

共有特許と倒産

——共有特許権者倒産による他の共有者
及びライセンシーへの影響とその対策——

服 部 誠*
片 山 英 二**

抄 録 今日、多くの日本企業が他の企業、研究機関等との間で共同研究、共同開発を行っており、その成果物としての特許がそれら企業等との間で共有されることがある。また、そのような場合においては、共有特許が第三者に実施許諾されることもある。他方、長引く不況の影響により倒産件数が高い水準で推移しており、特にここ数年は上場企業等の大型倒産案件が増加している。したがって、他企業等との共同研究、共同開発を行っている企業、及び共有特許のライセンスを受けている企業は、共同事業の相手方企業ないしライセンサー企業が倒産することによって生じうるリスクを十分考慮した上で企業活動を行っていく必要がある。そこで、本稿は、共有特許の共有者の一人が倒産した場合、他の共有者及び共有特許のライセンシーはどのような影響を受けるのか、また、そのような事態にいかに対応すべきかについて検討することを目的とする。

目 次

1. はじめに
2. 共有特許について
 2. 1 共有特許の発生
 2. 2 特許を受ける権利の共有
 2. 3 共有特許の実施
 2. 4 共有特許の譲渡・質権設定及び実施権の設定・許諾
 2. 5 共有特許と審判請求・審決取消訴訟の提起
 2. 6 共有特許のエンフォースメント
 2. 7 共有特許の終了
 2. 8 単独でなしうる行為と共同で行う必要のある行為
 2. 9 米国における取り扱い
3. 共有特許と倒産—相共有者への影響及びその対策—
 3. 1 倒産手続開始の意義
 3. 2 相共有特許権者への影響
 3. 3 相共有特許権者の対策
 3. 4 米国における取り扱い
4. 共有特許ライセンス契約と倒産—ライセンシーへの影響及びその対策—

4. 1 ライセンス契約と倒産
4. 2 共有特許ライセンス契約と倒産
4. 3 ライセンシーの対策
4. 4 米国における取り扱い
5. 結 語

1. はじめに

産業技術が高度化し、国際的な競争が激化している今日において、多くの日本企業は、新規技術開発、新規商品開発等を目的として、自社にはない技術を有する他企業、研究機関等との間で共同研究、共同開発を行っている。そして、研究開発の成果物としての特許が、それら企業等との間で共有されることがある¹⁾。

他方、日本経済はバブル経済崩壊後の長引く不況に喘いでおり、構造改革の推進ともあいま

* 阿部・井窪・片山法律事務所 弁護士
Makoto HATTORI

** 阿部・井窪・片山法律事務所 弁護士・弁理士
Eiji KATAYAMA

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

って、倒産件数は高い水準で推移している。また、ここ数年は、財務基盤が脆弱な新興のベンチャー企業や中小企業の倒産だけではなく、上場企業等の大型倒産が増えている。

そこで、他企業等との共同研究・共同開発を模索している企業及び現にそれら共同事業を行っている企業は、相手の企業等が倒産するリスクを考慮したうえで共同事業を行っていく必要があるといえる。すなわち、共有に係る特許(以下共有特許という)及び共有特許を受ける権利の保有者は、他の共有者(以下相共有者という)が倒産に至った場合に、法律上、事実上、いかなる不利益を被るおそれがあるのか、また、それに対して事前、事後にどのような方策を立てればよいのかを検討しておくべきであろう。

また、共有特許の活用の一形態として、共有特許が第三者へライセンスされることがある。そして、その場合において、ライセンサーたる共有特許権者が倒産する事態が起こり得ないではない。ライセンシーが当該特許を企業活動の基礎としていた場合、ライセンサーの倒産により当該特許を利用できなくなれば、ライセンシーに生じる損害は甚大なものとなる。そこで、共有特許のライセンスを受けている企業は、ライセンサーたる共有特許権者の倒産によってどのような影響を受けるか、また、それに対する事前、事後の対策としてどのようなことが考えられるかを把握しておくべきである。

本稿は、上記の共有特許と倒産を巡る問題点、すなわち、(1)共有特許ないし共有特許を受ける権利の共有者の一人が倒産した場合に、相共有者はいかなる影響を受け、それに対して事前、事後にどのように対応すればよいか、(2)共有特許がライセンスされている場合にはライセンシーはどのような影響を受け、それに対してライセンシーはいかに対応すればよいのかについて、諸外国の中でも日本企業との関係が特に深い米国の法制度にも触れつつ、検討することを目的

とする。

まず、共有特許(2.1~2.8)及び倒産手続に関する基本事項(3.1)を説明した上で、上記各問題点について実務的観点から論ずることとする。

2. 共有特許について

2.1 共有特許の発生

特許権の共有関係は、共同研究・共同開発者がそのまま特許権者になった場合に生じる²⁾。そのほか、特許権が成立した後、特許権者が他の者に対して特許権の一部を譲渡した場合、特許出願前又は出願中に、発明者ないし出願人が他の者に対し特許権を受ける権利の一部を譲渡して共同出願人となった上、特許権を取得したような場合に生じる³⁾。

注意を要するのは、特許を受ける権利の共有者は、他の共有者と共同して特許出願をしなければならないということである(特許法第38条)。これに違反して特許出願がなされたときは、特許を受けることができず(同法第49条第2号)、また、仮に特許権を得たとしても、その違反は、無効事由となるからである(同法第123条第1項第2号)。

2.2 特許を受ける権利の共有

特許を受ける権利に関しても、共有関係は生じうる。すなわち、共同研究開発によって発明がなされた場合には、共同開発者相互間に特許を受ける権利の共有関係が生じる。そのような共有関係は、特許出願前又は出願中に、発明者ないし出願人が他の者に対して特許を受ける権利の一部を譲渡する場合(特許法第33条第1項)にも生じる。

特許を受ける権利が共有となっているときは、共有特許の場合と同様に、各共有者は他の共有者の同意を得なければその持分を第三者に譲渡

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

することができないことに注意を要する（同条第3項）。

2. 3 共有特許の実施

特許権の共有者は、他の共有者の同意を得ずとも当該特許発明の実施をすることができる（特許法第73条第2項）。すなわち、各共有者は、契約で別段の定めをした場合を除き、他の共有者の同意を得ることなく、自己の持分とは関係なく特許発明についての無限定の実施をなしうる⁴⁾。

この点、共有者の一人が当該特許発明を実施して製品を製造するために下請会社を用いた場合、それが共有者自身による発明の実施に該当するのか、それともライセンスに基づく下請会社独自の実施とみなされるのかが問題となる。後述のとおり、下請会社独自の実施にあたりとみなされる場合には、当該実施に関して他の共有者の同意を得る必要があるからである。大判昭和13年12月22日民集17巻24号2700頁は、①製作について権利者との間に工賃支払の契約があり、②原料の購入、製品の販売、品質等について一切共有権者の指揮監督の下になされ、③製品はすべて共有権者に引き渡され、他に売り渡された事実がないことをもって、下請的实施者は特許権者たる実施事業主の一機関に過ぎない旨判示している。また、仙台高裁秋田支判昭和48年12月19日判例時報753号28頁は、実用新案権の共有者の一人が技術指導をし、材料、品質、製造機械の性能について指示を与え、製品は専ら共有者に納入され、共有者が製品の検査をし、製造量や製品単価も共有者が決定し、製品に共有者の経営する会社の商標が付されていたが、設備は下請会社が所有しており、また下請企業と共有者との間に資本的なつながりはなかったという事案において、下請企業は共有者の一機関として製造したものであって、共有者が自己の計算においてその支配管理の下に実施したものと解すべきであるとしている⁵⁾。本判決につ

いて、中山信弘・工業所有権法（上）特許法〔第2版増補版〕303頁は、「基本的には、下請が、共有者の指示に従い、全量を共有者に納入し、商標等も共有者のものが付されているような状況があれば、下請は共有者の手足と見ることができ、その実施は共有者の実施としてもよいであろう」とし、我が国の下請けの実情を勘案すると、下請会社独自の実施と判断した下級審判決⁶⁾よりも高裁判決の方が妥当であろうとしている（同306頁注(3)）。

他の共有者の同意を得ずに行われた下請企業の実施行為が当該下請企業独自の実施に該当する場合には、他の共有者に損害賠償請求権、差止請求権が発生することになる⁷⁾。共有者の一機関としての実施なのか、それとも下請企業独自の実施なのかは、具体的事案における裁判所による個別判断であり、必ずしも明確な基準が存在する訳ではない。そこで、共有特許権者はできうる限り他の共有者の同意を得る努力をしたほうが無難である。同意が得られない、あるいは同意を得ずして行う必要のある場合は、上記各裁判例の判示を参考として、一機関としての実施が明確になるような形で下請を依頼すべきである。

2. 4 共有特許の譲渡・質権設定及び実施権の設定・許諾

独自に実施する場合と異なり、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡したり、その持分を目的として質権を設定したりすることができない（特許法第73条第1項）。また、その特許権について専用実施権を設定し、通常実施権を許諾する場合にも、他の共有者の同意を得なければならない（同条第3項）。共有持分の自由譲渡が禁じられているのは、他の共有者の利益を保護するためであり、その意味から、他の共有者の同意がない以上、差押や換価処分もできず、裁判所の譲渡命令を

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

もっても権利を移転させる効果は生じない⁸⁾。

ただし、一般承継の場合、共有持分は当然に承継されるから、会社の合併の場合は、共有持分は当然に合併後の会社に承継されることになる⁹⁾。

また、特許法第73条の規定は任意規定であると解されており、共有者間の契約で、これと異なる定めをすることができる。したがって、共有者は、他の共有者との契約によって同条の定める上記各制限を解くことができる。共有特許の取り扱いについては、後日当事者間で問題が生じないように予め契約で取り決めをしておくべきである¹⁰⁾。

2. 5 共有特許と審判請求・審決取消訴訟の提起

特許権又は特許を受ける権利の共有者が、その共有にかかる権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない(特許法第132条第3項)。特許権の共有者が請求する審判は、存続期間の延長登録出願に対する拒絶査定不服審判(同法第125条の2)、訂正審判(同法第126条)及び特許無効審判の確定審決に対する再審(同法第174条第1項)があり、特許を受ける権利の共有者の請求する審判は、拒絶査定に対する審判がある(同法第121条)。本条項に違反して請求された審判事件については、審決をもって却下される(同法第135条)。

他方、審決取消訴訟の提起に関しては、明文規定は存せず、学説及び裁判例上、合一的確定の必要上、固有必要的共同訴訟であり、一人のなした訴訟提起は却下されると解する立場と、保存行為として共有者の一人に原告適格を認める立場に分かれていた。

この点、最判平成7年3月7日民集第49巻3号944頁は、実用新案登録を受ける権利の共有者が、共同で拒絶査定に対する審判請求をし、請求が成り立たない旨の審決を受けた場合に提起

する審決取消訴訟は、固有必要的共同訴訟であると判示した。

他方、最判平成14年2月22日民集56巻2号348頁は、無効審判に対する無効審決(当事者系)の取消訴訟について、権利の消滅を防ぐ保存行為として、共有者の一人が単独で訴訟提起することができるとした¹¹⁾。また、最判平成14年3月25日民集56巻3号574頁は、特許異議の申立に基づく当該特許の取消決定に対する取消訴訟について、同じく権利の消滅を防ぐ保存行為として、共有者の一人は単独で訴訟提起することができる旨判示した^{12),13)}。

これら近時の二つの最高裁判決は、いずれも一度成立した権利の取り消しに関するものである。すなわち、未だ特許が成立しておらず、これから特許を受けようとする場合(前記平成7年最高裁判決の事案はこの場合に当たる)には共有者全員で取消訴訟を提起することが要求されるが、いったん特許が成立した後に異議手続ないし無効審判手続において当該特許査定が取り消された場合は、特許権の消滅を防ぐ保存行為として、単独で取消訴訟を提起することができる。

2. 6 共有特許のエンフォースメント

次に共有特許のエンフォースメントについてみると、まず、損害賠償請求・不当利得返還請求は、各共有者が自己の持分につき単独で行使用することができる¹⁴⁾。各共有者は、あくまでも自己の持分に応じた額だけを請求することができる。損害を支払う側は、登録持分の割合によって按分した損害額を支払えばよく、また持分の登録がなくその持分について不明のときは、各共有者の持分は均等と推定されるので(民法第250条)、反証なき限り均等に按分した額を支払えばよいことになる¹⁵⁾。

他方、共有者が単独で妨害排除請求(差止請求)をなすうるかどうかについては、保存行為

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

として各共有者が単独でなしうるとする見解¹⁶⁾と、各共有者はその持分権に基づいて当然に妨害排除請求権を有するとする見解¹⁷⁾がある。この点に関する裁判例は存しないが、いずれの学説の立場によるにせよ、単独で妨害排除請求をなしうるとするのが通説であるといえよう¹⁸⁾。

2. 7 共有特許の終了

共有関係の消滅については、明文規定は存しないが、共有者の一人による共有特許の代金分割又は価格賠償による分割請求によって共有関係は消滅すると解されている。分割禁止の特約につき、民法第256条第1項但書の適用があり、5年以内の分割禁止契約をなすことは可能で、その旨の登録もできる（特許登録令第33条第2項）ことから、その反対解釈として、そのような特約がない場合には、代金分割又は価格賠償による分割の請求が認められるものとされている¹⁹⁾。また、共有者の一人は、その共有持分を放棄することが可能であり、その場合には、民法第250条の規定に基づき、他の共有者の持分が拡張される形で共有特許関係が終了するものと解されている。

2. 8 単独でなしうる行為と共同で行う必要のある行為

以上共有特許の特徴をみてきたが、倒産手続との関係では、倒産時において、いかなる行為が当事者間の特約なくして単独かつ相共有者の同意を得ずして行うことができ、いかなる行為が相共有者たる倒産者の同意を必要とするか（及び共同で行う必要があるか）について十分認識しておくことが重要である。そこで、以下、単独かつ相共有者の同意を得ずしてなしうる行為とそれ以外の行為について整理しておく。

- (a) 単独かつ同意を得ずして行うことのできる行為

- 1) 共有者自身による当該特許発明の実施（特許法第73条第2項）
 - 2) 共有者の一機関としての下請的实施
 - 3) 共有特許の一般承継（会社の合併による共有持分の一般承継）
 - 4) 無効審決（当事者系）に対する取消訴訟の提起
 - 5) 特許異議の申立に基づく特許の取消決定に対する取消訴訟の提起
 - 6) 自己の持分に関する損害賠償請求・不当利得返還請求
 - 7) 妨害排除請求（差止請求）
 - 8) 共有特許の代金分割または価格賠償による分割請求による共有関係の消滅
- (b) 他の共有者の同意を要する行為ないし共有者全員共同で行う必要のある行為
- 1) 特許出願（特許法第38条）
 - 2) 特許を受ける権利の持分の譲渡（特許法第33条第3項）
 - 3) 共有持分の譲渡、質権の設定（特許法第73条第1項）
 - 4) 専用実施権設定及び通常実施権の許諾（特許法第73条第3項）
 - 5) 審判の請求（特許法第132条第3項）
 - 6) 拒絶査定不服審判不成立に対する審決取消訴訟の提起

2. 9 米国における取り扱い²⁰⁾

本節の最後に、多くの日本企業と係わり合いのある米国特許法における共有特許の取り扱いをみておこう。

米国特許法における共有特許の扱いは、日本法と比べるとかなり相違がある²¹⁾。すなわち、共同発明者によって発明が完成された場合、特許について各自が均一で不可分の持分を取得することとなる（35 U.S.C. 116）。そして、特約がない限り、各共有者は、他の共有者の承諾を要す

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ることなく、第三者への実施権許諾、持分の譲渡²²⁾及び質権設定をなしうる(35 U.S.C. 262)²³⁾。そして、実施権許諾によって得た利益を全て自己のものとする事ができる²⁴⁾。他方で、特許権が共有に係るときは、共有者全員で侵害者に対する訴訟を提起しなくてはならない²⁵⁾。

3. 共有特許と倒産—相共有者への影響及びその対策—

3. 1 倒産手続開始の意義

それでは、上記のような特徴を有する共有特許の所有者の一人が倒産した場合、他の共有者にいかなる影響が生じるであろうか。まず、倒産手続開始の意義についてごく簡単に触れておく。

倒産(経済主体の経済的破綻)には、法律上の手続に拠らずに債権者と債務者が任意に協議して債務者の財産関係の処理をすすめる私的整理と、法的な手続に則って処理がすすめられる法的整理とがある。倒産という事態を收拾するための手続は、その目的に着目した場合、清算型と再建型の二つのタイプに分けることができる。清算型の手続は、債務者の総財産を金銭化し、同じく金銭化された総債務を弁済することを目的としている。他方、再建型とは、収益を生み出す基礎となる債務者の財産を一体として維持し、債務者自身又はそれに代わる第三者がその財産を基礎として経済活動を継続し、収益を上げる手続を意味する²⁶⁾。法的な清算型手続には、1) 破産法に基づく破産手続、2) 商法第431条以下の規定に基づく特別清算手続があり、法的な再建型手続には、1) 会社更生法に基づく会社更生手続²⁷⁾、2) 商法第381条以下の規定に基づく会社整理手続、そして、3) 従来の和議法に代わる制度として平成11年に立法された民事再生法に基づく民事再生手続がある²⁸⁾。

破産手続とは、債務者が経済的に破綻した場合、債権者又は債務者の申立てにより、裁判所

の破産宣告と同時に裁判所の選任した管財人が、債務者の財産を収集換価し、債権者に配当してその財産関係を清算する手続である。特別清算手続とは、清算中の株式会社につき、特別清算人が裁判所の監督の下で清算を行い、債権者らとの協定によって債権者の満足を図る、破産手続の硬直性を緩和して、通常の清算手続との中間的処理を可能ならしめることを目的とした手続といえる²⁹⁾。会社更生手続とは、破綻に瀕した株式会社につき、関係人の裁判所への申立てによって開始され、裁判所によって選任された管財人が中心となって、担保権者・株主をも含めた再建計画を作成し、法定多数以上の関係者の関係人集会での同意を経てこれを遂行することにより、事業の維持更生を図ることを目的とする手続である。会社整理とは、破綻に瀕した株式会社につき、関係人の裁判所への申立てによって開始され、裁判所の監督の下、関係人の協力によって再建計画を作成し実行することによって企業の維持を図ることを目的とする手続をいう。民事再生手続とは、債務者が業務の遂行及び財産の管理処分を原則として継続しつつ、再生計画を立案し、債権者の法定多数の同意により可決された再生計画に基づいて、債務者の事業または経済生活の再生を図る手続を指す³⁰⁾。

私的整理も含め、倒産手続の開始とともに、従来倒産者が有していたその財産と事業の管理処分権は、どの手続によっても何らかの制限を受けることになるのが通常である。私的整理の場合は、法的な手続準則があるわけではないのでその処理手続は個々の案件によって異なるが、通例では、倒産者は債権者集会の開催を求め、又は集会での債権者の決議に服することによって、財産と事業の経営について債権者による集団的な監視を受けることを受け入れることになる³¹⁾。法的倒産手続のうち破産手続及び会社更生手続においては、倒産者の財産の管理・処分権は、倒産者から裁判所によって選任された管

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

財人に移ることになる（破産法第7条，旧会社更生法第53条，新会社更生法第72条第1項）³²⁾。

他方，特別清算手続，会社整理手続及び民事再生手続では，原則として債務者が継続してその業務を遂行し，又はその財産を管理し，若しくは処分する権利を有することになり（商法第434条，同法第386条第5号，民事再生法第38条第1項）³³⁾，債務者が有していた業務遂行権や財産管理処分権に変更は来たされない。もっとも，特別清算手続及び民事再生手続に関しては，手続開始後，特別清算人，再生債務者は，債権者に対し，公平かつ誠実にこれらの権利を行使し，かつ手続を進行する義務を負う（商法第417条及

び同法第434条，民事再生法第38条第2項）。そこで，手続開始後の特別清算人，再生債務者の法的地位は，破産管財人と類似のものと解される³⁴⁾。会社整理においては，管理人が選任されない場合は，原則として取締役の業務執行権，財産管理処分権は影響を受けない³⁵⁾。

3. 2 相共有特許権者への影響

それでは，共有特許権者の倒産により，相共有特許権者はどのような影響を受けるであろうか。

破産手続，新会社更生手続及び民事再生手続においては，この点に関してほぼ同趣旨の規定

表1 各倒産手続の比較³⁶⁾

目的	破産清算	特別清算清算	会社更生再建	民事再生再建	会社整理再建	私的整理清算/再建
適用対象	限定なし	株式会社	株式会社	限定なし	株式会社	限定なし
手続開始後の経営主体	・裁判所が選任した管財人（経営者は退陣）	・経営者が清算人として公平誠実義務を負った上で職務を遂行するのが原則 ・裁判所の判断により新たな清算人を選任	・旧会社更生法では，裁判所が選任した管財人（経営者は退陣） ・新会社更生法では，裁判所が選任した管財人（経営責任のない経営者は管財人として選任可）	・経営者が公平誠実義務を負った上で引き続き経営にあたるのが原則 ・裁判所の判断により管財人を選任	・経営者が引き続き経営にあたるのが原則 ・裁判所の判断により管理人を選任	・事案によるが，経営者が引き続き経営にあたるケースが多い
共有物の取り扱いに関する規定	破産法67条，94条	規定なし	新会社更生法60条	民事再生法48条	規定なし	規定なし
双方未履行双務契約に関する規定	破産法59条	規定なし	旧会社更生法103条 新会社更生法61条	民事再生法49条	規定なし	規定なし
手続の特徴	・倒産法制の基本型 ・一般債権者が受ける配当は実際上極めて低率 ・他の手続がうまく行かない場合の受け皿 ・事件の大半は消費者による免責目的の自己破産	・株式会社の簡易破産であるとみられる ・債権者の損金処理目的の利用もみられる	・全ての利害関係人を手続に取り込み，会社の役員，資本構成，組織変更まで含んだ抜本的な再建計画の策定が可能 ・手続が複雑かつ厳格 ・主に大企業向けの手続といえる	・手続に拘束される関係者の範囲を限定した簡易迅速な手続 ・経営者の経営手腕等の活用が可能 ・決議要件が緩和されているため計画の成立が容易	・手続の進め方が法定されず，裁判所が必要に応じた各種処分を行うフレキシブルな手続 ・整理案を可決するためには全員の一致が必要（そのため利用が少ない）	・通常倒産者は債権者集会の開催を求め，又は集会での債権者の決議に服することによって，財産と事業の経営について債権者による集団的な監視を受け入れることになる

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

が存在する。すなわち、数人が共有財産を有している場合に、その共有者の一人が倒産手続の開始決定を受けると、倒産者たる共有者の共有持分は財団に属し、管財人ないし再生債務者の管理処分に従う³⁷⁾。管財人等は、その共有持分を換価しなければならない（再建型である会社更生手続及び民事再生手続の場合は持分を利用した事業を継続するという選択肢がある）が、その方法として持分を譲渡するか³⁸⁾、共有物を分割しなければならない。分割は、協議によるか、共有物の所在地を管轄する裁判所に対して共有物分割請求の訴えを提起する方法によることになるが、民法第256条但書に基づいて共有者間に共有物分割禁止特約が成立している場合であっても、管財人等（破産手続においては条文上倒産者以外の共有者も含む）はその特約にとらわれずに分割請求をなす（破産法第67条第1項、新会社更生法第60条第1項、民事再生法第48条第1項）。そしてその場合、他の共有者は相当の償金を払って破産者の持分を買取ることができる（破産法第67条第2項、新会社更生法第60条第2項、民事再生法第48条第2項³⁹⁾、⁴⁰⁾。他方、倒産者以外の共有者から分割請求をなすこともできるが、破産手続以外の場合には共有物分割特約が成立していれば、それに拘束される。

では、実務上はどのように取り扱われるのであろうか。

まず、清算型手続の場合、事件の早期終結を目的とする管財人や特別清算人としては、できるだけ早く財産を処分することを望む。そこで、まず第一に考えられるのは、他の共有者へ持分を売却することであり、その場合には、相共有者にさほど大きな不利益は生じない。もっとも、事業自体を第三者に売却することは考えられ、その場合に法形式として合併の形が取られると、他の共有者の同意なく合併先へ共有持分が移転してしまうことになる。そのような一般承継を

契約で禁止することも考えられるが、かかる合意を管財人等に対抗することはできない可能性が高いと解される。他方、倒産手続申立て後において管財人等が相共有者の同意を得ずして共有持分を譲渡することはできないものと考えられる。共有特許において譲渡に相共有者の同意が必要とされた趣旨は、特許権の共有者は持分に関係なく自由に実施しうる性質を有することから、自己の関与しない方法で、第三者が共有関係に入ってくることを阻止しようとする点にあり、かかる共有特許の性質は倒産申立てによっても何ら変わるものではない以上、明文の規定なく同意要件が免除されるとは解しがたいからである。

なお、破産手続においては、共有関係により共有者から倒産した共有者に生じた債権、例えば、特許管理費用、共有特許を巡る訴訟における訴訟費用等は、分割によって倒産者に帰すべき共有財産の部分について、別除権を有する（破産法第94条⁴¹⁾。すなわち、相共有者は他の担保権の場合と同様に破産手続によらずに破産者の共有持分から債権の回収が図れる。

他方、再建型手続の場合には、管財人等が積極的に当該共有特許を活用しようとすることも考えられる。その場合、実施については相共有者の同意なく行いうること、他方、譲渡、実施許諾等については相共有者の同意を要すると解されることについては前述のとおりである。

3.3 相共有特許権者の対策

上記のとおり、少なくとも法的倒産手続下においては、多くの場合、特許自体について相共有特許権者にさほど大きな不利益は生じないのではないかと解される。もっとも、共有者の一人が倒産に至った場合には、事実上、同人はもはや共同研究、共同開発の遂行が困難となり、特許ビジネスのパートナーとして機能し得なくなる可能性が生じる。特に、倒産手続開始当初

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

会社は混乱するのが常態であり、音信不通となる事態もある。そこで、共有者の倒産という事態に対し、相共有者は、事前事後にどのようなことを行っておくべきかが問題となる。以下に考えられる対策をまとめておく。

1) まずは、共同研究・共同開発を行う相手方企業を選定する際に、候補企業の保有する技術だけではなく、財務面も含めた企業情報を正確に把握すべきであり、また、共同事業開始後も相手方の倒産リスク管理を継続することが必要である。

2) 共有特許の取り扱いについて、後日当事者間で問題が生じないように予め契約で取り決めをしておくべきである。具体的には、①共同研究における発明者の決定方法に関する取り決め、②特許を受ける権利ないし特許権の帰属に関する取り決め、③出願事務、手続の遂行、出願費用の負担等に関する取り決め、④特許発明の実施、特許権の処分変更などに関する取り決め、⑤特許発明の実施によって得た利益の処分、分配に関する取り決め、⑥実施権を許諾する権利についての取り決め等をすべきであるが、その際、個々のケースに応じた相手方当事者の倒産リスクを考慮して条項を作成すべきである。特に倒産リスクが当初から見込まれる場合には、共同事業の成果たる特許権を単独で取得することや、相手方の倒産時においても共有特許に係る諸般の手続や権利行使等を迅速に行えるような規定を盛り込んでおくべきである。

3) 上記2)のような対策が取れなかったとしても、相手方の倒産の危機を察知した場合には、単独では行えない行為について定期的に必要書類を差し入れてもらうようにすることや当該持分を譲り受けることなどを検討し、相手方と積極的に交渉すべきである。

4) 共有者の一人が当該特許発明を実施して製品を製造するために下請会社を用いている場合、倒産によって経営主体に変動が生じ、新経

営主体が当該下請企業による実施に対して損害賠償請求及び製造行為の中止を求めてくることも考えられない訳ではない。一機関としての実施であることが明確でない場合には、できるだけ下請企業による実施について相共有特許権者の同意を得ておくよう努力すべきである。

5) 共有者が倒産した場合、競業他社その他ふさわしくない者と合併してしまい、競業企業等による実施を許してしまうことになるリスクが考えられる。こうした事態に対処するには、相共有者が倒産した場合あるいはその直近の段階において相共有者の共有持分を買い取ることができる旨の特約を結んでおくことが考えられる。そのような倒産特約の効力がそのまま管財人等に受け入れられる可能性は高くはないであろうが、事実上管財人等との交渉材料となりうる意味はある。

6) いざ倒産という事態が起こった場合には、(特に当該共有特許が会社にとって重要であるときには)できるだけ早期に管財人等と交渉し、共有部分の買取りを求めていくことが重要である。

7) 共有特許の代金分割又は価格賠償による分割請求によって自ら共有関係を消滅させることも考慮に入れておくべきである。ただし、破産手続以外の手続の場合、共有物分割制限条項は倒産手続開始後も有効である。したがって、当事者間でかかる条項を規定する場合には、十分注意すべきである。

3. 4 米国における取り扱い

前述したとおり、米国においては、共有持分の譲渡を自由に行うことができる。したがって、競合他社への売却も当然ありうることになる。その対策として、共有者間で事前に不譲渡合意をしておくことが考えられるが、善意の第三者たる買受人に対抗できないと解されていることに注意を要する⁴²⁾。

4. 共有特許ライセンス契約と倒産 —ライセンサーへの影響及びその 対策—

共有特許が他企業にライセンスされているケースにおいて、ライセンサーたる特許保有企業が倒産する事態が考えられる。ライセンサーの倒産により従来企業活動の基礎としていたライセンスを利用できなくなるのは、ライセンサーにとって極めて重大な問題である。そこで、共有特許のライセンスを受けている企業がライセンサーたる共有特許権者の倒産リスクを考慮しておくことが重要である。

そこで、本節では、視点を共有特許権者から共有特許の実施許諾を受けているライセンサーに移し、共有特許の共有者の一人であるライセンサーが倒産した場合におけるライセンサーの地位及び同人のとりうる対策について検討することとする。まず、現在盛んに議論されている知的財産ライセンス契約（以下単にライセンス契約という）とライセンサーの倒産の問題について触れた上で、共有特許ライセンス契約と倒産の問題に立ち入って検討することとする。

4. 1 ライセンス契約と倒産

ライセンサーの倒産によって、ライセンス契約、ライセンサーの地位はどのような影響を受けるであろうか。

本論点に関しては、次の二つの点が問題となる。すなわち、各倒産手続の開始後、管財人等の第三者性との関係で、いかなる場合にライセンス契約の効力を管財人等に主張することが可能か、そして、破産法等は双方未履行の双務契約について管財人等に契約解除権を与えているが、ライセンス契約はかかる双方未履行の双務契約に該当するのかが問題となる。

まず、前者については、前述したとおり、破産手続、会社更生手続では、管財人に業務遂行

権や財産管理処分権が移行することから、管財人に第三者性を認める見解が有力である。そこで、破産手続、会社更生手続においては、実施権の登録がなされていない限り、当該実施を管財人等には対抗できないこととなる可能性が大きいと考えられる⁴³⁾。特別清算手続及び民事再生手続では、原則として債務者が整理ないし手続開始後も権限を掌握しているが、特別清算人及び再生債務者は会社のみならず株主及び債権者との関係で公正誠実義務を負うことから、管財人に類似した中立・公共的地位を有するに至ると解される。そこで、特別清算手続及び民事再生手続においても破産手続等と同様に、実施権の登録がなされていない限り、当該実施を特別清算人等に対抗できないこととなる可能性がある⁴⁴⁾。他方、会社整理手続及び私的整理においては、倒産手続開始後においても、対抗要件を要せずして実施権を債務者に主張すると解される⁴⁵⁾。

後者（＝双方未履行双務契約の問題）については、破産手続、会社更生手続及び民事再生手続では、双方未履行双務契約における管財人ないし再生債務者の解除権が認められている（破産法第59条、旧会社更生法第103条、新会社更生法第61条、民事再生法第49条）。特別清算手続及び会社整理手続においては、同種の規定は存在しない⁴⁶⁾。私的整理においては、倒産外の場合と同様、双務契約上の権利者の個別的な権利主張が認められることになる。

双方未履行双務契約に関する規定は、手続開始前に成立した双務契約の当事者の一方が倒産手続を開始し、かつ、開始当時、双方共に契約の履行を完全に履行していない場合に適用される。「未履行」とは、契約の一部未履行、従たる給付のみの不履行、不完全履行等のように、広く未だ完全に履行されない場合を含む。管財人等が同規定に基づく解除を選択した場合には、倒産者に損害賠償義務と原状回復義務が発生す

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

る(破産法第60条, 旧会社更生法第104条, 新会社更生法第61条第5項, 民事再生法第49条第5項)が, 損害賠償請求権は, 限られた財団の中から支払われることから(破産法第47条第7号, 旧会社更生法第208条第7号, 新会社更生法第2条第8項第5号, 民事再生法第84条第2項第2号), 通常は低い弁済率とならざるを得ない。

なお, 契約の相手方は, 管財人に対して契約の履行を請求するのか, それとも解除するのか, 相当の期間を定め, 確答すべき旨催告することができる。管財人がその期間内に確答しないときは, 破産手続の場合は契約を解除したものとみなされる(破産法第59条第2項)。他方, 再建型手続である会社更生手続及び民事再生手続の場合には, 解除権を放棄したものとみなされることになる(旧会社更生法第103条第2項, 新会社更生法第61条第2項, 民事再生法第49条第2項)。

では, ライセンス契約に上記規定は適用されるであろうか。

ライセンス契約の法的性格については, 通説は, 賃貸借契約に類似する無名契約であり, 実施料と継続して利用させる債務とが対価関係にある双務契約であると解している⁴⁷⁾。そこで, ライセンシーが実施料としてランニングロイヤルティーを払っている場合等, 双方の債務が未履行状態にあるといえる場合には適用されることになる⁴⁸⁾。もっとも, 専用実施権の設定(特許法第98条第1項第2号)は, 登録が効力発生要件であるとされており, 排他的な物権的権利であると考えられていることから⁴⁹⁾, そもそも破産法第59条の適用を受けないと解する余地もある⁵⁰⁾。

破産法第59条等管財人等に解除権を付与している各規定の趣旨は, 債権者の共同利益を図ると共に手続の迅速な終結を目的としたものである。したがって, 基本的には, 管財人等において契約を履行するほうが債権者の共同利益とな

り財団のために利益になるという判断に立つ場合に, 倒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になる。他方, 管財人が財団のため契約の解除を有利と見, 契約の継続を不利としたときは, 契約を解除しようとするのが考えられる。したがって, 仮にそれが契約の相手方たるライセンシーにとって極めて重要な契約であっても, かかる利益は必ずしも優先して考慮される訳ではないことになる⁵¹⁾。

それでは, 管財人等による解除権行使を制限する理論はないのであろうか⁵²⁾。

まず第一に, 登録を具備した実施権は保護されるとする考え方がある。すなわち, 賃貸借契約に関する判例・学説を参酌し, 現行法の解釈論として対抗要件を具備した実施権については管財人による解除権を制限すべきであるとする考え方である⁵³⁾。

この考え方については, 立法的にも動きがある。すなわち, 平成15年9月10日, 法務省法制審議会総会において「破産法等の見直しに関する要綱案」が採択され, 答申とされた。同要綱案においては, 破産法第59条の規定は, 「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は, 相手方が当該権利について登記, 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ときは, 適用しないものとする。」とされている。破産管財人による双方未履行双務契約における選択権を制限する内容であり, その対象を賃借権に限定せず, 「使用収益を目的とする権利」にまで拡張しているので, 知的財産のライセンスも同条の対象に含まれることになる⁵⁴⁾。そこで, 同要綱案に沿った法改正後は, 対抗要件を備えたライセンス契約は倒産開始後も保護されることが法律上明らかにされることとなる。

通常実施権は, これを登録すれば, その後に設定登録された専用実施権に対抗することができる(特許法第99条第1項)。しかし, 特約がな

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ければ許諾者に設定登記に協力する義務はないこと（最判昭和48年4月20日民集27巻3号580頁⁵⁵⁾、ライセンス関係を第三者に知られたくないという企業の実務的な要請等の理由から、実際には、通常実施権の登録はほとんど行われていないのが実情である⁵⁶⁾。そこで、現状のままでは、上記見解及び要綱案に従った改正倒産法を前提としても、多くの通常実施権が保護の対象外となってしまうこととなる⁵⁷⁾。そこで、例えば債権譲渡特例法⁵⁸⁾における第三者対抗要件制度のような、簡易な登録制度が早期に構築されることが望まれるところである⁵⁹⁾。

次に、現行法の解釈論として、解除権行使の権利濫用が考えられる。

最判平成12年2月29日民集54巻2号553頁は、年会費の定めのある預託金会員制ゴルフクラブの会員が破産した場合、破産管財人が破産法第59条第1項により会員契約を解除することができるかどうか問題とされた事例において、下記のように判示して解除権の行使を否定した。

「一 破産宣告当時双務契約の当事者双方に未履行の債務が存在していても、契約を解除することによって相手方に著しく不公平な状況が生じるような場合には、破産管財人は破産法五九条一項に基づく解除権を行使することができない。この場合において、相手方に著しく不公平な状況が生じるかどうかは、解除によって契約当事者双方が原状回復等としてすべきことになる給付内容が均衡しているかどうか、破産法六〇条等の規定により相手方の不利益がどの程度回復されるか、破産者の側の未履行債務が双務契約において本質的・中核的なものかそれとも付随的なものにすぎないかなどの諸般の事情を総合的に考慮して決すべきである。

二 年会費の定めのある預託金会員制ゴルフクラブの会員が破産した場合において、破産管財人が会員契約を解除すると、破産財団は殊更

解除に伴う財産的な出えんを要しないのに、ゴルフ場経営会社は、ゴルフ場施設を利用可能な状態に保持しこれを会員に利用させなければならない状況に変化がないまま、据置期間内の預託金を即時返還しなければならず、両者の均衡を失っており、同会社が右の不利益を破産法六〇条により回復することは困難であり、年会費支払義務が会員契約において付随的なものにすぎないなど判示の事情の下では、右解除により同会社に著しく不公平な状況が生じるということができ、破産管財人は、同法五九条一項により会員契約を解除することができない。」

そこで、ライセンス契約においても、例えば、管財人等のライセンス契約の解除によって生じた損害賠償額の返還が財団のごく一部に影響を与えるに過ぎず、他方、ライセンシーは事業経営の根幹をなす当該特許の実施を中止しなければならず、かつ、倒産者の未履行債務（例えばメンテナンス義務）がライセンス契約において付随的なものにすぎない等、上記判例と同程度の著しく不公平な状況が生じるということができる場合には、管財人等の解除権行使は権利濫用にあたるものと解しうるのではないかと考えられる。

この点、前述の要綱案に従った改正法の下では、登録された実施権は解除し得ないという形でライセンシーの保護措置が図られている以上、もはや権利濫用は認められないのではないかとこの見方もありうる。しかし、前述のように、ライセンシーからの申し出に基づく登録が認められていない以上、対抗要件が備わっていかなくともその一事をもってライセンシーに帰責事由があることにはならない。従って、要綱案に従った改正法施行下においても、事案によっては、権利濫用が認められる可能性はなお残されているものと解される⁶⁰⁾。

上述のとおり、当該ライセンス契約が双方未

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

履行の双務契約に該当する場合、契約関係が継続するかどうかは、実施権について登録がなされていない場合には、原則として管財人等の判断に委ねられることになる。それでは、現実の倒産事件において、登録がされていないライセンス契約に対して管財人等はどのような態度に出るであろうか。清算型と再建型に分けてみていく必要がある。

(1) 清算型

まず、清算型の場合、実務的な取り扱いとしては、倒産事件の迅速な終結を目的とする管財人等としては、多くの場合、ライセンシーに対して当該特許の買い取りを要請していくことになるものと考えられる⁶¹⁾。したがって、清算型の倒産手続によってライセンシーが当該特許の実施行為を継続することができなくなる可能性は比較的低いものとする。一方、当該特許が数社にライセンスされている場合には、管財人等は、それぞれに対して当該特許の売却をもちかけることになる。ライセンシーは、共同で買い取るか、あるいは高く値段をつけて単独で買い取ることを迫られる。そこで、特許を買い取らず、かつ対抗要件を具備していなかったライセンシーは、特許の実施を継続できないおそれが生ずることになる。

(2) 再建型

次に、再建型の事案において、当該ライセンス契約が双方未履行の双務契約に該当する場合には、管財人等が契約を履行するほうが財団のために利益になると判断した場合にはライセンス関係を維持し、他方、管財人等が破産財団のため契約の継続を不利と判断したときは、契約を解除しようとするようになる。

なお、民事再生事件の申立件数の増加により、さまざまな業種の会社が企業再建を目的として民事再生の申立てをしている。その中には、主

要な資産が知的財産権であるというベンチャー企業のケースも存在する。そうすると、例えばある再生会社に重要な特許があった場合、その特許をライセンシーの負担なしで買い取るために再生会社のスポンサーとなり、再生会社に解除権を行使させようとする第三者が出現する可能性がある⁶²⁾。

4. 2 共有特許ライセンス契約と倒産

次に、共有特許がライセンスの対象とされている場合について検討する。ライセンサーたる共有特許権者が倒産した場合、ライセンシーはどのような影響を受けるであろうか。(1)共有者のうちの一人がライセンサーとなっており、同人が倒産した場合、(2)共有者全員が同一ライセンス契約上のライセンサーとなっている場合とに分けて考えてみる。

(1) 共有者のうちの一人がライセンサーとなっており、同人が倒産した場合

この場合の法律関係は、基本的には共有に係らない特許がライセンスの対象となっている場合と同様であると考えられる。したがって、前述したところの議論が当てはまる。ただし、他の共有者が持分を取得しようと倒産した共有者に働きかける場合があり、その場合にはライセンシーの利益と競合することも予想される⁶³⁾。そこで、ライセンシーは、後述するとおり、事前事後の対策を講ずることが必要となろう。

(2) 共有者全員が同一ライセンス契約上のライセンサーとなっている場合

ケースとしては、ライセンシーたる共有者の一人が倒産した場合と共有者全員が倒産した場合が考えられる。

前者の場合、倒産したライセンサーの管財人等の解除権行使により、対象特許の使用の継続ができなくなるのかどうか問題となるが、契

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

約上特段の定めがない限りは、かかる解除によって契約関係が解消されるのは、財団に組み入れられた倒産者の共有持分についてだけであり、解除の効果は倒産者以外のライセンサーの共有持分に基づく実施許諾には及ばないものと考えられる。また、解除権行使により倒産者の共有持分に関するライセンス関係を解消できたとしても、倒産者の管財人等が倒産者以外のライセンサーの共有持分に基づく実施許諾について事後的に同意を取り消すことはできないと考えられる。したがって、ライセンシーは、倒産者以外のライセンサーの共有持分に基づく実施許諾に基づいて、当該特許の実施を継続することができるものと解される。実務的には、倒産者としては、解除権行使ではなく、前述のように持分を他の共有者に譲渡し、残りの共有者がライセンサーとなってライセンス関係を維持することが考えられる。ただし、予防法的観点からは、後述するとおり、共有者のうち一人が倒産した場合でもライセンスを継続する条項をライセンス契約に設けておくべきであろう。

他方、共有者全員が倒産した場合は、共有でない通常の特許権のライセンサーが倒産した場合と同様の利害状況になると考えられる。ただし、前述のとおり、共有者の一人でもライセンス関係を維持しようとすれば、当該ライセンシーの持分に基づく実施の継続が可能と考えられる。

4.3 ライセンシーの対策

以下、ライセンサーの倒産についてライセンシーが事前事後に取りうべき対策についてまとめておく。

1) まずは、ライセンスを受けるライセンサー企業を選定する際に、対象技術の内容だけではなく、財務面も含めた企業情報を正確に把握すべきであり、また、ライセンス契約締結後も相手先の倒産リスク管理を継続することが必要である。特に、当該技術がライセンシーにとっ

て重要なものである場合やライセンサーの経営基盤が脆弱である場合には、徹底した管理を怠らないようにすることが必要である。相手方の財務状況が芳しくなく、当初から倒産の可能性が予見しうるような場合には、当該特許の譲渡を受けることも視野に入れてライセンス交渉すべきである。

2) 特に企業活動をする上で重要な実施権については、実施権登録に関する特許権者の同意が得られるよう努力し、同意が得られた以上、速やかに登録すべきである⁶⁴⁾。現行法の下ではライセンスの対象特許が多い場合には登録費用、事務負担等の面で多大な負担となることは事実ではあるが、倒産法制が対抗要件を備えた実施権を保護しようとしている以上、やむを得ないコストとして考えていくより仕方がない。知的財産登録制度については、現在関係各省庁で検討が進められているところであり、今後法改正が行われる可能性もあるので、法改正の動向に注視しておくべきであろう。なお、ライセンス契約上ライセンシーの申し出に基づくライセンサーの登録協力義務を規定しておき、倒産リスクが高まったときに登録を行うことも考えられる。この場合、登録のタイミングいかんによっては、対抗要件否認（破産法第74条、旧会社更生法第80条、新会社更生法第88条、民事再生法第129条）の対象に該当するとして管財人等から登録行為の無効を主張される可能性があるが、少なくとも管財人等と交渉する際の一つの交渉材料にはなりうるであろう⁶⁵⁾。

3) ライセンサーが倒産手続を開始した場合には、即座に当該ライセンシーないし管財人等に連絡をとり、ライセンス契約の存在及びその重要性等を主張すべきである。特に民事再生手続が開始された場合などにおいては、競業他社が倒産会社のスポンサーとして対象特許を買い取ろうとする危険性があるので、実施権について対抗要件を備えていない場合には注意を要す

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

る。そうした場合には、管財人等に対し、ライセンス契約の継続の必要性を説明した上で、対象特許の買い取りを求めていくべきである。

4) ライセンサーが倒産手続を開始した場合、具体的にいかなる倒産手続を選択し、経営主体に変更はあったのかどうかを見極めたうえで、個々の事案に即した措置を取るべきである。例えば、前述のとおり、管財人等の解除権が法定されているのは、破産手続、会社更生手続及び民事再生手続であり、また、前述のとおり、会社整理手続においては、手続開始後も対抗要件なくして権利を主張しうると解した裁判例が存在する。

5) 破産手続、会社更生手続及び民事再生手続において、実施権の登録をしておらず、管財人等がライセンス契約の効力を否定しようとする場合、前述のとおり、解除権行使が権利濫用に該当する可能性もあるので、あきらめずに管財人等と交渉するべきである。

6) 対象が共有特許である場合に特にあてはまる事前の対策としては、まず、①共有者のうちの一人がライセンサーとなっている場合、もし可能であれば、ライセンサー、ライセンサー及び相共有者の三者契約を締結し、相共有者に、同ライセンスに同意するとともに、ライセンサーが倒産した場合には相共有者が倒産者にかわってライセンサーとなるような条項を設けておくことも検討されるべきであろう。また、②共有者全員が同一ライセンス契約上のライセンサーとなっている場合は、共有者のうち一人が倒産した場合でもライセンスを継続する条項を設けておくべきであろう。事後的な対策としては、(特に上記①の場合)倒産によって相共有者がどのような行動に出るか注意し、できるだけ速やかに相共有者にも連絡を取って自己の契約関係を主張すべきであろう。

7) 実施の対象がソフトウェアである場合、エスクロウ契約によって第三者にライセンス対

象を保持させ、ライセンサー倒産時に当該第三者から当該対象物の引渡しを受ける条項(エスクロウ条項)を設けておくことも考慮すべきである⁶⁶⁾。

8) ライセンサーが倒産した場合のライセンサーの対象特許の買取請求権を契約上規定しておくことも検討されるべきである。破産手続、会社更生手続及び民事再生手続においては、買取請求権行使のタイミングや買取価格いかによっては権利行使に対して管財人等により否認(破産法第72条、旧会社更生法第78条、新会社更生法第86条、民事再生法第127条)の主張がなされる可能性があるが^{67),68)}、管財人等と交渉する際の一つの交渉材料にはなりうる。

9) 契約履行確保の手段として、対象となっている特許を担保とする担保設定契約を締結したり、別途何らかの保証を要求することも考えられよう。ただし、会社更生手続をはじめとする倒産手続下においては、担保権の行使が制限されたりその内容が変更されることがあるので、注意を要する。

4. 4 米国における取り扱い

最後に、米国法におけるライセンサーの倒産の場合の取り扱いは次のとおりである。

ライセンサーが倒産した場合、管財人が財団に負担となるライセンス契約の解除を可能としつつ、管財人がライセンス契約を解除したときには、ライセンサーは契約を終了させるか、ライセンス契約上の権利を維持するかとの二つの選択債権が与えられ、契約の維持を選択したときには、ライセンサーは、ライセンス契約の残存期間と契約上定められた更新期間の間、ライセンス技術の利用を継続できる(11 U.S.C. 365(n)(1))。そして、ライセンサーのロイヤリティの支払を確実にするために、ライセンサーの相殺が禁止されている(11 U.S.C. 365(n)(2)(C)(i))⁶⁹⁾。

ライセンスの対象が共有特許である場合のラ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

イセンサーの倒産がライセンサーに与える影響については、共有特許の譲渡、実施許諾行為は他の共有者の同意なしに無制限で行うことができ、相共有者の存在を捨象して考えることができるので、基本的には共有に係らない特許の場合の利益状況とさして変わらないものと考えられる。

5. 結 語

以上、本稿では、共有特許と倒産という従来あまり論じられてこなかった問題について、共有特許の共有者の一人が倒産した場合の相共有者及びライセンサーに生じる影響とその対策という観点から検討を試みた。本稿が、関係各位の理解の一助となれば幸いである。

注 記

- 1) 平成15年の特許法改正(平成15年法律第47号)特許法第107条第3項、第195条第6項(共同出願の場合の減額措置)により、出願費用その他の減免措置の対象者が共同出願の場合にまで拡大された。
- 2) 共同研究開発に携わった者が共同発明者に該当するかそれとも単なる協力者に該当するに過ぎないのかの判断基準については、吉藤幸朔・特許法概説〔第13版〕(有斐閣、1998年)187頁以下参照。
- 3) 中山信弘、工業所有権法(上)特許法〔第2版増補版〕,301頁(2000),弘文堂
- 4) 中山信弘、注解特許法第3版上巻,804頁(2000),青林書院
- 5) 本件の上告は棄却されている(最判昭和49年12月24日特許ニュース4096号)。
- 6) 秋田地判昭和47年2月7日,判例時報,664号,80頁
- 7) 中山・前掲注4),806頁
- 8) 東京地判昭和30年7月19日判例工業所有権法135,東京高判昭和30年11月15日判例工業所有権法135の3
- 9) 中山・前掲注3),302頁。なお、企業合併と知的財産の取り扱いに関する文献としてはライセンス委員会第3小委員会「ビジネススキームと知的財産ライセンス」知財管理,Vol. 53, No. 6(2003

年),949頁以下参照。

- 10) 松居祥二「特許関係契約」(井上一男編『特許管理』,有斐閣,1966年)277頁は、共同研究契約において取り決めておくべき事項として、①共同研究における発明者の決定方法に関する取極め、②特許を受ける権利ないし特許権の帰属に関する取極め、③出願事務、手続の遂行、出願費用の負担等に関する取極め、④特許発明の実施、特許権の処分変更などに関する取極め、⑤特許発明の実施によって得た利益の処分、分配に関する取極め、⑥実施権を許諾する権利についての取極め、などがあるとされている。筆者らは、それらの事項を取り決めるに際し、特に、当事者の倒産リスクを配慮すべきであると考え、これについては後述する。
- 11) 同判決は商標権についての判示であるが、特許権の場合にもその射程が及ぶものと解されている。
- 12) 同判決は、「いったん登録された特許権について特許の取消決定がされた場合に、これに対する取消訴訟を提起することなく出訴期間を経過したときは、特許権が初めから存在しなかったこととなり、特許発明の実施をする権利が遡及的に消滅するものとされている(同法第114条3項)。したがって、特許権の共有者の1人は、共有に係る特許の取消決定がされたときは、特許権の消滅を防ぐ保存行為として、単独で取消決定の取消訴訟を提起することができる」と判示している。
- 13) 特許法等の一部を改正する法律(平成15年法律第47号)により、平成16年1月1日より、異議申立制度と無効審判の統合に伴い、異議申立制度が廃止されることとなった。ただし、施行前に請求された異議申立については、従前の例によることとされており、また、その異議申立における特許取消決定及び異議申立書の却下決定に対する取消訴訟について、従前の例に従って特許の有効性が審理されることとなる。
- 14) 東京地裁判決昭和44年12月22日,無体裁集,1巻,396頁,大阪地判昭和62年11月25日,無体裁集,19巻,3号,434頁
- 15) 中山・前掲注3),303頁
- 16) 光石士郎・特許法詳説〔新版〕(ぎょうせい,1976年),352頁,橋本良郎・特許法〔第3版〕(有斐閣,1991年),177頁
- 17) 中山・前掲注3),304頁

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 18) 判決の効力を考慮した場合、訴訟に参加していない他の共有者に敗訴判決の効力が及ばないという帰結を導きうる中山説が妥当ではないかと考える。
- 19) 中山・前掲注3), 303頁
- 20) 米国を含む諸外国における共有特許の状況については、「世界主要国における特許権の共有について」, 特許管理, Vol. 34, No. 8 (1984) 参照。
- 21) 特許ライセンス事業を促進するという観点から、立法論としては、米国と同様に他の共有者の同意を得ずして実施権を許諾ないし設定しうるとする法制も検討に値しよう。
- 22) クレームの一部や利用分野の一部に限定した譲渡は認められていない。
- 23) 特約がない限り、各共有者は、他の共有者の承諾を要することなく発明を実施することができる点では同様である。
- 24) 「例えば、特許に含まれる多数のクレームのただ一つのクレームに係る発明の完成に少しかけ寄与した者であっても、共同発明者として記載されなくてはならず、明示の合意がない限り、その特許の実施権を第三者に許諾し、この実施権について得た利益を自分のものとするができる。」 Donald S. Chisum 著、竹中俊子訳・英和対訳アメリカ特許法とその手続改訂第2版, 139頁
- 25) Ethicon, Inc. v. United States Surgical Corp., 135 F.3d 1456, 45 USPQ2d 1545 (Fed. Cir. 1998)
- 26) 伊藤眞・破産法〔全訂第3版〕, 17頁 (2000), 有斐閣
- 27) 昭和27年に制定された会社更生法は、迅速化及び合理化を図るとともに再建手法を強化して、現代の経済社会に適合した機能的なものに改める目的から、平成14年に全面改正が行われた。本稿では便宜上、従来の会社更生法を旧会社更生法、平成15年4月1日から施行された改正会社更生法を新会社更生法と呼ぶこととする。
- 28) なお、平成14年度の全国地方裁判所における既遂事件件数は、破産事件5,671件(株式会社のみ)、特別清算事件334件、会社更生事件49件、民事再生事件455件(小規模個人再生、給与所得者等再生を除く)、会社整理事件11件となっている(司法統計年報—平成14年度版— 民事・行政事件編)。
- 29) 実務上は、破産にかわる倒産処理手続としての利用のほか、任意整理による処理が可能である場合に債権者の損金処理という税務上の利益を目的として申し立てされるケースが多い。
- 30) 各手続の意義は、霜島甲一・倒産法体系(勁草書房, 1990年), 24頁以下、深山卓也他・一問一答民事再生法(商事法務研究会, 2000年), 9頁以下等を参考にした。
- 31) 霜島・前掲注30), 291頁以下参照。
- 32) 旧会社更生法においては、経営者は退陣するのが実務の慣行であったが、新会社更生法下では、経営責任のない経営者は管財人として選任されることが明文化された(新会社更生法第37条)。
- 33) 民事再生手続においては、法人である再生債務者の財産の管理又は処分が失当であるときその他再生債務者の事業の再生のために特に必要があると認められるときは、裁判所は管財人による管理を命ずることができ、その場合には、管財人が債務者の業務遂行及び財産管理処分権を遂行することとなる(民事再生法第64条, 同第66条)。特別清算、会社整理では、例外的に新たに清算人(特別清算)又は管理人(会社整理)が選任されることにより経営主体が代わることが行われる(商法第435条, 同398条)。
- 34) 特別清算について、上柳克郎他・新版注釈会社法(13) 404頁(有斐閣, 1990年)及びオロ口千晴「特別清算人と清算事務」(判例タイムズ886号『会社更生・会社整理・特別清算の実務と理論』) 471頁, 民事再生について、深山他・前掲注30), 68頁参照。
- 35) 三上威彦「整理会社の業務・財産に関する管理命令および管理人」(判例タイムズ, 886号, 『会社更生・会社整理・特別清算の実務と理論』, 1995年), 407頁
- 36) 本稿の目的との関係で各倒産手続の概要を理解するための表であり、必ずしも倒産手続全体の概要をまとめたものではない。
- 37) 伊藤・前掲注26), 251頁
- 38) 斎藤秀夫他編・注解破産法第3版上巻(青林書院, 1998年), 353頁は、「破産管財人は、共有物分割のような煩瑣な手続によらず、破産手続の中で、破産裁判所の許可ないし監査委員の同意を得て、財団財産の換価方法の一つである共有持分権自体を他の第三者に任意売却するという方法(197条1号)で共有関係から離脱することも可能であるが、持分権だけを買受ける第三者が直ちに出現するかどうか甚だ疑問であり、実効性に乏しい。共有者の1人に対して売却の方が妥当で

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

あろう。」とする。

- 39) 償金の金額の相当性について当事者間で協議が整わないときは、最終的には通常の訴訟で解決することになる（伊藤真他編著、注釈民事再生法、136頁（2000）（社）金融財政事情研究会）。
- 40) 斎藤他・前掲注38），353頁は、共有物分割の方法について、「受訴裁判所が共有物分割訴訟の判決で目的物件の競売を命じた場合には、競売に基づく売却代金を共有者全員で持分の割合によって分割することとなる。いわゆる形式的競売の一種である。担保権実行の方法である不動産競売そのほかの手続を準用して行われる（民事執行法181条以下・195条）。共有物分割について、競売による代金を分割する方法を採用した訴訟上の和解が成立した場合、その和解調書に基づく不動産競売の申立が許される（東京高判昭和63年7月27日、判例時報1284号68頁）。これも形式的競売に属する。」とする。
- 41) 同条は、破産法第67条等によって分割が行われ、債権が破産手続によらないで決済された場合は適用されない（斎藤他・前掲注38），666頁）。
- 42) Joseph Yan “HOW TO HANDLE IP RIGHTS IN JOINT VENTURES-IP ALLOCATION, ENFORCEMENT, AND EXIT STRATEGIES” Practising Law Institute Patents, Copyrights, Trademarks, and Literary Property Course Handbook Series PLI Order No. G0-0166参照。
- 43) 通常実施権は、登録することなく管財人に対抗できると解することもできるとする見解もある（田淵智久「「ライセンス契約」におけるライセンサー倒産に対する対処（上）その②理論上の問題」、NBL、540号（1994年）、6頁以下）。しかし、同人が別稿（「更生手続開始とライセンス契約」、判例タイムズ、866号、「会社更生・会社整理・特別清算の実務と理論」（1995年）、116頁以下）で述べられているように、実務的には、登録されていない通常実施権は、管財人はそれが存在しないものとして処理することのできる可能性が高いものとする。
- 44) 松嶋英機「特別清算の実務の現状と問題点」、金融法務事情、1475号（1997年）、95頁以下は、物権変動の効力を特別清算人に対して主張できるかどうかという点について、実務上は、破産管財人の場合と同様に対抗要件の具備を必要とする旨指摘する。
- 45) 会社整理手続における債務者の法的地位について、大阪高判平成9年7月23日、判例タイムズ、980号、271頁は、「会社整理手続においては、会社とそれぞれの債権者との間の実体関係をそのまま認めて、整理を実施させるものであって、取締役が破産管財人のような特別の地位を認め、会社を第三者のように扱って債権者との間に対抗関係を持たむものではないと考えられる。したがって、会社整理手続中であっても、債権譲渡通知の有無や効力にかかわりなく、会社（控訴人）と被控訴人との間では、既にされていた債権譲渡は有効であって、その債権は被控訴人に属するものと扱うべきである」と判示している。
- 46) 霜島・前掲注30），378頁以下は、会社整理、特別清算における双務契約の処理について、「相手方は同時履行の抗弁権を失わないが、自己の請求権を行使することはできず、にらみ合いになる。結局、合意解除により処理することになろうが（特別清算においては、債権者集会の決議または監査委員の同意を要しないと解する、商法445条1項参照）、破産・会社更生の場合と異なり、倒産者またはその管理機構に履行・解除の選択権がないので、倒産処理側に有利な解決ははかりえないことも多い。立法的対策を講じる必要がある。」とする。
- 47) ライセンス契約の法的性格の詳細については、金子宏直「技術ライセンス契約と倒産手続における処理（二）」、民商法雑誌、106巻、2号（1992年）、104頁以下参照。なお、諾成者と実施権者のいかなる債権債務が対価関係を有するかについて、理論上、特許実施契約については、許諾者が実施権者に対して許諾技術を永続的に実施させる債務と実施権者が対価（実施料）を許諾者に支払う債務が互いに対立しているとする考え方と、実施料は実施許諾の取得の対価であるという考え方がある。仮に、実施料と許諾取得の間に対価関係を認める場合には、特許実施契約の許諾者側の債務は既履行となり、双方未履行双務契約に該当しないこととなるが、かかる考え方は実務には適合しないものといえよう（同旨、国谷史朗「倒産とライセンス契約の保護—双務契約解除の基準—」（『知的財産法制』、東京布井出版、1996年）、286頁）。
- 48) 田淵・前掲注43）「更生手続開始とライセンス契

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 約」は、「明らかに「双方未履行の双務契約」に該当しない場合には、会社更生法103条の適用が否定されることは当然である。プログラム使用ライセンス契約のうち、パッケージ・ソフトの場合のようにロイヤルティーが一括して前払いされているような場合がこれに該当する。」とする。
- 49) 専用実施権の法的性質について、特許庁編・工業所有権法逐条解説〔第14版〕、199頁（発明協会、1998年）参照。
- 50) 金子・前掲注47)「技術ライセンス契約と倒産手続における処理(二)」、220頁は、用益物権としての性質を有する専用実施権を目的とする専用実施権契約を管財人が解除することはできないと解すべきであり、専用実施契約については破産法59条及び会社更生法103条の適用を否定すべきであるとする。
- 51) この点、伊藤他・前掲注39)、139頁は、「再生債務者はこの選択権を恣意的に行使してはならないのであり、総債権者の利益に資するか否かという、管財人と同様の判断に基づき選択を行わなければならない（再生債務者の公平・誠実義務（法38条2項）が具現化する場面といえる）。選択権の濫用的行使に対処する方策としては、解除を裁判所の許可にかからしめること（法41条4号参照）による事前チェックが可能であり、また、あまりに不当な選択がなされた場合には、再生債務者が法人であるときは、財産の管理処分が失当であるとして（法64条1項）、管財人の選任にいたることもありうる。」とする。
- 52) 本論点に関する従来の学説の状況をまとめたものとしては、金子宏直「ライセンサー倒産における諸問題」、L&T、15号(2002年)、37頁以下を参照。
- 53) 金子・前掲注47)「技術ライセンス契約の倒産手続における処理(二)」参照。
- 54) 平成15年9月10日法制審議会総会決定「破産法等の見直しに関する要綱」のうち該当部分は次のとおり。
- 「第一 法律行為に関する倒産手続の効力
一 貸借契約等
3 貸借人の破産
（一）破産管財人の解除権
（1）第五十九条の規定は、貸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は、相手方が当該権利について登記、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ときは、適用しないものとする。
（2）（1）の場合において相手方が有する請求権は、財団債権とするものとする（第四十七条第七号参照）
（注一）再生手続及び更生手続においても、同様の規律を設けるものとする。
（注二）（1）及び（2）の考え方は、特許権についての通常実施権（特許法第九十九条参照）、商標権についての通常使用権（商標法第三十一条第四項参照）等第三者に対抗することができる権利を目的とするライセンス契約におけるライセンサーの破産についても適用されることになる。」
- 55) 両宮定直「特許法上の通常実施権の許諾と登録手続義務」（判例ライセンス法：山上和則先生還暦記念論文集、発明協会、2000年）225頁以下は、特許権者から許諾による通常実施権の設定を受けた場合、黙示の登録特約が認められる可能性がある場合のあることを示唆する。しかし、同著者が指摘するとおり、実際に登録が行われないことには、特許権の事後の取得者に当該通常実施権を対抗することはできない。
- 56) 平成13年の通常実施権（使用权）の設定登録件数は、特許で273件（特許庁HP「各種統計」「権利の変動に関する統計表」）にすぎない。
- 57) この点に関する問題点の指摘については、2003年2月21日付日本弁護士連合会「倒産時におけるライセンサー保護に関する意見書」http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/sytyou/iken/data/2003_10.pdf 参照。
- 58) 債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例に関する法律
- 59) 「破産法等の見直しに関する中間試案」についての法務省民事局参事官室の補足説明は、「対抗力の具備を要件とすることに対しては、(a)ノウハウ・ライセンスの場合やプログラムの著作物に係るライセンスの場合のようにライセンサーの権利についての対抗要件制度が用意されていないものがあること、(b)特許権についての通常実施権のように、対抗要件制度は存在しても通常実施権者には登録請求権が認められないと解されているため、實際上、通常実施権者が登録による対抗要件を備えることを期待できないことから、保護すべきライセンス契約ないしライセンサーの権利を画するに十分ではないとの指摘がある。しか

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

し、対抗力を具備する方途の認められた権利は、それだけ保護に価する権利であることが、実体法上明らかにされているのであり「①（賃借権等の利用権について相手方が対抗力を備えている場合には、破産管財人は第59条に基づく解除ができないものとする）」の取扱いは、そのようにして示された実体法上の要保護性に関する判断を破産手続における双方未履行双務契約の破産管財人による解除の局面において反映させるものである対抗要件の具備以外に要保護性の客観的な指標を見出すのは困難であり上記(a)及び(b)の問題に関しては、対抗要件制度の整備・充実に委ねるのが適切であると考え。」としている。

- 60) なお、権利濫用が認められる場合においては、管財人等は自己の第三者としての地位を主張することも封じられるべきものと考え。
- 61) なお、特許権を放棄するにはライセンシーの承諾が必要である（特許法第97条第1項）。
- 62) かかる事案においても、上述の権利濫用の適用が問題となるものと解される。
- 63) 前述したとおり、破産手続、新会社更生手続及び民事再生手続においては、一定の範囲で相共有者の利益保護が立法的に図られている。そして、相共有者が倒産者の共有持分を買受けた場合、通常実施権者たるライセンシーは、未登録では当該相共有者に通常実施権を対抗できない（特許法第99条第1項）。
- 64) 少なくとも、登録に向けた努力は、後に管財人による解除権行使の濫用の判断において考慮される可能性があるものと考えられる。
- 65) 今まであまり議論されていない問題であるが、対

抗要件否認制度の趣旨（対抗要件を備えていない財産を債務者の所有財産と信頼した一般債権者の保護）に鑑み、通常実施権の登録にも同制度が適用されうるとする考え方と、複数の実施権の許諾が可能であるという無体財産権の特殊性に鑑み、通常実施権の許諾は同条の規定する権利変動には該らないとして同制度の適用を否定する考え方があるように思われる。

- 66) エスクロウ契約の詳細については、小川憲久「エスクロウ利用によるソフトウェア担保の実現」、法とコンピュータ、14号（1996年）、15頁以下参照。また、財団法人ソフトウェア情報センターによるソフトウェアエスクロウの概要については、<http://www.softic.or.jp/escrow/>参照。
- 67) 否認制度については、例えば、伊藤・前掲注26)、330頁以下、霜島・前掲注30)、303頁以下参照。
- 68) 特別清算手続及び会社整理手続においては否認制度は存在せず、民法上の詐害行為取消権（民法第424条）が利用される。
- 69) 米国におけるライセンサーが倒産した場合の取り扱いについては、中尾俊夫「米国知的財産破産保護法の概要」、NBL、434号（1989年）、6頁、同436号（1989年）、29頁、比較的近時のものとしてKenneth Klee 他「RECENT DEVELOPMENTS CONCERNING INTELLECTUAL PROPERTY AND BANKRUPTCY」American Law Institute-American Bar Association Continuing Legal Education 243参照。

（原稿受領日 2003年10月21日）