

複合ライセンス契約における留意点

ライセンス第1委員会
第1小委員会*

抄 録 近年では、知的財産権の戦略的活用手法として、技術だけでなく、デザイン、名称なども幅広く権利化し、活用することにより、自社の競争力を確保する「知財権ミックス戦略¹⁾」が、国内外で採られるようになってきている。一方、取得した権利を複合的、一体的にライセンス活用する事例及びその課題は、十分に議論されておらず、研究の積み上げが期待される。そこで、本稿では、特許・ノウハウ・意匠・商標・著作を一体的にライセンス活用する際の課題とその対応策を考察する。

目 次

1. はじめに
2. 複合ライセンス契約の概要
 2. 1 複合ライセンス契約とは
 2. 2 事例設定
3. 課題の抽出
4. 課題と対応策
 4. 1 保証責任と製造物責任法
 4. 2 並行輸入
 4. 3 その他の留意点
5. おわりに

1. はじめに

ビジネスの多様化、グローバル化が進む中、特許・意匠・商標等の知的財産権を組み合わせた相乗的な権利化により、製品・商品の多面的保護を目指す「知財権ミックス戦略」の重要性が説かれてきた。ビジネス環境の変化に対応すべく、特許庁でも2013年4月から、事業戦略対応まとめ審査を導入している。

まとめ審査とは、事業的に関連する特許・意匠・商標出願を群として分野横断的に且つ事業展開時期に合わせて審査・権利化することにより、事業戦略に対応した知的財産権の包括的取

得が可能となる制度である。2014年10月には、申請者等の一部要件を緩和するガイドラインの見直し²⁾が行われ、既に多くの企業が活用している。

また、権利行使の局面においては、アップル・サムスン訴訟から窺えるように、自社製品の競争力を守るために、特許権・意匠権・不正競争防止法・トレードドレスなどあらゆる知的財産権が複合的に駆使されている。

一方、ライセンス実務において、個別権利毎のライセンス若しくは特許とノウハウを合わせた特許・ノウハウライセンスは広く普及しているものの、特許・ノウハウ・意匠・著作・商標を包括したライセンス形態は、多くは知られていない。

そこで、当小委員会では、権利化の様相の変転と同様に、ライセンス実務においても知財権ミックスによる権利活用の動きが進むとの仮説に基づき、各知的財産権を複合的、一体的に許諾するライセンス形態を事例として設定し、生じ得る課題と対応策について検討を行うこととした。

* 2014年度 The First Subcommittee, The First License Committee

2. 複合ライセンス契約の概要

2.1 複合ライセンス契約とは

本稿で取り扱う「複合ライセンス契約」とは、単一の契約書において、許諾対象に特許・ノウハウに加えて、意匠・著作・商標等の知的財産権の少なくとも1つ以上を含むライセンス契約である。

2.2 事例設定

(1) 活用シーン検討

これまでの特許・ノウハウライセンス契約の多くは、高品質と低コストの製品作りを実現するため、日本国内での設計・開発・製造にて創出された技術や製造方法等のノウハウを新興国に移植するビジネススキームで用いられてきた。つまり、モノ作り上の要請を出発点として、契約の締結が検討されてきたものとする。

他方、将来的には、モノ作り上の要請に留まらず、製品若しくはライセンサーの業務上の信用（ブランド力）による販売力強化というマーケティング上の要請にも対応したライセンス契約が求められると推察する。

そこで、複合ライセンスの活用シーンとして、ある製品を統一ブランドの下グローバルに展開する際の契約締結を念頭に置いて、想定事例及び複合ライセンス契約の主要条項（表1）の設定を行った。

(2) 想定事例

- ・日本法人X社（製造業）は、日本において消費者向け製品である製品aの製造販売を行っており、製品aの海外展開を狙っている。
- ・X社は、海外現地子会社設立も検討したが、投資コストや撤退リスク等を勘案した結果、A国所在の有力企業であるY社に製品aの製造販売のライセンスを行うことにより、製品

aの海外展開を加速させ、製品ブランド³⁾の国際的浸透、売上の拡大、ロイヤルティ収入の確保を図りたいと考えている。

- ・X社の認知度は、日本市場では高いが、A国市場ではほとんどない。
- ・Y社は、X社の技術力及び製品aの品質・機能は優れていると評価しており、また日本製品（日本仕様）の持つ国際的な信頼もブランド力として魅力を感じている。

表1 想定事例の主要契約条項

項目	契約内容
当事者	ライセンサー：日本法人X社（製造業） ライセンシー：海外法人Y社 （X社と資本関係なし）
対象製品	製品a
許諾地域	製造地域：A国 販売地域：A国及び隣接するB国とC国
権利許諾	・X社は、製品aの製造に必要な特許権、意匠権、著作権、ノウハウ及びX社は製品Pを指定商品とする商標「a」を保有する。 ・X社はY社に、製品aの製造・販売に必要な一切の知的財産権を用いて、製品aをA国で製造し、A/B/C国で販売する非独占的な製造・販売権を許諾する。 ・第三者に対する再実施権は許諾しない。
機密開示/ 技術指導	・X社は、製品aの製造に必要なノウハウを含む機密書類・データをY社に開示する。 ・Y社の要請に応じて、X社は技術者を派遣し、製造に関する技術指導を有償で行う。
対価	製品aの販売実績数量×正味販売価格×3%
機密保持	契約期間中及び終了後10年間
契約期間	10年間（自動延長）
契約解除	X社はY社の契約違反後、60日以内に是正されない場合、契約解除できる。
保証/補償	・X社は、許諾権利を保有し、ライセンスのための権利があることを保証するが、製品aの品質や商品性等を一切保証しない。 ・X社は、Y社による製品aの製造販売に起因する損害を一切補償しない。 ・X社は、Y社に対する技術指導に起因する損害を一切補償しない。
準拠法	日本法
紛争解決	日本知的財産権仲裁センターにおける仲裁

3. 課題の抽出

上記想定事例の下、当小委員会では、まず従前の特許・ノウハウライセンス契約や商標ライセンス契約等の個別のライセンス契約と複合ライセンス契約とを比較し、複合ライセンス契約の下で生じうる固有の課題の抽出を行った。

つまり、複合ライセンス契約では、複数の法域が関わりあうことになるため、法域毎の権利義務や規定・制限の相関を読み解き、契約上留意すべき事項が、法域毎に個別のライセンス契約をする場合と比較し、どの様に変化するかが重要であり、固有の課題となる。

比較検討すべき点は、各権利の存続期間、第三者対抗要件、価格設定など多岐に渡るが、各法域間で相互に影響が大きい以下の二点を主な課題として抽出した。

第一点は「保証責任」である。複合ライセンス契約を履行するうえでは、技術的な製造工程管理や品質管理に加え、製品aのブランドを統一的に確立するためのブランド管理が重要なタスクとなってくる。そこで、保証条項において、各管理におけるライセンシーの関与の方法やその程度をどの様に合意するかが大きな課題となる。

第二点は「並行輸入」である。複合ライセンス契約の履行により、同品質の製品が統一ブランドにて、転々流通することになるため、ライセンス契約で規定する許諾国制限条項の実効性が課題となる。

4. 課題と対応策

4.1 保証責任と製造物責任法

(1) 問題点

ライセンス契約の保証条項として、以下（表2）の内容を規定することが多く見受けられる。契約実務において、ライセンサーが要求する対価の多寡によって事情は異なるが、一般的にはライセンサーは表2記載の①～④の全てについて一切保証の責任を負わないよう、交渉を進めることが多い。

上記のように①～④全てについて一切保証の責任を負わないとし、且つ、ライセンサーに対し、表2記載の⑤の保証を求める場合、個別のライセンス契約と比較して、ライセンシーとの合意が更に得難くなるという課題がある。

個別のライセンス契約交渉においては、技術保証のみ一定限度で責任を負うとするか、あるいは技術保証について保証がない代わりにサポート契約を別途締結し、一定の水準まではライセンサーのサポートが得られることを確約することで、ライセンシーの要求を満たすような形態で合意を得ることが多いと考えられる。

一方、複合ライセンスにおいては、個々の知的財産権を単独でライセンスした場合と異なる条件設定をする必要が考えられる。端的に言えば、ライセンサーにとって、③技術保証と④品質保証の条件とライセンシーに負わせる⑤商標価値の保証は、相互に強く影響するため、これ

表2 保証条項の種類

種類	内容	保証主体
①特許保証	ライセンスする知的財産権の許諾権限、有効性、維持管理の保証	ライセンサー
②第三者権利の非侵害保証	ライセンスする知的財産権の許諾が第三者の権利を侵害しないことの保証	
③技術保証	ライセンスする知的財産権の技術的完全性の保証	
④品質保証	ライセンスする知的財産権を用いて製造した製品の品質保証	
⑤商標価値の保証	ライセンスされた商標の価値を毀損しないことの保証	ライセンシー

らに着目して検討する必要がある。

(2) 考察（法的整理事項）

複合ライセンス契約においてライセンサーが保証責任を一切負わない場合、特に特許・ノウハウライセンス契約に関する保証条件と商標ライセンス契約における保証条件とでは、法規制と契約実務の両面において相違がみられるため、当該相違点を中心に対策を検討する。

1) ライセンサーの技術保証・品質保証責任等

複合ライセンス契約における技術保証・品質保証条件に関して、民法その他の法律において強行規定を定める国においては、当該国の法律の影響を受ける。

まず、日本、欧州、米国の三極における状況を確認すると、ライセンサーの技術保証・品質保証責任に関する強行規定は存在しない。したがって、原則として契約自由の原則により当事者において品質保証について契約内容を自由に定めることができる。但し、米国法では、ライセンサーによる黙示の保証（implied warranty）の法理があるため、契約に何も書かれていない場合、ライセンサーが技術保証や品質保証をしたものと解される余地が残されている。

また、日本法では、契約に何も書かれていない場合、但し書きにより適用される可能性は低いと思われるが民法559条により有償契約であれば売買に関する民法の規定が準用される可能性がある。特に、目的物に隠れた瑕疵があった際の瑕疵担保責任を定める民法570条の準用により、ライセンサーが表2記載の①～④の保証責任を負う余地がある。また、想定事例のようなB to Bの契約においては商法526条が準用されることになり、その結果、ライセンサーがライセンス契約締結後6か月以内においては一定の保証責任を負う可能性は否定できない。

よって、米国法や日本法を準拠法とする場合には、ライセンサーとして保証責任を一切負わ

ない旨を明確に記述する必要がある⁴⁾。

では、米国や日本以外の国を相手にする場合は、どうであろうか。

例えば、中国においては、契約法第349条及び技術輸出管理条例第24条1項及び第25条により、技術の譲渡人(実施許諾者)は、契約による技術実施で合意した技術指標達成の保証義務があるため、想定事例のようにライセンサーが一切の保証責任を負わないとする契約条項が無効とされるおそれがあるため注意が必要である。また、ベトナムにおいても技術移転法第20条により中国におけるのと類似の規制が存在する⁵⁾。

その他、中国においては、技術輸出管理条例第24条3号にて、第三者権利の非侵害保証が義務付けられており、技術保証責任と同様に注意が必要である。

2) 商標ライセンサーの監督義務

上記のように技術保証に関して義務付けがなされる以外にも、ライセンサーに対して法律により品質保証に関連して義務付けがなされるケースがある。

具体的には、商標ライセンス契約において、消費者保護の観点からライセンサーに対してライセンサーを監督するよう義務付ける国があるため、留意が必要である。例えば、中国では、商標法第43条1項にてライセンス製品に対して、商標ライセンサーが品質を監督する義務を負う⁶⁾。

3) ライセンサーの製造物責任

個別のライセンス契約であれば、ライセンサーが製造物責任を問われる可能性は低いと考えられる。一方、ライセンサーが監督義務を果たすうえで品質管理に踏み込むことを余儀なくされた場合は、ライセンサーが製造物責任法上の実質的な製造者として責任を負う可能性があり、そのリスクについて、十分な検討が必要となる。

例えば、中国において、自らが製造・販売を行っていない製品に対して商標をライセンスしたライセンサーが製造物責任の一端を負わされ

たケースも存在する(GMケース)⁷⁾。このため、複合ライセンス契約のライセンサーがライセンサーに対して一切品質保証責任を負わないとしても、販売地域に中国を含む場合はライセンサーがライセンス製品の一定の品質に対して監督することが法的義務となり、その結果として、ライセンサーが製造物責任の一端を負わされる可能性がある⁸⁾。

また、米国においても、自動車タイヤ等の製造方法(ノウハウ)を開示し、技術指導を行い、商標の実施権を与えていた事例において、ライセンサーに厳格責任を認めたものがある⁹⁾。

この点、複合ライセンス契約は、深くライセンサーの製造及び製品に関与する者として、製造物責任法上の厳格責任を負うリスクが個別のライセンス契約と比較して相対的に高くなることに留意すべきである。

但し、複合ライセンス契約のライセンサーが製造物責任法上の厳格責任を負うかどうかはライセンサーのビジネスにどこまで関与しているかにより、結論が異なりうる。例えば、ライセンサーが子会社である場合、技術ライセンスと共に部品供給や技術指導も行っている場合、技術ライセンス契約期間が長期間である場合などはライセンサーに厳格責任が課される可能性が高くなる。

(3) ライセンサーからみた対応策

上記のような特許・ノウハウライセンス契約と商標ライセンス契約との相違点より、複合ライセンス契約における保証条項については、技術保証・品質保証責任及び製造物責任に注意を払って条項を起案する必要がある。

具体的には、上記1)の技術保証・品質保証責任に対しては、特許保証・技術保証・第三者権利の非侵害保証の非保証を明記することにより、米国法上のimplied warrantyその他の黙示の保証責任や、日本法上の担保責任規定適用の可能性を排除しておくことが重要である。

上記2)の監督義務に対しては、法により規制がない国であっても、ライセンサー製造品の品質管理条項を設けることにより、自己の商標が使用されるライセンサー製造品による消費者の事故被害を未然防止し、且つ、品質基準を満たした製品の製造がライセンサーの義務であることを明確にすることが重要である。

上記3)の製造物責任に対しては、(a)ライセンサーがライセンサー製造品に関する製造物責任訴訟に巻き込まれた場合の免責及び防御方法を明確にしておくこと、(b)ライセンサーに対し、ライセンサーも被保険者に加えた製造物責任保険への加入義務を課すことで、ライセンサーが自己の責によらず製造物責任を問われた場合に備えること、を検討する必要があると考える。

4. 2 並行輸入

(1) 問題点

複合ライセンス契約の場合、ライセンス契約で規定する許諾国制限条項の実効性が課題となる。

具体的には、ライセンサーの製造品が日本の国内市場へ流入する、いわゆる並行輸入が生まれ、ライセンサーの日本国内販売製品と競合してしまうリスクが想定される。日本国内への並行輸入品の流入は、ライセンサー製品の販売価格の下落を招くだけでなく、購入した消費者から自社製品ではない製品の保証を求められるおそれもあり、ライセンサーにとっては悩ましい問題である。

そこで、並行輸入品の日本国内への流入に対する対処策について検討する。

(2) 考察(法的整理事項)

1) 差止請求権の行使

日本国内に流入した並行輸入品への対応には、知的財産権の侵害を根拠にすることが考えられる。しかし、並行輸入品が知的財産権の侵害を構成するかに関しては、特許権、実用新案

権及び意匠権と商標権で考え方が異なる。

① 特許権行使による並行輸入品の制限

並行輸入品が特許権侵害となるかについては、ドイツと日本に特許を有する会社が、自社特許製品をドイツで購入し日本国内に輸入・販売した業者に対して、日本の特許権侵害を主張したBBS事件¹⁰⁾の最高裁判決が指針となる。

当該最高裁判決以前は、並行輸入品について特許権は消尽しないとして、日本国内への輸入手行為は違法とされてきたが、本判決では、「我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において特許製品を譲渡した場合においては、特許権者は、当該製品について我が国において特許権を行使することは許されないものと解するのが相当である。」として、原則として、特許権者が特許製品を国外において譲渡した場合には、「特許権の制限を受けずに当該製品を支配する権利を黙示的に授与したものと解すべきである」と黙示的許諾論により、並行輸入品の日本への輸入を原則として合法と認めた立場をとっている。

一方、本判決は、権利行使が留保される場合があるとして、次の2つの要件を判示している。

- I. 特許権者又はこれと同視し得る者から製品を譲り受けた者に対しては、日本を除外する合意がある場合
- II. さらに製品を譲り受けた者（転得者）や第三者に対しては、直接の商品を譲り受けた者と日本を除外する合意を行い、かつ特許製品上にこれを明確に表示した場合

そのため、特許権者としては、我が国において権利行使が認められるために、少なくとも前記要件を満たす必要がある。

想定事例では、ライセンサーとライセンシー間には資本関係がなく、ライセンシーはライセンサーから実施許諾を受けた者である。よって、BBS事件とは、最初の譲渡人が「特許権者又はこれと同視し得る者(子会社及び関連会社)」で

はなく、特許権者から地域的に制限を付した実施許諾を受けたライセンシーである点が異なる。

その点、判旨がライセンシーによる譲渡の場合を射程に入れているかは、議論が分かれる。仮に、ライセンシーを「特許権者と同視し得る者」とみなした場合、ライセンシーが製品aを譲渡した者（最初の譲受人）と販売先について日本を除外する旨の合意を行い、且つ、特許製品上に明確にその旨を表示することにより、ライセンサーは、日本への並行輸入を抑止できると考えられる。

更に、ライセンサーは、ライセンシーとの実施許諾契約にて我が国における特許権を留保していることには変わりなく、権利留保の合意が特許製品に明示されていれば、「当該製品につきその旨の制限が付されていることを認識し得るものであって、右制限の存在を前提として当該製品を購入するかどうかを自由な意思により決定することができる」という判旨と転得者や第三者が被る不利益は変わらない。よって、ライセンシーと最初の譲受人の間で、我が国における特許権の行使を留保することの合意まで求められるものではないとの意見も少数ながら存在する。

また、特許製品上の明確な表示方法に関しても、どのような場合に「明確に表示した場合」と認められるのかの検討が必要となる。この点に関して判例で明確になっていないが、関税率法基本通達の69の11-7によれば、「当該製品の取引時において、製品の本体又は包装に刻印、印刷、シール、下げ札等により、通常の注意を払えば容易に了知できる形式で当該製品について販売先ないし使用地域から我が国が除外されている旨の表示がされている場合で、当該製品の取引時にはその旨の表示をされていたことが輸入時において確認できる場合」である。

しかし、具体的な記載方法への言及がないため、注意が必要である。少なくとも特許製品上

に「For use in 許諾国 only」ではなく、日本での使用を明確に除外する旨を「Prohibited to use in Japan」といった記載が必要であると思われる。また、使用言語も転得者等流通過程において介在する全ての人が理解できるよう記載することが望ましい。

また、後述するが、我が国の独占禁止法では、並行輸入を阻害する行為は、競争阻害性を有する行為として禁止している。一方、当該判旨の理論構成からみれば、権利留保の合意は、我が国の特許法上認められた行為であり、独占禁止法第23条の特許権の行使と認められる行為に該当する。

よって、権利の濫用と認められるような極端な場合でない限り、独占禁止法上でも許容される行為と解釈すべきとの意見もあり、議論が尽くされていないため、留意が必要である。

② 商標権行使による並行輸入品の制限

並行輸入品が商標権侵害となるかについては、フレッドペリー事件最高裁判決¹¹⁾を指針とすることができる。本件は、製造国制限条項及び下請制限条項の契約違反をしてライセンサーが製造した製品を、日本国内に輸入した第三者である業者に対し、ライセンサーが商標権侵害を主張して損害賠償等を請求した事案である。

この最高裁判決では、商標権者以外の者が、我が国における商標権の指定商品と同一の商品につき、その登録商標と同一の商標を付されたものを輸入する行為に対し、「真正品の並行輸入」が認められるための要件として、次の三点を挙げている。

- I. 当該商標が商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであること
- II. 当該外国における商標権者と我が国の商標権者が同一人であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があることにより、製品に付された商標が日本国の登録商標と同一の出所を表示するものであること

III. 日本国の商標権者が直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を行い得る立場にあり、外国製品と日本製品の品質に実質的に差異がないと評価されること

本判決では、製造国制限条項及び下請制限条項違反をして行った製造行為は、許諾条項に定められた「許諾の範囲」を逸脱しており商標の出所表示機能を害するおそれがあり、さらに、一定の品質を保つことができず品質保証機能をも害するおそれがあるとして、並行輸入品の商標権侵害を認めている。つまり、I～IIIの条件を1つでも満たしていない場合は、「真正品の並行輸入」として認められず、商標権者による権利行使が可能だと判示された。

そこで、想定事例において並行輸入品が商標権侵害を構成するかどうかを検討する。

まず、ライセンサーは当該商標をライセンサーから使用許諾を受け、適法に付しているため、Iの要件は満たすと言える。ライセンサーには販売国制限が課せられているが、A国、B国及びC国で販売されている以上、契約違反はなく、転得者がX社とY社のライセンス契約に拘束されることはない。

次にIIの要件だが、A国、B国及びC国における商標権者と日本の商標権者はすべてX社であるため、製品に付された商標が日本の登録商標と同一の出所を表示するものといえることから、この要件も満たしている。技術移転等の分野では、製造者が異なる製品に関して、同じブランドを使用するケースは少ないが、アパレル等のデザイン若しくはブランドライセンスにおいて、製造者が異なるケースは多い。よって、たとえ商標権者自らが製造者で無かったとしても、商標権上の「同一の出所」を表示するものと判断するのが妥当と考える。

最後にIIIについては、想定事例ではライセンサーは統一製品ブランドを全世界的に展開することを目指し、品質を同一にすることを考えて

おり、ライセンサーとライセンシーは品質基準を定めたライセンス契約を締結し、ライセンサーが直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を行い得る立場にあり、並行輸入された製品とライセンシーの日本国内における製品の品質に実質的に差異がないといえることができる。

したがって、想定事例においては、ライセンシーがライセンス契約を遵守している限り、転得者への商標権侵害での権利行使は難しいと考える。

一方で、最悪シナリオとして、ライセンシーがライセンス契約に違反して製造した不適合品は、転得者の輸入行為であっても商標権侵害で差止めすることが可能なため、日本における信用の維持、不適合品への顧客保証は食い止めることが可能である。

なお、フレッドペリー事件とは別に、ライセンシーの販売地域制限条項違反による並行輸入を争った事案では、販売地域制限が、商標権者の販売政策上の理由でなされたに過ぎないため、実質的違法性を欠くとして並行輸入を認めたと下級審判決がある¹²⁾。よって、商標の機能に着目した権利主張が不可欠であると考えられる。

2) 契約による制限条項と独占禁止法

知的財産権の正当な行使として、製造国制限条項、販売地域制限条項及び製造数量制限条項などをライセンス契約に設け、製造国や販売国を制限することは可能である。

但し、これらの制限は、ライセンサーにとっては有利な条項である一方、ライセンシーにとっては自由な事業活動が制限され、ビジネスチャンスが抑制されることになり、独占禁止法に抵触する可能性があるため、留意が必要である。

なお、想定事例のライセンス契約の有効性に関する争いは、実施国の独占禁止法に委ねられるが、並行輸入の観点では、どの国も同じ傾向にあると考えられるため、本稿では、日本の独占禁止法上の考え方を紹介する。

① 製造国制限及び販売国制限

公正取引委員会の「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」(以下、公取ガイドラインという)によると、一般的にライセンサーによる技術の利用範囲を制限する行為として、製造できる地域の制限を行うことは、正当な権利の行使として認められるものであり、不公正な取引方法に該当せず、独占禁止法の問題とならない。

販売国制限に関しては、「輸出に係る制限」として、以下の通り示している。

- I. ライセンサーがライセンシーに対し、当該技術を用いた製品を輸出することを禁止する行為は、原則として不公正な取引方法に該当しない。
- II. 当該製品を輸出し得る地域を制限することは、原則として不公正な取引方法に該当しない。
- III. 当該製品を輸出し得る数量を制限することについては、輸出した製品が国内市場に還流することを妨げる効果を有する場合は、公正競争阻害性を有するときは、不公正な取引方法に該当する(一般指定第12項)。

よって、想定事例の製造国制限及び販売国制限に関しては、独占禁止法上の問題となる可能性は低いと言える。

② 製造数量制限

公取ガイドラインでは、設定する製造数量制限の種類、上限制限か下限制限かを区別して記載しており、「下限設定の場合は、他の技術の利用を排除することにならない限り、原則として権利の行使として認められており、不公正な取引方法に該当しない」としている。「他方、上限制限の設定については、権利の行使と認められる行為としているものの、市場全体の供給量を制限する効果がある場合には、権利の行使としては認められず、その場合には、その上限制限に公正競争阻害性があるかを検討し、あれば不公正な取引方法に該当する」としている。

公取ガイドラインで、公正競争阻害性がある

かどうかは、競争者等の取引機会を排除し、又は当該競争者等の競争機能を直接的に低下させるおそれ、価格・顧客獲得等の競争そのものを減減させるおそれ、競争手段としての不当性、自由競争基盤への侵害の4点の検討を行うとある。

想定事例では、許諾国において同業界で製品aは市場全体の需給を調整できるほどのシェアを持っておらず、また、ライセンサーは複数のライセンサーを設定し、ライセンサー間の生産量の調整をしているということではないので、ライセンサーによる数量上限設定は同業界での同業者間の競争を妨げるものではなく、この場合、契約書に上限数量制限を設けることは公正な取引に該当する可能性は低いと言える。

なお、日本以外の国における生産・販売数量制限条項の取扱は、各国で相違する可能性があり、例えば中国については、技術輸出入管理条例¹³⁾、契約法¹⁴⁾、独占禁止法¹⁵⁾の規制が存在し、注意を要する。生産・販売数量制限を行う場合には、各国の法律や当局の見解を確認して慎重に対応すべきであろう。

(3) ライセンサーからみた対応策

以上の検討から、並行輸入に関して、何ら契約等による手当てをしないと、日本への並行輸入の差止は認められない。

特に、商標権では、ライセンサーの契約違反がない場合、商標権はライセンサーが製品を適法に市場に流通させた時点で国際消尽していると考えられ、日本への流入についての権利行使は認められる可能性が非常に低いと考えられる。

一方、特許権では、ライセンサーとの実施許諾契約において、製造国及び販売国の許諾範囲を明示すると共に、日本における権利留保がされている旨の製品への明示を義務付け、更に販売代理店等への譲渡時における売買契約にて、販売国の限定を合意する等、実施許諾契約の順守義務の手当てを行うことにより、権利の行使

が認められる可能性が生まれる。

契約面以外の手当てとしては、アパレル等のブランドライセンスでは、国又は地域によって、当該国又は当該地域の物価に合った廉価品を販売するために、契約の際品質基準を取って変更しているケースがある。これは、日本国内に流入した低品質の製品に関して、商標権者は品質保証機能を害するとして、権利行使することが認められる可能性があるため、ビジネスモデル面で対応した対策と言える。

本件、想定事例では、製品に対する内外価格差や関税の税率、また製品配送に係る費用等が明らかではない為、並行輸入によるビジネスに与える影響を一概に測ることが難しいが、ライセンス開始時期を日本の製品ライフサイクルと一周期ずらす等、ビジネススキーム自体の見直しも一策となり得ることも、視野に入れて検討すべきであろう。

4.3 その他の留意点

(1) 規制法規による契約期間の制限

保証・並行輸入という二点の課題以外の留意点として、想定事例では、契約期間について「契約期間10年間、自動延長あり」と設定しており、このように実質的に無期限や長期の契約期間の設定をする場合は関連する法域の強行法規が契約の有効性に影響を与えないか検討する必要がある。

例えば以下の法域においては、契約期間の設定について規制を設けていることが知られている(表3)。

このように、契約期間の上限を設け実質的に永続する契約期間の設定を禁じている場合があるため、関連する法規制の有無を調査・検討した上で、事業に即しており、かつ、実質的な契約期間を設定する必要がある。

表3 契約期間の規制について

タイ	特許満了後、許諾ノウハウについて実施料を要求することは禁じられる（特許法省令第25条第4条(4)）。したがって、特許権の権利期間を超える契約期間を設定することは事実上困難と思料される。
ブランド	ロイヤルティの海外送金は現地当局への登録が要件になっている。もっとも、登録は契約の有効性に関する要件ではない。 他方、現地当局はノウハウに恒久的な守秘義務を認めていない。また、ノウハウライセンス契約満了後であっても、ライセンシーがその技術を使用できなくなるようなライセンス契約は認められない。このようなことから事実上、期限を定めない契約を締結することに実益はない。

(2) 対 価

1) 競争法との関係

複数の性質の異なる知的財産権を許諾対象とすることが前提の複合ライセンスでは、対価の設定方法も、競争法上注意が必要になる。

時間の経過により知的財産権の性質は変化する。例えば権利満了により消滅したり、あるいは価値が変化したりする。特許権、著作権は所定の期間を過ぎると権利は満了する。他方、商標権は更新を行えば半永久的に権利を維持することができる。価値の変化については、商標の信用力の面に着目すれば時間の経過に伴ってブランドの浸透により、信用力を増すことで価値が増大する可能性がある。一方、ノウハウは、時間とともに陳腐化し、価値が減ずる可能性が高い。

実務的な取扱いとしては、ライセンス契約の実施料は、契約期間中は一定とする場合が多いと思われる。

許諾対象の価値の変動とライセンス料について、公取ガイドラインの第4-5(3)は、権利消滅後も契約期間中と同様の条件を課し続けた場合不公正な取引方法に当たり独占禁止法に抵触するとしている。例えば特許ライセンス契約では、許諾権利が満了した後も特段の事情なく権利期間中と同様の条件を課した場合、契約

は無効となる可能性がある。

また公取ガイドラインはノウハウも対象としていることから、権利消滅後の制限についての上記考え方はノウハウについてもあてはまるものと思料する。このため、許諾ノウハウが非公知の状態を継続していたとしても、有用性を喪失した場合は特許の権利が消滅した場合と同様当該ノウハウに基づくライセンス料の徴収が違法とされるおそれがある点に注意が必要である。

2) 税制との関係

対価の規定においては、税制との関係で注意が必要な場合がある。

例えば、中国においては、商標ライセンス契約の場合は必ず増徴税（中国国内における物品の販売及び加工、修理修繕等の役務提供、物品の輸入に課せられる税金で、付加価値税に相当する）が課税されるが、特許等の技術ライセンス契約では増徴税が免除される。技術ライセンスと商標ライセンスを含む想定事例の複合ライセンス契約を中国法人と契約する場合には、税制対策として、少なくとも両対価を区分して計算可能な契約にすることが必須である¹⁶⁾。

しかしながら、区分記載をしても、税務当局の裁量で、商標使用料が明らかに低いと判断された場合、商標使用料を査定し増徴税が課税されることがあるので¹⁷⁾、商標使用料の妥当性について十分に説明できない場合は別個の契約とすることを検討すべきであろう。

3) 全般的留意点

複合ライセンス契約においてリスクを回避する為には、個別のライセンス契約で留意すべき事項も網羅する必要があり、より一層の地道な情報収集、適切なライセンシーの選定、日常的な予防策が重要となる。

ライセンシーの選定には、ライセンスを行う国の実情（市場環境、知的財産権に関する法整備状況、ライセンス規制及び労使関係など）の分析を実施する。また、ライセンシー候補企業

に対してはデューデリジェンスを実施し、経営者の契約遵守意識、人柄を評価するために面談を行うことも選定時に有効である。

日常的な防止策としては、頻繁にライセンシーと連絡を取り合い、信頼関係を築くことはもちろん、モニタリングやライセンシーへの監査、訪問による契約遵守状況の確認の実施、契約違反の製品が流通していないかを確認する市場調査、情報漏えいに対する対策などが考えられる。国によっては、ライセンシー企業に潜入調査を行う企業もあるようである。

更に、ライセンス契約全体を検討した上で、ビジネススキーム自体の再構築をすることも視野に入れる等、柔軟な対応が求められる可能性が一層高まると考えられる。よって、知財担当者としても、法律知識に加え、ビジネス戦略的知見の強化が期待される。

5. おわりに

本稿は、ライセンス第1委員会第1小委員会の2014年度の活動として行った検討を論説にまとめたものである。

知財権ミックスの動きがライセンス活動の局面でも将来的に起こり得るとの仮説に基づき、検討を進めてきたが、想定事例と活用シーンが異なるが複合ライセンスの動きがいくつか見られ始めた。

具体的には、2014年11月18日に世界的な携帯電話ブランドのノキアが中国OEMパートナーに複合ライセンスをし、タブレットの販売を開始する予定と発表した¹⁸⁾。その他、複数の日本企業が、海外での液晶テレビ事業撤退の際に、生産拠点の売却やブランドライセンスの締結による収入維持を図ろうとの試みが報道されている。この試みの中では、各種ライセンスについて複合的な検討がなされているものと推測される¹⁹⁾。

日本知的財産協会の委員会活動として、今後のビジネスを予見し、先手を打った検討を行う

ことにより、その成果が今後の企業活動の一助になれば幸いである。

なお、本稿の執筆は、小委員会メンバーである刑部泰江(ソフトバンク；小委員長)、清水隆弘(東京計器；小委員長補佐)、岸田直也(デンソー)、河野匡(東京ガス)、五嶋高裕(中国電力)、下村高弘(KADOKAWA)、日光理紗(キヤノンマーケティングジャパン)、福田史仁(三菱電機)、藤原茂倫(東芝テック)、門婷婷(カシオ計算機)が担当した。

注 記

- 1) 「知財ミックス戦略」は、妹尾堅一郎氏が実情を鑑み必要性を提唱、知的財産戦略本部が推進計画に反映し、まとめ審査制度という施策として導入に至っている。
- 2) 事業戦略対応まとめ審査について
https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/matome_sinsa.htm (参照日：2015年9月29日)
なお、まとめ審査は、2014/10/1現在で申請数49件、出願数にして600件を超える実績が公表されている。
<http://www.meti.go.jp/press/2014/10/2014100103/20141001003.html> (参照日：2015年9月29日)
- 3) ブランドの階層には主に、1) コーポレート・ブランド 2) ファミリー・ブランド 3) 製品ブランドの3層があり、製品ブランドとは、個々の製品、サービスに展開しているブランドを指す。
- 4) 日本においては仮に契約書に明確に記述することにより保証責任を排除した場合といえども、民法572条により、既にライセンス技術に問題があることを知っており、それをライセンシーに対して告知していなかった場合、当該保証責任免除の特約については無効となる可能性がある点には注意が必要である。この点、権利瑕疵についてはあるが[野口良光(著)石田正泰(補訂)、特許実施契約の実務－ノウハウ実施契約を含む契約書詳説－、(2004)、発明協会] p.135において記載されている。
- 5) アジア新興国における保証条項に関する規制については、[ライセンス第2委員会、アジア新興

- 国との技術ライセンス契約の留意点, (2014), 日本知的財産協会] を参照されたい。
- 6) 中国商標法第43条1項(法改正2014年5月1日)
 - 7) 藤本一郎, パテント, Vol.64 No.13 「中国ライセンス契約に関するスキーム比較」, (2011), 日本弁理士会, p.33
 - 8) Thomas P. White, Legal Update/Fall 2005 Volume 2, 「商標ライセンス, 販売(distribution)及びコンセント(consents)に伴うリスクについて」, (2005), SchiffHardin LLP.
 - 9) Connelly vs Uniroyal, Inc, 389 N.E. 2nd 155.(1979)
 - 10) 最判平9年7月1日民集51巻6号2299頁
 - 11) 最判平成15年2月27日民集57巻2号125頁
 - 12) 東京地判平成15年6月30日判時1831号149頁【ボディーグローブ事件】
 - 13) 技術輸出入管理条例第29条ではライセンス契約に伴う生産・販売数量制限について, 不合理な制限的条項を含めてはならないと規定しており, 合理性のない数量制限を禁止している。
 - 14) 契約法第329条では, 制限条項について包括的に無効とする旨が記載しており, この条項については「最高人民法院による技術契約紛争事件審理の法律適用における若干問題に関する解釈」の第10条において, 「数量, 種類, 価格, 販売ルート及び輸出先を明らかに不合理に制限すること」が制限条項に該当する旨が記載されている。
 - 15) 2014年6月11日付けで意見募集がなされた「工商行政管理機関の知的財産権濫用による競争排除・制限行為の禁止に関する規定」の第4条において製造・販売数量制限に関する独占的協定禁止について記載している。この第4条に記載の「知的財産権行使の過程において」, 「知的財産権行使の方式を利用して」をどのように解釈するかについては, 文言上において疑義があり, ライセンス契約上の数量制限をもって, 知的財産権行使の過程において独占的協定を結んだことになるかは不明確な部分がある。また, 数量制限について, 「数量, 品種, 販売経路及び輸出市場についても触れていないことから, これらを不合理な制限条件とみなすことはできないと工商総局が考えていることを示唆するのか, 或いは単なる起草上のミスなのかは必ずしも明らかではない。」との指摘が「一般財団法人国際貿易投資研究所, 平成25年度各国のライセンス規制の標準化研究報告書, 平成26年3月」p.119においてなされており, 中国工商総局が数量制限についてどのような考えを持っているのか今後注視する必要がある。
 - 16) 谷口由記, 中国進出における委託加工貿易, 技術ライセンスの契約, 商標に関するQ&A集(中国ビジネス初心者向け), (2008), 日本貿易振興機構
 - 17) 前掲注7) 藤本, p.34
 - 18) Nokia Announces N1 Android Tablet
<http://company.nokia.com/en/news/press-releases/2014/11/18/nokia-announces-n1-android-tablet>
(参照日: 2015年9月29日)
 - 19) 電機4社テレビ事業の構造改革他
<https://asset-alive.net/article.php?mode=show&seq=4715>
http://www.funai.jp/jp/product/index.html#license_notel
http://www.sharp.co.jp/corporate/ir/library/financial/pdf/2016/4/1603_1pre_nt.pdf
(参照日: 2015年9月29日)

参考文献

- ・妹尾堅一郎, 技術力で勝てる日本が, なぜ事業で負けるのか, (2009), ダイヤモンド社
- ・ライセンス第2委員会, ライセンス契約実務マニュアル-契約条文例付き-, (2008), 日本知的財産協会
- ・山上和則(編集)藤川義人(編集), 知財ライセンス契約の法律相談(新・青林法律相談), (2011), 青林書院
- ・木棚照一, 特許製品の並行輸入に関する一考察-BBS最高裁判決を契機として, (1999), 早稲田大学法学会
- ・田村善之, 並行輸入と特許権 BBS事件最高裁判決の意義とその検討
<http://lex.juris.hokudai.ac.jp/coe/articles/tamura/casenote97c.pdf> (参照日: 2015年9月29日)
- ・松田政行, NBL No.1000「この論文・知的財産法分野」, (2013), 商事法務

(原稿受領日 2015年11月2日)