

米国特許判例に基づく特許譲渡契約の留意点

——適法な特許権譲渡と当事者適格の検討を中心に——

齊 藤 尚 男*

抄 録 特許権の流通が加速する米国においては、研究者を擁するメーカーの事業が不採算となり、資産のキャッシュ化のために特許権を特許不実施主体（Non-Practicing Entity, “NPE”）へ譲渡するケースが増加している。特許庁への移転登録を効力発生要件とする日本とは異なり、米国では特許庁への移転は第三者対抗要件に過ぎず、特許権譲渡の効力は契約によって決まる。このような背景から、米国の特許侵害訴訟において適法な譲渡がなされているか否かを巡って当事者適格に関する判決が多数出ている。本稿では、特許権の譲渡における譲受人の原告適格を肯定した例と否定した例を考察し、どのような点で結果が分かれたか、譲渡契約の実務上、どのような点に留意する必要があるかなどを中心に考察を行う。

目 次

1. はじめに
2. 原告適格とは
 2. 1 概 要
 2. 2 具体的要件
3. 特許権譲渡の場合
 3. 1 原告適格肯定例（Suffolk事件）
 3. 2 原告適格否定例（Clouding IP事件）
4. 独占的ライセンスの場合
 4. 1 原告適格肯定例（Speedplay事件）
 4. 2 原告適格否定例（WiAV事件）
5. 考 察
6. 結びにかえて

1. はじめに

世界的に特許流通が加速している。米国企業を筆頭に、従来から積極的に権利を活用している企業のみならず、単に防衛目的で特許権を保有することに満足していた企業までもが自社の特許権をキャッシュ化する動きが増えている¹⁾。特に、特許権を保有する企業が、特許不実施主体（Non-Practicing Entity, “NPE”）に特許権

を譲渡し、NPEを原告として当該ターゲット企業に対し権利行使する戦略（特許私掠船（patent privateer））が取られることがある²⁾。特許権を譲渡した企業は、特許権と当該特許発明の実施の事業が分離し、直接的な反訴のおそれを遠ざけながら、過去の研究開発への投資を回収しようとする。

この特許私掠船の例のような特許権の譲受人、すなわち、特許権を譲り受けていながら元の特許権者と引き続き主従的な関係を持ち、言わば元の特許権者のエージェントとして特許権を行使するような原告が現れた。ここで、元の特許権者が一定の権利を留保し譲受人に対し実質的なコントロール権を持つような場合に、エージェントとなっている原告が真の特許権者として特許権侵害訴訟の原告適格が認められるのか、といった争点がある。

この点を巡って、米国においては、特許権を譲り受けた法人の特許侵害訴訟における原告適

* パナソニックIPマネジメント株式会社 弁理士
Takao SAITO

格を判断した判決が多数出ている。日本と異なり、特許権の移転の設定登録が効力発生要件となっていない米国では、特許権譲渡の効力は当事者の契約条件によって決まる。米国裁判にて真正な特許権の譲渡と認められるか否かは、譲渡契約の表面的な文言や表現ではなく、契約の実態を鑑みて判断される。譲渡契約の実態によっては、真正な特許権の譲渡と認められず、通常のライセンスと同等とみなされ、譲受人が原告適格を有さない場合がある。

本稿では、このように日本とは異なる考え方もつ米国の判決を通して、知財活用を巡る実務上の留意点を明らかにすることを目的とする。具体的には、特許権の譲渡人の原告適格肯定例としてSuffolk Technologies, LLC v. AOL Inc. and Google Inc., 910 F Supp 2d 850 (ED Va 2012) と、否定例としてClouding IP, LLC v. Google Inc., 2014 WL 3767489, 7 (D. Del.) (D. Del. 2014) を取り上げる。また、独占的ライセンスの原告適格肯定例としてSpeedplay, Inc. v. Bebob, Inc., 211 F.3d 1245 (Fed. Cir. 2000) と、否定例としてWiAV Solutions LLC v. Motorola, Inc. 679 F.Supp.2d 639 (E. D. Va., 2009) を取り上げる。本稿では、原告適格の適否を分けた理由を分析した上で、契約実務上の留意点を検討した。

なお、本稿は、筆者個人の見解であり、所属する法人や組織の見解を反映するものではない。

2. 原告適格とは

2.1 概要

英米法における原告適格 (Standing) は、「訴えの利益」や「当事者適格」とも訳され、英米法辞典によると、特に憲法上の裁判などで問題となり、当該争訟の解決によって自己の法律上の権利義務に影響を受ける者および単なる一般

人としての関心の域を超えてその法律問題について事実上の利害関係をもつ者にも認められるものであるとされる³⁾。

特許権の譲受人の原告適格に関する米国特許法の条文上の根拠は、米国特許法281条および100条である。すなわち、「特許権者は、自己の特許についての侵害に対し、民事訴訟による救済を受け」(米国特許法281条)、この「特許権者」は、「特許の発行を受けた特許権者のみでなく、その特許権者の権原承継人 (the successors in title to the patentee) を含む」(同法100条) ため、有効に特許権を譲り受けた場合には特許侵害訴訟などの民事訴訟⁴⁾での原告適格が認められる。連邦巡回控訴裁判所 (Federal Circuit) は、Propat Int'l Corp. v. RPost, Inc., 473 F.3d 1187, 1189 (Fed. Cir. 2007) において、この281条を次のように読んだ。

「特許侵害訴訟は、特許権について法的な名義を有する当事者によって提起されなければならない⁵⁾」

これにより、原告適格を有するには法的な名義が必要であることが再確認された。このような要件が課される根拠としては、①非独占的ライセンスには特許権の侵害によってうける法的な利益 (injury) がないこと、②原告適格の要件をこのように制限することで、被疑侵害者は侵害主張に対し一度だけ対応すれば足りること、③原告適格を有する原告との間で完全に争いつくした特許無効の判断は当該特許権に基づく将来的な争いにおいても法的拘束力を持つこと、などがある。

一方、原告適格が認められなかった場合、特許権の譲受人は、有効な原告適格を有する特許権者とともに共同で特許侵害訴訟を提起することが必要になる。この場合、一定の要件の下、訴状を修正して当事者を追加することになる

が、元の特許権者の協力を得られなかった場合は請求が棄却される。特に、特許侵害訴訟の決審までの手続期間が1年以内とされるいわゆるロケット・ドケットと呼ばれる訴訟管轄地において、原告適格がないという理由で訴訟が振り出しに戻ってしまうのは、原告にとって訴訟戦略上の痛手となる。本稿で取り上げるSuffolk事件もロケット・ドケットと呼ばれるバージニア州東部地裁での判断である。

また、原告に適格がないとすれば、被告にとっては誰を権利者として争ったらよいか、和解やライセンス交渉の場面では誰と交渉すればよいかなど、混乱を生ずる結果となる。

このように、米国の特許訴訟においては、本案の審理が始まる前に原告適格の有無が問題となり、訴訟戦略上大きな影響を与えることがあることに留意が必要である。

2. 2 具体的要件

次に、米国特許訴訟における原告適格の具体的要件について概観する。裁判所は、原告適格の有無について、譲渡契約書の中の表面的な記載に拘泥せず、仮に「譲渡」と文言上記載されていても、当該条文による法的効果を実質的に検討し、真に特許権の譲渡があったかどうかを詳細に検討する⁶⁾。具体的には、Propat判決のとおり、当該特許権について「すべての実質的な権利 (all substantial right)」が移転しているか否かで判断される⁷⁾。なお、米国特許商標庁 (USPTO) に登録しているか否かは、特許譲渡があったことの推定 (presumption) が働くに過ぎず、反駁可能であって効力発生要件とはならず、契約書の有効性が争点となった場合は、実質的にどのような権利が譲渡されたのか個別に評価される⁸⁾。

原告適格の判断に際しての裁判所の検討例として一例を示すと、2014年9月に出されたIntellectual Ventures I LLC事件⁹⁾において、デ

ラウェア州地裁は、次章にて紹介するClouding IP事件を引用し、原告適格について特許譲渡契約書を隔々まで検討する重要性を説き、被告AT&T Mobilityらが請求した原告適格なしという訴え却下の申立て (Motion to dismiss) について、完全な契約書を裁判所に提出していないとして、再訴可能な棄却 (Dismissed without prejudice) により被告らの主張を退けている。

各裁判所が譲渡契約書の重要性を説く一方、「すべての実質的な権利」が移転しているかを如何に判断するかについて、連邦巡回控訴裁判所は完全な検討項目を提供しておらず、判断基準は必ずしも明確でない。連邦巡回控訴裁判所は、Alfred E. Mann Foundation For Scientific Research v. Cochlear Corp., 604 F.3d 1354, 1360 (Fed. Cir. 2010). において、少なくとも検討しなければならない項目という形で次のような9つの判断項目を挙げている (ライセンシーという言葉を用いているが独占的ライセンスの場合も含めて想定していると考えられ、ここではライセンサー、ライセンシーという用語が用いられている)。

- (1) 当該特許権に基づいて製品やサービスなどを生産し、使用し、販売する独占的な権利
- (2) ライセンシーのサブライセンス権の範囲
- (3) ライセンス契約の違反が起きた場合のライセンサーへの復帰権に関するライセンス契約条項の性質
- (4) ライセンシーによって提起された侵害訴訟の救済から配分を受けるライセンサーの権利
- (5) ライセンシーに許諾されたライセンス権の期間
- (6) ライセンサーの管理監督権およびライセンシーの活動をコントロールする権利
- (7) 特許権の維持費を支払うライセンサーの義務

- (8) ライセンシーが当該特許権に基づき利益を移転する場合の制限の性質
- (9) 独占的ライセンシーの訴訟を提起する権利の性質と範囲およびライセンサーが留保する訴訟を提起する権利の性質と範囲

連邦巡回控訴裁判所は、これら9つの項目のうちでも特に(1)「当該特許権に基づいて製品やサービスなどを生産し、使用し、販売する独占的な権利」と、(9)の「譲受人の訴訟を提起する権利」の2つを重要な判断項目として挙げている。

しかしながら、これらの項目は、抽象的な判断要素であり、裁判所がどのように判断するかは個別の事例ごとに事実を当てはめて検討しなければならない。以下では、特許権譲渡の場合と独占的ライセンスの場合に分けて裁判例を分析する。

3. 特許権譲渡の場合

特許権の譲渡の場合の原告適格に関する判例として、原告適格肯定例のSuffolk事件と否定例のClouding IP事件を取り上げる。

3.1 原告適格肯定例 (Suffolk事件)

原告適格肯定例として、Suffolk事件の事実関係を検討してみると、本事案の原告は、サフォーク社であり、このサフォーク社は、ゴールドマン・サックス、ジェネラル・アトランティック・パートナーズ、ボストン・コンサルティング・グループなどが設立したジョイントベンチャーであるiFormationによって設立されたIPVALUE社の100%子会社であった。サフォーク社は、AOL社やグーグル社を相手取りインターネットサーバおよびインターネットサーバを管理する方法という名称の米国特許1件を巡る特許侵害訴訟を提起した。この特許権を巡る名義変更の歴史が本事案の中心的争点である。

本特許権は、英国のブリティッシュ・テレコム社の3人の従業員に対して発行され、後に従業員から雇用者であるブリティッシュ・テレコム社に移転した。その後、ブリティッシュ・テレコム社からIPVALUE社に(第1譲渡)、さらにIPVALUE社からサフォーク社に(第2譲渡)特許権および過去の侵害行為に対する損害賠償請求権が移転した。

これらの譲渡においては、契約上、様々な付随義務が規定されてあった。すなわち、権利行使を行うか否か、特許侵害訴訟を提起するか否か、和解をするか否か、誰にライセンスを許諾するかについて譲受人が裁量権を有していた(①権利行使上の裁量権)。また、このような権利行使上の裁量権の他、譲受人は、再譲渡する裁量権を有していた(②再譲渡の裁量権)。移転の対価として、IPVALUE社はブリティッシュ・テレコム社に対し、コスト調整などを行った後の総収入の50%を配分する条件となっていた(③フィー・シェアリング)。さらに、第1譲渡では、20%以上の成功報酬を条件とする外部弁護士への委託を制限するものとなっていた(④弁護士への成功報酬の上限)。また、ブリティッシュ・テレコム社は、初期の成果について予め定めていた条件を満たさない場合、特許権の権利行使によるライセンス活動をやめる決定をした場合、対象特許の権利維持費用を支払わない場合、または係属中の特許出願を放棄した場合などの一定の場合には、対象特許権を10ドルで買い戻す独占的オプション権を行使できた(⑤活動停止時の買戻権)。ブリティッシュ・テレコム社は当該対象特許に係る発明を実施する非独占、無償の実施権を許諾されていた(⑥ライセンスバック)。

以上の事実を前提として、Suffolk判決では、連邦巡回控訴裁判所の9つの項目のうち特に重要な2項目について、次のとおり判断した。

すなわち、Suffolk判決において、バージニア

州東部地裁のエリス判事は、サフォーク社が当該特許権に係る発明を実施する権利を有していたと判断した。当事者の意図としてサフォーク社に実施する権利を移転するというのが当該譲渡契約の趣旨であり、サフォーク社が当該特許権に係る発明を実施する権利を有さないのであれば、ブリティッシュ・テレコムは実施権を許諾される必要がなかったことから、そのように判断された。後に考察するClouding IP事件との対比において重要な点として、エリス判事は、サフォーク社が①権利行使上の裁量権および②再譲渡の裁量権を有していた点を指摘した。

さらに、エリス判事は、サフォーク社を拘束する制限項目のうち、③のフィーシェアリングについて、譲渡対価、ロイヤリティ、和解金などの一部を元の権利者が留保することは特許権譲渡の妨げとはならないとする1889年のRude v. Westcott判決¹⁰ および同判決を引用するVaupel事件¹¹を根拠に原告適格を制限するものではないとした。

また、同判事は、④の弁護士への成功報酬の上限についても単にブリティッシュ・テレコム社の配分を確保するためのものであるとして原告適格を制限するものではないとした。

⑤の買戻権については、後述するSpeedplay判決¹²を引用し、単に譲受人の経済上の困窮や活動停止などを条件とする買戻権であれば原告適格を制限するものではないとした。

⑥のライセンスバックについては、本件の実施許諾は、ブリティッシュ・テレコムによるサブライセンス権の留保ではなく、サフォーク社がブリティッシュ・テレコムの顧客に対して権利主張を行わないとする単なる非独占的なライセンス許諾に過ぎないことから、原告適格を制限するものではないとした。

このように、Suffolk事件で原告適格が肯定された理由としては、9項目のうちの大要件一すなわち、「独占ライセンス」と「訴訟を提起

する権利（排他権）」一を満たしていたことと、その余の項目のうち、原告適格を実質的に制限する条件が契約書になかったことによる。

3. 2 原告適格否定例（Clouding IP事件）

次に、原告適格否定例として、Clouding IP事件の事実関係を検討してみると、本事案は、シマンテック社から特許権を譲り受けたクラウドディングIP社（原告）がグーグル社やアマゾン社ら11社（被告）に対し提起した特許侵害訴訟において、クラウドディング社の原告適格が認められず、被告らによる連邦民事訴訟規則12条(b)(1)に基づき、本件棄却の申し立てが認められた事案である。ここで、連邦民事訴訟規則12条(b)(1)は、事物管轄（Subject matter jurisdiction）欠如による請求の棄却を規定するが、原告適格を欠く訴訟が提起された場合は、当該裁判所が事物管轄を欠くとして請求が棄却されることとなる。

原告とシマンテック社との間の特許権の譲渡契約は、シマンテック社が一定の権利を留保することを条件として原告にすべての名義および権限が譲渡され、その見返りとしてシマンテック社が当該特許の将来に渡るロイヤリティの一部を受領するものであった。ここまではSuffolk事件の事実関係に非常に類似する。以下、順にデラウェア州連邦裁判所の判断を検討する。

デラウェア州連邦裁判所のスターク判事は、大きく「正式な法的名義移転」と「すべての実質的な権利の移転の例外」の2つの観点から本件事案を検討した。

すなわち、「正式な法的名義移転」があったか否かについて、裁判所は、特許権の譲渡契約書の文言から当事者の意図を検討し、本件特許権の譲渡は、シマンテック社が留保する権利の諸条件に服する（subject to）という条件でなされていることを指摘した。また、スターク判事は、Rite-Hite Corp. v. Kelley事件¹³を引用し、

特許権の移転は、①権利全体の移転、②特許権の部分的移転¹⁴⁾、および③米国内における特定の地域における権利の移転の三態様しかない点を強調し、それら以外の移転はライセンスであって特許侵害訴訟を提起する権利ではないと指摘した。

また、本件における譲渡契約書において、クラウドディングIP社に与えられる権利には、“subject to”という限定的な表現が用いられ、本件譲渡は、シマンテック社が留保する権利の諸条件を前提にしていることが明記されていた。すなわち、裁判所は、譲受人であるクラウドディングIP社には、再譲渡の制限、独占的ライセンスを許諾することに対する制限、特許侵害を放置することに対する制限、特許権の放棄に対する制限、ライセンスの条件を自由に設定することに対する制限などが課せられていたことから、本権譲渡は上記の①から③の特許権の移転に該当しないとした。

次に、スターク判事は、本件譲渡が「すべての実質的な権利の移転の例外」に該当するかについて検討した。すなわち、「独占ライセンス」については、シマンテック社は製造し、使用し、販売等の実施権を留保し、顧客に対するサブライセンス権を有し、クラウドディングIP社に対しシマンテック社の既存ライセンシーに対して干渉を防ぐ権利を有していた。

また、「訴訟を提起する権利（排他権）」については、シマンテック社がクラウドディングIP社に対し、指定する特定の第三者を提訴する指示をなすことができたことを指摘し、クラウドディングIP社が拒否した場合はシマンテック社が買戻権を行使することにより、代わりに訴訟を提起することができた。したがってクラウドディングIP社は、提訴先について一種の拒否権を持つに過ぎず、第三者の特許権侵害を放置し甘受することができるという本来の特許権者の自由からはかけ離れたものであった。この条件は、被

疑侵害者の側から見ても、クラウドディング社とシマンテック社の決定如何で誰から訴訟されるかが変わるというものであり、著しく取引の安全を害するものといえよう。

さらに、スターク判事は、クラウドディングIP社の再譲渡制限についても原告適格を否定する方向で厳しく断じた。実際に、本件特許権を再譲渡した際にどのような金銭上の制限がついていたかは閲覧制限のため公開されている判決では不明だが、少なくとも譲渡先がNPEか否かでシマンテック社の同意が必要か否かが変わってくるなど細かく場合を分けて条件が設定されていたようである。

さらに、シマンテック社はクラウドディングIP社のライセンスを許諾する権利についても制限をかけていた。すなわち、シマンテック社が予め承認したライセンス条件から大幅に異なり金銭以外の対価でライセンスするなどの場合にはシマンテック社の同意が必要というものであった。

スターク判事は、そのほかシマンテック社が特許侵害訴訟での救済から得られた金銭の一部を受領できたことやクラウドディングIP社が特許権の維持費用の支払いを拒否に関する制限などに触れ、上記の契約条件を全体として判断し「すべての実質的な権利の移転の例外」に該当せず、クラウドディングIP社はシマンテック社と共同でなければ被告を提訴することができないと判示した。

このように、Clouding IP事件で原告適格が否定された理由としては、9項目のうちの大要件一すなわち、「独占ライセンス」と「訴訟を提起する権利（排他権）」一を満たしていなかったことと、その余の項目のうち、原告適格を実質的に制限する条件が契約書に多数散見されたことによると考えられる。

4. 独占的ライセンスの場合

では、独占的ライセンス (exclusive license) ではどうか。日本では、専用実施権者は、設定行為で定めた範囲において、業としてその特許発明を実施する権利を専有する (日本特許法77条2項)。したがって、設定行為で特許権者が自由に専用実施権の範囲を定めることができる。工業所有権法 (産業財産権法) 逐条解説においても、「専用実施権は物権的な権利であるから排他性を有し、期間、地域、内容を異にすればともかく、同一期間、同一地域、同一内容についての専用実施権が二以上設定されることはありえない¹⁵⁾」と解説されているとおり、設定行為で定めた範囲を異にしていれば、それぞれの専用実施権者がその特許発明を専有し、特許侵害訴訟においては、それぞれ原告適格を有することになる。また、契約上、当事者間で許諾される独占的通常ライセンスについては、差止請求権が固有の権利として認められるのか、債権者代位権を根拠に認められるのか、損害賠償請求権についてはどうか、など古くから議論があるが、契約で定めた範囲内においては独占通常ライセンシーがその特許発明の実施を専有し、侵害者に対しては何らかの救済手段を持つであろうことは異論はないであろう。しかしながら、米国における独占的ライセンスの場合、特許権譲渡の場合に準じて、独占性を有しているか否かは、「すべての実質的な権利 (all substantial right)」が移転しているか否かで判断することになる。

以下では、独占的ライセンスの場合の原告適格に関する判例として、原告適格肯定例のSpeedplay事件と否定例のWiAV事件を取り上げる。

4. 1 原告適格肯定例 (Speedplay事件)

原告適格肯定例として、Speedplay事件の事実関係を検討してみると、本事案は、いわゆる

NPE関連の事案ではない。原告スピードプレイ社は、舗装道路で中・長距離を走ることを目的として設計されたロードバイクと呼ばれる自転車のペダルを製造販売するメーカーであった。被告は、スピードプレイ社のコンペチターであるビバップ社であり、同じくロードバイク用のペダルを製造販売していた。スピードバイク社のCEOは、スピードプレイ社のペダルのデザイナーであり、もう1名の発明者とともに本件訴訟対象の発明者であった。同CEOは、スピードプレイ社と契約を締結し、普通株発行と引き換えに、当該特許についての独占的ライセンスをスピードプレイ社に許諾していた (もう1名の発明者は本件訴訟のトライアル中に自己の持分をスピードプレイ社に譲渡している)。その後、スピードプレイ社がビバップ社を特許権侵害を理由に提訴したのが本事案である。これに対し、ビバップ社は、本件対象特許権についての「すべての実質的な権利」がスピードプレイ社に移転していないとして、スピードプレイ社は原告適格を満たさないと主張した。なお、本件訴訟の対象特許は複数あるが、他の特許権についてはスピードプレイ社に譲渡されているため、本稿では独占的ライセンスの原告適格に関する部分のみを取り上げる。

連邦巡回控訴裁判所は、スピードプレイ社の原告適格を認めたカリフォルニア州南部連邦地裁の判断を以下の理由から認めた。

まず、スピードプレイ社とCEOである発明者との間の独占的ライセンス契約の中で、スピードプレイ社に対し、本件特許権に係る自転車ペダルの製造販売等を全世界で無償にて行う独占的権利が明確に規定されており、サブライセンスなどを第三者に許諾する自由もあったことがあげられている。また、スピードプレイ社は本件特許権に基づいて第三者に対し特許侵害訴訟などを提起する裁量もあった。したがって、スピードプレイ社に許諾された独占的ライセン

ス契約は、「すべての実質的な権利 (all substantial right)」を判断するための9項目のうち、の二大要件—すなわち、「独占ライセンス」と「訴訟を提起する権利 (排他権)」の移転—を満たしていたのである。

さらに、連邦巡回控訴裁判所は、その他の契約上の制限についてもそれぞれ検討した後、いずれもスピードプレイ社の原告適格に影響を与える制限ではないとした。

1点目として、契約書中の制限として、スピードプレイ社が第三者の特許侵害に対する法的措置を取ることに失敗した場合は、発明者のCEOらに特許侵害に対する法的措置を取るオプション権が与えられていた。しかしながら、スピードプレイ社が第三者に対し当該特許権に係る発明の実施をライセンスする際の諸条件は発明者らが予め承認したライセンス条件に拘束されるなどの取り決めがなかったこと、スピードプレイ社が第三者に対して特許侵害訴訟を提起する際は発明者らの参加や監督などを必要とするものではなかったこと、スピードプレイ社が第三者の特許侵害に対する法的措置を取ることに失敗した場合は、発明者らに特許侵害に対する法的措置を取るという条件は、実際にはスピード社にサブライセンス権の許諾権が認められていたため擬似約束 (illusory) にしか過ぎないことなどから、この制限について、連邦巡回控訴裁判所は、スピードプレイ社の原告適格に影響を与える制限ではないと判断した。

2点目は、対象特許の再譲渡制限である。この点については、確かに当該独占的ライセンス契約の中に発明者らの同意なくして対象特許の再譲渡をすることができない旨の制限が付されていたが、かかる同意は不当に留保しないもの (shall not be withheld unreasonably) とされていたことから、単に譲受人の経済上の困窮や活動停止などを条件とする制限については「すべての実質的な権利」の移転に影響を与えない

とするVaupel事件の趣旨から¹⁶⁾、スピードプレイ社の権利に影響を及ぼすものではないと判断した。

3点目は、改良発明のアサインバック条項である。この点、確かに当該独占的ライセンス契約の中で対象特許に基づき改良発明をなした場合は発明者らに当該改良発明に関する特許権等を譲渡することが規定されているものの、当該改良発明に関する特許権は独占的ライセンスの対象となり、結果としてスピードプレイ社の独占的利益に供することになっていた。したがって、スピードプレイ社の原告適格に影響を与える制限ではないと判断した。

4点目として、裁判所はその他の点を付記的に検討した。すなわち、スピードプレイ社の外国向け製品に一定のマークをつける義務があった点については、実務上は重要かもしれないことを認めつつ、米国の特許権について何ら制限を与えるものではないことからスピードプレイ社の原告適格に影響を与える制限ではないと判断した。また、発明者らにスピードプレイ社の帳簿や記録等を監査する権利が与えられていたことも、単に譲受人の経済上の困窮や活動停止などを条件とする制限については「すべての実質的な権利」の移転に影響を与えないとするVaupel事件の判示と整合するとして、スピードプレイ社の原告適格に影響を与える制限ではないと判断した。

このように、Speedplay事件で原告適格が肯定された理由としては、9項目のうち、の二大要件—すなわち、「独占ライセンス」と「訴訟を提起する権利 (排他権)」—を満たしていたことと、その余の項目のうち、原告適格を実質的に制限する条件が契約書になかったことによる。

4. 2 原告適格否定例 (WiAV事件)

原告適格否定例として、WiAV事件の事実関

係を検討してみる。

本件訴訟における原告は、WiAV社であり、モトローラ社やノキア社、ソニーエリクソン社など10社を相手取って7件の特許権に基づいて特許侵害訴訟を提起した。なお、WiAV社は特許権者であるMindSpeed社も11社目の被告として当事者に加えた。

本事案における特許権の移転およびライセンスの許諾の経緯は幾分複雑である。まず、ロックウェル社が本件訴訟特許7件のうちの4件について特許出願をし、後に特許権を取得した。その後、ロックウェル社の半導体子会社のロックウェル・セミコンダクター社は、コネクサント社と社名変更し、コネクサント社はさらに2件追加で特許出願をし、特許権を取得した。

コネクサント社がスピノフする際に、元の親会社であるロックウェル社とコネクサント社との間で契約（ロックウェル-コネクサント契約）を締結し、当該契約に基づき、コネクサント社の半導体事業に関する特許権や特許出願についてはコネクサント社に移転された。7番目の特許出願についてはコネクサント社名義で出願され、コネクサント社が7件の特許権の特許権者となった。ここで、ロックウェル-コネクサント契約の契約条件の中でロックウェル社はコネクサント社からロックウェル社の関連会社へのサブライセンス権付のライセンスを許諾された。

次に、コネクサント社は子会社のスカイワーク社に対し、ワイヤレス端末の分野で独占的ライセンスを許諾した。さらに、コネクサント社はマインドスピード社に対し、当該7件の特許権を譲渡した。同時に、コネクサント社は子会社などに対するサブライセンス権付のライセンス権を留保した。

さらに、スカイワーク社は、クアルコム社に当該7件の特許権についてライセンスを許諾した。そのライセンス契約の中で、スカイワーク

社は、クアルコム社の子会社などに対するサブライセンス権付のライセンス権を許諾した。

その後、スカイワーク社は、本件訴訟の原告であるWiAV社に独占的ライセンス権を譲渡した。この独占的ライセンス権は、既存ライセンスやサブライセンス権に干渉しないという条件で譲渡された。

また、マインドスピード社は、G. 729.1と呼ばれる音声コーデックに関する技術に関し、シプロ・ラボ社がライセンス・エージェントになっているパテントプールのメンバーとなっており、ライセンサーの1社に数えられていた。マインドスピード社は、パテントプールを介してライセンスを許諾するという構成になっていた。

本事案について東部バージニア地裁は、特許侵害訴訟において原告適格を有するか否かについては次の3つのカテゴリーに分けて考えてしている。すなわち、第1のカテゴリーは、原告が特許権に基づくすべての権利または「すべての実質的な権利」を有している場合であり、原告適格を有する。第2のカテゴリーは、原告が独占的ライセンスを許諾されている場合であり、独占的ライセンサーは特許権者と共同で原告適格を有する。第3のカテゴリーは、単なる非独占的ライセンサーの場合であり、原告適格がない。

ここで、東部バージニア地裁のHudson判事は、WiAV社が原告適格を有するか否かは、同社が独占的ライセンサーなのか単なる非独占的ライセンサーなのかによるとして、Textile Prods事件¹⁷⁾を引用し、独占的ライセンスを次のとおり定義した。すなわち、独占的ライセンスとは、「発明を実施するための許諾であって、特許権者が指定した範囲内において他者が特許発明を実施することが排除される特許権者の約束を伴ったもの」とし、具体的にあるライセンスが独占的か否かは、契約書に明記された条件

や許諾の性質から当事者の意図を確認することにより決する。契約書に単に「独占的」と記載されているだけではならず、許諾の本質で判断される。

Hudson判事は、判断基準として2種類のライセンスを挙げた。1つ目は、すでに許諾時に他のライセンスが許諾された特許権についての独占的ライセンスであり、2つ目は、元の特許権者がサブライセンス権を留保している場合である。Hudson判事によると、前者の独占的ライセンスは、いかに過去に特許権者がライセンサーに非独占的ライセンスを許諾していたとしても、その独占性を失わない。一方、後者のように、同時期に元の特許権者がサブライセンス権を留保するような場合は、独占的ライセンスとは言えない。これは、単に子会社や関係会社に対するサブライセンス権であっても元の特許権者が留保すれば被許諾者側のライセンスは独占性を失うからである。その判例上の根拠として、前述のTextile Prods事件のほか、Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. v. Globus Med., Inc., 637 F.Supp.2d 290, 306 (E. D. Pa. 2009) や Raber v. Pittway Corp., 1992 WL 219016, at *3 (N. D. Cal. 1992)などを挙げている。

このルールを本件の事実に当てはめるに、裁判所は、本件特許の元の特許権者から原告まで特許が転々と流通する間に少なくとも4つの法人に対し、サブライセンス権付のライセンスが許諾されていたとして原告WiAV社のライセンス権の独占性を否定した¹⁸⁾。WiAV社側は、裁判所に対し、ライセンス許諾者（すなわち、特許権者）が一定のサブライセンス権を留保した場合に被許諾者（ライセンサー）のライセンスの独占性は失われまいとする新たなルールを採用するよう求めたが、裁判所は、このような議論について確立した先例と相容れないものであるとして退けた。

特許権譲渡の実務上は、特許権者が特許権を

譲渡する際に自らの子会社や関連会社の実施について安全を確保するためにサブライセンス権を留保しておく実的な必要性もあるであろう。WiAV事件のルールからすれば、特許譲渡前にそのような子会社や関連会社にライセンスしておけば、その後に特許権について独占ライセンスを許諾すれば、その独占性に影響を与えないので問題ないということにもなるのかもしれないが、元の特許権者が将来的に新たな会社を買収して新たな子会社・関連会社が誕生するかも知れず、このような将来的な子会社・関連会社のためにサブライセンス権を留保しておきたいと考えることも自然なのではないかと考える。

しかしながら、WiAV事件はこのような特許権者側のニーズよりも、潜在的な被告側の利益を優先し、単に子会社や関係会社に対するサブライセンス権であっても元の特許権者が留保すれば非許諾者側のライセンスは独占性を失うという以前からのルールを再確認した。裁判所の言わんとすることは、仮に、特許権者がサブライセンス権を留保し、非許諾者の独占性が認められず原告適格がないとなった場合でも、両者が共同して訴訟すれば原告適格を有することになるのでそのようにすることで救済されるということであろう。

また、将来の子会社や関連会社に対する実施権についても独占的ライセンスの許諾時に実施許諾という形で盛り込んでおけば、サブライセンスを留保せずとも実施の安全を確保することは可能である。

このように、WiAV事件で原告適格が否定された理由としては、特許権者がサブライセンス権を留保することは、9項目のうちの1項目目の「独占ライセンス」を満たさないということであり、その余の項目を検討するまでもなくそもそも独占的ライセンスが許諾されていないと判断されたからである。

5. 考 察

このように、裁判所はそれぞれの特許権譲渡または独占的ライセンス許諾を規定した当事者間の契約条項をつぶさに検討し、原告適格の有無を個別に判断する。本稿で取り上げた事件をそれぞれまとめると以下のとおりである。

これらの事件で争われた事実関係をまとめると、「すべての実質的な権利 (all substantial

right)」が移転しているかどうかは、元の特許権者に特許発明についての自由が残っているかによって判断されるといっても過言ではない。「独占ライセンス」や「訴訟を提起する権利」、「サブライセンス権」などは、つまるところ、第三者による当該特許発明の実施について何らかの権利を行使する自由である。このような自由が元の特許権者に残っていれば、それはまだ特許権が移転していない、もしくは独占的ライセン

表1 各事件における契約条件の対比と原告適格の有無

	Suffolk事件	Clouding IP事件	Speedplay事件	WiAV事件
移転の態様	特許権譲渡	特許権譲渡	独占的ライセンス	独占的ライセンス
	<ul style="list-style-type: none"> ① 権利行使上の裁量権 ② 再譲渡の裁量権 ③ フィー・シェアリング ④ 弁護士への成功報酬の上限 ⑤ 活動停止時の買戻権 ⑥ ライセンスバック 	<ul style="list-style-type: none"> ① 再譲渡の制限 ② 特許侵害を許容する自由についての制限 ③ 特許権放棄の制限 ④ ライセンス条件を自由に設定することへの制限 ⑤ 顧客に対するサブライセンス権を元の特許権者に留保 ⑥ 元の特許権者が指定する第三者を提訴する義務 	<ul style="list-style-type: none"> ① 独占的ライセンシーに製造販売等を行う独占権許諾 ② 独占的ライセンシーにサブライセンスなどを行う権利あり ③ 独占的ライセンシーが権利行使に失敗した場合の特許権者に法的措置をとるオプションあり (ただし、ライセンス条件などは独占的ライセンシーが自由に決定) ④ 再譲渡に対する特許権者の同意 (ただし、不当な不同意はできない) ⑤ 改良発明のアサインバック 	<ul style="list-style-type: none"> ① 子会社・関連会社に対するサブライセンス権を元の特許権者が留保
All Substantial Rightの移転	「独占ライセンス」と「訴訟を提起する権利」が移転しており、原告適格を制限する他の条件が契約書にない。	「独占ライセンス」と「訴訟を提起する権利」が移転しておらず、原告適格を制限する他の条件が多数散見。	「独占ライセンス」と「訴訟を提起する権利」が移転しており、原告適格を制限する他の条件が契約書にない。	「独占ライセンス」の許諾とは言えない。
原告適格	肯定	否定	肯定	否定

スが許諾されていないのであって、移転を受ける新たな権利者は単独で訴訟を提起することができない。なぜなら自由の一部が元の特許権者に残っているからである。その限度において新権利者は不自由であって、特許権の行使を自由になすことができない。換言すれば、特許法は、特許裁判の原告に対し当該特許権について何者からも制約を受けないことを要求しているのであって、特許権の譲受人が裁量を持ち、その自由裁量の範囲の中で、元の特許権者の意向を聞くというのであればこの限りでないであろう。

一方、日本特許法における専用実施権は、先述のとおり、特許権者が設定行為で定めた範囲を異にしていれば、それぞれの専用実施権者がその特許発明の実施を専有し、特許侵害訴訟においては、それぞれ原告適格を有することになる。つまりは、複数の専用実施権者が存在することを認めており、サブライセンス権の有無などで独占性が失われる可能性がある米国とは異なる。これは、日本の専用実施権は設定登録により特許庁の特許原簿に登録されるから、権利行使を受ける側にとっては誰がどのような権利を持っているかは特許原簿を確認することにより可能であるから誰から権利行使を受けるかわからないといった問題はない。米国においては、独占的ライセンスは当事者間の契約において決定し、必ずしも権利行使を受けるものに対し、独占的ライセンス契約の内容を開示するとは限らないから、“自称”独占的ライセンシーが本当に独占的ライセンスを持っているのはわからないことがありえる。そのような場合には、“自称”独占的ライセンシーが本当に原告適格を持っているのかは、裁判所で争ってみないとわからない。

日本の実務者の感覚では、日本の専用実施権と米国の独占的ライセンスがこのように異なるということを見落としがちであり、ともすれば米国特許権に基づいて独占的ライセンスを許諾

するといいいながら、サブライセンス権を留保するというに違和感を覚えないことが多いのではなかろうか。特許権者万能という前提の下、米国流のフレキシブルな契約実務の中で、つい米国特許法と日本特許法との差異を忘れることがある。米国の契約実務家も、契約自由の原則の下、当事者間の取り決めによって何でも決められるかのような幻想にとらわれることがあり得る。契約法などの州法に優先する連邦法たる特許法、とりわけ特許判例を研究することは日米のライセンス実務家にとって非常に重要なことである。ではどうすべきか。

実務家に対するひとつの示唆として、特許譲渡または独占的ライセンスの許諾の際に、新たな権利者の裁量権を明確にすることが必要であるといえる。先述のとおり、元の権利者と新たな権利者の間のフィーシェアリング自体は原告適格に影響を与えないと考えられる。すなわち、新権利者が受け取るロイヤリティ、和解金などの一部を元の権利者が譲渡対価として受領することは特許権譲渡の妨げとはならないということはVaupel事件で確認されているからである。また、元の権利者が新たな権利者から単なる実施許諾を受けるライセンスバックについても、原告適格を制限するものではないことは明らかである。問題は、権利行使を行うか否か、特許侵害訴訟を提起するか否か、和解をするか否か、誰にライセンスを許諾するか、再譲渡はどうかなどについて誰が裁量を有するかである。Suffolk事件とClouding IP事件で異なる結果になった大きな理由は、この裁量権が新たな権利者に完全に移っていたのか、または元の権利者に大部分が残っていたのかである。特許権を譲渡するというからには新たな権利者がこのような裁量権を有するべきとするのが米国判例の立場である。これは独占的ライセンスの場合も基本的に同じ考え方である。

したがって、原告の立場としては、権利移転

の段階で自己の裁量権を明確に契約上示すということが非常に重要になる。なぜなら、新権利者が潜在的なライセンシーに対して特許侵害訴訟を提起したとしても、特許権侵害や有効性などの本案の審理に入る前に、あるいはディスカバリーが本格的にスタートする以前の段階で、潜在的ライセンシー側から請求棄却の申立て（Motion to dismiss）が請求され、当該譲渡契約書がつぶさに検討されることになるからである。ディスカバリー途中で多額の訴訟費用を費やした後原告適格がなかったとして訴訟が振り出しに戻るのでは訴訟戦略上も打撃となり得る。契約実務家はこのような観点を意識しつつ契約書をドラフトせねばならず、特許ビジネスを行う非法律家もビジネス全体の枠組みを検討する中で無知ではいられない。

一方、被告の立場としては、ディスカバリーの段階で、原告が本当に特許権または独占ライセンス権を有しているのか、契約書や関連する資料の提出を要求し、契約の中身を検討することが有効になる。いわゆるNPEから提訴を受けた場合、そのNPEがオリジナルの発明者を要しているケースは少なく、他者から権利譲渡を受けていることが多い。権利が転々流通していることもまれではない。その権利流通の過程を詳細に検討し、原告が本当に当該特許発明を自由にする裁量を有しているのかを検討すべきである。場合によっては、デポジションなども有効に活用し、新旧権利者の間で書面の契約書以外に口頭の取り決めや契約条件の修正などはなかったかなども検討してもよいだろう。たとえ完全合意条項などが契約書に含まれていたとしても、口頭や契約書外の証拠により、前提となる条件として、旧権利者に一定の裁量権が残っていた証拠などを提示できれば、口頭証拠排除の原則（Parol Evidence Rule）の例外として契約書外の証拠も採用される可能性はある。

無論、元の権利者と新たな権利者が共同して

訴訟してきた場合には原告適格の問題は解消してしまうが、必ずしも新旧権利者の利害関係が一致するとは限らず、新権利者が旧権利者の協力を得られないこともありえるため、被告側として有効な防御法となり得る。

ここで、元の特許権者がサブライセンス権を有する場合はすべて新権利者に原告適格が認められないのかについては疑問の余地も残る。すなわち、旧特許権者が権利処分に関する裁量権を残しサブライセンスを留保する場合と、新権利者の権利処分の裁量権行使の結果、サブライセンス権付のライセンスを旧特許権者に許諾する場合とが想定しうるからである。判決はこの点明確ではない。サブライセンス権を留保するという表現は、旧特許権者が自分自身にサブライセンス付ライセンスを許諾した後、新権利者に移転するかのようにとらえることができるが、実務的な感覚とは開きがある¹⁹⁾。サブライセンス権を旧権利者が有するということは、すでに新権利者に権利譲渡がなされていてその権利に基づいてサブライセンス権付のライセンスを旧権利者に許諾すると考えるのが自然であろう。とすれば、この許諾は、新権利者の裁量により行われていると見ることもできる。もっとも、サブライセンス権の許諾が権利移転の交換条件になっているのであれば、新権利者の自由裁量に基づく許諾とは言い切れない。先のWiAV事件はサブライセンス権の一点をもって独占的ライセンスの独占性を判断しているが、他の3つの事件ではさまざま契約条項を総合的に判断している。連邦巡回控訴裁判所も9項目のファクターを総合判断することにより原告適格の有無を判断しているので、WiAV事件のようなケースでは、今後、裁判所は契約書全体を検討し新旧権利者間の取引関係を総合的に勘案して判断される可能性が高い。

6. 結びにかえて

本稿では、特許権の譲渡といいながら、元の特許権者が一定の裁量権を留保し譲受人に対し実質的なコントロール権を持つような場合に、新権利者が真の特許権者として特許権侵害訴訟の原告適格が認められるのか、という点について、原告適格を肯定した例および否定した例を特許権譲渡の場合と独占的ライセンスの場合を検討した。この検討過程を通して、改めて特許権を構成する「すべての実質的な権利 (all substantial right)」とは何かをおぼろげながら議論することになった。実務者は、原告適格を伴う権利移転とはすなわち元の特許権者から特許発明についての自由を譲り受け、日本風に言えば、権利の使用、収益、処分などに関する自由を有し、元の特許権者からの干渉を受けないということが要求されるということを改めて意識する必要がある。特許権を譲渡したつもりが、この点を意識しないばかりに実は譲受人に原告適格がなかったということになれば、大金を支払って得た特許権が実は中身のない不完全なものだったということにもなりかねず、そのような取引を担当していた弁護士は法的過誤 (Legal Malpractice) としてクライアントから訴えられるということにもなりかねない。裁判例を見てきたとおり、裁判所は契約書の中身を全体として判断するため、契約書の各条文をドラフトする際には細心の注意が必要である。本稿が、契約書ドラフティングの際、少しでも参考になればと祈るばかりである。

(追記)

本稿脱稿後の2015年4月1日に、カリフォルニア中部地裁は、譲渡された特許権に基づく特許侵害訴訟において原告適格を否定する決定を言い渡した²⁰⁾。本決定は、本稿脱稿後のものであり、本稿での検討の範囲外である。

注 記

- 1) ピーター J スターンほか「米国における特許不実施主体 (NPE) の動向と進化」知財管理Vol.61 No.4 (2011年) 445頁以下。
- 2) Thomas Ewing 「Indirect Exploitation of Intellectual Property Rights By Corporations and Investors」The Hastings Science & Technology Law Journal Vol.4 : 1
5頁以下では、「IP privateering」の定義として、ある権利主体、典型的には特許不実施主体 (NPE)、によるある特定のターゲット会社への知財権の権利行使であって、当該権利主体に直接的な利益 (direct benefit) をもたらし、結果的な利益 (consequential benefit) をスポンサーにもたらすものであって、結果的な利益が直接的な利益よりも大きく上回るもの、とする。
- 3) 田中英夫編「英米法辞典」(東京大学出版会、1991年) 803頁以下参照。
- 4) 米国においては特許権者および特許権の譲受人に与えられた救済は民事上の救済に限られ、刑事訴訟については問題とならない。この点、特許侵害が刑事罰の対象ともなる日本における立法例 (日本特許法196条) とは著しく異なる。
- 5) Propat Int'l Corp. v. RPost, Inc., 473 F.3d 1187, 1189 (Fed. Cir. 2007), citing Sicom Sys., Ltd. v. Agilent Tech., Inc., 427 F.3d 971, 976 (Fed. Cir. 2005).
- 6) Waterman v. Mackenzie, 138 U.S. 252, 256, 11 S.Ct. 334, 34 L.Ed. 923 (1891)
- 7) Propat Int'l Corp., 473 F.3d at 1189; また、特許権の譲受人が all substantial right を有さないが、現に法的利益 (injury) があり十分な排他権を有する場合は特許権者とともに共同で原告となることができる一方、法的な利益を有さない場合は当事者となる適格を有さない。Morrow v. Microsoft Corp., 499 F.3d 1332, 1341 (Fed. Cir. 2007)
- 8) SiRF Tech., Inc. v. Int'l Trade Comm'n, 601 F.3d 1319, 1327-28 (Fed.Cir.2010); 米国特許法 261条, 37 C.F.R. § 3.54.
- 9) Intellectual Ventures I LLC, et al, v. AT & T Mobility LLC, et al, — F.Supp.3d —, 2014 WL 4755518 (D. Del.)
- 10) Rude v. Westcott, 130 U.S. 152, 162-63, 9 S.Ct. 463, 32L. Ed. 888 (1889).
- 11) Vaupel Textilmaschinen KG v. Meccanica Euro

- Italia, S.P.A., 944 F.2d at 875 (citing *Rude v. Westcott*, 130 U.S. 152, 162-63, 9 S.Ct. 463, 32L. Ed. 888 (1889))
- 12) *Speedplay*, 211 F.3d 1245, 1252.
 - 13) *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc.*, 56 F.3d 1538, 1551 (Fed. Cir. 1995) (en banc)
 - 14) 原文では, “an undivided part or share of the entire patent” となっており, 必ずしも意味内容が明瞭ではないが, ここでは部分的移転と訳した。
 - 15) 特許庁編「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」〔第19版〕(2013年) 251頁以下。
 - 16) *Speedplay*判決では, *Vaupel*事件の契約上の制限とは形式において本件事案とは異なることを認めつつ, *Vaupel*事件で確認された単に譲受人の経済上の困窮や活動停止などを条件とする制限については「すべての実質的な権利」の移転に影響を与えないという原則が適用されると説く(Although the form of the protective mechanism differs in this case, the principle of *Vaupel* compels a conclusion that the consent require-
 - ment does not significantly restrict the scope of *Speedplay*'s rights in the '778 patent.) *Speedplay, Inc. v. Bebop, Inc.* 211 F.3d 1245, 1252 (C. A. Fed. (Cal.), 2000)
 - 17) *Textile Prods., Inc. v. Mead Corp.*, 134 F.3d 1481, 1484 (Fed. Cir. 1998).
 - 18) 判決では, さらに2社がサブライセンス権を持っていた可能性を認定している。
 - 19) 米国の不動産移転の場合は, 旧権利者による「留保」という考え方がある。たとえば, 甲地と, 甲地に隣接する乙地を有する権利者(旧権利者)が他者に甲地を譲り渡したが, 乙地が袋地であり, 甲地上を通らないと公道に出られないような場合に, 旧権利者が甲地の上に通行地役権を留保する(easement by reservation)ことがある。
 - 20) *Diamond Coating Technologies, LLC v. Hyundai Motor America, et al.*, No. 8:13-cv-01480-MRP and *Diamond Coating Technologies, LLC v. Nissan North America, Inc., et al.*, No. 8:13-cv-01481-MRP.

(原稿受領日 2015年3月31日)

