

特許ライセンス契約をめぐる諸問題

——通常実施権登録制度と特許権成立前におけるライセンス契約を中心にして——

木 村 耕 太 郎*

抄 録 わが国における特許ライセンスには専用実施権の設定と通常実施権の許諾とがあるが、通常実施権の方が圧倒的に多く利用されている。通常実施権は登録することもできるが、この登録制度は利用率が極めて低い。利用率が低い主たる理由は、通常実施権の対価の額、通常実施権者の氏名・名称など、公開されたくない情報が登録によって公開されてしまうことにあるとされている。そこで平成20年特許法改正においては、通常実施権登録制度を使いやすくするため、対価の額が必要的登録事項から外されるなどの改正がなされた。さらに、同年改正において「仮専用実施権」および「仮通常実施権」制度が創設され、特許権成立前のライセンスという従来からの実務慣行に法的根拠を与えることとなった。しかしながら、特許権が成立しなかった場合や、ライセンス時のクレームと成立したクレームに齟齬がある場合にどうなるかといった問題は、法改正によって手当てされているわけではないから、契約書作成においては留意が必要である。

本稿では特許ライセンス契約において生じる諸問題について、平成20年改正の与える影響を中心に紹介するとともに、特許ライセンス契約作成時の注意点とチェック・ポイントについて論じる。

目 次

1. はじめに
2. 専用実施権
3. 通常実施権
 3. 1 通常実施権の概念
 3. 2 「独占的」通常実施権の意味
 3. 3 通常実施権の効力
4. 通常実施権の登録制度について
 4. 1 通常実施権の登録の意義
 4. 2 平成20年改正について
 4. 3 平成20年改正において改正が見送られた事項
5. 特許権成立前におけるライセンス契約の締結について
 5. 1 「特許権成立前のライセンス」の意味
 5. 2 特許権成立前のライセンスに特有の問題
 5. 3 平成20年特許法改正およびその限界
 5. 4 まとめ（実務上の対応）
6. 特許ライセンス契約のその他の問題について
 6. 1 ライセンス契約における「許諾製品」の

定義の仕方

6. 2 ライセンス契約と錯誤無効
7. おわりに

1. はじめに

周知のとおり、平成20年特許法改正（平成20年法律第16号として同年4月18日に公布された「特許法等の一部を改正する法律」）により特許ライセンス（通常実施権）の登録制度が大幅に変更となった。同改正は、通常実施権登録制度の活発な利用に向けての制度改正（秘匿の要望の強い登録事項についての登録事項からの除外、登録事項の段階的開示制度の創設）、出願手続中の特許ライセンス契約の法制化（「仮専用実施権」、「仮通常実施権」制度の創設）など、

* 弁護士 Kotaro KIMURA

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

重要な改正を含むものである。同改正法は、料金制度の改正など一部については既に施行されているが、通常実施権登録制度の改正および「仮通常実施権」制度等の創設については、平成21年4月1日から施行される予定である。

平成20年特許法改正においては、特許ライセンス制度に関する広範な問題を網羅することが当初意図されていたが、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ワーキンググループ（以下「WG」といい、その報告書¹⁾を「WG報告書」という）における様々な議論の後、結果として、誰からも異存の少ない無難な改正に終わってしまった感がある。その意味で、平成20年特許法改正については、改正された事項よりも、改正されなかった事項の中に面白い論点が多々含まれている。さらに言えば、WGでは検討されなかった論点の中にも、実務上、重要な論点が含まれている。

本稿では、特に（1）通常実施権の登録制度（4章）と、（2）特許権成立前のライセンス（5章）という2つの問題を中心に、平成20年特許法改正が特許ライセンスに及ぼす影響について述べる。また、6章では特許ライセンス契約をめぐるその他の問題について裁判例を概観する。以上を通じて、特許ライセンス契約作成時の注意点とチェック・ポイントについて、筆者の弁護士としての実務経験を踏まえて論じる。

2. 専用実施権

専用実施権は当事者間の契約により設定される（特許法77条1項）。専用実施権者は、その設定行為で定めた範囲内で業として特許発明の実施をする権利を専有する（同条2項）。専用実施権者は差止請求権（特許法100条）および損害賠償請求権を有する。しかしながら、専用実施権が設定されることは、実務上は多くはない（特許権者が個人企業の代表者、専用実施権者がその個人企業である場合や、特許権者が親

会社、専用実施権者がその100%子会社である場合など、特許権者と専用実施権者に特殊な関係が存する場合が多いようである）。

特許法68条1項但書の文言から、専用実施権の設定後は、特許権者は、その設定行為で定めた範囲内においては、自らも特許発明を実施できないと解されている（特許権の本質を排他権と考える立場からは68条1項但書を根拠とする説明には若干、抵抗があるが、結論においては争いはない）。ただし、68条但書は任意規定であり、特許権者による実施について、特段の合意が存在すれば特許権者も実施できるとする見解がある²⁾。

専用実施権の設定後において、特許権者も自ら差止請求権を行使することができるかについては争いがある。特許法100条1項の「特許権者又は専用実施権者は」との文言からは、否定的に解するべきにも読めるが、最高裁平成17年6月17日判決³⁾は、以下のように述べて肯定説を採ることを明言した。

「特許法100条1項の文言上、専用実施権を設定した特許権者による差止請求権の行使が制限されると解すべき根拠はない。また、実質的にみても、専用実施権の設定契約において専用実施権者の売上げに基づいて実施料の額を定めるものとされているような場合には、特許権者には、実施料収入の確保という観点から、特許権の侵害を除去すべき現実的な利益があることは明らかである上、一般に、特許権の侵害を放置していると、専用実施権が何らかの理由により消滅し、特許権者が自ら特許発明を実施しようとする際に不利益を被る可能性があること等を考えると、特許権者にも差止請求権の行使を認める必要があると解される。これらのことを考えると、特許権者は、専用実施権を設定したときであっても、差止請求権を失わないものと解すべきである。」

もっとも、「特許法100条1項の文言上、専用

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

実施権を設定した特許権者による差止請求権の行使が制限されると解すべき根拠」がないとは言えないことは上記のとおりである。また、専用実施権の設定契約においては、実務上、設定契約時の一括払いということがむしろ普通であると思われ、「専用実施権の設定契約において専用実施権者の売上げに基づいて実施料の額を定めるものとされているような場合」というのは例外的な事象ではないかと思われる。

3. 通常実施権

3.1 通常実施権の概念

通常実施権には法定の通常実施権（特許法35条1項、79条など）および裁定通常実施権（特許法83条、92条、93条）もあるが、ここでは約定による通常実施権（特許法78条1項）について論じる。

特許法78条2項は、「通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。」と定める。かかる文言からは、特許権者に何らかの作為義務があるようにも読め、そのような説（A説）も存在する。しかし、現在では、「通常実施権とは、特許権者に対して差止請求権と損害賠償請求権を行使させないという不作為請求権である」という理解（B説）が、一般的であると思われる⁴⁾。

もともと、特許権の実施許諾契約（ライセンス契約）は、正常な取引関係から生じるもの（技術援助の性格を有する契約であって、通常はノウハウライセンスを伴う）と、一種の紛争解決手段として締結されるものがあり、前者にはA説の、後者にはB説の説明が適している。

通常実施権の内容は実施契約によって自由に定めることができるのであって（独占禁止法上の規制を受けるのは別論である）、法定の通常実施権を除き、物権のように権利の具体的内容

が法定されているものではない。したがって、「販売」については許諾するが「製造」については許諾しないといった定め方をすることも自由である。

許諾された範囲を超えてライセンシーが特許発明を実施することは、契約違反のみならず、特許権侵害が成立する⁵⁾。

3.2 「独占的」通常実施権の意味

特許権者が、（一定の許諾地域内において）他の第三者に対して実施許諾しない義務をライセンシーに対して負う類型の通常実施権を実務上、「独占的」（exclusive）通常実施権という。

中国法では「独占的」実施許諾とは、特許権者が他の第三者に対して実施許諾しない義務を負うのみならず、自らも実施しない義務を負う場合を言い、単に他の第三者に対して実施許諾しない義務を負う（自らは実施できる）場合は「排他的」実施許諾と言って使い分ける。しかし日本法の「独占的」に特許権者自らも実施しない義務を負うという意味まで含むかは曖昧であり、否定的に解するのが一般であろう。

英語の「exclusive」については、特許権者自らも実施しない義務を負うという意味まで含むという理解もあり、その場合、特許権者自らは実施してもよい趣旨を表現する場合に「semi-exclusive」と言うこともある。しかし必ずしも定着した理解ではないから、特許権者自らが実施しうるか否かを契約書において明記すべきである。

3.3 通常実施権の効力

通常実施権は特許権者に対する債権的な請求権であるがゆえに、（独占的ではない）通常実施権者は、特許権を無権限で実施する第三者に対して、差止請求権も損害賠償請求権も有しないというのが確立した裁判実務である。これに対して、独占的通常実施権者については若干の

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

争いがあるものの、差止請求権は有しないが損害賠償請求権は有するというのが近時の裁判例の傾向であり、現在の通説と言える⁶⁾。

通常実施権は、当然には譲渡性を有しない。すなわち、通常実施権を譲渡できるのは、①特許権者の承諾を得た場合のほか、②実施の事業とともに譲渡する場合、③相続その他の一般承継の場合に限られる（特許法94条1項）。特許法94条1項が任意規定か強行規定か、すなわちライセンス契約において、常に（実施の事業とともに譲渡する場合であっても）特許権者の同意がなければ譲渡の効力を生じないものとすることができるかははっきりしない。条文の趣旨からすると強行規定と解すべきとも思うが、契約の規定上は、特許権者の同意がなければ譲渡の効力を生じないものとするのがむしろ通常である。

4. 通常実施権の登録制度について

4.1 通常実施権の登録の意義

通常実施権の登録は、特許権の譲受人に対する対抗要件であって（特許法99条1項）、効力発生要件ではない（同法98条1項参照）。この点で、専用実施権の設定については登録が効力発生要件である（同法98条1項2号）のと異なる。また、通常実施権の登録は、破産法56条1項の「登記、登録、その他の第三者に対抗することができる要件」に該当するとされ、その結果、通常実施権の登録があれば、ライセンサーが破産した場合においても、破産管財人はライセンス契約を解除できない（登録がない場合は破産法53条1項により破産管財人は解除を選択できる）。

4.2 平成20年改正について

通常実施権の登録制度は、利用率が極めて低い（わが国の通常実施権の総数が推計で約10万

件、そのうち登録されているものが約1,000件であり、登録率は1%程度と言われている⁷⁾。利用率が低い主たる理由は、通常実施権の対価の額、通常実施権者の氏名・名称など、公開されたくない情報が登録によって公開されてしまうことにあるとされている。制度の利用を活性化するため、平成20年特許法改正に伴い、最も秘匿の要請の高い通常実施権の対価の額を必要的登録事項から外すこと（特許登録令45条1項の改正）とされた⁸⁾。

（改正前特許登録令45条1項）

（通常実施種の設定等の登録の申請）

第45条 通常実施権の設定の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

1. 設定すべき通常実施権の範囲
2. 登録の原因に対価の額又はその支払の方法若しくは時期の定めがあるときは、その定め

（改正後特許登録令45条1項）

（通常実施種の設定等の登録の申請）

第45条 通常実施権の設定の登録を申請するときは、申請書に設定すべき通常実施権の範囲を記載しなければならない。

また、登録事項のうち通常実施権者の氏名・名称や通常実施権の範囲については登録事項としては残すものの、自動的に公開されるのではなく、一定の利害関係人にのみ開示することとされた⁹⁾。改正後の特許法施行令19条によれば、WG報告書でいう「一定の利害関係人」とは、特許権者、特許権を差し押さえた債権者、専用実施権者、専用実施権を差し押さえた債権者、通常実施権者、通常実施権を差し押さえた債権者などに限られている。したがって、例えば、特許権を譲り受けようとする者は含まれない。不便であるが、このような場合、特許権者から

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

開示してもらえない。不動産を買い受けたり、不動産を担保にした資金の貸付をしようとする者は、当然ながらその不動産にどのような担保権や用益権が設定されているかに重大な関心を有する。「何らかの担保権が設定されていることはわかるが、それ以上の具体的な内容はわからない」というのでは安心して取引に入れない。それと同様に、特許権を譲り受けたり、特許権を担保にした資金の貸付をしようとする者は、「何らかのライセンスが設定されている」という情報だけでは、取引に入るべきか否かの意思決定ができない。通常実施権の登録制度の利用率を高めるといふ改正趣旨はよいが、そのために登録の内容が中身の無いものとなったり、「利害関係人」の範囲が狭すぎて公示機能を果たし得ないような制度となっては本末転倒である。利害関係人の範囲は、今後、見直しが必要ではないだろうか。

4. 3 平成20年改正において改正が見送られた事項

通常実施権が独占的であることは、任意的にでも登録することはできない。この点は平成20年特許法改正に際しても検討がされたが、改正は見送られた¹⁰⁾。さらに、再実施許諾権（サブライセンスに係る特許権者の授権）の任意登録に関しても検討されたが、改正は見送られた¹¹⁾。結局、改正前後の特許法において、任意的登録事項というものは存在しない。

通常実施権の登録には共同申請の原則が適用される（特許登録令18条）。特許権者は、特約がない限り、登録に協力する義務はない¹²⁾。平成20年特許法改正に際して、登録に協力するライセンサーが55.7%、登録に協力しないライセンサーが44.3%とのデータが示され、ライセンサーによる単独申請（特に公証制度を活用した単独申請）の可能性について検討されたが、改正は見送られた¹³⁾。ライセンサーによる単独申

請を認めるということは、登録に協力するか否かの意思決定の自由をライセンサーから奪うことを意味する。ところが、ライセンサーとしては、通常実施権の登録をするのであればそもそもライセンスを許諾したくないということがある。そうすると、ライセンサーの単独申請を認めると、かえってライセンサー側に不利になる（そもそもライセンスを許諾してもらえない場合が多くなる）という懸念がある。この点が、ライセンサーによる単独申請が見送りになった主たる理由である。

5. 特許権成立前におけるライセンス契約の締結について

5. 1 「特許権成立前のライセンス」の意味

ライセンス契約は、特許権の出願手続中や、時には、出願準備中に締結されることもある。前述のB説のように「通常実施権とは、特許権者に対して差止請求権と損害賠償請求権を行使させないという不作為請求権である」と解すると、そのような契約は一見意味をなさないように見えるが、実務上、しばしば行われている¹⁴⁾。

特許権成立前の特許ライセンス契約は、特許権の成立を停止条件とする（あるいは特許権の不成立を解除条件とする）一種の条件付ライセンス契約である。

特許権成立前の特許ライセンス契約は必ずしもノウハウライセンスを伴うわけではないから、ノウハウライセンス契約と混同してはならない。東京地裁平成10年8月27日判決¹⁵⁾において、被告ライセンサーは、「特許出願中の発明の実施許諾契約においては、許諾者たる原告は当然に実施権者たる被告に対して技術指導をする義務を負っており、原告が何らの技術指導もしなかった以上、被告が原告に対して実施料を支払うべき理由はない」と主張したが、同判決は、「特許出願中の発明の実施許諾契約である

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

からといって、契約上特にその旨の約定のない場合でも許諾者が当然に実施権者に対して技術指導をする義務を負うということとはできないものであり、原告が被告に対して技術指導の義務を負う旨の合意がされたことを認めるに足りる証拠もない。」として、被告の主張を退けている。

5. 2 特許権成立前のライセンスに特有の問題

特許権成立前にライセンス契約が締結された場合に特有の問題として、特許権が成立しなかった(＝拒絶査定が確定した)場合のことを契約に規定していなかったとき、特許権が成立しなかった場合にどうなるか、例えば既払いの実施料の返還を請求できるかという問題がある¹⁶⁾。

契約実務としては、特許権が成立しなかった場合について、たとえば以下のような規定を検討するべきであろう。

- ① 実施権者は解除権を有する／有しない。
- ② 拒絶査定が確定した時点(または解除の時点)までに発生した実施料の支払義務は消滅しない。
- ③ 支払い済みの実施料について、拒絶査定が確定したことを理由としては返還しない。

また、出願手続中のライセンス契約であれば、ライセンサーが審査請求をしなかった場合にどうなるか、出願準備中の契約締結であれば、これに加えて、そもそもライセンサーが出願しなかった場合にどうなるかについても、予め決めたうえで契約を締結すべきである。出願手続中に締結されたライセンス契約において、出願人(ライセンサー)が審査請求をせずにみなし取り下げとなった事案で、出願人(ライセンサー)の債務不履行責任を認めた裁判例がある¹⁷⁾。

さらに複雑な問題として、出願手続中のライセンス契約において、特許請求の範囲が限縮さ

れた場合に、ライセンサーは実施料の減額または契約解除を請求できるかという問題がある。

契約条項としては、「特許請求の範囲が限縮された結果として、ライセンサーの製品が技術的範囲に属しないことが明らかとなった場合には、ライセンサーは契約を解除することができる」と規定することが考えられる¹⁸⁾。

5. 3 平成20年特許法改正およびその限界

平成20年特許法改正により、出願手続中の特許ライセンスは「仮通常実施権」として法制化され、その登録もできることとなった(特許法34条の3の新設)。同様に、「仮専用実施権」も法制化されている(特許法34条の2の新設)。

もっとも、その条文を読むと、不可解な点も見受けられる。まず、新設された特許法34条の3第1項は、次のように定めている。

特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。

しかしながら、なぜ「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内」に限定されるのか、趣旨が不明である。補正は当初明細書の記載の範囲内でしなければならないという前提で書かれているのはわかるが、補正が当初明細書の記載の範囲内になされているか否かは判断が微妙な場合がある。ライセンサーとなるべき者から見て、最新のクレームが客観的には当初明細書の記載の範囲内とは思えないが、紛争を予防するためライセンスを受けておきたいという場合はどうなるのであろうか。

さらに問題なのは同条の第2項である。第2項は次のように定める。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

前項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者…に対し、その特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。

上記の1項、2項を合わせて読むと、2項の「当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内」とは、1項にいう願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲または図面の範囲内で両当事者が定めた範囲をいうのであるから、契約締結後、補正によりいくら特許権の権利範囲が変動しても、「仮通常実施権」の内容に影響を与えることはないというようにも読める。そうであるとすると、通常の契約当事者の意思からはかけ離れているのではないだろうか。出願経過においてクレームがいかに変更されようとも、ライセンスの対象はその時々最新のクレームであるというのが通常の当事者の合理的意思であると思われる。

仮に、当事者間の特約で、出願中に補正により特許権の権利範囲が変動した場合に許諾範囲にも影響を及ぼすように合意したとすると、そのような特約はむしろ有効であるが、許諾された権利は特許法上の「仮通常実施権」ではないという可能性がある。そうだとすると、せっかく仮通常実施権の登録の制度(特許法34条の5)を設けたにもかかわらず、上記のような特約付きの登録前ライセンスは、登録制度を利用できないことになる。

5. 4 まとめ(実務上の対応)

特許権成立前のライセンスにおいては、上記のように不確実な要素が多いことから、将来生じうる様々な場合を想定して、できるだけ細かい規定を設けることが望ましい。

その際、当該ライセンスで許諾する権利が特

許法上の「仮通常実施権」に該当するか否かは、不明確な点があるから、下手に「仮通常実施権」という用語を使うよりも、双方の権利義務の内容をきちんと規定するという態度が重要である。

6. 特許ライセンス契約のその他の問題について

特許ライセンス契約において生じる問題点には他にも様々なものがあるが、以下では、見落とされがちな「許諾製品」の定義規定の重要性を指摘するとともに、裁判例でしばしば問題となる錯誤無効(民法95条)の問題について取り上げたい。

6. 1 ライセンス契約における「許諾製品」の定義の仕方

ライセンス契約を作成する際の重要ポイントの一つに、「許諾製品」をどう定義するかという問題がある。

よく見られる条項として、以下のようなものがある。

- ①「許諾製品」を「本ライセンスが存在しなかったならば、対象特許権の侵害となるような製品」と定義する。
- ②「許諾製品」をライセンシーが現に製造・販売する具体的な製品の商品名や型番で特定する。
- ③「許諾製品」を一般的な技術用語(技術分野)で特定する。
- ④「許諾製品」をまったく定義しない。

上記の①は、英文契約ではごく一般的な表現であるが、ライセンシーの具体的な製品が「許諾製品」に含まれるか否かについて双方の見解が相違し、紛争に発展することがある(無償のライセンスの場合は、これで問題ないであろう)。③も同様の問題がある。

②であれば、①のような意味では紛争にならない。しかしながら、たとえば、「許諾製品」

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

を「A製品およびB製品」と定義した場合、後からB製品は対象特許権の技術的範囲外であったことが判明したとき、あるいは、「A製品」の中に複数の型番があり、対象特許権の技術的範囲外であるものが含まれていることが判明したときには、既払いおよび未払いの実施料の扱いについて、やはり双方の見解が相違し、紛争に発展することがある。

おそらく②を基本にして、技術的範囲外であることが判明した場合でも実施料の返還・減額を行わない趣旨を定めるのが最も明快であろう。その場合は、独禁法の問題と、後述の錯誤無効の問題をクリアする必要があるが、問題ないのではないかと思われる。ライセンシーの立場で起案する場合は、②を基本にして、技術的範囲外であることが判明したときはライセンシーから協議を求めることができるといった条項が考えられる。

6.2 ライセンス契約と錯誤無効

ライセンス契約をめぐる裁判例を概観すると、「①特許権者が未払い実施料の支払を求めてライセンシーを提訴する場合」と、「②ライセンシーが既払い実施料の返還を求めて特許権者を提訴する場合」とが典型である。いずれの類型においても、錯誤無効（民法95条）が問題となることが多い。

①の類型：大阪地裁昭和48年11月28日判決【はたきの柄事件】¹⁹⁾

原告意匠権者が被告に侵害の警告を行い、「被告は、工業所有権に関し知識なく全く不案内であったため、原告の右説明を簡単に信じ、[被告製品]の製造販売行為がいずれも原告の有する本件登録意匠権の侵害となり、したがっていずれについても原告に対し実施料相当の損害金の支払義務は免れないものと思込んでしまった。」という事案において、被告製品が原告意匠権を侵害しないと認定したうえで、契約

の要素に錯誤（民法95条）があったとして、契約を無効（請求棄却）とした。

②の類型：東京地裁昭和52年2月16日判決【人天蓋事件】²⁰⁾

「右認定の事実によれば、原告の代表取締役…は、本件契約により、ノウハウの技術指導を受ければ、直ちに人天蓋に本件特許発明を実施できるものと誤信して、本件契約締結の意思表示をしたものであって、右契約締結の動機に錯誤があるところ、原告において、右のように人天蓋に本件特許発明を直ちに実施できないことを知っていたならば、本件契約を締結しなかったものと認定するのが相当である。従って、本件契約は、その重要な動機に錯誤があり、そして、右認定の事実によれば、右動機は表示され、被告もこれを知っていたことは明らかであるから、原告の本件契約における意思表示は、要素の錯誤によるものであり、無効であるというべきである。」と判示してライセンシーの錯誤無効の主張を認め、原告ライセンシーから被告特許権者に対する実施料の支払を不当利得（民法703条）と認めて、返還を命じている。

上記2件は、いずれもライセンシーの意思表示に要素の錯誤があったかが問題となった事案であるが、ライセンサー（権利者）の側の意思表示に要素の錯誤があったかが問題となった事案として、東京地裁昭和53年4月12日判決【茶こし事件】²¹⁾がある。同事件は、原告（独占的通常実施権者）が被告（意匠権者）に対して、契約に基づき通常実施権設定の登録手続請求をした事案であるが、意匠権者の錯誤無効を認め、請求を棄却したものである。

ライセンシーが既払い実施料の返還を求める紛争類型では、請求棄却となることの方が多い。しばしば問題となるのは、ライセンス契約の存続期間中に、ライセンスの対象特許権が（典型的には、第三者の申し立てた無効審判により）無効となった場合に、ライセンシーが既払い実

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

施料の返還を求めることができるか、という紛争である。

伝統的な民法理論によれば、不当利得の成立要件は①被告の受益、②原告の損失、③受益と損失との因果関係、④被告の受益に「法律上の原因」がないことである（民法703条）。

したがって、ライセンス契約の締結後に特許権が無効になったことの故に、既に支払われた実施料が遡って法律上の原因がないことになるのが、ここでの問題である。学説上は、肯定説と否定説（多数説）がある。否定説の論拠は、ライセンス契約の本質は平穏な事実状態の作出にあり、対象特許権が無効になる時点までライセンサーは現に平穏な事実状態を享受していた（＝対価の支払を前提に、警告を受けたり面倒な交渉や訴訟に対応することから解放されていた）のであるから、実施料の支払は法律上の原因がないとは言えないという点にある。

裁判例はいくつかあるが、東京地裁昭和57年11月29日判決【カップ入り即席食品事件】²²⁾が最も有名である。この事件の事案では、「原告が支払った契約金及び実施料は理由の如何を問わず返還を要しない」旨の約定が存在することを前提にして、「原告は、被告と同業他社との間に本件実用新案登録の有効性について紛争が存在し、既に無効審判の請求がされていたことを認識していたばかりか、自らもその有効性について疑念を有していたというのであるから、それにもかかわらず、最終的に本件契約を締結するに際し、前記の不返還の約定について合意したことからすれば、原告は、この約定により、将来本件実用新案登録について無効審決が確定することがあっても、既払の契約金及び実施料の返還を受けることはできなくなることを当然認識していたものと認めるほかはなく」、「右不返還の約定においては、本件実用新案登録が将来無効となる場合を合理的に予期しうる事態として認識したうえ、支払済みの契約金及び実施

料の返還を要しない旨が合意されたものというべく、原告の本件契約締結の意思表示に錯誤があったものと認めることはできない。」と判断されたものである。

前記否定説の立場からすれば、「理由の如何を問わず返還を要しない」旨の約定が存在するか否かにかかわらず、既払い実施料の返還請求は棄却されるべきということになる。

なお、和解契約の成立後に、実用新案権が無効となったことを理由に、既払いの和解金（これを実施料と呼ぶかは問題がある）の返還請求がされた事案で、請求を棄却した裁判例として、大阪地裁昭和52年1月28日判決【戸車用ビニールルール事件】²³⁾がある。

7. おわりに

ライセンス契約に限らず、およそ契約書というものは紛争を未然に防止するために締結するのであるから、「どのような条項を置けば紛争をできるだけ回避できるか」という観点から条項を検討するべきものである。ところが、ライセンス契約はある程度、定型的な契約であることもあり、企業法務の現場では、せいぜい独禁法の観点からのチェックくらいしかしていないことも多いのではないかと思われる。

しかしながら、これまで見てきたように、特許ライセンス契約のチェック・ポイントは多数ある。主要なものをあげれば以下のとおりである。

- ① ノウハウ・ライセンスを伴うか（伴う場合は技術援助についての規定が必要）。
- ② 特許権の実施態様である「製造」「販売」「使用」のどの部分について許諾するか。
- ③ 「独占的」か「非独占的」か。「独占的」である場合、「独占」の範囲・意味内容が明確であるか。
- ④ ライセンサーが通常実施権の登録について協力することを規定しているか（ライ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

センシー側で検討するとき)。

- ⑤ サプライセンスの権利についての規定があるか。
- ⑥ 特許権成立前のライセンスである場合、拒絶査定が確定したときや、補正によりクレームが限縮された場合についての規定があるか²⁴⁾。
- ⑦ 「許諾製品」をどのように定義しているか。
- ⑧ 既払いの実施料を返還する場合をどのように規定しているか。

⑧について、ライセンス契約においては、しばしば「乙が支払った実施料は、いかなる理由があっても返還しない。」のような規定を置く。しかし、このように規定すれば必ず紛争を防げるかという点、決してそうではない。カップ入り即席食品事件でもそのような規定は存在した。ライセンシーの立場からすれば、実施料の計算違いの場合や、許諾製品が多数種類に上り、本来、許諾製品に含まれないものを誤って許諾製品に含めて実施料を計算したような場合には、既払い実施料の一部返還を請求しうる規定を求めるのも、あながち不当ではないであろう。

ライセンス契約書をどんなに精緻に起案しても、紛争を完全に回避することはできない。しかしながら、自社の立場を不当に弱めることを避けるためには、やはり精緻な契約書の作成を目指すべきである。

注 記

- 1) 平成19年12月 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ワーキンググループ(WG)報告書「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等の見直しについて」
- 2) 注解特許法(第3版)上巻664~665頁(平成12年)青林書院
- 3) 民集59巻5号1074頁・判例時報1900号139頁
- 4) B説の代表的な見解として、中山信弘「工業所

- 有権法 上 特許法」(第二版増補版)443頁(平成12年)弘文堂
- 5) 大阪地裁昭和60年6月28日判決・判例タイムズ567号280頁は、「販売」についてのみ実用新案権の通常実施権が許諾されていた事案で、ライセンシーが下請を使って業として製造行為を行うことが実用新案権を侵害するとされた事例である。
- 6) 裁判例については、増井和夫・田村善之「特許判例ガイド」(第3版)465~471頁(2005年)有斐閣を参照のこと。
- 7) WG報告書7頁
- 8) WG報告書21~23頁
- 9) 特許法186条3項、特許法施行令18条、19条。WG報告書25~29頁
- 10) WG報告書23~24頁
- 11) WG報告書35~36頁
- 12) 最高裁昭和48年4月20日判決・民集27巻3号580頁
- 13) WG報告書30~33頁
- 14) 城山康文「特許出願中の発明のライセンス契約」*Patent* Vol.53, No.12, 30~34頁(2000年)が論点を整理しており、参考になる。
- 15) 判例タイムズ989号258頁
- 16) 裁判例として、東京高裁昭和52年7月20日判決・判例時報868号46頁(特許権が不成立でも要素の錯誤にならないとした)。
- 17) 名古屋地裁平成4年6月5日判決・平成2年(ワ)2264号・判例集未掲載
- 18) この点につき、参考判例として、最高裁平成5年10月19日判決・判例時報1492号134頁がある。
- 19) 判例タイムズ308号278頁
- 20) 判例タイムズ353号260頁
- 21) 特許と企業113号47頁
- 22) 判例時報1070号94頁
- 23) 判例タイムズ353号272頁
- 24) なお、特許権成立後においては、特許権者が訂正審判を請求し、または無効審判において訂正請求をするためには、ライセンシーの承諾が必要である(特許法127条、134条の2第5項)ので、特許権者は注意を要する。この点につき、東京地裁平成16年4月28日判決・判例時報1866号134頁(控訴棄却:東京高裁平成16年10月27日判決・平成16年(ネ)2995号・判例集未掲載)を参照。

(原稿受領日 2009年2月17日)