

平成22年4月30日（金）

於・特許庁16階特別会議室

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

特 許 庁

1. 日 時： 平成22年4月30日（金）10：00～12：00
2. 場 所： 特許庁特別会議室（特許庁庁舎16F北側）
3. 出席委員： 大淵委員長、片山委員、鎌田委員、亀井委員、澤井委員、高部委員、竹田委員、
茶園委員、中村委員、野坂委員、前田委員、守屋委員、山本和彦委員、山本晃司
委員
4. 議 題： 開会
登録対抗制度の見直しについて
職務発明訴訟における証拠収集・秘密保護手続の整備について
閉会

開 会

○委員長 おはようございます。それでは、定刻となりましたので、開会させていただければと思います。

ただいまから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を開催いたします。本日は皆様御多忙の中、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。

なお、本日は長岡委員と渡辺委員が所用のため御欠席とのことでございます。

それでは、早速本題に入らせていただきますが、まず本題の議題について御紹介させていただきます。

本日の議題は皆様のお手元にあります議事次第・配布資料一覧の（議事次第）の 2. 3. にありますとおり、「登録対抗制度の見直しについて」というものと、それから「職務発明訴訟における証拠収集・秘密保護手続の整備について」という 2 点でございます。

それでは、まず事務局から配布資料の確認をお願いいたします。

○事務局 それでは、配布資料の確認をさせていただきます。

本日の配布資料は「座席表」、「議事次第・配布資料一覧」、「委員名簿」のほか、資料 1 「登録対抗制度の見直しについて」、資料 2 「守屋委員御提出資料」、資料 3 「職務発明訴訟における証拠収集・秘密保護手続の整備について」、資料 4 「竹田委員御提出資料」、資料 5 「今後のスケジュール（案）」、参考資料「渡辺委員御提出資料」、以上 6 点でございます。

不足等ございませんでしょうか。

もう一点お願いがございます。御発言をなさる際には、お手元のマイクのスイッチをお入れいただき、マイクを近づけて御発言いただくようお願いいたします。

登録対抗制度の見直しについて

○委員長 それでは、早速ですが、議題に入らせていただきます。

最初にまず第 1 点目の登録対抗制度の見直しの論点につきまして、事務局から説明をお願いいたします。

○事務局 それでは、御説明いたします。

お手元の資料1「登録対抗制度の見直しについて」を御覧ください。

まず初めに「現行制度の概要」でございます。現行特許法は通常実施権について登録対抗制度を採用しておりますので、特許庁に登録された通常実施権は、特許権の譲受人等の第三者に対抗することができることになっております。

この登録の方法といたしましては、1ページの下(1)にございますような特許法上の通常実施権登録制度、また2ページにございますけれども、産活法上の特定通常実施権登録制度、この2種類があるところでございます。

3ページに進みまして、「問題の所在」でございます。問題の所在として、まず現行の登録対抗制度の問題点を幾つか挙げております。まず初めに登録制度を利用することの困難さを挙げております。具体的には、まず(a)といたしまして、登録には手間とコストがかかるという点がございます。2点目、(b)といたしまして、登録をするとライセンス契約が存在していることが一般に知られてしまうという点がございます。いわゆる開示の問題でございます。3点目、(c)といたしまして、ライセンス契約においては実施の範囲に係る条件を詳細に定めることが多く、これを過不足なく第三者に対抗するためには、すべて登録するという必要があつて、現実的ではないという点がございます。4点目、(d)といたしまして、登録は共同申請主義ですけれども、特許権者が登録に協力する義務は無いとされておりますので、特許権者が設定登録に協力しない場合があるという点がございます。5点目、(e)といたしまして、多くの国では登録対抗制度が採用されていないために、特に国際的なライセンス交渉においては登録の協力を得にくいという点がございます。

以上のように登録制度を利用することは現実には困難であるとされておまして、実際に登録されている通常実施権は、下のアンケートの結果にございますように、極めて少ない状況になっております。

このように、現行制度は利用することが非常に困難であるということを前提にいたしまして、②のところですが、登録対抗制度を前提としない実務が既に広がっているということでございます。

具体的には、(f)といたしまして、特許権を譲り受けようとする者は事前確認、デューデリジェンスなどと呼ばれておりますけれども、こういったことによりまして通常実施権の有無及び内容について確認をするということで、ほとんど登録されていない特許原簿に

頼るということはあまり行われていないという慣行がございます。また、(g)といたしまして、特許権を譲り受けた後も、譲受人は登録を備えていない通常実施権者に対してでも差止請求権を行使しないということが慣行になっているということでございます。

さらに、「諸外国との制度不調和」という点でございます。日本のような登録対抗制度がライセンスの対抗制度として採用されている国は、極めてまれな状況になっているという点が挙げられます。

以上が登録対抗制度の問題点でございます。次に(2)といたしまして、登録対抗制度見直しの必要性が近時、高まっているという点が挙げられます。具体的には、①といたしまして、ライセンス保護の重要性の高まりがございます。近年、イノベーションのオープン化、技術の高度化・複雑化が進んでいることなども背景といたしまして、他者の特許発明を利用できないと企業活動に甚大な支障が生じるようになってきているという点がございます。

6ページにはいわゆる標準規格に含まれる特許権の数に関する表を載せておりますけれども、1つの標準につきまして、必須特許が数百、場合によっては1000を超えるというような事態が起きております。また、これらにつきましては複数のライセンサーから特許権が集められ、多数のライセンシーに対してライセンスが供与されているということでございます。

また、②といたしまして、特許権行使主体の変化に伴うリスクの高まりがございます。近年、海外の特許買収事業者の参入などによりまして、特許権を譲り受ける者、すなわち特許権の行使主体となる者が多様化しており、これまでのように登録を備えていない通常実施権者に対して差止請求をしないという慣行が崩れてくる可能性が高まっているという点が挙げられます。

次に3.「諸外国の制度の概要」でございます。日本は登録対抗制度を採用しておりますけれども、諸外国はどうなっているかという点でございます。諸外国におきましては、主に当然対抗制度と悪意者対抗制度が採用されております。(1)にありますように米国は当然対抗でドイツも当然対抗制度が採用されております。また8ページでございますけれども、フランスやイギリスにつきましては、いわゆる悪意者対抗制度が採用されている、こういう状況になっております。

それではどうするかということでございまして、8ページの4.として、「検討の方向性」を整理しております。以上のように実務上の利用が困難であるという状況になってお

りますので、これを諸外国の制度を前提に考えてみますと、当然対抗制度、悪意者対抗制度がオプションとして挙がってくるわけでございます。これらの制度につきまして、以下3点、事業の安定性及びビジネスの予見可能性、実務の状況との整合性、破産時の扱い、これら3点から、この2つの制度について検討しているのが8ページ以降でございます。

まず、事業の安定性及びビジネスの予見可能性でございます。9ページを御覧下さい。当然対抗制度ですと、対抗要件の具備の有無につきましては、通常実施権の存在の立証の有無によって決まりますので、客観的に判断することが可能であるという点があります。他方、悪意者対抗制度の場合には、対抗要件の具備の有無が、ライセンシー側の事情ではなく、第三者が悪意か否かによって決まることとなりますので、通常実施権者が事業中断のリスクを回避しようと思っても、自らの力ではどうにもならない点が残ってしまうという点がございます。また実務では、いわゆる包括ライセンスがあるわけでございますけれども、1つの包括ライセンス契約の中に、第三者に対抗可能な通常実施権と第三者に対抗不可能な通常実施権というものが悪意者対抗制度の場合には発生してしまう可能性があるという点がございます。

次に、実務の状況との整合性でございます。実務におきましては、先ほど御説明しましたように、いわば契約による当然対抗のような状況となっておりますので、法的に当然対抗制度を整備しますと、実務の状況に整合的と言えるかと思えます。

更に、破産時の扱いでございます。破産法では、破産者の相手方が対抗要件を具備している場合には破産管財人による契約解除権が制限されるという規定がございますけれども、悪意者対抗になりますと、その場合の対抗要件の具備というときの悪意の主体が破産債権者ということになるようでございます。また、破産債権者に一人でも善意の者がいますと第三者の悪意は認められないということで、実際には、通常実施権者がほとんど保護されない結果になってしまうという点が挙げられます。

以上を踏まえますと、悪意者対抗制度は難しいようでございますので、以下、5. のところで残るオプションであるところの当然対抗制度の導入について検討をしております。

まず(1)としまして、取引の安全との関係でございます。当然対抗制度につきましては、民法の一般原則ですとか取引の安全の観点から問題点が指摘されているところでございます。

10ページでございますけれども、まず全体的な考え方といたしまして、登録は対抗要件として典型的なものではあるけれども、登録以外に対抗要件が認められないわけではな

いということです。そもそも取引の安全を確保するための対抗要件の要否ですとか形態につきましても、政策目的、制度趣旨、対象となる権利の性質・内容等に応じて決せられるべきであると考えられております。こういう意味では、脚注のところにございますけれども、第三者対抗要件につきましても、例えば建物の賃貸借の場合ですと「引渡し」が対抗要件になっていて、その中にはいろいろ議論もあるようでございますけれども、「占有改定」という外から見てもわからないような対抗要件が認められている例もあるようでございます。以上を踏まえて1から考えてみる際には、以下の4点が挙げられるのではないかと整理をしております。

まず1点目は、通常実施権を登録によらずに保護すべき政策的な必要性が高いという点が挙げられるかと思えます。ここでは3つほど挙げておりますけれども、1つ目といたしましては、近年の技術の高度化、複雑化等に伴いまして、ライセンスによる他社の特許発明の利用が企業活動に必須という状況になっているという点がございます。2つ目といたしましては、特許権の譲受人にしてみますと、通常実施権が対抗されたとしても、予定していた特許発明による事業を行うこと自体は可能であり、独占的に使えないというところが制約になるということでございます。他方、通常実施権者の立場に立ってみますと、通常実施権が対抗できない場合には、既に多額の設備投資を行っていたような場合であっても事業を中止せざるを得ないということで、極めて大きな損失が発生するという点と、さらに標準技術に係るようなものの場合ですと、社会経済的にも大きな損失が生じ得るという点が挙げられます。3つ目といたしましては、先ほど申し上げましたように、特許権の行使主体の変化に伴い、通常実施権者の事業中止リスクが高まっているという点がございます。こういった点を踏まえますと、通常実施権者については政策的な保護を与えるべき高度の必要性が認められるようになってきているのではないかと言えるかと思えます。

12 ページですけれども、2点目は、通常実施権は無体物に関する権利であり、権利の制約性が小さいという点がございます。通常、民法が想定している有体物の場合ですと、1つのものに対する重畳的な利用は、事実上困難な状況になります。他方、無体物である特許権につきましても、重畳的な利用が可能になりますので、民法の場合と異なりまして、通常実施権は他者の権利に対する制約性が小さい権利だということがいえるかと思えます。そうなりますと、必ずしも有体物に関する権利の場合と同程度に公示性を伴うような対抗要件が求められる必要があるのかどうかという点については、議論があり得るところだと考えられます。

3点目は、特許法上、法定実施権について当然対抗が認められている点でございます。

12 ページの一番最後でございますけれども、法定実施権は、特許法上、通常実施権の一種と位置付けられておりますけれども、これは登録なくして、当然に第三者に対抗可能だとされております。

13 ページに進みますけれども、法定実施権につきまして、そのような当然対抗が認められておりますのは、登録の期待可能性が低い、もしくはほとんどないため、そのような保護が認められているわけでございます。一般の通常実施権につきましても、先ほど申し上げましたように登録の期待可能性が低いという状況は基本的には同じでございますので、そういう意味では法定実施権と通常実施権につきましては実施権者と特許権の譲受人との間の利益状況という意味では相当類似しているのではないかということが言えるかと思えます。

4点目は、特許権者への事前の直接確認によって取引安全が実質的に確保され得るという点でございます。今、実務では、いわゆるデューデリジェンスによりまして、通常実施権の有無について特許権者に直接確認するということが慣行になっているところでございます。この点に関しましては（a）から（d）まで4つほど挙げておりますけれども、デューデリジェンスを行う当事者というのはいわゆるプロ、法人である場合がほとんどであると考えられますし、そういった方たちは日々、業界動向などから特許権をめぐる状況などについてはもともと情報を持っておられるということもございまして。また、特許権の譲渡契約の中で特許権の譲渡人による回答の真実性につきましては、契約責任等で一定程度担保するということが可能であるということもございまして、さらにはそもそも独占的に行使しようと思つて特許権を譲り受ける場合でない場合もございまして、そういう意味では仮に通常実施権がついていたとしても、それはそもそも「不測」の損害ではないという場合も多数あるかと考えられます。

以上、民法の一般原則、取引の安全との関係では、以上の点を踏まえて考えることができるのではないかとということでございます。

次に（2）でございます。通常の場合と異なりまして、特許権が破産により任意売却される場合ですとか、執行手続の対象となる場合がございまして。先ほど取引の安全との関係につきまして、当然対抗制度の導入を可能とする根拠の1つとして、事前確認、いわゆるデューデリジェンスがあったわけでございますけれども、破産の場合ですとか、執行手続の場合ですと、通常の場合と同じような形でデューデリジェンスを期待できな

い場合がございますので、こういった場合にどう考えるのかという点がこの（２）でございます。

考え方といたしましては、第一に、破産により任意売却される場合ですとか執行手続の対象になる場合につきましては、不動産の競売なども同じでございますけれども、そもそも特許権を買おうとする人間はさまざまなリスクを織り込み済みでそういった手続に参加しているということが考えられます。そういう意味では、通常取引の場面と全く同程度に取引の安全を確保しなければならないということは必ずしも言えないのではないかと、うかがうことがまず挙げられるかと思えます。

また、破産時の任意売却の場合に関しましては、破産者には破産管財人に対する説明義務が課されておりますので、特許権の買主になろうとする者は、破産管財人を通じて、通常実施権の存否や内容等の情報を事前に得ることが一定程度可能であろうということが言えるかと思えます。

さらに、破産により任意売却される場合以外の執行手続の対象となる場合がございますけれども、そもそも特許権が執行手続の対象となることは極めて例外的なようでございまして、15 ページの脚注にありますけれども、特許権移転件数は年間に約1万6000から2万5000件程度ありますけれども、このうち執行手続、売却命令ですとか譲渡命令ですけれども、これらによって移転される件数はほんの1、2件に過ぎないということでございまして、1%にも遠く及ばないような比率になっている状況でございます。こうなりますと、このような手続の対象となる場面での取引の安全につきまして、通常取引の場合と全く同程度に、法的に保護すべき現実的な必要性というのは極めて小さいと言えるのではないかと、うかがいます。

以上が破産などの手続における考え方の整理でございます。

次は（３）告知義務でございます。当然対抗制度を導入するに当たりましては、事前確認によって取引の安全を確保するということになるわけでございますけれども、この事前確認による取引の安全の確保の確実性をより高めるために告知義務を課してはどうかという御提案があるところでございます。この点につきましては、その告知義務の法的効果をどのように考えるのか、破産手続、執行手続の場合に告知義務というものをどういった形で履行することが可能なのかといった点について検討する必要があるのではないかと整理をさせていただきます。

次は（４）登録対抗制度の機能との関係についてでございます。登録対抗制度及び登録

制度を廃止しますと、通常実施権者がライセンス契約があったことを立証するのが難しくなるのではないかという論点ですとか、特許権を譲り受けた人間が後になって、実はライセンス契約があり通常実施権が設定されていたという偽装をされるような事態はどのように防止できるのかという論点がございます。

まず1つ目の論点、「立証の容易化機能の観点」でございます。現行の登録対抗制度の場合ですと、このような問題につきましては、登録原簿がございますので、容易に立証することが可能となります。他方、当然対抗制度になりますと、登録原簿がなくなりますので、その場合どうするかという点を考え方のところで整理をしております。

当然対抗制度を導入した場合ですと、特許庁の登録によらなくても、例えば a. 対抗する通常実施権の存在及び内容については、ライセンス契約書を公正証書で作成することによって対応できるのではないかと、また b. 対抗要件を備えた日付については、ライセンス契約書に公証人の確定日付を得ておくこと等によって対応できるのではないかとということございまして、これらの既存の特許に限らない方法がございますので、これによって十分対応が可能なのではないかとしております。

なお、この2つの方法のうち、公正証書のほうにつきましては、第2パラグラフにございますけれども、証書の趣旨につき法律上利害関係を有することを証明した者により閲覧される可能性があります。したがって、ライセンス契約の内容及び存在について第三者に知られたくない場合ですと、この公正証書を使う方法については多少制約があるということでございますので、残されたオプションであるところの確定日付、この方法によりまして、事実上、通常実施権の存在及び内容についてまで強い証明力を備えることが可能ではないかと整理をしております。

17 ページに進みまして、「日付偽装の防止機能の観点」、2つ目の論点のほうでございます。登録対抗制度のもとでは、通常実施権が対抗要件を備えた日付につきましては、まさに登録の日付になりますので、登録簿ですべてがはっきりします。しかしながら、当然対抗制度になりますと、登録簿を見れば済むということにはなりませんので、考え方のところがございますけれども、例えば特許権を買おうとするときに、特許権を売ろうとする人間に対して「通常実施権は存在しない」という回答をもらい、その日付と内容について公正証書で証拠化するとか、契約上、表明保証を得るといったことにより、一定程度対応可能かと考えられます。ただ、これで 100%大丈夫かというところ必ずしもそういうわけではございませんので、なお書きのところがございますようなオプションも考えられるかと

考えております。

具体的には、日付仮装の防止機能の确实性を重視する場合につきましては、当然対抗制度を導入するに当たりまして、通常実施権を許諾したライセンス契約書に確定日付が付与されていることを条件とする。この確定日付が付与された日に第三者対抗要件が具備されるという制度にするという考え方もオプションとしてはあり得るかと考えております。この場合につきましては、確定日付の付与を受けるためには、両当事者が揃って公証役場に行く必要はございませんので、特許権者が協力してくれないという問題もございませんし、かつ1通当たり700円と非常に安いという点がございます。さらに、後のほうで出てくる論点でございますけれども、当然対抗制度導入前に許諾された通常実施権を保護できるかどうかという点につきましては、事後的にライセンス契約書に確定日付の付与を受ければ、少なくともそのときにライセンス契約書があったということは証明されますので、これによって対抗力を有すると扱うことは可能であると考えられますので、実務上も大きな問題にならないのではないかと考えております。

18 ページでございますけれども、以上を踏まえまして、通常実施権について、当然対抗制度を導入することが可能かつ適切ではないかという提案をさせていただいているところでございます。

18 ページの6.以降は「関連する論点」でございます。これは当然対抗制度を導入するとした場合に、さらにどういう問題について考えなければならないかという論点でございます。

(1) 「通常実施権を第三者に対抗できる場合の法律関係について」は、通常実施権が対抗できるとなった場合に、それを前提にそもそもライセンス契約については通常実施権者と特許権の譲受人との間にそのまま承継されると考えるべきかどうかという点でございます。

この点につきましては、ライセンス契約には、金額などを含めたライセンス料の支払いですとか、技術情報やノウハウの提供の義務などが入っているということでございますので、契約の中身を特許権譲受人に承継させるということが合理的な場合もございますし、そうではない場合もあると考えられ、ケース・バイ・ケースの判断によることが、事案ごとの結論の妥当性を確保し得ると考えられます。

このライセンス契約の問題は、基本的には民法の問題になりますので、民法ではどうなのかということでございますけれども、基本的に民法では不動産賃貸借の場合なども含

めましてケース・バイ・ケースの対応が可能となっております。このため、19 ページの③の「小括」のところにございますように、ライセンス契約の承継に関しましては、現行法と同様に特許法で特段の規定は設けず、民法の考え方に従ってケース・バイ・ケースで処理していただくのがいいのではないかと整理をしております。

次は（２）「当然対抗制度施行前に許諾されていた通常実施権の扱いについて」でございます。当然対抗制度を導入する場合につきましては、当該制度の施行前に多数の通常実施権が許諾されているわけでございますので、こういったものにつきまして、制度施行後に現れた第三者との関係で、当然対抗制度を適用すべきか現行の登録対抗制度を維持すべきかということが論点になるわけでございます。

考え方としましては、当然対抗制度を適用する場合と適用しない場合の二通りしか無いわけでございますけれども、A案の当然対抗制度を適用する考え方といたしまして、まず1つは、対抗関係について一律に処理することが可能という点が挙げられます。ライセンス契約によって登録対抗になるものと当然対抗になるものがありますと、実務上は非常に大きな混乱が起きる可能性があるという点でございます。さらに、当然対抗制度をいわば遡及的に適用させたとしても、困る人がいるのかという点でございますけれども、2つ目の黒ポツで書いていますように、法的な保護に値するような利益を失うことになる人はいないのではないかということが挙げられるかと思えます。20 ページのB案、登録対抗制度を維持するという案でございますけれども、仮に登録対抗制度を維持することになりますと、実施権者が自らの権利を守るためには通常実施権許諾契約を締結し直すことが必要になりますので、これはユーザの方の話をお伺いしますと、現実的なオプションとはとても言えないということでございます。

なお、ドイツにおきましても、当然対抗制度が導入された際には、当然対抗制度施行前に許諾されていたライセンスについても当然対抗制度が適用されたということで、A案が採用されていたようでございます。

次は（３）「サブライセンスの扱いについて」でございます。論点の2パラでございますけれども、通常実施権者が特許発明に係る事業を行うに当たりましては、関連会社ですとか子会社ですとか、グループ会社に当該特許発明を実施させるためにサブライセンスを設定することがよく行われているわけございまして、事業活動にとってサブライセンスは非常に重要な役割を果たしているところでございます。したがって、当然対抗制度を導入した場合にサブライセンス契約、サブライセンシーをいかに保護するのかというこ

とが極めて重要な論点になろうかと思えます。

考え方でございますけれども、通常実施権者によるサブライセンスというのは、特許法上は特許権者がサブライセンシーに直接通常実施権を許諾したと整理されることとなります。具体的にはライセンシーが特許権者から通常実施権許諾の代理権のようなものを取得したような形に法的には整理されるかと思えますけれども、いずれにしましても、特許法上、サブライセンシーは単なる通常実施権者と整理されますので、当然対抗制度が導入されますと、サブライセンシーも当然に対抗できるということになります。これによりまして、実務上も問題が起きないということになろうかと思えます。

次は（４）「仮通常実施権の第三者対抗要件について」でございます。21 ページでございますけれども、特許法上、特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、他人に仮通常実施権を許諾することができるかとされており、特許登録後の特許権について、当然対抗制度を導入する場合、出願段階の仮通常実施権についても同様に当然対抗制度を導入すべきかが問題となるわけでございます。考え方にございますように、通常実施権について登録が困難であるという事情につきましては、出願段階の仮通常実施権につきましても当てはまるものでございますので、仮通常実施権についても当然対抗制度を導入すべきではないかと整理をしております。

次は（５）「通常実施権に係る権利変動の第三者対抗要件」でございます。ここまで議論してまいりました当然対抗制度につきましては、通常実施権者と特許権者との関係についての議論でございますけれども、ここでは通常実施権そのものについて、例えば二重譲渡された場合、もしくは当該通常実施権に係る質権者と譲受人との関係など、通常実施権に着目した場合のことでございます。この場合、現行制度ですと、登録は第三者対抗要件とされておりますけれども、当然対抗制度が採用されますと登録制度がなくなりますので、この関係をどう整理するかという点でございます。

考え方でございますけれども、通常実施権は、特許権者等に対して差止請求権を行使させないという不作為請求権ですので、民法上の指名債権に当たると考えられます。したがって、通常実施権について登録制度がなくなりますと、そのまま民法の指名債権の規定が適用されることになると考えられますので、そういった考え方で整理をする。例えば、22 ページ脚注 47 にございますように、通常実施権の移転につきまして、特許権者に対する対抗要件は「譲渡人から特許権者に対する通知または特許権者の承諾」、また二重譲渡のような場合の対抗要件は、「譲渡人から特許権者に対する確定日付ある通知または特許権

者等の確定日付ある承諾」と整理することが可能であると考えられますし、実務上もこれで問題は無いのではないかと整理をしております。

最後は（６）「現行法の「登録を備えた」通常実施権者等を対象とする規定の扱いについて」でございます。現行法では、登録対抗制度を前提に、「登録を備えた」通常実施権者と、「登録を備えない」通常実施権者で扱いを変えている規定が幾つかございます。具体的にはaからeに載っているようなものでございますけれども、この扱いをどうするかという論点でございます。

23 ページの考え方でございますが、これら5つにつきましては、大きく3つの類型に分けられます。

まず、aとbの類型、中用権と延長登録出願ですが、登録を通常実施権者が備えているか備えていないかによって、その通常実施権に係る実体的な権利の中身が左右されるケースでございます。こういったケースにつきましては、通常実施権者の事業の安定性を確保し、適切に保護する観点から、これからは登録を備えることができなくなるわけでございますので、およそ通常実施権者について、今まで「登録を備えた」通常実施権者に認められているものと同じ範囲の保護を認めるべきではないかと整理をしております。

次に、cとdの類型でございますけれども、これらにつきましては、いわば特許庁側からの手続に関する規定でございます。これらにつきましては、第2パラグラフでございますけれども、特許庁は登録を備えていない通常実施権者についてはその存在を把握することは困難であって、事実上連絡ができないという事態になります。他方で特許庁から連絡ができないにしても、無効審判や裁定請求があったような場合には、当然特許権者から通常実施権者に連絡をすることは可能でございますし、現実的だと思いますので、それによって通常実施権者は当該事実が発生したことを知ることは可能であろうと考えております。したがって、当然対抗制度を導入するに当たりましては、このような通知ですとか副本の送達といった手続的なところにつきましては、これからはやらない。もっと正確に言えばできないということかと思えます。なお、23 ページの一番最後に書いておりますけれども、裁定の制度につきましては、現行制度では登録を備えていない通常実施権者につきましては、答弁書提出の機会が認められないという実体的な権利の制約がございます。この点につきましては、考え方の1つ目のグループと同じように、無効審判では既に認められているわけでございますので、登録を備えていない通常実施権者についても裁定の手続に関与できるような手当をしてはどうかとしております。

最後に、eの「出願の放棄、取下げに係る承諾」でございます。当然対抗制度の導入に伴いまして、仮通常実施権についても当然対抗制度を導入し、登録制度を廃止する場合、出願の放棄、取下げに係る仮通常実施権者の承諾についてどうするかという点でございます。A案では承諾は不要、B案は承諾を必要という整理をしております。

前者の考え方につきましては、承諾を必要としたとしても特許庁は把握できないという点、また、仮通常実施権というのは特許査定前であり、その後いろいろな補正がなされる可能性もあるので、そもそも特許権に比べれば不安定な権利であるという点、さらに、承諾を不要としたとしても、出願中の権利を有する人間と仮通常実施権者の間で契約をしておくことによって、事実上対応できるのではないかという点が、A案の考え方の根拠になります。B案は、仮通常実施権者の、勝手に出願の放棄、取下げをされない権利というものを法的に確保することを重要視する考え方でございます。

以上でございます。

○委員長 大変重要な論点で非常に盛りだくさんでございますが、わかりやすく、手際よく御説明いただきまして、ありがとうございました。

また、この論点につきましては、資料2のように守屋委員から資料を御提出いただいておりますので、御説明をお願いいたします。

○委員 説明させていただきます。

まず特許を取り巻く環境というのは非常にこの20年間ぐらいで変わってきますので、そのことを簡単に説明させていただいて、その後、ライセンサー、特許権者ですね。特許権者の視点、それからライセンシーの視点、それから特許を譲り受ける立場からどういうふうにかえるかということを実務を踏まえてお話を申し上げたいと思います。

特許の件数は、御承知のようにすごく件数が増えていまして、残念なことに日本はほとんど出願の件数というのは最近増えていないのですけれども、アメリカは、1980年代から比べると3倍以上になっていますし、中国も年率数十%の勢いで伸びています。これは情報通信技術が非常に複雑になってきたということが1つの理由というふうに言われています。さらに、技術が複雑化することによって機能をモジュール化して、それぞれをつなぐことによって製品をつくるということが一般になってきています。それぞれのモジュールについては場合によっては標準化されることがありますし、このモジュールをつなぐことによって製品の機能を簡単に上げることができます。例えば、パソコンのUSBの規格などはいろいろな製品がつながることによっていろいろな機能を簡単に増やすことが

できます。でも一方、こういったことによって簡単に他社の技術がいろいろな製品に関係してくるという環境が生まれてきています。

加えて、この特許問題が増えてくるということは、すなわちライセンス契約の必要性が増えてくるということがあります。次のページに「パテントプールの例」ということで挙げていますけれども、例えば MPEG2 デジタルビデオ技術については、これは 790 件の総数の特許が 1500 の会社にライセンスされています。これは延べ件数で言うと 1 万件を超えるライセンスが存在しているということになります。こういったように、ライセンスの数がすごい勢いで増えてきているということを御理解いただきたいと思います。

それから、技術が複雑化するにしたがって、1つの会社で全部の技術を開発するということが実質的に非常に難しくなっています。医薬品とか化学の分野ですと 1社が 1つの特許を発明して、その 1件の特許で数千億円の事業をカバーするということがあります。情報通信技術では、他社の権利を買ってきたり、あるいはライセンスを受けたりということが非常に重要な研究開発自身の命題となっています。それから、これに伴って、流通される特許が非常に増えてきているということもあります。私どもの情報通信関係の会社では、年間数千件の特許を取得しますが、これらを 20 年間ずっと維持するということはまれで、途中の過程で多くの特許を処分します。この中には古くなったので使わないから処分するというものもありますが、自社は使わないけれども、他社においてはまだ価値があるというものもありますので、こういった特許を売却するということが非常に日常的に行われております。

3 ページの注のところに、日系の電気会社が 286 件の特許を業者に対して売っているということがウェブに出ているというのを申し上げますけれども、こういったような取引が非常に活発に行われています。

それからアメリカですと、破綻したベンチャー企業が特許を売り出して、投資資金を回収するということを行っています。去年も半導体のプロセッサの会社が特許を売却することによって、それまでの負債を大きく回収したというような報道がされています。こういった特許の流通市場が形成されているといってもいいような状況にありまして、御承知だと思いますけれども、オークション専門の企業もアメリカには存在します。

それから、パテントトロールというのはこういった流通する特許を買って、その特許を使って訴訟を行ってお金をもうけるというパターンが多いわけですが、パテントトロールが特許を買う以前にパテントを買収しようということで、パテントアグレゲーターという

のも最近増えてきています。3 ページの下のほうに注を書きましたが、3 万件、300 件、1300 件といったような特許を買収するというようなパテントアグレッジャーというような組織も存在しています。こういった業界の人の話を聞くと、去年でもアメリカで特許の売り込みが2 万件ぐらいあったそうです。

業界の状況は以上ですけれども、次に特許ライセンスの特許権者の観点から申し上げたいと思います。重要な特許は余り譲渡されないのではないかとお思いかもかもしれませんが、例えば、DVD の不可欠特許では、あるライセンサーの1 社がまとめて特許をほかのライセンサーに特許を売却したという例もありますし、必ずしも重要な特許が売却されないというわけでもございません。それから、売却に際しては一国、日本だけの特許を売却するという事は非常にまれでして、対応の外国特許も一緒に売却するのが通常です。こういった場合には、日本の制度だけに適合して登録対抗をしていない特許を譲渡しないといったようなことは通常行われておりません。ライセンサーにとっては、どこにライセンスしているのかというのは非常に重要な戦略情報である場合もありますので、登録して一般的に開示するという事も事実上、余り行われておりません。特許を売る場合には、当然買うほうにとってみると、この特許の価値というのは将来の特許料収入も1 つの大きなポイントですから、先ほどから御説明にありましたように、デューデリジェンス、事前の特許査定のプロセスでどこがライセンスされているのかということをはっきり確認した上で値段交渉を行います。この部分は値段のファクターの非常に大きな部分だということでもあります。契約が成立した場合は、当然権利者としては今締結している契約については尊重してくれるということを譲受人に対して求めるということが行われております。こういった実務が通常に行われているということでございます。

繰り返しになりますけれども、パテントプールには数百のライセンサーがいますので、日本特許の実施権の確保だけのために、個々のライセンス契約の登録ということは非常に難しいです。一方、ライセンサーの観点からしますと、これは例えば地デジと、皆さん御覧になっているテレビとか携帯のテレビ放送というのは、これは日本の特許だけですけれども、700 件以上の不可欠特許が関係しています。この1 件の特許ライセンスが特許譲渡によって無くなることによって、年間数千万台の製品販売に大きな影響が出るというのが現在の制度の現実であります。具体的にリスクがあるのかという点については、昨年、MPEG2 ビデオの不可欠特許の1 割を持っている海外の会社が、事実上、会社更生法の適用を受ける状況となりまして、可能性としては彼らは現金収入を得るために、まず特許を売

却するという可能性もあったわけです。幸いにしてそういった事態にはなりませんでしたが、ライセンサーの数も非常に増えていますので、いろいろな財政状況にあるという会社が増えています。そういう意味ではリスクは非常に大きいというふうに考えています。ライセンサーにとっても、場合によってはそのライセンスを受けているということが秘密情報である場合もありますし、先ほど申しましたように、ライセンサーがなかなか登録の許可してくれないというケースがほとんどだというふうに思います。

それから（ウ）については、じゃあ余りリスクは無いのではないかとおっしゃるかもしれませんが、現実にあった例として、日系企業がライセンス契約で「non assertion」という規定をしているにもかかわらず、その特許を Non-Practicing Entities、パテントロールに対して譲って、後にその会社から訴訟を受けるといったケースもあったように聞いております。

実際、「地震売買」のようなケースというのは余り聞かないのですけれども、実際は民法の規定に従うと「地震売買」のようなことが起こるわけで、不動産の賃貸の場合は先ほど事務局のほうからも御説明がありましたように、特別法で保護されているということから見ても、特許においても同様に当然対抗の制度が優れているのではないかというふうに思っております。

それから、（エ）は、先ほどパテントアグリゲーターというのをお話ししましたが、こういった会社は特定の出資者からお金を得て、その出資者のためにライセンスを、特許を買収して、買収した後はすぐ特許を売るということを行っているケースがあります。「キャッチ・アンド・リリース」と彼らは呼んでいますけれども、そういったようなケースというのは、現在の法制度では、いったん得たライセンスは登録がないと消えてしまうということにもなりかねません。

次に5ページですけれども、特許譲受人の視点ということで考えますと、先ほど申しましたように、だれがライセンスされているかというのは特許の買収の値段交渉において非常に重要なポイントですから、この部分については必ずデューデリジェンスを行います。

（イ）にあるように、特許権者に対して開示された情報が正確であって、取引において非常に重要な情報であるということを保証させて契約をしているというのが通常であります。ですから、もし後日、違う実態が起こったような場合でも、これらは当然取引のリスクとして考えられるのではないかというふうに思っております。

最後にまとめですが、無線通信技術を初めとしてエレクトロニクスのいろいろな技術は

生活のいろいろなところに関係してきます。スマートグリッドとか水道メーターといった例も書きましたけれども、こういった製品は年間に1億台のようなレベルで日本でも取引されるわけで、こういった標準技術が採用されているような製品がパテントプールでライセンスされている1つの不可欠特許がだれかに譲り渡されることによって非常にリスクを受けるといような仕組み自体が、現実には非常に例外的な状況になっているのではないかというふうに思います。当然対抗が優れていると我々が考える理由の1つでもあります。

それから、事務局のほうからの御提案では、第三者対抗の書式的な要件を求めるということで、確定日付等の手続等も要求したいというような御意見がありました。これは公証制度を活用すればということでしたけれども、現実に公証制度においてもコスト等もかかりますし、ライセンスの数も非常に多いわけですから、実務的に言うところのこういった制度を使わないで対抗するというほうが優れていると我々は考えます。米国ですと、公証の手続自体がパラリーガルとか秘書の人が資格を持っていて対応できるという可能性がありますけれども、日本の場合は公証役場というところに行かねばなりませんので、この部分のコストアップというのは非常に大きな問題であると思います。いずれにしても、こういった日付等の問題については証明のレベルの問題として考えていただければありがたいと思います。

以上でございます。

○委員長 実務の実情につきまして、ありがとうございました。

それでは、事務局の御説明とそれから委員のプレゼンテーションを踏まえて議事に移りたいと思いますが、本日御出席の委員の皆様方から御意見をいただく前に、本日御欠席されております渡辺委員から事前に資料を御提出いただいておりますので、事務局より御紹介をお願いいたします。

○事務局 それでは、簡単に御紹介させていただきます。

渡辺委員からは当然対抗制度と職務発明訴訟の両方について御意見をいただいておりますけれども、まず前者のほうについて御紹介させていただきます。

(1) 当然対抗制度について

導入に賛成する。

また、サブライセンスへの適用や仮通常実施権も対象とされること及び制度施行以前の契約への適用を望む。

【理由】

日本を含む限られた国でしか登録を対抗要件としていないため、国際調和の観点からビジネスの安定化のために必要である。ライフサイエンス分野においても、海外ベンチャー等との契約の際に登録への理解が得られないことが多いことや、特許権者破産時のリスクは他産業と共通しており、当然対抗制度導入への期待は同様に高い。

大学発ベンチャー等からサブライセンス権を許諾されることが多く、これがライセンシーと同様に保護されないとビジネスに支障を来すことがあり得る。また、出願中の特許ライセンスも多いことから仮通常実施権も当然対抗制度の対象とすることの必要性は高い。

資料1に記載されているように、制度施行以前に許諾され現在も継続している契約に適応されないとビジネスの安定化に十分寄与できないことになる。

【課題】

サブライセンス契約において、ライセンサーが破産した場合またはライセンシーが破産した場合のそれぞれにおいてサブライセンシーは保護されるのか。

以上でございます。

○委員長 ありがとうございます。

それでは、もうすべて出そろいましたので、本議題について御自由に御意見をお願いいたします。

委員、お願いいたします。

○委員 論点は多岐にわたりますので、できるだけ論点を絞って、二、三点について簡潔にお話をしたいと思います。

第1回のときに申し上げましたように、私はライセンス契約の当然対抗制度を導入することについては賛成です。その実質的な必要性については、登録制度を実効性のあるものにするかについて苦労して法改定をしてきたのですが、いまだそれによってここで御議論されているような問題の解決には至っていない。その他の必要性については事務局から御報告のあったとおりであると思います。

ただ、問題は各国の制度が違うと言っても、民法を頂点とする私法秩序は国によって違うわけであって、我が国における「売買は賃貸借を破る」という大原則の例外になるわけですから、その例外としてライセンス契約の当然対抗の制度を導入するだけの法的理由付ができるかという点は、やはり非常に重要なところだと思います。

現在の制度では、不動産賃貸権、土地の賃貸権において建物の登記を対抗要件にするとか、建物の賃貸借において建物の引き渡しを対抗要件とするという制度はありますし、そ

それはそれでその必要性があって、例外的に肯定されてきたのでしょうか、特にそのいずれを見ましても外形的事実からその実態というのが見えてくるわけです。占有改定でもいいという話が先ほどありましたけれども、これはいわば本質的な議論ではないと思います。

その意味では、私はここまで来る間に1つは、知的財産研究所の委員会で委員の発言に触発されたのですけれども、ライセンス契約の存在のほかに実施しているということを1つの要件にすることを考えることはどうか。それは今の不動産の賃貸借などにおける制度と整合するなど考えたのですが、世の中に行われているライセンス契約を見ますと、実際は包括ライセンス契約の対象になっているのは数千件などというのはざらにありますし、中にはライセンサーもライセンシーも正確に言うとは何件あるのかわかりませんというようなライセンス契約すらあるわけで、それについて1件、1件実施を証明するなどということはとても不可能です。外形的な実施行為に表れていることの証明責任を負わせるということは、ライセンス契約の当然対抗の必要性を満たすためにはやはり取り入れることができない。となれば、あとはライセンス契約の存在をライセンシーが証明することによって、それだけで対抗できる制度ということにならざるを得ないと思います。その理由付としては、そもそもこの民法の「売買は賃貸借を破る」という大原則ができるときの産業社会の取引に現れなかった当時の無体財産権に関する実施権の設定契約であること、また先ほどの御報告にあった特許法上法定実施権に当然対抗が認められていること等による根拠付ができるということから言えば、結論的には当然対抗制度は認めていいと思っています。

ただ、一番私が懸念するのは、前回も申し上げましたが、取引の安全の確認ということです。先ほどの御報告も、また委員の御報告も、デューデリジェンスが行われているから大丈夫だということを言われているのですが、実際にM&Aとか、大量の特許権の売買取引にはそれが実務上の慣行としてかなり浸透しているということは承知しておりますけれども、個々の、あるいは比較的少数の複数の特許権の売買などにおいて、それが果たして慣行的に行われているかどうかということについては、これは是非産業界の委員の方にお尋ねしたい。そう申し上げるのは私の知っている限り、ライセンス契約には必ず秘密保持条項がついています。その秘密保持条項にはその当事者の同意なくしてはその内容を開示できないという条項が入っていると思います。場合によっては、譲渡するときには必ずライセンス契約を承継するという義務規定を設けることもありますけれども、これは単なる当事者を拘束するだけですから譲受人を拘束しませんが、その点について実務上、どのような処理がされているのか、そこが非常にネックになるのではないかと思います。私は後

で申し上げる職務発明の対価請求訴訟でその問題で非常に苦労しているものですから、果たしてそういう場合に買い受けを申し出た者に協力してライセンス契約の内容を皆開示するということが実際に行われているかということについて非常に疑問に思っていますので、是非ともそれについて実務の実態を教えてくださいたいと思っています。

それから、最後に登録制度をなくすかどうかという問題で、登録制度があれば、これは特許権侵害訴訟の場に置き換えてみますと、侵害だと言われた場合に、この旧特許権者とライセンス契約を締結したライセンシーはそのライセンス契約の存在についての証明責任を負うということになるわけですが、その証明責任を果たすのに、登録があれば一番簡単に証明できますねということはあるかと思えます。ただ、そのためにだけ登録制度を残す意味があるのかということは、またそれはそれなりに問題があると思えます。先ほど委員が言われた最後の公正証書や確定日付の点は、これは多分事務局も、それを法律の規定とするとは考えておられるのではなくて、今言ったような証明責任の問題として、それによって証明責任を果たすことができますねと言っているのだと思うのですが、実際には公証人法は、44条で利害関係があることを証明すると証書の原本の閲覧ができることとなりますから、利害関係を証明すればライセンス契約の内容を全部見られるわけですね。ですから、今まででもその点の難点がなければもっとライセンス契約を公正証書にしていたと思うのですが、実際は、極めて例外的だと思うのです。そういうところから見ると、しかも利害関係があるかどうかということについては、この規定以外には何もなくて、結局 1000 名からいる公証人が自分の判断でしていくということになると、それで全部ライセンス契約の内容が開示されることになって、実効性があるかという問題があります。

もう一つは民法施行法のほうにある確定日付をとるというのは、それはまさにその日にその文書が存在したことは確定日付によって証明できるのですが、その文書は真正に成立したものかということについては全く証明力が無いわけで、果たしてそれでいいのか非常に問題が残るところではないか。私はできれば公証人法を改正して、この点でもっと営業秘密が保護されるような改正がなされることが一番望ましいのですが、何しろ明治 41 年以来改正されていない法律ですから、これをやるのはなかなか難しいのではないかと。その辺のところ、これは法改正後のライセンス契約の存在をどう証明していったらいいのかということについてのガイドラインみたいなものでも考えていくべきことでしょうけれども、その辺でいろいろ問題がある。そのことと関連して、登録制度の側面も

考えたほうがいい。

以上です。

○委員長 ありがとうございます。

では、委員、どうぞ。

○委員 私のほうから、実務的な点でということなので、ものづくりの立場で少しお話をしたいと思います。

当然対抗に対しては私も賛成です。委員からの意見、私も全く同感であります。当社は宇宙の仕事をやっております、これから海外にいろいろ展開しようとやっております。我が国、日本は今ものづくりが非常に低迷しております。本当に1社だけではどうにも対抗できません。そういった意味で、大手さんとも手を組むことが最近、非常に多いです。大手さんはもともと大きな規模、それからマーケットを世界的に持っておりますので、その市場で行こうではないかということになります。また、大学等はいろいろな実験からいろいろなデータが出てきます。それがまた特許になっているということになりますと、2社と契約したり、3社と契約したりして海外展開ということになります。そのようなときに、特に中小の立場からいきますと、もう当然対抗という形でなっていないとなかなか大変だということであります。

それから、先ほどの委員からの話でありますけれども、確かにいろいろこれから進んでいこうということに対して、特許を我々は武器にして有利な契約をするわけであります。その有利な契約のところで、まだ実際的なトラブルに達しておりませんが、極めて可能性があるのですが、もし当社と似通ったようなものが出てきたらどうするか、逆に自分達が誤って類似品を出したらどうするか、またはいろいろと営業展開していったら類似品が出てきたときにどうするか、そんな状況が生じ得ます。その辺のところは、全部契約の事項に基づいて、お互いの情報を持ってそれを解決したいと思います。これからは日本でなければできないという武器を持って世界に行かなければいけないと思います。物をつくる形のほうでも当然その方向性で進みますけど、その時も、いろいろな権利変動が生じることがありますので、当然対抗制度は導入していただきたいと私は考えております。

以上です。

○委員長 ありがとうございます。

委員、どうぞ。

○委員 確定日付の関係なのですが、現在の登録対抗制度という極めて明確な制度

をやめて当然対抗制度に移るのであれば、ライセンス契約の存在について争いにならないように明確にしていくことは当然の要請だろうと思います。裁判所に来てからそれがきちんと立証できないということでは、ライセンシーが保護されないという可能性が出てくるということになるのではないかと思います。

今まで、ライセンシーの保護の立場で話がされていましたが、譲受人の立場も考えるべきではないでしょうか。取引の安全のほうも表明保証などの形で契約の中で解決すればいいというお話だったのですけれども、例えば執行の場面などを考えてみますと、件数は少ないとしても、高く売ろうと思えば特許権者のほうはライセンスの存在を告知しないかもしれないということも考えられますので、何らかの手当は必要なのではないかという印象を持ちました。

それから、差止請求権の不行使が通常実施権の内容になると思いますけれども、例えばライセンスの契約が承継されるかどうかは個々の事案によるというお話がございました。けれども、ライセンシーがおかしな実施の仕方をして、例えばこれは商標法に同じような規定が導入されるとしますと、商標法の 53 条でしたか、通常実施権者が品質の誤認や他人の商品と混同を生ずるような使用をすると、商標登録が取消しになってしまうという規定がございますけれども、そういったことを防ぐのには譲受人はどうしたらいいのかというような、そういった手当というものも考えていただければという印象を持ちました。

以上です。

○委員長 委員、どうぞ。

○委員 大学における技術移転や中小企業の立場からですと、当然対抗制度の導入に賛成をしたいと思います。先ほどの委員のように大企業において数が多いという場合も当然難しいと思いますが、大学での知財本部等も資金面等から当然今まで登録していないというのが実情でございまして、当然対抗制度になっていけばいいのかなと思います。

そして、大学の場合、登録になる前の特許をライセンスするというもののほうが、数はむしろそちらのほうが多いわけですから、仮通常実施権等の保護の範囲も入っていけばいいかなと思っています。ただし、バイオベンチャーなどは、破産したときなど物は何も価値が無いけれども特許がやはり価値というときに、買われる方が知らなかった、通常実施権者をよく知らなかったということがあるとやはり問題になるのだらうなと思いますので、告知義務については、やはり何らか考えていただくべきと思っています。どのような義務にしていくかで問題は出てくると思います。日付で確定しようとしてもしよせん日付でし

かないですし、交渉人でしたら、1件ずつの金額や手間を考えるとそれも現実的で無いと思いますので、何らかの破産した等のときに買う方の側の立場を保護していかないといけないのではないかと思っています。

以上です。

○委員長 委員、どうぞ。お願いします。

○委員 2点コメントです。

1点目は、その資料の14ページのあたりですけれども、執行手続でとりわけ売却される場合の問題です。執行手続の場合にはデューデリジェンスができないということはここで書かれているとおりのわけですけれども、後のほうで評価人による評価ということが書かれているわけですが、私が見るところ、現在の民事執行手続ではこの評価人の権限というものは必ずしも明確になっていないというのが1つの問題ではないかというふうに思っております。不動産の場合であれば、執行官等が現況調査を行って、その執行官の質問に対して占有者が回答したり、契約書を提示したりする義務があり、正統な理由なくその義務に応じない場合には懲役刑に処するという刑罰規定があるわけですが、この特許等の売却については同様の調査の権限が必ずしも規定されていないという部分があります。この点を、これまでは登録を見れば権利関係の基本はわかるということになっていたというふうに思いますけれども、そうでなくするというのであれば対応が必要になってくるのだろうというふうに思います。(3)の告知義務による対応というのも1つの、実体法的にはそういう対応があり得ると思いますし、そうでなければ手続法の中で何らかの対応をするということも考えていく必要があるのではないかというふうに思います。ただ、これは資料にも書かれているように、現在、件数はそれほど多くはないので、これが対応できなければ当然対抗がとれないというようなレベルの話ではないというふうには思っておりますけれども、制度的な対応が必要ではないかということです。

それから、もう一点は17ページの日付の仮装の防止という部分でございます。これまでもう何人かの委員から既にお話があったところですが、登録制度をやめた場合に、現在の指名債権譲渡等の対抗要件でも第三者対抗要件としては確定日付が必要とされているということがあり、その確定日付を求めることがここにあるような日付の仮装の防止というものが重視されているのだろうというふうに理解をしております。その考え方のところで書かれているように、通常の売買であればこのような表明保証ということはあるというふうには思いますが、先ほどの委員、あるいは委員からの発言があったように、執

行とか倒産というような平常時でないような場合においてはこのような対処の方法は難しく、そしてそういうような場合にこそ、こういういわば共謀によって日付をさかのぼらせるという事態発生しやすいのではないかというふうに思うところです。

そういうことを考えれば、やはり少なくとも契約書に確定日付をとるということはライセンスを保護する要件として求めてもよいのではないかというふうに思います。それがどの程度の負担になるかというのは私にはよくわかりませんが、ここにあるように費用として、これは恐らく契約書ごとにつければいいという、その契約書の中で何十とか何百とかというライセンスがあるとしても、1つの契約書に1回確定日付をつければいいということでしょうから、それがどの程度の手間かというのはわかりませんが、委員が言われたように、登録という極めて強力なものから移していくということを考えれば、やはり少なくともその日付を明確化するという程度の措置は必要なのではないかという印象を持っております。

以上です。

○委員長 委員、お願いいたします。

○委員 意見とそれから質問があります。

質問のほうは簡単ですので、まずそれから。先ほど御説明になられたパテントアグレッジャーというものが具体的にどういうことをやって、そのパテントトロールとどんなふう違うのかということをお説明いただけたらありがたいと思います。

それから意見につきましては、実際に倒産の場面で、どんなふうなことが起こるかということを想像してみますと、やはり日付をさかのぼらせた契約を作るというようなことが結構起こるわけですね。それは否認の問題であったり、本来の破産法で処理をすべきことはもちろんあるわけですが、やはり確定日付というのは1つの方法だと思います。望ましいというレベルなのか、要件とすべきということなのか、という点ですが、このような状況を考えると、要件として取り上げられるかどうかという検討をいただければと思います。ただ、公証人が少ないという問題がありますので、地方の企業に対して本当に行き渡ることと、また、導入するとすると、それについての、特に中小企業の方々を対象に十分な広報活動をしなければならないという点はあると思います。

それから、売渡人に告知義務を課してはどうかという点については、若干、破産の場面では懸念を持ちます。といいますのは、実際には破産の場合は財団を売ってしまって、その中に特許があるわけですが、それで全部おしまい。したがって、告知義務を課し

でも、結局は財団がなくなってしまう基本的にはおしまいということになるわけです。一方、破産法の関係で議論されていますのが、破産管財人の善管注意義務という問題があります。破産管財人はその会社と無関係な人が選任され破産会社に空から下りていくわけですが、そのときに、余り義務ということを言われますと非常に難しい事態が生じてしまいます。破産法の関係で現在非常に議論が多いところですので、どこまで特許を売るときに管財人としては調査をしなければならないのかというようなところは余り書き込まれてしまうと難しい場面が出てくるのではないかという気がいたします。

以上です。

○委員長 ありがとうございます。

今のパテントアグレッジャーについての御質問というのは、さっと答えいただいたほうがよろしいのでしょうか。

○委員 はい、お願いできれば。

○委員長 パテントトロールとの違い等々のようですが、いかがでしょうか。

○委員 3ページのところの下の7番のところですけども、特許の買い集め業者、別に定義がはっきりあるわけではなくてそういうふうと呼んでいる人がいるということなのです。まずパテントトロールのほうは出資者の人にお金を返すというのが主な目的なのですけれども、アグレッジャーと呼ばれている人はどちらかというと出資している人はメーカーとか特許を実施する人でして、その人たちは買った特許についてライセンスを取得することが中心の課題になっています。ですから、その特許に基づいてお金をもうけるというよりは、その特許のライセンス権を得るところが中心になった活動が主体になっていて、こういった注に書かれているような会社がそういった企業であるというふうに言われているケースが多いようです。

済みません、委員の質問も御一緒に答えでもよろしいですか。

○委員長 どうぞ。

○委員 委員のほうから、少数の特許の売買はどうやっているかということと、それからデューデリジェンスの場合の、契約ごとにある秘密保持をどういうふうに対応しているのかという御質問があったのですが、当然私個人が全部のケースを知っているわけではないのですけれども、特に少数の特許の場合は当然ライセンス契約の存在のところは値段に関係してくるところですからかなり細かくチェックをすることになります。個々のライセンス契約で秘密保持の義務があつて開示できないようなケースに関して言うと、弁護士を介

することによって直接我々に、買い手のほうに情報が来ない形で弁護士の方に評価していただくというようなことを行っております。

以上です。

○委員長 ありがとうございます。

委員、どうぞ。

○委員 私どもは大企業だという分類をされるほうですので、委員、あるいは事務局でおまとめになったようなニーズ、必要性があるということはもう尽くされているところであろうかと思えます。当然対抗という制度をお認めいただきたいということに違いはないわけでございます。

今お話を伺っておりますと、一般の売買のケースと、それから倒産時と事情が違う場合がどうもあるのかなと、それから先ほどベンチャーのお話がありましたけれども、ベンチャーの場合に何か違う事情があるのかなというところがわからないではないという気がいたします。ただ、確定日付という点については証明力として、本人がとっていればそれだけ裁判所へ行ったときに立証がたやすいという、その存在が立証できるという程度で考えていただくほうが要件としてお認めいただくというよりはいいのではないかというふうにするに思っております。

それから告知については、倒産時の問題等というのはよくわからないところもございますが、通常の譲渡の場合に当事者の責任としてきちっと表明保証してやる、責めを負う形で保証するというを当事者がちゃんとするというのをあまねく理解をさせて制度を導入するというで済むのではないのかというふうな気がいたします。

ありがとうございます。以上です。

○委員長 委員、どうぞ。

○委員 デューデリジェンスに関連しては委員がおっしゃられたようなことと似たような疑問を持っていました。それ以上に、当然対抗制度を導入することに私も賛成なのですが、その理由付として、この事務局作成の資料ではデューデリジェンスを第一の理由にはしてはいないのですけれども、全体としてはかなり強調されているところですが、法律制度を作るときには理由付としては、必要性ではなくて、許容性の中のかなり下のほうにあるというふうな考えたほうがいいと思うのです。デューデリジェンスというのは全く付随的な理由だというふうな考えると、このレジュメの14ページや、あるいは15ページで非常に気にしている破産や執行の場面でもデューデリジェンスに代わるものが何か必ずな

ければいけないということに、そんなに強くこだわらなくて、公示の無い権利が存在していることに伴う配慮事項として説明すればいい。こういう言い方をすると語弊があるのかもしれませんがけれども、デューデリジェンスがあるから当然対抗になるのではなくて、当然対抗にする必要性があって、知的財産権の特質からいってそうしても取引の安全に大きな影響が無い、さらに付随すれば、というふうな位置付にしていけないと、デューデリジェンスによって対処が可能ではないかというようなことは別に知財に限ったことでもないわけですから、公示制度全体の根底にかかわってくるようなことになって、かえって足をすくわれるのではないかという感じがします。そんなところが1つの印象です。

それと、告知義務は、ここで強調されているように、こういうものがあれば助かるとか、あるいは売る側はこういうことに努めましょうというある種のモラル的な意味はあると思うのですが、これに違反したら法的な効果はどうなるのかということを見ると、執行の場面とか倒産の場面では、債権者は無資力ですから、管財人の責任を別にすればだれがどういう形で責任をとるのかというのは余り期待できないことになるし、告知義務違反があればライセンスが対抗できなくなるなどというようなことは想定できないというふうになると、實際上、担保責任の追及と大して変わりのない効果しか出てこないということになるような気がしますので、法的にどういう効果を伴ってどういう位置付になってどれだけの具体的なメリットが出てくるのかというのはもう少し詰めてみる必要があるように思います。

○委員長 ありがとうございます。

委員、どうぞ。

○委員 今、委員がおっしゃった点に限って私の考えを申し上げますと、先ほどライセンス契約には通常秘密保持義務があって同意なしには開示できないでしょうといった点は、これは売却しようとする特許権者の側にとっても足かせになるし、逆に買おうとしている人にとってもなかなか事実を知り得ない。だから、それを特許権者はライセンス契約について譲渡を求める者に対して一定の内容の告知、それに対してそれを知った者についての秘密保持義務というようなものを、今、委員がおっしゃられたように、法的義務とするか、いわば努力条項として定めるか、その辺のところは規定の仕方によってうまく案配できるのではないかと考えています。

○委員長 委員、どうぞ。

○委員 全然今までのところと違うことでもよろしいですか。

○委員長 どうぞ。

○委員 私も当然対抗制度を恐らく導入する必要があると思うのですけれども、そうなりますと、少なくとも量的には特許権の譲渡がされた場合に対抗されるライセンスが増えるわけです。特許権者とライセンシーとの権利義務関係は、基本的にはライセンス契約で決まるのでしようけれども、特許法には幾つかの権利義務に関する規定が置かれていまして、例えば特許法 127 条ですと、特許権者が訂正審判を請求する場合には通常実施権者の承諾が必要であると定められています。このような権利義務に関する規定が当然対抗制度を導入した場合でも維持していいのかどうかは検討する必要があるのではないかと思います。

この点は、現在でも通常実施権が登録されている場合には同じことになるのですけれども、先ほども言いましたように当然対抗制度を導入すると、これまで以上に問題となるでしょう。このような問題は、最初にライセンス契約を結ぶ場合に契約で処理するということもあるのでしようけれども、先ほどの契約の承継の問題に関わりますが、承継されるのであればともかく、承継されないとした場合には考える必要があるのではないかと思います。

以上です。

○委員長 ありがとうございます。

職務発明訴訟における証拠収集・秘密保護手続の整備について

○委員長 それでは、時間の関係もございまして、本日は論点が 2 つありますものですから、次に進まさせていただきますが、第 2 の論点であります「職務発明訴訟における証拠収集・秘密保護手続の整備について」、事務局から御説明をお願いいたします。

○事務局 それでは、御説明いたします。お手元の資料 3 「職務発明訴訟における証拠収集・秘密保護手続の整備」という資料でございます。

まず初めに現行制度の概要につきまして 1 ページから書いておりますけれども、9 ページのほうに全体をまとめた資料がございますので、9 ページのほうを御覧ください。

ここでは一番左側に民事訴訟の一般ルールとしまして民事訴訟法の規定、真ん中に特許法、これは侵害訴訟に限った場合ですけれども、特則を整理しております。

民事訴訟の場合ですと、秘密に関わる事項については提出を拒むことができるということになっておりまして、さらにそれが本当に秘密に該当するのかどうかということにつま

しては「インカメラ審理手続」と言われておりますけれども、裁判所に対してのみ当該文書を提示するという手続が担保されております。この点につきまして、特許法の侵害訴訟に限った特則がございますけれども、この中では、利益衡量をした上で正当な理由があるときに提出を拒むことができるという特則がございます。

さらに、インカメラ審理手続につきましては、特許の場合文書の中に技術的事項に関するものが多数含まれますので、裁判所に対してのみではなく、相手方当事者も含め当該文書が提示されて、その意見を聴くことができるという特則が定められております。

こうなりますと、相手側当事者に情報が筒抜けになってしまいますので、その点を担保することも含めまして、特許法の中では、上から3段目で秘密保持命令というものが課せられるようになっておりまして、この秘密保持命令に違反した場合には刑事罰の制裁があるということになっております。

さらに、民事訴訟法の中では一般論といたしまして、訴訟記録が第三者に見られないようにということで閲覧制限をかけることもできますし、不正競争防止法の中で、一定の場合には差止めなり損害賠償を請求することができるというふうになっております。

以上につきましては文書に関するものですが、文書の場合だけではなくて、証言の場合にも同じような規定がございます。民事訴訟法の場合には秘密に関する事項について証人は証言を拒否することができるという規定がある一方で、特許法の場合につきましては、営業秘密を含む事項については非公開の法廷で第三者に知られずに証言・陳述することができるという特則が定められておりますし、これも文書の場合と同様に相手方当事者との関係では秘密保持命令がかけられるようになっております。尋問の公開停止との関係で、文書に関するインカメラ審理手続と同じように、裁判所と当事者に対して事前に陳述すべき事項の要領を記載した書面を提示して意見を聴くことができるという手続があるところも文書の場合と同じでございます。

ここでの問題は、このような特許権の侵害訴訟にのみ認められている民事訴訟法の特則につきまして、職務発明訴訟についても適用すべきかどうかということでございます。

10 ページ以降に、論点を整理しております。まず、「問題の所在」のところでございますが、職務発明訴訟において必要とされる書類につきましては、当事者間、主に使用者側に遍在している場合が多いということ、またその証拠につきましては営業秘密が含まれている場合が多い、かつその秘密が技術的事項に関連することが多いという意味におきまして、侵害訴訟の場合と同じ、もしくはそれ以上に特則を認める必要性が高いのではない

かというのが問題の所在でございます。

具体的な問題といたしましては、職務発明訴訟の場合には、現状、侵害訴訟のような特則は認められておりませんので、（１）にございますように裁判に必要な証拠は提出されず、従業者側の立証が困難という事態があるかと思えます。他方、立証のために必要となる証拠には営業秘密が含まれるということでございまして、１つの類型としましては、発明者の認定や共同発明者間の寄与度の認定に必要な書類として研究開発計画書など技術的ノウハウが含まれた文書などがございます。

さらに（b）といたしまして、相当対価の額の算定に必要な書類といたしまして、ライセンス契約書ですとか使用者の売上額ですとか製造原価、こういった財務データなどがございます。

11 ページですけれども、さらにこれらの立証のために必要となる証拠につきましては、主に使用者側に遍在をしているという点がございます。

さらに、インカメラ審理手続との関係でございすけれども、11 ページの（２）のところでございますが、職務発明訴訟に必要な研究開発計画書などにつきましては、これは内容が技術的な事項と密接な関係を有しますので、侵害訴訟と同じように専門的な技術理解が必要となって、裁判所の判断で相手方当事者も含めてチェックをできるようにする必要があるのではないかということでございます。

さらに 12 ページに進ませていただきますけれども、特則が無いことによって営業秘密漏洩防止の手当が不十分ではないかということでございます。営業秘密が漏洩するおそれ及び十分な攻撃防御が尽くせない、漏洩することをおそれてそもそも証拠を出さないということによって十分な攻撃防御を尽くせないおそれがあるということでございます。特にこの中で３つ目の黒ポツがございすけれども、実務においては訴訟係属中に当事者間の秘密保持契約を締結するなどの運用がなされているものの、審理の長期化を招くおそれがあり、また、これらの運用が有効とは言えないという場合もあるようでございまして、法律上、手当をする必要があるのではないかという点でございす。

さらに、13 ページでございすけれども、この点につきましては、インカメラ審理手続における当事者への書類開示ということが特則として認められますと、当然、秘密保持命令によって相手方当事者がその情報を悪用できないようにするという必要性が高まるということでございす。

さらに（４）でございすけれども、裁判が公開されることにより、十分な主張・立証

ができないおそれがあるということでございまして、この点につきましては研究開発計画書等の文書によって証明が十分であれば、必ずしも公開手続の特則を認める必要は無いわけでございますけれども、この点について文書だけでは不十分だということになる場合には、公開停止についての特則を認めるかどうかということが論点に上がってくると考えております。

検討の方向といたしましては、以上を踏まえまして、「書類提出命令」、「インカメラ審理手続」、「秘密保持命令」、「尋問の公開停止」という4つの特則につきまして、職務発明訴訟に侵害訴訟と同様の特則を認めてはどうかということでございます。

15 ページ以降、関連する論点を挙げております。特則は大きく4つあるわけでございますけれども、尋問の公開停止規定につきましては憲法との関係で問題があるという点がございまして、その点について整理をしております。憲法上、裁判は公開法廷で行うことが原則とされておりますので、そういう意味ではかなり慎重に判断する必要があるかと考えております。この点につきまして、既に人事訴訟ですとか、特許権の侵害訴訟もそうですけれども、特則は認められているわけでございます。その考え方といたしましては、16 ページでございまして、上から3つ黒ポツを置いておりますが、まず憲法 82 条の定める裁判の公開原則の趣旨としまして、裁判を一般に公開して裁判が公正に行われることを制度として保障するというのが大原則としてございます。このことからしますと、「裁判の公開を困難とする真にやむを得ない事情があり」、かつ「裁判を公開することによってかえって適正な裁判が行われなくなる」といういわば極限的な場合についてまで、憲法が裁判の公開を求めていると解することはできないという整理がされております。この結果としまして、尋問を公開することによってかえって適正な裁判を害するおそれがある場合には、憲法 82 条第 2 項の「公の秩序又は善良の風俗を害する虞」がある場合に該当すると解され、尋問の公開停止をすることができるという整理がされたようでございます。

②のところでは、このような考え方が職務発明訴訟について当てはまるのかどうかという点を整理しております。この場合、使用者側が尋問で営業秘密をしゃべる場合と従業者側が営業秘密をしゃべる場合と2つの場合に大きく分けられます。前者の場合につきましては、使用者側が自らの営業秘密、例えばライセンス契約の中身を陳述するような場合については新たな論点は無いかと思いますけれども、17 ページに進ませてもらって、
「従業者側が、尋問において、自己の営業秘密ではなく使用者側の営業秘密を陳述・証言

する場合」というのは、これまでの侵害訴訟と違った判断が必要になる可能性があるかと思っております。

具体的には、従業者側が自らの営業秘密をしゃべるなどということは余りないわけでございます。第2パラグラフでございますけれども、この場合、公開停止を考える可能性があるものとしましては、従業者側が使用者の営業秘密を公開の法廷で陳述・証言することは使用者との間の契約上ないし信義則上の秘密保持義務違反または不正競争防止法上の不正競争行為に該当するおそれがあると考えられる。そのため、従業者側は、これらによる損害賠償責任を負うこと等をおそれて発明の詳細な経緯等の営業秘密について公開の法廷で陳述・証言することができないことが考えられる。こういった場合を重く見る場合には、公開停止というものを、いわば特許権侵害訴訟よりもさらに一步踏み込んだ形で認めるべき必要性があるかどうかという論点になります。

さらに（2）尋問の公開停止規定の適用範囲でございますけれども、この点は憲法の公開原則の例外となりますので、職務発明訴訟であればすべからず特則を認めるべきということではなくて、その局面を限定する必要があると考えております。侵害訴訟におきましても、その適用範囲につきましては「侵害の有無についての判断の基礎となる事項」に限定されておきまして、いわゆる損害論は適用範囲外とされております。こういった観点から、職務発明訴訟の場合でもどのような場合に限定して特則を認める必要があるのか。もちろんそもそも特則を認めるべきかどうかということが大前提としてあるわけですが、仮に特則を認めるとした場合であっても、その範囲をいかに限定するのかというのが論点でございます。

18 ページでは、A、B、Cという3つのものを挙げておりますけれども、発明者の認定の基礎となる事項ですとか、対価の算定の基礎となる事項ですとか、それ以外の事項、必要になる書類がそれぞれ変わってくるわけでございますけれども、こういった限定の仕方をする必要があるのかという点でございます。

そして最後、（3）でございます。現行の特許法につきましては侵害訴訟に限定して特則が認められているわけでございますけれども、この点につきまして職務発明訴訟に例外を認めるとした場合、ほかの訴訟類型については導入しなくてもいいのかという点が問題になります。ここでは4つ、審決取消訴訟、実施料請求訴訟、確認訴訟、登録関係訴訟、を挙げておりますけれども、結論から言いますと、この4つにつきましては職務発明訴訟ほどの「典型的」とここでは書いておりますけれども、およそ常に特則の必要性があるか

どうかという意味での類型性ですとか、その必要性の程度については職務発明訴訟ほどの必要性は無いのではないかと整理をしております。

簡単ではございますが、以上でございます。

○委員長 ありがとうございます。

本議題につきましては竹田委員より資料4を御提出いただいておりますので、少し時間が押しておりますので、できれば手短にお願いできればと思いますが、御説明をお願いいたします。

○委員 できるだけポイントになる点だけに絞ってお話いたします。

まず職務発明に関する特許法の規定、35条の4項、5項は平成16年改正法によって改正されたわけですが、同法の附則2条1項で平成17年4月1日以前に使用者が特許を受ける権利を承継した場合の職務発明の対価は、従前の例によるということになっています。御存じのように、特許権は存続期間が出願から20年続くわけですから、可能性としては企業によって違いますけれども、毎年1回支払をするという建前でいってくるとすれば、最大限、平成17年4月1日から20年間は旧法の事件はまだ起きる可能性はあるということになります。

また、改正法が適用される事案ではどうなるかといいますと、後で述べます発明者の認定が争点になることが多いのですが、この点は旧法でも改正法でも全く変わりはなく、同じ問題が起きると思います。

相当の対価の認定のところでは、今度は合理性を満たすような規定が従業員との協議等によってなされたときには、今度はその規定に従って対価を支払えばよいということになりますけれども、合理性を満たさないような場合には同条の5項で従前と同じような判断がなされることになります。また、合理性を満たしている規定でも、規定の解釈適用の誤り、例えばライセンス保証があるのにその保証をもらっていないので、その保証に相当する額の請求をする訴訟などは当然起きてくる可能性がありますから、その意味でもやはり現在起きているのと同じ秘密保護の問題というのは起きてくると思います。したがって、改正法の事案においても以下に述べる点については基本的に変わりがないと思っております。

「発明者」の認定は細かいことはそこに書いてあるとおりですので省略しますが、だれが発明者であるかということは非常にこの種の訴訟では問題になります。個人が一人で発明するのとは違って使用者から命じられた研究課題について当該研究開発を担当する複数

の従業者が関与しますから、そのうちのだれが発明者であるかというのは非常にこの訴訟における重要な争点になるわけです。

2ページに書いてありますように、私がこれまで担当した十数件のこの種の訴訟でもその半分ぐらいは「発明者」をめぐる争いが起きます。「発明者」が争点となった場合にどういう証拠によって「発明者」がだれかということ認定するかということになりますと、やはり研究開発過程における研究開発の計画書であるとか、研究開発に関する研究者が日々実験等を繰り返しながらやってきた開発の状況についての日報であるとか、それから発明に至って提出した提案書であるとか、そこに書いてあるようなさまざまな文書が必要になってきます。これらの文書は多くの場合は先ほどの事務局のお話のように企業の側、使用者の側に遍在しているという特徴がありますが、ときには退職時に研究者が持ち出した資料が法廷に出てきて、その点をめぐってももめるということもあります。

いずれにしても、これらの事項は多くの場合に営業秘密に関わるものですから、それらを準備書面に記載したり書証として提出する場合には、これを当該訴訟の追行の目的以外への使用とか、訴訟関係人以外の者への開示を禁止する秘密保持命令を発することができれば、営業秘密を保護しつつ、発明者についての立証を容易に行うことが可能であろうと思っています。

また、「発明者」の認定をめぐる原告本人尋問や共同発明者、あるいはそこに発明者として記載されている以外の者が真の発明者であるというようなことで証人尋問が行われることがあります。この場合も書証のところで説明したような同じ問題が出てくるわけですが、特に企業の製品開発についての方針とか研究開発中の技術に関する情報や発明と関連するノウハウのことなど、その辺のところをずっと証言で、供述で出していけないと果たして発明者がだれであったかということは認定するのは非常に困難になってくる。

この場合に、裁判所の訴訟指揮に委ねることでどうかということは当然考えられるわけですが、証人が証言拒絶権を行使する、あるいはそういう営業秘密に関わるということで裁判所が供述を制限する、そういうことでは「発明者」の認定について裁判所の心証形成にちっとも寄与しないということになってしまうので、こういう場合に公開禁止の措置が可能ならば、先ほど言ったのと同じように営業秘密を保護しつつ立証に必要な供述を得ることができるであろう。この辺のところは原告側の発明者であろうと被告側の企業であろうと共通して言えることだろうというふうに思います。

それから対価の算定のところで、主として問題になるのは特許発明の実施がされている

かどうか、実施していることによる独占の利益の額は幾らであるか。それから、発明者と企業との間の貢献の割合、共同発明では共同発明者間の寄与度の割合というようなことが争点になります。大きく分けるとこの実績補償は自社実施とライセンス補償に分かれるわけですが、自社実施の場合にも、これは技術的範囲の解釈、どこまでが当該特許発明の技術的範囲に属するかによっても範囲が違って来るわけですが、およそ1つの製品で1つの特許などという単純なことはあり得ないことでして、そこに複数の特許や、特許ではないノウハウと結びついて初めて製品が完成するというのが通常ですので、その特許の製品に対する寄与度の立証にはやはり営業秘密が関わっている。また、方法の発明であれば、製造方法の解析が必要になってきますけれども、この製造工程に関する書類というのはやはり営業秘密である場合が非常に多い。そういう点から見ますと、この自社実施に関しても秘密保持命令の必要性が出てくる。

一番問題なのは次にいうライセンス契約です。特許発明についてライセンス契約を締結した場合に、企業が取得するライセンス料はオープンライセンス政策がとられている場合などには若干の例外がありますけれども、これが独占の利益になる。ところで、実際にライセンス契約は単数の特許などということはまずあり得なくて、先ほども申し上げたように非常に広汎な範囲の技術を含んでいますので、その中から職務発明の対象である特許の1件、あるいは数件の独占の利益を認定するというのは非常に難しいのですけれども、いざれにしても、そのまず出発点においてライセンス契約が締結されているわけですので、そのライセンス契約が無いと、その契約締結に当たって果たしてライセンシーのほうはその特許の価値をどのぐらい認めていたのか、ライセンス料はどのように定められているか、さらにライセンシーは特許発明を実施したか等の多くの点について、これが出発点になるものですから、当然にライセンス契約書の持つ意味は大きくなります。ただ、これは企業にとってはどの企業との間で、どの技術分野でどのような内容のライセンス契約を締結していくかというのは非常に高度の営業秘密に関わるものであり、契約書においても双方に秘密保持義務が課せられているのが普通です。したがって、企業としては原則、任意の開示には応じません。またそれを裁判所から示唆されてライセンシーのほうに同意してくれますかと言っても、まず絶対に同意してくれません。そこで結局はライセンス契約は任意には開示できないし、原告側はライセンス契約の文書提出命令を申し立てる、それをめぐって数ヶ月ぐらいの時を費やすというのは決して珍しくないことです。

訴訟実務では、この点について裁判所の訴訟指揮等で幾つかの工夫はなされているので

すけれども、営業秘密の保護をしつつ原告も被告も双方が立証目的を達成する方法はなかなかない。そのことを考えると、秘密保持命令制度が導入されればその点が解決されて、迅速かつ適正な訴訟の運営が期待できるのではないかと。

最後に対価の算定に当たっては、それぞれの企業がいろいろな規程を設けて、また評価基準を設けて対価を決めていきます。これらの資料というのは先ほどの渡辺委員の書面にも出ていたかもしれませんが、企業にとっては企業の内部でだけ利用している文書ということで、これも提出には任意には応じられないということになるのですが、これが民訴法の 220 条 4 号の 2 に該当するかどうかは、これは争いがあるところかとも思いますけれども、これらの点についても秘密保持命令制度が導入されれば適正な運用がされるものであらうと思います。

これらの点について考えてみますと、職務発明の対価請求訴訟にも秘密保持命令や、あるいは当事者の尋問等の公開禁止の規定が必要になってくるのではないかと思います。

最後に 1 つだけ付け加えますと、先ほども出てきた憲法上の公開原則があります。私も長いことこの分野をやっていて、多分平成 10 年ぐらいまでは絶対こんなことはできるはずがないというふうに考えられてきて、それが当たり前と受け取られてきたと思うのです。それが平成 10 年代ぐらいになってこういう営業秘密とかプライバシーとかの保護についてはもう少し配慮すべきではないか、それは決して憲法の公開原則に違反するものではないという考えになってきて、人事訴訟法で当事者尋問を非公開にする規定を設けられたのを皮切りに、次々にその点が認められるようになってきた経過があります。ただ、基本原則は基本原則ですから、特に公開の停止については、先ほどの事務局の説明にもありましたけれども、できるだけ適用範囲は限定するような配慮をする必要はあるだろう。また、ほかの訴訟にさらに及ぼすようなことについては、これは先ほどの事務局の報告でもその必要性は無いということですし、私も無いと思っております。その限度で是非とも実現できればと思っておりますので、以上、意見を申し上げました。

ありがとうございました。

○委員長 ありがとうございました。

それでは、事務局のほうより御欠席の渡辺委員の御意見を簡単に御紹介いただければと思います。

○事務局 渡辺委員からのコメントの（２）でございます。

導入に賛成する。

【理由】

発明者の認定や貢献度、対価の算定に関わる社内資料や契約書等の機密度の高い資料が訴訟上必要とされるが、現状では秘密保護が十分ではないため、提出を躊躇う場合が多い。公正な判断を得るために、特許侵害訴訟における証拠収集・秘密保護手続と同様の手続が望まれる。

以上でございます。

○委員長 ありがとうございます。

それではフリーディスカッションに入りたいと思います。

委員、お願いいたします。

○委員 私は経団連で知的財産委員会の委員をやっていますので、産業界の立場から一言お話しさせていただきます。今回の職務発明の訴訟における手続に関する議論については、特に委員からおっしゃっていただいた秘密保持の観点から議論を進めていくということ自体はよいことだと感じています。

ただし、産業界としてはその前提となる特許法 35 条そのものについては必ずしもよしとしているわけではないという基本認識を持っています。今回のテーマについての議論が進んだ結果、35 条そのものを問題無いと産業界が思っているととらえることがないようにしていただきたいと思います。

企業でなされる職務発明は、先ほど委員のほうからもありましたように、企業が発意して、莫大な投資をやって、リスクをとりながら R & D 活動をした結果生まれるものです。今の 35 条の基本構成はリスクをとる法人に対して本当に適切なものではないという問題意識を常に我々は持っております。特にイノベーション促進の観点からいったときに、35 条はむしろそれを阻害する要因になっていると認識しておりますし、技術力の高い、特に内外の企業が連携する際の障害にもなっています。外国企業がリスク排除の観点からも研究所を日本から撤退しているという動きもあります。

職務発明問題の本質的な解決の方向性の 1 つは、企業における発明の法人帰属を検討するのが基本的な観点であると思っています。ただ、本日は多分それがメインイシューではないので、これ以上は話しませんが、職務発明については我々が今言ったような問題点を認識しているということを前提の上で、本日のような手続に関するテーマについての議論を進めていただきたいと思います。

以上です。

○委員長 ありがとうございます。

ほかにいかがでしょうか。

委員、お願いします。

○委員 職務発明訴訟というのは、事務局の資料の冒頭にも件数が出ていますけれども、侵害訴訟等に比べますと事件は非常に少ないと思います。大多数の事件では、今までの民法の枠内でいろいろ工夫をしながら、また被告のほうに協力していただきながら任意に提出をしていただいていたと思います。ただ、中には委員がおっしゃいますように、証拠の提出をめぐる非常に紛糾する事件が幾つかございまして、そういった事件を見ておきますと、類型的に見ると侵害訴訟よりも争点が多いということもありまして、必要な場面は多いのではないかという気がいたします。

職務発明訴訟における秘密保持命令は、本来、発明者側、つまり原告にとっての立証の容易化を目的とする規定だと思いますので、原告の立場からすれば必要ということになるのかもしれませんが。この制度を被告企業となられるような委員とか、それから被告の側の代理人になられる委員のほうで是非導入をと言われているのは、すなわち、被告の側が積極的に証拠を開示していこうという姿勢を見せておられて、そのために必要な措置なのだという意味ではとても意義のある御報告だったというふうに認識しております。

裁判所のほうは、できるだけたくさんの資料が出てきて、それに基づいて適正な裁判をするということになりますので、秘密保持命令の制度があれば逆に秘密保持の契約の締結の促進にもなるかもしれないというような印象を持っています。

ただ、平成 16 年改正で新設された侵害訴訟における秘密保持命令の申立てや発令の件数は非常に少ないです。それから、公開停止は多分ゼロだと思います。それから、人事訴訟の公開停止も非常に少ないと聞いています。

侵害訴訟で秘密保持命令の利用がなぜ少ないのかということについて、そのあたりに十分に検証した上で、例えば名宛人になった人がどんなに大変だったのかとか、あるいは発令に至るまでの事前準備がどんなに大変だったのか、そういった点を十分に検証した上で行う必要があるのではないかと思います。刑事罰を伴うという極めて重い手続になっておりますので、そういった点を十分に留意していただきたいと思います。

以上です。

○委員長 委員、お願いします。

○委員 時間も無いので簡単に 1 点だけ。もちろん我々も苦勞しているところですので、

委員のおっしゃるように導入についてできるだけ早く導入していただきたいというふうに思います。

それから、今、委員のほうからおっしゃった、余り使われていないというのもこれも肌身で感じるどころです。もちろん命令だけではなくて、命令を背景にした契約でいいわけですけれども、この関係でちょっと産業界の方が言われているのを聞いたことがあるのは、結局、刑事罰とはいっても、起訴をされて公判廷における公開ということを考えると、結局秘密が出ていってしまうので、民事の段階ではこれでいいのかもしれないけれども、刑事のところまで考えると企業としてはなかなか使えないという議論があります。本当にそうなのかどうか、あるいはもう少し、何というのでしょうか、割とあっさり使われるような制度に何とかできないものかなという感じがします。先ほどの確定日付などの件も同じですけれども、制度を作って結局何も使われないという状態になるのは具合が悪いのではないかと思っていて、そういうような工夫が何とかこれについてもできないものかと考えております。

以上です。

○委員 よろしいでしょうか。

○委員長 はい、どうぞ。

○委員 今言われた点も、委員も言われた点も私は十分承知しているところですが、実際にもこの秘密保持命令等が出される場面があると思いますけれども、その数がどのぐらい出るかよりは、こういう規定を設けることによって当事者双方、原告のほうはライセンス契約書の例えば提示を求めれば秘密保持義務を負わなければならない。企業の側はライセンス契約書をそのかわり全部開示しなければならない。その辺のところは1つは抑止力になって、裁判所の訴訟指揮も含めてもう少しこの問題をめぐって円滑な運用が期待できるのではないかというふうに思っています。侵害訴訟でも、高部裁判長の事件は知っていますけれども、そのほかにもうほとんど無いような状況で、それだからあの規定は不要かという、やはり必要なので、そういう意味でのいわば1つの抑止的効果ということも立法に当たっては考えてもいいのではないかと思っていることだけ付け加えさせていただきます。

○委員長 委員、お願いします。

○委員 時間がありませんのでごく簡単に申し上げますが、前回、私はこういうような訴訟類型にこのような例外規定を設ける必要性は特にほかの訴訟類型との関係で合理的に説

明できるかというのが1つの問題だろうと申し上げました。本日の事務局の御説明、それから委員のお話を伺って、私、特許は素人ですけれども、素人なりに十分な合理性があるというふうに承りました。

そういう意味でこのような例外を設けることは民事訴訟法の立場からも正当化できるのではないかというふうに思っていますが、1点だけ資料でちょっと引っかかった点についてだけコメントさせていただきたいと思いますが、17ページの「従業者側が、尋問において使用者側の営業秘密を陳述・証言する場合」ということで、これは事務局の御説明からありましたように、今までの人訴、それから特許法の特則規定からすると、新機軸ではないかというふうに理解いたしました。今までの公開停止の説明は、営業秘密とかあるいはプライバシーというのは非常に重大な利益であるということを前提として公開法廷でその営業秘密とかプライバシーを陳述しなければ勝てない、それを陳述しないままでいると負けてしまう、当事者等としては陳述して秘密を開示してしまうか、あるいは秘密を保持したまま負けるか、その二者選択を選ばせるということが憲法82条2項のいうところの公の秩序または善良の風俗に反するおそれがある事態を発生させるので公開停止は可能であると、そういう説明がなされてきたのだと思います。ただ、ここでの説明はその営業秘密等との関連がやや間接的であって、結局証言等をする人が契約上等一定の義務を負っていて、証言することによって民事上の責任を追及されるおそれがある、民事上の責任を追及されたくなければ証言するなということ、それが公序良俗に反するかどうかということの問題だというふうに理解しました。

そういうような場合は、何かこういう場合だけではなくて、ほかにもあるような気がして、例えばほかの人のプライバシーを陳述することがその勝訴にとって必要なのだけれども、しかしそれを陳述してしまうと不法行為上の責任を問われてしまうようなおそれがある場合等がほかにも考えられるような感じがして、それがそもそも憲法に言うところの公序良俗とまでいえるのかどうか、これらの規定はいずれも公序良俗の具体化だという説明が今までされてきたと思いますので、憲法上、そういうことがいえるのかどうかということ、それから仮にいえるとした場合、それではほかの場合はなぜ公開制限ができないのかということの説明が必要があると思うのですが、そのような説明ができるのかどうか、そのあたりのことは憲法に関わる問題ですので、事務当局としては慎重に御検討される必要があるのではないかというふうに思います。

以上です。

○委員長 ほかにいかがでしょうか。

それでは、もう予定時刻をかなり過ぎておりますので、本日の議題といたしましては以上で終了したいと思います。

それでは、最後に今後のスケジュールにつきまして、事務局から御説明をお願いいたします。

○事務局 それでは、今後のスケジュールについて御説明させていただきます。お手元の資料5でございます。

今回は5月24日、月曜日15時からでございます。議題は「差止請求権の在り方」、「冒認出願に関する救済措置の整備」でございます。以降の日程につきましてはこの資料に記載しているとおりでございます。

以上でございます。

○委員長 ありがとうございます。

よろしいでしょうか。

それでは、以上をもちまして、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を閉会いたします。

本日も長時間にわたり熱のこもった御審議をいただきまして、どうもありがとうございました。皆様、お疲れさまでした。

閉 会

-
- <この記事に関する問い合わせ先>
 - 特許庁総務部総務課制度改正審議室
 - TEL：03-3581-1101 内線 2118
 - FAX：03-3501-0624
 - E-mail：[お問い合わせフォーム](#)