

論

説

共有に係る特許権の実施許諾に対する他の共有者の同意について —発明の実施形態に中立的な制度設計の視点から—

中山一郎*

1. はじめに

今日のように技術革新が複雑化・加速化する状況下において、研究開発コストやリスクをシェアする共同研究開発の意義は大きい。また、「選択と集中」といった経営戦略や昨今の产学連携施策の推進も共同研究開発の増加に拍車をかけるであろう¹⁾。共同研究開発における成果の帰属はそれ自体で大きな論点だが、特許を受ける権利を共有とし、その結果として特許権も共有になる場合も少なくないものと思われる。また、厳密な意味での共同研究開発でなく、一方が資金を、他方が技術を提供する委託研究のような場合において権利を共有と取り決めることも想定されなくはない。したがって、これら共同研究開発等の増加は、共有に係る特許権の増加をもたらすといってよいであろう。

我が国の特許法は、特許権が共有に係る場合において、共有者自身による実施は認める一方で、共有者による譲渡やライセンスに対しては他の共有者の同意を要求してきた。もちろんこのような制約は我が国のみならず欧州諸国においても見られるようであるが²⁾、我が国を含むこれらの国々と対照的なのが、米国であり、そこでは我が国で見られるような共有者による譲渡・ライセンスに対する制約は設けられていない。米国の例が示しているのは、共有者による譲渡やライセンスに対して他の共有者の同意を求ることは決して所与の問題ではなく、政策判断に基づく問題であるという点である。

また、近年のアウトソーシングの進展は、製造プロセスにも及び、自社に製造能力を有しない「メーカー」なる企業の出現も現実のものになり、

特にベンチャー企業にとって製造アウトソーシングはより身近なツールとなると思われる。さらに、大学・公的研究機関は、自らで発明を実施する能力を有しない。昨今のベンチャー振興・産学連携施策の強化により、これらの発明の自己実施能力を持たない組織と、自己実施能力を有する伝統的な垂直統合型組織が特許権が共有する事態も増加すると予測される中において、発明の実施に第三者を関与させる場合の制約の有無は重要な意味を持つ。政府の研究会も大学発の技術の権利化と移転促進という観点から、共有特許の実施許諾に関する現行規定の見直しの是非について検討を開始したが、現行規定の見直しについては反対意見も強い模様である³⁾。

そこで、本稿では、我が国において共有者によるライセンスに対する制約が設けられた趣旨及び判例の動向を踏まえつつ、技術革新を巡る今日の状況の下における当該制約の妥当性について、異なる規整を有する米国の例も参考としながら、考察してみることしたい。

2. 共有に係る特許権の取扱いに関する特許法第73条の趣旨及びその起源

(1) 現行法の趣旨

共有に係る特許権の取扱いを定めた特許法第73条は、特許権と所有権の相違が最も顕著に現れている規定であるとされる⁴⁾。特許権の保護対象である情報という財は、消費に関して非競合性を有するため、共有者が何人存在しようとも、ある一

* 東京大学先端科学研究所センター客員助教授
経済産業研究所研究員

人の各共有者の特許発明の実施によって、他の共有者による実施が妨げられることはない（消費の非競合性）。このため、各共有者は、別段の定めがない限り、特許発明の実施を自由に行うことができるとされている（特許法第73条第2項）。この共有者による実施は、持分に関係なく可能であり、「1%の持分権者が事実上99%の実施をすることもありえる」ことから、通説は、それぞれの共有者は競争関係にあるとする⁵⁾。もっとも共有者間で「別段の定め」をなすことによってかかる事態を回避することは可能である。

各共有者による実施が原則として自由であるのに対し、共有持分の譲渡、質権設定又は実施権設定にあたっては、各共有者は、他の共有者の同意を得なければならない（特許法第73条第1項及び第3項）。

このような制約が設けられたのは、特許発明の実施を誰が行うかによって共有者は経済的に大いに影響を受けることから、共有者の知らないところで、第三者が共有関係に参加したり、実施したりすることを防ぐためであるとされる。さらにその根拠として共有者間には信頼関係が必要であるとする見解⁶⁾もあるが、各共有者は競争関係に立つとする通説によれば、これは、むしろ各共有者が競合関係にあるが故の制限であると理解されることとなる⁷⁾。通説が、共有者間の関係を潜在的競争者として捉えている点は重要な指摘であり、後程改めて取り上げることとする。

第73条第1項及び第3項が強行規定であるのか否か、換言すれば、特約でもって譲渡やライセンスに対する他の共有者の同意を不要とすることができるのかといった議論がなされることがあるが⁸⁾、あまり実益のない議論のように思われる。同意を不要とする特約とは、つまりところ譲渡やライセンス時の個別同意ではなく包括的事前同意と考えられるので、仮に第73条第1項及び第3項が強行規定であるとしても、他の共有者の同意はあったと考えればすむからである。

(2) 現行法の起源

現行法第73条の起源は大正10年法に遡る⁹⁾。

もっともそれ以前の特許法においても特許権が共有足り得ることは認識されていたが¹⁰⁾、共有に係る特許権の実施や処分に関する制約の有無については特許法に規定されていなかった。このような状況の下で、共有者の一人が実施する際に他の共有者の同意が必要かという点が争点となったのが、大判大正8年7月12日¹¹⁾である。本判決において、大審院は、特許権は有体物を目的とする権利ではなく、各共有者は同時に特許発明を実施できるため、「持分に応じて全部を使用する」という民法上の共有の原則を特許権の共有について適用することは不可解であると指摘しつつも、結論としては、共有者の一人による実施であっても、他の共有者の持分に関しては、他人の特許発明の使用に他ならず、他の共有者の許諾が必要であると判示した。

これに対し、大正10年法は、特約がない限り、各共有者は他の共有者の同意を得ることなく実施可能であることを明文でもって規定し（第47条）、大判大正8年7月12日の考え方を否定した。そもそも大判大正8年7月12日については、民法第249条を特許権の共有に適用すべきでないとしたところまでは正当であるが、その後の結論は不当であると批判されており、これに対して大正10年法は、占有を要件としない発明の実施の場合、複数の共有者は同時に特許発明を実施できることを明確にしたものであるとされる¹²⁾。この結果、大正10年法の下において初めて、各共有者は持分の多寡に関係なく全発明を実施することが可能となった。

他方、実施許諾に関しては、大判大正8年7月12日が、共有者の一人が単独で実施を許諾できるものではないと判示しており、この点は大正10年法において明文化されるとともに（第48条第2項）、持分譲渡についても他の共有者の同意が必要とされることが規定された（第44条第2項）。初期の学説によれば、これは、持分譲渡については、各共有者は無制限に特許発明を実施できるのであるから、共有者が何人であるかは他の共有者にとっても重大な関係を有するためであり、また、実施許諾については保存行為ではないため、民法

の原則からしても各共有者単独ではなしえないためであるとされる¹³⁾。もっとも、その後の学説においては、実施許諾に関する制約については、保存行為ではないというよりも、持分譲渡と同様に、各共有者単独での実施許諾を無制限に認めるに他の共有者に多大な経済的影響を与えるという説明がなされているようである¹⁴⁾。いずれにしても、このようにして現行法第73条の基本的枠組みは大正10年法において確立され、以後その基本的枠組み自体については特段の疑問も呈されることなく¹⁵⁾、今日に至っているといえよう。

3. 「共有者による実施」と「ライセンスによる実施」

(1) 下請を巡る判例の動向

上述の通り我が国特許法は、共有者による実施は原則として自由であるのに対して、共有者が第三者にライセンスした場合には他の共有者の同意を必要とするので、共有者が特許発明の実施に第三者を関与させた場合には、それを共有者による実施と考えるのか、それとも第三者へのライセンスと捉えるのかについて線引きを行う必要が生じる。

この点に関して判例上問題となったのは、下請のケースである。旧法下の事案であるが、大判昭和13年12月22日¹⁶⁾は、権利者の指揮監督の下に権利者の事業として実施する者は、権利者の一機関に過ぎないと判示する。そして、①共有者たる権利者と実施者との間に工賃を支払って製作する契約が存在し、②原料の購入、製品の販売、品質、模様等についての権利者の指揮監督下で、③全製品が共有者へ引渡される場合には、下請業者の実施は共有者の機関としての実施に過ぎないと判示した。

これに対し、秋田地判昭和47年2月7日¹⁷⁾は、共有者の一人から依頼を受けて発明の実施品を製造した者について、自己のため独立の事業として製造しているものであり、当該製造者による実施は共有者自身による実施に該当しないと判示した。この事案では、蹄鉄に関する実用新案権の共有者の一人が、金型の原型の作出、蹄鉄の構造に

関する技術指導、材料の品質等に関する具体的指示、製品検査、製造量及び単価の決定を行い、実施品には権利者の商標が付され、全量が権利者に納入されていた。他方、製造者は、製造設備等を所有するとともに、材料も自ら調達していたので、利潤をあげることも可能であり、逆に損失を被るリスクも負っていた。

かかる事実関係の下で、裁判所は、製造者による実施が共有者の綿密な指示の下に行われていたことは認めつつも、自己の計算において利潤をあげている以上、共有者の機関としての実施ではなく、独立の事業であると判示した。

しかしながらその控訴審たる仙台高裁秋田支判昭和48年12月19日¹⁸⁾は、「自ら実施しないで他人に実施させることも、共有者の計算においてその支配・管理の下に行われるものである限りにおいては、共有者による実施というべきである」と判示した上で、本件の事実関係の下では、製造者は共有者の一機関に過ぎず、共有者が自己の計算においてその支配管理の下に実施したものと認めた。その理由として、同判決は、製造者が製造設備等を所有し、自ら材料を調達していたとはいえ、製品の代金は、売買代金とみるべきではなく、材料費・設備償却費の要素と工賃の要素を含むものと認められることに加えて、原料の購入、製品販売、品質等については権利者の指揮監督下にあり、実施品は全て権利者に納入されていたことを挙げている。なお本件は上告されたが、最高裁は、上告を棄却している¹⁹⁾。

同一の事実関係を前提としながらも、そのうちのどの部分を重視するかにより、秋田地裁と仙台高裁が異なる結論に到達したことは興味深い。上述の大審院判決が共有者の機関としての実施に当たる根拠として挙げた三条件に照らして考えてみると、秋田地裁・仙台高裁とともに、②共有者たる権利者による指揮監督及び③全実施品の権利者への納入という2つの点については認めている。仙台高裁が特にこれらの要素を重視して共有者の機関としての実施を肯定したと考えられるのに対し、秋田地裁は、製造者は製造設備を所有し、自ら材料を調達し、利潤をあげている以上、工賃を

得て製造しているとは認められないとしているが、これは、①の工賃を支払って製作する契約の存在という条件が満たされないと判断したことによるものと思われる。②及び③の要素を重視した仙台高裁も決して①の条件が不要であるといっているわけではなく、製品代金は、材料費・設備償却費の要素と工賃の要素を含むものと認められる判示しており、①の要件は満たされるものと判断したものと思われる。結論を異にするにせよ、秋田地裁・仙台高裁とともに、判断のメルクマールとして、大審院が示した三条件を用いていることが窺われる。

(2) 判例に対する考察—特に大審院が判示した3要件の妥当性をめぐって

仙台高裁判決に対しては、第三者が共有者の機関・履行補助者の名の下に実質的な通常実施権の行使による利益を享受することを認めるものであって、特許権の共有者を保護しようとした特許法第73条の趣旨を没却するものであるとの批判もあるが²⁰⁾、学説の多くは、高裁判決の結論を支持する²¹⁾。ただし、一般論として共有者による実施に当るか否かを判断するに際し、大審院が示した三条件を適用することには批判が多く、当該三条件の中では、③の全実施品の権利者への納入を重視すべきであるとする見解が多い²²⁾。通説も、事実の全体的観察が重要であって、契約書における「工賃」との記載の有無は、全体的観察の一助になるに過ぎないとしているが、同時に、「実施」とは、権利者が事業設備を有する他人に注文して自己のためにのみ物品を製造させその引渡しを受けて販売する場合を含むと判示した最高裁判決²³⁾が参考になるとしていることから、やはり③の要素を重視しているように思われる²⁴⁾。

確かに、仙台高裁の結論は妥当だとしても、その判決理由において、製品の代金は売買代金ではなく、材料費・設備償却費の要素と工賃の要素を含むと判示したあたり、大審院の示した三条件にとらわれすぎた感は否めない²⁵⁾。

また、②の指揮監督という点についても、下請業者の保護を図る下請代金支払遅延等防止法の觀

点から見ると、微妙な点がある²⁶⁾。上述の事案では、権利者が単価の決定権を有していたが、一方で、下請代金支払遅延等防止法第4条は親業者の禁止行為を列挙し、その中で、親会社による買いたたきを禁止事項の一つとしている。(同条第1項第5号)。そして下請代金支払遅延等防止法第4条第1項に関する運用基準では、「親業者の予算単価のみを基準として、一方的に通常の単価より低い単価で下請代金の額を定めること」は買いたたきに該当するおそれがあるとされている。(同運用基準第2親事業者の禁止行為4買いたたき(2)ウ)。通常の単価より低い単価でなければ一方的に定めても買いたたきにはならないであろうが、このような運用基準の背景には、どのような場合が買いたたきに当たるのかを価格の引き下げ幅のような客観的基準で示すのは困難であるため、代金額の決定にあたり協議が尽くされたかといった手続面を重視しているといった事情もあるとされており²⁷⁾、やはり同法の精神に照らすと、親業者による一方的な単価決定は推奨されないことになる。

また、大審院は②の指揮監督の一要素として原料の購入に関する指揮監督を挙げる。下請代金支払遅延等防止法はその規制対象取引が製造委託又は修理委託であることから、原材料の規格・品質等を指定することは問題がないが、親業者による指揮監督が購入強制となると、同法第4条第1項第6号により、下請業者の給付の内容を均質にし又はその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、禁止されることとなる。したがって、例えば、親業者の指定する原材料の目標量を定めて購入を要請することや、購買・外注担当者等下請取引に影響を及ぼすことになる者が自己の指定する原材料の購入を要請することは、購入強制に該当するおそれがある。(下請代金支払遅延等防止法第4条第1項に関する運用基準第2親事業者の禁止行為5購入強制(2)ア、イ)

むろん下請代金支払遅延等防止法はいわゆる広義の下請のうちの一部の取引にしか適用されないが²⁸⁾、実務的には、規制対象外の下請取引にも相

応の影響を及ぼしているものと推測される。したがって、②の指揮監督の要件を厳格に捉えるほど、下請代金支払遅延等防止法の趣旨や規制対象外取引も含めた下請取引の実情から乖離していくことになると思われる。

このように考えてみると、学説の多くが指摘するように、下請を共有者による実施と見るために、③の全量引渡しの要件が満たされればよいという帰結になりそうである。

また、下請がライセンスに基づく実施であると判断されれば他の共有者の同意がなければ侵害となるのであるから²⁹⁾、「共有者による実施」か「ライセンス」かの判断基準は明確である方が望ましく、その意味でも③の全量引渡しの要件の簡明さは評価できよう。

ただし、一定の要件の下であるとはいって、下請を共有者による実施と同視することにより、最早、共有者の実施能力に対する他の共有者の期待、つまり自分の知らないところで第三者が共有に係る発明を実施することはないという共有者の期待は保護されないこととなるのであって、次にこの点について考察してみたい。

(3) 共有者の実施能力に対する他の共有者の期待の保護の是非

どのような要件の下であろうと、第三者による実施を共有者自身の実施として認める以上、他の共有者は経済的に影響を受ける。ただ、全量を権利者に納入すれば第三者による実施も共有者の実施と同視し得るという前提に立った場合、通常実施権を設定する場合との違いは、共有に係る特許発明を実施した第三者が自らそれを販売するか、あるいは全量権利者に納入した後に権利者が販売するのかといった点に過ぎなくなり、他の共有者に与える経済的影響という面では殆ど変わらなくなる。そうであるとすると、そもそも自分の知らないところで他の共有者の実施能力が第三者の関与により変化することはないという共有者の期待は、果たしてどこまで保護に値すると考えるべきなのであろうか。

もとより、共有者の実施能力に対する他の共有

者の期待に対する保護は決して完全ではない。当初実施能力がなかった共有者でもその後時の経過とともに成長して実施能力を高める可能性は常に存在する。また、特許法第73条第1項は一般承継の場合には適用されないと解されているため³⁰⁾、吸収合併などにより、よりドラスティックな形で他の共有者の実施能力が高まるような場合でも、他の共有者は、当該実施能力の増大を甘受せざるを得ない。つまり、現行法が各共有者による実施は特約なき限り自由であるとした時点で、各共有者の実施能力に対する他の共有者の期待は、自ら特約という形で自衛策を講じておかない限り、保護されない可能性を常に孕んでいるのである。

もちろん、吸収合併のような事態が生じる可能性は基本的に低いのであるから、第三者への実施権設定の場合と同列に論じるのは不適切といった見方もできようが、所詮は程度の差に過ぎないように思われる所以である。しかもその差は、下請取引が共有者による実施に該当する場合の要件を共有者への全量引渡しに限った場合には、殆ど存在しないといつてもよいほどに縮小する。そうするとむしろ、他の共有者の同意の有無に関しても、共有者自身による実施と第三者へのライセンスによる実施を区別せずに、同一の扱いとしてもよいのではないか、すなわち、第三者への実施許諾も、特約なき限りは、各共有者の自由とするといったアプローチも検討に値するようと思われるのである³¹⁾。

(4) 技術革新を巡る環境の変化と新たなアプローチの必要性

以上のような問題提起の背景としては、今日の技術革新を巡るアウトソーシング・水平分業の進展といった産業組織面の状況変化や产学研連携の推進といった要因を挙げることができる。

ア アウトソーシング・水平分業の推進³²⁾

製造業における伝統的な生産パラダイムは、商品企画、研究開発、製造、販売といった機能をワンセットとして社内あるいは密接な関係を有する下請企業群内に構築する垂直統合モデルであつ

た。ところが、昨今、新たな水平分業モデルが出現しつつある。水平分業という考え方自身は新しいものではないが、ここでいう水平分業とは、従来「メーカー」であれば保有するものと考えられてきた機能がアンバンドルされ、各機能が、資本関係や下請関係といった特別の関係を有しない者によって担われることを意味する。このような水平分業は、80年代に業績不振に喘いでいた米国企業が、技術革新の加速化や急激な需要変動に素早く対応し、更には財務体質の改善の要請にもこたえるために、急速に進展しつつあるITをも積極的に活用することによって発展させてきたものであるとされ、そこでは垂直統合モデルにおける各機能がアンバンドルされ、各機能に特化した各企業は、自らが保有しない機能をアウトソーシングにより補完する。

エレクトロニクス業界は、このようなアウトソーシングが最も進んだ業界であるとされ、EMSなるサービスをも生み出した。EMSとは Electronics Manufacturing Service の略であり、設計・部品調達・製造組立てといった製造プロセスに関する業務を一貫して請け負うサービスである。このようなEMSにより、メーカーは、製造能力を自社に保有する必要がなくなり、米国では、ベンチャー企業が、開業資金を製造投資に振り向けて事業を開始する手段として、EMSが活用されているようである。またEMS企業も、複数のメーカーの製造を請け負うことで規模の経済のメリットを享受でき、また、製造プロセスを一貫して請け負うことで、設計・部品調達といった部分で自らの創意工夫によりコスト削減を図ることが可能となる。米国では、このようなEMS企業が、90年代を通じて、伝統的メーカーの工場を買収することで急成長を続けており、最近では、製造アウトソーシングはエレクトロニクス以外の製造業や製薬といった分野にも及んでいるようである。

製造アウトソーシングはこれまで米国を中心に進展してきたが、昨今、我が国においても同様の動きが見られるようになってきている。2000年10月にソニーが代表的EMS企業であるソレクト

ロンに一部の工場を売却したニュース³³⁾は未だ記憶に新しいが、それと相前後するようにメーカーの工場売却や受託製造会社の設立といったニュースが発表されるようになっているし、我が国ということではないが、身近な例でいえば、ソフトメーカーであるマイクロソフトによる家庭用ゲーム機市場への参入もEMS企業フレクトロニクスに生産を委託することで成り立っており、製造アウトソーシングは、1つの手法として着実に活用されつつあるように思われる³⁴⁾。

このような製造アウトソーシングを巡る委託側と受託側の関係は、最早「親企業」「下請企業」といった概念で捉えきれるものではない。受託側は、設計から製造、場合によっては製品修理といったように従来の下請けよりも広範囲の業務を一括して行い、またその業務の遂行に当って広範囲の裁量を有するものであって、当事者間ではお互いを「戦略的パートナー」と見ているようである。そのような水平分業関係にある企業に共有特許権者の一人が実施許諾したケースについて考えてみた場合、大審院が示した3つのメルクマールを厳格に適用すると、殆どの製造アウトソーシングは、共有者による実施には該当しないことになってしまうであろう。ただし、既に検討した通り、共有者による実施の要件を権利者への全量納入に限定すれば、製造を委託したメーカーが、製品を引き取り、販売する形態の製造アウトソーシングについては、共有者の実施とみることも可能となろう。しかしながら、最近では、製造された製品が委託メーカーに納入されることなく、EMS企業の工場から最終需要者に出荷されるダイレクト・オーダー・フルフィルメントと呼ばれる形態も出現しているようである。この場合には、全量納入の要件の下でも、共有者による実施には該当しない可能性が高く、かかるケースを共有者による実施と見るためには、例えば共有者のブランドにより販売されているかといった要件を考えざるを得ないであろう。このように考えてくると、メーカーであれば自社で製造能力を有しているはずという前提は崩れつつある中にあって、自らの経営資源を用いた実施と、他者の経営資源を用いた実施とを

区別する合理性の問題に再度直面するのである。

イ 産学連携の推進—大学・公的研究機関のケース

水平分業モデルとのアナロジーでいえば、製造も販売も行わず、研究機能のみに特化したのが、大学・公的研究機関であると見ることができる。そもそも大学や公的機関は、自分で実施することは基本的に不可能であるから、自らの研究成果を実施するためには、第三者の能力を活用せざるを得ない。企業と共有する特許権について考えてみると、パートナー企業が実施してくれればそれでもよいが、当該特許発明が幅広く応用できるような技術の場合、パートナー企業の事業範囲を超える場合も想定され、そのような場合に第三者にライセンスしようとしても、パートナー企業の同意を得られる確証はない。パートナー企業にしてみれば、自ら実施できる点は確保されているのであるから、自らの事業への競争上の影響が多少でも想定されるのであれば、第三者に対するライセンスについて同意しないのではないかと推測される。この点は単なる推測ではなく、政府の研究会が本問題を検討課題として取り上げたこと自身そのような問題が存在するであろうことを物語っている³⁵⁾。他方、このような制約の故か、パートナー企業が自ら実施した場合には、大学等に対してロイヤリティ相当分を不実施補償として支払うといった慣行も存在するようである。もちろん、特許法上は自由に実施できるはずのところを特約により不実施補償を支払うのはパートナー企業の自由であるが、大学等による第三者への実施許諾に対する拒否権を有することを埋め合わせるといった意味合いを持つとすれば、全体として競争促進的でなく、実施能力を持つ者と持たざる者のバランスの取り方としてはあまり好ましいとはいえないのではないだろうか。この点に関して、自己による実施もライセンスによる実施も特約なき限りは各共有者の自由である米国では、自らの才覚で実施により利益を得た者に対して、共有者であるからという理由で、実施に関してコストもリスクも負担しない者が、利益の配分を要求することは、

基本的に不合理であると考えられているのである。(不合理であろうが当事者間で合意すれば、それはそれでよいのであるが。) そこで次に米国における特許権の共有の取扱を概観することしたい。

4. 米国における共有特許権の取り扱い

(1) 特許法

米国特許法において共有に係る特許権の取扱いについて規定しているのは、§ 262のみである。§ 262は、当事者間で別段の定めをしない限り、各共有者は、他の共有者の同意を得ることなく自由に特許発明を実施できると規定しており³⁶⁾、我が国の共有者による実施が特段の定めない限り自由であるのと同様である。持分の多寡に関係なく各共有者による実施が自由なのも、我が国と同様であり、1%の持分を持つ者が、自らの実施により99%の持分権者よりも多大な利益を得ることができるとも我が国と同様である³⁷⁾。さらにこのような共有者間の関係を競争関係としてとらえるのも我が国の通説的理解と同様である³⁸⁾

また、§ 261は、特許権は、基本的に私有財産としての属性 (“the attributes of personal property”) を有していると規定しており、共有持分も自由に譲渡可能であると解される。また、実施の場合と同様に、特約でもって共有持分の譲渡を制限することは可能であると考えられている³⁹⁾。

他方、§ 262は共有者自身による実施については明文でもって規定しているが、各共有者が第三者に実施許諾を行う際に他の共有者の許諾が必要であるのか否かについては触れていない。このため、この点は、むしろ、判例法に委ねられこととなるが、今日では、各共有者が他の共有者の同意を得ることなく自由に第三者にライセンスできることについては、連邦巡回控訴裁判所をして論を待たない (no dispute) と述べさせるまでに至っている⁴⁰⁾。そこで次にかかる判例法が形成されてきた経緯について概観することしたい。

(2) 判例法の展開

§ 262は、1952年に設けられているが、実は§

262の条文自身が、それまでのコモンロー上の原則を成文化(codify)したものとされる⁴¹⁾。

そもそも特許権という無体の情報に対する排他権の特質については、§ 262が起草されるかなり以前から認識されており、既に1890年のWaterman判決⁴²⁾において、米最高裁は、特許権という独占権は全体として1つであって、分割できるようなものではないと述べている。さらにWaterman判決は、特許権の譲渡を未分割持分権の譲渡を含む3類型に整理し、未分割持分権の譲受人は侵害訴訟を提起することも可能であるが、その場合には、他の持分権者と共同で行う必要がある旨を判示している。

Waterman判決は特許権の共有者が共同して侵害訴訟を提起しなければならないという原則を樹立することになったが、これよりさらに以前のDunham判決⁴³⁾は、特許権の共有者間に権利の優劣はなく、持分の多寡に関わらず、各共有者は他の共有者の同意を得ることなく自由に実施できると判示する。

さらに同判決は、共有者の一人は、第三者に実施を許諾することも可能であって、かかる共有者の一人からライセンスを受けたライセンシーは特段の問題なく発明を実施できるとも判示している。もっとも同判決は、ライセンス契約に3人の共有者のうちの一人の署名しかなかったため、ライセンシーがライセンス契約の履行を拒否し、ロイヤリティを支払わなかつたという事実関係の下で、裁判所は共有者の一人によるライセンス契約の有効性を認め、ロイヤリティの支払を命じたというものである。このため、他の共有者の同意の有無は必ずしも定かではないが、判決は、共有者による実施とライセンスを同列に論じ、共有者による実施は他の共有者の同意が不要としていることから考えれば、ライセンスの場合も、他の共有者の同意は不要であることを前提にしていたものと思われる。

他方でDunham判決は、共有者の一人が実施やライセンスを通じて得た利益について他の共有者に配分する義務が生じる場合があり得ることを示唆している。この他にも同様の趣旨を述べる判決

⁴⁴⁾も存在するが、Blackledge判決⁴⁵⁾は、この点を否定する。

Blackledge判決において、Woods判事は、まず、各共有者が他の共有者の同意を得なければ実施できないとするならば、起業家精神旺盛な権利者が怠惰で夢想家の他の権利者に翻弄されるという不合理な結果が生じるとした上で、共有に係る発明の利用により生じた利益については、それが共有者自身の実施によるものかライセンスによるものかを問わず、他の共有者に配分する義務はないとした。同判事によれば、各共有者は自らの努力の果実に対する権利を有し、何らのリスクをとらなければ何らの報酬も得られないであつて、その際、どのような形で利益を得るかは関係がない、すなわち自己実施による利益とライセンスによる利益を区別する根拠はないとされるのである。我が国において権利者による実施とライセンスが明確に区別されることとは対照的であるが、共有特許権について自己実施とライセンスによる実施を同列に扱う議論は、1855年のClum判決⁴⁶⁾にまで遡ることができる。

その後も、Blackledge判決と同趣旨の判例が続いた⁴⁷⁾、特約がなければ、各共有者は他の共有者の同意を得ることなく自由に実施あるいはライセンスができ、そのようにして得られた利益やロイヤリティを他の共有者に配分する義務はないという点は、20世紀前半の段階で既に判例法として確立していたものと考えられる。そしてこのような特許権の共有者間の関係は「お互いになすがまま」(at the mercy of each other) であると形容されるに至るのである⁴⁸⁾。

このような状況の中で、1952年にいわば確認的に起草されたのが§ 262であるが、その際§ 262がなぜ各共有者による実施のみを明記しライセンスについて触れなかったのかは定かではない。ただし、それまでの判例の展開を見ても分かるとおり、裁判所は共有者自身による実施かライセンスによる実施かを区別してこなかつたのであって、この点は、§ 262の起草後も変わりがなく、各共有者による第三者へのライセンスも特約なき限りは自由であつて他の共有者の同意は不要であると

される⁴⁹⁾。やはり共有者間の関係は、「お互いになすがまま」(at the mercy of each other) であつて⁵⁰⁾、連邦巡回控訴裁判所によれば、この点こそが、§ 262の起草によって表明された立法府のポリシーであるということになるのである⁵¹⁾。

(3) 共有者間の特約

§ 262も規定するとおり、各共有者が他の共有者の同意を得ることなく自由に実施あるいは実施許諾ができるという原則は、共有者間の特約によって修正される。

明示的に他の共有者の同意のない自己実施又は第三者への実施許諾は禁止すると規定しておけば、その意味するところは明確であるが、時として明確でない特約の解釈が問題となる場合がある。

Drake判決では、共同で事業を運営していた二人の共有者のうち、一人が引退し、残る一人が共有に係る特許発明を排他的に実施するためのロイヤリティを引退した権利者に支払う旨の契約を結んでいたが、当初1年間の契約期間終了後、当該ロイヤリティの支払いを拒否した点が争われた。裁判所は、当事者間の契約によって特許権の共有者という法的地位までが変化したとは認められないとした上で、本件の契約は、共有者の一人が、ロイヤリティの支払いに引き換えに、もう一人による排他的な実施を認めるための契約であって、非排他的な形で各共有者が実施することまでが禁止されるものではないと判示した⁵²⁾。

Talbot判決は、共有者間で他の共有者の同意の無い権利(interest)の譲渡を禁止する旨の特約が存在した場合において、共有者の一人との雇用契約によって被告が実施権を取得したと認められたケースであった。第一審は、各共有者は自由に実施あるいは第三者へのライセンスを許諾できるとの原則を確認した上で、各共有者の権利譲渡を制限する特約によって各共有者によるライセンス許諾も制限されるが、ライセンサーたる被告は、当該特約の存在について善意であったとして、被告のライセンスは引き続き有効であると判示し、控訴審たる第三巡回区控訴裁判所もかかる第一審判

決を維持した。ここで興味深いのは、同意なき権利譲渡を禁止する特約によってライセンスの許諾も制限されると解釈されている点⁵³⁾と、その場合であっても善意のライセンサーには対抗できないとされている点である。特に後者の点に関していえば、我が国では、法律でもってライセンス許諾に際して他の共有者の同意を求めていることから、他の共有者の同意を得ずに実施許諾された場合、当該実施許諾に基づく実施は侵害となる。これに対し、米国では、共有者間で互いの同意のないライセンスを禁止する旨を約し、当該特約に違反してライセンスがなされた場合であっても、善意のライセンサーに対しては侵害が成立せず、共有者は、特約に違反して実施許諾した共有者に対してその責任を追及できるにとどまる。⁵⁴⁾

また、Waterman判決以降、特許権の共有者は共同で侵害訴訟を提起する必要があるとの原則が確立されたことから、権利者間では各権利者が単独で侵害訴訟を提起できる旨の特約を締結する場合がある。Willingham判決は、そのような特約は、他の共有者による侵害訴訟の提起を拒否できるという各権利者の権利を放棄するものと解したが、他の共有者から重ねて侵害訴訟を提起されるという被告側の利益を考慮して、他の被告を強制原告(involuntary plaintiff)とした⁵⁵⁾。さらに進んで、各共有者による単独の侵害訴訟提起を認める特約が、各共有者による実施許諾までを制限するものであるかどうかが争われたのが、Schering判決であった。

同判決の事案は、一人の権利者が被告に対して侵害訴訟を提起した直後に他の共有者が被告に対してライセンスを許諾したというものであるが、他方において、共有者間の特約も存在し、その中には、①共有者の一人による単独の侵害訴訟提起を可能とする、②当該侵害訴訟に参加しない権利者は、侵害訴訟の原告たる権利者を合理的に支援(reasonable assistance)する、という2点が盛り込まれていた。原告たる権利者は、まず、当該特約のうち①の点によって各共有者が第三者にライセンスする自由は制限されると主張した。というものも、各共有者の第三者へのライセンスが自由に

認められるならば、他の共有者が侵害訴訟を提起した被告に対し他の共有者がライセンスすることによって、結局単独での侵害訴訟提起を認めた特約は意味をなさなくなってしまうからである。また、②の点についても、侵害訴訟に不参加の権利者は、原告を合理的に支援する必要があるのだから、被告へのライセンスは制限されるべきであると主張した。これに対し、連邦巡回控訴裁判所は、共有者の一人によるライセンスの自由を認めても、ライセンス前の行為までが非侵害とされるわけではないのであるから、特約①と各共有者による実施の許諾の自由は両立し得るのであって、ライセンスは有効であると判示した。また、特約②についても、あくまで訴訟の遂行に関する合理的支援であって、ライセンスの自由までを制限するものではないと判示した⁵⁶⁾。

以上を踏まえれば、権利者間の特約が同意無き実施やライセンスを禁止していることを明確に規定しているものでない場合には、論理構成はともかくも、基本的に、原則に立ち返って、各権利者による実施や実施許諾は自由であるとするのが、判例の基本的な立場であるように思われる。

5. 我が国の制度設計への示唆

我が国のように共有者による持分譲渡やライセンス許諾に対して他の共有者の同意を求めようが、米国のように各共有者は自由に持分譲渡やライセンスができるとしようが、これらの規定が任意規定であると解する限りにおいて、実務的には日米の相違は見かけほど大きくないこととなる。すなわち我が国において各共有者が自由に持分譲渡・ライセンスを行いたいと思えば、共有者間で予め包括的な事前同意を互いに与えておけばよく、政府の研究会でも現行制度の下での解決策としてそのようなアプローチを紹介している⁵⁷⁾。

また、米国においても持分譲渡・ライセンスを各共有者の自由に任せるべきではないと考える者は、その旨の特約を結んでおけばよく、実際、そのような特約を結ぶことが少なくないと思われる⁵⁸⁾。

したがって、問題は、当事者間の取り決めが存

在しない場合のデフォルトの仕組みとして共有者の同意を必要とする制度としておくか否かということになるが、筆者は、以下の理由から、特約が無い限り、各共有者は他の共有者の同意無く通常実施権を許諾することが可能といった制度が望ましいのではないかと考える。

第一に、共有者による実施かライセンスによる実施かによって他の共有者の同意という制約の有無を区別する制度では、必然的に、両者の線引きを行わなければならないが、これが決して容易な問題でないことは、既述の通りである。今日のアウトソーシングの進展は、両者の区別の意義を一層希薄化する。

第二に、通説が述べる通り、第73条の趣旨に関して共有者間の関係を潜在的競争者であると考えるのであれば、実施許諾に関しても、お互い自由に許諾可能とした方が一貫するように思われる。

第三に、より本質的な問題として、特許制度は発明の実施形態に中立的であるべきではないかという点を挙げることができる。すなわち現行日本法の下では、発明のマーケティングに関する限り、積極的に発明のマーケティングを行ってライセンサーを探すよりも、何もせずに他の共有者がライセンサーを見つけてくるのを待つ方が有利である。なぜなら自らマーケティング活動にコストをかけるよりも、第三者に対する実施許諾に対する拒否権を梃子にして、ロイヤリティの分配を要求する方が有利であるからである⁵⁹⁾。逆にいえば、ライセンサーを見出しても、他の共有者の合意を得られる保証がない、仮に合意を得られてもロイヤリティを按分せざるを得ないことが予想されるのであれば、そもそも発明のマーケティング活動などを真剣に行う者はいないであろう。現行日本法は、共有特許発明に関して、権利者自らによる発明の実施は基本的に自由としてインセンティブを与える一方で、ライセンスを通じた発明の実施にはディスインセンティブを与えているのである。これまでのよう、垂直統合モデルを前提にする限り、このような区別には意味があったのかも知れない。しかしながら技術革新の加速化に

併し、各主体が「選択と集中」戦略の下で自らのコアコンピタンスに特化し、それが産業組織面における水平分業型モデルの出現をもたらしている今日の状況は、垂直統合型をあくまで原則として捉える現行制度との間にギャップを生じさせつづるように思われる所以である。

現在大学TLOが直面している問題もかかる文脈の中で捉えられるべきである。大学と企業の共有特許を大学TLOがライセンスしようとする際に、相手方企業の同意を受けられないという問題は、単に大学TLOだけの問題ではない。同様の問題は、垂直統合型企業Aと研究開発に特化した企業Bが共有する特許の場合にも生じる。結局、今日のように特許権者の性格も多様化する中にあっては、制度上は自己実施かライセンスによる実施かは区別せずに扱い、個別のケースに応じた妥当な処理は共有者間の契約に委ねるといったアプローチの方が、産業組織や事業形態の多様化に応じた柔軟な解決が可能になるのではないだろうか。なお、政府の研究会における議論では、共有特許の実施許諾を原則自由とすると、企業は大学との共同研究を敬遠する懸念があるため、かえって産学連携を阻害するとの意見が強かったようであるが⁶⁰⁾、共有特許の実施許諾が原則自由である米国の方が我が国に比べて産学連携は進んでいるというのが常識的理窟であろうから、そのような意見には疑問が残るところである。

第四に、各共有者による第三者への実施許諾は原則として自由であるとしても、各共有者間の特約でもって異なる取り決めを結ぶことは可能である。ただし、この場合に重要な点は、デフォルトを原則自由とすることによって、これを制限する特約は司法上の審査に服するとともに、当事者間でもより対等な立場での交渉が可能になるという点である。我が国の現行制度の下では、自己実施の自由は確保した上で、他の共有者が行う実施許諾に対する拒否権を行使することが可能であり、垂直統合型企業は、リタリエーションを恐れることなく研究開発特化型企業や大学等による第三者への実施許諾に対して拒否権を行使できる。これに対し、ライセンスが原則自由である制度の下で

は、米国の例で見たように特約の解釈も司法審査に服し、明示的にライセンスに際して他の共有者の同意が必要であると定めておかなければ、実施許諾は自由であるとの原則に立ち返って判断される。また、垂直統合型の組織か研究開発特化型の組織であるかを問わず、つまり、自己実施能力の有無に関わらず、共有者は、ともに自己実施あるいはライセンスを通じた実施という手段を持つため、対等な立場での交渉が期待できる。この結果、発明のマーケティングを行わずにパートナー企業からの不実施補償を期待するといった大学・公的研究機関についても、より熱心に発明のマーケティングに取り組まざるを得ないといった効果も期待できよう。この点に関し文部科学省の諮問会議は大学への不実施補償の支払について企業の理解が得られないケースがあることを問題点として挙げているが⁶¹⁾、現行制度を前提にして不実施補償に頼るというよりも、各共有者の実施許諾は原則自由とし、大学も発明のマーケティングに努めることを出発点とする方がより健全な姿ではないだろうか（もちろんこれはあくまでデフォルトとしてであるから、その後どのような合意に到達しようと構わない）。また、企業側にしても、フリーライド的な不実施補償を不合理と考えるのであれば、実施許諾を原則自由として、対等な立場で双方が交渉する制度見直しに反対する必要はないであろう。

第五に、発明の実施形態に中立的であるという観点から見れば、通常実施権の許諾を原則として各共有者の自由とすれば目的は達せられるのであって、専用実施権の設定や持分譲渡についてまで他の共有者の同意を得ることなく各共有者の自由とする必要はないと考えられる。もちろん、制度設計としては持分譲渡や専用実施権の設定も原則として各共有者の自由に委ねる考え方もあり得るであろうが、その際には、審判請求は共有者が共同で行う必要があるとする特許法第132条第3項、審決取消訴訟は固有必要の共同訴訟であるとする最高裁判決⁶²⁾、侵害訴訟は各共有者単独でも提起できるとする解釈⁶³⁾等の諸点との関係にも十分留意した上で議論する必要があろう⁶⁴⁾。少なくと

も本稿の問題意識に照らせば、各共有者には、特約がない場合の通常実施権の許諾の自由を認めれば十分であるように思われる。

6. 終わりに

以上、共有に係る特許権の実施許諾に際して他の共有者の同意は必要かという点について、我が国の立法趣旨、判例、更に米国の例も参照しながら検討してきた。

日米両国ともに、それぞれの現行制度の起源は相当に古く、また、現行制度はあくまでデフォルトの取り決めであって、当事者間で別途変更が可能なこともあったため、両国の制度は、共有特許権の実施許諾に関して正反対であるにも関わらず、双方の国においては、それぞれのデフォルトの仕組みは当然のものとして受け止められ、その意義については深く検討されることはなかったといえよう。

もちろん、米国のみならず欧洲まで視野に入れれば、我が国の制度は決して特異なものではないといえようが、それでもなお、製造アウトソーシングの進展や新たな水平分業モデルの出現に伴う産業組織・事業形態の多様化は、これまで垂直統合モデルを原則として考えてきた制度の前提について改めて再考すべきではないかという問題を投げかけているように思われる所以である。

(注)

- 1) 文部科学省「民間企業の研究活動に関する調査報告（平成12年度）」64頁（http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/13/08/010809a.htm）によれば、これまでに実施してきた研究開発戦略としては、企業内組織の改編を挙げる企業が最も多い（回答数1073社の約7割）のに対し、今後の研究開発戦略としては、国内外の異種企業との戦略的な提携を志向すると回答した企業が最も多い（約半数）。また、文部科学省「国立大学等の「企業等との共同研究」の平成12年度の実施状況について」（http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/13/11/011117.htm）によれば、平成12年度の国立大学等と企業等との共同研究は、過去最高の4029件で、これは10年前の約5倍弱（平成2年度は869件）に上る。

- 2) 我が国を含め主要国における共有特許の取扱いについては、基本的に共有者間の特約が優先される。したがって本稿で各国の制度に言及する場合は基本的にデフォルトとしての制度を指す。かかる前提の下で、データは古いが、「世界主要国における特許権の共有について」特許管理34巻8号（1984）1039頁によれば、各国の制度は、①共有者自身による実施は自由であるが、実施許諾や持分譲渡に対しては他の共有者の同意を必要とする制度（日・英等）、②共有者自身による実施、実施許諾、持分譲渡いずれも自由である制度（米）③共有者自身による実施及び持分譲渡は自由であるが、実施許諾に対しては他の共有者の同意を必要とする制度（独・伊・蘭等）、④共有者自身が実施する場合には他の共有者に不実施補償を行い、持分譲渡については他の共有者に先買権があり、実施許諾は他の共有者に持分譲渡を申し出たが拒否された場合に不実施補償を条件に認められる制度（仏）に大別される。
- 3) 産業競争力と知的財産を考える研究会「中間論点整理」（平成13年12月）14頁。（<http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0002185/1/011214chukan.pdf>）
- 4) 中山信弘『工業所有権法上第2版増補版』（弘文堂 2000）301頁、中山信弘『注解特許法〔第3版〕上』（青林書院 2000）801頁。
- 5) 中山信弘『注解特許法〔第3版〕上』802頁、804頁、中山信弘『工業所有権法上第2版増補版』302頁。
- 6) 特許庁編『工業所有権法逐条解説〔第16版〕』（発明協会 2001）220頁。また、大判昭和7年6月9日民集11巻13号1357頁は、特許権の共有持分の譲渡に際して他の共有者の同意が必要とされたのは、共有者間には「和衷協同」が必要であるがためであると判示する。
- 7) 中山信弘「特許を受ける権利の共有者の一人による審決取消訴訟の適格性」「田倉整先生古稀記念・知的財産をめぐる諸問題」（発明協会 1996）556頁は、特許権の共有者には信頼関係が必要であるといった説明はミスリーディングであると指摘する。
- 8) 谷口知平「共有特許権の譲渡と共有者の同意」特許判例百選第一版（有斐閣 1966）208頁。
- 9) 大正10年法においては、持分譲渡に関する他の共有者の同意は第44条、各共有者による実施の自由の原則は第47条、実施許諾についての他の共有者の同意は第48条にそれぞれ規定されていた。現行法73条のような形でまとめられたのは、昭和34年法においてである。
- 10) 明治32年法第4条、明治42年法第17条など。

- 11) 大判大正8年7月12日民録25巻1326頁。
- 12) 清瀬一郎「特許法原理三版」(巖松堂 1929) 210 ~216頁。
- 13) 清瀬一郎「特許法原理三版」214頁。
- 14) 吉原隆次「全訂特許法詳論」(有斐閣 1930) 159 頁。尊優美「條解工業所有権法」(博文社 1952) 167頁。
- 15) わざかに兼子一・染野義信「全訂特許・商標」(青林書院 1957) 119頁は、共有者が実施許諾について合意しないときには実施不可能というは実施許諾を望む共有者に酷であり立法論的解決が望まれると指摘する。
- 16) 大判昭和13年12月22日民集17巻24号2700頁。
- 17) 秋田地判昭和47年2月7日無体裁集4巻1号19頁。
- 18) 仙台高裁秋田支判昭和48年12月19日判時753号28頁。
- 19) 最判昭和49年12月24日特許ニュース4096号(昭和50年1月28日)。
- 20) 小室直人「共有権者の実施行為について」特許管理25巻12号(1975) 1261頁。
- 21) 中山信弘「工業所有権法上第二版増補版」306頁、井上靖雄「共有者の一人の下請人の実施と他の共有者の同意」特許判例百選第二版(有斐閣 1985) 148頁、岸本達二「共有者の機関としての下請的実施と権利侵害」「馬瀬文夫先生古稀記念論文集・判例特許侵害法」(発明協会 1983) 627頁。
- 22) 原增司「共有者の一人による下請の実施と権利侵害の成否」特許判例百選第一版178頁、岸本達二「共有者の機関としての下請の実施について」企業法研究222号(1973) 30頁、井上靖雄「共有者の一人の下請人の実施と他の共有者の同意」特許判例百選第二版148頁。
- 23) 最高裁昭和44年10月17日民集23巻10号1777頁。
- 24) 中山信弘「注解特許法〔第3版〕」806頁。ただし、中山教授は「工業所有権法上第二版増補版」303頁では、「基本的には、下請が共有者の指示に従い、全量を共有者に納入し、商標等も共有者のものが付されているような状況があれば、下請は共有者の手足と見ることができ、その実施は共有者の実施としてもよいであろう」と述べておられ、若干のニュアンスの違いが見られるように思われるが、これはむしろ仙台高裁の事案を前提に高裁判決を妥当とするという文脈で述べられたものと考えることができよう(同書306頁参照)。
- 25) 岸本達二「共有者の機関としての下請的実施と権利侵害」633頁は、本件の製品の代金は売買代金と見るのが至当であると指摘する。
- 26) この点の指摘は、岸本達二「共有者の機関としての下請的実施と権利侵害」に基づく。
- 27) 鈴木満「下請法マニュアル改訂第三版」(商事法務研究会 2000年) 81頁。
- 28) 下請代金支払遅延等防止法の規制対象は、資本金3億円超の事業者であれば3億円以下の事業者に、資本金1千万円超3億円以下の事業者であれば1千万円以下の事業者に、物品の製造又は修理を委託する場合に限定される。同法第2条参照。
- 29) 共有者が他の共有者の同意を得ないで実施許諾をした場合に、実施許諾を受けた第三者による実施が権利侵害となるかどうかについては議論の余地がないわけではない。吉藤幸朔「特許法概説第13版」(有斐閣 2000) 549頁は、他の共有者の同意のない実施は無権利者の実施であり権利侵害であるという説と、共有者の有する同意権を侵害するものとして相手方に故意又は過失による損害賠償を請求できるにとどまるという説のうち、権利侵害説を取る。また、下請業者の実施は共有者による実施に当らないとした秋田地判昭和47年2月7日も、他の共有者の同意がない場合には、権利侵害になると判示しており、他の共有者の同意のない実施許諾に基づく実施は、権利侵害になると考えてよいであろう。同旨、中山信弘「工業所有権法上第2版増補版」303頁、岸本達二「共有者の機関としての下請的実施と権利侵害」630頁。
- 30) 特許庁編「工業所有権法逐条解説〔第16版〕」220頁。
- 31) ただし、各共有者の実施能力に対する他の共有者の期待は決して保護されなければならないということをいいわけではない。本稿が指摘したいポイントは、現行法は、共有者による実施か第三者へのライセンスによる実施かを区別し後者にのみ他の共有者の同意を要求するが、両者の区別は、他の共有者の同意の要不要を左右するほどの質的な違いなのであろうかという点である。
- 32) 本稿における製造アウトソーシングに関する記述については、以下の文献を参照した。稻垣公夫「EMS戦略 企業価値を高める製造アウトソーシング」(ダイヤモンド社 2001)、原田保編「EMSビジネス革命」(日科技連 2001) 藤坂浩司「EMSがメーカーを変える」(日本実業出版社 2001)。なお、近年の企業経営に大きなインパクトを与えている変化を表すコンセプトとして「モジュール化」がある。「モジュール化」は、例えばコンピュータ産業に見られるように、製品あるいはシステムをサブシステム(モジュール)に分割するとともに、インターフェースを標準化することで、複雑性・不確実性の低減、イノベーションの飛躍的な加速

- 化を可能とする。本稿における製造アウトソーシング・水平分業は、むしろメーカーの持つ企画・研究開発・製造といった機能のアンバンドリングを念頭においているが、広い意味ではモジュール化の一形態と捉えられるかも知れない。「モジュール化」については近年多数の研究がなされているが、網羅的なものとして、青木昌彦・安藤晴彦『モジュール化 新しい産業アーキテクチャの本質』(東洋経済 2002)
- 33) <http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press/200010/00-1018/> 参照。
- 34) 例えば稻垣公夫『EMS戦略 企業価値を高める製造アウトソーシング』第5章、第7章参照。マイクロソフトの事例については、同書134頁の他、日本経済新聞2002年2月19日13面参照。
- 35) 産業競争力と知的財産を考える研究会「中間論点整理」14頁。
- 36) 35 USC § 262 なお原文は以下の通り。
"In the absence of any agreement to the contrary, each of the joint owners of a patent may make, use, offer to sell, or sell the patented invention within the United States, or import the patented invention into the United States, without the consent of and without accounting to the other owners."
- 37) Robert P. Merges and Lawrence A. Locke, *Co-Ownership of Patents: A Comparative and Economic view*, 72 Journal of Patent and Trademark Office Society 586, 589 (1990)
- 38) Martin J. Adelman et al. *Patent Law*, West Group (1998) 734
- 39) Merges & Locke, *Co-Ownership of Patents: A Comparative and Economic view*, 588
- 40) Schering Co. v. Roussel-UCLAF SA v. Zeneca Inc., 104 F. 3d. 341, 344 (Fed. Cir. 1997)
- 41) Merges & Locke, *Co-Ownership of Patents: A Comparative and Economic view*, 587
- 42) Waterman v. Mackenzie, 138 U.S. 252, 11 S. Ct. 334 (1891)
- 43) Dunham v. Indianapolis & St. L. R. Co, 8 F. Cas. 44 (Cir. Ct. 1876)
- 44) Aspinwall Mfg. Co. v. Gill, 32 F. 697 (Cir. Ct. 1887)
- 45) Blackledge v. Weir & Craig Mfg. Co., 108 F. 71 (7th Cir. 1901)
- 46) Clum v. Brewer, 5 F. Cas. 1097, 1103 (Cir. Ct. 1855) は"one tenant in common has good right to use, and to license third persons to use the thing patented, as the other tenant in common has."と判示する。ここでは、共有特許権の各権利者が自ら実施したり第

三者に実施を許諾する際に他の共有者の同意が必要であるとまで明示的に述べているわけではないが、少なくとも自らによる実施かライセンスによる実施かは区別されずに論じられている。

- 47) McDuffee v. Hestonville M. & F. Pass. R. Co., 162 F. 36 (3rd Cir. 1908), Central Brass & Stamping Co. v. Stuber, 220 F. 909 (7th Cir. 1915), Rainbow Ruber Co. v. Holtite Mfg. Co., 20 F. Supp. 913 (D. Md. 1937), Talbot v. Quaker State Oil Refining Co., 28 F. Supp. 544 (WD Pa. 1938), aff'd. 104 F. 2d. 967 (3rd Cir. 1939), Bendix Aviation Co. v. Kury, 88 F. Supp. 243 (E.D.N.Y. 1950)
- 48) McDuffee v. Hestonville M. & F. Pass. R. Co., 162 F. 39, Talbot v. Quaker State Oil Refining Co., 104 F. 2d. 968, Bendix Aviation Co. v. Kury, 88 F. Supp. 248
- 49) Willingham v. Star Cutter, 555 F. 2d. 1340 (6th Cir. 1977), Schering Co. v. Roussel-UCLAF SA v. Zeneca Inc., 104 F. 3d 344, Ethicon, Inc. v. United States Surgical Co., 135 F. 3d. 1456 (Fed. Cir. 1998)
- 50) Willingham v. Star Cutter, 555 F. 2d. 1344
- 51) Ethicon, Inc. v. United States Surgical Co, 135 F. 3d 1468 は "the congressional policy expressed by section 262 is that patent co-owners are "at the mercy of each other"" と述べている。
- 52) Drake v. Hall, 220 F. 905 (7th Cir. 1914)
- 53) interestの移転が侵害訴訟の提起を可能ならしめる譲渡 (assignment) であるのか、あるいは侵害訴訟からの免責を意味するライセンスであるのかに関しては、契約上の用語ではなくその法律効果によって判断されるというルールが Waterman v. Mackenzie, 138. U. S. 256 によって樹立されている。したがって、本件において interest の移転制限をライセンスの制限と解しても不思議ではない。ただし、控訴審では、同意なき持分 (share) の処理を制限した特約であると解しており、そうであるとすれば、持分譲渡を制限する特約はライセンスの制限の趣旨を含むものであると拡張的に解釈したことになる。Talbot v. Quaker State Oil Refining Co., 104 F. 2d. 967
- 54) この点に関しては、ジョージワシントン大学トーマス教授により有益な示唆を頂いた。記して感謝したい。ただし、何らかの誤解があるとすれば、ひとえに筆者の責任である。
- 55) Willingham v. Star Cutter, 555 F. 2d. 1344
- 56) Schering Co. v. Roussel-UCLAFSA v. Zeneca Inc., 104 F. 3d 344
- 57) 産業競争力と知的財産を考える研究会「中間論点整理」14頁は、正当な理由がない場合には実施許

諸に同意する旨を規定した共同研究契約の雛形を紹介している。

- 58) 筆者が携わった日米間の共同研究開発契約でも、共有となった研究成果たる特許発明の持分譲渡やライセンスに際しては、他の当事者の同意を必要とする旨の条項を設けていた。
- 59) 既に発明のマーケティングにコストをかけた当事者は、他の権利者の同意を得られなければ、それまでのコストが全てサンクコストとなるため、不利な条件でも同意せざるを得ない。一種のホールドアップ問題といえよう。
- 60) 産業競争力と知的財産を考える研究会「中間論点整理」14頁。
- 61) 今後の产学連携の在り方に関する調査研究協力者会議「「知の時代」にふさわしい技術移転システムの在り方について」(平成12年12月27日) 20頁。
- 62) 最判平成7年3月7日民集49巻3号944頁は、実用新案登録出願の拒絶査定不服審判請求不成立審決に対する審決取消訴訟は固有必要の共同訴訟であると判示している。
- 63) 差止請求権は単独で、また、損害賠償請求権・不当利得返還請求権は持分に応じて単独で行使可能と解されている。中山信弘『工業所有権法上第2版増補版』303-304頁。中山信弘『注解特許法〔第三版〕上』806-807頁。吉藤幸朔『特許法概説第13版』550頁。
- 64) 米国で侵害訴訟は共有者全員で提起する必要があるとの原則が確立された理由の一つは、第三者への実施許諾が自由であるという原則の下で共有者の一人が第三者にライセンスを許諾した場合において、それを好ましく思わない他の共有者が当該第三者に対して侵害訴訟を提起するといいわゆるハラスマント訴訟を防止するためであるとされる。Willingham v. Star Cutter参照。我が国において、第三者へのライセンスを原則各共有者の自由としつつ、各共有者単独での侵害訴訟提起を認めれば、同様にハラスマント訴訟の懸念が心配されなくはないが、共有者の一人からのライセンスは有効なのであるから、結局はハラスマント訴訟は原告敗訴に終わると考えられ、それほど大きな不都合が生じるとは思われない。

(原稿受領日 平成14年1月28日)
(校了日 平成14年2月20日)