

英文特許ライセンス契約



会員 浅井 敏雄

要 約

弁理士の業務範囲には、特許発明の実施権の許諾契約の締結の代理やこれに関する相談に応じることが含まれる。実際、弁理士の顧客企業が、特許等ライセンスの交渉に当たり、弁理士にアドバイスを求めてくる場合もある。そして、そのライセンス交渉が顧客である日本企業と外国企業の間で行われる場合には、特許ライセンス契約は通常英文で締結される。本稿では、米国の会社が世界各国で有する特許権につき日本の会社にライセンスするという内容の英文特許ライセンス契約について項目毎に条項例を挙げながらその内容を解説する。

目次
I. はじめに
II. 英文特許ライセンス契約の各条項

らその内容を解説していく（但し、条項自体からその趣旨等が自明な場合は解説を省略する）。

タイトルおよび前文

- 第1条 定義
- 第2条 ライセンスの許諾
- 第3条 ライセンスの登録または報告
- 第4条 ライセンス料および支払い
- 第5条 ライセンス料報告
- 第6条 監査権
- 第7条 第三者による侵害
- 第8条 保証の否認
- 第9条 秘密保持
- 第10条 契約期間
- 第11条 契約解除および期限の利益喪失
- 第12条 契約期間満了または解除時のライセンシーの義務
- 第13条 その他

II. 英文特許ライセンス契約の各条項⁽¹⁾

タイトルおよび前文

PATENT LICENSE AGREEMENT

特許ライセンス契約

This Patent License Agreement (this “Agreement”) is made and entered into as of the ___ th day of __, 20__ (the “Effective Date”) by _____, a corporation duly organized and existing under the laws of the state of _____, the United States of America, having its principal offices at _____ (“Licensor”) and a corporation duly organized and existing under the laws of Japan, having its principal offices at _____ (“Licensee”).

本特許ライセンス契約（「本契約」）は、アメリカ合衆国_____州の法律に基づき正当に設立され存続している、_____に主たる事務所を有する_____（「ライセンサー」）および日本の法律に基づき正当に設立され存続している、_____に主たる事務所を有する_____（「ライセンシー」）との間で20__年__月__日（「発効日」）付けで締結された。

I. はじめに

弁理士の業務範囲には、特許発明の実施権の許諾契約の締結の代理やこれに関する相談に応じること（弁理士法4条3項）が含まれる。

実際、弁理士の顧客企業が、特許等ライセンスの交渉に当たり、弁理士にアドバイスを求めてくる場合もある。そして、そのライセンス交渉が顧客である日本企業と外国企業の間で行われる場合には、特許ライセンス契約は通常英文で締結される。

本稿では、米国の会社が世界各国で有する特許権につき日本の会社にライセンスするという内容の英文特許ライセンス契約について項目毎に条項例を挙げなが

WHEREAS, Licensor owns certain patents relating to _____ ;
 ライセンサーは、 _____ に関する特許を有しており、

and
 および

WHEREAS, Licensee desires to acquire from Licensor licenses under said patents pursuant to the terms of this Agreement.

ライセンシーは、本契約の条件に従ってライセンシーから上記特許に基づくライセンスを得ることを欲している。

NOW THEREFORE, in consideration of the promise and mutual covenants hereinafter set forth, the parties hereto agree as follows:

そこで、以下に定める約束と相互の合意を約因として、両当事者は以下の通り合意する。

ARTICLE 1. DEFINITIONS

第1条 定義

In addition to terms elsewhere defined in this Agreement, the following terms shall have the meanings set forth in this Article 1 for purposes of this Agreement:

本契約の他の箇所定義されている用語に加え、本契約において、以下の用語は本第1条に定める意味を有する。

1.1 “Licensed Patent” means each U.S. patent and patent application listed in Exhibit A attached hereto, any patent issuing on any such application or any continuation, continuation in part or division thereof, any reissue, reexamination, or extension of any such patent, and all patent applications filed within the Licensed Territories corresponding to any of the foregoing and all patents issuing therefrom.

1.1 「ライセンス対象特許」とは、本契約添付 A に列挙された米国の特許および特許出願、それら出願またはそれらの継続出願、一部継続出願もしくは分割出願に基づき発行される特許、それら特許の再発行、再審査もしくは存続期間延長、

ならびに、これらに対応する、「ライセンス対象地域」内でなされた特許出願およびそれらから生じる全ての特許を意味する。

【解説】 上記条項例では、「ライセンス対象特許」の定義として、前段で米国特許法に基づく特許および特許出願を挙げ、後段でこれら米国特許に対応する米国外の特許および特許出願を含めた。

上記条項例では、既に特許された発明の他、特許出願されたが特許付与前の発明についてもライセンスの対象としている。このような発明は、それが公開される前はノウハウとしてライセンスの対象となる。それが出願公開された後は、当該公開後特許前にそれを実施した第三者に対し実施料相当額を特許後に請求できる仮保護の権利を与える国が多い（我が国特許法 65 条、米国特許法 154 条(d)等。参照：欧州特許条約 67 条(2)、特許協力条約 29 条)。従って、その場合のライセンスの実質は当該仮保護の権利を行使しないということである。なお、出願後特許前の発明のライセンスは、我が国特許については、仮通常実施権（特許法 34 条の 3）または仮専用実施権（同 34 条の 2）の許諾ということになる。

Continuation application（継続出願）とは、米国特許法上の概念で、原出願における審査が不調に終わることが予想される場合、原出願の出願日の利益を保持しつつ、改めて審査の機会を受けるための手続である（米国特許法 120 条）⁽²⁾。上記条項例では、本契約添付 A に列挙されている原出願の継続出願に基づき発行される特許も「ライセンス対象特許」に含まれることを明らかにしている。以下、Continuation in part application（一部継続出願）等も同様である。Continuation in part application（一部継続出願）とは、原出願の内容に、さらに原出願に含まれていない新規事項を追加した出願をいう（120 条）⁽³⁾。Divisional application（分割出願）とは、原出願で開示された発明であって、原出願でクレームされた主題と異なる主題をクレームする出願をいう（121 条）⁽⁴⁾。Reissue（再発行）とは、明細書に誤りがあるためにその特許が実施不能または無効である場合に、訂正した特許を再発行することをいう（251 条）。特許が再発行されると当該再発行後に生じた原因に基づく訴訟に関しては、最初から訂正された内容で特許が発行されていたものとみなされる（252 条）⁽⁵⁾。Reexamination とは、特許の発行後、特

許庁が先行技術に基づいてクレームが特許性を有するか否かを審査することをいい（301条～307条、311～318条）、再審査で特許性が認められたクレーム、および、補正または追加されたクレームで特許性があると認定されたものは再発行された特許と同等の効力を有する（307条(b)）⁽⁶⁾。Extension（延長）とは医薬品の流通認可のための審査に服したために発明を実施できなかった期間だけ存続期間が延長されること等（156条）を意味する。

1.2 “Licensed Product” means any device, apparatus, product, compound, composition of matter, product-by-process, kit, system, material, or algorithm the manufacture, use, sale, offer for sale, or import of which, if unlicensed, would infringe any Licensed Patent (when it is a patent application if it is granted a patent).

1.2 「ライセンス対象製品」とは、もしライセンスなしにこれらの製造、使用、販売、販売の申し出または輸入をした場合、「ライセンス対象特許」（もしそれが特許出願の場合は特許されたら）を侵害することとなるデバイス、器具・装置、製品、化合物、物質の合成物、プロダクト・バイ・プロセス、キット、システム、材料、またはアルゴリズムを意味する。

【解説】「ライセンス対象製品」の定義は重要である。ライセンスの範囲を限定するとともにその販売額等がライセンス料計算の基礎になることが多いからである。

「ライセンス対象製品」の定義としては、例えば、“Licensed Product” means all products covered by a claim of a Licensed Patent.”（和訳：「ライセンス対象製品」とは、「ライセンス対象特許」のクレームによりカバーされる全ての製品を意味する。）のようにシンプルな定義も考えられる。しかし、“covered by” とはいかなることを意味するのか必ずしも明確でない⁽⁷⁾。

そこで、上記のような、やや分りにくいもの、より厳密な定義が用いられる。なお、“device, apparatus, ..., or algorithm” の部分は“anything”と言い換えても良いであろうが、例えば「ライセンス対象特許」にアルゴリズムに関する特許を含む場合、「ライセンス対象製品」には当該アルゴリズムも含まれることを明確にするためには上記の定義の方

が明確である。「プロダクト・バイ・プロセス」クレームは製造方法により物質を特定したクレームを意味する。

上記は、「ライセンス対象特許」の特許発明を実施している製品を全て「ライセンス対象製品」と定義するものであるが、具体的な製品を「ライセンス対象製品」と定義したい場合は、次のように定義すれば良い。

[代替候補条項：ライセンス対象製品]

1.2 “Licensed Product” means the product for which specifications are described in Exhibit ___ attached hereto.

1.2 「ライセンス対象製品」とは、その仕様が本契約添付の Exhibit ___ に記載されている製品を意味する。

1.3 “Net Sales Price” means the Licensee’s gross selling price of the Licensed Products as invoiced to its customer, less sale taxes or value added taxes on sales invoices, custom duties, quantity discount and credit allowed for the returned Licensed Products.

1.3 「純販売価格」とは、ライセンシーの顧客に請求される「ライセンス対象製品」の総販売価格から、販売請求額に課される販売税または付加価値税、関税、数量割引および返品された「ライセンス対象製品」につき認められる返金額を控除した金額を意味するものとする。

【解説】販売額ベースのライセンス料の場合、そのベースとなる販売額を定義する必要がある。

1.4 “Licensed Territories” mean the geographic areas specified in Exhibit ___ attached hereto.

1.4 「ライセンス対象地域」とは、本契約添付別紙 ___ に定める地域を意味するものとする。

1.5 “Quarterly Period” means each quarterly period ending on March 31st, June 30th, September 30th or December 31st, commencing with the quarterly period which includes the Effective Date.

1.5 「四半期」とは、「発効日」を含む四半期から始まる、3月31日、6月30日、9月30日または12月31日に満了する各3ヶ月の期間を意味するものとする。

【解説】 販売額ベースのライセンス料の場合、一定期間毎に販売額を集計しライセンス料を算出し支払うため、その単位となる期間を定義する必要がある。本1.5条では、3ヵ月単位としている。

[追加候補条項：改良]

1.6 "Improvement" means any modification of a device, apparatus, product, compound, composition of matter, product-by-process, kit, system, material, or algorithm described in a claims of a Licensed Patent, provided such modification, if unlicensed, would infringe the Licensed Patents (when it is a patent application if it is granted a patent)..

1.6 「改良」とは、「ライセンス対象特許」のクレームに記載されているデバイス、器具・装置、製品、物質の化合物、プロダクト・バイ・プロセス、キット、システム、材料、またはアルゴリズムの改変であって、もしライセンスがなければ、当該「ライセンス対象特許」(もしそれが特許出願の場合は特許されたら)を侵害することとなるものをいう。

【解説】 ライセンスされた特許発明の改良をライセンサーがし、それを追加でライセンスする場合、または、そのような改良をライセンサーがしたときにそれをライセンサーにライセンス(グラント・バック)させる場合のための定義である。

ARTICLE 2. GRANT OF LICENSE

第2条 ライセンスの許諾

2.1 Subject to the terms of this Agreement, Licensor grants to Licensee under the Licensed Patents a non-exclusive license to make, offer to sell, sell, and import, or lease the Licensed Products in the Licensed Territories.

2.1 本契約の条件に従い、ライセンサーは、ライセンサーに対して、「ライセンス対象特許」に基づいて、「ライセンス対象地域」において、「ライセンス対象製品」を製造し、使用し、販売を申し出、販売し、輸入し、または賃貸する非独占的権

利を許諾する。

【解説】 ここで、“grants”を“grants and agrees to grant”とすることもある。これは、契約締結時点で既に発行されている特許のライセンスについては“grants”を用い、契約締結後に発行された特許のライセンスについては“agrees to grant”を用いるものである⁽⁸⁾。但し、“grants”のみを用いても、ここでは実質的な意味の相違が生じないので、簡明さのために“grants”の一語のみを使用している。

時として、“an irrevocable ... license”という表現を見かける。この“irrevocable”の部分が“fully paid-up”とか“perpetual”という単語である場合もあるが、米国では、いずれも、ライセンサーに契約違反があってもライセンスを解除できないと解釈した判例がある⁽⁹⁾。従って、ライセンサーにそのような意思がない限り、このような単語は使用すべきではない。

ライセンスの範囲を製造、販売等、特許発明の実施行為の内いずれかの行為にのみ限定する場合は、それに応じて適宜上記の文言を修正する必要がある。

A “nonexclusive” license は、別段の合意のない限り、ライセンス対象特許の行使に関し何ら積極的権利をも与えるものではない。それはただライセンサーにライセンスが許諾されていなければすることのできない行為を許容するものに過ぎない。特約のない限り、ライセンサーは第三者にもライセンスすることができるし、第三者による特許侵害を排除する義務を負うものでもない。

ライセンサーが対象の特許を第三者に譲渡した場合、米国法上、当該第三者は既存の nonexclusive license 付きで譲り受けることになる⁽¹⁰⁾。この点、我が国でも、平成23年の特許法改正により通常実施権の当然対抗制度(99条)が導入されたから同様の結果となる。

この nonexclusive license に類似するものとして次のような Covenant Not to Sue と呼ばれる条項がある。この条項は、例えば、特許権者(X社)と第三者(Y社)間の侵害紛争を和解解決するために用いられる。

[代替候補条項：不提訴の合意]

Company X hereby covenants not to sue or bring, prosecute, assist or participate in any judicial, administrative or other proceeding against Company Y under any patent listed in Exhibit A (the "Patent") for infringement based upon any act by Company Y of manufacture, use, offer for sale, sale, or import of any product that occurred before the Effective Date. Company X further covenants not to sue or bring, prosecute, assist or participate in any judicial, administrative or other proceeding against any person under any Patent for infringement based upon use, offer for sale or sale of any product that is (a) subject to above covenant not to sue, and (b) acquired, directly or indirectly, from Company Y by that person.

X社は、添付Aに列挙された特許（「本特許」）について、「発効日」前のY社による製品（「本製品」）の製造、使用、販売の申し出、販売、または輸入行為に基づく侵害を理由として、Y社を提訴またはいかなる司法上、行政上または他の手続を提起し、支援またはこれに参加しないことを本契約により誓約する。X社は、更に、「本特許」について、(a)上記誓約の対象であり、かつ(b)第三者がY社から直接的にまたは間接的に入手した「本製品」の使用、販売の申し出または販売に基づく侵害を理由として当該第三者を提訴またはいかなる司法上、行政上または他の手続を提起し、支援またはこれに参加しないことを誓約する。

サーは、ライセンサーに、「ライセンス対象特許」に基づいて、「ライセンス対象地域」で、「ライセンス対象製品」を製造、使用し、販売を申し出、販売し、および輸入する独占的ライセンスを許諾する。ライセンサーは、ライセンサーのライセンスと同じ範囲で、「ライセンス対象特許」に基づき、発明の実施をせずかつ他の者にライセンスしないものとする。ライセンサーは、「ライセンス対象特許」に基づき、「発効日」前にいかなるライセンスも第三者に対しなされていないことを表明および保証する。

【解 説】 上記は、exclusive license の条項例である。米国においては、契約に別段の定めのない限り、“exclusive license” は、ライセンサー自身もその特許発明を実施せず、かつ、第三者にライセンスしないことを黙示的に意味する⁽¹¹⁾。しかしながら、そのような解釈が、特に世界各国の特許がライセンス対象となっている場合、他の国でも通用するかは疑問である。従って、上記条項例ではこれらの点を明記している。

これとは反対に、ライセンサー自身は当該特許発明を実施できるのであれば、“Licensor reserves the right to practice under the Licensed Patent(s) on Licensed Products in Licensed Territories.” のように明記すべきである。

一方、米国では、exclusive license は、先行する non-exclusive license があっても可能である⁽¹²⁾から、上記条項例ではその不存在についても明示している。

[代替候補条項：独占的ライセンス]

2.1 Subject to the terms of this Agreement, Licensor grants to the Licensee under the Licensed Patents an exclusive license to make, use, offer to sell, sell, and import the Licensed Products in the Licensed Territories. The Licensor shall neither practice nor grant others to practice, under the Licensed Patents within the same scope as the Licensee's license. The Licensor represents and warrants that prior to the Effective Date, no license under any Licensed Patent has been granted to any third party.

2.1 本契約の各条項に従うことを条件として、ライセン

2.2 Licensee shall not sublicense or assign the rights granted hereunder without the express prior written consent of Licensor.

2.2 ライセンサーは、本契約に基づき許諾された権利を、ライセンサーの書面による明示の事前同意なく再許諾または譲渡しないものとする。

2.3 Licensee shall not manufacture the Licensed Products outside the Licensed Territories or sell or ship the Licensed Products to any person, corporation or other entity outside of the Licensed Territory in which the Licensed Products were manufactured, without the ex-

press prior written consent of Licensor. Further, Licensee shall not sell the Licensed Products to any person, corporation or other entity if Licensee knows or has reason to know that such person or entity intends to distribute, sell or transship the Licensed Products outside of the Licensed Territory in which the Licensed Products were manufactured without the express prior written consent of Licensor.

2.3 ライセンシーは、ライセンサーの書面による明示の事前同意なく、「ライセンス対象地域」外で「ライセンス対象製品」を製造し、または、「ライセンス対象製品」が製造された「ライセンス対象地域」外で如何なる個人、企業またはその他の事業体にも「ライセンス対象製品」を販売しないものとする。更に、ライセンシーは、ライセンサーの書面による明示の事前同意なく、「ライセンス対象製品」が製造された「ライセンス対象地域」外に「ライセンス対象製品」を流通、販売または迂回出荷する意図を有することをライセンシーが知りまたは知る理由がある如何なる個人、企業またはその他の事業体にも「ライセンス対象製品」を販売しないものとする。

【解 説】 上記第1文は、「ライセンス対象地域」外での製造、販売を原則禁止する。

上記第2文は、「ライセンス対象製品」の販売先が当該製品をその製造地域外に販売等することを防止するための条項である。

【代替候補条項：ライセンシーの完全子会社への再許諾】

2.2 The license granted under Article 2.1 above includes the right by Licensee to grant sublicenses within the scope of such license to Licensee's wholly owned subsidiaries, but only for so long as each remains a wholly owned subsidiary. Licensee agrees that each sublicensee will be bound by the terms and conditions set forth in this Agreement, and that License Fee (as defined in Article 4.1 below) will be payable by Licensee to Licensor in respect of Licensed Products sold by sublicensees under this Agreement. Except for the sublicense right set forth in this Article 2.2, Licensee shall not sublicense or assign the rights granted hereunder without the express prior written consent of Licensor.

2.2 上記第2.1条に基づき許諾されたライセンスには、当該ライセンスの範囲内で、ライセンシーがその完全子会社（但し、それが完全子会社である間に限る）にサブライセンスする権利を含むものとする。ライセンサーは、各サブライセンシーが本契約に定める契約条件に拘束されること、および、本契約に基づいてサブライセンシーにより販売された「ライセンス対象製品」に関してライセンシーがライセンサーにライセンス料（後記第4.1条に定義する）を支払うことに合意する。本第2.2条に定めるサブライセンスを除き、ライセンシーは、本契約に基づき許諾された権利を、ライセンサーの書面による明示の事前同意なくサブライセンスしまたは譲渡しないものとする。

【解 説】 「ライセンス対象地域」が複数国であり、各国における「ライセンス対象製品」の製造、販売は、その国のライセンシーの子会社が行うような場合に必要な条項である。

【追加候補条項：第三者による製造】

2.4 Subject to the terms of this Agreement, Licensee may make a third party manufacture Licensed Products solely for sale or use by Licensee hereunder. Licensee shall be responsible for ensuring that the manufacture of Licensed Products by the third party satisfies all the requirements of this Agreement. Licensee assumes all responsibility for any activities done by the third party in relation to such manufacture.

2.4 本契約の各条項に従うことを条件として、ライセンシーは、本契約に基づくライセンシーによる販売または使用のためにのみ、「ライセンス対象製品」を第三者に製造させることができるものとする。ライセンシーは、当該第三者による「ライセンス対象製品」の製造が本契約の全ての要求事項を満たすようにすることに関し責任を負うものとする。ライセンシーは、当該製造に関連して当該第三者がした全ての行為について責任を負うものとする。

【解 説】 上記条項は、ライセンシーがライセンス対象製品の製造を他社に委託する場合に必要な条項である。

[Additional provision: Improvement made by Licensor]

[追加候補条項：ライセンサーがなした改良]

2.4 Licensor further agrees to grant to Licensee a license of the scope specified in Article 2.1 under any Improvement, and any patent disclosing such Improvement, that is first conceived and actually or constructively reduced to practice prior to the expiration or termination of this Agreement and as to which, prior to the expiration or termination of this Agreement, Licensor has the right to grant such licenses without payment to other than employees of Licensor.

2.4 ライセンサーは、更に、本契約の期間満了または解除前に最初に着想されかつ現実または法定の実施化がされた「改良」および当該「改良」を開示した特許であって、それについて、当該期間満了または解除前に、ライセンサーがその従業員以外の者に対する支払いを要せずライセンスを許諾する権利を有するものに基づき、ライセンサーに対し、Article 2.1 に定める範囲のライセンスを許諾することに同意する。

【解 説】 上記条項は、ライセンサーがライセンス契約有効期間中に開発した「改良」に係る特許に関し、ライセンサーに追加ライセンスする趣旨の条項である。なお、発明の実施化 (reduction to practice) とは、発明者の精神内に着想された発明が物理的に完成されたことをいい、法定の実施化 (constructive reduction to practice) とは特許出願することをいう⁽¹³⁾。

[追加候補条項：グラントバック・ライセンス]

2.4 Licensee hereby agrees to grant to Licensor a nonexclusive, irrevocable, and royalty-free license under any Improvement, and any patent disclosing such Improvement, that is first conceived and actually or constructively reduced to practice prior to the expiration or termination of this Agreement and as to which, prior to that expiration or termination, Licensee has the right to grant such licenses without payment to others than employees of Licensee. Licensee will disclose any such Improvement to Licensor in writing within sixty

(60) days after its actual or constructive reduction to practice.

2.4 ライセンサーは、本契約の期間満了または解除前に最初に着想されかつ現実または法定の実施化がされた「改良」および当該「改良」を開示した特許であって、それについて、当該期間満了または解除前に、ライセンサーがその従業員以外の者に対する支払いを要せずライセンスを許諾する権利を有するものに基づき、ライセンサーに対し、非独占、取消不能かつ無償のライセンスを許諾することに同意する。ライセンサーは、当該「改良」の現実または法定の実施化後 60 日以内に当該「改良」を開示するものとする。

【解 説】 我が国公正取引委員会の「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」(改正：平成 22 年 1 月 1 日)によれば、「ライセンサーがライセンサーに対し、ライセンサーが開発した改良技術について、ライセンサーまたはライセンサーの指定する事業者はその権利を帰属させる義務、またはライセンサーに独占的ライセンスをする義務を課す行為は、技術市場または製品市場におけるライセンサーの地位を強化し、また、ライセンサーに改良技術を利用させないことによりライセンサーの研究開発意欲を損なうものであり、また、通常、このような制限を課す合理的理由があるとは認められないので、原則として不公正な取引方法に該当する (一般指定第 12 項)」とする。一方、「ライセンサーがライセンサーに対し、ライセンサーによる改良技術をライセンサーに非独占的にライセンスをする義務を課す行為は、ライセンサーが自ら開発した改良技術を自由に利用できる場合は、ライセンサーの事業活動を拘束する程度は小さく、ライセンサーの研究開発意欲を損なうおそれがあるとは認められないので、原則として不公正な取引方法に該当しない」とする。米国における解釈もほぼ同趣旨と思われる⁽¹⁴⁾。

ARTICLE 3. REGISTER OR REPORT OF LICENSE

第 3 条 ライセンスの登録または報告

3.1 If the terms of this Agreement are such as to require or make it appropriate that the Agreement or any part of

it be registered with or reported to a national or supranational agency having authority over a Licensed Territory, within _____ days of the Effective Date, and at Licensee's expense, Licensee will undertake such registration or report. Prompt notice and appropriate verification of the act of such registration or report and of any agency ruling resulting from it will be supplied by Licensee to Licensor.

3.1 本契約が、本契約またはその一部を、「ライセンス対象地域」を管轄する国家機関または国家間機関に登録または報告することが必要または適切であるようなものである場合、ライセンシーは、「発効日」から__日以内に、ライセンシーの費用負担で、当該登録または報告をすることを引き受ける。当該登録または報告行為および当該行為の結果たる関係機関の決定に関する早期報告および適切な証明が、ライセンシーからライセンサーに提供されるものとする。

【解説】ライセンス対象地域の法律によっては、その地域の政府または政府間機関に事前または事後にライセンス契約を登録または報告することが必要であったり（例えば中国⁽¹⁵⁾）、あるいは、我が国旧特許法のように通常実施権を登録すれば第三者対抗要件を具備するなど登録などが適切な場合がある。上記はそれを想定した条項である。

ARTICLE 4. LICENCE FEE AND PAYMENTS

第4条 ライセンス料および支払い

4.1 As consideration for the license hereunder, Licensee shall pay Licensor a license fee ("License Fee") of ___ percent (___%) of Net Sales Price of all Licensed Products sold during each Quarterly Period in United States Dollars by telegraphic transfer into the bank account designated by Licensor within thirty (30) days following the end of the Quarterly Period. Licensed Products are considered to be sold when invoiced, or if not invoiced, then when they are paid for or when title passes to Licensee's customer, whichever is first. All payment shall be made without deduction for taxes, or other charges of any kind or description, except that income taxes required to be withheld by the government of the country in which Licensed Products were sold on amounts payable to Licensor hereunder may be deducted.

4.1 本契約に基づくライセンスの対価として、ライセンシーは、ライセンサーに対し、各「四半期」中に販売された全ての「ライセンス対象製品」の「純販売価格」の__%のライセンス料（以下「ライセンス料」）を、米国ドルで、ライセンサーが指定する銀行口座に電信送金することにより、当該「四半期」末日から30日以内に支払うものとする。「ライセンス対象製品」は、代金の請求書が送付された時、または請求書が送付されない場合は代金が支払われた時もしくは所有権がライセンシーの顧客に移転した時のいずれか最初に到来した時に、販売されたものとみなされる。全ての支払いは、いかなる種類の税金またはその他の負担の控除をすることなくなされるものとする。但し、「ライセンス対象製品」が販売された国の政府により源泉徴収されることが要求される、ライセンシーへの支払額に対する所得税は差し引くことができる。

[追加候補条項：最低ライセンス料]

4.2 During the term of this Agreement, Licensee shall pay Licensor a minimum license fee of _____ United States Dollars for each Quarterly Period ("Minimum License Fee") by telegraphic transfer into the bank account designated by Licensor within thirty (30) days following the end of the Quarterly Period. The amount of Minimum License Fee for each Quarterly Period shall be credited against payment of License Fee for the Quarterly Period set forth in Article 4.1 above.

4.2 ライセンシーは、本契約期間中、各「四半期」について____米国ドルの最低ライセンス料（「最低ライセンス料」）を、ライセンサーが指定する銀行口座に電信送金することにより、当該「四半期」末日から30日以内にライセンサーに支払うものとする。各「四半期」の「最低ライセンス料」は、上記第4.1条に定める当該「四半期」の「ライセンス料」の支払いに充当されるものとする。

4.2 In the event the Licensed Products were invoiced or sold in a currency other than United States Dollars, the U.S. currency amounts payable hereunder shall be determined on the basis of the New York selling rate of exchange as reported in the "Wall Street Journal" as applicable to each such payment on the payment date

thereof, or thirty (30) days following the end of applicable Quarterly Period, whichever is earlier.

4.2 「ライセンス対象製品」が米国ドル以外の通貨で代金請求されまたは販売された場合には、本契約に基づき支払われるべき米国通貨での金額は、各支払い日または該当する「四半期」末日から 30 日後、いずれか早い日において当該支払に適用される、「ウォール・ストリート・ジャーナル」に報じられたニューヨーク売り相場に基づいて決定されるものとする。

[追加候補条項：源泉徴収税]

4.3 Licensee shall pay any and all withholding tax on the payments of License Fee to Licensor. Such withholding tax shall in no event exceed the maximum rate provided for the convention for avoidance of double taxation and prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income between the Governments of the United States of America and a national or supranational agency having authority over a Licensed Territory. Licensee shall withhold the tax from such payment to Licensor and pay any such tax to the appropriate governmental authorities and shall promptly provide Licensor the tax certificate from the governmental authority and any other applicable documentation evidencing the payment of such tax to enable Licensor to support a claim for credit against the income taxes for such withheld tax.

4.3 ライセンシーはライセンサーへのライセンス料の支払いに課せられる全ての源泉徴収税額を支払うものとする。当該源泉徴収税額は、いかなる場合も、所得に対する租税に関する二重課税の回避および脱税の防止のためのアメリカ合衆国と「ライセンス対象地域」を管轄する国家機関または国家間機関との間の条約に定める最高税率を超えないものとする。ライセンシーは、ライセンサーへの支払いから当該税額を控除しその額を管轄政府当局に支払うものとし、また、ライセンサーが当該所得税から当該源泉徴収税額を控除請求できるよう、直ちにライセンサーに当該税額の支払いを証明する当該機関からの証明書その他の証拠書類を提供するものとする。

【解説】 特許ライセンス料については、租税条約による軽減税率の適用がなければ高率の源泉徴収

税を課税される国が多い。但し、日米間のように条約で免税となった例もある。事前に租税条約による軽減税率適用の有無または免税の確認をした上、必要に応じ、上記のような規定を置くべきである。

4.3 In the event the full amount of License Fee is not paid by Licensee when due, Licensee shall pay to Licensor interest on the amount of any underpayment at an annual percentage rate of ten percent (10%) (or the highest rate permitted by law, if lower) accrued from the date such amount initially became due and payable to the date of actual payment.

4.3 ライセンス料の全額がライセンシーにより期限までに支払われない場合、ライセンシーは、当該未払い金額に対してその本来の支払期限から実際の支払日までの期間について年 10%（法律上許されている率がそれよりも低い場合は法定の最高利率）の遅延利息をライセンサーに支払うものとする。

4.4 Any payment that has been made by Licensee pursuant to this Article 4 shall in no way be refunded to Licensee by Licensor in whole or in part for any reason whatsoever.

4.4 本第 4 条に従いなされた支払は、その全部または一部でも、いかなる理由によっても、ライセンサーからライセンシーに返還されないものとする。

【解説】 一旦支払われたライセンス料は「ライセンス対象特許」が無効等になっても返還されない。ライセンシーは無効等になった時点まで当該特許発明を実施することができそのことにより利益を得ていたからである。

ARTICLE 5. LICENCE FEE REPORTS

第 5 条 ライセンス料報告

5.1 Within thirty (30) days following the end of each Quarterly Period, Licensee shall provide Licensor with a written report certified by an authorized representative of Licensee, which shall set forth the amount of the License Fee due and the basis of calculation thereof as well as the

number of all Licensed Products sold during the Quarterly Period, and other information that is necessary to understand the fee calculation.

5.1 各「四半期」末日から30日以内に、ライセンサーは、ライセンサーに対し、ライセンサーの権限ある代表者が承認した書面の報告を提出するものとし、当該報告書には、支払うべきライセンス料およびその算出根拠ならびにその「四半期」中に販売された「ライセンス対象製品」の数量その他ライセンス料の算出を理解するために必要な情報を記載するものとする。

5.2 The receipt or acceptance by Licensor of any License Fee report or payment will not prevent Licensor from subsequently challenging the validity or accuracy of the report or payment.

5.2 ライセンサーがライセンス料の報告書またはその支払いを受けたとしても、ライセンサーがその後当該報告書または支払いの妥当性もしくは正確性を争うことを妨げないものとする。

5.3 In the event of default in payment of any License Fees due Licensor under this Agreement, and if it becomes necessary for Licensor to undertake legal action to collect them, Licensee shall pay for all reasonable legal fees and costs incurred by Licensor in connection therewith provided the legal action results in a determination that they were due Licensor under the terms of this Agreement.

5.3 本契約に基づくライセンサーに対するライセンス料の支払いに不履行があり、かつ、ライセンサーが当該ライセンス料を徴収するために法的手続をとる必要が生じた場合には、当該法的手続によりこれらが本契約上ライセンサーに支払われるべきものとの結論に至ったことを条件として、ライセンサーは、これに関しライセンサーに生じた全ての合理的な弁護士報酬および費用を支払うものとする。

ARTICLE 6. RIGHT TO AUDIT

第6条 監査権

6.1 Licensee shall keep and maintain detailed and accurate books and records with regard to License Fee and the

basis of calculation thereof for a period of three (3) years following the end of each Quarterly Period. Licensor shall have the right, at its own expense, on reasonable notice and not more often than once each successive four (4) Quarterly Periods commencing from the Effective Date, to inspect and audit the relevant portion of Licensee's records and other relevant information for the purpose of verifying the amount of License Fee due. Any inspection and audit hereunder shall occur within three (3) years following the end of the applicable Quarterly Period and shall be conducted during reasonable business hours at the location where Licensee maintains such records. Licensor shall promptly deliver to Licensee a copy of the audit results and shall maintain the confidentiality of such results and related records to the extent required under Article 9, and shall put the information and records inspected to no other use than the verification of License Fees due.

6.1 ライセンサーは、各「四半期」の満了日から3年間、ライセンス料およびその算出根拠に関する詳細かつ正確な会計帳簿を作成・保存するものとする。ライセンサーは、その費用負担で、合理的な予告をした上、かつ、「発効日」から始まる各連続4「四半期」間につき最大1度に限り、ライセンサーの記録の関係部分およびその他の関係情報を、支払われるべきライセンス料を検証するため、検査および監査する権利を有するものとする。本6.1条に基づく全ての検査および監査は、該当の「四半期」末日から3年以内になされるものとし、合理的な営業時間内に、ライセンサーが当該記録を保存している場所で行われるものとする。ライセンサーは、監査の結果の写しをライセンサーに直ちに引き渡し、第9条で要求される範囲で当該結果および関連記録を秘密に保持し、かつ、当該情報および検査された記録を、支払われるべきライセンス料の検証以外の目的のために使用しないものとする。

6.2 If the audit set forth in Article 6.1 above determines that payments made with respect to the Quarterly Period are five percent (5%) or more below the amount actually due, then licensee shall bear the reasonable expenses of the audit. Licensee shall pay Licensor any amount shown to be due by an audit within ten (10) days of receipt of the audit results and shall pay to Licensor interest on the amount of any underpayment at an annual percentage rate of ten percent (10%) (or the highest rate permitted by

law, if lower) accrued from the date such amount initially became due and payable to the date of actual payment.

6.2 上記第 6.1 条に定める監査の結果、当該「四半期」に関してなされた支払いが本来支払うべきライセンス料の 5% 以上少ないことが判明した場合、ライセンシーは当該監査費用を合理的範囲で負担するものとする。ライセンシーは、監査結果受領後 10 日以内に、監査により支払うべきことが明らかにされた金額をライセンサーに支払い、また、当該未払い金額に対してその本来の支払期限から実際の支払日までの期間について年 10%（法律上許されている率がそれよりも低い場合は法定の最高利率）の遅延利息をライセンサーに支払うものとする。

ARTICLE 7. THIRD PARTY INFRINGEMENT

第 7 条 第三者による侵害

7.1 Licensor shall have no obligation to institute any action or suit against third parties for infringement of any Licensed Patent. Licensee shall not have the right to commence any action or suit against third parties for infringement of any Licensed Patent.

7.1 ライセンサーは、第三者に「ライセンス対象特許」の侵害に対する措置または訴訟を提起する義務を負わないものとする。ライセンシーは、第三者に「ライセンス対象特許」の侵害に対する措置または訴訟を提起する権利を有しないものとする。

【解説】 米国法上、非独占的ライセンスの場合、特約のない限り、ライセンサーはライセンシーに対して第三者によるライセンス対象特許の侵害を排除する義務を負わない⁽¹⁶⁾。また、ライセンサーとしては、侵害訴訟の提起・遂行に伴う費用負担が小さくない（特に米国では大きい）ことや、却って当該特許の有効性が争われる可能性があることから、このような義務を否認する場合が多いであろう。

反対にライセンサーにこのような義務を負わせる場合は次のような条項が考えられる。

【代替候補条項】

7.1 Licensee shall promptly notify Licensor of any and all infringements of the Licensed Patent(s) which come

to the Licensee's attention. Licensor shall have the right and obligation to enforce the Licensed Patent against infringers by asserting claims, bringing lawsuits and prosecuting such suits. Licensee shall render Licensor all reasonable assistance in connection with any matter pertaining to the protection, enforcement or infringement of Licensed Patent (s), whether in the courts, administrative or quasi-judicial agencies, or otherwise. If Licensor fails to obtain discontinuance of such infringement or bring such lawsuit within ninety (90) days after receipt of Licensee's notice of the infringement, Licensee will have the right to file a lawsuit against the infringer at Licensee's expense. Licensor consent to cooperate with Licensee in any such lawsuit brought by Licensee.

7.1 ライセンシーは「ライセンス対象特許」の侵害を発見した場合、即座にライセンサーにその旨知らせるものとする。ライセンサーは、当該「ライセンス対象特許」を、当該侵害者に対する、権利主張、訴訟の提起・遂行により行使する権利および義務を有するものとする。ライセンシーは、法廷においてか、あるいは、行政または準司法的機関においてか否かを問わず、「ライセンス対象特許」の保護、権利行使または侵害に関する全ての事項に関連してライセンサーに合理的な支援をするものとする。ライセンサーが、ライセンシーの通知の受領後 90 日以内に当該侵害を停止させ、または、訴訟を提起しない場合、ライセンシーは、ライセンシーの費用負担で侵害者に対し訴訟を提起する権利を有するものとする。ライセンサーは、このライセンシーが提起した訴訟においてライセンシーに協力するものとする。

【解説】 上記条項例では、ライセンサーが第三者の侵害を排除する義務を履行しない場合、ライセンシーに侵害者に対し提訴する権利を与えている。

我が国では、特許の通常実施権者が侵害訴訟を提起できるか否かに関して次のような議論がなされている⁽¹⁷⁾。まず、これを否定する学説・判例として、通常実施権は債権の権利に過ぎず実施権の許諾者は他の無承諾実施者の行為を排除し通常実施権者の損害を避止する義務まで負うものではないとするものがある。一方、独占的通常実施権についてであるが、これを肯定する学説・判例として、民法第 423 条（債権者代位権）第 1 項本文の

「債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる」の適用を認めるものがある。そこで、非独占的な通常実施権について考えてみるに、ライセンス契約の中で、ライセンシーはライセンサーに対し侵害排除を請求できる旨特約すれば、ライセンシー（「債権者」）はかかる請求権を被保全権利として、ライセンサー（「債務者」）に属する侵害者に対する差止請求権および損害賠償請求権を代位行使できると解し、上記条項は我が国法上も有効と考えてもいいのではないか。

ARTICLE 8. DISCLAIMER OF WARRANTIES

第8条 保証の否認

8.1 NOTHING IN THIS AGREEMENT SHALL BE DEEMED TO BE A REPRESENTATION OR WARRANTY BY LICENSOR THAT ANY LICENSED PATENT IS VALID OR THAT THE MANUFACTURE, USE OR SALE OF THE LICENSED PRODUCT IS NOT AN INFRINGEMENT OF ANY PATENT OR ANY OTHER RIGHT OF A THIRD PARTY.

8.1 本契約のいかなる条項も、「ライセンス対象特許」が有効であること、および、「ライセンス対象製品」の製造、使用または販売が第三者の権利の侵害とならないことを保証または表明するものと解してはならない。

【解説】 上記条項例では、先ず、「ライセンス対象特許」の有効性の保証を否定している。これは、一旦特許が付与された場合でもそれが後日先行技術の存在により無効にされることはしばしばあることから、ライセンサーの立場から、かかる保証を否定したものである。

次に上記条項例では、「ライセンス対象製品」が第三者の特許権等を侵害しないことの保証を否定している。これは、「ライセンス対象特許」に係る発明が第三者の特許発明等の利用発明（我が国特許法72条等）であって、「ライセンス対象特許」に係る発明を実施すれば当該第三者の特許権等を侵害することになることがあるからであり、また、ライセンサーとしてはライセンシーの設計による「ライセンス対象製品」が第三者の権利を侵害しないことを保証し得ないからである。

逆に、単なる特許のライセンスではなく、ライセンサーが「ライセンス対象製品」を従来から製造・販売しており、その設計・仕様を全て指定しライセンスするような場合には、以下のような保証をすることがあり得るであろう。

[参考条項：保証]

ARTICLE 8. WARRANTY

第8条 保証

Licensor warrants that the manufacture, use and sales of Licensed Product by Licensee hereunder will not constitute any infringement of any patent of a third party. Licensor shall defend, at Licensor's expense, any claim brought against Licensee alleging such infringement (the "Claim"). Licensor shall pay all costs and damages awarded or agreed to in settlement of the Claim, provided that Licensee furnishes Licensor with prompt written notice of the Claim, and that Licensee provides Licensor with reasonable assistance and sole authority to defend or settle the Claim.

ライセンサーは、本契約に基づくライセンシーによる「ライセンス対象製品」の製造、使用および販売が第三者の特許権の侵害を構成しないことを保証する。ライセンサーは、そのような侵害を主張してライセンシーに対してなされた請求（「クレーム」）に対して、ライセンサーの費用で防御するものとする。ライセンサーは、ライセンシーがライセンサーに「クレーム」について直ちに書面で通知し、かつ、ライセンシーがライセンサーに合理的な支援とクレームに対する防御および和解の全権を与えることを条件として、全ての費用と「クレーム」の解決において付与または合意された損害賠償金を支払うものとする。

8.2 It shall be at Licensor's sole discretion whether or not to apply for, obtain and maintain any of Licensed Patents.

8.2 「ライセンス対象特許」を出願し、取得しおよび維持するか否かは、専らライセンサーの判断によるものとする。

【解説】 これらは、ライセンサーの特許政策上の判断にかかわるので、上記のように規定した。

[追加候補条項：マーキング]

ARTICLE 9. MARKING

第9条 マーキング

Licensee shall mark all Licensed Products with the word "Patent (s)" and number or numbers of the Licensed Patent (s) applicable thereto or shall give notice to the public that the Licensed Products are subject of the Licensed Patent(s) in other way required or permitted under the laws of the Licensed Territory.

ライセンシーは、自己が本契約に基づき販売する全ての「ライセンス対象製品」に「特許」およびそれら製品に適用される「ライセンス対象特許」の番号を表示するか、または、「ライセンス対象地域」の法律により求められるもしくは許される他の方法で「ライセンス対象製品」が「ライセンス対象特許」の対象であることを公衆に通知するものとする。

【解説】 米国においては、2012年9月16日の特許法改正施行前は、特許権者等は、特許品に「patent」または「pat.」の表記と特許番号とを表示すること（これらの表示が不可能の場合は包装に同様の表示すること）により特許品であることを公衆に示すことができた。改正により、この表示方法の他、特許品またはその包装に「patent」または「pat.」の表記と、特許番号が掲載された無料のインターネットサイトのアドレスとを表示することも認められるようになった（米国特許法⁽¹⁸⁾ 287条）。これらの表示をしていなかった場合、特許権者は、侵害者に対する警告の前の損害については賠償を受けることができない。他国でも同様のことがあり得ると思われるので、上記のように一般的な規定を設けた。

なお、我が国特許法の下では、特許表示は単なる努力義務の対象であり（187条）、損害賠償請求の前提条件ではない（侵害行為の過失は推定される。103条）。

ARTICLE 9. CONFIDENTIALITY⁽¹⁹⁾

第9条 秘密保持

9.1 In this Agreement, the party from time to time disclosing Confidential Information (as defined below) shall

be referred to as the "Discloser" and the party from time to time receiving such Confidential Information shall be referred to as the "Recipient". "Confidential Information" shall mean (a) the existence and content of this Agreement, (b) patent applications listed in Exhibit ___ attached hereto and not yet published and (c) any other information which is disclosed to Recipient by Discloser in any manner, whether orally, visually or in tangible form (including, without limitation, documents, devices and computer readable media) and all copies thereof. Tangible materials that disclose or embody Confidential Information shall be marked by Discloser as "Confidential," "Proprietary" or the substantial equivalent thereof. Confidential Information that is disclosed orally or visually shall be identified by Discloser as confidential at the time of disclosure and reduced to a written summary by Discloser, who shall mark such summary as "Confidential," "Proprietary" or the substantial equivalent thereof and deliver it to Recipient by the end of the month following the month in which disclosure occurs. Recipient shall treat such information as Discloser's Confidential Information pending receipt of such summary.

9.1 本契約において、「秘密情報」（以下に定義する）を開示する当事者を「開示者」といい、当該「秘密情報」を受領する当事者を「受領者」という。本契約において「秘密情報」とは、(a)本契約の存在および内容、(b)本契約添付___に列挙されかつ出願公開前の特許出願、および(c)その他口頭によるか、視覚によるかもしくは有形物（書類、装置およびコンピュータ読み取り可能なメディアを含みこれに限らない）によるか、方法のいかんを問わず、開示者から受領者に開示される情報およびそれらのコピーを意味する。「秘密情報」を現すまたは化体する有形物には、開示者により "Confidential," "Proprietary" またはそれらと実質的に同等の表示がなされなければならない。口頭または視覚により開示される「秘密情報」については、開示者により開示時点で秘密である旨示されかつ開示者により書面に要約されるものとし、開示者は、当該要約に "Confidential," "Proprietary" またはそれらと実質的に同等の表示をし、かつ、その要約を開示がなされた月の翌月末までに受領者に引き渡すものとする。受領者は、当該要約を受領するまで当該情報を開示者の「秘密情報」として扱うものとする。

9.2 Confidential Information shall not include any information that Recipient can demonstrate: (a) was in Recipient's possession without confidentiality restriction prior to disclosure by Discloser hereunder; (b) was generally known at the time of disclosure to Recipient hereunder, or becomes generally known after such disclosure, through no act of Recipient; (c) has come into the possession of Recipient without confidentiality restriction from a third party; or (d) was developed by Recipient independently of and without reference to Confidential Information.

9.2 「秘密情報」には「受領者」が以下のいずれかに該当することを証明できる情報は含まれない：(a)本契約に基づく開示者による開示前に受領者が秘密保持義務を負うことなく保有していた情報、(b)本契約に基づく受領者に対する開示時点で既に公知の情報、もしくは、開示後受領者の行為によらず公知となった情報、(c)第三者から秘密保持義務なしで受領者が入手した情報、または、(d)受領者により独立してかつ「秘密情報」を参照せずに作成された情報のいずれかに該当する情報。

9.3 Except as expressly permitted herein, for a period of ____ year (s) from the termination or expiration of this Agreement, Recipient shall maintain in confidence and not disclose Confidential Information to any third party. Recipient shall use Confidential Information solely for the purpose of performing this Agreement. Recipient shall disclose Confidential Information only to those of its employees who have a need to know such information to perform this Agreement.

9.3 本契約で明示的に許されている場合を除き、本契約の期間満了または解除から____年間、受領者は「秘密情報」を秘密に保持しいかなる第三者にも開示しないものとする。受領者は、「秘密情報」を本契約履行の目的にのみ使用するものとする。受領者は「秘密情報」を本契約履行のために知る必要がある従業員にのみ開示するものとする。

9.4 Recipient agrees not to reproduce or copy by any means Confidential Information, except as reasonably required to perform this Agreement. Upon termination or expiration of this Agreement, Recipient shall return

promptly to Discloser or destroy, at Discloser's option, all tangible materials that disclose or embody Confidential Information.

9.4 受領者は、本契約履行のために合理的に必要とされる場合を除き、いかなる形態によっても「秘密情報」を複製または複製しないものとする。本契約の期間満了または解除後直ちに、受領者は、「秘密情報」を含むか化体する有形物の全てを、開示者の指示に従い、直ちに開示者に返還するか廃棄するものとする。

【解説】特許ライセンスに伴い、公開特許情報の他、未公開特許情報や関連技術などの秘密情報を提供する場合の秘密保持に関する条項である。

ARTICLE 10. TERM OF AGREEMENT

第 10 条 契約期間

This Agreement shall come into force on the Effective Date, and, unless sooner terminated, shall continue in full force and effect for ____ years from the Effective Date. Thereafter, this Agreement shall be renewed automatically extended for successive periods of ____ years each, unless either party shall have otherwise notified to the other party in writing at least six (6) months prior to the expiry of this Agreement or any extension thereof.

本契約は、「発効日」から有効となり、かつ、より早期に解除されない限り、「発効日」から__年間有効に存続するものとする。以後、本契約は、いずれの当事者からも本契約またはその更新期間の満了日から6ヶ月前までに書面で別段の意思表示のない限り、更に__年間ずつ自動的に更新されるものとする。

[代替候補条項：政府の承認]

This Agreement shall come into force on the date when this Agreement is approved by all relevant government agencies or authorities listed in Exhibit __ attached hereto. Licensee shall use its best efforts to obtain such approvals as soon as possible, but if all the approvals have not been obtained by _____, 20__, this Agreement shall on that date become void and of no effect.

本契約は、本契約が本契約添付の Exhibit __ に列挙された

全ての政府機関または当局により承認された日から有効となる。ライセンシーは、可能な限り早期にこれらの承認を得るように最大努力するが、全ての承認が20__年__月__日までに得られない場合は、本契約はその日に失効するものとする。

[追加候補条項：輸出管理規制]

Any technology, software or goods furnished to Licensee under this Agreement may be subject to U.S. or other government export control regulations (“Export Regulations”). Licensee assures that it will comply with all Export Regulations whenever it exports or reexports such items or any product directly from such items, to the extent such actions are expressly authorized under this Agreement. Licensee recognizes that its obligations to comply with Export Regulations survive the termination or expiration of this Agreement. 本契約に基づきライセンシーに提供される技術、ソフトウェアまたは商品は、米国または他の国の輸出管理規制（「輸出規制」）の対象となる場合がある。ライセンシーは、ライセンシーがこれらのものまたはこれらのものから直接生じた製品を輸出または再輸出することが本契約上明確に承認されていてその輸出または再輸出を行う場合、「輸出規制」を遵守するものとする。ライセンシーは、ライセンシーの「輸出規制」遵守義務が本契約の解除または期間満了後も存続することを了解する。

【解 説】 一般的に言って、特許をライセンスするだけでは輸出管理規制上の許可を要しないし、また、ライセンス契約中に特別な規定を置く必要もない。しかし、特許ライセンスに伴いその関連技術等も提供する場合は、その内容により、米国商務省の許可もしくは上記のようなライセンシーによる再輸出に関する誓約を得ることが必要となり、または、これら技術等から直接生じた製品を特定国に再輸出することが制限される。商務省の許可が必要なときは、ライセンス契約締結前にこれを取得するか、または、その取得前に契約を締結する場合には当該許可取得により契約の効力が生じると規定する必要がある⁽²⁰⁾。

ARTICLE 11. TERMINATION AND EVENT OF DEFAULT

第 11 条 契約解除および期限の利益喪失

11.1 Licensor may terminate this Agreement by giving a written notice to Licensee in the event (a) that Licensee fails to comply with any provision of this Agreement, or (b) that Licensee undergoes a Change of Control. “Change of Control” here means a transaction or series of related transactions that results in: (a) a sale of all or substantially all of the assets of Licensee to a third party; (b) the transfer of fifty percent (50%) or more of the outstanding voting power of Licensee to a third party; or (c) the acquisition by a third party of the right or power to appoint or cause to be appointed a majority of the directors. Unless such event has not been cured within thirty (30) days after the receipt of such written notice, this Agreement shall be automatically terminated on the lapse of such thirty day period. However, Licensor may immediately terminate this Agreement if Licensee becomes insolvent, makes an assignment for the benefit of creditors, has a petition in bankruptcy filed for or against it or goes into liquidation or receivership.

11.1 ライセンサーは、(a)ライセンシーが本契約のいずれかの条項に違反した場合または(b)ライセンシーに「支配権の変更」があった場合、ライセンシーに書面で通知することにより本契約を解除することができるものとする。ここにおいて「支配権の変更」とは、(a)ライセンシーの資産の全部または実質的に全部の第三者に対する売却；(b)ライセンシーの発行済み議決権の50%以上の第三者に対する移転；または(c)取締役の過半数を指名しまたは指名される権利または権限の第三者による取得を生じさせる取引または一連の関連取引を意味する。かかる事態が上記書面受領後30日以内に是正されない限り、本契約は、当該30日経過後自動的に終了するものとする。ライセンサーは、ライセンシーが支払い不能となり、債権者の利益のためにその資産を移転し、破産申し立てをしもしくはされ、または清算もしくは管財人の管理下に入った場合には、本契約を直ちに解除することができるものとする。

【解 説】 上記の条項は、ライセンサーの解除権のみ規定している。相互の解除規定とする場合には、上記の条項の“Licensor”を“Either party”に、

“Licensee”を“the other party”に変更する等適宜変更すればよい。

[追加候補条項：特許の有効性を争った場合の解除権]

In the event that Licensee commences legal action to challenge the validity of any Licensed Patent in a court of competent jurisdiction in the Licensed Territory, Licensor may terminate this Agreement immediately by giving a written notice to Licensee.

ライセンシーが「ライセンス対象地域」内の管轄裁判所に「ライセンス対象特許」の有効性を争う訴訟を開始した場合、ライセンサーは、ライセンシーに書面で通知することにより本契約を直ちに解除することができる。

【解説】ライセンサーがライセンス対象特許の有効性を争うことを禁ずる不争条項はその有効性が否定される場合がある。一方、ライセンサーがライセンス対象特許の有効性を争った場合にライセンサーがライセンス契約を解除できるとする条項についてはその有効性が肯定される⁽²¹⁾。

[追加候補条項：特許無効時のライセンシーによる解除]

Licensee may terminate this Agreement forthwith by giving a written notice to Licensor in the event that all of Licensed Patents would be invalidated or have been rejected patent grants.

「ライセンス対象特許」の全てが無効とされまたは特許付与が拒絶された場合、ライセンシーはライセンシーに書面で通知することにより本契約を即時に解除することができるものとする。

11.2 In the event (a) that Licensee fails to pay when due any sums payable under this Agreement or any monetary liabilities to a third party, (b) Licensee becomes insolvent, makes an assignment for the benefit of creditors, has a petition in bankruptcy filed for or against it or goes into liquidation or receivership, or (c) this Agreement is terminated by Licensor under Article 11.1 above, Licensor

may at any time after the occurrence of such event declare the entire unpaid sums payable by Licensee under this Agreement to be immediately due and payable by giving a written notice to Licensee.

11.2 ライセンサーは、(a)ライセンシーが本契約に基づき支払うべきいかなる金員または第三者に対する金銭債務を期限までに支払わなかった場合、(b)ライセンシーが支払い不能となり、債権者の利益のためにその資産を移転し、破産申し立てをしもしくはされ、または清算もしくは管財人の管理下に入った場合、または(c)本契約が上記第11.1条に基づきライセンサーにより解除された場合には、当該事由の発生後いつでもライセンシーに書面で通知することにより本契約に基づきライセンシーが支払うべき全ての未払い金の支払期限が直ちに到来したものと宣言できるものとする。

【解説】期限の利益喪失については、解除とは別に、支払い能力の観点から期限の利益喪失事由を定め、手続も別に規定した。

なお、支払遅延等が生じた場合、わざわざ上記のような宣言をしなくても当然に期限の利益を喪失させるべきではないとも考えられる。しかし、実務では、このような宣言により期限の利益を喪失させるという規定が多いので、それに倣った⁽²²⁾。

ARTICLE 12. LICENSEE'S DUTIES UPON TERMINATION OR EXPIRATION

第12条 契約期間満了または解除時のライセンシーの義務

12.1 Upon termination or expiration of this Agreement, Licensee shall immediately discontinue the manufacture of all Licensed Products, destroy all unsold Licensed Products and to report to Licensor the number of each destroyed.

本契約の期間満了または解除後直ちに、ライセンシーは、「ライセンス対象製品」の製造を停止するものとし、全ての未販売の「ライセンス対象製品」を廃棄し各廃棄数量をライセンサーに報告するものとする。

12.2 Notwithstanding Article 12.1 above, in the event the term of this Agreement or any extension thereof expires and no further extension is made, Licensee shall have the right to complete all Licensed Products then in process

and to dispose of its stock of all Licensed Products within three (3) months after said expiration.

12.2 上記 12.1 条にかかわらず、本契約の有効期間またはその更新期間が満了しかつ更なる更新がされない場合、ライセンシーは、当該期間満了後 3ヶ月間、期間満了時点で未完成の「ライセンス対象製品」を完成し、また、「ライセンス対象製品」の在庫を販売する権利を有するものとする。

12.3 The disposition set forth in Article 12.2 above shall be subject to the terms of this Agreement including, but not limited to, those requiring payment of License Fees and License Fee reports as set out in Articles 4 and 5. Within ten (10) days following the end of the (3) month period set forth in Article 12.2 above, Licensee shall destroy all unsold Licensed Products and provide Licensor with a writing that an authorized representative of Licensee certifies all such Licensed Products were destroyed.

12.3 上記第 12.2 条に定める処理に当たっては、第 4 条および第 5 条に定める必要なライセンス料の支払いおよびライセンス料報告を含め、本契約の条件に従わなければならないものとする。上記第 12.2 条に定める 3ヶ月の期間満了後 10 日以内に、ライセンシーは、全ての未販売の「ライセンス対象製品」を廃棄し、かつ、ライセンシーの権限ある代表者が当該「ライセンス対象製品」は全て廃棄された旨を証明する書面をライセンサーに提出するものとする。

【解説】 上記 12.2 条は、本契約の有効期間またはその更新期間が満了しかつ更なる更新がされない場合、すなわち、本契約が平和的に自動終了した場合に適用される規定である。そのような場合、ライセンシーとしては契約終了後も一定期間は製造中の製品を完成し、また、在庫を販売する機会を与えてほしいと欲するであろう。ライセンサーとしても契約違反がなく平和的に契約が終了した場合にまでこれを拒絶する理由はないと思われるのでその為の規定を置いたものである。

ARTICLE 13. MISCELLANEOUS

第 13 条 その他

13.1 This Agreement (including exhibits constituting a

part of this Agreement) and any other writing signed by the parties that specifically references this Agreement constitute the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof and supersede all prior agreements, understandings and negotiations, both written and oral, between the parties with respect to the subject matter hereof. No modification of this Agreement shall be binding unless executed in writing by both parties.

本契約（本契約の一部をなす添付別紙を含む）および明確に本契約に言及し両当事者により署名された書面は、両当事者間の本契約に定める事項に関する全ての合意であり、書面または口頭を問わず、本契約に定める事項に関し両当事者間でなされた本契約以前の合意、了解事項および交渉事項に優先するものとする。本契約のいかなる変更も、両当事者が書面した書面によらない限り、拘束力がないものとする。

【解説】 この条項は、英米法（コモン・ロー）上の parol evidence rule（口頭証拠排除原則）という概念に基づいている。コモン・ロー上も、我が国の法律と同様、契約は一部の例外を除いて書面による必要はなく口頭によっても成立する。しかし、当事者が最終的に契約書を作成した場合、口頭証拠排除原則によれば、当該契約書の内容と矛盾したまたはその内容を変更するような他の証拠（例えば口頭による別の合意）は裁判所で考慮されない。

一方、我が国の法律上はこのような原則はないから、契約書以外の証拠により契約書の意味がそこに書かれている以外の意味に解釈されることがあり得る。しかし、それでは、契約書解釈の予測可能性が損なわれる。

そこで、英文契約書では、英米法を準拠法にする場合のみならず、英米法以外の法律を準拠法とする場合も、殆ど全ての契約書にこのような条項が含まれている。

13.2 This Agreement may not be assigned nor transferred by the Licensee without the express prior written consent of Licensor.

13.2 本契約は、ライセンサーの書面による明示の事前同意なくライセンシーにより譲渡されてはならない。

13.3 The waiver by Licensor of a breach of any provision contained herein shall be in writing and shall in no way be construed as a waiver of any subsequent breach of such provision or the waiver of the provision itself.

13.3 ライセンサーによる本契約の条項の違反に対する権利放棄は、書面でなされなければならない、いかなる意味においても、当該条項のその後の違反に関する権利放棄または当該条項自体の放棄とみなされてはならない。

13.4 Licensee acknowledges that monetary relief would not be an adequate remedy for a breach or threatened breach by the Licensee of the provisions of this Agreement and that Licensor shall be entitled to the enforcement of this Agreement by injunction, specific performance or other equitable relief, without prejudice to any other rights and remedies that Licensor may have.

13.4 ライセンシーは、金銭的救済のみでは、ライセンシーによる本契約の条項の違反またはその虞れに対する適切な救済とならないこと、および、ライセンサーは、ライセンサーに与えられる他の権利および救済に加え、差止め、特定命令もしくは衡平法上の救済により、本契約上の権利を執行する権利を有することを了解する。

13.5 Nothing in this Agreement shall constitute or be deemed to constitute a partnership or joint venture between the parties or constitute or be deemed to constitute any party the agent or employee of the other party for any purpose whatsoever and neither party shall have authority or power to bind the other or to contract in the name of, or create a liability against, the other in any way or for any purpose.

13.5 本契約のいかなる条項も、両当事者間のパートナーシップもしくはジョイント・ベンチャーを成立させるものではなく、また、いかなる目的のためにも、一方の当事者を相手方の代理人もしくは従業員とするものでもなく、更に、いずれの当事者も、いかなる目的のためにもまたいかなる方法によっても、相手方を拘束もしくは相手方の名義で契約しもしくは相手方に責任を負わせる権限を有しないものとする。

13.6 If any provision of this Agreement shall be invalid or unenforceable, such invalidity or unenforceability shall not render the entire Agreement invalid. Rather, this Agreement shall be construed as if not containing the particular invalid or unenforceable provision, and the rights and obligations of each party shall be construed and enforced accordingly.

13.6 本契約のいずれかの条項が無効または執行不能である場合、かかる無効または執行不能は、本契約全体を無効にするものではないものとする。本契約は、当該特定の無効または執行不能条項を含まないものと仮定して解釈されるものとし、各当事者の権利および義務は、かかる仮定を前提として解釈されかつ執行されるものとする。

【解説】 契約に適用される強行法や裁判所の判断により契約書の一部が無効等とされることがある。この場合、契約全体が無効になるのかそれとも他の規定には影響がないのか判断が分かれ得る。そこで、英文契約の実務上、上記のような規定を置き、他の規定には影響がないことを確認するのが通例である。

13.7 Any notice, instruction, direction or demand under the terms of this Agreement required to be in writing will be duly given upon the receipt, if delivered by hand, facsimile transmission, registered or certified mail, return receipt requested, postage prepaid, to the following addresses or teletype numbers or to such other addresses or teletype numbers as may be specified by like notice to the other parties:

13.7 本契約に基づき書面でなすことを要するいかなる通知、指示または要求も、以下の住所もしくはファクシミリ番号または相手方への同様の通知により指定された住所もしくはファクシミリ番号に、手渡され、ファクシミリで送信されまたは書留郵便もしくは料金先払いの配達証明郵便により引き渡された場合、その受領時に有効になされたものとする。

If to Licensor:

Name of Licensor: _____.

Address: _____.

Attn: _____.

Teletype number: _____.

If to Licensee:

Name of Licensor: _____.

Address: _____.

Attn: _____.

Teletype number: _____.

138 This Agreement shall be construed in accordance with and governed by the laws of the State of New York without reference to principle of conflicts of laws.

138 本契約は、法の抵触の原則によらず、ニューヨーク州法に従い解釈され、同法に準拠するものとする。

【解説】 上記条項例の “principle of conflicts of laws” (法の抵触の原則) とは、契約が国際間または米国の州間で締結される場合にいずれの国または州の法律を適用するかどうかにについてのルールを意味する。契約上当事者間で準拠法を合意しなければ、このルールに従い準拠法が定まることになる。そこで、通常は、契約解釈の予測可能性を高める為予め準拠法を指定する。「the laws of the State of New York」の代替案としては、「the laws of Japan」等が考えられるであろう。

139 All disputes, controversies or differences which may arise between the parties hereto, out of or in relation to or in connection with this Agreement shall be finally settled by arbitration in New York City, New York, in accordance with the Rules of American Arbitration Association (“AAA”). The arbitration will be conducted before a panel of three arbitrators appointed by the AAA. Any award rendered thereon shall be in writing and shall be final and binding on the parties and judgment may be entered thereon in any court of competent jurisdiction. Each party shall bear its own costs and expenses in connection with the arbitration and the costs and expenses of the arbitrators shall be borne as determined by the arbitrator.

139 本契約からまたは本契約に関連して、当事者の間に生ずることがある全ての紛争、論争または意見の相違は、アメ

リカ仲裁協会（「AAA」）の規則に従って、ニューヨーク州ニューヨーク市において仲裁により最終的に解決されるものとする。かかる仲裁は AAA により選任された 3 名の仲裁人のパネルにより行われるものとする。かかる仲裁の仲裁判断は、書面によりなされ、最終でかつ両当事者を拘束し、かかる判断は管轄権を有するいかなる裁判所でも執行判決を得ることができるものとする。各当事者は、当該仲裁に関する費用を自己負担するものとし、仲裁人の費用は、当該仲裁人が決定するところにより負担されるものとする。

【解説】 裁判は原則として公開されるが、仲裁は全ての審理が非公開であるから、審理の秘密を重視するならば、紛争解決手段として仲裁が有力な選択肢となる。アメリカ仲裁協会の規則の代替案としては、“Rules of Japan Intellectual Property Arbitration Center”（日本知的財産仲裁センターの規則）等が考えられるであろう。

[Alternative provision: Jurisdiction]

[代替候補条項：裁判管轄]

139 All disputes, controversies or differences which may arise between the parties hereto, out of or in relation to or in connection with this Agreement shall be subject to the exclusive jurisdiction of any court in the State of New York.

139 本契約からまたは本契約に関連して、当事者の間に生ずることがある全ての紛争、論争または意見の相違は、ニューヨーク州内のいずれかの裁判所の専属管轄権に服するものとする。

【解説】 「any court in the State of New York」の代替案としては、「the Tokyo District Court」（東京地方裁判所）等が考えられるであろう。

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have caused this Agreement to be executed by their duly authorized representative as of the Effective Date.

本契約を証するため、両当事者は、「発効日」付けで、それぞれの正当に授權された代表者をして本契約に署名せしめた。

 (Name of Licensor)
 By: _____ (サイン)

 Printed Name (活字体氏名)

Title: _____

 (Name of Licensee)

By: _____ (サイン)

 Printed Name (活字体氏名)

Title: _____

注

(1) 本稿で掲げる条項の一部については次の文献を参考とした。

“DRAFTING LICENSE AGREEMENT Sixth Edition”
 Brian G. Brunsvold, Dennis P. O'Reilley, D. Brian Kacedon,
 BNA Books 2008

“TECHNOLOGY LICENSING AND DEVELOPMENT
 AGREEMENTS” Cynthia Cannady Oxford University
 Press 2013

“Drafting License Agreement Third Edition” Edited by
 Michael A. Epstein and Frank L. Politano, Aspen Law &
 Business, 1999

「知的財産・著作権のライセンス契約入門 第2版」山本孝
 夫著 三省堂 2008年

「英文ビジネス契約書大辞典」山本孝夫著 日本経済社
 2001年

「英文ライセンス契約書の書き方－その作成と交渉のポイ

- ントー〔第2版〕中島憲三著 民事法研究会 2009年
 「英文ライセンス契約実務マニュアル〔第2版〕」小高壽一
 著 民事法研究会 2007年
 (2) 「米国特許法逐条解説<第5版>」ヘンリー幸田, 発明協会
 2009年 164頁
 (3) 「アメリカ特許法実務ハンドブック〔第4版〕」高岡亮一
 中央経済社 2011年 283頁
 (4) 前掲高岡 288頁
 (5) 前掲高岡 323頁
 (6) 前掲高岡 331頁
 (7) 前掲 Brian G. Brunsvold 他 123頁
 (8) 前掲 Brian G. Brunsvold 他 129頁
 (9) 前掲 Brian G. Brunsvold 他 135頁, Nano-Proprietary Inc.
 v. Canon Inc., 2008 U.S. App. LEXIS 15928 (5th Cir. 2008)
 (10) 前掲 Brian G. Brunsvold 他 22頁
 (11) 前掲 Brian G. Brunsvold 他 27頁
 (12) 前掲 Brian G. Brunsvold 他 28頁
 (13) 前掲高岡 179～181頁
 (14) 前掲 Cynthia Cannady 425頁, 「特許・ライセンスの日米
 比較〔第四版〕」村上正博, 浅見節子 300～302頁 (弘文堂,
 2004年), 前掲 Brian G. Brunsvold 他 416, 417頁
 (15) 「外国特許制度【アジア編】」斎藤達也編著 発明協会
 2009年 34頁
 (16) 前掲 Brian G. Brunsvold 他 22頁, 前掲 Cynthia Cannady
 178頁
 (17) 吉藤幸朔, 熊谷健一補訂『特許法概説 第13版』568頁以
 下 (有斐閣, 2001年)
 (18) その原文は, 以下の URL から閲覧できる。
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf
 (19) 独立した英文秘密保持契約の各条項の解説については, 拙
 著「パテント」2013.5 VOL.66 100～112頁参照。
 (20) 前掲 Brian G. Brunsvold 他 387, 388頁
 (21) 前掲村上・浅見 179頁, 公正取引委員会の「知的財産の
 利用に関する独占禁止法上の指針」(改正:平成22年1月1
 日) 第4-4-(7)
 (22) 前掲 山本 559頁

(原稿受領 2013. 9. 5)