

## 8 知的財産に関するライセンス契約の適切な保護の調査研究

日本における景気動向は明るい兆しが見えはじめたものの、中小企業をはじめ、上場企業の企業倒産は今も見受けられる。この環境下、企業における知的財産に係るライセンスの役割は、ますます重要になってきている。

そこで、本調査研究においては、知的財産のライセンス契約を締結後、事業を継続中のライセンシーが、ライセンサーの破産に直面した場合、及び当該知的財産が第三者へ譲渡された場合におけるライセンシーの法的保護についての具体的な方策案についての検討を行った。本報告書は、現行の日本の法制度を尊重しつつ、産業界における実態や要望を把握しながら、多方面にわたって討議を行った結果を取りまとめたものである。

今後は、個々の方策案についての更なる検討がなされ、将来の政策立案にあたっての基礎となることが期待される。

### I 産業界におけるライセンスの実状と課題

#### 1 ライセンス契約の位置づけについて

企業の経営戦略の中において、知的財産に関するライセンスの役割は、ますます大きくなりつつある。昨今、特に、エレクトロニクス産業においては、市場から要求される開発時間、製品のライフサイクルの短期化により、開発費用を効率的に使用して研究開発を行うことが求められている。この環境下、第三者が所有する特許をはじめとした知的財産権のライセンスによる活用は、欠かすことのできない事業手段の一つになっている。

本章では、医薬品産業とエレクトロニクス産業における産業形態を比較しながら、実務上で行われているライセンス契約の実状を説明し、現在と将来における課題について紹介しながら、それぞれの中に潜む課題の問題提起を行う。

#### 2 企業におけるライセンス契約に係る課題及び望まれる制度について

##### (1) 包括クロスライセンス契約

企業(エレクトロニクス、IT業界)で取り交わされる包括クロスライセンス契約について説明する。

(i) 1件ないし数件の特許を対象とするライセンス契約も存在するが、多数の特許を対象とした包括クロスライセンス契約が一般的で、経営戦略上最も重要な意味を持つ場合が多い。

(ii) 包括クロスライセンス契約の中において、許諾製品の特定はあるが許諾特許の特定はないのが通常である。すなわち、許諾製品は広狭の差が有るとしても明確に定義されるのが普通で、例えば、「デジタルカメラ」あるいは「インフォメーションハンドリングシステム」等でその製品なりシステムの内容が定義され、許諾特許は特許番号でなく、「定義された許諾製品に実施できる特許」という方法で特定される。いずれにし

ても許諾特許の数はケースにより異なるが数百から数千と膨大になる事と、定義された許諾製品にも幅があるため特許番号での特定はしていないし、困難で実際的ではない。勿論特許が成立していない場合は特許番号の特定は不可能である。

##### (2) 現行制度の課題

経営戦略上、同一製品分野あるいは同一技術分野で相互に包括クロスライセンス契約の当事者になっている場合が多く、この場合に一社が破産し、契約が解除され対象であった特許権が例えば外国の競業他社に譲渡され、この外国企業から既存のライセンシーに権利行使をされると、この業界全体が大打撃を受けることになりかねない(設計変更は事実上不可能)。このような不安な状態を放置しては我が国の産業競争力強化はとてども期待できない。

##### (3) 望まれる制度

対抗制度ではなく米国破産法と同様の制度を導入することが最も望ましいが、既に破産法改正が示された現在としては、包括クロスライセンス契約に基づく通常実施権の保護が可能な制度設計を行うべきである。かかる制度設計の例として以下(i)または(ii)のような対抗制度が挙げられる。

(i) 書面によるライセンス契約のみでライセンシーが保護される制度

ライセンシーの利便性、また各種の知的財産権について統一的な保護が可能等という点から望ましい制度であり、知財立国の立場から十分に検討すべきである。

(ii) 契約書を指定機関に預託し、指定機関が利害関係人だけにこの契約書を開示するがこの預託によって第三者に対抗できるとする制度。

包括クロスライセンス契約における特許権の特定という点では望ましい制度である。

(iii) その他

提言されている登録制度の改良では、現行の登録制度の幾つかの問題点は解決できるかもしれないが、特許番号の特

定していない包括クロスライセンス契約になじむ制度であるか疑問である。包括クロスライセンス契約が保護されなければ意味がない制度である。また管財人の解除権の制限だけでは、清算時等に特許権が第三者に譲渡された場合に、ライセンシーの継続実施が保証されないとの問題点が指摘されるが、この点を解決するために、(a)管財人が特許権を譲渡する際に既存のライセンシーの継続実施には影響を与えないという条件で行う、(b)譲受人に対して既存のライセンシーの継続実施に関し権利行使をしないという義務を課す、もしくは(c)管財人による特許権が譲渡時に既存のライセンシーに法定実施権を付与する制度とするか、いずれにしてもライセンシーの契約上の立場が事実上変わらないようにすべきである。

#### (4) 結語

我が国の産業競争力を強化するためにも、既存の法体系にあまりとられ過ぎることなく、知財立国に相応しく且つ企業にとって実効性のある制度設計がなされるべきである。

### 3 海外企業とのライセンス契約における実務での対応ケース・スタディ 医薬品業界

現在、米国及び欧州にはそれぞれ約1500社のバイオベンチャーが存在すると言われているが、これらのバイオベンチャーの中には、医薬品の研究開発を目的とする企業も多数存在する。日本の医薬品会社は、欧米のバイオベンチャーが研究開発した医薬品について日本市場や海外市場を対象としてライセンスにより製品導入するようになっている。

これらのライセンス契約においては、ライセンサーである欧米のバイオベンチャーの財務体質が必ずしも万全でないために破産するケースも十分に考えられることから、契約書の中にライセンサーが破産・清算等に陥った場合におけるライセンシー保護に関する規定を設けている場合が見られる。

そこで、本章においては、特に、日本の医薬品企業が、米国のバイオベンチャー企業とのライセンス契約において、ライセンサーが破産した場合における問題点、その対応例について、合衆国破産法第365条(n)等の規定を引用しながら、具体的な契約文言を示しながら論じる。

### 4 半導体企業におけるライセンス契約の課題 懸念される課題について

半導体企業におけるライセンス契約の特徴、ライセンサーが破産し、ライセンス契約が解除された場合において懸念される課題につき、私見をまじえて論じる。半導体製品の製品開発を進めていく上では、第三者の特許を使用することは回避できない状況にある。したがって、お互いの製品に係る特

許を、ライセンスするクロスライセンス契約が通常取引で行われている。

そこで、本章では、クロスライセンス契約の条件や、特定の対象技術をライセンスする場合の条件を具体的に示すと同時に、システムLSIを開発する上で必要な「IP」(設計資産)を欧米企業とライセンス契約をした場合に、ライセンサーが破産した時に懸念される課題についての提起を行う。

## 5 エレクトロニクス・IT業界におけるライセンス契約と破産等の関係にかかる問題点について

### (1) ライセンス契約の適切な保護に関する要望

社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA: Japan Electronics and Information Technology Industries Association) 法務・知的財産権総合委員会の会員企業にアンケートを行ったが、この回答結果(平成15年9月26日時点、15社の回答)によれば、ライセンス契約の適切な保護に関して当業界が要望する方策は、以下(i)及び(ii)の2つにほぼ集約できると考える。

#### (i) 書面契約を対抗要件とする方策

現行の登録制度には多くの問題点<sup>(\*)</sup>が存在するので、当該登録制度ではなく、破産申立前に特許ライセンスが書面(電子契約を含む)によりなされているときは、その事実をもって管財人の解除権の行使は制限され、また特許権の譲受人にも対抗できるとすることが望まれる。

#### (ii) 米国倒産法と同様の制度を導入する方策

既に破産法改正の方向性が示された現在としては実現が困難な意見ではあるが、複数の企業から、対抗制度ではなく米国倒産法と同様の制度を導入することが望ましいとの回答も出されている。

### (2) 考察

この回答結果およびその後の検討も踏まえて、知的財産権(特に特許)ライセンス契約におけるライセンシーの適切な保護が図られるような方策を検討する際に考慮すべき事項として、以下のものが挙げられる。

#### (i) 書面契約を対抗要件とする考え方について

アンケート結果において、当業界が要望する方策①に関しては、本委員会において、公示性を欠くこと、または破産における破産債権者の公平を失することを含む様々な問題点が指摘されており、多くの法制度の基本的な体系にかかわる問題を内在していると考えられるので、今後検討を進めるに際しては、前述のように法制度の基本的な体系にかかわる問題を克服できるかどうかについて、十分な議論が必要である点に留意するべきである。

(\*)1 特に包括クロスライセンス契約の場合、契約の対象となる特許権の数は極めて多数であり、また現在存在する権利だけでなく将来発生する権利を含む等必ずしも範囲が契約当初には確定していない場合がある。この場合についても、重要性の低い特許権を含めてすべて精査して逐一登録する場合には、登録費用及びライセンス管理の負担が甚大という問題点が存在する。

## (ii) 簡易な登録制度の導入について

現行の登録制度を踏まえつつ、開示項目を減らしたり、登録費用を安くしたり、ライセンシーのみによる登録も可能にしたりするといった簡易な登録制度の導入が検討されている。この簡易な登録制度については、確かに現行の制度との点でも問題が少ないこと、また現行の制度が抱える幾つかの問題点<sup>(\*)</sup>を解決することが可能といった点では考慮に値する制度だと考える。しかしながら、制度設計にあたっては、特に、当業界では実務例の多い特許番号を特定せず、また現在有効な権利だけでなく将来発生する権利を含む包括的クロスライセンス契約になじむ制度であるか、また特定の当事者との間におけるライセンス契約の存在自体が明らかになることによって事業活動に支障が生じるおそれがあり、これを回避したいという要請はライセンサー・ライセンシーのいずれにもあり得ることであるが、この要請には対応できるかといった点を含め疑問がある。また、新たな制度の導入にあたって、従前に締結した数多くの特許ライセンス契約等についても保護の必要性が同様に生じることから経過規定としてどのような構成が考えられるかといった点を含め、検討すべき課題が多いと考える。

## (iii) ノウハウライセンス契約の保護

当業界においては、ノウハウライセンス契約も重要な契約類型であるので、この契約におけるライセンシーの保護のための制度も視野に入れて検討する必要があると考える。

### (3) まとめ

ライセンス契約におけるライセンシーの適切な保護のための方策を検討する際には、既存の法体系との整合性にも十分配慮しつつも、企業活動への影響を最小限にする観点からの柔軟な制度設計が望まれる。

## 6 バイオ・医薬業界におけるライセンス契約と破産の関係について - アンケート結果と考察 -

探索、研究、開発、認可を経て医薬品を市場に供給するには10年以上、数百億円以上の期間と開発費がかかる。更にはその医薬品の有効性と安全性を保障する医薬品固有データとともに、市場独占性を確保する特許権あるいは実施権ライセンスの両方がなければ医薬品ビジネスは成り立たない。一方、バイオテクノロジーの発展に伴いバイオベンチャーといわれる研究開発に特化した企業が増加している。これらのバイオベンチャーは、遺伝子のような材料あるいは研究・開発に用いられる実験方法(道具)を医薬品開発・販売会社に供給する機会が多い。バイオベンチャーとライセンス契約をする場合、これらの材料あるいは道具(有体物)の供給を伴う場合

が普通である。このような医薬、特にバイオ医薬ビジネス構造及びライセンス形態と問題点を踏まえ、関連民間団体を通じてアンケートを実施し、その内容について報告する。

特に、破産との関連で見た場合には、ライセンス契約解除は他の契約解除とは異なり特殊な状況にあり、ライセンシーが取得した医薬品固有データの取り扱い等の問題について手当てしない限り解決にはならない。すなわち、現行破産法にある対抗要件が具備されていなくても、ライセンシーの立場が保護されるような仕組みを作ることが必要ではないかとの意見が多い。その仕組みの中では医薬品固有データ、ノウハウ、著作権、有体物等の権利保護の検討が必要ではないかとの問題意識が強い。破産によってライセンスが解除される場合、単に特許実施権だけを保護するだけではなく、ノウハウ、著作権、有体物へのアクセスが確保されるか、あるいは有体物の譲渡が可能となるような特別な処置も必要であると考えられる。

## II ライセンサーの破産に対する実務の対応

### 7 知的財産権と倒産手続 - いくつかの具体例 -

知的財産権が倒産手続において、問題となった事例について、筆者自身がこれまで経験した事例を数例(1)から(4)までをご紹介します。

(1) **Lynx事件** 米国で倒産をした米国法人Lynx社から、日本国の商標を含むゴルフ事業関連資産の譲渡を受けた企業と日本の子会社及びサブライセンス権を受けた企業間での訴訟事案

(2) **カメラ共有特許事件** 日本国で破産宣告をされた企業が所有していた米国特許権の共有者が、本特許権を用いて数社の日本企業に対して特許侵害の警告をした事案

(3) **カード発行システム事件** カード発行システムの特許を所有していた企業が、本特許に基づいて、他企業に対して本件特許侵害訴訟を提起したが、後に民事再生の申立てをした事案

参考として、

(4) **マルコー事件** 米国にて倒産手続きをしていたマルコーが保有するホテルについて、その運営委託を受けていた米国のホテル運営会社との間で運営委託契約を双務契約の解除権を利用して改訂した事案

最後に、清算型倒産手続と再建型倒産手続における実務の現状について私見をまじえて論じた。

(\*) 例えば、現行の登録制度が抱える登録料のコストの問題、ライセンス契約の内容がオープンになってしまうこと、またはライセンシー単独で登録ができないといった問題点。

## 8 通常実施権設定登録手続について

通常実施権の現行の登録手続における実状とその問題点について指摘をする。

結論から言えば、現行の登録手続は、包括的クロスライセンス契約や、多数の特許をライセンス対象としている場合等においては、登録費用が高額となり、登録申請手続も煩雑となり、ライセンス契約の実務には馴染まないものだと考える。

## III 破産法とライセンス契約の位置づけ

### 9 知的財産に関するライセンス契約と破産法改正

知的財産に関するライセンス契約の当事者であるライセンサーが破産した場合、破産管財人が破産法59条に基づいて契約を解除すると、ライセンシーは大きな不利益を被る。

現行破産法の下でのライセンシー保護の解釈論として、主要なものは、以下の2つである。①第1は、対象となる知的財産権の実施権等が登録されている場合には、破産管財人の解除権は認められないという考え方である。これに対しては、不動産賃貸借契約と知財ライセンス契約の相違を指摘し、ライセンシー保護の方法としては適当でないという批判がある。しかし、そこで指摘される問題は、通常実施権の登録についてのライセンサーの協力義務を認めるなど実体法上の対応によって解決すべきであるとの反論もある。なお、ここで登録の具備を基準とするからといって、この問題が厳密な意味での対抗問題だと考えられているわけではない。破産法上、それが保護に価する権利を画定する上で概ね適切な基準であり、実質的にも妥当だという判断に基づくものである。②第2は、破産管財人の解除権は、権利濫用等の一般法理、あるいは、破産法59条自体の制約により制限されることがあるが、ライセンス契約においても、その制限が及ぶという考え方である。

現在、破産法の改正が進められている。法制審議会倒産法部会及び同破産法分科会において、ライセンサー破産の場合のライセンシー保護について検討された。議論は上記の①の両論を反映する形で分かれたが、破産法59条の規定は、賃貸借契約等の相手方が第三者対抗要件を備えているときは適用しないという規律が、特許権についての通常実施権等第三者に対抗できる権利を目的とするライセンス契約におけるライセンサーの破産の場合にも及ぶこととされた。法制審議会総会は、2003年9月、その趣旨を含む「破産法等の見直しに関する要綱」を決定し、それが法務大臣に答申された。これを受け、内閣は、2004年2月、第159回国会に破産法案を提出した。

新破産法の下における知財ライセンス契約のライセンシー

保護のあり方としては、①ライセンシーの登録を容易にするなどの立法をする方向、②ライセンス契約の領域において、破産管財人の解除権が制約される場合を具体化していく方向が考えられる。他方、③通常実施権登録制度があるにもかかわらず、登録していないライセンシーを保護する(破産管財人の解除権を認めない)という方向は、多くの法制度の基本に関わる問題を伴うものであり、課題が多い。なお、①②の方向をとるとしても、保護の範囲・保護の根拠を明確にする必要がある。

### 10 破産管財人によるライセンス契約の処理とその帰趨

クロスライセンス契約や包括的クロスライセンス契約といった契約類型を基準に、ライセンサー破産時における契約関係の処理と帰趨につき整理・分析を試みた。これにあたり、まず(3)において、ライセンサーがライセンシーに一方通行でライセンスを供与するという単純な契約形態をとりあげ、ライセンシーが対抗要件を具備しているか否かを基準に破産法59条の適用の有無を決するという立場から、契約関係の処理及び帰趨につき概観した。次いで、(4)において、クロスライセンス契約および包括的クロスライセンス契約をとりあげ、ライセンスを供与する部分と供与を受ける部分のそれぞれの有償性、無償性を基準に、①双方が無償の場合、②一方が有償、他方が無償の場合、③双方が有償の場合の三類型に分けたうえで、破産法59条の適用関係につき個別的に検討している((4)-(i)-(ii)-(iii))。さらに、(4)-(iv)では、クロスライセンス契約においてライセンス対象たる知的財産権を破産管財人が第三者に譲渡した場合、契約の相手方が有する知的財産権につきライセンスを受ける地位も譲受人に移転するのかという問題をとりあげ、契約の相手方(ライセンサー)の承諾がない限りライセンシーの地位は譲受人に移転しないとしたうえで、上記の類型にしたがって契約関係の帰趨について検討している。また、(2)においては、いわゆる破産管財人の第三者性をめぐる議論と破産法59条の規律との関係につき検討し、ライセンス契約の処理については対抗問題(破産管財人の第三者性)を持ち出す必要はなく、破産法59条の規律との関係で検討すれば足りるとしている。

### 11 国際的事案における知的財産権・ライセンス契約・倒産法

国際私法の観点から、知的財産権とライセンス契約の関係について確認した上で、ライセンサーや管財人が当該知的財産権を第三者に譲渡した場合のライセンシーの保護という問題について検討を行った。続いて、管財人に倒産法上特別に認められた契約の変更権限(否認が代表的な例ではあるが、双務契約の解除権もこれに含まれる)に関し、国際倒

産状況下において如何なる国の法が適用されるかという問題につき、現在の国際倒産法上の議論や、これに影響を与えている外国の裁判例を確認した上で、国際倒産状況下での管財人のライセンス契約の解除権とライセンシーの保護という問題について検討を行った。

その結果、複数の国で成立した知的財産権を一本の契約によりライセンスしているような国際的な事案においては、まず、ライセンス契約の契約準拠法の有無にかかわらず、各国で成立している知的財産権ごとにそれぞれの法制を検討しなければ、ライセンサーや管財人の当該知的財産権の譲渡に対してライセンシーが保護されるか否かについて、解答を出すことはできず、その結果、同一のライセンス契約の下で使用を許諾された知的財産権であるにもかかわらず、ある国のものについては保護され、ある国のものについては保護されないという現象も生じることが確認された。

他方、契約の相手方が外国に所在したり契約準拠法が外国法であったりするような国際倒産事案における倒産法上の管財人の双方未履行契約解除権に関しては、国際倒産法に関する考え次第では、我が国では保護されないライセンス契約が、外国法が準拠法になることによって保護されることになるといった帰結も導かれること、すなわち、この問題に関する国際倒産法上の問題を検討しなければ、ライセンシーが保護されるか否かについて、解答を出すことができないことが確認された。

#### IV ライセンス契約におけるライセンシー保護の為の方策案について

##### 12 ライセンサー倒産時等のライセンシーの地位の保護 - 特許権取引ルールの整備による対応 -

ライセンシー保護のためには、以下2つの方策を用意することが適切である。

まず、特許権が第三者に処分される場合一般について、ライセンス契約に基づく通常実施権は、登録等何らの手段を講じることなしに実施権設定後の特許権の取得者に対抗できるものとする。特許権の処分形態(任意処分か強制処分か)を問わない。対抗要件に関する限り、約定による通常実施権を法定実施権(特許法第99条第2項)と同様に扱うものである。これは、①ライセンス対象の特許権の売買取引の実態や通常実施権が殆ど登録されていない現状に沿い、②特許権のライセンス取引の促進と売買取引の安全とのバランスをとることができ、かつ③紛争対処コストを最小化できるという点で、適切な方策と考える。

次に、ライセンサーが破産した場合について、破産管財人はライセンス契約を解除することができるが、解除によりライセ

ンシーの実施権は消滅しないものとする。破産管財人の解除権を、破産清算に必要な限度、つまり実施権の存在(ライセンシーに対する特許権の不行使)以外の義務からの解放に止めるものである。これは、①ライセンサーの破産というライセンシーにとって何の落ち度もない事態によりライセンシーが実施権を失うという国民経済的にも不合理な結果を避けつつ、②円滑な破産処理という破産管財人による解除制度の趣旨を達成できる点で、適切な方策と考える。

##### 13 破産法59条の改正とライセンサー破産の場合におけるライセンシーの保護

ライセンサー破産の場合におけるライセンシーの保護につき、破産法の体系・理念との調和をはかりつつ可能な方策案を探るという観点から、立法論も含め検討を行った。その検討結果をまとめると、まず、対抗要件の具備を破産法59条の適用除外基準とする対抗要件アプローチを基本としつつライセンシーの適切な保護をはかるという方向性が指向されるべきであるとする。しかしながら、対抗要件アプローチによる保護の網から漏れたライセンシーの保護については解釈論に委ねるというのでは必ずしも十分でないことから、対抗要件アプローチの採用に加え、立法論として、①現行の知財各法における対抗要件制度を改良し利用しやすいものとするにより、対抗要件アプローチにより保護されるライセンシーの範囲を実質的に拡大する。さらに、②ライセンシーが対抗要件を具備していない場合については破産法59条の適用対象とするが、破産管財人による契約の解除に対して相手方は不同意の申立てをすることができるものとし、この申立てがあったときには解除権行使を裁判所の許可にかからしめ、解除により相手方に著しい不利益が生ずる場合には、解除権行使を許さないという双方未履行契約一般を適用対象とする制度を新設する。また、③ライセンス契約の対象たる知的財産権が破産管財人により換価された場合にも、ライセンシーの実施権を保証するため、知財各法において、一定の要件の下に法定実施権を認める旨の立法を行うという対応策を提案している。以上のような総合的な対応により、破産法の体系・理念との整合性を保ちつつ、ライセンサー破産の場合におけるライセンシーの適切な保護をはかることがはじめて可能になるというのが本章における結論である。

##### 14 特許ライセンス契約の保護と公証制度の活用

特許ライセンス契約の法的性質、現行の公証制度のしくみ、通常実施権の対抗要件としての登録制度とその概要について説明を付し、破産管財人による解除権の行使の制限要件としての公証制度の活用について具体的な提言を行う。

具体的には、破産法第59条の規定に基づく管財人による

特許ライセンス契約の解除権行使は、一定の要件のもとに制限される規定を設けることが適切であると考え、破産宣告前にライセンス契約が存在したことの証明を、契約書の存在だけで足りるとすることは、一般破産債権者の利益との衡量から妥当性を欠くと考え。

したがって、破産申し立て前に確定日付の付与されたライセンス契約については、管財人は、当然には解除権を行使できないとするのが公証制度の特質から最も合理的な解決であると考え。確定日付のある私署証書は、契約内容そのものを認証するものではないが、確定日付の付された日に当該契約書が存在していたことは公的に証明され、かつ契約書内容が公示される可能性は全くなく、公証役場には確定日付簿が存在するのみであり、これについても第三者が閲覧を求める法的根拠はないからライセンス契約の秘密性は保持される。

破産管財人の解除権行使の制限は、ライセンサー倒産の場合にライセンサーが甚大な損害を被り、知的財産権の活用による産業社会の活性化が阻害されることを防ぐという知的財産基本法の趣旨に沿った国家的知的財産戦略の一環として把握すれば、十分な合理性を有するものといえよう。

## 15 公証制度と特許ライセンスの対抗要件

公証制度を通常実施権の対抗要件取得の手段とするものの可能性について検討する。検討の視点としては、理論面よりも制度の実際上のインパクトに主眼を置き、結論的には、通常実施権の対象となる特許権を特定した書面について、これを公正証書とするか、または、私署認証もしくは確定日付を得た場合に、その後の第三者に対抗できるとする。

論点としては、第一に、公証制度のように、本来公示が予定されていない制度を採用することに関し、公示なき対抗力を承認すべきかを検討する。この点については、第三者による特許発明実施の安全性と、財産権としての特許権の経済的価値への影響という観点から検討を加えた。結論として、実施の安全という観点からは通常実施権の公示は特に必要でなく、また、財産権としての特許権の価値という観点からは、公示の必要性を否定するのは困難であるが、特許権の個性にかんがみ、公示なくして対抗力を認め、ライセンス取引の促進を図ることも産業政策上不可能ではないとする。

次に、将来の制度のあり方について、主として登録制度及びアメリカ型アプローチとの対比の中で、公証制度を利用した制度の優位性を論証する。具体的には、公示なき制度を採用する以上、紛争発生時の処理の簡便性及びコストの予見可能性を重視すべきこと、効率的な管財業務を可能にすべきこと、公平の観点から、基本的な紛争回避のコストを特許ライセンスの利用者が負担し、裁判所等の利用を通じて安易に国民に転嫁すべきではないこと、等を検討し、結論として、

冒頭に述べたとおり、通常実施権の対象となる特許権を特定した書面について、これを公正証書とするか、または、私署認証もしくは確定日付を得た場合に、その後の第三者に対抗できるとの制度を採用すべきとの結論に至る。

## 16 ライセンサー倒産における破産管財人による解除権の制限の可能性およびその限界

対抗要件を基準にしたライセンサーの保護を前提として、対抗要件を取得できない、もしくは取得は可能であるがそれを欠くライセンサーについて、管財人の未履行双務契約に関する解除権の制限可能性を検討する必要がある。そもそも、破産法59条1項は管財人が未履行双務契約を解除または履行を選択できる旨を定めているが、どのような場合に契約を解除し履行を選択すべきかという具体的な基準は定めていない。

ところで、最高裁は平成12年2月29日判決において、年会費の定めのある預託金制ゴルフ会員契約における破産会員の管財人が預託金の返還を求めて契約の解除を選択した事例において、相手方に著しく不公平であるとして解除権の行使は許されないと判断した。管財人の解除権行使が相手方に「著しく不公平」にあたるかの判断基準として、①解除によって契約当事者双方が原状回復等とすべきことになる給付内容が均衡しているか、②破産法60条等の規定により相手方の不利益がどの程度回復されるか、③破産者側の未履行債務が双務契約において本質的・中核的なものか付随的なものか、等諸般の事情を総合的に考慮して決すべきとする。

この最高裁判決理論を一般理論化するために、法と経済学的な分析の手法を用いて、管財人および相手方の契約の解除と契約の履行のいずれを選択するかを動機付け(誘引)を判断する方法を提示した。

管財人の解除権制限は、判例の集積のない現在ではライセンサーの保護として不安定であるし、ライセンス契約に関連する判例の集積の期待も明らかではない。しかし、双方未履行の双務契約の全般にわたる解除についての理論であり、一般理論としての明確化は十分に期待される。また、ライセンス契約はきわめて多様であり、破産手続では個々のライセンス契約を処理する必要がある。したがって、本理論を、具体的な場合における管財人による契約解除の妥当性を判断する基準として提案する。

## 17 登録制度の修正と活用

知的財産諸権のライセンサーが破産した際に、破産管財人による双方未履行契約解除権(破産法59条)の行使を制限し契約関係を存続させることによってライセンサーを保護するための要件(権利保護資格要件)として、ライセンス契約の第三者対抗要件と同じものをライセンサーに求める立場

(対抗要件アプローチ)のうち、とくにライセンス登録制度を修正もしくは新設する見解について検討した。その結果、得られた結論は以下の通りである。

第一に、平時と破産時の「垂直的バランス」、知的財産権以外の使用収益を目的とする権利を設定する契約との「水平的バランス」、および管財人による知的財産権の換価時における「ライセンサー保護の実効性」という三つの観点から、ライセンサー破産時におけるライセンサーの権利保護資格要件と平時におけるライセンス契約の第三者対抗要件とは、同じ内容とすべきである。

また第二に、両立しない二つの法律関係のうち、一方の当事者をして他方よりも劣後することを甘受せしめるためには、優先する法律関係が何らかの手段であらかじめ覚知される状態にあったために、劣後する一方当事者が事前の調査によって、劣後的な法律関係に入ることを回避できたか、もしくはたとえ事前に回避できなくても、事後的な救済の制度が用意されていることが強く求められることから、それら対抗要件・権利保護資格要件については、第三者に対する何らかの意味での公示性を求めるべきである。

さらに第三に、対抗要件・権利保護資格要件として登録制度を活用する場合には、権利の性質によっては、①ライセンスの存在と内容に関する秘匿性、②登録に要する手間と費用、③登録申請主体、④未確定な権利の登録可能性、という四つの問題が生じるが、それらの問題は、公示の内容と相手を限定したり、あるいは登録費用を低額化するなど、登録制度の内容を工夫することによって、多くは解消されるものである。

## 18 第三者対抗要件についての考察

ライセンス契約保護の議論の方向性としては、第三者対抗要件制度を前提とする限り、破産管財人等の解除権は第三者対抗要件を具備した場合にのみ制限することとし、倒産時における保護に限定することなく、知的財産権の第三者対抗要件一般について検討することが正しい方向性であると思料する。

また、第三者対抗要件廃止・不要説については、他の権利等に関する第三者対抗要件制度との整合性、同説の指摘するところは制度設計等で対応可能と思われること等から支持できず、第三者対抗要件の制度設計を検討すべきである。

ところで、知的財産権以外の第三者対抗要件を概観すると、公示性の程度等について様々な多様性を有しており、ライセンス契約に関する第三者対抗要件を検討する際には、その必要性に応じ自由に制度設計をすることが可能であると考えられる。

また、ライセンス契約について第三者対抗要件が問題とな

る局面と要請される機能を考えると、譲渡・担保設定の場合には少なくとも譲渡人や担保設定者によりライセンス契約の有無が事前に確認されることが保証されなければならないと考えられ、他方、差押え・法的倒産の場合には差押債権者や破産管財人等に対して事後的に明らかにされれば足りると思われる。

第三者対抗要件に関する様々な提案がなされているが、書面化要求案等については、基本的には無条件保護案(第三者対抗要件廃止・不要説)と同等である等の理由により支持できず、登録制度の改良等を検討すべきである。

上記のような検討の結果、登録制度の改良等について、現状の登録制度に対する批判等を踏まえ、債権譲渡登記制度等を参考として、登録方法、登録事項と対抗しうる範囲、公示の有無及び内容、包括的ライセンスの登録、手数料等について様々に提案を行っているところである。

## 19 対抗要件と公示

破産法59条改正案が対抗要件を備えたものについては破産管財人の解除権が発生しないものとするに関連し、ライセンス契約を保護するために、より簡単に対抗要件を備えられるようにすることが提案されている。本稿では、ライセンス契約の対抗要件を簡易化することの可否を検討するための基礎的な作業として、「対抗要件」制度の趣旨等について民法的な観点から考察した。

ライセンス契約上の権利は債権的な権利であるが、保護の必要性が強いことから、第三者対抗力が認められている。債権的権利について第三者対抗力を認める場合、取引の安全を確保するために公示を伴う対抗要件の具備を要件とすることが多いが、確定日付のように公示性のない対抗要件で足りるとする立法例や、対抗要件なしの対抗を認める例も存在する。

破産法59条改正案については、①破産管財人による解除の可否が問題となっているのであって、これと対抗力の有無とは直接関係しないのではないかと、②対抗要件の有するさまざまな機能のうち「権利保護資格要件」としての機能が問題となっているのだから、公示性のない対抗要件で構わないのではないかと、ということが問題となる。これらの問題については、管財人による任意処分が特許権者等に対抗できなければ意味がないし、強制競売の場合との均衡等を考慮すれば、やはり本来の対抗要件の具備を解除権制限の要件とすることが望ましいといえることができる。

ただし、ライセンス契約上の権利について、ファイリング・システムのような簡易な対抗要件制度によるものとする、公正証書の作成や確定日付の具備を対抗要件とすること、何らの対抗要件を備えることなしに第三者に対抗しうるものとする、法技術的には、いずれも可能である。むしろ、産業政策

上の観点から、その影響・必要性等について、さらに一層の検討を加える必要があるものとする。

## 20 米国倒産法アプローチによるライセンス契約の保護

ライセンサー倒産時のライセンス契約の保護策としては、対抗要件を備えたライセンシーだけがライセンサー倒産後も保護されるという対抗要件アプローチ(その補完策を含む。)とは別途、米国倒産法アプローチが存在する。米国倒産法アプローチは、ライセンサー倒産時のライセンス契約の処理において契約当事者の意向を尊重し、①管財人が契約の履行を選択する場合は契約の存続、②管財人が履行を拒絶し、ライセンシーがこれに同意する場合は契約終了、③管財人が履行を拒絶したがライセンシーが同意しない場合、ライセンシーが保護される権利の範囲を限定し、当事者双方に配慮した折衷的解決を用意する。

現在の我が国は、ライセンス契約の法的安定性の確保の必要性に迫られているという点で、ライセンサー倒産時のライセンス契約の破棄を裁判所が認めたルブリゾル事件直後の米国と極めて似た状況にある。本稿は、我が国がライセンス契約保護策を模索する際には、この米国の経験を十分に踏まえる必要があると考え、1988年の連邦倒産法改正によって、この問題を克服した米国の法改正に至る経緯及びその法制度の内容を紹介する。

対抗要件アプローチとは異なる制度設計思想に基づく米国倒産法アプローチが備える利点には、①ライセンス契約の保護と倒産手続きの目的の調和に意を砕いている点、②契約当事者の意向を重視し、当事者の対等な立場での交渉を促進することにより、複雑な契約類型であるライセンス契約を、より適切に処理することが可能である点、③保護を受けるためにライセンシーに何らの追加的負担が要求されないため、既存のライセンス契約の保護が容易な点、④ライセンサー(管財人)を特定履行にかかる債務から解放するので、倒産手続きの迅速な処理に資する点等が挙げられる。

本稿は、ライセンス契約の保護に関する方策案を検討するに際して、我が国は、上記の利点を獲得しうる法制度を模索するべきであると提言する。

本要約は、報告書において各章を執筆した委員によりまとめられた要約を、事務局が編集したものである。

(担当:主任研究員 石川文夫)

