

「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報告書（案）」に対する意見

2007年11月29日

日本弁護士連合会

特許庁が2007年11月1日付で公表し、意見を求めている「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報告書（案）」（以下、「報告書」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 総論

当連合会は、経済産業省が意見募集をした「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」と題する書面に関し、2007年1月10日に意見書を発表し、広くライセンス契約によるライセンシーの保護を図るよう主張したところである。

今般の報告書の方向性及びその提言の多くは賛同できる。しかしながら、見直し案は、現行制度の若干の見直しにとどまりライセンシー保護制度として不十分と言わざるを得ない部分がある。その原因の一つに、通常実施権の法的性質に対する硬直的な解釈態度に基づく制度設計をしていることが挙げられる。現実社会において活用されているライセンス契約の事態を直視し、その実態に即してその性質を柔軟に捉えたうえで、ライセンシーの保護制度として充実した制度構築を目指す法改正を更に検討することを求める。

第2 通常実施権登録制度見直し案についての個別の問題点

以下、報告書の構成に沿って、順次その問題点に対する意見を述べるが、制度見直しのための説明部分に将来の再検討を阻害しかねないものがあるため、あえて、通常実施権の法的性質論にまで踏み込まざるを得ないことを付言する（以下、引用する頁は報告書の頁である）。

1 「第2章 出願段階における登録制度の創設」について

1. 出願段階におけるライセンスにかかる登録制度について

「(1) 現行制度の概要」における説明に対する意見

(7) 本報告書は当該箇所のみでなく、全体に、通常実施権について「不作為請求権を中核とするものである」との解釈を基本に立論されている。許諾による通常実施権の法的性格について不作為請求権を核とするものと理解すること自体にあえて異論を唱えるものではない。しかし、今回の問題は報告書10頁の(2)問題の所在の項に記載されているとおり、「近年、知財重視の経営戦略の進展により、企業経営において、・・・出願段階における権利や発明の活用の重要性がたかまっている。・・・特許を受ける権利が第三者に移転した場合には、そのライセンスを新権利者に対抗する手段がない。」ところから出発し、報告書の(3)対応の方向にあるとおり、出願段階におけるライセンスの実態やその保護ニーズを踏まえて登録制度の枠組みを活用した保護を図るべきものと制度設計することにした点を重視すべきである。

このような観点での見直しである以上、現実社会において活用されている「出願段階における特許を受ける権利にかかるライセンス」の実態を直視すべきであって、必ずしもその法的性格を一義的に硬直的に不作為請求権と把握する必要はなく、事実としての実態を複合的に把握し、ライセンス利用者のニーズを見極めることが重要である。このような通常実施権に関する態度は、建設的な制度構築のために必要である¹。

(イ) 「現行制度」(10頁4行ないし15行)のもとで出願段階におけ

¹ 報告書は、その見解の根拠として中山信弘「工業所有権法上特許法」第2版増補版の該当箇所を引用する。しかしながら同書は、「特許法78条2項の(中略)文言から、通常実施権者の作為義務を認めるとの説もあるが(中略)、このような議論は意味がない。特許権の独占権を、ある特定の者(実施権者)に対して解除するということは、その者から見れば特許発明の実施をする権利を与えられたのと同義であり、条文は同一のことを裏から述べているに過ぎず、実態を見ることが重要である。」としているように(同書443頁)、通常実施権の実態が重要であるとしているのであって、報告書の見解の根拠として引用するのは不適當である。中山教授が述べられる「特許法にいう通常実施権は不作為請求権である。」との意味は、その「裏」と同義であり、上記記述に関連した注でも、「通常実施権とは、当該発明を業として実施しても差止請求や損害賠償請求を受けることがない権原、すなわち不作為請求権と考える以外にはないことになる。」とされ(同書444頁)、特許発明を業として実施する正当権原の意味で不作為請求権であるとその性質を説明されている。

るライセンスに係る登録制度が存在しないのは、特許権の不作为請求権の性格に起因するというより、特許を受ける権利の内容ないし性質について公権、私権、財産権、人格的要素の存在等一致した見解がなく、公示方法もないことが大きい。

したがって、出願段階におけるライセンシーの対抗要件具備制度を創設する見地は、特許を受ける権利が現実には財としてライセンス契約の対象とされる一方、特許成立前には排他的独占権である特許権及び専用実施権は発生し得ないことを基本に捉えてライセンシーの対抗要件具備の方策を検討すればよいのであって、あえて不作为請求権に基づいて論じ、「特許権成立前にはその通常実施権も又発生しない。又は、特許法がこれを予定していない」とする必要はない。同様に、報告書12頁(b)専用実施権において専用実施権について不作为請求権に基づいて説明した箇所も問題である(12頁, 10行以下の(b)参照)。

(3)対応の方法「出願段階におけるライセンスの法的性質について」に関する意見

「(a)通常実施権について」(11頁下から6行目の項)中下から5行目以下において、特許を受ける権利の通常実施権は「特許権の設定登録を停止条件とする特許権者に対する特許権等に対する不作为請求権」を中核とする解釈をなしている点については、すでに上述した。また、12頁2行に「不正競争防止法上の差止請求権等を受けないとする不作为請求権が含まれている」とする点は削除すべきである。何故なら、不正競争防止法の差止請求権は、特許権のそれと異なる要件の充足により発生するものであり、誤解を招くことは避けるべきだからである。

「(b)専用実施権について」(12頁10行以下)の項中の不作为請求権並びに不正競争防止法に対する誤解を招く言及は(a)と同様削除すべきである。

「登録の効果について」(12頁)に関する意見

「(a)通常実施権について」の下から7行目の不正競争防止法に対する言及は、すでに述べた理由により削除すべきである。

「特許出願の取下げについて」(14頁)に対する意見

特許出願の取下げについてライセンシーの承諾を要するとの制度は適当でないとの見解については賛否両論ありうるところであり、慎重な検討

が必要である。承諾必要とした場合に出願人の自由な行為を大きく制限することになるが、特許成立後の権利放棄には通常実施権者等の同意が必要とされている（特許法第97条）こととの均衡にも配慮した利益衡量が必要である。

民法第398条は、抵当権の目的である地上権等の放棄を抵当権者に対抗できない旨規定しているが、判例・学説は、この趣旨を拡大して、抵当不動産所有権の放棄の場合はもちろんのこと、さらに広くその他の権利の放棄にも準用されるべきであるといわれている（借地上の建物を抵当にしているときに借地権を放棄しても、また、合意解約しても抵当権者に対抗できない）。第三者の権利の客体となっている権利の放棄は、同時に第三者の権利の客体の滅失となって、第三者の権利までも消滅せしめることになり、不測の損害を第三者に及ぼすことになるからである。このような利害調整の必要から民法において発現していることは十分に考慮しなければならない。

なお、報告書案は承諾不必要論の理由として、「出願人がその後適切な手続を行わなければ、結局は拒絶査定となり、特許権の成立には至らないことになる。」ことを挙げているが、そのような言わば不誠実な出願人を前提とすることを論拠とすることは適切でない。

2. 特許を受ける権利の移転等に係る登録制度について

(1) 現行制度の概要，「特許を受ける権利の移転について」（15頁）に対する意見

現行制度では、冒認出願をされた場合の権利回復の方法として、特許を受ける権利の確認判決をもって権利の承継を証明する書面（特許登録令第30条第1項第2号）として取扱うことによって、届出による出願人名義変更手続をすることが可能である（特許庁編「工業所有権方式審査便覧」）。他方、今般の特許を受ける権利の移転に係る共同申請登録制度の下では、出願人名義の移転登録請求訴訟が必要になると解され、真正権利者の移転登録請求権自体を肯定する根拠法令を欠くため認容判決をすることが可能か疑問があり、現行制度と同様の権利回復が可能であるか検討する必要がある。この疑問を解消するために、冒認出願にかかる特許権について、真正権利者の冒認出願権利者に対する権利回復の制度を設ける必要性に

ついて検討する必要がある。

(3)対応の方向， 特許を受ける権利に対する処分の制限について，「(c)特許出願の取下げについて」(19頁)に対する意見

特許を受ける権利についての処分の制限には，差押命令だけでなく，仮差押命令，処分禁止（取下を禁止する命令もありうる）の仮処分命令などがあげられ，裁判所がその旨の登録の嘱託をしてその制限に係る登録がなされるものである。かかる債権者の承諾なく出願の取下げができるとする見解には賛成できない。特許を受ける権利を財産権と把握して，その処分の制限の登録方法を創設する以上，財産権を容易に毀損する制度設計をすることは矛盾であるといわざるを得ない。

なお，報告書が特許権等の強制執行に言及しているので，これに関して意見を述べる。

報告書が説明しているとおり，特許権及び特許を受ける権利に対する強制執行は，債権執行の例により強制執行が行われる。ところで，不動産執行においては，民事執行法第59条により，消除主義を原則として認め，売却に伴う権利の消滅等が規定されている。これに対し，債権執行では同条項は準用されない。特許権（特許を受ける権利）に対する差押等登録後，第三者への特許権移転登録申請がなされたような場合，これを拒絶する根拠規定がないとすると，かかる移転登録がなされることとなり，そうした場合，譲渡命令等により移転登録がなされるときに，差押後の移転登録が残存してしまうことになり不都合である。従って，特許権の処分を制限する命令が効力を発した後は，これと抵触する登録申請を拒絶するか，あるいは，拒絶せずに登録した場合に，民事執行法第59条を準用するか，あるいは，これと類似の規定を設ける必要がある。

2 「第3章 通常実施権等登録制度の活用に向けた見直し」について

1. 登録記載事項について

(3)対応の方向，「特許権に係る通常実施権について」(21頁)に関する意見

通常実施権を設定するライセンス契約の内容中，何を登録事項とするかは立法政策の問題であるとの見解には賛成するが，今回の通常実施権登録制度の活用に向けた見直しがそもそも立法政策としてライセンシーを保

護することを目指した制度構築として行われるのであるから，登録事項をどのように規定するかは，なるべく利便性が高くなるようにする必要がある。

「(a)通常実施権の対価」(22頁3行以下)に関する意見

対価の額に関しては，内容の特定や変動の要素から実務的に登録に適さないとの指摘については理由がある。しかしながら，登録の結果，対抗力を認められる通常実施権の内容として，「対価」が重要な要素であることは明かである。よって，対価の有無(有償・無償)のみの登録や一般開示のない登録などの提案とあわせて，ユーザーニーズを再検討すべきではないかと考える。なお，この点につき，従来のアンケート調査では，対価の定めをどのように取り扱うかは調査されておらず，不十分である。

敷衍すると，現在，記載内容が一般公開される必要的登録事項であるため，登録制度が利用されない原因の一つであると指摘されているが，そのことは，必ずしも，登録自体を全く行わない制度と直結するものではない。後述する登録記載事項の非開示制度とあわせて，対価に関する事項については任意的登録制度とし，登録した場合には第三者対抗力を具備するとの制度として存続することも，さらにユーザーニーズを調査したうえで検討すべきである。種々のユーザーニーズに的確に対応できる間口の広い弾力性ある制度設計をすることが，その活用のための方策である。

「(b)通常実施権の独占の合意」(22頁)に関する意見

通常実施権の独占性の合意についての登録可能性については，専用実施権との整合性等の検討課題があると思料するので，当面，登録事項としないとの見解に賛成する。但し，この点については，登録事項とするユーザーニーズも高く，また，登録事項とすることによって「利用者の混乱を招く」懸念も特にないと考えられ，上記の観点から今回の改正からは積み残すのはやむを得ないとしても，速やかに，独占的通常実施権と専用実施権との整合性の検討を進めるべきである。

「(c)サブライセンスに関わる特許権者の授権」(24頁)に関する意見

サブライセンスに係る特許権者の授権についての登録可能性については，サブライセンスは，契約上認められる非典型的契約であり，サブライセンス権自体は特許法が規定する通常実施権と解することができないという見解に賛成するが，通常実施権を設定するライセンス契約の内容とし

て規定されるものであるから、これを立法政策上通常実施権の契約内容中の登録事項とし、登録があれば、これを第三者対抗力があるものとして取り扱うことが相当である。

なお、報告書の見解によると、サブライセンスは特許権者の授権による特許権者とサブライセンシーとの間の通常実施権と理解されるため、当該通常実施権が登録されていない場合、破産法53条により、破産管財人は解除権を有することになる。サブライセンス権も通常実施権の重要な要素として契約されている場合もあり（報告書第4章（参考1）の図4-1ないし図4-4のような場合）、かかるサブライセンシーの保護を図る必要性は、通常実施権者を保護する必要性に優るとも劣ることはないのであるから、通常実施権の保護を図り、登録制度を充実させて活用を図るための見直しにふさわしい内容である。なお、サブライセンスの保護のあり方についての意見は、後記のとおりである。

2．登録記載事項の開示について

(3)対応の方向、「特許権に係る通常実施権の登録制度について」（27頁）に関する意見

通常実施権者の保護強化を図る見地から、登録記載事項のうち秘匿ニーズの高い、「通常実施権者の氏名等」及び「通常実施権の範囲」について一般非開示とし、一定の利害関係人にのみ開示することが適当であるとしても、利害関係人の範囲は、第三者対抗力の効力を受けるべきものについてなるべく広く規定すべきである。利害関係人としては、たとえば、特許権者（譲受人を含む）、専用実施権者、差押債権者、仮差押債権者、処分禁止等保全処分債権者などがあげられる。

3．登録の申請方法の在り方について

(3)対応の方向（31頁）に関する意見

「通常実施権設定を証明する書類であって、公証人等による認証のあるもの」の範囲、抹消の事実の証明の問題などの実務的検討がさらに必要であろう。また、通常実施権の存在を証明するために、訴訟が提起（例えば、通常実施権登録請求または通常実施権存在確認訴訟）されて、通常実施権の存在が認められて確定すると、公正証書による証明より強い証明がなされたことになるのであるから、そのような場合にも単独申請を認めるべきである。したがって、「公証人等による認証のあるもの」は「判決書、和

解調書，調停調書，仲裁判断書または公正証書等公証人等による認証のあるもの」と修正することを提案する。

3 「第4章 その他」について

1. サブライセンスの保護の在り方について

(3)対応の方向(34頁)に関する意見

通常実施権について「不作為請求権を中核とするものである」との解釈を中心に立論することの問題点は，前記のとおりである。

また，特許法78条2項は「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。」と規定しており，「実施する権利」として規定していることとの整合性をどうとるか，これとの関係で法定通常実施権の法的性格も「不作為請求権」と理解されるのか，単なる不作為請求権は，特許権行使の権利障害事由として抗弁権を構成するのか²，契約実務上存在するサブライセンスの法的性格を統一的に説明できるのかなど，検討すべき課題がある。

(参考1)サブライセンスの主な類型(35頁)に関する意見

報告書には，検討課題である登録による対抗力付与の問題を離れてサブライセンスの法的性格に関わる説明部分があるのでこの点について付言する。すなわち，報告書はサブライセンスの種類の各図(図4-1ないし4-4)において，ライセンシーの特許権者に対する「通常実施権」とサブライセンシーの特許権者に対する「通常実施権」を，全く同じ点線の「通常実施権」として図示しているが，通常実施権の法的性格に関する上記の見解を前提とすれば，ここで示されたサブライセンシーの特許権者に対する「通常実施権」は「不作為請求権」の意味であって，特許法第78条1項「特許権者は，その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。」に基づく「通常実施権」の意味ではないものと推測する。(特

² 訴訟上の抗弁は，権利障害抗弁，権利滅却抗弁及び権利阻止抗弁に講学上分類されているが，単なる不作為請求権の違反は，損害賠償請求権を発生させるのは格別として，権利障害抗弁，権利滅却抗弁には該当しないものと考えられ，また，権利阻止抗弁を構成すると言えるかについて疑問があるところである。

許法第127条によれば特許権者は訂正審判請求に際して特許法第78条1項の規定による通常実施権者があるときはその承諾を得なければならないこととされている。)

さらに、今般の通常実施権の保護法制の在り方が見直される契機(包括ライセンスの保護制度の創設がその見直しの最初であることは前記のとおりである)は、破産法56条が、「第53条第1項及び第2項の規定は、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定する契約について破産者の相手方が当該権利につき登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えている場合には、適用しない。」と改正されたことである。

つまり、登録による対抗力を備えた通常実施権について破産法56条の適用を前提とすることから始まっている。破産法56条の規定に関連して、「本条は、賃貸借契約やライセンス契約などのように、使用及び収益を目的とする権利を設定する契約について、賃貸人やライセンサーが破産した場合賃借者やライセンシーが対抗要件を備えているときは、双方未履行の双務契約一般において認められている破産管財人の解除権を制限することにより、対抗力を備えた利用権を破産手続において保護する趣旨を定めた規定である。」(竹下守編集代表「大コンメンタル 破産法」229頁。)と解説されているとおり、ライセンス契約は、特許発明を実施する権利(使用及び収益する権利)を設定するものであることを前提にしている。通常実施権の性格を、「不作為請求権」と理解するとき、破産法56条を適用するためには、通常実施権の不作為請求権の効力作用の反面効果として、特許発明について「使用及び収益する権利」を設定したことになると解釈する必要があるが、そのような技巧的な解釈をするよりは、むしろ端的に、通常実施権は、特許発明を業として実施する権原が契約又は法律により設定されたものである、として通常実施権の法的性格を理解すれば足りる。

通常実施権の登録制度等の見直し作業において、破産法制を含む民事法制上、整合性がとれるような検討をする必要があるとする所以である。

4 まとめ

以上の個別的検討の結果、当連合会は、総論記載の意見を述べる次第である。