

登録対抗制度の見直しについて

1. 当然対抗制度の導入について

(1) 告知義務について

【論点】

一般に、ライセンス契約においては、ライセンス契約の内容や、場合によってはライセンス契約の存在自体についても、当事者に秘密保持義務が課されている。

そのため、通常実施権が許諾されている特許権が譲渡される際、特許権を譲り受けようとする者が、通常実施権の有無や内容について事前確認（デューデリジェンス等）をしたとしても、特許権者は秘密保持義務違反に問われることをおそれて回答することができず、デューデリジェンス等が有効に機能しないおそれがあるのではないかとの指摘がある。

このような問題意識から、例えば、「通常実施権を許諾している特許権者は、当該特許権を譲渡しようとする際、特許権を譲り受けようとする者が求めるときには、その者に対して通常実施権が存在することを告知する義務を負う」というような「告知義務」を法律上規定することを検討すべきとの指摘がされている。

他方、「告知義務」を法律上規定していない現状においても、デューデリジェンス等における特許権者の回答がライセンス契約上の秘密保持義務に抵触しないとの解釈や、デューデリジェンス等を行う弁護士限りでの開示、段階的な情報提供等による実務上の工夫や柔軟な対応により、実際にライセンス契約上の秘密保持義務違反が問題となることは回避されており、「告知義務」を法律上規定する必要はないとの指摘もある。

以上のような指摘を踏まえ、特許法において「告知義務」を規定すべきか否かを検討する必要がある。

【検討】

A案：「告知義務」を法律上規定しない。

(考え方)

- ・ 「告知義務」を法律上規定していない現状においても、デューデリジェンス等への対応には問題が生じていないことから、あえて、当然対抗制度の導入に合わせて特許法で「告知義務」を規定する必要はないと考えられる。
- ・ 特許権取引におけるデューデリジェンス等への特許権者の回答は、以下の点を踏まえれば、ライセンス契約上の秘密保持義務に抵触しないと考えられる¹。

¹ 長島・大野・常松法律事務所編『M&Aを成功に導く 法務デューデリジェンスの実務』（中央経済社、2006年）70頁は、デューデリジェンスと秘密保持義務との関係につき、「通常の場合であれば、秘密保

- a. 通常、ライセンス契約において特許権の譲渡が禁止されていることはなく、ライセンシーは、対象となる特許権が将来譲渡される可能性があることを認識した上で秘密保持条項を含むライセンス契約を締結しているといえる。したがって、ライセンス契約に秘密保持条項が存在していたとしても、特許権譲渡の際に、特許権者が、特許権を譲り受けようとする者に対し、ライセンス契約について一定の情報開示をすることは当然の前提として許容していると考えられる。
 - b. 実際のデューデリジェンス等では、デューデリジェンス等の当事者間においても秘密保持契約が締結され、開示された情報について、目的外利用や第三者への開示の禁止、デューデリジェンス等終了時の返却や破棄の義務付けなどがされている。その上で、特許権者は、事案に応じて、i)特許権を譲り受けようとする者にとって必要最低限の情報に関してのみ、デューデリジェンス等を行う弁護士限りで開示する、ii)特許権が譲渡される蓋然性が高まるにつれて段階的に情報を開示する、など様々な工夫をして柔軟に対応している。そのため、特許権者によるライセンス契約に関する情報の開示によりライセンシーに損害が発生する可能性は低いと考えられる。
- ・ 実際にデューデリジェンス等で必要とされる情報はケースバイケースであり、しかもいかなる情報が必要となるかは特許権を譲り受けようとする者の意思に依存しているものである。このため、デューデリジェンスの実効性を担保するために必要な告知義務の範囲（告知すべき事項）を一律に法律で定めることは極めて困難と考えられる。
 - ・ 特許権を譲り受けた者は民法上の担保責任の規定²により保護されると考えられる³が、担保責任を追及できるのは、その瑕疵について、「買主がこれを知ら」ない場合に限られる。そのため、特許権者としては、担保責任に基づく損害賠償請求や特許権譲渡契約の解除を回避するためには、自ら通常実施権の存在を特許権の譲受人に告知すべきこととなる⁴。それゆえ、「告知義務」が法律上規定されていない現状の法制下においても、特許権者には、事実上「告知義務」が課されているものと評価し得る。

持契約を締結した買主に対してデューデリジェンスの目的で開示し、デューデリジェンス終了後に返却または破棄の措置をとらせることを前提とすれば、当該契約の相手方に損害が発生する可能性は低く、このような開示により現実に問題が生ずる可能性も低いといえる。また、このような場面における開示はそもそも黙示的に（秘密保持義務の）例外として含まれていると解釈される余地もあろう。」と述べる。

² 民法第566条又は第570条によると考えられる。

³ 柚木馨・高木多喜男編『新版 注釈民法(14) 債権(5)』〔柚木馨・高木多喜男〕(有斐閣、1993年) 342頁、光石士郎『特許法詳説』(帝国地方行政学会、1967年) 395、396頁

また、中山信弘編著『注解特許法 上巻』〔中山信弘〕(青林書院、第3版、2000年) 931頁は、法定実施権が当然に第三者に対抗しうることについて、「特許権や専用実施権を取得した善意の第三者が法定実施権付の権利を取得するという不測の損害を被ることになりかねないが、それは瑕疵担保責任等の他の方法で解決する以外に道はない」とする。

⁴ 解除が出来るのは、瑕疵の存在により「契約の目的を達することができないとき」に限られる（民法第566条第1項・第570条）。

B案：「告知義務」を法律上規定する。

(考え方)

- ・ デューデリジェンス等の場面で特許権者が通常実施権について回答することが、ライセンス契約上の秘密保持義務に違反しないことを明確にするためには、法律上の根拠が必要であると考えられる。そのため、特許法で「告知義務」を規定することが必要であると考えられる。
- ・ デューデリジェンス等への回答が秘密保持義務に抵触しないと解釈され得ることや、実務上の様々な工夫や柔軟な対応がなされていることは、ライセンス契約上の秘密保持義務違反回避の根拠として万全とは言えないと考えられる。

(留意点)

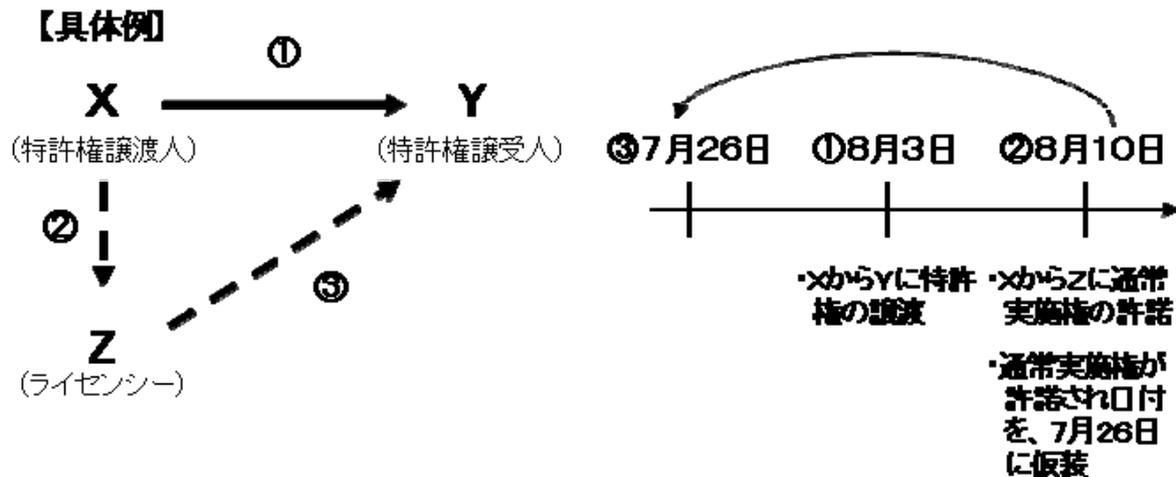
- ・ デューデリジェンスの実効性を担保するために必要な告知義務の範囲を一律に法律で定めることは極めて困難とも思われる点について、どのように考えるか。
- ・ 実務上、特許権を譲渡する場合、海外特許も含めて一括して譲渡することも多いところ、諸外国においては、特許権の譲渡に当たって「告知義務」が課されていないにも拘わらず、日本の特許権の譲渡に関してだけ法律上「告知義務」を課す場合には、実務上混乱が生じるおそれがあるとの指摘について、どのように考えるか。
- ・ 契約上の秘密保持義務と、当該契約の存在や内容をデューデリジェンス等で開示することとの関係が問題となるのは、本来、特許権取引の場合に限られたことではないから、特許権取引の場合に限って、あえて法律上の「告知義務」を設けるべき合理的理由は特に見当たらないとの指摘について、どのように考えるか。

(2) 通常実施権の対抗につき確定日付の取得を条件とすることについて

【論点】

当然対抗制度を導入した場合、通常実施権が許諾された日付をもって、通常実施権が対抗要件を備えた日付と扱われることとなる。そのため、後に通常実施権者がその日付を遡らせる仮装をすること（バックデート）が比較的容易になり、特許権の譲受人等の対抗関係に立つ第三者が不当に害されるおそれがあるのではないかと指摘がある。

例えば、特許権の譲渡後に、元の特許権者と第三者が共謀し、特許権の譲渡があった日より前に通常実施権を許諾していた形のバックデートされたライセンス契約書を作成した場合、新しい特許権者（特許権の譲受人）は、当該第三者から通常実施権を不当に対抗されてしまうおそれがあることを懸念する声がある。



そこで、対抗要件を備えた日付のバックデートを制度的に防止するために、対抗に当たって、通常実施権の許諾が確定日付ある証書によってなされたことを条件とすべきかが問題となる。

【前提となる事項】

①確定日付ある証書について

確定日付ある証書とは、登記所又は公証人役場⁵において日付のある印章が押捺された私署証書（民法施行法第5条第1項第2号、第6条第1項）等を言う⁶。確定日付には、その証書が確定日付の日が存在していたことを証する機能がある。

公証人役場などでライセンス契約書に確定日付の印章の押捺を受ければ、対象となる通常実施権の許諾は、確定日付の日から、確定日付ある証書によってなされたこととなる。公証人役場などには、契約当事者が揃って赴く必要はなく、契約の一方当事者の代理人又は使者のみ（例えば、ライセンスする企業の担当者のみ）でライセンス契約書に確定日付を取得することが可能である。また、確定日付の取得にかかる費用は1件（契約書1通）あたり700円である（確定日付手数料規則、公証人手数料令第37条）⁷。

対抗に当たって、確定日付ある証書によることが条件とされている例としては、指名債権譲渡の第三者対抗要件が挙げられる（民法第467条第2項）⁸。その趣旨は、対抗

⁵ 登記所には、法務局、地方法務局だけでなくこれらの支局又は出張所が含まれ、全国で456箇所設置されている。公証人役場は各法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに少なくとも1箇所は設置されており、全国で291箇所設置されている（平成22年8月9日時点）。

⁶ その他に、公正証書や郵便法に基づき内容証明の取扱いに係る認証及び日付の記載がされた証書なども含まれる（民法施行法第5条第1項）。

⁷ なお、電子情報に確定日付を取得することも可能である。法務省オンライン申請システムにアクセスし、確定日付を取得したいライセンス契約書の電子データを送信すれば、指定公証人が当該電子情報に電子的に日付情報を付与し、日付情報が付与された電子情報は確定日付ある証書とみなされる。（民法施行法第5条第2項）

⁸ 指名債権譲渡は、確定日付ある証書によって、譲渡人から債務者への通知又は債務者の承諾がなされていないと、第三者に対抗することができない（民法第467条第2項）。

通常実施権について登録制度をなくす場合、通常実施権に係る権利変動の第三者対抗要件については民法上の指名債権に係る権利変動の第三者対抗要件に関する一般的な規定や解釈に従って処理されることとなると考えられるため、通常実施権の譲渡等の第三者対抗要件は、民法第467条第2項が定める確定日

要件を備えた日付が後にバックデートされることを防止することにあると説明されている⁹。

②現在の実務及び諸外国制度の状況

ライセンス契約書に確定日付を取得するという事は、少なくとも現在の実務慣行の下では行われていない。

また、主な諸外国において、ライセンス契約が確定日付ある証書によってなされていることがライセンスの対抗の条件とされている国は見当たらない。

【検討】

A案：通常実施権の対抗につき、確定日付ある証書によって許諾されていることを条件としない。

(考え方)

- ・ ライセンス契約書に確定日付を取得することは現在の産業界の実務慣行からはかけ離れており、特に中小企業等は確定日付制度自体に関する知見を有していない場合もあると考えられる。よって、確定日付の取得を対抗の条件とすることは、中小企業等をはじめ産業界に対して慣れない手続を強いることにもなり得るため、適切ではないと考えられる。
- ・ 実務上、明示的に「ライセンス契約書」との名称が付されているもの以外にも、共同研究・開発に関する契約書など、内容に通常実施権の許諾が含まれる契約書は多岐にわたることもあるとの指摘がある。よって、確定日付の取得を対抗の条件とすることは、ライセンシーの手間とコストを相当程度増加させる可能性もあるため、適切ではないと考えられる。
- ・ 実務上、特許権譲渡時に、譲渡人に通常実施権の設定状況等について表明保証させることで十分に対応可能と考えられる。
- ・ 国際的なライセンス契約が多く行われている中で、国際的な制度調和が図りにくい制度を採用することは望ましくないと考えられる。

(留意点)

- ・ 対抗要件を備えた日付がバックデートされて、特許権の譲受人が、譲受け時には存在しなかったはずの通常実施権を不当に対抗される結果が生じることを、制度的に確実に防止することはできない点について、どのように考えるか。
- ・ (登録制度廃止後は) 通常実施権の譲渡等の第三者対抗要件については確定日付ある証書によることが条件とされること¹⁰と不均衡となると思われるとの指摘について

付ある証書による通知又は承諾となると考えられる (第26回特許制度小委員会「資料1」21頁、22頁)。

⁹ 内田貴『民法Ⅲ 債権総論・担保物権』(東京大学出版会、第3版、2005年)224頁

¹⁰ 前掲注(8)参照。

て、どのように考えるか。

B案：通常実施権の対抗につき、確定日付ある証書によって許諾されていることを条件とする。¹¹

(考え方)

- ・ 確定日付の取得を対抗の条件とすることは、対抗要件を備えた日付のバックデートを制度的に防止し、特許権の譲受人等の第三者を確実に保護することができることから、適切であると考えられる。
- ・ ライセンス契約書に確定日付を取得する手間とコストについては、ライセンシーのみでライセンサーの協力なく手続が可能であること、登記所又は公証人役場は全国各地に設置されていること、費用も1件当たり700円と安価であることなどからすれば、許容されるべき程度の負担であると考えられる。
- ・ 通常実施権の譲渡等の第三者対抗要件については確定日付ある証書によることが条件とされることとの均衡を図ることができると考えられる。

(留意点)

- ・ ライセンス契約書に確定日付を取得することは、現在の産業界の実務慣行からはかけ離れており、これを対抗の条件とすることは、特に中小企業等に対して慣れない手続を強いることにもなり得る点について、どのように考えるか（特許権者から正当に通常実施権の許諾を受けた者が、確定日付を取得していないことにより、その後の特許権を譲り受けた者に通常実施権を対抗できなくなってしまうという結果となる）。
- ・ 確定日付取得の手続が比較的簡単だとしても、対象となる契約書の多さなどから、その全てに確定日付を取得することは容易ではない可能性がある点について、どのように考えるか。
- ・ 国際的な制度調和が図りにくい制度となることをどのように考えるか。
- ・ （通常実施権の譲渡等の場合との均衡について）通常実施権の譲渡の場面は、譲受人の一人が権利を取得し、他の者は取得できないという関係における優劣を決する場面である。これに対し、通常実施権の存在を対抗する場面は、特許権の譲受人の特許権取得自体が妨げられるものではなく、通常実施権の負担を伴うか否かが問題となるにすぎない。したがって、両者では状況が異なるため、制度的均衡は問題とならないと思われる点について、どのように考えるか。

¹¹ なお、B案が制度化された場合は、当然対抗制度導入前に許諾されていた通常実施権についても、当該通常実施権が許諾されたライセンス契約書に事後的に確定日付を取得すれば、当該確定日付の日以降に現れた第三者（例：確定日付の日以降に特許権を譲り受けた者）との関係では、対抗力を有すると考えられる。

※ 通常実施権の対抗につき、(確定日付ある証書によって許諾されていることまでは条件としなくとも、) 第三者が、「元の特許権者から口頭で通常実施権の許諾を受けていた」旨の虚偽の主張をすることにより不当に通常実施権を対抗できてしまうおそれを懸念し、最低限、書面によって許諾されていることは条件とすべきではないかとの指摘もある。

しかし、以下の点からすれば、書面によって許諾されていることを条件とすることは合理的ではないのではないか。

- ① 一般的に、契約は当事者の意思表示のみで成立し、書面によるか否かでその効力に差異が生じないことが原則である。
- ② 例外的に書面によるか否かで効力に差異が生じるとされている契約も存在するが、それらは、軽率な意思表示による後日の紛争が発生しやすく、それを防ぐ必要が典型的に認められる契約であるところ¹²、ライセンス契約はそのような契約には当たらない。
- ③ 書面によるか否かは、契約に関する立証手段の問題であり、現実には、書面によらないライセンス契約の立証は必ずしも容易ではないと考えられることからすれば、上記のように虚偽の主張により不当に通常実施権を対抗されてしまうおそれは小さいと思われる。

2. 特許権の放棄等に係る通常実施権者の承諾について

【論点】

現行法では、権利を消滅させ又は権利範囲を減縮させ得る以下の行為には、通常実施権者又は仮通常実施権者¹³が存在するときは、その承諾が必要とされている。

- a. 特許権の放棄 (特許法第97条第1項)
- b. 特許出願の放棄又は取下げ (特許法第38条の2)
- c. 訂正審判の請求 (特許法第127条)
- d. 専用実施権の放棄 (特許法第97条第2項)
- e. 仮専用実施権の放棄 (特許法第34条の2第7項)
- f. 国内の特許出願に基づく優先権主張 (特許法第41条第1項ただし書、実用新案法第8条第1項ただし書)
- g. 実用新案登録に基づく特許出願 (特許法第46条の2第4項)
- h. 特許出願から実用新案登録出願への変更 (実用新案法第10条第9項)
- i. 特許出願から意匠登録出願への変更 (意匠法第13条第5項)

¹² 民法第550条は、書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる旨を規定しているが、その趣旨は、贈与者の軽率な行為をいましめ、後日の紛争を避けることと解されている。

また、民法第446条第2項は、保証契約は書面によらなければその効力を生じない旨を規定しているが、その趣旨は、保証人が個人的な情義から安易に保証を引き受ける一方、いざ現実に履行を求められるとなると過大な責任を追及されることから、保証に際しての慎重な対応を促すこととされている。

¹³ 「登録を備えた」仮通常実施権者に限る。

当然対抗制度の導入に伴い、登録対抗制度及び登録制度が廃止されると、特許庁が通常実施権者又は仮通常実施権者を把握することは現実には困難であることから、法律上これらの者の承諾を求めたとしても、その実効性を担保することができないため、これらについて、どのような扱いをすべきかが問題となる。

また、本来権利者又は出願人が自由に行うことができるはずの放棄、訂正又は出願の変更等について、通常実施権者又は仮通常実施権者の承諾が求められていることで、単に実施する権利を有するにすぎない通常実施権者がそれらの機会を奪うことができることとなり、不合理であるとの指摘もなされている¹⁴。特に、訂正審判の請求については、特許権侵害訴訟において、特許権者が無効の抗弁に対する訂正の再抗弁をしようとしても、通常実施権者が訂正についての承諾をしない場合には、訂正の再抗弁ができないなどの問題点が指摘されている。

以上を踏まえ、上記 a～i の行為につき、権利者又は出願人の行為の自由度を高めつつ、通常実施権者及び仮通常実施権者の保護を図る観点から、通常実施権者又は仮通常実施権者の承諾の要否について検討する必要があるのではないかと。

【検討】

通常実施権は、特許法上「特許発明を実施する権利」（特許法第78条第2項）であり、特許権者に対し差止請求権や損害賠償請求権を行使しないように求める不作為請求権と解されている¹⁵。この点、権利を消滅させ又は権利範囲を減縮させ得る上記 a～i の行為のうち、

- ・ 権利の消滅又は権利範囲の減縮があっても通常実施権者又は仮通常実施権者による実施の継続が可能なもの（a～c）については、通常実施権者又は仮通常実施権者による実施は妨げられないから、特許法上これらの者の承諾を不要とすることが可能ではないか。
- ・ 権利の消滅により、通常実施権者又は仮通常実施権者による実施が継続できなくなるおそれがあるもの（d～i）については、通常実施権者又は仮通常実施権者の実施の継続を確保する観点から何らかの措置を講じた上で、通常実施権者又は仮通常実施権者の承諾を不要としてはどうか。

①a. 特許権の放棄、b. 特許出願の放棄又は取下げ、c. 訂正審判の請求に係る承諾について

a. 特許権の放棄が通常実施権者の承諾なしになされるとしても、特許権が放棄されれば、通常実施権者は自由に実施をすることが可能になる。

¹⁴ 第26回特許制度小委員会（平成22年4月30日開催）において、当然対抗制度の導入に当たっては、例えば、訂正審判に関する通常実施権者の承諾（特許法第127条）等の規定を維持していくかどうかについても付随して検討する必要があるのではないかと指摘があった。

¹⁵ 中山・前掲注（3）826頁

b. 特許出願の放棄又は取下げが仮通常実施権者の承諾なしになされるとしても、その特許出願について特許権は発生しないため、仮通常実施権者は自由に実施をすることができる。

c. 訂正審判の請求が通常実施権者の承諾なしになされるとしても、訂正後の特許については通常実施権許諾契約により実施可能であり、訂正により特許請求の範囲から除外された部分については自由に実施をすることが可能になる。

以上のように、a. 特許権の放棄、b. 特許出願の放棄又は取下げ、c. 訂正審判の請求によっては通常実施権者又は仮通常実施権者の実施は妨げられないから、これらについて承諾を不要としてはどうか。

②d. 専用実施権の放棄、e. 仮専用実施権の放棄に係る承諾について

現行法では、d. 専用実施権の放棄には、その専用実施権についての通常実施権者が存在するときは、その通常実施権者の承諾が必要であることを前提に、専用実施権が放棄により消滅したときには、その通常実施権も消滅すると解されている。そして、その一方で特許権は存続するため、その通常実施権者が、専用実施権の放棄後、実施の継続を望む場合には、特許権者から直接通常実施権の許諾を受けなければ、特許権者から差止請求や損害賠償請求を受けるおそれがある。

このため、現行法では、専用実施権の放棄には、その通常実施権者の承諾が必要とされている。その結果、通常実施権者が実施の継続を望む場合には、専用実施権者は自身の専用実施権を放棄できないこととなり、通常実施権者の実施の継続が確保されていると考えられる。

しかし、登録制度を廃止すると、承諾による実施の継続の担保は実務上困難になるため、通常実施権者の実施の継続を確保する観点から、専用実施権の放棄後も通常実施権を存続させるための措置が必要となる。

この点、民法において「すでに第三者の目的となっている権利を、その第三者の同意なしに、ほしいままに消滅させることは許されない」との当然の原理に立った上で、本来、自由であるべき権利放棄との調整を図った規定¹⁶が存在する。これに倣い、専用実施権の放棄は通常実施権者に対抗できないこととすれば、専用実施権が放棄された後も、通常実施権者による実施は否定されないことになる

¹⁶ 民法第398条はこの原理の上で「地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗できない」と規定している。これにより、抵当権者は、地上権が放棄されても、地上権が消滅しないものとして抵当権を実行することができ、競落人は、右の地上権を放棄がなかったのと同様の状態において取得するとされる（遠藤浩・鎌田薫編 別冊法学セミナー 基本法コンメンタール『物権』〔槇梯次／近江幸治補訂〕（日本評論社、第5版新条文対照補訂版、2005年）311頁）。なお、借地上の建物に賃借人がいるというケースで、土地賃貸人と賃借人との合意をもって賃貸借契約を解除しても、特段の事情がない限り、建物賃借人に対抗できないとした判例（最一小判昭和38年2月21日 民集17巻1号219頁）もある。

から¹⁷、専用実施権者の放棄の自由を確保しつつ、通常実施権者の実施の継続を確保することができるため、合理的であると考えられる。

また、専用実施権者による通常実施権の許諾には、特許権者の承諾が必要とされており（特許法第77条第4項）、特許権者自身も承諾している以上、その通常実施権者による実施を認めていると言えるから、専用実施権が放棄された後、通常実施権者による実施を否定できないことになるとしても特許権者に不測の損害は生じないと考えられる。

e. 仮専用実施権の放棄が仮通常実施権者の承諾なしになされる場合、その一方で将来特許権が設定登録されると、当該仮通常実施権を有していた者は、将来特許権者から差止請求や損害賠償請求等を受けるおそれがある。

この点、専用実施権者による通常実施権の許諾と同様に、仮専用実施権者による仮通常実施権の許諾には特許を受ける権利を有する者の承諾が必要であるから（特許法第34条の2第4項）、仮専用実施権の放棄も同様に、仮通常実施権者に対抗できないとするのが合理的であると考えられる。

以上を踏まえ、専用実施権者又は仮専用実施権者の行為の自由度を高めつつ、通常実施権者及び仮通常実施権者の実施の継続を確保する観点から、d. 専用実施権の放棄、e. 仮専用実施権の放棄には通常実施権者又は仮通常実施権者の承諾を不要とし、それらの放棄は通常実施権者又は仮通常実施権者に対抗できないこととしてはどうか¹⁸。

③f. 国内の特許出願に基づく優先権主張に係る承諾について

現行法では、f. 国内の特許出願に基づく優先権を主張して新たな出願（以下「後の出願」という。）がなされると、優先権の基礎とされた先の出願（以下単に「先の出願」という。）は、その出願の日から1年3月を経過した時に取り下げたものとみなされ（特許法第42条第1項）、先の出願に係る仮通常実施権も消滅する。そして、仮通常実施権者は、後の出願についても実施権の許諾を受けなければ、将来的に特許権者から差止請求や損害賠償請求等を受けるおそれがある。

このため、現行法では、国内の特許出願に基づく優先権主張をするには仮通常

¹⁷ 前掲注（16）記載の最高裁判例や転貸借のケースにおいて、土地の賃貸借契約（転貸借の場合の原賃貸借契約）の合意解除を対抗できない場合の法律関係については、下級審の裁判例や学説において諸説が主張されているところであるが、いずれの説においても、結論として、土地の賃貸借契約（原賃貸借契約）終了後も、建物賃借人の賃借目的物（転借人の転借目的物）を使用収益する権利が否定されないとする点では一致している。

¹⁸ なお、「仮専用実施権の放棄は仮通常実施権者に対抗できない」とする場合、仮通常実施権が存在するものとして扱われることになると考えられる。そして、特許権が設定登録された後も、仮通常実施権者の実施の継続を確保するためには、別途特許権設定登録後においても「通常実施権」が存在するものとして扱うための手当ても必要になるのではないかと。

実施権者の承諾が必要とされている。その結果、国内の特許出願に基づく優先権を主張しようとする出願人は、仮通常実施権者の承諾を得るために、事実上、後の出願についても実施権を許諾することになると考えられる。

しかし、登録制度を廃止すると、承諾による実施の継続の担保は実務上困難になるため、仮通常実施権者の実施の継続を確保する観点から、後の出願に仮通常実施権を引き継ぐことが必要となる。

この点、実施権許諾契約の当事者間においては、発明の内容に着目して実施許諾がなされていると考えられる。そのため、当事者間で別段の定めがない限り、少なくとも先の出願と同じ発明については、後の出願も当然に実施権の対象とするのが当事者の合理的意思に合致すると考えられるから、原則として後の出願に実施権を引き継ぐとしても、出願人の負担が増すことはないと考えられる。

以上を踏まえ、f. 国内の特許出願に基づく優先権主張には仮通常実施権者の承諾を不要とし、原則として後の出願に実施権を引き継ぐこととするのが、出願人の行為の自由を確保しつつ、仮通常実施権者の実施の継続を確保する観点から、適当ではないか。

他方、実施権許諾契約の当事者間で実施権を引き継がない旨の合意がある場合にまで、実施権を引き継ぐ必要はないから、その場合には、実施権を引き継がないこととするのが適当ではないか。¹⁹

なお、後の出願には、先の出願の明細書等に記載されていない事項が含まれ得るが、以下の点を踏まえれば、先の出願の明細書等に記載された事項に限り、後の出願に仮通常実施権を引き継ぐこととするのが適当ではないか。

- 先の出願について仮通常実施権の許諾を受けた者は、願書に最初に添付した明細書等の範囲内でのみ仮通常実施権を有するから、その範囲で後の出願に仮通常実施権が引き継がれば、当該仮通常実施権者の保護としては十分である。

¹⁹ 他の出願に実施権を引き継ぐ例としては、仮通常実施権に係る特許出願の分割がある。仮通常実施権に係る特許出願の分割があった場合、原則として分割後の新たな出願に仮通常実施権が引き継がれる（特許法第34条の3第5項本文）が、当事者間で別段の定めがあるときは新たな出願には引き継がれない（同項ただし書）。

（仮通常実施権）

第三十四条の三

5 仮通常実施権に係る特許出願について、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割があつたときは、当該仮通常実施権を有する者（当該仮通常実施権を許諾した者と当該特許出願に係る特許を受ける権利を有する者とが異なる場合にあつては、登録した仮通常実施権を有する者に限る。）に対し、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る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、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

- ・後の出願の明細書等の範囲は、改良発明の結果、実施権許諾契約の当時には想定されなかった範囲にまで拡張されている可能性があり、拡張された範囲にまで当然に仮通常実施権を引き継ぐとすると、仮通常実施権者に実施権許諾契約以上の保護を与えることになり、妥当でない。

④g. 実用新案登録に基づく特許出願、h. 特許出願から実用新案登録出願への変更に係る承諾について

現行法では、g. 実用新案登録に基づく特許出願をする場合、実用新案権を放棄する必要があり²⁰（特許法第46条の2第1項柱書後段）、実用新案権の放棄によりその実用新案権についての通常実施権も消滅する。また、h. 特許出願を実用新案登録出願に変更する場合、もとの特許出願は取り下げたものとみなされ（実用新案法第10条第5項）、もとの特許出願に係る仮通常実施権も消滅する。そして、通常実施権者又は仮通常実施権者は、変更後の出願についても実施権の許諾を受けなければ、将来的に特許権者又は実用新案権者から差止請求や損害賠償請求等を受けるおそれがある。

このため、現行法では、実用新案登録に基づく特許出願をするには通常実施権者の承諾が必要とされ、特許出願を実用新案登録出願に変更するには仮通常実施権者の承諾が必要とされている。その結果、国内優先権主張の例と同様、実用新案権者又は特許出願人は、通常実施権者又は仮通常実施権者の承諾を得るために、事実上、変更後の出願についても実施権を許諾することになると考えられる。

しかし、登録制度を廃止すると、承諾による実施の継続の担保は実務上困難になるため、通常実施権者又は仮通常実施権者の実施の継続を確保する観点から、変更後の出願に実施権を引き継ぐことが必要となる。

この点、特許、実用新案のいずれも、その保護対象は技術的思想であるから、実用新案登録から特許出願への変更又は特許出願から実用新案登録への変更がなされる場合、それら変更後の出願は実施権の対象としない旨の合意がない限り、変更後の出願も実施権の対象とするのが当事者の合理的意思に合致すると考えられる。この点を踏まえれば、原則として変更後の出願に実施権を引き継ぐとしても、実用新案権者又は特許出願人の負担が増すことはないと考えられる。

以上を踏まえ、g. 実用新案登録に基づく特許出願についての通常実施権者の承諾及び h. 特許出願から実用新案登録出願への変更についての仮通常実施権者の承諾を不要とし、原則として、変更後の出願に実施権を引き継ぐこととするのが、実用新案権者又は特許出願人の行為の自由を確保しつつ、仮通常実施権者等の実施の継続を確保する観点から、適当ではないか。

²⁰ 実用新案登録に基づく特許出願をするためには、実用新案登録に基づく特許出願それ自体についての承諾に加え、実用新案権の放棄についての承諾（実用新案法第26条において準用する特許法第97条第1項）も必要である。

他方、実施権許諾契約の当事者間で実施権を引き継がない旨の合意がある場合にまで、実施権を引き継ぐ必要はないから、その場合には、実施権を引き継がないこととするのが適当ではないか。

なお、実用新案法においては、仮通常実施権に係る規定がない。h. 特許出願から実用新案登録出願への変更について、特許出願に係る仮通常実施権を実用新案登録出願に引き継ぐ場合、当該仮通常実施権者による実施の継続を確保するためには、実用新案登録を受ける権利が第三者に譲渡されたときにも、当該仮通常実施権を譲受人に対抗できるようにする必要がある。

そこで、実用新案法においても仮通常実施権の規定を設け、その対抗を認めることとした上で、h. 特許出願を実用新案登録出願に変更する場合には、特許出願に係る仮通常実施権を実用新案登録出願に係る仮通常実施権として引き継ぐこととするのが適当ではないか²¹。

⑤i. 特許出願から意匠登録出願への変更に係る承諾について

現行法では、i. 特許出願を意匠登録出願に変更する場合、もとの特許出願は取り下げたものとみなされ（意匠法第13条第4項）、もとの特許出願に係る仮通常実施権も消滅する。そして、仮通常実施権者は、意匠登録出願についても実施権の許諾を受けなければ、将来的に意匠権者から差止請求や損害賠償請求を受けられるおそれがある。

このため、現行法では、特許出願を意匠登録出願に変更するには仮通常実施権者の承諾が必要とされている。その結果、特許出願を実用新案登録出願に変更する場合等の例と同様、特許出願人は、仮通常実施権者の承諾を得るために、事実上、意匠登録出願についても実施権を許諾することになると考えられる。

しかし、登録制度を廃止すると、承諾による実施の継続の担保は実務上困難になるため、仮通常実施権者の実施の継続を確保する観点から、意匠についても実施権を引き継ぐことが必要となる。

この点、特許出願は技術的思想の創作に関するものであり、意匠登録出願は意匠の創作に関するものであるが、物品の形状は技術的思想と造形的価値（美的価値）を同時に実現するものとして、同時一体的に考案、創作されることが多い²²。このため、その目的物の技術的思想に着目して特許出願とするか、形態の造形的価値に着目して意匠登録出願とするかは出願人の自由な意思によって決定される。特許出願から意匠出願への変更は、このような点にかんがみ、特許出願後に、

²¹ なお、実用新案法において仮通常実施権の規定を設ける場合には、実用新案登録出願を特許出願に変更する場合にも、仮通常実施権を引き継ぐ手当てが必要になるのではないか。

²² 例えば、技術的思想と造形的価値（美的価値）を同時に実現するものとして、タイヤの溝がある。タイヤの溝の形状は、美観という観点から意匠権の対象となりうるが、一方タイヤの溝系はスリップ防止の上で重要な役割を果たしており、技術的思想という観点からは特許権の対象ともなり得る（中山・前掲注（3）868頁）。

出願人が技術的思想の面よりも造形上の価値の面から権利化した方が有利だと考えたような場合等に、出願日を確保しつつ意匠登録出願に変更することを認め、出願人の利益を保障したものである²³。このことからすれば、特許か意匠かは、物品の形状を異なった方向からながめているにすぎないと言える。そのため、少なくとも物品の形状に特徴がある発明の場合には、実施権許諾契約の合理的意思としては、意匠登録出願も実施権の対象とすることが多いと考えられる。

以上を踏まえ、i. 特許出願を意匠登録出願に変更するには仮通常実施権者の承諾を不要とし、原則として、変更後の出願に実施権を引き継ぐこととするのが、特許出願人の行為の自由を確保しつつ、仮通常実施権者の実施の継続を確保する観点から、適当ではないか²⁴。

他方で、実施権許諾契約において同一デザインの製品の製造を禁止するなど、意匠を実施権の対象から除外しているケースや、仮通常実施権者が、意匠としてであれば実施権の許諾を受ける必要はないと考えるケースも相当数存在し得ると考えられる。したがって、実施権許諾契約の当事者間で実施権を引き継がない旨の合意がある場合には、実施権を引き継がないこととするのが適当ではないか。

以上

²³ 斎藤瞭二『意匠法概説』（有斐閣、補訂版、1995年）247頁

²⁴ なお、実施権を引き継ぐ場合には、意匠法にも仮通常実施権の規定を設ける必要があるのではないかと考えられる。