



特許ニュース

令和元年 12月 24日 (火)

No. 15080 1部377円 (税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会

東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)

郵便番号 104-0061

[電話] 03-3535-3052 [FAX] 03-3567-4671

近畿支部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4

(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

- 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

- ☆著作権の譲渡契約及びライセンス契約と
対抗要件制度 (下) (1)

☆フラッシュ (特許庁人事異動) (7)

☆知的財産研修会 (最新特許法裁判例の
検討と実務対応) (8)

著作権の譲渡契約及びライセンス契約と 対抗要件制度 (下)

高樹町法律事務所

弁護士 桑野 雄一郎

6 ライセンサーの保護に関する改正案

(1) 著作権の譲受人等とライセンサーの法律関係

著作権の二重譲渡における対抗要件としての登録制度に関する法律上及び実務上の問題点を述べたが、昨年より文化庁の審議会においてライセンサーの法的保護についての法改正が議論されてい

る。これが実現した場合には実務に与える影響も極めて大きいと考えられるが、まずその議論の前提として、現行法に基づく著作権の譲受人とライセンサーの法律関係について述べることとする。

上述のとおり、著作権の譲受人がライセンサーに対して自己が取得した著作権に基づく権利行使をするには登録は不要と考えられる。そして、ライセンス契約上のライセンサーの権利はあくまで

特許業務法人

北斗特許事務所

HOKUTO PATENT ATTORNEYS OFFICE

所長弁理士 西川惠清

弁理士	坂口	武
弁理士	田中	継
弁理士	仲石	樹
弁理士	水尻	晴勝
弁理士	北出	久敏英

弁理士	竹尾	由重
弁理士	佐藤	剛洋
弁理士	谷永	慎貴
弁理士	濱一	

〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目12番17号 梅田スクエアビル9階
電話 06-6345-7777(代) FAX 06-6344-0777(代)
E-mail : post@hokutopat.com

契約に基づく債権的なものであるから、これを主張できるのは契約の相手方（ライセンサーである譲渡人）に対してだけであり、契約当事者以外の第三者（譲受人）に対して主張することはできない。従って、ライセンサーから著作権譲渡を受けた譲受人からの著作権行使に対して、ライセンサーとしては防御をすることができない。

このことは、著作権譲渡について上述したライセンサーの倒産等や死亡の場合も同様で、ライセンサーの管財人から著作権行使をされるとライセンサーは防御ができないし、ライセンサーの死亡後に相続人が第三者に著作権を譲渡した場合にも防御することはできない¹。

著作権譲渡契約と共に、著作権に基づくライセンス契約は企業取引においても広く行われているところであるが、このようにライセンサーの法的地位が極めて脆弱かつ不安定であることはあまり認識されていないところである²。

(2) 著作権法におけるライセンサーの法的保護

このようなライセンサーの地位を保護する方法として、ライセンス契約においてライセンサーに対して著作権譲渡等を禁止する条項を設けることが考えられる。しかし、かかる条項もあくまで契約に基づき契約の相手方に対して行使できる債権的な権利でしかないので、これに違反して著作権の譲渡等が行われた場合にも、契約の相手方であるライセンサーに対して債務不履行を理由とした損害賠償請求等は可能でも、第三者である著作権の譲受人に対して防御することはできない。

また、ライセンサーから第三者に対して権利行使が可能な物権的権利として著作権の譲渡を受けることも考えられる。これはもはやライセンス契約ではないが、著作権者において著作権の譲渡に対して抵抗を示されることは少なくなく、著作権譲渡ではなくライセンス契約という方法が選択される背景にはそのような事情がある場合が多いものと考えられる。従ってこの方法も現実的ではない。

出版の世界においては、著作権の譲渡ではないものの、第三者に対して行使することが可能な物権的権利として出版権の設定が可能となっている

(著作権法79条)。しかし、これはあくまで頒布の目的をもつて、原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する場合（第1号出版権）（同法80条1項1号）又は原作のまま電子計算機を用いてその映像面に文書又は図画として表示されるようにする方式によりする方式により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて公衆送信を行う場合（第2号出版権）（同項2号、79条1項）のみが対象であり、それ以外のライセンス契約には適用がない。

なお、債権的な権利であっても不動産賃貸借契約における賃借権については、対抗制度を設けることで不動産の譲受人に対する賃借人の保護が図られているが³、冒頭述べたように、著作権法にはライセンサーの権利についての登録制度はない。また、特許法には登録を必要としない、通常のライセンス契約と同様の通常実施権について、その設定を受けた者が特許権の譲受人等に当然に対抗できる制度を設けているが（特許法99条）、著作権法にはそのような規定もない。

以上のとおり、出版権の設定が可能な場合を除くと、ライセンサーの法的地位の脆弱性や不安定性に対する、実行可能かつ有効な解決策はないとということになる。

(3) 改正案1 ライセンサーの当然対抗制度

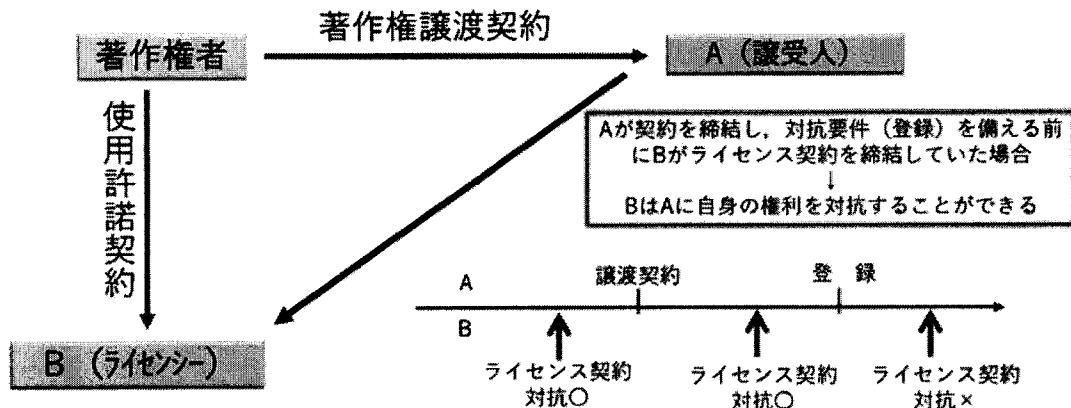
このような脆弱かつ不安定なライセンサーの法的地位を保護するため、対抗要件を要することなく当然にライセンサーがその権利を対抗できる制度（当然対抗制度）の導入が議論されることとなつた。

改正案について議論したワーキングチームの報告書では、

- ① 著作権者からの譲受人Aに対する著作権譲渡
- ② 譲受人Aによる①の譲渡についての対抗要件（登録）の具備
- ③ 著作権者からライセンサーBに対するライセンス契約

の3つの前後関係につき、③が②よりも後であった場合を除き、ライセンサーBが自己のライセンサーとしての地位を著作権の譲受人Aに対抗できるという制度が提案されていた⁴。

【図4】ライセンシーの当然対抗制度の概要



これを整理したのが【図4】である。

なお、この当然対抗制度は、Aが著作権の譲受人ではなく、出版権の設定を受けた出版権者である場合も同様である。

(4) 改正案2 独占的ライセンシーの対抗と差止請求権の付与

この改正案は、海賊版対策としての私的違法ダウンロードの刑罰化拡張の法案と共に提出に向けて議論がなされていたが、私的違法ダウンロードの刑罰化の拡張に対する反発の強さの影響もあり、結果的に共に見送られることとなった。

そして、今年の8月から開始された文化審議会著作権分科会・基本問題小委員会著作物等のライセンス契約に係る制度の在り方に關するワーキングチームにおいては、ライセンス契約の中でも独占的ライセンス契約について、ライセンシー（独占的ライセンシー）に対して差止請求権を付与することが議論されている⁵。

この法改正についてはまだ議論されている最中であるが、仮にこの方向性での改正が実現した場合には、ライセンシーの法的地位はかなり強化されることになる。

7 ライセンシーの保護に関する改正案の影響

以上の法改正は来年の国会への法案提出を目指して議論されているものと思われるが、施行されるのは早くても再来年ということになろうが、これが実現した場合には実務に与える影響は少なくないと思われる。

(1) 著作権の譲受人・出版権者について

上述のとおり、現行法の下では、著作権の譲受人がライセンシーに対して権利主張をするのに登録は不要と考えられたが、法改正が実現した場合には、登録前にライセンス契約を締結されるとライセンシーの地位が対抗されてしまうことになる。ライセンシーを排除できるのは自己が著作権譲渡についての対抗要件である登録を備えた後にライセンス契約を締結された場合だけである。その意味で著作権譲渡についての登録を行う必要性は極めて高くなると予想される。同様に、出版業界で広く行われている出版権についても、出版権についての登録を備える前にライセンス契約を締結されるとライセンシーの地位が対抗されてしまうことになるので、出版権設定についての登録を行う必要性は極めて高くなる。つまり、ライセンシーの地位の保護は著作権や出版権といった物権的権

利を取得しつつ登録をしていない者の地位を相対的に弱めることになるわけである。

そもそも、著作権法に当然対抗制度を導入される議論においては、上述のように特許法において通常実施権の当然対抗制度が導入された際の理由の主要なものが著作権法にも当てはまることが導入をすべきであるとの立場の理由とされていた。具体的には、以下のとおりである⁶。

【必要性について】

- ① 1つの製品に多数の通常実施権が許諾されることも多く、その場合、登録が困難であること（雑誌、百科事典、CDアルバム、映画、ゲーム、コンピュータプログラムなどを考えると、1作品当たり、多数の利用許諾がなされることが通常であり、このような場合に登録を求めるのが困難であるのは、特許法と異ならない。）。
- ② ライセンス契約上の詳細な条件をすべて登録することは困難であること（仮に登録対抗要件制度を採用した場合に、利用許諾契約上の詳細な条件を登録するのが困難であるのは、特許法の場合と異ならない。）。
- ③ グローバルビジネス時代、制度の国際的調和が重要であるが、登録対抗制度の国は少ないこと（調査研究における調査の限りでは、利用許諾一般について登録を第三者に対抗するための要件とする国はなかった。）。
- ④ オープン化、複雑化を機に、通常実施権の保護の必要性が高まっていること（コンピュータプログラムについては、オープン化・複雑化は工業製品同様に進んでいるため、その基盤となる利用許諾の保護の必要性も、特許法の場合と同様に高まっていると考えられる。また、デジタル化、インターネット化の進展により、二次利用、三次利用が進む傾向にあり、同じくその基盤となる利用許諾を保護する必要は高まっていると考えられる。）。
- ⑤ 外資による特許権取得などが増え、未登録通常実施権者に対する権利行使のおそれが増大していること（日本のコンテンツが世界的な注目を集めている中、外資が著作権の譲渡を受ける機会は増えていくものと考えられる。その場合、従来の我が国の慣行とは異なり、積極的な権利主

張を行ってくる可能性はあるものと考えられる。）。

【許容性について】

- ① 特許法は無体物に関する権利であり、かつ、通常実施権は特許権に対する制約が小さいこと（著作権も特許権も、無体物に対する権利という点では共通し、また、通常実施権と利用許諾はいずれも権利者に対する不作為請求権、すなわち債権的な権利であるという点も異ならない。）。
 - ② 実務上、特許権の譲受に際してはデューデリジェンスが行われていること（著作権譲渡契約を行う際にライセンス契約の存在に関する確認は相当程度行われている）。
 - ③ 破産手続きを介して特許権を取得する者は、様々な制約付きであるリスクを織り込み済みであること、また任意売却の場合は、破産管財人を通じて、通常実施権の存否などの確認ができること（いずれも著作権法にも当てはまる。）。
 - ④ 現状、通常実施権の移転などの第三者対抗要件は登録であるが、指名債権譲渡の場合の対抗要件によっても対応可能であること（著作権法にも当てはまると考えられる。）。
- これらの理由の中には疑問と思われるものがないわけではない。例えば【許容性について】の②で述べられているデューデリジェンスであるが、デューデリジェンスは著作権譲渡契約の締結前に行われるものであるから、著作権譲渡後（そして登録前）に締結されたライセンス契約のライセンサーの地位が対抗されてしまうという結論の理由とすることはできない筈である。③も同様である。つまり、特許法では特許権の譲渡は登録が効力要件であるから⁷、特許権の譲渡の登録前にライセンス契約が締結されていたかどうかで通常実施権が対抗されるかどうかが決まるのであり、その意味で当然対抗制度の特許権の譲受人に対する不利益は大きいものではない。

しかし、著作権法では登録は著作権譲渡の効力要件ではなく、しかも上述のように対抗要件としての登録制度自体があまり利用されていないことからすると、著作権譲渡後に登録をせずにいた著作権譲受人が、その後に締結されたライセンス契

約のライセンサーに対抗されてしまうという事態が起こり得る。これは出版権者についても同様であり、かかる制度は著作権の譲受人や出版権設定権者の法的地位を不安定にするものといえる。

もっとも、もともと譲受人も出版権者も、登録をしなければ新たな譲受人や出版権者には対抗できなかつたのであり、その意味でこれらの者の法的地位は不安定であったともいえる。しかし、単なるライセンサーからも対抗されてしまうとなると、その地位の不安定さは一段と増すものと言わざるを得ない。このように譲受人や出版権者の法的地位を不安定にする法制度においては、譲受人や出版権者としては自己の権利を登録もせずにいたことに対するペナルティとしてライセンサーの地位を対抗されるという不利益を被るものとみることもできる。従って、今後はさらに登録制度の利用が、そしてそのための単独申請を可能にするために本稿で述べた対策を検討することが必要というべきであろう。

なお、【許容性について】の①で述べられている点は、後述する現在議論されている独占的ライセンサーに対して差止請求権を付与するという方向性での改正案については当てはまらないのではないかと思われる。

(2) ライセンサーについて

ライセンサーについては、その法的地位が安定するという意味では歓迎すべき法改正案であるといえる。ただ、著作権譲渡等について登録がなされる前にライセンス契約を締結していたことが当然対抗制度により保護されるための条件であるから、今後はライセンス契約の締結時期についての証拠を残しておくことが必要になると考えられる。最も有効なのはライセンス契約書に確定日付を取得することであり、企業活動において重要性が高いと考えられるライセンス契約書についてはかかる措置を執っておくことも検討すべきである。また、そこまでの措置は執らないとしても、契約交渉の過程での電子メール等を残しておくことなども必要である。ライセンス料の支払等の客観的事実が蓄積された時点で著作権譲渡等が行われていなければ、その後著作権譲渡等が行われ登録が

なされたとしても、これらの客観的事実を立証することで、実際の契約締結時期自体を立証できなかつたとしても、少なくとも著作権譲渡等の登録前からライセンス契約が締結されていたという事実は立証できることになるので、当然対抗制度の適用を受けることができると考えられる⁸。

(3) 著作権譲渡・出版権設定契約か、ライセンス契約か

そもそも、著作権譲渡契約や出版権設定契約が行われる背景には、単なる使用許諾について、それが債権的権利に過ぎないことから、

- ① 著作権の譲受人や出版権者に対して対抗できない。
- ② ライセンス契約と抵触する行為を行う第三者に対してライセンサーとしての権利行使ができない。

ということがあり、そのことを解決するために物権的権利を取得する必要性があった。そして、出版権については、著作権譲渡という方法が権利者に対する抵抗などもあったこと、また出版権者に限定した権利であれば足りるにもかかわらず著作権（支分権）を包括的に譲渡するという手法は過大であったことなどがある。

しかし、ライセンサーの当然対抗制度や独占的ライセンサーへの差止請求権の付与といった制度が導入された場合、ライセンサーは著作権の譲受人や出版権者に対して対抗ができ、さらに独占的ライセンサーはライセンス契約と抵触する行為を行う第三者に対してライセンサーとしての権利（差止請求権）を行使できることになるのであるから、あえて著作権譲渡や出版権設定を受ける必要性はなくなる。と考えられる。

さらにいえば、著作権譲渡や出版権設定を受けた場合には、海賊版の頒布を行っているような者を除き、単なるライセンサーに対しても自己の権利を行使するのに登録を備えることが必要になるのに対し、単なるライセンサーであれば登録などしなくとも（もともと登録制度がないのであるが）権利を対抗でき、さらに独占的ライセンサーであれば差止請求権も行使できることになる。本来著作権や出版権という物権的権利はライセンス契約

に基づく債権的権利より強力なものであった筈なのに、債権的権利が相当程度物権的権利に変容する結果となるわけである。それならば、そもそもライセンス契約ではなく著作権譲渡契約や出版権設定契約を締結する必要があるのかが疑問になってくるといえる。

(4) 著作権譲渡・出版権設定とライセンスを併存させた契約

もっとも、ライセンス契約は契約期間があり、また契約期間中に何らかの理由で契約が解除される、あるいは契約を解除したと著作権者やその遺族から主張されるリスクがあることは否めない。上述したように、著作権者が死亡した場合にはライセンス契約の当事者としての地位が遺族に承継される結果、契約関係が複雑化することも予想される。その意味では、著作権譲渡・出版権設定契約を締結したうえでその登録まで備えるのが譲受人・出版権者の法的地位を安定させる上では最も有力な方法である。このことは法改正が実現した後も変わることはない。

その意味では、著作権譲渡契約や出版権設定契約を締結した上で、本稿で述べた単独での登録申請を可能にする対策を立てておく必要性がある場合は今後も存在すると予想される。ただ、その場合でも、法改正が実現した場合のライセンス契約による登録不要の当然対抗や、独占的ライセンサーについての差止請求権が認められる余地を残しておくこともまた必要ではないかと思われる。

そこで考えられるのが、①著作権譲渡契約や出版権設定契約を締結しつつ、併せて②独占的ライセンス契約に相当する条項も盛り込んでおくこと、そのうえで「①には②が含まれていること、①が効力を失った場合においても本契約は②の範囲内で効力を有することを確認する。但し、契約解除または契約期間満了による終了の場合はこの限りでない。」といった規定を盛り込むことが考えられる。①と②の合意は矛盾しているように思われるかもしれないが、①が効力を失っても②の範囲ではなお効力を有するという合意は契約内容としてはあり得ると考えられる⁹。

8 最後に

著作権法上の対抗要件としての登録制度はあまり活用されているとはい難く、その必要性もあまり認識されていなかったと思われる。しかし、本稿で述べたように著作権の譲渡や著作権者の死亡の場合、さらに今後ライセンサーの法的地位の保護に関する法改正が実現した際には実務上その重要性は極めて増すと思われる。自己がライセンサーとしての地位を第三者に対抗する可能性も含め、今後は著作権に関する契約について、自己の契約上の地位を第三者に主張するための対抗要件、対抗制度についても意識をすることが必要である。

ライセンサーの法的地位の保護に関する法改正は今後も議論が重ねられると思われるが、実務に与える影響は極めて大きいので、その推移を注視する必要がある。

¹ なお、ライセンサーが倒産した場合、ライセンス契約は双方未履行の双務契約として破産管財人等から解除される可能性がある（破産法53条等）。

² 文化庁の外部機関による調査研究に基づくアンケート調査によると、ライセンス契約の継続中にライセンサーが第三者に著作権等を譲渡した経験があるライセンサーは全体の30.5%で、そのうちライセンサーの地位が全て引き継がれて従前通りライセンス契約が更新できたとの回答は69.4%にとどまっており、4.8%は利用そのものができなくなったと回答している。他方、ライセンス契約の継続中にライセンサーが破産した経験があるライセンサーは全体の23.6%で、そのうち破産管財人によりライセンス契約が解除されて事業を取りやめたとの回答が6.3%となっている。この数字をどう評価するかについては様々な見解があり得るところだが、ライセンサーによる著作権の譲渡や倒産によりライセンス契約に基づくビジネス自体が停止に追い込まれるリスクは少なくとも無視できるほど低いものではないことは明らかである。なお、ライセンサーの法的地位の脆弱性については曾野裕夫「著作権ライセンス契約におけるライセンサーの地位の保護のあり方」（知的財産法政策学研究Vol.9）（2005）が詳しい。

- ³ 平成29年法律第44号による改正前の民法605条
- ⁴ この当然対抗制度によりライセンサーの地位が対抗できる場合において、ライセンス契約が承継されるのか、また著作権集中管理などにおいて利用されている信託譲渡契約との関係をどうするかについても議論されているが、本稿では割愛をする。なお、当然対抗制度については文化審議会著作権分科会・基本問題小委員会著作物等のライセンス契約に係る制度の在り方にに関するワーキングチーム報告書のほか、松田俊治「著作権法改正による利用許諾に係る対抗制度の導入とその関連問題について」コピライト700号2頁～((公社)著作権情報センター)が詳しい。
- ⁵ 「著作物等のライセンス契約に係る制度の在り方にに関するワーキングチームにおける検討課題の概要と検討の進め方(案)」及び「独占的ライセンスの対抗制度及び独占的ライセンサーに対し差止請求権を付与する制度の導入に関する検討事項(案)」
- ⁶ 上記報告書(注4)より抜粋
- ⁷ 特許法98条1項
- ⁸ 出版業界の一般社団法人日本書籍出版協会や一般社団法人日本雑誌協会による本改正案に対するパブリック

コメント等を見ると、出版社としてライセンス契約を締結した場合の法的地位が安定するという趣旨で好意的な反応のようである。しかし、本文中で述べたように、自己の出版権について登録をしなかった場合、単なるライセンサーからその権利を対抗されてしまうのは出版社としては大きなリスク要因になるのではないかと考えられる。この点をどう考えているのか、法改正が実現した後は出版権の設定を受けた場合は登録制度を積極的に活用するという趣旨なのは興味深いところである。

- ⁹ 上記ワーキンググループ審議経過報告書には「本ワーキングチームにおいては、単に出版権設定契約を締結した場合であっても、当事者の合理的な意思として、出版権設定行為とは別に利用許諾が存在すると考えることが可能であるとの意見も示されたところである。」と、出版権設定契約と利用許諾契約が併存する合意があり得るとの見解が示されている。実務上の対応策としては契約書を2通作成するということもあるだろう。

—おわり—

(上)は令和元年12月23日付掲載

◀◀◀ フラッシュ

特許庁人事異動

氏名

新

旧

中元淳二 審査部審判官(第31部門)

シンガポール知的財産庁

(以上 令和元年12月14日付発令)

小宮寛之 併)秘書課長補佐

審査第二部審査官(医療機器(治療機器))

(以上 令和元年12月16日付発令)

知的財産研修会

最新特許法裁判例の検討と実務対応

小泉政権が知財立国を打ち出してから約20年が経過したが、現在、知財高裁並びに東京地裁及び大阪地裁の知財専門部の判断はプロパテントの流れにあるといえる。

したがって、従来の知識及び経験に基づく判断は、被疑侵害者の敗訴又は敗訴的和解をもたらすおそれがあり、他方、特許権者としては、プロパテントの流れに乗って適切な権利行使を行い、競争上の優位性を確保するチャンスが訪れている。

また、令和元年改正による査証制度の導入及び特許法102条1項の改正に加え、二酸化炭素粘性組成物事件大合議判決が示した損害額の高額化傾向等により、被疑侵害者が特許侵害により提訴されるリスク及び巨額の賠償請求を負担するリスクが高まっている一方、特許権者としては、特許訴訟の提起に踏み切り易い環境が整いつつある。

そこで、本研修会では、特許法の主要論点に関する最新裁判例を体系的に分析し、特許権者及び被疑侵害者の双方の観点からの実務対応について検討する。

<講義のポイント>

第1 特許の有効性

- 1 進歩性
- 2 新規性
- 3 サポート要件
- 4 明確性要件
- 5 実施可能性要件
- 6 その他

2 均等侵害

- 3 間接侵害

第3 損害賠償論

- 1 特許法102条1項に基づく算定
- 2 特許法102条2項に基づく算定
- 3 特許法102条3項に基づく算定

第2 特許の技術的範囲

- 1 クレーム解釈(文言侵害)

第4 その他

日本弁理士会会員の皆様へ

(一財) 経済産業調査会は、日本弁理士会の継続研修を行う外部機関として認定されています。この研修は、日本弁理士会の継続研修として認定を申請中です。この研修を修了し、所定の申請をすると、3単位が認められる予定です。

日 時：2020年2月18日(火) 13:30～16:40(開場 13:00)

場 所：CONFERENCE BRANCH 銀座 E会議室

東京都中央区銀座3丁目7-3 銀座オーミビル 4階

(東京メトロ銀座線・日比谷線・丸ノ内線銀座駅下車 A12番出口より徒歩約3分)

講 師：TH弁護士法人 弁護士・弁理士 高橋 淳氏

お申込：一般財団法人 経済産業調査会 業務部

T E L : 03-3535-4881 E-m a i l : seminar@chosakai.or.jp

参加料：各1名につき(資料代・消費税込)

特別会員 5,000円 普通会員・知財会員 7,000円

特許ニュース・
経済産業公報ご購読者 10,000円 一 般 15,000円

※参加料は、当日受付にて現金でお支払いいただかず、請求書を当日受付でお渡し致します。

請求書発行をご希望の方は研修会お申し込みの際に備考欄にてお知らせください。

尚、お振込みの際の手数料は、お客様負担となりますので、どうぞご了承ください。

主 催：一般財団法人 経済産業調査会

最新の研修会の情報
がご覧になります。

 @chosakai_info

経済産業調査会 セミナー

検索 