

# 特許ノウハウライセンス契約の法的分析（4）



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

## 第1 はじめに

筆者は、特許ノウハウライセンス契約の法的分析（3）において、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し、その中で、今般の特許法改正により、訂正に際して、通常実施権者による承諾が不要とされることとなったことを踏まえ、訂正が通常実施権者に与える影響について若干の検討を行ったが<sup>1</sup>、本稿は、この点を中心として、さらなる検討を試みるものである。

さて、特許ノウハウライセンス契約の骨格は、特許権に基づく差止請求権等の不行使という約束（以下「不行使約束」）及びその対価としての実施料の支払いである。

そして、訂正は特許権の技術的範囲を減縮するものであり、不行使特約の対象に影響し、それに連動して、実施料支払義務に影響を与える。さらに、特許ノウハウライセンス契約を存続させることが、一方当事者又は両当事者にとって意味を喪失することもあり得る。そこで、以下、特許法に規定される訂正制度について概観した後、訂正が実施料支払義務と契約の帰趨に与える影響について考察する。

## 第2 訂正制度の概観<sup>2</sup>

### 1 訂正審判及び訂正請求の趣旨

特許発明の一部に公知技術が含まれることが特許査定後に判明したような場合、特許全体が取消し又は無効となってしまう。そのような場合、特許発明の一部から公知技術を除くこと等を目的として訂正する手続（以下「訂正制度」）が設けられている。

訂正制度は2つに分かれる。第1は、特許権者が自発的に特許請求の範囲及び/又は明細書の記載の訂正を求めるものであり、これを訂正審判という（126条）。第2は、特許異議の申立て又は無効審判の請求がされた場合、特許権者は、特許請求の範囲及び/又は明細書の記載の訂正を求めることができるものであり、これを訂正請求という（120条の5第2項、134条の2）。

このような訂正制度の趣旨は、一般第三者の利益を害しない限度において、特許全体が取消し

1 拙稿「特許ノウハウライセンス契約の法的分析（3）」（本誌2021年9月号10頁以下）

2 駒田＝潮海「知的財産法Ⅰ」の117頁以下