

イノベーション推進のための知財戦略

竹内誠也 (日本アイ・ピー・エム(株)知的財産・第一知的財産・次長)

上野剛史 (日本アイ・ピー・エム(株)理事・知的財産部長)

IBM Intellectual Property Strategy for Pro-Innovation

Seiya Takeuchi

Senior Intellectual Property Professional, Intellectual Property Law Department, Group 1, IBM Japan

Takeshi Ueno

Senior Counsel, IP Law, IBM Japan

イノベーションやそれを促進する知的財産制度をめぐる情勢は、知識の増大と拡散、フラット化する世界、増え続ける特許出願、オープンな協業によるイノベーションの台頭、集団知の顕在化、知的財産をめぐる新たなプレイヤーの登場など、大きく変化している。そのような変化に対応すべく、これまでのプロパテント政策は次の段階へと深化すべき時期に達している。

IBMは、世の中で起こる様々な変化・変革の動向をいち早く捉え、IBMの企業経営戦略に沿ってその目標を達成するために、常にグローバル知財戦略を見直し、より良いものへの改善を続けている。本稿においては、グローバル市場が新たに提起してきた様々な課題に対して応えるべく、多国籍企業からグローバルに統合された企業 (Globally Integrated Enterprise : GIE) へと自らを変革し続けているIBMの知財戦略を紹介する。

■キーワード イノベーション, コモンズ, 標準, 相互運用性, 特許の質

1. イノベーション推進のための知財戦略

1.1. イノベーションと知財戦略

イノベーションやそれを促進する知的財産制度をめぐる情勢は、知識の増大と拡散、フラット化する世界、増大する特許出願、オープンな協力によるイノベーションの台頭、集団知の顕在化、知的財産をめぐる新たなプレイヤーの登場など、大きく変化している。そのような変化に対応すべく、これまでのプロパテント政策は次の段階へと深化すべき時期に達しているものと考えられる。

2004年12月に発表された米国競争力評議会報告書「イノベートアメリカ」¹⁾においても、「知的財産を保護し国際社会で尊重することは、これまでになく極めて重要であるが、イノベーションに向け最適化するためには、知的財産の制度や標準化を、発展的であると同時に慎重に転換することが必要である」とし、具体的には、「例えば、パテントプール、オープンアクセスデータベース、オープン・スタン

ダード、柔軟で安価なクロスライセンス、複数の司法管轄にまたがるパテント、ハーモナイズされた特許制度等」がオープンの観点より検討されるべき知財政策の課題として挙げられ、協業を通じてのイノベーション実現の必要性が論じられている。

イノベートアメリカの発表後オープン・イノベーションについての議論が様々なところでなされるようになったのとはほぼ期を同じくして、2006年5月のeBay判決を皮切りに米国連邦最高裁判所でも従前のプロパテントの流れとは明らかに一線を画する判決が連続して出されている点は、知財制度のあり方が大きな転換期を迎えたことを象徴しているといっても過言ではなからう²⁾。

過去に「イノベートアメリカ」が米国において指摘した社会の状況は、2008年の現在においてさらに進展しつつあり、また必要とされるオープンな知財戦略のための施策も検討が進んでいる。かかる状況の進展に応じて、多国籍企業からグローバルに統合された企業への変貌を目指す企業としていかなる知財戦略を現実に採用しているか、IBMの知財戦

略を紹介することとしたい。

1.2. IBMの知財戦略

社会におけるイノベーションならびにそれを促進する知的財産制度をめぐる情勢の変化に伴い、IBMの知的財産戦略も変容を遂げつつある。

(1) プロプライエタリ・イノベーション

独占排他権である特許を用いて、市場に参入しようとする者に対して差止請求権を行使し参入排除を図り、または、特許技術を使用したいと望む者に対して有償でライセンスするというプロプライエタリな活用方法は、これまでも長年の間、活発に行われてきている。特にいわゆるプロパテント政策の掛け声の下、米国だけでなく日本その他の国でも、このようなプロプライエタリな活用が注目され、知財専門裁判所の設立を含めた司法上の改革や特許法等改正、判決における損害賠償額の高騰、特許保護対象の拡大、など大きな変化が生じた。このように特許に強い権利を認めて先行者利益を十分に確保することによって、独自性の高い技術に基づいて差別された製品を迅速に市場に供給するメカニズム、いわゆる、プロプライエタリ・イノベーションが進展してきた。

IBMにおいても高付加価値の製品・サービスを提供するとともに、15年連続米国特許出願No.1、自社ポートフォリオを活用してのクロスライセンス締結による他社技術アクセスによるビジネス活動の自由の確保と毎年1000億円を越える知財収入などを通じて、プロプライエタリ・イノベーションを押し進めている。

(2) オープン・イノベーション

その一方で、技術の高度化、複雑化、研究開発費の増大に伴い、一社で開発資金を投入して技術のすべてを開発し製品を世の中に出すことが益々困難になり、さらには、中国・インド等の台頭など競争の熾烈化の中で、外部リソース活用やコミュニティとの連携などを含めた、グローバル、分野横断的で、オープンな協業を通じてのイノベーション、オープン・イノベーションの流れが加速してきた。

オープンな技術の典型例であるインターネットや

オープンソース開発モデルが示すように、プロプライエタリでないプラットフォームやソリューションが、柔軟性・効率性・拡張性を高めることを可能としていることは容易に理解できよう。オープン・イノベーションのモデルにおいては、標準化が重要であり、オープンな相互運用性確保を通じて、より低コストでさらなる進化を遂げることを可能とする。

このようなオープンなプラットフォームが重要であるのは、それがさらなるプロプライエタリなイノベーションのベースとなるからである。実際にインターネットというオープンなプラットフォームには様々な商用ビジネスが展開されているのは極めて典型的な例である。

IBMでは、オープンな標準に基づく技術をサポートし実装するリーダとしてこういった新たな環境を生み出すコミュニティに参加している。さらに、IBMでは、協業を通じてのイノベーションを活性化させるために、特許開放・パテントコモنزといった従来にはない斬新な特許活用方法にも取り組んでいる。

IBMがこれまで取り組んできたパテントコモنزには次のようなものがある。

1. オープンソースのコミュニティに対する500件の特許の開放³ (2005年1月)
その後、Nokia, Computer Associatesなどもオープンソースの分野において特許を開放
2. 医療・教育の分野における特許の開放⁴ (2005年10月)
3. ソフトウェアの相互運用性確保を促進するための150以上の技術標準に対する特許の開放⁵ (2007年7月)
4. エコ・パテントコモنز⁶ (2008年1月)

これらに共通するのが、IBMはビジネスの観点からそして社会にとって重要な目的を達成するために、特許を活用している、ということである。

(3) バランスのとれたアプローチ

以上のように、イノベーションを実現するためにはオープンとプロプライエタリなアプローチがともに有効なアプローチであることを認識した上で、IBMが目指しているのは、「バランスの取れたアプ

ローチ」を通じてビジネス目標を達成する、というものである。従来からのモデルであるプロプライエタリ・イノベーションを通じて、知的財産を創出し、ハードウェア製品、ソフトウェア製品、サービスビジネスに関して独自性のあるものを開発して市場にすばやく提供する。その後、市場や技術が成熟するに従い、オープンなイノベーションを開始し、ビジネス目的の達成および公衆・市場へのメリットを考慮したうえで知的財産を開放し、低コスト化を実現し、お客様に製品・サービスについての多様な選択肢を提供する。さらには、オープンなイノベーションを通じて業界で広く採用されるようになった技術・インフラをベースとして、自らの強みであるプロプライエタリな技術を構築する。こういった、プロプライエタリとオープンなサイクルを強力に回すことにより、イノベーションの促進を図り、自らが成長することを目指すわけである。

このプロプライエタリなアプローチとオープンなアプローチは、二者択一であるわけではない。様々なレベルのプロプライエタリまたはオープンが存在する。プロプライエタリとオープンの間において、現時点でどの位置に軸足を置き、将来いつの時点でどこにいることを目指してビジネス戦略を組み立てるのか、このプロプライエタリとオープンのバランスをコントロールしながら事業戦略を立てることが、業界における主導的地位を占める企業となるためには不可欠となりつつあるとよい。

2. オープン知財戦略およびそれを取り巻く知財制度に係わる近時の動向

2.1. 権利の活用に係わる動向

前記のとおり、コラボレーションを通じたイノベーションを醸成し、経済成長を刺激するためには、知的財産の活用においてバランスのとれたアプローチを取り、戦略的に知的財産を開放することが必要とされる。この点、権利の活用の局面においては、特に以下のような戦略および関連する政策が推進されることが重要と考える。

2.1.1 パテントコモنز

(1) 概要

社会におけるイノベーションを促進させるためには、一定の場合において行き過ぎたプロプライエタリな権利の保護を開放させる必要がある。典型的な事例は「アンチコモنزの悲劇」によって説明されるケースである。

「アンチコモنزの悲劇」とは、発明の意欲を促進させ、産業の発展に資するはずのプロプライエタリな権利の設定が、却って産業の発展の阻害につながっているという状況を指すものとして理解される。特に80年代のバイオ分野において問題となったケースが典型例としてあげられ⁷、またIT業界においても、多数の特許が乱立し技術の利用を妨げる「特許の藪」問題として同種の問題意識に基づく議論が活発に行われている⁸。

今日においては近時の情報技術等の非常に進展により、バイオ分野はもとより、IT分野ならびにその他の分野においても、かかるプロプライエタリな知的財産保護の行き過ぎによる、社会全体におけるイノベーションの阻害が生じえる状況が懸念されており⁹、その解決策のひとつとしてパテントコモنزが提案されているという状況がある。

(2) パテントコモنزの活用

前述のような問題意識のもと、IBMを始めとする一部の企業は特許権を自主的にコモنز（「共有地」）として開放する施策を実施しつつある。オープンソース・コミュニティや環境保護などの発展に必要なとされる特許を、社会におけるイノベーションを促進するための基礎となる技術と捉え、これをコモنزとして第三者に広く開放することにより、新たなテクノロジーの創出と社会全体のイノベーションの進展を促していくことを企図しているものである。

かかる特許開放により、社会においてはその基盤となる技術を自由に利用することができ、当該基盤となる技術を元に様々な新たな応用技術または準抛製品を開発していくことが可能となる。一方、特許を開放した企業は、社会において応用技術または準抛製品が普及していくことにより、結果としてそこ

にビジネス・チャンスを得ることもできるわけである。

特許の活用という観点で具体的に考えた場合に、特許を単に放棄させるのではなく特許を維持しつつこれを開放するメリットとしては、第1に、特定目的で特許発明が実施された場合（環境保護に資する態様での実施、OSSとしてプログラムを配布¹⁰、など）にのみ権利不行使を宣言することによって、特許を活用して技術や市場の動向に対して影響力を行使することができる、第2に、防衛的終了条項¹¹により第三者から特許権行使を受けたときには宣言した権利不行使を取り消すことを可能としてビジネス活動の自由を確保する、という点が上げられる。

このような施策は、プロプライエタリな権利保護の行き過ぎによるイノベーションの阻害を回避する重要な意義を有するとともに、権利を開放した企業にとってもインセンティブのある優れた施策であるといえる。特に情報技術等の非常な進展により、イノベーションの阻害に至る状況が極めて生じやすい今日の社会においては、各技術分野において前記のような意義は特に強調されるべきである。

(3) 「エコ・パテントコモンズ」の事例

前記のような施策の一例としてIBMは、WBCSD (The World Business Council for Sustainable Development：持続可能な開発のための世界経済人会議) が主催しノキア、ピツニーボウズおよびソニーとともに2008年1月に設立した「エコ・パテントコモンズ」¹²に、環境保護に貢献する特許を開放し、共用資産として活用するためのイニシアティブに取り組んでいる。同9月には、ボッシュ、デュポン、ゼロックスが新たに参加した¹³。

同コモンズにおいては、開放された特許の一覧が、WBCSDが主催するウェブサイトに掲載されている。任意の環境関連特許を最低1つ開放すればメンバーの資格が与えられることとされており、どの特許を開放するかは各個人、企業の裁量に委ねられている。決して自社の戦略上重要な特許を開放する必要はない。広く第三者に利用されて特定技術の普及が図られることが権利者にとっての特許開放のインセンティブであり、さらには普及した技術を利用

して自社のコア技術を戦略的に活用できるような特許を選んで開放することで、ビジネス成長につながるることとなる。

(4) 我が国における施策と提言

この点、我が国においては、2008年の知的財産戦略本部による「知的財産推進計画2008」（以下、「知財推進計画」という）において「コモンズの取組を促進する」として、取り組みが提案されている。同計画によれば、「2008年度から、各企業等が保有する知財権について、相互運用性の確保等によるイノベーション促進やコンテンツ・環境技術等の相互利用の促進を図るため、既存の知財権制度の利用を前提に、前記のような、クリエイティブ・コモンズ等の自主的な取組を促す（文部科学省、経済産業省）」とされ、積極的な活用が提言されている¹⁴。

この点、前記のような取り組みが政府の施策として着目されつつある状況自体は大いに評価されるべきと考える。また、各企業・個人におけるコモンズの取り組みが更に促進されるインセンティブとして、コモンズに供された特許の維持費（特許料）を減免する制度の導入などが積極的に検討されることが期待されよう。

2.1.2. オープンな標準と相互運用性

(1) 概要

高度に情報化された社会における情報システムは相互依存性が高くインターオペラビリティ（相互運用性）の確保が不可欠であり、社会における大量の情報に対して様々なソフトウェアを介してアクセスし、交換・共有し、利用していくことを円滑に行うことが、イノベーションの促進のために極めて重要となっている。また、ソフトウェアの分野などにおいては、レイヤーごとにソフトウェアが重層的に重なりあい、相互に関連して動作する特質を有している。

このような状況の下において、相互運用性の確保にあたり、当事者間の契約において機密保持義務や使用制限を課した上で相互運用性を確保するプロプライエタリなアプローチも行われている。しかしな

がら、かかるアプローチによる場合には、ソフトウェア間の相互運用性がプロプライエタリな権利によりブロックされ、ボトルネックとなる場合の影響は、関連する多数のソフトウェア全体に致命的なものとして拡大することとなり、社会におけるイノベーションの阻害につながるおそれもある。

特に様々な情報の交換のために採用される共通のプラットフォームについては、ソフトウェア相互間におけるオープンな標準の重要性が高くなる。透明性の高い開かれた参画プロセスの元で合意された具体的な仕様（特にITの分野においては、インターフェース、プロトコル、データやファイルのフォーマット）の公開されている技術標準に即したものであることが、イノベーション実現のためには不可欠と考えられる。

したがって、高度情報化社会におけるイノベーションの促進のためには、オープンな標準に準拠して作り出された技術や製品が保持されつづける必要がある。

(2) 諸外国における施策

EUにおいては、IDABC (Interoperable Delivery of pan-European eGovernment Services to Public Administrations, Businesses and Citizens) が作成した「European Interoperability Framework (欧州における相互運用性の枠組み)」(以下、「EIF」という)¹⁵が、政府間における相互運用性の確保について2004年から提案をしている。2008年には改訂作業が行われ、9月15日までということでパブコメが実施された¹⁶。

米国では、経済開発委員会 (Committee for Economic Development : CED) が2006年にとりまとめた報告書¹⁷「Open Standards, Open Source, and Open Innovation : Harnessing the Benefits of Openness」が、3つのオープンについて検討し、その重要性と政府の取るべき施策について議論している。

オーストラリアにおいても、政府におけるシステムの相互運用性を確保するための取り組みが積極的に推進され、EIFと類似の枠組みを有する「Technical Interoperability Framework (技術的な

相互運用性に関する指針)¹⁸と呼ばれる指針が政府調達の方針として採用されている¹⁹。

これらの政府機関における取り組みは、プロプライエタリな権利の行使による公益およびイノベーションの阻害を、オープンな標準の採用により防止しようとするものと考えられる。

(3) 我が国における施策と提言

この点、我が国においては、2007年に総務省により「情報システムに係る政府調達の基本指針」²⁰が策定され、オープンな標準を推進する方向にて運用が進められている²¹。

また、2007年3月公表の経済産業省「電子商取引および情報財取引等に関する準則」(以下、「電子商取引等準則」という)²²においては、特にソフトウェア間の相互運用性を不当に阻害する態様にて行われる権利行使については、権利濫用の法理(民法1条3項)の適用により権利行使が制限される可能性があるものと解されている。今後策定が予定されている更なるガイドラインにおいては、かかる検討内容を一般的な形でさらに明確化する方向にて検討されることが、知的財産戦略本部による「知財推進計画2008」ならびに特許庁による「イノベーション促進に向けた新知財政策(以下、「新知財政策」という)」にて明らかにされている²³。

我が国において、社会における公益およびイノベーションの実現のために相互運用性の確保が重要であることがいち早く理解され、オープンな標準の採用が積極的に推進されていることは高く評価すべきと考える。さらに相互運用性の確保がオープンな形で適切に担保されるようにするために、今後、オープンな標準の更なる推進ならびに相互運用性に係わる権利濫用法理の更なる検討を進め、イノベーションの阻害を回避するべきである。

2.1.3. 標準と知的財産

(1) 背景

情報化社会が高度に進展した社会にてイノベーションを促進するためには、標準を通じた特許のライセンスや開放は非常に重要な意義を有するものとなっている。特にデファクト標準だけでなく、フォー

ラム標準からデジュール標準へと展開されて策定される標準も増え、イノベーションの促進にあたり不可欠とも言える存在となっている。

このような状況において、技術開発を行う多数の事業者やユーザーが標準にロックインされていることを奇貨として、標準に関連する権利を有する者が不当な権利行使を行う可能性が懸念されており、公正な標準化手続きの確立ならびに濫用的な権利行使の規制についての検討が望まれている状況がある。また標準化過程に係わる不当行為に関連する特許権の行使について、競争法（米国反トラスト法、日本国独占禁止法など）による規制が行われるべきであることは、以下に紹介する米国における事案をはじめとして、国際的なコンセンサスとなりつつあるといえてよい。

そしてさらには、標準というものの重要性が高まるにつれて、標準に対して事後的な対応だけでは不十分で、標準化プロセスについての透明性、公平性、質の重要性が指摘されるようになってきている。

(2) 米国における事案

米国では、2005年のQualcomm事件において、一連の特許侵害訴訟の過程にてQualcomm社が無線通信技術の標準設定手続きを濫用し、無線通信技術の特許権の行使により携帯電話機向け部品の市場を独占しようとしているとして提訴され、控訴裁による差戻し判決により審理が続いている²⁴。

また近時のN-Data事件においては、イーサネット標準に関連する特許権を譲り受けたN-Data社による権利行使が問題となり、FTCによる訴追を受け、2008年に同社による権利行使を制限する和解案が公開されている^{25, 26}。標準化過程におけるコミットメントに違背する不当な権利行使が、競争法により一定の制限を受ける可能性があることを示す事案と考えられる。

これらの事案の背景にある理解は、ある技術に関する権利を取得した者が、①自己または前権利者等によるFRAND（公正、合理的かつ非差別）条件でのライセンスまたは対価放棄などのコミットメントにより、標準に当該技術を採用させながら、か

かる約束を無視し、②標準を採用する事業者が当該技術に“ロックイン”されるのを待ち、その後③“ロックイン”された事業者に対し、過去のコミットメントに違背し、ライセンスを拒絶して権利行使を行う行為については、競争法による規制が積極的に検討されるべきとする考え方であろう。

(3) 標準化に関するIBMの企業方針

IBMは、2008年9月に、標準の質と透明性の向上を奨励し、世界的に統合された経済における成長市場の対等な参加促進を図ることを目指して、標準化に関する企業方針として、基本理念を発表した²⁷。この新しい標準に関する方針は、IBMが2008年夏に主催し70名の標準、法律、政治、公共政策の専門家が参加した世界規模でのオンライン討議での議論から発想を得、簡素化された一貫性のある知的財産指針に対する取り組みを促進するものであり、また、オープンソース・コミュニティや成長市場も含めた全て関係者が対等な立場で標準化プロセスに参加できるべきであるということを重要視するものであり、理念の実現に向けた自社の行動についても明示している²⁸。

(4) 我が国における施策と提言

このような権利行使の態様については、2007年9月公表の公正取引委員会「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」においても一定の行為が私的独占または不公正な取引方法に該当することが指摘されており、また本年8月公表の特許庁「イノベーション促進に向けた新知財政策」（以下、「新知財政策」という）においても、独占禁止法等に基づく規制の必要性が指摘されているところである。

この点、我が国においても、米国の前記事案に相当するケースについては、標準化過程に係わる不当な権利行使として、公正取引委員会等による監視ならびに更なるガイドラインの策定が積極的に行われることが望まれる。

また、標準化の過程それ自体についても、オープン性および透明性を担保するための一定の規範が確立されるべきであり、①「早期の特許存否とライセンス条件の開示」、②「取り消し不能のライセンス

宣言」, ③「譲受人に対しても同様の条件を課す義務」, ならびに④「時機に遅れた脱退の禁止」などについては, 標準化過程に参画した特許権者の義務に関する基本原則として確立されるべきと考える^{29, 30}.

かかる標準化過程における基本原則の確立の必要性については, 特許庁「新知財政策」においてもIBM意見として紹介されている³¹.

2.2. 権利の審査過程, 知財制度のインフラストラクチャーに係わる動向

コラボレーションを通じたイノベーションを醸成し, 経済成長を刺激するためには, 権利の活用の局面における権利の開放のみならず, その前提かつ基盤となる権利の審査過程および制度のインフラストラクチャーに関しても適切な施策が進められなければならない。この点, 特にオープン戦略の一環として, 以下のような戦略ならびに関連する政策があわせて推進されることが重要と考える。

2.2.1. コミュニティ・パテント・レビュー

(1) 概要

社会のイノベーションの促進のためには, 特許制度は特にその権利の質において確固たるものを維持していくことが不可欠となる³².

すなわち, 質の低い特許にプロプライエタリな権利が付与される場合には, 本来付与されるべきでないクオリティの技術に独占権が与えられ, 公衆による利用が困難となる。この場合, 独占権の付与による技術の進歩および産業の発展のインセンティブが適切に働かない一方, 本来自由に利用されるべき技術についての公衆による利用は困難となる。また質の低い特許は権利が不安定であることから産業界に無用の紛争を招くこととなり, 全体として社会のイノベーションが阻害される可能性がある。

一方, 経済のグローバル化やイノベーション環境の変化, IT技術の進歩により, 審査を取り巻く環境が変化しつつあり, 審査において特許の質を確保することは日々困難になりつつある状況がある³³.

これらの課題を克服するための施策の1つとして, 民間の知見を広く活用し, 審査の質を維持して

いくための仕組みであるコミュニティ・パテント・レビューの施策が, 米国および我が国にて推進されつつある。

(2) 米国における施策

コミュニティ・パテント・レビューとは, 特許出願の審査の過程において, 先行文献の収集等に関し, 公衆の集合知によって特許庁の審査を支援し, 効率的で質の高い審査の実現に資することを目的とする仕組みである。

具体的には, ①特許出願がウェブ上で公衆に対して公開され, オンラインでのレビューを受け付け, ②何人もレビューワになることができ, ③レビューワは, オンラインで先行文献を提出すし, コメントを提出することもでき, ④他のレビューワは, 既に提出された先行文献やコメント等に対してコメント等をつけることができ, コミュニティでの議論が行われ, ⑤最終的に特定された先行文献(またはリスト)がコメントとともに特許庁に送付され, 審査において参考にされるものである。

既に米国では特許出願の急増とそれに伴う審査滞り増加と質の低下に対する懸念を背景に, 特許制度の安定性を維持するための仕組みの必要性が指摘されており, その一環として, かかるコミュニティ・パテント・レビューが提案されている。2007年6月より, IBM, GE, コンピュータ・アソシエツ, ヒューレット・パッカドなどの大企業や個人発明家, 小規模の企業も参加して, 米国特許商標庁との共同イニシアティブとして, 1年間のパイロットを開始し稼動中である(対象分野はソフトウェア発明)。同レビューに基づく拒絶理由の通知も実際に行われ³⁴, 報告書も取りまとめられている³⁵。さらに, 2008年7月には, 対象分野をビジネス方法発明にも拡張しさらにパイロット期間を延長して取り組んでいる。

(3) 我が国における施策と提言

我が国においても, 特許庁「新知財政策」において, 「グローバル化やオープン・イノベーションの進展により, 日本の特許文献に加え, 一般の技術文献や外国文献の審査における重要度が増している」

としたうえ、「我が国においても、先行技術調査の効率化に向け、官民ワークシェアリングの在り方について検討する必要がある」として民間の知見の活用を提唱し、以下のとおりコミュニティ・パテント・レビューの推進を提案している³⁶。

さらにかかる評価を受け、現実に本年8月に特許庁にて、産業財産権制度に関する調査研究の一環としてコミュニティ・パテント・レビューの試行が、財団法人知的財産研究所により実施されることが発表されている³⁷。

以上のような我が国のコミュニティ・パテント・レビューに係る取り組みは、イノベーションを促進するための前提となる特許の質を確保するための非常な有益なファーストステップであり、高く評価されるべきものと考えられる。先行する米国においては運用が進み、数百の出願が対象となることが予定されており、現実に同レビューに基づき拒絶理由が通知されている出願もあることから、我が国においても、早期に米国と同様の水準までコミュニティ・パテント・レビューが推進されることが強く期待される。

2.2.2. オープン・イノベーション下の権利取引におけるライセンス保護

(1) 概括

オープン・イノベーションの動きは、技術の高度化複雑化に伴い、グローバル・レベルでの水平分業化の流れへと進んでおり、個別事業の分離・統合による企業間での事業再編が頻繁に生じている。これに付随した知的財産権およびライセンスの譲渡等の取引機会も著しく増加している。さらには、知的財産自体の財産的価値を高まるにつれ、これ自体を取引対象として扱われる機会も増加し、このような取引に積極的に関わる企業も増加している。法が当初想定した水準をはるかに超える規模の知的財産権に係わる取引が繰り返される現在の状況においては、権利移転時における、知的財産権のライセンス、ライセンシおよびサブライセンシをより柔軟に保護し得る新たな制度枠組みの検討が求められている。

この点、我が国の法制度においては、特許権についてライセンス（通常実施権）が許諾された事案において、ライセンサ（通常実施権許諾者）が実施許諾後に自己の権利を第三者（譲受人）に譲渡した場合、既存のライセンシ（通常実施権者）は原則として登録無しには自己の実施権を譲受人に主張することができないものとされている³⁸。

しかしながらライセンスの登録は、ライセンス関連情報のライセンス当事者以外への一定の開示を伴わざるを得ず、重要な機密事項である他社とのライセンスの存否等の情報が外部に開示され得ることとなる。かかる機密開示への懸念から、登録制度は各企業にとって利用が困難なものである場合が多いのが現実である。

またライセンスの許諾にあたっては、ライセンシの子会社・関連会社についても広くライセンス対象としている場合が多い。かような場合においては、サブライセンスが数百に上る場合もあり、これを全件個別に登録することは極めて多くのワークロードを必要とすることとなり、実務上実行が困難であるとも指摘される。

(2) 我が国における施策と提言

① 我が国における施策

以上のような状況を踏まえ、我が国においても経済産業省により「包括ライセンス契約による通常実施権の登録制度」の設立が進められており³⁹、また産業構造審議会による「通常実施権等登録制度ワーキンググループ報告書」が公表され⁴⁰、登録要件の緩和等に関する特許法改正の施策が進められている。

これらの施策により、ライセンス登録制度の見直し提案されたこと自体については、現行制度の直面している課題の解決を試みるものであるとして、一定の評価を与える立場もある。しかしながら、これらの施策による登録制度の見直しは、あくまで現行の登録制度を前提とするものであるため、情報秘匿の要請から各企業にとり活用困難な部分⁴¹が残らざるを得ないことも事実である。ライセンス登録無しにライセンス保護を可能とする新たな制度の導入について、抜本的な検討が行われることは、オープ

ン・イノベーションの動きが広がるなかで、不可欠であると考える。

また、かかるより柔軟なライセンス制度の導入に関する検討の必要性については、特許庁「新知財政策」においてもIBM意見として紹介されている⁴²。

②「契約対抗」制度または「悪意者対抗」制度の導入

登録制度がその性質上はらまざるを得ない前記の懸念に鑑みれば、中長期的には、諸外国における法制⁴³に倣い、登録無しにライセンスを保護し得る新たな制度の導入が検討されるべきと考える。

米国・ドイツ⁴⁴等における国際的な企業実務の潮流にあわせ、格別の登録無しにライセンスを第三者に対抗することが出来る「契約対抗」制度の導入が検討されるべきと考える。

特に我が国の私法体系と親和性の高いドイツにおいては、我が国に準ずる「公示の原則」の原則が存するなかで、80年代に政策的観点からライセンスの保護について立法的解決を図り、ドイツ特許法15条3項の制定により「契約対抗」制度を新たに法制度として導入した事実には注意が払われるべきと考える。我が国においても同様のアプローチによる解決の可能性について検討が望まれる。

また英仏の法制⁴⁵に倣い、譲受人が既存のライセンス契約の存在を認識している場合には、ライセンスを譲受人に対抗可能とする「悪意者対抗」制度の導入についても検討されるべきと考える。

「悪意者対抗」制度の導入により、例えばa) デュー・デリジェンスの過程において譲受人が既存ライセンスの存在を認識している可能性が高い場合、またb) 譲渡契約において「本件譲渡は第三者に許諾された全てのライセンスに服する」旨の条項がある場合、ならびに「第三者に許諾された全てのライセンスを維持するためのサブライセンス権原を有する」旨の条項がある場合⁴⁶などにおいては、個別の状況により譲受人はライセンス契約の存在を認識しているものとみなされ、ライセンスが登録無しに主張可能となることが望まれよう。

3. 結語

企業戦略においてイノベーションが重要であることは理解しても、イノベーション実現のためにいかなるビジネスモデル・企業戦略をとるべきなのか、という点は簡単な問題ではない。特に、オープン・イノベーションが有する大きな可能性を追求するためには、自社だけではなく他社とも（さらには大学、政府、個人とも）相互に協業しながら、高付加価値の製品サービスを短時間で作り上げる、一企業では必要なりソース・投資のすべてを負担できなくとも他を巻き込みレバレッジを効かせて十分なリターンを得る、ということが不可欠である。今や知的財産が経営戦略における不可欠の要素となっていることは明らかであろう。

IBMでは、真に持続可能なビジネスモデルの要諦の一つとして「バランスのとれた知財活用」というアプローチを追求している。協業を進める上で選択と集中を積極的に行い、オープンなプラットフォームの上で自社の強みを最大限発揮することを目指している。

制度面からも、協業を阻害しない知財制度をどうやって構築するか、十分な議論・検討が必要である。特許の質、差止請求権のあり方や権利濫用、技術標準を取り巻く環境、こういったものに対してどうやって取り組んでいくべきなのか、今後の研究会やその他での議論の行方に注目したい。

注

1 National Innocation Initiative Summit and Report, 2005, Innovate America.

<http://www.compete.org/publications/detail/202/innovate-america/>

2 特許の効力に関する最高裁判決として：

eBAY v. MERCSEXCHANGE, 5/15/2006 Decided (eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 126 S. Ct. 1837, [U.S., 2006]).

2006年のeBay事件においては、最高裁は恒久的な差止請求について、侵害が認められれば原則請求が認容されてきた緩やかな方針から、エクイティ上の伝統的な四要件が満たされた場合のみ認められるべきであるとする厳格な方向に原則を転換した。すなわち、これ以外の場合には、原告は損害賠償のみを請求し得るものであることが判示された。

AT&T v. Microsoft, 4/30/2007 (Microsoft Corp. v. AT&T Corp., 127 S. Ct. 1746 [U.S., 2007]).

2007年のAT&T事件においては、同社とマイクロソフトを音声符号化技術に関する特許の侵害が問題とされた。争点は、米国外において出荷されたWindowsによる当該技術の実施行為について、米国特許の侵害にあたるものであるか否かであった。米国特許法では、特許侵害責任を免れるため、事業者等が構成部品を国外に送って製品を組み立てる

ことを禁じる条項があることから問題とされた。この点につき最高裁は、マイクロソフトが米国外に出荷した Windows のマスター版は、米国外で製造される最終的な製品の部品ではないと判断し、同社による侵害を否認した。

Quanta Computer Inc. v. LG Electronics Inc., 6/9/2008 Decided (Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs., Inc., 128 S. Ct. 2109 [U.S.,2008]).

2008年のQuanta事件において最高裁は、特許の権利消尽を否定した連邦巡回控訴裁の判決を破棄する決定を下した。CAFCは侵害が主張された製品の販売について、コンポーネントの製造・販売等に依るライセンス契約により許可されたものではなかったことから、権利の消尽を否定していた。これに対し最高裁は、あくまでライセンス契約が特許の実施に必要なコンポーネントの販売を許可していたとして、契約上の制限に拘わらず権利の消尽を肯定している。

特許の有効性に関しての最高裁判決として：

MedImmune Inc. v. Genentech, Inc., 1/9/2007 Decided (MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., 127 S. Ct. 764, [U.S., 2007]).

2007年のMedImmune事件においては、ライセンスがライセンス料を支払いながら特許無効の訴えを起こすことが可能であるかが争われた。米国において従来は、ライセンスがライセンス対象の特許の無効を訴える場合には、ライセンス契約を終了した後に訴えを提起する必要があった。ところが、最高裁は、ライセンスはライセンス料の支払いを停止しなくとも特許無効の訴えを起こすことは可能であると判示した。

KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc., 4/30/2007 Decided (KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 127 S. Ct. 1727 [U.S.,2007]).

2007年のKSR事件では最高裁において、TSMテスト (teaching-suggestion- motivation test) による「厳格なルール」(当業者が先行技術を組み合わせるための教示、示唆または動機がある場合にのみ自明性を肯定する手法) から、TSMに拘わらず、発明が関連する技術分野において公知の事項とされているあらゆる技術が組み合わせの根拠となる「緩やかなルール」へと、自明性の変更がなされた。

- 3 <http://www-06.ibm.com/jp/press/2005/01121.html>
- 4 <http://www-06.ibm.com/jp/press/20051025002.html>
- 5 <http://www-06.ibm.com/jp/press/20070712001.html>
- 6 <http://www-06.ibm.com/jp/press/2008/01/1501.html>
- 7 中山一郎 (2002) 『プロパテント』と『アンチcommons』: 特許とイノベーションに関する研究が示唆する『プロパテント』の意義・効果・課題 [RIETI Discussion Paper Series] 02-J-019, pp. 23-42. <http://www.rieti.go.jp/publications/dp/02j019.pdf>

同稿によれば、米国におけるバイオ分野の研究は主として大学・政府等の公的研究機関によって実施され、かつてはその研究成果はパブリックドメインの状態にあったが、バイ・ドール法の成立による特許の取得の促進により、川上の基礎的な研究成果の私有化が進んだ結果、基礎研究部門 (例えば特定遺伝子をコードするDNA配列) における特許の乱立が、川下の最終製品 (例えば薬剤) の開発をより困難なものとしていくとされる。この結果、「川上の有用な研究成果は川下において有効に利用されず、資源の過剰利用という『アンチcommonsの悲劇』が生じると」される。

- 8 長岡貞男 (2006) 「アンチcommonsの悲劇に関する諸問題の分析」『知財研紀要 2006』pp. 32-35. http://www.iip.or.jp/summary/pdf/detail05j/17_06.pdf ほか。
- 9 EPOシナリオ：
この点、2007年4月にEPO (欧州特許庁) は、「Scenarios for the Future (未来のためのシナリオ)」というレポートを公表し、知的財産権制度について、2025年にどのような知財制度が展開されていくかについての、仮想的シナリオを描いている。このレポートにて環境保護技術などに係わる問題を描いたBlue Skiesシナリオにおいては、「金融・通信・輸送といったあらゆるグローバル・システムが、すでに人間の創造力を超えて社会をより複雑なもの」になっており、環境保護関連の技術に係わる「知的財産権に関する可能な限りゆるやかな保護への方向転換」を試みる「Blue Skies」政策により、環境保護が実現されるシナリオが紹介されている。さらに同シナリオによれば、この結果、「情報通信技術のような複合的な技術分野に対するSoft IP (差止め請求権を有しないゆるやかな知的財産) と、製薬分野における伝統的な特許」によって、知的財産制度の二分化が進むことが想定されている (European Patent Office, 2007, Scenarios for the Future. http://www.rieti.go.jp/featured/special_report/029.html).

- 10 <http://www.ibm.com/ibm/licensing/patents/pledgedpatents.pdf>
"IBM hereby commits not to assert any of the 500 U.S. patents listed below, as well as all counterparts of these patents issued in other countries, against the development, use or distribution of Open Source Software."
- 11 前掲注 "IBM reserves the right to terminate this patent pledge and commitment only with regard to any party who files a lawsuit asserting patents or other intellectual property rights against Open Source Software."
- 12 <http://www.wbcsd.org/includes/getTarget.asp?type=p&id=MTQ3NQ&doOpen=1&ClickMenu=LeftMenu>
- 13 <http://www-06.ibm.com/jp/press/2008/09/0904.html>
- 14 知的財産戦略本部 (2008) 『知財推進計画2008』p. 50. <http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/2008keikaku.pdf>
- 15 Interoperable Delivery of pan-European eGovernment Services to Public Administrations, Businesses and Citizens, 2004, European Interoperability Framework. <http://ec.europa.eu/idabc/en/document/3473>
- 16 <http://ec.europa.eu/idabc/en/document/7407>
- 17 Committee for Economic Development, 2006, Open Standards, Open Source, and Open Innovation - Harnessing the Benefits of Openness. http://www.ced.org/docs/summary/summary_ecom_openstandards.pdf
http://www.ced.org/docs/report/report_ecom_openstandards.pdf
- 18 Australian Government the Department of Finance and Deregulation, 2005, Technical Interoperability Framework Version 2. http://www.finance.gov.au/publications/australian-government-technical-interoperability-framework/docs/AGTIF_V2_-FINAL.pdf
- 19 同指針の原則によれば、「本指針はオープン・スタンダードをベースとするものであり、すなわち、全てのスタンダードとガイドラインはオープン・スタンダードの原則に合致するものでなければならぬものとする」とし、システムにおける相互運用性の確保のためオープン・スタンダードの原則と明らかにする。さらに、「採用が可能であるならば、本指針は、ロイヤルティ支払いを要せず、導入の基礎となるものについて非差別であり、拡張を許し、再利用を促進し、そして技術的なロックインとスイッチング・コストを削減することのできるものであるオープン・スタンダードの採用を優先するものとする」とし、オープン・スタンダードの採用のうえ、プロプライエタリな権利の行使により制限を受けないことにより、確実な相互運用性の確保ならびに予期される関連コストを軽減し、利便性と公益を改善すべきことを明らかにしている (前掲注 18, pp. 3, 11)。
- 20 総務省 (2007) 『情報システムに係る政府調達の基本指針』。 http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/070301_5.html
- 21 総務省指針：
同指針第3章第11項においては、「合理的な理由がある場合を除き、特定の具体的な商標名等を用いた要求要件を定めないこととする。具体的には、原則として、独自の機能、独自のデータフォーマット及び独自の方式を使用せず、国際規格・日本工業規格等のオープンな標準に基づく要求要件の記載を優先する」とされている (前掲注 p. 20)。
同記載における「オープンな標準」とは「(1) 開かれた参画プロセスの下で合意され、具体的仕様が実装可能なレベルで公開されていること、(2) 誰もが採用可能であること、(3) 技術標準が実現された製品が市場に複数あること、のすべてを満たしている技術標準」を指すものとしてされ、オープンな標準の推進が企図されている (前掲注 p. 20 注釈)。
- 22 経済産業省 (2007) 『電子商取引および情報取引等に関する準則』pp. 166-174. www.meti.go.jp/press/20070330011/20070330011.html
- 23 知的財産戦略本部 (2008) 『知財推進計画2008』p. 67. <http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/2008keikaku.pdf>
特許庁 (2008) 『イノベーション促進に向けた新知財政策：グローバル・インフラストラクチャーとしての知財システムの構築に向けて』pp. 121-125 (以下、「特許庁 (2008) 『新知財政策』』という)。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/puresu/press_tizai_system_kou

- tiku.htm
- 24 Broadcom v. Qualcomm 事件 (Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc., 501 F.3d 297 [3rd Cir 2007]) :
 特許権を「公正、合理的、非差別的条件下でライセンス供与する」と宣言したにもかかわらず、実際のライセンスに当たり、競合他社からの部品購入企業に比べ、自社の部品を購入する企業に有利なライセンス条件を与えているなどとして、反トラスト法違反として訴えられた。本事件においては、Broadcomの主張自体は、Qualcommの行為が市場競争を妨害することを証明できないとして地裁にて一旦棄却 (dismiss) されたが、2007年に控訴裁にて地裁判断が覆され、差し戻し判決により地裁における更なる審理が進められつつある。本事件は標準化過程における FRAND (fair, reasonable and non-discriminatory : 公正、合理的、非差別条件) によるライセンスの宣言とこれに係る不当行為が、反トラスト法違反を構成するものと主張される場合があること示す点に重要な意義があるものと考えられる。
- 25 N-Data 事件 (Negotiated Data Solutions LLC, No. 051-0094 [F.T.C. 2008]). <http://www.ftc.gov/os/caselist/0510094/index.shtml> :
 同事件では、前権利者 (National Semiconductor Corporation) によるライセンスの約束に違反して行われた、N-Data 社 (Negotiated Data Solutions, LLC) の権利行使が、FTC (Federal Trade Commission) 当局により不公正な競争方法であるとして問題とされている。1994年に National 社は標準化団体の委員となり、自己の権利のライセンスを約束し、その後、N-Data 社は、National 社のかかるコミットメントの存在を知ったうえで当該権利を譲り受けた。その後、産業界が標準に準拠するようになった後、N-Data 社はコミットメントを遵守することなく、コミットメントにおいて表明したロイヤリティを遥かに上回る金額を各社に要求した。FTCの訴追においては、N-Data 社が標準の普及による事業者のロックインを待ったのちに、コミットメントに違反して権利行使することによって、自己の権利が本来得たであろう水準を遥かに越える額の対価を得ようとしていることが問題であると指摘されている。
- 26 登録制度との関連 :
 なお我が国において、N-Data 事件と同様の事案が発生した場合に、仮に前権利保持者によるライセンスの約束が実際に履行され、ライセンスが現実にも許諾された場合であったとしても、ライセンスの登録がなされていない限り、既存の多数のライセンス (ならびにそのサブライセンス) は自己の実施権を特許権の後の譲受人に対して主張することができず、権利行使から保護されない結果となる。またこの問題については、標準に関連する多数の特許について、これを利用する多数の事業者に関する全てのライセンスの登録がなされることを期待するのは、そもそも現実的ではないとする指摘があることにも留意されるべきと考える。この問題については、本稿 2.2.2. を参照されたい。
- 27 <http://www-06.ibm.com/jp/press/2008/09/2401.html>
- 28 具体的には、以下にあげる自社の行動について明示している。「各標準化団体のプロセス、会員規約、知的財産規定がオープンであるか、また質が高いかを精査した上で、標準化団体への参加、不参加を判断していきます。
 ・新興経済圏、先進経済圏がオープンでグローバルな標準を採用し、またそのような標準策定のプロセスに参加するよう働きかけます。
 ・採択すべき技術の決定、投票、紛争解決が不当な影響を受けていない中立な立場の参加者によってなされることを確保すべく、標準化団体における統治ルールを進展を推し進めます。
 ・標準化団体や開発者コミュニティと連携して、オープンなソフトウェア相互運用性に関する標準を、自由に活用し実装することができるようにします。
 ・標準化団体のための、簡潔で一貫性のある知的財産規定の策定を後押しすることにより、標準の開発者や標準を実際に実装する人々が十分に情報を得た上で技術的な判断やビジネス判断ができるよう支援します。」
- 29 団体の現状 :
 この点、現状における一般的な標準化団体においては、必須特許があった場合における、特許の不主張または RAND (合理的かつ非差別) 条件によるライセンスを、任意にかつ一般的な形にて要請しているにすぎないとされる (和久井理子 (2005) 「技術標準と特許」『特許研究』No.39, p. 35)。各参加者による積極的な必須特許に係わる特許調査・開示の義務化、またはそのライセンスの内容、効果および制約に関する具体的な条件の明記までは、未だ行われていない状況がある。標準化過程における前記のような基本原則が明確な形で規定されるよう、今後の取り組みが期待される。
- 30 アウトサイダー問題 :
 以上に加え、自らは標準化過程には参画しない権利者が、標準への権利の採択ならびにユーザーのロックインを待ち、これを確認した後には権利行使を開始する状況についても、問題とされつつある状況がある。判断の難しい問題ではあるが、標準に参加しない権利者による権利行使のあるべき態様についても、権利者が「権利の上に眠る」ことのないよう、権利者による保有権利の早期開示を促すガイドラインの策定などを検討すべきではないかと考える。
- 31 特許庁 (2008) 『新知財政策』p. 147.
- 32 IBMは、2006年9月、グローバルな知的財産活動における4つの行動指針を発表した。
 1. 特許出願人は、特許の質と明確性に対し責任を負う (十分な先行技術調査・開示と明瞭な明細書に対する出願人の責務)
 2. 特許出願は公衆による審査に付されるべき (コミュニティ・パテント・レビューへの参加)
 3. 特許の帰属についての透明性確保 (本来の権利者による名義登録)
 4. 技術的利点を有しないビジネス方法は特許されるべきでない (純粋なビジネス方法発明の非特許性)
 これらの方針は、IBMの長年の慣行である質の高い特許と権利帰属の透明性に基づき策定され、高い倫理規範、イノベーションに向けたより健全な環境および知的財産権に対する相互尊重を促進するものである。
- 33 具体的には、①世界的な R&D 投資の拡大による各国の国内出願の増加や、経済のグローバル化による外国出願の増加などにより、世界的に特許出願が増加しており、また②オープン・イノベーションの進展により水平分業が進み、審査資料に用いる文献も特許文献に留まらず様々な学術文献等へと多様化している状況があり、これらを困難人と特許庁の審査官による知見のみで全てを網羅していくことは困難な場合もあるとされる (特許庁 (2008) 『新知財政策』, p. 49.)。
- 34 同レビューにレビューワとして参加する参加者は、「その科学分野と、質の高い特許を保証することに対する興味」「イノベーションの特定の領域における実行/対話の共同体の一部になりたいという欲求」、または「クレームを狭めたり発明の学術的信用性を覆したりするための先行技術を見つけることで発明を弱いものにしたという欲求」などに基づき参加していることが報告されている (Beth Simone Noveck (金谷安紀子訳) (2008) 「Peer-to-Patent 協同的特許審査」『特技懇』No.249, p. 99)。
- 35 <http://dotank.nyls.edu/communitypatent/P2Panniversaryreport.pdf>
- 36 特許庁 (2008) 『新知財政策』, p. 50.
 同報告書によればコミュニティ・パテント・レビューは、「オープンなネットワークを活用して情報提供を促す仕組みであり、先行技術情報を民間の技術者などから広く集めることができると期待されている。」として紹介され、「これまででは情報提供に際して先行技術文献の説明を加えることができなかったが、これを許容するなど、情報提供制度の充実を図るべく検討が行われている。文献情報に加えてコメント (説明) を提供できるようになるため、コミュニティ・パテント・レビューのような仕組みが円滑に行えるようになると考えられる」として、その意義を積極的に評価している。
- 37 <http://www.cprtrial-iiip.org/>
 平成 20 年度産業財産権制度問題調査研究として特許庁との契約に基づき、財団法人知的財産研究所が実施機関として、その運営・管理の下で試行的に実施するものとされている。現在、特許出願のレビューを行う研究者、技術者、知財担当者等のレビューワの募集が行われ、運用が進みつつある状況である。実施されるレビューの概要は、米国におけるものと同等のものであり、またレビューワとして参加した際のメリットとして「①自らの知識、経験を、特許庁審査官と共有できる (レビューワから提示いただいた先行技術等のうち、有力なものは、特許庁に提出され、審査に活用されます)」、「④有効な先行技術等を提示することによって、無効な (新規性または進歩性がない) 特許の発行を未然に防止することができる」などの事項が挙げられている。
- 38 登録要件 :
 具体的には、ライセンスがライセンスを第三者に主張し、対抗するため (特許法第 99 条第 1 項) には、自己のライセンスに関する、①

ライセンス及びライセンサの住所等及び氏名又は名称、②設定すべきライセンスの範囲（地域、期間及び内容）、および③対価の額又はその支払いの方法若しくは時期の定めがあるときはその定めを特許原簿に登録する必要がある（同第27条第1項第2号、特許登録令第45条第1項、特許登録令施行規則第10条第4項）。

- 39 経済産業省（2006-2007）『包括ライセンス契約による通常実施権の登録制度の創設について』 <http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=595206031&OBJCD=&GROUP=>
- 40 産業構造審議会 知的財産政策部会 特許制度小委員会（2007）『通常実施権等登録制度ワーキンググループ報告書について』。 <http://www.meti.go.jp/press/20071213006/20071213006.html>
- 41 現行登録制度における情報秘匿に係わる限界：

これらの施策においては、包括的なライセンスの登録が可能とされ、また登録事項の限定および開示範囲の限定等の措置が検討されているが、依然として、ライセンス関連情報のライセンス当事者以外への一定の開示は伴わざるを得ない。

よって、現行の登録制度を前提としている限り、各企業の重要な機密である各社とのライセンス存否等の情報が外部に開示され得る点に懸念が残り、情報秘匿の要請から依然として各企業にとって活用が困難な部分が残るものと考えらる。

- 42 特許庁（2008）『新知財政策』 p. 131, p. 134.
- 43 諸外国における法制：

登録制度によるライセンス保護については、情報秘匿の要請または実務上のワークロードに係る限界が指摘される一方、日本（および韓国）以外の諸外国においては登録無しにライセンスが保護され得る制度が採用されている状況がある。

この点、米国・ドイツ等においては、格別の登録無しに契約の存在の立証によりライセンスを第三者に対抗することが出来るとされている（契約対抗）。またイングランドでは、譲受人がライセンスの存在を認識している場合には、登録が無くともライセンスを第三者に対抗することが出来る制度とされており、フランスにおいても同様にライセンスが保護され得る余地のある制度を有しているとされる（悪意者対抗）。

- 44 米国・ドイツにおける契約対抗制度：
- 米国においては、判例*により、ライセンスは、ライセンスに基づく権利を主張するためには、有効なライセンスが存在していたことを立証すれば足りるとされ、ライセンスを登録するという要件は求められていない。またドイツにおいても、ドイツ特許法15条3項**により同様の制度が規定されている。

* *Keystone Type Foundry. v. Fastpress Co.*, 272 F. 242, 245 (2d Cir. 1921) 他

** 『第15条 [3] 特許権の移転又はライセンスの付与は、それ以前に他の者に付与されているライセンスに影響は及ぼさない。』（特許庁 国際課『外国産業財産権制度情報 ドイツ 特許法』。 http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/germany/pl/cha p1.htm#law15）

- 45 英仏における悪意者対抗制度：
- イングランドにおいては、イギリス特許法 33-1-c*および判例の

解釈**により、登録がなされていない場合においても、譲受人がライセンスの存在を認識しているときには、ライセンスは自己のライセンスを譲受人に対して主張できるとされる。譲受人が、ライセンス名を含めライセンス契約の内容の詳細を知らない場合であっても、契約が存在するという事実を知っている限り、ライセンスはライセンス契約について譲受人に対して主張し得るものと解釈されている。

またフランスにおいても、フランス知的所有権法（CIP）613-9***および判例の解釈により、同様な形にてライセンスが保護され得ると解釈する余地があるとされる。

* UK Patents Act 1977, "33. Effect of registration, etc. on rights in patents." (<http://www.ipo.gov.uk/practice-sec-033.pdf>)

**33- (1) Any person who claims to have acquired the property in a patent or application for a patent by virtue of any transaction, instrument or event to which this section applies shall be entitled as against any other person who claims to have acquired that property by virtue of an earlier transaction, instrument or event to which this section applies if, at the time of the later transaction, instrument or event ?

(a) the earlier transaction, instrument or event was not registered, or

(b) in the case of any application which has not been published, notice of the earlier transaction, instrument or event had not been given to the comptroller, and

(c) in any case, the person claiming under the later transaction, instrument or event, did not know of the earlier transaction, instrument or event."

** A. White, 2001, CIPA Guide To the Patents Act, Sweet & Maxwell, p. 385

*** 『第L613 条9. 特許出願又は特許に由来する権利を譲渡又は変更する一切の行為は、他人に対し効力を有するためには、工業所有権に備える国内特許登録簿に登録しなければならない。ただし、登録前の行為であって、当該行為の日後に権利を取得したが、権利を取得するときに当該行為を知っていた当事者に対しては効力を有するものとする。』（特許庁 国際課『外国産業財産権制度情報 フランス 知的財産法』。 http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/france/chiteki_zaisan.pdf）

- 46 なお、仮に登録制度という仕組みを使う場合であっても、サブライセンス権原がある旨を登録し、かかる権原に第三者対抗力を認めることが実現すれば、実務的には問題が解決する可能性がある。譲渡された特許に基づいて、特許譲受人が譲渡人に対して通常実施権を許諾して通常実施権登録を行い、その通常実施権登録における付記登録として、特許譲渡前に譲渡人から第三者に許諾された全てのライセンスを維持するためのサブライセンス権原を登録し、かかる付記登録に対抗力を認めるというアプローチである。これにより、譲渡前のライセンス名を開示することなく、譲渡前に特許ライセンスが存在していたことを登録し、対抗力を付与できる可能性がある。