

企業グループの特許ライセンスに関する考察

ライセンス委員会
第1小委員会*

抄 録 近年、企業グループ内部で生まれた発明やグループ外部から付与された特許ライセンスをグループ全体の経営戦略に生かすために、知的財産権を企業グループ全体で一括して管理する集中管理形態の導入を検討する企業グループが増えてきた。このような集中管理を行っている企業グループとライセンス契約を行った場合、契約当事者と特許技術に関連する事業を行う者が一致しない場合がおこり得る。このため、企業グループとライセンス契約を締結する際には、グループの統治形態や知的財産管理形態を十分に留意する必要がある。本稿は、2004年度の特許ライセンス委員会第1小委員会において、企業グループ及び相手方当事者のそれぞれの立場から、契約条件を決定する際に留意すべき事項について、検討を行った結果をまとめたものである。

目 次

1. はじめに
2. 企業グループにおける知的財産管理形態
3. 特許ライセンス契約の留意点
 3. 1 ライセンスインの契約当事者
 3. 2 ライセンスアウトの契約当事者
 3. 3 サブライセンスの範囲
 3. 4 実施料
 3. 5 不爭義務
 3. 6 秘密保持
 3. 7 契約上の地位の譲渡制限
 3. 8 破産条項
4. おわりに

1. はじめに

近年、わが国において、親会社が事業ごとに設立された子会社を統括する、企業グループによる企業統治が、一般的になりつつある。これに伴って、企業グループに属する企業と特許ライセンス契約を締結する機会が増えてきた。

企業グループは、複数の法人が自らの利益のみならず、グループ全体の利益を追求する企業

集団である。この点、全事業部門が一体として単一の法人を構成し、利益を追求する従来型の企業と比べ、意思決定の際の判断基準が大きく異なる。

また、企業グループのなかには、グループ内で生まれた特許発明をグループ経営戦略に生かすことを目的として、知的財産権をグループ内の所定の会社で集中的に管理する管理形態をとる場合がある。このような企業グループでは、特許発明を実施している事業者が特許権者であるとは限らず、またライセンス契約の当事者が実施者であるとも限らない。更に、契約当事者が相応の訴訟能力や資本金等を備えているとも限らない。

このように、企業グループは従来型の会社とは異なる特質をもっている。このため、企業グループの特許ライセンス契約には、これらの特質を考慮した上で、契約条件を決定する必要がある。本稿は、企業グループと特許ライセンス契約を締結する際に、企業グループと契約相手

* 2004年度 The First Subcommittee, License Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

方のそれぞれの立場にたった留意点について、2004年度のライセンス委員会第1小委員会で行った議論をまとめたものである。

なお、知的財産権には特許権のほか、商標権、著作権、ノウハウなどがあり、また知的財産が関係する契約には、ライセンス契約のほか開発契約、委託契約、出願契約など種々なものがあるが、小委員会ではもっとも典型的なライセンス契約である、特許ライセンス契約に絞って議論を行った。また、昨今の企業グループは海外子会社を有することが多いが、法制が異なる海外子会社を含めて議論を行うと、検討内容が複雑になってしまうため、日本国内の企業グループにおける留意点を中心に議論を行い、海外子会社の問題については、状況に応じて触れるに留めた。更に、小委員会では、企業グループと契約相手方との契約にフォーカスして検討を行ったため、グループ内部の特許管理形態・契約についての検討は最低限必要な範囲に留めた。

次に、本稿の内容について簡単に説明を行う。次章では、ライセンス契約上の留意点等を検討する際に必要な予備知識として、企業グループ内部における知的財産管理形態について、簡単に説明する。あわせて、本稿で使用する用語の定義を行う。

次に、第3章では、具体的な留意点について、小委員会での議論した内容を詳細に述べる。契

約条件には様々なものが考えられるが、企業におけるライセンス担当者が直面する可能性の高い代表的な契約条件について検討を行った。

なお、本稿は、同小委員会のメンバーである、田中拓人（小委員長、アジレント・テクノロジー）、東方宏興（小委員長補佐、三菱化学）、会津毅哉（島津製作所）、田代稔（三洋電機）、中込敬大（日産自動車）、中野健二（キヤノン）、西山幸典（アドヴィックス）、秦英一郎（三井化学）、松井泰典（NOK）、長野清司（日本電気）、岡本康代（NECエレクトロニクス）、駒村利憲（デンソー）が共同して執筆を行った。

2. 企業グループにおける知的財産管理形態

企業グループにおける知的財産管理形態は、図1のように三つの形態に大別することができる。図中で、「事業」とは、研究開発部門や製造部門などの、発明を生み出し、ライセンス対象の発明を実施する機能をもつ部門である。また、「IP」とは、特許権、サブライセンス付の実施権、信託財産としての特許権などのライセンスアウトの対象となる権利や、企業グループがグループ外企業から許諾を受けた実施権など、ライセンス契約の対象となる権利である。

次に、管理形態の具体的な説明を行う。図1

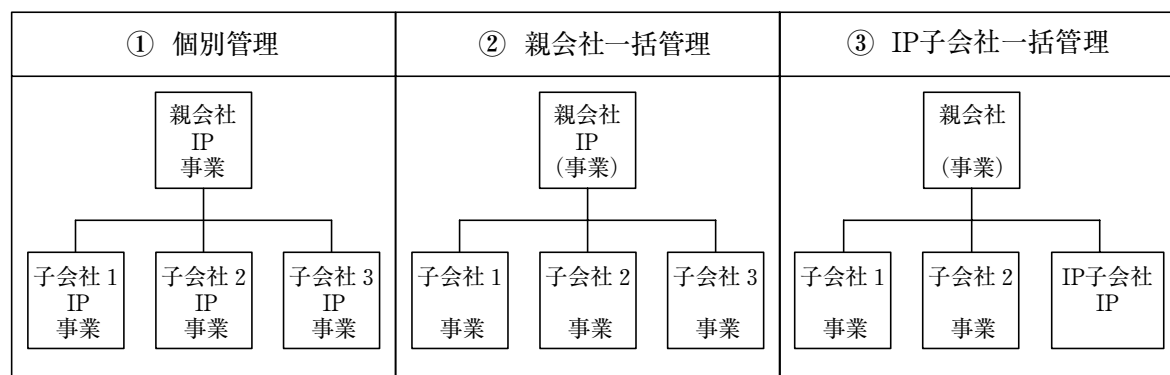


図1 企業グループのIP管理形態

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の①は、従来から一般的であった管理形態であり、企業グループのグループ各社が、自らのIPを個別に管理する管理形態である。個別管理形態では、グループ会社が契約当事者となってライセンス契約を締結するケースが多い。

他方、②と③はIPを集中管理する形態である。親会社には、自ら事業部門を擁する場合もあるし、持株会社のように事業部門が存在しない形態もある。このうち、②は親会社で集中管理する形態であり、③はIP子会社で集中管理を行う形態である。②と③との大きな違いは、IP管理会社と事業子会社との直接的な資本関係の有無である。

最後に、本稿で使用する用語の定義を行う。括弧内の用語は、特にことわりが無い限り、以下の内容を指すものとする。

「グループ会社」…企業グループを構成する個々の会社を一般的に指す用語

「IP管理会社」…企業グループ内のIPを管理し、ライセンス契約を締結する権原を有するグループ会社。②の管理形態では親会社が、③の管理形態ではIPを管理する子会社がIP管理会社である。

「IP子会社」…IP管理会社のうち、特に③の管理形態における管理子会社

「相手方」, 「グループ外企業」…企業グループ以外の会社のうち、特許ライセンス契約の相手方当事者。読者の混乱を避けるため、文脈に応じて敢えて二通りの用語を使用するが、いずれも同じ意味である。

「第三者」…相手方及び企業グループ以外の会社

「ライセンスアウト」…企業グループが相手方に実施権を許諾する契約

「ライセンスイン」…相手方が企業グループ(またはグループ会社)に実施権を許諾する契約

3. 特許ライセンス契約の留意点

本章では、企業グループと特許ライセンス契約を締結する際に、企業グループ及び相手方が留意すべき点について詳細に検討を行う。検討項目として、企業契約担当者が直面する可能性の高い契約条件として、契約当事者、サブライセンスの範囲、実施料、不争義務、秘密保持、契約上の地位の譲渡制限、破産条項を取り上げ、各項目について詳細に検討を行った。

3. 1 ライセンスインの契約当事者

グループ会社がグループ外企業からライセンスを受ける場合、企業グループ側の契約当事者は、知的財産の管理形態に応じて、ライセンス対象技術を実施する企業グループ内のグループ会社である場合と、IP管理会社である場合の二つの態様が考えられる。本項では、これら二つの態様に着目しながら、グループ会社がライセンスイン契約をする場合に契約当事者が留意すべき点について、契約交渉・締結、契約管理、紛争処理、その他の留意点にわけて考察を行う。

(1) 契約交渉・締結

IP管理会社が契約当事者になる場合は、企業グループ内のライセンス契約が一元的に管理されることになり、契約締結に際してグループ全体の利益を考慮しつつ、グループ会社間の連携を図る上でメリットがある。また、クロスライセンスの場合にあっては、グループ全体の知的財産の中からライセンス対象を選定することが可能というメリットがある。

これに対して、グループ会社が個別に契約当事者となる場合は、実施者と契約当事者が一致することから、導入技術の内容を的確に把握・評価した上で実施する内容に見合った条件でライセンスを受けることができるというメリット

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

がある。また、例えば、グループ会社が複数の国に存在する場合に、各国の商習慣や法令に即した内容で契約できるなど様々な状況に応じた機動性を発揮できる点や、実施者が契約当事者であるグループ会社のみの場合にはサブライセンスが不要となるため、契約内容がシンプルになるといった点もメリットがある。

ライセンス業務類型についての調査結果によれば、これまで日本では、親会社がグループ会社のライセンス業務を判断している例がほとんど見られないとの指摘もあるが¹⁾、今後は、個別事業戦略とグループ全体の経営戦略を踏まえ、両者の得失を考慮しつつ、適切な契約当事者を選定する必要がある。

(2) 契約管理

契約においては当然のことであるが、当事者に種々の義務が発生する。従って、IP管理会社が契約当事者になり、当該IP管理会社以外のグループ会社が実施する場合は、IP管理会社は、グループ会社が契約義務を履行しているか監督する責任を負うことになるため、当該グループ会社に対する契約管理コストが発生する。

一方で、グループ内の複数のグループ会社が実施する場合であっても、IP管理会社が契約当事者であれば、各グループ会社が個別に契約交渉、締結、契約更新・変更時の事務処理等を行う必要がないため、管理コストを小さくすることができる。

他方、グループ会社が個別に契約当事者になるケースでは、当該グループ会社が自ら契約履行義務を負うため、契約管理は当該グループ会社の自主管理に委ねられることになる。契約当事者であるグループ外企業にとっては、当該グループ会社の存続を前提とすれば、グループの内部関係に関わる契約条件や知的財産の管理体制の影響を受けにくい。また、サブライセンスが不要であるため、グループ再編によりグルー

プ会社に対する支配関係に変動があっても、事業に伴うライセンス権の移転による不測の不利益を受けにくいと言える。

(3) 紛争処理

特許権の権利侵害、警告、差止め、損害賠償、実施料等をめぐる係争や交渉では、グループ会社間の利害調整や専門家による高度の判断が必要になる場合もある。従って、係争に必要な人材、情報、権限等を有するIP管理会社が契約当事者として紛争処理にあたる場合には、各種の手续や一定の判断を効率的に行う上で有利と言える。

他方、実施グループ会社が契約当事者になる場合には、係争の直接の当事者でもあるので、現場での状況把握・判断を的確に行い、その結果を紛争処理に直接的かつ迅速に反映させることができるという点で利点があると言える。但し、当該グループ会社が十分な紛争処理能力を有しておらず、ライセンサーによる特許保証がない等の理由により当該グループ会社自身が紛争処理を行わざるを得ないケースでは、円滑な解決が困難な場面も予想される。

(4) その他

実施グループ会社が契約当事者となる場合は、実施料が実施者からライセンサーに直接支払われるため、課税上有利となる場合がある。他方、IP管理会社が契約当事者になり、実施グループ会社がIP管理会社を通じて支払いをする場合には、課税上、事務手数料等のコストが発生させておくとともに、IP管理会社に利益が発生しないようにすることも検討すべきである。

なお、米国等においては、当該国から技術資料等の提供を受ける際、当該技術資料やその技術を使用して製造した物品を第三国へ再輸出することが輸出管理に関する法律・規則で禁じられているものもあり、契約においてグループ会

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

社へのサブライセンスが許されている場合であっても、これらの法律等が優先されるので注意が必要である。従って、このような国の企業等からIP管理会社が契約当事者となってライセンスを受けて海外のグループ会社を実施させるような場合には注意が必要である。

3. 2 ライセンスアウトの契約当事者

次に、企業グループが保有する特許をライセンスアウトする契約の契約当事者を選定する際に、留意すべき点を検討する。企業グループがライセンスアウトする場合、相手先にとって契約当事者として好ましいのは、対象特許の特許権者である。しかしながら、企業グループ内のIP管理体制によっては、権利が親会社やIP管理子会社へ譲渡・ライセンスされている場合があるので、注意が必要である。

なお、個別管理の場合は、契約当事者となるグループ会社から他のグループ会社への秘密情報の漏洩を除き、従来のライセンス契約で留意すべき点と大きな違いはないと考えられるため、集中管理形態の場合における留意点を検討した。秘密保持に関しては、「3. 6 秘密保持」の項を参照されたい。

(1) 親会社一括管理

親会社がIPを一括管理する場合には、管理主体であり、グループ全体の利益となるよう権利を活用できる親会社が契約当事者となることになるだろう。この場合、相手方は、管理する権利が親会社自身の権利か、子会社からのサブライセンス付実施権か、第三者からライセンスされた権利か、信託された権利であるかを確認して交渉にのぞむべきである。信託された特許権である場合は、信託委託者と信託会社、信託会社と親会社間の契約条件を把握した上で、必要な場合には、委託終了や契約満了後も相手方での実施が可能なような措置を講じることも検討

すべきであろう。例えば、費用を負担して「設定登録」を求める方法がある。

(2) 知財管理子会社一括管理

他方、IP子会社による管理の場合には、権利者であるIP子会社が契約当事者となることになる。この場合も、前項の場合と同様に、相手方は、管理されている対象権利と、特許権者とIP管理会社との契約条件等を把握して交渉にのぞむべきである。

相手方の立場にたてば、IP子会社は、ライセンスビジネス機能を備え、多くの資金力を持ち訴訟能力に秀でた会社であることが望まれるが、現実には十分な訴訟能力や契約責任や賠償責任を果たすための資金力がない場合がある。よって企業グループ全体に特許保証を求める必要がある場合には、親会社も契約当事者として連署してもらう方法も考えられる。

3. 3 サブライセンスの範囲

次に、企業グループ内部における実施者の範囲を確定するサブライセンスの範囲の留意点について検討を行う。本項では、契約締結時における留意点と、契約後のグループ組織の再編への対応に分けて考察を行う。

(1) 契約締結時における留意点

契約締結時の留意点のひとつとして、ライセンスインのケースで、ライセンシーである企業グループ内にライセンサーの競合企業が含まれる場合の対応が挙げられる。

サブライセンス権の許諾範囲を「関連会社」と定義している場合であって、かつ「関連会社」の定義上、企業グループ内部の競合企業が含まれてしまうと、競合企業も対象特許発明を実施できることになってしまう結果となる。

この問題に対処するため、例えば、「関連会社」の定義において、単純に「株式の50%以上

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

を保有」などと包括的に規定するのではなく、ライセンシーとなる企業名をリストして定義することや、端的に当該競合企業は「関連会社」から除外する規定とするなど検討すべきである。この場合、独占禁止法に抵触しないように、市場の状況や取引関係を踏まえた契約条件の策定が必要となろう。また、「関連会社」に対して特許権の全範囲についてライセンスを行うのではなく、許諾対象製品を限定してライセンスを行うことも可能である。例えば、実施できる範囲を「○○○装置」と特定すれば、競合製品への適用や当初の意図を超えてライセンスを与える事態は避けられ得る。更に各条項ごとに、但し書きを付す等して、競合企業であるグループ会社が当該条項の対象外である旨を規定するのも一法である。

(2) 契約後のグループ組織の再編への対応

次に、企業グループが特許ライセンス契約を締結した後、事業再編等により契約に係る事業を行う子会社が増加する場合への対応を検討する。特に子会社が増加する場合、契約が増加する子会社に適用されるが、具体的には、ライセンスインの立場では増加する子会社での実施が可能（適用が受けられる）か、ライセンスアウトの立場（グラントバックも含む）では増加する子会社が所有する権利についても許諾対象となるか、という点について問題となることがある。この点について、それぞれの立場から契約の際の留意事項を検討する。

検討にあたり、契約書における適用を受ける子会社の定義としてA) 株式を50%以上所有し実質的に支配される関連会社、B) 前記Aに加え「契約締結時に存在する」という制限があるもの、C) 適用される子会社の名前を列挙して規定するもの（前記Aと併記する場合も含む）、の三つのケースを、また子会社の増加に関しては①グループ会社の一組織が分離して、新たな

グループ会社が設立される、②既存の別の子会社（ケースCの場合においては契約締結時には名前は列挙されていない子会社）が該当事業を新たに実施する、③第三者を既存のグループ会社に吸収・合併する（吸収・合併された第三者は消滅）、④第三者をグループ傘下に加える（第三者は独立した子会社として存続）の四つのパターンを想定した。企業再編には、これらのパターンのほかに、会社分割において契約の地位の継承がある場合等の様々な形態が考えられるが、本項では代表的な四つのパターンに絞って検討を行った。

1) ライセンスインの場合

まず、ライセンスインの場合について表1を参照しながら検討する。前述したように、この場合には、増加する子会社または新事業への適用可能性が問題となる。

ケースAではいずれのパターンであっても、増加する子会社は適用可能と考えられる。但し、条件交渉の経緯によっては、例えば契約締結時の事業規模や特許ポテンシャルを基に条件が決められた場合など、状況が著しく変化する場合（例えば②、③、④のパターン）のであれば、契約が適用される子会社が増加することを相手方に連絡し、必要に応じて協議を行う旨を規定しておくことを検討すべきであろう。また、ケースBでは②と③、ケースCでは③のパターンで適用可能と考えられるが、同様に、契約が適用される子会社の増加を相手方に連絡するとともに、必要に応じて協議を行う旨を規定しておくことを検討すべきであろう。

これに対し、ケースBにおける①及びケースCにおける①のパターンでは、契約書上、増加する子会社には適用できないと考えることもできるが、子会社化する際には債権債務が移転されることが一般的であることや契約の経緯を鑑みれば、適用可能であるとなる場合もあるであろう。このような場合が想定される場合には、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

表1 グループ再編後のライセンスの適用

	A. 株式 超50%	B. 契約締結時に存在する関連会社	C. 名前列举
①組織の分離による新グループ会社の設立	In：適用可能 Out：子会社の権利も対象	In：適用可能な場合あり Out：子会社の権利も対象となる場合あり ※相手方への連絡・確認につき要検討	In：適用可能な場合あり Out：子会社の権利も対象となる場合あり ※相手方への連絡・確認につき要検討
②既存子会社が新たに実施	In：適用可能 Out：子会社の権利も対象 ※相手方への連絡・確認につき要検討	In：適用可能 Out：子会社の権利も対象となる ※相手方への連絡・確認につき要検討	In：適用不可 Out：子会社の権利は対象外
③既存会社に第三者を吸収・合併	In：適用可能 Out：増加した権利も対象 ※相手方への連絡・確認につき要検討	In：適用可能 Out：増加した権利も対象 ※相手方への連絡・確認につき要検討	In：適用可能 Out：増加した権利も対象 ※相手方への連絡・確認につき要検討
④第三者の吸収・合併によるグループ会社の増加	In：適用可能 Out：子会社の権利も対象 ※相手方への連絡・確認につき要検討	In：適用不可 Out：子会社の権利は対象外	In：適用不可 Out：子会社の権利は対象外

予め相手方に確認の上、対応を明確化することを検討すべきと考える。

そして、ケースBの④とケースCの②及び④のパターンにおいては、適用不可と考えられる。契約書上、適用不可である場合、増加する子会社は該当事業を実施できないことになるので、事業再編に支障を来してしまう。増加する子会社にも適用を受けさせるには契約の修正や別契約を相手方に申し入れる必要があるため、ライセンスインの立場では、事業再編に柔軟に対応できるように、少なくとも適用される子会社の範囲について協議可能とする規定を盛り込んでおくことが望ましいと考える。

2) ライセンスアウトの場合

次に、ライセンスアウトの場合の主たる問題、すなわち増加する子会社の所有する権利がライセンスの対象となるかについて、同様に表1を参照しながら検討を行う。

ケースAではいずれのパターンであっても、増加する子会社が所有する権利も許諾対象であ

ると考えられる。しかし上述したライセンスインの議論と同様に、②、③、④のパターン等において、契約締結時の事業規模や特許ポテンシャルを基に条件が決められた場合など、契約締結時から状況が著しく変化するのであれば、相手方に許諾対象とはならないことを確認すべきである。これはケースBにおける②と③のパターンやケースCにおける③のパターンでも同じことが言える。

これに対し、ケースBにおける①及びケースCにおける①のパターンでは、契約書文言上は、許諾対象とならないとも考えられるが、ライセンスインの場合と同様に債権債務の移転あるいは契約の経緯の観点から、許諾対象とするべきとも考えられ、この場合も相手方への確認を行うのがフェアであると考えられる。

そして、ケースBの④とケースCの②及び④のパターンでは許諾対象ではないと考える。

ライセンスアウトの立場では、許諾対象権利をなるべく少なくしたい（不要な増加を望まな

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

い) 場合、対象となる子会社について明確にし
ておく必要があり、例えば、基準日や会社名等、
客観的に規定する条項を設けておくことが望ま
しいであろう。

3. 4 実施料

次に、実施料について検討を行う。留意点と
して、多様な実施態様がある特許発明に対する
実施料算定基準に関する留意点と、グループ再
編に関する留意点の二つについて検討を行った。

(1) 実施料算定基準に関する留意点

企業グループでは、様々な業種のグループ会
社により構成されていることが多く、最終製品
が完成するまでのあいだに、材料メーカ、部品
メーカ、アセンブリメーカなど複数のグループ
会社が携わることが多い。このような場合にお
いて、実施料を販売量や価格に応じて算定する
契約としたい場合、どの段階の販売価格を基準
にするべきかという問題がある。例えば、グル
ープ会社Aが、ライセンス対象技術である電子
回路を用いた電子基板を製造し、グループ会社
Bが当該基板を使ってコンピュータを製造して
消費者向けに販売した場合、実施料は電子基板
とコンピュータのどちらを基準に算定すべきで
あろうか。

この点、AがBのみに基板を販売している場
合には、AはBの下請けであって実質上Bの実
施と考え、コンピュータの販売価格を基準とし
て実施料を算定する考え方がある。AとBの事
業が同一企業内に存在する従来型の企業へライ
センスした場合との均衡から考えても、上述し
た見解は、妥当な結論のひとつと考えることが
できよう。では、Aが基板をグループ外の第三
者Cにも販売している場合はどのように考える
べきであろうか。Aが、BとCに同一価格で販
売しているのであれば、Bへの販売は第三者へ
の販売と同視できるから、電子基板の販売価格

を基準にして実施料を算定してもライセンサー
に不利になることはないであろう。しかし、B
への販売価格とCへの販売価格に差がある場合
には(特にBへグループ内価格が適用されてい
る場合には)、基板の販売価格を基準とすると
ライセンサーは妥当な実施料が得られなくなっ
てしまう可能性がある。この問題は、Aが基板
状態でCへ販売する行為と、Bがコンピュータ
に組み上げて第三者へ販売する行為に対して異
なる実施料算定基準を適用すれば解決できる
が、事務処理が煩雑になってしまう。特に、多
様な実施態様をもつ特許発明の場合には、態様
ごとに実施料を取り決めることが困難なことが
多い。

この問題の解決方法として、電子基板単体の
収益や寄与率のみを基準とせず、企業グループ
各社が販売する当該特許発明関連製品の収益を
総合的に判断した上で、電子基板を基準とした
実施料を取り決めるという方法が考えられる。
例えば、単純な例としては、基板単体で販売し
た場合の妥当な実施料が100円/枚、コンピュ
ータとして販売した場合の妥当な実施料が200円/
台で、単体：コンピュータ販売比率が1：1の
場合、基板1枚あたりの実施料を150円/枚と設
定して、基板の取引量を基準として実施料を算
定する方法が考えられる。

もっとも、企業グループ全体の実施状況は時
間の経過とともに変化する可能性が高いので、
算定基準を定期的に見直す旨の契約条件を検討
する必要があるであろう。

(2) グループ再編に関する留意点

企業グループが特許ライセンスを受ける特許
ライセンス契約において、ライセンサーである
企業グループがライセンスの対価として支払う
実施料は、当該特許ライセンス契約が締結され
た時点での特許ライセンスを受けるグループ会
社の事業状況を勘案して合意、決定されること

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

が一般的である。しかしながら、その特許ライセンスを受けるグループ会社の定義を持ち株又は持分比率により定義すると、契約締結後のその企業グループの事業再編に伴い、契約締結時と比較してそのライセンスの範囲が大幅に増減する可能性がある。

特許ライセンス契約の実施料の支払い条件が継続実施料（ランニング・ロイヤルティー）である場合には、例えば契約締結後に特許ライセンスを受けるグループ会社の数、内容が変わっても、そのライセンスの範囲の増減が実施料の総額の増減に反映されることとなる。しかしながら、その実施料の支払い条件が一時金又は定額の分割払いであった場合には、契約締結時に想定されていなかったそのライセンスを受けるグループ会社の事業の増加に伴い、増加されるべき対価についてライセンサーから請求できなくなる可能性がある。また、その特許ライセンス契約に関係する事業の再編に伴い、同業他社の企業グループへの当該事業を行うグループ会社の株式売却、同業他社の企業グループによる当該事業の分割吸収等が行われることにより、ライセンサーの地位自体が他の企業グループに譲渡又は承継されてしまう場合には、ライセンサーとしては、支払い条件が継続実施料の場合であっても、同条件による単なる実施範囲の拡大だけでは不満なケースも有り得ることが考えられる。更に、特許クロスライセンス契約を企業グループとの間で締結しており、そのクロスライセンスを考慮した通常よりも安価な継続実施料で企業グループへ特許をライセンスしている場合には、契約締結後に想定されていなかったその特許ライセンスを受けるグループ会社の事業の増加により、そのクロスライセンスに勘案して通常より安価な継続実施料が適用される範囲が拡大し、両当事者のクロスライセンスの対象特許の価値が不均衡になる可能性がある。

これらのライセンサーとして不満な事態を防

ぐ又は緩和するためには、上記の一時金若しくは定額分割払いの実施料又はクロスライセンスに勘案して通常より低率の継続実施料が適用されるライセンスの範囲を限定する条件を、特許ライセンスを受けるグループ会社の定義以外に設けることが必要となる。その条件としては、その実施料を対価として当該発明を実施できる数量的範囲を製品の一定期間中の製造数量、販売数量、販売金額、製造設備又は製造場所等で明記する方法が考えられる。このような範囲が明記されている場合には、そのライセンスを受ける企業グループが契約締結時点で想定できない事業規模の拡大が為されたときも、その明記された範囲を越えた分まではそのライセンスが及ばなくなる。また、クロスライセンス契約において、企業グループに対しクロスライセンスを勘案して通常より低率の継続実施料で特許をライセンスしている場合においても、その低率の継続実施料のライセンスが適用される製造数量等の範囲が明記されている場合には、その数量を越えた分まではその条件でのライセンスが及ばなくなる。

但し、前(1)項に述べたように、特許ライセンスの対象が、様々な用途に使用され得、かつ、それ自体が販売されずに社内使用される材料、装置等に関する発明についての特許である場合には、その発明を実施した材料、装置等の価格、数量に該当するものを定義することが難しくなるため、この方法を活用することは難しくなる。また、このような製造数量等の範囲を設ける条件は、その製品の市場において需給調整効果が生ずると判断される場合には、そのような拘束条件を設けた契約を締結することが独占禁止法に触れるおそれがあるため、注意が必要である²⁾。そのような恐れがある場合には、ある一定範囲を越えた場合にもライセンスはされ得ることを明記した上で、その範囲を越えた部分の継続実施料の料率を上昇させる、追加の一時金を支払

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

わせる、又はその範囲を越えた場合の当該特許のライセンス条件については別途協議決定とすることを明記する方法も考えられる。

3. 5 不爭義務

特許ライセンス契約においては、相手方に対し、ライセンス対象特許に関する不爭義務を課すことが多い。しかしながら、企業グループ内の一部のグループ会社がライセンスを受ける場合には、当該グループ会社のみならず不爭義務を課しても、企業グループ内の他のグループ会社をして争うことが可能であり、ライセンサーの立場としては実効性に不安が残る。一方、企業グループの立場からは、ライセンス対象技術を実施していないグループ会社に不爭義務を課されることは不当であると考えられるであろう。

不爭義務を確実にするためには、ライセンサーである企業グループ全体に不爭義務を課すことが必要である。しかしながら、日本の学説の多数が不爭義務の根拠を信義則としていることから判断すると³⁾、許諾対象技術を実施していない、即ち特許ライセンス契約により何等の利益も享受していないグループ会社にまで信義則を求めるのは無理があるため、ライセンサーである企業グループ全体に不爭義務を課するのは困難だと思われる。

また、ライセンサーに絶対的な不爭義務を課すことは、独占禁止法上の観点からも問題になる可能性がある。しかし、ライセンサーがライセンス対象特許の有効性を争った場合には、ライセンサーがライセンス契約を解除し得る旨を規定することは許される⁴⁾。

以上の点を鑑み、実効性に不安は残るが、ライセンサーが他のグループ会社をして意図的に争うことを防ぐために、ライセンス契約の解約条件の一つとして、「契約当事者自ら、または第三者を通じて間接的に、ライセンス対象特許の有効性について争ったり、第三者の争いに援

助した場合。」等と規定する程度にとどめるべきであろう。

3. 6 秘密保持

特許ライセンス契約における秘密情報とは、主に実施料報告書に記載される許諾製品の販売先、価格、数量等の営業上の情報である。ノウハウライセンス契約の場合のように技術的な情報が開示される場合に比較し、秘密保持条項の重要度は低いと思われがちだが、グループ会社からライセンスする場合、特にIP管理会社を通じてライセンスする場合には、秘密情報が企業グループ内でやり取りされることが予定されていることも多いことから、秘密情報が他のグループ会社に漏洩される可能性は高いので注意が必要である。特に他のグループ会社に競合企業が存在する場合、秘密情報が漏洩しないよう契約上明確に手当てすべきである。

主要な秘密情報である許諾製品の販売先、価格、数量等の営業上の情報は、主として実施料の算出方法の正当性を確認するために開示を求められるものであるため、原則として、情報の開示先は、実施料の支払い先となっているグループ会社のみ限定すべきだと思われる。情報漏洩の可能性を低くする観点から、親会社などの契約当事者ではないグループ会社への開示が必要な場合には、当該グループ会社への秘密情報の直接開示は避け、契約当事者であるグループ会社からの要請を受けて、ライセンサーが当該グループ会社へ直接開示する方法をとることや、再開示可能な情報の範囲や再開示可能なグループ会社その他再開示の際のルールを契約時に明確にすることが必要であろう。あわせて、契約当事者に対し再開示先による秘密保持義務の履行を保証させる措置をとったり、必要十分な秘密保持期間を設けることにも留意する必要がある。更に、必要に応じて、秘密保持義務違反時の契約解除、罰則等の規定を盛り込むこと

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

を検討しても良い。

グループ会社間での情報の漏洩は、一般の企業間の場合と比較して発覚しにくいと考えられるため、契約上の手当てのみではなく、必要最低限の秘密情報を開示するよう自衛することも重要である。

3. 7 契約上の地位の譲渡制限

企業グループとの契約においては、企業グループ内における企業再編が、第三者どうしの合併などと比べて高い頻度で行われることに注意する必要がある。このため、前述のとおり、企業グループとのライセンス契約においては、企業グループ側の企業再編により契約上の地位が譲渡されることを想定して、契約条件に変更が生ずることによりグループ外企業にとって不利とならないように、事前協議による譲渡制限や、契約の解除などの規定を設けることに留意する必要がある。しかしながら、企業再編においては、ライセンス契約の相手方と事前協議を行うことが難しい場合が考えられ、その全てを事前協議や契約解除の対象とすることは不都合が生じる。企業グループにとって、契約上の地位の譲渡や、ライセンスの対象となる特許権の移転が可能な条件が検討されることは、特許管理の自由度が増すことになり有意義である。また、グループ外企業にとっても、契約の解除等を行うことなく、他の条件を付加することにより契約上の地位の実質的な継続が可能であれば、交渉の選択肢が増えることとなり、この検討は歓迎される。第3. 7節では、これらの条件について検討を行う。

(1) ライセンスインの場合

まず、ライセンスインの場合の問題として、ライセンシーとしての地位の譲渡の問題を検討する。グループ外企業にとっては、ライセンス契約の対象となる企業グループの親会社事業

が、債権債務を伴って全て子会社へ譲渡される場合などの企業グループ内の企業再編であれば、その再編がグループ外の第三者が関わる企業再編である場合を除き、許容できることが多いと考えられる。しかしながら、ライセンシーの地位の譲渡先が企業グループ内の競合企業である場合の譲渡自体の是非や、ライセンス条件の見直しなどの検討が必要な場合がある。

これらの企業再編に対する対抗手段として譲渡制限や、契約解除という手段を執らずとも、相手方にとってできるだけ不利にならない対応方法として、契約時点において、実施態様の制限を加えておく方法が検討される。例えば、契約時に事業分野を特定する、製造量による制限を設定する、製造場所（事業所、設備ライン、製品品番等）を特定するなどの条件が考えられる。また、契約条件の再検討を前提として、更新時に条件の再交渉ができるよう契約期間を短く制限するという方法も一法である。

(2) ライセンスアウトの場合

次に、ライセンスアウトの場合について検討する。この場合、ライセンスの対象となる特許権が移転した場合のライセンスの有効性が特に問題となる。企業グループにとっては、特許管理の自由度を確保する上で、ライセンシーとの事前協議をすることなく、グループ内での特許権の移転を行えるようにしたいところである。

ライセンシーであるグループ外企業にとっては、その特許権が移転される先が競合企業である場合を除き、企業グループ内に限れば、契約上の条件維持を図ることを条件に特許権の移転を受け入れることが可能である場合が多いであろう。

一方、特許権の移転先が競合企業の場合には、秘密情報の開示やグラントバック条項による技術提供義務との関係を考慮する必要性が有り、契約上の条件が同一であっても受け入れられない

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

場合が考えられる。

なお、特許権の移転に対するライセンシーとしての対抗手段には、実施権の設定登録があるが、包括ライセンス契約や多数の権利を対象とする契約においては、設定登録は使いにくく、有効な手段となっていないのが実情である。

3. 8 破産条項

最後に、グループ会社の倒産に向けた対策について検討を行う。問題点をより明確にするため、本稿では、図2に示す次の二つの事例を基に検証してみた。

事例1：相手方が倒産した場合に備えて、企業グループがライセンス契約締結時に対応しておくべき契約上の措置について検討した。

事例2：企業グループ内子会社が倒産した場合に備えて、親会社、IP管理会社がライセンス契約締結時に対応しておくべき契約上の措置について検討した。

(1) 事例1（ライセンスイン）の場合

事例1でライセンスインの場合には、許諾を受ける実施母体は企業グループ内のグループ会社であるが、契約締結者は、あくまで親会社やIP管理会社と相手方である。このような場合の問題点は、一般的なライセンス契約におけるラ

イセンサー倒産時の問題、つまりライセンサー破産時にライセンス契約自体が破産法59条により解除されてしまう、と同一であると考えられる。

この問題は、2004年5月に改正された破産法により、一部分ではあるが解決が施された⁵⁾。旧破産法59条では、破産管財人は、双方未履行の双務契約を解除できる旨規定しており、既存のライセンス契約が、破産処理上障害となるようであれば、破産管財人は、一方的にこのライセンス契約を解除することが可能であった。今回、登録という対抗要件が備わればライセンス契約についても第三者に対抗できることが明文化された。

さて、上記破産法の改正を踏まえ、この場合においては、契約上企業グループとしては、どのような対応が必要であろうか。一つ目として、使い勝手の問題はあるが、通常実施権の設定登録の活用が考えられる。但し、判例⁶⁾によれば、契約で定めのない限りライセンサーは登録協力義務を負わないので、かかる義務を契約で明確に定めておく必要がある。

また、二つ目として、契約書上に許諾対象特許の買取請求権を規定しておく方法が考えられる。破産管財人の職務は、資産を高額で処分し債権者へ分配することであるから、破産管財人

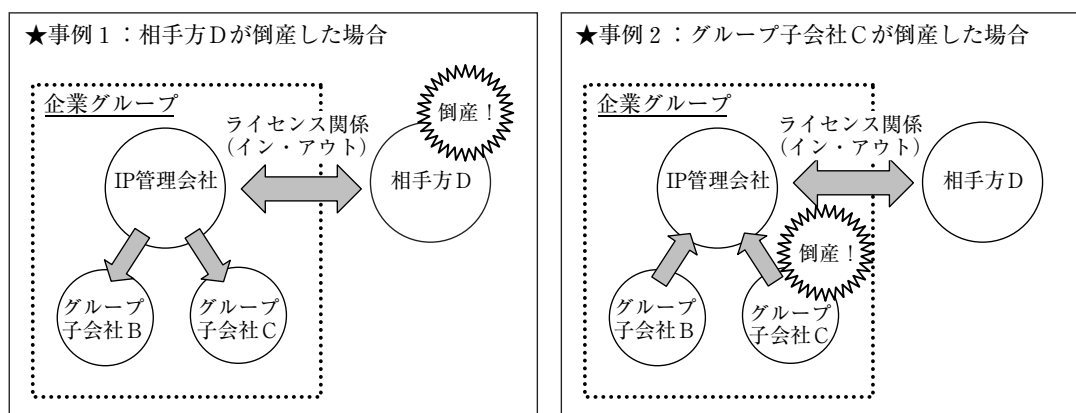


図2 事例1と事例2の説明図

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

が実際このような提案に賛同するか、また、実効性や法的効力等の側面から、破産時において本条項がどの程度効力を有するかは疑問である。但し、破産管財人との交渉を有利に進める上で、交渉材料として有用性があるとの考え方もある⁷⁾。

(2) 事例1 (ライセンスアウト) の場合

事例1でライセンスアウトの場合はどうだろうか。企業グループにとってもっとも大きな問題は、実施料の回収であろう。この点、倒産に伴い実施料が即時回収可能となるよう、期限の利益の喪失や相殺予約といった条項を盛り込んでおくことも方策の一つと考えられる。例えば、IP管理会社が相手方に対し何らかの債務を負っている場合、相手方の倒産をもって実施料債権の支払期限を到来させ、更には、相手方に対する債権との間で相殺までをも行うことが可能になる。債権債務関係が存在する上で有効に働く規定ではあるが、盛り込むことを検討すべき条項と考える。

(3) 事例2 (ライセンスイン) の場合

次に、事例2でライセンスインの場合について検討する。グループ会社が倒産したとしても、IP管理会社と相手方との既存ライセンス契約には何ら問題はなく有効に継続される。契約が有効に存続するため、IP管理会社には、従来通り、相手方への実施料の支払義務を負うことになる。倒産したグループ会社の実施規模を考慮して実施料額が決定されていた場合、倒産したグループ会社分を含めて企業グループ内で相手方へ支払う必要が生じる。このような事態を想定し、グループ会社が倒産した場合には実施料を見直す内容の条項をあらかじめ規定しておくことも方策の一つとして考えられる。

(4) 事例2 (ライセンスアウト) の場合

最後に、事例2でライセンスアウトの場合に

ついて検討する。グループ会社が倒産したとしても、IP管理会社と相手方との既存ライセンス契約は有効に継続する。そのため、相手方の実施権を継続的に提供するために何らかの手当が必要となる。解決策の一つとして、倒産時にグループ子会社が保有する特許を買い取るための買取請求権を設ける方法が考えられる。

また、契約上の手当という本題からは少し外れるが、管理による問題解決として、信託を利用する方法も考えられる。信託管理では、権利自体がライセンス許諾主体である親会社またはIP管理会社へ移転することになり、グループ会社倒産のリスクも回避される。但し、実現に向けては、今後のケースの積み重ねが必要と思われる。

4. おわりに

以上、企業グループとの特許ライセンス契約に関する代表的な留意点・論点について検討を行った。

企業のグローバル化や会社法の改正にとまなない、わが国においても従来とは異なる統治形態をもつ企業グループが登場してきた。また、IP管理子会社の設立の動きや知財信託の解禁など、知的財産管理形態も今後、ますます多様化するものと予想される。このような従来とは異なった企業統治形態や知的財産管理形態をもつ企業と特許ライセンス契約を締結する際には、従来の契約では注意が払われることが少なかった企業統治形態や知的財産管理形態を把握し、企業グループ全体を視野に入れて契約条件や契約当事者を決定することが必要となる。

当小委員会では、これらの留意点のなかでも、企業の契約担当者が直面する可能性の高いものを抽出して詳細な検討を行った。企業グループ化の動きは始まったばかりであるため、実務レベルに落とし込んだ検討に至らなかった項目や、検討が不十分であった項目も多いと考えら

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

れるが、本稿が、各企業における契約実務や、今後の企業グループの契約に関する研究・検討の一助となれば幸いである。

注 記

- 1) ライセンス委員会第2小委員会，知財管理，Vol.52，No.5，pp.673～688（2002）
- 2) 平成11年7月31日公正取引委員会発行の特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針第4-4（2）（ア）及び第4-5（3）（ア）
- 3) 小高寿一，「英文ライセンス契約実務マニュアル」，民事法研究会，pp.350～351（2002）
- 4) 平成11年7月31日公正取引委員会発行の特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針第4-3（4）
- 5) なお，今回の改正でも，登録事項に契約内容が含まれることから登録に伴い企業戦略が公開されてしまう点，登録件数増加により経費が増加する点，クロスライセンス契約には登録手続きが用意されていない点等の問題すべてが解決したわけではない。改正後も，破産時におけるライセンス契約の保護は不十分との意見がある。今後も，継続して改正の動向を見守ることが必要である。（日本弁護士連合会，「倒産時におけるライセンシー保護に関する意見書」，2003/2/21，飯島歩「特許ライセンスの保護と対抗要件制度のあり方—公証制度の利用によるライセンス保護の試み—」，L&T，No.21，pp.39～52（2003）
- 6) 最判昭和48年4月20日民集27巻3号，p.580など
- 7) 服部誠，片山英二，「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—」，知財管理，Vol.54，No.1，pp.27～46（2004）

（原稿受領日 2005年3月14日）

