

知財法務の勘所Q&A（第4回）

企業再編における特許及びライセンス契約



アンダーソン・毛利・友常法律事務所
弁護士 山内 真之

Q 合併、会社分割、事業譲渡を伴う企業再編における特許や特許ライセンス契約の取扱いに関して、どのような点に留意すべきでしょうか？

A 合併を伴う企業再編の場合は、共同出願契約等において合併による共有持分の移転を制限するような規定がないか、また、ライセンス契約において合併が解除事由となっているものがないかを確認することの重要性が高いといえます。

会社分割を伴う場合は、これらに加えて、会社分割が、特許法にいう「相続その他の一般承継」に該当するか否かという解釈上の疑義があることを念頭に、出願人名義変更届や移転登録を速やかに行うことが重要です。

事業譲渡を伴う場合は、以上の留意点に加えて、共有持分の移転について他の共有者の同意を得ることが必要です。

1. 合併における特許及びライセンス契約の取扱い

会社法上、合併には吸収合併と新設合併とがあります。吸収合併は、会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社（吸収合併消滅会社）の権利義務の全部を合併後存続する会社（吸収合併存続会社）に承継させるもの（会社法2条27号）であり、新設合併は、二以上の会社がする合併であって、合併により消滅する会社（新設合併消滅会社）の権利義務の全部を合併により設立する会社（新設合併設立会社）に承継させるもの（会社法2条28号）です。

吸収合併と新設合併のいずれの場合も、消滅する会社の権利義務の全部が、吸収合併存続会社又は新設合併設立会社に承継されるという点で、特許法にいう「相続その他の一般承継」に該当すると解されています。

(1) 合併と特許を受ける権利

ア 特許出願後の特許を受ける権利の承継

合併が「相続その他の一般承継」に含まれることから、特許出願後における合併による特許を受ける権利の承継は、特許庁長官への届出を行うことなく、効力を生じます（特許法34条4項の反対解釈）。ただし、吸収合併存続会社又は新設合併設立会社は、遅滞なく、特許を受ける権利

の承継について、特許庁長官に届け出る必要があります（特許法34条5項¹）。なお、この届出は、出願人名義変更届によって行うこととなりますが、一般承継の際の届出には手数料が不要とされています。

イ 特許を受ける権利が共有に係るとき

特許を受ける権利が共有に係るとき、その持分の譲渡には他の共有者の同意が必要です（特許法33条）が、合併は一般承継である、特定承継である「譲渡」には該当しないため、合併による特許を受ける権利の承継の際には、他の共有者の同意は必要ないと解されます。

ただし、特許の共同出願に関する契約（共同出願契約等）において、合併によって特許を受ける権利の持分を移転することについて制限が課されていないか、という点は、確認が必要といえます。

(2) 合併と特許権

ア 合併による特許権の移転

特許を受ける権利と同様に、合併による特許権の移転についても、登録を行うことなく、その効果が生じます（特許法98条1項1号の反対解釈）が、遅滞なく特許庁長官に届け出ることが必要です（特許法98条2項²）。この届出は特許権の移転登録の申請によって行うこととなりますが、合併による移転の登録の際には、登録免許税として1件あたり3000円が必要です（登録免許税法2条別表第一）。

イ 共有特許の取扱い

特許を受ける権利と同様に、特許権が共有に係る場合も、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することはできません（特許法73条）が、合併の場合は「譲渡」に該当せず、これによる特許権の共有持分の移転には、他の共有者の同意は必要ないと解されます。

ただし、特許権の共有に係る契約（共同出願契約書）において会社分割による特許権の共有持分移転に制限を課するような規定がないかは、要確認です。

(3) 合併とライセンス契約

ア ライセンシーの合併：専用実施権の場合

ライセンス契約において専用実施権が設定されている場合、当該専用実施権は、「実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り」移転可能です（特許法77条）。上述のとおり、合併は、このうち「相続その他の一般承継」に該当するため、ライセンス契約において専用実施権が移転可能と規定されていなくとも、吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社であるライセンシー（すなわち専用実施権者）は、自らの専用実施権を、吸収合併存続会社又は新設合併設立会社に移転することができます。

ここで、ライセンス契約が、合併によっても専用実施権を移転できないと規定している場合に、特許法77条によって、なお合併による移転が可能と解されるか否か、すなわち、特許法77条が強行法規であるのか任意法規であるのか、という問題が生じます。

この点について判断した裁判例は未だなく、解釈が明確に定まっているとは言い難い状況です

1 なお、この届出の懈怠について、特段の罰則は設けられていません。

2 この届出の懈怠についても、特段の罰則は設けられていません。

が、ライセンシーの立場からすれば、合併による専用実施権の移転を防ぎたい場合には、当該移転をライセンス契約において明示的に禁止するとともに、ライセンシー(すなわち専用実施権者)について合併が生じた場合に、これを解除事由とすることが考えられます。

イ ライセンシーの合併：通常実施権

専用実施権と同様に通常実施権についても、「相続その他の一般承継」の場合に移転可能です(特許法94条)。したがって、ライセンス契約において通常実施権が移転可能と規定されていなくとも、吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社であるライセンシー(すなわち通常実施権者)は、自らの通常実施権を、吸収合併存続会社又は新設合併設立会社に移転することができます。

特許法94条の規定についても、強行法規であるのか任意法規であるのかについては、これを明示した裁判例はなく、解釈も定まっているとは言い難いところですが、ライセンシーとしては、合併による通常実施権の移転をライセンス契約において明示的に禁止するとともに、ライセンシー(すなわち通常実施権者)について合併が生じた場合に、これを解除事由として対応を図ることが考えられます。

ウ ライセンサーの合併

ライセンサーすなわち特許権者が吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社となる場合、特許権は吸収合併存続会社又は新設合併設立会社に承継されます。このとき、ライセンス契約上のライセンサーとしての地位や権利義務も、併せて承継されますから、通常実施権の対抗力(特許法99条)の規定を適用するまでもなく、ライセンシーは、新特許権者である吸収合併存続会社又は新設合併設立会社に対して、自らのライセンスを主張することができ、また、ライセンサーとしての義務の履行を求めることもできます。

(4) 合併前の特許侵害に対する損害賠償請求権の帰属

合併前に、吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社の保有する特許権を第三者が侵害していた場合、当該第三者に対して損害賠償請求権が発生していることとなりますが、合併により、消滅会社の権利義務は、当該損害賠償請求権を含めて、全て吸収合併存続会社又は新設合併設立会社に承継されます。

(5) 合併における留意点

以上に照らすと、合併によって特許を受ける権利、特許権やライセンス契約上の地位の移転を行う場合に留意すべき点として、

- ・特許共同出願契約等において、特許を受ける権利や特許権の共有持分を合併によって移転することを制限するような規定がないか確認すべき
- ・ライセンス契約において合併によるライセンスの移転を禁止する条項や、合併を解除事由とする条項がないか確認すべき

という点を挙げるすることができます。

前述のとおり、特許法77条や94条が強行法規か任意法規かは争いがあり得るところですが、合併によってライセンスを移転しようとする場合に、かかる条項があるときは、保守的に考えて、ライセンサーから移転についての同意を得ることが望ましいといえます。

2. 会社分割における特許及びライセンス契約の取扱い

会社法上、会社分割には、吸収分割と新設分割とがあります。吸収分割とは、会社（吸収分割会社）がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社（吸収分割承継会社）に承継させることであり（会社法2条29号）、新設分割とは、一又は二以上の会社（新設分割会社）がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社（新設分割設立会社）に承継させること（会社法2条30号）です。

会社分割は、平成13年に当時の商法において導入され、現在の会社法にも受け継がれている制度です。昭和34年に特許法が制定された当時は、会社分割の制度が存在していなかったため、「相続その他の一般承継」に会社分割が含まれるかどうかは、特許法の制定当時の議論から判断することはできません。したがって、この会社分割による承継が、特許法にいう「相続その他の一般承継」に該当するかは、争いがあり得るところです。

この点、特許庁は、少なくとも特許を受ける権利に関する特許法34条4項の解釈においては、会社分割が「相続その他の一般承継」に該当するものとして取り扱っているようです³。しかし、神戸地方裁判所平成26年3月27日は、特許法98条1項1号を準用する商標法35条に関して、会社分割は「相続その他の一般承継」に含まれない、と判断しています⁴。したがって、特許庁における取扱いにかかわらず、会社分割が「相続その他の一般承継」に含まれない、と判断される可能性を念頭に、会社分割を伴う企業再編における特許やライセンスの取扱いを検討する必要があります。

(1) 会社分割と特許を受ける権利

ア 特許出願後の特許を受ける権利の承継

会社分割が「相続その他の一般承継」に含まれる、との解釈を採用した場合、会社分割による、特許出願後の特許を受ける権利の承継は、特許庁長官への届出を行うことなく、効力を生じることとなります（特許法34条4項の反対解釈）が、遅滞なく特許庁長官に届け出ることが必要です（特許法98条2項）。前述のとおり、特許法34条4項について特許庁はこの解釈を採用しており、届出には手数料が不要とされています。

他方、会社分割が「相続その他の一般承継」に含まれない、との解釈を採用した場合、会社分割による、特許出願後の特許を受ける権利の承継は、特許庁長官への届出を行わなければ、効力を生じません（特許法34条4項）。

会社分割による特許を受ける権利の承継について特許庁長官への届出を行わないでいた場合、吸収分割会社や新設分割会社が、自己の名義のまま残っている特許出願について、吸収分割承継会社や新設分割設立会社以外の第三者に特許の権利を受ける権利を移転し、当該移転について特許庁長官への届出（出願人名義変更届）を行ったとき、両者の解釈の違いが顕在化します。会社分割が「相続その他の一般承継」に含まれるとの解釈によれば、吸収分割承継会社や新設分割設立会社が当該第三者に優先しますが、会社分割が「相続その他の一般承継」に含まれないとの解釈によれば、当該第三者が特許の権利を受ける権利を有効に取得します。また、吸収分割承継会社や新設分割設立会社への名義変更届が行われないうちに、吸収分割会社や新設分割会社が破産

3 特許庁方式審査室「産業財産権の出願手続の留意点 平成29年2月」https://www.jpo.go.jp/seido/tetsuzuki_ryuiten/pdf/01.pdf

4 田辺保雄「特許法98条の「一般承継」には会社分割も含まれるのか—神戸地方裁判所平成26年3月27日判決を契機として」『会社法・倒産法の現代的展開 今中利昭先生傘寿記念』民事法研究会（2015年）

した場合にも、同様の問題が生じます。

会社分割によって特許を受ける権利を含む事業を取得しようとする場合には、上記の解釈の対立があり得ることを念頭に、特許出願後の特許を受ける権利については、吸収分割承継会社や新設分割設立会社への出願人名義変更届を、可能な限り速やかに行うべきといえます。

イ 特許を受ける権利が共有に係るとき

特許を受ける権利が共有に係るとき、その持分の譲渡には他の共有者の同意が必要です（特許法33条）が、一般に、会社分割による権利の移転は「譲渡」には該当しないと解されており、他の共有者の同意なしに吸収分割会社や新設分割会社から、吸収分割承継会社や新設分割設立会社への移転が可能とされています。

ただし、特許の共同出願に関する契約（共同出願契約等）において、会社分割による特許を受ける権利の持分移転について制限が課されていないか、という点は、確認が必要といえます。

(2) 会社分割と特許権

ア 会社分割による特許権の移転

特許を受ける権利と同様に、特許権についても、会社分割が「相続その他の一般承継」に該当するか否かという解釈によって、登録が移転の効力発生要件になるか否かの判断が分かれることとなります。

したがって、会社分割によって特許権を含む事業を取得しようとする場合には、上記の解釈の対立があり得ることを念頭に、特許権については、吸収分割承継会社や新設分割設立会社への移転登録を、可能な限り速やかに行うべきといえます。この届出は特許権の移転登録の申請によって行うこととなりますが、会社分割による移転の登録の際には、登録免許税として1件あたり15000円が必要です（登録免許税法2条別表第一）。

イ 共有特許の取扱い

特許を受ける権利と同様に、特許権が共有に係る場合も、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することはできません（特許法73条）が、前述のとおり、会社分割による移転は「譲渡」に該当せず、これによる特許権の共有持分の移転には、他の共有者の同意は必要ないと解されます。

ただし、特許権の共有に係る契約（共同出願契約書）において会社分割による特許権の共有持分移転に制限を課するような規定がないかは、要確認です。

(3) 会社分割とライセンス契約

ア ライセンシーの会社分割：専用実施権の場合

前述のとおり、ライセンス契約において専用実施権が設定されている場合、ラ当該専用実施権は、「実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り」移転可能です（特許法77条）。会社分割が「相続その他の一般承継」に該当するか否かは、争いがあり得るところですが、いずれにしても、「実施の事業とともにする場合」に該当すると判断されると思われます。したがって、ライセンス契約において専用実施権が移転可能と規定されていなくとも、吸収分割会社又は新設分割会社であるライセンシー（すなわち専用実施権者）は、自らの専用実施権を、吸収分割承継会社又は新設分割設立会社に移転することができます。

なお、ライセンス契約が、会社分割によっても専用実施権を移転できないと規定している場合に、特許法77条によって、なお会社分割による移転が可能と解されるか否か、すなわち、特許法77条が強行法規であるのか任意法規であるのか、という問題が生じることは、合併の場合と同様です。ライセンサーとしては、会社分割による専用実施権の移転を防ぎたい場合には、当該移転をライセンス契約において明示的に禁止するとともに、ライセンシー（すなわち専用実施権者）について会社分割が生じた場合に、これを解除事由とすることが考えられます。

イ ライセンシーの会社分割：通常実施権

専用実施権と同様に通常実施権についても、会社分割が、特許法94条にいう「相続その他の一般承継」に該当しないと解釈によったとしても、なお「実施の事業とともにする場合」に該当すると判断されると思われます。したがって、ライセンス契約において通常実施権が移転可能と規定されていなくとも、吸収分割会社又は新設分割会社であるライセンシー（すなわち通常実施権者）は、自らの通常実施権を、吸収分割承継会社又は新設分割設立会社に移転することができます。

なお、ライセンス契約が、会社分割によっても通常実施権を移転できないと規定している場合に、特許法94条によって、なお会社分割による移転が可能と解されるか否か、すなわち、特許法94条が強行法規であるのか任意法規であるのか、という問題が生じることは、合併の場合と同様です。ライセンシーとしては、会社分割による通常実施権の移転をライセンス契約において明示的に禁止するとともに、ライセンシー（すなわち通常実施権者）について合併が生じた場合に、これを解除事由として対応を図ることが考えられます。

ウ ライセンサーの会社分割

ライセンサーすなわち特許権者が吸収分割会社又は新設分割会社となる場合、特許権は吸収分割承継会社又は新設分割設立会社に承継されます。このとき、ライセンス契約上のライセンサーとしての地位や権利義務も、併せて承継されますから、通常実施権の対抗力（特許法99条）の規定を適用するまでもなく、ライセンシーは、新特許権者である吸収分割承継会社又は新設分割設立会社に対して、自らのライセンスを主張することができ、また、ライセンサーとしての義務の履行を求めることもできます。

(4) 会社分割前の特許侵害に対する損害賠償請求権の帰属

会社分割前に、吸収分割会社又は新設分割会社の保有する特許権を第三者が侵害していた場合、当該第三者に対して損害賠償請求権が発生していることとなりますが、会社分割の対象事業に関する特許権の移転とともに、当該損害賠償請求権は、吸収分割承継会社又は新設分割設立会社に承継されます。

(5) 会社分割における留意点

以上に照らすと、会社分割によって特許を受ける権利、特許権やライセンス契約上の地位の移転を行う場合に留意すべき点として、

- ・会社分割が、特許法にいう「相続その他の一般承継」に該当しないとされる可能性を念頭に、会社分割後、特許出願後の特許を受ける権利については出願人名義変更届を、特許権については移転登録を、それぞれ可能な限り速やかに行うべき
- ・特許共同出願契約等において、特許を受ける権利や特許権の共有持分を会社分割によって移転

することを制限するような規定がないか確認すべき
 ・ライセンス契約において会社分割によるライセンスの移転を禁止する条項や、会社分割を解除事由とする条項がないか確認すべき
 という点を挙げることができます。

3. 事業譲渡における特許及びライセンス契約の取扱い

合併や分割の場合と異なり、会社法では、「事業譲渡」そのものについて定義は置いていませんが、会社が事業を取引行為（特定承継）として他に譲渡する行為と解されています。事業譲渡によって譲受会社が、譲渡会社の資産、債務、契約上の地位等のうちの部分を承継するかは、事業譲渡契約によって定められます。

事業譲渡が特定承継（譲渡）と解されることから、譲渡対象の事業に特許を受ける権利、特許権やライセンス契約が含まれる場合には、それぞれについて、譲渡に関する制約の有無を検討することとなります。

(1) 事業譲渡と特許を受ける権利

ア 特許出願後の特許を受ける権利の承継

事業譲渡による承継は、「相続その他の一般承継」に該当しないと解されるため、特許出願後における特許を受ける権利の承継は、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じません（特許法34条4項）。なお、この届出は、出願人名義変更届によって行うこととなりますが、特定承継として、1件あたり4200円の手数料が必要です。

イ 特許を受ける権利が共有に係るとき

特許を受ける権利が共有に係るとき、その持分の譲渡には他の共有者の同意が必要です（特許法33条）。前述のとおり、事業譲渡は、特定承継（譲渡）と解されますので、当該事業が特許を受ける権利を含む場合、その共有持分の移転について、他の共有者の同意が必要となります。

(2) 事業譲渡と特許権

ア 事業譲渡による特許権の移転

特許を受ける権利と同様に、事業譲渡による特許権の移転についても、登録が効力発生要件となります（特許法98条1項1号）。登録の際には、登録免許税として1件あたり15000円が必要です（登録免許税法2条別表第一）。

イ 共有特許の取扱い

特許を受ける権利と同様に、特許権が共有に係る場合も、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することはできません（特許法73条）。事業譲渡が特定承継（譲渡）であることから、事業譲渡による特許権の共有持分の移転についても、他の共有者の同意が必要です。

(3) 事業譲渡とライセンス契約

ア ライセンシーの合併：専用実施権の場合

ライセンス契約において専用実施権が設定されている場合、当該専用実施権は、「実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り」移転可

能です（特許法77条）。事業譲渡は、このうち「実施の事業とともにする場合」に該当すると解されます。したがって、ライセンス契約において専用実施権が移転可能と規定されていなくとも、事業譲渡において、譲渡会社であるライセンシー（すなわち専用実施権者）は、自らの専用実施権を、譲受会社に移転することができます。

なお、ライセンス契約が、「実施の事業とともにする場合」でも専用実施権を移転できないと規定している場合に、特許法77条によって、なお事業譲渡による移転が可能と解されるか否か、すなわち、特許法77条が強行法規であるのか任意法規であるのか、という問題が生じることは、会社分割の場合と同様です。ライセンサーとしては、事業譲渡による専用実施権の移転を防ぎたい場合には、当該移転をライセンス契約において明示的に禁止するとともに、ライセンシー（すなわち専用実施権者）について事業譲渡が生じた場合に、これを解除事由とすることが考えられます。

イ ライセンシーの会社分割：通常実施権

専用実施権と同様に通常実施権についても、事業譲渡は、特許法94条にいう「実施の事業とともにする場合」に該当すると判断されると思われます。したがって、事業譲渡において、譲渡会社であるライセンシー（すなわち通常実施権者）は、自らの通常実施権を、譲受人に移転することができます。

なお、ライセンス契約が、「実施の事業とともにする場合」でも通常実施権を移転できないと規定している場合に、特許法94条によって、なお事業による移転が可能と解されるか否か、という問題があることは、専用実施権の場合と同様です。

(4) 事業譲渡前の特許侵害に対する損害賠償請求権の帰属

事業譲渡前に、吸収分割会社又は新設分割会社の保有する特許権を第三者が侵害していた場合、当該第三者に対して損害賠償請求権が発生していることとなりますが、当該損害賠償請求権が譲渡会社に引き続き帰属するか、譲受会社に承継されるかは、事業譲渡契約によって定めるべきこととなります。

(5) 事業譲渡における留意点

以上に照らすと、事業譲渡によって特許を受ける権利、特許権やライセンス契約上の地位の移転を行う場合に留意すべき点として、

- ・特許出願後の特許を受ける権利については出願人名義変更届を、特許権については移転登録を、それぞれ行わなければ、移転の効力が生じない
- ・特許を受ける権利や特許権の共有持分については、事業譲渡による移転について、他の共有者の同意を得ることが必要
- ・ライセンス契約において事業譲渡によるライセンスの移転を禁止する条項や、事業譲渡を解除事由とする条項がないか確認すべき

という点を挙げるすることができます。

4. 最後に

以上は、合併、会社分割及び事業譲渡について、特許を受ける権利や特許権、ライセンス契約がどのように取り扱われるかについて、基本的な事項を説明するとともに、代表的な留意点を解説したものです。企業再編においては、以上において紹介された留意点以外にも、個別の案件に

において検討すべき事項が他にも存在する可能性があります。例えば、職務発明に対する相当の利益（特許法35条4項）を提供する義務を、企業再編後のどちらの会社が負担するのか、といった問題は多くの場合に検討が必要になると思われませんが、紙幅の都合上、割愛しました。

本稿における解説が、企業再編における特許等の知的財産権を取り扱う際に、少しでもご参考になりましたら幸いです。

以 上