

共有特許権の実施について規定する 特許法 73 条 2 項についての新たな視点

～インフラ産業における共有特許に係る問題提起を踏まえて～

会員・KIT 虎ノ門大学院（金沢工業大学大学院）
イノベーションマネジメント研究科教授・Ph.D.

杉光 一成



要 約

本稿は、共有特許権の実施について規定する特許法 73 条 2 項に新たな視点と解釈を提供するものである。具体的には、まず、インフラ企業とメーカーとの共有特許権の実施を巡り、従来の大学とメーカーの共有特許権における不実施補償の争点とは本質的に異なる新たな問題が存在し、かつ争点化している事実を明らかにする。次に、その現状と争点から浮かび上がった本項に関する従来の議論で見逃されていた視点を指摘し、さらに本項の法的性質論についての最新の議論を整理するとともに立法事実について検討し、本項の適用範囲について再検討を行い、そのような新たな解釈である「制限説」が国民経済の観点からも有益である点について論じる。

目次

1. はじめに
2. 共有特許権をめぐる実務上の問題
 - (1) 大学とメーカーの特許権の共有における問題
 - (2) インフラ企業とメーカーの特許権の共有における問題
 - ① 研究開発段階
 - ② 実証段階
 - ③ 市場投入段階
 - (3) まとめ
3. 特許法 73 条 2 項との関係性
 - (1) 73 条 2 項の趣旨
 - (2) 73 条 2 項の法的性質に関する諸学説
 - ① 確認規定説（多数説・従来の通説）
 - ② 創設規定説（有力説）
 - (i) 著作権法 65 条 2 項の存在
 - (ii) 民法 249 条の「持分に応じた使用」の文言はそもそも「物理的な支配」を想定したものではないこと
 - (iii) 民法 249 条の起草経緯
 - ③ まとめ
 - (3) 新たな視点からの適用範囲の検討
 - ① 従来の議論に欠けていた視点
 - ② 立法事実についての従来の議論
 - ③ 73 条 2 項の適用範囲についての再検討（制限説）
 - ④ 議論の実益について
 - (4) インフラ企業とメーカーが特許権を共有することのビジネスや国民経済上の効果
4. おわりに

1. はじめに

鉄道、航空、空港、電力・ガス、自動車、ゼネコン等に代表されるように、社会基盤となるような施設や仕組み・サービスを提供するいわゆる「インフラ産業」は、一昔前までは、新規参入も含めて強い規制があったため、いわゆる特許権の問題というのはそれほど大きくは顕在化してこなかった。

筆者が 20 年以上前に電機メーカーに所属していたとき、エネルギー関連の事業本部内の知的財産担当として主として電力会社との共同研究の契約に関わる業務をしていたことがあるが、特に特許権について電力会社と所属メーカーで大きな問題に遭遇した記憶はない。

しかしながら、電力会社に限られず、インフラ産業においては昨今の規制緩和あるいは自由化の波の到来とともに、競争原理の中でも市場競争上の優位に立つことを可能ならしめる特許権を中心とする知的財産権の重要性が増してくるようになった。その結果、インフラ企業とメーカーにおける共有の特許権について、実は新たな問題が徐々に顕在化しつつある。

従来、特許権の共有という点について、実務上の問題として主に議論の対象とされてきたものは、大学と共同研究するメーカーとの共有の特許権についてであった。大学は特許発明についての権利者でありながらその発明についての実施、すなわち製造・販売等の「事業化」までは行わないいわゆる不実施機関である

ため発明からの収益⁽¹⁾が実質的には得られず、他方のメーカーはむしろ発明の事業化を前提とするため、「研究開発投資の回収」という観点で格差が生じやすい。そのいわば不均衡な状態を是正するため、かつての多くの大学は「不実施補償」をメーカーに求めてきたという経緯があり、それが共有の特許権の実務上の問題点の一つとして取り扱われてきた⁽²⁾。

インフラ企業とメーカーが特許権を共有する場合というのは、例えば、ある特定のインフラ設備の改修工事を安全に施工するための工具について、インフラ企業とメーカーとで共同研究を行うような場合である。この場合、インフラ企業は、通常⁽³⁾、その発明（工具）についてはユーザーであって製造・販売等の「事業化」を行わず、他方のメーカーはむしろ工具を製造・販売して事業化を行うため、「研究開発投資の回収」という観点で見れば格差が生じることになる。

このことだけを見ると、不実施機関である大学とメーカーの共有特許権の問題と、ユーザーであるインフラ企業とメーカーの共有特許権の問題は、共有権者間の実施機会の差異やこれに伴う前記格差の発生という観点において類似の構造にあり、同種の問題と捉えることができそうに思える。

しかしながら、それは全くの誤解であり、実は、同様に扱える問題でもなければ、同様に考えるべき問題でもない。そしてこの問題の考察の過程は、共有特許権の実施について規定する 73 条 2 項の従来の議論において欠けていた視点を提供した。

そこで、本稿は、インフラ産業における共有特許権の特性を明らかにして問題提起するとともに、その背景にある 73 条 2 項の従来の議論の問題点を指摘し、その解釈について新たな視点からの検討を加えるものである。

2. 共有特許権をめぐる実務上の問題

(1) 大学とメーカーの特許権の共有における問題

大学とメーカーの特許権の共有というのは、いわゆる「産学連携」における共同研究の成果物として発生するのが通常である。

しかし、この産学連携を推進するにあたり、これまでやや水を差してきた問題点といえるのが前述した不実施補償という問題である。

まず、不実施補償では、このような補償を大学がメーカーに対して要求する「法律上の根拠」があるの

かという点が問題となる。

特許法では 73 条に共有の特許権についての規定があり、同条 2 項において「特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。」と規定している。

この規定を産学連携に当てはめる場合、「産学連携の成果物としての共有の特許権は、メーカーあるいは大学のいずれも、特別な契約をしない限りは、互いに相手方の同意を得ないで自由に事業として実施できる。」と読むのが一般的である。すなわち、仮にこの解釈を前提とするとメーカーは「自由」に「無償」で事業ができることになるため、大学が「不実施補償」をメーカーに要求する法律上の根拠はない、という結論に至ってしまうのである。

それでも大学が不実施補償をメーカーに要求するケースは多く存在する⁽⁴⁾。要求する根拠があるとすれば、73 条 2 項に「契約で別段の定をした場合を除き」、すなわち私的自治の範疇において当事者間で個別に契約をした場合はこれに従うべき、とする文言があることに求められよう。したがって、不実施補償を規定した「当事者間の個別契約」の締結を大学がメーカーに求め、これが受諾されて初めて成立する。

しかし、この特別な契約を結ぶ法律上の「義務」⁽⁵⁾は存在しないため、民間企業としては、デフォルトルール（原則）通りと考えられている自由かつ無償実施を主張するため、産学連携が円滑に進まない要因の 1 つと言われることがある訳である。以上が大学とメーカーの特許権の共有を巡る問題である⁽⁶⁾。

(2) インフラ企業とメーカーの特許権の共有における問題

インフラ企業とメーカーの特許権の共有については、以下の研究開発から市場投入までの時間軸に沿った 3 要素が相俟って、上述した大学との共有とは相当に異なる様相を呈する状況にある。

① 研究開発段階

大学とメーカーにおける共有特許の場合、特殊な事例を除き、メーカーが大学に期待しているのは発明を生み出すところまでであり、その発明を具体化・事業化した場合に発明製品について、大学側を「顧客」として期待していないのが通常である。メーカーは共同

で発明した製品を製造したとしても販売先が見つからなければ収益を得られないのであるから、自ら販売先を見つける企業努力が必要である。この点は、事業リスクを取るメーカーが不実施補償の支払いを拒む理由として挙げるのが実務上多いとも聞く。

これに対し、インフラ企業は、その特許製品を購入する顧客となる可能性が極めて高く、インフラ企業は、研究開発段階においてメーカーにとって特許製品を将来的に購入する予定のいわゆる「潜在顧客」である。すなわち、メーカーからすれば、大学と共同研究する場合以上に、当初から最有力顧客候補のいる状態で研究に取り掛かれるという大きなアドバンテージを持っている。この点、大学との共同研究と比較してメーカーにとって圧倒的にリスクが少ないといえる。

しかも全ての共同研究に当てはまる訳ではないものの、インフラ企業の場合の資材調達も、多くの場合において、計画的かつ大規模である。したがって、単なる「潜在顧客」の域を超えた「長期にわたり安定的な需要が期待できる大口顧客」となる可能性が極めて高い。この点においてもメーカーにとって、大学との共同研究と比較して著しくメリットが大きいといえる。

② 実証段階

研究開発した成果物を実際の製品としてブラッシュアップするためには「実証」が必要となる場合がほとんどであるが、この段階において、インフラ企業はメーカーにとっての「実証フィールド」となる。

大学とメーカーの共有特許権の場合でも、メーカー側が大学に実証フィールドを提供する場合はあると考えられるが、インフラ企業とメーカーの共同研究開発においては、ユーザーが望む製品を開発するという目的があるため、むしろユーザーであるインフラ企業がメーカーに実証フィールドを提供することが前提となる。

したがって、メーカーにとっては、実証フィールドを得た上で発明をすることができ、その製品は当然のことながら、メーカーが自社において不確実性が高く、コストもかかるマーケティング・リサーチ（ニーズ調査等）を行って市場投入する他の製品に比し、購入される蓋然性が圧倒的に高く、また共同発明者であるインフラ企業と同業の企業や同種の技術・製品を使用する別の業界のインフラ企業へも販売することが可能となる点においてメリットが大きい。

③ 市場投入段階

①で述べたように、基礎研究あるいは研究開発の段階においてインフラ企業はメーカーの有力な「潜在顧客」となるだけでなく、当然のことながら、最終的な市場投入の段階において特許製品の取引を行って購入することで現実の「購入者」となる可能性が極めて高い。

この点も大学とメーカーとの関係とは大きな相違点である。この場合は、①よりも更にインフラ企業が、共有特許権者であることに拠る受益を実現できなくなる。

これは、一つには、特許製品に実装されているのが共有特許権であることを理由に（つまりメーカーに無償かつ自由な実施権があるという主張を前提に）、メーカーから実施料が支払われない場合が多いことに起因する⁽⁷⁾。

このような場合、経済活動という広い視点で両者を捉えたとき、メーカーとインフラ企業の間にも単なる実施能力の差に留まらない受益の偏りが生じることになる⁽⁸⁾。

さらに、第三者ではなく、あくまでインフラ企業自身が購入している以上、それは特許製品の売上（あるいは収入）ではなく単なる「支出」であるから、当然のことながらどれだけ特許発明が実装された製品をインフラ企業が購入しても、インフラ企業の社内の共同発明者への職務発明の原資が得られない⁽⁹⁾点も問題となる。

(3) まとめ

以上のように、大学とメーカーにおける共有特許権の問題の本質は「実施能力」という点で「不均衡」という点であり、大学自身が製造・販売できない分の「収益機会の不足」をある意味で「補填」して欲しいという話であるのに対し、インフラ企業とメーカーにおいては、実施能力の差異に起因する「収益機会の不足」という問題に加え、本来は最も大きな事業リスクである「顧客」の確保を予め担保できる状態での共同研究であり、その意味において、特許権者としての経済的受益について言えば圧倒的にメーカーに有利な状態が生じており、この「不均衡（衡平を欠く状態）」は大学の「不均衡」という問題とは比較にならないほど大きいと言える。これがインフラ企業とメーカーの共有特許権の実務上の問題の「特性」である。

3. 特許法 73 条 2 項との関係性

では、この問題は法的にはどのように捉えることができるであろうか。ここではこの実務上の争点に直結する特許権の共有に関する従来の法的議論について整理する⁽¹⁰⁾。

特許権の共有については、特許法 73 条に規定がある。従来、大学とメーカーとの特許権の共有に関する問題で論点となってきたのは、主として本条の 2 項およびそれとの関係での 3 項である。すなわち、2 項は、「特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。」と規定し、3 項は、「特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない」と規定しており、メーカーは 2 項を根拠に、共同発明を共有者である大学の同意なく製造・販売行為を自己実施の範疇として行う。反面、大学は自己実施することが基本的にないため、第三者にライセンスして収入を得ようとするとは 3 項でメーカーの同意を得ないとそのような行動を取れない、というように大学側の「ライセンスによる投下資本の回収」の動きにいわゆる「待った」をかけられる法的な権原を有している点で、構造的に収益機会の不均衡が生じているということである。

もちろん、2 項には、「契約で別段の定めをした場合を除き」とあり、本項は争いのない任意規定であるため、そのような不均衡を是としないならば、私的自治あるいは契約自由の原則に則り、当事者同士で話し合いあるいは交渉を行い、不均衡を是正する途はある。

もっとも、問題は、先述のようにメーカーが 2 項を根拠に「自己実施は自由」だとして当事者同士の話し合いを拒否したり、或いは話し合いをもったとしても「無償が原則」と主張するのが実務上は多いと言われており、実施能力の格差に起因する経済的な不均衡が実際に是正できるケースは決して多くないようである。したがって、この規定のデフォルト状態（契約で別段の定めをしなかった場合）をどのような規定と理解するのが、問題となる。そこでまず、73 条 2 項を巡る従来の議論を確認する。

(1) 73 条 2 項の趣旨

特許法 73 条 2 項について特許庁編「工業所有権法

逐条解説」においては、「民法の規定からすれば各共有者は他の共有者の同意を得ないで特許発明を実施することができるが、一項の規定にひきずられてこれに反する解釈がなされるおそれもあるので、念のためこのような規定をおいたものである。」という説明がなされている。

従来、この特許庁の解説は疑問なく広く受け入れられ、各共有者は持分に関わらず無償かつ自由に特許発明を実施可能である、という解釈がなされることが多かったが、近年、この「念のために規定をおいたもの」とする説明には異論も唱えられている。

以下では、この点についての学説を整理する。

(2) 73 条 2 項の法的性質に関する諸学説

① 確認規定説（多数説・従来の通説）

特許庁の解説の「念のためこのような規定をおいたものである。」という言葉からもわかるように、73 条 2 項というのは仮にこの規定がなくても当然の理である、と考えるのが多数説であり、確認規定説と名付けて良いであろう。

様々な文献において、この特許庁の解説を基礎として見受けられる記述が圧倒的に多く、従来の通説といえる。

有体物の共有の場合は物理的な占有を伴うため、一人が使用していると他の者の使用が妨げられるが、無体物の場合は一人が実施していても、他の共有者の実施が物理的に妨げられることはない。これは「消費の非排他性」とも言われる⁽¹¹⁾。

一般に、確認規定説はこの性質を主たる根拠として、もともと共有者は自由に実施できることを 73 条 2 項は確認的に規定したと理解する訳である⁽¹²⁾。

② 創設規定説（有力説）

このような多数説的な理解に対して近年、有力な批判が加えられている。

多数説を批判する根拠となるものは以下の通りである。

(i) 著作権法 65 条 2 項の存在

特許法と同じ無体物を対象とし、「消費の非排他性」の認められる著作権の共有では、自己利用を含めて、全員の合意が必要とされている。

したがって、特許法 73 条 2 項は「消費の非排他性」に基づいては説明し尽くせていないと批判するのであ

る⁽¹³⁾。

- (ii) 民法249条の「持分に応じた使用」の文言はそもそも「物理的な支配」を想定したものではないこと

多数説はこの点の誤解に基づくものが多い、と私見では考えている。すなわち、無体物を共有の対象とする場合、そもそも「持分に応じた使用というものを観念できない」ことを前提においているとみられる見解が多い⁽¹⁴⁾。これは、おそらく次のようなことを念頭においたものであろう。すなわち、有体物は「物理的な占有」を伴うため、例えば甲乙で共有の土地の場合であれば右半分は甲、左半分は乙のように物理的に分けた形での「持分に応じた使用」(物理的な意味での「持分」とでも言えようか)ができるが、無体物はこのような物理的な占有を伴わないため、有体物と異なって常に「全部」を使用できるため、そもそも「持分に応じた使用」ということ自体を想定できない、という理解あるいは暗黙の前提に立つものと考えられる。

しかし、もし仮にそのように考えているとすれば、そのこと自体が民法の規定の理解を誤っている。

というのも、民法249条は「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。」と規定しており、有体物の「全部」について「持分に応じた使用」ができると規定しているのである。仮にこれが物理的な支配という意味での「持分」を意味すると解すれば、この民法の規定は先の例でいえば、土地の右半分を「持分」とする共有者は、左半分も含めた土地「全部」を使用できる、という不可思議なことを規定していると言わなければならない。要するに、ここでいう持分はあくまで観念的な「持分の割合」を意味するのであって、民法の規定はそもそも物理的占有という意味での持分を想定したものではない。

民法249条にいう「持分に応じた使用」というのが「全部」を使用できることは、文字通りの前提であって、あくまで無制限ではなく、その持分の割合、例えばそれが半分であるとすれば、その半分に応じた制限あるいは限度の範囲で「全部」を使用できる、という意味である。この制限あるいは限度というのは通常は「協議」によって決められるべきものと考えられており、例えば、ヨットであれば、甲と乙で1ヶ月ずつ順番に乗るといったようなイメージとなる⁽¹⁵⁾。

このようなことは、もちろん無体物であっても観念することができ、例えば、特許権であれば、持分に応じ、甲と乙とで東日本では甲が製造・販売し、西日本では乙が製造・販売するという合意をすることも可能である。

以上より、もともと民法は「観念的」な意味での持分を想定しているのであって、有体物ではない無体物の場合には「持分に応じた使用というものが観念できない」という多数説の多くが前提としていえる理解は誤りである。

- (iii) 民法249条の起草経緯

さらに、この(ii)と同様の理解をおそらく前提とし、創設規定説からは民法249条の起草経緯を取り上げて確認規定説を批判している。具体的には、まず、民法249条はそもそも旧民法の規定に問題があったために設けられた規定であり、旧民法で各共有者の「持分の大きさに関わらず⁽¹⁶⁾」、各共有者が共有物の「全部」の使用を認めていたことは不公平であるとして、その点を是正するために、「持ち分に応じた」という文言を加える改正を行った経緯を指摘している⁽¹⁷⁾。そのため、創設規定説は、「特許庁の解説のように、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、ということとはできない⁽¹⁸⁾」と確認規定説を批判する。現行法73条2項は民法の「持分に応じた使用」という共有における基本原則を「変更」としているに他ならず、これと異なり、そもそも無体物については「持分に応じた使用」はそもそも観念できないので確認的に規定したに過ぎない、と考える確認規定説を批判する訳である。

これは、本項の法的性質を「創設規定」と捉える見解であり、創設規定説と呼んで良いものであろう。

私見も法的性質論としては創設規定説が正しいと考えている。根拠として既に述べたもの以外としては、特に、73条2項は、民法の規定と異なり、「持分に応じた使用」という重要な文言をあえて抜いており、むしろ「同意を得ないで実施をすることができる」というように「協議」不要で実施できるとした規定ぶりをして点挙げられよう。

- ③ まとめ

もっとも、確認規定説においては「当然」の結果と

して、73 条 2 項により各共有者は無制限な自己実施が認められ、創設規定説においても、73 条 2 項の現行規定がある限りにおいては、各共有者の無制限な自己実施を認めており、立法論はともかく、現行法の解釈を前提とする限りにおいては少なくとも結論において差異がない。

したがって、この規定の適用範囲については、無制限に自己実施が可能という解釈が従来ほぼ一致⁽¹⁹⁾した見解であったといえる⁽²⁰⁾。これを本稿では、「無制限説」と呼ぶことにしておく。

しかしながら、先に結論を述べておけば、この規定の適用範囲をそのように無制限に広げるべきではない。また、確認規定説あるいは創設規定説をとるかは実は、後述するように新たな視点から検討すれば解釈の違いをもたらす重要な議論となる。以下ではその点について論ずる。

(3) 新たな視点からの適用範囲の検討

① 従来の議論に欠けていた視点

このような現在の共有規定の法的性質に係る議論の状況について、インフラ企業とメーカーの共有関係を踏まえて考察を進めた結果、前述の法的性質に関する検討に欠けている視点があることに気がついた。それは、特許法 73 条 2 項において、ほぼ異論なく考えられている「自己実施は無償かつ自由」と考えている場合の「実施」とは、どのような「実施」を前提としているのか、という点である。すなわち、インフラ企業とメーカーの共有関係の問題を検討するにあたり、過去の 73 条 2 項に関する論考を読み返して確認できたことは、本項でいう「実施」が具体的に何を意味しているのかについてはほとんど検討されないままに議論されてきたということである。

いかなる「実施」の形態であっても、そのすべてが 73 条 2 項において「無償かつ自由」と解すべきであろうか。特に、私見では、創設規定説に立ち、それが共有者の権利を制限する方向に働く以上は、この「実施」概念は厳格に限定的に解すべきこととなる。そこで、その前提として、次に本規定の立法事実の検討を行うこととする。

② 立法事実についての従来の議論

ここでは、本項の立法事実⁽²¹⁾について検討する。実は現在の学説において、まさに異論なく暗黙の前提あ

るいは想定されている経済的状況がある。それは、特許権の共有者というのは「相互に経済的競争関係にある」という点である。

したがって、現在のほぼすべての学説が、これを立法事実として捉えているといえる。

例えば、「市場規模には限界がある。そのために特許権の共有者同士は基本的には市場を喰い合う関係にあり、経済的競争関係にあるといえる。⁽²²⁾」、「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、他の共有者は十分な利用機会が残されない事態が生じうる。」さらに「特許権者は特許発明の実施品を製造・販売等して経済的利益を獲得するのであり、特許権が共有の場合、各共有者は経済的な競争関係に立っている。⁽²³⁾」のように異口同音に「競争関係」を前提とする説明⁽²⁴⁾をしている。すなわち、わかりやすい言葉を使えば、共有者は「ライバル」関係であることが立法事実として想定されている訳である⁽²⁵⁾。

以上より、従来の議論では、73 条 2 項を含む特許権の共有規定を基礎づける経済的事実としては「相互に経済的競争関係にある」ことを前提としており、これを立法事実として想定してきたと考えられる。

③ 73 条 2 項の適用範囲についての再検討(制限説)

73 条 2 項の立法事実として、共有者間に「相互に経済的競争関係にある」という点が前提とされていることから、繰り返しになるが、本項の適用範囲、特に「実施」という文言も、そのような立法事実を前提に解釈すべきであろう。

まず、本項に規定する「実施」の解釈で従来、議論されてきたのは、いわゆる下請を巡るものであるが⁽²⁶⁾、本稿でとりあげる問題点とは直接の関係がないため、この下請を巡る議論においても共有者間に「相互に経済的競争関係にある」ことが前提とされていることを指摘するに留める。

繰り返しになるが、本項の「実施」概念については、従来、この「下請」を巡る議論がほとんどであり、それ以外の観点でこの「実施」概念について検討した論考は見当たらない。

そこで、ここでは、前述した立法事実を踏まえ、改めてインフラ企業とメーカーの共有関係について目を向ければ、それは 73 条 2 項が想定としている状況と相当に異なることがわかる。すなわち、前述したよう

に、メーカーは基本的に「販売者」であり、インフラ企業はその大口の潜在「顧客」であるため、「経済的競争関係にある」あるいはライバル関係にあるとは全く以て言い難い。特許権を共有するに至るまでの共同研究等の観点（メーカーがユーザーの望む技術を開発するにあたり、購入される蓋然性が高い製品ニーズの提示、実証フィールドの提供、研究開発費用の負担等をユーザーからなされる）も含めればむしろ「相補関係」にあると言える。

したがって、ここから示唆されることは、立法事実を基礎として考えた場合の73条2項の「実施」というのは、あくまで、競争関係を前提とする、「第三者」を巻き込む形態の実施、すなわち、「共有者以外の第三者に向けた」製造・販売等を意味するはずである。

すなわち、ライバル関係がなく、また市場を喰い合うどころか、相補関係にある「共有者に向けた」製造・販売等はもともと法律が想定しておらず、73条2項の「実施」には含まれないと解すべきということである。

以上より、本項の「実施」は、共有者間の競争状態を想定した共有者以外の「第三者」を対象とする製造・販売等の実施に限られ、「共有者間」に対する販売等の実施を含まないと限定して解すべきである。これは73条2項の「実施」は厳格にかつ限定して解釈すべきとすることで、73条2項の適用範囲を制限するものであるから無制限説に対して、「制限説」と言っても良いであろう。

なお、大学とメーカーの共有特許の場合、大学とライバルはいずれも販売による利益あるいはライセンス料等により研究開発投資を回収したいと考えているという意味において「経済的に競争関係にある」ことが前提となっている。すなわち、大学とメーカーは「ライバル」関係にあるといえるため、この点においても、インフラ企業とメーカーの共有特許権の問題とはやはり「異質」の問題であるといえよう。

④ 議論の実益について

私見である制限説に対して予想される反論は、元々が任意規定であるから、このような議論をする実益があるのか、という点であろう。というのも、73条2項について、例えばインフラ企業がメーカーの「顧客」となるようなケースを想定していないと解釈することが正当としても、結果としてその販売あるいは購入に関する「契約」を別途結ぶことになるのであるから経

済的受益についてはメーカーが実施料⁽²⁷⁾を支払う旨を契約に盛り込めば良い問題である、という趣旨の反論が予想される。

しかし、結論から先に言えば、議論をする実益はある。なぜならば、仮に無制限説を前提とすれば、実施の形態を問わず、共有者間における販売のような実施も73条2項にいう「実施」に含まれていることとなるため、「無償」という状態を変更するための交渉のための労力・時間という意味での取引コストを「顧客」の側が負担しなければならなくなる。これに対し、73条2項について学説は一致して、共有者間の競争関係を立法事実として想定しており、「共有者に向けた」製造・販売等という実施形態はその背景あるいは前提にそもそも含まれていないことから、私見の制限説によれば、販売の条件について、契約において何も交渉しないうでいれば、顧客の側は原則としてメーカーに対して実施料を請求できることになる。したがって、それを変更するための取引コストは「販売」するメーカー側へ負担が移動する。このように考えれば、73条2項の規定する「実施」の解釈を議論する実益はあるといえよう⁽²⁸⁾。

(4) インフラ企業とメーカーが特許権を共有することのビジネスや国民経済上の効果

法的な解釈としては以上の通りであるが、最後に、この様な関係性についてビジネスや国民経済の視点から、それぞれ合理性あるいは許容性があることについて簡単に触れておきたい。

まず、そもそもこのような解釈はメーカー側にも不合理でないことは、前述したようにむしろメーカー側にとって著しく有利な「(インフラ企業にとっての)不均衡」の是正として働くことから明らかであろう。不均衡な状態は、メーカーに受益をもたらすが、その裏返しとしてインフラ企業の共同研究開発、特許権をメーカーと共有するインセンティブを減殺させることになるはずである。メーカーは、「共同研究の成果として、自己のニーズに基づく特許発明が実装された製品を調達すること自体が、インフラ企業にとっての受益である」という主張も考えられるが、特許製品が市場に投入されれば、第三者であっても市場価格で製品を調達できる以上、そのことは特許権者としての実益とはいえないのではなからうか。特許権者としての実益は、別途、実施料が支払われるか、製品価格が明示

的に市場価格から値引かれることにより初めて実現するといえよう。

共同発明の事業化や製品化にあたり、本来はメーカーが研究開発しなければならなかった技術をインフラ企業が供与することで、メーカーの当該研究開発コスト（直接／間接、開発済み／開発前を問わず）が低減される。この点はメーカー側のメリットとして前述したが、これにより、本来メーカーが負担していたであろう製品の開発コストの一部についてインフラ企業が共同研究を通じて肩代わりする構図となる。したがって、当該研究開発コスト低減額を実施料の原資とすることで、メーカーは自社単独で研究開発をする場合と比しても新たな負担を負うことなく（即ち製品価格への転嫁を行う必要なく）、実施料を支払える。一般に、特許権に係る実施料はその実施による受益の範囲で行われるのが通常であるから、コスト低減額の範疇で実施料を支払うことは、メーカーとインフラ企業の何れにとっても合理性があると考えられる。

このようにメーカーとインフラ企業の衡平を志向していくことは、インフラ企業にとって共同研究開発、メーカーと特許を共有することに対するインセンティブを高めていくこととなる。メーカーにとっては、共有権利者であるインフラ企業がユーザーとしてニーズを提供し、顧客として特許製品を購入するのであるから、購買に係る確実性が低い通常市場への製品投入と比して、事業上の予見可能性が極めて高くなるというメリットがあるため、ここまで述べた両者の関係性はビジネス上の実利の観点から許容される性質のものであろう。

また、この関係性を国民経済の観点から考えてみると、別の事情が伺える。例えばインフラ企業が特許発明を備えた設備をメーカーから調達する際、本来売買に伴い支払われるべき実施料について、何ら明示のないままに製品価格から実施料相当額が値引かれたならば、当該実施料は「実態よりも実施料相当額分だけ安価な製品価格」の中に埋没し、実体経済において把握されないことになる。この場合、設備（資産）の取得・計上額が本来よりも低廉となるため、これに関わる財務・税務会計上の取扱いの適正性が懸念される。また、より大局的には、知財の価値が顕在化せず売買取引等の中に埋没することが我が国の知財戦略ひいては国民経済（GDP）にマイナスの影響を与えているのではないかという点を指摘しておきたい。

種々の経済活動において、そこに関わるメーカーや大学、インフラ企業等が、立場の如何に関わらず相互に共有知財の価値を正しく認識し取り扱っていくことが、立場が異なる者同士が特許を共有することの合理性や許容性を満たすことに繋がるのではないだろうか。

4. おわりに

以上のように、本稿では、インフラ産業におけるメーカーとの共有特許権の特性について、大学とメーカーの共有特許権の争点とは本質的に異なる問題があることを明らかにするとともに、共有特許権の実施を規定する 73 条 2 項における従来の議論で見逃されていた本項が規定する「実施」とは何かについて新たな視点からの検討を行った。

メーカーとインフラ企業の間を考えると、共有特許権の実施行為に係る法的な側面での検討結果をそのまま当てはめるだけでは見えてこないビジネス上の影響を総合考量すると、両者の合意形成が比較的スムーズに運びやすいのではないかと考える。

もっとも、諸外国における共有規定との比較法的な検討は行っていないため今後の課題であると考えている。

本稿が特許法 73 条 2 項の今後の解釈論について、また共有特許権の建設的な活用について、何らかの貢献ができたとすれば幸いである。

以上

(参考文献)

- (1) 国立大学の法人化により収益性が求められるようになる以前は、大学の研究者の多くが実質的に研究成果さえ得られれば、収益を求めない傾向があったと考えられる。
- (2) 北嶋克寛. (2005). 産学連携において大学が企業に望むこと. 精密工学会誌, 71(1), 11-14. 等
- (3) 例外として、ガス会社がガス機器を作って小売りをする場合などはある。
- (4) 平成 28 年 2 月「産学官連携から生じる研究成果活用促進のための特許権の取扱いに関する調査研究報告書」によれば、64%の大学がこの不実施補償を収受しているというデータを紹介している。
- (5) ただし、共有物の分割請求というメーカーが「経済的に」望まない方法を大学が行使しない不作為契約という方法があるとも言われているが（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）https://sankakukan.jp/journal/journal_contents/2006/01/articles/0601-07/0601-07_article.html）、本稿の主題からそれるのでこ

- では立ち入らない。
- (6) もっとも、近年、この問題については新たなアプローチが現れている。その先駆けと言えるのが、自ら事業を行わないという意味において大学と同じ状況の独立行政法人産業技術総合研究所であり、平成 26 年に不実施補償をメーカーに原則として要求しないという方針を打ち出した。さらに、今年の 3 月には、文部科学省が「さくらツール」(http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/sangaku/1383777.htm) という産学連携の契約書のひな型（モデル）を提供した。特徴としては可能な限り「共有」を避けて、民間企業または大学のいずれかが「単独」保有することを目指す内容となっている。
- (7) なお、インフラ企業が共有特許権者であって購入者でもある場合に、実施料を受領できない理由としては、一機関説、米国判例の have-made 権（下請製造権）、受発注関係における黙示許諾等を根拠としてメーカーが実施料の支払いを不要と考える傾向が挙げられる。
- (8) インフラ企業の単独特許である場合ですらも、購入者がインフラ企業の場合、メーカーは実施料を支払わない傾向にあると言われており、その場合には不均衡はさらに顕著となる。なお、この場合、購入価格について、実施料相当額について減額交渉すれば良いのではないかと、という意見もあろうが、インフラ企業はその性質上、中小企業であることはまずないため、購買部門と知的財産管理部門は別であり、実務上は購入価格の交渉において、実施料相当の減額交渉を同時に行うのは困難であろう。
- (9) 大学とメーカーで特許権を共有する場合に、大学側は不実施機関で「収入」が得られないため、「職務発明の原資」が得られないという問題があるが、この点においては、構造的に同様の問題である。
- (10) ただし、従来の議論であるいわゆる「機関説」については本稿では特に取り上げない。
- (11) 中山信弘「特許法〔第 3 版〕」311 頁等。中山一郎「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」日本国際知的財産保護協会月報（2002）、47(2)、83 頁のように「消費の非競合性」という場合もある。
- (12) 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 18 版、2010 年）、田村善之「知的財産法〔第 5 版〕」330 頁等。
- (13) 確認規定説を批判する金子敏哉「知的財産権の準共有（特許権を中心に）」日本工業所有権法学会年報 34 号（2010）13 頁では、「非競合性のみを根拠とすることは不十分」と述べており、中山・前掲 312 頁注 3 でも、消費の非排他性も 1 つの根拠として認めつつ、本項は「確認的な規定とはいえない。」としていることから、創設規定説といえども、消費の非排他性という性質を根拠から排除している訳ではなく、これのみでは不十分と主張している。
- (14) 田村・前掲 330 頁等。
- (15) 内田貴「民法 I 第 4 版 総則・物権総論」397 頁等。
- (16) 旧民法財産編 37 条 1 項では、「持分ノ均不均ニ拘ラズ」各共有者の全部の使用を認める旨が規定されていた。
- (17) 金子敏哉「共有特許権者の自己実施—ドイツの議論からの示唆—」知的財産法政策学研究 21 号（2008）258 頁参照。
- (18) 金子・前掲（2008）259 頁。
- (19) 現行の特許法 73 条 2 項下においても民法 249 条の適用は排除されないと考え、「持分に応じた使用」という制限を特許権の共有においても認め、自己実施による収益は各共有者に分配すべきことを主張するものとして武石靖彦「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 頁がおそらく唯一の独自の見解であるが、創設規定説に立つ金子・前掲（2008）258 頁（注 73）は「この見解は誤りであろう」と述べている。私見も、本文で述べたように、73 条 2 項が「持分に応じた使用」という重要な文言をあえて抜いており、むしろ「同意を得ないで実施をすることができる」というように「協議」不要で実施できるとした規定ぶりをしていることから特許権の共有の場合に「持分に応じた使用」という制限があると考えるのは難しいと考えている。
- (20) この点を争点とする裁判例は見当たらないが、例えば知財高裁平成 22 年 4 月 28 日判決では、「特許権の共有者は持分権にかかわらず特許発明全部を実施できるものであるから、特許権の侵害行為による損害額も特許権の共有持分に比例するものではなく、実施の程度の比に応じて算定されるべきものである。」と述べており、自己実施は無制限と解釈しているものと思われる。
- (21) 起草時は、無体物の特性に加え、主に資本家と発明者による特許権の共有が念頭に置かれていた様子があり、また趣旨として発明の実施を促進するための「公益」的な側面が重視されていたようである点等について金子・前掲（2010）3 頁参照。
- (22) 中山・前掲（2016）312 頁。
- (23) 島並・上野・横山「特許法入門」（2014）259 頁。
- (24) なお、中山・前掲（2002）91 頁は 73 条については共有者間のみならず第三者の参加を含めて自由競争に委ねるべきという立法政策論を述べているが、依って立つ立法事実としては、「自由競争」であり、この点は他の一般的な理解と同じである。
- (25) 中山・前掲（2002）83 頁でも、「通説は、それぞれの共有者は競争関係にあるとする。」と述べている。
- (26) 共有者の一人の下請けが、他の共有者の同意を得ずに製造した行為が、それが実施許諾にあたるのか、あるいは共有者自身の実施にあたるのかという「機関説」の議論である。
- (27) 「割引」という形態が取られることも実務上はあるようである。
- (28) 実務的には、例えば、73 条 2 項について何ら特別の定めを置いていないインフラ企業とメーカーの「共同研究契約」が既にある場合であっても、インフラ企業がメーカーから共同発明の製品・資材を購入する場合、その実施（販売）は 73 条 2 項の「実施」には含まれてないことから、自由実施が認められるものとはいえないため、別途、当該実施行為の条件については協議されるべき性質のものということになろう。

（原稿受領 2017. 10. 30）