

米国判例における下請製造権 (have-made rights) の解釈

外国法共同事業 ジョーンズ・デイ法律事務所
弁護士・ニューヨーク州弁護士

西 美友加



要 約

2009年5月22日、連邦巡回控訴裁判所 (United States Court of Appeals, Federal Circuit) は、特許製品の製造、使用及び販売の許諾は、下請製造の許諾 (have-made rights) を内包するものと判断した。本判決によれば、原則として特許発明の実施許諾は下請製造許諾を含むものであり、例外として当事者間で下請製造を禁止する場合にはその旨契約上明示しなければならない。また、本判決は、下請製造権と再実施許諾権 (サブライセンス権) の別にも言及しており、両者の区別、及び下請製造該当性の要件を整理して理解する必要がある。

目 次

1. はじめに
2. 実施許諾と下請製造の関係
 2. 1 連邦巡回控訴裁判所 2009年5月22日判決 (Corebrace LLC v. Star Seismic LLC)
3. 再実施許諾と下請製造の区別
 3. 1 判断基準 - (旧) 連邦請求裁判所 (United States Court of Claims) 1964年1月24日判決 (Carey v. United States)
 3. 2 「再実施許諾」該当例 - デラウェア最高裁判所 1985年2月5日判決 (E.I. du Pont de Nemours and Co., Inc. v. Shell Oil Co.)
 3. 3 「下請製造」該当例 - 連邦巡回控訴裁判所 1996年3月5日判決 (Cyrix Corp. v. Intel Corp.)
4. 日本法上の解釈
 4. 1 特許法 73条3項及び77条4項
 4. 2 仙台高裁秋田支部昭和48年12月19日判決
5. 検討
 5. 1 実施許諾契約に規定なき場合の、再実施許諾権及び下請製造権の存否に関する解釈
 5. 2 下請製造該当性
6. おわりに

1. はじめに

連邦巡回控訴裁判所 2009年5月22日判決 (Corebrace LLC v. Star Seismic LLC) で問題となった実施許諾契約 (ライセンス契約) は、実施権者 (ライセンサー) の親会社、子会社又は関連会社以外への

再実施許諾 (サブライセンス) を認めない旨規定していたが、下請製造権 (have-made rights) については規定していなかった。許諾者 (ライセンサー) は、実施権者が第三者に特許製品を下請製造させている事実を捉え、契約違反、並びに契約解除及びそれに基づく特許権侵害を主張して、実施権者に対し訴えを提起した。かかる訴えにつき、本判決は、特許製品の製造、使用及び販売の許諾は、下請製造の許諾を内包するものであり、実施許諾契約上、下請製造の禁止が明示されない限り、実施権者が第三者をして特許製品を下請製造させても、実施許諾契約違反とはならないと判断した。許諾者にとって、許諾製品の製造主体を、実施権者に限るか、その下請けたる第三者をも含むものとするか、重大な関心事であるところ、本判決は、原則として特許発明の実施許諾は下請製造許諾を含むものであり、例外として当事者間で下請製造を禁止する場合にはその旨契約上明示しなければならないとした点、留意しなければならない。

また、本判決により、特許発明の実施許諾においては、当事者間に特段の定めがない場合、原則として、再実施許諾は禁じられており、他方、下請製造は許容されていると解釈されるどころ、どのような場合に再実施と判断され、どのような場合に下請製造と判断されるのか、その判断基準につき、関連する米国判例を、日本法との比較も踏まえ、以下検討する。

2. 実施許諾と下請製造の関係

2. 1 連邦巡回控訴裁判所 2009 年 5 月 22 日判決 (Corebrace LLC v. Star Seismic LLC)⁽¹⁾

(1) 事案概要

本件事案は、概要次のとおりである。

耐震鉄骨建造物の製造に用いられる柱に関する特許(米国特許 7,188,452 号)につき、2007 年 6 月 10 日、Star Seismic LLC (以下、「Star」という。)は、発明者との間で非独占的実施許諾契約 (Non-Exclusive License Agreement) (以下、「本件実施許諾契約」という。)を締結し、その後、当該発明者は、Corebrace LLC (以下、「Corebrace」という。)に当該特許及び契約上の地位を移転した。

本件実施許諾契約は、Star に、特許製品の製造、使用及び販売を許諾するもので (license to make, use, and sell licensed products), 親会社、子会社又は関連会社以外への再実施許諾 (サブライセンス) を認めない旨規定していたが、下請製造権 (have-made rights) に関する規定はなかった。他方、本件実施許諾契約は、「明示的に Star に付与された権利以外は全て Corebrace が留保する」と規定していた。また、本件実施許諾契約上、債務不履行があった場合、書面通知後 30 日以内に履行なきときは、解除され得ると規定されていた。

Star が、自己が用いるための許諾製品の製造を、第三者たる請負業者を使用して行っていたところ、Corebrace は、本件実施許諾契約上、Star には、第三者をして許諾製品を製造させる権利はなく、上記のような第三者の使用は、本件実施許諾契約違反であると主張した。

2008 年 1 月 4 日、Corebrace は、Star に対し、本件実施許諾契約は解除された旨の書簡を送付し、同日、Star が第三者たる請負業者を使用したことを原因とする本件実施許諾契約違反、及び本件実施許諾契約解除後に Star が特許製品を使用していることを原因とする特許権侵害に基づき、Star に対し訴えを提起した。

Star は、連邦民事訴訟規則 (Federal Rules of Civil Procedure) 12 条(b)項(6)号に基づき、Corebrace による請求原因の主張が不十分であるとして、訴え却下を申し立てた。連邦地裁は、本件実施許諾契約上 Star が与えられた特許製品の製造、使用及び販売の許諾

は、第三者をして特許製品を製造させることの黙示の許諾を包含するもので、本件実施許諾契約違反はないとして、当該申立を認め、訴えを却下した。Corebrace が控訴したが、連邦巡回控訴裁判所は、連邦地裁判決を維持した。

(2) 判決概要

1) (旧) 連邦請求裁判所 (United States Court of Claims) 1964 年 1 月 24 日判決 (Carey v. United States)⁽²⁾の引用

本判決は、連邦巡回控訴裁判所の前身を成す(旧)連邦請求裁判所 1964 年 1 月 24 日判決 (Carey v. United States) が、「特許製品の製造、使用及び販売の許諾は、実施権者自身による製造、使用又は販売に限定されるものではなく、実施権者が、発明品の製造、使用及び販売において、実施権者を補助する他者を雇うことを認めるものである。すなわち、必ずしも実施権者自身が製造を担う必要はなく、実施権者としては、特許製品の使用又は販売にのみ関心を有する場合があります。その場合、当該使用や販売のために特許製品を製造しなくてはならず、上記実施許諾は、そのような製品製造のために、実施権者が自己のために製品製造に関するあらゆる業務を他者に委託することを許容するものである」と判示した点を引用し、特許製品の製造、使用及び販売の許諾は、第三者をして当該製品を製造させる権利、いわゆる下請製造権 (have-made rights) を内包しており、当事者の反対の意思が明示されない限り、下請製造は黙示的に許諾されていると判断した。

2) 許諾者への権利留保規定との関係

そして、本判決は、下請製造権は、特許製品の製造、使用及び販売の許諾に内在するものである以上、本件実施許諾契約に含まれているものであるから、「明示的に Star に付与された権利以外は全て Corebrace が留保する」との許諾者への権利留保規定により排除されるものではないとした。但し、本判決は、契約上下請製造権を排除する旨の当事者の意図が明示されれば、黙示の下請製造権が認定されることはないとし、ただ、本件において、そのような意図は明示されていないと判示した。

3) 再実施許諾禁止規定との関係

また、本判決は、本件実施許諾契約上第三者への再実施許諾が認められていないとしても、下請製造権は、特許製品の製造、使用及び販売の許諾に内在するものであり、再実施許諾権に由来するものではなく、言い換えれば、請負業者は、実施権者以外の者のための製造・使用や第三者への販売を行ってはならず、実施権者から再実施許諾を受けるものではないとして、上記判断に影響しないとした。

(3) 考察

本判決によれば、許諾者側は、実施権者による下請製造を認めない場合、又は認めるとしても請負業者や地域等その範囲を制限する場合には、必ず具体的に契約書に明記しなければならず、一般的な権利留保条項に依拠することはできないことになり、契約交渉及びドラフティングにおいて留意しなければならない。

また、本判決によると、特許発明の実施許諾において、当事者間に特段の定めなき場合、原則として、再実施許諾は禁じられており、他方、下請製造は許容されていると解され、当事者としては、何が再実施許諾に該当し、何が下請製造に該当するかが問題となる。以下、この点に係る判例を検討する。

3. 再実施許諾と下請製造の区別

3. 1 判断基準 — (旧) 連邦請求裁判所 (United States Court of Claims) 1964 年 1 月 24 日判決 (Carey v. United States)

前掲 (旧) 連邦請求裁判所 1964 年 1 月 24 日判決 (Carey v. United States) は、許諾者及び実施権者が、再実施許諾の際に再実施権者から支払われるロイヤリティを折半する旨合意していた事案において、第三者が製造した許諾製品に係るロイヤリティにつき、①実施権者自身の実施によるものとして、実施権者は許諾者にロイヤリティ全額を支払わなければならないか、それとも、②第三者の再実施によるものとして、実施権者は許諾者にロイヤリティ額の半分を支払えば足りるかという争点に関し、「問題となっている製造が、(i) 実施権者による製造、或いは実施権者の使用のための製造か、それとも、(ii) 再実施権者自身のため、或いは他者のための製造かが判断基準になるとして (…“the test is, whether the production is by or for

the use of the original licensee or for the sublicensee himself or for someone else.”), 上記第三者が実施権者に販売した分については、実施権者自身による実施とし、当該第三者が他者に販売した分については、再実施としてロイヤリティの計算を行っている。

前掲連邦巡回控訴裁判所 2009 年 5 月 22 日判決 (Corebrace LLC v. Star Seismic LLC) も、「請負業者は、実施権者以外の者のための製造・使用や他者への販売を行ってはならず、実施権者から再実施許諾を受けるものではない」と述べており、(旧) 連邦請求裁判所 1964 年 1 月 24 日判決 (Carey v. United States) の基準を踏襲している。

そこで、次に、「実施権者のための製造」と、「再実施権者自身又は他者のための製造」との境界線、具体的判断要素如何が問題となる。

3. 2 「再実施許諾」該当例 — デラウェア最高裁判所 1985 年 2 月 5 日判決 (E.I. du Pont de Nemours and Co., Inc. v. Shell Oil Co.)⁽³⁾

デラウェア最高裁判所 1985 年 2 月 5 日判決 (E.I. du Pont de Nemours and Co., Inc. v. Shell Oil Co.) は、許諾者が、実施権者に対し、「特許製品を、製造し、(第三者に) 製造させ、使用し、又は使用或いは再販のために販売する非独占的権利 (但し、再実施許諾権はない) (a nonexclusive license, without the right to sublicense, to make, have made, use and sell for use and resale)」を許諾していたところ、①実施権者が、実施許諾契約上の「have-made」として、第三者に対し当該製品の製造を委託し、同時に、実施許諾契約上の「right to sell for use and resale」の行使として当該第三者に対し当該製品を売却し、②当該第三者が当該製品を他者に販売していた事案につき、実施権者と当該第三者との間で製造委託と売買の形式をとっていても、実質は、当該第三者が自己のために当該製品を製造し他者に販売しているものであり、実施許諾契約上付与された下請製造 (have-made) 権の範囲を超え、同契約上許容されない再実施許諾 (sub-license) に該当すると判断している。

3. 3 「下請製造」該当例 — 連邦巡回控訴裁判所 1996 年 3 月 5 日判決 (Cyrix Corp. v. Intel Corp.)⁽⁴⁾

他方、連邦巡回控訴裁判所 1996 年 3 月 5 日判決

(Cyrix Corp. v. Intel Corp.) は、許諾者が、実施権者に対し、「特許製品を、製造し、(第三者に) 製造させ、使用し、又は販売、貸与その他処分する非独占的権利 (non-exclusive …licenses to make, to have made, to use, to sell…, to lease and to otherwise dispose of (Licensed Products))」を許諾していたところ、①実施権者が、第三者(海外にある関連会社)に対し、実施許諾契約上の「have-made」として、当該製品の製造を委託し、当該第三者から当該製品の送付を受け、②実施権者が当該製品を他者に販売した事案につき、実施許諾契約上許諾された「have-made」権の範囲内であり許容されると判断している。本判例は、上記デラウェア最高裁判所 1985 年 2 月 5 日判決 (E.I. du Pont de Nemours and Co., Inc. v. Shell Oil Co.) との違いについて、同判決の事案では、製造者たる第三者が、対象製品をその裁量により自由に使用し、販売しているのに対し、本判決事案では、製造者たる第三者が、実施権者自身の工場での製造を補完するものであり、実施権者以外の者に当該製品を売却する権限はなく、実施権者が当該製品を他者に売却しているという相違点を重視している。

4. 日本法上の解釈

この点、再実施許諾と下請製造の区別如何の問題につき、日本法上はどのように解釈されているか。

4. 1 特許法 73 条 3 項及び 77 条 4 項

特許法 73 条 3 項は、「特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。」と規定し、また同法 77 条 4 項は、「専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができる。」と規定しており、かかる規定から、通常実施権者においても、当然に、他者に再実施許諾する場合には、特許権者の承諾が必要と解されている⁽⁵⁾。したがって、実施許諾契約上、再実施許諾について特段の定めがない場合には、実施権者が第三者に対し再実施許諾を行うことはできない。

4. 2 仙台高裁秋田支部昭和 48 年 12 月 19 日判決⁽⁶⁾

他方、仙台高裁秋田支部昭和 48 年 12 月 19 日判決は、共有実用新案権の事案につき、「有体物の使用、収益が有限であるのに反し、無体財産権の使用(実施)は観念的には無限であるが故に、無体財産権である実用新案権の共有者の一人は、他の共有者の実施の態様、持分の如何に拘わりなく、これを実施して収益をあげることができるのであって、自ら実施しないで他人に実施させることも、共有者の計算においてその支配・管理の下に行われるものである限りにおいては、共有者による実施というべきである。」として、問題となった共有者の一人と第三者との関係を、請負契約的要素の強い製作物供給契約と認め、当該第三者は製造のための機械設備等を所有し、自己の負担において材料を調達していたとはいえ、①製品の代金は実質的には売買代金とみるべきではなく、材料費・設備償却費の要素と工賃の要素とを含むものと認められ、②また、原料の購入、製品の販売、品質等については上記共有者の一人が綿密な指揮監督を行っており、③しかも製品は全て同共有者の一人の指示により専ら同人の経営する会社に納入され、他に売り渡されたことは全くないこと等の諸事実に徴し、当該第三者は実用新案権の共有者の一人の一機関として対象製品を製造していたものであって、同共有者の一人が自己の計算において、その支配管理の下に本件登録実用新案権の実施をしたものと解すべきとし、当該第三者が上記実用新案権を独立の事業として実施したものと認められないと判示している。本判決に従い、一般に、上記①乃至③の要件を具備する場合には、特許権者たる許諾者の承諾がなくとも、実施権者は許諾対象である特許製品を第三者に下請製造させ得るものと解されている⁽⁷⁾。

5. 検討

5. 1 実施許諾契約に規定なき場合の、再実施許諾権及び下請製造権の存否に関する解釈

以上から、日米いずれにおいても、実施許諾契約に特段の規定なき場合、実施権者には、第三者への再実施許諾は認められておらず、他方、第三者への下請製造委託は、実施許諾そのものに内在するものとして認められていると解釈される。

5. 2 下請製造該当性

次に、何が、実施許諾そのものに内在する下請製造に該当するか、その判断要素が問題となるが、この点においても、日米判例において同様の視点が示されている。つまり、製造後の許諾製品の使用又は販売の主体は誰か、言い換えれば、実施権者が許諾製品を使用し又は他者へ販売していれば、下請製造に該当する方向へ、製造を行った第三者が許諾製品を自ら使用し又は他者に販売している場合には、再実施許諾に該当する方向へ解釈されるといえる。この点に係る事実として、製造された許諾製品の実施権者への引渡の有無が重視されるものと考えられる。

他方、日本においては、製造者たる第三者が、実施権者から、設計、仕様、品質管理等、許諾製品の製造に係る指揮監督を受け、実施権者の一機関と看做し得るかが、下請製造該当性判断の重要な要素となると解されるが、米国判例においては、かかる指揮監督の点は、前掲仙台高裁秋田支部判決に示された規範ほどは斟酌されていないように解され、米国においては、より広い範囲で下請製造該当性が認められる可能性がある。この点、日本企業としては、米国特許に係る、又は米国の州法を準拠法とする実施許諾契約の締結交渉において、許諾者側に立った場合、下請製造の可否や範囲について明確に規定しておかないと、後日、当初想定しなかった請負業者や製造地域・方法を実施権者側が用いたとしても、それを甘受せざるを得なくなる可能性がある。逆に、実施権者側に立つ場合には、米国判例法上、契約に規定のない場合にどのように解釈されるかを念頭におくことで、実施許諾契約の締結交渉を柔軟に運んだり、請負業者を用いた製造方法を工夫する幅が生じ得るとも考えられる。

6. おわりに

連邦巡回控訴裁判所 2009 年 5 月 22 日判決 (Corebrace LLC v. Star Seismic LLC) は、これまでの米国判例を踏まえ、実施許諾 (ライセンス) の本質から、下請製造は実施許諾に内在するもので、例外的に下請製造を不可とするには明示の定めが必要で、抽象的に権利留保を定めた一般規定は及ばないと判断したものである。当事者としては、本判決のような、契約上規定なき場合の解釈如何、いわゆるデフォルトルールの認識・理解なしには、適切な実施許諾契約の交渉及び履行をなし得ないものといえる。特に近時の連邦巡回控訴裁判所の判例の動向をみると、当事者が従前の雛形や抽象的な一般規定に依拠することは危険であり、米国判例が示すデフォルトルールの動向に注視し、各取引ごとに、より一層慎重なドラフティングを行うことが必要になっているものと考えられる。

注記

- (1) Corebrace LLC v. Star Seismic LLC, No. 2008-1502 (Fed. Cir. May 22, 2009)
- (2) Carey v. United States, 326 F. 2d 975 (Ct. Cl. 1964)
- (3) E.I. du Pont de Nemours and Co., Inc. v. Shell Oil Co., 498 A.2d 1108
- (4) Cyrix Corp. v. Intel Corp., 77F.3d 1381
- (5) 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細 - (改訂増補版) p.86 (発明協会)
- (6) 同上 p.81
- (7) 判例時報 753 号 28 頁, 別冊ジュリスト 86 号 148 頁 (原稿受領 2009. 10. 22)