

3. より適切なライセンス制度の構築について

現行特許法上、通常実施権は、登録がない限り特許権の譲受人等に対抗することができない。しかし、通常実施権の登録はほとんど行われておらず、制度に対する批判も多い。そこで、政府は、登録対抗制度を廃止し、当然対抗制度を導入する特許法の改正案を近時国会に提出している。

ただ、改正法案は、当然対抗制度下の通常実施権者と特許権等の譲受人との権利義務関係について明確にしておらず、十分な議論もなされていない。

そこで、本研究では、この点に関する理論的検討と事例分析を行い、通常実施権を特許権の譲受人等に対抗できる場合は、通常実施権者と特許権の譲受人等との間に従前のライセンス契約がそのまま承継されるべきとの結論に至った。

本稿では、その検討過程を詳述すると共に、当然対抗制度導入により想定される問題点を考慮し、相当なライセンス対価を定める制度の新設、当然対抗制度導入後のライセンス契約の在り方について提言する。

<担当講師>

竹田 稔 竹田・長谷川法律事務所 所長・弁護士

<グループメンバー（塾生）>

坂本 英樹 ファイザー株式会社 知的財産部

古川 裕実 長島・大野・常松法律事務所 弁護士

牧 恵美子 阿部・井窪・片山法律事務所 弁護士

より適切なライセンス制度の構築について

I. 現行特許法における通常実施権の対抗制度及びその見直し

1. 現行特許法における通常実施権の対抗制度の見直しの必要性

現行特許法は、通常実施権が特許庁に登録された場合、「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を取得した者」（以下「特許権の譲受人等」という。）に対抗することができる¹と定めており（特許法 99 条）、登録対抗制度を採用している。したがって、登録を備えていない通常実施権は、特許権の譲受人等に対してその存在を主張することができず、特許権の譲受人等から差止請求や損害賠償請求を受けるおそれがある。

通常実施権の登録対抗制度については、近年、通常実施権の登録が実務上困難であることの指摘¹や、主要諸外国の採用している制度との不調和の指摘がされ、登録制度の活用の促進や制度の改正についての議論がなされてきた²。

他方、近時のイノベーションのオープン化、技術の高度化・複雑化により、複数の企業が技術を相互にライセンスすることによって1つの製品を生み出すことが多くなっていることから、企業の事業活動の継続性・安定性の確保を図るために、通常実施権をより適切に保護することのできる制度の構築が徐々に強く望まれるような状況になっている。加えて、海外の事業者の参入等により、登録を備えていない通常実施権に対しても差止請求権を行使しないという従来の実務慣行が維持されず、登録を備えていない通常実施権者が特許権の譲受人等から差止請求等を受けるおそれが高まっているとの指摘がなされるようになっている。

¹ 実務上通常実施権の登録が困難であること¹の理由として、①登録によってライセンス契約の存在と内容に関する秘匿性が失われること、②1つの契約で多数の特許権を含む知的財産権が一括してライセンスされることが少なくないが、登録は単一の特許権ごとになされる必要があるため、多大な手間と費用（1特許権毎に1万5000円の登録免許税）がかかること、③ライセンサー（特許権者）には登録協力義務がなく、ライセンシーのみの意思では登録をなしえないこと、④将来発生する特許権のライセンスや大量の特許権を包括してライセンスする場合のように、ライセンス対象となる特許権が未確定のまま登録することが認められていないこと、などが挙げられている（島並良「登録制度の活用」財団法人知的財産研究所編「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」213頁（財団法人知的財産研究所、2004年））。②のような不都合を解消するため、通常実施権の許諾対象となる特許権等の特許番号又は実用新案登録番号を特定しない通常実施権許諾契約（いわゆる包括ライセンス契約）に基づく通常実施権者の事業活動を保護するために、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（以下「産活法」という。）は、「特定通常実施権許諾契約」（産活法2条20項）による通常実施権を特定通常実施権登録簿に登録することにより、第三者対抗力を具備することができるものとした（産活法58条）。しかし、平成22年4月30日時点で、登録件数は6件であり、やはり登録制度は活用されていない状況にあった（産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会第26回資料1）。

² 例えば、財団法人知的財産研究所編「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」（財団法人知的財産研究所、2004年）

2. 特許法改正－当然対抗制度の採用

以上のような議論の状況を踏まえ、経済産業省の諮問機関である産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会（以下「産構審」という。）においては、知的財産権の活用促進の見地から、登録対抗制度の抜本的な見直しが検討されてきた。その結果、通常実施権の対抗制度として、新たに、当然対抗制度を採用する方向で報告書の取りまとめが行われた³。

当然対抗制度とは、通常実施権者が、登録を備えずに、通常実施権の存在を立証することによりその通常実施権を第三者に対抗できるとする制度である。米国及びドイツは、当然対抗制度を採用している。

なお、主要諸外国において通常実施権の対抗制度として採用されている他の制度としては、悪意者対抗制度（通常実施権者が、登録を備えなくとも、悪意の第三者に対してはその通常実施権を対抗できるとする制度）がある。フランス及び英国は、悪意者対抗制度を採用している。

産構審では、①通常実施権を登録によらず保護すべき政策的必要性が高いこと、②特許法上、法定実施権について当然対抗が認められていること（特許法 99 条 2 項）、③特許権を譲り受ける際には、実務上も、特許権者への事前の直接確認（いわゆるデューデリジェンス）が行われていることを当然対抗制度を採用すべき理由として挙げ、当然対抗制度を採用すべきと結論づけており（産構審報告書「特許制度に関する法制的な課題について」（案）3 頁、以下この報告書を「産構審報告書」という）、これを受けて政府は、「特許法等の一部を改正する法律案」として、以下のような条文案を、第 177 回通常国会に提出した。

（通常実施権の対抗力）

第九十九条

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。

3. 米国及びドイツにおける当然対抗制度の概観

我が国における適切な当然対抗制度の制度設計・運用を論じる前提として、米国法及びドイツ法における当然対抗制度の内容を概観する。

³ 平成 22 年 4 月から 11 月にわたる産構審での審議及び平成 22 年 12 月から平成 23 年 1 月のパブリックコメントの募集を経て、平成 23 年 2 月 1 日に開催された産業構造審議会 知的財産政策部会 第 34 回特許制度小委員会において、「特許制度に関する法制的な課題について」として報告書が取りまとめられた。

(1) 米国法における当然対抗制度⁴

米国においては、ライセンス契約は、口頭によるものであっても、格別の対抗要件なく、善意の特許権の譲受人等に対抗することができるものとされている。また、特許法に明文の規定はないが、判例上、ライセンスの対象となっている特許権の譲受人は、当該ライセンスによる制約付きの特許権として譲り受けるものとされており、特許権を譲り受けようとする者は、ライセンス契約の存否について、自らのリスクで自らが調査しなければならないとされている。⁵さらに、特許権を譲り受けようとする者には、ライセンスの有無等について特許権者（譲渡人）に問い合わせる義務があるとされており、必要な問い合わせをしなかった譲受人は、保護に値しないと解されている⁶。結論として、米国法は、ライセンシーの保護をライセンス対象特許権の善意の譲受人等よりも優先させていると理解されている。

ライセンスの対象となっている特許権が譲渡された場合の法律関係について、まず、ライセンシーとの関係において、ライセンス契約は、特許権の譲渡後も、契約期間やライセンス料を含むラインセンシーの権利と義務の範囲を規律するものとして存続するものとされている。

次に、ライセンサーとの関係では、ライセンス契約上の地位は、ライセンスの対象となっている特許権の譲渡によって当然に移転するものではなく、譲受人等に対してライセンサーの地位が適法に移転されない限り、ライセンサーはライセンス契約に拘束され続けると理解されている。

また、ライセンスの対象となっている特許権の譲受人との関係では、譲受人は、ライセンスの制約付きの特許権を譲り受けるが、ライセンサーの地位が移転しない限り、ライセンス契約に基づく特定履行義務等は負担しなくてよいものと理解されている。

(2) ドイツ法における当然対抗制度⁷

ドイツにおいては、ドイツ特許法 15 条 3 項に「権利の譲渡又はライセンスの供与は従前第三者に与えられていたライセンスに影響を与えない」と規定されており、譲受人がライセンス契約の存在について認識していたか否かにかかわらず、ライセンシーは保護され、ライセンス保護のための登録等は不要であると理解されている。

⁴ 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」財団法人知的財産研究所編「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」319頁（財団法人知的財産研究所、2004年）

⁵ *Keystone Type Foundry v. Fastpress Co.*, 272 F. 242 (2d Cir. 1921)

⁶ *Sanofi S.A. v. Med-Tech Veterinarian Prods., Inc.*, 565 F. Supp. 931, 940 (D.N.J. 1983)

⁷ 知的財産研究所編・前掲注4 317～318頁

ライセンスの対象となっている特許権が譲渡された場合の法律関係について、まず、ライセンシーと譲受人との関係については、ライセンシーは許諾された権利についてライセンス契約の範囲で行使し続けることができるという抗弁権を取得すると解されており、譲受人は、ライセンス契約に従って発明などの実施を行っているライセンシーに対して実施の禁止を求めることは許されないとされている。

ライセンサーとの関係について、ドイツ法では、ライセンス対象の特許権の譲渡がなされた場合であってもライセンサーとしての地位は当然には譲受人に移転しないとされている（なお、3者間契約によって当事者を交代することは可能。）。したがって、理論的には、権利者の地位とライセンサーの地位が分属することになるが、実務上、この点は特に問題とされておらず、契約によって譲渡人と譲受人の権利義務を整理することが行われていると推察される。

4. 我が国における当然対抗制度の制度設計・運用上の課題

登録対抗制度と当然対抗制度とでは、例えば、①権利の公示の有無の点で大きく異なる。また、②特許権の譲受人等に対抗できる内容の範囲、③通常実施権の存在の立証方法についても、登録対抗制度下では一義的に明確に定まるのに対し、当然対抗制度下では、いずれの点も一義的には定まらず、当然対抗制度の制度設計によって異なり得るという差異もある。このように、登録対抗制度と当然対抗制度とでは、その制度設計が大きく異なっているため、今後、当然対抗制度を導入するのであれば、我が国の法体系・法解釈と矛盾しない制度設計・運用を実現するため、検討すべき点は多いものと考えられる。

この点に関しては、産構審報告書においても、「具体的な制度設計に係る論点」との表題で、一応の検討がなされている⁸。しかしながら、その検討内容は、必ずしも十分な議論が尽くされたものとは言い難く、今後も引き続き検討される必要がある。

例えば、上記①の点について、当然対抗制度下では権利が公示されず、登録対抗制度下よりも取引の安全が損なわれる可能性がある。この点について、産構審報告書は、実務上特許権取得の際にはデューデリジェンスを行う慣行があるとの前提で、取引の安全の問題を特別視していない。しかし、実務上、必ずしも全ての特許権取得取引の際にデューデリジェンスが行われているとは限らず、少なくとも、当然対抗制度導入後の特許権取得取引の際には必ずデューデリジェンスを行うよう周知徹底する等の何らかの対策を検討する必要がある。また、デューデリジェンスを前提とするのであれば、デューデリジェンスを促進するため、同場面において、特許権者が通常実施権の存否等について回答したとしても、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する可能性がないことを明確にする必要があるものと考えられる。この点について、秘密保持義務に反しないこと

⁸ 産構審報告書 3～8 頁

を明らかにするために「告知義務」を法律上規定すべきとの議論があったが、この議論について、産構審報告書は、現状のデューデリジェンスにおいて特に問題が生じていないこと、民法上の担保責任の追及で足りること等を理由として、法律上「告知義務」を定める必要はないものと結論づけている。しかし、当然対抗制度下におけるデューデリジェンスは、登録対抗制度下におけるデューデリジェンスとは重要性が異なるのであるから、現状のデューデリジェンス実務において問題となっていないことは、当然対抗制度下において法律上「告知義務」を定めなくともよいとする説得的な理由とはいえないと考える。また、民法上の担保責任を追及できるとしても、特許権の譲渡人に対する損害賠償請求や契約の解除ができるにすぎない。したがって、特許権の譲受人等の保護として十分か否かについては、産構審において議論が尽くされているとは言い難いと言わざるを得ない。当然対抗制度導入後の実務を慎重に分析し、更に検討を続ける必要がある。

さらに、当然対抗制度導入後、直ちに問題が顕在化しうるのは、上記②の点である。ライセンス契約には、通常実施権の許諾の合意のみならず、ライセンス料の支払い、技術情報やノウハウの提供、実施に要する資材・原料の提供等、種々多様な債権・債務に関する合意が含まれていることが多い。また、ライセンス契約の契約形態自体、単一特許権のライセンス契約のみならず、包括ライセンス契約や、クロスライセンス契約等、多岐にわたっている。当然対抗制度が円滑に運用されるためには、当然対抗制度下において、ライセンス対象の特許権が譲渡された場合に、通常実施権者とライセンス対象の特許権の譲渡人のライセンス契約関係が、通常実施権者とライセンス対象の特許権の譲受人等との間でどのように機能するかについて、分析的に検討し、予測可能性を担保する必要がある。この点について、産構審報告書は、「通常実施権者が特許権の譲受人（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。」（4頁）として、特許法に特段の規定を設けないこととしている。しかし、産構審の示した方針は、通常実施権者と特許権の譲受人等との間に従前のライセンス契約関係を承継すると考えるべきか、承継しないと考えるべきかについて分析を現時点では行わないこととして、単に議論を先送りしているにすぎない。当然対抗制度導入後に混乱を生じさせないためには、解釈の方針が示されることが有用と考える。

5. 本稿の検討内容

本稿では、我が国の法体系において、特許法に当然対抗制度を導入した場合、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と考えるべきか否かについて、理論的な検討及び具体的な想定事例を分析し、その上で、当然対抗制度を導入する場合に特許法に追加する必要があると

思われる規定を提言する。併せて、当然対抗制度導入後、実務上配慮すべき点についても検討する。

II. 対抗と承継に関する議論

1. 問題の所在

当然対抗制度が採用された結果、ライセンシーが特許権の譲受人等（第三者）に対しても通常実施権を対抗できる場合、ライセンシーと特許権の譲渡人等との間のライセンス契約の内容までもが特許権の譲受人等との間にも当然に引き継がれるか。この問題について、産構審報告書は、前述のとおり「個々の事案に応じて判断されることが望ましい」とするのみで⁹、具体的な見解を示していない。しかし、特許権等の譲渡後に生じる法律関係をいかに解釈すべきかにより実務上の対応が大きく異なることになるため、検討が必要となる。

2. 考えられる見解

通常実施権を特許権の譲受人等に対して当然に対抗できるとした場合に、ライセンシーと当該譲受人等との法律関係はどのようなようになるかについては、大分すると以下の3つの考え方が考えられる¹⁰。

(1) 承継説

ライセンサーとライセンシーとの間のライセンス契約関係がそのまま特許権の譲受人等に承継され、ライセンサーはライセンス契約から当然に離脱するとする考え方。

(2) 対抗説

ライセンシーは、特許権者に通常実施権を主張できるだけであり、ライセンス料の支払を含む債権債務関係は特許権の譲受人等に承継されないとする考え方。

(3) 折衷説

ライセンサーとライセンシーとの間に締結されたライセンス契約の特定の部分については特許権の譲受人等とライセンシーとの間に承継され、その余の部分については承継されないとする考え方。

⁹ 産構審報告書（4頁）は、「通常実施権を第三者に対抗できる場合のライセンス契約の承継」について、「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。」とする。

¹⁰ 鎌田薫「ライセンス契約の対抗と公示」財団法人知的財産研究所編「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」246頁以下参照（財団法人知的財産研究所、2004年）

3. 対抗説の検討

対抗説は、通説的見解によれば、特許法78条が定める通常実施権とは、種々の契約に従って発生する通常実施権の共通項として、ライセンシーが特許権者に対して差止・損害賠償請求を行使しないことを要求できる不作為請求権と解されることを重視する。これを前提とし、特許法99条の通常実施権も同78条の通常実施権と同一のものと解すれば、ライセンシーが特許権の譲受人等に対抗し得るものは、ライセンシーが特許権者に対して差止・損害賠償請求を行使しないことを要求できる不作為請求権のみであると理解することになる。したがって、対抗説によれば、ライセンシーは、特許権者に対して通常実施権を主張できるだけであり、ライセンス料の支払を含む債権債務関係は特許権の譲受人等に承継されず、これらの債権債務の承継については、別途債権譲渡又は債務引受を要することとなる。

対抗説の考え方は、ライセンス契約において定められるライセンス料等の債権債務は、当事者間での具体的事情に基づいて定められるのが通常であるから、通常実施権者とは無関係に特許権を譲り受けた譲受人との間で当然に契約関係が承継されると考えるのはかえって通常実施権者にとって不都合であり、通常実施権者は譲受人に対して差止・損害賠償請求されない不作為請求権を有すると捉えれば十分である（その他の条項については別途譲受人と通常実施権者との間で交渉して契約すればよい）との考えを前提としているものと考えられる。

対抗説に対しては、ライセンシーの立場から、特許権の譲渡後にライセンス料の支払い先、支払い額が不明確になり不都合であるとの批判がある。また、対抗説によれば、ライセンシーは、特許権の譲受人等に対しては、ライセンス料債権が承継されていないことを理由にライセンス料の支払を拒み、ライセンサー（特許権の譲渡人）に対しては、ライセンスをなしうる立場にないことを理由にライセンス料の支払を拒むことが可能となってしまうとの批判もある。

思うに、特許法78条に定める「通常実施権」の解釈と、当然対抗制度下において特許権の譲受人等に対抗可能である「通常実施権」の内容が同一である必要性は、必ずしもない。すなわち、特許法78条は、特許権者による通常実施権設定の根拠規定であることから、同条に定める通常実施権の解釈は、種々の契約から生じる通常実施権の共通項、いわば特許権者が通常実施権を設定する場合に定めなければならない最低限の事項を示す趣旨でなされているものにすぎない。当然対抗制度下において特許権が譲渡された場合に、特許権の譲受人等に対抗可能である個別の通常実施権の権利義務の範囲をいかに解すべきかという場面においては、異なる考慮要素に基づいてその権利義務の範囲を決定すべきであるし、この場面において、特許権の譲受人等に対抗可能な権利義務の範囲を、特許権者が通常実施権を設定する場合に定めなければならない最低限の事項に限定すると解すべき説得的な理由はない。

実質的にも、対抗説によれば、ライセンシーと特許権者との間に契約関係がないことになるが、契約に基づいて生じ、内容を定めていた通常実施権について、特許権の譲渡を契機として当該通常実施権の内容を定めていた契約が存在しなくなることは合理的とは言い難く、また、ライセンシーの対抗できる通常実施権の権原及びその権利義務の内容が不明確であるのは、実務上極めて不都合であり、大いに混乱を生じることが容易に予測される。

また、対抗説によると、独占的通常実施権の独占性は、契約により個別に定められた内容であるため、特許権の譲受人等に対して主張できないことになる。しかし、独占的通常実施権者としては、自己の関与できない事情により独占的通常実施権者の地位を失うことになるが、そのような結論は、独占的通常実施権者の保護に欠けるとも思われる。

以上のように、特許法上、対抗説を採用すべき論理的必然性はないこと、実質的な不都合が大きいことから、対抗説を採用することは困難であると考えられる。

4. 折衷説の検討

他方、対抗説と承継説の折衷的な見解として、ライセンサーとライセンシーとの間に締結されたライセンス契約の特定の部分については特許権の譲受人等とライセンシーの間にも承継され、その余の部分については承継されないとする考え方がある。

この考え方には、①ライセンシーにとって不利益にならない場合には、ライセンシーの合意なく承継されるとする考え方¹¹、②通常実施権の「本質的な部分」については譲受人等に承継されるが、そうではない付随的な部分については承継されないとする考え方、③ライセンス契約の独占性に関する部分は承継されるがライセンス契約上のライセンサーに対して特定履行(specific performance)を請求する権利が保護されないとする考え方¹²など、その見解には様々なバリエーションがある。

いずれの見解を採用するにせよ、折衷説の考え方によれば、対抗説のように単に通常実施権を対抗できるのみで権利義務内容を画する拠り所を欠くという状態に陥ることにはならないことに加え、承継説のようにライセンシーとライセンサーの間の契約関係がそのまま特許権の譲受人等に承継されることにはならないため、ライセンサーとライセンシー間の個別具体的な事情に基づき設定された特殊な条項については譲受人との関係では引き継がれないとの結論に至りやすい。そうすると、ライセンス契約に係る個別具体的な条件については、別途実施権者と譲受人との間で契約交渉をすることが可能になりやすく、当事者にとって好都合であるようにも思われる。

¹¹ 平成22年知的財産研究所調査研究報告書33頁。不動産賃貸借において賃借人の合意なくして賃貸人たる地位の移転が認められるのは、それを認めても賃借人に不利益がないからである。同様に、ライセンシーに不利益がなければ特許権譲受人との間に契約関係の承継を認めてもよいが、そうでない場合には契約関係の承継を認めるべきではない、と考える。

¹² 松田俊治「米国倒産法アプローチを踏まえたライセンス契約の保護策の検討」財団法人知的財産研究所編「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」91頁以下(財団法人知的財産研究所、2004年)

しかし、折衷説の考え方に対しては、ライセンス契約中のいかなる条項が承継され、いかなる条項が承継されないのか、一義的に明確にすることが困難であり、結局のところ紛争を誘発することになるとの批判がある。

この批判に対しては、折衷説の立場から、承継される債権債務と承継されない債権債務を通常実施権の登録事項か否かで分けることにより、基準を明確にすることができるとの反論が考えられる¹³。すなわち、登録対抗制度を採用している現行特許法上、通常実施権の登録事項を通常実施権の本質的部分として、特許権の譲受人等との間にも承継される債権債務と考え、登録事項以外の事項は当事者間の個別具体的な事情に基づき取り決められた債権債務として、特許権の譲受人等に引き継がれないとすることが考えられる。具体的には、通常実施権の範囲（地域・期間・内容）、対価（対価額・支払方法・支払時期）については、登録事項¹⁴となっており特許権の譲受人等に引き継がれると考えることになる。

しかし、たとえ上記のような基準を設けたとしても、そもそもライセンス契約においては、多種多様の定めが不可分一体に結びついてその対価が定められることが多いから、特定の部分を承継し、その余の部分を承継しないと考えること自体困難である。

たしかに、折衷説の考え方は、個別具体的な事案に即した解決に資するようにも思えるが、他方で、法的安定性や予測可能性には乏しく、やはり実務上混乱を生じる可能性が高いと言わざるを得ない。また、実務上、ライセンス契約における対価は、ライセンス契約の種々多様な定めを一体として反映して定められる場合が多いので、ライセンス契約の特定の部分のみを切り出すこと自体が多くの特許ライセンス契約では難しく、結局折衷説の考え方を採用できない結果になることも否定できない。

したがって、法的安定性や予測可能性の観点、ライセンス契約の実務の観点から、折衷説を採用することも困難であると考えられる。

5. 承継説の検討

以上に対して、承継説は、ライセンサーとライセンシーとの間のライセンス契約関係がそのまま譲受人に承継され、ライセンサーはライセンス契約から当然に離脱すると考える

¹⁵。

この見解は、以下に述べるとおり、契約法の基本法たる民法の考え方に整合することを根拠にする。また、実質的にも妥当な解決が図れる点で優れている。

¹³ 中山信弘「工業所有権法（上）特許法〔第2版増補版〕」441頁（弘文堂、2001年）、「注解特許法〔第3版〕上巻」817頁（青林書院、2002年）も専用実施権設定者の変動について同様に解する。

¹⁴ 特許登録令45条

¹⁵ 鎌田薫「ライセンス契約の対抗と公示」財団法人知的財産研究所編「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」247頁（財団法人知的財産研究所、2004年）

(1) 民法の原則

民法は、対抗できる権利が物権か債権かによって、条文の記載を区別している¹⁶。

すなわち、まず、物権の対抗の場面において、民法は、対抗要件を具備していなければ第三者に「対抗することを得ず」と定める（民法 177 条、借地借家法 10 条 1 項等）。

これに対して、「売買は賃貸借を破る」の例外として債権を第三者に対抗できる場合、民法は、その後の目的物の譲受人に対しても当該債権の「効力が生じる」と定める（民法 605 条、借地借家法 31 条 1 項等）。

このように、民法は、物権の対抗の場面と、債権の対抗の場面とで条文の記載を区別しているところ、例えば、債権たる借家権の対抗力が認められる場合、賃貸人と借家権者との間の賃貸借契約はそのまま建物の譲受人に承継され、賃貸人（建物の譲渡人）は当然に賃貸借関係から離脱すると解されており¹⁷、債権が第三者に対抗できる場合は、当該債権契約が、債務者と目的物の譲受人との間に当然に承継されるものと解されている。

かかる民法の区別に従えば、通常実施権は債権であるから、債権たる通常実施権が特許権の譲受人等に対抗できる場合、その通常実施権の根拠たるライセンス契約は、ライセンサーと特許権の譲受人等との間に当然に承継されると解するのが自然である¹⁸。

(2) 実質的理由

実質的にも、ライセンサーとライセンサー間のライセンス契約がライセンサーと特許権の譲受人等との間にそのまま承継されると解すると、特許権の譲渡後も、ライセンサーは、対抗する通常実施権の権限及び権利義務が明確であるから、特許権の譲渡という自己の関与しない事情により不都合が生じることがなく、妥当である。すなわち、仮に、ライセンサーとライセンサー間のライセンス契約が特許権の譲受人等に承継されないとすれば、ライセンス料の受領権者もライセンス料額も定まらないことになるので、ライセンサーとしては、特許権の譲受人等との間で別途契約を締結する労力とより不利な契約条件に応じざるを得ないリスクを負担することになる一方、特許権の譲受人等としては、契約交渉がま

¹⁶ 民法がこのように物権と債権とで記載を区別していることは、借地借家法が同じ法律内で借地権の対抗については「対抗することを得ず」と定めているのに対し、借家権については「効力を生ず」と記載していることから明らかである。これは、民法が、物権は本来誰にでも対抗できる権利であるところ、登記をしなければ第三者に対抗できないとして取引の安全を図ったのに対し、債権は本来当事者間でしか効力を生じないのが原則であるが、例外的に、その権利を保護する必要性が高く、かつ、対抗力が認められると解される一定の場合には、その権利を第三者との間でも効力を認めることにして当該債権者の保護を図ったためであると解される。

もっとも、借家権は債権である賃借権のみしかあり得ないのに対し、借地権には物権である地上権を含む。そのため、民法が借地権について「対抗することを得ず」と記載していることは、賃借権という債権についても「対抗することを得ず」という記載方法があり得、債権か物権かというだけでは記載方法は明確に区別できないと示唆していると解することも可能ではないかと考えられる。

¹⁷ 大判大正 10 年 5 月 30 日、「新版注釈民法 (15) 債権 (6)」188 頁 (有斐閣、1999 年)

¹⁸ 実際にもこの区別に応じ、特許法 99 条 1 項は、「その登録をしたときは、その特許権・・・をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。」と定めている。

とまらない限り特許権を無償で使用され続けるリスクを負担することになる。承継説を採用した場合、このような不都合は一切生じない。

また、承継説によれば、独占的通常実施権者の独占性も承継されることになるから、独占的通常実施権者の保護も十分に図ることが可能である。

(3) 比較法的観点からの検討

なお、当然対抗制度を採用している米国においては、ライセンス契約上の地位は、ライセンスの対象となっている特許権の譲渡によって当然に移転するものではなく、特許権の譲受人は、ライセンサーの地位が移転しない限り、ライセンス契約に基づく特定履行義務等は負担しなくてよいものと理解されており（本稿 I. 3. (1)）、ドイツにおいても、3者間契約によって当事者を交代することは可能であるが、特許権の譲渡によって当然にライセンサーの地位が譲受人に移転しないとされている（本稿 I. 3. (2)）。

我が国においても、特許権の譲渡によって当然に契約上の地位が移転するのではなく、別途契約上の地位の移転を要する米国・ドイツのような方法を採用すべきとする考え方もあり得る。しかし、米国の方法もドイツの方法も、仮に契約上の地位の移転をしない場合、権利義務の分属が生じ得ることになり、権利関係が複雑になるという不都合がある。また、この権利義務の分属を避けるためには、契約上の地位の移転をすることになるが、ほとんどの場合、権利義務の分属を避けようとするはずであり、契約上の地位の移転を要求するのは、単に手続を煩雑にさせるにすぎない。加えて、米国の方法は、実務上不可分一体に構成されることの多いライセンス契約について特定履行義務等を分離することが現実的ではないとも考えられる。権利義務関係を単純明解にし、手続を簡素化するため、米国・ドイツの採用している方法によらず、特許権の譲渡によって当然に契約上の地位が移転するとの方法を採用すべきと考える。

(4) 不都合性に対する対処

もともと、承継説の考え方に対しては、民法は、不動産の賃貸借において第三者に債権を対抗することができる場合に、目的物の譲受人に賃貸借の債権債務を承継することができると考えているにすぎず、これは、賃貸人の債務が没個性的であるからであり、ライセンサーの負う債務が必ずしも没個性的とは限らないライセンス契約の場合についてはあてはまらないとの批判がある。

また、ライセンス契約は当事者間の個別具体的な事情に基づき多種多様な条項が定められるのが通常であるから、ライセンシーの意思とは無関係に特許権を譲り受けた譲受人等に当然に契約関係が承継されると考えるのはかえって不都合であり、また、譲受人には実現不可能又は実現困難な条項まで承継されるのは現実的ではないとの批判もある。

これらの批判については、ライセンス契約中に承継させるのが不都合である条項が存在する場合には、条項の性質により、履行不能による一部解除¹⁹や、事情変更の法理²⁰による一部解除等により承継させないことも可能であるとの反論がある。

また、一部解除や特許権の移転に伴いライセンス対価に著しい不公平が生じ、当事者の協議によっても対価の不均衡が解消できない場合も想定されるが、そのような場合には、裁判所の関与の下、相当なライセンス対価を定めることのできる制度を設けることによっても対応可能であり、実質的に不都合を生じさせないことが可能であると考ええる。

6. 結論

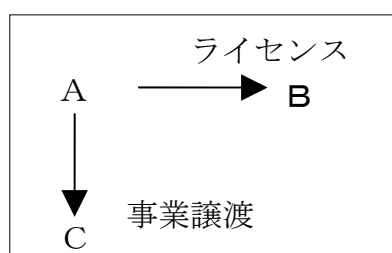
以上のおり、法理論的にも、実質的にも、承継説を採用することが最も現実的かつ妥当であると考ええる。

III. 具体的事例の検討

次に、対抗説、承継説、折衷説の各説を採用した場合の実務への影響についてより詳細に検討するため、ライセンス契約の一般的な事例を想定し、各説からの帰結、採用すべき説について検討する。以下、1) 事業譲渡、2) 現金以外の対価支払い契約、3) パテントプール、4) 独占的通常実施権、5) クロスライセンス、の5つの事例について述べる。

1. 事業譲渡

事例1：特許権者AがBに対して通常実施権を許諾していた。Aはその後、その特許権を実施していた事業とともにCに譲渡した。



¹⁹ この点、一部解除はライセンス契約の不可分一体性に反するためできないとの反論がありうるが、ライセンス契約は個々の条項の集合体として分離すべきではないことと、集合体の一部を構成する個々の付随的条項が一部履行不能になった場合にはその部分を解除してもよいことは矛盾しないと解される。一般的にも、債務の内容が可分であり、一部の履行が不能でも、残部の履行が可能な場合には、原則として不能な部分だけを解除することが許されると解されている（日本評論社「補訂版 我妻・有泉 コメントール民法 総則・物権・債権」990～991頁）。

²⁰ 契約締結時には当事者が予想することのできなかつた社会的事情の変更が生じ、契約の内容の実現をそのまま強制することが不合理と認められる場合に、その内容を適切なものに変更したり、その法的効果を否定したりすることができるという考え方。判例は、事情変更の予見不能とそれが当事者の責によらない事由により生じたことが必要とする（最判平成9年7月1日）。判例は一般的にこの原則の適用に否定的であると言われるが、当然対抗制度の導入と共に妥当な解決を図る手段としてこの法理を緩やかに適用することも考えられる。

会社法上、事業譲渡において、事業を構成する個々の債務又は契約上の地位を移転するためには、個別に契約相手方の同意を要するのが原則である²¹。

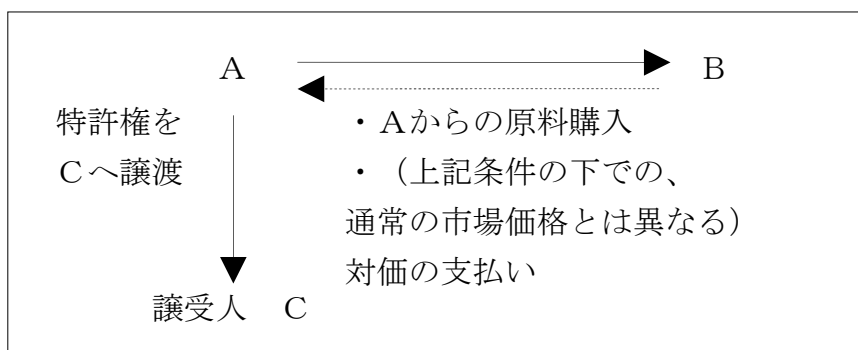
対抗説によれば、ライセンス契約の内容はAからCに当然には承継されないため、かかる原則に合致する結論となる。しかしながら、特許権の譲渡後にC B間の協議で対価等が定まらない場合、紛争が誘発されやすく、結局ライセンシーが保護されない結論となる可能性がある。

他方、承継説又は折衷説の立場によると、ライセンス契約の内容の一部は契約相手方の同意なく承継されることになる。これは、上記会社法上の原則の例外ともいえる。しかし、これについては、当然対抗制度の導入の趣旨がライセンシー保護の強化にあることを考慮すれば、新制度の導入に伴う例外として許容されるものとする。

もっとも、承継説によれば、次の事例2以下に想定する事例のように、履行不能又は履行困難な債務の承継や、対価に著しい不相当が生じる等の問題点が生じることも考えられるため、それらの点については、別途検討を要する。

2. 現金以外の「対価」を含む契約（原料購入など）

事例2：特許権者AがBに対して通常実施権を許諾していた。Aはその後、その特許権をCに譲渡した。A－B間の契約では、BがAから原料を購入することが定められ、それを考慮してライセンス料が設定されていた。譲受人Cは、Aの行っていた原料の供給が不可能であった。



対抗説によると、譲受人Cは、A B間の債権債務関係をBとの間で当然に承継することではなく、前記事例1の例と同様、紛争の誘発のおそれがある。

また、折衷説を前提として、ライセンス契約中の積極的義務部分は承継されないとの見解に立った場合、事例2のような原料供給義務についてはCに承継されないことになる。

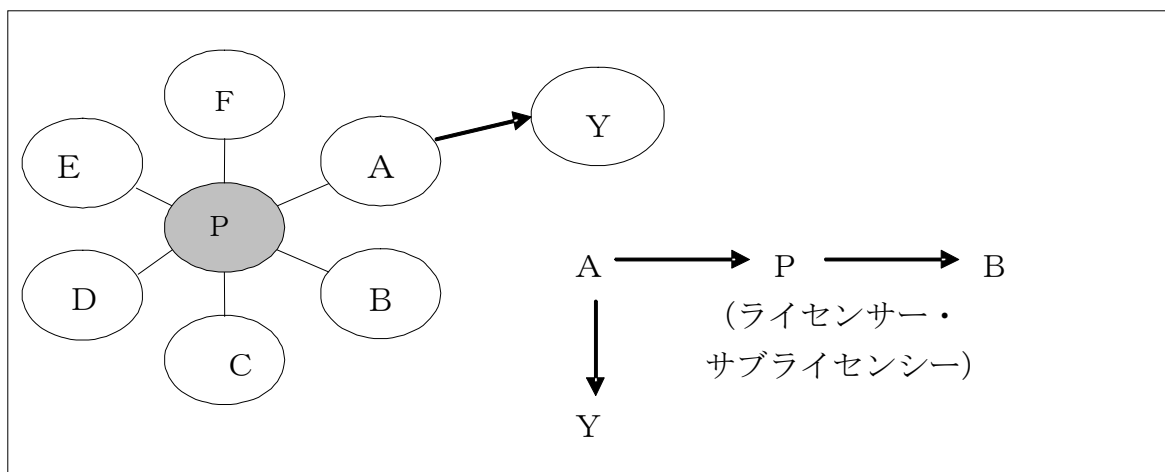
²¹ 事業譲渡とは、会社が事業として一体的に組織化されている資産の集合を譲渡するというものであり、特定承継に当たる(会社法467条)。事業譲渡は、会社分割と異なり、一般承継による実施権の移転承継は考えられず、個別承継であるから、事業を構成する債務・契約上の地位等を移転しようとするならば個別に契約相手方の同意を要する。(早稲田=飯塚=小野寺「事業再編がライセンス契約に与える影響と検討の視点(上)」NBL861号20~31頁、江頭憲治郎「株式会社法」(有斐閣、2006)847頁)

しかし、場合によっては、積極的義務と解すべきか否かに議論のある義務の承継が問題になる可能性もあり、結局のところ個別事案ごとの場当たりの解決にとどまる可能性がある。

他方、承継説によれば、A B間の契約内容がそのままC B間に承継されることになるが、Cは、Aが行っていた原料供給の能力を有さないため、原料供給義務の履行が不能であり、ライセンス契約の一部（原料供給義務）について特許権の譲受人等であるCの履行不能が生じる。この場合、BがCの特許権に対する通常実施権者として保護され、Cが適切な対価を受けるためには、B又はCは、合意による契約の解除及び再度の契約を行うことが考えられる。合意による解除ができない場合、Ⅱ. 5. (3) で述べたように、履行不能による契約の一部解除、又は事情変更の法理の適用による解決もの可能性もあるが、ライセンス対価は、ライセンス契約の種々の条項を一体のものとして定まることが多いことを考慮すると、現実的ではない可能性もある。合意による解除が困難であり、かつ、一部解除もできないような場合には、裁判所の関与の下に相当なライセンス対価を定める制度の新設による解決が望まれる。

3. パテントプール²²

事例3：B～FがパテントプールエージェントP経由でAからサブライセンスを受けていた。この後、Aの特許がYに譲渡された。



パテントプールのサブライセンシー企業も、通常実施権者として、譲受人Yに対して当然対抗し得ると考える必要がある。

²² パテントプールとは、「ある技術に権利を有する複数の者が、それぞれが有する権利又は当該権利についてライセンスをする権利を一定の企業体や組織体（その組織の形態には様々なものがあり、また、その組織を新たに設立する場合や既存の組織が利用される場合があり得る。）に集中し、当該企業体や組織体を通じてパテントプールの構成員等が必要なライセンスを受けるもの」であり、「事業活動に必要な技術の効率的利用に資するもの」とされている（知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針（平成19年9月28日 公正取引委員会 改正：平成22年1月1日））。

対抗説によると、前掲事例1や事例2と同様、紛争の誘発のおそれがある。

折衷説によれば、サブライセンス許諾条項は、登録事項でもなく、積極的義務とも言えず、ライセンス契約の本質的部分か否かも必ずしも明確ではないため、承継されるべき内容の範疇に含まれるのかについて争いが生じる可能性がある²³。

これに対して、承継説の立場によれば、A P間の契約内容全てがY P間に承継されることになり、サブライセンス条項が承継されることに疑義はなく、問題は生じないものと考えられる²⁴。

なお、パテントプール参加者は、技術の普及のため低いロイヤルティを受忍している場合が多いところ、Yがパテントプール契約の対象技術を使う能力がなく、何らパテントプール契約の恩恵を受ける立場にない場合、特許権の移転に伴い事情が変動したことを理由に、パテントプール契約の対象特許となっていないことを前提とした本来の特許権の価値に見合うロイヤルティを望むことも考えられる。この場合、承継説の立場に立つと、前掲事例2と同様、対価の額が著しく不相当になったとして、裁判所の関与の下に相当なライセンス対価を定めるべきとする議論も考えられる。しかしながら、パテントプールの意義等に鑑みると、前掲事例2とは異なり、そのような請求は直ちには認められるべきではないと考える²⁵。したがって、裁判所の関与の下に相当なライセンス対価を定める制度においては、このような事例を除く制度が望ましい。

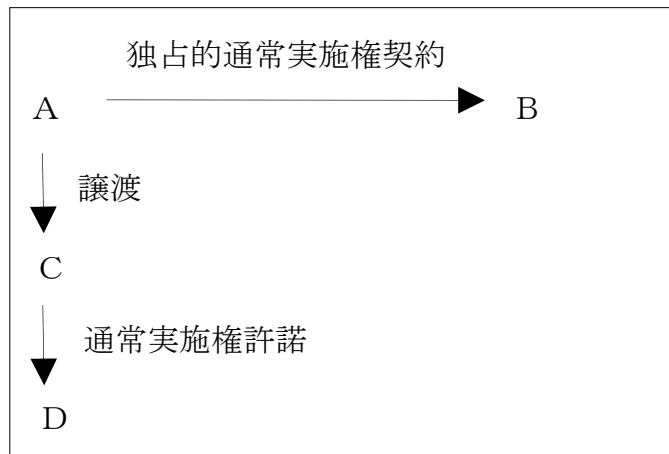
²³ 通説に基づき通常実施権を特許権者等に対する不作為請求権とすると、通常実施権者は独自に発明の実施を許諾する権利を持たず、通常実施権のサブライセンスを許諾する権限は特許権者からの授権によるものと考えられ（「特許権等の活用を促進するための通常実施権等の登録制度の見直しについて」（産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会通常実施権等登録制度ワーキンググループ報告書 平成19年12月）34頁）そのような授権も、通常実施権に関する消極的義務部分として承継されるべきものであるのか、という点が問題となりうる。同報告書35頁には、「サブライセンスに係る特許権者の授権の特約については、必ずしも通常実施権の設定とは直接関係がない（通常実施権の存在を前提としない）」とされている。なお、同ワーキンググループにおける議論では、ライセンス契約を不動産の賃貸借に、サブライセンスをその上の転貸借として捉える考え方も示されており、この場合、サブライセンス契約はライセンス契約に基づくものとなる。

²⁴ 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）4頁では、「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。」としており、契約中のサブライセンス許諾条項については譲渡人に対してもその意思に係らず承継されている、承継説又は折衷説が想定されているように読める。

²⁵ 知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針（平成19年9月28日 公正取引委員会 改正：平成22年1月1日）では、ある技術に権利を有する者が、他の事業者に対し当該技術の利用についてライセンスを行わない（ライセンスの拒絶と同視できる程度に高額なライセンス料を要求する場合も含む）行為は、当該権利の行使とみられる行為であり、通常はそれ自体では問題とならないが、知的財産制度の趣旨を逸脱し又は同制度の目的に反すると認められる場合には、権利の行使とは認められず、一定の取引分野における競争を実質的に制限する場合には、私的独占に該当する、とされている。同指針には、パテントプール対象の技術のような有力技術を利用させないこと（高額なライセンス料を要求すること）の私的独占への該当性について複数の例が示されている。

4. 独占的通常実施権

事例4：A→Bへの独占的通常実施権の許諾後、A→Cに特許権を譲渡した。その後Cは、Dに通常実施権を許諾した。



現行法が採用している登録対抗制度の下では、独占性は登録事項ではないので、その独占性を譲受人に対抗することはできず、特許権者が契約に反し他に実施許諾した場合、独占的通常実施権者は特許権者に債務不履行の責任を追及することができるのみであると解されていた²⁶。当然対抗制度の導入後の各説からの帰結は次のようになる。

対抗説によれば、独占性については、現行制度と同様、対抗できない。

折衷説を前提にした場合、独占性が承継される場合と、承継されない場合に分かれる可能性がある。

承継説によれば、契約内容の全てが承継されるので、独占性も対抗することができることになる。

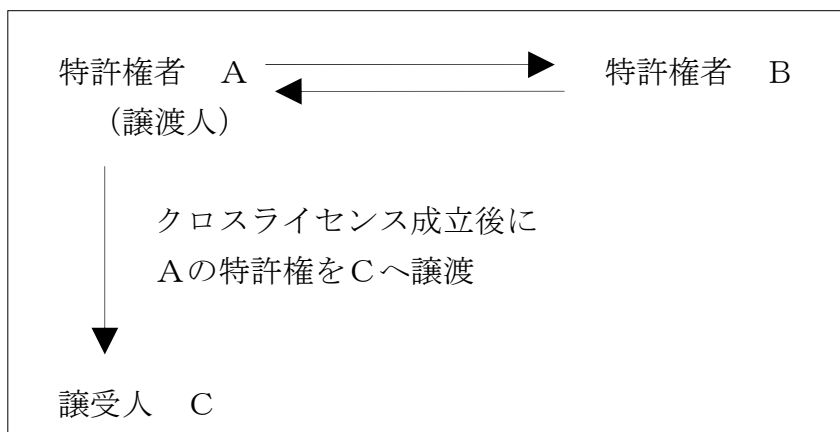
現行法下において、専用実施権制度は実務にほとんど受け入れられておらず、設定例が極めて少ない。exclusive license は、専ら独占的通常実施権を設定することによって実現されてきた。登録対抗制度下においては、独占性は登録事項になっていないため、特許権の譲受人等に対抗することができなかつたが、この取扱いについては、国内外を問わず批判が大きかった。当然対抗制度の導入を契機として、独占的通常実施権を特許権の譲受人等に対抗することができるようにする解釈が望ましいと考える。したがって、ライセンス制度をより望ましい姿に近づけるため、承継説が採用されるべきと考える²⁷。

²⁶ 中山信弘編「注解特許法(上)」(青林書院、2000年)第78条通常実施権の項(828頁)においては、「独占的通常実施権の独占性については登録することができず、従って第三者対抗力はない」「実施許諾者が契約に反して第三者に実施を許諾したとしても、独占的通常実施権者は当該第三者の実施を差止めることはできず、実施許諾者の債務不履行を追及できるだけである」と述べられている。

²⁷ 承継説を採用したとしても、独占的通常実施権者の差止請求権の行使にかかる問題点は別途検討されるべき問題として残る。

5. クロスライセンス

事例5 : A及びBがそれぞれ保有する特許権を相互にクロスライセンスした。その成立後、Aが自身の保有する当該クロスライセンスの対象特許権をCへ譲渡した²⁸。



対抗説によると、前掲事例1～3と同様、紛争を誘発するおそれがある。

折衷説による場合、承継に疑義を生じる債務の問題はないにしても、クロスライセンス契約においては、ライセンス対価が明示されていない場合が多いため、CB間のライセンス対価をどのように定めるかが問題となり、紛争と成りうる。

承継説によっても、クロスライセンス契約上、対価が明確ではないため、基本的にはCB間のライセンス対価をどのように定めるかの問題が残る。なお、詳細は補論に譲るが、クロスライセンス契約の法的性質の理解如何により、譲受人Cが、自己が実施できないBの特許権の通常実施権を許諾され、実質的に何ら対価を得られない等、Cにとって不合理な結果を生じる可能性もある。

このように、クロスライセンス契約においては、そもそもライセンス対価が契約上不明な場合が多いので、クロスライセンス契約において一方当事者が特許権を譲渡した場合、相当な対価を定める必要性がある。対価の定め方については、当事者の合意による場合が考えられるが、当事者が合意できない場合もあり得る。このような場合には、裁判所の関与の下に相当な対価を定める制度により解決することが望ましい。

6. 小括

事例1～5の検討のとおり、対抗説によると、紛争を誘発する恐れが高く、承継説又は折衷説による方が紛争を回避できる点では優れていると考えられる。しかし、独占的通常実施権の独占性及びサブライセンス許諾の授権についてみると、折衷説によると承継され

²⁸ 通常、クロスライセンス契約には対象特許の譲渡禁止条項があるので、事実上、譲渡に伴う当然対抗の問題が生じることは稀であると考えられる。

る範囲の切り分けが不明確となる不都合がある。他方、承継説によれば、契約全体が承継されるためそのような不都合はなく、以上を総合すると、承継説が最も優れていると解される。

もつとも、承継説を採用したとしても、現金以外の対価を含む契約やクロスライセンス契約においては、契約の全てが承継される結果ライセンス契約の対価が不相当となる場合や、契約の全てを承継してもなお、ライセンス対価が明確に定まらないという場合があり、裁判所の関与の下に解決を図ることが望ましい事態が生じる可能性がある。

そこで、次節では、一つの試案として、裁判所の関与の下にライセンス契約の相当の対価を定める制度の新設を提案したい。

IV. 承継説の問題点の克服—新しい条文の提案

上述のとおり、我が国の法体系において、特許法に当然対抗制度を導入した場合に、ライセンシーとライセンサーとの間のライセンス契約関係をライセンシーと特許権の譲受人等との間に承継させるべきと考える場合、ライセンスの対価が不相当になる場合、又は、契約上明確でない場合が生じる可能性があるという不都合が生じる可能性がある。このような不都合を解消するためには、特許権の譲受人等とライセンシーとが、特許権の譲渡後、ライセンスの対価を必要に応じて修正する必要がある。この場合、当事者間における協議で解決に至る場合も多いと思われるが、当事者間では合意に至らない場合も想定される。現行制度上、かかる場合の解決策としては、日本知的財産仲裁センターによる仲裁その他の仲裁や調停も考えられるが、これらの制度による解決は、いずれも当事者の同意が前提となるため、当事者の同意が得られない場合には紛争解決が困難となる。そのような場合に備えて、裁判所の関与の下に適切なライセンス対価を設定できるような制度が特許法上設けられる必要がある。

そこで、試案として、国会に提出された特許法改正案における 99 条 1 項に続き、2 項～5 項として以下のような条文を設けることを提言する。

2 通常実施権の対価が、特許権の移転に伴い、通常実施権に係る特許発明の実施の規模又は態様、許諾契約の履行の状況、その他の通常実施権許諾契約の基礎となる事情に著しい変動があったため、不相当となったときは、契約の定めにかかわらず、特許権者は、相当の対価の支払を受ける権利を有し、通常実施権者は、相当の対価を支払うことをもって足りる。

3 前項の対価は、特許権の譲渡価額、通常実施権に係る特許発明の実施にかかる販売高、販売予定数量、通常実施権に係る特許発明の実施により通常実施権者が受けるべき利益の額、通常実施権許諾契約に関連して当事者が行う負担その他の事情を考慮して定めることができる

4 対価の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額

を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の対価との差額を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年十パーセントの割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。

5 対価の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の対価の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が相当の対価との差額を超えるときは、その超過額に年十パーセントの割合による受領の時から利息を付してこれを返還しなければならない。

本来、ライセンス契約における対価は、対等な当事者間で合意するものであり、私的自治の原則が妥当する。しかし、特許権等の譲渡による著しい事情の変動があり、ライセンス契約に定められたライセンス料が不相当となることや、ライセンス料の額が契約上一義的に明らかにならない場合が想定されるところ、かような事態が生じた場合に当事者間の協議だけでは合意に至ることが難しい場合も想定される。そこで、そのような場合には、裁判所の後見的な関与の下に、ライセンス料を決定できる制度を設けることを提言するものである。特許法は、裁判所がライセンス料を決定に関与することを許容しており（特許法80条2項、82条2項）、提言する制度は、特許法の趣旨にも反しないと考える。

個々の条項について説明を加えると、まず、第2項は、通常実施権の対価が特許権の移転に伴い通常実施権許諾契約の基礎となる事情に著しい変動があったため不相当になった場合に、特許権者が相当の対価の支払を受ける権利を有することを規定したものである。本項は、契約当時と特許権等の譲渡後との事情の変動に伴い契約条件を変更することを認めるものであり、いわば事情変更の原則を法定したものであるから、著しい事情変動の場合に限定することとした。

次いで、第3項は、ライセンス契約における相当のライセンス料を定める際に裁判所が考慮すべき要素を定めたものである。

さらに、第4項及び第5項は、相当なライセンス料を定める裁判が確定するまでの間のライセンス料の支払方法について定めたものである。

なお、ライセンス契約におけるライセンス料は、様々な事情を総合考慮して定めるものであり、その決定手続においては、特許権者にとっても、ライセンシーにとっても、営業秘密に含まれるような情報が提出される可能性がある。この点については、①同手続を非訟手続とすることで非公開とすること、あるいは②秘密保持命令（特許法105条の4）の対象を同手続にまで拡大することにより、営業秘密を保持することも検討した。しかし、①相当なライセンス料を定めることは、当事者の権利義務の内容を定めることになるので、非訟というよりは、訴訟（形成訴訟）と解する方が自然であること、訴訟手続としても、②当事者の申立てによる裁判所が訴訟記録の閲覧等の請求者を当事者に制限することがで

きる（民訴法 92 条 1 項）、営業秘密は保持することが可能であり、現在の東京地方裁判所知的財産部及び知的財産高等裁判所における閲覧等制限決定の運用を前提にすれば、実質的にも営業秘密を保持しうることから、この点については特段の定めを設けないこととした。

V. 当然対抗制度導入後に実務上配慮すべき点

上記Ⅳ. で提言した条文の採否にかかわらず、当然対抗制度の下ではライセンス契約の在り方についても、実務上配慮が必要になると思われる。そこで、以下では、当然対抗制度導入後、実務上配慮すべきと思われる点について述べる。

1. 事前解除

本稿の立場（承継説）を前提として、ライセンサー及びライセンシー間で既に締結されたライセンス契約中の特定の定めについて、特許権の譲受人等がその承継を望まない場合、特許権等の譲受前に、当該定めについてのみ合意解除してから、特許権等を譲り受けるべきことになろう。

例えば、本稿の立場によった場合に、ライセンサーとライセンシー間のライセンス契約においてサブライセンス条項の定めがあった場合、特許権等の譲受人とライセンシーの間にもサブライセンス条項が承継されることになるが、これは、特許権の譲受人等にとっては、自らが把握しないサブライセンシーが増えるリスクを抱えることになるため、かかる条項を承継することを望まない場合があり得る。かかる場合、特許権の譲受人等は、ライセンサーとライセンシーとの間でサブライセンス条項が解除されてから特許権等を譲り受けることが想定される。

2. 譲渡により失効する旨の合意

また、当然対抗制度導入後に新たにライセンス契約を締結する場合には、ライセンシーが特許権の譲受人等に承継されることを避けたい条項について、契約中に、特許権等の譲渡時に失効する内容を定める旨予め明記しておくことが考えられる。

例えば、ライセンス契約中に、Ⅲ. の事例 2 で挙げたような原料購入義務を定めた条項があった場合、かかる条項はライセンサーに原料供給能力があることを前提とした条項であるため、ライセンシーとしては、当該条項が特許権の譲受人等に承継されることを望まない場合が考えられる。かかる場合には、契約において、当該条項は特許権が譲渡された場合には失効する旨定めておくことが考えられる²⁹。

²⁹ 原料購入義務を定めた条項が失効した結果、ライセンス料が不相当になり、かつ、当事者間で相当なライセンス料が定まらない場合には、Ⅳにおいて提言する制度により相当なライセンス料を定める訴訟が提起されることが考えられる。

3. 対価基準設定の明確化

上記のような工夫等により契約中の特定の定めが特許権の譲受人等に承継されない結果、譲渡人とライセンシーとの間におけるライセンス料の不均衡が生じることが考えられる。

かかる場合の争いに備え、ライセンス契約に、ライセンス料の設定基準を予め明確に記載しておくことも有用であると考えられる。

例えば、ライセンス料は原則売上高の5%とするが、例外的にライセンサーから原料を購入した場合には3%とする、などと定めておくことが考えられる。

4. 譲渡禁止条項

さらに、実務上、ライセンス契約には、ライセンス対象特許権の譲渡禁止が定められている場合が多い。このようなライセンス契約の定めにもかかわらず、特許権が譲渡された場合の権利関係については、やや混乱を生じやすいのではなかろうか。本稿の立場（承継説）によれば、譲渡禁止条項のあるライセンス契約として有効に承継され、譲渡禁止条項は特許権の譲受人等とライセンシーとの権利関係を規律するものとして機能すると考えることになる。この場合、ライセンシーは、ライセンサーに対して契約違反を主張し、責任を追及することになる。

VI. 結語

通常実施権の当然対抗制度の導入にあたって生じうる問題点のうち、特許権譲渡後にライセンシーが対抗できる契約内容の範囲については、法理論面からの検討、及び具体的事案にて生じうる問題からの検討の結果、特許権者（譲渡人）とライセンシー間の契約内容の全てが特許権の譲渡に伴い譲受人とライセンシー間に承継されるとする考え方（承継説）をとることが最も適当であると考えられる。もっとも、そのような立場を採ったとしても、ライセンシー保護のためには、契約の上で表面的には不明確な権利義務を対価として明確に定める必要がある。そこで、本稿では一つの試案として、裁判所の関与の下に適切なライセンス対価を設定できるような制度を特許法上設けられることを提言する。また、かかる制度の採否にかかわらず、当然対抗制度導入後におけるライセンス契約の条項の在り方についても併せて提言したい。

本稿で検討した点は、通常実施権の当然対抗制度の導入に伴い生じうる問題点のごく一部である。今後の国会の審議、さらに法制化後の裁判例の蓄積により、本稿で検討した点をはじめとした、通常実施権の当然対抗制度に関する問題点の解決策が示されていくことが期待される。

以上³⁰

³⁰ 本稿の内容は著者らの個人の見解であり、所属する組織の見解ではない。

(補論 クロスライセンスの法的性質、及び承継説における承継される契約内容について)

一般に、クロスライセンスの契約上、個別の通常実施権についての対価は明示されていない場合が多い。以下、クロスライセンス契約について、その法的性質の諸説について検討し、各説における、譲受人とライセンシーとの間に承継される契約内容について述べる。

(1) クロスライセンスの法的性質

クロスライセンス契約の法的性質については、以下のような考え方が³¹。

- (イ) 無償の契約が2つ
- (ロ) 有償の契約が2つ、相互にライセンス料債権を相殺
- (ハ) 1つの有償契約であり、相互に実施許諾することが対価関係
- (ニ) 互いに差止請求権を行使しないという和解的合意

実務上、クロスライセンス契約においては、クロスライセンス義務そのものの条項の他、対象特許の数や重要度の不均衡を補う趣旨で、一方当事者から他方当事者への追加的な支払いの条項を含んでいるものが多く見受けられる。このようなクロスライセンス契約が実務上多く見受けられることから考えると、クロスライセンス契約の法的性質を、無償(上記(イ)の考え方)又は和解的合意(上記(ニ)の考え方)と位置づけることは難しく、上記(ロ)又は上記(ハ)の考え方で理解することが自然であると思われる³²。

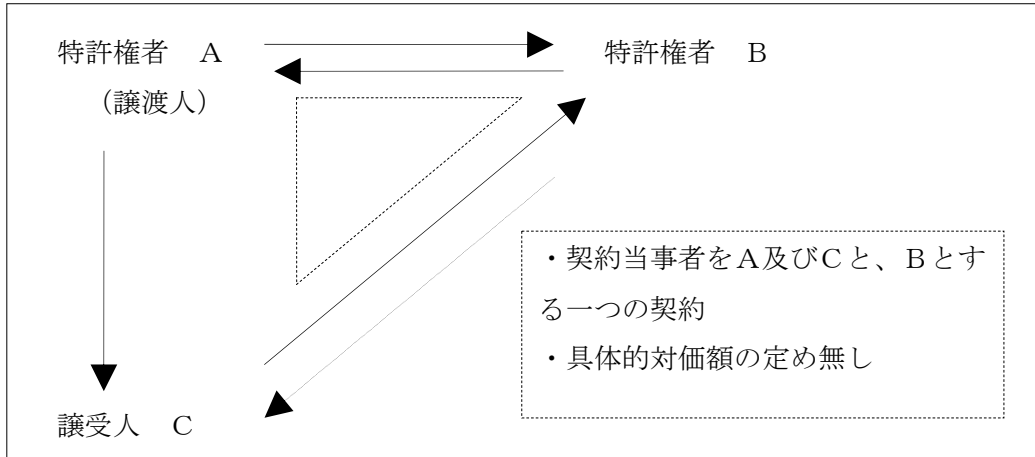
また、実務上、クロスライセンス契約において、1つの契約書上に、相互にライセンスする義務を定め、個別特許についての具体的対価額を定めないものが多々見受けられる。少なくともこのようなクロスライセンス契約について、「2本の契約」が存在し、互いに「相殺」と解釈することは、当事者の合理的意思に合致しないと思われる。そうすると、クロスライセンス契約は、多くの場合、1本の有償契約が存在し、相互に通常実施権許諾をすることが対価関係にある(上記(ハ)説)と解釈することが合理的であるものと考えられる。

他方、このように解釈する場合、クロスライセンス契約の対象特許権の一方が譲渡された場合、譲渡された特許権に対する通常実施権の対価の額を定める必要が生じないか、どう定めるのが適当か、というような問題点が生じ得る。そこで、まず、クロスライセンス契約について上記(ハ)説を前提に、当然対抗制度で承継説を採用した場合の以下の場面での論理的帰結を検討する。

³¹ 鎌田薫「ライセンス契約の対抗と公示」財団法人知的財産研究所編「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」(財団法人知的財産研究所、2004年)

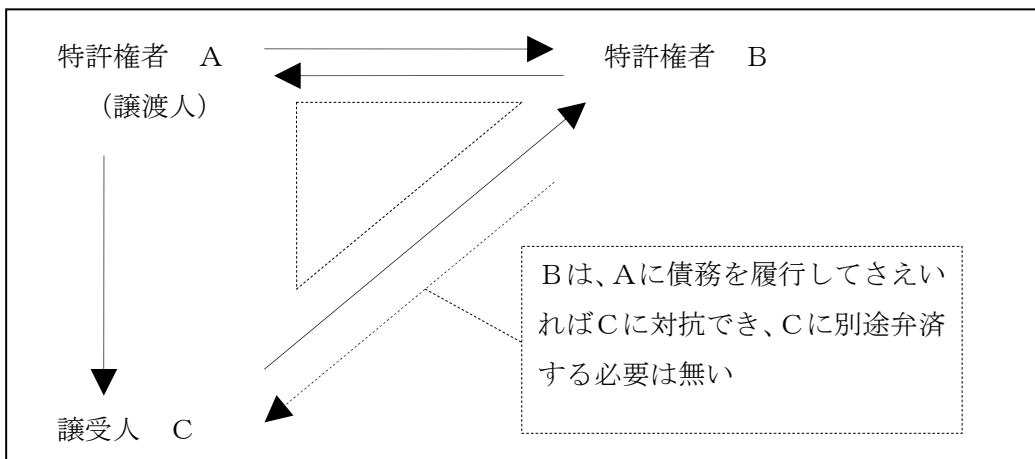
³² このように解しても、当然対抗制度の下では、ライセンシーは対抗力を有していると言えるので、管財人に解除されない(破産法56条1項)

(2) 1つの有償契約であり、相互に実施許諾することが対価関係にある場合(上記(ハ)説を前提に)



(i) 包括的クロスライセンス契約の場合に、特許権がライセンサーと譲受人に分属した場合

ライセンサーは、包括的クロスライセンス契約の対象となっている特許権を不可分にライセンスする義務を負っている³³。特許権の譲受人は、特許権の譲受に伴って、当該義務を承継する。特許権の譲受人とライセンサーは、包括的クロスライセンス契約の対象となる特許権を実施許諾する債務を不可分債務として連帯して負うことになる。ライセンサーとしては、包括的クロスライセンス契約に従いライセンサーに特許権を実施許諾する債務を履行していれば債務の弁済となり、特許権の譲受人にも対抗が可能である(下図)。



これは、特許権の移転にもかかわらず事実状態に変更が生じない点で、ライセンサーにとってメリットとなると考えられる。

しかし、上記(ハ)説を前提に、承継説を採用した場合、特許権の譲受人が1つの有償契約であるクロスライセンス契約の当事者となることになり、意図せずしてクロスライセンスを受ける権利を承継す

³³ 不可分債務。民法428条。

ることになることになる。特許権の移転により、ライセンシーは、意図せずして、特許権の譲受人にライセンスせざるを得ない状況に陥ることになりかねず、ライセンシーにとってデメリットになることも考えられる³⁴。

(ii) 包括的クロスライセンス契約の場合に、特許権が全て譲受人に移転した場合

承継説を前提にすると、包括的クロスライセンス契約の対象特許権が全て譲受人に移転した場合は、特許権の譲受人のみが契約当事者となる。ライセンシーは、包括的クロスライセンス契約に従って特許権の譲受人に対象特許権を実施許諾する債務を負うことになり、意図せずして特許権を実施許諾する相手方が変更することになる。これは、特許権の移転により、事実状態に変更が生じることになり、ライセンシーにとってデメリットになるとも考えられる。

また上記(i)と同様に、特許権が譲渡されたことにより、ライセンシーは意図せずして、特許権の譲受人に自己の特許権をライセンスせざるを得ない立場に置かれることになる。

(iii) 単一特許のクロスライセンス契約の場合に特許権が譲受人に移転した場合

単一特許のクロスライセンス契約の場合に特許権が譲受人に移転した場合、結論は、上記(ii)の場合と基本的に同じである。そうすると、ライセンシーにはデメリットしか生じないとも言え、ライセンシー保護を趣旨とした制度であるはずの当然対抗制度の趣旨と合致しないことになる。

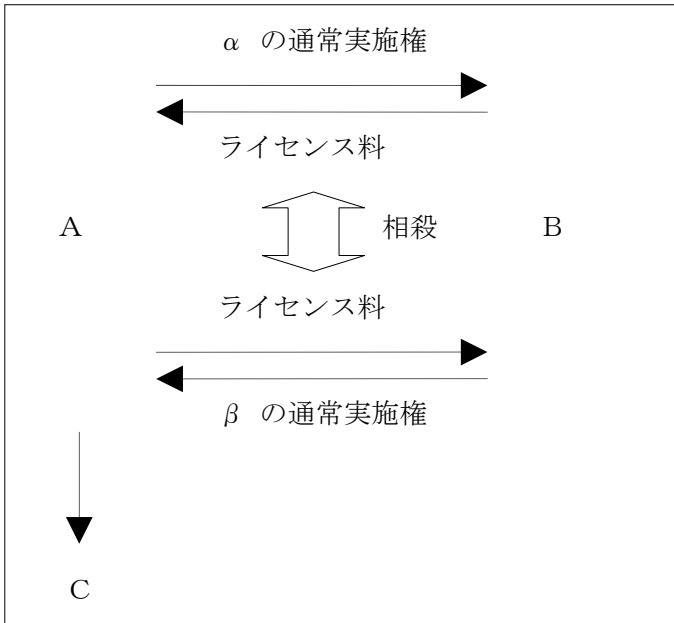
したがって、(i)～(iii)の検討を踏まえると、クロスライセンス契約の法的性質について、1つの有償契約であり、相互に実施許諾することが対価関係にあるとの考え方(上記(ハ)説)は、必ずしも適切ではないと考えられる。

そこで、次に、2つの有償契約であり、相互のライセンス料債権を相殺するとの考え方(上記(ロ)説)について同様に検討する。

³⁴ 他方、譲受人の側にも以下のようなデメリットが考えられる。

— 包括クロスライセンスでは、特許を個別に特定せず、技術分野で特定することがままある。譲受人が独自にその分野で技術開発を以前から行っていた場合に、特許権の譲渡後に付帯していたクロスライセンス契約が承継されてしまうと、もともと自社の持っていた譲受特許のクロスライセンスとは全く関係の無い特許についても、その特許を譲り受けたことにより承継されるクロスライセンス契約の技術分野に入ってしまうのでライセンス供与しなければならないのか、といった懸念も生じる。

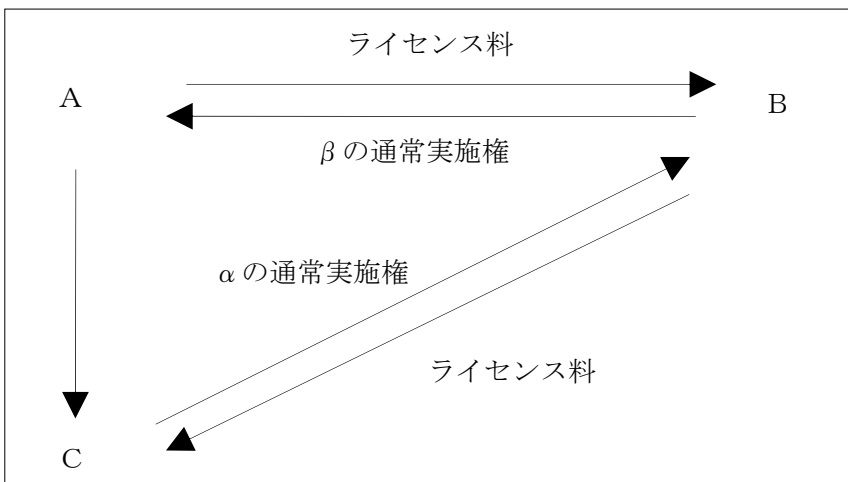
(3) 有償の契約が2つ、相互にライセンス料債権を相殺する場合（上記（ロ）説）



(i) 包括的クロスライセンス契約の場合に、特許権がライセンサーと譲受人に分属した場合

上記（2）（i）の例と同様に、ライセンサーは、包括的クロスライセンス契約の対象となっている特許権を不可分にライセンスする義務を負っており、特許権の譲受人は、特許権の譲受に伴って、当該義務を承継する。特許権の譲受人とライセンサーは、包括的クロスライセンス契約の対象特許権を実施許諾する債務を、不可分債務として連帯して負う。

この場合、ライセンサーは、包括的クロスライセンス契約に従ってライセンサーに実施許諾する債務を履行していても、相殺の効力は相対効であるため、特許権の譲受人に対抗できない³⁵。したがって、特許権の譲受人からライセンス料の支払を請求された場合、ライセンサーは拒めない。



³⁵ 民法 429 条 2 項。

すなわち、特許権の移転によって事実状態に変更が生じ、移転した特許権についてライセンス料を定めなければならなくなるので、ライセンシーにとってデメリットであると考えられる。

他方、この場合、承継説を前提としても、特許権の譲受人はライセンサーとライセンシーとのライセンス契約の当事者とはならないので、ライセンシーが保有するクロスライセンス対象特許について実施許諾を受ける権利を承継することにはならない。すなわち、意図せざる当事者間でのクロスライセンスの発生を回避できる。この点では、ライセンシーにとってメリットがあると考えられる。

(ii) 包括的クロスライセンス契約の場合に、特許権が全て譲受人に移転した場合

承継説を前提にすると、包括的クロスライセンス契約の対象特許権が全て譲受人に移転した場合は、特許権の譲受人が、単独で、包括的クロスライセンス契約の対象特許権を実施許諾する債務を負う。ライセンシーは、特許権の譲受人からライセンス料の支払を請求された場合、拒むことができない。したがって、特許権の移転により事実状態に変更が生じ、移転した特許権について、ライセンス料を定めなければならなくなるので、ライセンシーにとってデメリットであると考えられる。

他方、承継説を前提としても、特許権の譲受人は、ライセンサーとライセンシーとのライセンス契約の当事者とはならないので、ライセンシーが保有するクロスライセンス対象特許について実施許諾を受ける権利を承継することにはならない。したがって、上記(3)(i)と同様、意図せざる当事者間でのクロスライセンスの発生を回避できる点で、ライセンシーにとってメリットであると考えられる。

(iii) 単一特許のクロスライセンス契約の場合に、特許権が譲受人に移転した場合

上記(3)(ii)(包括的クロスライセンス契約の場合に、特許権が全て譲受人に移転した場合)と基本的に同じ結論となる。新たにライセンス料を定めなければならなくなる点は、非常に煩雑であり、デメリットにも見えるが、意図せざる当事者間でのクロスライセンスの発生を回避できる点では、メリットが大きいと考える。

(4) 承継説を採用した場合にクロスライセンス契約において生じ得る問題点

上記(ハ)説によれば、ライセンサーが保有する包括クロスライセンス契約の対象特許権の一部のみが譲渡されて分属した場合、ライセンシーとしては、自己の保有する特許をライセンサーに実施許諾している限り、債務の弁済を特許権の譲受人に対抗できる。しかし、上記(ハ)説に立った場合でも、単獨特許権の譲渡、又は包括ライセンスの全部特許を譲渡した場合には、新たな譲受人に対してライセンス料の弁済の必要が生じ得るのであり、この場合、契約上は明示されていないライセンス料について定めることが必要になり得る。

また、上記（ロ）説では、ライセンサーが保有するクロスライセンス契約の対象特許権が譲渡された場合、クロスライセンス契約上に明示されていなかったライセンス料を定めなければならないことになる。

そうすると、いずれの説を前提にするにせよ、ライセンス料額が不明なクロスライセンス契約において、一方当事者がクロスライセンス契約の対象特許権を譲渡した場合、クロスライセンス契約上必ずしも明示されていなかったライセンス料額を定めなければならないことになる可能性が高い。このようなライセンス料額を定めることは、当事者間の協議のみでは合意に至らない場合も多々想定し得る。裁判所が関与して、相当なライセンス料額を定める手続の策定が望まれる。

以上

