

ライセンスに関わる法改正についての調査研究

——当然対抗制度の導入とライセンス特許の譲渡に係る契約上の留意点——

ライセンス第2委員会
第3小委員会*

抄 録 平成23年改正特許法において、通常実施権者（ライセンシー）は、特許が譲渡された第三者等に対して、通常実施権の設定の登録の有無を問わず、通常実施権を当然に対抗することができることとなった（当然対抗制度の導入）。本稿では、当然対抗制度の導入とライセンス特許の譲渡に係る契約上の留意点について考察する。

目 次

1. はじめに
2. 総 論
3. 一方向の継続的な特許ライセンス契約
4. クロスライセンス契約
5. ノウハウ，原料供給等の取引条件を含むライセンス契約
6. 独占的通常実施権を含むライセンス契約
7. パテントプール契約
8. プログラムライセンス契約
9. 特許譲渡契約
10. その他
11. おわりに

1. はじめに

平成23年改正前特許法（旧特許法）は、通常実施権の登録対抗制度を採用しており、特許庁に登録された通常実施権に限り、特許権の譲受人等の第三者に対抗することが可能であったが、通常実施権の登録は、一定条件下において契約内容の一部が開示されること、多数の通常実施権契約を登録することは、契約当事者にとって大きな負担となること等の理由もあり、旧特許法下において通常実施権の登録を行うこと

は困難な場合が多かった。また、技術のグローバル化により、海外企業とのライセンス契約及び特許譲渡も一般的に行われるようになってきたが、特許庁への登録を要件とする日本の制度に対し、例えば米国などの主な諸外国では第三者対抗要件として特許庁への登録を要しないことが多い¹⁾ため、登録について海外企業の理解を得にくく、海外企業とのライセンス契約及び特許譲渡の場合で、ライセンシーが対抗力を確保することが難しいという問題も出ていた。一方、イノベーションのオープン化、技術の高度化・複雑化により、特許権の譲渡が頻繁に行われるようになった近年、特許庁に未登録の通常実施権者が、特許権の譲受人等の第三者から差止請求や損害賠償請求を受けるリスクも増大していた。

上記のような背景から、当協会を始めとする産業界は、登録対抗制度から登録を要件としない当然対抗制度への法改正を強く要望してきた。その結果、産業構造審議会・特許制度小委員会での審議・検討を経て、今回の改正特許法

* 2011年度 The Third Subcommittee, The Second License Committee

では、当然対抗制度が採用されることとなった。上記改正特許法は、「特許法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第63号）として、2011年6月8日に公布され、施行日は2012年4月1日である。

当然対抗制度下では、ライセンシーは、特許が第三者に譲渡された場合でも、ライセンサーとライセンシー間にライセンス契約があれば、通常実施権の設定の登録を行わなくても、当該特許の譲受人に対して当然に対抗することができる。これにより、当該特許権の譲受人から差止請求等の権利行使を受けた場合でも、これに対抗することができるため、ライセンシーが適切に保護されることになる。

本稿では、上記当然対抗制度が導入された後の契約当事者の実務面での対応に焦点を当てて論じる。

2. 総論

当然対抗制度の導入前から議論され、当然対抗制度導入を契機に特に議論されることが多くなっている問題として、ライセンス契約の承継問題がある。法曹界等による学説では諸説あるが、代表的なものに、「対抗説」、「承継説」及び「折衷説」というものがある²⁾。

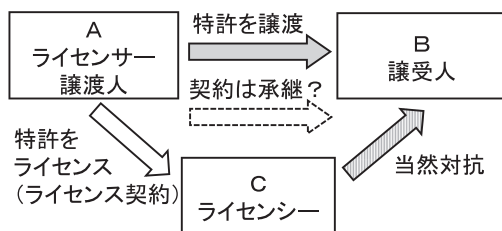


図1 特許ライセンスと特許譲渡

まず、「対抗説」であるが、「ライセンサー（以下「A」という。）とライセンシー（以下「C」という。）との間で締結されたライセンス契約は、特許権の譲渡によって、譲受人（以下「B」という。）に当然には承継されず、ライセンス

契約で規定された債権債務は、AC間で維持される」という考え方である。次に、「承継説」であるが、「AがBに特許権を譲渡すると、AC間で締結されたライセンス契約及びAの契約上の地位はBに移転し、承継される」という考え方である。最後に、「折衷説」であるが、「特許権の譲渡によって、AC間で締結されたライセンス契約で規定された条項のうち、通常実施権の本質と密接に関係する条項についてはBに承継され、それ以外の条項については、AC間でそのまま維持される」という考え方である。

これまでの産業界の実務においては、ライセンス契約は属人的であるため、特許の譲渡に伴いライセンス契約が承継されるという考え方は採ってこなかったが、当然対抗制度の導入に伴い、「10. その他」で説明するとおり、不動産賃貸借契約の承継の法理を参照し、ライセンス契約でも改めて承継説又は折衷説について論じられるようになってきた³⁾。一方、法改正の過程では、契約承継の問題については「個々の事案に応じて判断されることが望ましいと考えられる」⁴⁾として、賃貸借契約との関係に言及することなく法律上特段の規定は設けられていない。そのため、裁判時等で契約承継的な考え方が適用されると、想定外の問題が発生し、契約実務に大きな混乱をきたす可能性がある。

そこで、本論説では実務で行われる代表的な6つの契約類型を挙げて、特許譲渡に伴うライセンス契約の承継・非承継の問題を含め、起こり得るリスクを極力回避するために契約実務者が留意すべき契約条項及び対応策について考察を進めることとする。なお、本論説で挙げる以下の6つの契約類型は、継続企業間の特許譲渡を想定している。破産時における特許譲渡については、「10. その他」において若干付言するに留める。

3. 一方向の継続的な特許ライセンス契約

一方向の特許ライセンスとは、特許を1ないし複数件、ライセンサーAからライセンシーCに対して一方向にのみライセンスする契約であり、様々な業界で用いられる契約である。ここでは上記図1を参照して以下の条件を前提に検討を行う。

(1) 前提条件

- ① Aは1ないし複数の特許を保有している。
- ② AはCに対してAが保有する1ないし複数の特許の特許をライセンスしている。
- ③ CはAに対してランニングロイヤルティを支払っている。
- ④ AはCに対してライセンスした全特許をBに譲渡する。

(2) この契約類型の特徴

一方向の特許ライセンス契約では、①ライセンスがAからCに対して一方向のみとなっているため、CからAに対して対価の支払いが発生し、②またCからAに対してランニングロイヤルティの算出根拠となる実施報告を行う場合がある。

(3) 考察

ここで特許がAからBに譲渡されたことにより、仮にAC間の契約の一部でもBに承継され得るとした場合には以下のような問題が生じる。

① CはAB間の特許譲渡の詳細が分からないため、AからBに譲渡された特許に関するライセンスがBから直接得られているものなのか、Aを経由して得られているものなのか区別できない。そのため、Cはランニングロイヤルティを将来的にもAに支払い続けるべきなのか、新たにBに支払うべきなのかを判断できない。

② またランニングロイヤルティのベースとなるCの製品売上げなどに関する秘密性の高い情報をAに報告し続けるべきなのか、Bに新たに報告しなければならないのか判断できない。

(4) 契約上の手当て

上記①及び②の問題を生じさせないため、AC間のライセンス契約で以下のような条項を予め盛り込んでおく方法が考えられる。

- a) AからBへの契約の譲渡を禁止する

ライセンサーは、対象特許の譲渡の有無を問わず、ライセンシーの承諾なく、本契約を第三者に譲渡してはならない。

対価の支払いについては以下のような条項を盛り込む方法が考えられる。

- b) CからAへ対価の支払いを維持する

ライセンサーは、対象特許を第三者に譲渡する場合であっても、ライセンシーに対して通常実施権を許諾する権利を保持するものとし、ライセンシーはその対価としてライセンサーに対して、支払いを継続する。

ただしa)及びb)の条項を盛り込むライセンス契約はそもそもAC間の取決めであるため、ライセンス契約の締結時に第三者であったBに対して、その効力が及ばない可能性があることに注意すべきである。そこでCとしてはAC間のライセンス契約で以下のような条項を盛り込む方法も考えられる。

- c) AからBへの特許譲渡に伴って紛争が生じた際にはAの責任とする

ライセンサーは、対象特許を第三者に譲渡する場合であって、本契約の権利義務に関し、当該譲渡に起因して紛争が生じたときには、ライセンサーの責任と費用で処理する。

4. クロスライセンス契約

クロスライセンス契約とは、お互いが保有する特許をそれぞれライセンスし合う契約であり、電機業界等で多くみられる契約である。ここでは図2を参照して以下の条件を前提に検討を行う。

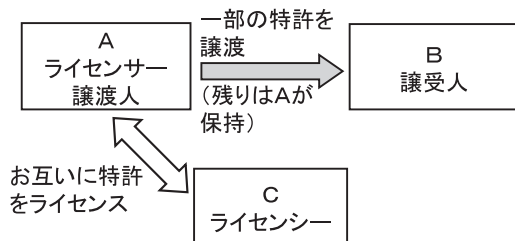


図2 クロスライセンス契約

(1) 前提条件

- ① A及びCはそれぞれ各国（日本のみならず外国も含む）で多くの特許を保有している。
- ② AとCとの間には互いに保有する全ての特許について包括的なクロスライセンス契約がある。
- ③ AからBに対して保有特許のうち一部の特許のみ譲渡する。
- ④ Bも自ら多くの特許を保有している。

(2) この契約類型の特徴

①クロスライセンスでは、日本特許のみならず、外国特許が含まれるケースが多く、国際的な性格を有するケースが多い。②またクロスライセンスでは当事者間で双方向のライセンスがあること、③契約当事者間で多数の特許を包括的にライセンスすることに特徴がある。

(3) 考 察

ここで特許がAからBに譲渡されたことにより、仮にAC間の契約の一部でもBに承継され得るとした場合には以下のような問題が生じ

る。

①日本及び外国特許を譲渡する場合には、例えば米国では一般的に特許の譲渡によって契約の地位が承継されるという考え方を取っていないため、特許の属する国によって承継、非承継が異なり得る。すなわち、ある国の特許についてはライセンス契約がBに承継され、それ以外の国の特許についてはライセンス契約がAに残る、という状況が生じ得ることになるが、これは非現実的である。

②仮にAからBへの特許の譲渡によりAC間の契約の全部又は一部がBに承継され、Cの特許がBにライセンスされるとの主張が許されるとしたら、そもそもAC間の契約締結時のCの意思や現状の実務と整合せず（例えば、CはAとは製品や販売地域などで直接競合していないが、Bとは直接競合しているような場合であって、CはBにライセンスする意思がないような場合）、新たな紛争が起こる可能性がある。

③さらにはライセンスの対象特許が特許番号などで特定されていないようなケース（例えば、将来の特許もライセンス対象になるようなケース）では、Bが保有している特許についても契約の承継によりCにライセンスされるとの主張が許されるとした場合、AB間の譲渡契約締結時のBの意思や現状の実務と整合せず、別の新たな紛争が起こるおそれがある。

(4) 契約上の手当て

上記①の問題の非現実性を鑑みるとクロスライセンス契約にとって特許譲渡に伴い契約が承継するという考え方は問題が大き過ぎると考えられ、国際的にもハーモナイズされるべき契約類型である。なお契約の地位の承継の問題は日本法上の問題であるためライセンス契約の準拠法が例えば米国の法の場合には契約承継に伴うリスクは低くなる可能性がある。

また上記②及び③の問題を生じさせないた

め、以下のような条項を予め盛り込む方法も考えられる。

- a) Aの対象製品分野又は対象製品名を例示する

対象製品は、Aの製品であって、以下の製品を含む。

- 1) α 分野（製品名）
- 2) β 分野（製品名）

クロスライセンス契約で規定される対象製品は一般的に広い範囲に渡るため抽象化されやすいが、その中でも特に重要な分野又は製品名を例示することにより、CのライセンスがBの製品ではなくAの製品に対してライセンスされていることを示すことができる。

- b) Aの対象特許番号又は対象特許を管轄する部署名を例示する

対象特許はAの以下の特許を含む。

- 1) 米国特許・・・及び対応日本特許（ α 事業部が管轄する特許）
- 2) 米国特許・・・及び対応日本特許（ β 事業部が管轄する特許）

対象製品と同様、クロスライセンス契約で規定される対象特許は一般的に広い範囲に渡るため抽象化されやすいが、その中でも特に重要な特許（例えばライセンス交渉で議論した特許のうち相手方に大きなインパクトを与えた特許）や重要な特許を管轄する部署名を例示することにより、クロスライセンス契約の対象特許は主として、Aの特許であることを示すことができる。対象製品や対象特許を例示することはあくまで補足的な方法であると考えられるが、契約当時の当事者の考え方を明確にし、争いを事前に防ぐ意味においてはある程度有効な方法であろう。

5. ノウハウ、原料供給等の取引条件を含むライセンス契約

ノウハウ、原料供給等の取引条件を含むライセンス契約とは、特許のライセンスに加え、ノウハウの提供、原料供給義務などの付帯義務が課された契約で、化学業界、製薬業界などで多くみられる契約である。ここでは図3を参照して以下の条件を前提に検討を行う。

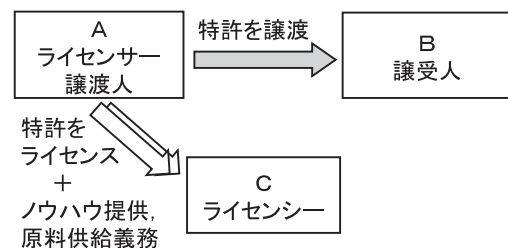


図3 ノウハウ等の取引条件を含むライセンス契約

(1) 前提条件

- ① Aはある原料を用いた完成品に関する特許を保有している。
- ② AはCに対し、完成品の特許の実施許諾を行っている。
- ③完成品に必要な原料はAしか製造できない特別な原料であるため、当該原料をAがCに供給する旨、ライセンス契約で定めている。
- ④ AとCは、完成品の製造に必要なノウハウをAがCに提供する旨、ライセンス契約で定めている。
- ⑤ CはAに対して完成品の特許の実施、完成品の製造ノウハウ使用について対価を支払っている。
- ⑥このライセンス契約の下、AはCに原料・ノウハウを供給し、Cは当該原料を用いて完成品を製造・販売している。
- ⑦ Aが当該特許をBに譲渡する。

(2) この契約類型の特徴

この契約では、特許のライセンスに加え、①特許を実施するために必要な原料の供給義務、ノウハウ提供義務が規定されており、これらは一体不可分の関係にある（ライセンシーはこれらのいずれが欠けても事業の継続ができなくなる）こと、②一方で、特許のライセンスとノウハウの提供のそれぞれに対価が必要であることに特徴がある。

(3) 考 察

ここで特許がAからBに譲渡されたことにより、仮にAC間の契約の一部でもBに承継され得るとした場合には以下のような問題が生じる。

①AからBへ特許が譲渡された場合、原料の供給義務、ノウハウ提供義務がAに存続するのか、あるいはBに新たに承継されるのかCはすぐには区別できない。

②同様に、仮にCに対する特許のロイヤルティ支払い請求権がBに承継されるとした場合でも、ノウハウの使用料支払い請求権は、特許の実施許諾との間に直接的な関係がないためAに存続するのかBに承継されるのかCは判断できず、さらにCは特許、ノウハウの対価をAあるいはBにどの程度支払う必要があるのか不明確になる。

(4) 契約上の手当て

上記①及び②の問題を生じさせないため、以下のような条項を盛り込む方法が考えられる。

a) AからCへの原料・ノウハウ提供を維持する

ライセンサーは、対象特許が譲渡された場合であっても、ライセンシーに対して、原料の供給及びノウハウ提供を維持する。

さらに対価については、「3. 一方向の継続的な特許ライセンス契約」にて記載した、「b)

CからAへ対価の支払いを維持する」条項をAC間のライセンス契約に盛り込む方法が考えられるが、対価の額自体についての紛争を予め避ける方法としては以下のような条項を盛り込み、特許とノウハウの対価を個別に設定しておく方法も考えられる。

b) 特許とノウハウの対価を個別に設定する

1. ライセンシーは、対象特許の許諾の対価として金〇〇円をライセンサーに対して支払う。
2. ライセンシーは、ノウハウ提供の対価として金〇〇円をライセンサーに対して支払う。

6. 独占的通常実施権を含むライセンス契約

独占的通常実施権を含むライセンス契約はライセンサーが特定のライセンシー1社のみ（自己実施：semi-exclusiveを含む）に特許を許諾する契約であり、特許の利用を完全に独占することを重視する製薬業界では、多くみられる契約である。ここでは図4を参照して以下の条件を前提に検討を行う。

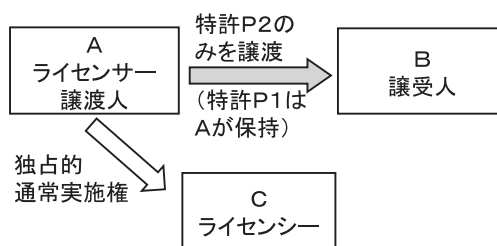


図4 独占的通常実施権を含むライセンス契約

(1) 前提条件

- ①Aは複数特許P1、P2を保有する。
- ②特許P1は物質特許で、P2は軟膏剤の製剤特許である。
- ③Aは自己実施を確保した状態で特許P2に

関してCに独占的通常実施権を許諾する。

- ④AはCに特許P1に関する物質を供給する。
- ⑤CはAから供給される物質を使用して特許P2に係る製品（軟膏剤）の製造を行う。
- ⑥Aは特許P2のみをBに譲渡し、特許P1は引き続き保持する。

(2) この契約類型の特徴

製薬業界では特許の利用を独占することを重視する傾向が強いため、自己実施と通常実施権の独占性の関係が重要となる。

(3) 考 察

AとCだけが特許P2を実施でき、両者で許諾製品である軟膏剤を製造することにより、うまく棲み分けをして独占性を維持することは、両者の事業を成功させるために重要なことである。一方、AはCの意思に関わらず、物質特許P1のみ維持し（物質のみを製造し続け）、Bに軟膏剤の特許P2を譲渡する（軟膏剤としての製造はBに移行する）可能性がある。この場合、特許P2がAからBに譲渡されることにより、Aに代わりBが自己実施できるようになるとAC間の棲み分けのバランスが崩れ、BとCが市場で競合してしまう可能性が考えられる。その場合、Cの市場への支配力が崩れることになる。なお、この問題は特許譲渡そのものに起因する、契約承継以前の問題であって当然対抗は関係ない。

(4) 契約上の手当て

この問題を生じさせないため、以下のような条項を盛り込む方法が考えられる。

- a) ライセンサーに対し許諾特許を維持する義務を課す

ライセンサーは、ライセンシーの承諾なく、許諾特許を第三者へ譲渡及び放棄してはならない。

独占性を重視する契約では特許の譲渡及び放棄の禁止条項は一般的に用いられる条項である。

- b) ライセンシーの独占性を維持する

ライセンサーが許諾特許を第三者に譲渡する場合には、ライセンサーは、ライセンシーがライセンサー以外の者に対して独占的に許諾特許を実施できること及び当該第三者自身も実施しないことを保証する。

ライセンサーが許諾特許を第三者へ譲渡する場合でも、ライセンシーが許諾特許を独占的に実施でき、かつ、第三者自身は実施をしないことを求める条項である。

- c) 特許譲渡の意思を事前にライセンシーへ通知する

ライセンサーが許諾特許を譲渡しようとする場合には事前にライセンシーに通知し、ライセンシーが許諾特許を購入する意思を示した場合には、対価等の譲渡条件につき合意を条件に、ライセンサーは第三者よりも優先してライセンシーに譲渡する。

ライセンサーによって第三者に許諾特許を譲渡されるのではなく、ライセンシーが購入することによって自身を保護する条項例である。

7. パテントプール契約

パテントプールは、特定の標準規格に関する必須特許を保有する者が集まって、必須特許のライセンスを共同で一律低廉なロイヤルティにより提供することにより、多数の特許権者が多数のライセンシーと個別に契約する不便及び累積ロイヤルティの高騰を回避し、特許権者の利益と当該標準規格の円滑な普及の両立を図る仕組みである。

一般的なパテントプールでは、ライセンサーがライセンス管理会社にサブライセンス権を与

えるための契約（以下「パテントプール契約」という。）と、ライセンス管理会社がライセンサーにライセンスを与える契約の2つがある。パテントプール契約は電機業界で多くみられる契約である。

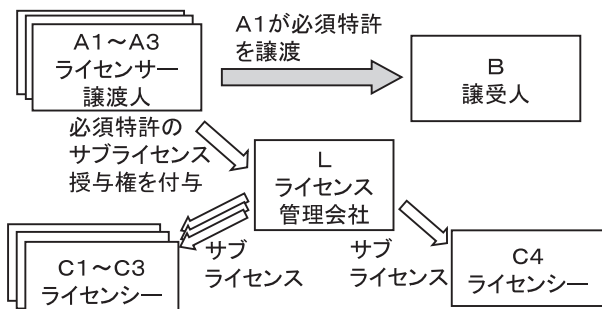


図5 パテントプール契約

(1) 前提条件

- ①標準規格に関する必須特許を保有するA1～A3がパテントプールを構成し、ライセンス管理会社Lとパテントプール契約を締結し、所定のライセンス条件を受け入れる者に対して非差別的に対象特許をサブライセンスする権限をLに付与している。
- ②C1～C3はLとサブライセンス契約を締結して、Lにロイヤルティを支払っている。Lは、パテントプール契約所定のルールに基づいて、A1～A3に収入を分配している。
- ③A1は、自社の保有するパテントプール対象特許を、パテントプールに加入していないBに譲渡する。
- ④その後、新たなライセンサーC4がLとの間でサブライセンス契約を締結する。

(2) この契約類型の特徴

一般的にパテントプール契約は以下のような特徴がある。

①パテントプール契約は国際標準規格に関する必須特許をワールドワイドでライセンスすることが多く、日本特許はあくまでその一部にす

ぎない。②パテントプール契約は、A1とLとの二者間契約ではなく、A2、A3などを含めた多数当事者間契約であり、ライセンスの許諾だけでなく、集合ライセンス機構として機能するために必要な各種取り決め（収入分配ルール、Lへの業務委託、ライセンサー間の意思決定ルール等）をも合わせて規定する契約である。

③パテントプール契約はその加入が任意である一方、加入した場合には保有する全ての必須特許のサブライセンス権がLに与えられる。

(3) 考察

ここで仮に特許譲渡に伴ってパテントプール契約におけるA1の地位がBに承継されたとした場合には、A2、A3、又はBにとって、以下のような問題が生じる。

①クロスライセンス契約で述べた場合と同様、仮に、日本特許のみBにライセンス契約が承継され、対応外国特許についてはA1に契約が残るとするとこれは非現実的である。

②パテントプールにおける収入分配ルールや意思決定ルールにおいて、例えばパテントプール設立への貢献を考慮した優遇措置等、ライセンサーの個性が考慮されることがあるため、単純にA1をBに置き換えると、A2及びA3の利益が害されるおそれがある。

③パテントプールは標準規格必須特許のライセンス方法の一選択肢であって、契約の承継によるパテントプールへの自動的な参加は、そもそも加入が任意であるというパテントプールの一般的性格にそぐわない。また、パテントプール契約には、「必須特許は必ずライセンスしなければならない。」と規定されていることが多く、そのため、もしBがA1から譲り受けた特許以外に、標準規格の必須特許を保有していた場合、特許譲渡と無関係なこれら必須特許まで、自動的にパテントプール契約の対象となってしまう（パテントプールにおいて収入分配に与る

ためには、原則として評価人から必須の認定を受ける必要があり、その負担とリスク、さらには認定を受けるまで事実上の無償ライセンスをBに強いることになり得る)。

他方、特許譲渡によって契約が承継されないとすると、C1～C3は、Lと締結したサブライセンス契約を遵守する限り、その実施権をBに対して対抗できると考えられるが、C4にとって以下の問題がある。

④新たにプールに加入するC4はA1からBへの特許譲渡後にサブライセンシーとなっているため、A1から譲渡された特許についてライセンスが受けられるのか否かが不明確となる。

(4) 契約上の手当て

上記①～③の問題については現実の Patent プールにおいては、海外、例えば米国の制度を念頭に、当事者の意思と無関係に契約が承継されることがないことを前提にルールが構築されているケースが多い。したがって、実務の混乱を避ける観点からは、Patent プール契約は、上記クロスライセンス契約と同様、Patent プールの対象特許の譲渡によっては特許の譲受人に承継されない、との考え方が採られるべきである。

また上記④の問題については、C4に譲渡特許のライセンスを与えるかどうかは、各 Patent プールのライセンス方針の問題であるが、当事者間の関係を予めクリアにするためには、以下のような条項を盛り込む方法が考えられる。

- a) 譲渡先が Patent プールにライセンサーとして加入することを条件として特許譲渡を認める

ライセンサーは、本契約の契約期間中、譲渡先が本 Patent プールにライセンサーとして加入する同意を得ることなく、許諾特許を第三者に譲渡してはならない。

この規定によれば、Patent プールの対象特許が Patent プール外へ散逸することがないため、C1～C3が保護されることはもちろん、C4も当然に譲渡特許のライセンスを享受できる。

他方、A1の立場から見ると、Patent プールにライセンサーとして加入したい、あるいは加入しても構わないと考える買い手との間では特許譲渡取引の可能性が大きくなる。しかし、カウンター攻撃に用いる場合を含めて、積極的権利行使を考えている買い手(例えば、市場に新たに参入した事業者)との間では、取引は成立しにくいであろう。

- b) Patent プールのライセンス条件を受け入れることを条件に特許譲渡を許容する

ライセンサーは、本契約に基づくライセンスの条件を遵守する旨合意を得たうえでなければ、許諾特許を第三者に譲渡してはならない。

この条項においては、Bは譲り受けた特許のライセンス条件として、Patent プールでのライセンス条件を認めるが、Patent プールにライセンサーとして加入するかどうかはBの判断に委ねられている。したがって、C4が譲渡特許のライセンスを享受できるかはBの判断による。

他方、A1から見ると、特許処分自由度がさらに拡大する。すなわち、a) の場合には特許譲渡取引が成立しがたいと思われるような買い手との間でも取引が成立しやすくなるであろう。

なお、ここでは、Bが Patent プールに加入しなかった場合のロイヤルティをL、A1及びBとの間でどのように扱うかは当事者間の合意に委ねられているので、この点は明確でないと言える。

- c) 既存のライセンシーへのサブライセンス権を設定する

ライセンサーは、本契約の条件に基づいて既存のライセンサーへサブライセンスする権利を確保したうえでなければ、許諾特許を第三者に譲渡してはならない。

前記 b) において、特許譲渡後の A1, L, B 間の法律関係（とりわけロイヤルティ収入の処理）が明確でない点を、A1 が B からサブライセンス権を確保し、L を経由して C1 にライセンスを与えることで明確化するものである。c) においても、現実には、L が契約関係のない B に直接ロイヤルティ分配を行うことの困難や、税務上の複雑を回避する観点から、ロイヤルティの流れは同じになるかもしれないが、サブライセンスという明確な形をとることで、当事者間の関係を予め明確にしておくものである。パテントプールにおいては、サブライセンサーという立場で加入することも現実に行われているので、実務上も支障が少ないと思われる。

8. プログラムライセンス契約

プログラムライセンス契約は、プログラムの使用等を許諾する諸条件を定める契約であり、業界を問わず広く締結されている契約である。そこで、ここでは以下の条件を前提に検討を行う。

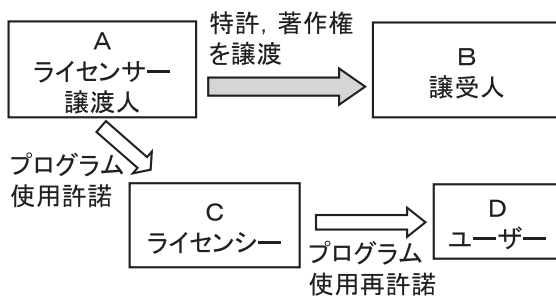


図6 プログラムライセンス契約

(1) 前提条件

- ① A は C に対しマスタープログラムを提供する。
- ② C はマスタープログラムを複製し、複製物を

を最終顧客に対して提供する。

- ③ A は C に対して、プログラムの不具合対応、バージョンアップ等の保守サポート対応を行う。
- ④ A はプログラムの特許権及び著作権を B に譲渡する。

(2) 契約の特徴

ここで前提とするプログラムライセンス契約では、①プログラムの複製（著作権法上の複製であり、特許法上では生産に該当する）を許諾し、最終顧客に提供する条件が規定されている。②また同契約では、A によるバージョンアップ等のプログラムの保守についても規定されている。

(3) 考察

特許及び著作権が A から B に譲渡された場合、以下のような問題が生じる。

①特許権については、通常実施権の当然対抗制度により、C は B に対して当然対抗できるが、著作権については、特許法の当然対抗に類する制度が著作権法上存在していないため、制度上、当然対抗はできないという問題がある。

②また A は著作権を B に譲渡しているため、改変権がなければプログラムの保守ができないことになる。

(4) 契約上の手当て

上記①及び②の問題については以下のような契約条項を定めることが考えられる。

- a) 既存のライセンス契約条件を維持することを条件に著作権譲渡を許容する

ライセンサーは、本契約に基づくライセンスの条件を遵守する旨合意を得たうえでなければ、当該プログラムに関する著作権を第三者に譲渡してはならない。

これによりライセンサーは著作権譲渡後も既

存のライセンス契約の条件（例えば保守サポートなど）をライセンス契約上では維持することができる。ただし a) の条項を盛り込むライセンス契約は A C 間の取決めであるため、A が a) の条項に違反して何らの制約を付けずに B に当該プログラムに関する著作権を譲渡したような場合には、ライセンス契約の締結時に第三者であった B に対して、a) の条項の効力が及ばない可能性があることに注意すべきである。なお、著作権法についても過去にライセンサー保護について議論があったが、当然対抗制度が導入されるという状況にはない⁵⁾。今後、プログラムの著作権の当然対抗制度の導入是非に関しては、今般の特許法改正を契機として、今後我が国においても諸外国の制度を参考にして検討が必要なのではないか。

9. 特許譲渡契約

特許譲渡契約は特許のライセンサーと譲受人との間の契約である。

(1) 前提条件

特許譲渡契約を検討する前提は、図 1 の一方方向の特許ライセンス契約と同じ前提を用いる。

(2) 契約分類の特徴

特許譲渡契約は通常、対象特許が一定の対価で A から B に引き渡される売買取引である。主に企業間の譲渡交渉では、当然対抗制度導入前においても、B が対象特許の既存ライセンス関係を A に開示させ、特許の譲渡価値算定の材料とする一定のデューデリジェンスが行われてきた。基本的に米国法に沿った方法であるが、企業の場合、特許譲渡やライセンス契約自体が米国特許を含む場合が多く、米国特許と日本特許を分離して考える積極的理由もないことから、特許対象国の区別なく上記のような実務が行われてきたものと思われる。

(3) 考察

① デューデリジェンス

特許購入の目的は買主によって様々であるが、他者への権利行使や技術独占は重要な目的の一つである。企業の立場でも、競合他社との特許ポートフォリオのバランスを保つために特許を購入する場合や、特定技術に注目して早期に関連特許を購入し市場独占を図る場合など様々なケースが考えられる。買主の立場からは、購入特許に対抗力を持つ既存ライセンサーが存在するか否かは、譲渡価値評価に影響を与えるだけでなく、特許購入を見送る判断にも繋がりがかねない。当然対抗制度が導入された改正特許法下でも、B の特許売買上のリスク負担は大きく、自己責任でデューデリジェンスを慎重に行う必要がある。さらに、特許譲渡に伴いライセンス契約の全部又は一部分が承継されると解される可能性を考慮すると、デューデリジェンスでは可能な範囲でより詳しく既存ライセンス内容を吟味する必要がある。例えば、A が C に対して最恵待遇を約し、将来技術のオファー義務まで負っている場合、B はどこまで承継するかが問題となり得る。B にとって有利とはいえない付帯条項を承継するリスク評価のためには、B としては、既存ライセンス契約について出来る限り多くの情報開示を要求すべきである。

上記のように B の立場からは、より正確なデューデリジェンスが必要となるが、A の立場からすると、ライセンス契約には通常守秘条項があるため、契約内容の B への開示は守秘義務違反となる可能性がある。そのため、従来より特許譲渡の際のデューデリジェンスでは契約内容の開示が行われる場合は少ない。

しかしながら、当然対抗制度下においても B の特許売買上のリスク負担が大きいことを鑑みると、B は A に対して、守秘義務に反しない範囲において、例えば具体的金額等の部分だけマスキングして開示させる、外部弁護士を通して

内容を確認させる、売却特許との関係で重要な部分のみAの責任で概略をまとめさせる等の実務も考えられる。

②表明保証

デューデリジェンスの結果を担保する上で重要なのが表明保証条項である。表明保証は主に事業・資産譲渡等で、譲渡物件の限られた調査しかできない買主に対し、譲渡物件が一定の状態にあり瑕疵・制約事項がないことを売主に保証させるものであるが、特許の場合、対象特許の譲渡権限等の他に、既存ライセンスの状況も重要になるだろう。前提条件の場合Bは、デューデリジェンスで、AにCとのライセンスについて開示させ、特許譲渡契約上でこれを既存ライセンスとして列挙し、それ以外にライセンスがないことをAに保証させるべきだろう。表明保証が有用なのは、ある程度の期間対象特許を保有し利用していた売主が存在するような場合であろう。倒産や管理会社のオークション等、保証可能な売主が存在せず保証条項の実効性が疑わしいような場合には、デューデリジェンスで出来る限りのリスク削減を図る他ない。

10. その他

上記のライセンス契約の承継は、不動産賃貸借契約の承継と比較して説明されることがあるが、属人的な性格を有しない不動産賃貸借契約と属人的な性格を有するライセンス契約とは相違点が多いことから、比較が常に妥当するとは限らない。クロスライセンス契約は特に比較が妥当しないものの一つであり、賃貸借契約の承継の法理のアナロジーでライセンス契約の承継を説明することには無理があると思われる。また、上記のとおり、AC間の契約がBに承継されると様々な不都合が生じることからも、ライセンス契約においては、AC間の契約がBに承継されるとする考え方は実務上そぐわないと考えられる。

なお、各契約例に共通的な問題としてライセンサーが破産者となった場合についても若干付言する。

破産法第56条第1項は、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場合については、破産管財人により一方的に契約を解除されることはない旨規定する。

旧特許法では対抗要件である通常実施権の登録がされていない場合には、破産管財人により、ライセンス契約を一方的に解除される可能性があった。それに対して、対抗要件を備えている当然対抗制度では、契約が解除されるリスクは当然になくなり、ライセンシーは保護されるものと考えられる。ここでのライセンス契約が、破産したライセンサーの元で維持されるべきか、それとも特許の処分に伴って承継されると考える余地があるのかは、今後さらなる検討を要する課題であるが、いずれにしても破産という例外的な局面での判断であって、少なくとも継続企業間の取引においては、特許譲渡に伴う契約承継という考え方をとるべきでないことは、本稿において論じたとおりである。

11. おわりに

以上、本稿では、6つの契約類型について、ライセンサー、ライセンシー及び譲受人の立場における対応について論じてきた。

法曹界等による学説では、「対抗説」、「承継説」及び「折衷説」といった議論が行われているが、産業界としては、実務慣行に最も近い対抗説の立場を基本に考えたいところである。

2012年4月1日の施行日から、ライセンサー、ライセンシー及び譲受人において締結される契約が施行日前と大幅に変化するとは考えにくいですが、各当事者間でのライセンス方針の違いから、紛争になることも考えられるであろう。

しかしながら、現時点では、学説や裁判例においても確立した理論や根拠がないのが事実で

あり、個々の事例において判断されることとなるが、今後起こり得る事例について、当事者の意思が尊重され、従前の慣行とも不整合を来さない形で、実務慣行を積み重ねていきたい。

本稿が、改正法施行後の実務において、役立つことであれば幸甚である。

本稿は、2011年度ライセンス第2委員会第3小委員会の片山和之(富士通), 石川貴敏(三井・デュポンフロロケミカル), 飯塚拓志(カシオ計算機), 大西邦幸(東芝), 奥村雅史(新日鉄ソリューションズ), 西條貴司(キヤノンアネルバ), 柴田陽一(富士フイルム), 白石偉久(三洋電機), 飛田瑞久(リコー), 中島大輔(東日本旅客鉄道), 永田正敬(三菱電機)が執筆した。

注 記

- 1) 『第4期IIP知財塾成果報告書(平成22年度)』 pp.43-71「より適切なライセンス制度の構築について」(竹田稔, 坂本英樹, 古川裕実, 牧恵美子)
- 2) 『ビジネス法務2012年2月号』 pp.98-103「平成23年特許法改正「当然対抗制度」導入による契約上のポイント」(栗山貴行)
- 3) 『東京大学法科大学院ローレビュー』 pp.19-45「特定の財産権の譲渡に伴う場合の契約上の地位の移転-賃貸借契約とライセンス契約を素材として-」(荒木玲子)

- 4) 『産業構造審議会知的財産政策部会 特許制度小委員会報告書』「特許制度に関する法制的な課題について」(平成23年2月)
- 5) 『BUSINESS LAW JOURNAL 2011年9月号』 pp.62-70「当然対抗制度の導入でライセンス契約実務はどう変わるか」(松田俊治)

参考文献

- ・財団法人知的財産研究所「知的財産の適切な活用のあり方に関する調査研究報告書」(平成19年3月)
- ・『知的財産ライセンス契約の保護』 pp.241-265「ライセンス契約の対抗と公示」(鎌田薫)
- ・『特許研究 No.51 2011年3月号』 pp.6-13「通常実施権の対抗要件制度について」(茶園成樹)
- ・『新・注解特許法【上巻】』 pp.1362-1382(林いづみ)
- ・『Law and Technology No.53 2011年10月号』 pp.1-19「改正特許法の課題」(※座談会。加藤幹之, 三村量一, 松葉栄治, 相澤英孝)
- ・『Law and Technology No.53 2011年10月号』 pp.29-35「特許法等の一部を改正する法律の概要」(鎌田篤)
- ・『Law and Technology No.53 2011年10月号』 pp.36-37「当然対抗制度導入と知的財産契約書の作成実務」(林いづみ)
- ・『Jurist 2012年1月号』 pp.12-36「特許法改正の意義と課題」(※座談会。中山信弘, 飯村敏明, 片山英二, 田村善之, 山本和彦)
- ・『Jurist 2012年1月号』 pp.54-59「当然対抗制度-解釈論上の課題と実務上の留意事項」(飯田圭)

(原稿受領日 2012年6月15日)