

## 特許権に係るサブライセンスの保護の在り方について

平成 19 年 10 月  
特 許 庁

### 1. 論点

- (1) 通常実施権は特許権者に対する不作為請求権であるため、再実施許諾権を特許法上で明確に位置づけることは難しいと考えられるが、サブライセンスの保護について、現行の登録制度の範囲内で何らかの対応が可能か(例えば、契約を工夫する等)。
- (2) サブライセンス契約において、サブライセンシーを通常実施権者の「資本比率 50%以上の会社」などとして具体的な特定がなされていない場合に登録を認める余地があるか。
- (3) 通常実施権の登録事項として、第三者に対する実施許諾を授権する旨の特約がある場合は、その定めを登録することができることとすることは可能か。また、その登録の効果をどう考えるか。

### 2. 具体的検討

#### (1) サブライセンスの法的性質

特許法には、通常実施権者がさらに第三者に対して実施許諾をすること(サブライセンス)に関する規定はないが<sup>1</sup>、実務においては、通常実施権者からのサブライセンスは広く行われており、特許権者の承諾がある以上は特にこれを否定すべき理由はないと考えられている<sup>2</sup>。

しかしながら、特許権者や専用実施権者とは異なり、通常実施権者は独占排他的な権利を有するものではなく、特許権者等に対する不作為請求権を有するにとどまることから、通常実施権者が第三者に発明の実施を許諾する権利を独自に有するものとは解されない。すなわち、通常実施権者は、特許権者等の授権<sup>3</sup>を得た場合に限り、これらの権利者に対する不作為請求権を特許権者に代わって許諾できるものと考えることができ、この許諾を受けたサブライセンシーは、特許法上の通常実施権者として、特許権者に対する不作為請求権を取得するものと考えられる。

このような通常実施権者からのサブライセンスについて対抗力を備えるには、現行法の下では、特許権者を許諾者とする通常実施権者として、特許権者

<sup>1</sup> 専用実施権者については、他人に通常実施権を許諾できるとされている(特許法第 77 条第 4 項)。

<sup>2</sup> 中山信弘編著『注解特許法上巻』829 頁[中山信弘執筆](青林書院、第三版、2000 年)

<sup>3</sup> 「授権」の概念について、山本敬三・民法講義 総則〔第 2 版〕308 頁参照。処分授権に関して、最判昭 29・8・24 裁判集民 15 号 439 頁。追完に関して、最判昭 37・8・10 民集 16 巻 8 号 1700 頁。

とサブライセンシーが共同で通常実施権の設定登録を申請しなければならない(特許登録令第18条)。

## (2) サブライセンスの種類

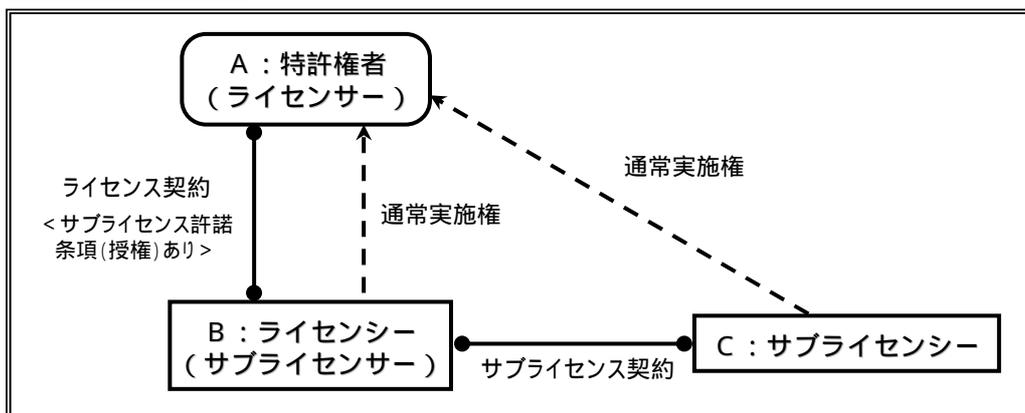
実務において行われているサブライセンスの主な形態としては、次のようなものがみられる。

### 〔類型1〕 基本的な形態

特許権者が通常実施権を許諾するライセンス契約において、ライセンシーがサブライセンスを許諾することを認める条項が設けられており、ライセンシーがサブライセンサーとして、子会社や第三者との間でサブライセンス契約を締結するという場合がある。

この場合は、サブライセンスが許諾される前に、予め特許権者のライセンシーに対する授權がなされているので、ライセンシーによる実施権許諾により、サブライセンシーは、特許権者に対する通常実施権者となるものと考えられる。

【図 1-1】 基本的な形態



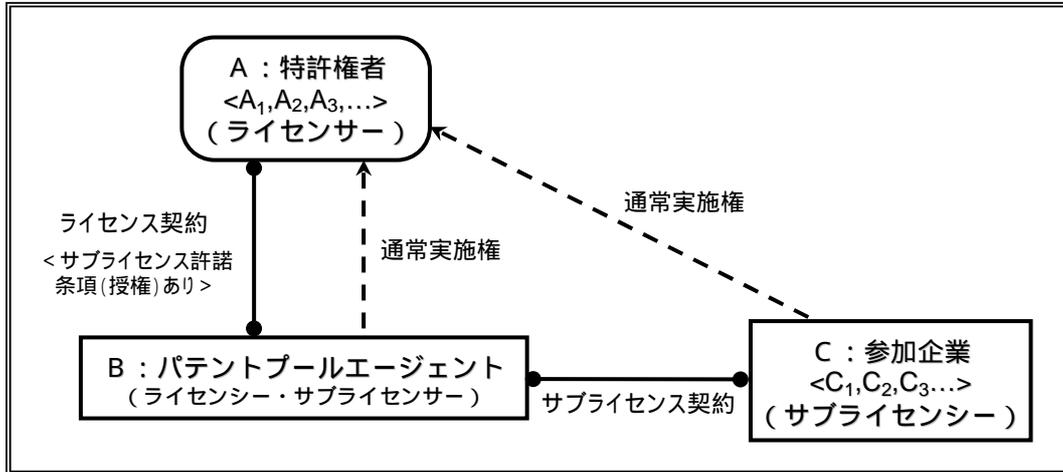
### 〔類型2〕 パテントプールエージェントがサブライセンサーとなる場合

複数の企業が保有する特定の技術に関する特許権等を一元管理(プール)し、参加企業がロイヤルティを支払うことで、プールされた権利を実施できるといういわゆる「パテントプール」の仕組みの中においても、サブライセンスの形態がみられる。すなわち、権利を保有する参加企業がライセンサーに、プールされる権利の管理を行うパテントプールエージェントがライセンシーになり、権利を利用する参加企業がサブライセンシーとなるという構造になる。

このような場合、「個別に特許権者とサブライセンシーが通常実施権の設定登録を共同申請することは現実的でない」との指摘や、「ライセンシーである

パテントプールエージェントがサブライセンスを行う権限を有していることを登録により公示できるようになると、個別の承諾書の提示などにより権限があることを示す必要がなくなる」との指摘もなされている。

【図 1-2】 パテントプールエージェントがサブライセンサーとなる場合

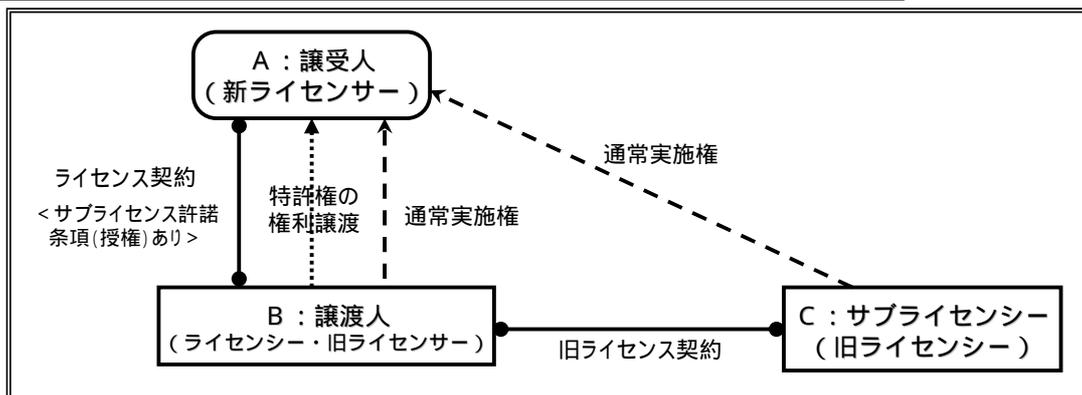


〔類型 3〕 権利譲渡に伴い従前のライセンサーがサブライセンサーとなる場合

ライセンス契約の対象となっている特許権が第三者に譲渡される際に、新権利者が従前の特許権者に対して通常実施権を許諾する場合がある。この場合、従前の特許権者からライセンスを受けていた旧ライセンサーは、新権利者からみると従前の特許権者を介したサブライセンサーという立場になる。類型 1 の基本型とは、特許権者による授權が事後的になされるという点で異なる。

このような場合に、サブライセンサーの通常実施権について対抗力を備えるためには、新たな特許権者と共同で申請を行うことにより、通常実施権の登録を備えることが必要である。もとより、直接の契約の相手方である当初の特許権者と共同で通常実施権の登録を備えていた場合には、特許権移転後の新権利者に対しても、通常実施権を対抗することができる（特許法第 99 条第 1 項）。

【図 1-3】 従前のライセンサーが特許権の譲渡に伴いサブライセンサーとなる場合



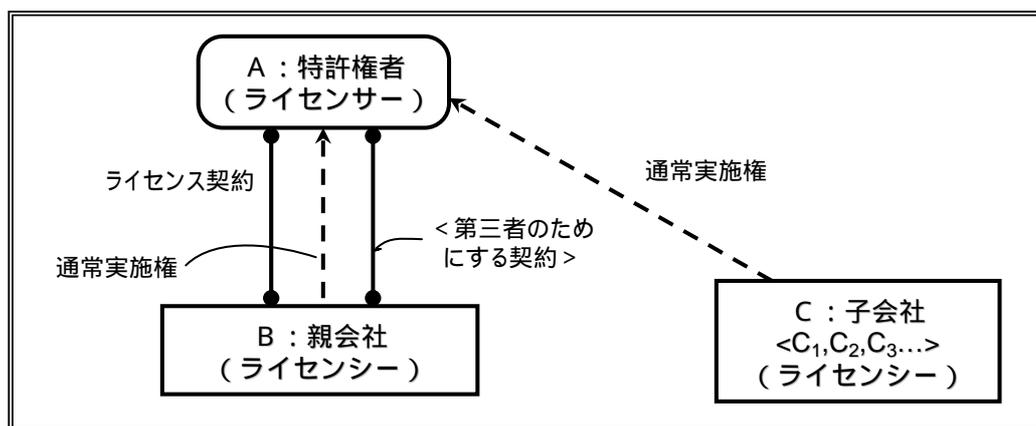
#### 〔類型４〕第三者のためにする契約によるライセンス

大企業をライセンサーとするライセンス契約において、当該契約の当事者ではないライセンサーの子会社に対しても通常実施権を許諾する場合がある。この場合、ライセンス契約において子会社を個別に特定せず、例えば、子会社を「直接又は間接に議決権付き株式の過半数を保有する法人」などと定義することが多い。

このとき、親会社と子会社との間で個別に契約を締結することはなく、特許権者と親会社のライセンス契約が民法上の「第三者のためにする契約」（民法第537条第1項）として機能し、子会社が受益の意思表示をしたときに、子会社の特許権者に対する通常実施権が発生するものと考えられる（同条第2項）<sup>4</sup>。

契約関係としては、一本のライセンス契約により、多数の子会社に対して通常実施権を許諾することが可能であるのに対し、子会社の通常実施権について対抗力を備えるためには、それぞれの子会社において、ライセンサーと共同して通常実施権の登録を備えることが必要である。しかし、ライセンサーと第三者であるライセンサーの間には直接の契約関係がないこと、また、子会社が多数存在し、かつ変動するという実態を踏まえると、契約等の実態と対抗要件具備のための手続きとの乖離が大きく不都合であるとの指摘がある。

〔図 1-4〕 第三者のためにする契約によるライセンス



大企業がライセンサーとなる場合などに、ライセンス契約において、自己の保有する特許権のみならず、子会社が保有する特許権についても許諾の対象とすることがある。このような場合、ライセンサーである子会社はライセンス契約の当事

<sup>4</sup> 「第三者」は、契約の当時には存在していなくてもよく、受益の意思表示をするときに存在していればよいとされる。したがって、まだ設立されていない法人のためにする契約も有効に成立する（最判昭和37.6.26民集16巻1397頁）

者とはなっておらず、子会社の保有する特許権については、親会社の子会社に代わって通常実施権を許諾しているものであるが、子会社による授権は黙示のものである場合も少なくないとみられる。

### (3)登録の運用方法の見直しによる対応について（論点(1)）

通常実施権の登録申請に当たっては、登録の原因を証明する書面を申請書に添付しなければならないこととされている（特許登録令第30条）が、現在の登録実務では、当該原因書面として、ライセンサーがライセンシーに対して通常実施権を許諾した旨の契約書又は許諾証書を求めている。しかしながら、ライセンサーとサブライセンシーの間で直接実施を許諾した証書は存在しないため、このような運用の下では通常実施権を登録することができないことになる。したがって、サブライセンスの実態を踏まえれば、次のように現行の運用を改善することが適切と考えられる。

すなわち、上述した類型1、類型2及び類型3の場合は、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、及び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の両者があれば、登録を認めることが考えられる。

また、類型4の場合には、第三者のためにする契約書と、第三者であるライセンシーが契約上個別に特定されていない場合には、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ライセンシーが通常実施権の登録を備えることが考えられる。

このように、ライセンス契約、サブライセンス契約の締結に際し、上述の方法によりサブライセンシーの通常実施権について登録を行うことを想定して契約を締結することにより、サブライセンシーの有する通常実施権の登録を行い、サブライセンスの保護を図ることが可能である。

### (4)ライセンシーを具体的に特定しない登録について（論点(2)）

上述のとおり、第三者のためにする契約によるライセンス（類型4）において、第三者であるライセンシーを契約上具体的に特定していない場合があるが、このような場合に、契約実態を尊重して、当該ライセンシーを個別に特定することなくその通常実施権について対抗力を具備させることができないかとの意見がある。

しかしながら、通常実施権者の氏名等は、第三者対抗力具備という法的効果との関係では、通常実施権の帰属先を明確にすることは不可欠であるほか、特

許無効審判の請求の通知等の手続的效果との関係においても、通常実施権者が具体的に特定されていることが必要である。

したがって、第三者であるライセンシーの氏名等を特定せずに登録することを認めることは困難であると考えられる。

#### (5)通常実施権者に実施許諾権を授権する旨の特約の登録について（論点(3)）

サブライセンスを行うことについて、ライセンサーである特許権者がライセンシーに授権している場合、ライセンシーが通常実施権の登録をするに際し、当該授権に係る特約について登録をすることを認めることが考えられる。仮に、当該登録に第三者対抗力を持たせることができるのであれば、その授権に基づくサブライセンスも実質的に保護されることになる。

また、登録に第三者対抗力はないとしても、前述のとおり、パテントプールの形態において、ライセンシーである通常実施権者が、サブライセンスを行う権限を有している旨公示できると、個別の承諾書の提示などにより権限があることを示す必要がなくなることから、情報提供機能として登録を活用することができるとの指摘がある。

このような登録の是非及び登録の効果については、「通常実施権に係る任意的登録記載事項について」(資料2)において検討する。

### 3. 制度改正試案(たたき台)

以上のことから、通常実施権者(ライセンシー)から許諾されるサブライセンスの法的性質は、特許法上は、当該通常実施権者ではなく特許権者に対する通常実施権であり、制度上、再実施許諾権を位置づけることは難しい。それを前提として、特許権に係るサブライセンスの保護については、次のように現行制度の運用改善を行うことが妥当ではないかと考えられる。

特許権者からサブライセンスの授権を受けた者による通常実施権の設定について登録をする場合の原因証書については、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、及び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の両者があれば、登録を認めることとする。

第三者のためにするライセンス契約に基づく場合は、当該契約書(抄本を含む)及び、第三者であるライセンシーが契約上特定されていない場合には、ライセンシーが許諾対象に該当することを証する書面(例えば契約当事者の子会社に該当する旨の証明書)があれば、契約当事者ではないライセ

ンシーの通常実施権登録を認めることとする。

以 上