

9. ライセンス取引に適用ある法律と未解決の法的諸問題について

ライセンス取引においては、契約自由の原則の下、ライセンス契約の記述を充実させることで、実務は、当事者間の法律関係を柔軟に処理してきた。しかし、第三者を必ずしも法的に拘束しないライセンス「契約」のみに依拠した既存の実務には限界があり、ライセンサー破産の場面などで、かかる実務の運用とライセンス取引に適用ある法律（知的財産法・民法）との間の齟齬が顕在化しうる。近時、この問題を解決し、ライセンス取引の法的安定性を確保する目的で、平成20年特許法改正に至る一連の制度改革が行われたが、産業界の要望等に照らすと、なお、未解決の問題が残っていると考えられる。本稿では、独占的ライセンスの問題、特許を受ける権利のライセンスに関する諸問題、著作権のライセンス契約における第三者対抗の問題について、今後の法改正の方向を指し示す、知的財産研究所の2009年3月付「知的財産の更なる活用の在り方に関する調査研究報告書」の内容に言及しながら、検討を試みる。

<グループメンバー>

石川 浩 持田製薬（株） 知的財産部長・弁理士

大野 郁英 凸版印刷（株） 法務本部 法務部 課長

福田 知子 協和発酵キリン（株） 法務部 マネジャー・弁護士

松田 俊治 長島・大野・常松法律事務所 パートナー・弁護士

ライセンス取引に適用ある法律と、未解決の法的諸問題について¹

I. 総論

1. 本テーマの検討の背景ーライセンス取引を巡る実務の現状と法改正ー

ライセンス取引は、知的財産権の活用の一場面として実務において非常に重要な役割を果たしており、その法的安定性を図る必要性が高い。

ところで、このライセンス取引に関する法律関係を考えると、当該取引で設定される権利の内容については各知的財産法の規律を受けるが（例えば、通常実施権（特許法 78 条）、利用の許諾（著作権法 63 条）に関する規定が適用される。）、ライセンス「契約」としては、民法の債権法に関する規定の適用を受ける。しかしながら、前者については、実務がライセンス取引において依拠するのに十分な程度に詳細な規定が知的財産法各法に置かれているとは言い難く、後者についても、ライセンス契約は、民法上の典型契約ではないため、ライセンス契約をもっぱら念頭に置いて準備された規定は民法中には存在していない²。他方、ライセンス取引に関連して問題になるのは、通常、ライセンサー・ライセンシー間の法律問題にとどまることが大半であって、実務は、従前、知的財産法上の通常実施権等に関連する規定には、あまり注意を払わず、民法の契約自由の原則の下、ライセンス契約の記述を充実させることで、多様なライセンス契約に関する諸問題を柔軟に処理してきたと思われる。

このような実務の運用は、後述する、独占的ライセンスの付与、特許を受ける権利のライセンス及びライセンシーの第三者対抗要件具備などの場面で、既存の知的財産法制と必ずしも整合的ではなく、第三者が登場する法律関係との関係などでは懸念が生じたが、そのような問題点は、過去には、あまりリスクとして重要視されてこなかった。例えば、特許法の規定による通常実施権は、その設定登録がなされていない限り、①「売買は賃貸借を破る」の原則に従い、当該特許権が第三者に譲渡されたときは、譲受人に対し、ライセンス契約をもって対抗することができないし、②当該特許権者（ライセンサー）が破産宣告を受けた場合は、破産管財人から契約の解除権行使をうける可能性がある（破産法 53 条 1 項）。しかし、実務上、通常実施権について、対抗要件具備をするために登録をすると

¹ 本報告は、グループメンバー4人が協議した内容を踏まえて作成したものであるが、執筆については、以下の通り、各グループメンバーが分担をした。

第 II 章： 福田 知子
第 III 章： 石川 浩
第 IV 章： 大野 郁英
第 I 及び V 章： 松田 俊治

² このことは、ライセンス契約に、民法が適用されないということの意味するわけではない。例えば、民法 559 条は、民法上の典型契約である売買に関する民法の規定が、「売買以外の有償契約について準用」されることを定めている（もともと、同条但書は、「その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない」と定めているところ、有償のライセンス契約には、売買よりも、賃貸借に近い側面もあるため、準用されない規定も多い。）

いうことはきわめて希であり、この意味で法制度と実務が乖離した状態にある。

しかし、近時、「失われた10年」と呼ばれる不況及びAfter Lehmanの「100年に1度の不況」など、ライセンス契約の当事者となる企業を巡る経済環境は激変している。さらに、わが国でも製造業やコンテンツ業界に属する企業を対象にしたM&A取引の増加、第三者から特許等を買集めるパテントトロールの社会問題化といったライセンス取引を巡る状況の大きな変化を受けて、対第三者との関係でもライセンス取引の法的安定性を図る必要性が増大している。したがって、第三者を必ずしも法的に拘束しないライセンス「契約」のみに依拠した既存の実務には限界があり、例えば、ライセンサー破産の場面などで重大な問題となりうることで産業界でも広く認識されるようになった。このような事情を背景に、近時、ライセンス取引の法的安定性を確保する目的で、平成16年の破産法改正（双方未履行の双務契約であるライセンス契約に対する管財人の解除権の制限）、平成19年の産業活力再生特別措置法の改正（通常実施権の包括型登録制度の創設）、平成20年の特許法改正（実施権の登録制度等の改正）などの、一連の法改正が行われてきた。

2. 検討の経緯

ライセンス取引を巡る法律関係については、前記の通り、実務がライセンス「契約」に詳細に記述し、法的な保護を受けるだろうと期待しているライセンス取引及びその運用と、当該ライセンス契約の背後にあって適用される法律の規定との間に齟齬があるという問題があった。この問題点については、平成20年特許法改正までの一連の法改正によって解決に向けて前進していると評価できるものの、産業界の要望及び実務の実態に照らすと、なお、残された問題があるのではないかとというのが、我々のグループのメンバーの共通の問題意識である。そこで、平成19年から2年間の知財塾（第2期）の活動を通して、具体的には、独占的通常実施権・サブライセンスの問題、特許登録前の特許を受ける権利のライセンスに関する諸問題、著作権のライセンス契約における第三者対抗の問題を各論として取り上げて、ライセンス取引を巡って、今後、解決されるべき諸問題について、我々のグループは検討してきた。

ところで、ライセンス取引の保護については、我々の検討とは別個に、産業界の要望を受けて、①ライセンシーの対抗要件として登録を要求する現行制度に対して、実務に合致しておらず、対抗制度の見直しが必要であるという観点、及び②独占的ライセンスに関し、特許法上の専用実施権は、実務的に利用しにくい一方で、実務が依拠する独占的通常実施権（後述するとおり、特許法上の通常実施権に、当事者間の契約で独占の特約を付したものは、対第三者との関係でライセンシー保護に十分ではなく、見直しが必要であるという観点、③実務のニーズに応じて、特許を受ける権利等の活用をより促進するための法整備が必要であるという観点から、知的財産研究所において、平成20年度産業財産権制度問題調査研究として、「知的財産の更なる活用の在り方に関する調査研究」が進められ、その

研究成果をまとめた報告書(以下「知財研報告書 2009」という。)が、奇しくも、この 2009 年 5 月に、特許庁のウェブサイト上で公開された³。知財研報告書 2009 は、後述の通り、(i)通常実施権の対抗制度について、現行の登録対抗制度に代えて、米国やドイツと同様の当然対抗制度を導入⁴すること、(ii)特許法上の専用実施権を廃止した上で、従前の専用実施権及び独占的通常実施権に代わる、新たな独占的ライセンスに係る権利(仮称:排他的実施権)を創設すること、(iii)出願後の特許を受ける権利に係る登録制度を創設し、質権の設定を解禁することなど、従前のライセンス取引保護に関する一連の改正の流れから大きく踏み出した大胆な提言を行っているが、今後は、同報告書の検討結果及び提言を踏まえて、特許法改正等に向けて動き始めるものと期待される。

そこで、本報告書においては、この 2 年間の我々のグループの知財塾の活動を通じた検討結果を報告すると共に、必要な範囲で、上記の知財研報告書 2009 の内容に言及して、今後、進められるであろう特許法等の更なる改正に向けた議論において、検討されるべき問題点を提示することを試みたい。

II. 独占的ライセンスに係る制度の見直しについて

1. 現状及び検討の方向性

(1) 現状の概観

ライセンスのうち、ライセンシーが単一に限定される独占的ライセンスは、製薬業界を始めとする産業界や、自ら特許発明を実施することが多くない大学等の研究機関、さらには、国際的な取引においても広く利用されている。独占的ライセンスに立脚して大規模かつ長期間にわたる事業が計画され、実施されることも多いことから、実務において利用しやすい制度が用意され、権利が適切に保護されることが必要である。

独占的ライセンスは、法的な観点からみると、特許法上の専用実施権(特許法 77 条 1 項)と、特許法上の位置づけは通常実施権(同法 78 条 1 項)であるが当事者間で独占性についての合意がされている「独占的通常実施権」とに分類することができる。

契約実務では、特許法上独占的な実施権として規定されている専用実施権の利用率は低く、独占的通常実施権の形態の方が活用されている。その理由としては、専用実施権については特許庁への登録が効力発生要件とされているが(同法 98 条 1 項 2 号)、登録が困難な場合が多いこと、また、すべての登録事項が一般に開示されるが(同法 186 条 1 項)⁵、

³ <http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/toushin/chousa/zaisanken.htm>

⁴ 当然保護制度については、2008 年 6 月 18 日付の「知財推進計画 2008」において、既に、『当然保護制度』の導入可否の検討を見据え、産業界からの要望、我が国の法体系との兼ね合い、国際的な制度調和の観点等を考慮しつつ、「2009 年 4 月に施行を予定している改正後の通常実施権等登録制度の運用状況、知財権の流通実態、知財権の取引に際しての契約実務の動向等の情報収集、分析に努める」ものとされていた。

⁵ なお、平成 20 年の特許法改正により、通常実施権については、登録事項の一部非開示制度が導入された。

ライセンスに係る情報は秘匿性が高いことなどが指摘されている。他方、独占的通常実施権については、専用実施権とは異なり、独占的通常実施権の「独占性」は当事者間の合意事項にとどまるため、第三者に対抗することができないほか、特許法上、差止請求権を付与されておらず、また債権者代位権構成による独占的ライセンシーによる差止請求権を否定した裁判例があるなど、実務におけるニーズに十分対応できているとはいえない。

このような実態を踏まえ、平成20年特許法改正に先立つ産業構造審議会においても、独占的ライセンスの保護について議論が行われ、同年の改正内容には盛り込まれなかったものの、専用実施権の在り方と併せて引き続き検討が行われるべきとの指摘がなされたところである⁶。その後、知財研報告書2009において、より詳細な検討に基づき、独占的ライセンスに係る制度の見直しについて、具体的な提案がなされている。

(2) 検討の方向性

実務における独占的ライセンスの重要性にかんがみれば、より利用しやすい仕組みが法制度上、提供されることが望ましい。制度見直しの方向性として、具体的には、①専用実施権制度をより利用しやすく見直すこと、①'専用実施権と通常実施権の中間的な実施権制度を創設すること、②独占的通常実施権の「独占性」を第三者にも対抗可能とするべく、「独占性」の合意を登録事項とすること、③契約関係を新権利者(特許権の譲受人等)に承継させる仕組みを設けることなどが考えられる。

この点、知財研報告書2009では、専用実施権を廃止した上で、新たな独占的ライセンス(仮称:排他的実施権⁷)を創設することが提案されている。これは、上記①ないし③のうち、①又は①'の方向性に該当するものといえることができる。同報告書では、具体的には、排他的実施権については登録を効力発生要件ではなく対抗要件とし、登録をしない実施権者についても第三者との関係で一定の権利を認めることが妥当であるとしている。さらに、排他的実施権の登録制度について、登録事項及び開示事項を限定することが提案されている。

同報告書における提案は、独占的ライセンスに関するニーズに応えるべく、専用実施権の制度の在り方を問い直し、より使いやすい制度を設計し提供しようというものであり、基本的には望ましいものであると考える⁸。

そこで、以下では、知財研報告書2009における提案をベースとして、その基本的な内容について、実務的及び法制的見地から若干の検討を加えてみたい。

⁶ 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「特許権等の活用を促進するための通常実施権等の登録制度の見直しについて」(平成20年1月)24頁参照。

⁷ 以下、単に「排他的実施権」という。

⁸ なお、上記②の考え方は、前出の産業構造審議会における検討の中でも示されたものであるが、ライセンス契約における様々な合意事項のうち、登録事項とするものとししないものとの線引きと理由付けが必要となるなどの問題点がある。また、上記③の考え方は、民法(債権法)の領域の問題となってくる。

2. 排他的実施権制度の検討

(1) 排他的実施権の効力及び法的性質

知財研報告書 2009 における提案によると、排他的実施権が設定されると、特許権者には自己実施権が留保されず(特許権者に対する通常実施権のライセンスバックは可能)、また、排他的実施権者は固有の差止請求権及び損害賠償請求権を有するものとされている(そのような効果についての規定を設けることが想定されている)。これらの効力は、現行制度における専用実施権と同様のものであるといえることができる。

排他的実施権の法的性質については、同報告書において明示的には述べられていないが、排他的実施権は専用実施権と同様の効力を有するものとして提案されているところ、現行法における専用実施権及び通常実施権については、前者が「物権的権利」、後者は「債権的権利」とであると解されている。また、登録が効力発生要件ではなく対抗要件とされることにより、権利自体の法的性質が変容するものではないと考えられることから⁹、今回提案されている排他的実施権は、専用実施権と同様、特許権自体の移転に準ずる物権的性質を有するということになるのではないかと考えられる¹⁰。

(2) 登録の効果(効力発生要件か対抗要件か)

排他的実施権の登録の効果については、効力発生要件ではなく対抗要件とするとの提案については、ライセンス取引を巡る実務により馴染みやすく、法制的にも説明が可能と考えられることから、基本的には妥当な方向性であると考えられる。

すなわち、現状においては、登録時における手間のほか、登録内容が開示されることの不都合、さらには諸外国における制度には登録を効力発生要件とするものがほとんどみられないために特許権者による登録への協力が得づらい¹¹といった理由から登録が敬遠されているという実態がみられる。このような中で、登録を効力発生要件とする現行の制度を維持することとすれば、これまでの専用実施権と同様に、制度があまり活用されないことになってしまう可能性が高い。他方、排他的実施権は、現行制度の専用実施権と基本的には同様の効力(差止請求権及び損害賠償請求権)を有するものとする以上、第三者に与え

⁹ 通常実施権についても、登録が対抗要件ではなくなる(当然対抗制度が採用される)としても、そのことにより、通常実施権という権利の性質が変わるものではない。

¹⁰ もとより、法的性質論からあるべき制度設計が導かれるというものではないことはもちろんであり、権利の法的性質は、新たな制度をどのように設計するか次第で結果的に決まってくるものにすぎない。排他的実施権の制度設計次第では、専用実施権とは異なる性質を有するものともなりうる。

なお、知財研報告書 2009 では、独占的ライセンスに係る制度見直し、「専用実施権の廃止と排他的実施権の創設」として提案されているが、排他的実施権については、登録の効果を効力発生要件ではなく対抗要件とするという点が現行制度の専用実施権とは大きく異なるものの、権利自体の効力及び法的性質は現行制度の専用実施権と同様のものとして提案されているものとみられる。したがって、現段階での提案をみる限りでは、専用実施権の廃止と排他的実施権の創設というより、専用実施権制度の見直し及び権利の性質を明確にするための名称変更の提案として整理することができそうである。このように整理する場合、従来の専用実施権についての判例や解釈が基本的には適用されることとなり(なお、登録の効果が対抗要件となる点については、地上権(民法 265 条)についての解釈等を参考にすることができる)、実務における混乱も生じにくくなるように思われる。

¹¹ 現行制度では、原則として、登録権利者及び登録義務者による共同申請が必要である(特許登録令 18 条)。

る影響の大きさにかんがみ、仮に通常実施権について当然対抗制度が採用されることとなっても、排他的実施権については、少なくとも登録を対抗要件とすることは必要であると考えられる。

なお、登録が対抗要件とされることにより、登録によりはじめて効力が発生する専用実施権とは異なり、登録されていない排他的実施権も有効に存在しうることとなる。登録されていない排他的実施権の効力については、他人に通常実施権を許諾することができるほか、無権原者に対しては差止請求及び損害賠償請求をすることができるが、他の実施権者に対しては、登録を備えない限りこれらの請求をすることができないという制度とすることが提案されている。差止・損害賠償請求の相手方によりこのような違いが生ずることについては、登録を対抗要件とすることに伴い、対抗要件制度の一般論が適用されるものとして、説明することが可能であると考えられる¹²。

また、専用実施権の登録については、公示の必要性が極めて高いとして、通常実施権の登録のように段階的開示制度を採用することは適当ではなく、登録事項はすべて一般に開示すべきであるとの考え方が、前出の産業構造審議会報告書において示されたところである¹³。このような考え方からすれば、排他的実施権の登録が対抗要件とされることにより、(3)で述べる登録事項及び開示事項の限定以前の問題として、登録を備えていない排他的実施権者が通常実施権を許諾し、あるいは差止請求及び損害賠償請求を行うことができることとなるのであり、登録による公示のないまま特許権の排他権としての実質を排他的実施権者が獲得してしまい¹⁴、第三者に対する影響が大きすぎるのではないかと懸念も生じうる。もっとも、現行制度の下でも、特許権を第三者から譲り受ける場合、既存のライセンス関係及びその内容(独占性の有無等)をデューデリジェンスにより把握したうえで取引に入ることが通例であるという実態がある。したがって、取引に入ろうとする第三者との関係では、特段の実務上の問題は生じにくいのではないかと考えられる。他方、権利者とコンタクトを取らずに(すなわち無権原で、あるいは先使用权(特許法79条)の成立を期待して)実施をしたいと考える者は、登録が必須でなくなることにより、誰が排他権を有しているのかがわからなくなるという不利益を被ることになると考えられる。様々な立場の制度利用者の意見を反映することが必要となるが、基本的には、義務的な登録と登録情報の開示は最低限にとどめつつ、実施に際してはデューデリジェンスを行い、必要に

¹² 例えば、専用実施権と類比されてきた地上権(民法265条)については、登記が対抗要件とされているが、未登記の地上権者であっても無権原者に対しては妨害排除請求を行うことが可能である。

¹³ その理由としては、専用実施権の設定には特許権の移転に準ずる準物権的な効果があり、登録は効力発生要件とされているという点で通常実施権と大きく異なること、また、専用実施権が設定された範囲においては専用実施権者以外の者が実施できなくなるという点で第三者にとって影響が大きいものであり、特許権者の承諾があれば通常実施権の設定も可能であることなどが指摘されている(前出の産業構造審議会報告書「特許権等の活用を促進するための通常実施権等の登録制度の見直しについて」30頁)。

¹⁴ ただし、特許権者が二重ライセンスをした場合、(契約違反とはなりうるものの、)先に設定を受けた排他的実施権者との間では対抗問題が生じうるという意味で、「排他権としての実質の獲得」は、登録されない限りは確定的なものとはならないと考えられる。

応じて権利者からライセンスを受けることを推奨することが、特許権の保護及び適切な活用という産業政策的見地からは望ましく、排他的実施権の登録を対抗要件とすることは十分に検討に値するものと考えられる。もっとも、この点については、今後、産業界など、制度のユーザーから意見を広く聴取した上で、慎重に方向性を見極めるべきであろう¹⁵。

(3) 登録事項・開示事項

排他的実施権の登録事項・開示事項については、①「実施権者の氏名等」は登録管理上の必要性から登録事項としつつ、その秘匿性にかんがみ一般開示事項とはしないこと、また、②「実施の範囲」は、秘匿性が高い半面、登録管理上の必要性に乏しいとして、登録事項とも開示事項ともしないことが提案されている。これは、ライセンスを巡る取引の実務においては、デューデリジェンスの実施が通例となっているという実態を前提として、第三者が必要な情報を把握するニーズについては、情報を確認するための端緒が公示されていれば足りるという考え方をベースとするものである。

このような考え方は、包括ライセンスの保護を目指した特定通常実施権登録制度¹⁶及び平成20年特許法改正による通常実施権登録の一部非開示制度においてすでに採用されている。もっとも、専用実施権と同様の排他的効力を有する排他的実施権について、登録事項及び開示事項を制限することについては、通常実施権の場合よりも慎重な検討が必要であり、また、登録の効果に関する上記(2)の議論の結論次第ではあるが、(2)で述べたようなデューデリジェンスの実態を踏まえれば、排他的実施権についても、同様の考え方を適用することができるのではないかと考えられる。

(4) 制度見直しにより生じうる問題点

上記では、知財研報告書2009における排他的実施権制度に係る提案のうち、基本的な事項について触れるにとどまっているが、制度を見直すことに伴い、実務上、種々の新たな問題点が生じてくることが予想される。

具体的には、例えば、登録が効力発生要件ではなく対抗要件とされることにより、複数の競合する(範囲の重なる)排他的実施権が有効に存在しうることとなる。この点については、基本的には民法における対抗問題に関する考え方を援用することが可能であることから、法律関係の混乱が生ずるということにはならないものと考えられる。かえって、登録を効力発生要件とするという産業財産権法特有の制度がなくなることで、中・長期的にみれば、制度利用者(特に、産業財産権法の分野への新規参入者)にとって予測可能性が

¹⁵ 例えば、有体物ではなく無体物を対象とするという特許権の特質を踏まえれば、中間的な考え方として、排他的実施権の登録を対抗要件とするにしても、未登録の排他的実施権者による無権原者に対する権利行使については、権利行使を受ける側の利益もできる限り尊重するという見地から、登録事項に準じる内容の警告を事前に行うことを権利行使の要件とするなどの考え方もありうるであろう。

¹⁶ 平成19年に成立、同20年に施行された改正産業活力再生特別措置法に基づく制度。

高まることになるのではないかと考えられる。

また、現行法の下における独占的通常実施権の形態が引き続き利用可能か、専用実施権/独占的通常実施権に関する従来の裁判例や解釈論の射程はどうなるのかといった点も問題となる。独占的なライセンサーが特許権侵害訴訟を提起した場合に、当該特許権が無効と判断されるリスク(特許法104条の3)について、特許権者が懸念を有すると思われることからすれば、契約自由の原則の下、独占性については契約当事者間において債権的な効力が生ずるにとどまるものとしてライセンスを行うことも可能であり、その意味で、排他的実施権とは異なる内容について契約当事者間で合意する、従前通りの独占的通常実施権も引き続き利用することができる制度が採用されるべき¹⁷と考える。もっとも、専用実施権/独占的通常実施権に関する従来の裁判例や解釈論の射程については、新たな排他的実施権の効力について実際にどのような規定が設けられ、どのような法的性質を有するものと解されるのかに応じて、個別の検討が必要となってくるものと考えられる。

(5) 特許権の移転、質権の登録(対抗要件とすべきか)

関連する検討課題となるが、2.(1)で述べたように、排他的実施権が物権的権利という法的性質を有するものとする、排他的実施権の登録の効果は対抗要件具備であるのに対し、特許権の移転については現行どおり登録が効力発生要件とされるのは、制度として均衡を欠くのではないかと疑念も生じうる。他方、知財研報告書2009では、質権の登録についても検討がなされており、登録を留保する選択肢を持つニーズがあるなどとして、登録を対抗要件とすることが提案されている。

この点、特許権の「設定」については、無体財産権という本質にかんがみ、登録を効力発生要件とする現行制度(特許法66条1項)を維持することが適当であると考えられるが、その後の権利変動については、移転、排他的実施権の設定、質権設定他、原則として¹⁸登録を対抗要件とする方向で検討を行うことが適当ではないかという意見もあり得るであろう。他方、有体物と異なり無体物を対象とするため、ただでさえ不明確な知的財産権については、権利関係が明確になるように、登録を効力発生要件としてきた従来の法制度にも意義があり、これを大きく変えることには慎重であるべきという意見も考えられる。この点については、今後、産業界など、制度のユーザーから意見を広く聴取した上で、慎重に方向性を見極めていくべきであろう。

¹⁷ このような制度を採用した場合、ライセンス契約に、契約当事者が設定した権利が、排他的実施権なのか、独占的通常実施権なのか明記されていれば良いが、例えば、英文の契約書で、“exclusive license”などだけ表記されていた場合に、設定された権利が、排他的実施権としての法的効果を付与されるのか、独占的通常実施権としての法的効果を付与されるのかは、契約の解釈の問題として、実務的に難しい問題になりうるように思われる。

¹⁸ 通常実施権について当然対抗制度を採用する場合は、例外として位置づけられる。

3. 小括

以上、独占的ライセンスに係る制度の見直しについて、知財研報告書 2009 における排他的実施権制度導入の提案のうち基本的な事項と思われる点について、ごく断片的にはあるが、検討を試みた。企業活動等における独占的ライセンスの重要性にかんがみ、契約実務においてより利用しやすい制度が整備されることが大いに望まれるところであり、その検討の過程においては、制度の見直しにより実務上生じうる問題点などについて、制度利用者の具体的な視点を幅広く取り込んだ議論が行われることを期待したい。

Ⅲ. 特許を受ける権利について

ここでは、特許出願段階での発明実施（特許を受ける権利）に関するライセンスを巡る諸問題に関して検討する。

1. はじめに 受ける権利の特徴（問題の所在）

発明を成し特許出願をしても、審査をへて特許登録となるまでの間は、特許権は生じていない。発明を成すことにより、発明者に特許を受ける権利が生ずるとされる。この権利は特許出願によって対抗することが可能となり（特許法第 34 条第 1 項）、審査を経て設定登録されることにより特許権が発生する（特許法第 66 条第 1 項）。すなわち、特許を受ける権利は、発明を成した時から特許登録前まで存在する。この権利の性格は、国家に対して特許を請求する公権的性格・請求権的性格を有するほかに、財産権の一種であるといえることができる¹⁹。

出願段階（受ける権利）のライセンスに関しては、産業界で現実に頻繁に行われているという実態がある。産業界での取引実態は、発明単位・特許単位のライセンスより製品（部品・完成品）や技術単位でのライセンスが多い。そのような製品・技術に関する発明は出願段階であるものが少なくなく、またライセンスの特定方法も、特許出願・特許権を特定したものではなく、技術を具体的に特定した契約が多い現状にあると思われる。さらに、技術開発を伴うライセンス契約の場合には、研究開発成果物について、将来創生される発明の実施を担保する内容を含む契約などもあり、特許出願段階についての発明実施ライセンスにも多様性がある。

しかしながら、特許出願段階のライセンスには、特許法上の実施権がなく、また登録することができないから、第三者や破産管財人に対抗できなかった²⁰。登録できないことは、企業活動にとってリスク（不安定要因）である。

¹⁹ 特許庁編 工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第 17 版〕（2008 年）97 頁

²⁰ 平成 20 年法律第 16 号 特許法等の一部を改正する法律 の、仮通常実施権、仮専用実施権登録についての施行（平成 21 年 4 月 1 日）前までのこと。

また、出願段階では権利範囲が確定しておらず、登録される発明の範囲は、出願当初明細書に記載した発明の範囲まで拡大しうる可能性があった。先行技術調査も難しくなり、権利化の予測が難しいことも、企業活動にとってのリスクである。

一方、ライセンス契約の存在や内容については、企業にとって研究開発・製品開発動向を推測させるものであり、契約で秘密保持を約している場合も少なくない。しかしながら、登録された事項は公示されるために、ライセンスの秘密が保護されない。このような理由からか、現行の登録制度の利用率は約1%と推定され²¹、通常実施権登録制度利用率は極めて低いといわざるを得ない。さらに、特許出願段階で締結される、将来専用実施権の設定登録を約した契約も存在するが、特許登録前には、ライセンスの登録制度がなかったため、この点でライセンシー保護が十分とは言えなかった。

なお、特許出願段階でも、特許を受ける権利には、一定の財産的価値があり、経済的に取引されている実態がある。譲渡担保は可能とされるが、質権設定はできない。

2. 最近の法改正

(1) 特定通常実施権登録制度の創設²² (平成19年産活法改正)

特許番号を特定せずに包括的に技術・発明等を特定した特定通常実施権許諾契約に基づいて発生する通常実施権を登録対象とすることができるようになった(産業活力再生特別措置法(以下「産活法」という)第2条第20項)。本制度は特許法の登録制度についての補完的なものであり、新たな通常実施権の創設ではない。形式上、登録対象に特定通常実施権登録後に生じた発明も含むことができるが、契約対象のうち特許権の設定登録がなされてから、通常実施権登録の効果が得られることになる。すなわち、第三者対抗力を具備することになる(産活法第58条)。実用新案権に基づく通常実施権についても本登録の対象に含むことができる。

また、本制度に基づく登録事項は、一般には許諾者(ライセンサー)の名称等と登録年月日等のみが開示され、具体的な登録内容は利害関係人²³にのみ開示されることになった。

(2) 仮通常実施権制度 および 仮専用実施権制度の創設²⁴ (平成20年特許法改正)

特許の出願段階におけるライセンスを登録する制度が創設された。登録をすることにより、出願段階でもライセンシーが第三者に対抗する事ができるようになり、ライセンシー保護が強化された。特許法に、特許出願段階のライセンスに係るライセンシーの権利とし

²¹ 通常実施権等登録制度に係る利用状況 平成20年 特許法等の一部を改正する法律について 説明会テキストより

²² 平成19年法律第36号 産業活力再生措置法等の一部を改正する法律 平成20年10月1日より登録申請を受け付けている。

²³ 全登録事項は、登録当事者および対抗関係にある第三者に限られて、登録事項証明書として開示される。

具体的に利害関係者としては、特許権の承継人、特許権の差押え債権者、特定通常実施権者の破産管財人のような立場の者が挙げられる。

²⁴ 平成20年改正後の特許法 仮通常実施権登録は、平成21年4月1日から受け付けられる。

て、「仮通常実施権」と「仮専用実施権」を新設した。その特許を受ける権利に基づいて取得される特許権についての、それぞれ、通常実施権、専用実施権となる前の段階について、ライセンシーの持つ権利を具体化した。法的性格は、それぞれ、対象特許権の設定登録を停止条件とする通常実施権を中核とするものおよび、対象特許権の設定登録を停止条件とする専用実施権を中核とするものとされている²⁵。

出願当初明細書の範囲で設定が可能で、分割出願にも自動的に対応される。特許登録で消滅する。

なお、これらの登録者は、受ける権利（特許権）が第三者に譲渡された場合にも、特許出願人（特許権者）から、補償金の請求をうけない（特許法第65条第3項）。

（3）通常実施権登録事項の見直し（平成20年特許法改正）

通常実施権登録制度において、登録事項の開示が制限されることになった。具体的には、通常実施権、および仮通常実施権登録に係る登録事項のうち、それを対外的に開示することで通常実施権者の利害を害するおそれがある項目について、利害関係人にのみ開示する制度に変更された。ライセンシーの氏名や通常実施権の範囲が該当する。また、「対価の額またはその支払い方法」については政令で登録事項から除外することにされた。

なお、専用実施権の登録事項については、専用実施権は独占排他性が強く公示の必要性が強いことから、登録事項は現行通りすべて一般に開示される。

3. 知的財産権法（特許法）整備上の課題

（1）特定通常実施制度と仮通常実施権制度の関係について

前項で説明した通り、特定通常実施権登録制度により特許番号を特定しない包括的ライセンスに係る通常実施権の登録が可能となった。そして、出願段階のライセンスに係る仮通常実施権登録ができるようになった。

しかし、特許番号を特定しない包括的ライセンスについて、特許出願段階での登録については規定がなく、この段階で第三者に対抗することはできない。現実の産業界でのライセンスは、包括的な実施許諾契約であって特許出願段階の発明を含む契約が少なくない。特に新しい技術であればその傾向は強いと考えられる。

そこで、特許番号を特定しない包括的ライセンスについて、特許出願段階でも仮通常実施権として登録されるように、特定通常実施権登録制度の拡充が期待されるところである。

²⁵ 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会 通常実施権制度ワーキンググループ報告書 「特許権等の活用を促進するための通常実施権等の登録制度の見直しについて」 平成19年12月
http://www.meti.go.jp/press/20071213006/03_WG_houkousho.pdf

(2) 登録事項の秘密保持について

前記の通り特定通常実施権登録に係る登録事項についての開示が大幅に制限されることになった²⁶。しかし、利害関係人は、開示を受けた原簿記載事項について、秘密保持義務を当然に負うものではない。また、実施権の登録対象として特定された範囲に属する一つの特許権に利害関係を生じれば、全登録事項の開示を受けられると解される。このような場合に、本制度の登録を行うと、ライセンス契約の当事者間で契約存在の秘密保持を約していても、秘密保持の実効性を欠く恐れが生じるのではないだろうか。

利害関係人にのみに開示される事項については、開示を受けた利害関係人に法定の秘密保持義務を課するなどして、登録制度と秘密保持制度の両立が望まれるところである。

(3) 補償金請求権について

特許出願に係る発明について、正当な権原を有しない第三者が、出願公開の後に実施した場合に、一定要件下で、特許出願人に補償金請求権が認められている(特許法第65条第1項)。これは、第三者が、出願公開により出願に係る発明を知ることになり実施が可能となるが、自己の発明を第三者に実施されたことによる出願人の損失を補填するために、その実施をした者に対して補償金請求権を行使することを認めたものとされる²⁷。

前述の通り、平成20年特許法改正で将来専用実施権者となる者について、出願段階で仮通常実施権としての登録が可能となった。しかしながら、仮専用実施権者の特許出願段階での独占性については、対抗に関する規定以外に必ずしも明確とはいえず、仮専用実施権者に補償金請求権が認められるという規定は用意されなかった。

専用実施権者には特許権者と同様に差止め請求権や損害賠償請求権が認められる。このように侵害行為に対する強力な救済手段が認められている。一方で、独占的通常実施権者には、第三者の特許発明の実施について損害賠償請求が可能とされ、そのような裁判例も散見される²⁸。このことから、特許出願人が権利行使をしない場合に仮専用実施権者が金銭的請求をすることができるようにすべきとも考えられる。しかし、特許法65条は、補償金請求権を行使しうるものとしては、特許出願人とししか書いていない。

このような状況については、仮専用実施権の登録が可能となり、仮専用実施権者が公示されることになったため、仮専用実施権者にも補償金請求権の行使を認めるように明文規定化すべきと考える。

(4) 質権について

特許を受ける権利には財産的価値があり、経済的な取引対象となっている。したがって、

²⁶ 産活法第64条第2項及び特定通常実施権登録令第27条

²⁷ 前掲工業所有権法(産業財産権法)逐条解説 198頁

²⁸ 東京地裁平成10年5月29日判決 判例時報1663号129頁、0脚歩行矯正具事件 など

特許法上に規定はないが、譲渡担保となりえると解されている²⁹。しかしながら、受ける権利には登録制度がないこと等の理由から³⁰、特許を受ける権利は質権の目的とする事ができない旨、特許法に規定されている（特許法第33条第2項）。なお、特許権、専用実施権、通常実施権を目的とする質権の設定は特許庁に備える特許原簿に登録できる（特許法第27条第1項第3号）。しかし、特定通常実施権登録制度においても規定がなく、包括的ライセンスにおいて、質権について、特定通常実施権登録制度を利用できないと解される（産活法第58条第2項）。

繰り返しになるが、特許出願段階の受ける権利には経済的価値があり、譲渡担保とする余地があるが、現実には、特許を受ける権利を移転する事になれば、その場合に権利化に向けた審査手続き（例えば拒絶理由通知への意見書提出・手続き補正書の提出）を、実質は担保権者に過ぎない、形式上の譲受人が行わなければならないとなり、現実的でない。そこで、権利移転を伴わない質権が注目されることとなる。仮通常実施権、仮専用実施権の登録制度ができたので通常実施権（特許法第99条第3項）や専用実施権（特許法第98条第1項第3号）に準ずる形で、質権の登録を認めても良いのではないだろうか。

4. 新たな制度（当然対抗）導入の可能性とその場合の課題について

知財研報告書2009において、専用実施権に代わる排他的実施権制度の導入や、ライセンス契約にかかる実施権について当然対抗の制度導入が議論されている。本報告におけるこれまでの検討結果と、新たにこの知財研報告書2009での議論を踏まえて、特許を受ける権利のライセンスを巡る諸問題に関して、若干の検討を加えてみた。

（1）補償金請求権について

前節で、仮専用実施権登録者にも補償金請求権を認めるべきではないか、と述べた。それでは、登録を効力発生要件としない排他的実施権に対して、特許出願段階の仮排他的実施権が認められたとした場合の補償金請求権のあり方について、特に警告のあり方について検討を試みることにする。

仮専用実施権の登録では、設定された仮専用実施権の範囲と仮専用実施権者が開示され、公示の役割を担うから、そのような者からの警告・権利行使は、特許出願人が行う場合に準じて一応の妥当性があるように思える。しかしながら、登録・公示されていない者が、しかも権利範囲が不確定なままに、警告を行い、登録後に権利行使を行うことになるとすると、権利者の側が強くなりすぎるように思える。従って、仮排他的実施権者に補償金請求権の警告、権利行使を認めるとする場合には、少なくとも、範囲とライセンシーの登録

²⁹ 前掲工業所有権法（産業財産権法）逐条解説 98頁 譲渡担保を禁じるものでない旨、説明されている。

³⁰ 平成20年改正後の特許法により、平成21年4月から仮通常実施権の登録制度が施行された。しかし、質権についての規定はそのままである。

を行い、その登録原簿の写しを添えて警告をするような手続きを必要とすべきであろう。

さもないと、未登録の仮専用実施権者又は仮排他的実施権者から、さらには、未だに許諾を受けていない第三者から、特許法第 65 条第 1 項の「出願公開された特許出願に係る発明であることを知って」との「悪意」の証拠づけのために警告が濫用されかねない状況が心配される。

もう一点検討すべき内容は、仮専用実施権の設定は、出願当初明細書に記載された発明の範囲で設定できることになっているから、特許出願に係る発明、すなわち、特許請求の範囲に記載された発明と、設定された仮専用実施権の範囲との関係が同一でない場合が発生し、整理をしておく必要が生じるであろう。特許法第 104 条の 3 第 1 項の「無効審判で無効にされるべきと認められる時は」、「権利行使できない」旨の規定を参考にして、拒絶理由を抱えている請求項を提示して警告した場合の補償金請求権の行使に対しては慎重な立場をとるべきではないだろうか。実務上、出願時の特許請求の範囲は、より広く請求範囲を記載する事がしばしば行われているので、すなわち拒絶理由を含んだまま記述されていることがしばしばある。したがって、通常の第三者に、どの範囲が、将来特許登録される発明であるかの見極めをさせるのは、少々酷ではないだろうか³¹。

このように考えてみると、警告には、審査を経て特許査定されると確信する特許請求の範囲を含めるべきで、それを合わせて提示するか、警告の後にも、審査経過を提示するなどしなければ、補償金請求権の行使を認めるべきではないのではないだろうか。

しかしながら、最も重要な事は、模倣を恐れる技術であれば、補償金請求権に頼るべきではなく、できる限り早期に特許登録をして、特許権として権利活用を検討すべきであろう³²。

なお、ライセンシー保護の立場から当然対抗の制度は歓迎されるものであるが、権利者側（特に、未登録の実施権者等）からの過度の権利行使については慎重に検討が必要であり、「契約安定化」と「過度の権利行使の抑制（パテントトロール対策）」とのバランスが重要であると考えられる。

IV. 著作権のライセンス契約における第三者対抗の問題

1. 著作物の利用におけるライセンシー保護の必要性

(1) 著作権ライセンシーの地位に関する課題

我が国における著作権のライセンシーのおかれる地位については現行の法制度上、次の

³¹ もっとも、警告を受けた以上、第三者の発明（特許）を尊重すべきという立場に立つと、自己の実施している技術が、警告者の出願に係る発明であるか否か、そして、その技術の特許成立可能性について、見極めるのは当然であるという意見も出てくるであろう。

³² 早期に審査請求をし（特許法第 48 条の 3）、さらには、特許庁の運用事項であるが、早期審査請求制度などを積極的に活用するとよい。

課題がある。

① 著作権譲渡に対する対抗

著作権法第 63 条 1 項の「著作物を利用する権利」のライセンス契約に第三者対抗制度が存在しない。旧著作権者（譲渡人）との間のライセンス契約は著作権の譲受人（新権利者）を法的に拘束しない。

② 著作権者破産時における破産管財人の解除権の制限

破産法 56 条 1 項により登録等の第三者対抗要件を備えた賃借権その他の使用収益権に関する双方未履行の双務契約に対しては破産管財人の解除権（破産法 53 条 1 項）が制限される。しかし、著作権ライセンスについては、特許権の通常実施権のように対抗要件制度（登録制度）が用意されていないことから解除される恐れがある。

(2) 我が国における産業財産権のライセンスにおける第三者対抗の制度

我が国における産業財産権のライセンスに対する第三者対抗の制度は、現在実務での活用が進んでいないといわれるような課題を残しつつも、制度としては特許法 99 条第 1 項により通常実施権の登録を特許庁に行うことにより第三者対抗が可能となっている。また平成 19 年改正により特定通常実施権登録制度が導入され包括的特許権のライセンス契約についてライセンシーの保護対策が講じられてきているところである。

2. 従来までの著作権における第三者対抗についての検討状況

著作権ライセンシーの地位の保護に関する課題については、平成 14 年度に文化審議会著作権分科会契約・流通小委員会で検討開始され、平成 17 年度から同審議会法制問題小委員会に設置された契約・利用ワーキングチーム（WG）において、引き続き利用許諾や権利の譲渡に係る規定の解釈について検討がなされている。その後、同WGの検討状況が平成 19 年 10 月 12 日発表「文化審議会法制問題小委員会中間まとめ」において紹介されているところであり、「許諾に係る著作物を利用できる権利」を登録することによりライセンシーがその権利を第三者に対抗できる制度の案が提示されている。

<WG案>

① 著作物を利用できる地位の保護

登録	ライセンス契約で設定した著作物を利用できる権利を国の登録原簿に登録。著作物の特定は詳細明細やサンプルの提出は求めず簡易手続きで。
登録対象権利	著作物を利用できる権利
登録者	原則ライセンサーとライセンシーが共同申請
登録事項	①登録番号 ②登録日 ③ライセンサー・ライセンシー氏名、住所 ④対象著作物 ⑤許諾された利用行為、許諾条件 ⑦許諾された期間 ⑧許諾地域

登録効果	利用する権利の範囲で第三者に対し対抗力を具備
登録事項の開示	ライセンシー名と著作物を利用する権利の内容以外は、開示される。秘匿された事項は対抗関係にたつ第三者等利害関係人に一定手続きにより開示を受けられることとする。
登録対象	全ての著作物又はプログラムに限定

② 著作物を利用できる条件の保護

契約内容が当然に承継されるものではない。契約条件の承継について法的制限を加える措置は適当でなく、判例等の蓄積により秩序形成すべき。

3. 著作物特有の要素と今後の著作権のライセンスにおける制度の在り方

(1) 登録制度に対する実務の反応

前述の通り、文化審議会の検討においては、平成19年発表時点においては登録制度を前提としたライセンシーの保護制度の検討がなされているところであるが、しかし当該報告に対する意見募集の結果によれば、ライセンシーの保護に関して何らかの措置を講じることに対する賛同をえるものの、登録により対抗要件を具備する制度について慎重な検討を希望するものが多く寄せられたようである。

(2) 著作権特有の事情

著作権特有の事情をあげてみると、次のような点が指摘されよう。

- ・ 1つの著作物に対して複数の著作権者が存在する場合がある。1つのコンテンツに複数の他人の著作権が混在するケースがある。(電子出版物等)
- ・ 権利者の確定が困難な場合もある。(そもそも制作委託等は、権利の帰属が不明のケースがあり、法的には制作者に権利が残存し、暗黙で許諾関係にある場合も考えられる。)
- ・ オープンソフトウェアの場合にはどうなるのか。
- ・ 権利者が自然人たる個人である場合も少なくない。
- ・ 特許に比べ圧倒的に実務上で著作物の利用許諾を受けているシーンが多い。
- ・ ソフトウェアのような場合は、1対大多数という場合が多い。パッケージ商品としてライセンスを受けることがある。(ソフトウェア等)
- ・ 権利発生に登録などを要件としないために著作物自体を特定することが困難。
- ・ 創作性をもって次々に発生するゆえにその数が圧倒的であり、権利の期間も特許に比べて長期間。
- ・ 文章、絵画から建物、舞踊、スピーチ、プログラムまで著作物のバリエーションが多種多様。

(3) 保護の在り方の検討

従来の債権法の原則からすれば、対抗要件の具備を認めるためには、文化審議会の検討報告にあるような登録制度を採用することが順当な選択肢となろうが、上記の事情を勘案すればあまりにその件数の膨大さや費用の問題やそもそも特定が困難であるなど現場の要請に適しているとは言えないと思われるし、現に文化審議会の報告に対する産業界の反応状況にも現れているようである。

実務に照らせば、権利の譲受人や破産時の場合の債権者の利益を考慮しながらもより簡便な方法が求められるのではないか。例えば、従来の文化審議会の検討経過の中でも挙げられているような、ライセンシーが事業化を行っている事実、あるいは契約書の存在をもって対抗要件を具備したものとみなす、という考え方などがあげられる。

知的財産権制度におけるバランスの点から特許法における検討状況を参考にした場合、前出の知財研報告書 2009 によれば、債権法の特別規定として登録による公示を前提とした制度を採用せずに、当然対抗制度を導入すべきことが提言されており、著作権制度においても同様に債権法の特別規定として当然対抗制度を採用してライセンシーを保護するという選択肢は検討に値しよう。

(4) 検討にあたる課題

しかし、特許権と異なり著作権の場合、そもそも著作権の存在及び権利範囲が不明確なうえ、効力発生に登録を要件とせずに創作性のみをもって権利が無尽蔵に増加していくという点、権利の発生状況が不安定であったり、書面化されない口頭のライセンスが多いなど許諾関係がそもそも不明瞭であるうえに、著作権者が明示的に意図せずとも暗黙のうちに事実上の許諾の実態が存在する、そもそも契約文化のないところに契約書の締結を前提としたとしても個人との契約などにおいては契約の表記の正確さにも疑問が残る等々、権利と許諾関係において混沌とした状況がある。そのような中で、当然対抗制度の安直な導入が返って実務を混乱させかねないことにも留意する必要があるだろう。

文化審議会の報告書によれば、古典的な著作物についてライセンシーの保護を積極的に希望する実態が顕著ではなく、プログラムなどにおいて特にその要望があるという報告からもうかがえるようにプログラム限定の制度にするという考え方もあろう。また、無尽蔵にある著作物の利用の中でも確実な保護を受けておく必要があるものについて、しかるべき要素、形式を備えた契約書面の取り交わしがなされているものに限り著作物を問わず当然対抗の効果を与えるという考え方や、書籍における著作者と出版社のごとく古典的な著作物について明らかに権利許諾の実態が外観的に知りえるような場合については当然に保護するような考え方もあろう。

更に、独占的利用権である場合の独占性の取扱いや、特にソフトウェアなどにおいては、キャラクターを利用するのとは異なり、物品売買的な要素が強いため瑕疵担保責任や保守

対応などの条件が契約書において規定されることが多いが、この点について第三者対抗の対象とするかなど契約上の条件をどこまで保護すべきかについても同時に検討する必要がある。

以上のとおり、著作権ライセンスの対抗要件制度については、特許法の分野において知財研報告書 2009 が提案する当然対抗制度が採用されるのか、今後の法改正の動きを見守りつつ、著作権法固有の問題点に配慮しながら、特許法とは独自の制度を採用する必要性についても検討されるべきであろう。

V. おわりに

ライセンス取引に関連しては、従前、実務の運用と法制度との間に齟齬があり、実務がライセンス契約に依拠して行ってきた取引内容が、適用ある知的財産法の裏付けを欠く、又は、知的財産法が要求する手続（登録等）を実務的に履行できないなどの理由で、第三者がライセンス取引を巡る法律関係に登場した場合などに、その法的安定性が損なわれる懸念があった。

この問題については、平成 20 年の特許法改正までの一連の法改正において、実務が既存の法制度（通常実施権の登録等）を利用し難かった原因を明らかにし、法改正により当該原因を排除することで、法制度（例えば、通常実施権の登録制度）に従った運用を実務に促す方向での法改正が続いてきた。しかし、このような法改正に対しては、産業界から、ライセンシー保護の観点からは当然対抗制度を採用する米国やドイツなどの国際的な制度と調和せず、一定程度登録制度の使い勝手が改善されたとしても、なお、実務の状況に適合しないなどとして、更なる法改正に向けた要望がなされてきたところである。

この点、知財研報告書 2009 における提言は、従前の議論にとらわれず、通常実施権の対抗制度について、現行の登録対抗制度に代えて当然対抗制度を導入すること、及び、専用実施権を廃止した上で新たな独占的ライセンス（仮称：排他的実施権）を創設することなど、産業界の意を汲んだ大胆な内容を含んでいる。ビジネス法である知的財産法について、そのユーザーである産業界の要望を踏まえた改正提言が知財研報告書 2009 においてなされた意義は非常に大きく、その内容は、高く評価されるべきものとする。

但し、知財研報告書 2009 の提言については、知的財産法上は対第三者との関係で弱い権利しか付与されておらず、ライセンス「契約」において特約等を付すことで嵩上げが図られてきたライセンシーの権利を一気に強化してしまう内容となっている。すなわち、当然対抗要件制度を導入し、さらに、独占的通常実施権に代えて排他的実施権制度を創設することで、知的財産法上のデフォルトの権利としては従前と比較し相当に強い権利をライセ

ンシーは付与されることになる³³。

しかし、例えば、サブライセンス取引を例にとると、知財研報告書 2009 の提言に従えば、サブライセンシーは、第三者に対して当然に対抗できる強い権利をもったライセンシーと同格の通常実施権者になってしまう。しかし、実務の感覚としては、サブライセンシーは、不動産賃貸借で言えば、転借人的な地位にあると位置づけられており、ライセンシーと同格の通常実施権者にするまでの意図を契約当事者が有していない場合も考えられる。

さらに、実務上、自らに対して知的財産法上の禁止権を行使しない権利を得ることを目的とした取引ではあるが、ライセンスの付与とは異なり、契約上の債権債務関係を創設するにとどめておくことを意図した「Non-assertion (権利不行使) 契約」が広く利用されている。このような契約類型が、特許法改正後もライセンス契約とは異なる契約類型として存続し続けることを許容されるのか、それとも、Non-assertion を主張できる契約当事者の権利は、第三者に対しても当然に対抗できる通常実施権に切り上げられるのか、実務が契約実務に依拠して創出してきたライセンス「契約」上の権利と、法改正により強化される知的財産法上のライセンシーの権利とのバランスとの整理が問題になりうるように思われる。

次に、ライセンス契約といっても、取引ごとに個性が強く、その内容も様々であるから、実務上、常に一律に強いライセンシーが望ましいということではなく、取引ごとに、嵩上げされたライセンシーの権利（例えば、排他的実施権、当然対抗の通常実施権）を契約で弱めたい／制約したいという場合も出てくると考えられる。この場合には、ライセンス契約において、ライセンシーの権利を弱める（制約する）特約を結ぶことで、契約当事者間では調整が行われることになろう³⁴。

しかし、従前議論があったように、対第三者が出てきた場合に、当該特約の効力がどうなるのか、より具体的には、ライセンス契約の対象知的財産権が譲渡された場合に、その基礎となったライセンス契約も当然に移転するのか否かという問題が、従前とは、表裏が逆であるものの、やはり問題になると思われる。ライセンス取引を巡る法的関係を安定化するためには、この問題がより真剣に議論され、一定の方向性が示される必要があるように思われる。

³³ 知財研報告書 2009 において、当然対抗制度は、諸外国（米国及びドイツ）の制度とも調和するものと言えると、評価されているが、米国の制度においては、(i) 著作権のライセンシーの保護には、ライセンサー等が署名した書面により当該ライセンスが証明されることが要求されていること（米国著作権法 205 条 e 項）、(ii) ライセンサー破産時のライセンシーの保護は、管財人が、ライセンス契約の履行拒絶を選択する場合、ライセンサーに対して禁止権を行使しないように請求する不作為義務の限度に、基本的には制限され、ライセンシーは、ライセンサーに対して特定履行債務の履行を請求することはできず、破産時の処理にも一定の配慮がなされていること（米国連邦倒産法 365 条 n 項）等の点で、わが国で、現在提案されている当然対抗制度と、前提が異なる部分がある。これらの点については、わが国が採用を目指す当然対抗制度が何らかの弊害をもたらす懸念がないか、（仮に懸念がある場合）その解決のために、追加的な法改正が必要にならないかといった点について、今後、慎重に検討がなされるべきように思われる。

³⁴ 知財研報告書 2009 の提言の通りに制度を変えた場合、上記の通り、契約で定めておくべき事項（特約をおくべき事項）が従前の実務と大きく異なるなど、ライセンス契約実務に大きな影響が及びうるため、実務の混乱を回避するため、制度改正の内容についての周知徹底が必要になろう。

最後に指摘した問題は、知的財産法の改正のみならず、ライセンス取引に適用ある、もう一つの法律である民法（債権法）の問題でもある。この点、債権法については、2006年10月に、学者の有志が立ち上げ、法務省の立法担当者も参加する「民法（債権法）改正検討委員会」において、改正のための検討作業が進んでいることに注意が必要である。

以上の通り、我々のグループは、知財塾に参加した、この2年間を通じて、ライセンス取引に関する問題点について、平成20年特許法改正までの一連の法改正を経ても、産業界の要望及び実務の実態に照らすと、なお、解決されていない問題があるのではないかという問題意識に基づいて検討をしてきた。

今後、知財研報告書2009に基づいて、進んで行くであろう法改正の議論において、我々が検討してきた問題点が、今後、解消されていくのか、知的財産法及び債権法の改正に向けた動きに、今後とも引き続き注目していきたい。

以上