

# Grant Clauseに関する 米国法上の法的論点と実務上の対応

瀬 川 一 真\*

**抄 録** 米国におけるライセンス契約のうち、Grant Clauseにおいては当該ライセンス権のさまざまな許諾内容が規定される場所、それらについては判例および法令などをふまえた起案が期待される。具体的には、ライセンス権の対象となる権利の明示、ライセンス権を付与する時期に関する表現の配慮、ライセンス権の独占性・許諾対象分野・許諾対象行為・許諾対象地域に関する表現の正確性の確保、および、ライセンス権の許諾期間・撤回可能性・譲渡可能性に関する規定と契約書上の他の規定との整合性などに着目したうえで、適切に起案することが望ましい。また、Grant Clauseを中心としたライセンス契約の規定は、ライセンス権の対象となる権利に関する訴訟の当事者適格の問題にも関係してくるほか、その運用によっては独占禁止法上の問題も生じかねないため、これらについても十分な配慮を必要とする<sup>1)</sup>。

## 目 次

1. はじめに
2. ライセンス権の許諾内容
  2. 1 ライセンス権の対象となる権利
  2. 2 ライセンス権を付与する時期
  2. 3 ライセンス権の独占性の有無
  2. 4 ライセンス権の許諾対象分野
  2. 5 ライセンス権の許諾対象行為
  2. 6 ライセンス権の許諾対象地域
  2. 7 ライセンス権を付与する期間
  2. 8 ライセンス権の撤回可能性
  2. 9 ライセンス権の譲渡可能性
3. そのほかに留意すべき事項
4. おわりに

## 1. はじめに

米国におけるライセンス契約の条件を定めるにあたってその中心的な関心の対象となるのはライセンス権をいつ、誰に向けて、どのように許諾するかといった内容である。Grant Clauseはこれら許諾内容を規定するものであるが、当

該許諾内容をめぐって事後の紛争が生じる例も少なくはなく、また、それに伴いさまざまな法的論点も見受けられる。

そこで本稿は、それらを再確認する趣旨で、各許諾内容に関する法的論点および実務上の対応案などを紹介する。また、Grant Clauseにおける当該許諾内容に関する規定は、ライセンス権の対象となる権利に関する訴訟の当事者適格、および、独占禁止法との関係についての配慮も要するため、それらの概要も紹介する。

## 2. ライセンス権の許諾内容

本章においては、Grant Clauseにおけるライセンス権の許諾内容に関する法的論点などを確認する。Grant Clauseにおいて着目すべきと思われる重要な内容としては、ライセンス権の対象となる権利、ライセンス権を付与する時期、ライセンス権の独占性の有無、ライセンス権の許諾対象分野、ライセンス権の許諾対象行為、

\* 米国コロンビア特別区弁護士 Kazuma SEGAWA

ライセンス権の許諾対象地域、ライセンス権を付与する期間、ライセンス権の撤回可能性、および、ライセンス権の譲渡可能性を挙げることができる。

これらを含むGrant Clauseの例およびその和訳は次のとおりである。

During the term of this agreement, the licensor hereby grants and agrees to grant, to the licensee an irrevocable, non-exclusive, royalty-bearing, term-limited, non-transferable license, under the intellectual property right, to make, have made, use, sell, offer for sale, or import the products in the territory and only in the field of use, with right to sublicense subject to the consent of the licensor, which consent shall not be unreasonably withheld after the licensor has been notified of the identity of the proposed sublicensee.

本契約の有効期間中、ライセンサーは、ライセンシーに向けて、撤回不可能・非独占・ロイヤリティ支払い義務あり・期間制限あり・譲渡不可能・サブライセンス可能（ただし、ライセンシーはサブライセンシーの身元をライセンサーに通知したうえで、ライセンサーの（合理的判断のもとになされる）同意を得る必要がある）との条件のもとで、許諾対象である知的財産権を用いたうえで、許諾対象地域内・許諾対象分野内において、製品を製造する・製造させる・使用する・販売する・販売の申し入れを行う・輸入するといった権利をここに付与し、かつ、付与することに同意する。

## 2. 1 ライセンス権の対象となる権利

ライセンス権の対象となる権利については、それを明示すべきである。たとえば、当該権利について安易に「intellectual property right」と規定するにとどまった場合、「intellectual property right」の意味はその単語が有する一般的な意味に基づいて解釈される傾向にあるため<sup>2)</sup>、商標権、著作権、特許権、トレード・シークレットに関する権利、パブリシティ権、著作者人格権、不正競争から保護されるべき権利などを広く含むと理解されかねないのである<sup>3)</sup>。

したがって、Definition Clause（契約書内における各単語の定義を規定する条項）において可能な限りの特定を行っておくことが望ましい。

## 2. 2 ライセンス権を付与する時期

かつての契約書においては、伝統的な契約書向けの単語が使用されており、その典型例としては、「herein」ならびに「hereunder」（以下、まとめて「here-単語」という）、および、「therein」ならびに「thereunder」（以下、まとめて「there-単語」という）が挙げられる<sup>4)</sup>。

しかし、現代においては、契約書は読み手を問うことなく理解しやすいものであるべきであるという考え方が浸透しつつあるほか、これら「here-単語」または「there-単語」は契約書の解釈を複雑化させようという問題がある<sup>5)</sup>。

したがって、「here-単語」・「there-単語」の使用に代えてより明確性のある表現（たとえば「hereunder」に代えて「under section [X]」または「as stated in section [X]」を用いることが望ましい<sup>6)</sup>。

もっとも、「hereby」はこの例外であり、固有の意義を有する単語とされる<sup>7)</sup>。つまり、裁判所は「hereby」に対象事項の即座の発生を認める意義を見出すのである。すなわち、ライセンス権の付与との関係でみると、裁判所は、

「[licensor] agrees to grant and does hereby grant [a license to licensee]」との一節について、ライセンス契約の締結をもって、当該ライセンス契約締結時には未発生の権利などをも対象としたライセンス権の設定が行われたものと解釈するのである<sup>8)</sup>。

これに対して、単に「[licensor] agrees to grant [a license to licensee]」とした場合、当該ライセンス契約の締結時には未発生の権利については、当該権利が発生した際にそのライセンス権を付与する旨の約束が行われたものと解釈されうる<sup>9)</sup>。

したがって、「hereby」を用いることの意義は、とりわけ早期に当該ライセンス権の存在を確実なものとした場合（たとえば、ライセンサーによる倒産手続きの申立てに備える場合<sup>10)</sup>）において認められうる。

## 2.3 ライセンス権の独占性の有無

ライセンサーに付与するライセンス権については、それが独占的な権利であるかどうかという点が最も重要な条件のひとつであるが、それをどのように表現するかについては議論のあるところである。

この点、Exclusive Licenseとは、もっぱらExclusive Licenseeによるライセンス権の行使を予定して付与されるライセンス権（つまり、当該ライセンス権を付与した後は、ライセンサー自らも当該ライセンス権の対象となる権利を活用できない）を指し、Sole Licenseとは、ライセンサーによるライセンス権の対象となる権利の活用およびSole Licenseeによるライセンス権の行使を予定して付与されるライセンス権（つまり、当該ライセンス権を付与した後も、ライセンサーは当該ライセンス権の対象となる権利を活用できる）を指すとの理解がある<sup>11)</sup>。

しかし、これらの理解は確定的なものとはいえないことをふまえると<sup>12)</sup>、契約上のExclusive

LicenseまたはSole Licenseの意義がいかなるものであるかについてはDefinitions Clauseなどにおいて別途説明を加えておくことが得策といえる。

これらに対して、Non-Exclusive Licenseは、当該ライセンス権を付与した後もライセンサーによる当該ライセンス権の対象となる権利の活用または別途の第三者に向けたライセンス権の設定について格別の制約をもたらないライセンス権を指すとされ<sup>13)</sup>、この意義については大きな見解の相違はないようである<sup>14)</sup>。

## 2.4 ライセンス権の許諾対象分野

ある権利の活用がさまざまな分野において可能である場合、ライセンサーとしてはライセンス収入の最大化などを目的として、各分野において最適と思われるライセンサーにそれぞれライセンス権を付与したいと考えることもあろう。

このように特定の分野に限ってライセンス権を付与することも可能であり<sup>15)</sup>、ライセンス契約においては「Field of Use」と呼称されることが多い。

Field of Useを設定する場合においては、Grant Clauseを明瞭なものとするためにも、また、Field of Useを正確に表現するためにも、その定義をDefinitions Clauseにおいて別途規定することが望ましい<sup>16)</sup>。

## 2.5 ライセンス権の許諾対象行為

### (1) 実施行為に関する表現

特にライセンサーにとって、ライセンス権のもとライセンサーに認められる実施行為がどのようなものであるかは重大な関心事であるから、それらはGrant Clauseに明示すべきであり、また、その表現はライセンス権の対象となる権利の効力に関する法令を参考とすることが望ましい。たとえば、特許権については「make, use, offer for sale, sell, or import (the products)」<sup>17)</sup>

との表現が参考になる。

これに対して、ライセンス権のもとライセンシーに許諾する実施行為を法令の定めるところより限定することももちろん可能である<sup>18)</sup>。

## (2) Sublicensing Rights

「Sublicensing Rights」とは、ライセンサーから許諾を受けたライセンス権をライセンシーが第三者（サブライセンシー）に実施させる権利をいう<sup>19)</sup>。

Sublicensing Rightsは、当該権利を許諾する旨のライセンサーによる明確な意思が示されている場合に限って認められるところ<sup>20)</sup>、当該許諾は、ライセンサーにとって、自己の技術を広めることになる、または、（ライセンシーから当該許諾に関する対価を受領できる場合において）追加の収益を期待できるといった側面がある。

そこで、ライセンサーとしては、ライセンシーにサブライセンシーの特定を求めたうえで、都度、当該サブライセンシーとの関係においてSublicensing Rightsを許諾するかどうかを決定するといった手続きをとることが考えられる。

## (3) Have Made Rights

「Have Made Rights」とは、ライセンサーから許諾を受けたライセンス権をライセンシーが自己のために第三者に実施させる権利をいう<sup>21)</sup>。すなわち、当該第三者にはライセンシー以外の者のための当該実施行為は認められていないわけであり、この点においてサブライセンシーとは異なる<sup>22)</sup>。

Have Made Rightsは、ライセンス権の実施行為の対象となる製品を「make, use, and sell」する権利に本来的に含まれており、このような理解は明確な反対の意思が示されている場合に限って覆すことができるとされる<sup>23)</sup>。

したがって、ライセンサーとしては、Have

Made Rightsを認めない場合においては当該権利の除外を明示する必要があり、また、Have Made Rightsを認める場合においては当該権利の行使者・行使態様を把握する趣旨でそれらの明記を求めることが考えられる<sup>24)</sup>。

## 2. 6 ライセンス権の許諾対象地域

ライセンス権の範囲を画するため、ライセンス権の実施を認める国・地域についても明示しておくことが望ましい<sup>25)</sup>。そこで、Definitions Clauseにおいて、それらを「Territory」などとして定義したうえで、Grant Clauseと関連付けることが多い。

Territoryについては対象となる国・州などの名称を列挙することが適切である。たとえば、「North America」のような抽象的な表現は避けるべきであり、それは「Canada, the United Mexican States, and the United States of America」と表現すべきである<sup>26)</sup>。

なお、特許権者または当該特許権のライセンシー（以下、まとめて「特許権者ら」という）から製品を購入した者は、以降、特許権者らから当該製品に関する特許権侵害の主張などを受けることはない<sup>27)</sup>。したがって、たとえばライセンシーX以外のライセンシーから製品を購入した者は、当該製品をライセンシーXのTerritory内に輸入し、販売することも可能であるところ、それはライセンシーXのTerritory内における製品の販売数量を減少させることになりかねない。

そこで、ライセンシーとしては、たとえばライセンス契約においてMost Favored Nation Clause（ライセンサーによる、ライセンシーのライセンス条件は他のライセンシーのライセンス条件に劣るものではない旨の確約を規定する条項）を設けるなどし、Territory内における自己の競争力を確保することが考えられる。

## 2. 7 ライセンス権を付与する期間

特にライセンシーは、永続的にライセンス権の付与された状態を確保することを意図して、「perpetual (license)」との表現をGrant Clauseにおいて用いることも少なくない。

しかし、そもそも特許権などについてはその存続期間が法律によって規定されているし、また、ライセンス権の基礎となるライセンス契約の終了に伴いライセンス権も消滅することを予定している場合においては、「perpetual」との間に矛盾が生じることになってしまう。

したがって、これらが妥当するような場合においては、ライセンス権の付与が有期であることを示す趣旨で、「perpetual」の代わりに、「term-limited」または「during the term of this agreement」などを用いるべきである<sup>28)</sup>。

なお、ライセンス権が「perpetual」に付与されているにもかかわらず、「revocable」(撤回可能)であるともされている場合、当該ライセンス権は実質的には「perpetual」に付与されたものとはいえない<sup>29)</sup>。すなわち、「perpetual」は「irrevocable」(撤回不可能)とともに用いられるべきなのである(これに対して「term-limited」の場合には「revocable」または「irrevocable」のいずれとの組み合わせも成立しうる)。

それでは、ライセンス権を付与する期間に関する明示のない場合、当該ライセンス権はどの程度の期間存続するのであろうか。

この点、(ライセンス権の基礎となる)ライセンス契約は、ライセンス権の対象となる権利の法律上の有効期間の満了をもって終了する(したがって、ライセンシーのライセンス権およびライセンス料の支払い義務なども消滅する)と解釈される<sup>30)</sup>。これに対して、トレード・シークレットのライセンスのように、ライセンス権の対象となる権利に法律上の有効期間が定め

られていない場合においては、当該ライセンス契約の全体および関連事情をふまえたうえで、当該ライセンス契約(および付随するライセンス権)の有効期間を決定することになる<sup>31)</sup>。

ライセンス権の帰趨をこのような取り扱いに委ねることは契約当事者の地位を不安定にするものであるから、Grant Clauseにおいては、当該ライセンス権を付与する期間を明示しておくことが望ましい<sup>32)</sup>。

## 2. 8 ライセンス権の撤回可能性

Grant Clauseにおいてよく見受けられる表現のひとつには「irrevocable(license)」も挙げることができる。この場合における「irrevocable」は、「当該ライセンス権は変更できない確定的な権利であって、ライセンシーによる契約違反などがあつたとしても、当該ライセンス権はそのまま存続する」といった意味を有する<sup>33)</sup>。

まず、ライセンス権が「irrevocable」であるかどうかに関する明示のない場合は「revocable」であるライセンス権が付与されたものとして取り扱われるのが原則であるが<sup>34)</sup>、そのような取り扱いを望む場合においても、明確性を図るべく、「revocable at will」または「revocable, with or without cause」などと加えておくことが望ましい<sup>35)</sup>。

次に、当該ライセンス権を「irrevocable」に付与することを望む場合、それは(たとえライセンシーによるライセンス契約違反が認められたとしてもライセンス権を撤回することは認められないという意味における)絶対的なライセンス権の撤回不可能性を意味しうることを認識すべきである<sup>36)</sup>。

また、Grant Clauseにおいてはライセンス権が「irrevocable」に付与されているにもかかわらず、たとえばTermination Clauseにおいては特定の事象が生じた場合におけるライセンシーによるライセンス契約の解約権を認めているな

ど、当該ライセンス契約のその他の条項において「irrevocable」と矛盾する内容を含んでいることもある。したがって、ライセンサーとしては、契約書全体の整合性についても確認すべきである。

## 2. 9 ライセンス権の譲渡可能性

ライセンス契約においては、当該ライセンス権を第三者に譲渡することが認められているかどうかという点も重大な関心事である。

そこで、Grant Clauseにおいては当該ライセンス権が「transferable」（移転可能）または「non-transferable」（移転不可能）である旨を規定することもある。

この点、ライセンス権は本来的に「non-transferable」と理解されているから<sup>37)</sup>、ライセンサーによるライセンス権の譲渡を禁止する場合においてはGrant Clauseにあえて「non-transferable」とある旨を規定する必要はなく、Assignment Clause（当事者が当該契約のもとで得た権利などを第三者に譲渡することの可否を規定する条項）における手当てをもって足りるとも考えうる。

これに対して、ライセンサーによる当該ライセンス権の譲渡を許諾する場合においては、Grant Clauseに「transferable」とある旨を規定することにも一定の意義が認められる。もっとも、その場合においてもAssignment Clauseも用意することが望ましい。Assignment Clauseにおいては、Change of Control Clause（企業結合のような組織再編の実行がAssignment Clauseにおける当事者が当該契約のもとで得た契約上の権利などの譲渡に該当するかどうかに関して規定する条項）のように、純粹に「transferable」の問題として取り扱うことのできない事項の手当ても行うべきだからである。

いずれの場合においても、Grant ClauseとAssignment Clauseの間で矛盾が生じることは

避けなければならない。

## 3. そのほかに留意すべき事項

本章においては、Grant Clauseとライセンス権の対象となる権利に関する訴訟の当事者適格の関係、および、Grant Clauseと独占禁止法との関係について、その概要を紹介する。

### (1) Grant Clauseと当事者適格との関係

訴訟における当事者適格については合衆国憲法などがその基本的要件を定めているが（constitutional standing）<sup>38)</sup>、個別の訴訟の性質との兼ね合いから、裁判所はそれらのほかにも追加の要件（prudential standing）を求めることがある<sup>39)</sup>。

たとえば、ある特許権について第三者がそれを侵害する行為を行っている場合、当該行為に関する訴訟の当事者適格は特許権者に認められるのが原則である<sup>40)</sup>。もっとも、特許権の譲受人または当該特許権のライセンサーについても、当該特許権侵害行為に重大な利害関係を持つ場合があるとして<sup>41)</sup>、当事者適格が認められる場合がある。

この点、Exclusive Licenseのライセンサー（以下、「Exclusive Licensee」という）は、特許権の譲受人と同等の権利たる「All Substantial Rights」を有している場合に限り、単独での当事者適格が認められる<sup>42)</sup>。「All Substantial Rights」を要求する趣旨は、Exclusive Licensee以外の者からの別訴提起の回避を図ることおよび当該別訴提起の結果としての第三者の当該特許権侵害行為に関する二重の責任の回避を図ることにある。

Exclusive Licenseeが「All Substantial Rights」を有しているかどうかについては、当該ライセンス契約において、(1) Exclusive LicenseeはSublicensing Rightsを有しているのか、(2) ライセンサーは、Exclusive Licensee

によるライセンス契約違反が認められた場合においてライセンス権に関する解約権を有しているのか、(3) Exclusive Licenseeが第三者に対する特許訴訟を提起した結果として得た損害賠償の一部について、ライセンサーに分配するような仕組みとなっているのか、(4) Exclusive Licenseの付与されている期間は長期間であるのか、(5) ライセンサーはExclusive Licenseeのライセンス権に基づく活動に関する監督権を有しているのか、(6) ライセンス対象となる権利の維持費用はライセンサーが負担することとなっているのか、(7) Exclusive Licenseeがライセンス権を譲渡することに関する制約はあるのか、および、(8) ライセンサーは、ライセンス権の対象となる権利を侵害する第三者に対して訴訟を提起する権利を有しているのかなどを考慮して判断すべきであるとされ、これらのうち特に(8)を最も重視するようである<sup>43)</sup>。

これに対して、Exclusive Licenseeが「All Substantial Rights」を有していない場合、constitutional standingは認められる一方でprudential standingは認められない。したがって、当該Exclusive Licenseeには単独での当事者適格は認められないが、この当事者適格の欠缺は、特許権者たるライセンサーを共同原告とすることによって治癒できる<sup>44)</sup>。

そこで、Exclusive Licenseeとしては、自己のライセンス権が単独での訴訟提起には十分でないと判断された場合に備える意味で、ライセンサーの当該訴訟への参加を義務付ける規定をライセンス契約に加えることが考えられる。

なお、第2章において紹介したライセンス権の許諾内容との関係についてみると、Exclusive Licenseeの有する独占権が許諾対象地域に関するものである場合(exclusive territorial license)にはライセンサーは単独での当事者適格を有するとする一方、ライセンサーの独占権がField of Useの範囲内で認められているにすぎない場

合(exclusive field of use license)にはライセンサーは単独での当事者適格を有さないとした事案がある<sup>45)</sup>。

これに対して、Non-Exclusive Licenseのライセンサーは、constitutional standingを満たしていないため、当事者適格を有さない。そしてこの当事者適格の欠缺は、ライセンサーを共同原告としたとしても治癒できない<sup>46)</sup>。

## (2) Grant Clauseと独占禁止法との関係

ライセンス権の設定は対象となる権利などの活用の途を広げるという点においてライセンサーとライセンサーの間の競争を促進するものと評価できる。もっとも、ライセンス契約の結果、ライセンサーおよびライセンサーの取り扱い製品の価格・供給量・品質などに競争制限的な効果が生じる場合もあるほか、ライセンス契約がライセンサーとライセンサーの間の競争制限のための手段として用いられることもありうるから<sup>47)</sup>、ライセンス契約も独占禁止法の射程外というわけではない。

この点、独占禁止法事案を管轄するDepartment of JusticeおよびFederal Trade Commission(以下、まとめて「Agencies」という)は、特許権、著作権、トレード・シークレットおよびノウハウのライセンスに関する取り扱い方針をガイドライン<sup>48)</sup>において示しているところ、その骨子は次のとおりである。

まず、当該ライセンス契約が独占禁止法の問題を有しているかどうかに関する判断基準は「Per Se Illegal」(水平的価格協定を含む特定の独占禁止法に反する行為については、独占禁止法違反を主張する者は、当該特定の行為があったことを証明すれば足りるとされる<sup>49)</sup>)または「Rule of Reason」(特定の独占禁止法に反する行為以外の行為については、独占禁止法違反を主張する者は、当該特定の行為があったことのほか、当該行為による競争制限が不合理なもの

であることを証明することも要するとされる<sup>50)</sup>に分けられる。

これらのうちのいずれを適用するかについては、当該ライセンス契約が経済活動の効率的な統合を推進する効果を有するかどうかの問題とされるところ<sup>51)</sup>、ライセンス契約は、ライセンサーの技術力とライセンシーの製品供給力の統合を推進するものであるとして、Rule of Reasonによって判断されるのが原則となる<sup>52)</sup>。Rule of Reasonのもとにおいては、まず、ライセンス契約における他方当事者に課される制約が競争制限的なものであるのかが検討対象となり、次に（当該制約が競争制限的なものである場合）当該制約は（当該競争制限の効果を上回る）競争促進の効果を生じさせるうえで合理的に必要なものであるのかが考慮される。

これに対して、Per Se Illegalによって判断されるのは、（競合する）製品価格に関する合意が行われている場合などである。

なお、Agenciesが着目するのは、ライセンス契約の規定内容ではなく、ライセンス契約に基づく実際の運用がどのように行われているかである<sup>53)</sup>。

最後に、ライセンス契約については、独占禁止法上の問題を生じさせる可能性が非常に低いと考えられる場合がある。ひとつは、Non-Exclusive Licenseであり、これはNon-Exclusive Licenseはその性質上なんら競争制限の状況をあらたにもたらしものではないからである<sup>54)</sup>。もうひとつは、ライセンス契約の内容がPer Se Illegalとみなされるような制約を含んでいない場合で、かつ、当該制約によって重大な影響を受ける市場におけるライセンサーとライセンシーの市場シェアを合算しても20%を超過しない場合である<sup>55)</sup>。

## 4. おわりに

本稿においては、Grant Clauseを起案するに

あたって留意すべき法的論点および実務上の対応案などを紹介した。契約当事者はこれらのうち対象案件との関係で特に注意を払うべき事項を抽出したうえでGrant Clauseの起案を行うことによって、いっそう充実したライセンス契約を用意できるものと思われる。

## 注 記

- 1) 本稿は、学術研究または法務業務などに関する参考情報を提供するために用意されたものであって、特定の案件に関する法的アドバイスの提供を意図して用意されたものではない。特定の案件に関する法的アドバイスを必要とされる場合には、弁護士またはその他専門家のアドバイスを得るべきであることに留意されたい。
- 2) *E.g., Nano-Proprietary Inc. v. Canon, Inc.*, 537 F.3d 394, 400 (5th Cir. 2008) (New York州法において契約上の単語などは文字通りに理解されるべきであるとして、「irrevocable(license)」の意味についても辞書における意味を参考とした事案)。
- 3) *See Black's Law Dictionary: Pocket Edition* 395 (4th ed. 2011).
- 4) ここに「here-」とは、「this thing (document, section, またはparagraph)」を意味する。したがって、「herein」の場合、「in this agreement」などを意味し、また、「hereto」の場合は「to this agreement」などを意味する。これに対して、「there-」とは、「that thing」を意味する。*Id. at* 355, 756.
- 5) *See e.g., Medicis Pharma. Corp. v. Anacor Pharma., Inc.*, C.A. No. 8095-VCP (Del. Ch. 2013) (「Notwithstanding anything contained in this Section 13.2 to the contrary, each Party shall have the right to institute judicial proceedings against the other Party or anyone acting by, through or under such other Party, in order to enforce the instituting Party's rights hereunder through specific performance, injunction, or similar equitable relief.」との条項に関する事案（下線は筆者による）。「一方当事者が他方当事者に対して司法手続きによる救済を求めることができる「hereunder」の権利」とは、当該条項において規定されている権利を指すものであるのか



- (「under this section.」), または, 当該契約において規定されている権利を指すものであるのか(「under this agreement.」)について争いとなった)。
- 6) Kenneth A. Adams, *A Manual of Style for Contract Drafting* 188 (4th ed. 2017).
  - 7) *Id.* at 355.
  - 8) *E.g., Imation Corp. v. Koninklijke Philips Electronics*, 586 F.3d 980, 986 (Fed. Cir. 2009). (quoting *DDB Tech., L.L.C. v. MLB Advanced Media, L.P.*, 517 F.3d 1284, 1290 (Fed. Cir. 2008) and *Filmtec Corp. v. Allied-Signal Inc.*, 939 F.2d 1568, 1573 (Fed.Cir.1991)).
  - 9) Kenneth A. Adams, *Landslide (ABA Section of Intellectual Property Law) January/February 2016 Granting Language in Patent License Agreements: An Analysis of Usages*, 3, <https://www.adamsdrafting.com/wp/wp-content/uploads/2016/02/Granting-Language-in-Patent-License-Agreements-Adams-Final.pdf>; e.g., *IpVenture, Inc. v. ProSter Comput. Inc.*, 503 F. 3d 1324 (Fed. Cir. 2007).
  - 10) 11 U.S.C. § 101 (35A); *Mission Prod. Holdings v. Tempnology, LLC*, 139 S. Ct. 1652 (2019) (トレード・シークレット, 特許権, または著作権などのライセンスは, 当該ライセンス契約のライセンサーによる倒産手続きの申立て後もなお当該ライセンス権を存続させる旨の選択権を有する)。
  - 11) Cynthia Cannady, *Technology Licensing and Development Agreements* 126 (2013 ed.).
  - 12) *See Adams, supra* note 6, at 415 (たとえば, Sole Licenseeについては, Sole Licenseeにライセンス権が付与されるよりも前に他の者にライセンス権が付与されている場合においては, 当該ライセンス権は存続するとの理解があると指摘する)。
  - 13) Cannady, *supra* note 11, at 126.
  - 14) *See e.g., Unarco Indus., Inc. v. Kelley Co.*, 465 F.2d 1303, 1307 (7th Cir. 1972) (Non-Exclusive Licenseについては実質的にライセンサーがライセンサーに対する訴訟提起を禁じたものと同視できると評価した事案)。
  - 15) *United States v. GE Co.*, 272 U.S. 476, 490 (1926).
  - 16) Sandra L. Shotwell, *Field of Use Licensing*, IN 11.8 *Intellectual Property Management in Health and Agricultural Innovation: A Handbook of Best Practices* (Anatole Krattiger et al. 2007), <http://www.iphandbook.org/handbook/chPDFs/ch11/ipHandbook-Ch%2011%2008%20Shotwell%20Field-of-Use%20Licensing.pdf>
  - 17) *See* 35 U.S.C. § 154 (2013)
  - 18) *E.g., United States*, 272 U.S., 490.
  - 19) *See Black's Law Dictionary: Pocket Edition, supra* note 3, at 723.
  - 20) *E.g., Miller v. Glenn Miller Prods.*, 454 F.3d 975, 978 (9th Cir. 2006).
  - 21) *See Michael P. Bregener, "Have Made" Rights – A Trap for the Unwary*, *Intellectual Property Today* (Jul. 2003), <https://www.kirkland.com/siteFiles/kirkexp/publications/2466/Document1/Have%20Made%20Bregener.pdf>
  - 22) *E.g., CoreBrace LLC v. Star Seismic LLC*, 566 F.3d 1069, 1073 (Fed. Cir. 2009).
  - 23) *Id.* at 1073 (citing *Carey v. United States*, 164 Ct. Cl. 304 (1964)). このような理解は, 対象契約がExclusive Licenseであるか, または, Non-Exclusive Licenseであるかを問わないとする。*Id.*
  - 24) Jane Song & Julia Miller, *A license to "Make, Use, and Sell" a Patented Product Inherently Includes "Have Made" Rights, Stay Current* (Jun. 2009), Paul, Hastings, Janofsky & Walker LLP, 2, <https://www.paulhastings.com/docs/default-source/PDFs/1333.pdf>
  - 25) *See e.g., Mid-West Conveyor Co. v. Jervis B. Webb Co.*, 92 F.3d 992 (10th Cir. 1996) (Jervis B. Webb Companyが競合事業者であるMid-West Conveyor Company, Inc. (以下, 「Mid-West社」という)に向けて行ったコンベヤー・システムに関する特許権のNon-Exclusive Licenseにまつわる事案。当該ライセンス契約においては, 許諾対象権利は米国特許番号によって明示されていた一方, 許諾対象地域は何らの明示がなかったため, Mid-West社による米国外でのライセンス権の実施の可否が問題となった。裁判所は, 当該ライセンス契約の規定からは, 米国のみにおけるライセンス権が許諾されているとも, または, 全世界におけるライセンス権が許諾されているとも理解できるとして, そのいずれを意味するかについては, そのほかの具体的事情も

- 考慮する必要があるとした)。
- 26) Cannady, *supra* note 11, at 131.
- 27) *Impression Prods. v. Lexmark Int'l, Inc.*, 581 U.S. \_\_\_ (2017) (特許権者による米国外での製品の販売をもって当該製品に関する米国特許権の消尽を認めた事案。Impression Products, Inc.が、使用済みのLexmark International, Inc. (以下、「Lexmark社」という)製のトナーカートリッジにトナーを補充したうえで米国内に輸入し安値で販売するなどしたところ、Lexmark社は当該行為は自己の米国特許権を侵害するなど主張した。裁判所は、特許権者が製品を販売した場合、当該製品に関する特許権は消尽するわけであって、それは当該販売が米国内で行われたかどうかを問わない旨を示した)。
- 28) Cannady, *supra* note 11, at 136.
- 29) *Id.* at 204.
- 30) *E.g., Thomas v. Thomas Flex. Coupling Co.*, 353 Pa. 591 (Sup. Ct. Pa. 1946), 596-97.
- 31) *Id.*
- 32) *E.g., Nova Chemicals, Inc. v. Sekisui Plastics Co.*, 579 F.3d 319 (3d Cir. 2009) (Sekisui Plastics Co., Ltd. (以下、「Sekisui社」という)の高機能発泡樹脂に関する特許権およびトレード・シークレットのライセンス契約に関する事案。ライセンスであるSekisui社は、当該ライセンス契約におけるライセンス対象となるトレード・シークレットについては「perpetual (license)」であると主張したものの、当該ライセンス契約においてはトレード・シークレットのライセンス期間に関する明示がなかったため、当該ライセンス契約が終了しているかどうかが争点となった。裁判所は、トレード・シークレットについては論理的には永続的に保護の対象となりうるとしつつも、Sekisui社が当該トレード・シークレットの公知化のリスクに向けた十分な対応をとっていなかったことなどを理由として、その主張を退けた)。
- 33) *See Black's Law Dictionary: Pocket Edition, supra* note 3, at 408; Cannady, *supra* note 11, at 131.
- 34) Cannady, *supra* note 11, at 136; Sidley Austin LLP, *The Terms "Revocable" and "Irrevocable" in License Agreements: Tips and Pitfalls*, Feb. 2013, <https://casetext.com/analysis/the-terms-revocable-and-irrevocable-in-license-agreements-tips-and-pitfalls>
- 35) *Id.*
- 36) *E.g., Nano-Proprietary Inc. v. Canon, Inc.*, 537 F.3d 394, 400 (5th Cir. 2008) (Nano-Proprietary, Inc.によるCanon, Inc.向けのフラット・パネル・テレビジョンに関する特許権のライセンス契約(「irrevocable」license「without the right to sublicense」)に関する事案。Canon, Inc.によるSublicensingは重大なライセンス契約違反を構成するため通常はNano-Proprietary, Inc.による当該ライセンス契約の解除が可能であることを示唆しつつ、本事案においては、「irrevocable」は撤回不可能を意味することは明らかであるとして当該契約の解除を認めなかった)。
- 37) *See e.g., Rhone Poulenc Agro, S.A. v. DeKalb Genetics Corp.*, 284 F.3d 1323, 1328 (Fed. Cir. 2002).
- 38) *See* U.S. Const. art. III.
- 39) Micah J. Revell, *Prudential Standing, the Zone of Interests, and the New Jurisprudence of Jurisdiction*, 63 Emory L.J. Vol. Comments, 221, 223 (2013-2014), <http://law.emory.edu/elj/content/volume-63/issue-1/comments/prudential-standing.html>
- 40) 35 U.S.C. § 281 (1952); 35 U.S.C. § § 100 (d) (2012).
- 41) *See* F.R.C.P. § 17 (a) (1) (1988).
- 42) *E.g., Morrow v. Microsoft Corp.*, 499 F.3d, 1332, 1340 (Fed. Cir. 2007).
- 43) *See Alfred E. Mann Found. for Sci. Research v. Cochlear Corp.*, 604 F.3d 1354, 1360-61 (Fed. Cir. 2010).
- 44) *E.g., Morrow*, 499 F.3d, 1340 (citing *Indep. Wireless Tel. Co. v. Radio Corp. of Am.*, 269 U.S. 459, 467, 469 (1926)).
- 45) *See Int'l Gamco, Inc. v. Multimedia Games, Inc.*, 504 F.3d 1273, 1278-79 (Fed. Cir. 2007) (exclusive territorial licenseの場合においては、当該対象地域における当該知的財産権の侵害はあくまでひとつしか発生しないから同一の訴訟が複数発生するといったおそれがないことを理由とし、exclusive territorial licenseeとexclusive field of use licenseeの間での取り扱いを別にした事案)。
- 46) *E.g., Intellectual Prop. Dev., Inc. v. TCI Cablevision of Cal. Inc.*, 248 F.3d, 1333, 1345 (Fed. Cir. 2001) (Non-Exclusive LicenseeおよびBare Licenseeに

についてはそもそも法的保護に値する損害が認められないためconstitutional standingを満たさない旨を示した事案。なお、ここに、Bare Licenseとは、ライセンサーはライセンシーによるライセンス権の対象となる権利の行使に関して訴訟提起を行わない旨の確約を行うものの、その他の制約を受けることのないライセンスを指している); *see e.g., Morrow*, 499 F.3d, 1340-41.

- 47) *E.g., Palmer v. BRG of Georgia, Inc.*, 498 U.S. 46 (1990) (Harcourt Brace Jovanovich Legal and Professional Publications (以下、「HBJ社」という)が競合事業者であるBRG of Georgia, Inc. (以下、「BRG社」という)に向けて行った司法試験の受験対策向け教材などのExclusive Licenseに関する事案。当該ライセンス契約においては、BRG社はGeorgia州において、また、HBJ社はそれ以外の州において独占的に事業を行い、相互に競合しない旨を規定していた。裁判所は、

HBJ社およびBRG社は水平的競争関係にあるところ、当該規定のような競争制限的な効果を有する市場分割はPer Se Illegalであり独占禁止法に反するとした)。

- 48) U.S. Dept. of Justice and F.T.C. Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property (2017).  
49) Christopher L. Sagers, *Antitrust* 89 (2d ed. 2014).  
50) *Id.* at 90.  
51) U.S. Dept. of Justice, *supra* note 48, at 17.  
52) *Id.*  
53) *Id.* at 21-22.  
54) *Id.* at 21.  
55) *Id.* at 24.

(URL参照日は全て2019年12月28日)

(原稿受領日 2020年1月20日)

