

# ライセンス契約の安定強化に向けて

——ライセンサー倒産の問題を題材に——

松 田 俊 治\*

**抄 録** 現行法の下、ライセンス契約の安定性を脅かす最大のリスクは、ライセンサー倒産の問題である。ライセンス契約を巡っては、ライセンサーが倒産した場合に、何ら落ち度のないライセンシーが、法制度上、契約解除の不利益を被り、その事業活動の中止を余儀なくされ得るという問題点が従前から指摘され、新破産法改正時の議論で取り上げられた。しかし、新破産法は、実務の期待に反し、対抗要件を具備した者だけが保護されるという保護策を採用した。この保護策は現在の知的財産法制及び実務と齟齬しており、ライセンシーは、ライセンサー倒産のリスクに直面し続けている。この問題の終局的な解決は知的財産法制の整備・充実等に委ねようと議論されたが、新破産法施行後1年以上が経過するにもかかわらず、未だこの問題の立法による解決はなされておらず、実務は対応に苦慮している。本稿では、まず新破産法の内容とその問題点を検討し、リスクマネジメントの観点から、現行制度下において実務が採用しうる対応策を検討する。そして、この問題の抜本的解決に向けた法改正の必要性について提言する。

## 目 次

1. はじめに
2. 破産法改正とライセンシーの保護
  2. 1 平成16年破産法改正とライセンサー破産
  2. 2 平成16年破産法改正の問題点
  2. 3 新破産法下での問題点の解決に向けた動き
3. 実務が採るべき対応
  3. 1 総 論
  3. 2 登 録
  3. 3 登録を得られないライセンス
4. 抜本的な解決に向けて
  4. 1 現行制度下では解決できない問題
  4. 2 海外の法制度
  4. 3 ライセンシー保護に向けた抜本的な制度改正に向けて
5. おわりに

## 1. はじめに

近年、知的財産が活用される一場面として、従前以上にライセンスの重要性に関心が高まって

いる。現代の企業活動においては、他社が権利を保有する特許その他の知的財産について実施許諾を受けて利用することが、その事業活動の継続に不可欠となっている場合が極めて多く<sup>1)</sup>、したがって、契約当事者が実施許諾の条件等を定めたライセンス契約の安定性を確保する必要性が極めて高い。政府は、平成14年に公布した知的財産基本法第1条において、知的財産の創造、保護及び「活用」に関する施策を集中的かつ計画的に推進することを宣言したが、平成15年度以降の各年、知的財産推進計画で、活用分野の一項目を割いて、ライセンス契約の安定強化の必要性を強調している。

このような状況において、ライセンス契約の安定性に対する最大のリスクの一つであるライセンサー倒産の問題について、実務がどのように対処していくべきかが、本稿の主題である。

\* 弁護士 Shunji MATSUDA

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

## 2. 破産法改正とライセンシーの保護

### 2.1 平成16年破産法改正とライセンサー破産

#### (1) 改正に至る経緯

ライセンサー倒産時の管財人によるライセンス契約解除の問題は、旧破産法の時代から指摘されてきた。旧破産法59条1項は、双方未履行の双務契約について管財人がその履行又は解除を選択しうることを定めていたが、ライセンス契約は、①ライセンシーが負担する、実施料の支払義務及びその他の付随義務と、②ライセンサーが負担する、知的財産権に基づく差止及び損害賠償請求をライセンシーに行使しないという不作為義務及びその他の付随義務とが、契約期間中それぞれ継続するのが典型的であるから、一般に「双方未履行の双務契約」と解釈される。したがって、ライセンサー破産の場合、何ら落ち度のないライセンシーが、管財人による解除権行使の結果、事業活動の中止を余儀なくされる。具体的には、管財人が、破産者の財産換価の一環として、既存のライセンス契約を解除した上で契約対象となっていた特許権を第三者に売却した場合、ライセンシーであった者が事業を継続すれば、当該買受人から特許権侵害を主張され、当該特許を実施している事業の差止及び損害賠償を請求されるリスクがある。

上記のライセンサー倒産のリスクは、実務上、およそ許容されるべきものではなく、産業界を中心に、ライセンシーを保護する施策の導入を求める要望が根強くあり、平成16年に全面改正された新破産法改正時の議論において、この問題も検討の対象に加えられた。

#### (2) 新破産法によるライセンス契約の保護

新破産法53条1項は、旧破産法59条1項を踏

襲し、「双務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時に於いて共にまだその履行を完了していないときは、破産管財人は、契約の解除をし、又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。」と定めているため、原則的には、管財人は旧破産法下と同様に双方未履行のライセンス契約を解除可能である。

他方、新破産法には、不動産賃借人と同様にライセンシーの保護を図る規定として新たに56条が設けられ、上記53条について「賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定する契約について破産者の相手方が当該権利につき登記、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は、適用しない」とされた。そして、ライセンス契約は「使用及び収益を目的とする権利を設定する契約」に該当するため、新破産法下では、ライセンシーが、実施権<sup>2)</sup>について対抗要件を具備している場合、例外的に、管財人による解除権が制約され、ライセンシーが保護されるという結論になる。

上記の改正においては、ライセンス契約を不動産の賃貸借契約と同種の契約とみなし、新破産法53条及び56条における賃借人の保護の基準を適用しようという考え方が採用されたと評価できる。

### 2.2 平成16年破産法改正の問題点

問題は、対抗要件を具備したライセンシーのみを例外的に保護すれば、実務的に十分と評価できるかである。

この点、①現行の知的財産法制に鑑みると、著作権及び営業秘密のように、そもそもライセンシーが対抗要件を備える制度が用意されていない知的財産の種類が存在すること<sup>3)</sup>、②産業界の実務の実態に鑑みると、(登録制度が用意され対抗要件の具備が可能な知的財産の種類(例えば、特許・商標等)においても)、ライセ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ンシーが対抗要件を具備することが極めて例外的であること<sup>4)</sup>からすると、上記の新破産法の保護策は、現在の知的財産法制及び実務の実態と整合せず、残念ながら、産業界が安心できる保護策とは評価できない。むしろ、新破産法が提示したライセンス保護策は、現実にはほとんど登録を経ていない我が国のライセンスの大半について保護を否定する結果となってしまう<sup>5)</sup>。

### 2.3 新破産法下での問題点の解決に向けた動き

上記のような事情から、新破産法の改正に向けた議論において、社団法人日本経済団体連合会<sup>6)</sup>及び日本弁護士連合会<sup>7)</sup>が、対抗要件を具備したライセンスのみを例外的に保護するのでは不十分であるという旨の反対意見を表明したが、不都合が生じるならば、その不都合は破産法ではなく知的財産法制における「対抗要件制度の整備・充実等に委ねる」べき<sup>8)</sup>とされ、新破産法が成立したという経緯がある。

このため、新破産法成立のわずか二日後に政府の知的財産戦略本部が決定した「知的財産推進計画2004」は、新破産法の成立を踏まえ、「未登録の通常実施権等、第三者への対抗要件を有しない場合のライセンスも含め、ライセンサーが倒産した場合や、ライセンサーが当該権利を第三者に譲渡した場合に、ライセンスを保護する制度について、知的財産権法におけるライセンスの保護に関する検討を行い、2004年度末までに結論を得る。」と明記した<sup>9)</sup>。

そして、産業構造審議会知的財産政策部会流通・流動化小委員会が、この問題の検討を進め、そこでは、経済産業省経済産業政策局知的財産政策室が、破産法に基づく解除の問題点の解決に向けて、①対抗要件制度の整備、②管財人の解除権の内在的制約、③解除時の権利行使禁止

制度の導入による保護策の導入を提言している<sup>10)</sup>。また、著作権法についても、文化審議会著作権分科会が、「著作権が譲渡された場合や著作権者が破産した場合等においてライセンスを保護するため、契約上の地位を第三者に主張し得る制度に関して、他の知的財産権法における検討状況を踏まえつつ、検討する。」と述べている<sup>11)</sup>。

その他、財団法人知的財産研究所の「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」委員会が詳細な議論を行い、その研究成果も公表されている<sup>12)</sup>。

以上の通り、ライセンス保護の要請を前に、何らかの立法的解決が必要であるという問題意識は、産業界、政府その他の関係者の間に共有されていると考えられるが、具体的な解決の方向はおおよそ定まったとは言い難い。これは、①ライセンス契約と一口に言っても、業種、業態、対象知的財産権の種類等に応じて様々な類型があること、②関係当事者が多い破産時につき、論者が代表する立場の違いによって、保護すべきライセンスの範囲及び保護の程度について深刻な意見の相違が見られ、短期間に調整が困難であったこと、③破産時を焦点に置いた制度改革ではなく、平時における実施権の対抗要件制度のあり方も含めた本質的な制度の枠組みについての議論が開始されたことなど<sup>13)</sup>に起因する。

上記を踏まえ、現状を整理すれば、この問題について新破産法制定時に期待された知的財産法の改正による問題点の補完が近い将来に実現するか未だ確実ではなく、仮に立法がなされるとしても、相当の時間を要することが見込まれ、今後しばらく法改正の動向が予測困難な状況が継続することが予想される<sup>14)</sup>。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

### 3. 実務が採るべき対応

#### 3.1 総論

近年、企業経営上、知的財産に関するリスクマネジメントをどのように進めていくかが高い関心を集めているが、ライセンサー倒産のリスクは、万が一にも現実化した場合、ライセンスを受けて実施している事業の中止という甚大な結果をもたらすという点で、企業経営に深刻な打撃を与える極めて重大なリスク要因である。そして、上述の通り、この問題について立法による早期解決を期待することが困難と見込まれる以上、実務は、現行の制度を前提にリスクを合理的に管理するための現実的な対応策を模索せざるを得ない。

#### 3.2 登録

##### (1) 登録が為されない理由

現行制度を前提に、最も確実なリスク回避策は、新破産法56条に依拠して、実施権の登録を経ることである。

この点、特許権等の実施権に関しては登録制度が用意されているにもかかわらず、実務的にこれを備えることができない理由としては、①対象となる知的財産を当事者間で登録番号等によって具体的に特定しないなど、本質的に登録を前提としない種類のライセンス契約（近時、その存在感を増しつつある包括的クロスライセンス契約が典型である<sup>15)</sup>）が少なくないというライセンス契約の性質上の問題、②ライセンサーの登録義務を否定する判例<sup>16)</sup>を前提に、ライセンサーの自発的協力なしに実施権を登録できないという、対抗要件具備に関する手続上の問題（特許登録令18条及び19条参照）、③権利範囲、ロイヤルティの額及び支払方法といった情報（特許登録令45条）並びに企業間の協力関係を推認せしめるライセンス契約の存在を競業他

社等に秘匿したいという企業戦略上の問題、④登録に要する手間とコストの問題（登録費用は、例えば特許権1件ごとに1万5000円である（登録免許税法別表1参照）などが存在するといわれてきた。そして、上記①乃至③の理由により登録が妨げられている場合には、ライセンサーが登録を望んでも、登録が得られない状況は、新破産法施行の前後を通して変わりはない。

ところで、ここ数年、特許権の通常実施権の設定の登録数は、およそ200件前後と極めて少ない数のまま横ばいの状況が続いており<sup>17)</sup>、新破産法改正に向けて活発になったライセンサー倒産のリスクに関する議論を受けて、登録数が顕著に増加したという状況にはない。すなわち、リスク回避に向けて、現行制度上採用可能な唯一の確実な対策として登録手続きを実務が採用し始めたという状況にはないと推測される<sup>18)</sup>。

##### (2) 現行制度下における登録の必要性

登録数が目に見えて増加していないという、上記のような実務の状況については、重大な懸念がある。けだし、新破産法改正の過程における、法務省民事局参事官室による中間試案の補足説明は、対抗要件の具備を要求する理由について「その保護を図る必要性の存否の指標として対抗要件を基準とするにすぎず、そこでの対抗要件は**権利保護資格要件**としての性質を有する」（強調は執筆者）という考えを表明している<sup>19)</sup>からである。こうした権利保護資格要件説からは、とりわけ上記④の登録の手間及びコストを理由に対抗要件を備えなかったという対応について、ライセンサー破産のリスクを承知して、そのような判断をしたのだから保護する資格が認められないとの攻撃が予想される。

したがって、知的財産に関するリスクマネジメントの観点からは、今後新たにライセンスを受けようとする者は、少なくとも、破産の可能

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

性が懸念されるライセンサーが相手方となる場合で、かつ事業に大きな影響を及ぼしうる重要な知的財産を対象とするライセンス契約については、ライセンサーから実施権の登録について協力を得ることを積極的に検討していく必要があることになろう。具体的には、ライセンサーの財務状況などから推測される倒産リスクの程度、当該ライセンス契約の解除が事業に与える影響（当該知的財産権の重要度）、登録を阻害する事情の存否及びその解決の困難性、並びにライセンス契約又はその内容を秘匿する必要性などを考慮要素とし、登録の可否を総合的に判断すべきであろう。

### (3) 登録を前提とした契約内容への修正

実施権を登録すれば良いといっても、実務的には簡単ではない。これまで実務が利用してきたライセンス契約の大半は、実施権が登録されることを想定しないでドラフトされているため、実施権を登録する際には、登録を前提にライセンス契約の内容を修正する必要が生じうる。

近年問題になった事例から、具体的な問題点を一つ指摘すれば、訂正審判請求に関する特許法127条の通常実施権者の承諾の問題がある。第三者に実施許諾している特許の有効性が第三者から争われ、その防御として特許権者が訂正審判請求を試みようとしたところ、当該特許権のライセンサー（通常実施権者）が、特許法127条に規定する承諾を付与することを拒絶したため特許権者がライセンス契約の解除を試みたという事案で、特許権者が敗訴している（東京地判平成16年4月28日判例時報1866号134頁）。

従前の実務においては、実施権が登録されることは稀である一方、登録されていない通常実施権者の存否を特許庁が探知する方途がないことから、特許権者が訂正審判を請求するに当た

り特許法127条に定める通常実施権者の承諾の有無の問題が注目されることは希であったと推測されるが、当該事案においては、通常実施権が登録されていたことから、承諾の有無が問題になったものである。通常実施権者の承諾を特許法127条が要求していることの立法論としての当否をひとまず措くと、ライセンサー倒産のリスク回避のために、ライセンサーが通常実施権の登録を要求してきた場合に、ライセンサーは、登録に協力する代わりに、特許法127条の承諾を義務づけることを要求しない限り、上記裁判例と同様の事態を招くことになる。すなわち、登録を促す方向に実務を変えていくのであれば、ライセンス契約の内容も、登録を前提とした内容に修正し、充実させていくことが必要になる。

## 3. 3 登録を得られないライセンス

### (1) 対象知的財産の買取り

登録を得ることが可能なライセンサーは、前記3. 2の通りリスク回避が可能であるとしても、そもそも登録制度が用意されていない著作権等のライセンサー、前記3. 2(1)の①乃至③の理由により登録ができないライセンサー、及び登録について今になって再交渉する余地がない既存の契約のライセンサーに関しては、新破産法56条に依拠することはできず、実務は、別途、リスクを軽減する手段を検討する必要がある。

そこで、ライセンサー破産に関するリスクを具体的に検討してみると、そもそも、現時点において知的財産の取引市場といえるものは存在していない<sup>20)</sup>。もちろん知的財産権の流動化・証券化を積極的に進めようという動きが一部で見られるものの、価値評価の困難性の問題もあって従前に予想されていたほどには活発化しておらず、当面は、現在の状況が続くと推測され

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

る。他方、上記理由により知的財産の流通のための市場が存在しないことから、管財人は、旧破産法下において、ライセンス破産の際には対象知的財産権の買い手としてまずは既存のライセンスに交渉を求めてきたといわれているし、そうした状況は、今後もしばらくは継続すると考えられる<sup>21)</sup>。

してみると、登録を得ることができないライセンスにとって、最も重大な課題は、管財人からライセンス契約の対象知的財産の買取りを求められた際に、リスクを回避しながら継続的利用を確保できるかである。

### (2) 管財人との買取り交渉

管財人から対象知的財産権の買取りを求められた場合、ライセンスはどう対応すべきか。ライセンスが営む事業との関係で権利確保の必要性が高く、かつ提示された金額が、当該知的財産権の従前の実施の状況及び将来の実施見込み等に照らして許容できる価格であれば、積極的にその買取りを検討することになる。

問題となるのは、総債権者の保護のためという美名の下、管財人が主張する売却価格が、従前支払ってきた実施料と比較して著しく高額であって、ライセンスとしておおよそ是認できない場合である。新破産法改正時の議論では、管財人にライセンス契約をレビューさせる機会を付与し交渉力を与える必要性があると指摘されたが<sup>22)</sup>、管財人の立場からすれば、総債権者に対する配当原資を少しでも増加させるために、既存のライセンス契約の条件と比較し、可能な限り高額で対象知的財産権を売却することを望むのは当然である。他方、現時点において、知的財産権の客観的な価値評価手法は定まっていないので、管財人が既存の実施料は低額であると判断した際に、ライセンスが正面から抵抗

するのは困難と思われる。けだし、一般論としては売り手と買い手が対等な立場で交渉を行う場合にのみ、対価が適正価格に落ち着くことが期待されるが、本件の場合、管財人は、交渉上の梃子として解除権の行使という強力な武器を与えられている一方、「権利保護資格要件」としての登録を備えていないライセンスは、事業中止のリスクを背にして交渉に臨まざるを得ず、おおよそ対等な立場での交渉が期待できる状況にはないと考えられるからである。

したがって、適正な売却価格を導く、対等な立場での価格交渉を実現するため、管財人の解除権を抑止する法理論をライセンスのために構築できないかが問題となる。言い換えれば、管財人が、「新破産法56条1項を反対解釈すれば、対抗要件を備えないライセンスに対して、管財人は自由に解除権行使が可能であり、提示した売却価格に応じない以上、ライセンス契約を解除して、対象特許を第三者に売却する」という交渉戦略をとった際に、ライセンスは管財人の解除権の行使を制約しうるだろうか。

### (3) 管財人の解除権の内在的制約

解決の糸口になるのは、管財人の解除権の内在的制約について述べた最高裁判例である。最高裁は、ゴルフ場会員権の事案であるが、「破産法59条1項が破産宣告当時双務契約の当事者双方に未履行の債務がある場合に破産管財人が契約を解除することができるとしているのは、契約当事者双方の公平を図りつつ、破産手続の迅速な終結を図るためであると解される。そうすると、破産宣告当時双務契約の当事者双方に未履行の債務が存在していても、契約を解除することによって相手方に著しく不公平な状況が生じるような場合には、破産管財人は同項に基づく解除権を行使することができないというべきである。この場合において、相手方に著しく

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

不公平な状況が生じるかどうかは、解除によって契約当事者双方が原状回復等としてすべきことになる給付内容が均衡しているかどうか、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、破産者の側の未履行債務が双務契約において本質的・中核的なものかそれとも付随的なものにすぎないかなどの諸般の事情を総合的に考慮して決すべきである。」と述べている（最判平成12.2.29民集54巻2号553頁）。

一般に、ライセンス契約におけるライセンサーの負担は不作為義務がその主たるものであって、仮に解除を制約して契約関係を存続させても、ライセンサー及び管財人の負担は限定的である。これに対して、ライセンシーは、代替可能性がないか又は低い知的財産であるからこそ、契約を締結し実施料を支払っているのであって、管財人がライセンス契約を解除すれば、ライセンシーは現在の事業の中止を余儀なくされるなど、著しく不公平な状況が生じる場合が多いと一般に考えられる。

したがって、知的財産のライセンス契約について、管財人が解除権の行使を試みる場合、ライセンシーは、解除が強行されれば、「著しく不公平な状況」が生じるから、解除権は制約されるべきであると争うことが可能なケースが多いと考えられる。

#### (4) 最高裁判例の位置づけ

もっとも前記判例は旧破産法下の事案であり、ライセンシーの保護要件を定める新破産法56条が設けられた後も、裁判所が、同判例が明らかにした法理を引き続き適用するかは定かではない。実際、中間試案の補足説明において、対抗要件具備が要求される理由について「権利保護資格要件」と説明されていたことは前述の通りであり、破産法56条を素直に反対解釈すれば、登録を備えないライセンシーは「権利保護

資格要件」を満たさないから保護に値しないという結論が導かれるおそれが存在した。

しかし、他方で、管財人の解除権は新破産法適用後も前記最高裁判例により制約を受けるということを、立法担当者<sup>23)</sup>が明言しているという事実注目すべきである。新破産法施行後も前記判例法理が引き続き適用されると考える場合、ライセンシー保護の基準としては、「対抗要件具備の有無」という外形的かつ形式的な第一の基準に加え、最高裁が認めた、「ライセンシーに著しく不公平な状況が生じるか否か」という実質面を考慮した第二の基準が別途用意されていることになる。この場合、新破産法59条が定める対抗要件具備という第一の基準は、保護される場合と保護されない場合を画する厳格な基準ではなく、これを備えれば安心できるという、いわば「セーフハーバー・ルール」的な定めと位置づけられることになり、ライセンシーが保護を受けるための十分条件であっても必要条件ではないと整理できよう。そして、最高裁が定立した実質面を考慮要素とする第二の基準を最大限活用することで、ライセンシーは登録を備えていなくとも、管財人による解除から保護されることが期待できる。

#### (5) 管財人の解除権の内在的制約の実務的な活用

ところで、前記判例が認めた管財人の解除権の制約を「権利濫用」や「一般法理」と位置づける文献が散見されるが、これは不正確と考える。最高裁が認めた管財人に対する制約は、一般法理による「例外的」な制約ではなく、管財人が解除権を行使する際に常に問題となる「本質的な制約」であることが強調されるべきであろう。最高裁判所調査官による同判例の解説は、「本判決は、破産管財人の解除権を制約する法理を、権利濫用や信義則等の一般法理ではなく、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

破産法59条1項の立法趣旨（契約当事者双方の公平を図りつつ、破産手続きの迅速な終結を図ること）から規定に内在するものと考えている。」「本判決は、双務契約の双方に未履行債務があれば常に解除が可能であると考えていた破産法59条1項に関するほぼ通説的な見解を否定し、解除により相手方に著しく不公平な状況が生ずる場合に破産管財人の解除権が否定されると明言し、その要件具備のための判断要素も明確にした新判断である」<sup>24)</sup>とするが、これは、ライセンサーにとって心強い。

新破産法施行後、裁判所の判断がない現段階では、上記の「管財人の解除権の内在的制約」という理論に実務がどこまで依拠できるかは未知数であるが、立法による解決の方向性が不透明な状況が続く限り、上記理論こそが、対抗要件を具備することができないライセンサーにとって、管財人と対等な立場で交渉するための重要な土台となると考える。

そして、ライセンサーが客観的資料<sup>25)</sup>を根拠に、既存のライセンス契約の条件が業界相場と概ね合致することを立証し、かつ当該資料に基づいて算定した適正な価格での買取を申し出た場合には、管財人は、当該申出に従ってライセンサーに売却するか、又はライセンス契約を承継させる条件で、対象知的財産権の譲受人を見つけるべきであって、合理的な根拠なくあえて管財人が契約解除を強行する場合には、上記判例に照らし、管財人の解除権が制約されることが期待されよう。けだし、管財人とすれば、ライセンサーの上記申出を受諾することによって、「契約当事者双方の公平を図りつつ、破産手続きの迅速な終結を図る」という、破産法が管財人に解除権を付与した目的を満足できるからである。このような場合に、解除権の立法趣旨から必要な範囲を超えて、破産財団の極大化

のみを目的にライセンサーの不利益を顧みることなしに行われる解除は、およそ正当化されるべきではなく<sup>26)</sup>、解除によってライセンサーが被る損害の額・破産債権として損害賠償債権を届けたときに配当を通じて回復される損害の割合その他の事情と勘案の上で、ライセンサーについて「著しく不公平な状況」が生じているとの認定を促進することが期待される。

**(6) 再生債務者であるライセンサーによる解除**

実務が懸念すべきは、管財人からの買取り交渉の場面に限られない。

平成16年の倒産法改正においては、破産手続きのみならず、民事再生手続等に関しても同様の改正がなされている。破産手続においては、裁判所が選任した管財人が解除権を行使するのに対し、民事再生手続において解除権を行使するのは、再生債務者としてのライセンサー本人<sup>27)</sup>である。加えて、再建型の民事再生は、清算型の破産よりも早い段階で手続きが開始されるであろうことを勘案すると、再生債務者であるライセンサーによる解除権行使については、解除権の濫用が、破産の場合以上に懸念される。実際に、米国でこの問題が議論された際には、「許諾者の中には、契約条件を有利に改定するための交渉の過程の中で、第11章事件の申し立てをするかもしれないことを仄めかして、交渉の武器として悪用する弊害も出て議論を呼」んだと指摘されている<sup>28)</sup>。

したがって、民事再生に関しても、再生債務者であるライセンサーから、実施料率を高率に変更したいという申入れがあり、同意しなければライセンス契約を解除すると強硬な態度で迫られた場合などに、こうした解除権の行使を制約する法理の適用が可能かが問題となる。ライセンサー保護の観点からは、民事再生手続に関しても、破産に関して述べた上記最高裁判例

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の法理が適用され、ライセンサーに著しく不公平な状況を生み出すような解除権の行使は、ライセンサーによる実施権の登録の有無によらず、立法趣旨から導かれる内在的制約によって、当然に制約されると考えるべきであろう。

## 4. 抜本的な解決に向けて

### 4.1 現行制度下では解決できない問題

#### (1) 総論

前記3で検討した登録制度の活用及び解除権の内在的制約の法理により、現行制度上も一定の対策を講じることが可能だとすれば、新破産法成立直後に検討されていたような、知的財産法の改正による解決は不要なのだろうか。

到底、不要とは思われない。本稿がこれまで検討してきた対応策は、現行法下で実務が取り得る応急措置に過ぎず、問題の抜本的な解決にはほど遠い。登録制度に依拠したリスク回避策については、ライセンサーが登録を備えられない様々な理由が実務上存在することは指摘したとおりであるし、解除権の内在的制約の法理については、裁判所がライセンサーに「著しく不公平な状況」を認めるか否かは、最終的には、個々の事案ごとに諸事情を総合判断しなければ結論が出ない。してみると、対症療法的観点からは大きな期待をしたいが、予防治務的な観点から安心できるかと言えば、甚だ心許ない。

#### (2) 包括的クロスライセンス契約

問題は他にもある。例えば、産業界が強く解決を要請した、包括的クロスライセンス契約の保護については<sup>29)</sup>、これまで検討してきた応急措置では、解決が難しい。

例えば、業界の各社が包括的クロスライセンス契約により利用しているような、基本的かつ

重要な知的財産権に関してライセンサー破産が生じた場合を考えてみよう。包括的クロスライセンス契約においては、対象となる知的財産権を当事者間でも登録番号等で特定しないことが多く、かつ、将来発生する権利も含むようにドラフトされるため、本質的に登録になじまない。そして、包括的クロスライセンス契約が一般的な業界では、業界に属する多数の企業が同一の技術を利用し、対象技術のライセンサーが複数存在することが多い。管財人が、多数のライセンサーに価格競争をさせて、最も高額の提示をした者に売却した場合に、買い取ることでできなかったライセンサーの保護をどうするかが問題になる。さらに、包括的クロスライセンス契約ではライセンサーとしての地位とライセンサーとしての地位が混在しており、通常のライセンスとは利益状況が異なるため、管財人による解除によって「著しく不公平な状況が生じる」と評価して良いか否かも定かではない。

#### (3) 第三者への売却

さらに、裁判所による知的財産権侵害訴訟の損害賠償金額が高額化の傾向にあることを背景に、①あるライセンサーの競争力を弱めたいという目的で、ライバル企業が、管財人から当該対象知的財産権を買い取った場合<sup>30)</sup>、②いわゆるパテントマフィアが、企業の倒産時に安く知的財産権を買い集めて、ライセンサー等に権利行使をしていくというビジネスモデルを採用した場合<sup>31)</sup>、又は、③管財人がライセンサーの存在に気が付かず、対象知的財産権を第三者に売却してしまった場合などについては、いずれも第三者との関係で対抗要件具備が問題となるため、管財人の解除権の内在的制約の法理だけでは十分に対処しきれない。

#### (4) リスクを放置することの問題点

リスクを放置すること自体に潜む問題点も軽

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

視されるべきではない。例えば、「大地震が発生するリスク」に喩えて考えてみると、リスクが経済に悪影響を与えるのは、リスクが現実化（大地震が発生）した場合ばかりでないことが明らかである。例えば、活断層上に位置し建物倒壊のリスクが高い土地は、不動産の値が下がるだろうし、そうした土地の上に建物を建てる際には、高度の耐震構造が要求され、建築コストが上昇しうる。

「ライセンサー倒産」の問題を、立法により抜本的に解決できないまま、実務的な応急措置でリスクを凌いでいるという現状が広く知られると、我が国のライセンス契約の脆弱性に対する認識が諸外国に広まる可能性がある。具体的には、「海外の企業が日本のベンチャー企業からライセンスを受けることを嫌い、ライセンス対象技術が買い取られたり、他のアジア諸国の企業からの代替技術のライセンスに切り替えられたりするおそれがある。」との懸念が指摘されている<sup>32)</sup>。

## 4. 2 海外の法制度

この問題についての現時点までの議論による重要な収穫の一つは、平時も含めた我が国の制度はライセンシー（ライセンス契約の安定性確保）と対象知的財産権の譲受人（取引保護）とのいずれを優先するかというバランスに関し、後者に大きく偏っているが、これは、ドイツ及び米国の制度と比較して、ライセンス契約を非常に脆弱なものとしているという問題意識を確認できた点である。

ドイツ及び米国は、特許等の実施権に関して対抗要件制度が存在せず、ライセンシーと当該対象特許の譲受人との関係では、ライセンシーの保護を優先している。さらに、イングランド及びフランスにおいては、対抗要件制度は存在

するものの、特許権の譲受人が先行するライセンス契約の存在を認識している場合には、ライセンシーが保護されることになっており、ライセンシーと譲受人との保護のバランスで、前者に相応の配慮がなされているようである<sup>33)</sup>。上記のドイツ及び米国等の制度と比較すると<sup>34)</sup>、現在の我が国のライセンシー保護のレベルは、我が国の産業界にとって必ずしも十分ではなく、国際競争力を削ぐ結果につながらないかが懸念される。

## 4. 3 ライセンシー保護に向けた抜本的な制度改正に向けて

### (1) 様々な立法提言

前記4. 1及び4. 2記載の理由から、産業界は、ライセンサー倒産に関連する問題について、立法による抜本的解決を今後も求めていくべきである。これまでも産業構造審議会、及び、文化審議会著作権分科会、そして財団法人知的財産研究所の委員会などで、立法論も含めた議論が活発になされてきたところであるが、そこでの立法提言には、現在の登録制度の見直しを提案する考え方、公証人等を関与させる考え方、そして法定実施権を付与する考え方などがあり、現行制度に最小限の修正を加えれば十分という立場からドイツ及び米国のように対抗要件を備えずともライセンシーは常に保護を受けるといった抜本的な改正を提言するものまで、その内容及び保護の程度には、実に様々なバリエーションがある<sup>35)</sup>。ライセンサー倒産の問題に関する実務的な対応を検討することを主眼とする本稿では、個々の立法提言の優劣に踏み込むことは荷が重いですが、今後の議論を睨んで、いくつかの視座について、以下、付言したい。

### (2) 平時も視野に入れたライセンシー保護策についての産業界の要望

従前の議論においては、破産法改正の経緯も

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

あつてか、産業界の関心の中心は新破産法の施行により現実化する破産時のリスクへの対処という一種の応用問題の解決に向けられていたという印象がある。しかしながら、新破産法の施行から相当の期間が経過した現在、諸外国の制度に関する調査結果等を受けて考えてみると、問題の本質は、我が国におけるライセンス契約の安定性確保について、産業界がどう考えるのかという基本問題に移ってきたと思われる。すなわち、倒産時に限らず、平時における実施権の対抗要件制度の在り方も視野に入れて、ドイツやアメリカと同レベルの保護を求めると、それとも現在のレベルでよいと考えるのか、産業界の要望が問われているといえよう。言い換えれば、ライセンサーが対抗要件を備える方途がない知的財産権が存在することを実務は許容できるのか、又は、対抗要件制度の下、法制度上登録が要求されているにもかかわらず、登録をしないことが常態という制度と実務の不一致について、知的財産に関するリスクマネジメントの観点から、実務は、どのような解決を望むのかについて回答が求められている。

確かに、平時においては、損害賠償責任を負担してまでライセンサーが第三者に対象知的財産を譲渡するという場面はあまり考えられず、これまで十分な議論がなされてこなかったが、他方で、ライセンス契約の対象となっている知的財産権が差押さえられ、民事執行手続きに従い、換価のために第三者に移転するといった場面も考えられる。結局のところ、登録に関する制度と実務の不一致という不健全な状況に起因してリスクが生じているのだから、ライセンス契約の安定性確保のために、実務を制度に合わせるか、又は、制度を実務に合わせるか、いずれかの方向に進むかを選ぶべきであり、産業界は態度を決める必要がある。

### (3) 対抗要件不要論

ドイツ及び米国では、ライセンサー（ライセンス契約の安定性確保）と対象知的財産権の譲受人（取引保護）との保護のバランスについて、我が国とは異なり、前者を後者に優先し、ライセンサーは、登録の具備その他対抗要件を具備するための何らかの負担を必要とすることなく、保護を受けると報告されている。

実施権に関する対抗要件制度については、我が国においても、著作権法の分野を中心として、対抗要件不要で、ライセンサーは対象知的財産権の譲受人との関係で保護されてしかるべきという提言がなされている<sup>36)</sup>。不動産と異なり「占有」という概念が存在しない知的財産権に関しては、譲受人との関係で実施権を存続させたとしても、譲受人自身の実施が妨げられることはない。また、既存のライセンサーの存否は、新たに取引関係に入る譲受人において、デューデイリジェンス及び譲渡人への調査並びに譲渡契約における表明及び保証条項により一定の範囲で手当が可能である。したがって、ライセンサー保護と譲受人保護のバランスについては、ドイツや米国と同様に、前者を優先するという考え方にも十分な説得力がある。

知的財産権を主として利用するのは産業界であり、ユーザーとしての産業界が、いずれの価値を優先したいのかについて声を上げることが、今後の法改正を促す上で重要と考える。

## 5. おわりに

今年になって、法務省が、民法のうち「債権法」の抜本的な見直しに着手し、2009年の法案提出を目指しているとの報道がなされた（日本経済新聞2006年1月4日朝刊第1面）。ライセンス契約をはじめ債権法が想定していなかった取引や契約形態が増加していることを踏まえ、「IT（情報技術）や国際化の進展で多様化する契約形態を法律で明確に位置づける」ことが改

正の課題とされているようである<sup>37)</sup>。

本稿が論じてきた問題も、ライセンス契約の安定性を民法の対抗要件制度との関係でどのように整理していくのかという点で民法の改正の動向と関係があり、この機会に、前記の「債権法」の見直しの議論と並行して研究が進むことが期待される。また、新破産法の改正議論の際には、不動産の賃貸借契約と同類型の契約とみなされ、その特殊性が承認されなかったライセンス契約について、これを機会に、その法的性質についての研究が深化し、不動産賃貸借契約とは別個独立の契約類型として認識されていくことが望まれよう。

我が国のライセンス取引に関しては、従前、実務の慣行と、法制度との不一致が見られたところであるが、知的財産のリスクマネジメントの観点からは、かかる状況が続くことは望ましくなく、抜本的な解決に向けた議論が進められる絶好の機会が到来したと考えるべきであろう。この機を逃すことなく、産業界から、ライセンシー保護に関する要望及びその理由などが積極的に示され、我が国のライセンス契約の安定性を実務的に確保するために必要不可欠な制度の整備がなされることを期待したい<sup>38)</sup>。

## 注 記

- 1) 特許庁「平成16年 知的財産活動調査 結果の概要」
- 2) ライセンシーの知的財産法上の権利は、①通常実施権型（特許法78条等）と②専用実施権型（特許法77条等）とに二分できるが、専用実施権は実務上利用される場面が限定され、登録が効力発生要件であるため、本稿では検討の対象から外した。また、通常実施権型の権利は、「通常実施権」（特許法78条、実用新案法19条、意匠法28条）、「通常使用権」（商標法31条）又は「通常利用権」（種苗法26条、半導体集積回路の回路配置に関する法律17条）と法律ごとにその名称を異にするが、本稿では、総称して「実施権」と

呼ぶ。

- 3) 破産法等の見直しに関する中間試案の補足説明は、ライセンス契約の要保護性の指標に関し「対抗力を具備する方途の認められた権利は、それだけ保護に値する権利であることが、実体法上明らかにされている」（別冊NBL74号「破産法等の見直しに関する中間試案と解説」109頁（2002）株式会社商事法務）と述べるが、登録制度を備えている半導体集積回路に関する回路配置利用権及び種苗法上の育成者権についての通常利用権が、登録制度を備えていない著作権の利用許諾よりも、保護に値する権利であることが実体法上明らかであるというのは、実務の感覚からは、違和感がある。これらの権利が、登録制度を備えない理由は、著作権法が無法式主義を採用していることなど権利自体の成り立ちに起因すると考える。
- 4) 特許行政年次報告書2005年版の登録した権利の変動に関する統計表によれば、通常実施権の設定登録数は、2004年でわずか227件に過ぎない。特許庁委託調査「特許ライセンス契約等に関する実態調査」によれば、特許庁への実施権登録について「殆ど登録しない」という解答が94.5%であった（石田正泰監修「ライセンス契約実務ハンドブック」197頁（2000）発明協会）。
- 5) ライセンス契約と同一の契約類型と言われる賃貸借契約について、旧破産法時代の通説は、「貸借人破産について59条以下の適用を全面的に排除して、破産管財人に解除権が認められない」と解し（伊藤眞「破産法（全訂第3版）」233頁（2000）有斐閣）、ライセンス契約についても、解除権を排除すべく、様々な解釈論が提案されてきた。しかし、新破産法の施行によって、「新破産法56条1項を反対解釈すれば、同条項の要件（対抗要件具備）を満たさないライセンス契約については解除権行使が可能である」という解釈が広まるおそれがある。
- 6) 社団法人日本経済団体連合会経済法規委員会企画部会「『破産法等の見直しに関する中間試案』についてのコメント」（2002）
- 7) 日本弁護士連合会「倒産時におけるライセンシー保護に関する意見書」（2003）
- 8) 前掲注3）「破産法等の見直しに関する中間試案の補足説明」前掲注3）別冊NBL74号109頁
- 9) 2004年度中に結論は出なかったが、知的財産推

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 進計画2005においても「知的財産権のライセンス契約におけるライセンサーが破産した場合に、当該ライセンスが第三者に対して対抗力を有することを条件として、管財人の解除権を制限し、ライセンシーの立場を保護する内容を含む新しい破産法が2005年1月に施行された。2005年度は、破産時以外にライセンサーが知的財産を第三者へ譲渡した場合やライセンシーが特許の通常実施権について未登録の場合等におけるライセンシーを保護するための方策について検討し、必要に応じ制度を整備する。」と明記された（知的財産戦略本部「知的財産推進計画2005」）。
- 10) 経済産業省知的財産政策室「ライセンシー保護方策の選択肢」（産業構造審議会知的財産政策部会流通・流動化小委員会第5回 資料4-1）
  - 11) 文化審議会著作権分科会「著作権法に関する今後の検討課題」（2005）
  - 12) 財団法人知的財産研究所「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報告書」（2004）及び財団法人知的財産研究所編「知的財産ライセンス契約の保護－ライセンサー破産の場合を中心に」（2004）雄松堂出版
  - 13) 実質的な問題とは言えないが、失われた10年などと評された我が国の景気に関し、近年、好転の傾向が見られ、ライセンサー破産の問題についての危機意識が「喉元を過ぎた」感があることも、影響していると考えられる。
  - 14) 経済産業省経済産業政策局知的財産政策室の現時点の考え方としては、「ライセンス契約と一口に言っても、業種、業態によってさまざまなものがあることから、そうした実態を踏まえて、制度の見直しの可能性を含め、今後検討を進めていく予定である。」とされている（住田孝之 NBL824号50頁（2006））。また、平成18年1月の文化審議会著作権分科会報告書は、緊急の課題とはしておらず、他の立法課題との関係で、「本ワーキングチームにおいて近い将来検討することになるであろう『ライセンシーの保護』及び『登録制度の見直し』」として言及するにすぎない。
  - 15) クロスライセンス契約については「精密機械工業では、国内・外国において自社実施件数と同程度をクロスライセンスしている。（中略）精密機械工業やその他の工業、電気機械工業ではクロスライセンスによって他社に実施許諾する件数が多い。これら業種では一つの製品を構成するのにたくさんの特許を要するため、また、技術開発競争が激しく、自社の特許技術だけでは差別化が困難なことを示している。」とされている（特許庁「平成16年 知的財産活動調査 結果の概要」26～28頁）。
  - 16) 最判昭48.4.20民集27巻3号580頁
  - 17) 特許庁 特許行政年次報告書2005年版<統計・資料編>第2章（17）登録した権利の変動に関する統計表
  - 18) 「改正法にあわせて対抗要件を具備するために実施権の登録をしようとする者の声は、筆者らの認識する限り今のところほとんど聞こえてこず、状況は改正前と変わらない可能性が高いと思われる。」（片山英二・服部誠「倒産時におけるライセンス契約の保護」NBL798号52頁（2004））と述べる文献がある。
  - 19) 前掲注3）別冊NBL74号108頁
  - 20) 新破産法改正作業の当時は、知的財産の流動化等が積極化することが予想されていたことから、管財人による第三者への譲渡の可能性についても憂慮すべき状況にあったが、現状を前提にする限り、管財人がライセンシー以外の買い手を容易に見つけられるという状況にはないように思われる。しかしながら、近年の知的財産を巡る環境の変化のスピードは非常に早く、引き続き、状況を注視する必要がある。
  - 21) 前掲注18）片山・服部53頁及び「座談会 新しい破産法の実務と理論」（NBL788号43頁（2004））における沖野眞巳氏の発言を参照。）
  - 22) 前掲注21）沖野発言（NBL788号43頁）
  - 23) 新破産法56条について、小川秀樹・沖野眞巳他「新破産法の解説（3）」NBL790号24頁（2004）は、「本条は、対抗力を備えた賃貸借の場合に、破産管財人の第53条による解除権が当然に制限されることを定めるものであり、対抗力を備えていない賃貸借の場合に、第53条に固有の解除権の制約の法理（たとえば、契約を解除することによって相手方に著しく不公平な状況が生じるような場合には、破産管財人は現行法第59条第1項（新破産法第53条第1項に相当する。）に基づく解除権を行使することができないとする最判平成12.2.29（民集54巻2号553頁））が働くことを妨げるものではないと考えられる。」と述べる。前掲注21）沖野発言（NBL788号43頁）、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 及び東京弁護士会弁護士研修センター運営委員会「新破産法—破産法・破産規則・改正民事再生法等の解説—」63頁（2005）の小川秀樹氏の発言も同趣旨である。
- 24) 尾島明「平成12年最高裁判所民事判例解説」91～114頁
- 25) 実施料率の合理性を客観的に主張・立証する資料としては、損害賠償の算定の根拠として実施料相当額を主張する際の裁判実務（特許法102条3項参照）が参考になる。裁判所は、実施料率を認定する際に、発明協会研究所編「実施料率」を中心とした業界相場及び当該特許に関する第三者との契約実績等の資料を重視している（村林隆一著「知的財産実務シリーズ 新特許侵害訴訟の実務」通商産業調査会230～233頁及び清水利亮・設樂隆一編「現代裁判法体系26 知的財産権」266頁）。
- 26) 管財人が、解除権の内在的制約によりライセンス契約を解除できない場合であるにもかかわらず、換価のために解除及び第三者への譲渡を強行した結果、ライセンシーの事業の継続が妨げられる場合には、ライセンシーはライセンス契約の債務不履行による損害賠償請求権を取得し、その金額は破産管財人の行為による債権として財団債権になる（破産法148条1項4号及び中田裕康「知的財産権のライセンシーの立場」NBL801号18頁（2005）を参照）と考える。
- 27) 再生債務者は、債権者に対して、公平かつ誠実に、その財産を管理し又は処分する権利を行使し、再生手続を進行する義務を負い（民事再生法38条）、裁判所の一定の関与（同法41条1項4号）も予定されているがこれらの条項による濫用の抑止には限界があろう。
- 28) 高木新二郎「アメリカ連邦倒産法」130頁（1996）  
社団法人商事法務研究会
- 29) 丸島儀一「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」（前掲注12）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報告書12頁）。また、小宮義則「ライセンス契約の保護に関する現状と問題点」NBL787号7頁（2004）は、想定事例として、包括的クロスライセンス契約の当事者の破産を挙げている。
- 30) 前掲注29）小宮8頁の想定事例③がこうした事例を検討している。
- 31) 米国では、実際にこうしたビジネスモデルが懸念されているようであり、近時、「破産企業の特許競売をめぐり、大手ハイテク企業がピリピリ共同入札も検討」と題する報道（<http://japan.cnet.com/news/biz/story/0,2000050156,20076423,00.htm>）及び2004年12月7日の「謎の入札者、破産企業のWebサービス関連特許を1550万ドルで競り落とす」と題する報道（<http://japan.cnet.com/news/biz/story/0,2000050156,20078929,00.htm>）がなされている。
- 32) 前掲注29）小宮6頁を参照。また、技術の標準化の場面でも、我が国の企業をライセンサーとする技術を標準技術に組み込むことに対して、諸外国から懸念が表明される恐れも考えられる。
- 33) 産業構造審議会 知的財産政策部会流通・流動化小委員会「主要諸国の法制度調査結果概要」（2004）（[http://www.meti.go.jp/policy/economic\\_industrial/committee/downloadfiles/g40616d42j.pdf](http://www.meti.go.jp/policy/economic_industrial/committee/downloadfiles/g40616d42j.pdf)）。
- 34) 主要国の制度を研究した資料としては、他に、情報処理振興事業協会「第三者対抗要件に関する調査研究報告書」（2002）及び財団法人知的財産研究所「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き及びその第三者対抗要件に関する調査研究報告書」（2005）がある。
- 35) これらの各種の立法提言の内容については、前掲注12）「知的財産ライセンス契約の保護—ライセンサー破産の場合を中心に」が詳しい。
- 36) 立法論としては、曾野裕夫「著作権ライセンス契約におけるライセンシーの地位の保護のあり方」（知的財産法政策学研究9号135頁（2005））、現行制度の解釈論として、渋谷達紀「知的財産法講義Ⅱ」178頁（2004）有斐閣を参照。
- 37) なお、債権法ないし契約法の全面的な見直しが次の立法課題であることについては、筒井健夫「民法（財産法）関係の動向と課題」NBL824号41頁を参照。
- 38) 本稿中、意見にわたる部分は個人的見解であり、執筆者の所属する団体の見解ではない。

（原稿受領日 2006年1月26日）