

産活法による新たな包括型登録制度と ライセンス取引をめぐる問題点について

松 田 俊 治*

抄 録 平成19年度の産業活力再生特別措置法の改正によって、特許権等の通常実施権について、新たな登録制度が導入された。この新制度は、実務的に、包括的ライセンス及び包括的クロスライセンスと呼ばれる一定の契約類型を視野に入れて定義された「特定通常実施権許諾契約」という契約類型を対象に、特許法及び実用新案法上の既存の登録制度の特例を設けるものである。しかしながら、その改正までの経緯に鑑みると、知的財産法に基づく実施権制度とライセンス契約による契約当事者の規律という、ライセンス取引を巡る法律関係の二重性の問題という、極めて本質的な問題に一步踏み込み、今後の実務及び学問的研究に大きな影響を与えうる法改正としても評価がなされるべきである。本稿では、こうした視点に基づいて、新しい登録制度の概要について紹介すると同時に、実務的な観点から今後予想される動き及び残された課題について簡単な整理を試みることにしたい。

目 次

1. はじめに
2. 新たな登録制度の創設の背景及び経緯
 2. 1 新たな登録制度が必要とされた背景にある制度上の問題
 2. 2 ライセンス契約を巡る状況の変化
 2. 3 登録制度が利用されてこなかった理由
 2. 4 包括型のライセンス取引の問題
 2. 5 改正までの経緯
3. 新たな制度の概要
 3. 1 はじめに
 3. 2 包括型登録制度の概要
4. 今後、残された課題
 4. 1 加速するライセンス取引に係る法制度の見直しの動き
 4. 2 法律関係の二重性の問題の解決に向けて
5. おわりに

1. はじめに

平成19年5月11日に、特許権等の通常実施権について、対象特許権を特許番号により特定することなく包括的に対抗要件具備を可能とする

新たな登録制度（以下「包括型登録制度」という）の創設を内容とする法改正が公布された。産業活力再生特別措置法（以下「産活法」という、一見、知的財産法とは関連が薄いように見える法律の改正として行われた包括型登録制度の創設ではあるが、長年手が付けられないまま不透明な状況が続き、実務としても対応に苦慮していたライセンサー破産及びライセンシーの対抗要件具備の問題について、既存の登録制度とは異なる柔軟な発想により、ライセンス取引を巡る法律問題の本質に踏み込んだ解決を模索したものである。この意味で、ライセンス取引を巡る実務及び理論の双方において、この法改正は非常に重要な意義を有すると考える。

ライセンス取引は、多数の企業が保有する知的財産権が複雑に交錯する中で事業を実施していくことを強いられる現代社会において、産業の屋台骨を支える重要なインフラとして機能している。それにもかかわらず、従前、ライセン

* 弁護士 Shunji MATSUDA

ス取引に係る法律関係等が孕む問題点については、民法と知的財産法の狭間で、必ずしも十分な検討がなされてきたと評価できない面があったが、今回の改正は、ライセンス取引の将来の法整備に向けた、実質的な第一歩として評価されるべきであろう。

この包括型登録制度については、未だ関連する政省令の内容が公布されておらず、また、制度の施行日も具体的に定まっていない段階¹⁾ではあるが、今後、ライセンス取引の実務の現場では、今回の法改正が切り開いたライセンス法分野の新たな地平を見据えた対応が迫られることになるだろう。

本稿では、この新しい包括型登録制度の創設の背景にあるライセンス取引を巡る法律関係が本質的に孕む問題点の一端を明らかにすることに努めた上で、新制度の概要を紹介し、さらに実務的な観点から今後に残された課題の整理を行うこととしたい。

2. 新たな登録制度の創設の背景及び経緯

2.1 新たな登録制度が必要とされた背景にある制度上の問題

(1) ライセンス取引を巡る法律関係の二重性

これまでのところ、必ずしも十分に認識されてこなかったが、ライセンス取引については、ライセンシーに設定される知的財産法上の権利と、ライセンサー・ライセンシー間の債権債務関係を形成する「契約」関係という二つの側面から法的関係を整理する必要がある。

すなわち、ライセンシーに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）、通常使用権（商標法31条）、著作物の利用の許諾

（著作権法63条））、当事者間の債権債務関係についてのライセンス「契約」としての側面では、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設定している様々な、かつ複雑な利用権の内容に対応しうる十分な規定が各知的財産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、ライセンス取引の特殊性を鑑みた規定が、十分に備えられているということもない。すなわち、産業界においてライセンス取引が果たす重要性は高いにもかかわらず、ライセンス取引を巡る法律関係については、民法と知的財産法の狭間であって、従前、十分な法整備及び議論がなされてこなかったという問題点を指摘できる。

もっとも、ライセンス取引が正常に継続している間は、ライセンス取引に係る法律問題は、ライセンサー・ライセンシーという当事者間の問題にとどまることが多く、加えて、対象知的財産権の性質に応じて様々な規定が盛り込まれるため定型性の低いライセンス取引においては、事案毎に柔軟に取引内容を定めたいという実務的な要請がある。このため、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という方向で、実務は、ライセンス取引を巡る法律関係を処理してきたという実態がある。

このような「契約」に主として依拠する実務の対応は、次節以降に述べる通常実施権の登録の問題や包括的クロスライセンス契約の問題のように、特許法上予定された制度と、実務の運用との間に乖離を生ぜしめる結果となっている。今回、新たに包括型登録制度が導入された背景として、ライセンス取引を巡る、このような法律関係の二重性の問題があることに注意が必要である。

(2) 通常実施権の登録に関する問題

ライセンス「契約」に主として依拠する実務が、知的財産権法が予定する通常実施権等の権利に係る制度と乖離した運用を行っていることに起因して生じる問題のうち、知的財産戦略本部が毎年のように繰り返し知的財産推進計画で指摘するなど、その解決の必要性が広く認識されながらも、立法的解決に踏み込めずにいた問題として、ライセンサー破産時の管財人による契約解除からのライセンサー保護の問題、及び、ライセンサーによる対象知的財産権の移転時のライセンサー保護の問題がある。

1) ライセンサー破産時の管財人による契約解除の問題

破産法53条1項は、双方未履行の双務契約について、破産管財人が、当該契約の解除又は履行を選択しうることを定めているが、一般的な特許ライセンス契約においては、①ライセンサーが負担する実施料の支払義務及びその他の付随義務と、②ライセンサーが負担する、特許権に基づく差止請求権・損害賠償請求権を行使しない不作為義務及びその他の付随義務とが、その契約期間中それぞれ継続するため、「双方未履行の双務契約」に該当し同条項の適用があると考えられる。しかし、ライセンサーが破産した場合に、その破産管財人が、破産手続において、ライセンスの負担をなくした対象特許権を換価することを企図して、ライセンス契約の解除を選択すれば、何の罪もないライセンサーが、対象特許権を利用して行ってきた事業の中止などの対応を一方的に強いられる結果になってしまう。

このライセンサー破産時のライセンサー保護の問題は、我が国でも古くからその解決の必要性が指摘されてきたが、平成16年の破産法の改正時に採られた解決策は、不動産賃借人の保護を念頭に新たに設けられた、破産法56条の「賃

借権その他の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破産者の相手方が当該権利につき登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えている場合には適用しない」という規定によって、ライセンサーの保護を図るというものであった。すなわち、改正後の破産法においては、ライセンサーが通常実施権を登録して対抗要件を具備している場合のみ、管財人による解除権が制約され、ライセンサーが保護されることになる。本来、ライセンス「契約」の解除の可否が問題になっているのに、知的財産法上の権利である通常実施権という権利についての対抗要件の有無に着目した解決が採用されたというあたりにも、ライセンス取引を巡る法律関係の二重性の問題の根深さが透けて見えてくる。

ところが、日本経済の好況時にはライセンサーの倒産リスクを考慮する必要が小さかったこと、さらに、仮にライセンサーが破産しても、これまでのところ特許権の流通のための市場が実質的に存在せず、破産管財人としても対象特許権の売買交渉をまずは既存のライセンサーとの間で行うことが多く、合理的な条件でライセンサーが特許権を買い取ることができるケースが多かったため、我が国においては、実際には、このライセンサー破産のリスクが顕在化しにくかった²⁾。このため、上記の法制度上のリスクをライセンサーに抱えさせて、事業が行われてきたのが実態である。そして、上記の通り、平成16年破産法改正後の破産法56条によって、ライセンサーが登録を経ておくことによって管財人による解除のリスクを回避できることが明らかになった後も、ライセンサーによる通常実施権の登録が急増したという事実は存在せず³⁾、実務においては、相変わらず、法制度が予定する保護策と、実務の立場とが乖離した状況が続いている。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

2) ライセンサーによる対象知的財産権の移転時のライセンサーの保護の問題

上記のライセンス破産の問題の背後には、特許法などの知的財産法上は、登録によって対抗要件を具備しなければライセンサーの利用権は保護されないという法制度上の枠組みがあるにもかかわらず、実務の運用としては、ライセンサーが、通常実施権の登録を経ることがおよそないという実務と法制度との乖離という問題がある。特許庁の試算によると、「特許権の通常実施権のうち、登録がなされているものは1%程度に過ぎないと推計される」⁴⁾ であるから、実務と法制度との間の乖離は非常に大きい。

そもそも、登録が通常実施権の対抗要件とされていることは、何を意味するのか。ライセンス契約の締結後、ライセンサーが対象特許権を第三者に譲渡してしまったというケースにおいて、ライセンサーは、自らが保有する通常実施権の登録をしていれば、当該権利を譲受人に対抗することができるが、登録をしていなければ、自らの権利を主張できない。すなわち、登録を経ていないライセンサーは、譲受人が対象特許権に基づき、差止請求権を行使すれば、対象特許権を実施していた事業の中止を強いられるというのが、知的財産法上の制度的枠組みである。

このライセンスによる対象知的財産権の移転時のライセンサー保護の問題は、従前は、個別の知的財産権の売買等の取引がおおよそ活発ではなかったため、権利移転を前提としたリスクがそもそも顕在化しにくい状況が続いており、実務的には、あまり問題視されてこなかった。また、ライセンス契約の当事者間では、相手方の事前の承諾を得ることなく、対象特許権の譲渡等を禁止する規定を盛り込むなど、契約的な手法によって⁵⁾ 当該リスクの発現を実質的に相

当程度抑止することができていた。このため、知的財産法が利用権について採用する対抗要件制度を前提にすれば、理論的には重大なリスクが内在しているにもかかわらず、我が国の企業は、かかるリスクが顕在化しないことを固く信じながら通常実施権の登録を経ることなく事業を行っている。

こうした実務の実態を支えるのは、ライセンス契約の当事者間には、ライセンス契約を結んだ以上、お互いに契約を反故にするようなおかしなことを相手方である事業者がするはずがないという信頼関係が成立しており、不測の事態においてもライセンサーは、契約に規定しているとおり保護されるはずであるという期待が一種のソフトローとでも評価すべき程度にまで高まっているという点が大きいと思われる。ここにも、「契約」と「実施権」制度というライセンス取引を巡る法律関係の二重性の問題の影が及んでいる。

2. 2 ライセンス契約を巡る状況の変化

しかし、「契約」に主として依拠する実務の運用と、その前提となってきた契約当事者間の信頼関係を前提としたライセンス取引を巡る現状については、近時、大きな変化が見られる。

まず、ライセンス破産の問題について言えば、「失われた10年」と呼ばれる我が国の不況やITバブルの崩壊などを経て、そのリスクは決して軽視できないという問題意識が我が国の産業界にも浸透し始め、また、比較的倒産リスクが高いベンチャー企業が新技術の開発等において存在感を増している傾向にある。

次に、ライセンスによる対象知的財産権の移転についても、近時、外国投資家の関与する案件も含めて、企業の事業再編が繰り返される中、M&A取引の顕著な増加及び手法の複雑化が進んでいる状況にあり、信頼関係を有してい

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

たはずのライセンサーが、業界に馴染みのない者の支配下に入る（より極端なケースでは、信頼関係が成立し得ないライバル企業に買収される）等という事案も生じ、M&A時におけるライセンス取引の扱いが企業間で紛争化する状態にある。

さらに、近時は、特許権侵害訴訟における損害賠償額の高騰化の傾向、一連の職務発明訴訟における高額な相当の対価の認定などに見られるように、知的財産権の価値について、広く関心が高まっている。このような状況下においては、特許権の流動性が高まっていくことも予想され、とりわけ、業界内のルールや慣習に縛られることなく、知的財産権の価値を極大化することだけを目的として、投機目的で特許権を買い集める、いわゆるパテント・トロール⁶⁾のような存在が、我が国における法制度と実務の運用との間の乖離に目を付けるリスクにも留意すべきであろう。

上記のような状況の変化は、1997年には4,244件であった特許権の移転件数（相続・合併以外）が、2006年には11,174件へと2.5倍以上に増加しているという特許庁特許行政年次報告書2007年版の統計資料からも見て取れる。

そして、契約上の地位は、当事者の承諾がなければ移転しないというのが民法上の大原則である以上、第三者を必ずしも拘束しないライセンス「契約」に依拠する現在の実務では、このようなライセンス取引を巡る状況の変化の大波を乗り越えようにも限界がある⁷⁾。

ライセンシーの立場からすれば、ライセンサーが対象特許権を第三者に無断で譲渡してしまえば、自らは事業の停止を強いられても構わないと思って、ライセンス取引に入るケースなど、およそ考えられない。ライセンシーは、ライセ

ンスを受けて実施する事業が軌道に乗るまでに多額の資本を投下しているし、当該事業が中止に追い込まれば、その事業に関わる多数の者の生活が脅かされる。それにもかかわらず、登録を経ない限り、ライセンサー破産時・ライセンサーによる無断譲渡時に保護が図られないという現在の法制度を前提に、わずか1%の通常実施権しか、ライセンシーが登録をしていないという現状は、極めて異常と言わざるを得ない。我が国の産業保護の観点からは、かかる法制度と実務との間の乖離を早急に解消するための施策が強く望まれており、早急にライセンシーを保護すべきと言う産業界からの要望は非常に強い。

2.3 登録制度が利用されてこなかった理由

上記の法制度と実務との間の乖離については、登録さえすれば保護が受けられるのに、登録を経ない実務の対応がよくないという批判があり得るところであるが、実務が、現行の通常実施権の登録制度を利用してこなかったのは、理由があつてのことである。

特許庁のアンケート結果⁸⁾によると、企業が登録制度を利用しない主たる理由としては、①本来、極めて高度な企業秘密というべき、企業間のライセンス取引のライセンス料を含むその許諾内容（企業間の協力・提携関係を前提とするようなライセンス取引の場合は、ライセンス取引の存在自体が企業秘密となる）を、登録によって第三者に開示することができない点、②包括的クロスライセンス契約など、対象権利について特許番号等で個別に把握していない契約類型においては、特許権単位で通常実施権を把握することを前提とした既存の登録制度を利用できない点、③通常実施権の設定の登録へのライセンサーの協力義務を否定した最高裁判例（最判昭和48年4月20日民集27巻3号580頁）を前提に、ライセンサーの協力なしには、登録を

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

得られないという、共同申請を原則とした現行の登録手続の制度的な問題点、④登録に伴う煩雑な手続き、登録費用等の負担にかかるコストの負担には費用対効果の観点から営利企業として限界がある点等が挙げられてきた。

したがって、およそ1%という通常実施権の登録率を上昇させ、法制度と実務の運用との乖離を今後、解消していくためには、登録制度の利用を妨げている上記の問題点を解消していかなければならない。

2.4 包括型のライセンス取引の問題

上記②で既存の登録制度を利用できないものとして想定されているのは、包括的ライセンス・包括的クロスライセンス契約などの包括型のライセンス取引である。このような種類のライセンス取引は、コンピューター・通信その他IT分野を初め、精密機械工業・電気機械工業の分野など、最終製品を完成させるまでに多岐に亘った技術的課題の克服が必要とされ、多数の特許権等が関係し、かつ、当該製品分野に複数の企業が参入している業界で、しばしば用いられ、各企業の事業の遂行のために非常に重要な役割を果たしている。

特定の特許・個々の発明に係る技術に着目して、当該技術を実施するために許諾を受けるというのが、特許法が本来想定していた、古典的・典型的なライセンス契約であるとすれば、実務の必要によって利用される、この包括型のライセンス契約類型においては、発想の順番が逆で、まずは、ある製品又は製品分野で事業を行うということを前提に、当該事業のために妨げになりうる、特定の相手方が保有する技術群・特許群を包括的に実施許諾の対象として広く網に掛けることが意図されている。このため、(重要な特許等その一部が例示的に特定される

ことはあっても)対象特許等の全てが特許番号等によって特定されず(時には、登録前の出願中の発明や契約期間中に新たに出願される発明についても対象に含まれるほどである)、発明の分野・製品分野等を抽象的な文言で定めることで、ライセンス取引の対象特許権等を画するという方式がしばしば採られている。

そして、対象特許権等が多数に及び、しかも特許番号で特定されないことから、特許権単位で通常実施権の登録をする既存の登録制度には、この包括型のライセンス取引は、そもそもなじまない。加えて、特定の製品分野に関する企業間の協力関係の存在を示唆する取引であることから、その内容のみならず、存在自体についても秘密にすべき必要性が高いこと、一件のライセンス契約によって、極めて多数の特許権について通常実施権を設定するというその性質上、個別の特許権ごとに登録をしなければならないとすれば、合理的なコストと手間が企業が対応することが、およそ困難となってしまうことなど、前述した現行特許法上の登録制度の問題点が、極めて顕著に現れる契約類型である。

このため、こうした包括型のライセンス取引は、実務的に不可欠かつ重要な類型であって、その安定性の確保(ライセンサー破産時および移転時のライセンサー保護)の要請が高いにもかかわらず、現行の登録制度を前提とする限り、その保護が受けられないという重大な不具合が生じていた。そこで、上記②の問題点の解決を中心に、この問題に取り組んだのが、今般の包括型登録制度の導入なのである。

2.5 改正までの経緯

上記のライセンサー破産時およびライセンサーによる無断譲渡時のライセンサー保護の問題については、平成16年の破産法改正以降、何ら

かの立法的解決が必要であるという問題意識が、産業界・政府・法曹実務家等の関係者の間で共有されたが、具体的な検討の過程においては、登録を経ずともライセンシーが保護されるという米国やドイツの制度の導入の可能性、これと同様の効果を擬製する法定通常実施権制度の導入、現行の登録制度の改正など、様々な提案がなされながらも、誰もが一致して賛成する解決策が見つからない状況であった。

こうした状況下において、通常実施権の対抗要件制度全般の改正に先駆けて、上記2.4で指摘したとおり、とりわけ現行登録制度下で問題点が顕著になっていた、包括型のライセンス契約類型の保護を目的とした新たな登録制度の採用について、財団法人知的財産研究所にて、平成18年7月に設けられた「知的財産の適切な活用の在り方に関する調査研究委員会」が検討を行ってきた。そして、そこで検討された、通常実施権の包括型登録制度を創設することを提言する「ライセンシー保護の在り方について」と題する平成19年1月付の報告書が、産業構造審議会知的財産政策部会流通・流動化小委員会において作成され、当該提言に沿った内容の改正案が、第166回通常国会において審議され、平成19年5月11日に公布されるに至ったのである。

3. 新たな制度の概要

3.1 はじめに

上記のような背景と経緯によって、知的財産法上の利用権の対抗要件制度全体の見直しの流れに先駆けて、まずは導入が決まった包括型登録制度の内容であるが、以下では、第2章で確認してきた、法制度と実務との間の乖離の問題を視座として、制度の概要を紹介していくこととしたい。

3.2 包括型登録制度の概要

(1) 登録の対象

包括型登録制度は、「特定通常実施権許諾契約」という契約類型を定義し、この類型の契約により通常実施権が許諾された場合に限って新たな登録制度の対象としている。この「特定通常実施権許諾契約」については、①ライセンサー及びライセンシーが法人であること、②特許権、実用新案権又はそれらの専用実施権（以下「対象特許権等」という）について通常実施権を許諾するライセンス取引であること、③ライセンス契約の内容が書面化（電磁的記録による場合を含む。）されていること（書面性）、④当該書面化されたライセンス契約にライセンス取引の対象特許権等において、対象特許権等の全てが、その特許番号等により特定されていないこと（包括性）が要件として定められている（産活法2条20項（以下、特段の法令名を示さない場合には、産活法の条文を指すものとする。））。

前述の通り、この制度は、包括型のライセンス取引におけるライセンシー保護を意図しているため、古典的・伝統的なライセンス取引と包括型のライセンス取引とを区別する目的から、上記④の要件が定められている。

複数の知的財産権を対象とするライセンス契約といっても、例えば、多数の対象特許権等を契約の別表でリスト化して、特許番号によりその全てを特定しているような古典的・伝統的なライセンス取引の延長線上にある類型も散見されるが、このようなライセンス取引の場合には、特許番号による特定を前提とした既存の特許法上の登録制度に依拠することができるので、この要件によって新たな包括型登録制度の対象から除外される。他方、実務的には、例示の趣旨で一部の重要特許等については特許番号を用いて特定し、その他の関連特許を包括的に対象に

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

含むような定義をしておくという手法を採用するタイプのライセンス取引も見られるが、このケースは、本制度の対象となる。なぜなら、特許番号等により特定されていない対象特許権等が存在する限り、本制度による保護の必要性が認められることから、対象特許権等の「全て」が、その特許番号等により特定されている場合のみを上記④の要件は除外するように定義されているからである。

次に、本制度が知的財産のうち特許権、実用新案権（又はそれらの専用実施権）の実施許諾をするライセンス取引であることを上記②の要件として要求している点については、注意が必要である。包括クロスライセンス契約においては、意匠権等その他の知的財産権についても対象に含むことがありうるが、そのような意匠権等がライセンス取引の許諾の対象に含まれていたとしても、特許権、実用新案権（又はそれらの専用実施権）について許諾する契約であるという性質を備えている限り、「特定通常実施権許諾契約」に該当するとされている⁹⁾。しかし、本制度はそうした意匠権等の利用権についてまで、対抗要件具備の効果を付与するものではない。

なお、上記①及び③の要件であるが、包括型登録制度が想定しているのは、事業の実施のために必要な特許権等について包括的に実施許諾を受けるというライセンス取引の類型であり、そのような取引の当事者として、通常想定されるのは、法人である事業者であり、またその契約内容も書面化されるのが一般的であるから、この要件を満たすか否かが問題となるケースは現実には少ないように思われる。しかしながら、知的財産法に関連する実務としては、あまり他に例を見ない要件であるので、包括型登録制度を利用する際に、念のために確認を怠らないようにすべきポイントとなろう。

以上のとおり、上記の4要件により、この新登録制度は、あくまで特別なタイプのライセンス取引の保護を目的とする特例として位置づけられているといえよう。

(2) 特定通常実施権登録簿への登録と登録事項

包括型登録制度においては、特許庁に備える特定通常実施権登録簿（2条21項）に、その情報が記録される。従前の特許法における通常実施権の登録制度が、特許番号で特定される特許権単位で通常実施権を登録する制度であるのに対し、この包括型登録制度は、ライセンサー・ライセンシーという取引当事者間に締結されたライセンス契約を単位とし、包括的に通常実施権を登録する制度といえよう。前述したライセンス取引を巡る二重性の観点からいえば、知的財産法の実施権制度を所与の前提とする既存の登録制度と異なり、新制度は、実務が依拠するライセンス「契約」の側に可能な限り引きつけて創設された登録制度であると評価しうるかも知れない。

特定通常実施権登録簿への登録の効果としては、特許法99条1項の登録があったとみなされ（58条1項）、通常実施権は、その対抗要件を具備することになる。

かかる特定通常実施権登録簿の登録事項としては、①登録の目的（通常実施権の設定、全部の移転、全部の処分制限等）、②ライセンサーの名称・所在地等、③ライセンシーの名称・所在地等に加えて、④ライセンス取引の対象となる特許権等を特定するために必要な事項、⑤特定通常実施権許諾契約において設定行為で定めた特許発明の実施又は登録実用新案の実施をする範囲、⑥登録の存続期間などとされており、これらによって、登録された通常実施権及びその内容が特定されることになる。

ところで、包括型登録制度の特徴は、特許番号を用いずに、包括型のライセンス取引の実態

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

に合わせた対象特許権の特定方法を許容する点にある。包括型のライセンス契約上は、製品名、製品分野、事業分野等で特定していることが多いと考えられるが、この上記④の登録事項である、ライセンス取引の対象となる特許権等を特定するために必要な事項（59条3項4号）については、経済産業省令において具体的に定めるとされている点に注意すべきである。本稿執筆時点で、省令案の内容は明らかになっていないが、ライセンス契約実務と合致した使い勝手のよい制度が用意されるように、産業界は、今後、省令案が定まるまでの動きを注視していく必要がある。また、対象特許権等については、(4)で後述する登録対象外登録の制度にも注意すべきである。

なお、登録の存続期間については、10年を超えることができないという定めがある（59条4項）。現実に締結される包括型のライセンス契約においては、契約期間が10年を超えることもありうるが、その場合には、延長登録の手続きを経た上で（61条）、再度、登録免許税を支払う必要がある。なお、延長登録も共同申請によらなければならないため、実務的には、（契約締結時のみならず）、登録の延長時にも、適時にライセンサーの協力を得ることができるよう、契約上の登録協力義務を課すなどの工夫をしておくことが必要となろう。

(3) 登録事項の開示

包括型登録制度のもう一つの大きな特徴は、前述した、実務上、企業秘密としておく必要性が高い事項について登録を強いられるという既存の登録制度の問題点の克服が試みられている点である。すなわち、包括型登録制度においては、産業界のニーズに応えるために、秘密にしておきたいと企業が考える事項について、原則として広く第三者に開示されることがない仕組

みを採用しつつ、他方で、当該包括型ライセンス取引のライセンサーから対象特許権等を取得する第三者の取引の安全にも配慮して、登録事項について、開示事項証明書、登録事項概要証明書、登録事項証明書という三段階の段階的開示の制度を採用している。かかる段階的開示制度の下では、特許権を譲り受けようとする者は、段階をおって開示を受けていかないと、買い受けの際に必要な情報を得られない可能性がある。この点は、既存の登録制度と大きく異なるので、注意が必要である。

なお、ライセンス料などの許諾の対価については、従前の特許法上の登録制度と異なり（特許登録令45条1項2号）、登録事項とされていない。通常実施権については、有償・無償を問わず設定することができ、その設定のために対価は不可欠な要素ではない。このため、前述したライセンス取引を巡る法律関係の二重性の観点からいえば、許諾の対価は、通常実施権という権利の内容に係る事項ではなく、あくまでもライセンス「契約」における債権債務に係る事項と整理すべきだからであろう。また、対価を秘匿できるというのは、実務の使い勝手の点からは大きな前進である。

1) 開示事項証明書

誰もが交付を請求できるのが、開示事項証明書（64条1項）である。開示事項証明書は、広く一般に開示されるため、企業秘密保護の観点から、登録事項のうち、ライセンサーの名称・所在地等、ライセンス取引の対象となる特許権等を特定するために必要な事項、許諾された実施の範囲といった事項は開示しない。

実務的には、特許権を譲り受けようとする者は、まず、売主についての開示事項証明書を取得し、その保有特許権について、包括型登録制度における登録がなされているか否かを確認することになる。その上で、これを端緒に、包括

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

型登録が存在することが判明した場合には、売主から当該対象特許権に係るライセンス取引について質問しデューデリジェンス（主としてM&A取引で用いられる用語であるが、買主候補等が、取引にかかる意思決定に直接・間接に影響を及ぼすような種々の問題点を調査・検討する手続を一般に指す）を行うなどして、内容を把握し、その内容を売買契約に反映することになろう。その際に、売主に対して、後述する登録事項証明書の提出を要求することも考えられる。

すなわち、開示事項証明書制度は、秘密性の高い事項について、一般への開示を制限しライセンス取引の当事者がこれらの情報を秘匿できるようにしてライセンス取引の当事者の営業秘密保護の要請に配慮する一方で、対象特許権等の取得を考えている第三者について、その権利関係を確認するための手順の端緒として機能する。

2) 登録事項概要証明書

包括型登録制度において登録されたライセンサーから特許権を取得した者、その後の譲受人等の64条2項各号に列挙された者（以下「譲受人等」）は、登録事項のうち、ライセンス取引の対象となる特許権等を特定するために必要な事項、及び許諾された実施の範囲については開示されないが、その他の登録事項（ライセンシーの名称・所在地等を含む）を開示する登録事項概要証明書（64条2項）を取得することができる。すなわち、譲受人等は、その取得した特許権等について、ライセンシーとして何者が存在するか、登録事項概要証明書を通じて確認することができる。しかし、それ以上の情報を入手するためには、売主（旧ライセンサー）から登録事項証明書の提出を受けるか、又は、自らが後記4)の登録事項証明書の交付請求手続（64条4項）を経て、これを入手する必要がある。

3) 登録事項証明書

包括型登録制度において登録された当事者（ライセンサー及びライセンシー）と政令で定めるその利害関係人は、登録事項の全てが記載された登録事項証明書（64条3項）を取得することができる。なお、利害関係人については、本稿執筆時点で政令案は公表されていないが、登録当事者の破産管財人などが予定されているとのことである¹⁰⁾。

実務的には、例えば、特許の買い受けの場面において、買主候補に過ぎない第三者は、自ら登録事項証明書の交付を特許庁に請求することはできないが、権利関係についてデューデリジェンスを行う際に、売主であるライセンサーに対して、交渉中に売主が取引の前提として提示（主張）する権利関係の内容の真実性を担保するために、登録事項証明書を入手して提出するように要求し、売主は、秘密保持契約の締結などを条件に、これを提出して対象特許権に係る通常実施権の内容を買主候補に示すなどといった利用方法が想定されよう。

4) 登録事項概要証明書の交付請求権者による登録事項証明書の交付請求手続

前記2)の譲受人等は、登録事項概要証明書により、ライセンシーの名称・所在地等の情報を入手していたとしても、自らが当該ライセンシーから対抗されうる権利の内容を知る必要がある。このため、譲受人等が、当該ライセンシーに通知をして、後述する登録対象外登録を行う機会を付与した後は、前記2)の譲受人等は、全ての登録事項が記載されている登録事項証明書の交付を請求することを可能とする手続が用意されている。

(4) 登録対象外登録

包括型登録制度は、特許番号を利用しないで、対象特許権を特定するという制度であるが、製品分野等で特定を試みるため、登録の範囲内か

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

範囲外かが不明確な特許権等が出てしまうことが予想される。また、ある製品を製造する際の周辺特許は、包括型ライセンス取引において実施許諾をするが、市場での競争において、自社の製品を、競業者の同種の製品と区別するために必要と考えられる特許権については、契約に明記して、意図的に、こうした包括型のライセンス取引の対象外から外しておくという実務もある。

こうした場合等に、ある特許権が、包括型登録の範囲内に入らないことを、登録原簿上明確にする制度として登録対象外登録制度（63条1項）が用意されている。

また、この制度は、上記（3）4）のとおり、ライセンサーからの特許権等を取得した譲受人等が無闇に64条4項の登録事項証明書の交付請求手続を行おうとする場合などに、前記の特許権等の譲受人からの64条4項の通知を受けて、すぐに登録対象外登録を行うことによって、対抗力を放棄する一方で当該譲受人が秘密情報を得られないようにできるための仕組みとしても機能する。

4. 今後、残された課題

4. 1 加速するライセンス取引に係る法制度の見直しの動き

(1) 包括型のライセンス取引以外の類型におけるライセンサーの保護

これまでに見てきたとおり、包括型登録制度は様々なライセンス取引のうちの特異な一類型について、現行の特許法上の登録制度の利用を妨げていた問題点を解消し、登録を可能にするための特例的な制度として機能する。しかし、わずか1%という異常に低い登録率が示すように、前記2.3で論じた問題点によって、実務における登録制度の利用が妨げられているのは、包括型のライセンス取引以外の契約類型におい

ても全く同様である。そして、こうした類型のライセンサーについても、産業界は、その保護を強く求めているのである。

この点、現在、2008年度に予定される特許法の改正事項を検討するために、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会の下に、通常実施権等登録制度ワーキンググループが設けられ、ライセンス取引を巡る近時の状況の変化に対応し、我が国の産業競争力の強化に資するために、現行の特許法上の通常実施権等の登録制度の見直しについての審議が進められている¹¹⁾。具体的には、許諾の対価など企業秘密に係る登録事項の見直し、登録事項の一部の開示制限、公正証書に基づく登録の単独申請などが検討されており、特許番号による対象特許権の特定を前提とした現行の特許法上の登録制度についても、その使い勝手が大きく改善されることが期待される。上記ワーキンググループによって、まとめられる報告書の内容と、これを受けて具体化するであろう特許法改正に向けた今後の動きを注意して見守る必要がある。

さらに、現行の特許法上の登録制度が改善される場合には、本稿で紹介した包括型登録制度の将来についても、引き続き注視することが必要である。産活法の改正附則第2条は、改正法の施行後、「平成28年3月31日までの間に、包括型登録制度の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる」という見直し規定が設けられており、今後の状況を踏まえた、一層の制度改善が予定されており、上記の特許法上の登録制度の改善の内容についても反映されることが期待されるからである。

(2) コンピュータ・ソフトウェア分野におけるライセンサーの保護

コンピュータ・ソフトウェア分野において

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

は、特許法による保護と著作権法による保護とが交錯しているのが現状であって、そのライセンス取引におけるライセンシー保護については、著作権法改正の動きにも注視する必要がある。

この点、従前、そもそもライセンシーを保護する登録制度すら用意されていなかった著作権の利用許諾について、文化審議会著作権分科会法制問題小委員会が、本稿で紹介した包括型登録制度が特許権について創設されたことに言及しながら、著作権法の分野でも「ライセンシーの保護等の在り方については、特許等の登録制度との整合性なども踏まえると、新たな登録制度を創設することは、例えばライセンサーが破産した場合などにおける対抗要件が具備されることとなるため、基本的にはこのような方向で法改正を検討すべきである」という取りまとめを行っている。上記(1)の特許法に関する改正の動きと合わせて、実務的に利用勝手のよい制度が、準備されていくことになるのか、やはり、今後の著作権法改正の動向についても注意して見守る必要がある。

4. 2 法律関係の二重性の問題の解決に向けて

(1) ライセンス契約の承継の問題との関係

対象特許権が第三者に譲渡されても、通常実施権について、既存の特許法上の登録又は産活法の包括型登録制度における登録を経て、対抗要件を具備してさえいれば、ライセンシーは、その通常実施権を、対象特許権の譲受人に対抗可能というのが、知的財産法が予定する対抗要件制度の帰結である。

しかし、ライセンス取引を巡る法律関係の二重性という観点からは、その場合、譲渡人であるライセンサー（旧特許権者）とライセンシーとの間に存在していたライセンス契約上のライ

センサーの地位も、当該対象特許権の移転に伴い、譲受人に、当然承継されると考えて良いのかが、次に問題になる。

この点については、不動産賃貸借における賃貸人の地位の移転に関する最高裁判例を前提に、不動産賃貸借契約と同質の性格を有するライセンス契約についても、当然に契約上のライセンシーの地位が承継されるという考え方があ（但し、非定型的な条項については、当然には承継されないという折衷説もある）。しかしながらライセンス契約においては、典型契約であって契約内容が定型化されている賃貸借契約と異なり、取引ごとに、ライセンシーの属性に着目して特殊な条項が盛り込まれることが珍しくないため、当然には承継されないという考え方もあり、理論的にも定まっていない¹²⁾。

仮に、当然には承継されないとすると、契約上の地位の承継には、債権者の同意が必要というのが民法の原則であるため、ライセンシーにかかる同意が得られない場合には、譲受人（新特許権者）とライセンシー間の法律関係は通常実施権とその対抗関係の問題によって規律される一方、譲渡人（旧特許権者）とライセンシー間の法律関係は、承継されなかったライセンス「契約」によって、引き続き規律されることとなり、同一のライセンス取引を巡り法律関係が分属し、かつ、錯綜してしまうことになる。

上記の場合、実務的には、当事者間で法律関係を整理する交渉をして、権利義務関係をまき直すほかならないと思われるが、それでも、交渉がまとまらなかった場合にどのようなリスクがあるのかという観点から、上記の理論的問題が整理されることが望ましい（実務的には上記関係者間の再交渉を適切に実現するために各当事者の力関係を適切なものとするような法律関係の

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

整理となっているかという観点も重要となろう)。民法の分野においては、近い将来に債権法改正がなされると言うことであるが、このような対抗要件制度と契約関係の承継という問題点についても検討・整理がなされることが強く期待される。

(2) その他の問題

本稿で指摘したライセンス取引を巡る法律関係の二重性の問題についての今後の課題として、実務上、しばしば、ライセンス契約に定めが置かれる、登録前の出願中の権利のライセンス、通常実施権における独占の特約の付与（いわゆる独占的通常実施権の設定）、サブライセンスなどといった取り決めについて、知的財産法上の通常実施権の内容として、今後整理していくことができないかという問題がある。

上記の取り決めは、契約実務としては、極めて頻繁に行われており、ライセンサー破産およびライセンサーの対象特許権の無償譲渡時に、こうした取り決めの内容を含めて、ライセンシーを保護する必要性が高く、ライセンス取引の当事者も、保護がなされるものと期待している。しかしながら、理論上は、上記はあくまで契約上の約定に止まっており、特許法上の通常実施権の内容とはなっていないため、登録等によってその内容を譲受人等に対抗していくことができないのが現状である。この点、契約実務において広く承認されているこれらの登録前の出願中の権利のライセンス、独占的通常実施権の設定、サブライセンスなどについて、知的財産法上の通常実施権に関する制度に格上げすることができ、また、その対抗要件具備の方法が用意されれば、対第三者との関係でも、こうした取り決めを保護する道が開けることになろう。

ライセンス契約におけるこれらの取り決めについては、産業界にその切実な保護のニーズが

あるか、法体系上、我が国の法制度に含めることが可能かといった点も含め、今後の更なる検討が期待される場所である。

また、上記の問題の背後には、ライセンシーの保護について、現在の実務が依拠する、ライセンス「契約」に引き付けた保護を、可能な限り指向したいという産業界の強い希望が存在することを認識すべきであるが、登録による対抗要件の具備がなくとも、ライセンシーが保護されるというドイツ及び米国の制度に近い形の新制度を望む声が依然、産業界に強くあることにも、留意しながら、今後も望ましい制度を模索し続ける姿勢が重要であろう。

5. おわりに

産業界が、この新しい包括型登録制度をどれだけ利用するかは、今後定まる政省令において、実務の使い勝手の観点にどれだけ配慮がなされるか、及び各企業のライセンサー破産等のリスクへの問題意識がどれだけ高いか等に影響されるであろう。

この点、包括型登録制度の創設は、包括型のライセンス取引のライセンシーが対抗要件を具備することを可能にすることを意図した新制度であるが、その意義としては、これまでに検討してきたとおり、ライセンス取引を巡る法律関係の二重性の問題に目を向け、これに取り組んだ法改正として、高く評価すべきと考える。

産活法の改正は、ライセンス取引を巡る法整備において、大きな前進だったと考えられ、この改正が呼び水となって、知的財産法の分野では、ライセンス取引に関連した法改正の動きが特許法・著作権法と次々に見られる状況である。

実務は、この様な変化と今後の動きに注意し続けなければならないし、新制度下におけるライセンス取引の実務の在り方についても、債権法改正の動きも視野に入れながら、早急に検討

を始めるべきであろう。政府・産業界・法曹実務家の一丸となった努力によって、我が国のライセンス取引において、これまで見られた法制度と実務の運用の乖離が、早急に解消され、実務の使い勝手を考慮した法整備が一層進んでいくことを強く望む次第である。

注 記

- 1) 改正時の附則第1条但書においては、公布の日（平成19年5月11日）から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するとされているが、上記の通り、本稿執筆時点においては、政令案は公表されていない。
- 2) 米国では、ライセンサー破産時のライセンサー保護の問題が現実の問題となった事例が存在し、裁判を経て、その後、法改正がなされている。米国の状況については、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「知的財産ライセンス契約の保護」, p.91（2004）雄松堂出版）を参照。
- 3) 特許庁が公表する「登録した権利の変動に関する統計表」によると、通常実施権の設定については、2000年乃至2006年の間で、年150件から300件程度の登録数で推移しており、破産法改正後に登録数が急増したという事実は存在せず、実務家も、破産法改正に対応して実務の動きに変化がないと認識している（片山英二・服部誠「倒産時におけるライセンス契約の保護」, NBL, No.798, p.52（2004））。
- 4) 特許庁「通常実施権等に係る登録制度の現状と課題について」（平成19年7月）
この資料は、特許庁の下記のwebsiteより入手可能である。
http://www.jpo.go.jp/shiryoku/toushin/shingikai/pdf/wg01_shiryoku/shiryoku03.pdf
- 5) 通常実施権の本質的な性格は、特許権者に対する不作為請求権であると言われるが、ライセンス契約に基づきライセンサーが負担する義務には、例え明記されていなくともライセンサーの実施を妨げるような行為をしない旨の黙示の義務が読み取れる場合が少なくないと考えられる。

したがって、ライセンサーの地位の移転を受けることを拒むことによって、譲受後、ライセンサーを排除することを意図している譲受人に対象特許権を譲渡したとすれば、かかる義務の違反をライセンサーに問える場合が多いと考えられる。

- 6) パテント・コントロールについては、岸本芳也「パテント・コントロールから会社を守る防衛戦略」, 知財管理, Vol.57, No.7, p.1065（2007）等が参考になる。なお、米国においては、ITベンダーは過去21カ月間で193件の特許侵害訴訟を起こされ、そのうち70%が特許投機家、つまり「ベンダーを訴える目的で特許を買い取るグループ」が原告だったという報告があったと伝えられている（<http://www.computerworld.jp/news/trd/83849.html>）。
- 7) なお、現行の法制度を前提に、ライセンサー破産の問題について管財人の解除権の内在的制約に関する最高裁判例（最平成12.2.29民集54巻2号553頁）に着目してライセンサーを保護する可能性については、松田俊治「ライセンス契約の安定強化に向けて」, 知財管理, Vol.56, No.5, p.705（2006）等を参照。但し、こうした試みを否定する見解として、三村量一「特許実施許諾契約」（梶山敬士他「ビジネス法務大系Ⅰ ライセンス契約」, p.117～118（2007）日本評論社）がある。
- 8) 財団法人知的財産研究所「平成18年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書 知的財産の適切な活用のあり方に関する調査研究報告書」, p.22（2007）
- 9) 波田野晴朗・石川仙太郎「産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律における特定通常実施権登録制度について」, NBL, No.860, p.20（2007）
- 10) 前掲注9）, NBL, p.27
- 11) 同ワーキンググループの審議内容については、以下の特許庁の産業構造審議会のホームページに詳しい。http://www.jpo.go.jp/shiryoku/toushin/shingikai/tourokuseido_wg_menu.htm
- 12) この問題については、中田裕康「知的財産権のライセンサーの立場」, NBL, No.801, p.18（2005）, 及び前掲注8）, p.58～67が詳しい。

（原稿受領日 2007年10月26日）