

【特許法】

英文特許ライセンス契約におけるライセンス対象と「黙示の許諾」(Implied license)



大江橋法律事務所
弁護士
石津 真二

▶ PROFILE

ishizu@ohebashiri.com

第1 はじめに

企業がグローバルな展開・事業を行うに際して、英文ライセンス契約に接することが多いと思います。一口に英文ライセンス契約といってもいかなる知的財産に関連するのか(例えば、特許権、著作権、商標権、ノウハウなど)によって、その内容は様々です。

本稿では、このうち、特許権に関連する英文特許ライセンス契約の許諾対象がいかん解釈され得るかという点に焦点を当て、ライセンス契約において通常設けられる準拠法条項との関係も踏まえつつ、特にアメリカにおける黙示の許諾(いわゆるImplied license)に関する近時の裁判例を参照し、ライセンサー・ライセンシー双方の立場から、契約締結時において留意すべき点を解説いたします。

第2 準拠法条項との関係性

日本企業と海外との企業の間における英文特許ライセンス契約を想定した場合、契約当事者間の交渉の結果として、準拠法条項及び紛争解決条項(裁判管轄合意又は仲裁合意)が定められることがほとんどであると思われます。そして、具体的にいかなる準拠法を選択し、訴訟の場合にどの国の裁判所の管轄で合意するのが望ましいのかを検討するにあたっては、実際に紛争になった場合の各国の規律も踏まえた考慮が必要となります。

準拠法を選択においては、準拠法を選択したとしても、当該準拠法が適用されないとされる場合も存在します。例えば、各国の

特許権に関する有効性の問題や、各国の特許権の侵害行為が当該国内で行われたとして当該特許権の侵害であることを根拠に差止請求等の訴訟が提起される場合には、当事者間の当該特許権に関する英文特許ライセンス契約の準拠法が日本法・米国ニューヨーク州法・英国法のいずれの場合であっても、契約準拠法ではなく当該国の法律が適用される一方、当該ライセンス契約の契約違反を根拠に訴訟が提起される場合には、契約準拠法が適用されると解されています^{注1}。

ライセンス契約においては、抵触法の適用を排除する旨の文言が設けられることがありますが(例えば、“without reference to principle of conflict of laws”)^{注2}、上記特許権の有効性や特許権侵害に基づく請求は、当該契約の解釈自体とは異なりますので、当該条項から直ちにこれらの特許権の有効性や特許権侵害に基づく請求に適用される法が当事者間の選択した準拠法になるとはいえないと考えられます。

したがって、仮に当事者間で準拠法を定めていたとしても、準拠法とは別に、ライセンス対象である特許権の国の法律が適用されることがあり得ることを踏まえ、契約書の内容を吟味する必要があります。

^{注1} 牧野和夫「準拠法の選択による契約条件の効力への影響について—秘密保持契約書、共同開発契約書、ライセンス契約書を中心に—」知財管理64巻6号796頁(2014)においてこの点が詳しく述べられています。なお、英国法上、新たな英国の国際私法のルール(The Law Applicable to Contractual Obligations and Non-Contractual Obligations (Amendment etc.)) (EU Exit) Regulations 2019)がBrexitにより効力を生じていますが、この内容は、従前のCouncil Regulation (EC) No. 593/2008 (Rome I) 及びCouncil Regulation (EC) No. 864/2007 (Rome II) を概ね踏襲しています。

^{注2} 小高壽一・中本光彦『英文ライセンス契約実務マニュアル[第3版] ~誰も教えてくれない実践的ノウハウ~』461頁等。

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスは想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみならず、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

第3 英文特許ライセンス契約における実施許諾対象と黙示の許諾 (Implied license)

特許ライセンス契約においては、定義条項において実施許諾対象となるべき特許権についての規定が置かれるとともに、場合によっては別紙等で特許番号が列挙され、そのうえで、実施許諾条項において、当該定義を前提として対象となる特許の(独占又は非独占の)実施許諾がなされることが通常です。

以下では、米国特許権のライセンス契約の場面を想定し、特許ライセンス契約において特許番号を明記した際に、当該明記された米国特許権以外に、いかなる特許権がライセンス対象に含まれるか、といった点を検討いたします。

なお、一般的に、黙示の許諾 (Implied license) という用語自体は、特許消尽 (patent exhaustion) との関連の場面で語られることも多いですが^{注3}、ここでは、契約解釈の問題として、ライセンサーがライセンサーからどの程度までライセンスを受けたか、という観点で議論をしたいと思います。

■ 米国における裁判例の概観

米国において特許事件の判断を行っている連邦巡回区控訴裁判所 (United States Court of Appeals for the Federal Circuit (“CAFC”)) における裁判例を概観すると次のとおりです。

まず、2009年の *TransCore, LP v. Electronic Transaction Consultants Corp.* 事件^{注4}では、従前の当事者間の和解合意において、明記・列挙された10の特許について訴訟を提起しないと、かつ、この和解合意は和解合意時点で発行されていた及びその後発行されるあらゆる特許に適用されない、との合意がなされていました。その後、和解合意の対象であった特定の特許 (米国特許第5,805,082号) の継続 (Continuation) 出願にかかる特許 (米国特許第6,653,946号) について、特許査定がな

され、当該米国特許第6,653,946号を根拠に侵害訴訟が提起されました。この米国特許第6,653,946号は上記の和解合意に含まれておりませんでした。裁判所は、米国特許第5,805,082号を実施するためには、米国特許第6,653,946号の実施が必須であること等から、米国特許第5,805,082号の実施を行う範囲と同程度において、米国特許第6,653,946号の黙示の許諾 (Implied license) がなされていると認定しました。この判断は、上記和解合意における「和解合意時点で発行されていた及びその後発行されるあらゆる特許に適用されない」との包括的な合意内容は文言通りには捉えられなかったことを意味しています。

次に、2011年の *General Protecht Group, Inc. v. Leviton Manufacturing Co., Inc.* 事件^{注5}でも、従前の和解合意において明記・列挙された2つの特許について訴訟を提起しないと合意されていました。その後、和解合意の対象であった特定の特許 (米国特許第6,864,766号) の継続出願にかかる特許 (米国特許第7,463,124号) 及び当該米国特許第7,463,124号の継続出願にかかる特許 (米国特許第7,764,151号) について、いずれも特許査定がなされ、これらの継続出願にかかる特許2つを根拠に侵害訴訟が提起されました。これらの継続出願は上記和解合意には含まれておりませんでした。裁判所は、これらの継続出願が和解合意の対象であった特許よりも権利範囲が狭いこと、特許侵害の主張は和解合意の対象であった特許と同じ製品・同じ発明を対象としていること等から、黙示の許諾 (Implied license) がなされていると認定しています。

さらに、2012年の *Intel Corp. v. Negotiated Data Solutions, Inc.* 事件^{注6}では、ライセンス契約において、ライセンス対象の製

^{注3} BBS事件最高裁判決 (最判平成9年7月1日民集51巻6号2299頁)、アップルVSサムスン事件知財高裁大合議判決 (知財高判平成26年5月16日判時2224号146頁) 等。

^{注4} *TransCore, LP v. Electronic Transaction Consultants Corp.*, 563 F.3d 1271 (Fed. Cir. 2009).

^{注5} *General Protecht Group, Inc. v. Leviton Manufacturing Co., Inc.*, 651 F.3d 1355 (Fed. Cir. 2011).

^{注6} *Intel Corp. v. Negotiated Data Solutions, Inc.*, 703 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2012).

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみならず、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

品の製造・使用・(直接または間接の)販売・貸与等を行うためにworldwideの非独占(non-exclusive)ライセンスが付与されており、当該ライセンスの対象として、米国特許4つが含まれることに争いはありませんでした。このうち、特定の各特許(米国特許第5,553,018号、第5,566,169号、第5,594,734号)の各再発行(reissue)特許(それぞれ、RE38,820号、RE39,216号、RE39,395号)についてライセンス契約の対象に含まれるのかどうか争いとなりましたが、裁判所は、これら再発行特許は同じ発明を対象としている等と認定して、ライセンスの対象に含まれると判断しました。

一方で、2014年の*Endo Pharmaceuticals Inc. v. Actavis, Inc. and Actavis South Atlantic, LLC*事件^{注7}では、従前の上記各裁判例とは異なる結論が出されています。当該事案では、ライセンス契約においてライセンスを付与する対象として、特定の3つの特許を明記するとともに、当該特定の3つの特許に基づいて優先権を主張する特許出願(継続出願、一部継続出願、分割出願を含む)も明記していました。加えて、当該ライセンス契約においては、“No Implied Rights”条項が定められており、「本契約において明確に付与されたライセンス以外には、黙示の許諾や禁反言その他(“whether by implication, estoppel or otherwise”)のいかなる事由にかかわらず、ライセンスを付与しない」旨の合意がなされていました。本件では、ライセンス対象であった特定の特許(米国特許第7,276,250号)が仮(特許)出願(第60/303,357号)の優先権を主張しているところ、本件でライセンス対象に含まれるかどうか争いとなった特許2つ(米国特許第8,309,122号及び米国特許第8,329,216号)についても同様の仮(特許)出願(第60/303,357号)の優先権を主張していました。裁判所は、これら争いとなった特許については、ライセンス対象と明記されている特許それ自体に関して優先権を主張しているわけではないため、ライセンス対象には含まれないと判断しています。

2020年の*Cheetah Omni LLC v. AT&T Services Inc. et al.*

事件^{注8}では、従前の合意において、特定の特許(米国特許第7,339,714号)、及び、当該米国特許第7,339,714号の親特許・継続出願や一部継続出願にかかる特許等をライセンス対象に含めていました。そして、裁判所は、当該米国特許第7,339,714号の親特許である米国特許第6,943,925号がライセンス対象に含まれることが明確であることを確認したうえで、当該米国特許第6,943,925号の継続出願にかかる特許のさらに継続出願にかかる特許であった米国特許第7,522,836号についてもライセンス対象に含まれる旨を判断しました。本判断に際して、裁判所は、もしライセンサーが継続出願にかかる特許をライセンス対象に含めないという意図を有していたのであれば、その旨を明確に合意する必要がある(加えて既に発行されているものについてはライセンスに含めないと明確に合意することは容易である)等と述べています。また、双方当事者が既に発行された特許の存在を知っていたにもかかわらずライセンス対象に含めなかったために黙示の許諾は否定されているという主張についても、そうであれば明確に黙示の許諾の否定を定めるべきであったとして、主張を排斥しています。

2 黙示の許諾(Implied license)を否定する条項について

以上の米国における裁判例の傾向からしますと、ライセンサーの立場からは、米国特許権をライセンスする場合には、ライセンス対象を明記・列挙した上で、黙示の許諾(Implied license)を否定する条項を定めておくべきであり、その内容としても、概説的な否定条項のみではなく、可能な限り、ライセンスを行わない特許又は特許出願の番号を明確に記載しておくことが望ましいものと思われます。例えば、明示的に許諾された場合を除き、

^{注7} *Endo Pharmaceuticals Inc. v. Actavis, Inc. and Actavis South Atlantic, LLC*, No. 2013-1658, 1662 (Fed. Cir. 2014).

^{注8} *Cheetah Omni LLC v. AT&T Services Inc. et al.* No. 2019-1264 (Fed. Cir. Feb. 6, 2020).

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィス構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスは想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみならず、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

黙示的には何らのライセンスも付与しない、と定めるだけでなく、既に発行されている特許及び既に出願されている特許出願のうち、当該ライセンス契約に関連するもののライセンスをすべきでない(又はする必要がない)と考えるものについては、その各番号を記載した上でライセンス対象に含めない旨を明確にしておくことが望ましいと考えられます。

一方で、米国特許権のライセンスを受けるライセンシーの立場からすれば、上記のような黙示の許諾を否定する条項を契約書に入れないこと、さらに、明示の許諾内容としても、ライセンス対象となる製品の製造・使用・販売等のために必要となる特許及び特許出願についてライセンスを受ける、という定め方や、あるいは、ライセンス対象特許の番号を明記した上で、さらにそれらの親特許、継続出願・一部継続出願・分割出願にかかる特許等、種々の関連特許をライセンス対象特許の範囲に含めるという定め方をすることが方法として考えられると思われます。米国の裁判例を踏まえますと、明示的にライセンスを受けたある特許と同様の発明についての継続出願にかかる特許・再発行特許については、黙示の許諾を否定する条項がない限りライセンスの対象に含まれ得るものと思われますが、明示の許諾内容についても、上述の通り手当てをしておくことがライセンシーの立場からは望ましいと思われます。

以上

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみには依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。