

米国特許ライセンスの留意事項

— 制限条項と解除条項の視点から —



米国特許弁護士 渡辺 裕一^{*}



弁理士 吉田 哲^{**}

要 約

特許ライセンスは膨大なボリュームとなる。契約書の雛形をそのまま使える条項もあるが、依頼者の事情を考慮して適切に修正する必要がある条項もある。頻繁に修正される条項や、訴訟時における争点から留意すべきポイントとして、本稿では制限条項と解除条項の二点を紹介する。

目次

1. 制限条項

- (1) Involuntary Joinder
- (2) 発明実施の形態
- (3) 発明実施の地域
- (4) 発明実施の分野
- (5) リスク分散の視点

2. 解除条項

- (1) 契約解除の是非
- (2) 契約解除の条項

おわりに

1. 制限条項

特許ライセンスは、特許発明の実施を望む実施許諾者（ライセンシ）が特許権者（ライセンサ）に対して要求するものであり、ライセンシが特許発明を実施できることが目的である。しかし、実施が認められるといっても、無条件に実施が認められることは稀である⁽¹⁾。通常は、排他権の有無や実施の範囲など、なんらかの制限が設けられることが多い。

これらの制限条項についてはライセンサ（特許権者）とライセンシとのビジネスのあり方や力関係により多様な設定が可能であるために、多くの留意事項がある。本稿では、制限条項に関する5つの留意点を紹介する。

(1) Involuntary Joinder

ライセンスは「独占的ライセンス (Exclusive License)」と「非独占的ライセンス (Non-exclusive License)」の二つに大きく分けられる。市場における独占を望むライセンシであれば独占的ライセンスを要求することが多いであろう。このような独占的ライセンスは、契約において制約が明記されていない限り、一般的に、ライセンシの権利として特許侵害者に対して侵害を訴えることができると考えられている。

独占的ライセンスに基づき特許訴訟が提起された場合、ライセンサである特許権者はライセンシが提起した特許訴訟に、自らの意思にかかわり無く、強制的に参加させられる場合があることに留意すべきであろう。これを米国では Involuntary Joinder と言い、契約上、独占的ライセンシが特許権者と同等の権利を有していないと判断された場合に生じる問題である。

【判決紹介】

Independent Wireless Tel. Co. v. Radio Corp. of America, 269 U.S. 459 (1926) では、独占的ライセンシが提訴した訴訟に対して特許権者（ライセンサ）の参加が必要か否か (Involuntary Joinder) が争点となった。

一般的に、独占的ライセンシが特許侵害訴訟を提起した場合、特許権者は必要な当事者 (necessary party) と見な

^{*} Osha Liang LLP

^{**} Posz Law Group, PLC

され訴訟への参加を要求される。本件では、特許権者が訴訟参加を拒んだため、原告ライセンスが特許権者を強制的に共同原告として参加させ、ライセンス契約で許諾された独占的権利を侵害されている自分こそが実質利益当事者であり、特許権者を共同原告として、侵害者に対して差し止め命令と損害賠償を求める権利があると主張した。これに対し被告（侵害者）は、ライセンスには特許権者を訴訟に強制参加させる権利はないと主張し、訴訟の却下を申し立てた。

米国最高裁は、まず、特許権者及び特許の実体的権利を全て有する独占的ライセンスであれば、自己の名義において特許侵害を訴えることができるが、それ以外の独占的ライセンスは、特許権者自身が侵害者であるといったような特別な場合を除き、単独で侵害訴訟を継続させることはできないと述べた。何故かという、特許権者が当事者として訴訟に参加することは、特許法の下で裁判所に管轄権を与えるためだけでなく、被疑侵害者が侵害の請求を一つの訴訟で全て受けられるために不可欠だからであると述べた。しかし、特許権者が参加要求を拒否し、侵害行為により害を受けた独占的ライセンスに救済を与える方法が他に存在しない場合、同ライセンスは特許権者に対して訴訟参加を強制することができるかと判示した。

上記を理由に、最高裁は、特許権者を共同原告として認め、被告の訴訟却下の申立てを拒否した。

結果として、特許権者と同等に権利行使ができない独占的ライセンスが提起した特許訴訟においては、特許権者が必要に応じて強制的に訴訟への参加が要求される場合があることとなった。

独占的ライセンスが提起した特許訴訟に、特許権者（ライセンサ）も常に参加することを希望するのであればこのルールは問題にはならない。このルールが問題となるのは、訴訟より和解により解決を図りたいと特許権者が考えているにもかかわらずライセンスが特許訴訟を望み、勝手に提起してしまった場合である。裁判所が Involuntary Joinder を命じると、特許権者はその訴訟に強制的に参加しなくてはならず、更に、特許訴訟の当事者の一部としてその訴訟費用の負担を要求される可能性があるのである。特許権者としては、ディスカバリの対象に含まれる可能性があることにも留意が必要であろう。

このような争いがライセンサとライセンスの間で生じてしまう背景には、双方の特許訴訟に対する思惑の

違いがある。

まず、ライセンスの立場として、競合他社が特許侵害をしていたら、特許訴訟を提起して侵害行為を停止させることが最優先事項の場合があるであろう。さらに、特許訴訟における被告が特許の有効性を争い、特許が無効と判断されてしまったとしても、これはライセンスにとって都合な場合もある。特許が無効となれば、その後は自分自身もロイヤルティを支払う義務がなくなるからである。つまり、ライセンスにとって特許訴訟は和解よりも有利な選択の場合があるといえる。

一方、ライセンサの立場としては、特許訴訟の中で限定的な権利解釈がなされ敗訴してしまったり、徹底的な特許調査を行った被告の主張により特許が無効にされてしまう可能性がある。そのため、ライセンサとしては、ライセンスよりも特許訴訟を好まない傾向が大きいといえる。

このように双方の立場の違いから、ライセンサとライセンスの間では、特許訴訟と和解の選択で合意できない場合があるということである。

従って、特許権者としては、独占的ライセンスを与える場合には、ライセンスが独自に訴訟を行えるのか否かを明確にすると同時に、Involuntary Joinder についても十分に検討すべきであろう。そして、常に特許訴訟に参加することを望まないのであれば、少なくとも Involuntary Joinder を制限する条項を設けることが望ましいといえる。制限する条項の例としては、ライセンスが提起した訴訟でも特許権者が単独で和解する権限を保留する条項や、ライセンスが訴訟を提起した場合の訴訟費用はライセンスが全て負担するという条項である。このような条項があったとしても、ライセンスが提起した特許訴訟で Involuntary Joinder が裁判所で議論されるかもしれない。しかし、契約書面に明記されていることは、決して特許権者の立場を悪くすることにはならないと考える。上記判決は 1926 年と大変古い判決であるものの今も有効である。2010 年、Involuntary Joinder が争いとなった判決においても引用⁽²⁾されている。独占的ライセンス契約に関する重要判決として紹介する。

(2) 発明実施の形態

特許ライセンスで許諾される実施の形態は、米国内

における製造、使用、販売、そして米国への輸入がある。どこまでの実施形態を許諾するかの取り決めは、ライセンス契約で明確に記載する必要がある。もし、明確な記載がなければ、記載のない実施形態はライセンスの範囲外と見なされる場合があるからである。例えば、契約に「特許製品を製造および販売する権利を認める」という記載しかなければ、製品の使用、輸入は許されない、と考えるのが妥当であろう。契約合意に至るまでの経緯によっては、黙示的ライセンス(Implied License)が認められることもあるであろうが、契約時に黙示的ライセンスを期待して敢えて実施形態を記載しないことは実務的とはいえない。基本的には記載されていない行為をライセンスが行った場合、それは契約違反(Breach of Contract)として訴えられるだけでなく、特許侵害(Patent Infringement)を形成することになるのである。連邦特許法に基づく特許侵害訴訟と、州契約法に基づく契約違反訴訟では、手続きも救済も大きく異なる。この二つの訴訟に巻き込まれる負担は大きい。よって、ライセンスにとって自分が予定している実施形態については、その内容をしっかりと契約で明記することは極めて重要である。

(3) 発明実施の地域

契約の中に特定の記載がなければ全米での実施が認められることとなる。しかし、地域を区切ってライセンスを設定することも可能である。例えば、A社は東地区のみ、B社は中西部のみと区切ることもできる。一人のライセンスがある特定の地域でしか実施を行わないと分かっているならば、実施権をその地域だけに制限することにより、別の地域で別のライセンスを見つけてライセンスの収益化を図ることができる。この点は、独占的ライセンスを許諾する際に特に重要となる。地域制限がないとすれば、全米で独占的ライセンスは一家しか提供できないのである。

また、全米だけでなく全世界での実施を認めるライセンス(Worldwide License)も少なくはない。例えば、契約時に米国の特許しか保有していないライセンサでも、今後海外で関連特許を得る可能性がある場合は、ライセンスとしては許諾実施権の対象を全世界に広めたいかも知れない。よって、外国特許をすでに所有している場合、もしくは、今後取得が予定される場合は、それらの特許を含めた地域でのライセンスを設

定することについては、契約時の留意事項の一つといえるであろう⁽³⁾。

(4) 発明実施の分野

ライセンスの対象となる技術の使用分野を限定することもよくある。ライセンサとしては、できるだけ発明実施の分野を制限したい場合がある。ひとつの分野にライセンスを与えたとしても(特に、独占的ライセンス)、別の分野で別のライセンスを適用することができるからである。設定する分野としては、たとえば、メモリー装置の特許であれば、携帯電話の分野と、テレビの分野と、自動車の分野といったように製品ごとの分野である。また、ひとつの製品であっても、大型テレビと中・小型テレビといったような区分で分けることが可能である。この点は、ライセンスとライセンサとの合意により、基本的に自由に定めることができるであろう。

(5) リスク分散の視点

以上、地域や分野の制限条項が有用である点を紹介した。実務上、特許ライセンスは一家に独占させるよりも、数社に分散させて実施させることが望ましい場合があるという。その視点はリスクの分散である。特許発明を一家に独占許諾した場合、その一家が製品開発に失敗したとするとその発明は市場に出されることはない。技術の旬を過ぎてしまえば、そのまま埋没してしまうのである。このことは特許ライセンス料が発明品の売り上げに応じて支払われる従量制の場合、さらに深刻となる。売り上げがなければライセンス料もゼロとなる。

発明の市場での実施を願うライセンサにとって、実施許諾はできるだけ多くの相手に提供し、ライセンスの間での競争を促すような環境が望ましいといわれている。一方、対価を払ってライセンス許諾を受けるライセンスにすれば、競合他社も同様のライセンスを受けることは望ましくはない。割高なライセンス料を支払ったとしても独占的ライセンスが望まれる場合は多い。

このように、独占的ライセンスを望むライセンスと、できるだけ多くの企業にライセンスをしたい特許権者(ライセンサ)、対立する二つの要望の折り合いをつけるのが、上述の制限条項といえる。地域ごとにライセンスを設定するのと同様、使用分野ごとにライセ

ンスを設定すれば、それだけ多様な発明の実施を確保することとなり、発明の技術開発が失敗するリスクを分散することができるのである。例えば、燃料電池の発明について携帯電話に利用するライセンスが製品開発に失敗したとしても、自動車への利用で成功を取ることができるかも知れないのである。

制限条項を設けた場合、その制限外での発明の実施はライセンスとしての行為とはみなされない。特許侵害及び契約違反として訴えられるおそれがある点は、ライセンシ側の重要な留意事項である。

2. 解除条項

日本の契約では、「問題があれば話し合って解決する」といった条項があるが⁽⁴⁾、米国ではあり得ない。問題があったとき（一方が契約を破ったとき）には、どのように対応するのかを明確にするのが契約書の役割だからである⁽⁵⁾。では、契約違反があったときは即効解約とすることが現実として合理的なのであるか。また、契約が解除される条項にはどのようなものがあるのだろうか。次は、契約違反による解除の是非と、2007年の *MedImmune* 最高裁判決以降、大きく注目を集めている解除条項を紹介する。

(1) 契約解除の是非

契約に違反があった際の措置についての取り決めは Remedy あるいは Dispute Resolution 条項として記載される。この条項では、契約違反が生じてしまったときに、契約違反を理由にライセンス契約を一方的に解除することができるか否かが争点になることが多い。

この契約解除の問題について、米国のライセンスの現場では、一方が契約違反を犯した場合であっても、直ちに契約を解除できるとするのではなく、違反を是正するための合理的な期間を設ける条項を契約に盛り込むことが多い。実務の一例としては、契約違反が見つかった場合の段階的な解決手段が明記されるのである。一般的には3つのステップである。

- i) ライセンサはライセンシに契約違反を通知する
- ii) 所定の期間内に是正されなかった場合に限り契約は解除される
- iii) その後、訴訟もしくは Alternate Dispute Resolution (ADR) に発展する

また、一般的な違反行為については、問題解決に何

が必要かを契約書面に明記することも契約実務で行われている。例えば、ロイヤルティの支払いに遅延が発生した場合は、是正期間内に、通常のライセンス料に加え、遅れた期間の利息（～%）の支払いを義務づける、といった条項は珍しいものではない。

(2) 契約の解除条項

ライセンス契約の解除条件について最近注目を浴びているのが、いわゆる Termination-for-Challenge 条項である。この条項は、ライセンシがライセンス契約の対象特許の有効性を攻撃した場合、ライセンス契約をライセンサが一方的に解除できるというものである。

過去において、ライセンシは特許権による保護を享受しており、ライセンス契約を維持したまま特許の有効性を訴訟で争うことはできないと考えられていた (*Gen-Probe Inc. v. Vysis, Inc.*, 359 F.3d 1376 (Fed. Cir. 2004) を参照)。もし、有効性を争いたければ、ライセンシは、まず自らライセンス契約を解除しなければならないというものである。このようなルールの下では、発明を実施しているライセンシは、特許の有効性に疑問が生じたとしても、ライセンス契約の下で保護を維持したまま特許の有効性を議論できない。即ち、特許の有効性を訴訟で争いたければ、ライセンシとしてではなく侵害者として無効訴訟を起こさなければならない、という状況であった。しかし、このルールは、2007年の *MedImmune* 最高裁判決で否定された。

【判決紹介】

MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., 549 U.S. 118 (2007) では、ライセンシがライセンスを保持しながら特許の有効性を争えるか否かが争点となった。

本件は、特許権者・ライセンサ (Genentech) とライセンシ (MedImmune) の間で生じた紛争である。ライセンシは、特許権者から複数の特許ライセンスを受けており、そのうちのひとつの特許について無効を主張し、ライセンス料の支払いを継続したまま特許無効の確認訴訟 (declaratory judgment action) を提起した。ライセンス料の支払いを止めれば、契約違反と特許侵害で訴えられるリスクがあるため、ライセンス契約を保持したまま訴訟を進めた訳である。

本件で争点となったのが、このような状況下で提起され

た確認訴訟に「実際の紛争」が存在するかどうかである。米国では、憲法第 III 条の規定により、訴訟の当事者同士の間には「実際の紛争 (actual controversy)」がなければ、連邦裁判所に訴訟事件を扱う管轄はないとされている。

特許権者側は、ライセンス契約に基づいてライセンス料が支払われている限りライセンスには侵害のリスクがないので、法律上「実際の紛争」は存在しないと主張した。一方、ライセンシは、ライセンス契約を保持し侵害責任のリスクに冒されていないからといって、事件に係争性が存在しないと主張した。

最高裁は、ライセンシの主張を認め、係争性は事件の状況を包括的に考慮して判断すべきだと述べ、ライセンス契約の違反 (侵害のリスク) がなくても、ライセンス対象特許が有効か無効かという点で「実際の紛争」が存在すると判示した。結果として、ライセンシがライセンス契約を違反・解除することなく、ライセンス対象の特許無効の確認訴訟を提起することができることとなった。

ライセンシがライセンス契約を維持したまま特許の有効性を争うことができるというのは、ライセンサにとっては非常に厳しい状況といえる。よって、ライセンシに特許の有効性について議論を提起してもらいたくない特許権者であれば、契約書面に Termination-for-Challenge 条項を契約に盛り込んでおくことは決して無駄ではないであろう。ただし、*MedImmune* 判決の下ではそのような条項は無効とされてしまう可能性がある点は今後も注意していく必要がある。他にも、*MedImmune* 判決をきっかけに、ライセンシがライセンス対象特許を攻撃したらロイヤルティを増加させるという条項や、ライセンシが特許無効の確認訴訟を提起して敗訴したら、ライセンシがライセンサの訴訟費用を負担するという条項が設けられるようになっているが、これらの条項の有効性についてもまだ不明である。なお、不正競争防止法の観点からすると、ライセンシが特許の有効性をチャレンジすることを困難にさせる条項ほど不当な競争制限として不正競争防止法に違反する可能性が高まると考えられている。

おわりに

以上、簡潔ながら訴訟の視点から特許ライセンスの

留意事項を紹介した。独占的と非独占的ライセンスの相違点については、日本の知財関係者は十分に理解されているものの、本稿で紹介した Involuntary Joinder については、まだまだ馴染みがないといえるのではないだろうか。その他、特許ライセンス・訴訟については各地区ごとのローカル・ルールが適用されることがあり、実務においてはそれらの確認も必要になる場合があるであろう。

本稿で紹介した情報は、実務で必要とされる情報のほんの一部に過ぎないものの、米国でのライセンス実務に悩む知財関係者に少しでも有用な情報を提供できたとすれば幸いである。

以上

注

- (1) 高橋信夫, 中野剛治「ライセンシング戦略」有斐閣 (2007. 10), pages 69-71, 高橋らは、独自開発した技術に比べて特許ライセンスによる導入技術のデメリットを紹介する。その一つとして実施できる範囲が制限されることに由来する各種の問題を紹介するとともに、ライセンシの改良技術がライセンサに実施許諾される制約や、隣接技術についての所有権の紛争のおそれなどを指摘する。ライセンシの実施に対する制限条項は日本のライセンスでも、米国同様に重要といえる。
- (2) *US Foam, Inc. v. On Site Gas Sys.*, 2010 U.S. Dist. LEXIS 2570 (E.D. Tex. Jan. 13, 2010), *Involuntary Joinder* の是非を判断する際に、根拠として上記 *Independent Wireless* の判決を引用し、その判断を行っている。
- (3) 福井健策「ビジネスパーソンのための契約の教科書」文藝春秋 (2011.11), pages 37-47, 世界的なライセンスを締結する場合に地域制限を設けるのは特許に限った問題ではなく著作権でも同様に重要である。福井は著作権ライセンスの実務において、世界規模での著作権を譲渡するのかが問題となったケースを紹介するとともに、地域制限の変形として言語を基準とし、欧米言語とアジア諸国での言語を基準とした住み分けを行った事例を紹介する。
- (4) 野田良光「特許実施契約の基礎知識」発明協会 (2003.6), page 51-53, 「疑義が生じたときは、・・・円満解決を図る」といった協議条項について、野田はその法的役割を説明するとともに、法的には無意味な規定と指摘する。
- (5) 上掲 4), pages 26-36, 契約違反 (債務不履行) があった場合について契約に定めを設けることは、決して米国独自の慣習ではなく、日本の実務においても行われている。野田は債務不履行が生じたときの対策として、①損害賠償額の予定、②保証契約、③担保契約などを契約に明記することを有益と説く。

(原稿受領 2012. 7. 17)