

ドイツ法及びEU法が関与するドイツ特許 または欧州特許関連のライセンス契約の実務

クレメンストビアス シュタインス*
マーク デルナウア**

抄 録 近年、グローバル化の進展に伴って、国際的な特許ライセンス契約ビジネスは拡大傾向にあるが、国際的なライセンス契約を締結する際には、多岐に渡る知識を要する。本稿では、日本企業がドイツ企業とライセンス契約を締結する際に留意すべき点を法的な観点から論ずることとする。

目 次

1. はじめに
2. 特許ライセンス契約のさまざまな局面における準拠法
 2. 1 一般原則
 2. 2 ドイツ特許またはドイツで有効化された欧州特許のライセンシング
 2. 3 将来の単一効特許のライセンシング
 2. 4 総 括
3. 欧州特許条約（EPC）及び単一特許規則の関連規定
4. ドイツ特許法の関連規定
5. ドイツ法が準拠法である場合の典型的論点
6. 関連するEU競争法
7. ドイツ財産法
 7. 1 通常実施権の法的扱い
 7. 2 ライセンス契約当事者以外の者への実施権供与
 7. 3 サブライセンスの存続
 7. 4 Covenant-Not-to-Sue（訴訟を提起しない特約）
8. ドイツのライセンサーの倒産
 8. 1 不履行を選択する倒産管財人の権利
 8. 2 通常実施権の法的扱い
 8. 3 商業的意味
 8. 4 キマンダ
9. おわりに

1. はじめに

特許ライセンス契約は多くの場合、世界中の多くの国の特許または特許出願を対象としている。このようなライセンス契約においてドイツ特許またはドイツで有効化された欧州特許が対象となっていることは珍しいことではなく、また、ドイツは特許侵害訴訟のための人気が高い裁判地であるため、被告が特許発明を実施する法的権利を有するか否かを判断する際に、ドイツ裁判所により当該ライセンス契約が検討されることは、まれではない。

本稿では、法の選択に関する条項、例えばライセンス契約に適用される法として日本法が採用された場合でも、ドイツ法及びEU法の規定が、引き続き適用されることがあることを挙示する。このような準拠法を定める条項に関する制限的な効果について、ドイツ裁判所の最近のいくつかの判決に照らして説明する。

* ホフマン・アイトレ特許法律事務所
パートナー、ドイツ弁護士
Clemens Tobias STEINS

** ホフマン・アイトレ特許法律事務所
ドイツ弁護士、中央大学法学部准教授
Marc DERNAUER

将来、欧州単一効特許が登録されると、ドイツ財産法は元々日本の出願人が出願したすべての欧州単一効特許に適用されるため、日本の出願人にとって現在よりさらに重要になる。

本稿の範囲では、あらゆる側面を深く議論することは不可能であるが、ライセンス契約を締結する際、またはライセンス契約を締結した会社のデューデリジェンスを行う際に注意を要する関連項目についての一般的な概観に絞り、これを説明する。

2. 特許ライセンス契約のさまざまな局面における準拠法

2.1 一般原則

国際特許ライセンス契約が、法の選択に関する条項を含む場合であっても、このことは、選択された準拠法以外の外国法の適用可能性を完全に排除するものではない。世界中のほぼ全ての国における国際私法のルールは、契約当事者が、契約当事者間の契約上の関係に適用される法を選択することを認めている¹⁾。しかし、当該準拠法の選択の効果は、無制限ではない。ライセンス契約に関して、当該制限を置くのは特に関連する国における独占禁止法（競争法）、財産法（より具体的には、保護国の財産法（*lex loci protectionis*））及び倒産法である。

独占禁止法（競争法）については、法の選択の効果を制限する理由は明白である。市場で機能する競争を保護するために、多くの国が市場における競争制約の阻止を目標とする法律を制定している。契約当事者が法の選択に関する条項により、各国の独占禁止法の適用を回避できるのであれば、独占禁止法を有さない、または独占禁止法が緩やかな国の法が、当該契約当事者によって準拠法として選択されると考えられる。したがって、独占禁止法の適用は当該契約によって定めた準拠法に依存しない。ある国又

は地域統合体の市場が影響を受ける場合、当該独占禁止法が適用される。ドイツにおいては、EUの競争法及びドイツ国内の競争法によると、とりわけ競争を阻害し、制限し、若しくは歪曲する目的を有し、又はかかる結果をもたらす事業者間の契約は禁止される²⁾。ドイツ以外のEU加盟国にも同様な法制度がある。EU競争法の禁止規定は、法の選択に関する条項にかかわらず、EU内の市場に影響を及ぼすいかなる契約にも適用される³⁾。ライセンス契約がドイツ国内で効力を有する特許または特許出願を含む場合、当該契約はドイツ市場に影響を及ぼすものとされる。

さらに各国は、自国に所在する財産に関する所有権等の物権、占有権及び権利の譲渡に関する法規定を含む財産法を制定している。国によって、財産法は自国内での権利の登録を義務づける⁴⁾。これらの国内法の規則は、法の選択に関する条項にかかわらず、当該国に所在する財産に通常適用される（いわゆる「強行法規」）。ドイツ裁判所は、特許権等の知的財産権にも、当該法規を適用している。いわゆる保護国法すなわち保護を求める国の財産法が、権利の帰属及び譲渡の局面で適用される。以下で説明するとおり、このような財産法がライセンス契約にも影響を及ぼすものというドイツの裁判所の判決もある。

ライセンス契約における法の選択に関する制限についての3番目の例は、倒産法である。倒産法は一般に、倒産管財人が、事業を救済・再生するか、またはすべての債権者に対して等しく公正に解散するかのいずれかを行うのを可能にするために、倒産管財人に対し、特別な権限を付与している。ドイツ倒産法によれば、本権限には、契約上の継続債務の履行を拒否する権利が含まれている。この倒産管財人の特別な権限は、契約において外国法を約定準拠法として定めることによっても、排除することはできな

い。適用される倒産法（破産・倒産に関する準拠法）は、倒産手続きが開始された場所によって定められる。ライセンス契約の当事者は倒産に関する準拠法を合意の上で定めることはできない。例えばドイツのライセンサーが倒産した場合、ドイツ倒産法が適用される⁵⁾。1997年の国連国際商取引法委員会（UNCITRAL）国際倒産モデル法によると、海外の倒産手続は一般的に認められなければならないものとする。もし当該国でこのモデル法が採用された場合、裁判所は、当該措置が自国の公序良俗に明白に反しない限り、海外の倒産管財人に協力しなければならない⁶⁾。

少なくともドイツの裁判所は、具体的な事件に判決を下す際に、ライセンス契約書における法選択の条項に関する上記の効力制限を遵守する。ドイツの裁判所は具体的な事件において判決を下すことに当たるのは、例えば、ドイツの裁判所が、契約当事者間の紛争の場合に判決を下すよう、ライセンス契約において合意されていることが理由として考えられる（裁判管轄に関する合意）。しかし、より頻度の高いのは、ドイツの裁判所が、例えば特許侵害訴訟との関連で、付随的にこれらの問題について判断する場合である。ドイツは依然、特許侵害訴訟のための、ヨーロッパで最も人気が高い裁判地である。ドイツの特許侵害裁判所には、毎年約1,000件の新規の特許侵害訴訟が提訴されている。当該侵害訴訟において、ドイツの裁判所は、日本法を準拠法とする旨を定めるライセンス契約が、ドイツ財産法の原則に基づいて、被告に対して、係争特許に関するライセンスを有効に供与しているか、または当該契約がEU競争法に違反しているため無効であるかを判断しなければならない場合がある。

したがって、日本法がライセンス契約の準拠法として選択されている場合であっても、それにもかかわらず、（現行制度の）ドイツ特許、

ドイツで有効化された欧州特許、または将来の欧州単一効特許が実施許諾される場合、ドイツ法が適用される可能性がある。

2. 2 ドイツ特許またはドイツで有効化された欧州特許のライセンスング

上記の一般原則は、ドイツの国内特許及びドイツで有効化された欧州特許の両方に適用される。後者の欧州特許について欧州特許条約（EPC）は、欧州特許が特許付与後、国内特許と同一の効力を有し、国内特許と同一の条件に服することを定めている。特許付与前であっても、欧州特許の出願は特許を受ける権利を含む財産物として、各指定国の個別の財産法の適用を受ける⁷⁾。

2. 3 将来の単一効特許のライセンスング

欧州特許パッケージが施行されると、欧州単一効特許（以下「単一特許」という）として欧州特許を登録することが可能性となる⁸⁾。単一特許は単一権であるため、一つの国の国内財産法に準拠しなければならない。いわゆる欧州特許パッケージの単一特許を導入する法的根拠によれば、当該準拠法は以下のルールにしたがって定められる。すなわち、出願日における出願人の居所またはその本拠地、本拠地が存在しない場合は、基本的に、通常事業を行う事業所の単一特許の参加加盟国の財産法が適用される。出願人が、単一特許の参加加盟国内に居所を有していない、または単一特許の参加加盟国内で事業を行っていない場合、ドイツ財産法が適用される。したがって、ドイツ法は、日本の出願人により出願され、登録されたすべての単一特許に適用される⁹⁾。

2. 4 総括

法の選択に関する条項等の理由で適用される約定準拠法に加えて、場合によって、それ以外

の（外国）法が、国際特許ライセンス契約、すなわちいくつかの国の特許権を実施許諾するライセンス契約に適用されうる。

ドイツ国内の特許または特許出願について実施権が許諾される場合、これらにさらに適用される（外国）法は、特にEU競争法及びドイツ財産法である。ライセンサーまたはライセンシーがドイツ法人である場合、当該法人が万一倒産した場合に、ドイツ倒産法が適用される可能性がある。

また、将来の欧州単一効特許（単一特許）については、ドイツ財産法が日本の出願人が出願したすべての単一特許に適用される。

以下、EU競争法、ドイツ財産法及びドイツ倒産法が、日本法等の外国法に準拠するライセンス契約にどのように影響を与える可能性があるかを論じる。また、ライセンス契約に適用される法としてドイツ法を選択する場合、又は、法の選択に関する条項がない且つ国際私法の規則にしたがってドイツ法が適用される場合に、どのドイツ法に基づく（契約法の）義務が特に考慮されるべきであるかということも簡単に触れる。

3. 欧州特許条約（EPC）及び単一特許規則の関連規定

欧州特許及び将来の欧州単一効特許（単一特許）の譲渡及びライセンス供与に関する特別な規定はほとんどなく、ごくまれである。EPCは欧州特許出願の譲渡が書面により行われなければならないことを定めているにすぎないが、それは通常の実務でも普通に行われていることである¹⁰⁾。欧州特許出願に関するライセンスは、指定されたEPC締約国の領域の一部または全部で供与される可能性がある¹¹⁾。

将来の単一特許は、単一特許参加加盟国のすべての領域に関してのみ譲渡可能であるが、ライセンスは、個々の国またはその一部でも供与

されることができる¹²⁾。譲渡は、単一特許の登録原簿にこれを登録しなければならないが、この登録は、譲渡の法的効果の要件ではない¹³⁾。ライセンスの登録が、当該ライセンスを有効にするために義務づけられているか否かについては、欧州特許パッケージに定められていない。したがって国内法が、本問題に適用される可能性がある。ドイツ法は、ライセンスを法的に有効にするために登録することを義務づけていない。

4. ドイツ特許法の関連規定

欧州特許条約の場合と同様に、ドイツ特許法にライセンスに関する規定はほとんどない。関連するドイツ特許法第15条は次のとおりである。

(1) 特許に関する権利、特許付与を受ける権利、及び特許に由来する権利は、相続人に移転する。これらの権利は、制限を付してまたは付さずに、他人に譲渡することができる。

(2) 第1項に基づく権利は、その全部または一部を、排他的または非排他的に、本法施行地域の全体または一部に関して、ライセンス付与の対象とすることができる。実施権者が、第1文の規定による、同人のライセンスに関する制限に違反したときは、同人に対し特許によって付与された権利を主張することができる。

(3) 権利の移転またはライセンスの付与は、その前に他人に付与されているライセンスに影響を及ぼさない。

第1項によると、特許は、制限を付してまたは付さずに、即ちその全部または一部を移転することができるが、後者の一部移転をライセンスの一般的な概念を示す典型例として解釈する法律の専門家が大半である。

第2項は、特許に関する非排他的、または排他的ライセンスを供与する権利をまず確認している。これらのライセンスは、主題およびテリトリーまたはそれらいずれかについて制限することができる。次に同項は、ライセンシーがライセンスの範囲を超えて実施行為を行う場合、これらの実施行為が契約の違反だけではなく、特許の侵害をも構成することを定めている（第2項第2文を参照）。したがって、特許権者は、ライセンシーに対し、契約上の請求と同時に特許侵害に関する請求を主張することができる。特許権者は、ライセンシーの顧客が、例えばライセンスの範囲外でライセンシーにより販売された製品をさらに流通させた場合、ライセンシーの顧客に対して、特許侵害請求を主張することもできる。計算提示やロイヤルティの支払いの不履行等のその他の契約債務の不履行の場合は、一般的に、ライセンシーに対する契約上の請求しかできない。

以下の詳細の説明からも分かるように、ドイツ特許法第15条第3項の承継保護に関する規定は、最近の重要判決の多くの根拠となっている。本規定は、非排他的ライセンスの承継保護を否定する連邦通常裁判所による判決を反映した、1986年のドイツ特許法の改訂により、導入された。承継保護に関する本規定によると、ライセンシーは、ライセンスが供与された特許が、譲渡された、または第三者に対して排他的にライセンス供与された場合であっても、当該ライセンスに基づく事業を合法的に継続できる。同一の内容は、ライセンシーがサブライセンスを有しており、メインライセンスの第三者への譲渡またはメインライセンシーによる第三者へ専用実施権供与により影響を受ける可能性がある場合にも適用される。

但し、法律専門家の大多数の意見によると、ライセンス契約は、引き続き主たる当事者に帰属するものである¹⁴⁾。主たる契約当事者と新し

く特許権を保有している者との間の三者間契約によってしか、ライセンス契約を移転できない。したがって、このような三者間契約なしに、新しく特許権を保有している者は、当該特許のライセンシーによる特許権実施を認めなければならないにもかかわらず、ライセンシーに対する契約上の権利を何ら有さない。

5. ドイツ法が準拠法である場合の典型的論点

上記で説明したとおり、ドイツ裁判所は、ライセンス契約の契約的側面と財産法上の側面を区別している。契約上の側面から見ると、法の選択に関する条項でドイツ法が定められている場合、または当該条項がなく、国際私法の法規定の適用によってドイツ法が準拠法となる場合に、ドイツ法が適用される。本稿の主な焦点が、外国法に準拠するライセンス契約についてであるため、ドイツ契約法が適用される場合のライセンス契約に適用される法規定については、ここではその詳細を省略する。

ドイツ契約法がライセンス契約に適用される場合、ドイツの判例は、特許を維持し、特許の無効・取消訴訟手続が提起された場合の防衛措置を取り、技術情報の提供等によりライセンスされた技術をライセンシーが使用できるようにするライセンサーの義務等の、所定の内在的な義務を前提としている。但しこれらの内在的な義務は、当該義務について契約において明白に言及されていない場合しか適用されない。

保証及び契約責任に関して適用される規定は非常に複雑であるため、本稿ではこれについてもその説明を省略する。

特許が無効とされた場合、特許取得の初日に遡って無効であるものとみなされる。それにもかかわらず、ドイツの判例では、当事者間の特別な契約上の合意がなければ、特許が正式に無効とされるまで、ロイヤルティが支払われるべ

きであるとされている。

特に専用実施権を付与するライセンス契約は、ライセンスが適切に利用され、特許が実施されるよう確保する条項を備えなければならない。そのような条項がない場合に、連邦通常裁判所がライセンシーの解除権を基本的に認める判決を下したことがある¹⁵⁾。当該事例では、判決の結果はライセンサーに有利であったが、この結果に至るまでに長期間の訴訟が必要だった。その点に関しても、当該判決は示唆的である。

6. 関連するEU競争法

契約がEU市場に影響を与える可能性がある場合、例えばEU市場の一部を網羅するドイツ国内特許、またはドイツを指定国とする欧州特許出願等の特許がライセンスされている場合、EU競争法がライセンス契約に適用される。上記で説明したとおり、法の選択に関する条項において日本法等を選択しても、EU競争法の適用を除外できない。

ライセンス契約に関するEU競争法の関連規定は、欧州連合の機能に関する条約（Treaty on the Functioning of the European Union、以下「TFEU」）第101条である。同条第1項によって、競争の機能を阻害、制限し、若しくは歪曲する目的を有し、又はかかる結果をもたらすすべての契約は、禁止されている。本規定に違反した結果として、まずは当該会社の直前の事業年度中における総売上高の10%までの過料が科せられる可能性がある。しかし今日まで、実務上より重大なのは、TFEU第101条に違反する契約条項が無効とされることである¹⁶⁾。ライセンス契約の条項が無効となった場合、これによりライセンス契約全体が無効になる場合がある。これが該当するかどうかは契約の準拠法による。

TFEU第101条第1項の禁止事項は、適用除外がないわけではない。競争の制限は、TFEU

第101条第3項で定める要件が満たされた場合に認められる。これらの要件が満たされたかどうかを評価することは、これらの要件の文言がかなり広義であるため、実際には非常に困難である。このような評価を簡素化するため、欧州委員会は、所定の事例に関する適用免除を規定した、いわゆる一括適用免除規則（以下「BER」という）を公布している。当該BERはある場合に「安全な合法の港（safe harbour）」を提供し、とりわけ、供給契約、研究開発契約及びライセンス契約に関して存在している。BERの適用免除を受けるために、契約当事者のマーケットシェアがまず、所定の閾値内でなければならない。次に、契約当事者は、ハードコア制限または免除除外制限としてBERで定める所定の条項を回避しなければならない。契約当事者がこれらの要件を遵守する場合、契約当事者は、TFEU第101条3項の範囲内で合法的な行為を行っているとみなされる。これにより、過料のリスク、及び実務上、より重要なリスクであるライセンス契約の一部または全部が無効とされることの両方を回避することになる。

BERの非常に複雑な要件を説明することは、本稿の範囲では不可能である。ライセンス契約が研究開発契約の一部でない場合のライセンス契約に適用される技術移転契約に関する一括適用免除規則（以下「BER-TT」という）の詳細な説明は、「国際商事法務」¹⁷⁾で参照することができる。但し、新しいBER-TTが、2014年5月1日に施行されたことに留意されたい。従前のBER-TTの大幅な変更はないが、その詳細で見ると重要な変更点がいくつかある。当所の見解では、以下の点が最も重要である。すなわち、(i) 排他的グランドバック義務は、現在、BER-TTの適用免除から一般的に除外されていること、(ii) ライセンシーがライセンスを受けた特許の有効性に異議を唱える場合の契約の解除権（解約権）にも同一の除外が適用される

こと、である。後者は、以前のBER-TTにおいては認められており、既に従前に除外された、ライセンスを受けた特許の有効性に異議を唱えることを禁止する条項の代わりに度々用いられてきた代替的な条項である。変更された規則を遵守していない現行の契約は、2015年4月30日までの移行期間内に改訂の必要がある。

7. ドイツ財産法

上記で述べたとおり、ドイツ財産法は、ドイツ国内特許、またはドイツ国内で有効化された欧州特許のライセンスングに関わる日本企業にとって重要である。ライセンス契約における法の選択に関する条項によってドイツ財産法の適用を完全には制限できない。これらの前提に基づき、ドイツの裁判所は、例えば米国法またはスイス法等を準拠法とするライセンス契約にドイツ法を繰り返し適用してきた。以下、これに準ずることが、日本法を準拠法とするライセンス契約にもいえるということを論じていく。

7. 1 通常実施権の法的扱い

以下に論じる判決の背景として、通常実施権を法的にどのように扱うかについての、ドイツ国内での法的議論を理解することが有用であろう。

通常実施権は、特許を主張しないという単なる契約上の義務としてみなす者もいる。他方、実施権は、供与に伴い、一つの行為において同時に成立し、ライセンシーに直ちに移転される財産権（すなわち「物権的権利」）としてみなす者もいる。ライセンシーは、その財産権の範囲内で、特許を実施することができる。この通常実施権の法的性質は、ドイツ財産法が適用されるかどうか、また、どの範囲に適用されるかについて定めるものであるため、単なる学術的な問題だけではない。実施権の供与が、ドイツの財産権としての特許の他人への一部移転として考えられる場合、本移転は、ドイツ財産法に

整合して行われなければならない。さらに、通常実施権を財産権としてみなすことによって、ライセンシーをより強い立場に置くことになる。通常実施権が物権的な権利ならば、契約上の債権債務関係が（解除等により）なくなっても、通常実施権は存続し、ライセンシーは通常実施権を引き続き保持する可能性がある。

排他的ライセンス（専用実施権）については、これが物権的な財産権を構成するという説が通説である。近年、通常実施権もこのような財産権として認める説を支持する者が増加している。しかし、ドイツ最高民事裁判所である連邦通常裁判所は、今のところ明確な言及を避けている。

7. 2 ライセンス契約当事者以外の者への実施権供与

ドイツ特許の通常実施権供与を財産権の移転として認める場合の一つの重要な効果は、ドイツにおける第一審特許侵害裁判所として2番目に人気のあるマンハイム地方裁判所による一連の判決で示されている。

同裁判所は、通常実施権を財産権として認めることを支持している。このような法的性質にしたがって、当該裁判所は、通常実施権の供与についても、ドイツ財産法を適用している。

この点に関して、同裁判所は、特に第三者がライセンス契約締結時にまだ存在していない場合、当該第三者のために権利が許諾されることをドイツ財産法は認めていないとの判決を下している。ドイツ契約法は一般的に、他の契約当事者または契約締結時の第三者が契約当事者の代理を務めることを認めているにもかかわらず、ドイツ財産法は、物権的な財産権の帰属について法的安定性を達成することがドイツ財産法の目的の一つであるため、このような代理を認めていない。裁判所の法的評価において、通常実施権という財産権の移転先となる法人が、

当該契約の当事者自身ではない、とりわけ法人がまだ存在しない場合、当該通常実施権の存在と帰属が不安定な状態に陥り、当該財産法の目的に抵触する。

このように吟味された通常実施権の法的性質は、以下に述べる特許侵害訴訟に関連する2件の判決の両方において、重要且つ決定的になった。

最初の判決は、2012年12月10日付の判決である（事件番号7 O 25/10）¹⁸⁾。控訴はその後、両当事者間の和解により取り下げられた。

本件において、被告は、同一のグループ会社の他の会社により締結された、スイス法に準拠するクロスライセンス契約に基づいて、係争特許に関するライセンスを受けている旨を、原告の特許侵害の主張に対する当該抗弁の一つとして主張した。当該クロスライセンス契約は、契約当事者の将来の系列会社についても、通常実施権供与の利益を享受すると明確に定めていた¹⁹⁾。

被告がこのように将来の系列会社である場合であっても、マンハイム地方裁判所は、当該実施権が、ドイツ財産法に基づいて有効に供与されていないため、上記で述べた理由で当該抗弁を否認した。

第2の判決は、2011年2月18日に言い渡された（7 O 100/10）²⁰⁾。標準規格必須特許の被擬侵害に係る事件である。被告は、前の特許権者により標準規格設定組織である欧州電気通信標準化機構（ETSI）に対して供与された実施権の第三者受益者として認められるべきであると特に主張した。係争特許の前の特許権者は、ETSIに対するいわゆるFRAND宣言を行う義務を負っているため、当該宣言を行っていた。被告は、本FRAND宣言を、標準規格を使用するいかなる第三者にも利益となる通常実施権供与であると解釈していた。被告は、FRAND宣言において選択された法であるという理由で、フランス法に基づいて主張を行っていた。本判

決において、マンハイム地方裁判所は、ドイツ特許に関する上記の論拠を繰り返し、第三者受益者に対して供与される実施権を認めないドイツ財産法を適用した。

特定の第三者、特に系列会社もライセンスの対象となることを述べる条項をライセンス契約に含むことが非常に一般的であることを考えると、本判決は、重大な法的不安定性をもたらすものである。ライセンス契約に基づいて実施していると信ずる第三者は、少なくとも実施権のドイツ部分は実質供与されていないようになってしまう可能性がある。

リスク軽減のため、ライセンス契約には、「いずれかの条項が無効または法的強制力を有しない場合、当該条項は、商業的に可能な限り近い、有効かつ法的強制力を有する条項に置き換えられるものとする」という典型的な雑則条項をまず定めておくべきである。第2に、ライセンサーが、第三者または少なくともライセンサーの系列会社に、サブライセンスを供与する権利を有することは、有益であろう。サブライセンスは、系列会社を設立次第、ドイツ財産法に則って容易に供与することができる。但し、以下に述べるように、サブライセンスは、特許権者にも重大なリスクを与えるものである。したがって、ライセンサーが契約期間中に要請した場合に、直ちにライセンサーからライセンサーの系列会社にもライセンス供与されるのを可能にするようなライセンサーの権利を定めることが妥協案となるであろう。但し、ライセンサー、及び新設されるか新規にライセンス事業に関与することとなった系列会社がライセンスを取得するためにそれをライセンサーに直ちに確実に通知しなければならぬライセンサーの管理負担の増大が、本手法の欠点である。

7. 3 サブライセンスの存続

ドイツの裁判所で審議された2番目の争点は、

何らかの理由でメインライセンスが消滅した場合のサブライセンスの行く末である。サブライセンスは、ライセンス契約で明確に許可されるか、適用される契約法にしたがった場合のいずれかにより、ライセンシーがこれを供与できる²¹⁾。

2012年7月19日、ドイツ連邦通常裁判所は、サブライセンスの存続に関する2件の判決を下した(I ZR 70/10 - M2 Trade事件、及びI ZR 24/11 - Take Five事件)。両方の事例は、著作権ライセンスに関係していたため、連邦通常裁判所の第一民事部会により判決が出された。但し同民事部のそれ以前の判決(2009年3月26日 - I ZR 153/06 - Reifen Progressiv事件)と違って、本事例では、著作権法の特定の規定に基づく判決は下されなかった。当該2件の判決は、ドイツ特許法等の知的財産法に同様の規定がある承継保護に関する規定を根拠としていた(著作権法第33条、特許法第15条第3項)。このように、これらの判決は、特許ライセンスについても重要な意味を持つ。さらに、すべての特許法関連の事件を審理するドイツ連邦通常裁判所の第10裁判部は、意見を求められたが、この法的評価に何ら異議はないと明確に述べている。

最初の事例であるM2Trade事件においては、ライセンス契約はソフトウェア関連のものであった。ライセンサーは、メインライセンシーがロイヤルティの支払いを怠ったため、メインライセンス契約を解除した。第2の事例であるTake Five事件においては、著作権者及びメインライセンシーは、メインライセンス契約を終了することに和解で合意した。両方の事例において、著作権者はその後、著作権の利用を中止するよう、サブライセンシーに求めている。しかし連邦通常裁判所は、両方の事例において、サブライセンシーが使用を継続する権利を有すると判示した²²⁾。

連邦通常裁判所は、通常実施権が財産権か、それとも単に契約上の債権に基づくかといった

法的にどのように分類されるかという論争中の問題について結論を出していない。同裁判所はむしろ、承継保護に関する規定の類推適用をその判決の根拠としている。同裁判所の見解では、上記で述べたドイツ特許法第15条第3項に非常に類似している承継保護に関する著作権法第33条等の規定は、特許の移転等、ライセンサーの段階で問題が発生した場合、ライセンスが存続することについてのライセンシーの信頼を保護するという立法者の意思を表している。ライセンシーは、製造施設の建設等、ライセンスの実施を可能にするための技術への投資を必要とする場合が多い。ライセンスが予想外に消滅した場合、その投資が無駄になる可能性がある。同裁判所は、メインライセンスがサブライセンシーの責任なく消滅する場合、サブライセンシーの実施権はこれにより影響を受けるべきではないと判示した。なぜなら、承継保護の規定によれば、サブライセンシーはメインライセンシーが第三者にそのライセンスを譲渡した場合でも同様にその影響を受けないと考えられるためである。

但し、サブライセンスは、あらゆる事例において、メインライセンスの終了後も有効に存続するものではない。特定の状況が存在する場合、権者の利益がサブライセンシーの利益よりも優先される可能性があり、サブライセンシーはその実施権を失う。しかし連邦通常裁判所の見解によれば、サブライセンシーが、全額支払い済みのライセンスを受けるか、またはサブライセンスが専用実施権であるという状況はこのような特定の状況に該当しない。

しかし、メインライセンスが消滅してもサブライセンスが存続することにより、メインライセンスが終了しても、サブライセンシーが継続して実施権を有するという状況が生ずる。このような状況においては、著作権者はサブライセンシーとの間に何ら契約上の関係を有さないた

め、存続する実施権に対して、サブライセンサーにロイヤルティの支払い等を請求する法的根拠を何ら有さない。従前のメインライセンサーだけが従前のサブライセンサーとの契約上の関係を有する。連邦通常裁判所は、M2Trade事件の判決において、この問題について論じている。それによると、著作権者は、不当利得法に基づき、メインライセンサーの、サブライセンサーに対するロイヤルティに関する債権を著作権者に譲渡することを、その直接の契約パートナーであるメインライセンサーに求めることができる。但しメインライセンサーに対するサブライセンサーの債務は、著作権者に対するメインライセンサーの債務から逸脱する可能性がある。例えばサブライセンスは、ロイヤルティ無償、またはサブライセンサーが既に支払った一括払いのロイヤルティにより供与を受けることができる。このような状況において、不当利得法に基づく債権によってでさえ、著作権者が、メインライセンス契約のロイヤルティ条項にしたがって、確実に実施権に関する補償を受けることにはつながらない。

連邦通常裁判所の2件の判決は、法的文献の一部で批判されている²³⁾。サブライセンサーは、自己の実施権がメインライセンスに依存し、したがって著作権者からの直接のライセンスと同様に保護されないことを認識していると論じられている。他方でメインライセンサーはメインライセンス契約を有さないのに、サブライセンサーに直面している。特に批判されているのは、サブライセンサーがメインライセンサーと合意したロイヤルティを支払っていない等の場合、メインライセンサーがサブライセンスを解除できるか否かという問題が解決されていないという点である。また、著作権者とメインライセンサーとの間で合意したその他の付随的な義務（とりわけ従たる給付義務）は、サブライセンサーが当該義務について合意していない場合、

サブライセンサーに対してこれを追及することができないことも批判されている。さらに、メインライセンサーを拘束しないサブライセンサーの付随的な契約上の義務に、サブライセンサーが依存している場合等、結果として生じる状況によってサブライセンサーの不満が生ずる可能性もあると論じられている。これらはすべて妥当な主張であるが、ドイツ連邦通常裁判所が承継保護規定の範囲を、メインライセンス契約が終了した事例にも適用するという自己の一般的な手法を今後も変更することはないだろうと予測せざるをえない。

したがって、特許権者がサブライセンスを供与する権利を伴ったライセンスを供与する場合、ドイツ特許に関しては、メインライセンスが終了した場合でさえ、サブライセンサーが継続的な実施権を有することができるというリスクをあらかじめ考慮しなければならない。このことは、M2Trade事件のような事件の場合、すなわちサブライセンスがメインライセンサーの系列会社に供与された場合についてもいえる。

少なくともこのようリスクを軽減するために、さまざまな手法が考えられる。最も容易な方法は、メインライセンスが消滅した場合、サブライセンスが自動的に終了する規定を条件とするサブライセンスを供与する権利を定めることであるが、これは最も安全な方策とは言い難い。メインライセンサーが本義務を遵守せず、またこのような停止条件を付けずにサブライセンスを供与した場合、サブライセンスは引き続き存続する可能性があるからである。より安全な手法は、直接特許権者と、その契約内容に合意することにより、ライセンサーの系列会社がメインライセンス契約に参加するのを認めることである。このような方法で、直接的なライセンス契約が成立し、ライセンサーは当該ライセンスの条件を決定し、その他のライセンサーに対して直接当該条件を追及することができる。

7. 4 Covenant-Not-to-Sue (訴訟を提起しない特約)

ドイツ財産法及び保護国法による承継保護に関連するもう一つの重要な判決がマンハイム地方裁判所によって下された。この事件において、同裁判所は「covenant-not-to-sue」という和解契約に含まれた特約(契約の言語は英語であった)の法的意味を評価すべく、また、この特約によって、当事者の一方が特許の移転した場合、ドイツ特許法第15条第3項の承継保護を受けるか否かを審理した。2010年4月23日(7 O 145/09)に出された判決は、被告が、前の特許権者との和解契約に基づいて、本特許の実施権を有していると考えた場合でさえ、係争特許を被告が侵害していると判示した。本和解契約において、被告は自分の特許に関して和解契約の相手に実施権を供与したが、それに対して、係争特許については、和解契約相手(前特許権者)と単なる「covenant-not-to-sue」(訴訟を提起しない特約)の合意をした。本和解契約の成立後、係争特許が第三者に譲渡されて、それで、係争特許の新権者が、特許侵害を理由として被告を訴えた²⁴⁾。

マンハイム地方裁判所は、和解契約が米国法に準拠する場合であっても、ドイツ特許が第三者の権利により担保されているか否かという問題は、保護国法のドイツ法に準拠すると判断した。同裁判所は、特許の移転の場合にライセンサーを保護するドイツ特許法第15条第3項が、訴訟を提起しない特約が存在する場合でも適用されるか否かを検討した。ドイツ財産法は、法律で明記されている担保(権)以外の何らかの担保を財産権に設定することを原則として認めないため、当該特許法の規定の拡大適用を認めない判決を下した。

本判決も、日本法等の外国法に準拠するライセンス契約の法的効力についてドイツ法が与え

る影響の例である。当事者は、特許の移転における承継保護の確保を意図する場合には、契約において、当該特許に基づいて訴訟を提起しないということについて合意をするのではなく、明確に実施権の供給について合意する必要がある。

8. ドイツのライセンサーの倒産

日本法等の外国法に準拠するライセンス契約に影響を与える可能性のあるドイツ法の第三の領域は、倒産法である。

8. 1 不履行を選択する倒産管財人の権利

上記で述べたとおり、倒産の場合、倒産管財人には、債権者の利益を保護するために特別な権限が与えられている。これらの権限は、倒産手続が開始される場所に左右される、適用される倒産法により決定される。例えばドイツのライセンサーまたはライセンサーが倒産した場合、原則としてドイツ倒産法が準拠法として適用される。

過去にドイツ倒産法の改正に伴い、倒産の場合にライセンスを保護する特別な規定は、一おそらく不注意で一本法律から削除された。そのときから、ドイツの倒産管財人がライセンサーの実施権を剥奪することができるか否か、広く議論されてきた。ドイツ倒産法第103条によれば、管財人は、少なくとも当事者の一方が未だ完全に履行していない、継続中の双務契約の債務の履行を継続しないことを選択できる。

ドイツ倒産法の新たな改正によってこの問題を解決しようとする二つの試みは、立法過程で放棄された。

8. 2 通常実施権の法的扱い

物権的な財産権かまたは単なる契約債務のいずれであるかという、上記で述べた通常実施権の法的扱いは、不履行を選択する倒産管財人の

権限についても意味を持つ。

不履行の選択は契約上の義務を排除するにすぎず、財産権の帰属を変更するものではない。したがって法律の専門家の大多数は、倒産管財人が本権限を行使する場合でさえ、財産権としての専用実施権は、引き続きライセンサーに留まるため、専用実施権は不履行を選択する倒産管財人の権限から、除外されるものとみなす。

さらに、実施権は一般的に財産権である場合、その実施権は実施権の供与に伴って、ライセンサーに移転される。付随的な給付義務が何ら存在しない場合、ライセンサーはその時点で、自己の契約上の債務を完全に履行したものと考えられる。第103条は、両当事者が未だ完全に履行していない双務契約による債務が要件であるため、これらの場合に適用されないであろう。通常実施権が、ライセンサーの実施を許容する、単なる契約上の債務として分類される場合、本ライセンサーの債務は、ライセンス契約の期間が終了しない限り、完全に履行されることは決していない。ドイツ倒産法第103条が適用されるか否かは、ライセンサーが、些細な付随的給付義務を含む、自己の契約上のすべての債務を履行したかどうかによって左右される。

8. 3 商業的意味

ライセンサーが倒産した場合に結果として実施権が手放されることは、不適切と広く解釈されている。ライセンサーは、ライセンス技術への相当の投資、すなわち市場に出せる状態に製品を開発したり、製造設備の建設、市場への投入、マーケットシェアの獲得を行ったりしている場合がある。ライセンサーが市場からの撤退を余儀なくされる場合、これらの投資は無駄になる可能性がある。裁判所が本稿で論じた多くの事例において正しいと考える結果を法的に正当化するために最善を尽くそうとするのはこうした点を考慮してのことである。

他方、倒産手続に関連して、倒産会社のすべての債権者の利益は、平等に考慮されなければならない。倒産管財人は、可能な限り倒産財団の資金を増加させ、かつこれらの資金を債権者に公正に分配するよう法的に義務付けられている。倒産は、例えば、ライセンサーが、倒産財団に属する特許の実施を継続する場合、製造施設にそのすべての資金を投資したかもしれないサプライヤーの事業についても同様に破綻させる可能性があり、同財団から分配された資金が十分でない場合、サプライヤーが倒産する場合がある。

さらに実施権が物権的な財産権として認められる場合、ライセンサーが倒産する逆のケースにおいて、ドイツ倒産法の規則にしたがって、ライセンサーが、その権利の返還を受けることは難しいと考えられる。

したがって、全員の合理的な期待に応える解決策を見つけることは容易ではない。このことはおそらく、倒産法に新しい法規定を採用する、度重なる試みが今のところ2度失敗している一つの理由である。

8. 4 キマンダ

ドイツのメモリーチップ製造会社であるキマンダの2009年の倒産は、現在、ドイツ及び米国裁判所での倒産手続から実施権を保護することに関する法的論争を提起している。キマンダは、シーメンスからスピノフされたインフィニオンから、同様にスピノフされた。メモリーチップ業界では一般的なことだが、キマンダ、及びその前のインフィニオンとシーメンスは、いくつかのクロスライセンス契約を締結していた。キマンダがインフィニオンからスピノフされたとき、インフィニオンは、スピノフした事業に関する特許も譲渡した。これらの特許は、部分的にクロスライセンス契約の対象となっていた。さらに、スピノフ契約は、インフ

インフィニオンが、自己や自己のライセンシーのために、これらの特許の実施権を保持すると定めていた。またスピノフ契約において、将来のキマンダの特許に関しても、実施権が事前に供与されていた。

キマンダが倒産した段階で、倒産管財人は、倒産財団の特許ポートフォリオを制限なく売却可能にするためにライセンス契約の不履行を選択した。

インフィニオンは、この決定に異議を申し立て、その実施権、及びサブライセンシーの実施権が存続する旨の確認判決を下すことを求めて、ミュンヘン地方裁判所に、確認訴訟を提訴した。本訴訟は、二審の判決が既に下され、法律問題に関するさらなる上告により、ドイツ連邦通常裁判所第10部で現在係属中である。

紛争解決手段として訴訟の代わりに仲裁を予見していたライセンス契約の別のライセンシーは、仲裁手続を開始した。また本仲裁に関連して、ドイツで訴訟も提起されている。

(1) ミュンヘンの裁判所での訴訟

ミュンヘン地方裁判所は、キマンダの特許について供与される実施権が、倒産管財人が不履行を選択しても影響を受けないと判示した(2012年2月9日の判決, 7 O 1906/11)²⁵⁾。本判決は、2013年7月25日の判決(6 U 541/12)で、控訴裁判所であるミュンヘン高等裁判所により、少なくとも本稿に関係する点で確認維持された。

第一審、第二審とも、裁判所は、通常実施権が、物権的な財産権として認められるか否かの判断をしなかった。むしろ裁判所は、倒産法第103条の要件に基づき、本件を解決すると述べた。裁判所はその結果、キマンダの債務が、倒産時点で完全に履行されていたと判示した。スピノフ時点でインフィニオンが「保持」していた実施権については、裁判所は、この権利は

一度としてインフィニオンの法的範囲からなくなったことはないのであるから、スピノフ契約はこの点について完全に履行されていたと論じた。さらに、スピノフ後出願された特許に関してその後供与された実施権と同様に、「保持」された実施権については、当該実施権は「剥奪不可能」な形でこれを供与されており、倒産時点で完全に履行されていると裁判所は解釈した。本裁判所は、本特許がキマンダへ譲渡された時点で存在するサブライセンスについては、ドイツ特許法第15条第3項による承継保護も引き合いに出した。

本事例は、連邦通常裁判所で現在も係属中である。

ミュンヘンの両裁判所の判決理由は、法律の専門家により、完全に説得力を有するものではないとして異論を唱えられている。実際、ライセンスを物権的な財産権に分類することなく、本裁判所の判決を法的に正当化することは難しい²⁶⁾。また承継保護を根拠とする正当化も、要領をえない。承継保護はもちろん、通常の下であれば裁判所の判決を正当化していると考えられるが、倒産の場合、特許法第15条第3項は倒産法第103条と対立する。本裁判所は、なぜ第15条第3項が優先するかという点を論じる必要があったであろう。承継保護のその他の規定について、確定判例では、倒産法が優先すると判示されている²⁷⁾。

キマンダ事件におけるミュンヘンの両裁判所の判決は、ライセンシーの地位を明確に強化するものである。しかしこれらの判決は、本事件の特定の事実に深く依拠しているため、あらゆる事例について法的安定性を提示するものではない。

(2) 仲 裁

ドイツの裁判所のもう2件の判決は、ライセンス契約の不履行を選択するキマンダの倒産管

財人の選択に関する別の側面について議論するものであった。ライセンシーの社は、クロスライセンス契約で紛争解決メカニズムとして仲裁を明記しているため、ライセンス契約の存続の確認を求めて、仲裁手続を開始した。

倒産管財人は、ベルリン高等裁判所に、本件において仲裁は認められないと裁定するよう求めた。当該裁判所はこの請求を棄却したが、抗告審である連邦通常裁判所は、審理のやり直しを求めて、ベルリン高等裁判所に本件を差し戻した。2011年6月30日付の裁判所決定（裁判所事件記録：III ZB 59/10）において連邦通常裁判所は、本手続において、倒産法第103条に基づく不履行の選択権を含む、倒産法に基づく特別な権限を斟酌する場合、倒産管財人は契約上の仲裁条項に拘束されないと判示した。その結果連邦通常裁判所は、直接、または決定の条件として、仲裁手続が倒産法第103条に関連するか否かを再審するようベルリン高等裁判所に説示した。本件の再審においてベルリン高等裁判所は、この点を肯定し、したがって、キマンダの倒産管財人は、契約上の仲裁条項に拘束されないと判示した（2012年4月23日の決定、20SCHH 3/09）。

本決定は、仲裁条項でさえ、倒産管財人がライセンス契約の不履行を選択することを阻止できないことを示している²⁸⁾。

(3) 米国法との関連

完全を期すために、キマンダ事件が米国法とも関連があることを述べておかなければならない。バージニア州東部地区倒産裁判所は、ドイツ式の倒産手続を認める命令を当初下した。また2009年11月19日付の決定（事件番号 09-14766-RGM）において同裁判所は、特許ライセンスに関する問題は、ドイツ倒産法第103条に「したがって総合的に決定されなければならない」と当初は判断した。(n)項においてライセンシ

ーがライセンスを継続して実施することを認める米国倒産法第365条の規定をあわせて適用すると、管財人が不履行を選択した場合であっても、同一の Patentファミリーに関するさまざまな特許に関する決定を狭めることになり、したがって倒産手続第15章の目的と対立する。

しかし2011年10月28日のその後の決定において、同裁判所は、ドイツ倒産法の適用により、米国特許に関するライセンスが権利行使できないおそれがある場合、公序良俗に抵触すると考えられると判示した。ライセンシーが行った製造または販売施設への投資を含む、相反する利益を比較考慮した結果、本裁判所は、一きわどい決定にもかかわらず一本件および本業界の特別な状況下では、ライセンシーに損害を与える可能性あることにより、米国におけるイノベーションのペースを遅らせ、それが米国経済の不利益につながるおそれがあるとの結論に至った。したがって、ドイツ倒産法第103条を米国特許へ適用すると米国の公序良俗に抵触することも考えられる。本判決は、米国第四巡回区控訴裁判所により、2013年12月3日の判決で確認されている（Jaffe対サムソン電子株式会社他No. 12-1802 [2013年12月3日米国第4巡回区控訴裁判所]）。

9. おわりに

以上の判決及び一般的な説明は、法の選択に関する条項等により、準拠法が日本法である場合であっても、外国法がどのように国際的ライセンス契約に重大な意味を持つ可能性があるかを、ドイツ法の例に基づき示している。

ドイツにおいて、通常実施権が保護される範囲については、メインライセンスが終了した場合や倒産または他の偶発事件が起きた場合は、引き続き物議を醸す問題である可能性が非常に高い。一方では、マンハイム地方裁判所の判決のように通常実施権を物権的な財産権として明

確に分類する場合よりも、大抵は承継保護の規定に則ってであるが、裁判所の大勢がしているように、利害のバランスを判決の根拠とするほうが、より柔軟に審理する事件について判決を下すことができる。他方、長く懸案となっているこの問題に明確な決着をつけるほうが法的安定性にとっては好ましい。

注 記

- 1) 例えば、法の適用に関する通則法第7条（日本）、または、契約債務の準拠法に関するEC規則（No 593/2008, 2008年6月17日、いわゆる「Rome I 規則」）第3条
- 2) このことは、欧州連合の機能に関する条約（TFEU）第101条及び当該条文に対応するドイツ国内の国競争法の規定から導かれる。
- 3) 契約外債務の準拠法に関するEC規則（No 864/2007, 2007年7月11日、いわゆる「Rome II 規則」）第6条
- 4) 例えば、法の適用に関する通則法第7条
- 5) 倒産手続に関する2000年5月29日EC規則 No 1346/2000第4条
- 6) 1997年のUNCITRAL国際倒産モデル法第6条
- 7) 欧州特許条約（EPC）第2条(2)及び第74条
- 8) シュタインス／デルナウア, 知財管理, Vol. 64, 5月号, 721頁, 2014年
- 9) 詳細については、弊所の弁護士及び弁理士で編纂したHandbook on the European Patent Package – a Practitioner’s Guide, B.III.2.を参照
- 10) EPC第72条
- 11) EPC第73条
- 12) 単一特許保護の創設の領域における強化された協力を実施する, 2012年12月17日のEU規則（単一特許規則）第3条(2)2項
- 13) 単一特許規則第2条(e)及び第7条(4)

- 14) 財産権（以下第7.1号を参照）と対照的に、契約上の債務にすぎないライセンスの要件の熱心な提唱者であるメアリー・ローズ・マガイア教授は、継続保護を、特許取得者に対するライセンス契約の自動的移転として解釈している。（例：Mitteilungen der Patentanwälte, 2013年207, 214頁）
- 15) デルナウア／シュタインス, 知財管理, Vol 60, 12月号, 1966頁, 2010年
- 16) TFEU第101条第2項
- 17) 池田節雄, 国際商事法務, Vol. 41, No. 9, 1281頁, 2013年
- 18) 未刊
- 19) デルナウア／シュタインス, 知財管理, Vol 61, 12月号, 1801頁, 2011年参照
- 20) BeckRS, 2011, 04156
- 21) 例えば、専用実施権許諾契約がドイツ法に準拠する場合、当該ライセンシーは一般的に、当該契約が別段定めていない限り、サブライセンスを供与することを認められているとみなされる。
- 22) 詳細については、デルナウア／シュタインス, パテント, 67巻, 3号, 123頁, 2014年を参照
- 23) 例えば, Klawitter, GRUR-Prax 2012, 425頁及びMcGuire/Kunzmann, GRUR 2014, 8頁
- 24) デルナウア／シュタインス, 知財管理, Vol 61, 12月号, 1800頁, 2011年参照
- 25) デルナウア／シュタインス, パテント, 67巻, 3号, 142頁, 2014年参照
- 26) McGuire, GRUR 2013, 1133頁; Dahl/Schmitz, NZI 2013, 878頁; Conrad, GRUR-Prax 2013, 408頁
- 27) McGuire 及びDahl/Schmitz, 同上。
- 28) デルナウア／シュタインス, パテント, 67巻, 3号, 122頁, 2014年を参照

（原稿受領日 2014年7月15日）