

# 権利化前の発明を実施契約する際の問題点

弁理士 中川 信治

## 要約

特許出願段階におけるライセンス契約にて、契約終了後の競業禁止義務規定が盛り込まれた場合、当該規定どおりの効力を有するか検討した。出願内容以外のノウハウがある場合の該ノウハウ部分は別格、それ以外の技術については文言どおりの効力を持たないと考える。その構成としては、①公序良俗違反 ②錯誤無効 ③詐欺取消 ④独占禁止法違反が考えられる。実際の場面で①～③の主張は困難な場合が多いが、④の主張は、たとえ出願の拒絶が確定する前であっても、強力に主張できると考えた。

## 目次

1. 序論
2. 出願段階（特許前）のライセンス契約
3. 本稿で扱う問題点
4. 契約終了後の競業禁止義務規定
5. まとめ

.....

### 1. 序論

特許には、特許庁に対して登録のための手続を行うという側面と、特許権という財産権として活用するという側面を持つ。弁理士は特許の専門家たるべきであるが、つい最近までは、弁理士は、多くの場合、出願→特許という手続を主に担当し、一方、財産権としての活用の面は主に弁護士が担当して、弁理士はせいぜい補佐を行うに過ぎなかった。

ところが、近年、知的財産の有効活用の側面が強調され、弁理士も財産権としての特許権の知識を持ち合わせていないと特許の専門家とはいえなくなってきた。財産権としての特許権で問題となるのは、契約の場面であることが多い。弁理士法は、弁理士は特許等の権利に関する契約の相談に応ずることを業務とすることができる」と規定しているので（弁理士法第4条第3項）、特許に関するとしての相談を受けた場合も、弁理士はこれに的確に回答する必要がある。相談者が、契約に先立って、当該契約の規定内容を予め来ていただけていれば、当該契約の規定を適切なものとすべくアドバイスを行うこともできる。しかし、問題が発覚するのは契約締結後という場合も多い。契約締結後

に、当該契約が不当である旨の相談を受けた場合、相談を受けた弁理士としては、契約自由の原則があるので、不利な契約を結んでもそれは自己責任であると説明するだけでは、相談者にご納得していただけないであろう。本稿で論じたのは、そのような相談を持ちかけられたときに、規定文言どおりの効力が発生しないのはどのような場合かを苦悩しながら考えた検討事項である。

### 2. 出願段階（特許前）のライセンス契約

特許に関する契約で、最もポピュラーなものは、特許権の実施権許諾契約（ライセンス契約）であろう（特許法第77条、第78条）。特許権のライセンス契約は、法文の規定文言から、設定登録がなされて特許権が発生（特許法第66条）した後に締結されるのが本来である。

しかし、実際に特許製品を製造、販売する者にとっては、「無体物」である発明を客体とする「特許権」について契約を締結したいのではなく、特許権が化体した「製品」（有体物）について契約を締結したいのである。従って、特許権が未だ発生していない出願段階にあっても、先行して発明内容の製品化を行いたい場合には、特許権が化体するであろうことを見越して契約を締結することもしばしばである。これを事実上の通常実施権などと呼ぶこともある。

また公正取引委員会の「特許・ノウハウライセンスに関する独占禁止法の指針」における「特許」の用語

の定義には、特許出願中のものも含むとされており(同第14(1))、出願段階にあってもライセンス契約がなされることが前提とされている。

ただし、当該出願に対し、拒絶理由通知がなされた場面において、出願人としては、そのような拒絶理由は完全に撥ね退けられると固く信じていても、そこで示された先行文献を検討すれば、客観的には特許化がかなり困難であろうと思われる場合も多い。このような場合、出願人(ライセンサー)からの許諾を受けて発明内容の製品化を行っている者(ライセンシー)は、この拒絶理由段階で始めて当該ライセンス契約に疑念を抱き、契約締結後に特許事務所などへ相談に来られることがある。

### 3. 本稿で扱う問題点

出願段階におけるライセンス契約には、様々な問題が存在する。このような出願段階におけるライセンス問題は、特許が無効となって、特許権が遡及消滅した場合(特許法第125条)のライセンス契約の問題から類推して考えることもできる。例えば、出願が拒絶された場合、ライセンサーはライセンシーに支払い済みの実施料返還義務を負うかに関しては、特許の無効が確定した場合、特許権者は通常実施権者に実施料の返還義務を負うかという論点<sup>(1)</sup>が参考になるとと思われる。

本稿では、別の問題例として、ライセンス契約終了後の競業禁止義務規定が存在した場合、どのように考えるべきか検討したい。

### 4. 契約終了後の競業禁止義務規定

#### (1) 具体例

具体的な規定例を挙げると、  
 第X条  
 第1項 乙(製造者)は、甲(出願人)の許諾なく、本件製品(出願に係る)及びこれに類似する製品の製造を行ってはならない。  
 第2項 本条第1項の規定は、本件契約終了後5年間有効とする。  
 というような条項の第2項の規定である。

#### (2) ライセンサー乙の心境の変化

ライセンシー乙は、当該出願に係る発明が将来的に特許ことを前提に、いずれにせよ特許が成立すればラ

イセンサー甲との特許ライセンス契約は避けられず、そうであれば出願段階でもライセンサー甲からの一定の制約を甘受しようと思っていたところ、当該出願の審査が進んで、拒絶理由通知⇒拒絶査定⇒拒絶査定不服審判(特許法第121条)の拒絶審決という段階を進むことにより、拒絶確定の蓋然性がいっそう高まることになる。それにつれ、ライセンシー乙の該出願に係る発明に対する疑念も段々と高まることになる。こうしてライセンシー乙は、そのうち拒絶になる運命の出願であれば、早くライセンス契約を解除して、自由の身になりたいと思うようになるであろう。

しかしながら、契約自由の原則を貫くと、上記の規定が有効ある限り、ライセンシー乙は、残念なことに契約を解除しても5年間は自由の身になれないのである。

#### (3) 規定がなされる背景

このような契約終了後の競業禁止義務規定がライセンス契約に盛り込まれる背景としては、ライセンス契約では、純粋な特許ライセンスばかりでないことに起因する。特許法の建前からいうと、特許明細書には、実施可能要件が課されているので(特許法第36条第4項第1号)、特許明細書の内容だけで、十分実施できるはずである。しかし実際は、甲のみが知っている技術的ノウハウを加えなければ実施不可能であって、乙の実施に際してこれを指導している場合や、ライセンス契約とともに製造委託も行い、甲の営業先を乙に提示している場合もある。このようにライセンサー甲は、ライセンシー乙が行う製品の製造立ち上げや販売ルートの開拓に少なからず関与する場合も多い。すると、ライセンサー甲としては、明細書の記載内容を超えて、乙に供与したこれら一切の技術、営業について拘束をかけたいと考えるようになる。

ここで、特許による保護とノウハウによる保護、ライセンス契約と製造委託契約はそれぞれ性質が異なるものであるため、これらを別個にした複数の契約を締結すれば良いのであるが、通常これらが峻別されることはなく、一の契約書で契約締結されている。このため、本来ノウハウ事項のみに課されるべき義務や製造委託契約のみに課されるべき義務が、規定の文言上、出願に係る発明のライセンス契約に関する事項においても同様の義務が課されることになってしまう。

#### (4) 規定の解釈

上記のような背景からすると、発明とノウハウが存在している場合には、ノウハウ部分については契約終了後の競争禁止義務規定も有効であると考えられる。しかしながら、主観的にはノウハウと考えていても、例えば、不正競争法上の営業秘密3要件（「秘密管理性」「有用性」「非公然性」）に照らすと客観的なノウハウがとはいえない場合もある。また、ノウハウが存在するとしても、そのノウハウを除いた部分の発明についても同様な効果を認めてよいのであろうか、つまりノウハウの保護の観点からの有効性が認められる規定は、抱き合わせで当該ノウハウ以外の部分についても有効であろうか。

上記契約終了後の競争禁止義務規定の効力を認めない構成としては、①当該契約は公序良俗に反する（民法第90条）、当該契約は②錯誤無効である（民法第95条）または③詐欺取消しうるものである（民法第96条）として、当該契約自体の効力を否定する構成と④特許権は、独占禁止法の例外として市場における独占的地位を与えられているものであり（独占禁止法第21条）、特許権本来の権利行使でない行為は不公正な取引方法であるとし、当該規定に基づく侵害行為を停止又は予防することで（独占禁止法第24条）、当該規定の効力を否定する構成がある。

以下、事例の契約終了後の競争禁止義務規定に沿ってそれぞれの観点から検討する。

##### ① 公序良俗違反

民法では、契約自由の原則が大原則とされているので、民法第90条でいう公序良俗違反とは、その規定が犯罪的行為の内容であるとか憲法上の基本的人権を無視した規定であるとか極端な違法性が認められる場合でなければ適用されにくようである。

契約終了後の競争禁止義務規定の場合、職業選択の自由（憲法第21条）との関係が問題となる<sup>(2)</sup>。なお、憲法上の権利規定の趣旨は、私人間であっても、民法を通じて適用されるとし、また法人であってもその性質が許す限りで憲法上の権利を享有できるとするのが通説的見解である。憲法の職業選択の自由は、憲法上の権利であるから、私人間の契約といえども規定の解釈を通じて尊重されるべきであり、権利の制限も必要性、合理性を有し、相当な手段によるものでなくてはならない。しかし、出願段階のライセンス契約は、ラ

イセンサーとしても特許の可能性のある製品を製造できる利益を享有できるというメリットを有する場合は多く、ライセンサーの一方的押し付け契約と評価できる場合は少ない。また、上記規定のように契約終了後5年程度であれば、合理的な期間を著しく逸脱しているとはいえないと思われる。従って、上記規定のような場合、公序良俗違反は主張にくい。

##### ② 錯誤無効

出願段階の発明に対して契約を締結した場合、当該出願に係る発明に対し、特許権が成立しなかったことが、契約の重要な要素の錯誤として、錯誤無効を主張できるか。

上述のとおり、出願段階という権利的に不安定な段階においてライセンス契約を締結する場合、締結した相手方は、当該出願が拒絶されるかもしれないにもかかわらず、あえて出願段階で契約を締結しているといえる。そのことから当該出願に係る発明が特許されるか否か重要な要素ではなく、特許の可能性のある製品を製造できる利益を享有できることが当該契約の重要な要素であると考えることが、契約時点における当事者間の合理的な意思解釈であると考えられる<sup>(3)</sup>。これに反し、もしライセンサーにとって特許されることが重要な要素であると考えているならば、契約規定に出願の拒絶が確定した際の実施料返還義務の規定を盛り込むなど、その動機を明示的に知ることができる規定内容が盛り込まれていることが必要となると思われる。従ってそのような動機を推知できる規定が存在しない場合には、錯誤無効は主張しづらい。ただし、当該出願に拒絶理由が通知され、特許にならないことが明確になってきた時点でのライセンサーの権利行使は、過失のある権利行使であると推定されうると考えられる<sup>(4)</sup>。

##### ③ 詐欺取消

仮に、発明者や出願人が「これは絶対特許になるよ」などの言葉を発し、これをライセンサーが信じて契約締結したような場合は、詐欺取消できるかが問題となる。しかしこの程度の言動では、欺罔行為と評価するのは難しいとされている<sup>(3)</sup>。従って、よほど拒絶の理由が明確で、出願人の欺罔行為が明白でない限り、詐欺取消を主張するのも困難である。

##### ④ 独占禁止法違反

特許権消滅後においても当該技術の使用を制限する

義務を課す規定を設けることは不公正な取引に該当し、違法なるおそれが強いものと考えられている（特許・ノウハウライセンスに関する独占禁止法上の指針 第4, 3, イ, (ア)）。その趣旨は特許権が消滅した後は、誰でも自由に当該技術を使用できるものであり、ライセンサーには当該技術の使用を制限する権限がないことにある。

また、判例は、特許出願準備中の発明の対象装置の製造委託契約において、対象装置を出願人以外の第三者には製造販売しないとの特約は、対象装置を現認した者がその発明の内容を容易に知ることができるときは、契約締結後の特許請求の範囲の減縮に伴って、契約上の右不作為義務の対象となる装置も右減縮後の特許請求の範囲のものになると解するのが相当とされている<sup>(5)</sup>。

このように、ライセンス契約中においても、出願における経過状況は、当該ライセンス契約規定の内容に影響を及ぼし、かつ第三者との均衡を図る必要性が認められている。そうすると、まず、出願の拒絶が確定した以降は、上記のような契約終了後の競争禁止義務規定が効力を持たないと考えられる。

次に、ライセンス契約は解除したが、未だ拒絶の確定がなされていない場合について考える。上記判例からすると、補正減縮後の特許請求の範囲においては、未だ競争禁止義務規定は有効であるとも思える。しかしながら、出願人は出願段階においては、特許権成立後に補償金請求権(特許権法第65条)は有するものの、差止請求権までは認められていないことから(特許法第100条参照)、やはりライセンサーには当該技術の使用を制限する権限がないといえる。またライセンス契約解消後は、よりいっそう第三者との均衡を図るべきである。

そうすると拒絶の確定前であっても契約終了後の競争禁止義務規定に基づく権利行使は出来ないのではないかと考える。従って、契約終了後の競争禁止義務規定に基づく権利行使は、例え拒絶確定の前であっても、

独占禁止法上の不公正な取引方法に該当する旨の主張は強力な主張になりうるものとする。

## 5. まとめ

以上、出願段階におけるライセンス契約において、競争禁止義務規定が盛り込まれていた場合を例にして、契約文言どおりの効力を持たない構成について考えた。特許やノウハウを対象とする契約は、対象の性質の複雑さから、上記事例以外にも様々な問題のある契約が締結されているのではないと思われる。弁理士としては、そのような問題を抱えた相談者に対して、様々な法律構成から検討し、相談者にご納得いただけるようにしていきたい。

## 注

- (1) 例えば、別冊ジュリスト No.170 2004/2 「特許判例百選 [第三版]」 p.206-207 「100 権利無効の場合の既払実施料返還の要否 東京地裁昭和 57 年 11 月 29 日判決」など
- (2) 元販売代理店が、販売元の有する実用新案権等を侵害していない技術について、契約終了後一定期間競争禁止条項が存在した事案について、そのような競争禁止条項が、公序良俗に反して無効と認めた判決。13.12.27 大阪高等裁判所 平成 13 年 (ネ) 第 2533 号 競争行為差止請求控訴
- (3) 特許権に基づき権利行使を行ったが、後になって無効とされた事案で、差止請求権を被保全権利とする仮処分命令につき、特許権者に過失があったものと推定した判決。H14.12.17 東京地裁 平成 13 (ワ) 22452 特許権 民事訴訟事件
- (4) 特許出願中の発明につき当事者間で専用実施契約を締結したが、後になって本件発明について拒絶理由通知がされたことを受けて、契約の錯誤無効、詐欺取消、債務不履行による解除を主張した事案について、特許成立の見込みの有無、程度にかかわらず、本件発明につき特許が成立する可能性が客観的にどの程度のものであったかにかかわらず、本件実施契約を締結する意義は十分にあったとして、錯誤無効を否定し、また出願人の絶対に特許は取れる旨の出願人代表者の説明が、欺罔行為と評価し得るようなものではないとして詐欺取消を否定した判決。H16.10.27 東京高裁 平成 16 (ネ) 3601 特許権 民事訴訟事件。
- (5) 平成 5 年 10 月 19 日最高裁判決 (平成 4 年 (オ) 1264 号) (原稿受領 2006.1.10)