

# 論説・解説

## 発生的ライセンス（“Springing License”）の研究

——特許流通に平和をもたらすか——

パナソニック株式会社・弁理士 齊藤尚男

### 1 はじめに

特許権を保有する企業が、特許権利行使主体（Patent Assertion Entity, “PAE”）<sup>1)</sup> に特許権を譲渡し、PAE からターゲット企業に対し権利行使する特許私掠船（“patent privateer”）<sup>2)</sup> の設立を行うことがある。これに対し、グーグル社は、License on Transfer (“LOT”) という枠組みを推進している。この枠組みでは、PAE に特許権を譲渡した場合に、枠組みに加盟している会社に自動的にライセンスが発生する<sup>3)</sup>。この LOT に代表されるような発生的ライセンス（springing license）は、ある条件を満たしたときに自動的に発生（“spring”）するライセンスを指す。しかし、このようなライセンスが法的にどのような意義を有するののかを研究した和文による文献は少ない<sup>4)</sup>。

そこで、本稿は、発生的ライセンスの元になった英米法上の不動産法における将来的不動産権に簡潔に触れたうえで、特許法における発生的ライ

センスについて検討し、知的財産攻防をめぐる実務上の留意点を明らかにすることを目的とする。

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 発生的ライセンスとは

発生的ライセンスについて各国の特許法上、決まった定義があるわけではないが、和文記事によると、「自社の特許権を他社に譲渡した場合に、相手方に対して無償のライセンス許諾を約する契約形態である」と認識されている<sup>5)</sup>。これは先にあげたように、グーグル社が提唱する LOT の枠組みのインパクトが強く、springing license といえば PAE 対策であるというイメージがあるからであろう。しかし、発生的ライセンスは必ずしも特許権を譲渡した場合にのみ発生するものではなく、たとえば、訴訟の提起や第三者へのライセンス許諾などをトリガーとするものもあり得る<sup>6)</sup>。

また、ここでいう spring とは「発生」という意

- 1) 数年前までは、米国などでは特許発明の実施の事業をもたず特許権を保有している主体を Non-Practicing Entity (“NPE”) と呼ぶことが一般化していた。しかし、大学や個人発明家などの純粋な特許保有主体と、業として特許権を主張してライセンス料などを取得することを主な事業をしている主体とを区別するため、最近では Patent Assertion Entity (“PAE”) という言葉が使われるようになってきた。“FTC Report Sheds New Light on How Patent Assertion Entities Operate; Recommends Patent Litigation Reforms,” Federal Trade Commission Press Release (Oct 6, 2016)などを参照。
- 2) 私掠船の歴史は、1243年にイングランド王ヘンリー3世が自国の商船の船長に対し、他国の商船を攻撃し、その船から奪った積荷などの捕獲物の半分を国王に上納する許可状を与えたことに始まる。17世紀に入るとヨーロッパ列強の各政府は、大西洋に無数にいた海賊たちを傭兵のごとく雇い、私掠船として他国の海商を妨害・破壊した。これに対し、列強諸国は対策を講じ最終的には、1856年のパリ宣言にて私掠船利用を相互に放棄することで幕引きされた。この間、私掠認可状の最初の発行から幕引きまで実に600年以上の歳月がかかっている。稲本守「欧州私掠船と海賊—その歴史的考察」東京海洋大学研究報告5巻46頁以下。なお、パリ宣言では、私掠行為を現在も将来も禁止しており、永久的な私掠行為の禁止を国際法に盛り込んだ。
- 3) Kent Richardson and Erik Oliver, “What’s inside IV’s patent portfolio?” Intellectual Asset Management July/August 2014, at 25.
- 4) 数少ない日本語文献としては、守屋文彦「特許の活用について」パテント70巻4号15頁。
- 5) 守屋・前掲〈注4〉22頁。
- 6) Miksche, Marlo T. and Roth, Steven W. (2014) “A Balanced Approach to Patent Utilization,” *Cybaris* ® : Vol. 5:Iss.1, Article 6. at 113. Available at: <<http://open.mitchellhamline.edu/cybaris/vol5/iss1/6>>

味であるので、和訳すると、発生的ライセンスということになるが、その逆の働きをするものとして、消滅的ライセンス（“exploding license”）という類型もある<sup>7)</sup>。このタイプのライセンスは、権利が何らかの条件の成就によって発生するという停止条件ではなく、条件成就により権利が消滅するという解除条件を有する。最近では、発生型および消滅型の両方を含んで未確定ライセンス（“contingent license”）と呼んでいる例もある<sup>8)</sup>。

### 3 英米不動産法上の発生的将来権

米国特許法における発生的ライセンスを理解するうえで、その背景理解として、前提となる英米法上の概念の将来的不動産権について概観する。

英米法の中では、不動産に関する権利は、現在ある不動産を排他的に使用・収益できる現在権と、将来において当該不動産を使用・収益できる将来権に分けられる。

現在権には、日本の所有権とほぼ同一視できるような絶対的な使用・収益・処分権である単純不動産権（“fee simple absolute”）がある。一方、将来権とは、「現在その財産の占有が、現在その財産の占有・収益の権利を享受できず、先行する不動産権の終了など、期限の到来や条件が成就した時点で初めて現実の占有・収益を享受することができる権利」をいう<sup>9)</sup>。将来権という名がついているものの、単なる期待利益ではなく現在の権利であり、利益を享受できる以前でも処分可能であり、その意味から物権的性格をもつ権利とされる。

未発生将来権とは、将来権のうち、復帰権のように元の不動産の所有者に残るのではなく設定者以外の者に設定されるもので、残余権以外のものをいい<sup>10)</sup>、移転的将来権（“shifting interest”）

と、発生的将来権（“springing interest”）とがある。発生的将来権の例としては、ある不動産の所有者Oが、もしAがBと結婚した場合はAがその不動産の所有権を取得する、と約している場合などがあげられる。この場合、ある条件の成就とともにAに権利が発生（“spring”）するので発生的将来権という。

この英米法上の不動産法における将来的不動産権という概念をベースに、発生的ライセンスという概念やその上位概念である未確定ライセンスという概念が用いられるようになった。

### 4 米国における取扱い

米国においては、未履行契約のライセンサーが破産の申立てを行った場合、商標権を除く特許権等の知的財産について、破産管財人が実施許諾を拒絶した場合においても、ライセンシーはそのライセンス契約が終了したものと扱つか、または、ライセンスを受けた技術に関する権利を保持するか、のいずれかを選択することができる（連邦倒産法365条(n)(1)項）。このとき、ライセンシーが、契約は終了したものと扱うことを選択した場合、ライセンシーは、その知的財産権に関する一切の権利を失うが、契約違反による損害賠償請求権を取得する。一方、ライセンシーが、ライセンスを受けた技術に関する権利を留保する選択をした場合、破産の申立てが行われる前に存在したライセンス条件に従って、ライセンス対象特許の実施を継続することができる<sup>11)</sup>。

この連邦倒産法365条(n)(1)項が適用されるには、ライセンス契約が未履行であることが要件とされているが、はたして未確定ライセンスは未履行契約か——この点が争われたのが、In re Storm

7) Michael N. Widener, “Safeguarding ‘The Precious’: Counsel on Law Journal Publication Agreements in Digital Times,” 28 J. MARSHALL J. COMPUTER & INFO. L. 217, 231 (2010), Miksech・前掲〈注6〉113頁。

8) Jeffrey D. Osterman and Debra A. Dandeneau, “Bankruptcy and Modern Technology Transactions: An Old Bottle for New Wine,” (2016) Norton Journal of Bankruptcy Law and Practice, Volume 25, Issue 3, 187.

9) 田中英夫編集代表『英米法辞典』371頁。

10) 田中・前掲〈注9〉320頁。

11) 知的財産研究所「主要国等における産業財産権の設定及び移転に係る手続及びその第三者対抗要件に関する調査研究」知財研紀要 Vol.14・14頁。

Technology 事件<sup>12)</sup> および In re Lakewood Engineering 事件<sup>13)</sup> である。

In re Storm Technology 事件では、結論として、まだ条件を成就していない未確定ライセンスは連邦倒産法365条(n)(1)項にいう未履行契約にはあたらないとされた。

本件は、特許権者の Logitech 社が Storm Technology 社に対し、スキャナー技術に関する特許権の対価 \$9M を、\$5M の現金と \$4M の手形に分けて受領することを約していた事案である。この手形が第一の期限までに支払われなかった場合は、手形の期限が第二の期限まで延長され、その第二の期限までに手形が満額支払われなかった場合は、Logitech 社に対しライセンスが無償で許諾されるというものであった。Storm Technology 社は第一の期限を徒過し、連邦倒産法11章に基づく再建型倒産手続を申請した。Storm Technology 社の管財人は、対象の特許権の競売を行い、当該スキャナー関連特許権は Maxi Switch 社の手に渡った。これに対し、Logitech 社が連邦倒産法365条(n)(1)項に基づいてライセンスを受けた技術に関する権利を保持することを求めたのが本件である。

北部カリフォルニア破産裁判所は、連邦倒産法365条(n)(1)(B)項の文言が「倒産手続の開始時の直前にそのような権利が存在している」ことを要求していることから、本件の場合、倒産手続の開始時には、まだ第二の期限が到来していなかったのでライセンスが発生していなかったことから、本件の未確定ライセンスは連邦倒産法365条(n)(1)項にいう未履行契約にはあたらないとされた。

一方、In re Lakewood Engineering 事件では、結論は逆になり、当該事件での未確定ライセンスは連邦倒産法365条(n)(1)項にいう未履行契約にあたるとされた。本件では、特許権者である Lakewood 社が換気扇の製造委託を CAM 社に依頼する際に、Lakewood 社向けにつくられた製品を Lakewood 社が買わなかった場合に他社向けに販売す

ることができるライセンスを許諾することを約していた。後に Lakewood 社に対する強制破産手続が開始された時点において、CAM 社の未確定ライセンスが連邦倒産法365条(n)(1)項にいう未履行契約にあたるかが争われた。

北部イリノイ破産裁判所は、① CAM 社がすでに Lakewood 社の知的財産を使用して Lakewood 社向けに製品を製造していたこと、② In re Storm Technology 事件におけるライセンスは債務の支払いを担保するためのものだったのに対し、本件でのライセンスはライセンシーの投資 (CAM 社の主張では、\$ 1 M 以上投資をしていたとのことである) を補填するものであったことから In re Storm Technology 事件とは事実関係が異なり区別され、連邦倒産法365条(n)(1)(B)項により、破産管財人による実施許諾の拒絶を免れ、ライセンスを受けた技術に関する権利を保持すると結論づけた。

知的財産法と破産法に精通した Jeffrey Osterman 弁護士らは、発生的ライセンスについての判例がとても少ないにもかかわらず、上記のように全く違う結論となっている状況を指し、供給契約における発生的ライセンスの問題にどのように対処すべきかについて判例は何のガイダンスも示していないと指摘している。

では、発生的ライセンスと当然対抗の関係はどのようなであろうか。米国では、元の特許権者から実施許諾を受けたライセンシーは当該特許権を譲り受けた新たな特許権者に対し、当該実施許諾について対抗できるという当然対抗制度が古くから判例で認められている<sup>14)</sup>。京都大学の愛知靖之教授によると、この当然対抗の条文上の根拠は、「登録されていない限り善意の第三者には対抗できないと定める特許法261条からライセンスが除外されているという点のみである」<sup>15)</sup>。したがって、発生的ライセンスの対抗要件がどのように取り扱われるかは今後の判例を検討しなければわからない。しかし、当然対抗に関する判例の多くが、後

12) In re Storm Technology, Inc., 260 B.R.152, 45 Collier Bankr. Cas. 2d (MB) 1652 (Bankr. N.D. Cal.2001) .

13) In re Lakewood Engineering & Mfg. Co., Inc., 459 B.R. 306 (Bankr. N.D. Ill.2011) .

に特許を譲り受けた者（“subsequent assignee”）という言葉を使っている。たとえば1893年の Jones v. Berger 事件は、「後に特許を譲り受けた者は、既存のライセンスに服し、自らの責任で既存ライセンスの存在を自らに知らせるために最善を尽くす義務がある」<sup>14)</sup>（傍点は筆者）とし、ライセンスの有無について元の特許権者に対し、デューデリジェンスを行う義務を課している。

発生的ライセンスが、特許権の譲渡と同時に自動発生する場合に米国における対抗関係がどうなるのか必ずしも明らかではない。判例上は「後に特許を譲り受けた者」という言葉が使われているので、特許権の譲渡とライセンスの発生が同時の場合は当然対抗の適用はないともいえる。しかし、発生的ライセンスによってライセンスが特許権の譲渡と同時に発生した後、特許権の譲受人からライセンサーが権利行使を受けた際に、ライセンサーが譲受人に対し、ライセンスがあることを対抗できなければ、発生的ライセンスを締結した意味がなくなってしまう。したがって、発生的ライセンスを有効に発効させようとする、実際には、元の特許権者によるライセンス許諾が先になされ、その後当該特許権が新たな特許権者に譲渡されるという先後関係と解釈し、当然対抗を認めるということになるのではないかと考える。

## 5 大陸法における取扱い

では、ドイツや日本など大陸法系の法体系を採用する国々において発生的ライセンスはどのように解釈されるか。この点、ドイツやわが国では今

まで争いになって裁判になるまで表面化していないようである。先の LOT はグーグル社により日本企業に対しても加盟・締結が推進されており、判例・学説を待たずともなく、実務が先行して進んでいるといえる。

ドイツにおいては、米国の連邦倒産法365条(n)(1)項のような未履行ライセンスの保護規定が存在していない。2007年の倒産管財人の選択権を制限する倒産法改正案は未成立に終わった<sup>17)</sup>。したがって、ここでは条文上に規定のあるドイツの当然対抗の取扱いについて検討する。

この点、ドイツ特許法の基本書では、springing license という英米法由来の用語は用いられておらず、予備的契約（“vorvertrag”）または選択権（“option”）という概念についての記述がある。たとえば、ドイツ特許法15条3項の当然対抗が適用される要件として、「ライセンス契約が特許権の譲渡時に有効に成立していなければならない。予備的契約や選択権の当事者はドイツ特許法15条3項の適用を受けない」との記載がある<sup>18)</sup>。予備的契約とは、たとえば Letter of Intent（“LOI”）のように、交渉段階での権利義務関係を規律するための契約をいう<sup>19)</sup>。また、ここでいう選択権とはライセンスを受けるオプション権であり、契約期間の間に当事者の一方が特許権者に対し、ライセンス許諾を請求する権利を意味する。これらの権利は、いまだ有効に成立した権利とはいえないため、特許権の譲渡時に行使されていなければ当然対抗の対象にならないのである。これは、ドイツ特許法15条3項の文言が、「権利の移転又はライ

14) See, e.g., *L.L. Brown Paper Co. v. Hydroloid, Inc.*, 118 F.2d 674, 677 (2d Cir. 1941); *In re Cybernetic Servs., Inc.*, 252 F.3d 1039, 1052 (9th Cir. 2001) (“It had long passed into the text-books that . . . an assignee acquired title subject to prior licenses of which the assignee must inform himself as best he can, and at his own risk.”) (citing inter alia, *Keystone Type Foundry v. Fastpress Co.*, 272 F.2d 242, 245 (2d Cir. 1921)); *Jones v. Berger*, 58 F. 1006, 1007 (C.C. D. Md. 1893) (“A subsequent assignee takes title to the patent subject to such [unrecorded] licenses, of which he must inform himself as best he can at his own risk.”) *Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc. v. Merilal, Ltd.*, 2010 U.S. Dist. LEXIS 6819 (D.C. Conn. January 14, 2010).

15) 愛知晴之「アメリカにおける当然対抗制度」日本工業所有権法学会年報35号125頁。

16) 瀬々敦子「米国ビジネス法の解説～その25不動産法(2)不動産法上の諸権利(2)将来権～」国際商事法務40巻12号1864頁。

17) 横山久芳「ドイツにおける当然対抗制度」日本工業所有権法学会年報35号155頁。また、*Jaffe v. Samsung Elecs Co., Ltd.*, 767 F.3d 14 (4th Cir. 2013) は、米国の連邦倒産法365条(n)(1)項のような未履行ライセンスの保護規定がドイツに存在しないことを議論している。

18) Benlar/Ulmann, *Patentgesetz*, 10. Aufl., Verlag C. H. Beck, 2006, §15. Rn. 112.

19) 池田清治「契約交渉の破棄とその責任(3)：現代における信頼保護の一態様として」北大法学論集42巻3号704頁。

センスの付与は、その前に他人に付与されているライセンスに影響を及ぼさない<sup>20)</sup>と、権利の譲渡前に有効に許諾されていることを要しているという文理からみても素直な解釈である。条文上は明らかに「その前に」という文言があるので、文理上は権利譲渡とライセンスの発生が同時の場合には本条の適用はないというべきであろうか。しかし、発生的ライセンスによってライセンスが権利譲渡と同時に発生した後、特許権の譲受人からライセンサーが権利行使を受けた際に、ライセンサーが譲受人に対し、ライセンスがあることを対抗できなければ、発生的ライセンスを締結した意味がなくなってしまう。

日本においても、平成16年破産法改正により第三者対抗要件の具備によって使用収益権に関する双方未履行の双務契約の保護が可能になった。これにより、破産の場合にも通常実施権は保護されることとなった<sup>21)</sup>。ライセンス契約については破産法56条1項の「登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えている場合に該当する」と考えられるからである<sup>22)</sup>。では、発生的ライセンスの場合、当然対抗の対象になるか。

平成23年に改正された日本特許法99条は、通常実施権は、「その発生後に」その特許権等を取得したものに対しても、その効力を有すると規定する。ここで、「その発生後」とあるので、発生的ライセンスの場合、通常実施権の発生と権利譲渡とが同時に起こるとすると、この改正特許法99条の適用がどうなるのかは必ずしも明らかではない。しかし、ドイツ法の場合と同様に、現実的には、特許権を移転してしまうと、元の特許権者は無権原になってしまうため、発生的ライセンスの相手方にライセンスを許諾することができない。したがって、ライセンスと権利譲渡が同時といっても、発

生的ライセンスを有効に発効させようとする、実際には、元の特許権者によるライセンス許諾が先になされ、その後当該特許権が新たな特許権者に譲渡されるという先後関係になるだろう。この点は、発生的ライセンスを締結する際に契約上、先後の関係を明確にし疑義をなくす必要がある。

## 6 留意点

このように各国の現行特許法や判例ではまだその取扱いが不明確である発生的ライセンスであるが、ここでは実務上の留意点を検討する。

まず、通常ライセンス契約と同様にどのような範囲でライセンスが発生するのかを明記すべきである。ライセンスの対象製品、対象特許、使用用途、許諾行為、ロイヤリティー、許諾期間はどうか。発生するのは、ライセンスなのか権利不主張なのか<sup>23)</sup>。発生的ライセンス固有の対価はあるか（すなわち、ライセンスに対するロイヤリティーのほかに、発生的ライセンスを締結するために支払う対価はあるか）。これらは非常に重要である。単に、ある条件を満たせばライセンスが発生するという一文では範囲が不明確になり後々どの範囲での許諾があったか当事者で紛争になりかねない。したがって、理想的には発生的ライセンス契約書の添付書類として、別途これらを明確にしたライセンス契約書が添付されていることが望ましく、これにより疑義のない範囲での許諾が明確になる。

米国においては特許権の譲渡は当事者間の契約で行われ特許庁への登録が効力発生要件とされていない。したがって、発生的ライセンスの保持者に対し特許権譲渡があった旨の通知がなければ発生的ライセンスの保持者が特許権の譲渡を知ることができない。現実的に発生的ライセンスを効果

20) ドイツ特許法の和訳は特許庁ホームページが提供する仮訳によった。

21) 樋口収ほか「ライセンス契約と当然対抗制度の限界についての一考察」『現代型契約と倒産法』実務研究会編『現代型契約と倒産法』303頁。

22) 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会報告書「特許制度に関する法制的な課題について」4頁（2011年）、中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法（別冊）』79頁（松山智恵）。

23) ライセンスと権利不主張の異同については拙稿「特許法における『権利不主張』をめぐって—権利不主張の法的性格と当然対抗制度をめぐって」知財管理64巻6号916頁以下参照。

的に発効させるには、「特許権者は、発生的ライセンスの保持者に対し、当該特許権を第三者への譲渡する前にライセンスを別紙に定める条件で許諾することを約する」旨の条項とともに、対象特許権の第三者への譲渡を発生的ライセンスの保持者に対し通知することを求めるべきであろう。ライセンスの発生の条件を停止条件とするか解除条件とするかは達成しようとするビジネスの内容に依存するが、一般的にはすでに発生したライセンスを解除することはライセンシーにとって不測の不利益や設備投資の廃棄などを招くのでライセンシーとしては受けるメリットが少ないのではないだろうか。

また、ここでいう移転先の第三者の定義としていかなる第三者に対する移転も含むのか、PAEに限定するのか、などを明確にして、どのような移転先であればライセンスが発生するのかを規定すべきであろう。契約上、PAEという概念は定義しにくく<sup>24)</sup>、当事者間による合意も難しいかもしれない。また、仮に定義に合意できた場合であっても、具体的な取引実態がわからなければその定義に含まれるのか明確に判定することは難しい。さらに、そのような第三者に対する移転とは、通常の特許権売却のような譲渡だけをいうのか、専用実施権の許諾や独占的通常実施権の許諾を含むのか。また、元の特許権者から新特許権者への移転に瑕疵があり、権利が元の特許権者に戻った場合はどうなるのか、など当事者間で起こり得るシナリオを十分議論して合意内容を契約に盛り込んでおくことが後々のリスクを低減することになる。

さらに、発生的ライセンスを第三者に譲り渡すことはできるか。日本特許法94条1項では通常実施権の移転についても規定があり、通常の許諾による通常実施権であれば、実施の事業とともにする場合、特許権者の許諾を得た場合、一般承継の場合に移転することができる。ここで発生的ライ

センスの場合はまだ発生していない通常実施権なので94条1項の適用はないと考えるのが自然であろう。であれば、当事者間の契約の中で、発生的ライセンスの移転の場合は、反対当事者の事前の書面による合意がなければ無効（“null and void”）であるなど、明確に記載しておくべきである<sup>25)</sup>。

## 7 結 び

先にあげたように、特許私掠船に対する対抗手段として、発生的ライセンスの相互許諾が進められてきているが、いまだ業界全体の合意形成ができたとまではいいがたい。パテント・トロールという言葉に象徴されるように、PAEへの特許譲渡はモラルに反する、したがって対抗策として発生的ライセンスが有効だ、という論調がある。はたしてそうであろうか。特許権利行使主体が原告として当該ターゲット企業に対し権利行使するといっても大半はロイヤリティー獲得目的であって、投資家に対して経済的リターンを配当することを大きな目的とする段階にとどまっていると考えられる。すなわち、特許権利行使主体の問題が特許発明の実施の事業に致命的な危機を与えるという状況になっているということではない。少なくとも米国では eBay 判決<sup>26)</sup>以降、製造事業をもたない特許権利行使主体が差止請求権を行使できる余地は少なくなってきている。どの分野でも事業が思うようにいかず、特許を譲渡する立場になる可能性もあり発生的ライセンスをめぐる立場もさまざまである。

いずれにしても各国での判例・学説は極めて少なく、実務が先行して進んでいる分野である。PAEへの防御策として発生的ライセンスが有効であると判例で確認されれば、実際の裁判例をとおした分析が可能になると考えられ、その際にわずかでも本稿が参考になればと祈るばかりである。

24) 前掲〈注1〉参照。

25) 英米法における契約の場合、契約上の権利の移転については事前同意がなければ効力がないというときに、null and voidという語を入れておかないと、契約上の権利の移転そのものは有効になり、損害賠償請求ができるのみになってしまうことに留意を要する。

26) *eBay v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388, 393, 126 S.Ct. 1837, 164 L.Ed.2d 641 (2006).