

(要約)

論文題目
「ライセンス亜種」とウェブ3.0時代の知的財産
—知的財産法と契約法の交錯の中で—

氏名 齊藤 尚男

1 はじめに

本論文は、筆者が「ライセンス亜種」と呼ぶ、権利不主張、standstill, defensive termination, springing license といった各種の契約類型を概観するとともに、AI/IoTの時代、ウェブ3.0の時代を迎える中での各国におけるデータ保護、サブスクといった新たな契約類型などを切り口として、その中で見えてくる従来の知的財産法体系の課題を探求することを目指すものである。

2 知的財産権の排他権的構成の契約による相対化

2.1 権利の本質論（排他権的構成の妥当性）

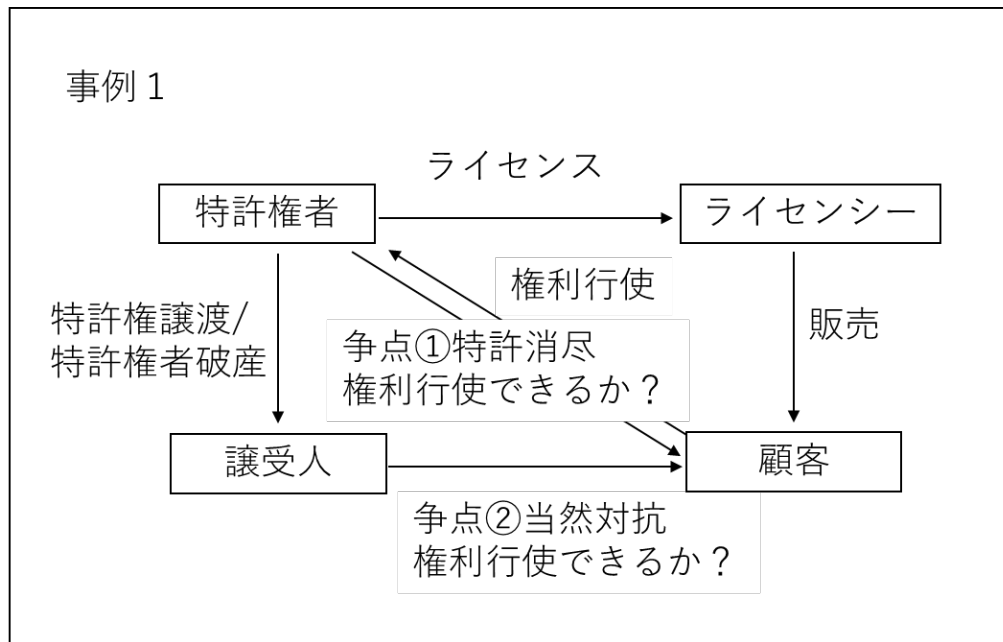
第2章では、まず、「権利の本質論」を取り扱う。知的財産法の本質を議論する現代的意義として、新たな契約モデルにおける法律問題を検討していく上で、権利の性質論という原点に返った考察が未知の法律論の課題解決のヒントになり得ると考える点を説明する。さらに、権利不主張といった「ライセンス亜種」の法的性質に迫るための議論のスタートラインとして、専用権説と排他権説の伝統的対立に触れる。

2.2 契約による相対化—「ライセンス亜種」

本稿にいう「契約による相対化」とは、SEPに対するFRAND宣言による差止請求権の制限、音楽や映画の著作物に対するサブスク契約による包括的な取引のように、元来の物権的権利が債権（契約）により加工されて債権的価値が高まった状態を指す。その分相対的に特許権または著作権の物権的効力または物権的価値が制限されている状態である。

現代的な論点である権利不主張やstandstill, defensive termination といった「ライセンス亜種」の法的性質を検討する上でも、専用権説と排他権説の伝統的な対立がクローズアップされてくることを明らかにする。このように、権利不主張やstandstill, defensive termination, springing license といった今までのライセンスではない、いわば「ライセンス亜種」と呼んでもよいような契約枠組みが次々に考え出されてきており、それぞれの契約類型における法律上の効果などは、これから実務や判例を通して明らかになってくると考えられる。

ここで、二つの論点を考えてみたい。一つは、特許消尽、今一つは当然対抗の問題である。典型的には、下記に図示した事例1に示すように、特許権者が半導体などの部品メーカーであり、競合相手の部品メーカー（ライセンサー）とクロスライセンス契約を締結した後に、その競合相手から半導体部品を購入した最終製品メーカー（顧客）から権利行使を受けた際に、特許権者は、その最終製品メーカー（顧客）に権利行使できるか、という問題がある（争点①）。



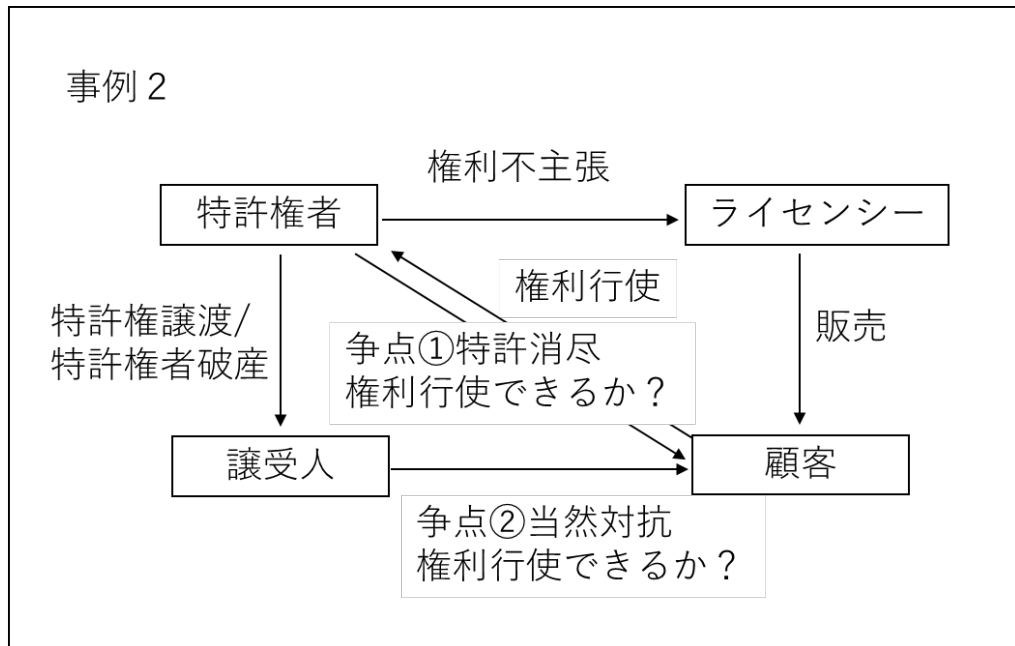
この場合、通常のライセンス契約であれば、特許権者からライセンシーに対し、通常実施権が許諾されるので、ライセンス製品が顧客に販売されれば、当該特許権は、特許消尽の法理により当該顧客に権利行使することができない。

次に、特許権者から特許権を譲渡という形で特定承継を受けた者や破産や相続などの一般承継により譲り受けた者は、当該ライセンシーや当該顧客に権利行使できるであろうか。これは、いわゆる当然対抗の問題である（争点②）。これは、それまで実務界からの批判が多かった登録を対抗要件とする改正前99条3項が、平成23年改正特許法（平成23年6月8日法律第63号）の成立により、通常実施権が登録なくして当然に対抗力を有するように改正され、一応の立法的な解決を見たことによる。

一方、特許権という権利を、一定の条件の下、特許権者自らがあえて主張しないということも行われる。本論文中ではこれを「権利不主張」として論じていきたい。権利不主張とは、他者に対して、ある権利を行使しないことを約することをいう。この「権利不主張」は、英米契約実務では non-Assertionとも呼ばれ、「非係争契約(covenant not to sue)を含み、特許ライセンスの世界ではしばしば話題となっている。この「権利不主張」は、特許権者自らがあえて特許権を主張しないという点において通常実施権と同じものなのか。あるいは、何か別のものなのか。

権利不主張とは、「契約において、『通常実施権を許諾する』と定めるのではなく、特許権者等が契約相手方に対して権利行使をしないことのみを定める場合」をいう（城山康文「第78条（通常実施権）」中山信弘、小泉直樹編「新・注解特許法 中巻（第66条～第112条の3）〔第2版〕」（青林書院、2017年）1465頁）。「特許権等の消尽をできるだけ避けたいという権利者側からの考えから採用されることが多い」とされる（城山・中山=小泉編・前掲1465頁）。これは、通常実施権を一旦許諾してしまうと、特許消尽により、特許権者としては、例えば、そのライセンシーの製品を買った顧客に対する権利行使ができなくなってしまうのでこれを避けようとする試みである。

先程の事例1を、ライセンスではなく、権利不主張に代えたものについて考えてみる。事例2に示すように、特許権者が半導体などの部品メーカーであり、競合相手の部品メーカー（ライセンシー）に権利不主張を与えた後に、その競合相手から半導体部品を購入した最終製品メーカー（顧客）から権利行使を受けた際に、特許権者は、さらにその最終製品メーカー（顧客）に権利行使できるか、という問題である（争点①）。



我が国での議論は、判決などではなく、まだ発展途上といえる。前提となる通常実施権の法的性質は、上述のとおり、不作為請求権説（通説）である。その上で、日本における権利不主張の法的性質を検討すると、米国型の「同一説」、ドイツ型の「相違説」、両者の「折衷説」の3つが考えられる。

「同一説」では、「通常実施権はそもそも、特許権者に権利行使をさせないという不作為義務を課すことが本質であり、権利不行使契約とその点で本質的に異なるものではないと解される。」（城山・中山=小泉編・前掲 1465 頁）。このような性質の権利が許諾された場合には、契約上の文言の如何にかかわらず、特許法上の通常実施権が許諾されたものと評価し、等しく当然対抗制度を適用するというアプローチである。この同一説は、通常実施権の法的性質についてのわが国の通説とは親和性があるものの、契約時における当事者の意思とは異なる場合が多く、さらに、特許消尽や当然対抗の結果、権利者が意図していなかった範囲まで実施権者側の保護が厚くなるという結果を生じさせる。

「相違説」では、権利不主張は、当事者の意思として特許権を行使されないように請求する「契約上の権利」を確保するが、特許法上の通常実施権ではないとする。当事者の意思や産業界における使い分けの実態及び利益を強調し、同一説に対しては、「法律上保護される通常実施権を与えるのを望まない権利者の意思に反した過度の保護を与えることにならないだろうか」（飯塚卓也「当然対抗制度」ジュリスト 1437 号 77 頁）と疑問を呈し、当然対抗制度の導入後も実務的な選択の余地が狭められるべきではないとする。この相違説では、裁判外の権利不主張、裁判上の和解における不起訴条項、FRAND 宣言など通常実施権とまではいえない消極的な権利を通常実施権と区別し、当然対抗や特許消尽の対象とはしないという帰結になろう。中山が、「通常実施権の許諾と特許権の不行使契約とは、従来判例・通説では異なった解釈をする必要性は乏しかったが、今後は異なった意味合いを持つ可能性もあり、注意を要する」（中山信弘「特許法〔第4版〕」（弘文堂、2019年）560頁脚注38）とし、既存の説が見直される可能性を指摘したのは、この点ではなかろうか。つまり、中山の指摘は、ある一定の類型の場合は、通常実施権と権利不主張とが相違することがあり得るという可能性への示唆ではないかと考える。

「折衷説」は、通常実施権と権利不主張について、両者が同じであるときと、異なるときとがあるとする。すなわち、原則として通常実施権と権利不主張は同一のものであると考えるが、例外として当事者がその反対の意思を表示した場合は、両者は異なるとする立場である。

いずれの説を我が国の裁判所が取るかについてはまだ解がない。私見としては、折衷説が妥当と考える。原則として、ライセンス同様に消尽の対象となると解しつつも、権利不主張の中身を契約の文言に従って合理的に解釈し、当該権利不主張が当事者効に留まるという意思が明確であり、当該意思が流通

先に公示されているなどの場合は消尽しないと解すべきであると考え。特許消尽の適用の有無を個別具体的に判断すべきと考えることで当事者の意思に基づいた判断ができるからという点と、当該意思が流通先にも開示されていることで取引の安全を害することにもならないからである。

この権利不主張には様々なバリエーションが考えられる。例えば、①ある権利をある人には行使しないと規定する場合、②ある権利をある対象製品には行使しないと規定する場合、③ある権利をある時期には行使しないと規定する場合である。

①の場合、ある人には行使しないといたときに、その製品を購入した顧客には権利行使できるのかという問題は、すなわち、特許消尽が適用されるのかどうかの問題である。

②の場合、ある対象製品には権利行使しないといたときに、その対象製品を組み込んだ製品については権利行使できるのか。部品に対する権利不行使は、最終製品に対する権利不行使になるのか。この点は、そもそもカーセンサーの特許をもつ者が、そのカーセンサーを組み込んだ車両そのものの販売を差止できるのか、という問題と裏返しの問題でもある。

③の場合、ある時期には権利行使しないといたときに、その時期を過ぎた後に遡って権利行使できるのか。このある時期限定の権利不主張のことを権利不主張とは呼ばずに、standstill と呼ぶことがある。これが合意による時効の中断を意味し、一定期間、特許権の行使をしない旨の約定を指し、一定期間経過すると、その時点から過去の実施分にも遡って請求をすることを約するものである。このように、standstill とは、合意による時効の完成猶予を意味し、一定期間、特許権の行使をしない旨の約定を指し、その時点から過去の実施分にも遡って請求をすることを約するものをいう。defensive termination 条項とは、他者に対してある権利をある時期には行使しないことを約するが、ひとたび相手方から権利行使を受けると、最初に約束した権利行使しないといた条項を解約 (terminate) することができるという解約権を伴う権利不主張をいう。springing license とは、ある権利を他者に譲渡等するといった、ある条件を満たしたときに自動的に発生 (“spring”) するライセンスをいう。このような、特許法の起草者が起草当時考えていなかったような複雑な債権的な権利が今後も増えてくると考えられる。

2.3 小括

以上の本章の主張を簡潔にまとめている。

3 ウェブ 3.0 時代における知的財産

3.1 データ保護をめぐる契約法と知的財産法との緊張関係

日本においては、AI/IoTの時代の知的財産制度のあり方について、第四次産業革命・Society 5.0 という産業構造の変革を見据え、経済産業省を中心に様々なシンポジウム、委員会などで議論され、その成果は報告書やガイドラインの形でまとめられてきている。

契約自由の原則を貫けば、当事者間の合意で物事が決定し、知的財産法上の規定は任意規定となり、契約がない場合のデフォルト・ルールを定めたものに過ぎなくなる。しかしながら、契約自由の原則を貫けば、知的財産法が目的としている保護と利用のバランス調整に支障が出る場合がある。したがって、いかなる場合に契約自由の原則を重視し、いかなる場合に知的財産法による強行法規性を強調するのが問題となってくるであろう。データの保護に関して言えば、今までは契約自由の原則に任せられていたものが、例えば、不正競争防止法の限定提供データ制度の導入により、契約自由の原則による自由交渉に知的財産法が一定の干渉をしていくといった状況にあると言える。このような状況を、「契約法と知的財産法との緊張関係」と呼んでいいのではないだろうか。

日本は不正競争防止法上の限定提供データという行為規制法での保護を制度化した。この点について、日本においては、不正競争法の改正という方法を選択し、絶対的な権利の創設を避けたということの意味は、限定提供データの管理におけるアクセス権限の割り振りという問題を関係事業者間の契約により取り決めるものとし、法制度はそうした契約による秩序を乱す行為について、不正競争行為として

規律するところに、役割を限定した、との指摘がある。すなわち、原則として契約自由の原則に委ねつつ、不正な行為類型を行為規制法で規律しようとする日本型は、いわば折衷的なアプローチと言える。

3.2 データ保護をめぐる議論

ビッグデータをめぐる議論については、世界的な潮流として、従来型の物権的な知的財産権の付与という方法から離れた方法が議論されているようである。すなわち、特許権に代表されるような行政機関による独占排他権の付与といったものではない。むしろ、国家による権利付与という構造ではなく、データという既にそこにある実在の価値を前提に、当事者間の契約によってそれを保護するという債権的な知的財産権のあり方が有効である。なぜならば、知的財産法は、創作法であれば発明や創作をなした者に対し特別の物権的な権利を与える、標識法であれば営業努力等により信用を体化させた者に対し特別の物権的な権利を与える、不正競争防止法であれば営業秘密として管理して経済的価値を高めた者に対し特別の行為規制法上の保護を与える、というように何か法的保護に値する価値のある活動を行った者に対し物権的な権利を与えることでその保護を行ってきており、そのような特別な行為をした者でない限り、差止めを伴う強力な物権的権利を認めてこなかった。

しかし昨今では状況が異なる。ユーザーの嗜好を浮き彫りにして購買意欲を促進するため巨大なデータがそれ自体で経済的な価値を生み、このデータの収集作業に膨大な投資が行われる。このように莫大な投資により収集したデータはもはや「額に汗」といったレベルのものではなく、これを盗用されてしまうと企業として致命的な損失になるレベルに達している。そうすると、必ずしも文化芸術の範囲に属する創作でなくとも、産業政策上、保護対象とする必要性が生まれてくる。

しかしながら、データそのものの性質上、その収集者が作り出したものではなく、もともとそこにあるものであって、収集者によって拾い集められたにすぎない。この点で、今までになかった発明や著作物を保護する創作法による保護とは異質のものである。データに関しては、収集者のデータ管理の前から既にあるものであって、ここに価値があると考える当事者がその価値に対して取引を行う際に当事者間の契約によって取り決めればよいのであって、第三者に対して影響のあるような物権の創設や行為規制法上の保護がふさわしいとは思えない。

3.3 サブスク時代における知財課題

本章では、サブスク時代の知財課題として、消尽論とその例外の適用範囲を議論する。この消尽論に関しては、実務界からの指摘が有力である。すなわち、「モノ」から「コト」へ産業構造が変化していく中で、これまでの議論は「モノ」の世界に閉じており、もっと全体を俯瞰して議論を進めていくべき」であり、「SEP については、その受益者が様々であり、多数存在する上に、受益の程度も各々異なることから、受益の程度に応じた負担を公平に実現する仕組みが望ましく、一人一人の負担が広く薄くなれば、ライセンス交渉先や合理的なロイヤルティ算定（何をベースとするか）という論点は相対的に小さくなっていくのではないか」との意見がある（産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会「AI・IoT 技術の時代にふさわしい特許制度の在り方—中間とりまとめ—」（令和2年7月10日）47頁）。

さらに、「受益の程度に応じた負担を公平に実現する仕組みを考えるに当たっては、消尽の問題、特に単純方法特許の消尽について整理する必要があるとの意見があった。消尽の根拠は、積極的なものとして特許権者が許諾して市場に置いた製品について二回目以降の権利行使を認めると取引の円滑化が害されること、消極的なものとして特許権者は一度対価を獲得する機会があったのだからそれで十分であることが挙げられるが、「モノ」から「コト」の時代にあっては、その根拠が二つとも揺らいでおり、従来型の取引が多数ある中で消尽を全撤廃するのは非現実的であるとしても、伝統的な考え方だけで進めるのはいかがなものか」という意見がある（産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会・前掲53頁）。これらの意見は、現時点では、必ずしも多数意見となっているものではないのかも知れないが、法曹界ではなく、実際にAI/IoT時代を担う産業界からこのような意見が出てきていることは傾聴に値する。

3.4 小括

以上の本章の主張を簡潔にまとめている。

4 従来の知的財産法体系とその問題点

4.1 知的財産法の「保護の間隙」と「債権的」知的財産権による補充

現状の知的財産法体系は、原則として保護対象に物権的保護を与え、発明や著作物、意匠などの人間の創作物を保護するとともに、営業上の信用については標識法を通して保護を与えていた。

このような知的財産法の保護は、ヌケ・モレのない MECE (Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive) になっているのであろうか。むしろ、産業発展の過程で伝統的に発生してきた発明や著作権を順に保護の対象としてきたのであって、さらに時代の発展とともに後天的に生まれてきた知的財産を保護する体系を順々に生み出していくというのが現状であろう。知的財産法の保護対象は、時代の要請に伴って保護すべき領域が広がっていくという流動性をもったものである。しかし、実務上、何らかの「無体物」に対する保護のニーズが生まれたとしても、現実に立法され知的財産法体系に組み込まれるには時間を要するため、保護の間隙が生じる。この保護の間隙を埋めるための工夫が実務上は「契約」によって実現されている。

4.2 知的財産権法上の保護に値する無対物の価値

さて、このような「保護の間隙」を埋めるためには、無体物に対する経済的価値があるだけでは足りず、それに加えて、創作インセンティブ（創作法）、営業上の信用形成と需要者の保護（標識法）、氏名肖像に対しては保護すべき人格パブリシティ権）など付加的要素があって初めて知的財産権としての法律上の保護が与えられている。一方、このような付加的要素のないその他の雑多な知的「財産」については、自然発生的な当事者間による契約上の保護に任せることになるが、これで十分な保護であろうか。答えは一概ではない。ここでは、既存の知的財産権の正当化根拠にとどまらず、これから生まれる新たなカテゴリーの知的財産権についても妥当する正当化根拠を見出していくべきであるという課題提起に留める。技術や社会制度が発展し、歴史の発展によってそれが熟成し、当該知的財産らしきものの正当性ははっきりして国家による保護、さらに国際的な保護に発展するまでは、当事者間の契約による債権的保護により当面の暫定的な保護を行う、というのが現実解なのかも知れない。

4.3 手続法上の変化

一方で、中国や米国、欧州、インドといった裁判所で禁訴令 (Anti-Suit Injunction, ASI) と呼ばれるものが発令されている現状がある。これは、知的財産権のような実体法上の問題ではなく、手続法上の問題である。Anti-Suit Injunction とは、「実質的に同一の紛争が複数の国の裁判所に係属する並行訴訟において、一方当事者による外国裁判所での提訴等の司法的救済を禁止するという差止命令」をいう（遠藤誠「中国における『禁訴令』(Anti-Suit Injunction) について」2021年7月26日刊 BLJ 法律事務所[論文]特許ニュース「中国知財の最新動向」第26回15460号1頁）。法的にいえば、これは仮処分的一种といえ、中国の場合だと、中国民事訴訟法100条や101条の「行為保全」の一適用例である。とはいえ、各国裁判所での差止命令を実行しようとするれば、ASIを受けた国で罰金などが科されるため、他国での差止命令を実行することができないこととなる。となると、特許制度の根幹たる差止請求権が脅かされることになる。今後は、実体法的な知的財産権の体系化とともに、このような手続法上の課題も検討していかなければならない。

5 結論

本論文全体を総括した結論は、以下ようになる。すなわち、①権利の本質論に遡った知的財産法の体系的理解の再考、②知的財産法制における当事者自治の尊重、③権利消尽論などの既存の法理論のドグマ的信仰の撤廃という3つの点である。

①権利の本質論に遡った知的財産法の体系的理解の再考として、知的財産法の本質を議論する現代的意義として、新たな契約モデルにおける法律問題を検討していく上で、「専用権説」や「排他権説」といった権利の性質論を検討し、どちらかに絞った二分論よりも、排他権説を取りつつも、個別論点によっては、専用権説を採るといった柔軟性をもつことが未知の法律論の課題解決のヒントになり得ると考えた。存続期間の延長登録制度、中用権、権利不主張、契約不適合責任などの諸論点はその例である。

②知的財産法制における当事者自治の尊重では、テクノロジーの発展とともに次々と現れる新種の知的財産や取引形態について、国家が主導して法律による排他権的保護を与えるのではなく、法律は最小限の関与とし、「ライセンス亜種」に代表されるような当事者の債権的な知的財産保護を認め、当事者の自治に委ねる。プラットフォーム対個人のような当事者間の力関係に委ねるだけでは対応できないような優先的地位の濫用の問題が顕在化する場合には、独禁当局や裁判所などの関与により修正する。これにより、限定提供データ、半導体集積回路配置法といった現実には使われないような法制度の整備という社会的な取引コストを削減することができ柔軟かつ迅速な保護が得られる。

③権利消尽論などの既存の法理論のドグマ的信仰の撤廃では、改正種苗法やサプライチェーンにおける侵害問題、SEP問題、NFTアート取引の実態などを見ると、場合によっては消尽の例外を認める必要もあり、特許法や著作権法といった知的財産権法の中心をなす部分についても、取引の実態やニーズに応じて裁判例等により消尽の例外事例が蓄積されるべきである。これにより、事例を通して少しずつ原則が修正され、権利者と利用者の適正な保護のバランスが図られると考える。

本論文の立場としては、既存の法理論のドグマ的信仰にとらわれることなく、知的財産権の正当化根拠につき飽くなき探求を進め、当事者自治に身をゆだねることが肝要であると考え。これにより、当事者間の知的財産権の「債権的」保護が促進され、社会変化や技術革新などに応じた柔軟かつ迅速な保護が得られるようになる。これによって、起草者が想定したような権利者と利用者の適正な保護のバランスが時代を超えて自然と図られるようになる。と考える。

今後も、知的財産権法と契約法の緊張関係はますます様々な法的課題を生むと思われる。実務界と法曹界、学界との間の見解の相違もあろう。国ごとの違いや立場による違いもあろう。そのような様々な観点から活発に議論することで、知的財産法と契約法とが互いに刺激し合い、よりよい発展につながっていくものだと考える。何か未知の論点を検討する際に、わずかでも本稿が参考になればと祈るばかりである。