

# 「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

2007年1月10日

日本弁護士連合会

経済産業省が2006年12月13日付で公表し、意見を求めている「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」(以下、「新登録制度創設案」という。)に関し、当連合会は以下のとおり意見を述べる。

## 第1 意見の趣旨

当連合会は、新登録制度創設案の背景の一つにある倒産時におけるライセンサー保護に関し、2003年2月21日に意見書を公表し、知的財産権を目的としたライセンス契約が締結されている場合において、ライセンサーが倒産した場合には、対抗要件が具備されていなくてもライセンサーの立場が保護されるように制度を整備するよう主張したところである。しかし、今般の新登録制度創設案は、ライセンサーの権利譲渡及び倒産の場合のライセンサー保護として極めて不十分であって、制度設計として根本的な問題を有しており、海外の法制度との調和も欠いており、到底賛成することはできない。新登録制度の詳細とその問題点について更に検討することを求めるとともに、産業構造審議会知的財産政策部会及びこの論点について著作権の側面から検討している文化審議会著作権分科会において、ライセンス契約の実情により即した制度、具体的にはライセンス契約の存在の公証制度等による証明及びそれに基づく実施の事実等によりライセンサーの権利を保護する法改正を更に検討することを求める。

## 第2 新登録制度創設案についての総論的意見

### 1. 制度設計としての根本的な問題

#### (1) 我が国の他の対抗要件制度との整合性

今般の新登録制度創設案は、ライセンサーの権利譲渡及び倒産の場合におけるライセンサー保護のために、包括的なライセンス契約についての登録制度を新設してその登録に対して対抗力を認めようとするものであるが、現行の通常実施権登録制度の不備を放置したまま、不完全で、運用にも困難の生じる新制度を併存的に設けるものであり、我が国の法制度上、根本的な問題が生じると考える。

我が国の法制度上、登録による対抗要件とは、登録によって権利対象が特定されて権利内容が公示されていることを根拠に、当該権利対象に関する権利内容を知りながら新たに取引に入った者の権利を保護する必要がないことを理由に、登録者に対抗力を付与する制度である。

しかし、本制度においては、権利対象たる特許権の特定が可能かどうか、極めて大きな疑問がある。包括ライセンス契約は多くの場合、「特定の製品に対して知的財産権の権利行使を行わない」旨の契約であって、これにより、包括ライセンス契約を締結した相手方の特許権との抵触を、許諾を受けた技術分野においていちいち確認することなく技術開発を行うことができ、技術開発のフリーハンドが与えられるというメリットがあるのであり、包括ライセンス契約によって実施許諾の対象となる特許かどうかを特許番号で厳密に特定することが難しい場合が多いものと考えられる。様々な要素を考慮した交渉の結果、契約書の文言上は玉虫色の表現となっていて一義的に判断できないこともあるし、汎用性の高い半導体集積回路や素材などの特許については、包括ライセンス契約の実施許諾の対象に含まれるか否かを、契約期間の全ての段階にわたって確定的に判断できないものも存在し得る。

他方、新登録制度創設案は、対抗要件として登録を要求しつつ、登録内容が登録事項概要証明書によってごく一部しか開示されず、登録ファイルの登録事項の全部を記載した証明書の交付を請求できるのは、権利譲受人が一定の期間を定めて登録事項証明書の申請の予告をした後とされているから、公示性が極めて低い制度となっており、権利譲受人の取引の安全を図ることがこの点において難しくなっている。

このように、新登録制度は、特許権という個別の権利の特定も難しく、公示性が極めて低いのであるから、権利の特定と公示を前提として成り立っている民事法一般の登録による対抗要件制度と同様のものと考えすることはできない。参考資料3の「ライセンス契約が当然保護される法制による対応について」は、「売買が賃貸借を破る」という民法の原則との関係から、ライセンス契約を当然に保護する制度を直ちに導入することは適切でない」と述べているが、借地借家法において借家権の設定が建物の引渡しを対抗要件としている例もあることに鑑みれば、対抗要件として「登録」を要求しなければならないと結論づける必然性はないと言える。ライセンサー保護を対抗要件制度の枠内で図ろうとするのであれば、我が国の法制度における他の対抗要件制度との整合性を十分考慮し、取引の安全を十分図れるか検討する必要があるが、この新登録制度創設案は、かなり独特な構成から成るいびつなシステムとなっており、再検討の必要がある。

## (2) ユーザーニーズへの対応として不十分

そもそもユーザーのニーズは、ライセンス契約の存在及び内容について秘密性を

維持し、かつ膨大な手続的負担を避けながら、ライセンサーの権利譲渡及び倒産の場合にも通常実施権についてライセンサーが保護を受けられるところにある。しかし、新登録制度では、登録事項の開示制度に欠陥があるため、秘密性の維持を徹底することは困難であり、かつ制度を運用する経済産業省のみならず当事者にも膨大な手続的負担が生じるおそれがあり、ユーザーニーズへの対応として不十分といわざるを得ない。

特に、登録事項の開示を避けるための「含まれない登録」の制度が設けられているが、その登録の内容及び権利譲受人に対する開示請求への対応の方法が未だ明らかとはいえないが、先に指摘した通り、そもそも登録された権利の特定ができない場合があるのであるから、当事者の請求によって登録情報を開示する制度を創設するならば、当該開示請求された権利が登録されている権利に含まれているのか否かは、当該制度を運用する経済産業省にも判断し得ない場合が生じ得るはずである。それにもかかわらず、かかる制度を創設するならば、ライセンサーは開示を避けるために、膨大な「含まれない登録」を行う必要が生じることが懸念される。新登録制度創設案は、包括ライセンス契約において対象となる特許が完全に特定できない、あるいは膨大すぎて特定に手間がかかる場合があることからして、制度の運用に困難を来すと考えられる。なお、登録事項の開示制度を運用する経済産業省が対抗力のある通常実施権が当該特許について存在するかどうかについて正確に判断できずに、誤った開示を行った場合に、この行政庁の行為に対し、関係当事者がいかなる救済手段を取り得るのか、何ら明らかにされていない。新制度の採用にあたっては、この点を徹底的に検討の上、整理する必要があることは言うまでもない。

さらに、ライセンス契約においては秘密保持条項を設けることが一般的であり、上記のように権利譲受人に対する登録内容（すなわち契約内容）の開示義務が課される新登録制度を創設しても、新登録制度を利用することができないライセンス契約が多数生じると考えられる。また、既に締結されているライセンス契約を新登録制度に対応させたり、第三者（正当な目的でない者の存在も考えられる）の開示請求に対し「含まれない登録」により対応したりすることを求められるなど、新登録制度において生じるユーザーの負担はかなり重く、制度を利用しようとするユーザーは限定されることも考えられる。ライセンス契約の保護に対するユーザーのニーズを踏まえ、新登録制度創設案よりはむしろライセンス契約の存在の公証制度等による証明及びそれに基づく実施の事実等によりライセンサーの権利が保護される方向で再検討すべきである。

加えて、新登録制度創設案は、特許権と実用新案権のみを対象としているが、ライセンス契約におけるライセンサーの保護は、特許権と実用新案権に関してのみ問題となるわけではない。とりわけライセンサーは、ある技術を採用した場合に、その技術に不可欠な形状についての意匠権、ソフトウェアの著作権及びノウハウなど

についてもライセンスを受ける必要が生じることも少なくないし、ブランドとして確立した商標のライセンスの継続についての要請もありうる。この点で、特許権と実用新案権に限定して新登録制度を創設するのは、知的財産法制としての一貫性を損なうばかりでなく、ユーザーニーズへの対応として極めて不十分であり、他の知的財産権についても念頭に置いた制度設計が必要と考える。

## 2. 海外の法制度との不調和

ライセンス契約が、我が国の知的財産権のみを対象として締結されるのではなく、各国で登録された知的財産権も対象として締結されることが少なくない事情に照らすと、海外の法制度と調和しない制度を創設しても、「我が国の国際競争力を維持・発展させる」ことになるかは疑問である。むしろ、海外の法制度と整合せず、かつ使いにくい制度を設けることは、海外の特許権者の我が国でのライセンスの意欲を減退させる可能性もあることに留意すべきである。「我が国の国際競争力を維持・発展させる」ためには、海外の法制度と整合する、ライセンス契約の存在又はそれに基づく実施の事実等によりライセンシーの権利が保護される法制度の採用が必要と考えられる。

## 3. 指向すべき方向性

参考資料3の「ライセンス契約が当然保護される法制による対応について」においては、「当然保護制度の導入については、特許権の流通やライセンスの状況、登録制度の運用状況、特許権取引に際しての契約実務等を考慮しつつ、引き続き検討する」旨述べている。しかし、新登録制度創設案は、国内外で一般的なライセンス契約を新登録制度に対応できるように修正する等の実務の変更を生じさせるもので、秘密保持条項の規定の仕方にも影響するし、ユーザーに登録という相当の負担を生じさせるわけであるから、新登録制度を、とりあえずの弥縫策のように設けるのは妥当でない。真にユーザーニーズに対応し、法制度間の整合性の問題も生じない、根本的な解決を図るべきである。すなわち、米国等において採用されている制度を十分考慮して、ライセンス契約の存在の公証制度等による証明及びこれに基づく実施の事実等によるライセンシーの権利の保護を指向する方向で再検討すべきである。その際、他の法制度における公示や対抗要件の理論との整合性も追求されるべきである。また、この場合に、ライセンス契約の存在を証明する手段としては、公正証書によるほか、私署証書の認証や契約書の預託をさせることも検討に値する。

## 第3 新登録制度創設案についての個別の問題点（該当箇所、意見内容及び理由）

本意見では、意見公募要領に則り、問題となる該当箇所を明記するが、前述のように新登録制度創設案自体に賛成できないので、以下に掲げる箇所のための修正を求

めるという趣旨ではないことを付記する。

## 1. 新登録制度創設案本紙（参考資料4における同趣旨の記載箇所も含む）

### 2. 新たな登録ファイル制度

#### (1) 登録の概要

包括ライセンス契約とは、特定の製品の製造に必要な全ての特許権についてその製品に関する製造・販売等の実施行為を許諾する契約をいう。

登録の対象となる通常実施権の特定方法は、特許番号によるのではなく、ライセンス契約で定める特定方法によるものとする。

#### (3) 登録対象の特定方法

包括ライセンス契約では、特定の製品の製造などに実施行為の範囲を限定して、その実施行為に必要な範囲で対象となる特許権を特定し、かつ通常実施権の内容も特定する。

このため、本制度においては、対象となる特許権及び通常実施権の内容が特定されるよう、特定の製品などの事項を必要的記載事項として要求する。

ライセンス契約が締結される前には、契約当事者間で様々な交渉が行われ、時には訴訟で争いつつ和解交渉を進めるということも行われるが、契約書において対象となる特許権及び通常実施権の内容を特定する方法は、千差万別である。包括ライセンス契約は多くの場合、本質的に「特定の製品に対して知的財産権の権利行使を行わない」旨の契約であって、これにより、包括ライセンス契約を締結した相手方の特許権との抵触を、許諾を受けた技術分野においていちいち確認することなく技術開発を行うことができ、技術開発のフリーハンドが与えられるというメリットもあるものであり、包括ライセンス契約による実施許諾の対象となる特許かどうかを特許番号で厳密に特定することが難しい場合も考えられる。交渉の結果、契約書の文言上は玉虫色の表現となっていて、一義的に判断できないこともあるし、汎用性の高い半導体集積回路や素材などの特許については、包括ライセンス契約の実施許諾の対象に含まれるか否かを確定的に判断できないものも存在し得る。かかる契約の場合、契約当事者も、対象特許を将来発生する権利も含めて完全に把握できている状態にないということが想定され、登録ファイルが設置される経済産業省においても把握は不可能である。したがって、ライセンス契約で定める特定方法により対象を特定して権利状態を公示する方法は、対象特許を確定できない場合の対抗要件としては無理があり、具体的にはこのことは、後述のように、登録事項の開示制度において証明書を発行する際に大きな問題を生じさせる。

また、ライセンス契約に定める特定方法によって特定するといっても、ライセンス契約に秘密保持条項が設けることが一般的であるので、この登録事項の開示を前提とする登録制度を利用することができないライセンス契約が多数生じると考え

られる。秘密保持のため登録をしないか、対抗力を得るために登録をするかのジレンマに立たされるような制度が、対抗要件取得の手段としてユーザーに広く用いられるかは疑問である。さらに、仮に秘密保持条項に反しないような契約書より簡素な記載で登録を行った場合には、登録した事項と契約書本体との齟齬から解釈問題も生じるおそれがある。

## 2. 新登録制度創設案本紙

### 2. 新たな登録ファイル制度

#### (2) 登録の対象となる権利

登録の対象となるのは、包括ライセンス契約によって設定された範囲の特許権または実用新案権(将来発生する権利を含む。)についての通常実施権である。

前述のように、ライセンシー保護の必要性は、特許権と実用新案権に限られず、他の知的財産権にも存在することから、意匠権、商標権、著作権、ノウハウなども念頭に置いた制度設計が必要と考える。

また、将来発生する権利を含めることは、ライセンス契約の実情に沿い、またユーザーニーズにかなったものであるが、後述するように、将来発生する権利を含めた場合に、ライセンス契約の対象となる権利をこの新登録制度によって把握することはなおのこと困難と考えられる。

## 3. 新登録制度創設案本紙(参考資料4における同趣旨の記載箇所も含む)

### 2. 新たな登録ファイル制度

#### (5) 登録事項の開示制度

一方、権利の譲受等により、対抗関係に入った第三者等の一定の利害関係人には、対抗される権利の内容について知る機会が設けられている必要がある。他方、権利を譲り受けようとする者のように、未だ対抗関係にない第三者は、取引の際にライセンサーに確認して通常実施権の内容を調査する機会を設けられていれば足りるとも考えられる。

新登録制度が、登録対象が特定されその権利内容が公示されていることを対抗力の根拠とする制度であるならば、権利譲受後に初めて登録内容を知ることができる制度では、根本的に問題があると言わざるを得ない。この点については、添付資料4の5.(3)にも詳細が記載されているが、特許権等を譲り受ける者にとって、通常実施権が設定されているかどうかは譲り受ける前に把握しておきたい情報であり、これは実務的には、デューディリジェンスと呼ばれる法的監査を事前に譲渡人に対して行って把握するのが一般的である。特許権を譲り受けようとする者は、対

抗力を有するのは登録された範囲内だとしても、特許権者に対して登録事項証明書の開示を求めるだけではなく、ライセンス契約を承継する選択をすることも考慮して、ライセンス契約自体の内容の把握をしたいという場合が考えられるから、特許権者による登録事項証明書の開示のみで権利の譲受の是非を判断できるとは言えないことになる。公示により対抗力が付与されるのは、完全な権利の取得ができないおそれが公示されているにもかかわらずあえて権利関係に入った者を保護する必要がないからであって、権利関係に入った後に初めて対象の権利状態を知りうるのでは、何故それが対抗力を付与する根拠となり得るのか疑問である。

前述のように、ライセンス契約の存在の公証制度等による証明及びこれに基づく実施の事実等によりライセンシーの権利が保護される法制度を採用する場合には、譲渡人に対する徹底したデューディリジェンスが行われるように実務は推移すると考えられ、国において登録する制度がなくても、支障は特段生じない。根本的解決として、このような法制度を指向するべきである。また、かかる法制度の採用が可能であることに鑑みれば、登録内容の公示によって対抗力を付与する対抗要件制度ではなく、ライセンス契約の存在の証明手段として、ライセンス契約書の預託(公証制度を証明に用いるのと同様に)と実施の事実等によりライセンシーの権利を保護する法制度として登録制度を構成することも考えられるのであって、登録内容の権利譲受人等に対する開示の必要性については再検討を要するものと考えられる。

ライセンサー倒産(破産・会社更生)の場合には、管財人が解除することのできないライセンス契約を把握することが容易になる面はある。しかし、この新登録制度がライセンス契約の秘密保持条項のために利用できない場合が多数発生しうることからすると、平成16年改正法では、もはや最判平成12年2月29日の法理は適用されないとはいいにくく、管財人が、破産者・更生会社の未登録のライセンス契約について解除権の行使をしても契約の相手方に著しく不公平な状況が生じないか等の精査をする必要は残ると考えられる。

#### 4. 添付資料4

#### 4. 登録ファイル

##### (1) 登録ファイルの管理

登録ファイルの存続期間は、一定期間で区切る。一方、一定期間を超える期間を定める通常実施権もありうることから、一定期間ごとに登録の存続期間を延長する手続きを設ける。

ライセンス契約には、存続期間を1年又は2年程度として更新されるものもあれば、権利の存続期間の満了日まで存続するものもあり、千差万別である。登録ファ

イルの存続期間に合わせて、延長手続きを取ることが必要になるとすれば、契約の存続期間についての期間管理とは別に、新登録制度における登録の期間管理も必要となるのであって、新登録制度創設案によるユーザーの負担の重さを十分考慮すべきである。

#### 5 . 添付資料 4

#### 4 . (2)、(3)イウエ、5 . (1)、(2)アイ、(3)

「含まれない登録」に関する全ての記載

「含まれない登録」の制度は、登録事項の開示を避けるための制度として設けられているが、その登録の内容及び権利譲受人に対する開示請求への対応の方法が未だ明らかとはいえず、運用によっては、以下のように、登録事項の開示を避ける目的が達せられずに、譲り受けた権利と必ずしも関係のない情報の開示がなされたり、このおそれを回避するために、膨大な「含まれない登録」を行う必要が生じたりすることが懸念される。

前に指摘したように、新登録制度創設案では、「特定の製品の製造などに実施行為の範囲を限定して、その実施行為に必要な範囲で対象となる特許権を特定」というが、経済産業省のみならず、契約当事者も対象特許が完全に特定できない、あるいは膨大すぎて特定に手間がかかる場合は想定しうる。また、そもそも登録制度自体がその対象特許がどこまで絞り込めるかを問題にしていない。そうすると、数万件の日本特許を有している会社（例えば大手電機メーカー）から対象特許の完全な特定が容易ではない包括的なライセンスを受けたライセンシーは、その大手電機メーカーから別のある特許権を譲り受けた者が登録実施権者証明書又は登録事項証明書の交付を請求してきた場合、上記ライセンシーはそのライセンス契約に関する情報が漏れるのを防ぐためには、ライセンシーがライセンスを受けているはずの権利とそうでない権利を網羅的に特定し、「含まれない登録」を大量にしなければならないことが考えられる。対象特許の範囲が完全に特定できない場合を前提とすれば、「含まれない登録」をライセンサーの有する特許権のうちどこまですれば万全なのかはライセンシーにとって不明であるし、経済産業省も「含まれない登録」がなされている特許以外は、通常実施権を主張されるおそれがあるとして譲受人にライセンシー名を通知せざるを得なくなると考えられる。

さらに将来発生する権利を含める場合であれば、上記ライセンシーは、上記大手電機メーカーの特許出願を把握して、ライセンスの対象とならない特許出願について「含まれない登録」をいちいちすることも考えなくてはならず、このような負担はライセンシーにとって負いきれないと考えられる。



すなわち、この新登録制度創設案では、特許番号等の特定が困難であることを前提としながら、登録事項の開示制度では、対象となる特許が契約当事者及び経済産業省において外延により把握できるものとして、そのうちの「含まれない登録」を除いた分について登録実施権者証明書又は登録事項証明書を発行することが想定されているようであるが、包括ライセンス契約において対象となる特許が完全に特定できない、あるいは膨大すぎて特定に手間がかかる場合があることを看過しており、登録制度運用の困難性はここに表面化すると考えられる。

加えて、「ライセンシーは、特許番号を特定して、『含まれない登録』を追加する変更登録をできることとする」とのことであるが、変更登録はライセンシーの単独登録ができるのだとすると、ライセンス契約の内容と異なる変更登録がライセンシーのみによってなされることになり、これが、ライセンシーが対抗力を失うことを容認している結果だとしても、当初の登録において共同申請を原則とした趣旨が徹底されないと考えられる。また、ライセンサーにも、ライセンス契約に関する情報が漏れるのを防いだり、契約締結後に権利化された特許などについて実施許諾をしているかどうかの登録内容の正確性を確保したりするために、「含まれない登録」を追加する変更登録を行う必要性が認められる。

なお、「含まれない登録」については、対象となる特許の場合と異なり、特許番号で特定することになっており、しかも登録事項概要証明書を請求することにより、何人も「含まれない登録」、すなわちライセンス契約に含まれていない権利についての情報にアクセスできるから、ライセンサーがライセンスをしない特許が明確になり、ライセンサーのライセンスポリシーが白日の下にさらされることになって、この点も新登録制度の利用を躊躇させる要因となると考えられる。

以上のとおり、「含まれない登録」には、運用上極めて困難な事態が生じることが考えられる。そもそも、たとえ「含まれない登録」の制度を設けたとしても、包括ライセンス契約の秘密性を維持しながら対抗要件獲得のために公示をするという本登録制度自体に無理があることは否めず、これはむしろライセンス契約の存在の公証制度等による証明及びそれに基づく実施等によりライセンシーの権利が保護される法制度の採用によって根本的に解決するのが妥当である。また、かかる法制度の採用が可能であることに鑑みれば、既に指摘したとおり、登録内容の公示によって対抗力を付与する対抗要件制度ではなく、ライセンス契約の存在の証明手段として、ライセンス契約書の預託と実施の事実等によりライセンシーの権利を保護する法制度として登録制度を構成することも考えられるのであって、登録内容の権利譲受人等に対する開示の必要性については再検討を要する。

## 6 . 添付資料 4

#### 4 . (3)ウ

ライセンサーから特許権を譲り受けた者などライセンサーから権利の移転を受けた者及びその利害関係人(以下「権利譲受人等」)は、元特許権者の登録ファイルに登録されたライセンシー名を記載した証明書(登録実施権者証明書)の交付を請求できる。

#### 5 . (2)ア

権利譲受人等は、登録事項証明書の開示を申請する場合には、事前に、登録実施権者証明書に記載されたライセンシーに対して、確定日付ある証書によって一定の期間を定めて登録事項証明書の申請の予告をしなければならない、一定期間経過後に、権利譲受人は登録事項証明書の交付を国に対して申請することができる。

登録された範囲内で対抗力があるにもかかわらず、権利譲受人が登録事項証明書にアクセスするに至る手続きはかなり煩雑であり、かつ一定の時間の経過も要するので、権利譲受人が対抗力のある通常実施権の内容を最終的に知ることができることができる時期が遅い。それゆえ、対抗要件として登録を要求しているものの、結局公示性が極めて低い制度となっており、権利譲受人の取引の安全を図ることが却って難しくなっている。むしろ、ライセンス契約の存在の公証制度等による証明及びそれに基づく実施の事実等によりライセンシーの権利が保護される法制度を指向し、譲受人が、譲渡人に対する徹底したデューディリジェンスが行うような実務が定着する方が取引の安全にかなうと考えられる。

以 上