

共有特許権者による自己実施 —ドイツの議論からの示唆—

金子敏哉

I. はじめに

日本特許法73条2項は、各共有特許権者が特許発明を単独で自ら実施することができる旨を定めている。

この特許法73条2項による自己実施の自由は特許権の特性(情報財の消費の非排他性)に基づく、との理解が我が国では一般的である¹。すなわち有体物の場合、共有者の一人が有体物を使用すると他の共有者の使用が妨げられることになるが、特許発明の場合、一人が実施をしても他の共有者の実施の妨げにはならない、との説明である。更に特許庁の解説によればこの特許法73条2項は創設規定ではなく、民法の規定によっても共有特許権者には自己実施の自由が認められるとする²。

他方ドイツの現行特許法(PatG)³は、共有特許権を巡る権利関係について特別な規定を設けていない。このためドイツ民法(BGB)⁴の「持分による共同関係(Gemeinschaft nach Bruchteilen)」を巡る規定(BGB741条以下)が解釈論の出発点となっている。共有特許権者による自己実施につき重要とな

¹ 中山信弘『工業所有権法 上 特許法』(弘文堂、第2版増補版、2000年)301頁以下等参照。

² 特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説』(発明協会、第17版、2008年)231頁。

³ Patentgesetz in der Fassung v. 16.12.1980 (BGBl. 1981 I S. 1).

⁴ Bürgerliches Gesetzbuch v. 18.8.1896 (RGBl. S. 195), in der Fassung v. 2.1.2002 (BGBl. I S. 42).

るのが、BGB743条2項である。BGB743条2項は「各持分権者は、他の持分権者の共同使用(Mitgebrauch)を妨害しない限り、共同の客体を使用する権利を有する」とする。このBGB743条2項から、各共有特許権者による自己実施は他の者の実施を妨げないものとして無制限に許容されるべきかどうか、を巡って様々な議論が展開されてきた。

従来の通説では、特許権の特性等を理由に実施能力を有さない共有特許権者から自己実施をした者に対する補償請求権を認め、近年の下級審裁判例もこれを認めてきた。ところが2005年3月22日の連邦通常裁判所(BGH)の判決⁵は、BGB743条2項から無償の自己実施の権能が各共有者には認められるとして、従来の通説と結論を同じくする控訴審を破棄した。他方で同判決は、実施能力を有さない共有者に残された手段をも示唆している。その手段とは、共同関係の廃止(Aufhebung)請求権(BGB749条、日本民法の分割請求権に相当)と、日本民法にはないBGB745条2項⁶(判決による管理)の請求権の行使である。

本稿は、共有特許権者の自己実施を巡るドイツの議論を紹介し⁷、日本法への示唆を示すことを目的とする。ただし、本稿はドイツ法を日本法の母法と理解するものではないし、日本のあるべき解釈論・立法論を示すも

⁵ BGH, Urt. v. 22. 3. 2005, BGHZ 162, 342 =GRUR 2005, 663 -Gummielastische Masse II.

⁶ BGB745条「(1) 共同の客体の性質に応じた通常の管理(Verwaltung)及び利用(Benutzung)は、多数決によって決することができる。この多数決は、持分の割合に従って計算する。

(2) 各持分権者は、管理及び利用が合意または多数決によって定まっていなくても、衡平な裁量に照らし全持分権者の利益に適った管理及び利用を請求することができる。

(3) 客体の本質的な変更は、決議し、あるいは請求することはできない。持分に応じた収益(Nutzungen)の部分に対する各持分権者の権利は、その者の同意なしには害されてはならない。」

⁷ 自己実施以外の共有特許権、共同発明一般に関するドイツ及び諸外国の状況については、鈴木将文「共同研究成果の権利化及び活用を巡る法的諸問題」知的財産研究所編『特許の経営・経済分析』(雄松堂出版、2007年)347頁以下及びクリストファー・ヒース(立花市子訳)「欧州の法における共有特許権者の地位について」知的財産法政策学研究16号(2007年)1頁以下参照。

のとしてドイツの議論を参照するものでもない。むしろ、ドイツ法との相違点(日本民法249条と BGB743条2項、特許権の特性により自己実施の自由を認める日本の理解と、特許権の特性により自己実施の自由を制約するドイツの学説等)の検討を通じて、現在の日本法に対し問題提起を行うものである。

論述の順序は以下のとおりとなる。まずドイツにつき、問題となる BGBの規定につき概観した後、従来の特許法学説の議論と2005年のBGHの判決を紹介する。そしてドイツの議論を踏まえた上で日本法への示唆として、情報財の消費の非排他性に基づく従来の理解の問題点と、実施能力のない共有者に残された手段につき考察する。

II. ドイツの議論状況

1. ドイツ民法の規定

BGB741条は、権利が複数の者に帰属する場合法律に別段の定めがない限り742条から758条の規定が適用されるとし、この場合の権利関係を持分による共同関係(Gemeinschaft nach Bruchteilen)と呼んでいる。

BGB743条1項は各共有者に持分割合に応じて果実(Früchte)が帰属することを定めている。BGBは果実(99条)と、果実と使用による利益(Vorteile)の両者を含む収益(Nutzungen)とを別に定義している(100条)が、BGB743条1項の果実には使用による利益も含まれると解されている⁸。

⁸ 日本民法では共有の規定(民法249条以下)は所有権の共有に関する規定であり、これが民法264条で複数人が財産権を有する状態一般に適用される形を取っている。これに対して、持分による共同関係の規定(BGB741条以下)は民法典の債務編に属しており、基本的には共同関係にある者相互間の債権債務関係を規律するものとされる。共有所有権(Miteigentum)は所有権を客体とした持分による共同関係の一種であり、BGB1009条以下の特別規定の他はBGB742条以下が適用される。

⁹ BGH, Urt. v. 29. 6. 1966, NJW 1966, 1707 (1708); Julius von Staudinger (Bg.), Bürgerliches Gesetzbuch, Kommentar §§ 741-764, Neubearbeitung 2002, Berlin, 2002, § 743 Rdnr. 2 (Gerd-Hinrich Langhein); Peter Ulmer (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch Band 5 Schuldrecht・Besonderer Teil III §§ 705-853 Partnerschaftengesellschaftsgesetz・Produkthaftungsgesetz, 4. Aufl., München, 2004, § 743

他方BGB743条2項は、他の持分権者による共同使用を妨害しない範囲で、各共有者に共同関係の客体を使用する権限を与える。この規定は現在及び将来の使用については他の共有者に対する認容請求権をもたらす、過去の使用については法律上の原因となる。それゆえ2項に従った使用は、その使用によって利益が不均等に帰属した場合であっても、法律上の原因のない不当利得とはならない¹⁰。

そしてBGB743条2項で問題となるのは、他の共有者による共同使用への実際の妨害、現になされた使用に対する妨害であり、妨害の理論的な可能性ではないと解されている¹¹。他の持分権者達はその使用権を行使しなかった場合には、ある持分権者が一方的に共有財産を使用していたとしてもBGB743条2項の意味での共同使用の妨害は存在しないことになる。

このBGB743条2項は任意規定であり、共有者間に特別な合意があれば適用されない。また通常の用法による管理・利用と認められる範囲では多数決により使用方法を決議することができる(BGB745条1項)。合意も多数決もない場合には、各持分権者は衡平な裁量に照らし全持分権者の利益に適った管理及び利用を請求することができ(BGB745条2項)、この場合裁判所の判決によって使用方法が取決められる。BGB743条2項は各共有者の使用権を745条による使用方法の取決めに対してまで保障するものではない¹²。

Rdnr. 3 (Karsten Schmidt).

¹⁰ BGH, NJW 1966, 1707 (1708); Schmidt, in: MünchKomm-BGB (o. Fußn. 9), § 743 Rdnr. 10; Langhein, in: Staudinger (o. Fußn. 9), § 743 Rdnr. 36. この点に正面から(特許権に限定せず)異を唱えたのが OLG München, Urt. v. 23. 10. 2003, GRUR 2004, 323 (324)である。

¹¹ BGH, NJW 1966, 1707 (1708); Schmidt, in: MünchKomm-BGB (o. Fußn. 9), § 743 Rdnr. 11; Langhein, in: Staudinger (o. Fußn. 9), § 743 Rdnr. 36.

¹² 多数派のみが共有財産をもっぱら使用し、しかも少数派に対して何ら補償も支払わないとの内容の多数決は、BGB745条3項2文(「持分に応じた収益(Nutzungen)の部分に対する各持分権者の権利は、その者の同意なしには害されてはならない。」)に照らし許されない。しかし多数派がもっぱら使用するが少数派に対して使用利益等を持分割合に応じて清算するとの内容であれば、BGB745条3項2文の要件は満たすことになる。

土地所有権の共有につきBGB743条の適用が問題となった判決が、BGHによる1966年6月29日の判決(NJW 1966, 1707)である。この判決は、上記のBGB743条の解釈を示した上で、共有財産を利用した持分権者に対する他の持分権者からの収益に対する補償請求権が認められるのは、そのような趣旨の合意が存在する場合か、利用した持分権者が所有権の共同使用を求める他の持分権者による要求を執拗に拒んだ場合¹³か、BGB745条2項による請求権を行使した場合に限られる、との判断枠組みに立っている¹⁴。

2. 従前の学説・裁判例

i. Isay による問題提起

このBGB743条2項の特許権への適用につき、最初に問題を提起したのはIsayの論文¹⁵である。Isayは特許権の共有が問題となる典型的な局面として、以下の設例を提示している¹⁶。ある技術者が会社の指示で機械を

¹³ この場合には損害賠償債務を負うことになるとしている(BGH, NJW 1966, 1707 (1709)。)。要求の執拗な拒絶は共同使用の現実の妨害になるとの趣旨であろう。

¹⁴ 結論としては、合意の存在や利用の要求とその拒絶の有無、補償の要求の時期につき更なる事実認定が必要であるとして、上告人が単独で共有の土地を利用してきた全期間につき収益の半分を支払うべきものとした原判決を破棄し差し戻した。

¹⁵ Herman Isay, Fragen der Patentgemeinschaft, GRUR 1924, S.25.

¹⁶ Isay (o. Fußn. 15), GRUR 1924, S.25 (26). その後のRichard Calé, Rechtsgemeinschaft an Patent, GRUR 1931, S.90 (95)もIsayによるこの設例が典型的な事例であることを認めている。現在の従業者発明法(Gesetz über Arbeitnehmererfindungen v. 25. 7. 1957 (BGBl. I S. 756))の下では、職務発明に係る労使間の和解による共有が特許権の共有の典型的な事例であるとはいえないであろう。しかし現行法の下でも、複数の従業者が共同発明者であったが使用者による非制限的請求(従業者発明法9条)の要件が従業者の一人につき満たされず、後に当該従業者が共有特許権の持分の返還請求権を行使した場合には、当該従業者と使用者とが特許権を共有することになる(BGH, Urt. v. 21.12.2005, GRUR 2006, 401 -Zylinderrohrはまさにこのような事案である)。BGB747条1文により各共有者は単独でその持分を処分できるため、非制限的請求が適法に行われた他の共同発明者の持分は適法に使用者に移転しているからである(BGH, Urt. v. 17.10.2000, GRUR 2001, 226 -Rollenantriebseinheit)。そしてBGH, BGHZ 162, 342 -Gummielastische Masse IIの事案も、職務発明に関し元従業者と使用者とによる特許権の共有が問題となった事案である(後掲注(42)参照)。

改良した。その機械にかかる発明の権利についての紛争が生じたので、会社と技術者が共同で特許を出願することによって解決した。今や会社は特許の使用として機械を製造したので、技術者がライセンス料の支払いを要求した。会社は支払いを拒絶する根拠として、BGB743条2項を引き合いに出した、という事例である。

Isay は、会社の主張はBGB743条の文言と趣旨からは確かに正当であるが、743条2項のみによる解決は二人の持分権者の立場が完全に不平等になりかねない(工場主である会社は特許をフルに活用できるが、従業員は自己の工場を持たずライセンスも会社の同意なしにはできないから)がゆえに不当であると指摘する。そして Isay は、BGB743条2項の消極的な制限(「他の持分権者の共同使用を害さない」)とは別に、構成員全員を平等に取り扱うべきとの原則(平等取扱原則)があらゆる共有法の最高の原則として妥当するとして、持分権者の地位が不平等な場合には裁判所がBGB745条2項によって利益の調整をなすべきとした¹⁷。

ii. 補償請求権を認める通説の形成と Kraßer の見解

その後の学説において、平等取扱原則が民法の各規定を超えて妥当する¹⁸との構成はあまり支持されなかった¹⁹。しかし BGB743条2項により各共

¹⁷ Isay (o. Fußn. 15), GRUR 1924, S.25 (26f.) .

¹⁸ Isay の他に平等取扱原則により BGB743条2項の適用を排除する見解としては、Wolfgang Lüdecke, Erfindungsgemeinschaften (Rechte und Pflichten des Miterfinders), Berlin, 1962, S.204ff. がある。この見解によれば、BGB743条2項を適用すれば特許製品を流通に置くことは許されないが各持分権者の企業内での利用(特許製品の製造と使用)は許容されることになる(S.208)が、企業内での利用を許容することが不当な帰結(共有者の一部のみが工場を保有し企業内での利用が可能な場合等)をもたらす(S.209f.)がゆえに、平等取扱原則からBGB743条2項の適用は排除され(S.210)、各共有者の同意なしに特許発明を実施した者は、特許権侵害ではないが、BGB741条以下の共同関係法上の違反により損害賠償責任を負うとする(S.212)。また金銭による補償と引き換えに自己実施を認める見解に対しては、ある持分権者が質の悪い製品を製造し発明の評判を落とした場合にその持分権者の収益を分配するというだけでは持分権者間の平等が害されると批判している(S.211)。

¹⁹ 平等取扱原則に基づく見解に対する批判としては、例えば Calé (o. Fußn. 16),

所有者に自由な自己実施を認めることへの問題意識は引き継がれていく。そして、結論として自己実施は認められない²⁰、あるいは企業内での実施は許容されるが特許製品を流通に置くことは許されない²¹、との見解も唱えられていたが、2005年の時点で支配的な見解²²となっていたのは、他の共有者の同意なしでの自己実施は認められるが他の共有者は実施をした共有者に補償を請求することができる、との見解である。各学説によりその理由付けと補償請求権が認められる範囲は様々である²³。ここでは特許権

GRUR 1931, S.90 (95); Klaus Gennen, Zum Ausgleichsanspruch zwischen Mitinhabern eines Schutzrechts bei Vorliegen einer Bruchteilsgemeinschaft, in: Manfred Haesemann et al. (Hrsg.), Festschrift für Kurt Bartenbach, Köln·Berlin·Bonn·München, 2005, S.335 (351f.)を参照。

²⁰ Oscar Zeller, Gemeinschaftserfindungen, GRUR 1942, S.247 (248); Wilhelm Kisch, Die Patentgemeinschaft, GRUR 1952, S.267 (268f.); Lüdecke (o. Fußn. 18), S.204ff.; Wulf-Rüdiger Seifzig, Das Verwertungsrecht des einzelnen Miterfinders, GRUR 1995, S.302 (303f.).

²¹ Heinrich Hubmann, Horst-Peter Götting, Hans Forkel, Gewerblicher Rechtsschutz, 8. Aufl., München, 2002, § 13 Rdnr. 4; Klauer-Möhring, Patentrechtskommentar, 3. Aufl., Berlin, 1971, S.158ff. (Rudolf Nirk)は、特許製品を流通に置くことは果実の収拾であるので管理行為(BGB744条)として共同して行う必要があるとする。BGH, BGHZ 162, 342 -Gummielastische Masse II以降の Horst-Peter Götting, Gewerblicher Rechtsschutz, 8. Aufl., München, 2007, § 15 Rdnr. 8でも同様に特許製品を流通に置くことは管理行為であるとしながら、続けて、Gummielastische Masse II判決を引用し、利用する共有者に使用利益の清算を請求するためには共有者間の合意が必要であるとの記述が付加されている。Gummielastische Masse II判決は企業内での実施と特許製品を流通におく行為を区別せず補償なしでの自己実施を認めるが、Göttingの記述は特許製品を流通に置くためには全員の同意が必要となり、企業内での実施につき補償が認められるためには特別な合意が必要となる趣旨であろう。ただし、Göttingの評釈による見解はこれと異なるようである(後掲注(57)に対応する本文参照)。

²² BGH, BGHZ 162, 342 (344) -Gummielastische Masse IIも補償請求権を認める見解が支配的な見解であることを認めている。

²³ 補償請求権を認める主要な見解のうち、後述する Kraßer とは異なる理由付けによるものとしては、以下の見解がある。

Eduard Reimer (Begr.), Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz: Systematischer Kommentar, 3. erweiterte und neubearbeitete Aufl., Köln·Berlin·Bonn·München, 1968,

S.209f. (Rudolf Neumar)は、より資本力のある共同発明者Aの実施の結果他の発明者Bにとって発明の実施による利益がもはや期待できない場合にはBGB743条2項の共同使用の妨害といえるが、Aの実施を禁じる必要はなくAからBへのライセンス料の支払いを命ずれば足りるとする。

Ernst Fischer, Verwertungsrechte bei Patentgemeinschaften, GRUR 1977, 313 (314ff.)は、まずBGBを適用した場合の帰結として、特許製品自体を特許権の果実と解しBGBの特許権に適用すると他の共有者の同意なしには自己実施が認められなくなる(S.214)と解している。そして、特許権の時間的制約(後掲注(29))に対応する本文参照)からBGBの規定を離れて、各特許権者はその営業活動の範囲内で他の共有者の同意なしに自己実施をすることが許される(S.314f.)が、BGB745条3項2文(前掲注(12)参照)あるいは平等原則から、使用の程度に応じて持分権者間でライセンス料類似の算定方法により金銭による補償が行われなければならないとする(S.316)。

Georg Benkard (Bg.), Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 9. Aufl., 1993, München, § 6 PatG Rdn. 35. (Karl Bruchhausen)は、BGB743条2項につき他の者の実施を妨げないため自己実施は認められるとしながら、BGB743条1項により持分を超えて取得した使用利益を金銭により清算する必要があるとしている。

Klaus Storch, Die Rechte des Miterfinders in der Gemeinschaft, in: Manfred Bohl (Hrsg.), Festschrift für Albert Preu, München, 1988, S.39 (44f.)は、基本的にBruchhausenと同様の見解だが、補償請求権をBGB743条1項とBGB745条3項2文から導いている(S.46f.)。そして、土地所有権の場合には補償義務を負わない私的使用と補償義務を負う営業上の使用が問題となるが特許権では営業上の使用しか問題とならないとする(S.46)。この理解は、LG München I, Urt. v. 12. 2. 2003 - 21 O 14573/01 - unveröff.がBGH, NJW 1966, 1707の法理は私的使用を対象とするもので営業上の使用には及ばないとした解釈と親和的なものであるが、その控訴審であるOLG München, Urt. v. 23. 10. 2003, GRUR 2004, 323 (324)は、私的使用と営業上の使用の区別は法律上存在しないと第一審の解釈を否定している。

Martin Chakraborty/Winfried Tilmann, Nutzungsrechte und Ausgleichsansprüche einer Mehrheit von Erfindern, in: Christoph Ann et al. (Hrsg.), Festschrift für Reimer König, Köln, 2003, S.63 (76 ff.)は、BGB743条2項を「Rücksichtnahmegebot」(共同の使用につき相互配慮を命ずる規定)と解し、他の者の共同使用が事実上排除された場合(他の者の共同の権利が紙切れとなるようなほどの値段で販売した)等の例外的な場合には共同使用の妨害となるが、そのような場合を除いては実施能力の異なる共有者による実施は補償と引き換えに認められるべきであるとする(S.76f.)。そしてBGB743条2項をRücksichtnahmegebotとする解釈は他の共有者からの補償請求権によって補完されるとする(S.78)。

の特殊性に基づいて補償請求権を認めるKraßerの見解²⁴を紹介する。

Kraßerは、BGB743条2項により各共有者に与えられる自己使用の権利は、特許発明の場合事実上の理由からある共有者が行使できない場合があるとする。特に、持分権者の一部が特許発明を既に実施し市場において強力な地位を築いている場合、適当な工場も工場を建設する資金も有さない残りの持分権者には経済的に利益が期待可能な実施を期待できない状況になる。このような状況においても自己実施をできない持分権者に特許発明の経済的価値につき適切な分配を受けさせる方法²⁵として、使用する持分権者からの補償金の支払いを提唱している。

そして、BGB743条2項から導かれる、自己使用による利益につき清算する必要がないとの原則²⁶に対しては、特許権の特殊性によりこの原則から逸脱することが正当化されるとする²⁷。特許権の場合、その権利客体の非物質性から各持分権者は他の持分権者に構わず特許発明を実施することができるが、他方で経済的な成功の見込みがある実施の機会は市場規模により制約されている²⁸。特許発明は、排他的な使用権の客体である限りにおいてのみ取引可能な経済財となるが、その経済的価値の実現には時間的な限界がある²⁹。つまり、特許製品の需要は尽きることがあるし、新た

これらの見解は、BGB743条2項に従った使用による利益は持分割合に関わらず不当利得とはならないとの民法における解釈との整合性につき十分な説明をしていない。

²⁴ Rudolf Kraßer, Patentrecht, -Ein Lehr- und Handbuch zum deutschen Patent- und Gebrauchsmusterrecht, Europäischen und Internationalen Patentrecht-, 5 Aufl., München, 2004, S.352ff.

²⁵ これまでの実施により当該特許発明につき十分な市場機会が残されていない場合、持分の譲渡も廃止請求権の行使による特許権の売却も、実施能力を有さない持分権者に適切な対価を得ることを可能にするものではないことが指摘されている(Kraßer (o. Fußn. 24), S.354.)。

²⁶ 前掲注(10)参照。

²⁷ Kraßer (o. Fußn. 24), S.354.

²⁸ Kraßer (o. Fußn. 24), S.352.

²⁹ Kraßer (o. Fußn. 24), S.354. なおKraßerに先立って(Kraßerの見解が最初に示されたのは、Wolfgang Bernhardt/Rudolf Kraßer, Lehrbuch des deutschen Patentrechts:

な技術が登場し需要が奪われることもある。また特許権の保護期間は法律により上限がある。それゆえ「発明の使用は常に発明の経済的価値の一部を消費する」³⁰。以上のことから、補償金支払いの請求権は原則として認められるべきとする。

ただし補償請求権が認められるのは、事実上の困難(実施能力の欠如、既存の実施行為により十分な需要が残されていない等)により、補償金の支払いを請求する持分権者に期待可能な努力によっても十分な収益をもたらす使用が不可能な場合に限られる³¹。そして補償の金額は、通常のライセンス料の算定方法によって計算されるべきとしている。

iii. 補償なしでの自己実施を認める見解(Gennen)

Kraßer等の実施能力を有さない共有者からの補償請求権を認める通説、及び後述の下級審裁判例に対して、ごく少数ながらBGB743条2項により原則として補償なしでの自己実施を認める見解が唱えられている³²。

Recht der Bundesrepublik Deutschland, Europaisches und Internationales Patentrecht, 4 Aufl., München, 1986, S.198ff.である)、特許権の時間的限界からBGBの原則から逸脱すべきことを主張したFischerの見解については前掲注(23)参照。

³⁰ Kraßer (o. Fußn. 24), S.354f. またSchmidt, in MünchKomm-BGB (o. Fußn. 9), § 743 Rdnr. 18も、Kraßerの見解を引用してその使用が価値の消費を伴う特許権の共有につき民法の立法者が念頭においていなかったことを指摘し、共有特許権については金銭による補償請求権を認めている。さらにVolkmar Henke, Die Erfindungsgemeinschaft, Köln, 2005.は、法政策論も含めた詳細な検討に基づきPartizipationsmodell(自己実施とライセンスを利用行為として等しく扱い、利用行為により得た独占利潤を持分割合に応じて清算すべきとする)を提唱するものであるが、法解釈論としては、Kraßerの見解も踏まえた上で、BGB743条2項の「妨害」を経済的な妨害と解すべきことを主張している(Rdnr. 932f., Rdnr. 1070f. und 1074)。

³¹ Kraßer (o. Fußn. 24), S.355. 十分な収益をもたらす使用が可能であったにも関わらず、自己使用をしなかった持分権者については、持分割合とは異なる使用利益の分配につき黙示の同意あったものとみなされるとする。

³² Nils Heide, Ausgleichspflicht für Verwehrunsgleichgewichte in Patentinhabergemeinschaften, Mitt. 2004, S.499 (503)は、ある共有者が自己実施能力を有さなくても、その共有者の使用を自己実施を行った共有者が妨げたことにはならないことを指摘している。ただし、実施能力がないというだけでは補償請求権を認めないが、ある共有者によ

Gennen³³は、BGB743条2項をBGH, NJW 1966, 1707.の解釈に従って特許権に適用する見解である。従来の特許法学説に対しては、特許権の時間的限界は有体物との別扱いを正当化するものではないこと³⁴、平等原則によっても³⁵BGB745条3項2文によっても³⁶補償請求権は根拠付けられないこと等の批判をしている。なかでも特筆すべきは、補償請求権を認めると、実施をしない共有者は補償を受ける一方で、実施をした共有者はその負担した経済的なリスクを他の共有者に分担させることができないことを指摘している点³⁷である。

iv. 下級審判決

多数の学説にも関わらず、共有特許権者の自己実施が争点となった裁判例が公刊されることは近年までなかった。しかし2003年以降、下級審で裁判例が現れ、通説と同様共有特許権者の自己実施につき補償請求権を認める判決が相次ぐ³⁸。

る実施で市場が飽和し他の共有者による実施が妨げられている場合には補償請求権を認めるようである。

³³ Gennen, in: Festschrift für Kurt Bartenbach (o. Fußn. 19), S.335 (343ff.).

³⁴ Gennen, in: Festschrift für Kurt Bartenbach (o. Fußn. 19), S.335 (348f.).

³⁵ Gennen, in: Festschrift für Kurt Bartenbach (o. Fußn. 19), S.335 (351f.). 実施能力のない共有者は持分を第三者に売却すればよく、平等原則を各持分権者の能力とそれぞれの成功と失敗に基づいた経済的な不均衡を是正する手段として用いることは許されないとする。

³⁶ Gennen, in: Festschrift für Kurt Bartenbach (o. Fußn. 19), S.335 (354).

³⁷ Gennen, in: Festschrift für Kurt Bartenbach (o. Fußn. 19), S.335 (353).

³⁸ LG München I, Urt. v. 12. 2. 2003 - 21 O 14573/01 -unveröff. (理由づけにつき前掲注(23)参照); OLG München, Urt. v. 23. 10. 2003, GRUR 2004, 323; LG Düsseldorf, Utr. v. 25. 3. 2004 - 4 a O 331/02 -unveröff. (Gennen, in: Festschrift für Kurt Bartenbach (o. Fußn.18), S.335(348)で引用された判決理由はKraßerと同様のものである); LG Nürnberg-Fürth, Urt. v. 21.4.2004 - 3 O 11074/02 -unveröff. (Gennen, in: Festschrift für Kurt Bartenbach (o. Fußn. 19), S.335 (347)によれば、持分割合を超えて受け取った利益を清算しなければならないとするものである); OLG Nürnberg, Urt. v. 26.10.2004- 3 U 1818/04 -unveröff. (その上告審であるBGH, Urt. v. 21.12.2005, GRUR 2006, 401 -Zylinderrohrによれば、BGB743条1項から補償請求権が認められ

その中でもミュンヘン上級地方裁判所の判決³⁹は、BGB743条2項は無償の使用を根拠づけるものではないとしてBGH, NJW 1966, 1707(1708)の解釈に正面から反対している。共同使用の執拗な拒絶がなくとも、BGB743条1項に基づき、持分権者がその持分割合を超えて共同の権利に従った発明の使用によって獲得した使用利益が他の持分権者に金銭給付によって補償されるべきとする。BGH, NJW 1966, 1707の考え方に従うと、ある持分権者が事実上あるいは法律上共同の客体を利用できない場合に不当な結果をもたらし、まさにこの事件はそのような事案⁴⁰であるとする。さらに、特許権の共有者は全員が持分割合に応じて特許料を負担する義務を負う以上は、一人の持分権者による利用であってもその利用による果実・使用利益につき権利を認められなければならないとした。

この判決を誤りとした上告審がBGH, BGHZ 162, 342 -Gummielastische Masse IIである。そして他の下級審判決も、Gummielastische Masse II判決を引用する控訴審・上告審により相次いで覆される⁴¹ことになる。

3. Gummielastische Masse II判決

i. 事実関係

BGH, BGHZ 162, 342 -Gummielastische Masse IIの事実関係は以下のとおりである。

X(原告、被控訴人、被上告人)は、Y(被告、控訴人、上告人)にて1976年から1984年まで科学者として勤務していた。問題となった特許はXが単独で1987年8月24日に出願した特許である。Xは単独で特許権を取得して

るとするものである。)

³⁹ OLG München, Urt. v. 23. 10. 2003, GRUR 2004, 323 (324).

⁴⁰ 本件でX(原告)はY(被告)のかつての従業者であった(詳細な事実関係については後掲注(42)及び対応する本文参照)。Xは、発明の実施に必要な装置、適切な営業所を自由に使えず事実上特許発明を実施することはできなかった。また、XY間では別の労働法上の紛争があり1999年5月12日にミュンヘン州労働裁判所での和解をするに至ったが、その和解によりXは10年間Yと競業してはならないとの契約上の義務を負っていたため、法律上も共同の客体を使用できない状況にあった。

⁴¹ OLG Düsseldorf, Utr. v. 25.8.2005, GRUR-RR 2006, 118 (119); BGH, Urt. v. 21.12.2005, GRUR 2006, 401 (402) -Zylinderrohr.

いたが、ミュンヘン上級地方裁判所における1997年9月18日の判決⁴²により40%の持分権がXからYに譲渡され、X(60%)とY(40%)が特許権を共有するに至っている⁴³。

Xは、Yによる特許の使用を理由にライセンス料相当額の支払いと特許のある特定の管理に対するYの同意を求め訴訟を提起した。支払い請求については段階訴訟の方法で訴えを提起し、第一段階として行使された報告請求を地方裁判所⁴⁴は部分的に認め、Yに、特許製品の製造数と1987年8月24日以降の売り上げを報告するように命じた。Yは控訴したが、前述のとおりの⁴⁵控訴審も補償請求権を認めたため、控訴は棄却された。そこでYはXの請求棄却を求めて上告した。上告審判決は原審を破棄し、差し戻した。

ii. 判決理由の概要

この上告審判決は、基本的にBGH, NJW 1966, 1707(1708)が土地所有権の共有につき示したBGB743条2項の解釈が特許権の共有にもそのまま妥当する、との理解に基づくものである⁴⁶。すなわち、合意も多数決も全持分権者の利益に衡平な裁量により適合する使用に対する請求権(BGB745条2項)も行使されていない場合、共有者による使用はBGB743条2項により規律される。他の持分権者の使用権限及びこれに基づいた現実の使用が害されている事実が証明されなければ、持分権者によって獲得された使用利益はいかなる補償義務をも引き起こさない、とする。

⁴² この判決自体は入手できなかったが、その差戻前の上告審(BGH, Urt. v. 17.1.1995, Mitt. 1996, 16 - gummielastische Masse I.)の判示から以下のことが推察される。Xが退職後に単独で出願し特許を取得した発明に対し、退職後のXの活動と共に在職中のXの活動が創作的な寄与をなしており、Xが職務発明に係る報告義務を履行しなかったことからX在職中の寄与につきYによる非制限的請求の行使が認められ、在職中の寄与に相当する40%の持分がYに移転されるべきものとされたのであろう。

⁴³ XY間の労働法上の紛争に関する和解について、前掲注(40)参照。

⁴⁴ LG München I, Urt. v. 12. 2. 2003 - 21 O 14573/01 -unveröff. (理由づけにつき前掲注(23)参照)。

⁴⁵ OLG München, Urt. v. 23. 10. 2003, GRUR 2004, 323. 前掲注(39)に対応する本文参照。

⁴⁶ BGH, BGHZ 162, 342 (345f.).

BGH, NJW 1966, 1707の解釈が特許権にもそのまま妥当すべき根拠としては、BGB741条(全ての権利につき、法律に別段の定めがない限りBGB742条以下の規定が妥当するとしている)とともに、立法者の意思も挙げている⁴⁷。特許法の条文の新公布(1980年12月16日に公布された条文—BGB1. 1981 I 1)に際し立法者がBGB741条以下、あるいはそのうちの幾つか、特にBGB743条2項の適用を制限することを思いとどまったことから立法者の意思が推論できるとする。

さらにBGHは、各共有者に残された他の手段を示唆している⁴⁸。BGB743条2項の適用は、多数決(BGB745条1項)⁴⁹によって、あるいは、自ら利用する者がその持分割合に従った持分を越える使用利益について金銭による補償を履行することが全員の利益に衡平な裁量によって適合すると認められればBGB745条2項に基づく請求権の行使によって排除することができる。さらに、最終的にはBGB749条1項により各共有者はいつでも廃止請求権を行使することができ、廃止は特許の場合BGB753条1項に従い原則として特許権の競売によって行われる。これらの持分による共同関係の規定に基づく手段は、事実上の障害又は契約上の制限から実施できない持分権者にも、共同の権利の経済的価値の中で自己に割り当てられるべき分を実現するために十分な手段となり、控訴審が問題とした特許料の分担義務(BGB748条)と均衡をとることができるとする。

そして結論としては、Xの請求を棄却するのではなく、BGB745条2項に基づきYからXへ金銭が支払われるべきか否かにつき事実審における更なる審理が必要であるとして差戻している⁵⁰。BGB743条2項の解釈からは、XがBGB745条1項⁵¹及び2項に基づく手段を用いる前の期間については、Xは補償を請求できず、補償請求権を前提とする報告請求権も認めら

⁴⁷ BGH, BGHZ 162, 342 (346).

⁴⁸ BGH, BGHZ 162, 342 (347).

⁴⁹ 多数決の場合、BGB745条3項により少数派にも使用利益の持分割合に応じた帰属が保障されることになる。

⁵⁰ BGH, BGHZ 162, 342 (347f.).

⁵¹ 本件でXの持分割合は60%である。ただし、BGB745条1項に基づく決議があったとの主張は何らされていないようである。

れないことになる。しかし、Xの持分割合に従ったライセンス料と引き換えにのみYが使用できる旨のXによるYに対する請求が、XY双方の持分権者の利害を考慮にいれた衡平な裁量に適合する(BGB745条2項)と判決で認められた場合、BGHの確定判例⁵²に基づけば、判決時からではなく、XがYに(裁判外でも)要求した時点からXの請求に従った使用規則が生じていることになる。このため、いつXがYに補償の支払いを請求したか、そしてXの請求がBGB745条2項の要件を満たすか否かにつき、更なる審理が必要であるとした。

iii. 学説による評価

Gummielastische Masse II判決によるBGB743条2項の特許権への適用に対し、その後の学説の評価は分かれている。

本判決に賛成する見解⁵³としては、Kasperによる評釈⁵⁴がある。Kasperは、BGB743条2項の共同使用の妨害は土地の場合には物理的な干渉により容易に想像できるが、特許権の場合、特許の対象となる技術的教示⁵⁵は共有者がお互いに妨げることなく利用できるものであり、この無体財産の非物質的な性格ゆえに、ある持分権者による使用は通常の場合他の共有者の利用の機会の事実上の制限に至らないことを指摘している⁵⁶。

他方Göttingによる評釈⁵⁷では、前述のKraBerの見解に従い、発明の経済的価値がその使用により消費されまた時間的な制約を受けることから、

⁵² z.B. BGH, Urt. v. 15.9.1997, NJW 1998, 372 (373) m. w. Nachw. .

⁵³ Georg Benkard (Bg.), Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 10. Aufl., 2006, München, § 6 PatG Rdnr. 35a (Klaus-Jürgen Melullis)も、旧版(前掲注(23)参照)と異なりGummielastische Masse II判決に賛同している。

⁵⁴ Kay N Kasper, Urteilsanmerkung zu BGH X ZR 152/03 –Gummielastische Masse II, Mitt 2005, S.488 (489).

⁵⁵ BGH, BGHZ 162, 342 (345)は、特許の対象が技術的な行為についての教示(Lehre)であることを指摘しているが、そのことから特許においては共同の使用の妨害がありえない、とまでは述べていない。

⁵⁶ Kasper (o. Fußn. 54), Mitt 2005, S.488 (489).

⁵⁷ Horst-Peter Götting, Kein Vergütungsanspruch gegen den benutzenden Mitinhaber eines Patents – gummielastische Masse II, LMK 2005, 158798.

BGB745条1項・2項による手続きがとられる前についても、自己実施につき補償が認められるべきとする。そしてBGHが立法者意思を持ち出した点については、1980年の特許法の新公布の際に立法者が共有特許の自己実施の問題につき熟考していたとは認められないと批判している。

そしてHenkeの論文でも、立法者意思の点が批判されている⁵⁸。さらに、従前の学説において特許権の特殊性(特に、実施能力の格差)ゆえにBGBの規定とは別扱いをすべきとの議論がされてきたにも関わらず、BGHはこの点につき十分な検討をしていないことを批判している⁵⁹。

またBGHが示した他の手段、廃止請求権の行使とBGB745条2項に基づく請求権の行使についても問題点が指摘されている。

BGBの廃止請求に関する規定によれば、各持分権者は、いつでも共同関係の廃止を請求できる(BGB749条1項)。廃止請求権を排除・制限する合意があっても、重大な事由が存在する場合には廃止を請求することが可能である(749条2項)、廃止の方法につき合意がなければ、まずは現物分割(753条)により、現物分割ができなければ売却による分割(754条)によって行う。売却による分割の場合には、担保物売却の規定に従って共同の客体を売却し、土地については強制競売を行い、その売却代金を分割することによって行われる(754条1項1文)。第三者に譲渡することができない客体については、持分権者の間で競売が行われることになる(754条1項2文)。

しかし、特許権につきBGB749条1項をそのまま適用することに対してはこれを問題視する見解も唱えられてきた。特に、ある持分権者が実施のために多大な投資をしてきた場合に、廃止により競売の結果当該持分権者

の競合会社に特許権が売却される場合の帰結が問題とされている⁶⁰。そこで従来の学説ではBGB749条1項の特許権への適用について意見が分かれていた⁶¹。Gummielastische Masse II判決が、実施していない持分権者に残された手段として廃止請求権が存在するとした点に対しても、Henkeの論文では競売がもたらす問題点が指摘されている⁶²。他方Kasperの評釈⁶³では、廃止請求権の行使が特許発明を利用する持分権者にとって脅威となるのが特許発明を利用していない持分権者との交渉を促すとして、廃止請求権を積極的に評価している。

またBGB745条2項に基づく請求権の行使に関しても、いかなる使用方法がBGB745条2項の衡平な裁量に合致するのかの認定が個別の事例において困難になること、そしてその主張証明責任が、特許発明を利用していない持分権者の側に課せられる点が問題とされている⁶⁴。

しかしながら、Gummielastische Masse II判決を踏まえた実務上の対応としては、特許発明を利用する能力のない持分権者は速やかにBGB745条1

⁶⁰ 廃止請求権についても最初に問題を提起したのは、Isay (o. Fußn. 15), GRUR 1924, S.25 (27)である。

⁶¹ BGB749条1項の適用を制限する見解として、例えばWolfgang Bernhardt, Lehrbuch des deutschen Patentrechts, 3. Aufl., München, 1973, S.83; Nirk, in: Klauer-Möhring (o. Fußn. 21), S.161; Neumar, in: Reimer (o. Fußn. 23), S.211; Fischer (o. Fußn. 23), GRUR 1977, S.313 (318)は、共有者間に合意がなくてもBGB749条2項により重大な事由がある場合にのみ廃止請求権の行使が許され、廃止方法も廃止を望む持分権者の持分が適切な補償と引き換えに他の持分権者に添加する方法(組合の組合員脱退時の清算と同様の方法)によるべきことを提案している。

これらに対しHeinrich Tetzner, Das Materielle Patentrecht der Bundesrepublik Deutschland, Darmstadt, 1972, § 3 Anm. 26; Kraßer (o. Fußn. 24), S.358f.では、競売のもたらす問題については合意により廃止方法を定めることによって対処すべきとしており、合意がなければBGB749条以下が適用されるとする。

⁶² Henke (o. Fußn. 58), GRUR 2007, 89 (91).

⁶³ Kasper (o. Fußn. 54), Mitt 2005, S.488 (489).

⁶⁴ Kasper (o. Fußn. 54), Mitt 2005, S.488 (489). Götting (o. Fußn. 57), LMK 2005, 158798も、共同発明者がしばしば知らないBGB745条1項・2項の手続きを遵守しなければ発明につき適切な対価を得られないことを問題としている。

⁵⁸ Volkmar Henke, Interessengemäße Erfindungsverwertung durch mehrere Patentinhaber, GRUR 2007, 89 (90f.)は、1980年の新公布に際し、立法者が持分共同関係における発明の利用の問題につき判断していたかどうかを示す資料は存在しないこと、1980年以前からBGBの特許発明への適用には問題があることは学説で議論されており、BGH, NJW 1966, 1707 (1708)の法理を発明に適用すべきとの前提に立法者が立っていたとはいえないと批判している。

⁵⁹ Henke (o. Fußn. 58), GRUR 2007, 89 (91).

項の多数決を行うか2項に基づく請求権を行使すべきことになる⁶⁵。今後は、BGB745条2項の解釈が重要な論点となろう⁶⁶。

Ⅲ. 日本法への示唆

以上のドイツ法の議論を踏まえて、日本法への示唆として、特許権の特性と自己実施の自由との関係、実施能力のない共有者に残された手段につき考察する。

1. 特許権の特性と自己実施の自由

細かい解釈の差異⁶⁷は捨象して考えると、ドイツの特許法学説がBGB743条2項の民法における解釈とは異なる解決を模索してきた背景には、特許権の二つの特殊性があるものと理解できる。

その特殊性の第一点は、Jsayの問題提起に現れているように、特許権は特許権者の能力・資力次第でその経済的価値が大きく変わることである。土地の共有では各共有者間の使用能力の差はあまり問題とならないが、特許権の共有の場合、一部の共有者だけが特許発明を自ら実施できる状況が生じる。特許権につき自己実施の自由(他の共有者の同意も、補償の支払いも必要なく特許発明を自ら実施できる)を認めた場合に実施能力の差によってもたらされる結果を不公平と考える立場から、その不公平を補償請求権によって是正することが唱えられている。

特殊性の第二点は、KraBerの見解にて示されているように、特許権の経済的価値は特許の実施によって消費され、さらに特許権の保護期間及び新技術の登場可能性による時間的な制約も受ける点である。確かにある共有

者が特許発明を実施することは、他の共有者による実施を物理的には何ら制限するものではない。しかし、特許権の存続期間中の特許製品の需要は有限である。共有者の一人が大規模に実施をすることで、他の共有者には十分な利用機会が残されていない事態が生じうる。

この特許権の二つの特殊性(のどちらか、あるいは双方⁶⁸)から、ドイツ法においては、民法典(BGB743条2項)によれば他の共有者の共同の使用を妨げない範囲で各共有者に使用権限が認められるにも関わらず、特許権の共有については民法の規定と異なった扱いがされるべきことが主張されてきたのである。このことは、特許権の特性として情報財の消費の非排他性に着目し⁶⁹、これによって自己実施の自由を根拠付ける日本法の従来理解とは極めて対照的である。

以上のように、ドイツ法の学説による議論からは、日本特許法73条2項は情報財の消費の非排他性に基づくとする従来理解は、根拠付けとしては不十分であることが指摘できる⁷⁰。

⁶⁸ KraBerの見解は双方の特殊性を踏まえたものである。

⁶⁹ もっとも、持分の譲渡(日本特許法73条1項)とライセンス(3項)に関しては、特許権の他の特性(実施主体次第で経済的価値が大きく変わる事、特許製品の需要が有限であり各共有者の実施は競合すること)が考慮されている。すなわち持分の譲渡とライセンスについては、2項の自己実施の自由を前提とした上で、新たな持分権者・ライセンシーの実施能力次第で他の共有者の持分の経済的価値が大きく変動することから、他の共有者の同意が必要とされている(中山・前掲注(1)302頁、特許庁・前掲注(2)232頁以下参照)。

ある持分権者の実施が他の持分権者による実施を本当に、如何なる意味においても妨げないのであれば、持分の譲渡とライセンスも自由に行われるべきことになる。73条1項と3項で持分譲渡とライセンスが制限されていることは、2項の自己実施の自由の根拠となる「特許発明の場合、一人が実施をしても他の共有者の実施の妨げにはならない」との考え方が、自明の定理ではなく程度問題であることを指し示している。

⁷⁰ しかし、実質論としてドイツの学説が正しく日本の現行法が誤り、というわけではない。実施能力の格差があるからといって、実施能力の差による利益の差を不公平と考えるかどうかはまた別の問題である。共有者の一人の実施により特許製品の需要の大半が充足されてしまったとしても、他の共有者にも実施の機会是与えられていたものであり、共有者間の自由競争の結果として他の共有者は甘受しなければなら

⁶⁵ Kasper (o. Fußn. 54), Mitt 2005, S.488 (489f.); Götting (o. Fußn. 57), LMK 2005, 158798; Henke (o. Fußn. 58), GRUR 2007, 89 (91f.).

⁶⁶ Henke (o. Fußn. 58), GRUR 2007, 89 (92f.)はこの点につき詳細な考察をしている。BGB745条2項により補償請求権が認められる場合については、請求する持分権者に過大でない努力によってもいかなる経済的な成功をもたらす使用もできない場合(KraBerのBGB743条2項に関する見解)としている。

⁶⁷ 前掲注(23)参照。

さらに、BGH, BGHZ 162, 342 -Gummielastische Masse II のように民法の規定に基づいて自己実施の自由を根拠付けることは、日本民法のもとでは許されない。他の共有者の共同の使用の妨害を問題とする BGB743条2項と異なり、日本民法249条は持分に応じた使用を命じている。そしてこの現行民法249条は、BGB743条2項と類似した旧民法の規定⁷¹が不公平である⁷²として設けられた規定である。旧民法と現行民法の文言の差異からすれば、他の共有者による使用を妨げるか否かに関係なく、各共有者は持分に応じて共有財産を使うべきことになろう。民法249条起草の際に知的財産権が念頭に置かれた形跡は全くないが、それでも日本民法249条の文言からは、特許権の共有者の一人の実施が他の共有者の実施を妨げなくても、持分に応じて使用すべきことになる。

そして民法249条は、時間的・空間的に区切られた使用として言及されることが多いが、裁判規範として有する意味は以下の二つである。第一に、各共有者が「共有物の全部を使用できる」ことから他の共有者からの使用差止・明渡請求が当然には(多数決等がない限り)認められないこと(最判昭和41年5月19日民集20巻5号947頁)。第二に、「持分に応じて使用」しなければならないので、単独で共有物を使用・占有したものは、賃料相当額を他の共有者に持分割合に応じて支払わなければならないこと(最判平成12年4月7日判時1713号50頁)である。仮に特許法73条2項の規定がない⁷³場合に、明渡請求は受けないが、他の共有者に賃料相当額を支払わな

らないと考えることもできる。また Gennen が指摘するよう(前掲注(37)に対応する本文参照)に、実施につきリスクを負担しない他の共有者に対し補償請求権を認めることを不当と考えれば、補償なしでの自己実施が認められることになる。

⁷¹ 旧民法財産編37条1項「数人一物ヲ共有スルトキハ持分ノ均不均ニ拘ハラズ各共有者其物ノ全部ヲ使用スルコトヲ得但其ノ用法ニ従ヒ且他ノ共有者ノ使用ヲ妨ケサルコトヲ要ス」。

⁷² 第8回民法整理会(明治28年12月24日)における富井政章の説明(「第八回民法整理会議事録」法務大臣官房司法法制調査部監修『日本近代立法資料叢書14 法典調査会民法整理会議事速記録』(商事法務研究会、1988年)194頁)参照。

⁷³ 武石靖彦「共有特許の運用についての一考察」特許管理24巻3号(1974年)261頁以下は、現行特許法73条2項の解釈論としても、民法249条により自己実施による収益は各共有者に分配されるべきとしている。しかしこの見解は誤りであろう。

なければならない、という意味での民法249条が特許権に適用されたならば、その帰結は、共有特許を実施した共有者は、他の共有者からの差止請求権の行使は受けないが実施料相当額を持分割合に応じて支払わなければならない、ということになろう。

以上のことから、特許庁の解説のように⁷⁴、特許法の規定がなくても日本民法により無償での自己実施が認められる、ということではできない。

2. 実施能力のない共有者に残された手段

BGH, BGHZ 162, 342 -Gummielastische Masse II 判決は、従来の通説と異なり実施した共有者に対する他の共有者からの補償請求権は認められないとしたが、実施能力のない共有者に残された手段を示唆している。BGB749条以下の廃止請求権と、BGB745条1項(多数決による管理)、そしてとりわけ重要となるのが BGB745条2項に基づく請求権である。これらの手段の他に、ドイツ法では実施能力のない共有者は持分を第三者に売却することもできる(BGB747条1文)⁷⁵。

他方日本特許法では、持分の譲渡やライセンスには他の共有者の同意が必要となり(特許法73条1項・3項)、BGB745条2項や日本著作権法65条3項のような裁判所の裁量的な判断を可能にする規定も存在しない。別段の合意がない状況で、実施能力のない共有者がその持分につき経済的な価値を実現しようとする場合、唯一残された手段は民法256条以下の分割請求権を行使し、競売又は全面的価格賠償による対価を持分割合に応じて取得

⁷⁴ 前掲注(2)参照。

⁷⁵ 学説の中には、持分権を単独で処分できること及び実施能力の格差の是正の観点から、ある持分権者が単独で第三者にライセンスをすることも認める見解もある(Calé (o. Fußn. 16), GRUR 1931, S.90 (95ff.); Chakraborty/Tilmann, in: Festschrift für Reimer König (o. Fußn. 23), S.63 (77f); Henke (o. Fußn. 30), Rdnr. 659ff.; Henke (o. Fußn. 58), GRUR 2007, 89 (95). Fischer (o. Fußn. 23), GRUR 1977, S.313 (316)は、営業活動の範囲内でのライセンスを条件つきで認める)。しかし多数の見解は、非排他的ライセンスも権利全体の処分(BGB747条2文)であることや持分の譲渡と異なり特許発明を実施する主体が増加すること等を理由に、単独でのライセンスを認めていない(Kraßer (o. Fußn. 24), S.356f.)。

することである⁷⁶。

しかし、分割が特許権の競売によって行われる場合には、競売がうまく機能しない可能性がある。実施能力のない(十分な資力もない)共有者にとってみれば、当該特許権の実施の準備に多大な費用とコストがかかる場合、既に自己実施をしている共有者以外の者が競売に参加せず、競売価格が低くなるおそれがある。他方で既に自己実施のために投資をしている共有者にとっては、第三者に特許権を落札されると実施を継続することができなくなるとの困難に直面する⁷⁷。

分割方法として全面的価格賠償(自己実施を希望する共有者が特許権を取得し、希望しない共有者にはその持分の価格を賠償する)が認められれば、上記の弊害は緩和されるが、全面的価格賠償の要件の一つである⁷⁸裁判所による価格の適切な認定が問題となろう⁷⁹。

実施能力のない共有者に分割請求権の行使しか手段が残されていない⁸⁰、

⁷⁶ 通説は、共有特許につき競売又は全面的価格賠償による分割を認めている(中山・前掲注(1)303頁等参照)。特許権につき持分の譲渡制限の点をとらえて合有的性格を指摘する見解も、競売又は価格賠償による分割を認めている(紋谷暢男『知的財産権法概論』(有斐閣、2006年)82頁以下参照)。

⁷⁷ ドイツでの指摘につき、前掲注(60)に対応する本文参照。

⁷⁸ 最判平成8年10月31日民集50巻9号2563頁参照。

⁷⁹ 職務発明の相当の対価については、裁判所による認定が大変に議論を呼んだ。この相当の対価の認定への批判が、特許権の価格(正確には、使用者に無償の通常実施権がある状態での特許権の価格)の算定に対するものなのか、それ以外の要素(雇用関係の内実とか従業者の貢献度)の評価に対するものなのか、その検討が必要となるが、前者だとすれば、全面的価格賠償の要件が特許権につき満たされることは少ないであろう。

⁸⁰ 分割請求権は、実際に行使されるよりも、自己実施能力のない共有者に残された交渉材料としての意味を持つ。自己実施をしている共有者に対し、分割請求権を行使しないことと引き換えに対価の支払いを求める形で利用されうであろう(高橋雄一郎「不実施補償」要求の法的根拠」産学官連携ジャーナル2巻1号(2006年)32頁、青山紘一・田中良弘・山森俊明「共有特許権の分割請求」知財ぶりずむ50号(2006年)110頁参照)。

企業と大学による特許権の共有の場合、企業が実施能力のない大学に不実施補償を支払う必要は法律上ない(これが実際に支払われているのは、大学との共同開発

という制度設計は、実施能力のない共有者に適切な対価を保障しない一方で、自己実施のために投資をした共有者に脅威をもたらす。その意味では、あまり合理的な制度設計ではないと思われる。

IV. おわりに

本稿はドイツの議論との対比により、情報財の消費の非排他性に基づく自己実施の自由の説明が不十分であること、そして、現行日本法では実施能力のない共有者には分割請求権しか残されていないことを指摘した。これらは問題提起にとどまる。更なる比較法(英米法、著作権法との比較)を踏まえた解釈論、立法論の検討は今後の課題としたい。

の必要からであって、共有特許権の持分が大学にもたらしめているものではない)。むしろ企業が安定した自己実施を望む場合には、分割請求権不行使特約を結び、不行使の対価を大学に支払うべきであろう。しかし不行使特約がある場合にも、5年を超える不分割特約を無効とする民法256条2項が準用される可能性がある。保護期間が原則20年の特許権につき5年超の不分割特約を無効とする必要性は薄く、解釈論として準用は否定されるべきと解するが、実務上より確実な対応策は、共有者間の合意に基づき通常実施権・専用実施権を企業に設定し登録することである(第三者が特許権を取得しても、実施権を対抗できる)。

以上のように、現行日本法は特許法73条2項で自己実施の自由を認めているが、民法上の分割請求権を考慮すると、安定した自己実施を必ずしも保障していない。