

法律関連ニュース

●【新法】6月6日 ～「件名:未承諾広告※」のその後 改正特定電子メール法公布(未施行)～  
平成14年に制定されました特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)が公布されました。改正法によって、オプトアウト方式からオプトイン方式による規制が導入されることになります。これに伴い、「件名:未承諾広告※」という電子メールを受信することはなくなるでしょう。

- オプトアウト方式: 受信拒否を通知してきた者に対する以後の送信を禁止
- オプトイン方式: あらかじめ送信することに同意した者に対してのみ送信可能

●【特許庁HP】7月28日 ～“新しいタイプの商標”に関する検討開始～  
特許庁は、文字、図形等からなる従来の商標に加え、動き、音等を利用した新しいタイプの商標について、保護すべき対象及びその具体的な方策についての検討を開始しました。※下記TOPIC参照

●【ニュース】8月25日 ～外国の公務員に対する賄賂 PCI元幹部起訴～  
日本の公務員に対する不正な利益の供与は、刑法の定める収賄罪(197条)等に該当しますが、外国の公務員に対するものは、不正競争防止法18条1項により罰せられます。なお、同条項違反の法定刑は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金です(同法21条2項6号)。

●【ニュース】9月11日 ～新司法試験合格発表～  
新司法試験の合格発表が行われました。合格者数は2,065人、合格率は33%でした。新司法試験の受験は3回まで認められていますが、3回目の受験に挑んだ受験生のうち300名程度が残念な結果となった模様です。

●【公取HP】9月16日 ～マイクロソフト社の独禁法違反認定～  
マイクロソフト社は、従前、パソコンメーカーとの間における「Windows」のOEM販売許諾契約書において、「Windows」がパソコンメーカー保有に係る特許を使用していた場合であっても、当該パソコンメーカーはマイクロソフト社やOEM販売許諾を受けた他のパソコンメーカーに対して特許権侵害を主張しないという非係争条項を入れていました。公正取引委員会は、同条項が「不公正な取引方法」(独禁法19条、「不当な拘束条件付取引」(昭和57年公取告示15号 第13項))に該当すると判断しました。

●【特許庁HP】9月24日 ～スーパー早期審査～  
特許庁は、現行の早期審査よりも更に早期に審査を行う「スーパー早期審査制度」を創設し、10月1日から試行を開始することを発表しました。「スーパー早期審査制度」では申請から一次審査までの期間を1ヶ月以内(早期審査制度では約2.2ヶ月)、出願人・代理人の応答期間を1ヶ月、応答から二次審査までの期間を1ヶ月以内としています。

(弁護士 井上 義隆)

TOPIC

企業活動の進展やインターネットの普及に伴い、文字・図形等からなる伝統的な商標に加えて、「動き」「音」「色彩のみ」「ホログラム」「香り」「味」等を利用した新しいタイプの商標(新商標)が、商品・サービスの識別のために用いられるようになってきました。

新商標は、欧米の主要国では商標法で保護されており、アジアでも商標法の保護対象とする国は増加傾向にありますから、新商標の保護制度の整備は国際的趨勢といえます。

このような状況を踏まえ、わが国でも新商標を商標法で保護しようという気運が高まっています。特許庁では、本年7月から産業構造審議会にワーキンググループを設けて、新商標として保護すべき対象やその具体的な方策について検討を開始しました。日本弁理士会の商標委員会でも、新商標は今年度の重要な検討事項の一つです。

現在のところ、新商標のうち、「動き」「色彩のみ」「ホログラム」のような視認可能なものや「音」については、技術的に特定可能であり、現実のニーズもあることから、商標法の保護対象に加え、公示を通じて競争秩序の維持を図ることが望ましいという意見が多く見られるようです。

(弁理士 大橋 啓輔)

本ニュースレターの掲載内容を、当事務所の専門的な助言なしに具体的事案に適用した場合に関し、当事務所では一切の責任を負いかねます。

# Oslaw News Letter

vol.9

目次

Contents

● 論文	後願排除に求められる発明の実施可能性ーバイオ化学分野を中心としてー	弁理士 松任谷 優子	1
● 著作権法	映画の著作権の保護期間ー「この法律の施行の際現に」の解釈と保護期間の関係ー	弁理士 伊藤 奈月	5
● 論文	通常実施権の登録とライセンス実務	弁理士 山田 勇毅	6
● 判例紹介			8
● Q & A	技術的特徴の異なる別発明への補正(シフト補正)の禁止	弁理士 肥田 徹	11
● コラム		弁護士 井上 義隆/弁理士 大橋 啓輔	12

## 論文

Thesis

### 後願排除に求められる発明の実施可能性 ーバイオ化学分野を中心としてー



弁理士 松任谷 優子

#### はじめに

発明の実施可能性は、後願排除効と特許性の両面において問題となる概念である。本稿では、後願排除に必要な発明の実施可能性について、新規性の引例適格性(29条1項3号)と拡大先願の地位(29条の2)を対象に検討する。

#### 1. 新規性の引例適格性(特許法29条1項3号):

平成12年改訂 特許・実用新案審査基準(以下、「現行審査基準」という)に明記されるよう、「刊行物に記載された発明」(29条1項3号)には、「刊行物に記載されている事項」のみならず、「刊行物に記載されているに等しい事項から把握される発明」も含まれる。すなわち、出願時における技術常識を参酌しても、刊行物に記載されている事項から当事業者が把握することができない発明は、「刊行物に記載された発明」とは言えず、「引用発明」としての適格性を有しない。

認定の対象は「刊行物に記載された発明」であるから、そも

そも発明として未完成なものや、まったく実施不可能なものは、原則として、新規性を阻却する引用発明とはならないはずである。それでは、引用発明に求められる完成度や「実施可能性」はどの程度のものなのだろうか?

現行審査基準には、「刊行物に記載されているに等しい」とは言えない事例として、「例えば、刊行物に化学物質名又は化学構造式によりその化学物質が示されている場合において、当事業者が本願出願時の技術常識を参酌しても、当該化学物質を製造できることが明らかであるように記載されていないときは、当該化学物質は「引用発明」とはならない」と記載されている。この記載は、特許法36条4項に規定される実施可能要件「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること」とよく似ている。

この点につき、つぎの「光学活性置換ベンジルアルコール及びその製造方法」の事件では、引用例には「その物を製造する

具体的な方法」の開示までは求められないと判示されている。

### 平成3年(行ケ)第8号「光学活性置換ベンジルアルコール及びその製造方法」審決取消請求事件

本件は、一对の光学異性体(光学的对象体)から成るラセミ化合物(ラセミ体)である(R,S) $\alpha$ -シアノ-3-フェノキシベンジルアルコールが開示されている場合に、ラセミ体を形成する一对の光学異性体の一方である(S) $\alpha$ -シアノ-3-フェノキシベンジルアルコールの発明が同引用例に記載されているかどうか争われた裁判例である。

裁判所は、「しかしながら、本願発明が方法の発明であるならばいざ知らず、本願発明は物の発明であるから、物としての同一性を判断するに当たって、これと対比される付行物の記載には物の構成が開示されておれば十分とすべきであって、さらに進んで、その物を製造する具体的な方法(あるいは、そのような具体的な方法を得る手掛り)まで開示されている必要は必ずしもないというべきである。そして、本件の引用例にラセミ体であるRSアルコールの構成(分子式)が開示されている(しかも、実施例20のb)において、実験的な裏付けのある現実的なものとして開示されていることは、前記のとおりである。)ということは、同時に、同ラセミ体を形成している一对の光学異性体の一方であるSアルコール単独の構成(分子式)が開示されているに等しいといえるから、Sアルコール単独の物性値あるいは有用性が開示されていないことを捉えて引用例には本願発明の化合物が開示されていないという原告の主張は失当である。」と判示し、審決の認定判断を是認した。

すなわち、物の発明については、構成が開示されていなくても、引用発明としての適格性を有するとしてうえて、出願時の技術水準に照らせば、ラセミ体が開示されていれば、ラセミ体を構成する一方の光学異性体も開示されていると認定したのである。

この判決で示された、「その物を製造する具体的な方法」の開示まで求めないとする判断は、つぎの「ヒト白血球インタフェロン」事件において、さらに明確に、実施容易性とは異なる実施可能性の問題として判示される。

### 平成11年(行ケ)第285号「ヒト白血球インタフェロン」審決取消請求事件

本件は、特定の調製方法及び活性で既定された「均質なヒト白血球インタフェロン」の発明について、引用刊行物(甲第3号証)には原料の入手方法、特定の分離精製条件、具体的検定方法が記載されていないので、引用刊行物に接した当業者は、同刊行物に記載されたヒト白血球インタフェロンを容易に得ることができないから、引例適格性がないとする原告の主張に対し、引例適格性は、実施容易性ではなく、実施可能性に求められることを明示した裁判例である。

裁判所は、「要するに、特許法29条1項3号の「頒布された刊行物に記載された発明」に求められるのは、公知技術であるということに尽き、その実施が容易かどうかとは関係がないものというべきである。---(中略)---しかしながら、公知の刊行物に記載された物の技術的思想が、当業者が容易に実施できる程度に記載されていないからといって、当業者が当該発明を再現することができないとか、当該発明は公衆の共有財産となっていないとかいえないことは、論ずるまでもないことである。むしろ、当業者にとって発明が実施不能である場合には、その発明が「刊行物に記載された発明」となり得ないことは明らかである。しかし、この場合に、当業者にとって実施不能かということと、当業者が容易に実施できる程度に開示されているか、とは別問題である。---(中略)---前述したとおり、引用刊行物には、「およそ $3 \times 10^8$ 単位/mg蛋白の比活性を有するインタフェロン調製物が得られることが明らかとなった。」と記載されているのであるから、引用発明は、「比活性 $3 \times 10^8$ 単位/mg蛋白」であることが認められるのであり、本件全証拠によっても、この認定を妨げるものはない。原告自身も、この点は争っていない。そうである以上、物の具体的な検査方法や測定方法が記載されている必要はないというべきである。」と判示し、審決の判断を是認した。

上記の事件は、ヒト白血球インタフェロンの存在は既に公知であるところ、新たに調製された、医薬として有用な比活性をもった「均質なヒト白血球インタフェロン」に関するもので、純粋に「新規な化学物質」の新規性に関する判断ではない。一方、つぎの「結晶性アジスロマイシン2水和物」の事件では、これまで知られていない「新規な化学物質」に関する引用例に対し、「当業者が製造方法を理解しうる程度の記載」が求められることが判示されている。

### 平成19年(行ケ)第10120号、及び平成19年(行ケ)第10378号「結晶性アジスロマイシン2水和物」審決取消請求事件

本件は、結晶性アジスロマイシン2水和物に関する発明について、引用例(甲第2号証)に開示される結晶Aの物性データが、当該発明にかかるアジスロマイシン2水和物の数値と一致することを理由に、当該発明は新規性がないと主張する原告に対し、優先日当時の当業者の技術水準では、引用例に示される物性データから、結晶Aがアジスロマイシン2水和物であることを特定できず、また引用例に開示される製造方法から実際に結晶Aを製造することも可能ではないとして、甲第2号証の引例適格性を否定した裁判例である。

裁判所は、前述の「光学活性置換ベンジルアルコール及びその製造方法」の判決について、「ラセミ体については同発明に係る特許出願前から種々のラセミ分割(光学分割)の方法が行われていたことが当業者にとって技術常識であったという

事態を踏まえた判断であるから、物の発明について特許法29条1項3号に当たるとするために、刊行物に当該物の製造方法が記載されている必要はおよそないとしたものということとはできない。」としたうえで、「発明が技術的思想の創作であること(同法2条1項参照)にかんがみれば、当該物の発明の構成が開示されていることに止まらず、当該刊行物に接した当業者が、特別の思考を経ることなく、容易にその技術的思想を実施し得る程度に、当該発明の技術的思想が開示されていることを要するものというべきである。そして、当該物が、例えば新規の化学物質である場合には、新規の化学物質は、一般に製造方法その他の入手方法を見出すことが困難であることが少なくないから、刊行物にその技術的思想が開示されているというために、製造方法を理解し得る程度の記載があることを要することもあるといわなければならない。」として、新規の化学物質については、その製造方法を(容易に)理解しうる程度の記載が必要であることを判示した。

結晶性アジスロマイシン2水和物は、出願時の技術常識として、特定の結晶を取得する一般的な方法はもとより、そのような2水和物の存在すら知られていない「新規な化学物質」であった。一方、「光学活性置換ベンジルアルコール及びその製造方法」の事件では、S型アルコールが単離されたという事実はなくても、ラセミ体中にS型アルコールが存在することは明らかで、ラセミ分割(光学分割)の一般的な手法も当業者にとって技術常識であった。「結晶性アジスロマイシン2水和物」の判決は、こうした前提事実の違いを説明したうえで、引用例には「当業者が製造方法を理解しうる程度の記載」が求められることを判示した。

特許権は、新規な発明を第三者に公開した代償として与えられる独占権であるから、明細書には、発明を当業者が実施できる程度の明確かつ十分な開示が求められるのは当然である。しかし、新規性を阻却する引用発明には、独占権付与の対象たる発明と同程度の実施容易性は必要とはいえない。つまり、引用発明に求められる「実施可能性」は、特許要件としての「実施可能性」より緩やかと考えるのが妥当だろう。

裁判例では、引用発明に求められる「実施可能性」は、特許要件と同様に、出願時の技術水準を基準に判断された。すなわち、物の存在が確認できない場合は、引用例にはその取得方法(製造方法)について当業者が理解しうる程度の開示が求められるが、物の存在が自明あるいは推定可能な場合は、引用例には出願時の技術水準からおよそ取得可能な程度の開示があれば足りるのではないだろうか。

## 2. 拡大先願の地位(特許法29条の2)

先願の公開前に出願された後願でも、先願明細書に既に開示された発明は、新たな技術を提供するものではないから、独占権を付与して保護することは妥当でない。29条の2は、この

趣旨を前提に、重複した権利発生の防止と、先願の処理を待たずに後願の審査を可能にするという点から、先願の明細書全体に後願排除効を認めるものである。

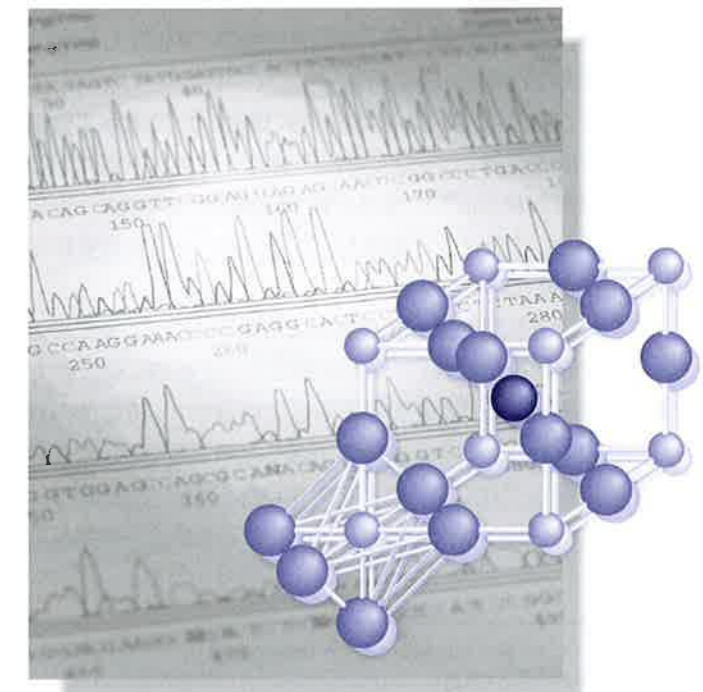
前段の趣旨は、29条1項3号と共通であるから、29条の2の先願に求められる実施可能性は29条1項3号の引例適格性に求められる実施可能性と同程度であるとも思える。実際、現行審査基準を見る限り、29条の2の先願発明と29条1項3号の引用発明に求められる要件に差異はない。裁判例はどうであろうか?

つぎの「ジアソスルホン酸化合物製造方法」の事件では、29条の2の規定を適用するためには、先願発明が特許を受ける必要はなく、先願発明に29条1項柱書に規定する有用性は不要であると判示されている。

### 平成9年(行ケ)第330号「ジアソスルホン酸化合物製造方法」特許取消決定取消請求事件

本件は、29条の2の適用にあたって当該化合物の有用性(ここでは具体的実施例)が示されている必要があるかどうか争われた事件である。先願発明のジアソスルホン化合物に該当する57化合物のうち、6化合物については、化学物質名(化学構造式)と製造方法の記載はあったが、具体的な実施例が示されていなかった。

裁判所は、「特許法29条の2の規定を適用するためには、先願明細書に、本件発明の化合物に相当する化合物の化学物質名(あるいは化学構造式)及びその製造方法が記載されていなければならない。しかしながら、特許法29条の2の規定を適用するためには、先願発明が特許を受ける必要はなく、出願公開



されれば足りるのであるから、先願発明について同法29条1項柱書の要件(原告のいう有用性)は必要でないと解すべきである」として、先願の地位を認めた取消決定を是認した。

なお判決は、有用性とは、化合物同定のための記述でなく、光照射に感応する酸発生剤としての有用性であって、それは6化合物を含む57化合物について示されているとしている。よって、この判決は、有用性の具体的実証(実施例)がなくても、当該化合物が製造可能に記載されていれば、29条の2の先願の地位は否定されないことを示したものとみるのが適切だろう。

### 平成13年(行ケ)第464号「オレフィン重合用固体触媒」特許取消決定取消請求事件

この事件は、上位概念一下位概念の関係にある先後願発明に対し、後願明細書には選択発明としての技術的意義が開示されていないとして、先願明細書に開示された上位概念の発明と同一と認定した裁判例である。後願発明については、技術的意義の開示を求めているが、先願発明については、そのような要件は求めている。

裁判所は、「引用明細書には、[A1]の要件を満足する周知の担体を使用した触媒が実質的に記載されており、本件発明1が、引用明細書に記載された発明と別異の発明を構成するような格別の技術的意義を有するとも認められないから、本件発明1が引用明細書に記載された発明と同一であるとした決定の判断に誤りはなく、また、本件発明4が引用明細書に記載された発明と同一であるとした決定の判断にも誤りはない。」として、取消決定を是認した。

最後に、用途発明の判例を挙げる。

### 平成10年(行ケ)第401号「即席冷凍麺類(タピオカ粉)」審決取消請求事件

本件は、タピオカ澱粉と穀粉を特定量含む冷凍麺類用穀粉にかかる用途発明について、類似の構成を有する先願発明が冷凍麺類用穀粉としての優れた効果を開示していないから、用途発明として未完成であるとして、29条の2の後願排除効を否定した裁判例である。

裁判所は、「先願発明が本願発明に対するいわゆる後願排除効を有するためには、必ずしも先願発明が客観的に特許性を備えた発明であることを要するものではないが、特許性の具備以前の問題として、先願発明が完成した用途発明として先願明細書に開示されていることを要することは前示のとおりであり、かつ、上記のとおり、喫食が可能である即席冷凍麺類が製

造できるというだけでは、先願発明が完成した用途発明として先願明細書に開示されているということとはできない。したがって、先願明細書の記載によっては、用途発明である先願発明は、構成上本願発明と一致する「タピオカ澱粉12~30重量%と穀粉類88~70重量%とからなる即席冷凍麺類用穀粉」という部分を含め、当業者が反復継続して所定の効果を挙げることができる程度まで具体的・客観的なものとして構成されているとはいえず、発明として未完成であるというべきである。」として、先願発明の後願排除効を否定した。

29条の2の先願は、29条1項3号の頒布刊行物とは異なり、後願の出願時には未だ公開されておらず、しかも、先願と同一の出願人や発明者による後願には適用されない。この点につき、29条の2は29条1項の性格と39条の性格を合わせ持つところ、不完全な内容の出願を助長しないよう、産業政策的見地から、29条の2の先願発明には、39条と同様に、29条柱書と36条の要件が求められるとの見解もある<sup>1</sup>。

しかし、裁判例を見る限り、引用発明と先願発明に求められる実施可能性に大きな相違はなく、先願発明に求められる「実施可能性」は、特許要件としての「実施可能性」より緩やかである。実施可能性をはじめ、特許性と後願排除効に求められる要件の差異が、先願でも後願でも権利化できない範囲を拡大させていることを指摘する報告もある<sup>2</sup>。実際、予測不可能なバイオ化学分野では、実施可能要件やサポート要件が厳しく、出願後のデータ追加も厳格に制限されることから、前述の可能性は大きい。技術の共有財産化とプロパテント、そして国際的調和の観点から、今後検討されるべき課題といえる。

## 映画の著作権の保護期間 —「この法律の施行の際現に」の解釈と保護期間の関係— (「シェーン」事件:平成19年(受)第1105号)

弁理士 伊藤 奈月

今回紹介する「シェーン」事件は、映画「シェーン」(本件映画)の著作権料を支払わずにマスターフィルムを製造・販売していた者、および低価格のDVD商品を製造・販売していた者に対し、著作権者が製造・販売の差止、廃棄、および損害賠償を請求した事案である。本件では、1953年(昭和28年)に公開された本件映画の著作権が、改正法施行時(2004年(平成16年)1月1日)に存続しているかどうか争点となった。

映画の著作権は、改正法上、公表の翌年から70年を経過した年の末日の終了をもって保護期間が満了する(54条1項)。

表1 映画の著作権の保護期間の変遷

法律	映画の著作物の保護期間の終期
明治32年法(旧々法)	自然人の著作名義で独創性有り…死後38年 団体の著作名義で独創性有り…公表後33年
旧著作権法	公表後50年
平成15年改正法(改正法)	公表後70年

ここで、終期が「年の末日」とされている理由は、作者の死亡日や公表日を確認することは困難なことも多いため、簡便な計算方法として、それらの日が属する年の翌年の1月1日から起算すると規定されているからである(57条、民法143条)。

なお、映画を除く他の著作権の保護期間は原則として、創作の時から作者の死後または著作物の公表後50年である(51条、53条)。

表2 著作権の保護期間(平成15年改正法)

著作者	著作物の保護期間		
	始期	終期	条文
自然人	著作物の創作の時	著作者の死後50年	51条
団体	著作物の創作の時	著作物の公表後50年	51条、53条

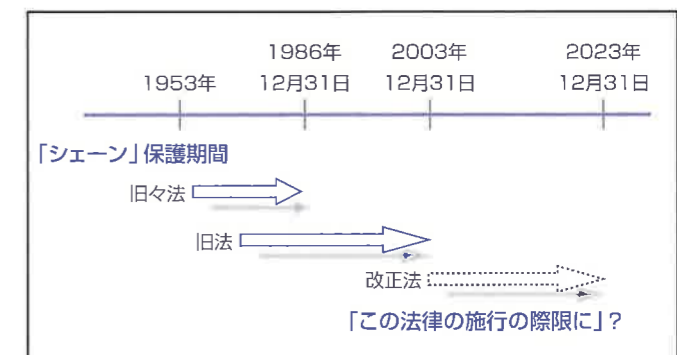
※ただし、終期は著作者の死亡日または公表日の属する年の翌年の1月1日から起算される。(57条、民法143条)

もっとも、映画の著作権の保護期間は、表1に示した通り、これまでに数度延長されている。本改正においても、経過措置として、「この法律(改正法)の施行の際現に」著作権が存する映画の著作物については改正法を適用するとされ(改正法施行附則2条)、改正法施行前に公表された映画であっても、改正法施行時に著作権が存続していればさらに保護期間が延長されることとなった。

1953年(昭和28年)に公開された本件映画は、明治32年法(旧々法)上の保護として公表後33年間、すなわち1986年(昭和61年)12月31日までの保護が予定されていたが、旧法の施行に伴い、公表後50年間、すなわち2003年(平成15年)12月31日まで保護されることとなった。

本件映画の著作権者は、旧法での保護期間の満了点である2003年(平成15年)12月31日午後12時は、改正法が施行された2004年(平成16年)1月1日午前零時と同時刻であるから、改正法施行の際本件映画の著作権は存続しており、したがって公表後70年間(2023年(平成35年)12月31日まで)保護期間が延長されると主張した。これに対し、最高裁は「この法律の施行の際現に」という文言の一般用法においては、当該法律の施行日を指すものと解するほかなく、当該法律の施行の直前の時点を含むものと解することはできないと判示し、したがって本件映画を含め、1953年(昭和28年)に団体の著作名義をもって公表された独創性を有する映画の著作物は、本件改正による保護期間の延長措置の対象となるものではなく、その著作権は2003年(平成15年)12月31日の終了をもって存続期間が満了し消滅したというべきであると判断した。

この最高裁判決により、本件映画だけでなく、「ローマの休日」といった他の1953年(明治28年)に団体の著作名義で公開された映画についても、それらの著作権の保護期間は満了しており、いわゆるパブリックドメインの状態であることが確定した。



#### ＜参考資料＞

<sup>1</sup> 岡田吉美「未完成発明引用発明の適格性、発明の容易性についての考察(下)」パテント 2007 Vol.60, No.8, p89-107

<sup>2</sup> 特許第1委員会第3小委員会「特許法36条6項1号と同法29条の2との関係について、サポート要件と後願排除効が認められる先願明細書の記載との比較検討」知財管理2007, Vol.57, No.4, p577-588

# 通常実施権の登録とライセンス実務

弁理士 山田 勇毅

## 1. はじめに

前号の記事においても紹介されたように、本年4月に公布された特許法の改正により、通常実施権の登録制度の見直しが行われました。具体的には、仮通常実施権およびその登録制度が創設されたことと、これまでの通常実施権の登録記載事項の開示事項の制限がなされました。新しい制度の詳細については、前号の記事に譲るとして、実際のライセンス実務において、新制度の活用の意義と留意点を具体例に基づいて整理してみました。

## 2. 通常実施権の登録協力義務

本改正により通常実施権の登録記載事項の開示事項の制限がなされた背景には、これまで通常実施権の登録制度が活用されてこなかったという事情があります。通常実施権の登録の申請は、不動産登記法などの他の登記・登録制度と同様に、原則として登録権利者（ライセンシー）と登録義務者（ライセンサー）の共同申請となっており、登録義務者（ライセンサー）の協力が必要となっています<sup>1</sup>。

そこで、ライセンサーが登録に協力しない場合に、ライセンシーからライセンサーに対する登録請求権（特許権者の登録協力義務）が認められるかが問題になりますが、判例は契約により特約がない限りこれを否定しています<sup>2</sup>。したがって、ライセンス契約において、ライセンサーの登録義務を規定しておく必要がありますが、ライセンシーとライセンサーの力関係などによりこのような合意がなされることは少なかったといえます。

これまでの制度では、通常実施権の登録がなされると、対象特許の特許番号、ライセンシーの氏名、通常実施権の範囲および対価の額またはその支払方法が一般に開示されてしまうため、ライセンサーとしては経営戦略や営業秘密に関係する情報が漏れてしまうという不利益を蒙ります。したがって、実施権の登録にはライセンサーの協力が得られにくいという事情がありました。そこで、登録により開示される事項に制限を加えることにより、ライセンサーによる登録の協力を得やすくしたのが本改正の趣旨です。

なお、登録の申請そのものを共同申請ではなく、単独申請とする制度改正とすれば、よりシンプルにライセンシーの保護が図れるわけですが、特許法条約<sup>3</sup>の加入の問題とも関連して、国際的調和の流れの中で、今後、そのような措置がとられることが期待されます。

## 3. 特許権の譲渡

ライセンサーAとライセンシーBの間のライセンス契約の対象となる特許権を特許権者であるライセンサーAが第三者Cに譲渡した場合に、譲受人であるCがもとのライセンス契約のライセンシーであるBにライセンスすることを拒否する事態が生じます。

日本においては、財産権の処分は契約の義務とは関係なく自由に行うことができるとされ、この際、通常実施権が登録されていなければ

ば、譲受人は通常実施権（ライセンス契約）の存在を知らずに譲り受けることもあり得、上記のような事態が生じます。すなわち、特許権に付随するライセンス契約は、特許権が譲渡されても、特約のある場合を除いて、特許権の譲受人であるCに承継されないと解され、ライセンシーBは通常実施権を譲受人Cに対抗することができません。

このような場合、ライセンシーBは通常実施権を登録しておけば、譲受人Cに対して通常実施権を対抗できることになるわけです。本改正により、登録事項のうちライセンシーの氏名および通常実施権の範囲については、非公開とされ、対価の額またはその支払方法は登録事項から除外されているので、ライセンサーとしても通常実施権の登録による情報の開示は最小限にとどめることができ、前述したように、ライセンサーの協力が得やすくなったといえます。したがって、今後は、ライセンシーはライセンス契約に際して、ライセンサーの実施権登録協力義務を合意に盛り込むべき積極的な交渉が望まれます。

なお、米国、ドイツにおいては、特許権の譲受人は、譲渡人がライセンスを許諾している場合には、ライセンスが登録されていなくても、ライセンス負担付の権利が移転されると解されるため、このような問題が生じません。本改正においても対抗要件がなくても保護されるという制度が検討されたようですが、我が国の民法では、対抗要件が物件変動に対する保護の要件となっており、我が国の法制度になじまないという観点から見送られたという経緯があります。

## 4. ライセンサーの倒産

次に、通常実施権のライセンサーAが倒産し、裁判所によって選任された破産管財人Bが破産法53条<sup>4</sup>に基づき契約を解除すると主張したとします。この際、ライセンシーCが契約の存続を主張するためには、やはり通常実施権の登録が必要となります。

これは、ライセンス契約が破産法53条（旧59条）の双方未履行の継続契約にあたるかについて、通常、将来のロイヤリティ支払いが未履行であるためこれに当たるものと解され、ライセンス契約においても破産法53条の解除権の行使が認められるものとされてきましたが、破産法の改正により、当該権利（通常実施権）が登録されている場合には、53条は適用されないことになったためです<sup>5</sup>。

破産法の上記改正により、ライセンサーAの破産という不測の事態に対して、ライセンシーCの保護が図れるものですが、実施権が対抗要件（登録）を備えていることが条件になっているため、現実には、上記の特許権の譲渡の場合と同様の問題が残されていたわけです。

したがって、本改正により、今後は、ライセンシーはライセンス契約に際して、ライセンサーの実施権登録協力義務を盛り込むべき交渉を積極的に行うことによって、破産法56条の規定により、ライセンサーの破産という不測の事態にも対処できることとなります。

## 5. 出願段階のライセンス

通常実施権の法的性質は、積極的に実施権を許諾するというよりは、排他的独占権を行使しないことを約する不作為請求権であると解されているため<sup>6</sup>、特許権の成立前の実施権については観念することができず、特許法にも規定されていませんでした。

しかしながら、実際には、特許が出願され、公開されれば、将来特許権が成立し得る出願について第三者は知ることができます。したがって、実務上、第三者としては、将来のリスクを減らすために、出願中の特許を受ける権利の実施権を設定することが従来から行われてきました。

ところが、特許権の成立前の権利については、特許法にも規定されておらず、当然、登録制度もなかったため、このような権利についてのライセンシーは、その権利の譲受人、およびライセンサーが破産した場合の破産管財人に対して、実施権を対抗するための手段がありませんでした。

今後は、出願段階においても、その出願の特許性が高く、権利の内容が優れたものであるならば、今まで以上にライセンス契約の対象とすることが期待でき、権利の早期段階での有効活用が図れるとともに、ライセンシーの保護も図れることが期待できます。

## 6. 独占的通常実施権

独占的通常実施権とは、ライセンシーが単独である契約に基づく通常実施権をいい、英語の“exclusive license”に相当する権利です。独占的通常実施権であるかどうかについては、通常実施権が登録されていたとしても、必ずしも明確ではありません。例えば、通常実施権の登録において独占性の合意が既になされていたとしても、これに加えて、別の通常実施権の登録をすることは制度上可能であるわけです。

本改正において、通常実施権の契約の独占性については、（任意的）登録事項とはされておらず、通常実施権の独占性を新たな通常実施権者に対抗することはできません。したがって、独占的通常実施権のライセンシーは、その独占性についてはライセンサーに対して契約に基づく損害賠償請求ができるに過ぎないと考えられます。

これに対して、専用実施権は特許権者も実施できず、かつ、登録が効力発生要件となっています。したがって、専用実施権は、全て登録されているわけで、専用実施権の設定は第三者に対抗できるので、上記のような問題は生じません。

## 7. サブライセンス

サブライセンスとは、通常実施権者がさらに第三者に対して実施権を設定する行為であり、実務においては広く行われています。サブライセンスの設定に当たっては、通常実施権者は特許権者および専用実施権者と異なり、独占的な排他的な権利を有するものではないため、通常、特許権者の承諾が必要なものと解されています。そこで、サブ

ライセンシーがサブライセンスを第三者に対抗するためには、特許権者とサブライセンシーが共同で通常実施権の設定登録をしなければなりません。

しかしながら、サブライセンス契約はライセンシーとサブライセンシーの間で締結するものであって、通常、特許権者であるライセンサーとサブライセンシーの間には実施権を設定する旨の証書は存在しないため、実務上、サブライセンスの登録はできないのが現状です。

本改正においては、このようなサブライセンスの登録まで踏み込んだ登録要件の改正は行われませんでした。今後の方向性としては、以下のことが考えられます<sup>7</sup>。特許権者からのサブライセンスの授権に基づく場合は、(a)ライセンシーにサブライセンスに関する授権がなされていることを証する書面、(b)当該ライセンシーからサブライセンシーに対する許諾証書があれば、登録を認めることとする。また、第三者のためにする契約によるライセンスの場合には、(a)第三者のためにする契約書と、(b)第三者であるライセンシーが許諾対象に該当することを証明する書類（例えば、「契約当事者の子会社」に該当する旨の証明書）を添付すれば、契約の直接の当事者でない第三者であるライセンシーが通常実施権の登録を備えることができることとする。

## 8. 包括的ライセンス契約

包括的ライセンス契約とは、特定の製品や技術分野に係る特許権を特許番号で特定することなく、また、将来特許権として成立することが見込まれる発明をも含めて、包括的にライセンスする契約であり、産業界では広く行われています。

このような包括的ライセンス契約については、既に、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律（平成19年5月11日公布）59条3項において、特定通常実施権の登録として、登録することが可能になっています。

この法律においては、本改正の個別の通常実施権の登録と同様に、ライセンシー名と通常実施権の内容は一般には開示しない仕組みが設けられています。

## 9. おわりに

本改正および産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律によって、個別の通常実施権、包括的ライセンス契約に含まれる通常実施権、出願段階における仮通常実施権についての登録制度が整備されたことにより、ライセンス契約におけるライセンシーの保護が図られることが期待できます。これによって、今まで以上に、企業のライセンス活動が円滑に行われ、技術協力、技術開発の促進が図られることが期待されます。

### 〈引用〉

- 特許に関する権利の登録申請方法については、不動産登記法をはじめとする他の登記・登録制度と同様に、登録権利者及び登録義務者双方により共同申請を原則としている（特許登録令第18条、第19条）。
- 最高裁 昭和48年4月20日判決 第395号（民集27巻3号580頁）参照
- 2005年に発効。日本は未批准。
- 破産法53条1項には、「双務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時にあって共にまだその履行を完了していないときは、破産管財人は、契約の解除をし、又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。」と規定されている。
- 破産法56条第1項には、「第53条第1項及び第2項の規定は、貸借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定する契約について破産者の相手方が当該権利につき登記、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、適用しない。」と規定されている。
- 中山信弘「工業所有権法上」442頁等参照
- 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登録制度ワーキンググループ報告書「特許制度の活用を促進するための通常実施権等の登録制度の見直しについて」平成19年12月、35頁参照