

22 実施不能の場合における特許権者の法的責任

特別研究員 今西頼太

我が国の国際競争力強化には、知的財産の保護のみならず、その活用も視野に入れる必要がある。政府の知的財産推進計画には、TLO推進や知的財産信託といった知的財産活用への積極的な環境整備案が盛り込まれている。しかし、特許制度のあり方から言えば、特許発明が常に実施できるとは限らない。それ故、消極的な環境整備についても十分な検討が必要であると考える。その消極的な環境の一つとして「実施不能」という状況をあげることができる。

特許実施契約(以下、実施契約とする)を締結したが、特許発明を実施することができない場合、特許権者はどのような法的責任を負うのか。実務では実施契約において保証条項を入れておくのが通常であろうが、将来起こりうる状況すべてを想定することは難しい。

そこで、まず実施契約条項の基礎となる一般原則を探り、実施不能の場合における特許権者の法的責任を明らかにするという作業を試みる。

I. 本研究の必要性

1. 問題の所在

我が国の国際競争力強化には、知的財産の保護のみならず、その活用も視野に入れる必要がある。近年の政府の知的財産推進計画(2004年・2005年)には、知的財産活用への積極的な環境整備案(例えば、裁定実施権制度の再検討や開放特許制度(licence of right)、知的財産信託の活用)が盛り込まれているが、消極的なそれについても十分な検討が必要である。その消極的な環境の一つとして「実施不能」という状況をあげることができる。

特許実施契約(以下、実施契約とする)を締結したが、特許発明を実施することができない場合、特許権者はどのような法的責任を負うのか。実務では契約において保証条項を入れておくのが通常であろうが、将来起こりうる状況すべてを想定することは難しい。

また特許権者の主体性の変化にも留意すべきことがある。すなわち、従来、特許権者は、発明者または第三者から特許権を譲渡された者は、当該技術分野の専門家であった。もし、実施権者が実施できない場合に陥ったとしても、たとえば特許権者が生産ノウハウを提供し、またはその生産に関わる人材の派遣をすることにより、実務的には解決が図れていたであろう。ところが、平成10年には、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」が制定施行されたことにより、近年、技術移転機構(以下、TLOとする)と呼ばれる機構が生まれ、特許発明の実施を生業としない大学等の研究者が発明した特許権の譲渡を受けた上で、TLOが第三者と実施契約を締結する場合も生まれている。

このTLOが特許権者である場合、発明者または当該技術分野の専門家が特許権者である場合とは異なり、特許発明

が生産できないとすれば、実務上の問題が生じる。すなわち、TLOは、ある大学や周辺地域にある大学の研究者と企業との橋渡しを生業とする者に過ぎず、当該技術分野の専門家集団である可能性は非常に低いと言っても過言ではない。はたまた当該技術分野には全くなじみがない場合も十分考えられるだろう。また、TLOは、特許発明の実施を生業とはしていない。従って、少なくとも、TLO自身が生産ノウハウを提供することは困難である。そうすると、実施権者が独力で実施できない場合、実施権者は解決策として、発明者であるが特許権を譲渡した研究者になんらかの技術情報を求める権利が、法律上、当然にあるのであろうか。逆に言えば、大学等の研究者は特許権を譲渡したにもかかわらず、その譲渡後においても、当然に、現実に実施権者が実施できるよう、たとえば技術情報提供義務を負う必要があるのであろうか。

さらに一昨年の信託法改正により、特許権をはじめとする知的財産権も信託の対象となった。金融機関等製造業とは全く畑違いの者も特許権者になることも十分想定できる。

そこで、実施契約における一般原則を探る必要性が生じてくる。また、たとえ、実施契約に保証条項が盛り込まれているのが通常だとしても、保証条項の基礎となるべき一般原則を改めて探り、実施不能の場合における特許権者の法的責任を明らかにするという作業も決して無駄ではないと考える。

なお、議論が散漫になるのを避けるため、本稿では、特許発明に技術的瑕疵があるために実施できない場合に限定する。権利の抵触のために実施できない場合(特72条)や行政処分により実施できない場合については、別の機会に論じたい。

2. 裁判例・学説およびそれらの問題点

明細書の記載だけでは特許発明を生産できない裁判例^{(*)1}では、特許制度のあり方を検討することなく、契約の要素に錯誤(民法95条)があるとして、実施権者の救済を図った。ある見解は、この救済方法を支持し、実施不能の場合は特許権者が、当然、その法的責任を負うとする^{(*)2}。またこの見解と同じ方向性を採る者もいる^{(*)3}。しかしながら、これらの見解は、特許法および民法双方、はたまた実施権者の主体性を十分に検討して得られた結論ではないと考える。これらの見解に疑問を投げかけた後の研究がなく、これらに対し再検討を試みるというのは、知的財産活用への「消極的な」環境整備案を考える上で有益と考える。

本研究の結論としては、我が国の特許制度は、審査官が現実に出願された発明が実施できるかどうか審査をしていない。それ故、現実には実施できないにも拘わらず特許権が成立している危険性がある。特許法69条1項は、当業者による特許庁の審査を補完する機能を有する規定と位置づけ、その位置づけのもと、商人たる実施権者が特許発明の実施可能性を実施契約締結前に確認しないのは、少なくとも過失がある。それ故、特許権者に、当然に瑕疵担保責任(民法559条・同566条・同570条)を負わせ、また当然に実施権者の錯誤主張(民法95条)を認めるのは妥当ではない。しかしながら、特許発明を実施できないにもかかわらず実施権者が、依然、実施契約に拘束されるのは正義衡平の観点から妥当ではなく、実施権者による実施契約の解除を認めるべきと主張する。

3. 本研究の検討方法

この問題に関する我が国の裁判例・研究は非常に少ない。したがって、外国の状況を概観および検討した上で、何らかの示唆を得ることも有益と考える。本研究では、フランス法を検討対象に選択した。まず、この選択理由を明らかにしなければならない。

まず、本研究は、先願主義を採用する法制度で著しく顕在化する。先願主義を採用する法制度では、出願日を争うため、意識的又は無意識的に明細書の記載に不備が生じることも否定できない。

一方、先発明主義を採用するアメリカでは、ある程度発明を熟してから、特許出願をなすことが可能である。それ故、アメリカ法を参照することは避けた。

そこで、先願主義を採用する法制度から比較検討対象を

選ぶことにした。フランス法においてはいわゆる無審査主義を採っているが故に、特許審査への信頼性は低いとの評価は避けられないが、その信頼性の低さ故、却って、本研究の対象である実施不能の場合における特許権者の法的責任についての本格的な研究成果が発表されている。これら研究成果を通じて我が国においては、これまでさほど研究が為されていなかった本研究に何らかの示唆を得たい。

さらにフランス法を選択した理由がある。企業活動においては、費用および時間などのロスを考慮すると、実施契約を締結する前に特許発明が実施可能であるか再確認できる方が望ましいはずである。さしあたり、この再確認をする法的根拠として挙げられるのは、我が国では、特許法69条1項である。すなわち、「特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には及ばない」との規定である。しかし、この規定のあり方では、目的または対象においてどのような「試験又は研究」が特許法69条1項の許容するものなのか不明確であることは否定できない。平成11年4月16日最高裁判決も、この一般原則を明らかにしたわけではなかった。

一方、フランス法においては、「私的かつ非商業的な目的に行われる行為」には特許権の効力は及ばないと1968年法以来規定する(L. 613-5条a; 1968年法30条)。この規定によれば、企業が特許発明を実施する行為は、特許権侵害となる。しかしながら、同条bは「特許発明の客体に対し試験する行為には特許権の効力は及ばない」(下線は筆者による)と規定する。すなわち、企業が行う特許性確認のための試験行為は、特許権侵害とならないのである。

先述の通り、本研究の主張の前提として、我が国法特許法69条1項は、当業者による特許庁の審査を補完する機能を有する規定と位置づける。その位置づけを得るための過程として、フランス法における検討を通じて、我が国の特許法69条1項「試験又は研究のための」特許発明の実施の曖昧性を排除すべく、何らかの示唆を得たいと考えるためである。

さらに、先述の、実施不能の場合には特許権者に法的責任を当然負うとする見解のなかには、フランス法を基にしているものがあり、改めてフランス法を検討するのは有意義と考えられる。

本研究では、以下では、我が国における従来の議論をもう一度振り返り(Ⅱ)、フランスにおける議論を概観・検討し(Ⅲ)、これらを基礎に「実施不能の場合における特許権者の法的責任」の再構成(Ⅳ)を試みる。

(*)1 東京控訴院昭和13年10月27日判決：法律新聞4359号8、『特許判例百選(第二版)』(有斐閣、1986年)147頁

(*)2 満田重昭、前掲『特許判例百選(第二版)』147頁

(*)3 染野義信「特許実施契約」『契約法大系Ⅳ(2)』(有斐閣、1963年)381頁、大隅健一郎「特許実施契約における実施許諾者の責任」法学論叢78巻1・2号(1965年)150頁、野口良光「技術実施可能性の欠陥に対する特許実施許諾者の担保責任Ⅰ・Ⅱ」工業所有権法研究(尊工業所有権研究所出版部)13巻3号(1967年)14頁・同4号(1967年)27頁、同「特許実施契約」『原増司判事退官記念・工業所有権の基本的課題 下』(有斐閣、1972年)1013頁、光石士郎『特許法詳説』(帝国地方行政学会、1967年)396頁、渋谷達紀「特許実施契約における実施権者の実施義務と契約の法律的性質」法学協会雑誌85巻2号(1968年)191頁、雨宮正彦『特許実施契約論』(日本工業新聞社、1985年)89頁、97頁以下

II. 我が国における従来の議論

1. 実施権の法的性質

特許法は特許権者以外の者が特許発明を実施できる権原として、専用実施権(特77条)と通常実施権(同78条)とを用意している。専用実施権は設定範囲内ではほぼ特許権に近い法的性質を有する。一方、通常実施権は判例および通説によれば、設定された範囲内での特許発明の実施に対し特許権から特許権侵害で攻撃されないという不作為請求権に過ぎない。これらの法的性質からすると、専用実施権および通常実施権双方とも、特許発明の実施に関して特許権者に積極的な請求権を有する権利とは結論付けるのは困難である。

2. 実施契約の法的性質

実施権そのものの性質からは、特許発明の実施に関して特許権者に積極的に請求することは困難である。それでは、実施権を発生させる契約(以下、実施契約)の法的性質について触れる。実施契約の要素、すなわち(1)主体、(2)目的、(3)諾成性、(4)有償性、(5)期間について検討する。

まず(1)主体であるが、特許権者は、いわゆる個人発明家、研究者、昨今ではTLOといった者もありうるが、通常、特許発明の実施を業とする会社である。また会社は商人である。一方、実施権者は、実施権を得て特許発明の実施を通じて経済的利益を追求する者であるから、商人である。したがって、実施契約は、通常は商人間の契約である。

(2)目的についてであるが、特許発明は特許公報によって実施できる程度に公開されているはずであるので、特許発明を実施するために実施権を特許権者から得る必要はない。特許権侵害で特許権者から攻撃されないために実施権を得るのである。

(3)先述の通り、特許発明は特許公報によって実施できる程度に公開されているので、特許権者は実施契約締結際に特許発明に関する書面を交付する必要はない。特許権者と実施権者との承諾だけで実施契約は成立する。

(4)特許法には実施契約の有償性については定めがない。それ故、無償の実施契約もあり得る。

(5)実施契約は特許権の存在を前提としている。それ故、実施契約の期間は最長特許権の存続期間である。

3. 民法アプローチからの法的救済への疑問

実施権および実施契約の法的性質について概観したが、実施権には特許権者に対する積極的な権利は持たない。それでは、実施契約を締結したにも拘わらず、特許発明が実施できない場合、実施権者は全く法的救済を受けることができないのであろうか。

裁判例および先行研究では、特許発明が実施できない場合、(1)原始的不能契約、(2)瑕疵担保責任、(3)実施契約における錯誤というアプローチで実施権者の救済を図ってきた。

しかし、これらの救済アプローチには実施権および実施契約の法的性質から検討するに妥当しないところがあり、疑問がある。すなわち、(1)原始的不能契約とする救済アプローチに対しては、特許発明が実施不能であっても、特許権者が実施権者を特許権侵害で攻撃しないという給付は可能であり、原始的不能とは言えない。次に(2)瑕疵担保責任については、特許発明は特許公報によって公開されているのであるから、民法570条の言う「隠れた瑕疵」とは言えないのではないのか。(3)錯誤については、民法95条は表意者(実施権者)に重大な過失がある場合には、法律行為の無効を自ら主張することができないと定める。実施権者は、特許発明の実施を業とする商人なのであるから、実施契約締結前に特許発明がどのような技術思想なのか再確認する必要があったのではないのか。特許発明は特許公報によって公開されているのであり、その特許発明を「試験又は研究する」ことは特許法69条1項によって許容されている。したがって、実施権者には重大な過失があったのではないのか。

先行研究は、特許権者には現実には実施権者が実施できるようにする義務があると主張する。しかしながら、これら先行研究を基礎づける法的根拠は脆弱である。法的根拠が脆弱にも拘わらず、これら先行研究に対し疑問を投げかけた研究は長らくなかった。これら先行研究を基礎づけたフランスの状況はどうであろうか。以下においてフランスに於ける状況をみておく。

III. フランス法の検討

1. フランス特許制度の特徴

フランス特許法は1791年法以来、特許付与に関して行政庁による実体審査を経ない無審査主義を採用している。それ故、無審査主義で成立する特許の信頼性は低いといわれるが、その低さを補う制度改正が行われている。すなわち、ヨーロッパ特許庁調査部による先行技術サーチレポート、出願人や第三者の新規性および発明活動性における意見調査書を付して特許付与がなされる。その上、新規性の調査報告に先行技術が記載されている場合に、出願人が補正書または意見書を提出しないときは、産業財産局は出願を拒絶することになっている。

2. 実施権の法的性質

まず、(1)特許侵害から免れる権利である(知的財産法典(Code de la propriété intellectuelle)L. 613-8条の反対解

積)。(2)独占的实施権者等は、特許権者が特許侵害訴訟を提起しない場合、自己の名で侵害訴訟を提起できる(L. 615-2条)。(3)いかなる実施権者にも特許権者が提起した侵害訴訟において実施権者自ら侵害額の認定のために訴訟参加することを認めている(L. 615-2条)。

しかしながら、知的財産法典上の規定からは、実施権者が特許発明の実施に関して特許権者に対する何らかの積極的な権利を見いだすことはできない。

3. 実施契約の法的性質

実施契約の法的性質について、裁判例^(*)4)および学説^(*)5)とも賃貸借契約に類似すると言う立場が貫かれている^(*)6)。

4. 当事者の権利および義務

実施契約は賃貸借契約に類似するとのことであるから、特許権者は実施権者が現実に特許発明を実施できるようにする義務があることになる。それ故、明細書の記載では特許発明は実施できない場合、特許権者はノウハウ提供等を実施権者に行う。また特許発明の瑕疵が著しい場合には実施権者は実施契約を解除することができる(フランス民法典1183条)。また実施契約を解除した場合は、実施権者は特許権者に対して履行利益の損害賠償を請求できる(同民法典1184条2項)。

5. 特許性確認のための特許発明の実施

特許発明が実施できなくても、実施契約は賃貸借契約に類似するという考えを採用する限り、実施権者は法的救済を受けられる。しかし、特許発明が、実施契約締結後に実施不能とわかった後で事後処理を行うのは企業活動の効率性を考慮すると、実施契約締結前に特許発明が実施可能かどうか確認することが望ましいはずである。とりわけ、無審査主義を採用するフランス法においてはなおさらである。

フランス法は、「特許発明の客体に対する試験行為には特許権の効力は及ばない」と定めている(L. 613-5条b)。それ故、実施契約を締結する前に実施権者が、その特許発明が実施可能であるか実施契約締結前に確認することが可能である。

IV. 「実施不能の場合における特許権者の法的責任」の再構成

1. フランス法との比較

我が国法とフランス法において、実施権そのものの法的性質からは双方とも、実施権者が特許権者に対して特許発明の実施に関し何らかの積極的な権利を有するとは結論づけられない。

ところが、実施契約の法的性質についてはフランス法と我が国法とは差異がある。我が国法においては、実施契約とは、特許権者と実施権者との間で実施権を設定又は許諾する契約に他ならないとされ、この定義からは特許権者と実施権者に特許発明の実施に関しどのような権利および義務が発生するのを見いだすことは困難である。その一方、フランス法においては、実施契約をその構造から賃貸借契約に類似する契約と考えられている。賃貸借契約における当事者の権利および義務を特許権者および実施権者に課すというアナロジーが採用されている。特許発明が実施できない場合には、特許権者は、実施権者が現実に特許発明が実施できるよう、ノウハウ提供等を行う義務があり、特許発明の瑕疵が著しいときは、実施権者は実施契約を解除することができる。

実施契約の法的性質について、我が国法とフランス法において、このように大きな差異があるならば、フランス法を参照する意義は無いとの批判もあり得る。しかし、実施契約締結前における特許性確認の手段という点に於いてフランス法を参照する意義があると考えられる。

フランス法においては、明文で「特許発明の客体に対する試験行為には特許権の効力は及ばない」との規定がある。無審査主義を採るフランス法においては、特許の信頼性が低いと評価されるが、この規定により、実施権者が実施契約締結前に特許発明の実施可能性について確認することが可能である。

一方、我が国法においても69条1項は「試験又は研究のためにする特許発明の実施には特許権の効力は及ばない」と定めている。しかしながら、この文言からはどのような試験又は研究がこの69条1項の許容するそれらなのか明確ではない。また最高裁判所もこの特許法69条1項の一般原則を明確に述べてはいない。学説では、通説は特許性確認の試験又

(*)4) Trib. comm. Seine, 18 janvier 1888: Ann. propr. ind., 1893, p. 173; Civ. 29 juillet 1891, D. P. 1892, p. 150; Orléans 13 juillet 1892: D. P. 1893, p. 329; Tribunal civil de Seine 20 octobre 1922: Ann. propr. ind., 1923, p. 288; Paris; Tr. comm. Seine, 2 mai 1928: Ann. propr. ind., 1929, p. 186; Paris 21 oct. 1999: D. 2002, Somm. 1195, obs. Schmidt-Szalewski: PIBD 2000, III, p. 181

(*)5) H. Allart, Traité théorique et pratique des brevets d'invention, Paris, 1911, 3e édition, p. 229, E. Pouillet, Traité théorique et pratique des brevets d'invention et des secrets de fabrique, Paris, 1915 6e édition, par A. Taillefer et C. Claro p. 355, Paul Roubier, Le droit de la propriété industrielle, Recueil Sirey, tome II, 1954, p. 260, Jean-Jaques Burst, Brevet et licencié, Libraires techniques, 1970, p. 17; A. Casalonga, Traité technique et pratique des brevets d'invention, 1949, tome I, p. 432; J. M. Mousseron, Encyclopédia Dalloz, n° 452; R. Joiet, Le contrat de licence en droit belge et français, Revue trimestrielle de droit commercial 1982, p. 167; Albert Chavanne & Jean-Jaques Burst, Droit de la propriété industrielle, 3me édition, 1990, p. 215; Jean Foyer & Michel Vivant, Le droit des brevets, Presses Universitaires de France, 1991, p. 432; Joanna Schmidt-Szalewski & Jean-Luc Pierre, Droit de la propriété industrielle 3e édition, Litec, 2003, p. 110

(*)6) 実施契約の法的性質について、日本法と同じアプローチである。特許権者に対する不作為請求権を実施権者に発生させる契約であるとする学説があった。(M. Planiol, note sous Orléans 13 juillet 1892: D. P. 1893, p. 329; J. Morel, De la licence d'exploitation en matière des brevets d'invention, thèse Lyon, 1926, p. 11) しかし、この説は多くの賛同を得ることはできなかった。また、通説のいう賃貸借契約に類似するものではなく、非典型契約であると主張する Mathély の説もある(Paul Mathély, Le Nouveau Droit Français Des Brevets D'invention., Librairie du Journal des Notaires et des Avocats, 1991, p. 322)

は研究はこの特許法69条1項の許容するそれらであると主張している。しかし、あくまでも、これら試験又は研究とは、あくまでも「技術の進歩」のためのそれらでなくてはならないとする。

通説の言う、「技術の進歩」は69条1項の許容する「試験又は研究」の前提としなければならないのであろうか。この前提に関しては、我が国の特許制度のあり方から検討しなければならない。

我が国の特許制度は、特許付与に関しては行政庁の審査を経るといふ審査主義を採用している。しかしながら、審査主義とはいへども、種苗法の育成者権とは異なり、審査官が明細書をもとに特許発明が実施可能かどうか現実的な審査を行っていない。それ故、特許権が成立したといへども、特許発明が現実に実施可能であるという保証はないのである。

この保証がないという点からにおいても、「技術の進歩」がない「試験又は研究」のための特許発明の実施も許容されるべきである。「試験又は研究」という名がつけば無制限に特許発明の実施が許容されるのではなく、「試験又は研究」の結果、生産された物の市場への拡布を特許法69条1項の判断基準とすべきである。なぜならば、特許権者は特許権に基づく経済的利益確保の機会さえ保障されればよいからであり、特許発明の生産のみでは特許権者の経済的利益確保の機会は崩壊しないからである。

2. 特許権者の法的責任の再構成

我が国法における実施権および実施契約の法的性質を概観してみても、判例および通説に従う限り、実施権者には特許権者に対し特許発明の実施に関し積極的な権利をもたない。それ故、特許発明が実施不能の場合においても、特許権者はその債務を履行しているとして、民法の規定を適用しても、実施権者への法的救済を見いだすことには困難である。しかし、特許発明が実施できないにも拘わらず、実施権者が実施契約に拘束されるのは不当である。従って、信義則(民法1条2項)を適用して実施権者を救済すべきと考える。

具体的には、実施権者は実施契約を解除することができる。契約の解除により、継続契約ではあるが、既払いの実施料を特許権者は実施権者に返還する義務がある。

ところで、民法545条3項は、解除権の行使は損害賠償の請求を妨げないと規定する。したがって、条文上実施権者は解除権の行使と共に損害賠償を特許権者に請求することができる。果たして、この損害賠償請求を実施権者に認めるべきであろうか。

ここで、民法545条3項の損害賠償の法的性質をみておく。判例および通説では、債務不履行による履行利益の損害賠償であると考えられている。実施権の法的性質に従えば、特許権者は実施権者を特許権侵害で攻撃しないという債務は履行している。それゆえ、特許権者の債務不履行は観念する

ことはできない。したがって、実施権者は、債務不履行に基づき特許権者に対して損害賠償を請求することはできないという結論になる。また、たとえ、実施権者の損害を観念することができたとしても、実施権者の過失を考慮すると、特許権者には損害賠償責任はないと考える(民法418条)。

実施契約においては、売買契約とは異なり、その要素である特許発明は特許公報によって公開されている。また特許法69条1項により「試験又は研究」することが、私見に依れば、この「試験又は研究」が「技術の進歩」をもたらすことが無くても、許容されているのであるから、実施権者の商人性を考慮すると重大な過失があると考えられる。したがって、特許権者には、原則、実施権者の損害を賠償する義務はないと考える。

以上、本研究の結論としては、特許発明が実施不能である場合、特約が無くとも、実施権者は実施契約を解除することができる。実施権者が解除権を行使した場合は、継続契約ではあるが、特許権者は実施料の返還に応じる義務がある。しかし、実施権者にも過失があるため、特許権者に対し、特許発明の実施不能に基づく損害賠償請求は認められない。