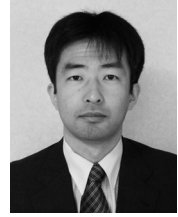


特許権売買契約と関連する法的問題

弁護士 山口 裕司



要 約

特許権の売買は、知的財産の活用の一態様ではあるものの、これまで注目されることは多くなかった。米国におけるパテントトロールが特許権を購入して、行使し収益を上げる仕組みが、近時において、特許権の活発な売買等の取引を促している。米国の特許購入契約は日本の特許権譲渡契約よりも詳細で、既存のライセンス、売主へのライセンスバック、表明保証、デューデリジェンスなどの規定ぶりについて一般化できる傾向も見られる。また、米欧では、特許権の取得が独占禁止法上の観点から分析の対象となることがあり、様々な事例で問題となっている。日本においても、特許権の売買が活発化し、米国流のより複雑な規定を含む特許購入契約を目にする機会も増えると想定されるので、本稿において米国等の動きを整理して紹介する。

目次

1. はじめに
2. 特許権の売買の特徴
3. 日本の特許権譲渡契約の雛形の検討
4. 米国の特許購入契約の分析
 - (1) 譲渡の対象
 - (2) 既存のライセンス
 - (3) 売主へのライセンスバック
 - (4) 対価の支払
 - (5) 売主の表明保証
 - (6) 表明保証をしない事項
 - (7) デューデリジェンス
 - (8) HSR 法に基づく届出
5. 特許権の売買に伴い生じ得る独占禁止法上の問題
 - (1) 日本の事例
 - (2) 米欧の事例
6. まとめ

注目されることは必ずしも多くなかったと言える。それは、知的財産の譲渡を受けることによって得られる利益を見積もることが難しく、知的財産の価値に着目して知的財産を売買することは頻繁に行われてこなかったためである⁽²⁾。

ただ最近では、特に米国において、特許権を売買したり、その仲介をしたりする取引が活発に行われるようになってきている。特許権を事業会社に対して行使して収益を得るいわゆるパテントトロール (patent troll。特許非実施主体 (Non-Practicing Entity) とも呼ばれる) の隆盛は、経営難に陥った企業が数千件の保有特許権をまとめてオークションにかけて売却し、売却益を得る動きにつながっており、さらにそのような特許権をパテントトロールが購入したり、あるいはパテントトロールの権利行使に対し防御策を取ろうとする側の会社や団体が購入したりするようになってきている。言い換えれば、特許権を購入して、その行使により購入額に見合う以上の損害賠償金を獲得できる仕組みがあり、投資を呼び込むこともできる、いわゆる特許エコシステム⁽³⁾が成り立っているから、特許権の売買、流通が進むと説明することもできる。日本において、特許権者が侵害者から得られる損害賠償額が充分か否かについては議論もあるが⁽⁴⁾、パテントトロールを含む特許権者の活動はグローバル化しており、米国流に特許権が売買される時代は、日本においても現実のものとなろうとしている⁽⁵⁾。

1. はじめに

知的財産基本法 (平成 14 年法律第 122 号) が 2003 年 3 月 1 日に施行されてから、15 年が経つ。「知的財産の創造、保護及び活用」が更なる知的財産の創造を生むという「知的創造サイクル」と呼ばれる考え方は定着し、「知的財産の創造、保護及び活用」の各局面については論じ尽くされた感も強い。しかしながら、このうち活用については、自己実施、許諾 (ライセンス) 及び移転 (譲渡・担保) があると説明されているものの⁽¹⁾、自己実施や許諾に比べると、知的財産の移転が

本稿では、近時の特許権売買契約において規定される条項について取り上げると共に、特許権の売買に伴い生じ得る独占禁止法上の問題を取り上げる。

2. 特許権の売買の特徴

日本民法は、「物」とは有体物を指すと定義し（民法 85 条）、無体物に当たる特許権を、所有権や用益物権の客体とは考えていないが、権利質（民法 362 条）や準占有（民法 205 条）を認めているように、担保物権や占有の客体となり得ることを認めている⁽⁶⁾。但し、特許権に準占有を認めるとしても、占有訴権の規定の準用に関しては、特許権の譲渡契約に関する瑕疵について、その争いを遮断する効果を認める余地があるかどうかであるとも解されている⁽⁷⁾。

日本民法では、売買は、「当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約すること」によって、その効力を生ずるので（民法 555 条）、特許権も売買の対象となることは言を俟たないが、取引の安定化や買主保護のため⁽⁸⁾、日本特許法では、特許原簿への登録が特許権の移転の効力発生要件になっている（特許法 98 条 1 項 1 号）。

これに対し、米国特許法では、特許商標庁への登録が譲渡契約締結日から 3 月以内又はその後の購入若しくは抵当権設定より前にされない限り、譲渡の通知を受けていない善意の、有価約因に基づくその後の購入者又は抵当権者に対して対抗できない旨が定められている（35 U.S.C. 261）。売買契約については、米国では、州法である契約法が適用されることになる。ただ、特許権の譲受が侵害訴訟の提起より後に行われた場合における原告適格の有無に関して、契約準拠法であったニューヨーク州法によらずに、連邦法である特許法に基づいて判断した裁判例（ニューヨーク州法によるべきだとする少数意見が付されている）もある⁽⁹⁾。

3. 日本の特許権譲渡契約の雛形の検討

日本語で公表されている特許権譲渡契約の雛形は、後述の米国の特許購入契約と比較すると、総じて簡潔なものが多い。売主の財産権移転義務を定める対象特許権とその移転登録手続、買主の代金支払義務を定める対価⁽¹⁰⁾とその支払方法についての条項は、どの雛形にも含まれる必須の条項と言えるが、ほかに、特許料

納付の負担⁽¹¹⁾について定めたり、売主に発明者や特許権に関連するノウハウその他の技術が残る場合に、技術情報の提供・技術指導⁽¹²⁾や訴訟での協力⁽¹³⁾について定めたりする条項例がある。なお、特許権譲渡契約が事業実施のための技術提供を債務の内容とするものであったかどうか争点となった裁判例⁽¹⁴⁾もある。

特許権は、特許発明の技術的範囲も、特許が無効になる可能性も個々に異なっており、不代替的と言えようが、「現状有姿」で購入することを前提として、買主に損害が生じても売主は保証せず、対価も返還しないこと⁽¹⁵⁾を定める条項例がある一方で、事業譲渡に伴う特許権の譲渡において、一方当事者が他方当事者に対し、一定の事実について表明し保証する条項（Representations and Warranties）や一定の事項を誓約する条項（Covenants）を詳細に定め、それらの違反があれば、特許権の譲渡を履行する前提条件（Conditions Precedent）を欠くとして買主が解除でき、売主が買主に補償をすること⁽¹⁶⁾を定める条項例も提案されている。

なお、現行民法 570 条の瑕疵担保責任は、特定物売買について認められた法定責任と解する説（法定責任説）が有力であったが、民法改正（平成 29 年法律第 44 号）により、瑕疵担保責任に代えて、債務不履行責任として位置付けられる契約不適合責任が規定され、特定物か否かを問わず適用されることになった。売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しない場合には（新民法 565 条）、買主に、追完請求（新民法 562 条）、代金減額請求（新民法 563 条）、損害賠償請求及び契約解除（新民法 564 条）が認められる。但し、売主が知りながら告げなかった事実や売主が自ら第三者のために設定し又は譲り渡した権利についての場合を除いて、免除特約を定めることは可能である（新民法 572 条）。

4. 米国の特許購入契約の分析

米国の特許購入契約（Patent Purchase Agreement）は、米国証券取引委員会（Securities and Exchange Commission）の EDGAR システム（Electronic Data-Gathering, Analysis, and Retrieval system）や特許を売却又は購入しようとする会社のウェブサイト等において多数開示されている。米国の特許購入契約の条文の内容や詳しさは案件に応じて千差万別であるものの、一般化できる傾向も見られ、以

下のような内容の条文が規定される傾向があると整理することができる。英米型の契約条項が日本法の下で規定されることが増えている今日において⁽¹⁷⁾、日本においても特許権の売買が、米国流の特許購入契約に基づいて合意されることはあり得ると考えておくべきであり、米国の特許購入契約の条文例を理解しておくことは、契約交渉の場面で今後必要になると考えられる。

(1) 譲渡の対象

特許についての全ての権利や利益の譲渡だけでなく、(a)発明自体、(b)世界各国で出願する権利、(c)特許に関する訴訟原因 (causes of action) や執行する権利の譲渡も付随的な権利の譲渡として明記している契約が見られる。

また、特許の取得や維持のための売主の更なる協力として、取引実行 (Closing) の前又は後において発明者から必要な書類などを取得することや審査経過包袋 (Prosecution History File) が弁護士・依頼者秘匿特権 (attorney-client privilege) や弁護士の職務活動の成果の法理 (attorney work-product doctrine) の適用を受け、取引実行後も売主の通常の文書管理ポリシーにより保管されている限りで、原則として第三者に開示しないことを定めている場合もある。

(2) 既存のライセンス

米国などではライセンス契約について登録を要することなく当然に対抗できるようにする制度が認められており、日本においても平成 23 年特許法改正で当然対抗制度が導入されたところである。

このため、契約発効日以前に存在するライセンスや不提訴の誓約 (covenants not to sue) を引き受けることを条件として特許が譲渡されることを規定している場合があるが、ライセンス等を別紙において特定するものとし、別紙に記載されているライセンス等を除き、買主は引き受ける義務を負わず、特許の譲渡により移転されないといった規定の仕方がなされている。

(3) 売主へのライセンスバック

特許の買主が、売主の利益のために、取消不可能、非独占的、譲渡不可能、再許諾不可能な、全額支払済みの条件で当該特許のライセンスを売主に対して与える例も見られる。売主が、例えば、事業から全面撤退

するなど、売却対象の特許を売却後は一切実施する可能性がないのであれば、このような条項を設けなくてよいはずである。しかし、売主が特許を売却して、買主に実施し、収益を得、処分する権利を移転するものの、売主が事業から撤退するわけではなく、譲り渡した特許を実施する権利を留保しておきたい (買主やその後の譲受人から権利行使を受けるリスクは回避したい) こともある。パテントトロールの権利行使やその防御を目的として特許を購入する買主にとっても、売主に対して当該特許に関する事業を今後も行いうることができるようにするライセンシーの地位を与えることは、特許購入の趣旨に反しないのであろうと考えられる。

(4) 対価の支払

公開されている契約において、対価の支払方法は一括払いとする例が多いが (但し、買主が支払う対価が空欄であったり、省略されていたりする場合もある)、買主が売買後に第三者から得たライセンス料の一部も対価として追加支払いする余地まで規定する雛形⁽¹⁸⁾も見られる。

(5) 売主の表明保証

特許権の売買において、売主が表明保証する対象がどこまで及ぶのかが、本稿で特許購入契約の分析を行うに当たっての筆者の最大関心事であったが、公開されているいずれの契約も、売主の表明保証について、ヴァリエーションはあるものの、それぞれ詳細な条項を設けている。なお、特許の買主についても、支払義務を履行することなどについて表明保証する条項を設ける例があるが、ここでは立ち入らないこととし、売主の表明保証に焦点を絞って条項の内容を紹介する。

まず、(a)売主が適法に設立され有効に存在する会社であって、本契約を締結する権限 (authority) を有すること、(b)売主が特許についての瑕疵がなく譲渡可能な権利 (good and marketable title) を有すること、(c)本契約の履行や特許の譲渡が、定款、法律、契約、判決等の違反にならないことなどが表明保証の対象となっており、これらは有体物その他の売買においても広く求められる表明保証の事項と言える。

(d)契約発効日まで特許が維持されるのに必要な特許料を売主が納付していること、(e)特許が再発行 (reissue)、再審査 (reexamination)、抵触審査 (in-

terference)の対象となっていないこと、(f)発明や特許に関して売主に対し又は売主による訴訟、仲裁、政府の調査等がないことなどは、特許の売買に特有な面を含むが、公開されているデータベースなどからも確認可能な情報を含む、特許の状況に関する基本的な情報を表明保証するものである。

(g) (別紙に記載した以外には)既存のライセンスがないことを表明保証するのは、前述(2)で説明したことと関連する。すなわち、既存のライセンスが存在する場合に、買主が既存のライセンスを前提として、それを引き受けなければならないとすれば、買主は、特許の購入に当たってデューデリジェンスを行い、既存のライセンスを全て売主に開示させて表明保証させることが、予測しないライセンス関係が後で判明することを防止するために必要となる。

(h) 売主の特許が、行政、仲裁、司法その他の手続における終局的判断で、いかなる理由であれ無効、特許適格性を欠く、又は執行不能と判断されたことがないことという表現で、表明保証がなされていることが多い。ほかに、特許が無効又は執行不能かもしれないことを示唆する何らかの情報源からの何らかの通知又は情報を売主が知らない又は受領していないことも表明保証する規定例がある。さらに、「売主の知る限りで(To Seller's knowledge)」という限定を加えることもあり⁽¹⁹⁾、「売主の知る限り」の意味を明確化するために、契約発効日においてCEOの現実の認識を意味するという規定を設けている例や、特許出願等に関与した、売主が現在雇い、又は売主を現在代理する全弁護士に当然なすべき質問をする以外の調査義務はないと規定する例もある。売買対象となる特許が無効になることがないことを表明保証できた方が買主にとってより厚い保護となるはずであるが、そこまで表明保証するのではなく、行政、仲裁、司法その他の手続における無効等の終局的判断の不存在を表明保証するにとどまっているのは、特許が将来において無効となるか否かを見通すことは、発明者を擁する特許権者自身でも難しいためである。(h)に関連して、(i) 売主が、特許に挙げられた発明者以外の発明者を知らず、抵触審査やその要求を含む先行発明に関する主張がなされていることを知らないことを表明保証する例も見られる。

(j) ライセンスする条件について標準化団体より義務を課されたり、標準化団体に約束をしたりしていないことを表明保証しているのは、Apple Japan 対三星

電子事件知財高裁平成26年5月16日判決(判例時報2224号146頁)においても明らかになったように、標準化機関において定められた標準規格に必須となる特許(標準規格必須特許)について「公平、合理的かつ非差別的」(fair, reasonable and non-discriminatory)な条件でライセンスする旨を誓約する宣言(FRAND宣言)が行われることが多く、FRAND宣言を行っていることが、当該特許権の効力に影響を与えるためである。

(k) 売主が、ブローカー等に対して、費用を買主に請求する権利を与えていないことを表明保証するものもあるが、特許の売買において、ブローカーを介して取引をすることが少なくなく、ブローカーの費用の請求が無視できないことを反映したものと言える。なお、Patent Broker Agreementと題された公表されている契約によれば、例えば、購入価格の10%とか、総収益の25%といった手数料の記載が見られる。

(6) 表明保証をしない事項

売主が表明保証をしている事項以外で、敢えて表明保証をしない旨を規定することがある。当該特許権が「現状有姿」のまま("as is")で譲渡されるものであって、一般の売買取引でも良く規定されるように、商品性(merchantability)や特定目的との適合性(fitness for a particular purpose)について表明保証をしないとともに、他の権利を侵害していないこと(non-infringement)も保証しない規定が見られる⁽²⁰⁾。

(7) デューデリジェンス

特許の売買の前に、特許が有効か、売主が瑕疵のない権利を有するか、権利に制限がないかなどについて、買主がデューデリジェンス(Due Diligence)と呼ばれる精査を行うことが通常である。デューデリジェンスでそれらを完全に把握しきれない場合に備えて、(5)で述べたような表明保証条項を置くことになるが、そのほかに、デューデリジェンスが適切に行われるように、売主がデューデリジェンスで出願代理人より提供された特許審査手続ファイルその他の書類の完全なコピーを提供する旨を規定したり、他方で、買主がデューデリジェンスの十分な機会を有し、適切なデューデリジェンスを行った結果、(契約違反に起因する責任を制限するものではないが、)契約発効後の売買は最終的なものであることを確認する旨の規定を

置いたりする例が見られる。

(8) HSR 法に基づく届出

2011年にNovell, Inc.がAttachmate Corporation(その後、2014年にMicro Focus Internationalと合併)に買収された際に、Microsoft, Oracle, Apple及びEMCによるコンソーシアムとされるCPTN HoldingsによるNovellの882件の特許取得が行われた。2010年11月21日付の当初の特許購入契約⁽²¹⁾には、ハート・スコット・ロディノ反トラスト改正法(Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976)やその他の競争法上の届出を売主と買主が行うことに関する詳細な規定が設けられていた。米国司法省反トラスト局やドイツ連邦カルテル庁の審査により、特許購入契約の内容も変更されたことが、米国司法省の2011年4月20日付プレスリリース⁽²²⁾で公表されている。

5. 特許権の売買に伴い生じ得る独占禁止法上の問題

(1) 日本の事例

日本において特許権の取得自体が独占禁止法の観点から問題とされた事例は見当たらないが、後述の米欧の事例との対比では、パチンコ機特許プールに関する公正取引委員会平成9年8月6日勧告審決(平成9年(勧)第5号)において、特許プールへの特許権の集積を図り、既存のパチンコ機製造業者以外の者に対しては実施許諾を拒絶した行為が私的独占に該当するとされたことが参考になる。

(2) 米欧の事例

特許権の取得はそれ自体としては、米国の独占禁止法上適法であるが⁽²³⁾、米国司法省及び連邦取引委員会が発行する知的財産ライセンスについての独禁法ガイドライン(2017年1月12日改訂)は、5.7項に「特許権の取得」という項目を設け、独占禁止法の観点から分析の対象となることがあるのを明らかにしている⁽²⁴⁾。

特許の大型取得案件となったGoogleによるMotorola Mobility Holdings Inc.の買収⁽²⁵⁾、Apple、Microsoft及びResearch in Motion(RIM)によるNortel Networks Corporationの特許の取得、並びにAppleによるNovell特許の取得について、米国司法

省の2012年2月13日付プレスリリース⁽²⁶⁾は、司法省反トラスト局は、問題となる取引において特許権の移転が、現在の市場のダイナミクスを著しく変えることになる可能性は低いと結論づけて、調査を終了したことを公表している。ただ、司法省反トラスト局は、Apple及びMicrosoftによる、標準規格必須特許を「公平、合理的かつ非差別的」な条件でライセンスすることや標準規格必須特許に関する紛争で差止請求をしないことの明確な誓約によって、標準規格必須特許の潜在的、反競争的利用の懸念は減少したとする一方で、Googleの誓約はより曖昧で、標準規格必須特許のライセンスポリシーを上記と同様に直接確認するものではないと認定した上で、無線機器の業界、とりわけスマートフォンやタブレットコンピュータの市場での標準規格必須特許の利用を監視し続け、標準規格必須特許権の反競争的な利用をやめさせるための適切な執行手段をとることを辞さないとも述べている。

その後、米国連邦取引委員会が、Motorola Mobility LLC(法的形態と社名が変更された)とGoogleに対する調査を行い、「公平、合理的かつ非差別的」な条件で標準規格必須特許のライセンスを受ける意思を有する者に対し差止請求をして、排除しようとした行為について、連邦取引委員会法違反とする同意審決⁽²⁷⁾を2013年7月24日に出している。

欧州委員会も、2012年2月13日付で、GoogleによるMotorola Mobility Holdings Inc.の買収自体については承認したが⁽²⁸⁾、その後、欧州委員会は、2014年4月29日に、Motorola Mobility LLCに対して、Motorola Mobility LLCによるスマートフォンの標準規格必須特許に基づくドイツの裁判所でのAppleに対する差止請求がEU独占禁止法の禁止する優越的地位の濫用に当たるとして、排除命令⁽²⁹⁾を出している。

さらに、パテントトロールが関係する訴訟で当事者から独占禁止法に関する主張が出されることもある。しかし、Intellectual Ventures v. Capital One事件ヴァージニア東部連邦地裁判決は、原告と被告は関連市場で競争関係に立たず、シャーマン法2条に基づく独占行為は認められないとし、例えば、特許取得者が全ての代替的、競合技術を取得したというように、特許の取得がそれ自体として競争を減殺したと主張できていないので、クレイトン法7条に基づく実質的に競争を減殺するおそれのある資産取得とも認めなかった⁽³⁰⁾。

また、パテントトロールに当たる Cascades Computer Innovation LLC という会社が、パテントトロールの権利行使に対し防御策を取る目的で特許を購入する会社である RPX Corporation 等 6 社を相手取って、共同ボイコットにより特許技術をライセンスできなかったことを理由として独禁法違反訴訟が提起され、カリフォルニア北部連邦地裁は、2013 年 1 月 24 日にシャーマン法 1 条及び 2 条の要件を検討した上で、被告による却下の申立を認めたが⁽³¹⁾、原告が訴状を訂正した後の 2013 年 12 月 3 日には、被告による却下の申立てが退けられて⁽³²⁾、審理が続き、2016 年 2 月 23 日に無効な特許をライセンスできなかったことは、独禁法上の損害 (antitrust injury) の基礎にならないとして、独禁法上の請求が棄却されるという経緯を辿っている⁽³³⁾。

なお、IPXI (Intellectual Property Exchange International, Inc.) という知的財産の取引所は、2008 年に設立され、2012 年より Unit License Rights と呼ばれる権利の取引を開始し、注目を集めたが、2015 年 3 月 23 日に活動を終了するに至った⁽³⁴⁾。米国司法省は、IPXI のビジネスの調査を行い、2013 年 3 月 26 日付で、取引所が潜在的に知的財産市場に利益をもたらし得るものの、ビジネスモデルの不確実性と潜在的な競争上の懸念から執行の意思を述べるのを差し控える旨のビジネスレビュー書簡⁽³⁵⁾を発行していた。

6. まとめ

米国において公表されている様々な特許購入契約を分析してみると、表明保証の条項を含め、置かれている条文にはかなりの共通性が見られるようになっていくことが分かる。現に 1 つの特許購入契約で取引される特許権の件数が、かなりの多数に上ることも少なくなく、特許権の売買取引が相当程度定型化すると共に、それぞれに個性があるはずの特許権を相当程度「まとめ買い」をしている傾向が窺える。

パテントトロールが権利行使を行う目的で、またそれに対して事業会社が防御をする目的で、特許ポートフォリオを充実させるべく、今日の特許権の売買が行われていることからすれば、米国における特許訴訟を巡る立法の動きや最高裁判決の潮流⁽³⁶⁾がパテントトロールに有利に働くか否かによって、今後の特許権の売買の動向にも大きな影響が及ぶことになると考えられる。

日本においても、知的財産推進計画に謳われているような「知財紛争処理システムの機能強化」に向けた改革が進行すれば、知的財産の活用を目指す知的財産ファンド等がメーカーから特許権を譲り受ける動きが加速することも考えられる。今後、米国流のより複雑な規定を含む特許購入契約を目にする機会も増えると想定され、その際に本稿での整理が役立てば幸いである。

(注)

- (1) 特許庁パンフレット 4 頁 (<https://www.jpo.go.jp/shiryousonota/pdf/panhu/panhu01.pdf>).
- (2) なお、知的財産を担保とする融資については、理論的な検討がなされ (高石義一監修『知的所有権担保』(銀行研修社, 1997 年), 鎌田薫編『知的財産担保の理論と実務』(信山社, 1997 年), 特集「知的財産ファイナンスと法(一)(二)」民商法雑誌 149 巻 4・5 号, 6 号 (2014 年), 藤原綾乃「知財担保融資の将来性～中小企業の知的資産経営と金融機関～」パテント 68 巻 5 号 90 頁 (2015 年) 参照), 知財金融を促進する施策も取られているが (<http://chizai-kinyu.go.jp/>), 本稿では考察の対象に加えないこととする。
- (3) See Brian Kahin, *The Patent Ecosystem in IT: Business Practice and Arbitrage* (Dec. 5, 2008), available at https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_events/evolving-ip-marketplace/bkahin.pdf; Colleen V. Chien, *From Arms Race to Marketplace: The Complex Patent Ecosystem and Its Implications for the Patent System*, 62 *Hastings L.J.* 297, 300 n. 6 (2010).
- (4) 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会「我が国の知財紛争処理システムの機能強化に向けて」(2017 年 3 月), 自由民主党知的財産戦略調査会知財紛争処理システム検討会「イノベーション促進のための知財司法改革－「特許資産デフレ」からの脱却を目指して－」(2017 年 4 月 18 日) 参照。
- (5) Yoshiyuki “Yoshi” Inaba, *IP Transaction / Monetization in Asia* (January, 2015), available at [http://www.aiplo.org/committees/committee_pages/IP-Practice-in-Japan/Committee%20Documents/2015%20Mid-Winter%20Institute/12_IP%20Transaction%20%20Monetization%20in%20Asia%20\(Yoshiyuki%20Inaba\).ppt](http://www.aiplo.org/committees/committee_pages/IP-Practice-in-Japan/Committee%20Documents/2015%20Mid-Winter%20Institute/12_IP%20Transaction%20%20Monetization%20in%20Asia%20(Yoshiyuki%20Inaba).ppt)
- (6) 森田宏樹「財の無体化と財の法」吉田克己＝片山直也編『財の多様化と民法学』85 頁, 89 頁 (商事法務, 2014 年), 金山直樹「無体物の所有と占有」吉田克己＝片山直也編・前掲注 (6) 620 頁, 629 頁。
- (7) 田村善之『競争法の思考形式』145 頁 (有斐閣, 1999 年)。
- (8) 中田裕康『契約法』337 頁 (有斐閣, 2017 年)。
- (9) *Abraxis Bioscience, Inc. v. Navinta LLC*, 625 F.3d 1359 (Fed. Cir. 2010) (Newman, J., dissenting); see also *Abraxis Bioscience, Inc. v. Navinta LLC*, 672 F.3d 1239 (Fed. Cir.

- 2011) (O'Malley and Newman, JJ., dissenting from denial of petition for rehearing en banc).
- (10) 本稿では立ち入らないが、譲渡特許権の価値評価について踏み込んだ興味深い事例として、最高裁平成18年1月24日判決(平成17年(受)第541号)裁判所ウェブサイト、知財高裁平成21年1月14日判決(平成18年(ネ)第10008号)裁判所ウェブサイトがある。
- (11) 日本特許協会特許管理委員会『知的財産関係契約の実務と文例集』120頁(1994年)、長瀬佑志=長瀬威志=母壁明日香『現役法務と顧問弁護士が実践しているビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』296頁(日本能率協会マネジメントセンター, 2017年)。
- (12) 日本特許協会特許管理委員会・前掲注(11)120頁。
- (13) 長瀬佑志=長瀬威志=母壁明日香・前掲注(11)296頁, 303頁。
- (14) 知財高裁平成29年9月27日判決(平成29年(ネ)第10056号)裁判所ウェブサイト、大阪地裁平成29年1月24日判決(平成27年(ワ)第4376号)裁判所ウェブサイト。
- (15) 独立行政法人工業所有権情報・研修館「知っておきたい特許契約の基礎知識」118頁(2010年改訂)(http://www.inpit.go.jp/blob/katsuyo/pdf/info/tebiki_1009.pdf)。
- (16) 折田忠仁「事業譲渡に伴う特許権譲渡契約の一私案」パテント67巻13号72頁(2014年)。
- (17) 青山大樹「英米型契約の日本法的解釈に関する覚書-「前提条件」,「表明保証」,「誓約」とは何か(上)(下)」NBL894号7頁, 895号73頁(2008年)参照。
- (18) Gregory J. Battersby, Charles W. Grimes, & Leonard T. Nuara, *Drafting Internet Agreements, 2013 Supplement*, § 2.06A[C].
- (19) 「知る限り」という限定がなされることに関して、中山龍太郎「表明保証条項のデフォルト・ルールに関する一考察」岩原紳作=山下友信=神田秀樹編集代表『会社・金融・法[下巻]』1頁, 7頁(商事法務, 2013年)参照。
- (20) 製品売買取引における非侵害保証条項を置いた場合について解説する参考文献として、重富貴光「知的財産権の非侵害保証・紛争対応条項と紛争発生時の対応」知財管理66巻5号561頁(2016年)。
- (21) <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/758004/000119312510279391/dex1054.htm>
- (22) <https://www.justice.gov/opa/pr/cptn-holdings-llc-and-novell-inc-change-deal-order-address-department-justice-s-open-source>
- (23) 松下満雄=渡邊泰秀編『アメリカ独占禁止法[第2版]』413頁(東京大学出版会, 2012年)参照。
- (24) U.S. Department of Justice & Federal Trade Commission, *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, § 5.7 (January 12, 2017).
- (25) なお, Motorola Mobilityは2014年にGoogleからLenovoに売却されたが, GoogleはMotorola Mobility買収で取得した特許の「大半」を保有し続けていると言われる。小田切宏之『イノベーション時代の競争政策-研究・特許・プラットフォームの法と経済』185頁(有斐閣, 2016年)参照。
- (26) <https://www.justice.gov/opa/pr/statement-department-justice-s-antitrust-division-its-decision-close-its-investigations>
- (27) <https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2013/07/ftc-finalizes-settlement-google-motorola-mobility-case>
- (28) http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m6381_20120213_20310_2277480_EN.pdf
- (29) http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39985/39985_928_16.pdf
- (30) *Intellectual Ventures I LLC v. Capital One Financial Corporation*, 2013 WL 6682981 (E.D. Va. Dec. 18, 2013). See John “Jay” Jurata, Jr. & Amisha R. Patel, *Taming the Trolls: Why Antitrust is not a Viable Solution for Stopping Patent Assertion Entities*, 21 Geo. Mason L. Rev. 1251 (2014); Michelle D. Miller & Janusz A. Ordovery, *Intellectual Ventures v. Capital One: Can Antitrust Law and Economics Get Us Past the Trolls?*, CPI Antitrust Chronicle January 2015 (2).
- (31) *Cascades Computer Innovation LLC v. RPX Corp.*, 2013 U.S. Dist. LEXIS 10526 (N.D. Cal. Jan. 24, 2013).
- (32) *Cascades Computer Innovation LLC v. RPX Corp.*, 2013 WL 6247594 (N.D. Cal. Dec. 3, 2013).
- (33) *Cascades Computer Innovation LLC v. RPX Corp.*, 2016 WL 705982 (N.D. Cal. Feb. 23, 2016).
- (34) 失敗の原因を分析するものとして, Merritt L. Steele, *The Great Failure of the IPXI Experiment: Why Commoditization of Intellectual Property Failed*, 102 Cornell L. Rev. 1115 (2017).
- (35) <https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-issues-business-review-letter-intellectual-property-exchange-international>
- (36) 弁護士報酬の敗訴当事者負担に関する連邦巡回区控訴裁判所の先例を覆す判断を行った, 2014年4月29日の *Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc.* 事件及び *Highmark Inc. v. Allcare Health Management System, Inc.* 事件の米国連邦最高裁判決については, 山口裕司「米国特許訴訟における弁護士報酬の敗訴当事者負担の動向」知財研フォーラム102号83頁(2015年)参照。また, 2016年6月13日の *Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc.* 事件及び *Stryker Corporation v. Zimmer, Inc.* 事件の米国連邦最高裁判決は, 三倍賠償の可能性を高め, パテントトロールに有利に働くと思われる。

(原稿受領 2017. 12. 5)