

ライセンス契約におけるライセンシーの錯誤と ライセンスの対価返還請求の可否

——ライセンサー及びライセンシーの対応策——

東京地方裁判所 平成20年8月28日判決

平成19年(ワ)第17344号

損害賠償請求事件（一部請求認容・一部請求棄却）

知的財産高等裁判所 平成21年1月28日判決

平成20年(ネ)第10070号

損害賠償請求控訴事件（原判決中請求認容部分取消し・請求棄却）

中 村 小 裕*

抄 録 本件は、ライセンシーが、ライセンスを受けた特許発明にかかる特許の有効性及び発明の技術的範囲につき錯誤していた場合に、ライセンスの対価の返還請求を行うことができるかが争われた事案で、後者の錯誤につき原審と控訴審で判断が分かれた。

基本的にはライセンシーの自己責任と思われるライセンス対象技術に関する錯誤であるが、今回の裁判例の他、関連裁判例を参考に、ライセンサー及びライセンシーが留意すべき点や取りうる対応策を考察する。

目 次

1. 裁判例の解説
 1. 1 事案の概要
 1. 2 第一審の判断
 1. 3 控訴審の判断
 1. 4 小 括
2. ライセンサーの対応策
 2. 1 特許無効に対する備え
 2. 2 技術的範囲の誤信に対する対応策
 2. 3 責任の制限
3. ライセンシーの対応策
 3. 1 技術の安定性の確認
 3. 2 技術的範囲の特定
4. おわりに

1. 裁判例の解説

1. 1 事案の概要

(1) 当事者

控訴人X（一審被告）は、石風呂装置の特許権（以下「本件特許権」という。）を有する者（個人）であり、公衆浴場の営業等を目的とする会社の代表取締役である。

被控訴人Y（一審原告）は、石風呂及び浴場の経営等を目的とする会社である。

Zは、ホテル、旅館の経営及び管理等を目的とする会社である。

* 北浜法律事務所・外国法共同事業 弁護士
Koyu NAKAMURA

(2) 主な事実経緯

- H15.2.14 本件特許権が成立。
- H15.3.18 Xは、Zと、本件特許権に関し通常実施権許諾契約を締結。
- H15.10 末 X及びZは、Yに対して、Zが設置した石風呂装置（以下「Z装置」という。）が本件発明を実施したものであることを説明。
- H15.12.22 Xは、Yと、本件特許権に関し専用実施権設定契約（以下「本件実施契約」という。）を締結。
その内容は、次の通り。
- ① 実施地域
岐阜県及び長野県
 - ② 実施期間
H15.12.22～H30.12.21
 - ③ 契約金
契約金（指導料、交通費を含む。）3,000万円を契約締結時に一括払い。
 - ④ ロイヤルティー
Yが本件発明を実施して得た入浴料金につき、その4パーセントを毎月Xに支払う。
 - ⑤ 不返還特約
本件実施契約に基づいてされたあらゆる支払は、事由のいかんにかかわらずXに返還されない（以下「本件不返還特約」という。／下線は筆者による。以下、同様。）。
- H15.12.24 Yは、Xに対して、契約金3,000万円を支払った（以下「本件契約金」という。）。
- H16.3.11 Zが、Xに対し、本件特許の無効を理由に実施料の支払を拒絶。
- H16.6.15 Xは、本件特許権に関するZとの通常実施権許諾契約を解除した後、Zに対してZ装置につき、特許権侵害

差止訴訟を提起。

- H16.11.26 Zが、本件特許につき無効審判請求。
- H17.4.26 特許庁により、本件特許につき無効審決。
- H17/H18 Xは、本件特許につき、無効審決取消訴訟を行うも、知財高裁により請求棄却。上告及び上告受理の申立ても最高裁により、上告棄却、上告不受理の決定。

(3) Yの請求

上記事実のもと、Yは、債務不履行に基づく損害賠償責任等いくつかの法律構成に基づく請求をしているが、本稿で取り上げるのは、以下の2点を原因とする本件契約金についての不当利得返還請求である。

① 錯誤無効

Yは、本件特許に無効原因がないと誤信し、又はZ装置が本件発明の実施品あり、Z装置と同一の装置を独占的に実施できると誤信して本件実施契約を締結しているのであるから、本件実施契約は錯誤により無効であり、本件契約金は不当利得となる。

② 本件特許の無効審決確定

本件実施契約は、Yが本件発明を独占的に実施できることを前提とするので、本件特許の無効審決が確定したことによって遡及的に独占権が失われた以上、本件契約金は不当利得となる。

なお、Xは本件特許の無効原因を知らずながらYと契約締結するという不法行為を行っているので、本件不返還特約を援用することは、信義則に反して許されない。

1. 2 第一審の判断

(1) 請求①について

裁判所は、Z装置が本件発明の技術的範囲に属しないことを認定したうえで、次のように判

示した。

「Yは、X及びZからZ装置が本件発明の実施品である旨の説明を受け、Z装置と同一の装置を独占的に実施するのに必要であるとの認識の下に本件実施契約を締結したものである。ところが、実際には、Z装置は本件発明の技術的範囲に属さず、Yは本件実施契約を締結してもZ装置と同一の装置を独占的に実施することのできる地位を獲得することができなかったのである・・・から、Yには本件実施契約の締結につき要素の錯誤があったというべきである。」

「不返還特約は、・・・本件特許権につき・・・無効審決が確定した場合であっても、本件契約金等の返還をしない趣旨を合意したものであることが認められる。当該特約につき、上記の趣旨を超えて、本件実施契約につき錯誤や詐欺等が存在する場合において、契約の無効や取消しを理由として本件契約金等の返還請求をすることが一切できないとの趣旨まで含むことについての合意があったことをうかがわせる証拠はない。」

以上によれば、本件実施契約は錯誤により無効であり、XはYに対し、不当利得として本件契約金3,000万円の返還義務を負う。」

(2) 請求②について

上記のように、裁判所は、本件不返還特約は、本件特許につき無効審決が確定した場合であっても本件契約金等を返還しない趣旨を合意したものであるとして、Xは、本件特許が無効審決により無効となっても本件契約金等の返還義務を負わない、と判示した。

1.3 控訴審の判断

控訴審は、第一審がYの請求を認容した請求①につき、以下の理由により、Yの誤信は要素の錯誤にあらず、又は重大な過失に基づくものであるため、Yは本件実施契約の無効を主張

できないと判示した。

(1) 要素の錯誤への非該当

「仮に、本件特許が無効とされる事情が発生しなかったとすれば、本件特許権は、その特許請求の範囲の記載のとおり技術的範囲及びその均等物に対する専有権を有していたのであり、その専有権はYの計画していた事業において、有益であったというべきである。・・・Z装置が本件発明の技術的範囲又はそれと均等の範囲に含まれていない限りYにおいて本件実施契約を締結する意思表示をすることがなかったであろうとまでは認めることはできない。・・・Yに本件実施契約の対象たる特許権に係る発明の技術的範囲についての認識の誤りがあったからといって、その点が本件実施契約についての「要素の錯誤」に該当するということはできない。」

(2) Yの重大な過失

「本件実施契約は、営利を目的とする事業を遂行する当事者同士により締結されたものであり、その対象は、本件特許権（専用実施権）であるから、契約の当事者としては、取引の通念として、契約を締結する際に、契約の内容である特許権がどのようなものであるかを検討することは、必要不可欠であるといえる。すなわち、合理的な事業者としては、『発明の技術的範囲がどの程度広いものであるか』、『当該特許が将来無効とされる可能性がどの程度あるか』、『当該特許権（専用実施権）が、自己の計画する事業において、どの程度有用で貢献するか』等を総合的に検討、考慮することは当然であるといえる。そして、『技術範囲の広狭』及び『無効の可能性』については、特許公報、出願手続及び先行技術の状況を調査、検討することが必要になるが、仮に、自ら分析、評価することが困難であったとしても、専門家の意見を求める等

により、適宜評価をすることは可能であるといふべきである。」と判示したうえ、Yの誤信は、かかる調査、検討を怠ったことによるものであって、重大な過失に基づく誤認であるといえるとした。

1. 4 小 括

(1) 原審と控訴審の相違

本件特許が無効になったことを理由とするYの請求については、原審・控訴審とも本件不返還特約の存在を理由に棄却した。

しかし、本件発明の技術的範囲に関する錯誤を理由とする請求については、原審は錯誤を肯定して認容したが、控訴審は要素の錯誤にあたらぬこと又は重過失が認められることを理由に棄却した。

(2) 動機の錯誤

1) 動機の錯誤に関するXの追加主張

Xは、控訴審において、Yの錯誤は動機の錯誤であるところ、動機の表示がないから本件実施契約は無効とならぬとの主張を追加した。

伝統的な民法理論によれば、錯誤を理由として意思表示が無効になるのは、意思表示をした者の内心の意思と表示された意思に齟齬がある場合（例：型式×-××10の車両を購入しようとして、誤って型式×-××11の車両を注文した場合）であって、他方、内心の意思を形成する動機についてのみ錯誤があり、その動機によって形成された内心の意思と表示された意思との間に齟齬がない場合（例：車高が1.55m以内であり立体駐車場に入庫できると勘違いして、当該車両を購入しようと思い現に購入したが、実は車高は1.55mを超えていた場合）には、意思表示は無効とならぬ。ただし、動機の錯誤に過ぎない場合であっても、判例上、動機が表示さ

れて意思表示の内容となっている場合には、意思表示が無効となると解されている。

本件において、Yは、本件特許権についてライセンスを受けたいという内面的意思を持って、現に本件特許権のライセンス契約を締結しているから、本来的意味における齟齬はなく、Z装置が本件発明の実施品であるという点に錯誤があったにとどまる。これは、ライセンス契約締結の背景たる動機についての錯誤に他ならないところ、この動機は契約書やその他関係書類において明記されていない。

そこで、Xは、Yが錯誤により本件実施契約を無効とすることは許されないと主張したのである。

2) 裁判例の傾向の変化

従前の裁判例は、動機の表示を認定するに当たり、錯誤者による表示だけでなく、相手方の了承まで求める傾向にあったため、動機の錯誤を理由に意思表示が無効となる例は少なかった。

しかし、近年は、動機が表示されていれば、相手方の了承までは要求せず、相手方がこれを認識できたことをもって錯誤無効を認めるものが多くなっている¹⁾。そしてまた、この動機の表示についても、黙示的な表示を認める裁判例が現れている（最一小判平成元年9月14日）。

学説においては、この考え方をさらに進め、そもそも動機の表示は不要であり、その錯誤が要素の錯誤であるか、錯誤者が錯誤に陥ったことに重過失はないかによって適否を決すればよいとする考え方が多数説となっている²⁾。これは、動機の錯誤こそが錯誤者が意思表示を無効にしたいと思う代表的事例であることを根拠とする。

このような議論の趨勢にあつて、近年は、判例においても、動機の表示の有無について

明確に判示しないまま錯誤を認めるものが現れており（最一小判平成5年12月16日）、伝統的な判断枠組みに変容が生じつつある。

3) 本件控訴審判決の位置づけ

本件控訴審判決は、動機の表示の有無については判示しないまま、後述のとおり、Yの錯誤は要素の錯誤にあたらぬとして、Yの契約無効の主張を退けている。

結論において錯誤を否定している以上、本件控訴審判決が、動機の表示の有無を厳格に考えない立場を取ったものか否かを知る術はない。

しかし、上述のような判例の動きは、ライセンスの実務においても留意すべき問題をもたらす。詳細は後述する。

(3) 要素の錯誤

Xは、控訴審において、動機の錯誤に関する主張に加え、Yの錯誤は要素の錯誤にあたらぬとの主張を追加した。

要素の錯誤とは、その錯誤がなければ錯誤者は意思表示を行わず、かつ、行わないことが一般取引通念に照らして相当と認められる錯誤という（例：車両のエンジンの最高出力が85kW/6,000rpmだと思って購入したが、わずかに足りず83kW/6,000rpmであったが、使用上の影響がない場合）。すなわち、意思表示を無効にするためには、錯誤と意思表示との間に因果関係が必要であり、かつ、その因果関係が一般的にも頷けるものでなければならない。これは、取引安全の保護の要請に立脚する考え方である。

本件控訴審判決は、Yが本件特許権を第三者にサブライセンスして利益を上げていたことを指摘して、Z装置が本件発明の技術的範囲にあるか否かにかかわらず、ライセンス契約がYの事業に有益であったと認め、Yの錯誤は要素の錯誤にあたらぬと判断した。

(4) 錯誤者の重過失

錯誤者に重過失がある場合、錯誤者は、錯誤の主張をすることができない。本件控訴審判決は、Yの錯誤の主張を否定する論拠として、Yに重過失があったことも認定している。

裁判実務において、錯誤者の重過失を判断するポイントは以下のとおりとされている³⁾。

第1に、錯誤者に、当該対象事項に対する知識や判断能力があると認められる場合には、錯誤に陥ったことについて重過失が認められやすくなる。企業間の取引であれば、それ自体が重過失認定の重要な根拠となりうることに注意しなければならない。

第2に、錯誤に陥った事項が錯誤者の目的達成にとって重要な要件であることを、錯誤者が認識しうる場合には、重過失は認められやすくなる。

本件控訴審判決においては、重過失認定の根拠として、「本件実施契約は、営利を目的とする事業を遂行する当事者同士により締結されたもの」ということを明確に指摘している。これは、第1の点を重視したものと見える。

第2の目的達成上の重要性認識との関係は特に言及されていないが、YがZ装置の製造販売を独占することを本件実施契約の中核的目的としていた場合には、本件発明の技術的範囲について慎重な調査が当然期待されるから、重過失は認められやすくなるといえるであろう。

なお、ある製品を製造・販売する事業を行おうとする事業者が、ライセンスを受ける際に対象となる発明の技術的範囲に関して行うべき調査の程度について、次のように述べている裁判例（大阪地判平成20年2月18日）がある。特許権者からライセンスを受ける理由は、ライセンスを受けないままで製品を製造・販売した場合に特許権を侵害することを避けるためであるから、当該製品が特許権を侵害するか否かについての調査は、特許法上、特許権侵害行為について

て規定されている過失の推定（特許法103条）を覆すに足りる程度に行うことが求められている。そして、特定の特許権につきライセンスを受けるか否かを検討している場面においては、特許権は既に特定されており、当該特許権についてのみ調査判断すれば足りるのであるから、極めて容易に行えると判示している。また、この裁判例においては、たとえライセンサーが対象特許権のライセンスがなければライセンシーは製品の製造・販売ができないとのセールストークを行ったとしても、ライセンシーはそれとは関係なく、自ら調査し判断すべきとしている。したがって、ライセンシーは、ライセンサーの言動を鵜呑みにすることなく、自己責任で発明の技術的範囲及びその均等物の範囲に関して特許法上の過失の推定を覆す程度の調査をしなければ重過失が認められる可能性が高いであろう。

2. ライセンサーの対応策

以上で見てきた裁判例の考え方を踏まえ、ライセンサーとして実務上留意すべきことを検討する。

2.1 特許無効に対する備え

(1) 不返還特約

特許は、多かれ少なかれ無効にされる可能性を内包している。特許が無効になった場合におけるライセンサーのリスクとしては、損害賠償請求及びライセンスの対価の返還請求が考えられる。

いずれも、解釈上は請求権の成否・範囲に議論がありうるところであるが、ライセンス契約上の備えとしては、特許の有効性を保証しない旨の規定を設けること、その具体的意味として、特許が無効にされたとしても、損害賠償やライセンスの対価の返還義務を負担しないことを規定しておくことが考えられる。

なお、アメリカにおいては、ライセンシーが無効の主張をしたときには、そのときからライセンシーはライセンスの対価相当額を専門機関に預託し、特許の効力に関する判断が確定することによりライセンサーとライセンシーのいずれかが供託金還付請求権を取得することになるという運用がなされている。日本においてはかかる専門機関への預託制度は存在しないので、せめて供託が可能であればよいが、特許が無効であるという理由では民法所定の供託原因を満たさないため、供託の利用はできないものと思われる。

(2) 不爭条項

ライセンシーによって特許が無効にされることを防止するため、ライセンス契約において、ライセンシーが特許の有効性を争うことを禁じるいわゆる不爭条項を置くことが考えられる。

公正取引委員会の旧ガイドライン（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）のもとでは、不爭条項は原則として独占禁止法違反とされていたので、不爭条項の代わりに、「ライセンサーは、ライセンシーが本特許の有効性を争った場合には、本契約を解除することができる。」という解除権留保特約を入れることが実務上行われてきた。しかし、2007年に改訂された新ガイドライン（知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針）においては、不爭条項は競争促進に資する面が認められ、競争を減殺するおそれは小さいとの言及がなされたうえ、無効にされるべき権利が存続し、当該権利に係る技術の利用が制限されることから、公正競争阻害性を有するものとして不公正な取引方法に該当する場合もあるというように旧ガイドラインからはトーンダウンした表現に緩和されている。したがって、ライセンスの対象となる特許発明の市場独占率等を考慮して不公正な取引方法に該当するおそれがないと明確に判

断できるものについては、解除権留保特約ではなく不争条項そのものを規定することは有効な手段となろう。なお、アメリカやEUでは、不争条項は、アメリカの反トラスト法違反により無効とされたり（Lear Inc. v. Adkins., 395 U.S. 653 (1969)）、EU競争法により違法とされる可能性が高いことから、上記で紹介した解除権留保特約が利用されている。

2. 2 技術的範囲の誤信に対する対応策

(1) 総論

本件訴訟においては、技術的範囲に関する誤信が契約の効力に影響するか否かについて、原審と控訴審とで結論が分かれた。本件は、一方でライセンサーが技術的範囲について誤った説明をしてライセンスを「売り込んだ」経緯があり、他方で、ライセンサーも、サブライセンスをしてそれなりに有効利用をしていたという事情があり、その中で微妙な判断がなされた事例であるといえる。

一般的には、事業者間の契約については安定性が強く要求され、錯誤無効が容易に認められるわけではないから、原審だけでも錯誤無効が認められたのは、本件の事例の特殊性に負うところが大きいと考えられる。ライセンサーの立場からこのような事態を回避するための方策は、本質的には正確な説明をすることに尽きるが、可能な限りライセンサーに対して技術内容を検討する機会を付与し、その事実を証拠化しておくことは有効であろう。これによって、重過失の立証が容易になるほか、そもそも錯誤自体を否定する有力な証拠となりうるからである。具体的には、下記(3)で述べるような方法が考えられる。

なお、技術的範囲に関するライセンサーの錯誤は、多くの場合動機の錯誤の問題として顕在化すると思われるところ、動機はライセンサーが必ずしも正確に認識するものではないこ

と、そして、上述のとおり、裁判例は、動機の錯誤についても錯誤の成立を広く認める方向にあると考えられることに照らせば、紛争局面において、ライセンサーは動機の錯誤に関する表示の有無という争点で有利な立場に立てるとは限らない（一例として、大阪地判昭和48年11月28日）。訴訟戦略的に見ても、誤信そのものを否定し、または、重過失を証明するための証拠確保は有意義であろう。

(2) 本件でライセンサーに付与された技術内容の検討の機会

本件では、Xは本件発明を実施した石風呂装置を販売するために作成したモデル装置を、ライセンサー候補であるYに実施品として提示しライセンス契約の締結を促したものの、当該モデル装置の構造と本件発明の構造が一部異なったために、ライセンス契約の錯誤無効を主張されることとなった。本件において、XはYに対して、Z装置での入浴体験をさせ、またZ装置の構造の概要や効能をパンフレットを用いて説明しているが、それ以上の技術内容の検討の機会を与えたかについては判示されておらず明らかとなっていない。

本件実施契約は、本件特許出願につき公開がなされる前に締結されているため、XがYに対して秘密保持契約のもと本件発明の特許出願明細書を開示するなどしていれば、XとしてはYに対してライセンスの対象技術と実施品として提示した製品を対比して検証する機会を与えたと評価される可能性は高くなり、錯誤主張が否定される可能性も高くなるであろう。本件原審及び控訴審が、Xが誤った説明をしたことについて仮に過失が認められるとしても、そこに不法行為となるような違法性は認められないと判示していることからしても、Yの判断に重きを置いていることが分かる。

(3) ライセンサーに対する技術内容の検討の 機会の付与と証拠化

ライセンサーがライセンサーに提供しようとする対象技術は大きく分けて次の二つに分類できると考えられる。一つは①特許出願の対象となるもので、もう一つは②ライセンサーがノウハウとして保有しているものである。

1) ①の場合

特許出願の対象となる技術の場合には、ライセンサー候補は、原則として、自ら技術情報にアクセスし、その内容を検証することが可能であるから、技術内容に関する誤解によって生じるリスクは基本的にライセンサーが負担するのが公平であろう。出願公開前の技術については、ライセンスの対象となる技術の内容を正確に開示できる書面（例えば、出願明細書、公開公報等）を提示することが不可欠である。これがあることによって、上述の免責規定などが意味を持つからである。その際忘れてはならないのは、出願後に補正を行った場合には、出願時に予定していた発明の技術的範囲より狭くなることもありうるので、補正後の発明内容を記載した書面をライセンサー候補に示しているかを確認することが必要となる⁴⁾。それに加えて、本件の事例のように、当該技術の実施品とともに対象技術を売り込んでいる場合には、当該実施品の情報もライセンサー候補が検証可能なかたちで提供する（例えば、試作品を提供して分析・評価の機会を付与する、実施品の仕様書を提供する等）ことも行っておく。

これらの資料を提供したときは、将来紛争に巻き込まれた場合の証拠とするため、秘密保持契約書などとともに、提供した資料について確認の文書を取得し、電子メール経由で交付した場合には、メールを確実に保存することが望ましい。試作品を提供する場合には、受領証を取得し、仕様書等、提供した試作品

の内容を確認することが可能な資料とともに保存すべきである。

2) ②の場合

②の場合には、ライセンサー候補は、特定の技術情報のみを求めている場合もあれば、より広範な指導・援助を求めている場合もある。特許ライセンスと並行してノウハウ供与をするような場合には、実質的に、実施可能な状態まで技術を提供することをライセンサーの義務とする請負契約的な性質を持つ場合もあるであろう。このような場合には、事業化が客観的に不可能であることが判明した場合などに、錯誤無効のリスクが生じることとなる。実際に錯誤無効が認められた事例として、ライセンサーがライセンサーの具体的な製品にライセンサーの保有特許発明を実施するためのノウハウを提供することを約したが、そのノウハウはライセンサーの製品には直ちには適用できないことが判明し、錯誤無効の成立が認められたものがある（東京地判昭和52年2月16日）。

このように、ノウハウ・ライセンスは、その契約内容が、単純なライセンスにとどまらない場合があるため、契約内容に関する誤信のリスクを排除するためには、契約書において、ライセンサーが付与するのは、消極的なライセンスにとどまるのか、あるいは、技術指導や開発の援助などを行うのか、後者の場合には、その具体的範囲はどのようなものか（技術的範囲や、人員体制、期間等）、具体的な成果物が期待されるのか否か（仕事の完成が期待される請負的契約なのか、指導の委託なのか）、また、成果に対する保証はあるのか、あるとすればどのような範囲なのか、といったことを検討し、契約書に正確に反映することが望ましい。これに関しては、錯誤無効の話からは離れるが、ノウハウ・ライセンサーがライセンス契約で定められた技術水準

を満たすノウハウを提供できなかったことを理由として債務不履行責任に基づく損害賠償責任が認められた裁判例（東京地判平成8年9月27日）が参考となる。

(4) ライセンシーの知見のレベルに応じた対応

既に述べたとおり、錯誤者の重過失の認定においては、錯誤者の知識や判断能力が参考とされる。とすると、ライセンシーが個人や中小企業など知的財産権に関する知見が乏しい場合には、錯誤が認定されやすくなる場合もありうる。裁判例においても、全く知的財産権に関して知識がないと認定されたライセンシーにつき、錯誤を認めた事例がある（大阪地判昭和48年11月28日）。そこで、ライセンサーは、ライセンシーの知見が乏しく誤解が生じることが懸念される場合には、誤解を回避するため通常より丁寧な説明を心がけそれを上記の方法で証拠化しておくことが必要であろう。

また、たとえライセンシーが一般的には知的財産権に関してある程度の知見を有していたとしても、ライセンスを受ける技術分野がライセンシーが新たに開拓しようとしている分野であって、当該分野に関し一般的な企業もあまり知見を有しない場合には錯誤が認められる可能性が高まるのではないかと考える。

2.3 責任の制限

本件訴訟や上記裁判例（東京地判平成8年9月27日）のように、ライセンシーが錯誤無効に代えて、ライセンサーの債務不履行責任を追及する場合もある。一般的には、単なるライセンスを超える技術指導契約をする場合に問題となりやすいが、本件訴訟のように、契約形態はライセンスにとどまっても、特定の製品の独占を目的とするような場合には、問題となる余地があるであろう。

ライセンサーとしては、損害の種類と賠償額を制限して、合理的に責任を制限することも必要である。典型的には、一定期間分のロイヤルティの額に制限する規定が見られる。

3. ライセンシーの対応策

3.1 技術の安定性の確認

(1) ライセンシーによる事前検証

ライセンシーがライセンスを受けることによって技術導入を行う目的としては、開発費用・時間の節減、強力な技術の利用による利益の追求、クロスライセンスによる技術の相互補完など様々であるが、その一つとして他企業が開発した最新技術をいち早く取り入れてライバル会社との差別化を図るといったものもある。このような場合、その最新技術には、未だ十分な利用実績がないため、権利無効事由や欠陥を包含している可能性も高い。ライセンシーは、ややもすると技術の優れた点ばかりに目が行きがちであるが、権利無効事由や欠陥といったリスクを取った上で、最新技術を導入することになることを肝に銘じておかなければならない。

ライセンシーは、秘密保持契約やオプション契約を締結して、自ら又は調査会社を通じて、またライセンサーと面談して、慎重に対象技術の無効の可能性などの検証を行わなければならない。それに加えて、ライセンシーは、ライセンサーの対象技術による過去の実績や顧客の技術的評価をも総合的に検証すべきである。

(2) 採りうる対応策

上述のとおり、特許はいつ無効となるか分からないものであるため、ライセンサーが対象特許の有効性を保証する条項を規定することは難しい場合が多い。特許が無効となった場合について、既にライセンシーが支払ったライセンスの対価に関しては、不返還合意が置かれること

が多く、仮に合意がなくとも、特許が無効になるまでライセンシーには特許権による保護が与えており、その保護のもと実施していたのであるから返還請求はできないとの見解が有力である⁵⁾。そのため、多くの場合、既払いのライセンスの対価の返還は望めないであろう。

したがって、ライセンシーが採りうる現実的な対応策としては、技術評価を十分に行うとともに、ライセンス契約時に一括して支払う一時金よりも、実施品の製造・販売高に応じて支払うランニングロイヤリティーの比重を大きくし、特許が無効となったときの損失を可及的に小さくするほかならう。

3. 2 技術的範囲の特定

(1) 契約書への明記

そもそもライセンス契約というものは、本来ライセンシーの対象技術の実施をライセンサーが妨害しない、という消極的なものに過ぎず、それ以上にその技術の成果に関する保証などは基本的に期待することはできない。

上記で見てきたように、契約書に明記されていない事項につき錯誤者保護を認める裁判例もあるにはあるが、取引安全の要請からそれらは例外の域を出ない。本件控訴審も指摘しているように、事業者間の取引において、「そんなつもりではなかった」という主張は通用しない。

そこで、ライセンシーは、契約書に下記(2)及び(3)で述べるような事項を盛り込んでおくことが必要となる。

(2) 対象技術による実施品の特定と動機の表示

ライセンシーは、特定の製品を製造・販売することを前提としてライセンス契約を締結する場合には、「××(対象技術)を実施することによりライセンシーが●●(特定の製品)を製造することができない場合には、ライセンシー

は本件契約を解除することができる。」との解除条項を規定しておくことが対応策として考えられるが、製造可能性はライセンシーの製造技術や製造条件に大きく左右されるところであり、ライセンサーはこれらをコントロールできないため、恐らく合意できないであろう。その場合であっても、「契約目的」という条項を設けて、「ライセンサーはライセンシーに対して、乙が●●(特定の製品)の製造に用いるため、××(対象技術)を実施許諾する。」としておけば、ライセンシーに帰責性がなく、もっぱら甲の有する対象技術の範囲に齟齬があることが原因で特定の製品を製造できない場合には、錯誤に基づき契約を無効にできる可能性が高まる。

さらに、契約書にこのような文言を入れることに合意が得られない場合であっても、特にライセンサーからのアプローチによってライセンス契約を締結することになった場合には契約を締結するに至った事情を書面で残しておき、またライセンサーが対象技術によってライセンシーが目的とする製品の製造が可能と口頭で保証した場合には、打ち合わせ議事録にその旨を明記しておくことは、これのみで無効を導けるわけではないが、無効主張の一助とならう。

(3) ノウハウ・ライセンスの場合

ノウハウ・ライセンスの場合には、ライセンシーにとって提供されるべき技術情報の内容を予め正確に特定することが困難な場合がある。そこで、ノウハウ・ライセンスの場合には、まず上記(2)で述べたようなライセンシーが特定の製品の製造できる／することを契約の条件／目的として掲げ、それを前提に、ライセンサーにかかる条件／目的を成就／達成するために必要な範囲のノウハウを提供する義務を課す条項を設けたいところである。

(4) 特定された製品の製造目的以外での不実施

上記(2)及び(3)のようにライセンシーがいくらか特定の製品を製造できることを目的としたライセンス契約であることを根拠付ける対応策をとったとしても、契約書で規定された目的の範囲外で対象技術を利用してしまうと、特定の製品を製造するためライセンス契約を締結したとの動機の点が崩れてしまう。本件訴訟でも、その点が考慮されてライセンシーの錯誤が認められていない。

したがって、ライセンシーは、特定の製品を製造できることの担保を得るために、契約の目的としてその旨を契約書に謳ったのであれば、契約の目的外での実施は錯誤を否定される要素となりうることに注意が必要である。

4. おわりに

ライセンス契約における、対象技術の有効性や対象技術の範囲に関するライセンシーの思惑違いについては、基本的にはライセンシーの自己責任となる。

しかし、本件訴訟はライセンサーが実施品と証するモデルを使用して積極的に売り込みをかけた事案であり、また原審で一度ライセンシーの錯誤が認められていることから、再度ライセンサー側の留意点にも光を当て、ライセンサー及びライセンシーの双方の立場から筆者なりに対応策を取り上げてみた。今後の一助となれば幸いである。

注 記

- 1) 山本敬三, 民法講義 I 総則 (第 2 版), pp.166~167 (2005) 有斐閣

- 2) 川井健, 民法概論 I (民法総則) (第 3 版), p.172 (2005) 有斐閣
- 3) 山本敬三, 民法講義 I 総則 (第 2 版), pp.195~196 (2005) 有斐閣
- 4) 知財高判平成22年 3 月 31 日 ライセンシーが自己の製品はライセンスを受けた特許発明の範囲外であるとしてライセンスの対価の支払いを中止し、ライセンス契約を解除したため、ライセンサーがライセンシーに対して未払対価の請求等を行った事案。ライセンシーが特許発明の範囲を争うこととなったのは、特許出願につき補正が行われ、特許発明の範囲が狭くなったことが原因となっている。
- 5) 職務発明の相当の対価の請求に関する裁判例ではあるが、職務発明が特許無効理由のある発明であっても、職務発明に係る相当の対価請求が認められる根拠である「独占の利益」は存在すると判断している。したがって、ライセンス契約においても、たとえ後に無効となる特許であっても、無効が確定するまではライセンシーは「独占の利益」を享受していたといえる。

参考文献

- ・川井健, 民法概論 1 (第 3 版), pp.171~178, (2005), 有斐閣
- ・我妻榮・有泉亨・清水誠・田山輝明, 我妻・有泉コメンタール民法—総則・物権・債権— (第 2 版), pp.217~221, (2008), 日本評論社
- ・永野周志, 知財ぷりずむ, Vol.7, No.78, pp.68~85, (2009)
- ・ライセンス第 2 委員会第 1 小委員会, 知財管理, Vol.58, No.8, pp.1073~1085, (2008)
- ・小高壽一, 英文ライセンス契約実務マニュアル (第 2 版) (2007) 民事法研究会
- ・大貫雅晴, 国際技術ライセンス契約 (新版) (2009) 同文館出版
- ・村上政博・浅見節子, 特許・ライセンスの日米比較—特許法と独占禁止法の交錯— (第 4 版) (2004) 弘文堂

(原稿受領日 2010年 4 月 19日)