

9 知的財産の適切な活用のあり方に関する調査研究

知的財産権のライセンスの適切な保護のため、我が国では、特許権等の産業財産権について、ライセンシーの実施権の登録制度を設け、登録による対抗要件制度を採用している。しかし、現行の登録制度は企業活動の実態に適合していないとの指摘もあり、実際、十分に活用されているとは言い難い。登録を備えていない場合、ライセンシーは、権利者の倒産時や権利譲渡時に事業の存続が困難になるリスクを抱えるため、それに対する制度的対応が望まれていた。そこで、本調査研究では、新たな制度設計の前提として、産業界の契約実務及び要望の取り纏め、海外制度の調査を行うとともに、通常実施権等の法的性質について検討を行った。これらの調査及び検討内容を踏まえて、1.新しい登録制度によるライセンシーの保護について(ライセンス契約登録ファイル制度)、2.通常実施権登録制度の在り方について、の二つの制度提案を行った。

序

1. 本調査研究の背景

知的財産はその保護の必要性とともに、有効な活用が求められており、その活用の重要な方法の一つが知的財産のライセンス(実施許諾)である。ライセンス関係が解消されることにより事業の存続が困難になる場合もあり、知的財産のライセンスについては、一定の法的な保護が必要となる。

この点、我が国では著作権を除く知的財産権については、法律によりライセンシーの実施権(又は使用権)の登録制度を設け、登録による対抗要件制度を採用して実施権の保護が図られている。

しかし、現行の特許等登録制度は現状の企業活動の実態に十分に適合していないとの指摘がある。実際、特許権等の産業財産権に係る通常実施権(又は通常使用権)の登録制度は十分に活用されているとは言い難い。

現時点において、我が国では問題はあまり顕在化していないが、現行制度の下ではライセンシーは事業の存続が危機にさらされるリスクを抱えており、その制度的見直しについての検討が望まれている。

2. 本調査研究の目的と概要

本調査研究は、産業界のニーズ及び現状を踏まえ、現行特許法上の通常実施権登録制度の見直し、新しい登録制度、あるいは、登録制度によらない形での保護の方法(対抗要件制度)について検討を行い、ライセンシーの保護の充実を図ることを目的とする。

そこでまず、新たな制度設計の前提として、産業界(特にIT・エレクトロニクス業界または医薬・バイオ業界)の現状での契約実務及び要望を取り纏めた。また、国内アンケート調査を実施するとともに、海外制度の調査を行った。さらに、通常実施権等の法的性質について検討を行い、新しい制度について提案を行った。

産業界のニーズとライセンシー保護制度の現状

通常実施権のライセンシー保護の問題は、産業界において顕在化しているわけではないが、潜在的なリスクをはらんでいることは明らかである。そこで、その潜在的リスクを有する類型ごとに、ライセンシー保護の必要性を論じたうえで、望ましい保護制度のあり方について提言するとともに、アンケート調査結果を踏まえて統計的に産業界のニーズを分析した。また、知的財産権の移転の実務及び現行の通常実施権登録制度についても概観した。さらに、諸外国における登録制度及びライセンシー保護に関する法制度について、調査結果をまとめた。

1. 産業界のニーズ

ライセンシー保護に関する産業界のニーズとしては、主にIT・エレクトロニクス業界及び製薬業界における実務を踏まえ、以下のものが挙げられた。
()包括的ライセンス契約に基づく通常実施権の保

護が可能であり、利用者に新たな負担を強いることのない制度(現行の登録制度を補完する制度ではなく、これに代替する新たな制度)

()再実施権(サブライセンス)について保護可能な制度

()標準化規格技術に関するパテントプールのように多数の当事者が存在するライセンス類型にも対応できる制度(すなわち、多数の者が利用する必要性が高い技術の利用の確保、利用の安定性を確保できる制度)

()特許出願に基づき将来発生する権利についてのライセンスの保護も可能な制度

()プログラムの著作物の利用許諾、及びノウハウ等の営業秘密のライセンスなどといった、登録になじまないライセンスの保護が可能な制度

()諸外国の制度と調和のとれたライセンシー保護制度

2. 知的財産の移転の実務

現在までのところ、特許権等の知的財産権の譲渡は、実際のビジネスにおいては活発には行われていないのが実態である。ある事業を移管する、もしくは、活用されなくなった特許を個別に譲渡するということはあるが、ビジネスのツールとしての譲渡は余り行われていない。全特許権の、平均移転回数は0.03回である(一度でも移転されたことがある特許権の平均移転回数は1.1回)。

しかしながら、今後知的財産の流通・流動化が進むにつれて、その件数が増加することも考えられる。また、知的財産権の差し押さえによる執行についても、件数としては多くないが、実際上行われている点も無視することはできない。

3. アンケート調査結果

産業界の実態を的確に把握するとともに、新しい制度設計をする上での検討材料とするためアンケート調査を行った。対象企業は、日本知的財産協会会員企業、発明協会会員企業及び年間特許出願件数が所定の件数以上の企業である(計 3012 社。回収率 25%)。

産業界では広くライセンス契約が行われている(58.2%)。特に自動車工業、建設業、非鉄金属工業、医薬品工業、などにおいて盛んにライセンス契約が行われている。また、海外の企業とライセンス契約を結んでいる企業も 200 社程度あった。

包括的ライセンス契約についても、4 割近くの企業で行われているという回答を得た。業種別でみると、電気機械器具工業においては特に盛んに行われているという結果であった。一つの包括的ライセンス契約に含まれる対象特許権の権利数(推定値)は、20 件未満と回答した企業が過半数だが、一方で 100 件以上と回答している企業も 15% 存在した。

これまで特許権等を第三者から取得したことのあつた企業が 4 割程度あり、その際には、特許原簿などの公開情報の調査やデューデリジェンスが行われている。

現行の通常実施権登録制度において、通常実施権を登録しない理由として一番多かったのは、実務上は権利行使を受けることがないから、という理由であった。次いで、ライセンス契約の存在を秘密にしておきたいというニーズが多かった。手続の煩雑さや登録料についても、通常実施権を登録しない理由として挙げられている。

通常実施権の登録については共同申請が前提となっており、その登録に協力している企業が過半数を占めたが、登録に協力していない企業も 4 割強存在する。

現行の通常実施権の登録事項を閲覧することによってどのような利益を得ているかという点に関しては、6 割近くの企業が登録事項から得ている利益はないと回答している。また、利益を得ている企業は、戦略的な目的で用いているようである。この登録事項の開示に関して、特に対価について情報開示したくないというニーズが強かった。

出願中の権利に対する保護制度がないことについて、不都合であると回答した企業は全体の 13% 程度であった。これを業種別にみると、非鉄金属工業、通信・電子・電気計測器工業、情報通信業、医薬品工業などが比較的高い割合であった。

サブライセンスの登録制度がないことについて不

都合であると回答した企業は全体でみると多くない(9.9%)。しかしながら、通信・電子・電気計測器工業、建設業などでは問題視されている。

特許権以外の権利では、特許を受ける権利、商標権、営業秘密などがライセンスの対象とされている。著作権もライセンスの対象とされている。

新たな登録制度として、現行の登録事項の一部を登録しない制度の導入については、「登録制度が利用しやすくなることが期待できる」等、賛成意見が大部分であった。出願中の権利に基づくライセンスの仮登録を認める制度の導入についても、登録制度の利用・ライセンス契約の促進の観点から賛成意見が多かった。

いわゆる悪意者対抗制度や無条件対抗制度(当然保護制度)の導入については、ライセンス契約の促進が期待できると回答する企業も多数ある一方、悪意の立証方法や権利の安定性などについて懸念が示されている。

4. 通常実施権登録制度の現状

通常実施権者(ライセンシー)は、登録をしておけば、当該通常実施権のライセンサーが破産した場合、もしくは対象権利が譲渡された場合等においても、第三者に通常実施権を対抗することができる(平成16年の破産法改正により、「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、当該権利につき登記、登録その他の対抗要件を備えている場合には、破産管財人の契約解除権が制限されている(破産法第56条第1項))。

通常実施権の登録は特許番号ごとに行われ、登録事項は一般に開示される(特許法第186条第1項)。特許原簿に一定の事項を登録するのは、特許権等権利の状態を一般公衆に公示し、また登録事項が真正であることを推定させる機能を営むものであるから、その閲覧を許し、謄本の請求に応ずること等は当然必要な事項であると考えられている。

具体的には、通常実施権者及び許諾権者(特許権者)、通常実施権の範囲(地域、期間及び内容)、対価の額や支払の方法、支払時期の定め等の事項が記載事項とされ(特許登録令施行規則第10条第4項・様式第十)、

同記載事項が一般に開示されることとなる。

しかしながら、現行の通常実施権登録制度は実務上使いづらい点があることなどが指摘されており、十分に活用されているとはいえない状況にある(実施権の登録率の推計値は3%不足である)。

5. 諸外国の制度

外国の知的財産に基づくライセンスを許諾されているライセンシーは、その国の保護制度によって保護されることになるが、現在その保護制度は各国で異なっており、日本のライセンシー保護制度が十分でないということが指摘されている。現在知的財産の保護制度のハーモナイゼーション(国際調和)について検討が進められており、その観点からも諸外国の制度について検討する必要がある。

そこで、海外調査を実施し、諸外国の通常実施権登録制度及びライセンシー保護制度について詳細に把握するとともに、新しい制度の検討の一助とした。

(1)アメリカ

登録制度

ライセンス契約の登録は、法的に影響を及ぼさない。ライセンスの登録は、「衡平法上の権利、その他特許の所有権に関する関連事項について第三者に対し知らせるといふ公共の利益のために」認められている。

提供された情報は、全て開示されるが、ライセンスの対価については登録事項とはなっていない。出願番号又は特許番号を特定せずにライセンスを登録することはできない。特許出願についてのライセンスも登録することができる。また、いずれの当事者も一方的に登録することができる。

ライセンシー保護制度

ライセンシーは、ライセンスに基づく権利を主張するためには有効なライセンスが存在していたことを立証しなければならないが、譲受人が契約について認識していなければならないという要件はない。また、ライセンスを登録するという要件もない。なお、譲受人はライセンス契約におけるライセンサーの契約上の地位を引き継がない。

(2)ドイツ

登録制度(排他的ライセンスについてのみ登録制度が存在する)

基本的に登録には本質的な効力はない。ライセンスの対価については登録事項とはなっていない。また、登録事項のうちライセンシー名は開示されない。特許番号を特定せずにライセンスを登録することはできないが、特許がまだ付与されていない場合であっても、特許出願が提出された後であれば登録の申請をすることができる。登録には他方の当事者が同意する必要がある。

ライセンシー保護制度

ライセンス契約の存在が証明される場合、特許権の譲受人に対しライセンスを主張することができる。ライセンス契約について譲受人が知っているかどうか、又は、ライセンシーが譲渡について知っているかどうかは、無関係である。ライセンスを登録することも要しない。特許権の譲受人はライセンス契約におけるライセンサーの契約上の地位を引き継がない。

(3)イギリス

登録制度

ライセンスを登録することは第三者に対抗するための要件ではない。ただし、ライセンスを登録すると、権利を取得する第三者はライセンス契約の存在を知っていたとみなされる。番号を特定せずにライセンスを登録することはできない。また、ライセンスの対価については登録事項とはなっていない。

特許出願のライセンスも登録することができる。申請はどちらの当事者も可能であり、登録の申請に料金はかからない。

ライセンシー保護制度

譲受人がライセンスについて知っていた場合には、ライセンシーはライセンスを主張できる。ライセンスの登録は譲受人が知っていたことを擬制する。ライセンシーは登録された事項の全てを譲受人に主張することができる。ライセンシーとライセンサーとの契約関係は消滅しない。

(4)フランス

登録制度

登録は第三者との関係で特許ライセンスを有効にする効果を有する。

ライセンス料の登録は不要である。登録はライセンス単位でできるが、ライセンス契約の対象である特許は、特許の出願番号又は公開番号によって契約中に明確に特定されなければならない。登録の申請は、いずれの当事者もすることができる。同一のライセンス契約について、10件目の特許又は特許出願までは、追加料金が発生するが、11件目以降は、料金は加算されない。

ライセンシー保護制度

ライセンスが登録されている場合、又は、対象である特許権の譲受人がライセンスの存在について知っていた場合に、ライセンシーは譲受人にライセンスを主張できる。

譲受人はライセンス契約におけるライセンサーの契約上の地位を引き継ぐ。新たな特許権者は、当該特許の前の所有者を代替する義務を負うことになる。

(5)韓国

登録制度

ライセンシーは、ライセンスを登録していた場合にのみ、登録後の譲受人に対してライセンスを主張することができる。

ライセンス料を定めている場合は記載しなければならないと規定しているが、任意的登録事項である。登録は特許権単位でのみ可能であり、必ず特許番号を特定しなければならない。登録前の発明に関するライセンス契約を登録することはできない。登録の申請は、共同でなければならない。

ライセンシー保護制度

前述の通り、ライセンスを登録していた場合にのみ、ライセンシーは登録後の譲受人に対してライセンスを主張することができる。実施権が登録されている場合、登録後に特許権を譲り受けた者に対しても登録された事項を主張することができるが、実施権者と特許権の譲渡人との契約事項のうち登録されていない事項に対しては特許権の譲受人に主張することができない。

契約事項のうち、登録されている事項は譲受人が承継する。登録されていない事項は、譲渡人とライセンシーの間に有効に存続する。

(6)中国

登録制度

ライセンス契約を登録せずとも譲受人にライセンスを主張でき、登録等その他の法律要件を満たす必要はない。

登録事項のうち、ライセンスの範囲及びライセンス料に関しては、対外的には公開されてない。登録はライセンス契約単位で可能であり、ライセンス契約に複数の専利権が含まれる場合は、ライセンス契約登録証に各専利権の専利番号が列挙される(ただし、専利番号の特定が前提である)。出願権のライセンス契約も登録可である。当事者の一方が単独に専利権のライセンス契約の登録を行うことはできない。なお、登録に際して費用を納める必要はない。

ライセンシー保護制度

専利及び商標権の移転は、移転前にすでに発効しているライセンス契約に法的効力を生じない旨規定されている。専利権のライセンス契約の登録の有無及び対外的に公開される内容の範囲は、譲受人に対するライセンシーの権利主張に影響を及ぼさない。譲受人はライセンサーの契約上の地位を引き継ぐ。

・ライセンシー保護制度の法的整理

ライセンシー保護制度に関する法的問題として、通常実施権の法的性格、特許を受ける権利の法的性格及び通常実施権の対抗力についてそれぞれ整理した。

1. 通常実施権の法的性格

通常実施権とは、特許発明を業として実施することにより、特許権者等から妨害排除または損害賠償請求を受けることがない権原、すなわち特許権者等に対し前記二つの請求権を行使させないという不作為請求権であると考えられている。

一方、ライセンス契約は、このような通常実施権の許諾を核としつつ、付随的な内容を含めたものであると考えることができる。付随的な部分については、契約自由の原則の下、当事者が自由に決めることができる。そのため、通常実施権とライセンス契約との間にはずれが存在する。

このような通常実施権の法的性格について、賃貸借契約との対比、通常実施権とライセンス契約の関係、及び包括的クロスライセンス契約をめぐる法律関係という観点から整理を行った。

2. 特許を受ける権利の法的性格

特許を受ける権利それ自体は、独占排他性を有するものではないため、特許法上も特許を受ける権利に基づく通常実施権は規定されていないが、実務上はこの特許を受ける権利の段階でライセンス契約が結ばれている。そのため、特許を受ける権利に基づくライセンス契約についても、ライセンシーの保護制度を検討する必要がある。

その前提として、特許を受ける権利の法的性格について、発明者名誉権及び特許権の効力と比較検討するとともに、特許を受ける権利に基づくライセンスについて整理した。特に、特許を受ける権利に基づくライセンスに関しては、停止条件付特許権不行使請求権が本体であり、それに加えて出願公開の前後において異なる請求権を持つというのが本質であるという整理を行った。

3. 通常実施権の対抗力

通常実施権の対抗の法的効果については、現行の通常実施権登録制度においてどのように考えられているのかが明らかではないとの指摘があり、対抗の効果として何を第三者に対して主張することができるのか、また、ライセンス契約関係はどうなるのか、という点について考え方を整理することが必要である。

これらの点について(1)ライセンス契約は承継されないとする考え方、(2)ライセンス契約が承継されるとする考え方、の二つの考え方から検討を行った。

(1)の考え方は、権利譲受人は、ライセンシーの通

常実施権を否定できず、この結果、権利行使をすることができないが、対抗の直接の効果としては、権利譲受人が特許権に基づく権利行使についての不作為義務を負うに留まり、ライセンス契約は承継されず、権利譲受人はライセンス契約に拘束されないという考え方である。これに対し、(2)は、対抗の効果として、権利譲受人が特許権に基づく権利行使についての不作為義務を負うに留まらず、権利譲渡人とライセンシーとのライセンス契約の債権債務関係が、そのまま権利譲受人に承継されるという考え方である。

それぞれの考え方から、通常実施権が第三者対抗力を有する場合の法律関係及び破産法との関係について、不動産賃借権の対抗についての民法における考え方をふまえて、整理を行った。

・新しい制度の提案

上述の検討内容を踏まえ、本調査研究委員会では、1.新しい登録制度によるライセンシーの保護について(ライセンス契約登録ファイル制度)、2.特許法等における通常実施権登録制度の在り方について、の二つの制度提案を行った。

1.ライセンス契約登録ファイル制度

特許番号によらずに許諾対象特許権を特定し、登録事項の一部を非開示とする「ライセンス契約登録ファイル制度」を提案し、これについての実務的な問題点及び法的問題点について検討を行った。

この制度では、特許権のライセンサー及びライセンシーは、包括的ライセンス契約で設定された通常実施権を、国に備えられたライセンス契約登録ファイルに登録することができる(登録後に発生する特許権も含めて許諾対象としていた場合には、当該特許権の通常実施権も登録の対象に含まれる)。

登録対象の特定方法としては、例えば、特定の製品の製造・販売等に関する包括的ライセンス契約によって許諾された通常実施権を登録する際に、当該特定の製品などの通常実施権の内容が特定される事

項を必要的記載事項とすることなどが考えられる。

そして、ライセンス契約登録ファイルに登録された通常実施権は、その後に当該特許権を取得した第三者に対して、登録された通常実施権の範囲内で対抗力を具備する(特許法第99条第1項と同様の効力を有する)。また、登録後に発生した特許権の通常実施権についても、登録対象に含まれている限りにおいて、その発生後の第三者に対して、対抗力を具備すると考えられる。

また本制度では、ライセンシー名と通常実施権の内容を除いた事項(ライセンサー名や登録日、登録番号等)は何人にも開示されることとし、登録事項の全部は登録当事者とライセンシーと対抗関係に立つ第三者等の一定の利害関係人にのみ開示されるという考え方を基本とする。

一方、第三者の取得した特許権と関係のない登録内容を当該第三者に開示されないように、ライセンシーが自己防衛することのできる仕組みとして、ライセンシーは、特許番号を特定して、ライセンス契約登録ファイルから、特定の特許権の通常実施権が登録に含まれない旨の登録(「含まれない登録」という)をすることができる。当該登録がされると、当該特許権に関する通常実施権を第三者に主張することができなくなる。

このような開示の仕組みについて、対抗要件の有無が問題となる典型的な場面(譲渡(強制売却を含む)、破産)においてどのように機能するかが検討された。

また、制度全体については、特に次の論点について検討を行った。

()ライセンス契約登録ファイル制度の方向性、
()取引の安全、()特定方法、()動産・債権譲渡特例法との関係、()含まれない登録について、()将来発生する権利、()現行登録制度との関係、()ライセンシー名の開示

2.通常実施権登録制度の在り方について

前述の企業アンケート調査及び外国の法制度調査の結果も勘案して、通常実施権登録制度の見直しについて、産業界のニーズに応える形でどのような対応が採りうるか、具体的な検討を行った。

まず、ライセンス契約を秘密にしておきたいとのニーズに対しては、(1)登録事項の限定化、(2)登録事項の一部非開示化、による対応が検討された。

(1)登録事項の限定化については、登録制度の趣旨や効果等に照らして、どの登録事項が本当に必要であるのかについて検討を行った。通常実施権者の名称・住所及び通常実施権の範囲については、登録事項として維持すべきであるが、通常実施権の対価については、登録事項から削除すること、又は任意的登録事項とすることが考えられる。

(2)登録事項の一部非開示化については、秘密化のニーズと取引の安全保護のバランスをどのようにして調整するかという利益衡量の見地から、動産・債権譲渡特例法における二段階の開示制度を参考にしつつ、登録事項を一部非開示とすることが可能かどうか検討を行った。

次に、包括的ライセンス契約に係る通常実施権については、ライセンス契約登録ファイル制度の創設によっても手当てされるが、多数の特許権を対象とする登録について、登録免許税の軽減措置を検討する余地があるものと考えられる。

その他、出願中の権利に関するライセンス、通常実施権の再実施許諾(サブライセンス)、専用実施権の登録制度、特許権以外の産業財産権に係る登録制度などについても検討を行った。そして、これらも含めて引き続き検討していくべきことを提言した。

まとめ

長年にわたり議論されているライセンシー保護の問題について、本調査研究委員会では、ライセンス契約登録ファイル制度という形で具体的な提案をすることができた。この制度で産業界のニーズの全てに応えることができたわけではないが、一定の成果を挙げ得る制度であると期待している。

また、現行の通常実施権登録制度の見直しについても熱心な議論がなされた。今後、さらなる具体的なニーズの把握及び法理論上の検討を行い、ユーザーフレンドリーな方向への見直しが期待される。