

独占的ライセンス制度の在り方に関する調査研究^(*)

現行法下、特許権等の産業財産権においては、ライセンシーを単一主体に限定する独占的なライセンスの形態として、専用実施権(専用使用権)及び独占的通常実施権(独占的通常使用権)がある。このうち、法定の専用実施権(専用使用権)は、登録が効力発生要件であるが、平成20年法改正により「対価の額」等が登録事項から除かれた。

しかし、その利用率が低く、専用実施権(特許)の登録数は年間300件前後に留まっている。また、平成23年法改正により、通常実施権に当然対抗制度が導入されたが、独占的通常実施権について、ライセンシーは、第三者に対して当該特許権の独占的実施を主張することができず、無権原で実施している侵害者に対してさえ、直接侵害行為の差止めを求めることができないという不都合がある。

そこで、現行法下における独占的なライセンスに関する制度の問題点を解消する新たな制度創設の必要性を検討するための基礎資料作成をするべく本調査研究を行った。

I. 序

1. 本調査研究の背景・目的

現行法下の特許権等の産業財産権においては、ライセンシーを単一主体に限定する独占的なライセンスの形態として、専用実施権(専用使用権)及び独占的通常実施権(独占的通常使用権)が存在する。このうち、法定されている専用実施権(専用使用権)は、登録が効力発生要件であるが、平成20年法改正により、専用実施権の登録の際に必要とされていた「対価の額」等が登録事項から除かれた。

しかし、登録免許税等の費用負担、登録の共同申請主義による事務負担、実施範囲の開示に伴う営業秘密漏洩、主要国との国際的な制度不調和などを理由として、その利用率が低く、専用実施権(特許)の登録数は年間300件前後に留まっている。

また、独占的通常実施権については、平成23年法改正により、通常実施権に当然対抗制度が導入されたが、独占的実施についてはあくまでも当事者間の取決めにすぎず対抗力を持たないため、ライセンシーがその特許権を第三者に譲渡した場合に、ライセンシーは、第三者に対して当該特許権等の独占的実施を主張することができないという制限及び無権原で実施している侵害者に対してさえ、ライセンシーが直接侵害行為の差止めを求めることができないという不都合がある。

本調査研究は、上述した現行法下における独占的なライセンスに関する制度の問題点を解消する、新たな制度を創設する必要性を検討するための前提基礎調査を目的とする。

2. 本調査研究の実施方法

本調査研究では、独占的なライセンスに係る実務上の課題及びニーズを把握するために、国内アンケート調査、国内ヒアリング調査を行った。また、法学的観点及び法実務的観点から知見を得るために大学教授・弁護士等の有識者にヒアリング調査を行った。さらに、諸外国における独占的なライセンスに関する制度を把握するために、米国、ドイツ、フランス、英国、中国及び韓国について海外質問票調査を行った。合わせて、書籍、論文、判例等を調査及び検討した。

II. 「独占的なライセンスに関する制度」の現状

1. 国内における現行の「独占的なライセンスに関する制度」(主に特許)

ライセンスの種類として特許法では、専用実施権と、通常実施権の二種が法定されている。他方、実務においては、「通常実施権」の一類型として、法定されていないものの、「独占的通常実施権」という形態が広く利用されている。

(1) 専用実施権

専用実施権は、特許権者以外の者が独占的かつ排他的に特許発明を実施できる権利であり、その権利の性質については、物権的な権利と解されている。

専用実施権は、契約のみでは効力は発生せず、設定の登録が、効力発生の要件である。登録により効力が発生すれば、第三者に対してその実施権を対抗することができる。その独占性(設定された範囲については当該専用実施権者のみが実施でき、特許権者、及び特許権譲受人は、他者に重ねて実施権を設定ないし許諾することはできない)を第三者に対抗することができる。

専用実施権者には、専用実施権が設定された範囲につ

(*) これは平成25年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書を基に、知的財産研究所が作成した要約である。

いて実施する第三者に対する損害賠償請求権が認められている。また、専用実施権が設定された範囲について実施する又は実施するおそれのある第三者に対する差止請求権が認められている。

登録手続は、専用実施権者及び特許権者が共同で申請をする必要がある。なお、特許権者の承諾書がある場合は、専用実施権者のみで登録することが可能である。

登録事項としては、専用実施権の範囲として地域、期間、内容、特許権者と専用実施権者の住所又は居所、氏名又は名称等がある。専用実施権に係る「対価の額」又はその「支払い方法」若しくは「支払時期の定め」については、登録事項から削除されている。登録事項の全てが開示される。

(2) 独占的通常実施権

独占的通常実施権は、特許法上はあくまでも通常実施権として整理されるため、その権利の性質は債権的な権利と解されている。独占的通常実施権の許諾は、契約により効力を生じる。独占的通常実施権に係る実施権(特許権者等に差止め等の権利行使をしないことを求める不作為請求権)は、特許法上は通常実施権として第三者に対抗することができる。この第三者への対抗は、平成23年特許法改正により登録制度が廃止され、いわゆる当然対抗制度が導入された。これは、従来特許権を譲り受ける者は、登録を備えていない通常実施権者が存在したとしても、この者に対して差止請求権等を行わないなど、実務慣行が広がっていたが、近年、特許権の行使主体となる者が多様化しており、この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差止請求等を受けるリスクが高まっていたことを目的としたものである。

独占的通常実施権の独占性(許諾された範囲については、特許権者は他者に重ねて実施権を許諾することはできないこと)については、債権的合意により当事者間のみで効力が発生するものにすぎないと解されている。このため、独占的通常実施権者は、特許権の譲受人等の第三者に対して、独占的実施を対抗する手段がない。

通常実施権者が、無権原で実施する第三者に対して損害賠償請求権を認める規定はなく、独占的通常実施権についても同様である。

他方、独占的通常実施権者が、無権原に実施する第三者に対して損害賠償請求権を行使することは、多くの裁判例において認められている。また、裁判例の多数は、独占的通常実施権者の固有の差止請求権を否定しているが、債権者代位による差止請求を認めた裁判例が存在する。少なくとも、独占的通常実施権の契約において、明示、黙示を問わず特許権者等に侵害排除義務が課されていると解釈できる場合であり、特許権者がこの義務を履行しないことを要するとの

見解がある。

2. 国内における「独占的なライセンスに関する制度」の利用状況及び検討すべき事項

(1) 利用状況

専用実施権(専用使用権)に関しては、特許、商標についてが実用新案、意匠に比べ多いが、特許は188件~349件、商標は215件~344件程度である。

アンケートにより、特許について、ライセンサーの内5.5%、ライセンシーの内12.9%の者が専用実施権を利用している。ライセンサーの内26.2%、ライセンシーの内20.2%の者が独占的通常実施権を利用している。国内ヒアリングにおいて調査した結果では、独占的なライセンスとしては、主に独占的通常実施権/使用権を利用しており、専用実施権/使用権の利用は0~2件程度であった。

契約当事者間において、訴訟方針を決定する者や訴訟追行上の指揮を執る者、訴訟費用を負担する者を取り決めることができるため、独占的通常実施権/使用権の利用で足りるとする回答があった一方、医薬企業の一部からは、後発品の排除等のため、確実に差止請求権を行使することができるよう、独占的なライセンスとしては専用実施権のみを利用するとの回答もあった。また、複数の企業から、ライセンスを受ける特許権について、存続期間の延長登録出願を行う際に、専用実施権の登録を行ったとの回答があった。

(2) これまでの審議会等における検討状況

(i) 特許庁長官の私的研究会「特許制度研究会」における検討内容

平成21年1月に特許庁長官の私的研究会である「特許制度研究会」が設置され、「独占的なライセンスに関する制度の在り方」が、特許権者とライセンシー利便性を向上させ、特許権の積極的活用によりイノベーションを促進するための「特許の活用促進」に関する論点整理において挙げられた。ここでは、新たな独占的なライセンス制度を検討するにあたり、登録を備えない独占的ライセンシーによる差止請求、独占的ライセンスに係る登録と開示の問題点、訴訟法及び実体法との整合性についての意見が出された。

(ii) 平成22年4月産業構造審議会知的財産政策部会第25回特許制度小委員会における検討内容¹

検討の方向として、「現行制度下における専用実施権及び独占的通常実施権は、いずれも独占的ライセンスを利用しようとする者のニーズを十分に満たすものとは言えない。これらのニーズに対応するため、以下のような独占的ライセンスの制度の整備について検討するべきではないか。」との考えの下、効力の発生及び第三者対抗要件、登録事項・開示事項、登録を備えなくても無権原の実施者に対する差止請求権と損害賠償請求権を付与の可否について検討され

た。

(iii) 平成23年2月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ける検討内容²

現行法下における専用実施権及び独占的通常実施権は、いずれも独占的ライセンスを利用しようとする者のニーズを十分に満たすものとは言えない。このため、これらのニーズに対応する新たな独占的ライセンス制度の整備に向けた検討を行うべきである。

他方、独占的ライセンス制度の在り方については、効力発生要件、登録事項・開示事項、差止請求権、損害賠償請求権等、多くの点について包括的に制度を見直す必要があるが、その制度整備に当たっては、特許庁における業務システムの広範な改造にも留意しつつ、改めて検討を行うことが適当であるとされた。

(iv) 平成25年2月産業構造審議会知的財産政策部会第39回特許制度小委員会における検討内容³

独占的ライセンス制度の在り方については、効力発生要件、登録事項・開示事項、差止請求権、損害賠償請求権等、多くの点について専用実施権と比較の上、包括的に制度を見直す必要がある。平成23年(2011年)の法改正において、当然対抗制度の導入を行い2012年4月より施行されたところ、本制度の活用実態についても把握しつつ、独占的ライセンス制度の導入に対するニーズを見極め、制度改正の必要性について引き続き検討を進めるとされた。

(3) 検討すべき事項(主に特許)－国内アンケート調査結果

(i) 独占的通常実施権に基づく差止請求権を認めることの可否

(Q-E8)において特許の独占的通常実施権において、独占性の特約を立証できれば、差止請求権が認められるという制度を利用するかという質問に対して、「是非利用したい」と回答した者が17者(6.0%)、「機会があれば利用したい」と回答した者が96者(33.7%)であり、全体の約4割は利用したいと回答し、独占的通常実施権者であっても差止請求を利用したいと考えていると思われる。

(ii) 専用実施権の存廃

(Q-B4)にて専用実施権の登録事項削減により専用実施権を使うようになったかの質問の結果から、22者(7.7%)の者が、専用実施権の設定を進めるように考えるようになったと回答しており、ユーザーにとって少しは制度を利用しやすい状態になったと思われる。

専用実施権ではなく、独占的通常実施権を利用している者は、回答としては、「実施権を設定した範囲について、当該発明をライセンサーが実施するため」と回答した者が多かった(Q-B2は26者(35.1%)、Q-C1は35者(45.5%))。これは、ライセンサーが実施をする場合は、独占的通常実施権を利用するというように、専用実施権の制度と独占的通常実

施権の制度を使い分けているものと考えられる。

専用実施権を設定する契約を結んだにもかかわらず、実際には専用実施権を登録するに至らなかったことがあるかとの質問(Q-B3)に対し、理由として、1者が「登録の手続が面倒であるため」と回答しており、他の設問((Q-B4)、(Q-B2)、(Q-C3))においても、専用実施権を利用しない(又は利用を進めようしない)理由として「登録手続きが面倒である」と回答している者はある程度存在しており、登録手続きの煩雑さが専用実施権の制度の問題と考えるユーザーがいるものと思われる。

(iii) 登録制度の要否

登録事項の削除を聞いた(Q-E1)の結果から、専用実施権の登録の際に現行法における登録事項から「削除すべき項目はない」と回答した者が202者(70.9%)と多数を占めることが解った。(QE-2)において、(Q-E1)で自分が選択した項目が専用実施権の登録事項から除かれた場合、専用実施権を積極的に利用したいかという設問に対し、「是非利用したい」と回答した者は0者、「機会があれば利用したい」と回答した者は21者(7.4%)、「どちらとも言えない」と回答した者が150者(52.6%)であった。また、「利用しない」と回答した44者(15.4%)が利用しない理由としては、ライセンサーの実施を確保したい、必要性が無い等の回答が挙がっている。(Q-E3)において、登録事項が削除された場合に、第三者(あるいはライセンサー、ライセンシー)の立場から不都合が生じることが「ある」と回答したものが65者(22.8%)であり、具体的な不都合としては、権利関係が分かりづらくなる、と言う点を挙げている者が多かった。(Q-E1)で、登録事項から削除すべき項目はないと回答している者が多いことから考えて、現行法下において、ユーザーが利用しない理由として、登録事項が多数存在するからというものではないと思われる。

(4) 検討すべき事項(主に特許)－国内ヒアリング調査結果

(i) 差止請求権を認めることの可否

独占的通常実施権は、特許発明を独占的に支配し、そこから得られる利益を独占的に享受することができる地位が契約に基づいて作り上げられているため、権利の内容という点では、物権の本質と同視することができ、理論的には差止請求権を認めても支障がないと考えられる、という意見があった。

一方、差止請求権は、強い権利であり、事業に与える影響が大きいと考えられるため、登録によって公示された者だけに付与すべきという意見もあった。

(ii) 専用実施権の存廃

新たな制度をどのように設計するかにより、専用実施権の存廃は意見が分かるところであった。現行の専用実施権と近い独占的ライセンス制度を作るとすると、専用実施権は廃止すべきであろう。また、登録を効力発生要件ではなく、対

抗要件にすることが望ましいと考える。特許権の移転については登録が効力発生要件とされている点について、無効審判の相手方・裁定の相手方といった行政処分の効力が問題になる場面においては、当事者を確定する便宜上、登録を効力発生要件とする制度を維持すべきだと考える、という意見もあった。

(iii) 登録制度の要否

登録をしなければ効力を生じないということにも、それなりに意味があるとする意見と登録制度は、特許庁にとってもユーザーにとっても面倒なので、新たな制度としては、導入しない方がよいという意見があった。

権利関係が明確に整理される制度という観点から考察すれば、登録制度は望ましいが、我が国が国際的にあまり採用されていない制度を採っているとすれば、制度としてどちらが優れているかという観点とは離れて、ハーモナイゼーションの観点から立法を検討する必要があるとの考えがある。一方、実務では、誰が権利を行使できるかは分かった方がいいので、公示は必要であるという意見も多かった。

3. 諸外国の「独占的なライセンスに関する制度」

独占的なライセンスにおけるライセンサーの自己実施、ライセンス契約の第三者への対抗、ライセンサーが特許権等を譲渡した場合の特許権等の譲受人への独占的なライセンス契約の承継、独占的なライセンス契約締結後のライセンサーの差止請求権及び損害賠償請求権の行使、ライセンシーの差止請求権及び損害賠償請求権の行使、ライセンスの登録制度などについて調査した。

(1) 米国の独占的なライセンス

米国における独占的なライセンスには、二種類あると理解される。「exclusive license」は、ライセンサーが実施権の設定範囲内で、特許権者も含めた全ての者を排除することができる。このライセンスは、設定された範囲内では、ライセンサーによる実施をも排除するものであり、本当の意味で独占的なライセンスである。もう一つは、「sole license」であり、ライセンサーは、実施権の設定範囲内で、他者にライセンスを供与しないという合意が含まれる。両ライセンスの違いは、ライセンサーの自己実施の可否に關してである。「exclusive license」では、ライセンサーは、ライセンスの設定範囲内においては実施ができないが、「sole license」では、自己実施することができる。「exclusive license」と、「sole license」のライセンシーはともに、自己の名において訴訟を起こし、差止めも含め、侵害への救済を求めることができる。ただし、実質的権利を有しない「exclusive license」と「sole license」が起こす訴訟の際には、特許権者は「不可欠当事者」とみみなされるため、ライセンシーが提起できるのは特許権者との共同訴訟のみである。独占的なライセンス契約を結んだ後に、ライセン

ーが、当事者間で成立した権利関係を、ライセンサー及びライセンシー以外の第三者に対して主張することは可能である。契約条件によって独占的なライセンス契約が承継されるか否かは異なる。法上ライセンスを登録する制度はないが、米国特許商標庁が保管するファイルに記録することはできる。

(2) ドイツ

ドイツにおける独占的なライセンスは、二種類あると理解される。「exclusive license」は、ライセンスが設定された範囲で、特許権者をも含む全ての者を排除するライセンス形態である。もう一方は、「sole license」であり、ライセンサーとライセンシーとの間で、ライセンスが設定された範囲で、他人にはライセンスしない旨の合意がされており、ライセンスを付与した後もライセンサーがライセンシーから通常実施権の許諾を受けなくても当該特許発明を実施することができるライセンス形態である。ライセンサーの自己実施について異なる他は、ライセンス契約の承継などについては、どちらも区別はない。ライセンシーは、第三者に対してライセンス契約された範囲で差止命令と損害賠償を請求することができる。ライセンスの登録は可能であるが、確認的効果のみを持つ。商標権に関する独占的なライセンスの登録はできない。登録には、独占的なライセンスが付与されたという事実だけが記載され、ライセンス契約の当事者も、ライセンスの範囲も記載されない。

(3) フランス

フランスにおける独占的なライセンスは、一種類あると理解される。フランス知的財産権法は排他的実施権を定義していない。ライセンサーは侵害訴訟を提起することができる。また、独占的な特許ライセンシーについては、フランス知的財産法典L615-2条に定められている条件に準拠する。すなわち、「侵害訴訟は、特許権者によって提起されるものとする。ただし、ライセンス契約に別段の定めがない限り、排他的な実施権の受益者は、特許権者が通知を受けた後に侵害に対する訴訟を提起しないときは、侵害訴訟を提起することができる」となる。

独占的なライセンシーが自ら権利侵害訴訟を提起する場合、及び独占的なライセンシーが仮差止命令を得ようとする場合、独占的なライセンス契約が登録されていることが必要である。第三者に対する権利行使を可能にするためには、ライセンス契約を関係する登録簿(すなわち、ライセンスの対象を構成する知的財産権に応じて特許登録簿、商標登録簿又は意匠登録簿)にライセンス契約を登録しておくことが必要である。ただし、ライセンス契約の登録は、ライセンサーとライセンシー間の契約が有効であることの条件を構成しない。

(4) 英国

英国における独占的なライセンスは、二種類あると理解される。「exclusive license」は、他の全ての者(特許権者又は

特許出願人を含む)を排除する実施権であり、一方「sole license」は、ライセンサーの自己実施権が留保されている。ライセンス契約の第三者への対抗は、「exclusive license」は、ライセンスが登録されているか、又は第三者がライセンスを認識している場合にのみ、ライセンサーは、同一の特許に関して同等の権利を有する後れて権利を取得したライセンサーに対しても、権利を主張することができる。ただし、差止命令及び損害賠償を求める際にはライセンサーと共同で訴訟を起こさなければならない。一方、「sole license」のライセンサーは第三者の特許侵害に対する訴訟を提起する権利を一切持たない。そのため、ライセンサーが第三者の侵害を提訴する場合は、特許権者の代わりにそれを行うことを契約で結ぶ必要がある。ライセンス契約は、当然には承継しないと解されている。しかしながら、登録されると、後れて権利を取得した譲受人がライセンスを認識していることを否定できなくなる。

特許、商標、英国国内の登録意匠に関するライセンスの登録制度はある。英国国内の非登録意匠権のライセンスを登録する制度はない。

(5) 中国

中国における独占的なライセンスは、二種類あり、「独占の実施許諾(技術解釈第25条)」は、日本の「専用実施権許諾」制度に相当する。一方、「排他的実施許諾(技術解釈第25条)」は、日本の「独占的通常実施権許諾」制度に相当する。「独占の実施許諾」は、特許権者の自己実施権は留保されないが、「排他的実施許諾」は、特許権者の自己実施権が留保されている。「独占の実施許諾」は、侵害行為に対して、裁判所に訴訟を提起すること、及び提訴前に被申立人の特許権侵害行為の差止めを命ずるよう裁判所に申し立てることができる。さらに、行政管理部門に処理を申請することができる。一方、「排他的実施許諾」は、特許権者と共同で訴訟を提起ことができ、特許権者が侵害訴訟を提起しなかった場合、自ら訴訟を提起できるとされている。その他の部分では、両実施許諾とも同じであり、独占的なライセンス契約について、ライセンサー及びライセンサー以外の第三者に対して権利主張ことができると考えられる。

中国では、ライセンス契約の登録制度があり、商標のライセンス契約は商標局に、特許のライセンス契約は国家知識産権局に登録することができる。登録をしなくてもライセンスの効力は生じるが、登録は、当事者間で成立した権利関係を第三者に対して主張するための要件となる。

(6) 韓国

韓国における独占的なライセンスは、二種類あり、「専用実施権(特許法100条)」は、ライセンスが設定された範囲で、特許権者をも含む全ての者を排除するライセンスである。一方、「独占的通常実施権(法令に規定されていない)」は、特許権者(ライセンサー)とライセンサーの間で、他人にはライ

センスしない旨の合意がされており、かつライセンスを付与した後も特許権者(ライセンサー)は、ライセンサーから通常実施権の許諾を受けることを待たずに、何らの制約なく特許発明を使用できるという特徴があるライセンスである。「専用実施権」は、特許権者の自己実施権は留保されておらず、「独占的通常実施権」は、特許権者の自己実施権が留保されている。「専用実施権」は、登録で権利が発生し、これによりライセンスの第三者への対抗、自己の名における差止請求権及び損害賠償請求権の行使が可能である。一方「独占的通常実施権」は、独占性の登録はできないが、通常実施権として登録することにより、ライセンサーが特許権等を譲渡した場合、特許権等の譲受人へ対抗できる。また、ライセンスの第三者への対抗、差止請求、損害賠償請求などは認められていない。

Ⅲ. 「独占的なライセンスに関する制度」についての文献

独占的通常実施権者について、固有の差止請求権を認めるか否かについては、学説の多数が否定している。また、第三者に不測の不利益を与えることを防止する趣旨から、差止請求権を認めることについては、慎重になるべきであると考える。

固有の損害賠償請求権については、認める裁判例がある。特許権者に侵害排除義務が認められないような場合であっても、他者に実施許諾しないという債権を有する独占的通常実施権者に法的に保護すべき利益があるため、この法的利益を被保全債権とする債権者代位を認めるべきであるとも考えられる。

代位行使については、第三者の侵害行為に対して、特許権者が差止請求権や損害賠償請求権を行使する侵害排除義務特約がある場合に限り代位を認めるという考えがある。この場合に侵害排除義務特約は明示、黙示に限らない。また、特許権者が独占的通常実施権者に対する契約上の義務違反により、他者に重ねて実施許諾をした場合には、その他者へ権利行使することはできないと考えられる。

(担当:主任研究員 浦園丈展)

¹ 産業構造審議会知的財産部会第25回特許制度小委員会 資料3「特許制度に関する法制的な課題について」7-8頁
http://www.jpo.go.jp/shiryoutouchin/shingikai/pdf/tokkyo_shiryout025/01.pdf
[最終アクセス日:2014年2月20日]

² 産業構造審議会知的財産部会第34回特許制度小委員会 資料1「特許制度に関する法制的な課題について(報告書案)」11-12頁
http://www.jpo.go.jp/shiryoutouchin/shingikai/pdf/tokkyo_syiryout034/01.pdf
[最終アクセス日:2014年2月20日]

³ 産業構造審議会知的財産部会第39回特許制度小委員会 資料2「強く安定した権利の早期設定及びユーザーの利便性向上に向けて(報告書案)」30頁
http://www.jpo.go.jp/shiryoutouchin/shingikai/pdf/tokkyo_shiryout039/02.pdf
[最終アクセス日:2014年2月20日]