

通常実施権の当然対抗制度の法的性質に関する考察及び立法論的検討

特許庁審査官 原 和秀*

要 約

平成 23 年特許法改正法では、特許権の通常実施権の対抗制度として、当然対抗制度が導入された。本制度の導入後、学説では、通常実施権を第三者に対抗できる場合にライセンス契約が通常実施権者と特許権の譲受人（第三者）との間に承継されるか否かという論点に議論が集中している。本稿は、本論点について、従来議論されてきた不動産賃貸借契約における賃貸人の地位の移転に関する考え方の流用に対する検討を、近時の民法分野における有力説を踏まえて行う。また、本稿では、本論点を検討するための新しいアプローチ方法として法的性質に着目した。本制度の法的性質は、本法改正を経て公示によるものから第三者のためにする契約に変わっている可能性があるという結論に至り、当該法的性質を踏まえて本論点を考察する。加えて、これらの議論が生じている背景的事情として本制度の立法上の問題点を指摘するとともに、解決するための新たな制度を提案する。

目次

1. はじめに
2. 通常実施権の当然対抗制度に関する論点及び最近の学説状況
 - (1) 学説状況
 - (A) 承継説
 - (B) 非承継説
 - (C) 茶園説
 - (2) 私見
 - (A) 承継説の不動産賃貸借契約における考え方の流用に対する検討
 - (B) 通常実施権の対抗力の法的性質
 - (C) 論点の考察
3. 制度上の問題点及び立法論
 - (1) 通常実施権の新たな任意登録制度の創設について
4. まとめ

1. はじめに

現在、我が国では、政府が知的財産戦略大綱を制定したことに代表されるように、知的財産の創造・保護・活用を通じて産業競争力を向上させようという取組みが各界にて進められている。そして、中でも知的財産の活用においては、取得された特許権が使用されないままのいわゆる休眠特許の活用が重要視されている。この休眠特許を活用するには、当該休眠特許技術を必要としている者に特許権の譲渡又は実施権設定がなされるのが通常である。また、休眠特許の活用と併

せて、特許権に対する質権設定・移転や特許権を担保とした融資等、資金調達手段としての知的財産の重要性も高まってきている。このような知的財産の活用手段の増加は、特許権の譲渡又は実施権設定を促すことになる。このように知的財産の活用促進・流通が活発になると、二重譲渡や実施権設定後の特許権譲渡の譲受人による実施権者に対する差止請求等の問題が生じてくる。つまり、不動産物権変動等における対抗問題と同様の事態が特許権の活用促進・流通の場においても生じつつある状況である。このような状況の変化に対して、制度的な対応として、平成 23 年特許法改正（以下「平成 23 年法改正」ともいう。）では、特許権の通常実施権者には、通常実施権の登録等がなくても通常実施権設定後に行われた特許権譲渡の譲受人に対する第三者対抗力が認められるという、当然対抗制度を導入するに至っている。

本制度の導入後、学説では、通常実施権を第三者に対抗できる場合のライセンス契約が通常実施権者と特許権の譲受人（第三者）との間に承継されるか否かという論点に議論が集中している。本稿は、本論点につ

* 本稿は、2013 年 11 月 26 日慶應義塾大学法学部（通信教育課程）に提出した学士論文のうち、特に通常実施権の当然対抗制度に関する部分を抜粋し、加除・修正したものである。なお、本稿は筆者の私見を示したものであって、特許庁の公式見解を示すものではない。

いて、学説での議論状況を紹介した後、従来議論されてきた不動産賃貸借契約における賃貸人の地位の移転に関する考え方の流用に対する検討を、近時の民法分野における有力説を踏まえて行う。また、本稿では、従来の議論とは異なる新しいアプローチ方法として、本制度の法的性質に着目したところ、本制度の法的性質は、本法改正を経て公示によるものから第三者のためにする契約に変わっている可能性があるという結論から本論点を考察する。加えて、これらの議論が生じている背景的事情として本制度の立法上の問題点を指摘するとともに、解決するための新たな制度を提案する。

2. 通常実施権の当然対抗制度に関する論点及び最近の学説状況

平成23年法改正が行われるまで、通常実施権の対抗制度に関する最大の関心事は、登録のない通常実施権を特許権の譲受人が行使し得る差止請求等からいかに保護するかであった⁽¹⁾。

平成23年法改正によって、通常実施権に当然対抗が認められるようになると、立法段階において運用に委ねられた事項である、通常実施権を第三者に対抗できる場合にライセンス契約が通常実施権者と特許権の譲受人（第三者）との間に承継されるか否かという論点に議論が集中している⁽²⁾。

そこで、以下、上記論点に関する学説状況を紹介し、その後私見を述べる。

(1) 学説状況

通常実施権を第三者に対抗できる場合のライセンス契約が通常実施権者と特許権の譲受人（第三者）との間に承継されるか否かという論点については、ライセンス契約の内容ごとに承継の可否を検討するのが一般的である。

ライセンス契約によって(a)特許権の譲渡人が負っていた義務と(b)通常実施権者が負っていた義務とに分けて考える。まず、(a)特許権の譲渡人が負っていた義務として、ノウハウ提供、改良発明提供、独占許諾、サブライセンス受忍等が挙げられ、これらの義務を特許権の譲受人も通常実施権者に対して負うのが問題になる。これに対して、(b)通常実施権者が負っていた義務として、実施料支払(額、期限、方法)、特許権の有効性に関する不爭、実施期間・地域・数量・態様の限定、製品の用途(目的)の限定、原料購入元・

製品販売先の限定等が挙げられ、これらの義務を通常実施権者は、特許権の譲受人に対して負うのか、それとも引き続き特許権の譲渡人に対して負うのが問題となる⁽³⁾。

学説上は、A特許権の譲渡によってライセンサーたる地位が移転し、ライセンス契約の内容も当然に承継されるとする承継説、Bこれを否定する非承継説、Cライセンス契約の内容によって場合分けして承継するものと承継しないものに分ける茶園説がある。

(A) 承継説

平成23年法改正後に、承継説をとるのは、林弁護士⁽⁴⁾、末吉弁護士⁽⁵⁾、鎌田教授⁽⁶⁾、石井特任准教授⁽⁷⁾である。ただし、完全な形での承継を認めている論者はいないようである。実際、林弁護士は、ライセンス契約の内容のうち、特許権の譲受人に承継されることが合理的でないと解される内容については承継しないとす。次に、末吉弁護士は、当然対抗の性質に反する内容については承継しないとす。また、鎌田教授は、承継される内容は通常実施権の契約関係に関わる内容(例えば、通常実施権許諾に対する対価であるライセンス料支払義務)に限定されるとす。さらに、石井特任准教授は、承継される内容はライセンス料支払義務に限定されるとす。加えて、平成23年法改正前に、承継説をとるのは、飯島弁護士⁽⁸⁾、飯田弁護士⁽⁹⁾、中田教授⁽¹⁰⁾、三村弁護士⁽¹¹⁾、豊崎教授⁽¹²⁾である(ただし、通常実施権の登録を前提とするものが大半であり、全ての論者が今日の当然対抗制度下でも同様の結論になるのかは不明である。)

承継説による論者が根拠として挙げるもののうち、代表的なものとして、ライセンス契約の(a)賃貸人の地位の移転、及び、(b)双務契約性が挙げられる。まず、(a)賃貸人の地位の移転は、不動産賃貸借契約における賃貸人の地位の移転に関する通説・判例の考え方をライセンス契約の場合に流用しようとするものである。不動産賃貸借では、賃借権に対抗力がある場合に不動産が譲渡されると、譲受人には賃借権そのものだけでなく、賃貸人の地位が承継される。この理由として、賃貸人の義務は目的物の所有者であれば履行できるもので、個人的色彩を有するものではなく、また、賃借人としても譲受人に賃貸人の債務の承継を認めることがむしろ賃借人にとって有利であることが挙げられている⁽¹³⁾⁽¹⁴⁾⁽¹⁵⁾。そして、不動産賃貸借契約におけ

る賃借人と賃貸不動産の譲受人との関係、及び、通常実施権者と特許権の譲受人との関係を同様であると解し、通常実施権は不作為義務であるので特許権者であれば履行可能で個人的色彩を有するものではなく、また、通常実施権者としても地位の法的安定性からすれば有利であるから、ライセンス契約の場合も不動産賃貸借契約における賃貸人の地位の移転と同様の取扱いができることを根拠とする⁽¹⁶⁾。次に、(b) 双務契約性は、ライセンス契約のうち、通常実施権とその対価との間には双務的牽連性があることを根拠とし、特許権が移転すると通常実施権の不作為義務は譲受人が負うことになるので、その対価受領権も譲受人に移転すると説明するものである⁽¹⁷⁾。

(B) 非承継説

平成 23 年法改正後に、非承継説をとるのは、島並教授⁽¹⁸⁾、愛知准教授⁽¹⁹⁾、飯塚弁護士⁽²⁰⁾、磯田弁護士⁽²¹⁾、松葉弁護士⁽²²⁾、高橋弁護士⁽²³⁾である。また、平成 23 年法改正前に、当然対抗制度の導入を前提として非承継説をとるのは、駒田准教授⁽²⁴⁾である。さらに、平成 23 年法改正前に、当然対抗制度の導入を前提としないで非承継説をとるのは、岩崎教授⁽²⁵⁾、野口弁護士⁽²⁶⁾、大隅元最高裁判所判事ほか⁽²⁷⁾である。

非承継説による論者が根拠として挙げるものうち、代表的なものは、承継説が主張するライセンス契約の (a) 賃貸人の地位の移転を否定するものである。承継説では、上記 (A) に記載したとおり、通常実施権が不作為義務であるから特許権者であれば履行可能で個人的色彩を有するものではなく、また、通常実施権者としても地位の法的安定性からすれば有利であることを根拠としているものもある。この説明に対し、非承継説では、ライセンス契約は不動産賃貸借契約と異なり多様性があり (上記 2. (1) (a), (b) 参照)、譲渡人の個性に着目した特定履行義務が設定されていることが多いこと等から不動産の譲渡の場合と同様に考えることは困難であると批判する⁽²⁸⁾。また、通常実施権者にとっても、特許権者の個性に着目した特約が設けられている場合には、契約を承継させると有利とはいえない状況になり得ると批判する⁽²⁹⁾。以上のように、非承継説では、承継説が根拠とする不動産賃貸借契約における賃貸人の地位の移転に関する考え方の流用を否定する。

(C) 茶園説

茶園説⁽³⁰⁾では、ライセンス契約の内容に応じて、ライセンス契約が承継される場合と承継されない場合がある。承継されるライセンス契約は、通常実施権の設定とライセンス料支払義務だけが定められているものに限られる。これ以外のライセンス契約では、他の義務はもちろんのこと、ライセンス料支払義務をも含めてライセンス契約は承継されなくなるとする。

以上のように諸説あるが、平成 23 年法改正後の多数説は B 非承継説のようである。ただし、まだ通説と呼べるほどの説は存在しないのが現状である。

(2) 私見

私見としては、B 非承継説を支持したい。まず従来学説で議論されている不動産賃貸借契約における賃貸人の地位の移転に関する考え方の流用の可否について、近時の民法学説における有力説を踏まえた検討を行った後、本論点を通常実施権の対抗制度の法的性質の観点から考察する。

(A) 承継説の不動産賃貸借契約における考え方の流用に対する検討

A 承継説による論者が根拠として主張するライセンス契約の (a) 賃貸人の地位の移転について、私は、以下の理由から不動産賃貸借契約における考え方の流用は困難であると考え。

民法学説では、賃貸人の地位の移転について、賃借権が対抗力を有する場合を前提として賃貸人の地位は賃貸目的物の所有権と結合しているという状態債務論によって説明するものが通説⁽³¹⁾⁽³²⁾⁽³³⁾とされている。しかしながら、近時、この状態債務論を否定する有力説⁽³⁴⁾⁽³⁵⁾⁽³⁶⁾⁽³⁷⁾が主張されている。有力説の中でも野澤教授は、不動産賃貸借の対抗力について定めた民法 605 条について、立法過程を詳細に検討した結果、賃貸人の地位は賃貸目的物が譲渡されると当然に譲受人に承継されるのが原則であり、その場合に、譲受人が不測の損害を被らないための公示技術の手法として「登記」が要求されたにすぎないとする。したがって、民法 605 条の「登記」は単に第三者に賃借権の存在を知らせることのみを目的としている⁽³⁸⁾。そして、借地借家法等によって登記なしに対抗力を与えられるようになりつつあるという不動産登記制度の重要な動搖に

ついて、民法 605 条の起草者が公示技術として「登記」を選択したことが主たる原因であると説明している⁽³⁹⁾。当該説明を基に考察すると、借地借家法によって賃借権自体の登記がなくても対抗力が生じる制度が許容される理由は、同制度が「登記」以外の方法によって賃借権の存在が公示されていることを担保しており、第三者に対して賃借権の存在を知らせることができるので、上記立法過程に照らして矛盾しないからである。以上を踏まえると、賃貸人の地位の移転での議論は、賃借権が単に対抗力を有するだけでなくその存在が何らかの方法によって公示されている場合のみ妥当するものである可能性がある。

ここで、通常実施権の対抗制度について考えると、平成 23 年法改正によって「登録」という公示要件がなくなり、通常実施権の存在は公示されなくなった。しかしながら、承継説では、通常実施権の存在が公示されなくなった点について議論がなされていないようである。すなわち、通常実施権の存在が公示されない場合でも、賃貸人の地位の移転での議論を流用できるのかという点の検討が不足している。

この点について、私見では、現在の通常実施権の当然対抗制度下では賃貸人の地位の移転の議論を流用できないと考える。なぜなら、賃貸人の地位の移転は、確かに賃借権の対抗力から当然に認められているものであるが、それには賃借権の存在を公示することが不可欠と考えるからである。一つ目の理由として、まず上記民法 605 条の立法過程が挙げられる。上記立法過程は、不動産賃貸借契約が承継されるためには、譲受人が不測の損害を被らないために当該賃借権の存在が何らかの方法で公示されることが必要であることを示唆している。二つ目の理由として、例えば借家権について考えるなら、その存在が何ら公示されていないということは、すなわち建物の引渡し（借地借家法 31 条 1 項）⁽⁴⁰⁾ さえされていない状態であり賃貸建物は賃借人によって全く利用されていないことになるが、このように賃貸建物を利用していない賃借人を、譲受人に対する取引の安全を犠牲にしてまで保護すべきとはいえないことが挙げられる。この点について、判例⁽⁴¹⁾も、賃借権が対抗力を有する場合で、賃貸建物の新旧所有者が賃貸人の地位を旧所有者に留保する旨を合意したときであっても賃貸人の地位が移転する理由を、「賃借人は、建物所有者との間で賃貸借契約を締結したにもかかわらず、新旧所有者間の合意のみによ

て、建物所有権を有しない転貸人との間の転貸借関係における転借人と同様の地位に立たされることとなり、旧所有者がその責めに帰すべき事由によって右建物を使用管理する等の権原を失い、右建物を賃借人に賃貸することができなくなった場合には、その地位を失うに至ることもあり得るなど、不測の損害を被るおそれがあるからである。」（下線及び太字引用者）と説明するから、そもそも建物を使用していないような賃借人までをも保護しようとする趣旨ではないと考えられる。

これに対して、賃貸人の地位の移転について通説である状態債務論を擁護する立場からは、賃借権が対抗力を有する場合、賃貸人の地位がそもそも賃貸目的物の所有権と結合しているからその存在の公示は不要ではないかとの反論が予想される。確かに、状態債務論では、上記 2. (1) (A) に記載したとおり、賃貸人の義務が個人的色彩を有するものではなく、また、賃借人としても債務の承継を認めることが有利であることを根拠としているから、賃借権の存在の公示の有無は問題にならない（賃借権の存在の公示がない、すなわち賃貸目的物が利用されていないとしても、賃貸人の義務はもちろん履行できるし、また債務の承継が認められることは賃借人にとっても有利である。）。

しかしながら、この状態債務論に対しては、有力説から、賃貸人の地位が賃貸目的物の所有権と結合する一種の状態債務関係であるとすれば、賃貸人の地位は対抗力の有無にかかわらず目的物の所有権に随伴する、と考えるのが論理的に一貫するところ、対抗力のない賃借権については、賃貸人の地位が当然に移転することを認めていないため、対抗力と状態債務との論理的関係が問題であるとの批判がある⁽⁴²⁾。

私は有力説を支持する。なぜなら、有力説が主張するとおり、状態債務論は、なぜ対抗力を具備しているときにのみ賃貸人の地位が賃貸目的物の所有権と結合するのかについて、賃貸人の義務が個人的色彩を有するものではなく、また、賃借人としても債務の承継を認めることが有利であるという根拠を参照しても、明確に説明できていないと考えるからである。むしろ上記立法過程を考慮する有力説の方が説得力はある。

したがって、賃貸人の地位は、賃借権が対抗力を有していてもその存在が公示されていない場合には移転されないと考える。

以上のとおりであるから、A 承継説による論者が根

拠とする賃貸人の地位の移転の議論を、平成 23 年法改正後のその存在が公示されない通常実施権の場合に流用するのは極めて困難であると考える。

(B) 通常実施権の対抗力の法的性質

平成 23 年法改正前の登録対抗制度下における通常実施権の対抗力は、登録という公示によって生じていた。しかしながら、法改正によって通常実施権の存在は公示されなくなったので、対抗力の法的性質を、もはや公示で説明することはできない。では、通常実施権の対抗力の法的性質は何に変わったのだろうか。

平成 23 年法改正後の通常実施権の対抗力は、第三者対抗要件である登録要件がなくなったことにより、譲渡人（要約者）と譲受人（諾約者）との間に結ばれる「第三者（通常実施権者）⁽⁴³⁾のためにする契約」（民法 537 条）によって生じるようになったと私は考える（図 1 及び図 2 参照）⁽⁴⁴⁾。第三者のためにする契約の成立要件は、「第三者に直接権利を取得させる旨の合意」である。この合意の有無は、当事者の意思だけでなく、契約の種類、取引の慣行等を顧慮して認定しなければならないとされている⁽⁴⁵⁾。ここで、平成 23 年法改正後は、特許権を譲り受けると通常実施権者に対して差止請求権等を行使しないという不作為義務を負うことが法定されている（= 当然対抗制度）ので、特許権を譲り受けようとする者は、通常実施権者に対し不作為義務があるということを認識しているものと認められる。また、この認識は法定された不作為義務に基づくものであるから、譲渡人においても当然認識しているものと認められる。以上のように、譲渡人と譲受人との間に上記認識が共通して認められるので、譲受人が通常実施権者に対し不作為義務を負うことについて両者の間に「黙示の合意」があるといえる。したがって、譲渡人と譲受人との間に「第三者（通常実施権者）に直接権利を取得させる旨の合意」があったと認めることができるだろう⁽⁴⁶⁾。

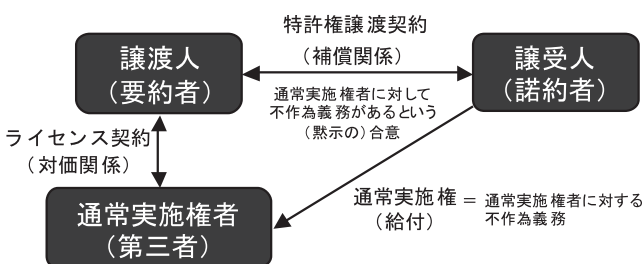


図 1：第三者のためにする契約

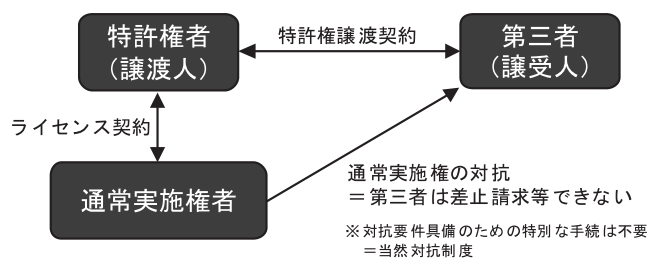


図 2：当然対抗制度

現在の当然対抗制度下では、仮に譲渡時に通常実施権者が存在することが判明していなかったとしても、譲受人は当該判明していなかった通常実施権者に対して上記不作為義務を負わなければならない。これについて、譲渡時には判明していなかった通常実施権者を第三者のためにする契約における第三者とすることができるのかという指摘があるかもしれない。しかしながら、法的性質が第三者のためにする契約であるとされている供託（民法 494 条）⁽⁴⁷⁾は、債権者（第三者）を確認することができないときも成立するとしているし、一般的な第三者のためにする契約においても、第三者は、まだ出生しない者及びまだ設立されない法人のように契約の当時には存在しなくてもよい^{(48) (49) (50)}とされているから、通常実施権者が譲渡時に判明していなかったとしても第三者のためにする契約は問題なく成立すると思われる。

また、第三者のためにする契約では、受益者となる第三者が債務者に対して受益の意思表示をした時に権利が発生する（民法 537 条 2 項）とされている。ここで、第三者に対応する通常実施権者が受益の意思表示をしないことは想定しがたいものの、受益の意思表示がなされなかった場合に、当然対抗制度の対抗力の法的性質は第三者のためにする契約ではなくなるのではないかの指摘が想定され得る。しかしながら、第三者のためにする保険契約では、法律の規定により第三者の受益の意思表示を不要としている（保険法 8 条, 42 条, 71 条）ので、第三者のためにする契約における受益の意思表示は法令上不要とすることができる性質のものであるといえる。したがって、通常実施権の当然対抗制度も、第三者のためにする契約において通常実施権者の受益の意思表示を不要とする制度設計をしたと考えることができる。よって、当然対抗制度の対抗力の法的性質を考慮する際に、通常実施権者の受益の意思表示の有無について検討する必要はない。

(C) 論点の考察

このように通常実施権の対抗力が第三者のためにする契約から生じていると考える場合、特許権の譲渡がなされても通常実施権以外の権利義務関係はそのまま譲渡人と通常実施権者との間に残っていると整理しても、A 承継説の (b) 双務契約性による論者が主張するような契約の性質に起因する問題は生じない。

なぜなら、通常実施権の対抗力が第三者のためにする契約から生じているとする場合、通常実施権に関して譲受人と通常実施権者との間のみで双務的牽連性のある権利義務関係が生じなくてもよいからである。すなわち、承継説の (b) 双務契約性による論者が主張するような譲受人と通常実施権者との間の権利義務関係に双務的牽連性を維持させるために、通常実施権の範囲に無理やり実施料支払義務等その他の権利義務を入れなくてよい。したがって、特許権の譲渡後に、通常実施権者が実施料支払義務を依然として譲渡人に対して負っているとしても、契約の性質に起因する問題は生じない。そして、この譲渡人と通常実施権者との間の権利義務関係が、第三者のためにする契約の「対価関係」(図1参照)に対応している。よって、特許権の譲渡がなされても通常実施権以外の権利義務関係はそのまま譲渡人と通常実施権者との間に残っていると整理しても契約の性質上の問題は生じない。

以上のとおり、特許権の譲渡後に、通常実施権以外の権利義務関係が全てそのまま譲渡人と通常実施権者との間に残っていると整理しても契約の性質に反しないことを説明した。しかしながら、他方で、特許権の譲渡後に、通常実施権以外の権利義務関係のうち、譲渡人と通常実施権者との間に残らなくなるものがあるかについてまでは説明できていない。すなわち、譲受人と通常実施権者との間に承継する権利義務関係があるか否かについては明らかにできていない。そこで、特許権の譲渡後に、ライセンス契約のうち通常実施権以外に、通常実施権者と特許権の譲受人との間に承継される権利義務関係があるか否かについて検討する。

譲受人と通常実施権者との間の法律関係は、当然対抗制度の法的性質が第三者のためにする契約であるとするならば、譲受人が通常実施権者に対する給付義務を負うのみで、通常実施権者は譲受人に対する直接の義務を負わないことになる(図1参照)。そうすると、譲受人が通常実施権者に負う給付義務には、上記差止請求権等を行行使しないという不作為義務(通常実施

権)以外に何が含まれるのかが問題になる。この問題について、私は、譲渡人と譲受人との間で明示的に合意されない限り、譲受人が通常実施権者に負う給付義務に上記不作為義務以外の例えば上記2.(1)(a)に挙げるノウハウ提供等は含まれないと考える。なぜなら、譲受人に対して、このような明示的な合意がない場合にまで上記不作為義務以外の義務を負わせるのは、通常実施権者から対価を直接得ることができないことと比較してあまりにも不均衡が大きく不合理だからである。また、ライセンス契約においてその契約内容は、上記2.(1)(a),(b)で示したように多様であるところ、仮に特許権の譲渡人が負っていた義務が多岐にわたるものである場合には、譲受人が特許権の譲り受け時に想定していた以上の義務を負わされてしまい、特許権譲渡対価の減額による事前の調整が十分にできなくなってしまうので、利益衡量の観点から説得力に欠けると考えられるためである。よって、特許権の譲渡後に、ライセンス契約のうち通常実施権以外に通常実施権者と特許権の譲受人との間に承継される権利義務関係は、譲渡人と譲受人との間で明示的に合意された場合を除き、原則ないとする。

以上のとおり、通常実施権を第三者に対抗できる場合に、ライセンス契約のうち通常実施権以外に通常実施権者と特許権の譲受人との間に承継される権利義務関係は原則ないから、B 非承継説が妥当であるとする。

本説については、さらなる検討⁽⁵¹⁾が不可欠であることは言うまでもないが、別の機会に改めて詳細な検討を行いたい。

3. 制度上の問題点及び立法論

特許権の通常実施権の対抗制度は、平成19年の産業活力再生特別措置法(以下「産活法」という)改正による特定通常実施権登録制度の導入、平成20年の特許法改正による通常実施権の登録事項の一部秘匿化、並びに、平成23年の特許法改正による通常実施権の当然対抗制度導入及び通常実施権の登録制度の廃止という幾多の法改正がなされたにもかかわらず、上記2.(1)で確認したとおり、学説上の議論はなお活発に続いている。これは、ライセンス契約の内容のうち、どの部分が譲受人に対抗できるのかが類型化されておらず、法的安定性がない状態であることによりもたらされているともいえるが、他方、立法上の問題として

見たときには、まだ完全な制度とはいえないことを意味しているのではないだろうか。また、B非承継説による場合、通常実施権以外のライセンス契約の内容は第三者に対抗することができなくなってしまうので、ライセンス契約の内容をも対抗したい通常実施権者を保護する制度が必要である。そこで、特許権の通常実施権の新たな任意登録制度を提案したい。

(1) 通常実施権の新たな任意登録制度の創設について

本稿では、現在の当然対抗制度は維持した上で、通常実施権を任意登録できるとともに、ライセンス契約の内容をも任意登録できるような新しい制度を創設することを立法論として提案したい。

この制度は、権利の存否が会社の存亡を意味するような重要な通常実施権の存在を登録によって強力に証明できるようにすること、及び、ライセンス契約の内容のうち、どの権利義務が対抗できるのか定説がない中で、登録したものを確実に対抗できるようにすることを目的とする。

新しい制度は、旧特定通常実施権登録制度（平成19年産活法改正により導入、平成23年同法改正により廃止）⁽⁵²⁾を基礎とし、登録可能事項を修正する。具体的には、旧特定通常実施権登録制度の登録可能事項⁽⁵³⁾に、ライセンス契約のうち、確実に対抗させたい権利義務をも従前登録可能だった事項に加えて登録できるようにする。他方、開示制度としては、旧特定通常実施権登録制度の開示制度を流用し、特に秘密のニーズの高いライセンシーや通常実施権及びライセンス契約の内容を特定する事項については、特定の利害関係人に限って開示する段階的な開示制度とする。旧特定通常実施権登録制度では、登録可能事項が、許諾対象特許権等を特定するための事項、実施の範囲等の通常実施権に関する事項に限られていた⁽⁵⁴⁾のに対して、この新しい制度では、登録可能事項をライセンス契約に関する事項にまで拡大しようとするものである⁽⁵⁵⁾。

本登録制度において、旧特定通常実施権登録制度に比べこのように登録可能事項の拡大を認めても対抗制度の法体系に問題は生じないと考える理由は、ライセンス契約が、本来、通常実施権と一体不可分の関係にあるものだからである。ライセンス契約の内容ごとに分析すると、まず、実施料支払義務は、通常実施権が存在しなければ発生しない権利義務であるから、通常

実施権と一体不可分であることに異論はないと考える。次に、ノウハウ提供、改良発明提供義務等は、通常実施権の設定に伴う場合は、通常実施権を実施するために必要なものとして提供されることが多いだろうから、これらの権利義務も通常実施権と一体不可分であると考えられる。

また、特許権の通常実施権の登録制度は平成23年法改正により廃止されているが、あえて一度廃止された登録制度を再導入する、この制度が合理的と考える理由は、以下のとおりである。

第一に、登録には、通常実施権が設定されていた証拠として非常に強い証明力があることである。これに対して、一つ目の指摘として、ライセンス契約書に確定日付を得ることにより登録に代替し得るという指摘がある⁽⁵⁶⁾。しかしながら、確定日付では、その日に文書が存在したことは証明できるが、その文書が真正に成立したものかということについてはまったく証明力がない。また、確定日付でなく公正証書を用いる手段も考えられるが、利害関係を証明すると証書の原本を閲覧できる結果、ライセンス契約の内容を全部見られてしまう（公証人法44条1項）という問題点がある⁽⁵⁷⁾。したがって、新しい制度による登録が可能になれば、登録のニーズはあるのではないだろうか。もし通常実施権の存否が会社の存亡を決定付けるようなとても重要なものである場合、登録によって通常実施権の存在等が明示されてしまうという欠点、登録料等のコストが発生するという欠点等があったとしても、これらの欠点を優に上回る大きなメリットがあるので、このような場合には通常実施権の存在を明示しておきたいという一定のニーズがあると思われる。また、二つ目の指摘として、登録された事項に変更が生じてもそれが登録に反映されない可能性が高く、登録と実体とが乖離することによりかえって特許権取引に入ろうとする者の取引の安全が害されるおそれがあるという指摘もある⁽⁵⁸⁾。しかしながら、正しく登録されていれば、譲り受けようとする者の確認が容易になることは間違いない。また、二つ目の指摘のように登録された通常実施権が移転されその移転が登録されていなかったため登録事項と実体とが齟齬していたとしても、当該登録から特許権に通常実施権が付着していることを推測させることができるし、さらに、譲渡対象の特許権に設定された通常実施権のうち、一部の通常実施権しか登録されていなかったとしても、譲り受けようと

する者は、当然対抗制度が維持されているから、他の通常実施権者が存在し得ることを考慮するのは当然である。そもそも当然対抗制度に改正された時点で取引の安全に対して法律上の配慮はなくなっていると思われる。以上の理由から、登録制度を導入すると、特許権を譲り受けようとする者の取引の安全がさらに害されるとまではいえないのではないだろうか。

第二に、たとえ新しい制度を導入したとしても、特許権者が破産した場合の通常実施権の対抗力についての問題は生じないことである。新しい制度による登録はあくまでも任意であり、登録していなくても特許法99条により通常実施権には対抗力が認められるから、破産管財人の解除権は制限される（破産法56条1項）ためである。

第三に、ライセンス契約の法的性質は債権であるとされる⁽⁵⁹⁾ところ、任意の登録制度を設けることは、債権法分野の法改正の流れに沿ったものになると考えることである。債権法分野では、一般法である民法上は、登記又は登録をすることはできないが、債権譲渡の一部においては、公示手段としてより厳格な登記又は登録をすることができる制度を特別法で導入している⁽⁶⁰⁾。

第四に、国際調和の観点から問題が生じないことである。アメリカでは、通常実施権の効力発生要件及び第三者対抗要件として登録は要求されていないが、通常実施権設定の契約書を長官の裁量でUSPTOに登録することができる（MPEP § 313）⁽⁶¹⁾。

4. まとめ

以上、本稿では、まず特許権の通常実施権の当然対抗制度下において通常実施権を第三者に対抗できる場合にライセンス契約が通常実施権者と特許権の譲受人との間に承継されるか否かという点についての学説状況を紹介した。その後、私見として、従来の学説で議論されてきた不動産賃貸借契約における賃貸人の地位の移転に関する考え方の流用に対する検討を、近時の民法分野における有力説を踏まえて行い、現在の通常実施権の当然対抗制度下では賃貸人の地位の移転の議論を流用できない可能性を指摘した。また、平成23年法改正によって通常実施権の対抗制度の法的性質が第三者のためにする契約に変わっている可能性について言及した上で、当該法的性質からライセンス契約は通常実施権者と特許権の譲受人との間に承継されない

ことが導き出せることを論じた。以上に加えて、現時点の日本における通常実施権の対抗制度の立法上の問題点を指摘するとともに、それを解決するための制度として、新たな任意登録制度を設けることを提案した。具体的には、現在の当然対抗制度を維持しつつ、旧産活法による旧特定通常実施権登録制度を基礎とした任意の登録制度を設ける。これにより、権利の存否が会社の存亡を意味するような重要な通常実施権の存在を登録によって強力に証明できるという利点、及び、ライセンス契約の内容のうち、どの部分が対抗できるのか定説がない中で、登録した部分を確実に対抗できるという利点が得られる。

注

- (1) この問題を取り扱った代表的な文献として、知的財産研究所編『知的財産ライセンス契約の保護—ライセンサーの破産の場合を中心に—』（雄松堂出版、2004）がある。
- (2) この点について整理された文献として、例えば、島並良「通常実施権の対抗制度のあり方」日本工業所有権法学会年報35号（2011）77-88頁が挙げられる。
- (3) 島並・前掲注(2)82-83頁
- (4) 中山信弘・小泉直樹編『新・注解特許法【上巻】』1376-1378頁〔林〕（青林書院、2011）
- (5) 末吉互「当然対抗制度導入で変わる『対抗』の意味—不動産賃貸借制度の視点から—」ビジネス法務11巻9号（2011）79頁
- (6) 鎌田薫「当然対抗制度と民法理論」日本工業所有権法学会年報35号（2011）115-116頁。学会後の質疑応答において、鎌田教授は、承継するものは通常実施権の契約関係に関わる内容に限定されるべきであり、ノウハウに関わる契約まで承継されると考えるべきでない旨説明されている（島並良ほか「通常実施権の対抗制度のあり方」日本工業所有権法学会年報35号（2011）176-177頁〔鎌田発言〕）。
- (7) 石井美緒「特許権の通常実施権の当然対抗制度とライセンス契約関係の承継」法律論叢84巻6号（2012）369-374頁。ライセンス料支払義務については承継するが、情報提供義務、クロスライセンス、独占的通常実施権等は承継しないとす。
- (8) 飯島歩「改正破産法下における特許ライセンスの保護と公証制度」知的財産研究所編『知的財産ライセンス契約の保護—ライセンサーの破産の場合を中心に—』200頁（雄松堂出版、2004）。「公証制度を用いた」対抗制度下において、「特許権が譲渡されたときに、通常実施権の対価の定めが承継されるべきかが問題となるが、この点については、処理の簡便さを優先し、通常実施権に対抗力がある限り対価の定めも当然に承継されるとすべきものとする。」としている。
- (9) 飯田聡「知的財産ライセンス契約の保護の在り方とその方策案」知的財産研究所編『知的財産ライセンス契約の保護—ライセンサーの破産の場合を中心に—』287-288頁（雄松堂

- 出版, 2004)
- (10) 中田裕康「知的財産権のライセンスの立場」NBL 801号 (2005) 19-20頁
- (11) 梶山敬士ほか編『ビジネス法務大系I ライセンス契約』121頁注38〔三村〕(日本評論社, 2007)。「通常実施権の範囲, 実施料やその支払時期等の通常実施権の内容として登録されている事項は新たな特許権者に引き継がれる」としており, 登録対抗制度を前提とした説である。
- (12) 豊崎光衛「特許権の譲渡と許諾実施権者の地位」大隅健一郎先生古稀記念『企業法の研究』581頁(1977)。「登録などの公示方法によって特許権の善意取得者の利益が守られる体制があれば, ドイツのような解決方法—実施契約関係の原則的移転—が簡明であると思われる」としており, 登録対抗制度を前提とした説である。
- (13) 我妻榮『債権各論 中巻一』420, 447-448頁(岩波書店, 1957)
- (14) 星野英一『法律学全集 26 借地・借家法』422頁(有斐閣, 1969)
- (15) 最判昭46・4・23(民集25・3・388)
- (16) 中山・小泉編・前掲注(4)1377頁〔林〕
- (17) 島並ほか・前掲注(6)175, 179頁〔鎌田発言〕
- (18) 島並・前掲注(2)84-85頁
- (19) 愛知靖之「アメリカにおける当然対抗制度」日本工業所有権法学会年報35号(2011)131-132頁
- (20) 飯塚卓也「当然対抗制度」ジュリスト1437号(2012)77頁
- (21) 磯田直也「通常実施権の当然対抗制度とライセンス契約の当然承継の有無」パテント65巻3号(2012)8-10頁
- (22) 松葉栄治「改正特許法とライセンス契約～当然対抗制度を中心に～」Law and Technology 56号(2012)53-54頁
- (23) 高橋淳「当然対抗制度」知財ぶりずむ10巻120号(2012)16-17頁
- (24) 駒田泰土「ドイツ法におけるライセンスの保護」知的財産法政策学研究12号(2006)159-160頁
- (25) 辻本勲男・武久征治編『知的財産契約の理論と実務』529-530頁〔岩崎〕(日本評論社, 2007)
- (26) 野口良光・石田正泰『特許実施契約の実務—ノウハウ実施契約を含む契約書詳説—』226頁(発明協会, 改訂増補2刷, 2004)
- (27) 大隅健一郎ほか『企業提携 経営法学全集11』152-153頁(ダイヤモンド社, 1967)
- (28) 中山信弘・小泉直樹編『新・注解特許法【別冊】—平成23年改正特許法解説』84-85頁〔松山〕(青林書院, 2012)
- (29) 知的財産研究所『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』61頁(知的財産研究所, 2007)
- (30) 茶園成樹「通常実施権の対抗要件制度について」特許研究51号(2011)10-11頁
- (31) 我妻・前掲注(13)420, 447-448頁
- (32) 星野・前掲注(14)422頁
- (33) 幾代通・広中俊雄編『新版 注釈民法(15) 債権(6)』188-189頁〔幾代〕(有斐閣, 1989)
- (34) 半田正夫「賃貸中の不動産の譲受人と賃借人の関係についての一考察」『末川先生追悼論集・法と権利1』民商78巻臨時増刊号(1)318-321頁(1978)
- (35) 三宅正男『契約法(各論)下巻』723-725頁(青林書院, 1988)
- (36) 野澤正充『契約譲渡の研究』92-93頁(弘文堂, 2002)
- (37) 大窪誠「賃借権が対抗力を有する場合における賃貸不動産の譲渡と賃貸人の地位の帰趨」法学60巻6号(1997)60-61頁
- (38) 野澤教授は, 民法605条の「登記」は, 全ての問題が登記の有無により解決されることが原則とされる不動産に関する物権変動の対抗力について定めた民法177条の対抗要件としての「登記」とは異なると説明されている(野澤・前掲注(36)314-315頁)。
- (39) 野澤・前掲注(36)322-323頁
- (40) 借家権は, 建物の引渡しがあれば登記がなくても第三者に対抗できる(借地借家法31条1項)。この対抗力は, 当該借家権自体の登記という厳格な公示の代わりに, 借家権の対象となる建物の占有という, より緩やかな公示から生じている。
- (41) 最判平11・3・25集民192・607
- (42) 野澤・前掲注(36)92-93頁
- (43) ここでいう第三者とは「第三者のためにする契約」における第三者であって, 2. 及び2. (1) でいう「対抗問題」における第三者とは異なることに留意されたい(図1及び図2参照)。
- (44) 「契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは, その第三者は, 債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。」(民法537条1項)
- (45) 我妻榮ほか『我妻・有泉コンメンタール民法—総則・物権・債権—』1013頁(日本評論社, 第3版, 2013)
- (46) 特許法99条の規定が強行規定ではないとするならば, 譲渡人と通常実施権者との間で, 特許権が譲渡された場合に譲受人に対して上記不作為義務を負わせない特約を付した契約を結ぶことも可能ではある。しかしながら, 原則は, 法律に明記された, 譲受人が上記不作為義務を負うとすることであると考えられる。したがって, 譲受人は譲渡時にその存在が判明していない通常実施権者に対し不作為義務を負うということを認識していると認めることを, 上記特約がある等の例外的な場合があり得るという理由で否定することは難しいだろう。なお, 特許法99条の規定が強行規定であるかどうか検討した文献は見当たらないが, 私見では, 強行規定ではないと考える。なぜなら, 法的性質が通常実施権と類似する借地借家法の借地権及び借家権の対抗要件は, 条文によって片面的強行規定とされる(借地借家法10, 16, 31, 37条)のに対し, 特許法にはこのような条文はないからである。また, 平成23年法改正がなされるまでは, 通常実施権をあえて登録しないことにより, 譲受人に対して通常実施権を対抗できないようにする契約内容が実現できたのに対し, もし当該規定が強行規定だとすると, 平成23年法改正がなされたことにより上記契約内容を実現できなくなってしまうので不合理だからである。ちなみに, 平成23年法改正後の特許法99条に関する議論ではないが, 当該規定の強行規定性について当然対抗制度の導入を前提として, 駒田准教授は, 「(ドイツ法

におけるように) ライセンサーが事前にライセンシーと特約を結んで第三者対抗力を除去する余地も認めるべきであろう。いかなる単純ライセンスも例外なく第三者対抗力を有するとすれば、かえって権利の流通を妨げることになるからである。」(駒田・前掲注(24)160頁)とする。また、ドイツ特許法においては、日本特許法99条に対応するドイツ特許法15条3項は強行規定ではないとされている(Dr.iur.Sebastian Becker「特許権譲渡後の実施権者の保護—日本およびドイツにおける法的現状」AIPPI 54巻10号(2009)620頁)。

(47)我妻ほか・前掲注(45)913, 1013頁

(48)我妻ほか・前掲注(45)1013頁

(49)大判大7・11・5民録24・2131

(50)最判昭37・6・26民集16・1397

(51)検討すべき内容として、例えば、平成23年法改正前から登録がなくても対抗力を有していた法定通常実施権に当てはめた場合の妥当性、ライセンス契約の個々の具体的内容に当てはめた場合の妥当性等、また登録がなくても対抗可能とされる一般先取特権、動産先取特権、著作権法等(鎌田・前掲注(6)110頁)に対する一般化が可能なのか、といったものが挙げられる。なお、19世紀のフランス民法学説では、賃借権の対抗要件について規定するフランス民法1973条の法律構成として、第三者のためにする契約の存在を推定した規定と解する見解が多数説であったとされる(七戸克彦「賃貸人たる地位の移転の法律構成—「状態債務関係」論・「賃借権の物権化」論・「法定契約引受」論の再検討」稻本洋之助先生古稀記念『都市と土地利用』174-175頁(2006))。このような見解との比較によってもさらなる知見が得られることだろう。

(52)旧特定通常実施権登録制度の主な特徴点としては、①登録の対象及び②登録の開示が挙げられる。特に、①登録の対象として、「許諾対象となる特許権等の全ての特許番号又は実用新案登録番号が記載されていない契約」であることを要求する点、②登録の開示として、登録事項の一般開示を原則としつつも、特に秘密のニーズの高いライセンシーや通常実施権の内容を特定する事項については、特定の利害関係人に限って開示する段階的な開示制度を設けている点が特筆される(経済産業省「特定通常実施権登録制度ウェブサイト」(国立国会図書館2009年7月17日保存)(http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/286890/www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/tokutei_index.html, 2014年8月9日最終閲覧))。

(53)旧特定通常実施権登録制度における登録可能事項は、登録の目的、ライセンサーの名称・所在地、ライセンシーの名称・所在地、許諾対象特許権等を特定するための事項、実施の範囲、申請受付日、登録の存続期間、登録番号及び登録年月日である(旧産活法59条3項)。許諾対象特許権等を特定するための事項は、許諾対象となる権利の種類、権利の取得時期、実施製品又は技術の種類、及びその他有益事項とされている(旧特定通常実施権登録令施行規則13条)。実施の範囲を特定するための事項は、実施地域、実施期間及び実施内容であ

る(旧特許登録令45条1項、旧特許登録令施行規則10条4項様式第十)。

(54)前掲注(53)参照

(55)鳥並教授も「個人的には、当然対抗制度を導入するのであれば、ライセンス契約のうち承継される事項を『通常実施権の範囲』として(実施料も含め)自由に登録・公示する途を確保すべきであったように思うが、『登録を要しない当然対抗』という建て付けに引きずられる形で、通常実施権の登録制度は全廃された。本来、対抗の要件としての登録制度と、承継の範囲確定(公示)手段としての登録制度は、分けて考えるべきだったのではないか。」とする(鳥並・前掲注(2)88頁注21)。すなわち、ライセンス契約の内容のうち、承継させたい事項を「通常実施権の範囲」として登録できるようにするというのである。本稿の提案は、登録可能事項についての方向性は鳥並教授の御提案と同じであるが、旧特定通常実施権登録制度を基礎とすることにより段階的な開示制度を導入する点と包括ライセンス契約をも登録可能とする点で鳥並教授の御提案と異なる。

(56)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」(2011)6頁

(57)産業構造審議会知的財産政策部会第26回特許制度小委員会議事録(2010年4月30日)20頁

(58)産構審知財部会特許制度小委員会報告書・前掲注(56)6頁

(59)中山・小泉編・前掲注(4)1230頁〔城山〕

(60)具体的には、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律により、法人が債権を譲渡した場合において、第三者対抗要件を、債権譲渡登記ファイルへの譲渡の登記によっても充足できるようになったこと(詳しくは、法務省「第1 債権譲渡登記制度とは?」(<http://www.moj.go.jp/MINJI/saikenjouto-01.html>, 2014年8月9日最終閲覧)を参照されたい。)、及び、電子記録債権法により、電子記録債権の第三者対抗要件が電子債権記録機関の記録原簿への電子記録とされたこと(詳しくは、金融庁・法務省「電子記録債権」(<http://www.fsa.go.jp/ordinary/densi02.pdf>, 2014年8月9日最終閲覧)1-2頁を参照されたい。))が挙げられる。また、法務省の法制審議会では、民法(債権関係)の改正について検討が行われている。「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」(平成25年2月26日決定)では、債権譲渡の対抗要件として登記を要求する制度案が明記されている(法制審議会民法(債権関係)部会「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」(2013)35-36頁)。

(61)知的財産研究所『主要国等における産業財産権の設定及び移転に係る手続及びその第三者対抗要件に関する調査研究報告書』22頁(知的財産研究所, 2005)。ちなみに、ドイツでは通常実施権を登録することはできない(知財研・同159頁)。

(原稿受領2014.8.11)