

1-32 通常実施権の当然対抗

飯田 秀郷

特許権者から無償ないし低額のロイヤルティの合意をしていた場合や（包括）クロスライセンスをしていた場合に、その特許権が第三者に譲渡されたり特許権者が倒産したとき、ライセンシーの権利はどのように取り扱われるか。

I 基本的視点

特許権者又は専用実施権者は、その特許権について通常実施権を許諾することができる（特78条1項・77条4項）。許諾による通常実施権は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその発明の実施をする権利である。

これとは別に、公益上の必要から、あるいは当事者の衡平を図る観点から、特許権者又は専用実施権者の意思とは関係なく、法律の規定によって発生する通常実施権がある。法定通常実施権は、特許法の定めた範囲内において、業としてその発明を実施する権利である。

平成23年改正前においては、許諾による通常実施権は、その登録をしたときは、その後に特許権・専用実施権を譲り受けた者又は特許権について新たに専用実施権を取得した者に対してその効力が生じるものの、登録をしなれば効力がないとされていた。これに対し、法定通常実施権は、登録しなくてもその効力を有することとされていた（改正前特99条2項）。

平成23年改正により、許諾による通常実施権についても、法定通常実施権と同様に登録その他の要件を備えなくても、その効力を有することとされた（特99条）。この効力を通常実施権の当然対抗力と称することにする。

法定通常実施権の当然対抗力と同一のものとして統一された許諾を受けた通常実施権の当然対抗力の内容は、法定通常実施権のそれとの対比によって明確になるように思われる。

まず、許諾による通常実施権と法定通常実施権の法的性質の異同を明らか

にし、その結果許諾による通常実施権の当然対抗力の付与の論拠を探索しつつ、許諾による通常実施権の当然対抗力の内容とその限界及び当然対抗力がもたらす諸問題の考察を行うこととする。

II 法定通常実施権

特許法が定める法定通常実施権には、特許法35条の職務発明に関する使用者等が有する無償の通常実施権、同法79条の先使用権者が有する無償の通常実施権、同法79条の2の冒認特許権の真の権利者への移転の登録前の冒認者の許諾による実施者が有する有償の通常実施権、同法80条の中用権（有償）、同法81条、82条の意匠権の存続期間満了後の当該意匠権者が有する無償の通常実施権、同法176条の再審請求の登録前の実施者が有する無償の通常実施権がある。この他に、同法83条の裁定による通常実施権がある。

特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する（特68条）が、いずれの法定通常実施権者も、法の定める範囲内ではあるにしても、特許権者からの許諾などなくして特許発明を業として実施する権利を有し、その意味では完全な特許権の効力を制限するものとして法定通常実施権が存在する。

法定通常実施権の代表的なものである先使用権についてみると、特許発明とは別系列で発明をし、又はその発明者から知得して特許出願の際に現にその発明の実施である事業をし、あるいはその準備をしている者は特許発明を実施する権利を有する。特許権の成立がなければ適法かつ平穩に営まれ続けられるべき営業の自由に属する先使用権者の特許出願日以前からの事業活動を後発の特許権によって禁止する正当化根拠がないところにその本質があると考えられる（衡平説）*1。このため、後発の特許権が発生しても、先使用権という制限がその発生当初から付随しているのものであって、このような制限が付された特許権が譲渡されても、その制限は依然として付随していると解されるため、特許権譲受人に対して、登録などなくして当然に対抗することができるとする制度とすることが、先使用権制度の衡平の観点から肯定されると理解できる。

Ⅲ 許諾による通常実施権の当然対抗制度の導入

特許権者は特許権の処分権を有するところ、この処分権に基づき、通常実施権を許諾することができる。この意味で、許諾による通常実施権は特許権の効力（特68条）に基づきこれから発生ないし派生するものであるということが出来る。

許諾による通常実施権は、単独行為である遺言で許諾することもできるが、特許権者と通常実施権者との契約で行われるものがほとんどである。許諾による通常実施権は、債権である。債権である以上、その効力は相対的であって、特許権者と通常実施権者との間でのみ効力を有する。

許諾による通常実施権の債権としての効力は、特許権者等に対する当該発明に関する業としての実施を容認することを求める権利であり、特許権者等は、これを受忍する義務を負う。特許権者等に対する当該発明に関する業としての実施を容認すること（通常実施権者による発明の使用・収益とでもいうべき実施を妨げないという消極的な義務）を求める権利であることから、不作為請求権（特許権の権利行使を行わないという不作為請求権）であるといわれている。特許発明は技術的思想（情報）であって、有体物のように占有することができないものであり、引渡しの概念もない。このため、通常実施権を許諾した権利者は、許諾さえしてしまえば通常実施権者に対して何ら積極的な給付を行う必要はなく、他方、通常実施権者はその権利の履行である業としての実施行為を適法なものとして容認されるという給付保持力を備える。そして、訴訟上では訴求力として、発明の業としての実施権原として確認できる効力を備える。通常実施権は、特許発明を業として実施する権利であるために、特許権の訴訟上の権利行使に対しては抗弁権として機能するから、不作為請求権の執行法上の実現方法である間接強制にはなじまないものである。この意味で、許諾による通常実施権の本質を不作為請求権であるとするには疑問がある。端的に、特許権者の処分権に基づく特許発明の実施の権利であるとするれば足りるのではないだろうか。

いずれにしても、許諾による通常実施権は、特許権者等に対する債権であり、相対効の故に、特許権等を譲り受けた者に対して、特許発明の業として

の実施権を認めさせる効力はない（対抗力がない）。

もっとも、債権の相対効という原則は、全ての場合に債権を相対化してしまふのではなく、その債権を保護する必要がある場合には何らかの方策を講じることにより、債権を保護することができる。登録という公示を備える許諾による通常実施権について、権利者の承継に対してこれを保護していた改正前特許法99条1項は、その好例である。通常実施権は、その登録をしたときは、特許権・専用実施権をその後に譲渡によって取得した者、新たに専用実施権を取得した者に対してもその効力を生ずるとされていた。この場合の公示である登録は、許諾による通常実施権の保護のための権利保護資格要件として機能していた。

同様に、破産法56条は、通常実施権のような発明を使用及び収益を目的とする権利は、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、破産管財人による契約解除権の行使はできないと規定している。許諾による通常実施権は、登録という権利保護資格要件を備える限り、特許権者が破産手続開始決定をされた後も、引き続き特許発明を業として実施できるとされていた。

しかし、通常実施権の登録制度の使い勝手の悪さなどから、この制度は実務ではほとんど利用されず、理論上は全く保護のない状態の通常実施権が放置され、特許権者が破産手続開始決定を受けると破産管財人による解除の危険を抱えていた。その不都合が、産業界から強く指摘されて、登録による対抗制度を採用していた特許法99条が改正され、登録などの公示を不要とした特許権等の承継に対する保護制度（当然対抗制度）が創設されたのである。これに伴って、破産法56条の適用上も、破産管財人による解除権は否定され、許諾による通常実施権は保護されることになった。このため、破産管財人による破産者の特許権の譲渡による換価処分だけが可能になるから、特許権者の破産問題は、通常実施権の承継に対する保護問題に全て吸収されることになった。

IV 当然対抗制度導入後の通常実施権の性質

許諾による通常実施権について、登録などの公示なく特許権等の承継に対する保護制度（当然対抗制度）が導入されて、従前の法定通常実施権と同様の当然対抗力を備えることとなった結果、許諾による通常実施権という特許権等の排他的独占権の制限が許諾により発生し、特許権等の承継時においてもそのまま付随しているため、このような制限が付された特許権等が譲渡されても、その制限は依然として付随していることになって、特許権等の譲受人に対して、登録などなくして当然に対抗することができることになったものと理解することができる。これは、あたかも、先行する通常実施権の許諾という特許権等の権利者の行為が常に優先され、後続の特許権等の譲渡行為（あるいは専用実施権の新たな設定行為）は、先行の通常実施権の許諾という行為と抵触しない範囲でのみ有効となるにすぎない、ということの意味する*2。先行する通常実施権の許諾という特許権者等の行為にもかかわらず、債権の相対効という民法上の原則に基づいて特許権等の譲受人に対してはその通常実施権があたかも存在しないかのように取り扱うことの不都合が修正されたのである*3。

このように、当然対抗力の付与は特許法99条による民法の債権の相対効を修正するものであると解する本稿の立場によると、その修正は必要最小限なものに限定的に解する必要がある。

そして、その実施権の範囲は、法定通常実施権については特許法の定める範囲内であり、許諾による通常実施権については、設定行為で定めた範囲内である（特78条2項）。

そこで、許諾による通常実施権の設定行為である契約で種々の内容を規定する場合、その契約上の内容はどのように取り扱われるのかが問題になる。本設問である無償や低額の対価の定めのほか、サブライセンス権の付与、クロスライセンス契約、包括クロスライセンス契約などが典型的に問題になる。

これらの検討の出発点は、通常実施権の対抗力の内容が特許発明の業としての実施権であることである。この実施権の範囲が設定行為でなされていれば、実施権の範囲外のものは業として特許発明を実施することができないと

いう通常実施権の効力の制限として機能する。そしてこの制限があればその対抗力も同様に制限される。このような制限の典型は、実施行為における製品分野の制限や販売地域の制限などがあげられる。対価の定めは果たして通常実施権の制限であるのか否か、クロスライセンス契約による通常実施権者が保有する特許権等の通常実施権の許諾は同様に制限であるのか、といった検討が必須である。もっとも、サブライセンス権は通常実施権の内容を拡大する方向のものであるから制限と解することはできない。また、無償や低額の対価の定めも、本来の対価額に比較すれば、通常実施権者に有利であるから、これを通常実施権の制限と解することができるとする立場はにわかには首肯できない。

そこで、許諾による通常実施権の範囲（制限）を検討するに際し、同様の範囲（制限）である法定通常実施権の範囲（制限）に目を向けてみる必要がある。

先使用权（特79条）、冒認特許権の取戻しにかかる発明についての通常実施権（特79条の2）及び同一発明にかかる無効確定後の通常実施権（中用権。特80条）については、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内という法定の制限が規定され、特許権と抵触する意匠権の存続期間満了後の通常実施権（特81条・82条）については、原意匠権の範囲内（特81条）又は原権利の範囲内（特82条）という法定の制限が規定されている。この法定通常実施権の制限は、通常実施権者の実施行為そのものを制限するものである（この範囲外の実施は、これを適法とする論拠がないから、業として行われれば特許権侵害となる）。そうすると、許諾による通常実施権の制限も、法定通常実施権の制限と別異に解する根拠は特にないと解されるから、この制限は、通常実施権者の客観的行為の制限を意味し、これに付随する義務をもってその制限と解することはできない（例えば、実施料支払義務違反は、実施許諾契約違反であって、直ちに特許権侵害にはならない。実施許諾契約が解除されたにもかかわらず、業としての実施が行われてはじめて特許権侵害となる）*4。

以上の考察から、対価の支払義務及びクロスライセンス契約による通常実施権者が保有する特許権等の通常実施権の許諾義務は、いずれも通常実施権者の客観的行為の制限ではなく、これに付随する義務にすぎないから、通常

実施権の設定行為による制限には該当しないと解される。

V 契約上の地位の移転

次に考察すべきであるのは、権利者と通常実施権者との間の許諾契約について、特許権等の譲渡に付随して契約上の地位の移転が生じるか否かである。

契約上の地位の移転は、契約から発生するさまざまな債権債務の個別の移転に分解して分析するのではなく、契約の当事者としての包括的な地位を何らかの合意で移転するとするもので、元の当事者は契約関係から離脱することになり、契約上の債務についての免責的債務引受けを伴うことになるから、原則として、相手方の同意が必要である(最〔1小〕判昭30・9・29民集9巻10号1472頁)。しかし、契約によっては、相手方の意思にかかわらず、契約上の地位の移転が生じる場合がある。例えば、不動産賃借権については、賃借人の同意の有無にかかわらず不動産を譲り受けた者に対する関係で、契約上の地位の移転が原則として肯定される(最〔2小〕判昭46・4・23民集25巻3号388頁)。不動産賃貸借契約関係における賃貸人の義務は賃貸人が何人であるかによって履行方法が特に異なるものではないという没個性的な性格、賃借人の生活の基礎をなす場合が大半であるためにその保護を要するという点などにその論拠がある。このように、契約の特性と各当事者の保護されるべき利益を分析しつつ、一部の当事者の意思にかかわらず契約上の地位の移転を認めるべき場合を判断すべきであると解されている(中田裕康『債権総論』〔第3版〕584頁)。

そこで、実施許諾契約の類型ごとにその特性と契約当事者間の利害、利益を分析することにより、実施権者の意思に反してもなお契約上の地位の移転を肯定することができるかを論じることにする。なお、対象特許権の譲渡は、特許権譲渡契約又は事業譲渡によって生じる場合に限定して論じ、会社分割及び合併による一般承継については、項を改めて論じる。

VI 単純通常実施権

単独の特許権が、有償(実施料支払約束付き)で実施許諾されたにすぎず、

これに伴う他の何らの債権債務が発生しない場合を想定する。この場合、契約上の地位の移転を肯定して、通常実施権者による実施行為の受忍義務を負担する特許権譲渡人がその受忍義務を免責されたとしても、もはや特許権自体を喪失していて権利行使の余地はなく、単純通常実施権者の側には何らの不都合はないから、その意思に反するか否かは問題にならない。もっとも、許諾による通常実施権の当然対抗制度のもとでは、通常実施権者は特許権の承継に対して保護されて、特許発明を業として実施する権利を失わないことの反映として、譲受人は通常実施権の負担を甘受しなければならないのだから、当該義務の発生（当然対抗力）を契約上の地位の移転に求める必要性はないと考えられる。

ところで、譲受人による実施料支払請求を認めるには、実施許諾者（ライセンサー）の地位が移転すると構成したほうが説明しやすい面がある*⁵。しかしながら、契約上の地位の移転により譲受人に実施料債権が移転すると解するとしても、債務者である実施権者に対抗するためには、一般の指名債権譲渡の対抗要件を備える必要がある（民467条）と解されるから、契約上の地位の移転を肯定するか否定するかによって実際には大きな差はない。このため、契約上の地位の移転を肯定する必要はないと考えられる。

次に、より実務的な観点から見てみる。

実施料の約定は、実施許諾契約の中核を担うものであり、その金額の多寡は、契約当事者間の種々の関係が色濃く反映することがある。その極端な場合が無償のライセンスである。通常実施権者に有利な条件は、特許権者には不利なのであって、通常実施権の当然対抗を受ける譲受人が不測に過大な義務（例えば、無償で実施を容認しなければならない）を負担することは避けるべきであると同時に、特許権譲渡と無関係な通常実施権者が不測の不利益（例えば、ライセンシーの営業利益を移転させる目的で高額な実施料が約定されることもあり、譲受人との関係ではそのような事情が存在しないため、過大な実施料となることもありうる）を負うことも防止すべきである。このような観点からすると、通常実施権者が特許権の譲渡によっても特許発明を業として実施する権利を失うことはないという当然対抗制度のもとにおいては、特許権の譲渡に伴う契約上の地位の当然移転を否定する立場に立つて*⁶、特許権譲渡人・譲受人・通常

実施権者の三者による合意形成に基づく新たな契約関係を構築することを促す方が、合理的な結果を得やすいであろう。

また、一般的な通常実施権契約においては、契約当事者の人的関係が希薄であって実施料額は市場価格に基づくのが原則であろう。このような場合には、将来の実施料債権を指名債権譲渡の方法で特許権譲受人に移転させることも可能であるとともに、譲渡人・譲受人・通常実施権者の三者契約の障害は原則としてないと考えられる。

以上から、単純通常実施権の許諾の場合、実施許諾契約上の地位が当然に移転すると解する必要はなく、特許権移転に伴う譲渡人・譲受人・通常実施権者の三者契約によって、合理的な内容の実施許諾契約を締結することが可能であると考えられる。

特許権者が破産した場合に、破産管財人が破産財団に属する特許権を譲渡する場合についても事情は変わらない。破産管財人は、単純通常実施権許諾契約を解除できないから、特許権を譲渡してこれを換価する以外になく、換価処分の際に通常実施権者を交えた三者の契約をすることに何らの支障もないであろう。

このような三者契約が締結できない場合は、例外的にはありうるかもしれない。また、特許権譲渡の際に行われるデューデリジェンスにかかわらず、譲受人が単純通常実施権の存在を知らなかったような場合があるかもしれない。そのような場合には、譲渡人と譲受人との間で、特許権譲渡契約に基づく実施料債権の譲渡の実行を請求し、その履行がないときには契約違反に基づく譲渡契約の解除又は損害賠償請求をし、あるいは、通常実施権の負担のないことの保証条項違反又は瑕疵担保責任に基づく契約解除又は損害賠償請求などの法的処理によって解決されることになる。

なお、契約上の地位の移転を否定する以上、三者間の契約が締結されない状況下で通常実施権者の実施料不払いなどの債務不履行があったときの解除権は、特許権譲渡人（通常実施権許諾者）に帰属することになる。

Ⅶ ノウハウ提供義務付き通常実施権

特許権者が通常実施権を許諾する際に、特許権者のノウハウを提供する義務を合わせて規定する場合がある。典型的な技術導入契約などの場合である。譲渡人（通常実施権許諾者）が保有するノウハウを譲受人が同様に保有することは原則としてないから（事業譲渡の場合など例外的にノウハウの移転を伴うことがあるが、ここでは、そのような移転を伴わない場合を想定する）、譲受人がノウハウ提供義務を履行することはできず、契約上の地位の移転を肯定して譲渡人（通常実施権許諾者）のノウハウ提供義務を免責してしまうと通常実施権者には容認しがたい不利益が生じることは明らかである。

したがって、特許権譲渡に伴って、ノウハウ提供義務付きの通常実施権許諾契約の契約上の地位が実施権者の意思にかかわらず当然に生じると解することはできない。このため、特許権が譲渡されても、ノウハウ提供義務付き通常実施権許諾契約は、譲渡人（通常実施権許諾者）と通常実施権者との間に存続し、ノウハウの提供は譲渡人が引き続き行わなければならない。他方で、通常実施権者は譲受人に対する関係でも、特許発明を業として実施する権利を有する。このような状況を踏まえた三者契約の締結が望まれるところである。

Ⅷ クロスライセンス契約に基づく通常実施権

契約当事者が相互に自己の保有する特許権の1つ又は複数について通常実施権を許諾しあうクロスライセンス契約を締結することがある。この場合、両当事者がそれぞれ保有する特許権の特許評価をして、一方が他方に不足する評価に見合う実施料を支払う約定をすることもある。このようなクロスライセンスは、相互の実施事業が将来を見通して一定の想定内にある、つまり双方の特許評価のバランスが一定範囲内にあることを前提として締結されることが通例である。このため、クロスライセンスの対象特許権の譲渡を禁止する条項が設けられることもあるであろう。あるいは、対象特許権の譲渡をする際には相手方当事者に当該特許権の優先的な譲受けの交渉権を付与する

規定を設けることもあるであろう。いずれにしても、両当事者の特許権が相互に実施許諾されているという点にこそクロスライセンス契約の本質があるのであって、2つの通常実施権許諾契約が存在し、その実施料が相殺されていると単純に解釈することは避けるべきである。このような観点からすると、クロスライセンス契約の一方当事者が、その保有する対象特許権を相手方当事者の意思に反して第三者に譲渡することは、明示的な禁止規定がなくても、本来のクロスライセンス契約の趣旨に反するものであって、特許権譲渡人の契約違反は免れないように思われる。

それにもかかわらず、クロスライセンス契約の対象特許権（A特許権）を特許権者（A）が第三者（C）に譲渡した場合、譲渡されたA特許権についての通常実施権者（B）は、通常実施権を第三者である特許権譲受人（C）に対して対抗できる（すなわち、当該特許権の業としての実施の権利は失われない）。このため、特許権譲受人（C）は、A特許権について通常実施権者（B）の業としての実施を受忍しなければならない。

このとき、クロスライセンス契約自体はどのようなになるのだろうか。通常実施権者が保有するクロスライセンス対象特許権（B特許権）は、A特許権の譲渡人Aに対して許諾されている。このAが保有するB特許権の通常実施権をCに対し移転するには、「実施の事業とともにする場合、特許権者（専用実施権についての通常実施権にあっては、特許権者及び専用実施権者）の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる」（特94条1項）から、事業譲渡の場合や一般承継の場合でないかぎり、特許権者Bの承諾が不可欠である。このため、クロスライセンス契約の契約上の地位の移転を相手方当事者の意思に反しても肯定すると、B特許権に関する通常実施権の移転を特許法94条1項の規定に反して許容することになり、不都合である（事業譲渡の場合は、A特許権及びB特許権の通常実施権も事業とともにCに移転するから、事業譲渡に伴い、AB間のクロスライセンス契約関係がCB間に承継されると解される。これは、事業譲渡の効果であると解される）。

それでは、A特許権の実施許諾者の地位は移転するが、B特許権の通常実施権はなおAが保有するというようなクロスライセンス契約をいわば分断するような契約関係になるのだろうか。前記のとおり、クロスライセンス契約

の本質は、両当事者の保有する特許権が相互に実施許諾されている点にあると解釈すべきであることからすると、このような契約関係の分断を肯定する解釈をとることはできない。

したがって、クロスライセンス契約対象の一方の特許権が譲渡されたとしても、相手方当事者の意思に反して契約上の地位の移転は生じることはなく、クロスライセンス契約は従前の当事者間（AB間）の契約関係として継続すると解する。同時に他方当事者であるBは、譲受人Cとの関係においても、A特許権について業として特許発明を実施する権利を保有し続ける。この場合、AB間では、対象特許権であるA特許権を譲渡してしまったAのクロスライセンス契約違反の有無をめぐる法的問題^{*7}として処理されることになる。また、AC間では、クロスライセンス契約に基づくB特許権の通常実施権の取得を内容とするものであったとすれば、その契約違反が問題になるであろう。あるいは、前記の単純通常実施権付特許権の譲受けと同様の法的問題も生じる可能性がある。

このように、クロスライセンス契約の対象特許権の譲渡は、その取扱いが極めて困難になるのであって、三者契約によっても、従前のクロスライセンス契約関係と同等の契約関係を維持することは困難であろう。

IX クロスライセンス契約対象特許権の一部の譲渡

前項では、クロスライセンス契約対象特許権の全部が譲渡された場合について見たが、次にその一部が譲渡されたときはどうであろうか。

例えば、Aが保有するA特許権1及びA特許権2とBが保有するB特許権とがクロスライセンスされていたとき、A特許権2をAが第三者C（譲受人）に譲渡した場合を想定してみる。Aのクロスライセンス契約の契約上の地位の全体がC（譲受人）に移転すると解することは不当な結論となってしまう。なぜならば、契約上の地位の移転に伴い、Aはクロスライセンス契約の全部から離脱することになるため、当該契約に基づいて負担していたA特許権1についてBによる業としての実施を受忍する義務が消滅する（契約上の地位の移転に伴う免責的債務引受けの効果である。A特許権1及びA特許権2に関するBの通

常実施権を受忍する義務はCが負担する) ことになり、A特許権2に関するBの通常実施権については契約上の地位の移転により保護されるが、A特許権1についてBが保有していた通常実施権は消滅してしまうという不都合が生じるからである。特許法99条は、特許権取得の前に成立していた通常実施権を承継から保護する制度であるため、A特許権1については、特許権の譲渡はなく同条を適用する余地はない。また、AはB特許権の通常実施権を失う結果となる。さらには、Bの意思に反するにもかかわらず、また実施の事業の移転が伴わない場合であってもB特許権の通常実施権がCに移転してしまう結果となる。

それでは、このような不都合な結果を回避するために、AとCが、契約上の地位を共有する、つまり、A特許権1についてはAと、そして、A特許権2についてはCとが、さらにはB特許権についてはA及びCがそれぞれクロスライセンス契約をしている状態になると解することができるだろうか。

両当事者の特許権が相互に実施許諾されているという点にこそクロスライセンス契約の本質があると解する本稿の立場によれば、対象特許権の一部が移転したことに基づいて、当該特許権に関する実施許諾契約上の地位の全部又は一部(クロスライセンス契約がいわば分断される形となる)が移転すると解することはできない。同様に、この譲渡に伴って、クロスライセンスの相手方対象特許権(B特許権)の実施権が当該特許権者(B)の意思に反して移転することもない。クロスライセンス対象特許の一部が譲渡されるという事態は、双方の当事者にとって、状況次第では有利にも不利にもなることが考えられる。このため、対象特許権の一部譲渡行為がクロスライセンス契約違反となる可能性があるかと解すべきである。

以上から、クロスライセンス契約を従前の状況を維持したまま契約上の地位を移転するためには、三者契約による必要があるとともに、クロスライセンス対象特許権の全部(上記の例ではA特許権1及びA特許権2)を一体として譲渡する必要があると解する。これに反して、対象特許権の一部が譲渡されたときは、クロスライセンス契約の契約上の地位の移転は生じないと解する。この結果、クロスライセンス契約の相手方当事者(上記例ではB)は、対象特許権の一部譲渡によってもクロスライセンス契約の対象特許権の全部(上記

の例ではA特許権1及びA特許権2)について通常実施権を各特許権者(A及びC)に対抗することができる。同時に、特許権譲渡人(A)は相手方当事者(B)が保有する特許権についての通常実施権を引き続き保有する。これに対して、特許権譲受人(C)はB特許権について何らの実施権を取得することはできない。

特許権譲渡人(A)と譲受人(C)との関係は、特許権譲渡契約上の瑕疵担保責任などによって処理され、譲渡人(A)と相手方当事者(B)との関係は、対象特許権の一部譲渡行為という債務不履行責任の有無によって処理されることになるであろう。

X 包括クロスライセンス契約

複数の特許権を特許番号で特定することなく、対象となる事業や製品、技術分野に関する特許権を一括して特定して通常実施権の許諾をする契約を包括ライセンスという*⁸。この他方契約当事者が保有する複数の特許権を一括して通常実施権を許諾し、他方当事者から同様に一括した実施許諾を得る契約を包括クロスライセンス契約という。包括クロスライセンスは、お互いに相手方の技術を利用しあうという機能のほかに、相手方に対し侵害訴訟等の提起をしないという、いわば「不戦協定」としての意味合いが大きいとされる*⁹。包括クロスライセンス契約により、商品開発の自由度が高まることが期待される。

包括クロスライセンスの契約当事者が保有する対象特許権の全部が第三者に譲渡される場合、あるいはその一部が譲渡される場合は、前記のクロスライセンス契約の対象特許権の譲渡と同様に考えればよい。

XI 独占的通常実施権

特許権者が許諾による通常実施権を設定する際に、第三者に対して通常実施権を許諾しないこと、つまり、通常実施権者のみが(場合によっては特許権者自身の実施権を否定して)業として特許発明を実施する権利を有することを約

定することで、独占的な通常実施権が発生する。独占的通常実施権を許諾した特許権者は、第三者に対する実施許諾をしないという義務を負担しているにすぎず、独占的通常実施権も債権にほかならず、物権的な効力を備える専用実施権とは異なるものである。

許諾による通常実施権が特許権譲渡に対して保護される当然対抗制度は、公示を欠く対抗力の付与であって、特許権の譲受人の善意・悪意を問わず効力を有するから、特許権譲受人の不測の不利益を極力排除する必要がある。このような必要性を考慮すると、契約上の地位の移転によって、第三者に対する実施許諾をしないという義務を承継し、場合によっては、自らの実施権さえ制限されてしまうという結論は妥当ではない。

三者の契約で独占的通常実施権契約を譲受人が承継することはありうるであろう。しかし、単に対象特許権が譲渡されたにすぎない場合には、譲受人は通常実施権者による特許発明の業としての実施を受忍する義務を負担するのみであって、これを第三者に実施許諾することはできると解される。しかし、このような第三者への実施許諾がなされれば、特許権譲渡人との間に残存する独占的通常実施権許諾契約違反が発生し、損害賠償等の法的処理を要することになる。したがって、特許権譲渡人は、契約違反を避けるために、三者契約の締結を目指すことになる。

XII サブライセンス契約

特許権者が通常実施権を許諾するにあたり、通常実施権者に対して任意の第三者又は特定の第三者に対して、通常実施権をさらに許諾する権利（サブライセンス権）を付与することがある。

また、特許権者と通常実施権者との間の実施許諾契約において、通常実施権者だけでなく通常実施権者の子会社（固有名詞により特定することもあるし、通常実施権者が支配株主であることにより特定することもある）に対しても実施権を許諾することもよくなされている。

このようなサブライセンス権付通常実施権が許諾され、通常実施権者がこれに基づきサブライセンスを許諾した場合のサブライセンシーや通常実施権

者の子会社は、特許権者に対する関係ではどのような権利を有することになるのか。

このようなサブライセンス権等の付与は、特許権者の処分権に基づき、特許発明の業としての実施をサブライセンシーや子会社に許諾するものであるから、特許権に由来する実施権能であると理解されるため、特許権者は、自己の特許権に対する制限を付するという一種の処分をしたものというべきであり、当然のこととして、サブライセンシー、子会社が業として発明を実施することを受忍する義務を負担する。この場面で見れば、サブライセンシー、子会社は、通常実施権を保有していると解することができる。この通常実施権の発生を第三者のためにする契約に基づく構成することも可能であるかもしれないが、サブライセンシー、子会社の実施権は、あくまでも通常実施権者（サブライセンサー、親会社）の実施権に由来すると解すべきであり、その基礎となる通常実施権が消滅すれば、自動的にサブライセンス権も子会社の実施権も消滅すると解するのが妥当であろう*10。そうすると、賃貸借の転貸借に類似する法律関係が発生しており、その実施権は通常実施権者に対する実施権付与をした特許権に由来するものと理解することができる。

このような解釈に基づくと、特許法99条の通常実施権には、許諾された通常実施権以外にも、サブライセンス権に基づくサブライセンシーの実施権や子会社の実施権も含まれると解すべきである。

したがって、特許権が譲渡された場合に、譲受人に対する関係でサブライセンス権に基づくサブライセンシーや子会社の通常実施権も保護されることになる。このように解することによって、パテントプールにおいて、管理会社にサブライセンス権を付与していた対象特許権が譲渡されても、パテントプールに参加して実施許諾を得ていた通常実施権者は譲受人に対してそのサブライセンス権に基づき通常実施権を対抗することができる。もっとも、譲受人がパテントプールから離脱した場合には、もはやサブライセンスを許諾する権利はプール管理会社にはないから、新たに第三者がパテントプールに参加して実施権を得ることはできない。このような不都合を回避するために、パテントプールのシステムを構築する段階で、契約上の規定を備えることにより対処することになるであろう。

XIII 一般承継による契約上の地位の移転

特許権者が他の会社と合併すると、保有する特許権等の権利又は義務は存続会社（吸収合併）又は新設会社（新設合併）に一般承継される。合併は、存続会社又は新設会社以外は解散して消滅してしまうから、全ての権利義務関係がそのまま承継される点で、合併の前後で当事者が変更になる点以外は従前の契約関係がそのまま維持される。したがって、通常実施権許諾契約は、当然に存続会社又は新設会社との間に承継されて通常実施権はそのまま効力を有する。

もっとも、この合併により、クロスライセンス契約や包括クロスライセンス契約における両当事者間のバランスが大きく崩れる可能性があり、通常実施権許諾契約において、合併を契約解除事由と規定することもある。

問題は、会社分割において多く生じる。会社分割は、合併とは異なり、関係する当事会社が増加するため、事態は複雑になるからである。

例えば、100件の特許がライセンスされているような包括的なライセンス契約の場合に、その一部、例えば70件（携帯電話関連特許）の特許権のみが会社分割によって吸収分割承継会社又は新設分割設立会社に一般承継され、残りの特許権30件（カメラ関連特許）は分割会社（吸収分割会社又は新設分割会社）に残存するような分割がなされることが想定される。このような場合に、通常実施権許諾契約（包括ライセンス契約、包括クロスライセンス契約など）の取扱いは、分割契約書又は新設分割計画書の定めにより決定される。しかし、もともと100件の特許権を一体として実施許諾しているところに本質がある契約を70件と30件に分断すること自体が契約の本質に沿わないため、強引に契約を分断した場合には、会社法という組織法上はその定めに従う効力が生じることになるとしても、民事法という私法上の関係では、契約違反の問題が生じるといわざるを得ない。また、契約を分断せずに、その全部を分割会社（吸収分割会社又は新設分割会社）に残存とした場合、70件の特許権は吸収分割承継会社又は新設分割設立会社に一般承継されるが、通常実施権者は、その通常実施権を対抗することができる。しかし、100件の特許権が一体として実施許諾されているという契約の本質に反する事態を惹起したために、

分割会社の契約違反が発生することになるであろう。また、包括ライセンス契約の全部を吸収分割承継会社又は新設分割設立会社に一般承継させるとした場合でも、同様に吸収分割承継会社又は新設分割設立会社に契約違反の問題が生じることになるであろう。

XIV 通常実施権の発生が特許権等の譲渡等の前であること

特許法99条は、「通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。」と規定するから、同条の適用による当然対抗の効力を得るためには、通常実施権の発生が特許権等の譲渡等の前であることが必要である。しかし、その方式は何ら問われないから、許諾による通常実施権の発生日が証明されれば、譲渡等の登録日との前後は自ずと明らかになる。

特許権者が破産した場合に、破産債権者を害する目的で、通常実施権の許諾を仮装するような違法行為が懸念される。諸般の事情に基づき、このような通常実施権の仮装は排除しなければならないから、その存在の立証の度合いを高める必要があることもあるであろう。いずれにしても、最終的には訴訟上における立証問題として処理される。

ところで、許諾による通常実施権として対抗力を備える特許法99条の規定が強行法規であると解することができるかは検討する必要がある。改正前法では、通常実施権の登録を要件としていたから、対抗力のない通常実施権が通例であり、単に権利行使をしないだけの約定も、通常実施権であると解しても問題が生じることはなかった。許諾による通常実施権の当然対抗力は、許諾による通常実施権の債権としての相対効を修正することによって付与された保護規定であり、特許権者が特許発明の業としての実施を許諾して、自ら特許権の排他的独占権を制限した以上、そのような制限を付した特許権を譲渡したとしても通常実施権という制限付きの特許権が承継されるにすぎないものとしたのである。つまり、特許権者が自らの特許権の排他独占権を制限する行為をした点に当然対抗力の基礎があると考えられる。したがって、自らの排他的独占権を制限するものとして通常実施権を許諾したと解されな

いような場合、例えば、特許発明を実施していないにもかかわらず無効審判を請求した者に対して、特許権を権利行使しないことを約して、無効審判請求を取り下げるような和解契約をしたような場合などにおいて、当然対抗力のある通常実施権であると評価できないことがあるだろう*11。

XV 結 語

許諾による通常実施権の当然対抗制度は、譲渡に先立って特許権者が通常実施権を許諾して、特許権の効力を自ら制限したことに基づき、特許権の譲受人はこのような通常実施権の負担のある特許権を取得するにすぎないという結果をもたらす。特許権の譲渡から通常実施権者を保護する制度としては通常実施権者が特許発明を業として実施する権利をその意思に反して失わせることで足り、それ以上ではないと解される。

契約当事者の一部の意思に反する契約上の地位の移転の可否は、契約の特性と各当事者の保護されるべき利益から判断されるところ、実施許諾契約のいずれの類型にしても、契約上の地位の移転を通常実施権の意思に反しても肯定すると、いずれの当事者にとっても解決不可能な結果を招来することになるため、実施権者の意思に反する契約上の地位の移転は否定されると解する。しかし、契約上の地位の移転を否定しても、実施許諾契約の対象特許権の譲渡に伴って典型的に生じる種々の問題は依然として未解決である。これらの問題は解釈論では解決不能であろう。実施許諾契約の対象特許権の譲渡が、当該契約の本質を崩壊・変容させる契機になり得るところに根ざすからである。

実施許諾契約において、当該契約の本質を自覚的に把握して、通常実施権許諾対象特許権の譲渡に伴う諸問題に対処するための方策を規定するなど契約の充実を図る必要性がますます高まった*12。

本稿が、重要性を増しているライセンス実務の参考になれば幸いである。

* 1 飯田秀郷「先使用权(1)——発生要件事実」裁判実務大系(9)299頁。

* 2 横山久芳「ドイツにおける当然対抗制度」学会年報35号（通常実施権の当然対抗）137頁は、ドイツ民法における「処分行為」に関する「先順位主義」を紹介

介し、単純（非排他的）ライセンスの処分行為性の有無を論じたうえ、日本法への示唆を論じている。本稿はこの示唆に基づく。

- * 3 島並良「通常実施権の対抗制度のあり方」学会年報35号（通常実施権の当然対抗）77頁は、契約の相対効に基づき、AとB間に発生した権利義務関係はCとB間に承継されないという立場から、「それではなぜ、BはAから許諾された通常実施権を契約当事者ではないCに対抗できるのか。それは、対抗できる旨をまさに特許法99条が創設的に定めたからであろう。そうであれば、BがCに対して対抗できるとされるのは意思（契約）に基づく通常実施権ではなく、法定通常実施権（99条）の効力であると理解すべきではないだろうか。」としている。特許法99条が創設的に対抗力を規定しているため、法定通常実施権の効力が規定されているとの解釈は斬新であり注目される。特許法99条により創設された当然対抗力の根源は特許権者の通常実施権の許諾行為による特許権の制限に求められるから、通常実施権の相対効にもかかわらず、譲受人は制限付きの特許権を取得したにすぎないと取り扱うことにして承継保護のために通常実施権の相対効を修正したと解せば足りるようにも思われる。単なる説明の相違であるのかもしれない。
- * 4 大阪地判昭60・6・28判タ567号280頁、大阪高判平15・5・27、飯田圭「当然対抗制度——解釈論上の課題と実務の留意事項」ジュリ1436号57～58頁。これに対し、茶園成樹「通常実施権の対抗制度について」特研51号6頁は、特許権侵害になるか否かの議論と通常実施権の範囲か否かは、通常実施権者が特許権譲受人との関係でライセンス契約上の制限を課されるかという問題であり異質であるとする。確かに両者は異質であるが、対抗の範囲は、通常実施権に基づく実施行為の客観的範囲を制限するものであると解する本稿の立場では、ライセンス契約上の制限は、通常実施権者の義務として規定され、これが譲受人に対する義務として承継されるか否かという問題であり、後述の契約上の地位の移転問題に帰着すると解する。
- * 5 片山英二「当然対抗制度の導入と実務上の問題点」学会年報35号（通常実施権の当然対抗）89頁は、ライセンサー側に各種の義務がない場合について、「非承継説をとるよりも、承継説によったほうが、譲渡後の実務処理はスムーズであろう。勿論、非承継説によっても、Aについて破産などの事態が生じなければ、深刻な問題は生じないと思われる。」としている。Aについて破産などの事態が生じた後（破産法56条で破産管財人は解除できない）、破産管財人が特許権を譲渡する際に実施料債権を合わせて譲渡すれば、問題は生じない。問題が生じるとすると、実施料債権の譲渡手続を失念したような場合であるが、特許権譲渡契約者間の債務不履行、瑕疵担保責任の問題として処理されることになるだろう。Aが破産する事態となれば、資力が欠如して譲受人Cの損害の回復は困難になるが、このような事態は破産一般に生じることであって、契約上の地

位の移転の是非を論じる論拠にはならないだろう。

- * 6 鎌田薫「当然対抗制度と民法理論」学会年報35号（通常実施権の当然対抗）103頁は、第1の見解（非承継説）に従ったときには、「反対給付の存在しないライセンス料支払債務を認めることになるし、譲受人に対してはライセンス料債権が承継されていないことを理由にその支払いを拒み、譲渡人に対してはライセンスをなしうる立場にないことを理由に賃料（筆者注：ライセンス料と思われる）支払い拒絶の抗弁を提出することが可能になってしまうとか、譲受人にライセンス料を支払っていたところ、譲渡人からライセンス料債務の不履行を理由にライセンス契約を解除される可能性があるなどの不都合が生ずるので、少なくともライセンス料債権の承継の問題に関しては、第2の見解（承継説）に従う方がはるかに妥当なものとする。」とする。しかし、特許権者の処分権に基づく実施許諾という積極的な行為に対する対価がライセンス料であると理解すれば、反対給付の存在しないライセンス支払債務を認めることにならないし、譲渡人に対する関係では依然としてライセンス契約が存続するため、ライセンスをなしうる立場にないという理由での抗弁権は生じ得ないし、二重払いの危険は、第2の見解においてもありうるのであって（特許権の譲渡を知らずに譲渡人に対して支払っていたにもかかわらず、譲受人からライセンス料不払いの債務不履行解除をされる可能性がある）、このような二重払いの危険は、一般の指名債権譲渡の対抗要件の具備を求めることで解消する。
- * 7 当然対抗制度導入前の論考であるが、城山康文「特許クロスライセンス契約」中山還暦265頁は、「権利不行使の不作为義務を承継させる限りは、第三者に対象特許を譲渡すること自体が直ちに特許クロスライセンス契約の違反とはならないだろう。」としている。しかし、クロスライセンス契約は、両者間のバランスを調整するために所定の期間ごとに見直しを図ることが通例であり、所定期間到来前に両者間のバランスを大きく崩してしまう結果を招来する対象特許権の譲渡は、クロスライセンス契約の趣旨に反することが多いと思われ、状況によっては契約違反となる場合があると解する。
- * 8 片山・前掲「当然対抗制度の導入と実務上の問題点」は、一団の特許がライセンスされていてその一部のみが譲渡された場合について、「例えば、100件の特許がライセンスされているような包括的なライセンス契約の場合に、その一部、例えば70件の特許のみが譲渡された場合である。このような譲渡はすでに述べた事業譲渡に付随して生ずることがある。ある事業（例えばカメラ）で使用している特許が他の事業（例えば携帯電話）でも使用されているような場合、他の事業で使用している特許は譲渡人に残し、それ以外の特許を譲渡する場合である。このような場合、承継説では困難な問題が生じる。B（通常実施権者）がC（譲受人）に対して支払うべきロイヤリティは70/100と自動的になるわけではない。それぞれの特許の重要性にかかわるからである。一方、非承継説に

よっても難しい事態が想定される。三者間で交渉したが合意に至らなかった場合にどうなるのか。特にCがBのコンペティターであった場合などに紛争が生じよう。」と問題提起をしている。

包括ライセンス契約の本質は、包括的な特許が一体として実施許諾されていることであると解されるから、本来一体不可分の性質の契約であると解される。これに反してその一部が譲渡された場合の承継説による結果の不都合は、クロスライセンス契約の対象特許権の一部が譲渡された場合と同様である。

非承継説（本稿の立場）によれば、このような特許権の一部譲渡がなされても、通常実施権者（B）は自己の通常実施権を一部の特許権の譲受人（C）に対抗する一方、引き続き譲渡人（A）に対しても通常実施権を保有し続けるほか、譲渡人（A）に対する関係で包括ライセンス契約違反に基づく損害賠償請求が問題になるだろう。また、譲渡対象特許権についての実施料債権を譲渡するにしても、三者契約が決裂した以上、譲渡対象である一部の特許権の実施料そのものを確定することは事実上不可能であるから、特許権譲渡契約当事者（AC）間でも、債務不履行、瑕疵担保責任の問題が生じることになるであろう。

* 9 中山・特許〔第2版〕477頁。

* 10 産業構造審議会知的財産制作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』4頁は、「特許法上、通常実施権者による他社へのライセンス（いわゆるサブライセンス）は、特許権者・サブライセンシー間の通常実施権と整理される。」としている。中山・特許〔第2版〕464頁は、「特許権者からの直接の通常実施権と構成するよりは、再実施許諾と構成した方が実態に即している場合が多いと思われるが、諸般の事情により特許権者からサブライセンシーに直接許諾されたと見るほうが妥当な場合もあろう。」とする。鎌田・前掲「当然対抗制度と民法理論」も同旨である。

* 11 許諾による通常実施権の当然対抗制度が導入されたため、特許権の権利行使を行わないという不作為義務を負担することになる場合に、これを通常実施権の付与であるとする従来の解釈を見直す必要が生じたように思われる（同旨、中山・特許〔第2版〕476頁）。もっとも、装置発明と当該装置を用いた方法発明について特許権を有する者が、当該装置を販売した場合に、方法特許権は消尽しないと解する立場から、黙示のライセンスが存在するとして方法特許権の行使を否定することがある。このような場合の黙示のライセンスは、通常実施権として当然対抗力を備えると解すべきであろう。

許諾による通常実施権について特許法99条を任意規定と解して、当然対抗力のない通常実施権を許諾する（これを通常実施権と称するかは用語法の問題であるが）ことは許容されると解すべきだろう（単なる権利不行使約束の場合など。このような不行使特約について、当然対抗制度の類推適用を認めるものもある（飯田圭「当然対抗制度」ジュリ1436号54頁））。もっとも、通常実施権者

に不測の不利益が発生する可能性があるから、その認定は慎重になされるべきであり、当然対抗力がないことを明示的に示す約定が原則として必要であると解される。なお、不動産賃貸借について、契約当事者が賃貸借契約の承継を否定する（対抗力の否定）ことを約定しても無効である（借地借家9条・30条）。

- *12 中山・特許〔第2版〕475頁は、「複雑な実態を考えると、この問題は、特許権の移転、あるいは特許権者の合併等に際しては、旧特許権者と新特許権者と通常実施権者との間の契約で解決することになろう。判例や定説が存在せず、法解釈がこのように不透明であるということは、裏から見れば特許移転の際の契約締結へのインセンティブとなろう。」として、同様の見解を示している。

