

# 魅力のある契約にするための工夫

会員 加藤 貞晴\*

1. 知的財産権に関する契約というと、まず連想するのはライセンス契約である。ライセンサーとライセンシーとの間で締結され実施許諾の範囲、条件などについて定めた非常に著名な契約である。しかし知的財産権に関する契約は、こういった特許ライセンス契約のように契約当事者が決まっていて、雛型といえるものも既に市場に流通している類のものにとどまるものではない。

2. 当事者が相互の関係を相互の合意に基づいて決めようとする場合には、常に契約が登場することになる（但しそれを文書化しておこうという意識が当事者にない場合が圧倒的に多いであろう）。この場合、当事者間では是非決めておきたい事項というのは割と明確になっているものである。ところが、法律専門家に依頼した途端にポイントが外れていくことが往々にしてある。なぜかというと法律専門家はどうしても抽象的な契約類型を先行させてしまうからである。すなわち、契約当事者の間の大まかな関係を聞いた法律専門家の頭の中では、本件は「ライセンス契約」のケースであろうという意識が先行し、次に「ライセンス契約」の雛型を準備し、その「ライセンス契約」でもって当事者の関係を規律する（どちらかといえば契約に合わせて当事者間の関係を築く）という手順を踏むことになりがちだからである。ライセンス契約の他にも「共同研究契約」「業務委託契約」などが連想されることもあるが、そのように当事者間の関係を契約にあわせるというのでは順序が逆である。当事者間の関係をまず見てから、そういう関係にはどういう契約が必要かを考えることが重要である。

3. 実際によくあるのは、「ライセンス契約を結ぶことになり雛型をもとに自分で文案を考えたがこれで不都合はないか」といった類の相談である。こういう場合

はどうしても与えられたライセンス契約案だけを見てその当否を判断することになりがちである（契約の背後にある当事者間の関係についてインタビューすることはあまりない）。しかし、ライセンス契約のような、ある程度内容が定型化された契約について、その文言の選択が不用意であったために後々トラブルになったというケースはあまり聞かない。依頼者はこの内容では当社に不利益にならないかなどという質問を浴びせてくるかもしれないが、多くの場合杞憂である。これは、まず依頼者が契約雛型に引きずられ、その結果法律専門家も契約雛型の枠内でしか状況把握ができないケースといえる（ただ依頼者が何を危惧しているのかは十分に聴取する必要はある。漠然とした危惧をより具体的な事態に転化することができれば、新たな条項の必要性も生じよう）。

4. 雛型の検討だけでは意味がないということに関しては、特許権と著作権ではやや異なった事情があるといえるであろう。特許権は登録により発生するために権利者が誰であるかは明白である。また、特許権の内容というのも、特に不明瞭な要素はないといえる。これに対し、著作権の場合は、誰がどういった著作物に対し著作権を有しているかということ自体が必ずしも明確でないことがある。ある著作物を素材に新たな著作物を作成していく場合などを考えると誰がどの著作物に対し著作権を有しているかはそう容易には判断できない場合がある。また、著作権の内容についても、著作権法が多様な権利内容を用意したために、具体的なケースで何をライセンスするのか慎重に検討すべき場合がある。面倒だからといって「一切の利用」をライセンスすることは許されないと見える。この著作権のように、権利者は誰か、権利の内容は何か、という点

\* 弁護士

について慎重な判断を要する法領域の場合は、ライセンス契約離型そのものの検討吟味が非常に重要となる場合もあるといえる。

5. これに対し、特許や商標のライセンスの場合は、離型さえ用意できればトラブルを生じることはあまり考えられない。但し、考えなければならないのはライセンサーとライセンシーの間でだけライセンス契約を結んでおけばよいかということである。法律専門家のもとには、契約当事者を決めてしまった後に相談がもちこまれることが多い。しかし、実際には、ライセンサーとライセンシー以外の関係者も存在する場合が少なからずある。そして、そういう関係者がライセンス契約の上では全く登場してこないことがある。ところが、こういった第三者との間で何らかの契約を結んでおくということは、そういう契約が特に類型化されていないものであるだけに、通常は思い及ばないものなのである。しかし、契約を考える場合は、関係者をなるべく広く捉える必要がある。最も理想的なのは、すべての関係者の間で一つの契約を結ぶことである。しかし、それは手間がかかり困難であるのが通常であろう。その場合は代替策として関係者の間で二面契約を何本も結んでおくのがいい。また、ある当事者間の契約を考える場合に、別の当事者間の契約関係がどのように影響してくるかを常に考えることが重要である。ライセンス契約だけを見ていたいは不十分で、ライセンス契約の当事者とは別の第三者が何か関係してこないか、その第三者が契約上、一定の法的地位にたっていないか、その法的地位をライセンス契約上考慮する必要はないか検討する必要があるのである。

6. このように、関係者を広く捉える必要があるが、より一般化していえば、状況を広く捉える必要があるといえよう。ライセンス契約そのものは、非常に形式的なものである。特に知的財産権関連のライセンス契約はそうである。というのは、特許法にしても商標法にしても登録を基準に権利の発生や権利の移転を考えるから必然的に形式（登録）が優先する法領域だからである（形式主義）。その意味で、形式の背後にある実質的事情は犠牲にされる傾向がある。そういう実質的事情を契約の中でフォローしておかないとフラストレーションを起こし、トラブルの火種となることがある。

る。名義上は特許権を移転させたが、真に権利移転させる理由がなかったというような場合には、契約にそういう事情を反映させる工夫が求められる。

そして、契約時点での実質関係を考慮するだけでなく、契約後に実質関係が変化した場合には、それも考慮しなければならない。離型によく見られる当然解除条項（一方当事者が破産したり差押を受けたりした場合は相手方は当然に契約を解除できる）だけでは不足する場合が多い。以上をまとめると、関係当事者をなるべく広く拾う、実質的な関係を契約に反映させる、実質的な関係が変化した場合にどうするかも考えておく、ということになる。

7. 少し具体的に検討しよう。ある特許権者が倒産した際に、その特許権者が当該特許権を特許権者の債権者に売却したとする。その際、債権者というのは実際は数十名いたが、そのうち代表格の一社が特許権の対価を払って登録名義も取得したとする。そしてその代表格の一社がある業者に特許権をライセンスしたとする。こういう場合に、代表格の一社とライセンシーとの間でライセンス契約を結ぶ、ということは通常行われることでそれ自体は至って簡単な作業である。しかし、登場人物はそれだけではない。倒産した元特許権者、代表格以外の多数の債権者、これらも登場人物である。第一に、倒産した元特許権者と代表格の債権者との間では特許権の譲渡が行われるわけであるから、その旨の契約を交わすことは当然である。では、どういう契約条項がいいのか。この場合、売買がなされた背景、実質を考慮する必要がある。この場合は、倒産した側としては債務弁済の代りに特許権を譲渡したという事情があるので通常であろう。もとよりこういう処分が民法上許容されるのかという問題もある（詐害行為にあたる可能性がある）。さらに、なぜ代表格の債権者が形式上譲受人になったのか、多数の債権者の共有名義にしなかったのはなぜか、という問題もある。それにはやはり事情があるので、そういう実質を可及的に契約に反映させる必要がある。たとえば、代表格の債権者は債権者の代表的な立場で特許権の信託を受けたのかもしれない。であるとすれば、代表格の債権者は代表である限りにおいて特許権を保持できるが、代表たる地位を喪失した場合は、もはや特許権を保持できないということになる。これは、むしろ代表

格の債権者と他の債権者との間の契約で規定すべき事項かもしれないが、元特許権者と代表格の債権者との間の売買契約が、こういった代表格の債権者の代表資格の喪失という事実（事情の変更）によってどう影響をうけるのかは、考えておく必要がある。代表資格喪失によって一旦売買契約を解除し、特許権を元特許権者のもとに戻すとともに、譲渡代金も返還するという方法もある。あるいは、売買契約の解除は認めないという方法もある。第二に、代表格の債権者とライセンサーとの間のライセンス契約についても、実質を反映させる必要がある。すなわち、最も基本的な関係であるライセンス料の支払い、あるいはその前提としての実施数量の報告についても、実質的な特許権者である多数の債権者に実施数量を報告したり、あるいはライセンス料を払わなくて本当にいいのか、またライセンサーが代表資格を喪失した場合、ライセンス料の支払いはどうなるのか、またそもそも代表資格喪失によりライセンサーとしての立場を失うことになるのか（ライセンス契約は解除になるのか）など、問題が多い。最後の点についていと、当初の契約段階で意識して規定を設けておかないと紛糾することにもなる。というのは、特許法が特許権の譲渡が効力を生じるために移転登録が必要であるとしているため、ライセンサーが代表資格を喪失しても特許権の移転登録を拒んで自己の登録名義を死守すればライセンサーとしてはその地位を失うことはとりあえずない。しかし、新たな代表者が特許権を主張してライセンサーを特許権侵害で訴えた場合どうするか。雛型によくある「第三者から特許権侵害の主張を受けた場合、すべてライセンサー（あるいはライセンサー）の費用と負担で解決する」という規定をそのまま適用して差し支えないかも考えておく必要がある。雛型規定からは具体的な適用場面が見えにくいので感覚的にその雛型規定の当否を判断してしまいがちであるが、できれば契約締結にあたってどのようなクレームが第三者からなされる可能性があるか検討し、それについてその雛型規定どおりの解決で不都合はないかを考慮することが望ましい。なお、少しそれるが、新しい代表者に特許権の移転登録が認められた場合は、ライセンサーとしてはそのままでは新しい代表者にライセンサーとしての地位を対抗できず、対抗するためには通常実施権の登録が必要となる。すなわち、こういう場合には、通常実施権の

登録が意味をもってくるといえる。第三に、代表格の債権者とその他の多数の債権者の間の関係であるが、特許権だけに目をとらわれていると、この両者の関係を忘がちになる。この関係については、組合なり権利能力なき社団の内部関係として一定の規約がある場合もなくはないが、その場合には、今度は特許権に関する法律関係が全く考慮されていなかったりする。そうなると、この関係においては、代表者資格の喪失、新代表者の選任という事情の変更場面も視野に入れて、入念に規定をもうけておく必要があるといえる。場合によっては、特許権の信託の登録を検討すべき場合もある。また、代表格の債権者が交代した場合の新旧代表の相互の関係も問題となる。

8. 以上みてきたように、知的財産権関連の契約作成にあたっては契約雛型にあまりこだわりすぎるべきではない。関係する当事者に漏れはないかを十分に検討すべきである。典型的な契約があてはまらない当事者間についても、定めておくべき事項がある場合が多い。そういう場合は、覚書程度でいいから書面にしておくと、後日の紛争防止に非常に有効である。特に形式的な関係の背後にある事情あるいはその変更を、契約に反映させるよう留意すべきである。事情変更の最たるものは自然人の死亡、法人の破産、事業の休止、地位の辞任などであるから、こういった事情がある場合にどういう効果を生じさせるかを記載する必要がある。なお、以上は雛型の無用性を説くものではない。ただ、雛型もその構造（債権の発生、内容、不履行、消滅）をよく理解した上で使いこなすべきであろう。

（原稿受領 2002.6.10）