

ライセンシーの保護制度について

2022年1月

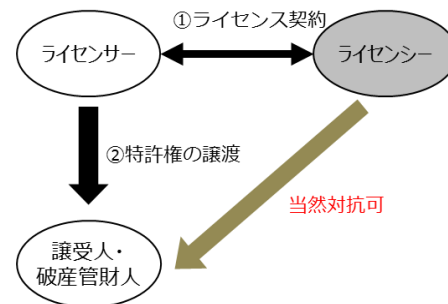
経済産業省知的財産政策室

1. ライセンシーの保護制度（他の知財法上の制度）

- オープン・イノベーションの進展等を背景に、自社技術を他社にライセンスする機会は増加。一方で、ライセンサー（技術保有者）が事業を第三者に譲渡した場合や、破産した場合、ライセンシー（技術実施者）は、譲受人や破産管財人に対して当該技術の使用継続を主張する権利が当然にはないことから、継続して技術を使うことができなくなる可能性。
- こうした問題を背景に、特許法・著作権法では、既に、**ライセンシー保護の規定（当然対抗制度）**を整備。

対抗制度の意義

- 特許法では、平成23年改正において、特許権が第三者に譲渡された場合でも、通常実施権者（ライセンシー）は、その譲受人に対して、実施権を対抗できるとの規定を創設。その後、著作権法でも令和2年改正で同様の措置を実施。



特許法

（通常実施権）

第七十八条 特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。

2 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。

...

（通常実施権の対抗力）

第九十九条 通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。

著作権法

（著作物の利用の許諾）

第六十三条 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。

2 前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。

...

（利用権の対抗力）

第六十三条の二 利用権は、当該利用権に係る著作物の著作権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。

2. 不競法の課題

- 各知的財産法でライセンシーの対抗制度が整備される中、不競法では特段の手当てがなされていない。実務上、特許とノウハウを一緒にライセンスすることは多く行われており、また、IoTデータなど産業データ、AI開発用のデータセット等、今後、データのライセンスの活発化が想定される中で営業秘密・限定提供データについても、ライセンシーの保護制度の検討を行う必要があるのではないか。

<各知財法におけるライセンシーの対抗制度>

対抗制度の採否		関連条文等
特許法	○	・ 通常実施権（99条） ・ 仮通常実施権（34条の5）
実用新案法	○	・ 通常実施権（19条3項） ・ 仮通常実施権（4条の2第3項）
意匠法	○	・ 通常実施権（28条3項） ・ 仮通常実施権（5条の2第3項）
商標法	△	・ 通常使用権（31条4項）
著作権法	○	・ 利用権（63条の2） ※R2年改正
不競法	×	・ 規定なし
種苗法	○	・ 通常利用権（32条の2） ※R2年改正
半導体回路配置法	△	・ 通常利用権（21条2項）

- ○…当然対抗制度を整備
△…登録対抗制度を整備
- 著作権法・種苗法については、令和2年改正で当然対抗制度を整備。

松田俊治「ライセンス契約法」（有斐閣、2020）48頁を参考に作成

（参考）不競法上の対抗制度未整備に対する懸念

<日本弁護士連合会「知的財産推進計画2021」の策定に向けた意見募集に対する意見書（2021年2月）>

「当連合会が、2003年2月21日付け「倒産時におけるライセンシー保護に関する意見書」において指摘したとおり、知的財産取引の保護としては、ライセンシーの倒産時におけるライセンシーの保護が法制度上講じられている必要があり、2001年の特許法改正、2020年の著作権法改正による当然対抗制度の導入により、特許権や著作権についてはその立法的な手当てがなされたところであるが、不正競争防止法による保護対象となっている営業秘密や限定提供データに係るライセンス契約については、未だライセンシーの保護に関するルールが存在しない。そこで、法務機能が十分でない中小企業やスタートアップ企業などがデータ取引においてトラブルに巻き込まれる事態が懸念される。」

3. 営業秘密・限定提供データのライセンシーの取扱い（現状整理①）

- 現行法を前提とすると、ノウハウ・データの譲渡事例、ライセンサーの破産、いずれの場合も、譲受人等からの差止請求権等の行使が認められる可能性があると考えられる。

<事例1>

- 営業秘密の保有者が、ライセンス契約後に、第三者に対して関係事業を譲渡。この場合に、ライセンシー（利用者）は、事業譲受人からの差止請求に服するか。

【検証】



- 「営業秘密保有者から示された」といえるか：

- 現在の「営業秘密保有者」である譲受人から「示された」とはいえず、2条1項7号の不正競争にはあたらない、と整理できるか。
- 逆に、①譲受人が、侵害警告等を行うことで、「示された」要件をみたす、あるいは、②元の「営業秘密保有者」であるライセンサーから「示された」とする考え方もあるか。

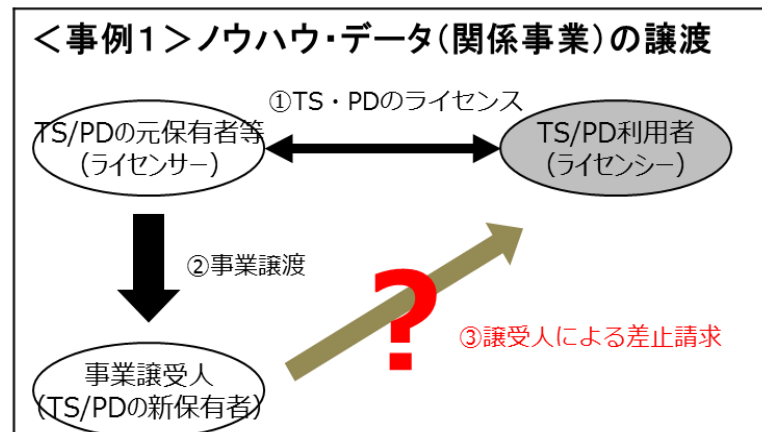
※なお、「示された」に該当しないと整理する場合、ライセンシーは元々許されていた範囲を超えて営業秘密を使用することも可能となり、バランスに欠ける可能性。

- 「図利加害目的」があるといえるか：

- ライセンシーが元ライセンサーから許されていた範囲で営業秘密を使用等する場合、図利加害目的があるといえるか。図利加害目的が否定されることが多いと考えられるが、主観要件に依存することは法的安定性に欠けるか。

- 「19条1項6号」（適用除外（善意取得者の使用・開示除外）規定）が適用される可能性はあるか：

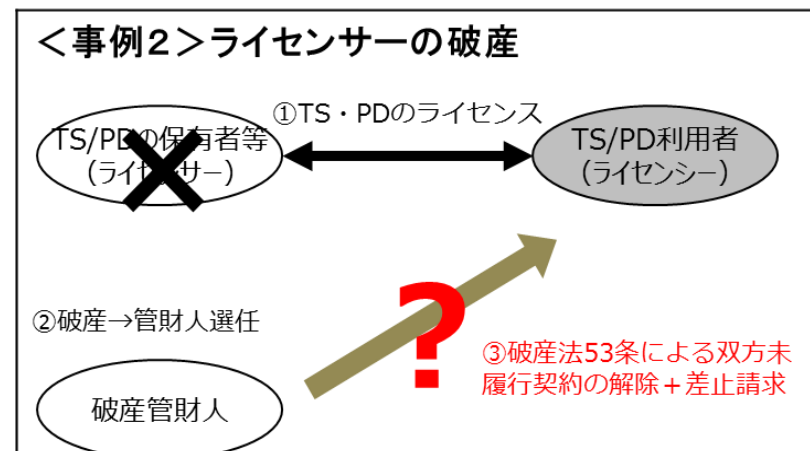
- 適用され得る可能性もあるが、そもそも同号は、転得者の取引の安全の保護の観点から適用除外を規定したものであること、同号かつ書きには直接該当しないこと、から必ず適用が肯定されるともいえないか。



3. 営業秘密・限定提供データのライセンシーの取扱い（現状整理②）

<事例2>

- 営業秘密の保有者が、ライセンス契約後に破産。この場合に、ライセンシー（利用者）は、破産管財人からの、双方未履行契約に関する解除権の行使＋差止請求に服するか。



【検証】

- 正当取得類型（2条1項7号）の適用が問題となるが、この場合、管財人による双方未履行契約に係る解除権の行使によって、ライセンシーが営業秘密の使用権原を失っていることをどう考えるか、がポイントか。
- ライセンシーが使用権原を失っていることからすれば、使用権原喪失後の使用行為は、図利加害目的を満たすと考えられる場合が多いといえるか。
- また、この場合、19条1項6号の適用が否定される場合が多いのではないか。

事例1、事例2共に、解釈によっては差止請求の可能性を完全に否定することはできない状況。ライセンシーの保護は不安定ともいえ、ライセンシーの地位を明確化するために、何らかの制度整備が必要か。

3. 営業秘密・限定提供データのライセンシーの取扱い（参考）

不正競争防止法

（定義）

第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

（略）

七 営業秘密を保有する事業者（以下「営業秘密保有者」という。）からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為

（略）

十四 限定提供データを保有する事業者（以下「限定提供データ保有者」という。）からその限定提供データを示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその限定提供データ保有者に損害を加える目的で、その限定提供データを使用する行為（その限定提供データの管理に係る任務に違反して行うものに限る。）又は開示する行為

（適用除外等）

第十九条 第三条から第十五条まで、第二十一条（第二項第七号に係る部分を除く。）及び第二十二条の規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については、適用しない。

（略）

六 第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争 取引によって営業秘密を取得した者（その取得した時にその営業秘密について営業秘密不正開示行為であること又はその営業秘密について営業秘密不正取得行為若しくは営業秘密不正開示行為が介在したことを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者に限る。）がその取引によって取得した権原の範囲内においてその営業秘密を使用し、又は開示する行為

（略）

八 第二条第一項第十一号から第十六号までに掲げる不正競争 次のいずれかに掲げる行為

イ 取引によって限定提供データを取得した者（その取得した時にその限定提供データについて限定提供データ不正開示行為であること又はその限定提供データについて限定提供データ不正取得行為若しくは限定提供データ不正開示行為が介在したことを知らない者に限る。）がその取引によって取得した権原の範囲内においてその限定提供データを開示する行為

4. ライセンシーの保護～検討の視点・論点～

- 現状の整理を踏まえると、ライセンシーの地位は不安定といえるところ、ライセンシーの地位を明確化するための制度整備が必要か。
- ライセンシーの地位を明確化する場合には、アプローチとして、①営業秘密等を利用する利用権を新たに設定し、当該権利の対抗力を規定するアプローチ、又は、②適用除外規定の整備（＋破産法53条1項等の適用除外）を行うアプローチ、が考えられるが、いずれのアプローチが適切か。
 - 他の知財法制との整合性の観点では①が適切か。一方で、①による場合、「営業秘密等を利用する利用権」を設定することに懸念・支障があるか。
 - 不競法の体系との親和性の観点では、②も考え得るか。一方で、②による場合、（規定の仕方によると考えられるが、）譲渡事例（事例1）において、元ライセンシーは契約に基づかずに営業秘密等を利用し続けることができるようになり、地位が強化されすぎる可能性があるか。

（参考）

■ 破産法

（双務契約）

第五十三条 双務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時に於いて共にまだその履行を完了していないときは、破産管財人は、契約の解除をし、又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。

（略）

（賃貸借契約等）

第五十六条 第五十三条第一項及び第二項の規定は、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定する契約について破産者の相手方が当該権利につき登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えている場合には、適用しない。

（略）

■ 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律

（管財人の解除権に関する特例）

第四百三十九条 保険会社を保険者とする保険契約（再保険契約を除く。）については、会社更生法第六十一条第一項から第四項まで（第二百六条第一項において準用する場合を含む。）の規定は、適用しない。

(参考) ライセンシーの保護制度に関する有識者・産業界ヒアリング結果

<総論（ライセンシー保護の必要性等）>

- 技術上の秘密を扱うライセンス契約はよくある。
- 営業秘密のライセンス契約は、ノウハウメイン、ノウハウ＋特許とが一緒、といった形態いずれもある。ノウハウライセンスは、特許ライセンスと一緒にされるものも多く、特許ライセンスだけ残されても使えない、ということになりかねない。
- フランチャイズ契約における店舗の切り盛りのノウハウやレシピがライセンス対象となることもある。
- データのライセンスは増加しており、限定提供データの枠組みに乗せて、ライセンスが行われることも増えるだろう。
- 企業にとってライセンス契約は大事な契約。特許は当然対抗がある一方、ノウハウは引き続き使用できなくなるのは好ましくない。ライセンシーには何ら帰責性がないところ、引き続き使用できる状況を作るべきと思う。
- 限定提供データの当然対抗制度は、昨今の時勢にあっている。
- 世の中で、ノウハウやデータが重要となっている今、重要なテーマ。
- 最終的には、新しい所有者とライセンシーとの間で新しい契約が締結されることが望ましいと考える。その場合に、ライセンシーに対抗力等を付与することにより最低限の力を確保することができれば、新しい所有者とライセンシーとの交渉が円滑に進むと考えられるため、ライセンシーの保護を図る方向で検討すべき。
- 対抗制度等何らかの手当をするのであれば、著作権法が改正された今のタイミングであろう。
- 営業秘密に関するライセンス契約があるとすると、特許と区別する理由がない。
- 過去、ノウハウライセンスについて、譲渡・破産事例で大きな問題が生じたという話はあまり聞いたことはない。譲渡事例では、新所有者とライセンシー間の交渉がうまくいき、破産事例では、ノウハウのマーケットがないため管財人がライセンシーとの関係維持を優先してきたからだと考える。もっとも、外国企業やトロール、競争者が関係する場合には、問題が顕在化するだろう。
- 事業譲受企業が自社内だけで管理したいという意思に基づいて秘密管理の体制を整えている中で当然対抗制度で第三者が継続利用できてしまうことは、当該企業の秘密管理意思のコントロールが及ばないことになり、秘密管理性・非公知に影響が及ぶかもしれない。
- アメリカの破産法では、営業秘密保護が明確に規定されている。

(参考) ライセンシーの保護制度に関する有識者・産業界ヒアリング結果

<現状の整理（譲渡事例）>

- まずは、「示された」要件の整理が問題。当該要件については、物理的開示がある場合にだけ認める考え方と、規範的要件と捉えてより柔軟に秘密管理の主体は誰なのかという点等を考慮する見解とがある。ライセンス契約等の外部者との関係が問題となる場合には、物理的開示をポイントと捉えることが考えられ、「示された」要件を否定する見解が多数ではないか。一方で、譲受人が侵害警告等を行い現在の保有者は自身であることをライセンシーに認識させることにより「示された」要件を充足すると考えると、同要件を満たす場合も想定される。
- 「示された」要件を満たさないという根拠で、ライセンシーの保護を図る場合、例えば、ライセンシーがライセンサーから受けていた許諾の範囲を超えて営業秘密を使用し続けるような場合にも、7号の適用可能性がなくなるが、それが妥当か疑問。そのため、「示された」要件ではなく、別の要件で整理した方がよいのではないか。
- ライセンシーの行為は、一度も譲受人の秘密管理体制を突破していないので、ライセンシーの行為は不正競争に当たらないのではないか。また、譲渡人から譲受人への秘密管理体制の承継を考える場合でも、図利加害目的の判断で柔軟な対応ができるのではないか。
- 「示された」要件を満たすとした場合、次に、図利加害目的が問題。図利加害目的要件が行為者の予見可能性を確保する機能を有すると考えると、ライセンシー側が権原の範囲内で使用等するのであれば免責されることが合理的であり、譲渡事例では、図利加害目的要件が否定されることが多いであろう。
- 図利加害目的は事例により裁判所の判断が異なりうるため、同要件を満たさないため、ライセンシーの保護が図られているとの整理は適切ではないであろう（ライセンシーの保護に資さないであろう。）。
- 図利加害目的は個別具体の事情にも影響を受けると考えられるところ、仮に当該要件を満たすとする、不競法19条1項6号等の適用除外規定の適用が問題。同号が元々念頭に置いているのは、ライセンサー・ライセンシー間の利益考量であり、事例1の譲渡事例に同号を直接適用ができるかは疑問があるが、文言上は当たり得て、趣旨も妥当するともいえるので、適用可能性はあるのではないか。
- ライセンシー保護の観点からは不競法19条1項6号等の適用除外規定の活用を考えたいが、事例1の譲渡事例は立法過程で想定されていた場合とは異なると考えられるため、何らかの整理が明確となるとよい。
- 善意無重過失の対象の整理は必要だが、現行の19条1項6号が適用可能ではないか。

（参考）ライセンシーの保護制度に関する有識者・産業界ヒアリング結果

＜現状の整理（破産事例）＞

- 管財人の解除権の行使により利用権限を失うことをどう評価するかがポイントであろう。
- 「示された」要件について物理的開示が必要とすれば「示された」要件を満たさないであろう。
- 管財人が解除権を行使した場合は、図利加害目的が肯定されやすく、管財人からの差止請求が認められやすい状況と考えられる。
- 管財人等による差止請求権の行使が権利の濫用に該当するという議論もあるであろうが、ライセンシーの地位の不安定さは解消できないだろう。
- 双方未履行契約として解除された場合には、権原の範囲外の利用になるため、ライセンシーの行為は不正競争になるであろう。

(参考) ライセンシーの保護制度に関する有識者・産業界ヒアリング結果

<保護制度の在り方>

- 企業としては、ライセンシーが保護されれば、権利は特段必須ではなく、適用除外規定の活用でもよいのでは。
- 今の不競法の不法行為の延長上の法律としての性格からすると、利用権を規定するのは異色であり、ハードルが高いため、適用除外規定で整理することがよいのでは。
- 不競法19条1項6号等は、使用等する時点で権原が認められる必要があると考えられるため、管財人からライセンス契約を解除された上で使用等する場合には、適用が困難であり、新たな適用除外規定の整備が必要だろう。
- 破産の場面も想定し、適用除外規定を整備することに同意するが、一方で、場面によっては、管財人による解除権の行使自体に対抗すべき場合もあるかもしれない。そのような場合も想定すると、不競法上、利用権を設定しこれに対抗力を規定することや、（可能かはわからないが、）「営業秘密の利用権を設定する契約については対抗力を備えている契約とみなす」などといった規定を設けることによって、（不競法上、利用権や対抗力を規定しない方法で、）対応することも考えられる。
- 理屈上は、不競法上で利用権等を設定し、これに対抗力を付与するという方法も、適用除外として保護を認めることも、どちらもあり得るかもしれない。
- 不競法上、利用権等 + 当該利用権の第三者対抗力を規定するか、不競法上、差止請求権の適用除外 + 破産法53条1項の適用除外を規定するか、いずれかだろう。事柄の実質からすると、他の知財のライセンスと同様であるから、利用権 + 第三者対抗力を規定する方が自然だろう。