

特許ノウハウライセンス契約の法的分析（3）



みやび坂総合法律事務所
弁護士・弁理士・職務発明コンサルタント 高橋 淳

1 はじめに

本稿は、特許ノウハウライセンス契約について、通常実施権者の法的地位という観点から分析するものである。

2 実施権の意味

特許法は、特許権者に対して特許発明の実施を義務付けてはいないものの、発明が実施されることが産業の促進につながるといえる。そこで特許法は、特許発明の利用を促進するために、特許権者自らが実施をしなくとも、他の者に実施の権原を与える場合の制度を規定しており¹、実施許諾による実施権として専用実施権と通常実施権という2種類の実施権制度が存在する。

専用実施権と通常実施権との差異は、複数の実施権の設定を認めるか否かという点に存する。つまり、専用実施権は設定の範囲内における独占的実施権であるのに対して、通常実施権は同じ許諾の範囲において重疊的に成立し得るのであり、単に特許権者・専用実施権者から差止めや損害賠償請求を受けない権原というにすぎない。もっとも、ライセンス契約により、通常実施権の法的地位を強化することは可能であり²、複数の実施権の設定を禁止する特約を付加することもできる。この場合の通常実施権を実務上独占的通常実施権という³。

3 通常実施権者による損害賠償請求

3-1 原則

第三者による特許発明の実施により通常実施権者が損害を被った場合、通常実施権者は損害賠

1 特許法は、特許権者の意思により成立する専用実施権・仮専用実施権と通常実施権・仮通常実施権、経済産業大臣または特許庁長官の裁定により特許権者の意思を擬制する裁定実施権（強制実施権）の他、法律上当然に発生する法定実施権を規定している。

2 例えば、現実に実施しうるように協力する義務、ノウ・ハウ提供義務及び侵害排除義務等の規定が設けられることもある。

3 通常実施権と専用実施権という概念といわゆる非独占ライセンスと独占ライセンスという概念は1対1対応していない。専用実施権とは、実務上「独占ライセンス」と呼ばれるライセンスのうち、専用実施権として登録されたライセンスをいう。それ以外のライセンスは独占的イセンスであっても、通常実施権に該当する。