

企業再編に伴うライセンス関連条項についての調査研究

——再編は思いがけずやって来る——

ライセンス第1委員会
第2小委員会*

抄 録 国内企業でも企業再編が常態化してきて久しいが、海外企業との間のライセンス契約書と比して、国内企業間のライセンス契約書では、企業再編を意識していないものがまだ多くを占めていると思われる。本稿ではライセンス契約において企業再編時に問題が生じやすい点について、単純化した事例を通じて、問題に対応するための契約書ドラフティングを提案する。

目 次

1. はじめに
2. 問題の所在とその解釈
3. 再編形態と影響を受ける条項の検討
 3. 1 再編形態に依存しない条項
 3. 2 事業譲渡の事例（特定承継）
 3. 3 株式譲渡・移転・交換の事例
 3. 4 吸収合併の事例（一般承継）
 3. 5 分割の事例（一般承継）
4. おわりに

1. はじめに

平成13年の改正商法および平成18年の会社法の施行、また経済情勢のグローバル化に伴い、企業グループ内の再編や企業間の再編が活発化している。しかしながら一般に、企業再編の検討は、財務部門や事業戦略企画部門を中心に初期検討がなされており、残念ながら知財部門はスキームが概ね固まった後に検討に加わる人が多い。このため、再編の対象となる事業に必要な不可欠なライセンス契約が既に立案された企業再編スキームに耐えるものとなっていないことがある。

また、ライセンス契約の他方当事者の立場からも、相手方当事者の企業再編により、ライセンス契約における自己の権利・義務の範囲が大きく変動する可能性がある。

2009年度、2010年度ライセンス第1委員会第2小委員会は、このような問題意識の下、企業再編に伴うライセンス関連条項についての調査研究を行った。この2年間に渡る調査研究の結果得られた成果のうち、実務上典型的と考えられた再編事例と、その再編事例において再編を意識したものとなっていない条項を持ったライセンス契約があった場合に影響を受けやすい条項を抽出し、問題点を指摘するとともに、その商慣習を含めた法的な解釈および善後策ならびに再編を意識した条文例をまとめた。なお、本稿は、日本法を準拠法として、ライセンサからライセンシに一方向的に実施許諾をする単純なライセンス契約において、ライセンシが再編を行う場合を対象としている。

なお、本稿は、2010年度小委員会のメンバで

* 2010年度 The Second Subcommittee, The First License Committee

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ある上野（小委員長，IHI），坂上（小委員長補佐，田辺三菱製薬），奥村（タムロン），尾辻（アシックス），畔柳（富士ゼロックス），五味（富士通），飛田（リコー），平石（シャープ），美間（カシオ計算機），望月（楽天）が執筆を担当した。

2. 問題の所在とその解釈

ライセンス側に企業再編が生じた場合，ライセンスの立場からは以下の点が問題となると考えられる。

1) 契約の存続を含め，契約上の地位や権限を再編後の組織に適正に移転できるか。

2) 契約の対象である技術を再編後の組織において適正に実施できるか。

また，ライセンスの立場からは以下の点が問題となると考えられる。

3) 意図せざる実施許諾を与えることにならないか。

4) 意図せざる収益機会の逸失につながらないか。

1) の問題については，会社法上，一般承継であれば契約がライセンスの承諾を得ることなくライセンスから再編先に移転するのに対し，特定承継の場合には，ライセンスの承諾を得る必要があることに起因する。したがって，特定承継となる再編スキームを採用した場合，当該契約をライセンスから再編先に承継させるためには，ライセンスの承諾を得なくてはならない。この場合，ライセンスまたは再編先は，ライセンスとの間で当該契約を移転するための交渉を持つことになるので，その交渉の過程で合理的な着地点を見出すことができるし，見出しえず当該契約が移転できない場合には，当該再編後に当該契約が実施できなくなる。一方で，一般承継となる再編スキームを採用した場合でも，当該契約に移転禁止特約が付いていた場合，契約上の地位は移転するものの，ライセンスが移転禁止という債務に対する不履行を行ったと解

され，当該契約の解約などのペナルティが課され，最悪当該契約にもとづく事業が実施できなくなる。また特許法第94条第1項には，「通常実施権は，…実施の事業とともにする場合，特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り，移転することができる。」と規定されている。当該条項は，強行規定との説も任意規定との説もある。だが，我々の知り得る範囲では，当該条項に対して判示されたことはなく，換言すると，当該条項は当事者間の主要な争点とされた事例が極めて少ないものと推測される。したがって本稿では，特許法第94条第1項の規定を強行法規と解釈するか任意法規と解釈するかは契約交渉において交渉材料として使い得るものとして指摘するとともに，契約書ドラフトにおいては，当該条項が問題とならないようなドラフトをする必要があることの指摘に止める。

2)～4) の問題については，契約の承継の問題というよりは，第一義的には契約書の条文の書き方に依存する問題であると考えられる。しかしながら，想定したリスクに対して法的に適正に解釈できるようにドラフトすることに一定の技術を要すると考えられる。

これらの問題点を踏まえた上で，以下の各節に，簡略化した企業再編事例とその検討結果，ならびに契約条項例を示す。なお，各条項例については，契約交渉およびそれぞれの再編を契機とした両当事者の協議の材料としての本小委員会の私見であり，あらゆる場面での有効性までを検証したものではないことをご留意いただきたい。

3. 再編形態と影響を受ける条項の検討

以下の各節で，典型的な企業再編事例とそれに影響を受ける条項の検討結果を示す。なお以下において，ライセンスをX，ライセンスをY，ライセンスの子会社をy，再編相手をAと示し

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

た。

3. 1 再編形態に依存しない条項

Yに企業再編が起こることに備え、Xとしては、ライセンス許諾の範囲が契約締結当初の想定以上に増大しないように、また、実施規模に見合った実施料収入が得られるように（Yの実施規模が増大するとき）、もしくは、当初想定した実施料収入が得られるように（Yの実施規模が縮小するとき）、契約上の手当をしておくことが望ましい。これらは、Yの企業再編形態に依存する部分も大きい。一方、再編形態にかかわらず契約ドラフトによる手当が可能な条項もある。ここでは、再編形態にかかわらず契約ドラフトによる手当が可能な条項として、許諾特許・許諾製品条項と対価条項について考察する。

(1) 許諾特許・許諾製品条項

Yに企業再編が起こり、Yの事業領域が拡大し、実施規模が増大した場合、許諾特許・許諾製品の定義が曖昧であると、Yの状況変化に伴ってライセンスの実施範囲や規模も契約締結当初の想定以上に広がりかねない。実施料収入が増えることでよしとするのであれば（対価がランニングロイヤリティである場合）特段の問題は生じないが、AがXの競合企業であるような場合など、実施料収入よりもライセンスの実施範囲や規模を限定することを優先することも想定される。

許諾特許の制限の例としては、対象特許のリスト化、出願日による限定（契約締結日前、締結日時点、契約有効期間中等）、ファミリー特許の有無等が考えられる。許諾特許をリスト化した場合は、当該リストで特定した許諾特許のみ実施許諾の対象となる。許諾製品については、例えば近年の電気機器の多機能化が顕著な例として挙げられるが、許諾製品を「デジタルカメ

ラ」とした場合に、携帯電話端末に付加されたカメラ機能が契約上の許諾製品に含まれるのか疑義が生じる虞がある。そこでXとしては、契約ドラフトで許諾製品を定義するときに、契約期間中に予想される技術動向を踏まえた上で、機能や用途による限定を明確に定義することも検討すべきである。

加えて、Xとしては、再協議条項や解約条項でYに再編が生じた場合の実施規模の変動についてYと協議できる余地を残しておくほか、次のような条項も有効であると考えられる。以下にその例を示す。

『Yが対象製品を製造、販売する事業を第三者から特定承継または一般承継により譲り受け、もしくは第三者を吸収、合併またはYの子会社とすること等によって、第三者が対象製品を製造、販売する事業を自己の事業とした場合、当該譲受、吸収、合併、子会社化する前から当該第三者が製造、販売していた部分については、本契約に基づく実施許諾の効力が及ばない。』

(2) 対価条項

Yからの実施料収入を期待してライセンス契約を締結する場合、XとしてはYの実施規模の増大に応じた実施料収入が得られるとともに、実施規模が縮小した場合にも一定レベルの実施料収入が得られるよう手当しておく必要がある。

対価条項は、大きく分けて実施規模に見合った実施料を支払うランニングロイヤリティとする場合と、契約締結時（または一定期間ごと）の一時金とする場合（またはその組み合わせ）がある。Xとしては、実施料収入を重視するのであれば、Yの実施規模が縮小する再編が生じた場合でも一定規模の実施料収入が得られるよう手当しておきたい。一方、Yの規模が増大する再編が生じた場合には、確実に増加分に対

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

する実施料が得られるよう手当しておきたい。前者はランニングロイヤリティ方式の場合に、後者は一括払いの場合にそれぞれ対応を要するが、具体的な対応方法としては、ミニマムロイヤリティの設定（ランニングロイヤリティの場合）、実施数量上限設定（一時金の場合）等が考えられる。以下に、それぞれの場合の条項例を例示する。

*ミニマムロイヤリティの条文例：

『Yは、本件特許の実施許諾の対価として、次のとおりXへ実施料を支払う。Yによって販売された対象製品の正味販売価格にM%を乗じた価格、または最低実施料N円のいずれか高い金額。』

*実施数量上限の条文例：

『Yは、本件特許の許諾の対価として、本契約締結時に金M円をXに支払う。ただし、Yが第三者による対象製品の製造、販売の事業を自己の事業としたことにより、対象製品の販売数量が年間N台を超えた場合、Yは、当該対価額の見直しについてXと協議しなければならない。』

3. 2 事業譲渡の事例（特定承継）

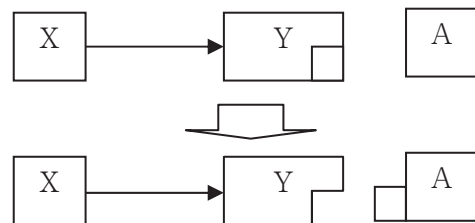
本節では事業譲渡の事例として3つの事例について検討を行う。①ライセンス契約に基づき実施している全ての事業がYからAへ譲渡される場合、②ライセンス契約に関連する事業をAからYが譲り受ける場合、③ライセンス契約に基づき実施している事業の一部がYからAへ譲渡される場合、の3事例である（図1参照）。

事業譲渡とは会社の事業の全部、または重要な一部の譲渡である（会社法第467条）。類似の手段として会社分割があるが、一般承継である会社分割とは異なり、事業譲渡の場合には事業に関する債権債務が譲渡人から譲受人へ特定承継されるため、契約の承継にあたっては個別に

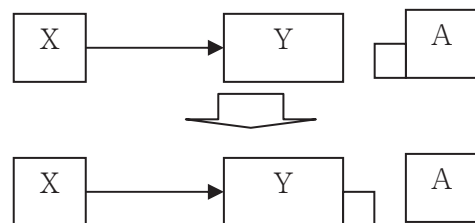
契約についての相手方（上記の事例の場合、X）の同意が必要である。

事例①では、Yが許諾を受けている事業の全部の譲渡であり、ライセンス契約の移転を行う場合はXの同意が必要となる。

①YからAに事業譲渡



②AからYに事業譲渡



③YからAに一部事業譲渡

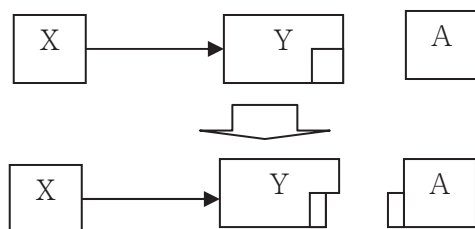


図1 事業譲渡事例

そのため、ライセンス契約の条件の変更が必要であればXは同意せずにAと新たな個別契約の交渉を行うこともできる。Xの立場として、Aとの交渉を望むのであれば、Yとのライセンス契約において、事業に大きな変更が生じた場合や事業の譲渡の場合に協議および解約を可能とする条項を設けておくことで、その意図は明確になると考えられる。以下にその例を示す。

『Yが次の各号のいずれかに該当した場合、XとYは、直ちに本契約の取扱いを協議す

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

るものとし、かかる協議が整わなかった場合、Xは、本契約を解約することができる。

(1) 許諾製品に係わる事業の全部もしくは一部を第三者に譲渡しようとしたとき。

(2) …』

事例②では、AからYに譲り受けた事業が契約の対象であるかどうかを確認する必要がある。許諾製品の定義のドラフトの問題であり、3.1節で既に述べた通りである。

また、解約条項などに「Yの事業に大きな変更が生じた場合にXは解約を可能とする」と規定されていることも多い。しかし、「事業に大きな変更が生じた」という規定のみでは、「大きな」の解釈により、比較的小規模な事業規模変化の場合や許諾を受けている事業と異なる事業の場合なども含まれると解され、Yの立場から考えると、ライセンス契約を解約される可能性が無用に広がる虞がある。そのため解約権を行使できる条件をある程度明確にした解約条項を記載しておくことが必要と考える。例えばYが許諾を受けている許諾対象製品が「デジタルカメラ」の時、以下の条項が考えられる。

『Xは、Yに以下が生じた場合、ただちに本契約を解約することができる。

1. …
2. 本契約を締結した年の売上げを基準として、許諾対象製品の売上げが2倍を超えた場合。
3. 許諾対象製品として挙げられていない分野の新製品に許諾対象技術を適用した場合。ただし、かかる新製品が撮像機能を有するものであっても、当該機能を主目的としない最終製品（組込みを目的とする部分品を含む）の場合はこの限りでない。』

最後に、事例③はYにライセンス契約の対象事業が残ることになるため、ライセンス契約の移転は伴わないのが通常と考えられる。そのため、問題点は、事業の一部を譲り受けたAが実

施できるかどうかである。

この場合、Aは、Yがサブライセンス権を有していない限り、無権利者であり実施できないのが原則である。なお、前述のように特許法第94条第1項による通常実施権がAに発生するという考えもあることに留意し、ライセンサとしては、少なくとも任意規定としての当該条項の適用を排除するため、以下のような条項を設けておくことが有効なのではないかと考える。

『Yが本契約に係る特許権についての事業を第三者に譲渡した場合、当該第三者に譲渡された事業には本契約の効力は及ばず、本契約に係る特許権についての通常実施権は発生しないものとする。』

3.3 株式譲渡・移転・交換の事例

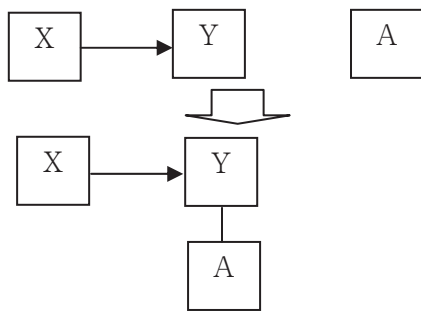
本節では、株式譲渡・移転・交換の事例について検討を行う。④YがAを子会社とする場合、⑤YがAの子会社となる場合、⑥yがAの子会社となる場合、の3事例である（図2参照）。

株式譲渡等により株式を取得する方法は、株式を取得される会社の法人格に変動が生じないため、ライセンス契約の承継の問題は生じない。このため、ライセンサとしては状況が変化したにもかかわらず、締結時の条件でライセンス契約を続けることによる不利益を回避する必要がある。

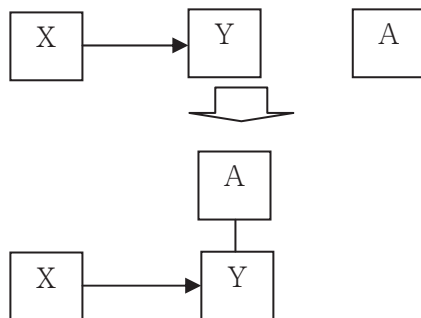
事例④および事例⑤に特徴的な問題として、子会社・関連会社条項があげられる。実施権をYの子会社・関連会社に限定して及ぼす場合、ライセンス契約に子会社・関連会社条項を設ける必要がある。当該条項で実施権が及ぶ範囲を i) 契約期間内に、ii) 直接または間接的に、iii) Yが支配し、Yを支配し、またはYと共通の支配下にある、会社としたような場合、事例④では、ライセンス契約期間中にYの子会社となったAにも実施権が及ぶ。また、事例⑤では、事例④と同様に、Yの親会社となったAにも実施

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

④ YがAを子会社化する事例



⑤ AがYを子会社化する事例



⑥ Aがyを子会社化する事例

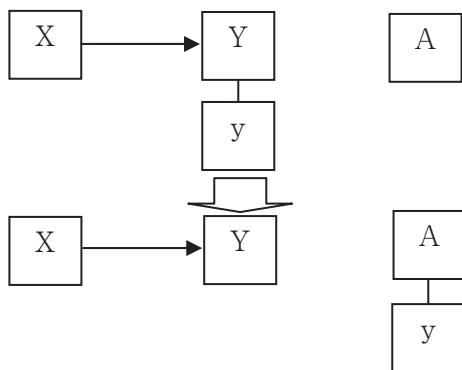


図2 株式譲渡事例

権が及ぶこととなる。Xにとっては、ライセンス契約の対象として想定外であったAにライセンスの範囲が広がり、不本意なライセンス対象の拡大が生じる可能性がある。

この問題を回避するためには、あらかじめ、子会社・関連会社条項を i) 対象会社を名称で特定する、または ii) 契約締結時点の子会社・関連会社に限定する、方法が考えられる。

その他事例⑤特有の問題として、あらかじめ、

ライセンスの支配権の変動があった場合に契約の解約・協議を可能とする条項であるチェンジオブコントロール条項（COC条項）をライセンス契約に設ける必要性があげられる。XとYの親会社となったAが競合していた時に、XがAの利益に繋がるライセンス契約を解約できるよう、COC条件に基づく解約・協議条項等の対応が必要と考える。以下に解約・協議条項で対応する場合の一例を示す。

『Xは、Yが次の各号のいずれかに該当した場合、本契約の全部または一部を解約することができる。

- (1) 重大な資本関係もしくは資本構成の変動があったとき
- (2) …』

事例⑥は、Yの子会社yがAの子会社となる場合であり、X-Y間に変化は生じない。このため、本事例ではyが実施権を持つかどうかの問題になるものとする。特許法第94条第1項の観点からのyが有している実施権に関する議論は、3.2節の事例③の議論と同じであるので、そちらを参照されたい。

3.4 吸収合併の事例（一般承継）

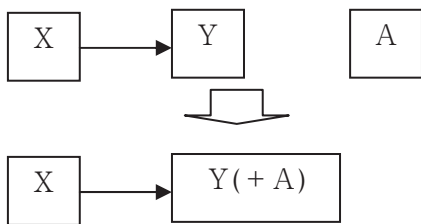
本節では、合併の事例として、⑦Yが存続会社としてAと合併する場合、⑧Yが消滅会社としてAと合併する場合、⑨yが消滅会社としてAと合併する場合、の3事例について検討を行う（図3参照）。

なお、会社法上、合併には吸収合併の他、新設合併が規定されているが、実務上、新設合併がなされることは極めて稀であるため、本稿では検討の対象とはしなかった。

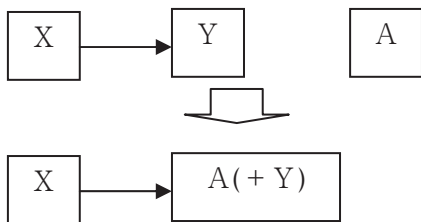
会社法上、吸収合併は、一般承継とされており、存続会社は、消滅会社のすべての契約を承継することとなる。すなわち、事例⑦の場合はYがAの契約を承継し、事例⑧、⑨の場合は、AがそれぞれY、yの契約を承継する。本稿の

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

⑦ YがAを吸収合併する事例



⑧ AがYを吸収合併する事例



⑨ Aがyを吸収合併する事例

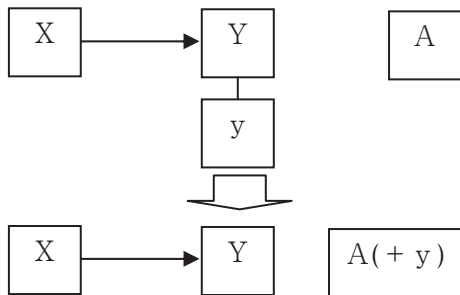


図3 吸収合併事例

趣旨から、事例⑦については契約の移転にかかわる問題を考察する必要はなく、再編（吸収合併）に伴う実施規模の変動に関わる問題を検討すればよいことになる。一方事例⑧、⑨の場合については、ライセンス契約そのもの（事例⑧の場合）またはライセンス契約に基づきyが有している実施権（事例⑨の場合）がAに移転することとなるが、その移転の効果がどのようにライセンス契約に規定されているかにより、帰結は異なることになる。

事例⑦については、前述のとおりYがAを吸収合併することに伴い、ア. 旧Aの製品にまでXからの実施許諾が及ぶ可能性と、イ. 旧Aの製品に実施許諾が及ぶとして、実施料がXの意

思と齟齬をきたす可能性があるという問題がある。これらの問題については、3.1節において検討しているので、そちらを参照されたい。

事例⑧については、ライセンス契約がAに移転するかどうか、という点で問題が生じることが考えられる。吸収合併は会社法第2条第27号の規定から一般承継であり、ライセンス契約がAに移転することは間違いがない。しかしながら、当該契約において譲渡禁止特約が設定されていた場合、特許法第94条第1項が存在しているものの、少なくとも当該契約締結時点での両当事者の意思として、契約移転を望んでいなかったと解し得るため、YまたはAとしては、混乱を避けるためにXの承諾を得ておく方がよいと考える。

事例⑨については、まずyが得ている実施権がどのような根拠によるものであるのか、が重要となってくる。すなわち、ア. ライセンス契約に基づき、Yがyに許諾するサブライセンスであるのか、あるいは、イ. 「Xは、YまたはYの子会社に対し、通常実施権を許諾する」という子会社規定に基づくX-y間の実施許諾であるのか、という点が問題となってくる。イの規定が子会社へのサブライセンスと解される場合は、アと同じであるが、X-y間で直接実施権の許諾がなされていると解され得る場合は、事例⑧と同様、一般承継に伴う問題が生じることとなる。なお、いずれの場合であっても、実務的には、契約締結時の当事者の合理的意思は、Yの子会社であるからこそyに実施権が与えられる、すなわち、yがYと資本関係を喪失した時点で、Xからyへの実施権が消滅すると考えられる。しかしながら、多くの契約書ではこのような規定はなされていないことが多いため、定めなき文言に基づく権利移転の主張がなされる可能性は十分にある。このような争いを避けるためには、yに対する実施権は、Yとの資本関係に基づいて付与されるとの制限を明確にし

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

た文言を入れるのがよいと考えられる。

『Xは、YまたはYの子会社に対し、通常実施権を許諾する。ただし、Yの子会社に対する通常実施権は、(本契約〇条に定める子会社)に該当する限り有効に存在するものとする。』

なお、事業譲渡による場合も含むが、合併の事例に特有の問題として、X-Y間のライセンス契約だけでなく、X-A間のライセンス契約も存在しており、かつ両者でその条件が異なっている場合(例えば、実施料率が、片や5%、片や8%となっている場合)に、合併後にどの契約が有効となるかについては、対象となる両契約書のドラフトに依存することになるが、協議条項に基づき、速やかに協議を行い、合理的な解を見出す必要がある。

3.5 分割の事例(一般承継)

会社法上、分割には、吸収分割と新設分割が規定されている。本稿の趣旨で捉えた場合、両者で問題の本質はほぼ同質であるため、本項では事例として、吸収分割の事例の一つ取り上げることとした(図4参照)。

⑩ AがYの事業を吸収分割

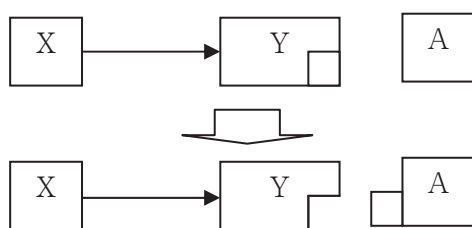


図4 吸収分割の事例

事例の形態としては、3.2節の事業譲渡の事例①と見かけ上同じに見える。しかしながら、事業譲渡が特定承継であるのに対し、吸収分割は一般承継であり、吸収分割計画書において特定された契約は、当該契約の相手方の承諾を得ることなく移転することとなる。したがって、

3.2節の事例①と異なり、YからAへのライセンス契約の移転をXが関知し得ないことがある。無論、移転後の実施料支払債務はAが負うこととなるし、あるいは実施に伴いXの技術支援や品質確保のための関与が必要な契約もあるため、どこかの段階でXはYから移転通知を受けることとなるが、移転に異を唱えることはできない。Xの立場からは、Aが競合である場合など移転を認めたくない、あるいは、条件によって認める、という優位を保ちたいという要求があると推測されるため、契約書作成時には、そのような規定を盛り込む必要がある。以下にその例を示す。

『Yは、自己の事業再編(事業譲渡、会社合併、分割等を含む)が生じた場合、公表後可能な限り速やかに、Xに対し、書面にて通知をする。通知を受けたXは、Yおよび/または事業承継人と、本契約の取扱いについて、協議を行うことができる。ただし、当該通知後、Xが書面による協議の申し出を〇〇日以内に行わない場合は、この限りではない。』

また、これは、事業譲渡と同様、吸収分割の対象事業と非対象の事業、すなわち、Aに吸収される事業とYに残留する事業の両者がXから許諾を受けた実施権を必要とする場合が考えられる。この場合は、ライセンス契約がア。Yに残留するとき、イ。Aに移転するとき、のいずれかが考えられる。いずれの場合であっても、ライセンス契約の地位を承継しない側は承継する側からサブライセンスを受けるか、Xから直接実施許諾を受けるかしかないため、Yとしては、契約時点でそのための手当てをしておくことが好ましい。一例としては、以下のような文言を入れることが考えられる。

『Yの事業再編(事業譲渡、会社合併、分割等を含む)後、Yまたは事業承継人(以

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

下同じ)であって契約上の地位を承継していない者が本契約に規定する実施許諾を必要とする場合、Yは、Xと協議を行うことができる。ただし、Xは、合理的な理由がない限り、当該実施許諾を拒否または保留することはできない。なお、当該実施許諾の条件は、協議の上、事業規模、販売数量・額などを考慮して定めるものとする。』

4. おわりに

実際の場面で直面する事象は、本稿で事例として紹介したものよりも複雑であることと思う。しかしながら、丁寧に解きほぐし、要素に分解していくと、本稿に紹介した事例や参考文献に挙げられた事例に相当、または類似したものとなるという場合が少なくないと当小委員会

の議論の結果至った。本稿が、読者各位が今後直面する事象を解決する際の参考、実務において相手方との協議の際の論拠を模索するきっかけ、あるいは契約書作成の参考になれば幸いである。

参考文献

- 1) 早稲田祐美子, 飯塚卓也, 小野寺良文, NBL No.861, pp.20-31, No.862, pp.68-76 (2007)
- 2) 飯田秀郷, LES Japan News Vol.50 No.4, pp.18-26 (2009)
- 3) 岩坪哲, LES Japan News Vol.50 No.1, pp.47-55 (2009)
- 4) 財団法人 知的財産研究所, 「企業再編における特許権等の取扱いに関する調査研究報告書」, 平成20年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書 (2009)

(原稿受領日 2011年6月30日)

