知財法務の勘所Ｑ＆Ａ（第43回）

近時の裁判例にみる特許ライセンス契約の留意点

アンダーソン・毛利・友常法律事務所
弁護士　**山内　真之**

Q1　特許ライセンス契約の解釈が争点となった近時の裁判例を紹介してください。また、当該裁判例に照らして、ライセンス契約のドラフティングや交渉を行う際の留意点について説明してください。

A1　東京地方裁判所による令和２年７月29日付け判決（平成31年（ワ）第3197号。以下「本判決」といいます。）では、ライセンス契約に基づいてライセンシーが負担すべき特許実費の範囲及びライセンシーが支払うべきランニング・ロイヤルティ算定の基礎となる売上高の範囲が争点となりました。本判決における裁判所の判断に照らすと、特許ライセンス契約のドラフティングや交渉において、ライセンス対象となる特許・特許出願の範囲、ライセンス対象となる製品の範囲、許諾される実施行為の範囲等、ライセンス契約の基本的な事項について、疑義が生じないよう文言を検討し、契約全体の一貫性を保つよう留意することの重要性が、改めて明らかになるといえます。

１．本判決（東京地判令和２年７月29日（平成31年（ワ）第3197号）[1]）の紹介

本判決の事件では、特許ライセンス契約に関して、ライセンサーである原告が、ライセンシーである被告に対して、特許実費及びランニング・ロイヤルティの支払を請求しました。裁判所は、原告の主張を認め、被告に対し4500万円余りの特許実費の支払いを命じました。なお、ランニング・ロイヤルティの請求については、原告の法的主張を認めたものの、支払うべきと認定されたランニング･ロイヤルティを超える額を被告が既に供託していたことから、棄却されました。

⑴　事案の概要

原被告間の特許ライセンス契約（以下「本件契約」といいます。）の締結から特許実費に関して原被告間で見解の相違が生じるに至った経緯は、以下のとおりです。原告が4500万円余りを請求した一方、被告は６万5200円のみを支払っており、両者の立場が大きく乖離していました。

１　裁判所ホームページ（2020年12月10日確認）
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/642/089642_hanrei.pdf

・平成27年４月１日：原告と被告が、本件契約を締結
・平成30年２月23日頃：被告は、原告に対し、本件契約２条３項に基づき、本件特許権等について被告が有する全ての専用実施権を同年３月31日をもって非独占的通常実施権に変更する旨を通知
・平成30年４月23日：原告は被告に対し、平成29年度第２半期における特許実費が4512万6043円である旨をその明細及び支払先とともに報告
・平成30年５月13日：原告は被告に対し、上記特許実費の支払を請求し、その結果、上記特許実費の弁済期は同年６月12日となった
・平成30年６月21日頃：原告は被告に対し、被告において前記の特許実費を支払わないことが本件契約に定める義務に違反するとして、同月29日までに上記特許実費を支払うよう催告するとともに、同日までに上記支払がされないときには本件契約を解除する旨の意思表示をした
・被告は、その後、原告に対し、本件契約に基づく平成29年度第２半期の特許実費として６万5200円のみを支払った

また、ランニング・ロイヤルティに関する経緯は、以下のとおりです。

・平成30年10月16日：被告は原告に対し、平成30年４月１日から同年９月30日までの期間における本件製品別の正味販売価格合計、主要販売先及びランニング・ロイヤルティ額が消費税相当額込みで448万7710円であることを報告するとともに、請求書の送付を依頼
・平成30年12月25日：原告が本件契約を解除したことを理由にランニング・ロイヤルティに係る請求書の発行を拒絶したため、被告は、原告がランニング・ロイヤルティの受領を拒絶する意思を明確にしたことを理由として、前記期間のランニング・ロイヤルティ 448万7710円について民法494条に基づく供託をした
・平成31年２月19日、原告は被告に対し、本件訴状の送達をもって、平成30年４月１日から原告が解除により本件契約が終了したとする同年６月29日までの本件契約に基づくランニング・ロイヤルティ 220万7070円の支払を請求した

⑵　特許実費に関する争点

本件の争点の一つは、本件契約に基づいて被告が負担すべき特許実費の範囲でした。この点につき、本件契約５条１項は、以下のとおり規定していました。

「被告は、２条１項及び２項に定める専用実施権又は独占的通常実施権を有している本件特許権等に限り、当該特許権又は出願中の特許に係る出願、登録及び維持に要する実費（以下「特許実費」という。）を負担する。ただし、当該独占的通常実施権下において原告が自己の実施権を行使しようとするときはあらかじめ被告に通知するものとし、以降の費用負担は原、被告折半とする。」

ア　原告の主張

本件契約５条１項における「専用実施権…を有している」との文言の解釈につき、原告は、「専用実施権…を許諾された」又は「専用実施権…の許諾を有している」ことを意味し、専用実施権の設定登録を要しないと解するべきである、と主張しました。その理由として、原告は、

・本件契約にいう「本件特許権等」には原告が将来に所有すべき特許権及び出願中の特許が含まれること
・原告は、被告に対し、専用実施権を許諾し、その設定登録手続に協力する義務を負うにすぎないこと

・被告が、本件契約締結前の交渉段階において、原告から専用実施権の許諾を受けた特許権等について特許実費を負担する旨の提案をしており専用実施権の設定登録が必要であるとはしていなかったこと
を指摘しました。

イ　被告の主張
被告は、上記の原告の主張に対して、以下のとおり主張しました。
・本件契約５条１項は、被告が専用実施権又は独占的通常実施権を現に有している本件特許権等に限り被告において特許実費を負担することを規定すると解するべきである。
・専用実施権は、その設定登録をしなければ効力が発生しないから、本件契約５条１項は、被告において専用実施権の設定登録を受けた特許権のみを特許実費の支払対象とするものであると解するべきである。

ウ　裁判所の判断
裁判所は、以下のとおり述べ、原告の主張を認めました。
「ア　被告が支払義務を負う特許実費の支払義務を負う対象となる権利の範囲について、本件契約５条１項は、「専用実施権又は独占的通常実施権を有している本件特許権等」と規定しているところ、このうち、まず、「専用実施権又は独占的通常実施権を有している」との文言の解釈が問題となる。
　法律上、専用実施権又は独占的通常実施権を有効に設定することができる対象は、特許権として成立したものであり、出願中の特許、将来出願される特許又は将来発生する特許権は含まれない。
　しかしながら、…本件契約書では、本件契約が本件契約書１条において定義される本件特許権等についてのものであるとされ（前文）、本件特許権等について、原告において現に所有する特許権のみならず、現に所有する出願中の特許、将来所有すべき特許権及び出願中の特許を含むものと定義されるとともに、これに含まれるものを例示した一覧には、出願中の特許も掲げられ（１条１号、別紙１）、その上で、支払義務を負う特許実費の範囲として、特許権又は出願中の特許に係る出願、登録及び維持に要する実費であるとされている（５条２項）。また、本件契約書には、被告から原告に対して、本件製品の全部又は一部を単位として専用実施権又は独占的通常実施権を非独占的通常実施権に変更する旨の通知（２条３項）をした際には、当該通知がされた対象特許権又は出願中の特許について特許実費の負担義務を免れるとされ（５条２項）、専用実施権又は独占的通常実施権の対象に出願中の特許を含むことが示されている。
　このように、本件契約書には、特許実費の支払対象を専用実施権又は独占的通常実施権の設定された特許権のみであると明確に限定する旨の規定はなく、かえって、既に成立した特許権のみならず、出願中の特許、将来出願される特許及び将来成立する特許権を含めて専用実施権又は独占的通常実施権の設定及び許諾の対象とし、かつ、特許実費の支払対象として出願中の特許を含める規定が設けられているのである。そうすると、本件契約書５条１項の「専用実施権又は独占的通常実施権を有している」との文言は、専用実施権又は独占的通常実施権が法律上有効に成立するか否かを問わず、特許権又は出願中の特許で、原、被告間において専用実施権若しくは独占的通常実施権を設定する旨の合意又はこれらと同等の許諾をする旨の合意がされていることを意味すると解するのが相当である。…
　イ　次に、本件契約書５条１項の「専用実施権又は独占的通常実施権を有している本件特許

権等」のうち、「本件特許権等」との文言について、本件契約書１条１号において、本件特許権等が本件製品を技術的範囲に含むものと定義されていることとの関係で、その範囲の解釈が問題となる。

この点、本件契約書１条１号の定義において本件特許権等について本件製品を技術的範囲に含むとする概括的な表現とされていることに加えて、本件契約締結に至る交渉の状況を踏まえれば、上記の「本件特許権等」との文言は、いずれかの本件製品がその技術的範囲に属するとして発明を実施すると解されるものに限らず、本件製品のいずれかに関する発明を含むものを意味すると解するのが相当である。」

⑶　ランニング・ロイヤルティに関する争点

本件のもう一つの争点は、本件契約に基づいて被告が支払うべきランニング・ロイヤルティ算定の基礎となる売上高の範囲でした。この点につき、本件契約４条１項２号は、以下のとおり規定していました。

「被告は、本件特許権等が有効に存続している国において本件製品を販売したときは、当該国における販売分について、原告に対し、ランニング・ロイヤルティとして、本件製品の正味販売価格の３％相当額（税別）を支払う。」

ア　原告の主張

原告は、本件契約４条１項２号の解釈につき、原告の特許権等が存在しない国や地域での販売額も含めてランニング・ロイヤルティの支払義務が生じる、と主張し、その理由を以下のとおり述べました。

・本件契約４条１項２号の「本件特許権等」には、外国における将来所有すべき特許権や外国における出願中の特許が含まれるから、現時点で有効に特許権が存続していない国における本件製品の販売についてもランニング・ロイヤルティの対象に含まれる。
・また、本件契約１条１号において、本件特許権等は、「本件製品を技術的範囲に含む」ものとされてはいるが、他方で、技術的範囲未確定である将来に所有すべき特許権及び出願中の特許を含むことから、上記の「技術的範囲に含む」との文言も、「技術的範囲に含み得る」と解するべきである。

イ　被告の主張

被告は、本件契約４条１項２号の解釈につき、本件特許権等の権利範囲に属する本件製品に関してのみランニング・ロイヤルティの支払義務が生じる、と主張し、その理由を以下のとおり述べました。

・実施料は、特許発明実施の禁止の解除ないしは専用実施権を設定する場合には同権利付与に対する対価であるから、特段の事情のない限り特許発明の実施を基準に算定されるべきである。
・本件契約４条１項柱書は、本件契約２条の実施許諾の対価としてランニング・ロイヤルティ等を支払う旨定めているところ、本件契約２条１項は、本件特許権等の有効期間中、本件特許権等に基づき本件製品を開発、製造（製造委託を含む）、販売等をすることにつき、専用実施権（専用実施権に対応する外国の実施権を含む）を設定及び許諾する旨規定し、ランニング・ロイヤルティ等の対象を、有効期間中の本件特許権等に基づく製品の販売等、すなわち、本件特許権等に係る特許発明の実施品の販売等であると特定している。
・本件契約４条１項２号は、「本件特許権等が有効に存続している国において本件製品を販売し

たときは、当該国における販売分について」のみランニング・ロイヤルティの支払義務が生じる旨を規定しているところ、「本件特許権等」とは「本件製品を技術的範囲に含む…特許権…」とされている（本件契約１条１号）。このように、本件契約４条１項２号における「本件製品を販売したとき」とは、本件製品を技術的範囲に含む特許権等が有効に存続している場合を意味するから、本件特許権等の技術的範囲に含まれる製品の販売のみがランニング・ロイヤルティの対象であることは明確である。

ウ　裁判所の判断

裁判所は、以下のとおり述べ、原告の主張を認めました。（ただし、上述のとおり、支払うべきと認定されたランニング・ロイヤルティを超える額を被告が既に供託していたことから、ランニング・ロイヤルティに関する原告の請求は棄却されました。）

「ランニング・ロイヤルティの支払義務を負う場合について、本件契約書４条１項２号は、「本件特許権等が有効に存続している国において」と規定しているところ、このうち、「本件特許権等」については、原告が現に所有する特許権及び出願中の特許並びに原告が将来に所有すべき特許権及び出願中の特許を含むものであり（本件契約書１条１号）、これを踏まえれば、本件契約書４条１項２号の上記文言のうち「有効に存続している」との文言については、本件特許権等のうち同号の対象となるものを限定する趣旨であると解するのが自然である。そして、その文言に照らせば、本件特許権等のうち同号の対象となるのは、現に有効に存続している特許権、又は出願後に取り下げられたり、拒絶査定が確定した等の事情が存在せず、特許権として発生する余地のある特許出願であり、まだ出願すら存在しない将来所有すべき出願中の特許又は特許権については除かれると解するべきである。さらに、本件契約書４条１項２号は、本件特許権等が有効に存続している国において本件製品を販売したときに当該国における販売分についてランニング・ロイヤルティの支払義務を課すものであるから、ランニング・ロイヤルティの支払義務につき、本件特許権等に含まれる特許権又は出願中の特許が存在する国における本件製品の販売に限定することを定めたと解するのが自然である。

また、…本件契約書１条１号の「本件製品を技術的範囲に含む本件特許権等」とは、本件製品のいずれかに関する発明を含む本件特許権等を意味するものである。

以上によれば、被告は、発明の対象が本件製品のいずれかに該当する特許権又は出願中の特許が存在する国において本件製品を販売したときは、原告に対し、本件契約書４条１項２号に基づき、当該国における販売分について、ランニング・ロイヤルティとして、本件製品の正味販売価格の３％相当額及び消費税相当額を支払う義務を負うということができる。」

２．ライセンス契約のドラフティングや交渉での留意点

本判決においては、被告が負担することとなる特許実費及びランニング・ロイヤルティの範囲が直接の争点となりましたが、当該争点について判断を示すにあたって、裁判所は、ライセンスの対象となる特許・特許出願の範囲についても検討を行い、当該範囲に関する規定と一貫性を保つ方向で、特許実費やランニング・ロイヤルティに関する規定について解釈を行いました。

したがって、ライセンス契約のドラフティングや交渉を行う際にも、契約全体において、ライセンス対象に関する規定と、ロイヤルティ支払義務等に関する規定との一貫性を意識することは、重要といえます。

この観点で、以下では、ライセンス対象特許、ライセンス対象製品、ライセンス許諾対象行為、ランニング・ロイヤルティ発生範囲等の、ライセンス契約における根幹ともいえる事項を中

心に、ドラフティングや交渉での留意点について、上記裁判例で問題となったライセンス契約の文言も引用しつつ、簡単に解説をします。

⑴　ライセンス対象特許の特定

本件契約では、「本件特許権等」の定義として、「本件製品を技術的範囲に含む原告が現に所有し又は将来に所有すべき特許権及び出願中の特許（これらに対応する外国における特許権及び出願中の特許を含む。本号において以下同じ。）の総称を意味する。…」と規定されていました。

本判決においても問題となりましたが、特許権の範囲は、通常、特許出願中では確定しておらず補正によって変動します。また、特許登録がなされた後であっても、訂正によって、特許権の範囲が変動する余地があります。したがって、上記定義の文言では、「本件製品を技術的範囲に含む」か否かが流動的となる、という問題が生じます。

かかる問題を避けるための方策としては、例えば、特許番号や特許出願番号の限定列挙によってライセンス対象特許･特許出願の範囲を特定することが考えられます。また、対象となる特許･特許出願の数が多く、かかる限定列挙が実務的でない場合には、技術分野や出願年月日等による特定を行うことも一つの方法です。

なお、ライセンシーの視点から検討をした場合、ライセンス対象特許の範囲が広くなれば、ライセンス許諾を受けられる範囲も広くなる反面、ロイヤルティ支払義務の範囲も広くなり得る点に注意が必要といえます。

⑵　ライセンス対象特許の特定

本件契約では、「本件製品」は、「圧電型加速度センサ（Ｌ字タイプ）、触覚センサ（薄型力覚センサ）、トルクセンサ、マイクロ発電機、及びＭＥＭＳミラーを意味する」と定義されていました。

この定義は、製品の種類や品目によって特定する例であり、当該表現それ自体には特段の問題はないといえます。特に、ライセンサー視点であれば、特許発明の実施の有無を問わないため、本件製品の売上高をロイヤルティ算定の基礎とする場合に、算定対象が広くなり得るという点で、有利な側面があります。

他方、ライセンシーの立場から検討する場合には、登録済み特許の発明を実施する製品だけを「本件製品」と定義することが考えられます。かかる定義を採用した場合、ライセンス対象製品の範囲を過度に狭くすることを避けつつ、ライセンシーが負担することとなるロイヤルティ支払義務が生じる範囲を限定することが可能となります。

⑶　ライセンス許諾対象行為の特定

本件契約では、ライセンス許諾対象となる行為について、「原告は、被告に対し、本件特許権等の有効期間中、本件特許権等に基づき、被告が全世界において本件製品を開発、製造（製造委託を含む。）、販売、使用、販売の申出、輸出及び輸入することにつき、専用実施権（専用実施権に対応する外国の実施権を含む。）を設定及び許諾する」と規定されていました。

かかる文言のうち、例えば「開発」は、日本の特許法２条３項において定義される「実施」には直接該当しないため、疑義を避けるため、特許法上の「実施」の定義で用いられている用語に統一をすることも考えられます。他方、ライセンス対象が日本以外の国の特許も含む場合には、日本特許法上の用語と揃えることが必要とも言えず、ライセンシー視点であれば、開発段階の行為について特許侵害と主張されるリスクを避けるため、「開発」を許諾対象行為として明記する

ことも考えられます。

なお、上記で引用した規定中、「本件特許権の有効期間中」との文言は、契約期間の規定と重複する側面があり、また、許諾対象行為が登録された特許に係る発明の実施行為に限定されるとの解釈を招く可能性があります。その場合、ロイヤルティ算定の対象となる製品の売上高についても、特許発明を実施する製品の売上高に限定するとの解釈につながる可能性もあるため、特にライセンサーの視点で見ると、「本件特許権の有効期間中」との文言は削除することが望ましいといえます。

⑷　ランニング・ロイヤルティ発生範囲の特定

本件契約では、「被告は、本件特許権等が有効に存続している国において本件製品を販売したときは、当該国における販売分について、原告に対し、ランニング・ロイヤルティとして、本件製品の正味販売価格の３％相当額（税別）を支払う」と規定されていました。

本裁判例で問題となったとおり、この規定における「有効に存続」との文言は、登録済みかつ有効に存続している特許のみを意味するのか、出願中であって拒絶が確定していない特許出願をも含むのか、不明確な面があります。

そのため、ライセンシーの視点であれば、ランニング・ロイヤルティの発生範囲を狭めるため、登録済みかつ有効な特許に限定されることが明確となるよう、文言を修正すべきといえます。逆に、ライセンサーの視点であれば、拒絶査定が確定していない特許出願をも含むことが明らかになるよう、文言を修正することが考えられます。

なお、ライセンサー側の場合であれば、本件製品の「販売」だけを捕捉することで足りるか否か、すなわち、特許又は特許出願が存在する国において「製造」され、それ以外の国で販売される場合についても、ランニング・ロイヤルティの算定の基礎とする必要がないかは、別途検討すべきといえます。

⑸　特許実費負担範囲の特定

本判決で中心的争点となったとおり、本件契約では、「被告は、２条１項及び２項に定める専用実施権又は独占的通常実施権を有している本件特許権等に限り、…特許実費…を負担する。」との規定のうち、専用実施権又は独占的通常実施権を「有している」との文言に不明確さがあったため、紛争の一因となりました。この点については、ライセンサー視点であれば、「本件契約において専用実施権又は独占的通常実施権の対象とされている本件特許権等」といった文言を用い、本件特許権等のうちで特許登録以前のものの特許実費も対象に含まれることを明確化することが望ましいといえます。他方、ライセンシーにおいて、特許登録されたものについてのみ特許実費を負担する意図を有していたのであれば、「本件特許権等」について、登録済みのものに限られることを明らかにする文言を追記すべきといえます。

⑹　契約期間の特定

本件契約では、「本件契約の有効期間は、本件契約締結日から本件特許権等の最終の存続期間満了の日までとする。ただし、理由の如何を問わず、本件特許権等の存続期間満了前に本件特許権等がすべて消滅した場合には、本件契約は当該全部消滅日をもって自動的に終了する」と規定されていました。

ここで、「消滅」との文言のみでは、一度特許権として成立した後に、放棄、特許無効審判、年金不払等によって権利が消滅した場合のみが対象となるようにも読めます。ライセンス契約の

対象に特許出願が含まれる場合には、明確化の観点で、出願の取下げ・放棄や拒絶査定の結果、権利化されないことが確定した場合も含める方が、望ましいといえます。

３．最後に

本判決の事件では、ライセンシーである被告が負担すべき特許実費及びランニング・ロイヤルティの範囲が問題となり、結論として、裁判所は、原告の主張をいずれも認めました。しかし、本件契約の文言上は、被告の主張に整合的に読める表現もあり、そのために当事者間で見解の相違が生じ、裁判にまで至ったともいえます。当事者間の認識の齟齬を避け、紛争の可能性を減らすためにも、契約文言の慎重な検討は不可欠です。

また、本判決において、裁判所は、争点となった特許実費及びランニング・ロイヤルティの範囲を直接に規定する条項の文言だけでなく、ライセンス対象となる特許の範囲を定める定義規定等、本件契約全体の文言を参照・検討した上で、判断を下しました。この判断手法に照らしても、ライセンス契約のドラフティングにおいて、趣旨が一貫した表現を各規定・各条項において使用することが重要であることは、明らかといえます。

この記事では、ライセンス対象特許、ライセンス対象製品、ライセンス許諾対象行為、ランニング・ロイヤルティ発生範囲等、特に重要な条項について、ドラフティングや交渉における留意点を簡単に解説しました。読者の皆様の実務において、参考になりましたら幸いです。なお、ライセンス契約の実務においては、他にも、知的財産権の有効性や第三者権利非侵害の保証等、重要かつ複雑な論点が存在していますので、必要に応じて弁護士にご相談いただくことをご検討ください。

以　上