

「実施の事業とともにする」通常実施権の移転に関する考察

竹内 敏夫^(*)

特許法 94 条 1 項には、通常実施権が移転できる場合として「実施の事業とともにする場合」と規定している。かかる規定から「実施の事業とともにする場合」には通常実施権を特許権者の承諾なく自由に移転できると解釈できるが、それによりライセンサーである特許権者に多大な影響を与え、また実務的にも知的財産に関するデューデリにおいてリスクとなる可能性が指摘されている。本稿では、特許法 94 条 1 項の歴史的経過も踏まえて、この規定が強行規定か、任意規定なのかという法的性質を検討すると共に、通常実施権の基となるライセンス契約の契約上の地位の移転との関係や対抗要件などについて考察を行う。

I. はじめに

1. 特許法 94 条 1 項をめぐる状況

デジタル化の進展とともに Web 上でのサービスを行うベンチャー企業などを中心に、企業の事業譲渡や会社分割などが多くなってきている。企業の事業譲渡が行われる場合、知的財産の権利の帰属や、その権利の価値評価などを行う知的財産に関するデューデリも近年重要となっている。

一方、平成 18 年度の調査⁽¹⁾によれば、通常実施権の総数は 10 万件と推計されており、その件数は非常に多く、特許権者は権利を取得した技術を全て自ら事業化する必要はなく、技術によっては、自社では実施せず他社にライセンス供与し、事業化リスクを分散しつつ直接収益を上げることで特許権等を有効活用することが一つの重要な経営戦略となっている。

ここで、通常実施権の移転については、特許法 94 条 1 項に「通常実施権は、第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、実用新案法第二十二條第三項又は意匠法第三十三條第三項の裁定による通常実施権を除き、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。」として、通常実施権が移転できる場合を限定的に規定している。この中で特許法独特なものとして「実施の事業とともにする場合」が規定されている(なお、実用新案法 24 条 1 項、意匠法第

34 条 1 項)にも同様の規定がある)。

この点、特許法 94 条 1 項の「実施の事業とともにする」通常実施権の移転については、特許法等に独特な規定であるにもかかわらず、これまでこの点が主要な争点となった判例がない。

一方で、本規定の文言上、特許権者の承諾もなく、実施の事業とともに通常実施権の移転が行われるように解釈できるため、企業の事業譲渡が多くなるにつれて、ライセンサーである特許権者側のリスクとなるケースが指摘されている⁽²⁾。

本稿では、この特許法 94 条 1 項の「実施の事業とともにする」通常実施権の移転に焦点を当て、通常実施権の基礎となる契約上の地位との関係や、本規定が創設された時点での歴史的状況などを踏まえて、特許法 94 条 1 項の「実施の事業とともにする」通常実施権の移転について考察を加える。

2. 特許法 94 条 1 項の規定と問題の所在

特許法 94 条 1 項が「実施の事業とともにする」移転を規定した理由としては、「事業とともにする場合も承諾を要するものとする、その承諾を得ることができない場合において、しかも事業は移転せざるを得ないときは、事業を移転しても設備を稼働することができないため、設備の荒廃をきたすことになるので、このような事態を防ごうとするものである。」⁽³⁾と説明がされている。

この点については、「もしこれを認めないと、事業が移転されて通常実施権が移転されず、その設備を除去しなければならぬ事態もありうるので、国民経済

(*) 日本大学法学部教授

(1) 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第 1 回(平成 19 年 7 月 26 日)「配布資料 3」2 頁

(2) 大野聖二「OslawNees Lette Vol.31 知財デューデリジェンスの現場から(1)―M&A がライセンサーに生じた場合の問題点―」(大野総合法律事務所) <https://www.oslaw.org/newsletter/031.pdf>

(3) 特許庁編「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説(第 21 版)」(発明推進協会 2020 年 5 月 30 日)322 頁

上の観点から、この場合、特に、通常実施権の移転を認めたのである。」⁽⁴⁾とされ、国民経済上の見地から、事業の設備を保護するためにこのような規定がされているものと理解されている。

民法における不動産の賃借権の譲渡の制限(民法612条1項)や、商標法における通常使用権の移転(商標法31条3項)、著作権の利用許諾(著作権法63条3項)の移転などの規定と異なり、特許法における通常実施権は、「実施の事業とともにする」通常実施権の移転には、上述のようにライセンサーである特許権者の承諾が不要であると考えられている。

しかし、ライセンサーである特許権者からすると、特許法78条の通常実施権は、法定通常実施権や裁定による通常実施権と異なり、ライセンサーとライセンサーの信頼関係に基づいた契約により許諾されている。そのため、このライセンサーである特許権者の意思にかかわらず、「国民経済上の観点」から通常実施権が自由に移転できるとするのは、現代の感覚からすると違和感がある。

また、通常実施権の基礎をなすライセンス契約においては、契約上の地位についての譲渡禁止条項や、チェンジオブコントロール条項として経営権の移動があった場合には契約の即時解除が規定されている場合が多い。これらの契約上の規定について、特許法94条1項を任意規定とするか、強行規定とするかにより、このような契約上の規定が有効か無効かの問題が生じてくる可能性もある。

また、通常実施権が「実施の事業とともにする」移転が行われた場合は、この通常実施権の契約との関係で、その契約上の地位の移転や対抗要件についてもどのように考えるべきかについて整理をしておく必要があると思われる。

以下では、まず一般的な内容について検討した後、最後に各点について考察を加える。

II. 特許法94条1項に関する歴史的経過と社会的背景

現行の特許法94条1項に相当する規定は、明治42

年の特許法改正により初めて登場する。明治42年における法改正の時代背景としては、日露戦争が終結し、もはや「殖産興業」を国策としてかけざる必要はなくなり、企業の集中と大規模化が進行し、日本の資本主義が発展した時期である。そして我が国の産業としても、軽工業及び重工業においてほぼ機械制産業が浸透してきた時代という背景があると説明されている⁽⁵⁾。

明治42年の改正は、この前の明治32年に行なわれた改正が条約加盟に必要な部分を主としたのに対し、出願人や権利者及び一般人の利益や保護を尊重するかたちで行なわれた点に特徴があり、この全面改正により工業所有権制度が旧来の殖産興業から資本主義社会の発展に対応した一つの成熟期であったことが示されている。

このような背景のもと、実施権に関する規定として、明治42年特許法第40条1項に「特許権者ハ特許発明ノ実施ヲ他人ニ許諾スルコトヲ得」と実施権に関する規定がおかれ、これに続けて2項に「前項ノ実施許諾ヲ得タル者ハ特許権者ノ承諾アルニ非サレハ其ノ実施権ヲ譲渡スルコトヲ得ス 但シ発明実施ノ事業ト共ニスル場合ハ此ノ限ニ在ラス」と規定されている。

また、特許法における他の実施権についてみると、現在の専用実施権に対応するものとして制限付き特許権の移転(明治42年特許法32条)が規定されている。また、特許無効前の実施による通常実施権(明治42年特許法35条)、他人の特許発明等を使用する場合(明治42年特許法38条)、軍事・公益上の特許権の取消等(明治42年特許法42条)、不実施の場合の特許権の取消(明治42年特許法47条)がそれぞれ規定されている。また先使用権に相当する規定(明治42年特許法29条2号)も見られる⁽⁶⁾。なお、この先使用権に相当する規定については、当時のドイツ特許法(1891年法)5条1項に規定されていた先使用権の制度を採り入れたものといわれている⁽⁷⁾が、前述の明治40年特許法第40条2項但し書きに相当する規定は他には見られなかったようである。

以上のことから、明治42年特許法により、現在の特許法における実施権制度に関する基盤が出来上がったともいえ、これらの整備により当時の特許発明の実施を促さんとする立法者の強い意図がうかがえる。

(4) 中山信弘 編著「注解 特許法〔第三版〕上巻」(青林書院2000年8月25日)906頁

(5) 特許庁意匠課編「意匠制度120年の歩み」(特許庁平成21年3月)26頁

(6) 明治42年の特許法では、法定実施権ではなく、特許権の効力が及ばない範囲として「特許出願ノ際現ニ善意ニ帝国内ニ於テ其ノ発明実施ノ事業ヲ為シ若ハ設備ヲ有スル者又ハ其ノ承継人ノ特許発明ノ実施」と規定されており、先使用権として規定されるのは大正10年特許法改正からである。

(7) 秋田将行「先使用権制度の歴史 出願時基準要件の成立とその周辺」(特技懇288号 2018年1月25日)43頁

このような中で、明治42年特許法40条2項の解釈としては、実施権は債権関係であるため、この実施権を譲渡することができる場合としては、特許権者の承諾する場合が原則であり、例外として発明の実施の事業とともに譲渡する場合があります、この場合には特許権者の承諾がなくとも当然にその効力が認められる⁽⁸⁾とされている。

Ⅲ. 特許法94条1項の法的性質

1. 強行規定か任意規定かについて

特許法94条1項を解釈するにあたって、最も大きな問題は、この規定が強行規定か否かであり、それぞれ任意規定とする見解⁽⁹⁾と強行規定とする見解⁽¹⁰⁾がある。

任意規定とする見解は主に、実務的な不都合などからこの規定を任意規定として解釈しようというものである。このように任意規定であると解釈すると、ライセンス契約に「ライセンス契約に関する事業の全部又は一部については、相手方の承諾がない限り、第三者に譲渡することができない。」とのライセンシーの事業譲渡を制限する条項を入れることが可能となり、これに違反した場合には契約解除事由に該当するとすることで、通常実施権の許諾に関するライセンス契約を解除することも可能となる。

一方、強行規定とする見解は、特許法が事業を重視してあえてこのような規定を置いた趣旨から説明する立場である。この規定を強行規定として解釈した場合には、通常実施権者が、その実施に係る事業の譲渡を禁止する契約上の規定自体が無効と解釈され、通常実施権者により、特許権者に無断でその実施の事業とともに通常実施権が移転されても、契約解除事由には該当しないこととなる。

なお、特許法94条1項が強行規定であることを前提として、ライセンス契約において「ライセンス契約上の権利及び義務の全部又は一部については、相手方

の承諾がない限り、第三者に譲渡することができない。」と規定し、これに違反した場合は契約の解除ができる旨の規定が設けられることにより、実務的には対処がされていることが指摘されている⁽¹¹⁾。

2. 旧法における解釈

ここで参考のために、大正10年の特許法における解釈を取り上げる。大正10年特許法の第51条2項には、「特許発明ノ実施権ニシテ前項ノ実施権ニ非サルモノハ其ノ実施ノ事業ト共ニスル場合又ハ特許権者ノ承諾アル場合ニ於テハ之ヲ移転スルコトヲ得」として、「実施ノ事業ト共ニスル場合」が規定されている。

この規定が強行規定か又は任意規定かについては、強行規定であると解釈する立場が多かったようである。

その一つとして、永田菊四郎博士のものを取り上げると、「元来実施権は、特許発明の実施を為すことを正当とする法律上の力であって、其の実施行為の内容は製作、使用、販売、拡布なる経済的行為である。即ち実施権は斯かる経済的行為に依って或る特定の利益を享受することを本質とするものであるから、明らかに財産権である。従て特許法第51条を以て其の実施権の移転性を認めなくとも其の移転の可能なる事は、自己の財産権を自己の意思に依つて処分するのであるから当然のことである。又実際問題としても吾人の社会的経済生活に於いて其の実施権移転の必然的必要性を生ずることあるべきは極めて自然であつて、特に法律を以て其の移転を禁止せざる限り之を阻止する訳にはゆかぬと思ふ。従て特に特許法51条第2項の規定を設けたのは、実施の事業と共に実施権を移転する場合並に特許権者が其の移転に同意する場合に於てのみ之れが移転を許し、其の他の場合には之れが移転を禁止する趣旨と解せられる。即ち同規定は実施権に対し其の移転性を付與したのではなく一種の制限的な強行規定だと信ぜられる。」⁽¹²⁾としている。

同様に旧特許法(大正10年法)第51条2項について、これを強行規定としている見解が多いといえる⁽¹³⁾⁽¹⁴⁾⁽¹⁵⁾。

そして、強行規定であるとの解釈を前提として、実

(8) 松本静史「改正特許法要論」(明治44年1月15日 巖松堂書店)126頁には「実施権ハ債権関係ナルヲ以テ当事者間ニ於テノミ効力ヲ有スルモノニシテ第三者ニ対シテ効力ヲ有スルモノニアラス 従テ実施権者カ其実施権ヲ譲渡スルモ特許権者ニ対シテ当然ニ効力ヲ及ホスモノニアラス 唯特許権者之レヲ承諾スルトキハ其効力ヲ及ホスヘキコト論ヲ俟タサルナリ 然シ乍ラ茲ニ例外アリ発明実施ノ事業ト共ニ譲渡スル場合ニ於テハ特許権者ノ承諾ナキモ当然ニ其効力ヲ生スヘキモノトス」と解説されている。

(9) 野口良光「国内実施契約の実務」(発明推進協会 1990年8月1日発行)250頁

(10) 光石士郎「特許法詳説」(ぎょうせい1976年)308頁

(11) 中山信弘、小泉直樹「新註解特許法(中巻)」(2017年9月1日)1566頁

(12) 永田菊四郎「工業所有権論」(富山房 昭和25年5月15日)527頁~528頁

(13) 吉原隆次「特許法詳論」(有斐閣 昭和2年5月)174頁

(14) 清瀬一郎「特許法原理」(巖松堂書店 明治44年)201頁

(15) 竹内賀久治「特許法」(巖松堂書店 昭和13年6月20日)414頁~415頁

施の事業と共にする場合において実施権の譲渡を禁止する特約についてはこれを無効と解釈している。その理由としては、①そのような契約は実施事業の譲渡をも禁ずることとなり、公益に反すること、②特許法は民法の原則に反してまでも事業設備を重視しており、この特許法の精神からやその構成から見るととき、特許法51条2項の規定は強行規定と解釈するのが至当であるとしている⁽¹⁶⁾。

また大審院判例の中で「実施権ノ移転ハ原則トシテ(特許法第51条第1項実用新案法第26条ノ場合ヲ除ク)特許権者実用新案権者ノ許諾アル場合又ハ実施の事業と共にスル場合ニ限り許サルコトモ(特許法第51条第2項実用新案法第26条)亦実施権カ本来債権関係ナルカ故ニ、特許権者実用新案権者ノ許諾又ハ承諾ト同一性質ヲ有スルモノト看做サルヘキ実施事業ノ移転ナル条件ノ下ニ移転を許容スルノ立法ヲ為シタルモノト解シ得ラルヘク」とある⁽¹⁷⁾。この大審院判例でも示されているように、通常実施権の「実施事業ノ移転ナル条件ノ下ニ移転を許容スル」場合が、特許権者からの許諾又は承諾と同一の性質を有する場合であると解釈している。

確かに、旧特許法(大正10年法)51条2項は「実施ノ事業ト共にスル場合又ハ特許権者ノ承諾アル場合」として、「特許権者ノ承諾アル場合」と「実施ノ事業ト共にスル場合」とを並列して規定している。しかしながら、「実施ノ事業ト共にスル場合」には条文上は特許権者からの承諾は要件となっていないため、「実施ノ事業ト共にスル場合」には特許権者の承諾は不要で、実施権者は特許権者の承諾とは全く無関係に自由にその実施権を移転することができることも解釈できるが、あえて、この大審院の判決では、「特許権者実用新案権者ノ許諾又ハ承諾ト同一性質ヲ有スルモノト看做サルヘキ」と解釈している点が注目される。

3. 「実施の事業」の内容

「実施の事業」の「事業」解釈については必ずしも明確ではない。この点について、営業譲渡と同義に解釈する考えと、一部の事業の移転であってもこれを認めるとする考えと、事業の範囲を当該特許発明の実施に足るだけの事業とする考え⁽¹⁸⁾があり、この点についても通説としては固まっていないと考えられる。

4. 通常実施権と契約上の地位の移転

(1) 通常実施権設定契約とライセンス契約の関係

通常実施権を許諾する場合、その前提としてライセンス契約が締結されている。この「実施の事業とともに」する移転に伴って通常実施権を移転する場合、このライセンス契約の契約上の地位の移転との関係でどのように取り扱われるのであろうか。

(2) ライセンス契約とその内容

まず、契約の地位の移転について述べる前に、通常実施権の基礎となるライセンス契約の自体がどのような契約としての性質を有するかについて確認しておく必要がある。

通常実施権許諾にあたっての広義のライセンス契約は、通説的な解釈によれば通常実施権設定契約という準物権契約と、もう一つは狭義のライセンス契約と呼ばれる債権契約とに分けることができる⁽¹⁹⁾。

このうち通常実施権設定契約に相当するものは、特許法78条2項の「設定行為で定めた範囲内」に該当する部分(期間、場所、実施態様)であり、これに違反した場合は単に債務不履行というだけでなく、特許権侵害に該当することとなる。一方、債権契約に相当するものは、この「設定行為で定めた範囲」以外の契約部分であり、例えば、対価や数量に関する制限などがこれに該当する。契約の中でどこまでが準物件契約の範疇なのかについては少なくとも通説と言えるものはない。なお、この点に言及した判例としては、育苗ポット事件⁽²⁰⁾がある。この育苗ポット事件では、禁止条項の約定違反が問われたものであり、大阪地裁の第1審⁽²¹⁾では、特許権の本質を禁止権であるとしたうえで、「無断実施の禁止権を実現するために必要な範囲を超えるような、実施許諾に付された制限は、もはや特許権の本来の行使(物権的制限)には該当せず、単なる契約上の制限(債権的制限)にとどまると解するのが相当である。」と判示しており、大阪高裁の第2審でも基本的に同じ判断が示されている。

このように、ライセンス契約の中には、特許法78条2項の「設定行為で定めた範囲内」に該当する部分と、そのほかの債権契約に関する部分が含まれることは明らかであるが、どこまでが「設定行為で定めた範囲内」かについては、少なくとも「設定行為で定めた範囲内」

(16) 永田・前掲註(12)528頁

(17) 民集第17巻第18号1694頁以下

(18) 中山信弘「特許法第4版」(弘文堂 2019年8月)543頁

(19) 島並良「特許ライセンスをめぐる最近の立法動向」(LEGALMIND 2008.04 No.282 神戸大学)

(20) 大阪高判平成15年5月27日平成15年(ネ)第320号

(21) 大阪地判平成14年12月26日平成13年(ワ)第9922号

に該当する部分(期間, 場所, 実施態様)は含まれるが, これに加えてライセンス契約のどこまで含むかについては争いがある。

(3) 通常実施権の移転とライセンス契約の契約上の地位承継

通常実施権の移転が行われた場合, この通常実施権のもととなるライセンス契約の当事者の地位にも変更が生じる。そのため, 民法 467 条の「債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は, 譲渡人が債務者に通知をし, 又は債務者が承諾をしなければ, 債務者その他の第三者に対抗することができない。」との規定により, 確定日付のある通知が必要となる。これは, 通常実施権が「事業とともに」移転する場合も, 通常実施権とそのもととなるライセンス契約は別であるから, このライセンス契約について契約の地位の移転が必要になると考えられる。したがって, この場合も通常実施権者は, 契約上の地位の移転にともなう通知を特許権者に対して行う必要がある, この通知とこれに対する特許権者からの承諾がなければ, 契約上の地位は譲受人である新しい通常実施権者は, 第三者に対抗することができない。いわば特許権者をして, 第三者に対する公示手段とする必要があるといえる。

(4) 通常実施権の移転と対抗要件

特許法 99 条では, 「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。」として当然対抗制度をとっている。この当然対抗は, 平成 23 年に改正されたものであり, 通常実施権の登録が手間とコスト面等の理由により実務上困難となっていることを踏まえ, 通常実施権を適切に保護するためと説明がされている⁽²²⁾。

平成 23 年改正前の特許法 99 条では, 3 項で「通常実施権の移転, 変更, 消滅若しくは処分の制限又は通常実施権を目的とする質権の設定, 移転, 変更, 消滅若しくは処分の制限は, 登録しなければ, 第三者に対抗することができない。」と規定していたため, 通常実施権の移転が「実施とともにする場合」であっても, この通常実施権を登録しなければ, 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その後を取得した者に対抗できなかった。そのため, 特許法 94 条 1 項「実施とともにする場合」において, 例え当然に契約上の地位も移転すると考えたとしても, この従前の特許法 99 条 3 項により, その後に当該特

許権等を取得した者に対して対抗するためには, 特許庁への登録が必要となっており, 通常実施権の公示性が明確であった。

しかし, 平成 23 年の法改正により当然対抗制度が導入されたことにより, 特許法 94 条 1 項による移転が行われた場合にも, 実施の事業とともに行われる通常実施権の移転により, この対抗要件を備えることとなる。

IV. 考察

1. 94 条 1 項は強行規定か

特許法 94 条 1 項については, 前述のようにこの規定を任意規定と解釈するか, 強行規定と解釈するかについて検討する。特許法 94 条 1 項を実務上の問題から任意規定と解釈することも主張されているが, この規定を任意規定と解釈すると, 特許法があえてこの規定を設けた趣旨が骨抜きになってしまうのではないかと思われる。また, 特許法 94 条 1 項は「実施の事業とともにする場合」だけでなく, 「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」, 「相続その他の一般承継の場合」と並列に規定しており, 任意規定とすると, 全て確認的に規定したに過ぎないという結果となり不都合である。また, 文理上も「場合に限り」になっていることから, 通常実施権の移転については, 立法者はこれらの場合に限定する意図があるといえる。そのため, この規定は強行規定であると解釈するのが素直な解釈ではないかと思われる。

なお, 前述のように旧特許法(大正 10 年法)ではあるが, 同様な趣旨の第 51 条 2 項についても強行規定であるとする解釈が多く存在する。

この点, 特許法 94 条 1 項を強行規定と解釈すると, 通常実施権者はその実施の事業とともに当該通常実施権を移転する限り, 特許権者の許諾を得なくとも自由にできることとなり, ライセンサーである特許権者にとっては, 通常実施権者を信頼して許諾契約を行ったにもかかわらず, その不利益が大きすぎるのではないかという批判が考えられる。そして, 強行規定と解釈するにあたり, この規定ができた時代背景を取り上げ, 明治 42 年当時であれば日本の資本主義の成長期で, 軽工業をはじめ重工業も機械化が進み, これら設備を

(22) 逐条解説・前掲註(3)330頁

保護することが国民経済上優先された時期であれば肯定できるかもしれないが、より経済的自由が進んだ現代においては、違和感があることからの批判と考えられる。

確かに、より経済的自由が進んだ現代においては、特許権者の不利益を無視して通常実施権者の自由な権利の移転を認めるのは違和感があることは理解できるが、これを任意規定と解釈しては、前述のようにあえて特許法が特許権者の承諾を得た場合や一般承継の場合と並列して、「実施の事業とともにする場合」を規定している意味がなくなってしまうといえる。したがって、上述の批判は、立法論等としては理解できるが、現状の条文の解釈論としては限界があるものと思われる。

2. 強行規定と特許権者の同意

特許法 94 条 1 項が強行規定であるとして、この場合に特許権者にとって不利益が及ばないようにするためには、どのようなことが考えられるのであろうか。

前述の大審院の判決にあるように、「実施の事業とともにする場合」が、これと並列して規定されている「特許権者から承諾」を得た場合と同一の性質を有すると考えられると指摘しているが、この判決ではこの点を詳細には語っていないが、この点を参考にして特許法 94 条 1 項を強行法規と解釈しつつも、何等かの形で特許権者からの承諾を得ることを前提としていると解釈できないであろうか。

前述のように、通常実施権許諾においては、その前提となるライセンス契約が存在する。従って、上述の大審院の判決も、このライセンス契約の契約上の地位の譲渡を行うにあたり、特許権者からの何らかの承諾を得ることを前提とし、これをもって特許権者からの承諾と同様に考えられていたのではなかろうか。

では、特許法 94 条 1 項の規定が強行規定であるとして、ライセンス契約の契約上の地位の譲渡との関係はどのように考えるべきであろうか。

特許法 94 条 1 項により、当然に契約上の地位が移転すると考えることもできなくはないであろうが、前述のように通常実施権の許諾と、それに関するライセンス契約とはそれ自体独立したものであるといえる。

しかし、ここで問題となるのは、通常実施権が「事業とともに」移転された場合である。この点については、ライセンス契約中の準物権的契約部分と、債権的契約部分の取扱いについてはどのように考えるべきかを詳細に見ていくことにする。

これについては、ライセンス契約の準物権的契約部

分については、通常実施権が移転されるにしたがって移転し、債権的契約部分については別途契約上の地位の移転が必要であると考えすることはできないであろうか。

というのは、特許法 94 条 1 項が前述のように「事業とともにする場合」には、通常実施権の移転を認めている以上、ライセンス契約上の準物権的契約部分の移転を認めないと、この事業とともに通常実施権を譲受した譲受人の実施行為が、特許権侵害として責任を問われる可能性がでてくるからである。これでは、特許法がわざわざ規定を設けて、通常実施権の移転を認めたにも関わらず、譲受人の実施が特許権侵害となったのでは、この規定を設けた意味が失われてしまう。

そのため、ライセンス契約のうち準物権的契約部分については「事業とともに」移転するが、債権的契約部分については改めて契約上の地位の移転の通知を特許権者に対して行い、特許権から承諾を得る必要があるのではないかと考える。

この準物権的契約部分と債権的契約部分の切り分けについては、前述のように現状においては明確な線引きがないが、少なくともライセンス契約のうち準物権的契約部分については事業の実施と密接に結びついた部分が該当し、債権的契約部分については特許権者と当該通常実施権との間の個別事情に基づいて定められた部分であることは容易に推測される。

したがって、これによれば、事業とともに通常実施権の移転が行われ、その後譲受人がその通常実施権に基づいて事業を継続したとしても、これが直ちに特許権侵害となるものではなく、もともとの通常実施権者が債務不履行などの責任を負うに過ぎないと考える。

なお、どこまでが準物権的契約部分で、どこからが債権的契約部分であるかは、その事業や特許発明の内容等に応じて個々に判断する必要があるのではないかと考える。というのは、ライセンス契約といっても一義的はなく、当事者やその技術分野、又は企業の実施能力などの個々の状況・条件に応じて様々な規定が盛り込まれるのが通常であり、これを一律に取り扱うのは困難だからである。

もっとも実務上、ライセンス契約自体は、これら準物権的契約部分と債権的契約部分が一体として締結されることが通常であろうから、ライセンス契約に関する契約上の地位の譲渡について通知を行うことになると思われる。

3. 通常実施権の移転と対抗要件

平成 23 年の法改正により当然対抗制度が導入され

たことにより、特許法 94 条 1 項による移転が行われた場合にも、実施の事業とともに行われる通常実施権の移転により、この対抗要件を備えることとなるが、前述のように「実施とともにする場合」にそのライセンス契約の契約上の地位も民法 467 条の通知なしに移転すると考えると、何らの公示手段がなく、通常実施権が対抗力を備える事態も想定される。

この点、「実施とともにする場合」だけそのライセンス契約の契約上の地位が民法 467 条の通知なしに当然に移転するというのは、上述のように公示手段が全くなくなるという点でも、ライセンス契約の契約上の地位が民法 467 条の通知なしに当然に移転するとは考えにくい。

したがって、平成 23 年改正後は、通常実施権が「実施とともにする」移転である場合であっても、通常の通常実施権の譲渡等の場合と同じく、通常実施権の基となるライセンス契約について、民法 467 条の通知と承諾が必要となり、これにより第三者に対抗要件をできると考えることが通常であろう。

なお、通常実施権の譲渡等にあたって、従前の特許法 90 条による登録を行わず、民法 467 条による通知だけで十分かという点については、平成 23 年の改正当時から実務上の観点⁽²³⁾や民法上の観点⁽²⁴⁾などからも検討がなされている⁽²⁵⁾。

4. 「実施の事業」の内容

「実施の事業」の「事業」解釈については、前述のように営業譲渡と同義に解釈する考えと、一部の事業の移転であってもこれを認めるとする考えと、事業の範囲を当該特許発明の実施に足るだけの事業とする考えがある。

確かに、ごく些細な設備の移転とともに通常実施権の移転を認めてしまうと、結果的に事業のほんの一部の移転により通常実施権を自由に移転することを認めてしまうこととなる。

一方、これをあまりに厳格に営業譲渡と同義に解釈すると実施権者の他の事業との関係で設備の移転が事実上できなくなるか、あるいは結果的に設備の廃棄を招くことが指摘されている⁽²⁶⁾。

この点については、本来この規定が事業を移転しても実施権を移転し得ないならば、その事業設備が稼働し得なくなる場合を防止するための規定であるとすれば、この事業設備が稼働し得る範囲の事業の範囲と解釈することが最も妥当ではないかと考えられる。

5. そのほかの問題

(1) 企業買収の場合

大企業が中小企業を事業買収する場合がある。このような場合に、中小企業が当該事業に関して、他の企業から通常実施権を得て事業を行っているとき、その事業が大企業に買収されることによって、大企業にはこの中小企業の事業とともに当該通常実施権が移転されることになる。

このような場合、事業ともに通常実施権の移転がされる場合には特許法 94 条 1 項の規定によりこの大企業に事業とともに通常実施権が移転することとなり、通常実施権を許諾していた特許権者にとっては、通常実施権者が中小企業であったのが、いきなり大企業に変わることにより、通常実施権者の実施能力が大きく異なり、特許権者自身の事業へ影響を与える可能性があり、不都合が生じることが考えられる。これらの場合は、特許法 94 条 1 項の適用の限界であり、前述したように実務的には合併や事業の譲渡などをそもそもの契約解除事由として規定しておくことで実際上の不都合を解消することが行われている。契約上このような解除規定を設けること自体は特許法 94 条 1 項が禁止しているとは考えられないため、実際上はこのような不都合が起きないようにするためには、事業の譲渡にともなう契約解除などの規定を設けてバランスを取る必要があると考えられる。

(2) ライセンス契約上通常実施権者が実施の事業とともにする通常実施権の譲渡を禁止できるか

旧特許法(大正 10 年法)のころから、ライセンス契約上通常実施権者が実施の事業とともにする通常実施権の譲渡を禁止できるかということが問題となっていた。これは特許法 94 条 1 項が強行規定であるか、又は任意規定であるか争いがあったためであると思われる。

(23) 実務上の観点から当然対抗制度の問題点を考察としては、片山英二「当然対抗制度導入と実務上の問題点」日本工業所有権法学会年報 35 号 89 頁～102 頁などがある。この中では、ライセンサーの特許権が移転された場合における承継説、非承継説から特許権の承継が起こる場合毎に検討が行われている。

(24) 民法上の観点からの考察としては、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 103 頁～120 頁がある。この中では「対抗」に関する基礎理論や対抗要件と公示の検討がされたうえで、通常実施権の対抗をめぐる解釈問題について検討がされている。そして、有償の通常実施権設定契約は賃貸借契約に、無償の通常実施権設定契約は使用貸借にそれぞれ準ずるものとし、それ以外の不爭条項が用いられた場合とそれぞれ場合に分けて取り扱うことが提案されている。

(25) 対抗要件に関する問題については、特許法 94 条 1 項独自の問題ではないため、本稿では詳細な検討は省略する。

(26) 中山・前掲註(18)542 頁

上述のように特許法94条1項が強行規定であるとの見解に立てば、通常実施権のライセンス契約において、通常実施権者が実施の事業とともにする通常実施権の譲渡を禁止するような規定を設けることはできないと解すべきである。これは、特許法では民法の原則よりも事業設備の保護を重視していることからそのように解釈されると考えられる。

V. まとめ

特許法94条1項の「実施の事業とともにする場合」について検討してきたが、この規定についてはいまだ判例はない。また実務上は前述のように、ライセンス契約に事業が譲渡された場合には契約を解除する旨の規定がおかれていることが多く、これにより実際の問題となるケースは少ないとも考えられる。

しかし、同様な規定は、特許法94条1項だけでなく、専用実施権については特許法77条3項、また仮専用実施権については特許法34条の2第3項、仮通常実施権については特許法34条の3第4項にそれぞれ設けられている。専用実施権に関する特許法77条3項は、昭和34年法改正により、大正10年特許法の制限付特許権を改めて専用実施権制度として規定したものであり、同様に「事業とともにする場合は、特許権者の承諾なくして移転することができるとしたのは、事業を移転しても実施権を移転し得ないならば、その事業設備は稼働し得なくなる場合が少なくなく、ひいては国家経済上からの損失となるからである。」と説明がされている⁽²⁷⁾。

ライセンス契約において対処が可能としても、これらの条項がなく契約がなされた場合等には、特許権者にとって思わぬリスクが生じることが考えられる。企業や事業の流動性が高まっている現在において、このような規定の必要も含めて今後の議論が期待される。

以上

(27) 逐条解説・前掲註(3) P292