施 の範囲	×	×	○

19

参考文献

- 波多野晴朗・石川仙太郎「産業活力特別措置法等の一部を改正する法律における特定通常実施権の登録制度について—ライセンサーの事業活動を保護する新たな登録制度の概要」
NBL860号(2007年)18頁～29頁
- 経済産業省／産業構造審議会／知的財産政策部会／流通・流動化小委員会(第6～8回)議事録[経済産業省ウェブサイト]

20

3. 特許法上の 通常実施権登録制度改正の動き

21

論議の場

- 特許庁制度改正審議室
- 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会
通常実施権等登録制度ワーキンググループ
 - 進行： 2007年 ①7/26、②9/6、③10/5、④10/29
11月中パブコメ募集、⑤12月上旬報告案作成
 - 委員： 法学教授7名、企業人3名、弁護士2名、
弁理士1名、TLO関係者1名
 - 検討事項：
登録事項の限定・非開示化、出願中の権利にかかるライセンスの保護、サブライセンスの保護、申請方法の単独化

22

登録事項一対価

- 改正方針： 必要的記載事項から任意的記載事項へ変更
- 理由
 - 現行制度では不記載のサンクションがないので記載されない場合が少なくない
 - 対価は通常実施権そのものの構成要素ではない
 - 対価は開示したくないのが実情
 - 包括的ライセンス契約や、出願中の権利・ノウハウも含むライセンスの場合、1件あたりの対価は観念されない
 - 参考情報として開示するニーズはある
- コメント
 - そもそもライセンサーに有利な条項であり、「対抗」の問題ではない
 - ライセンサー保護のために、「契約(条項)の引き継ぎ」を検討すべき

23

登録事項一独占性・完全独占性

- 改正方針は未確定
 - 基本的には、対応しない方向
- 理由
 - たとえ登録により対抗力を備えたとしても、ライセンサーがそれに反して第三者に通常実施権を設定した場合に契約違反に留まるのでは、処理が混乱する
 - 完全独占的通常実施権については、実施権者に債権者代位による差止請求権の行使を認める学説があるなど、専用実施権との違いが少なく、効力発生要件でなく対抗要件とするのはバランスを失する
- コメント
 - 登録と対抗力を認めても、誰も困らないのでは？

24

通常実施権設定契約と 狭義のライセンス契約の関係(1)

■ 広義のライセンス契約

- 通常実施権設定契約(準物権契約)
 - ライセンシーの契約違反は、特許権侵害
 - 実施権登録により対抗可
- 狭義のライセンス契約(債権契約)
 - ライセンシーの契約違反は、単なる債務不履行
 - 実施権登録しても対抗不可(または登録事項でない)

	差止請求	損害賠償請求	刑事罰	権利消尽
特許権侵害	可	可(額の推定等あり)	あり	なし
債務不履行	不可	可(額の立証困難)	なし	あり

25

通常実施権設定契約と 狭義のライセンス契約の関係(2)

■ どうやって両者を分けるか？

■ 特許庁の理解

- 不作為請求権+「設定契約」の内容・・・通常実施権設定契約
 - 期間の制限
 - 場所の制限
 - 実施態様の制限
- その他の条項・・・狭義のライセンス契約
 - 対価(実施料)支払義務
 - ノウハウ提供義務
 - その他

■ 通説？

- 重要な条項・・・通常実施権設定契約
- 重要でない条項・・・狭義のライセンス契約

26

通常実施権設定契約と 狭義のライセンス契約の関係(3)

■ コメント

- 不作為請求権以外は全て付随条項(設定範囲も含め)
- 付随条項には、ライセンサーに有利なもの(対価、設定範囲限定、数量制限など)と、ライセンシーに有利なもの(ノウハウ提供、独占性、完全独占性など)がある
- ライセンシーに有利な条項は「対抗」概念になじむが、ライセンサーに有利な条項があることも考えると、要するに「契約(条項)の引き継ぎ」(契約当事者の地位の移転)である
- 各条項ごとに、①登録しなくても引き継がれる条項、②登録することで引き継がれる条項、③引き継がれない条項、のいずれかを検討すべき
- ライセンス契約違反の効果は、これとは別に考慮すべき

27

登録事項の一部非開示

■ 改正方針

- 通常実施権者の氏名等、通常実施権の範囲(地域、期間、内容)については、一般には非開示とする(186条改正)
- 次の利害関係人には上記事項も開示する
 - 通常実施権許諾者、通常実施権者
 - 対象特許権・専用実施権の取得者、質権者、(仮)差押債権者
 - 上記の者の管理処分権者(破産管財人等)

■ 理由

- 契約の存在と内容(=経営戦略)について、秘密化のニーズ
- 登録促進によるライセンシーの保護強化
- 対抗関係の存在自体については、権利取引の安全保護
- 他の事項についても、登録開示されなくても、取引過程で認識可能

28

出願中の権利にかかるライセンスの保護

- 改正方針
 - 将来発生する特許権を対象とする通常実施権の事前登録制度を設ける
 - 出願番号によって(公開前でも可)対象となる「特許を受ける権利」を特定
 - 登録申請を受けて、出願番号を単位とする登録原簿を作成
 - 登録事項、開示範囲は、特許権発生後の通常実施権に平仄を合わせる
 - 事前登録は、特許登録と同時に自動的に通常実施権の登録となり、他方で拒絶査定がなされると職権で抹消される
 - 登録の効果として、①特許権発生前に特許を受ける権利が譲渡されても、特許発生後に通常実施権を対抗でき、また、②特許権発生前にも破産管財人はライセンス契約を解除することが出来ない
- コメント
 - ライセンスの法的性質をどう考えるか、特に破産法56条1項の「使用・収益を目的とする権利」に該当するか
 - ⇒ 停止条件付き通常実施権設定契約
 - 補正(17条の2)、分割(44条)との関係をどう考えるか:
 - ⇒ 当事者の意思解釈として、枠としての許諾?

29

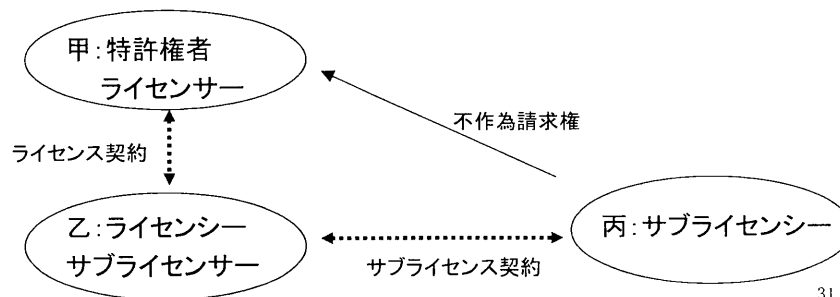
特許を受ける権利の移転等にかかる登録制度

- 改正方針
 - 出願後の特許を受ける権利の特定承継について、届出ではなく、登録を効力発生要件とする(34条4項の改正)
 - 特許を受ける権利の処分の制限について、登録を効力発生要件とする
 - 登録申請を受けて、出願番号単位の登録原簿を作成する
 - 登録事項と開示範囲については、特許権の移転登録申請等と平仄を合わせる
- 理由
 - 現行制度では単独届出で足りるので、原因証書偽造による出願人名義変更が行われている(事後的冒認事例)
 - 出願段階におけるライセンス対抗制度との平仄
 - 現行制度では特許を受ける権利の処分の制限について公示手段がないので、差押債権者は善意の第三者に対抗できない

30

サブライセンスの保護

- サブライセンスの法的性質：
 - どうやってライセンサーへの不作為請求権の発生を基礎付けるか？
 - 乙への授權 → 乙丙間でサブライセンス契約
 - 乙への代理権授与 → 甲丙間でライセンス契約
 - 甲乙間での第三者のためにする契約 → 受益の意思表示(契約でない)



31

サブライセンスの保護

- 改正方針は未確定
 - 乙の通常実施権登録に際して、サブライセンスの授權特約等についても、任意的登録事項に加えるか？(その場合、乙の通常実施権が対抗力を持つ範囲で、丙も対抗力を備えることになる)
⇒ 消極的
- 理由
 - サブライセンス保護のニーズ
 - 直接の契約関係にない甲丙間では共同での通常実施権登録を望めない
- コメント
 - 任意的登録事項だが、登録した以上は対抗力を認める、という類型を認めることになる(もちろん、あり得て良い)
⇒ 独占性等も、そのような類型として把握可能では

32

申請方法：共同か単独か

- 改正方針：申請書に、原因書面たる契約書を公正証書として添付した場合は単独申請を認める。なお、公正証書の作成には双方の同意が必要（公証人法58条、58条の2）。
- 理由
 - 特約なき限りライセンサーに登録義務なし（最判昭和48・4・20民集27・3・580）なので、ライセンシーに防衛手段なし
 - 共同申請原則の趣旨：内容の真正性担保
 - 商標権の移転登録は商標法条約(TLT)の要請から認証ある契約書の謄本等で単独申請可（商標登録令8条、同施行規則4条の3）
 - 特許法条約(PLT:日本未批准)でも単独申請とされている

33

その他の改正方針

- 専用実施権の登録制度
 - 対価を必要的登録事項から削除（44条1項改正）
 - 出願段階における専用実施権の設定について、通常実施権と同様の事前登録制度を設ける
- 実用新案権の実施権登録制度
 - 対価を必要的登録事項から削除
 - 通常実施権者の氏名等、および実施権の範囲について、一般へは非開示とする
 - 専用実施権については、特許権と平仄を合わせる
 - 出願中の権利にかかる実施権登録制度は設けない

34

附) 日本政府による WTO公衆衛生2003年合意批准

35

背景(1)

- 途上国におけるHIV禍
↓
- 途上国の患者は、先進国で生産された治療薬を(正価で)購入する経済力がない
↓
- 途上国の政府・企業は、治療薬の生産能力がない
…たとえばそれが、当該途上国の特許権侵害にあたらないとしても
↓
- 先進国から途上国への、安価なジェネリック薬品の提供を、当該先進国の特許権侵害にあたらないことにしたい

36

背景(2)

- 留意点: あくまで先進国の国内特許法の解釈・立法問題である(途上国の特許法制は関係ない)
- ジェネリック薬品の途上国への提供の位置づけ
...2度の特許権侵害行為: 生産+輸出
- 生産・輸出が特許権侵害にあたらないとする手法
 - 特許権の効力から除外する: 市場分割論
 - 政府が強制的に実施権を設定する
⇒日本政府: 法改正の要なし

37

理論的問題

- 特許法外在的な権利制約要因をどこまで特許法が考慮するのか?
 - 内在的要因
 - 外在的要因
- 特に、「外国の」公衆衛生保全による国内権利の制約
 - 内国便益と内国費用のトレードオフ
 - 外国便益と内国費用のトレードオフ
- 禁止権(排他権)から、対価徴収権への移行をどこまで正面から認めるか
 - 著作権法の場合
 - 特許法の場合

ご静聴ありがとうございました

38