

特許権の独占的通常実施権者による 差止請求の可否

～新たな独占的ライセンス制度構築に向けて～

筑波大学 図書館情報メディア系 講師 村井 麻衣子

要 約

特許権の独占的ライセンス制度のあり方については、平成 23 年度特許法改正に際し検討がなされ、新制度の導入は見送られたものの、登録システムを整備したうえで将来的に独占的ライセンス制度のあり方を検討するという結論が取りまとめられた。

本稿では、そのような新たな制度設計を視野に入れ、現行法において、いわゆる独占的通常実施権者が、特許権侵害者に対し、差止請求権を行使できるか否かという問題を考察する。この問題に関しては、民法の債権者代位権を転用することができるか否か、また肯定する場合もその条件等について、裁判例や学説が分かっている。これらの状況を整理し、現行法における解釈論の限界を探りつつ、最後に制度改正に向けての課題を検討する。

目次	
1. 序	
(1) 問題の所在	
(2) 通常実施権に基づく救済手段の選択肢	
(3) 債権者代位制度	
2. 裁判例	
(1) 肯定例	
(2) 否定例	
3. 学説	
(1) 代位否定説	
(2) 代位肯定説	
4. 独占的通常実施権者による差止請求の可否	
(1) 侵害排除義務が認められる場合の債権者代位	
(2) 侵害排除義務が認められない場合の債権者代位（及び固有の差止請求権について）	
(3) 小括	
5. 新たな独占的ライセンス制度について	

1. 序

(1) 問題の所在

特許法は、特許権を独占的にライセンスする手段として、専用実施権（77 条）を用意しているが、その登録に伴う問題（登録に伴う情報の開示⁽¹⁾や、登録の手間・コスト）から、実務上は、独占的なライセンスの手段として、他者に実施権を付与しない旨の特約を付した通常実施権（78 条）が設定されることが多い⁽²⁾。このライセンスは「独占的通常実施権」と呼ばれ⁽³⁾、

許諾された範囲について特許権者自身も実施しない旨の特約がされる場合、「完全独占的通常実施権」と呼ばれる。

通常実施権に関しては、平成 23 年の特許法改正で、登録を要することなく、通常実施権発生後の特許権の移転に対抗することができることになった（99 条 1 項）。通常実施権についてもほとんど登録されることがないという問題があったところ⁽⁴⁾、今般の改正により通常実施権の登録制度は廃止されることになったが、登録を欠くために権利が公示されないことに伴う問題としては、もう一つ、専用実施権の制度の利用が進まないなか、実務において代替的機能を果たしている、いわゆる独占的通常実施権を特許法の制度として明示的に取り込むべきかということが議論されている。後述するように、平成 23 年改正に際し、産業構造審議会は、包括的な検討を要するため今回の改正では新制度の導入は見送るが、登録システムを整備したうえで、将来的に独占的ライセンス制度のあり方を検討するという結論をとりまとめている。

もっとも、そのような新たな制度設計をなす際には、足らざるところはどこかということを見極めるために、現行法下における独占的通常実施権をめぐる法律関係、特に特許権侵害者に対する差止請求権が、改正を待たずとも、いかなる条件の下に認められるのかということに関する考察が不可欠と考えられるが、民

法の債権者代位権を転用することができる条件等について議論が分かれている。そこで、本論文は、この点に関する裁判例、学説を整理し、現行法における解釈論の限界を探りつつ、最後に制度改正に向けての課題を明らかにしたいと考えている。

(2) 通常実施権に基づく救済手段の選択肢

通常実施権に基づく救済手段として、非独占的な通常実施権の場合には、損害賠償及び差止請求のいずれも否定されている⁽⁵⁾。通常実施権は、他者に重複して付与することが可能であり、通常実施権者は自ら実施できることの許諾を受けているにすぎないからである。

独占的通常実施権も、特許法上、及び登録上の扱いは、非独占的な通常実施権と変わるところがない⁽⁶⁾。しかし、独占的通常実施権の場合には、特許が侵害されることにより、独占的地位が侵されることになる点で、非独占的な通常実施権とは異なる。そこで、独占的通常実施権者が差止請求権⁽⁷⁾や損害賠償請求権を行使できるかという問題が生じる⁽⁸⁾。

独占的通常実施権者による損害賠償請求権の行使については、多くの裁判例により肯定されているが⁽⁹⁾、独占的通常実施権者が差止請求権を行使しうるかについては、以下に紹介するように、裁判例や学説が分かれている。

独占的通常実施権者に差止請求権を認める理論構成としては、①独占的通常実施権者に固有の差止請求権を認める方法と、②特許権者が有する差止請求権を代位行使（民法423条）することを認めるという方法がある。

(3) 債権者代位制度

債権者代位権（民法423条）は、本来、資力のない債務者の財産の減少を防ぐために、債権者が債務者に代わってその権利を行使する制度である。よって、保全する必要のある被保全債権が金銭債権であることや、原則として債務者が無資力であることが要件とされてきた。

ところが、債権者代位権は、本来の適用場面とは異なった場面で、「特定の債権」（特定債権の他、特定の金銭債権を被保全債権とする場合もある）の内容を実現するために、「転用」されることがある。転用の場面では、責任財産の保全が問題とならないため、債務者

の無資力要件は不要となる⁽¹⁰⁾。

具体的な転用の場面としては、①不動産がA→B→Cと譲渡されたが、BがAから登記を移転しようとしないうちに、Cが自らのBに対する登記請求権を保全するため、BのAに対する登記請求権を代位行使するケース⁽¹¹⁾や、②AがBの土地を借りていたところ、Cがその土地を不法占拠している場合、Bの有するCに対する妨害排除請求権を代位行使するケース⁽¹²⁾などで、転用が認められてきた。

さらに、Aが抵当権者であり、Cが抵当不動産を不法占拠している場合に、不動産の所有者であるBのCに対する妨害排除請求権をAが代位行使できるかについて、平成11年最高裁判所大法廷判決は、判例変更をして、これを肯定した⁽¹³⁾。最高裁は、「抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態」があるときは、これを抵当権に対する侵害と評価とできるとしたうえで、「抵当権の効力として、抵当権者は、抵当不動産の所有者に対し、その有する権利を適切に行使するなどして右状態を是正し抵当不動産を適切に維持又は保存するよう求める請求権を有する」として、「抵当権者は、右請求権を保全する必要があるときは、民法四二三条の法意に従い、所有者の不法占有者に対する妨害排除請求権を代位行使することができる」と解するのが相当であると判示した。ここでは、保全される権利が金銭債権どころか債権ですらなく、民法423条の類推適用よりさらに離れていることから、「民法423条の法意に従い」という表現を用いたとされる⁽¹⁴⁾。

このような債権者代位制度を、独占的通常実施権者が特許権者の差止請求権を代位するために転用できるか否かが問題となる。

2. 裁判例

独占的通常実施権者による差止請求について、裁判例は、代位を肯定するものと、代位（及び固有の差止請求権）を否定するものとに分かれている。

(1) 肯定例

① カム装置事件⁽¹⁵⁾

この判決は、独占的通常実施権者による差止請求権の代位行使を肯定した裁判例として位置づけられている。ただし、代位による差止めを認める理由は特に述べられていない。

<事実の概要>

Xは、工作機械のカム装置の改良に関する特許権を有する訴外Aから、本件特許発明を独占的に実施する権利を付与された者である。Xは、Yが本件特許権を侵害する製品を製造販売したとして、損害賠償と、特許権者であるAに代位して差止め及び廃棄を求めた。

<判旨>

請求一部認容、一部棄却。

以下のように述べて、Aの代位によるXの差止請求を認めた。ただし、廃棄請求については、Yが侵害品を所有占有している事実が認められないとして棄却した。なお、損害賠償請求についても、Xにおいてどの程度の数量の販売がYの行為によって妨害されたかが明らかではない等の理由で棄却した。

「(一) Yが現在業として…漸減切込装置を備える『KM—5型高速自動ねじ切機』を生産し、譲渡し又は譲渡のために展示していることは当事者間に争いがないところ、右物件が本件特許発明の技術的に範囲に属することは前判示のとおりであるから、AはYに対し本件特許権に基づき右行為の差止を請求する権利を有するものといえることができる。

しかしながら、Yが現在その肩書地所在の工場において右物件を所有占有している事実はこれを認めるに足る証拠はないから、AはYに対し本件特許権に基づきその廃棄を請求することはできないものといわなければならない。

(二) しかして、Xは、Aに対し、前判示のとおり本件特許発明を独占排他的、かつ、全面的実施に積極的に協力すべきことを請求する債権を有し、したがって、Xは、右債権を保全するため債務者Aに代位してAがYに対して有する右(一)記載の差止請求権を行使しうるものと解すべきであるから、XのYに対する前記行為の差止請求はその理由があるものといえることができるが、前記物件の廃棄請求は、その前提事実を欠き、失当といわなければならない。」

② 蕎麦麺の製造方法事件⁽¹⁶⁾

同様に、抽象論として代位を肯定した裁判例として、蕎麦麺の製造方法に関する特許について争われた事件がある。ただし、特許権侵害を否定したため、差止請求は棄却されている。代位を認める理由も特に述べられていない。

<事実>

Xは、フランチャイズシステムによる蕎麦店の経営等を行う会社である。本件において、Xは、「蕎麦麺の製造方法」に係る特許発明の特許権者から独占的通常実施権の許諾を得たとし、Y1が製造し、Y2が販売する麺押機は上記特許発明の実施にのみ用いる物であると主張して、Yらに対し、特許権者の有する差止請求権を代位行使して麺押機の販売の差止め等を求めた。

<判旨>

請求棄却。

Xが、本件特許権の共有権者から独占的通常実施権の許諾を受けているものと推認することができるとしたうえで、以下のように述べた。

「独占的通常実施権者については固有の差止請求権は認められないが、特許権者(共有持分権者を含む)の有する差止請求権(特許法100条)を代位行使(民法423条)することができる」と解するのが相当であるから、Xは、訴外Aの有する本件特許権に基づく差止請求権を代位して行使することができる。」

しかし、Yらが製造・販売している本件麺押機は、本件特許発明の実施にのみ使用される物とはいえないとして、間接侵害の成立を否定し、さらに、本件特許発明は、本件特許の出願日の前に頒布されたY1作成のカタログに記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、本件特許には特許法123条1項2号、29条2項所定の明らかな無効理由があるとして、Xの差止請求を否定した。

その他のXの請求もいずれも否定されている。

(2) 否定例

① ヘアブラシ事件⁽¹⁷⁾

他方で、独占的通常実施権者による差止請求権の代位行使を否定した裁判例として位置づけられるのが、ヘアブラシの意匠権に関する事件の判決である。権利者と実施権者間で専用実施権の設定が約されたものの未登録であった事案において、裁判所はXを完全独占的通常実施権者であると認定したが、固有の差止請求権、債権者代位に基づく差止請求権のいずれも否定した。

なお、この事件の控訴審では、登録を経て専用実施権による差止請求が認められている⁽¹⁸⁾。

<事実>

Xは、理容器具等の卸販売を業とする会社であり、パンチパーマ用のセットブラシの製造販売を行っている。Xは、ヘアブラシの製造販売を行うYに対して、X商品の形態そのものがXの製造販売する商品であることを示す表示として広く認識されるようになったとして不正競争防止法に基づく差止請求及び損害賠償を、訴外Aの有するヘアブラシの意匠権に係る未登録の実施許諾による専用実施権あるいは独占的通常実施権に基づく差止請求及び損害賠償を求めた。

<判旨>

請求一部認容、一部棄却。

不正競争防止法に基づく請求について、周知性を獲得していないとして認めなかった。

訴外Aの有する意匠権の実施許諾に基づく請求について、まず、以下のような事実を認めた。

「Xは、昭和五六年九月三〇日、ヘアブラシに係る意匠権を有する訴外Aと、本件意匠権の範囲全部につき、Xに専用実施権を許諾すること、Aは自ら本件意匠を実施せず、またX以外の第三者に許諾することができないこと、Xは実施料として一個につき二〇円を支払うこと、AはXの実施権の登録手続に協力することを内容とする契約をなした。しかし、侵害品が出回った際、Aが侵害排除義務を負うとの約定は契約書になく、XはYのイ号物件につきAに相談したところ、Xの方で裁判をするよう促がされ、本訴提起に至った。」

そのうえで、未登録の専用実施権に基づく請求については、登録をしなければ効力を生じないとして、これを否定した。

独占的通常実施権に基づく請求については、まず、「…通常、権利者と実施権者間で専用実施権の設定が約されたが、その登録に至らない間にもその実施が許諾されている場合には、実施権者は右実施につきいわゆる独占的通常実施権を付与されたものと同一視することができ、またそうみるのが当事者の意思に合致するものと考えられ[る]」として、Xは独占的通常実施権を付与されたと認めた。

そして、次のように完全独占的通常実施権の性質について述べたうえで、Xの独占的通常実施権に基づく差止請求を棄却した。

「(一) まず、完全独占的通常実施権の性質につい

て検討するに、意匠法二八条二項には、『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、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を有する。』と規定しており、右の規定よりすれば、通常実施権の許諾者(権利者)は、通常実施権者に対し、当該意匠を業として実施することを容認する義務、すなわち実施権者に対し右実施による差止損害賠償請求権を行使しないという不作為義務を負うに止まり、それ以上に許諾者は当然には実施権者に対し、他の無承諾実施権者の行為を排除し通常実施権者の損害を避止する義務までも負うものではない。これを実施権者側からみれば、通常実施権者は権利者に対し、当該意匠の実施を容認すべきことを請求する権利を有するにすぎないといえることができる。そして、完全独占的通常実施権といえども本来通常実施権であり、これに権利者が自己実施及び第三者に対し実施許諾をしない旨の不作為義務を負うという特約が付随するにすぎず、そのほかに右通常実施権の性質が変わるものではない。

(二) そこで差止請求権について判断するに、通常実施権ひいては完全独占的通常実施権の性質は前記のとおりであるから、無権限の第三者が当該意匠を実施した場合若しくは権利者が実施権者との契約上の義務に違反して第三者に実施を許諾した場合にも、実施権者の実施それ自体は何ら妨げられるものではなく、一方そのように権利者が第三者にも実施許諾をすることは、実施権者に対する債務不履行とはなるにしても、実施許諾権そのものは権利者に留保されて在り、完全独占的通常実施権の場合にも右実施許諾権が実施権者に移付されるものではないのであるから、実施権者の有する権利が排他性を有するということはできず、また条文の上からも意匠法三七条には差止請求権を行使できる者として意匠権者又は専用実施権者についてのみ規定していること(しかも、本件においてXは専用実施権の登録をなすことにより容易に差止請求権を有することができること)を考慮すると、通常実施権者である限りは、それが前記完全独占的通常実施権者であってもこれに差止請求権を認めることは困難であり、許されないものといわざるをえない。

また、Xは債権者代位権に基づき権利者の差止請求権を主張する。しかし右債権者代位制度は元来債務者の一般財産保全のものであり特定債権保全のために判例上登記請求権及び賃借権の保全の場合に例外的に債

務者の無資力を要することなく右制度を転用することが許されているが、右はいずれも重疊的な権利の行使が許されず、権利救済のための現実的な必要性のある場合であるところ、完全独占的通常実施権は第三者の利用によって独占性は妨げられるものの、実施それ自体には何らの支障も生ずることなく当該意匠権を第三者と同時に重疊的に利用できるものであり、重疊的な利用の不可能な前記二つの例外的な場合とは性質を異にし、代位制度を転用する現実的な必要性は乏しく（しかも本件においてXは登録により容易に差止請求権を有することができる）、債権者代位による保全は許されないというべきである。

更に、完全独占的通常実施権の権利者に対する請求権は、無承諾実施権者の行為の排除等を権利者に求める請求権ではなく、当該意匠の実施を容認すべきことを請求する権利にすぎず（本件においても前記認定のとおり権利者の森本に第三者の侵害行為を差止めるべき作為義務は認められない）、通常実施権者が権利者の有する侵害者に対する妨害排除請求権を代位行使することによって権利者の実施権者に対する債務の履行が確保される関係にはないのであり、また、本件全証拠によるも森本が無資力であるとは認められないから、結局債権者代位による保全の必要性も欠くといわざるをえない。」

一方、「完全的独占的通常実施権者は固有の権利として（債権者代位によらず）直接侵害者に対して損害賠償請求をなし得る」と述べ、Xの損害賠償請求は認めている。

3. 学説

独占的通常実施権者による差止請求の可否について、固有の差止請求権までを認める学説はほとんどないが⁽¹⁹⁾、債権者代位による差止請求権の行使については、否定する学説もあるものの、肯定する学説が多い。

（1）代位否定説

差止請求権を行使しうる者が特許権者と専用実施権者に限られている現行法の解釈としては、独占的通常実施権の債権者代位による差止請求権の行使が認められないのもやむを得ないとする⁽²⁰⁾。

（2）代位肯定説

従来から、代位による差止請求を肯定する学説は存

在したが⁽²¹⁾、近時の学説においては、代位の前提となる被保全債権としての侵害排除義務の有無が、代位を認めるか否かのメルクマールとされることが多い。

① 侵害排除義務がある場合に代位を肯定する説
特許権者が侵害排除を契約上の義務として明示的に負担している場合に例外的に代位行使を認める説がある⁽²²⁾。

これに対し、明示の特約に限らず、諸般の事情を総合的に勘案して排除義務の有無を判断し、黙示の排除義務が認められる場合にも代位を肯定する説がある⁽²³⁾。

さらに、特定の実施権者に独占的实施を許諾するという独占通常実施権許諾契約の趣旨からして、許諾者である特許権者に侵害を排除する義務があると解し、独占的通常実施権一般に債権者代位による差止請求を認める説もある⁽²⁴⁾。

② 侵害排除義務がなくとも代位を肯定する説

特許権者に侵害排除義務がなかったとしても、他者に実施許諾しないことという債権を有する独占的通常実施権者を法的に保護すべき利益がある以上、これを被保全債権とする債権者代位を認めるべきとする説がある⁽²⁵⁾。

また、端的に、特許発明の実施を独占させることを請求する権利を被保全債権として代位を肯定する説もある⁽²⁶⁾。

③ その他の説

専用実施権に限りなく近づいた状態でなければ差止請求権は認められないとして、完全独占的通常実施権であること、侵害排除義務が明示的あるいは黙示的に課されていること、（権利保護資格要件としての対抗要件として）通常実施権の登録がなされていることを債権者代位の転用に要求する説⁽²⁷⁾、侵害排除の保証条項やその他諸事情を総合的に参酌して「債権者代位を認める実益のある場合」かを判断することを提案する説⁽²⁸⁾等がある。

4. 独占的通常実施権者による差止請求の可否

（1）侵害排除義務が認められる場合の債権者代位
独占的通常実施権が設定されると、許諾者である特許権者等にとっては、特に自ら実施をしていない場

合、実施料の支払いを受けることさえできれば、手間やコストをかけてまで権利侵害を排除しようとのインセンティブは働かない。一方、独占的通常実施権者は、侵害による市場シェアの奪取等によって、損害を直接に被ることになる。よって、独占的ライセンスが設定された後、侵害に対し最大の利害関係を有するのは、特許権者よりむしろ独占的通常実施権者であることが多いと考えられる⁽²⁹⁾。

このような構造的な問題を踏まえると、少なくとも、独占的通常実施権の契約において、単に他者に重ねて許諾をしないという以上に、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にもかかわらず、特許権者等がこの義務を履行しない場合には、独占的通常実施権者の有する債権を保全するために、債権者代位による差止請求権の行使が認められるべきであると考えられる。

なお、独占的通常実施権者が特許権者に代位して差止請求をなす場合、第三者は特許権者に対する抗弁を対抗することができる。ゆえに、独占的通常実施権者が差止めることができるのはあくまで無許諾で侵害行為を行っている第三者であり、契約に違反して特許権者が第三者に実施許諾をした場合、独占的通常実施権者は特許権者に対し債務不履行責任を追及することができるに留まる⁽³⁰⁾。

(2) 侵害排除義務が認められない場合の債権者代位（及び固有の差止請求権について）

さらに進んで、侵害排除義務が存しない場合にも債権者代位を認めるべきか。

抵当権者の代位を肯定した平成11年最高裁判決⁽³¹⁾は、その前提として、「抵当不動産を適切に維持又は保存するよう求める請求権」（抵当権者の「侵害是正請求権」ないし「担保価値維持請求権」）を認定しており、あくまで被保全債権の存在を代位の要件としているととらえられる⁽³²⁾。また、民法（債権法）改正案においても、債権者代位の転用の要件として、債務者による権利の不行使が債権者の債権の実現を妨げていることに加え、債権者が債務者に対し、代位対象となる債務者の当該権利を行使することを求めることができることが挙げられており、債務者の財産関係への介入を必要な範囲に限定するための要件化であると説明されている⁽³³⁾。

独占的通常実施権において侵害排除義務が存しない

場合は、独占的通常実施権者は特許権者に差止請求権の行使を請求できないのであり⁽³⁴⁾、最高裁または民法（債権法）改正案が要求するような被保全債権を觀念することが困難であると考えられる。

さらに、債権者代位制度が様々な場面で転用されてきた背景には、例えば、賃借人の保護や、抵当物件の不法占拠者による執行妨害の排除等、強い社会的要請が存在したと考えられる⁽³⁵⁾。

この点、独占通常実施権者による差止請求を認めるということについて、社会的要請が確立しているままでいえるかは疑問である。独占的通常実施権による損害賠償請求に関する裁判例が多数存在するのに比し⁽³⁶⁾、差止請求に関する裁判例は先に紹介したように数件程度と少なく、また、知的財産研究所『ライセンス・特許を受ける権利に係る制度の在り方に関する調査研究報告書』の国内アンケート調査の結果をみても、差止請求への要請は必ずしも高くないように見受けられるからである⁽³⁷⁾。

侵害排除義務が存しない場合にも債権者代位を認めることは、特定債権の保護を越えて、実質的に独占的通常実施権者に固有の差止請求権を認めることに近似する。独占通常実施権者一般に差止請求を認めるべきであるならば、債権者代位権の転用によるのではなく、立法論としてその必要性や特許権者等及び第三者への影響を踏まえて検討することが望ましいように思われる。そして同様に、独占的通常実施権者による差止請求権を認めることへの実際的な要請が必ずしも明らかではないなか、特許権者等や第三者に影響を与えうる固有の差止請求権を解釈により認めることも、適切ではないと考える。

(3) 小括

以上のように、侵害排除義務が認められる場合には、侵害排除を請求する権利の保全を目的として、代位による差止請求が認められるべきであると考えられる。

裁判例の理解としても、代位を肯定したカム装置事件判決⁽³⁸⁾は、「本件特許発明を独占排他的、かつ、全面的実施に積極的に協力すべきことを請求する債権」が認定されていることから、侵害排除義務が存する事案であったと考えられ、代位を否定したヘアブラシ事件判決⁽³⁹⁾は、権利者に第三者の侵害行為を差止めるべき作為義務は認められないと認定していることから、侵害排除義務が存せず、代位が認められなかった事案

であったととらえることができる⁽⁴⁰⁾。

この場合、結局は、侵害排除義務が課されてさえいれば、独占的通常実施権に基づくものか、非独占的通常実施権に基づくものであるかは問わないことになると考えられる⁽⁴¹⁾。独占的なライセンスであるという性質から差止請求権を認めるべきか否かが問題の本質であるとするならば、やはり別途立法論として論じる必要があると考えられる。

5. 新たな独占的ライセンス制度について

近時、専用実施権が利用しにくい制度であるということ为背景に、独占的通常実施権者が、無権原の実施者に対してすら差止請求をなすことができないことが問題とされ、新たな独占的ライセンス制度のあり方が検討されてきた。

例えば、特許制度研究会の報告書では、①登録を効力発生要件としない新たな独占的ライセンス制度を整備し、登録を備えない独占的ライセンシーについても、無権原の実施者に対する差止請求は可能とする、②新たな独占的ライセンス制度では、登録・開示事項を最小限にした上で、登録を備えた独占的ライセンシーは、対抗関係に立つ第三者に対する差止請求も可能とする、という提案がなされた⁽⁴²⁾。

そして、平成23年特許法改正に盛り込むことは見送られたものの、特許制度小委員会では独占的ライセンス制度のあり方について検討がなされ、以下のような対応の方向が示された。

「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が不可欠であるところ、現在、特許庁では『業務・システム最適化計画』により新たなシステムの構築（2014年1月稼動予定）を進めていることにも留意すべきである。このような特許庁におけるシステム構築の状況を踏まえ、独占的ライセンス制度の在り方については、改めて検討を行うことが適当である」⁽⁴³⁾。

現行法において専用実施権が独占的ライセンスとして十分ではなく、独占的通常実施権者に差止請求権が認められないことが問題であるのであれば、新たな独占的ライセンス制度が認められることにより、立法的な解決がなされることが望ましいと考えられる。その検討にあたっては、独占的ライセンシーに差止請求権を認めるべき必要性の他、それにより影響を受ける特許権者等の許諾者（ライセンサー）や差止請求を受ける第三者の利益にも配慮する必要があるだろう。

まず、独占的ライセンシー一般に差止請求を認めることは、特許権者等にとって、契約により対処しない限り、侵害訴訟のイニシアティブを失い、独占的通常実施権者が特許権者と取引関係のある第三者に差止請求をしたり、独占的ライセンシーによる権利行使をきっかけに特許の無効判断の機会が増加することによる不利益を被るおそれを生じさせることになる⁽⁴⁴⁾。

ただし、何人も無効審判請求できるようになった現状においては（特許法148条）、独占的ライセンシーによる差止請求権の行使を制限することで無効審判を避けたいという特許権者等の期待は、事実上のものに過ぎず、法的保護には値しないと考えられる。また、独占的ライセンシーとの間の契約において、権利行使をする際に事前通知をする義務を課したり⁽⁴⁵⁾、独占的ライセンシーによる差止請求権や損害賠償請求権の行使を制限する旨の合意をしておくことにより、特許権者等は自らの不利益を防ぐことも可能であると考えられる⁽⁴⁶⁾。

また、差止請求を受ける第三者にとっては、侵害をしている以上は権利行使されることを覚悟しなければならないとしても、警告者が真の独占的ライセンシーであるか否かを確認できるようにするための制度が必要ではないかとの指摘がある⁽⁴⁷⁾。

以上のような関係者の利益状況等を踏まえ、第三者の予測可能性・法的安定性に配慮しつつ、当事者の意向に沿った多様なライセンスとその保護を可能とするような制度が構築されることが望ましいと考える。

注並びに参考文献

(1) 専用実施権は効力の発生に登録が必要であることから、登録することによって、契約の存在が一般に開示されてしまうとともに、実施権者の氏名や実施の範囲等、営業上秘密としたい情報に関わる事項を含む全ての登録事項が一般に開示されてしまう。

- (2) 財団法人知的財産研究所『ライセンス・特許を受ける権利に係る制度の在り方に関する調査研究報告書』(2009年) <http://www.jpo.go.jp/shiryoutou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/2009_35.pdf>によると、独占的ライセンスを利用したことがある者のうち、専用実施権を利用したことがある企業は約29.6%、独占的通常実施権を利用したことがある企業は約76.1%であるとされる(産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会報告書『特許制度に関する法制的な課題について(平成23年2月)』(2011年)11頁 <http://www.jpo.go.jp/shiryoutou/toushin/toushintou/pdf/tokkyo_housei_kadai/houkoku.pdf>)。年度別の専用実施権の設定数は、2001年205件、2002年164件、2003年200件、2004年158件、2005年160件、2006年265件、2007年230件、2008年302件、2009年198件、2010年188件である(特許庁『産業財産権の現状と課題～グローバル化に対応した知的財産システムの強化～〈特許行政年次報告書2011年版〉』(2011年)80頁 <http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryoutou/toukei/nenpou_toukei_list.htm>)。
- (3) 実施権者が複数人に限定される場合も独占的通常実施権に含まれるとの指摘として、諏訪野大「独占的通常実施権について－独占の性質ならびに差止請求の可否・条件とその既判力－」日本工業所有権法学会年報31号(2007年)26-28頁。
- (4) 特許制度研究会『特許制度に関する論点整理について』(2009年)7頁 <<http://www.jpo.go.jp/shiryoutou/kenyukai/pdf/tokkyoseidokenkyu/houkokusyoo.pdf>>によれば、登録の利用率は1.3%と推計されている。
- (5) 大阪地判昭和59・4・26無体集16巻1号271頁[架構材の取付金具]
- (6) 平成23年改正前、通常実施権を登録することはできた(専用実施権と異なり効力要件ではない)、独占性を付記することはできなかった。旧法においては、専用実施権と通常実施権の区別はなされていなかったが、実施権の登録に独占的な実施権である旨の付記が慣行的に認められていた(中山信弘「通常実施権の侵害」中松潤之助先生追悼『国際工業所有権の諸問題』(AIPPI日本部会・1976年)486頁)。
- (7) 独占的通常実施権は、契約に基づく債権であるから、原則として、債権者と債務者との間の債務不履行が問題となるに過ぎない。独占的通常実施権者にとって第三者による特許権侵害は、第三者による債権侵害と位置づけられるが、①第三者の債権侵害を不法行為ととらえても、損害賠償が請求できるに留まり、②第三者による債権侵害に妨害排除請求権が認められるのは、判例上は、対抗力ある不動産賃借権等に限定されている(中田裕康『債権総論[新版]』(岩波書店・2011年)271-283頁等参照)。通常実施権は債権的権利であって物権的効力を有しないことについて、差止請求権を物権的権利の効力とすることへの疑問を提示するものとして、趙東敏「差止請求権の理論根拠に対する検討」知財ジャーナル1巻1号(2008年)121頁以下。ドイツでの議論を踏まえた差止請求権の一般的発生原理に関する考察として、根本尚徳『差止請求権の理論』(有斐閣・2011年)。
- (8) 渋谷達紀『知的財産法講義I[第2版]』(2006年)376頁
- (9) 裁判例について、増井和夫=田村善之『特許判例ガイド[第5版]』(有斐閣・2012年)501-503頁[田村善之]、裁判例・学説等について、金子敏哉「特許権の侵害者に対する独占的通常実施権者の損害賠償請求権」知的財産法政策学研究21号(2008年)201頁以下等を参照。例えば、専用実施権が未登録であり、差止請求が否定されたヘアブラシ事件(後掲・大阪地判昭和59・12・20[ヘアブラシー審])においても、完全独占的通常実施権に基づく損害賠償請求は認められた。
- (10) 潮見佳男『プラクティス民法 債権総論[第3版]』(信山社・2007年)215頁
- (11) 大判明治43・7・6民録16輯537頁
- (12) 大判昭和4・12・16民集8巻944頁
- (13) 最大判平成11・11・24民集53巻8号1899頁
- (14) 中田・前掲221頁
- (15) 東京地判昭和40・8・31判タ185号209頁[カム装置]
- (16) 東京地判平成14・10・3(平12(ワ)17298号)裁判所ウェブサイト[蕎麦麵の製造方法]
- (17) 大阪地判昭和59・12・20無体集16巻3号803頁[ヘアブラシ審]
- (18) 大阪高判昭和61・6・20無体集18巻2号210頁[ヘアブラシ控訴審]。控訴審判決の評釈として、佐藤恵太[判批]ジュリスト974号(1991年)99頁。
- (19) 肯定する説として、盛岡一夫「通常実施権者の差止請求権」日本工業所有権法学会年報8号(1985年)71頁、盛岡一夫「通常実施権に基づく訴権」『特許判例百選[第2版]』(1985年)171頁(ただし、盛岡一夫「完全独占的通常実施権者の有する請求権」『特許判例百選[第3版]』(有斐閣・2004年)205頁、盛岡一夫『知的財産法概説[第4版]』(法学書院・2007年)67頁では、独占的通常実施権者による損害賠償請求を肯定しているものの、差止請求については立場を明言していない)。また、盛岡一夫=土肥一史編著『演習ノート知的財産法[第3版]』(法学書院・2010年)60-61頁[辰巳直彦]も、専用実施権の設定を避けて独占的通常実施権が許諾されることの方が通常であり、さらに独占的通常実施権者に差止請求を認めても、無権原で実施している第三者や特許権者の地位を不当に損なうとはいえないとして、独占的通常実施権者が直接に差止請求を行使し得ることを認める立場を示している。
- (20) 渋谷達紀『知的財産法講義I[第2版]』(有斐閣・2006年)376頁
- (21) 従来の学説については、中山・前掲485頁以下、中山信弘編著『注解特許法上巻[第3版]』(青林書院・2000年)830頁以下[中山信弘]等参照。
- (22) 竹田稔『知的財産権侵害要論[第5版]』(発明協会・2007年)278頁、高林龍『標準特許法[第4版]』(有斐閣・2011年)197頁
- (23) 中山信弘『特許法』(弘文堂・2010年)435頁、中山・前掲注解833頁[中山信弘]。才原慶道「知的財産権の独占的な利用の許諾を受けた者の差止請求」商学討究61巻1号(2010年)154-155頁も、前掲・最大判平成11・11・24の示示には、被保全債権として、何らかの作為請求権が存在することが必

- 要であるという考えがあるということも理由として、代位行使には、黙示であったとしても、侵害排除義務が存在する必要があるとする。
- (24) 牧野利秋「特許権侵害訴訟における差止請求及び損害賠償請求の要件事実」牧野利秋＝飯村敏明編著『新・裁判実務大系 知的財産関係訴訟法』（青林書院・2001年）55頁。中山・前掲諸問題 492-493頁、仙元隆一郎『特許法講義 [第4版]』（悠々社・2003年）206頁も同旨。松井和彦「通常実施権の本質と実施許諾者の侵害排除義務」金沢法学 49巻2号（2007年）310頁は、ドイツの議論を参照したうえで、当事者間に明示的な合意がなくとも、実施契約における誠実義務の一つとして、実施許諾者には特許権侵害者を排除すべき義務が課せられると解すべきであるとして、これを被保全債権として債権者代位を肯定する。
- (25) 田村善之『知的財産法 [第5版]』（有斐閣・2010年）341頁。抵当権者の代位に関する最高裁判決（前掲・最大判平成11・11・24）が被保全債権を価値的にとらえているとして、同様に独占的通常実施権者による代位を原則として肯定する説として、浜田治雄＝福田栄司「独占的通常実施権者の差止請求権の代位行使の可否」知財ジャーナル1巻1号[2008]209頁）がある。
- (26) 高部眞規子「特許権に基づく差止請求訴訟の要件事実」武藤春光先生喜寿『法曹養成と裁判実務』（武藤春光先生喜寿記念論文集編集委員会・2006年）569頁
- (27) 諏訪野・前掲29頁以下
- (28) 山上和則 [判批]『特許判例百選 [第3版]』（有斐閣・2004年）211頁。次のような要素を総合的に参酌して判断してはいかかであろうかとする。(ア) 独占的実施権者が、保証条項 (warranty)、特に第三者による侵害の排除保証及び第三者の権利の非侵害保証の重要性を十分に認識して条文化し、実施許諾者も納得の上でこれらの義務を承諾し、これを後日否定することが信義則に反すること、(イ) 実務上立証に難渋する損害賠償請求よりも、侵害行為の禁遏によって実施者製品の売上が増大を期待することのほうが重要な事案であること、(ウ) 許諾者が弁護士費用などの裁判費用を惜しむとか、侵害者との取引関係などに配慮して、どうしても訴訟提起に踏み切らないことが信義則上からも許されないこと、(エ) 実施者が非独占的通常実施権に比べて十分に高い実施料支払い義務を負っていること、(オ) 日本の産業競争力を高めるために、知財立国への転換が急務となっている今日、知的財産の「活用」の面でライセンス契約は企業経営戦略上極めて重要な役割が期待されていること（社会的要請）等々。
- (29) 中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法 上巻』（青林書院・2011年）1240頁 [城山康文]、渋谷・前掲376頁、中山・前掲諸問題 492頁、知的財産研究所・前掲80頁
- (30) 田村・前掲541頁、高林・前掲197頁。田村・前掲541頁は、この点が債権者代位構成のメリットであろうとする。才原・前掲152-153頁は、代位行使であれば特許権者の許諾を得ていれば足りるが、特許権者の他に独占的通常実施権者からも許諾を得なくてはならなくなることを理由として、独占的通常実施権者に固有の差止請求権を認めるべきではないと

する。ただし、確かに代位構成の方が抗弁をより明確に位置づけ得るとしても、抗弁があるような例外的な場合は権利濫用等の一般条項で対応できるとの指摘として、中田・前掲220頁。

- (31) 前掲・最大判平成11・11・24民集53巻8号1899号
- (32) 道垣内弘人 [判批] ジュリスト1174号（2000年）29頁、八木一洋 [判解] ジュリスト1174号（2000年）40-41頁、才原・前掲154頁等
- (33) 民法（債権法）改正検討委員会編『詳解・債権法改正の基本方針Ⅱ－契約および債権一般(1)』（商事法務・2009年）409-411,416頁。この改正案では、債権者代位について、「一般責任財産保全型」（従来のいわゆる「本来型」）と「個別権利実現準備型」（従来のいわゆる「転用型」）の2類型を設けるとともに、その要件を明らかにしている。

独占的通常実施権者による債権者代位については、「特許権等に関する独占的通常実施権に基づく差止めのように、債権者代位権に依拠しなくとも、そもそも当該権利の内容として導くことが可能であり、債権者代位権の制度が当該分野における議論の展開や立法による対応を消極的に妨げているという「弊害」もある」との記載があるが（同・408頁）、これに対する批判として、諏訪野大「知的財産法の観点から見た債権法改正の基本方針」池田真朗＝西原慎治＝平野裕之編著『民法（債権法）改正の論理』（新青出版・2010年）642-644頁がある。

また、改正案の中間的な論点整理に対するパブリックコメントを募集するにあたって公表された、法務省民事局参事官室『民法（債権関係）の改正に関する中間的な論点整理の補足説明（平成23年5月）』（2011年）57頁 <<http://www.moj.go.jp/content/000074425.pdf>> では、本来型と転用型の債権者代位権を区別して制度のあり方を個別に検討していくことについて、異論がなかった旨が記されている。

- (34) (独占的) 通常実施権の契約に基づき、特許権者等が第三者の侵害行為を排除する義務を負うかは問題となりうる（松井・前掲276頁以下等参照）。これを肯定する考えもあるが、侵害排除義務を認めるということは、特許権者等に侵害行為の監視や訴訟提起等のコストを負担させることになるため、実施を認めるとともに単に他者には許諾を行わないという形での独占的通常実施権の契約も可能であって、当然には侵害排除義務が課されるべきではないと考える。反対の特約のない限り通常実施権を許諾した特許権者は侵害排除義務を負うとした判決（大阪地判昭和39・12・26下民集15巻12号3121頁 [ポリプロピレン]）もあるが、そのことを理由として特許権者が申請した仮処分への通常実施権者の補助参加の利益を認めた判決に過ぎない（増井＝田村・前掲511-512頁 [田村善之]）。

なお、村西大作「ライセンス契約の『イロハ』」パテント64巻13号（2011年）10頁は、侵害排除義務を定めることについてライセンサーが難色を示すこともあるとして、ライセンサーの自己の判断による侵害対応（合理的措置を講じる）義務を定め、ライセンサーが何の措置も講じない場合に、ライセンサーが実施料の減額を求める、あるいは実施料の支払い

を拒絶できる等の条項を定めるのが現実的な対応であるとする。

- (35) 於保不二雄『債権総論 [新版]』(有斐閣・1972年)166頁は、「特定債権の保全といっても、それは、物権的効力が社会的に要請されながらそれが不十分である場合に、その不十分な物権的効力を補充するということに、自から限界があるもののように思われる」と述べる。
- (36) 増井 = 田村・前掲 501-503頁 [田村善之] 等参照
- (37) 知的財産研究所・前掲 53-54頁によると、独占的通常実施権をライセンシーの立場として利用したことがある者を母集団(52者)とする集計では、「1. 独占的通常実施権者は無権原に実施している者に対してさえ、差止請求できないため使いづらい。」との回答は21.6%であり、専用実施権をライセンシーの立場として利用したことがある者を母集団(28者)とする集計でも、「1. 独占的通常実施権者は無権原に実施している者に対してさえ、差止請求できないため使いづらい。」との回答は46.4%に留まっている。また、同・55頁によると、「独占的通常実施権について、最も改善すべき点は何だと思いますか。」という問いについて、「独占的通常実施権者にも、差止請求権はあった方が良い。」とする回答は、9者中2者であり、「独占的通常実施権に特に問題は感じていない。」という回答は、9者中4者である。
- (38) 前掲・東京地判昭和40・8・31 [カム装置]
- (39) 前掲・大阪地判昭和59・12・20 [ヘアブラシ審]
- (40) 雨宮正彦 [判批] 特許管理 36巻4号(1986年)468頁, 浜田 = 福田・前掲 209頁等

- (41) 非独占的通常実施権者であっても、契約で侵害排除義務が定められている場合に、債権者代位による差止請求が認められるとするものとして、山上和則 = 藤川義人編『知財ライセンス契約の法律相談 [改訂版]』(青林書院・2011年)592頁 [山崎順一], 村西・前掲 11頁
- (42) 前掲・特許制度研究会 13頁
- (43) 前掲・産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会報告書 11-12頁
- (44) 前掲・特許制度研究会 14頁
- (45) 前掲・知的財産研究所 56頁参照
- (46) 前掲・知的財産研究所 77-81頁は、このような「反対合意」の対世的効果を議論している。
- (47) 前掲・知的財産研究所 56-57頁。ここでは、権利行使主体が公示されない点についてのアンケートでの意見として、「公示されていない者から差止請求を受けるのは不意打ちであると感じる。確かに、特許権を侵害してはならないから、誰から権利行使を受けようと同じであると言えなくもないが、実務では、特許権侵害か否かの判断は非常に難しく、その場合には、その特許権に係る権利者が誰であるかによって採り得る措置が変わってくるため、差止請求権を有する権利者が公示されていた方がよいとも感じる。」という内容も紹介されている。ただし、この場合でも、差止請求権の行使主体については予測可能性が確保されないとしても、権利行使の基礎となる特許権の権利者は公示されているといえる。
(原稿受領 2012. 6. 13)

日本弁理士会の
『特許等出願援助制度』をご活用ください
～優れた発明・考案・意匠の創作を応援します～

JPAA
Information

特許出願等援助制度とは?

有用な発明や考案、意匠の創作が、経済的な事情によって世の中に活用されることがなく埋もれてしまうことがないように、日本弁理士会が必要とされる費用の全部又は一部を負担する制度です。

援助対象者は?

発明者や教育機関、中小企業等が対象です。

援助の費用は?

必要となる、弁理士の報酬、費用及び特許庁の手数料の合計を超えない範囲で負担します。

援助の条件は?

日本弁理士会が審査を行い援助の可否を決定します。(※詳細は右の「利用の流れ」)

利用の流れ

申請

↓

審査

↓

審査結果の通知

↓

援助が決定したら
弁理士の設定

↓

契約

↓

援助の開始

特許出願等援助制度の詳細、申請書様式のダウンロードは日本弁理士会のホームページで

検索