

事業譲渡、買収及び倒産時の ライセンス契約の対応について

ライセンス第2委員会
第1小委員会*

抄 録 近年、ビジネスの多様化に伴い、事業譲渡、知的財産権の権利譲渡、買収を含む企業再編(M&A)が頻繁に行われるようになり、そのような場合のライセンス契約の取扱いが重要視されるようになってきた。事業譲渡、買収、倒産等が生じた場合には、ライセンサー側であっても、ライセンシー側であっても、知的財産権の契約実務担当者にとって、ライセンス契約の対応には苦慮するところである。本稿では、事業譲渡、買収、倒産等、事業内容に大幅な変更があった場合のライセンス契約の取り扱い、具体的には、上記のような場合に備えてライセンス契約締結時に検討すべき事項、ライセンサー及びライセンシーの立場からの対応戦略について、実務面に焦点を当てて調査研究を行った。

目 次

1. はじめに
2. 片務ライセンスにおいて事業再編が生じた場合
 2. 1 ライセンシーによる事業譲渡
 2. 2 第三者によるライセンシー買収
 2. 3 ライセンサーによる事業譲渡
3. 包括クロスライセンスにおいて事業再編が生じた場合
 3. 1 包括クロスライセンス契約の一方当事者が第三者に吸収合併された場合
 3. 2 包括クロスライセンス契約の一方当事者が会社分割により契約対象事業を第三者に譲渡した場合
4. ライセンス契約の相手方が倒産に陥った場合
 4. 1 倒産の事例設定
 4. 2 相手方の特許移転可能性と当然対抗
 4. 3 相手方事由に基づく解約等の可能性
 4. 4 倒産手続き開始とライセンス保護
5. おわりに

1. はじめに

ビジネスの多様化に伴い、事業譲渡、買収を含む企業再編が頻繁に行われるようになり、ま

た、一方では契約相手方の突然の倒産といった事例も増えてきた。ライセンス契約の当事者にこのような事態が生じた場合、ライセンサー側であっても、ライセンシー側であっても、契約実務を行う担当者としては対応に苦慮するところである。

本稿では、事業譲渡、買収及び倒産等、事業内容に大幅な変更があった場合のライセンス契約の取り扱いを検討する。代表的なケースとして、特許権者からの一方的なライセンス(片務ライセンス)及び包括クロスライセンスにおいて事業再編が生じた場合並びに倒産が生じた場合を取り上げ、実務面に焦点を当てて、留意すべき点及び検討すべき対応戦略、更に上記のような場合に備えた契約書の作成段階の手当てについて、契約実務担当者に役立つポイントを考察する。

本稿は、2013年度ライセンス第2委員会第1小委員会の石川貴敏(小委員長、大塚化学)、

* 2013年度 The First Subcommittee, The Second License Committee

柴田陽一（小委員長補佐，富士フィルム），岡部憲昭（ルネサスエレクトロニクス），川村義之（シスメックス），小松和憲（東洋紡），辻恭平（東芝），富川大（キヤノン），野崎健太（リコー）及び藤原茂倫（東芝テック）が執筆を担当した。

2. 片務ライセンスにおいて事業再編が生じた場合

本章では，まず，基本となるケースとして片務ライセンス契約を取上げ，契約当事者による各種の事業再編の場面において，ライセンス契約が受ける影響，各当事者の採り得る対応及び契約戦略について考察する。

2.1 ライセンシーによる事業譲渡

(1) 事業再編の事例設定

A社とC社は，C社による製品の製造販売行為に対しA社保有特許をライセンスする片務ライセンス契約を締結している。

本項では，ライセンシーC社がライセンス対象製品に関する事業を第三者B社に譲渡する事例を取り上げる（図1）。

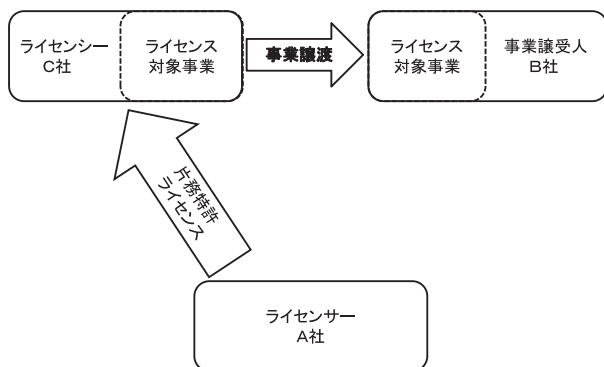


図1 ライセンシーの事業を第三者に譲渡する場合

(2) 片務ライセンス契約への影響

産業界における特許ライセンスの実務では，契約相手方の承諾なき第三者への契約譲渡を禁

止することが一般的である。また民法上，契約上の地位の移転には相手方の承諾が必要と解されている¹⁾ こともあり，ライセンシーC社から第三者であるB社へ特定事業を譲渡する場合，ライセンサーA社の事前承諾なくしてC社の契約上の地位はB社に移転されない。しかし，特許法第94条第1項によれば，特許の通常実施権は実施の事業と共にする場合に移転することができる²⁾ とされており，C社からライセンス対象事業を譲受するB社にA社保有特許の実施権が移転するとの見方もある。

上記のように事業譲渡後のライセンスの帰趨に関して当事者間で解釈が相違することで，予期せぬ権利紛争を招く虞がある。従って，各当事者においては，事業譲渡が当事者間のライセンス契約に及ぼす影響を十分考慮したうえで，戦略的に契約立案するとともに，事業譲渡後においても適切な対応をとることが望まれる。

(3) 各当事者の対応と契約戦略

1) ライセンシーC社の対応と契約戦略

ライセンス契約においては，ライセンシーによる事業譲渡を事由とした解約権をライセンサーに付与することがある。これは，ライセンサーが，特許法第94条第1項に基づき不測の事業譲受人に実施権が移転されてしまうリスクを懸念するためである。

C社がライセンス対象事業全てをB社に譲渡する場合には直接問題とならないが，C社の事業戦略上，ライセンス対象事業の一部を譲渡先B社に譲渡しつつも，残りの対象事業については自ら継続実施する場合には，C社はA社からのライセンスを継続させておく必要が生じる。

このためC社は，A社とのライセンス契約締結にあたり，将来の自社事業戦略のオプションを確保しておくためにも，事業譲渡に基づく解約権をA社に安易に与えてしまうことは避けるべきであろう。

また事業譲渡後において、B社がA社保有特許のライセンスを受けられない場合、C社は次のような間接的不利益を被る虞があるため留意が必要である。

まずB社がC社から事業取得する際に実施する譲渡資産に関するデューデリジェンスを通して、A社特許の通常実施権が事業取得後のB社に及ばないことが判明した場合、B社側のリスク回避の姿勢から、事業譲渡交渉自体が決裂してしまう虞がある。また、たとえ事業譲渡が成立しても、当該事業に起因してB社が受ける潜在的損害、例えば譲渡事業の実施によりA社から特許権侵害主張を受けてB社が賠償することとなる損害、独占的实施権、ノウハウの实施権のような付帯的な契約上の権利が移転できないことによりB社が想定していた利益が得られなかった場合の損害等について、B社から補償要求を受けることも考えられる。

C社は、こうした潜在的な不利益を回避するため、A社からの特許ライセンスについて、事業譲渡先のB社にも及ぶよう十分に配慮すべきであろう。

特許法第94条第1項によれば、事業譲渡に伴い通常実施権がB社に移転されるとも解釈できるが、契約上の地位の移転については当事者間の事前合意が必要との見方が一般的であり、B社への実施権が確保されるとは言い難い。

つまり、契約上の権利全てが移転する旨を定めたものでなく、例えばライセンス契約での実施権が独占的实施権を追加で許諾している等、いわゆる付帯条項に関する権利が全て移転するとは限らない³⁾。また、ライセンス対象に、特許法第94条第1項のような規定がない外国の特許が含まれる場合においても、B社への実施権が確保されるとは言い難い。

そこでC社は、A社とのライセンス契約において、ライセンス対象事業を譲渡する場合には、通常実施権は当該事業とともに移転するが、契

約上の地位については、事業譲渡先に移転することについて、事前承諾を獲得しておくことが望ましい。但し、現実的には、C社が事業譲渡先に自由に実施権を移転できる権利は、A社の事業リスクに繋がる虞もあり、容易に認容されないことも予想される。この場合、前述したように、C社は事業譲渡に起因するB社の損害について補償要求される可能性を考慮して、C社としては、B社に対して事業譲渡に起因する如何なる損害についても責任を負わないとの立場を先ずは主張したい。仮に全面的免責が得られない場合であっても、補償範囲を譲渡資産のみに起因する損害に限定するような譲歩案は確保しておきたいところである。

2) 事業譲受人B社の対応と契約戦略

B社は、C社から取得する事業に関し、A社等の第三者の特許権を侵害するリスクについて留意が必要である。

B社はまず、事業取得検討時のデューデリジェンスを通して、A社保有特許の実施権が事業譲受後のB社に及ぶか否か検討する。特許法第94条第1項の存在にもかかわらず、A-C社間の契約で事業譲渡先への権利移転が制限されている場合には、ライセンスがB社に移転されないと解釈される可能性がある。その結果、事業取得後にA社特許権を侵害するリスクが生じるため、B社としては、A社特許権の有効性や回避可否を慎重に検討した上、事業取得の是非について再考すべきであろう。

ここでB社がA社特許のライセンスを新たに受けるべきと判断した場合、A社にライセンスを申入れることとなるが、B社がA社と競合関係にある場合等、事業上の種々の理由から、A社にライセンスを拒否される懸念もある。このため、C社からの事業取得の際には、対象事業に関する第三者からB社への特許権侵害主張についてC社側の責任で対応するよう、責任の所在を明確にし、事業譲渡に伴うリスクを低減し

ておくことが賢明である。

3) ライセンサーA社の対応と契約戦略

A社は、ライセンシーC社から事業取得したB社とのビジネス上の関係に応じて柔軟に対応できるよう、C社による事業譲渡を想定し、ライセンス契約を事前に手当しておくことが望まれる。

特許法第94条第1項によれば、C社への通常実施権が事業譲渡先B社に移転されると解される可能性があり、A社の競合他社に移転される場合には、事業上、大きな影響が生じる。

このため、C社とのライセンス契約においては、A社の事前承諾なくC社は契約上の地位を第三者に承継できない旨規定しておくとともに、C社が第三者にライセンス対象事業を譲渡した際にはA社が任意に契約を解約できる権利も併せて確保しておくことで、不測の相手に通常実施権が付与されるリスクを低減することができるであろう。

2.2 第三者によるライセンシー買収

(1) 事業再編事例の設定

2.1の事例と同様、A社は、C社に対しA社保有特許のライセンスを付与している。本項ではC社がB社から株式買収等の手法で買収され、B社子会社として存続する事例を取り上げる(図2)。

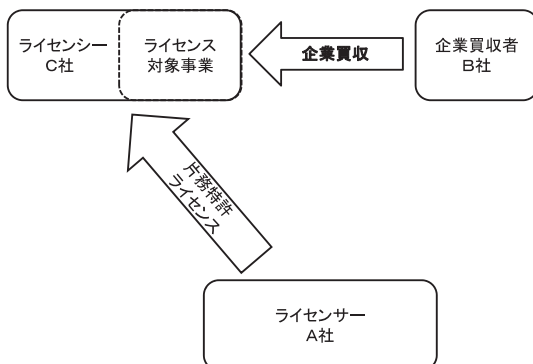


図2 ライセンシーを第三者が買収する場合

(2) 片務ライセンス契約への影響

ライセンス契約の当事者はA社とC社であり、C社がB社に買収された後もC社はB社の子会社として存続するため、原則、A社とC社間のライセンス契約は有効に継続し、C社はA社から引き続きライセンスを得られると考えられる。

しかし、ライセンス契約にはChange of Control条項(以下、CoC条項)が設けられることが多い。CoC条項は、買収など種々の理由により契約当事者の一方の支配権に変更があった際、他方当事者による契約の内容変更や解約が認められる規定である。

このため各当事者は、CoC条項により買収後の契約上の権利関係が変動する可能性を踏まえて対応することが重要である。

(3) 各当事者の対応と契約戦略

1) ライセンシーC社の対応と契約戦略

ライセンシーC社は、B社に買収された後も事業を継続するためには、A社からのライセンスを継続して受ける必要がある。しかし、A社とのライセンス契約にCoC条項が存在する場合、B社による買収を事由として当該ライセンス契約が一方的に解約される虞が生じてしまう。

このためC社は、A社とのライセンス契約において、将来の事業再編の自由度を確保しておくためにもCoC条項を安易に合意すべきではない。またA社がCoC条項の設定を強く希望した場合には、CoC条項に基づく解約条件は可能な限り限定的にしておくことが好ましい。例えば、買収者がA社と競合関係にあり一定の売上規模以上である場合にのみ解約できるなどの制限的措置も考えられる。

2) 買収者B社の対応と契約戦略

B社は、C社を子会社化した後も引き続きC社がA社からライセンスを受けられるよう対応する必要がある。そこでB社は、C社買収時の

デューデリジェンスを通して、A社とのライセンス契約におけるCoC条項の有無や条件を把握することが望ましい。CoC条項に基づき契約が解約される虞があるときは、買収後にB社は事業の実施ができなくなるリスクを考慮し、C社買収計画を慎重に進めるべきであろう。

3) ライセンサーA社の対応と契約戦略

A社は、C社を買収したB社とのビジネス上の関係に応じて柔軟に対応できるよう、ライセンス契約においてCoC条項を設け、C社へのライセンスの継続又は解約を任意選択できる状況にしておくことが好ましい。

2.3 ライセンサーによる事業譲渡

(1) 事業再編の事例設定

2.1では、ライセンサーC社による事業譲渡の事例を想定したが、本項では反対にライセンサーA社が第三者B社にライセンス特許の対象事業を、その関連特許とともに譲渡する事例を取り上げる(図3)。

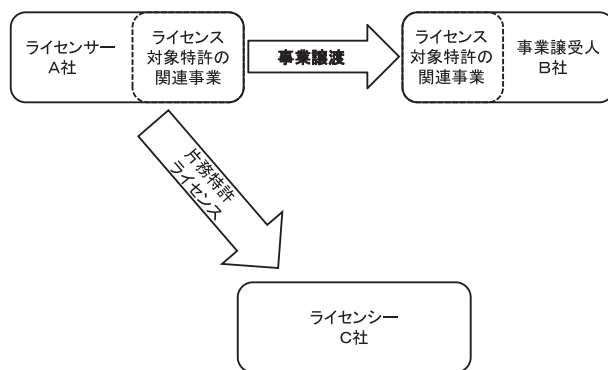


図3 ライセンサーの事業をその関連特許とともに第三者に譲渡する場合

(2) 片務ライセンス契約への影響

ライセンサー保護の観点から当然対抗制度が導入されている日本においては、ライセンサーC社の通常実施権は譲受人B社に対しても効力を有するため、ライセンサーC社は事業譲渡後も引き続き許諾対象の特許発明を実施すること

ができる(特許法第99条)。しかしながら、ノウハウライセンス、独占的实施権等、前述の付帯条項を含めた契約上の権利義務の全てが、譲受人B社に承継されるか否かに関しては、法的に規定されておらず、また学説も分かれている状況であり⁴⁾、個々の事案に応じて判断されることが望ましいとされているため、付帯条項は譲受人B社に承継されないという前提で検討しておく必要がある。

また、特許権は属地主義であるため、ライセンス対象に外国特許が含まれる場合、該当国ごとに実施権の第三者対抗要件について検討する必要がある。米国では、ライセンス特許の譲受人は、当該ライセンスによる制約付きで特許権を譲り受けたとした判決⁵⁾が存在し、またドイツでも当然対抗制度が特許法上で導入されていることから、ライセンサーC社の特許の実施には問題ないと考えられる。しかしながら、当然対抗制度が導入されていない国(韓国等)、悪意の第三者に対しては対抗可能な国(中国、フランス、イギリス等)も存在するため、対象国に応じて検討する必要がある。

(3) 各当事者の対応と契約戦略

1) ライセンサーC社の対応と契約戦略

A社による事業譲渡後もC社は事業を実施するため特許ライセンスを継続させなければならない。

日本では前述の通り、A社によるB社への特許譲渡後も、C社は新たな特許権者であるB社に対してライセンサーとして対抗することができる。しかし、特許譲渡された後の実施権の範囲や条件、さらには契約で許諾されていた他の権利(独占的实施権等の付帯的権利)の扱いについては、法的にも、判決例でも明確にされておらず、B社との間で不測の争いが生じる虞がある。

そこでC社は、A社とのライセンス契約において、第三者への特許譲渡に備えた事前手当を

施しておくことが賢明であろう。

一案として、契約上のC社の権利がA社による第三者への特許譲渡後も維持されることをA社に保証させることが考えられる。その他に、A社が第三者に特許譲渡するにあたっては優先的にC社に対して所定条件での特許売却の申し出を行う義務をA社に課すような案も考えられる。

2) 事業譲受人B社の対応と契約戦略

B社は、A社から取得する特許技術を特定の国で実施を独占したい場合には、事業取得検討段階におけるデューデリジェンスを通して、A社保有特許及びそのライセンス関係を綿密に調査すべきである。前述の通り、国によって異なる第三者対抗制度やライセンス契約の内容如何によって、C社が継続して当該特許を実施可能な権利を有すると考えられるからである。

3) ライセンサーA社の対応と契約戦略

A社としては、C社とのライセンス契約において、将来の事業再編の自由度を妨げるものがないよう、前述のような特許譲渡時の制約を極力設けないことが好ましい。このような制約は事業譲渡を難航させる要因になりかねないからである。

3. 包括クロスライセンスにおいて事業再編が生じた場合

電機業界等、一製品に使用される特許権が多数存在するような業界では、多数の特許権を包括的に実施許諾する契約を締結することが少なくない。典型例として、事業単位で特許権を相互に実施許諾する包括クロスライセンス契約がある。包括クロスライセンス契約の一方の当事者で事業再編が生じた場合も基本的には前章で検討した片務ライセンス契約と同様に対応できると考えられる。しかし、クロスライセンス契約において契約当事者はライセンサーであると同時にライセンシーでもあること、さらに包括クロスライセンス契約にあっては契約対象特許

の件数が膨大であることから、不測の第三者への契約上の地位の移転にはより注意が必要である。ここで前章でも述べた通り、一般に相手方の承諾なくして契約上の地位は移転されないと解されているが、近年は合併や会社分割など、契約相手方の承諾を要することなくライセンス契約が移転(一般承継)される形態を事業再編のスキームに取り入れる例も多く見受けられる⁶⁾。

そこで、本章では、包括クロスライセンス契約の一方当事者による事業再編(合併及び会社分割)に起因し、同契約上の地位が相手方の承諾なく第三者に一般承継される場合に問題となり得る事項について検討する。また、合併の場合とは異なり、会社分割の場合にあっては、分割会社が消滅することなく存続するため、合併では起こりえない会社分割特有の問題が生じる。そこで、合併と会社分割の共通の問題及び会社分割特有の問題の各々への対応及びその予防(契約戦略)について以下に考察する。

3. 1 包括クロスライセンス契約の一方当事者が第三者に吸収合併された場合

(1) 事業再編の事例設定

本項では、C社とA社とがX事業について無償の包括クロスライセンス契約を締結しており、そのC社を第三者B社が吸収合併する事例を取り上げる(図4)。

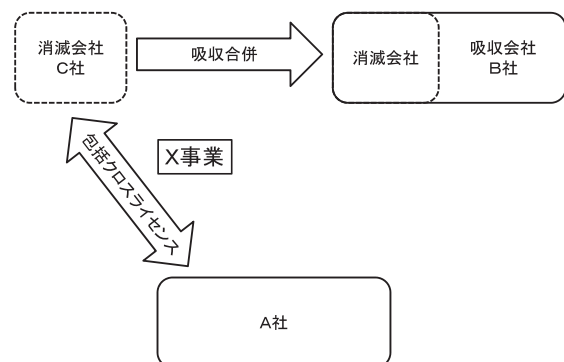


図4 包括クロスライセンスの相手先が吸収合併された場合

(2) 包括クロスライセンス契約への影響

C社がB社に吸収合併された場合、C社の権利義務はB社に一般承継される（会社法第750条第1項）ため、C社とA社間の包括クロスライセンス契約はB社とA社間の契約として存続することになる。

(3) 各当事者の対応と契約戦略

1) A社の対応と契約戦略

前述の通り、第三者のB社が包括クロスライセンス契約の一方当事者であるC社を吸収合併することにより、C社の権利義務はB社に一般承継される。そのため、A社保有特許についての実施権を契約当時には想定していなかったB社へ与えてしまう虞が生じる。ここでCoC条項により契約を解約できる場合には、かかる虞を排除することができるが、解約により、A社は、B社が承継したC社保有特許（以下、承継特許）についての将来分の実施権を失い、自社事業についてリスクが発生する虞がある。さらには、解約を敵対的行動ととらえたB社が合併以前から保有していた特許で権利行使を受ける可能性も生じる。そのためA社は解約権を行使するに先立って、承継特許を含むB社が保有する特許の自社実施状況や、合併後のB社へのカウンター特許の有無等を調査しておくのが望ましい。但し、一般に包括クロスライセンス契約では契約対象特許の件数が膨大であることが多く、B社が保有している特許の全てについて正確なリスクを把握するのは時間的に困難が予想される。このため、少なくともC社又はB社が過去に訴訟で使用した特許や汎用性の高い基本特許等の重要特許についてのリスクだけでも事前に把握しておくべきである。

また、CoC条項により契約を解約した場合でも承継特許についての実施権を維持するために、CoCを事由として契約を解約した場合でも自己への実施権は有効に存続する権利を獲得し

ておくことが望ましい。但し、C社からすれば事業再編における自社の価値評価の低下につながる条項であるため、容易に受け入れられないことも予想される。

この場合、A社は、事業再編後も実施権の許諾を認める一方で、その範囲を、事業再編前1年間の売上規模もしくは当該売上規模に年平均成長率を乗じた規模、または事業再編までに販売した製品もしくは当該製品のマイナーチェンジ品までに制限する等、実施権の範囲に制限を設けることにより、自己の実施権を確保しつつ、事業再編による契約相手方の事業拡大も防止することが可能であろう。

しかし、このような制限は双務となるため、クロスライセンス契約である以上、自己による事業再編の可能性を十分に検討した上で、上記権利を獲得するか否かを決定する必要がある点には留意すべきである。

自己による事業再編を否定できない場合には、事情変更の法理論に沿って、CoC発生時には契約見直しに関する一定期間の協議義務を課しても良いであろう。ここで、仮に期間内に契約見直しの協議が整わずに包括クロスライセンス契約を解約せざる得ない状況になった場合のリスクヘッジとして、C社保有特許の回避を目的とした自社製品の設計変更に必要な期間を前述の契約見直し協議期間として確保することも有効策として考えられる。

また、契約相手方が事業再編を生じさせた場合であっても、包括クロスライセンス契約による実施権が引き続き必要であるため解約権を行使できない状況が生じることに備え、第三者への包括クロスライセンス契約承継後における実施権の範囲、特に対象特許の範囲を明確にしておくことも望ましい。

2) B社（吸収会社）の対応と契約戦略

CoC条項によりA社が包括クロスライセンス契約を解約することで、B社はA社からの実施

権を失い、合併後、B社はX事業の継続が困難になる可能性がある。そのため、デューデリジェンスを行い、そのリスクを十分に検討すべきである点は前章でも述べた通りである。

さらに、B社は、A社が包括クロスライセンス契約を解約し、B社に権利行使してくる場合に備えて、承継特許を含む自社が保有している特許の中からA社に権利行使可能な有力特許を抽出しておくべきである。

他方、A社が包括クロスライセンス契約を解約する可能性を排除しておきたい場合は、それら有力特許を交渉材料とし、契約を解約しない旨の約束を取り付ける、又はA社と既存契約の内容見直しを申し出ること検討すべきであろう。但し、CoC条項による契約解約後も引き続き実施しているA社の実施範囲に応じて、当該交渉材料となり得る特許は変化するため、有力特許の抽出には注意が必要である。

3) C社（消滅会社）の対応と契約戦略

自己による事業再編の可能性が否定できず、事業再編の対象事業の価値評価の向上を図りたい場合には、A社とのクロスライセンス契約の交渉段階でCoC条項を設けない旨の提案をすることも考えられる。しかし、現実的には第三者に不測のライセンスを与えることを避けるためにそれを受入れない相手方が多いと予想される。そこで、少なくとも事業再編時における事業価値を維持するための提案として、事業再編前の事業規模に限定してでも事業再編後の実施権を確保することを検討したい。

3. 2 包括クロスライセンス契約の一方当事者が会社分割により契約対象事業を第三者に譲渡した場合

(1) 事業再編の事例設定

本項では、A社とC社とが無償の包括クロスライセンス契約を締結している状況において、C社が吸収分割によりX事業をB社に譲渡する

事例を取り上げる（図5）。

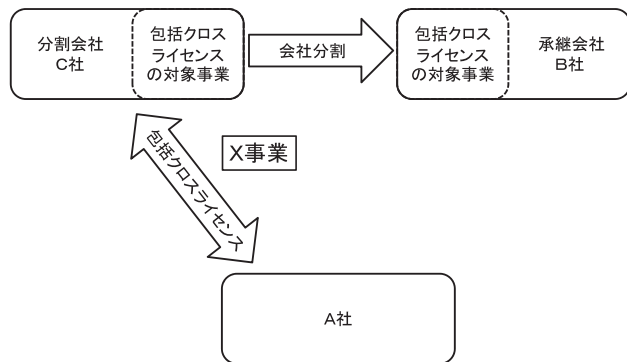


図5 包括クロスライセンスの相手先が会社分割した場合

(2) 包括クロスライセンス契約への影響

C社が吸収分割によりX事業をB社に譲渡した場合、承継会社B社は、分割対象となるX事業に関して有する権利義務の全部又は一部をC社から一般承継するが、その範囲は吸収分割契約によって定められる（会社法第759条第1項）。ここで、契約上の地位であっても、分割対象となる事業に関するものについては契約の相手方当事者の承諾を要することなく移転する。従って、B社とC社間の吸収分割契約にて包括クロスライセンス契約が承継対象として特定されていれば、A社の承諾がなくとも当該包括クロスライセンス契約はB社に一般承継されることになる。

但し、包括クロスライセンスの範囲が分割対象のX事業に限られず、他の事業をも包含する場合、吸収分割契約書におけるC社とB社間における包括クロスライセンス契約を承継対象とする旨の合意は無効になるとの見解がある⁷⁾。仮に当該合意が無効との立場をとれば、たとえ事業再編のスキームに吸収分割を採用したとしても、包括クロスライセンス契約の移転には契約相手方のA社の承諾を得る必要がある。なお、当該合意も有効との反対の見解⁸⁾もあるため注意が必要である。

(3) 各当事者の対応と契約戦略

1) A社の対応と契約戦略

C社が包括クロスライセンス契約の対象事業を会社分割により第三者へ譲渡する場合に備え、CoC条項を設け、かつCoC条項により包括クロスライセンス契約を解約した場合にも自社実施権を確保する旨の対応は、前述の吸収合併と同じであるため本項ではその説明は省略する。

本項では、会社分割特有の問題として、汎用的な特許の取り扱いについて検討を行う。

一般に包括クロスライセンス契約は事業（又は製品）単位で当該事業に利用可能な特許を相互に許諾しあうライセンス契約であるが、汎用的な特許は、契約対象事業に限られず他の事業にも利用可能な場合がある。従って、汎用的な特許は会社分割の対象外事業に利用可能であることを理由に、包括クロスライセンス契約はB社に一般承継される一方、汎用的な特許はC社が継続保有する場合がある。

そこでA社は、一度包括クロスライセンス契約によって得られた実施権の維持義務をC社に課しておくことが望まれる。なお、実施権の維持義務を、対象特許を第三者に譲渡又は専用実施権を付与した場合の義務とする旨を規定する契約も存在するが、本事例の如く、クロスライセンス契約のみが承継され対象特許が移転されないケース、つまり、対象特許を第三者に譲渡しないケースについても維持義務の対象となるよう、契約書の起案に際しては注意が必要である。

なお、会社分割ではないが、近年、事業譲渡によって得られる対価を少なくしてでも特許権を継続して保有する事業再編が見受けられるため、併せて検討することが望ましい。

2) 承継会社B社の対応と契約戦略

B社は吸収分割前のデューデリジェンスを通じ、A社との包括クロスライセンス契約にCoC

条項が存在するか否かを確認することが重要である。CoC条項が存在し、C社から承継したX事業の実施ができなくなってしまう可能性がある場合には、C社との分割契約において、承継対象事業の実施の保証についてC社の責任において対応するよう責任の所在を明確にしておくことが賢明である。

また、CoC条項に基づきA社が包括クロスライセンス契約の解約を通知してきた場合に備え、A社に対して承継対象事業の実施の保証のための交渉材料となる自社保有の有力特許の抽出を検討しておく必要もある。B社がA社に対して有力特許を保有している場合には、強い立場でA社との当該事業の実施の保証のための交渉に臨むことが可能となるからである。

3) 分割会社C社の対応と契約戦略

C社は、ライセンス契約の対象事業であるX事業の事業再編時における価値向上を目的とし、X事業を切り出した場合には、A社に承継会社B社との間で新たなライセンス契約の締結義務を課しておくことが望ましい。かかる義務を獲得することにより、自社だけでなく承継会社B社もA社保有特許の実施権の獲得が可能となるからである。

しかし、A社からみれば、不測の第三者に実施権を許諾することとなるため、上記義務を課すことはかなりの困難を伴うと予想される。そこで、①（包括クロスライセンス契約において権利満了までの実施権を獲得していたとしても）第三者に与える実施権を有期限（例えば3年間）とする、②実施権の範囲を事業再編直前1年間における譲渡事業の売上規模に限定する等の譲歩案も併せて検討すべきであろう。

なお、新たなライセンス契約の締結義務を課す場合には、並行して自社に残すクロスライセンス契約をA社に解約されないための方策を採る必要があることは留意すべきである。

4. ライセンス契約の相手方が倒産に陥った場合

本章では、ライセンス契約の相手方の倒産の場合にどのような点に注意すべきか検討する。ライセンス契約の締結先には大小様々な企業が考えられるが、近年、中小・ベンチャー企業だけではなく、大手メーカーまで倒産に陥るケースが増えている。また、ライセンス契約の種類も様々で、国内だけではなく、世界各国の特許を対象としている例も多いだろう。このようなライセンス契約の相手方が倒産に陥りそうな場合のリスクと対応策について考察する。

4.1 倒産の事例設定

A社のライセンス契約の相手方、B-1社、B-2社、B-3社が倒産に陥りそうな事例を想定して検討を行う（図6）。

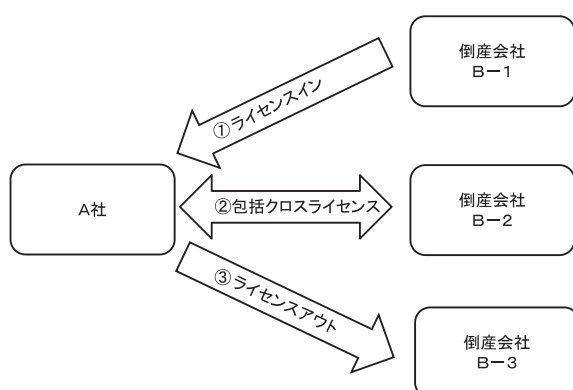


図6 ライセンス契約の相手方が倒産に陥った場合

A社はB-1社、B-2社、B-3社と、製品Xに関して下記ライセンス契約を締結している。B-1社、B-2社、B-3社はそれぞれ近年の業績が悪化、会社存続のため何らかの対策が必要な状況にあり、倒産手続きが開始される可能性も指摘されている。A社-B-1社、B-2社、B-3社間それぞれのライセンス契約は、いずれも全世界の特許を対象としており、それぞれ①B-1社保有の特定の特許権についてA社が製品Xを製造するた

めの実施権許諾を受けるライセンスイン契約、②B-2社とお互いの保有特許について製品Xの製造のために実施権を許諾し合う包括クロスライセンス契約、③A社保有の特定の特許権についてB-3社が製品Xを製造するための実施権を許諾するライセンスアウト契約である。A社は日本に所在する企業とし、①、②、③の契約もそれぞれ日本法を準拠法とするが、B-1社、B-2社、B-3社の所在地は、国内又は海外にある場合をそれぞれ想定、また、倒産手続きに至った場合も、再生型倒産と清算型倒産、それぞれの事例について検討する。

4.2 相手方の特許移転可能性と当然対抗

まず、事例のような業績悪化した企業は既存事業・資産の売却により事業集中と売却益確保を目指すケースが多く、ライセンス契約に関しても、対象事業自体が売却されたり、特許だけが売却されたりする例も多い。本事例でも、①及び②の契約で、B-1社、B-2社がライセンス対象特許を売却すると、当該対象特許を取得した第三者との間でA社の実施権について対抗力の問題が生ずる可能性がある。2.3節で検討してきた通り、当然対抗制度がある日本、米国、ドイツでは問題はなく、A社の実施権は保護されるであろう。しかし、フランス、イギリスでは悪意の第三者に対しては対抗できるとどまり、韓国では第三者対抗には依然として実施権登録が必要なことに注意すべきである。本来、このような国の特許の実施権は、登録を前提として、契約締結することが望ましい。しかし、そのような手当がなされていない場合、相手方の対象特許譲渡の可能性が高まった時点で現地弁護士に相談するなどして、対象特許所在国の第三者対抗要件を再確認し、当該国特許の重要性によっては実施権登録を検討すべきであろう。ライセンス契約を締結する際も、A社が実施権を登録する場合に備え、B-1社、B-2社に登

録協力義務を契約上で設けたり、予め登録に同意させておく等の手当も考えられる。しかしながら、②の包括ライセンスのように特許番号が特定されていない場合、登録が困難なことも予想される。そのような場合には、B-2社との契約上で、特許譲渡の場合に譲受人にもA社へのライセンスを引き受けさせたり、権利不主張とさせる等の手当しか残らないかもしれない。

4. 3 相手方事由に基づく解約等の可能性

倒産手続きの可能性が取沙汰される状態となると、③のようにB-3社がライセンシーであり、ロイヤルティ支払義務があるケースでは、B-3社の業績悪化等により、その義務の履行が滞る又は滞る虞が生ずることも考えられる。通常、ライセンス契約では、ライセンシーの支払い遅延の場合の遅延利息や、信用不安の場合の解約等を規定しているため、このようなケースでは契約規定を精査の上、契約違反条項や解約条項に則った処理を行ったり、事情変更など民法上の法理論に則った措置を取ったりすることも検討の余地があるだろう。

但し、このようなケースでライセンス契約を解約しようとする場合、留意しなければならないのが「倒産解除条項の有効性」に関する問題である。各国法制、状況、倒産類型による違いがあるものの、日本においても米国においても、倒産手続き開始自体を理由に契約を解約する条項については、無効とされる可能性がある。このような権利については、倒産法制に詳しい弁護士にも相談の上、行使を検討すべきであろう。

4. 4 倒産手続き開始とライセンス保護

次に、実際に倒産手続きが開始されるとどうなるのであろうか。倒産は、再生型手続（民事再生・会社更生・連邦倒産法第11章（Chapter 11）など）と清算型手続（破産など）があり⁹⁾、制度ごと国ごとに多少異なるが、手続開始とな

ると一部例外を除いて債権の個別行使はできなくなる。そのため、もしライセンス契約にオプション権など未行使の権利があった場合、弁護士等専門家と相談の上、後で否認される可能性のない範囲で、倒産手続き開始前に行使できれば良いかもしれない。

そして、破産、会社更生は管財人の主導、民事再生、Chapter 11では倒産者自身の主導で手続が進む。管財人等は債権者間の公平を図りながら、再生型では再建計画の策定、清算型では資産の換価・弁済を進め、債権者の立場としては手続きの進め方に公平性等の観点から問題があれば、管財人等や裁判所と協議し適切な対応を促すことになる。

では、倒産手続きが開始されるとライセンス契約はどのように扱われるのであろうか。こちらもライセンス形態により多少の例外はあると思われるが、日本や米国では双方未履行双務契約（Executory Contract）として扱われることが多い。そして、双方未履行双務契約は、管財人等が履行か解除を選択できる（破産法53条、連邦倒産法 § 365 (a)）。これをライセンス契約に当てはめると、事例ケース①及び②ではA社がB-1社、B-2社から受けている実施権が管財人等の判断次第で解除が可能となる。A社が製品Xを継続して製造していく上で不安定な状況と思われるが、ここでA社の権利を保護するのが倒産法上のライセンシー保護法制である。日本においては、ライセンス契約は破産法56条と平成23年に改正された特許法99条の規定により、管財人の裁量で解除できなくなり、一般の破産債権に優先して弁済される財団債権となる。また、米国でも連邦倒産法 § 365 (n) によれば、たとえ倒産者がライセンサーであるライセンス契約が管財人に拒絶された場合といえども、ライセンシーがロイヤルティを支払い続け、相殺権を放棄することを条件に、ライセンシーは実施権を確保できる。①及び②のケースでも、

B-1社、B-2社の所在地が日米のようなライセンス保護法制を持つ国であり当該国で倒産手続きが行われれば、A社のライセンスは確保される可能性が高いといえるであろう。

しかしながら、このようなライセンス保護法制は、ドイツ、フランス、中国など存在しない国も多い。このような国でライセンス契約の相手方の倒産手続きが行われた場合、管財人等によるライセンス契約の解除の可能性があるが、日本法を準拠法とした契約で日本特許の実施権が対象となっている場合、他国の管財人等の解除権が日本の特許法に基づく実施権にまで及ぶのか、という国際私法上の問題もある。

いずれにしろ、実際に倒産手続きが開始される前から、該当国の代理人の助言も得ながら、倒産に陥りそうな相手方所在地の倒産法制、重要なライセンス対象特許が存在する国の法制、契約準拠法が解釈に与える影響等を調査・検討し、対応を進めるのが望ましい。また、倒産手続きが開始される前でも後でも、相手方や管財人は、特許を含めた資産を売却したがっている可能性が高いことから、ライセンス対象特許を購入したい希望があれば、交渉を申し込んでも良いかもしれない。

5. おわりに

以上、本稿では、3つのケースについて、ライセンサー及びライセンシーの立場におけるライセンス契約の効果的な対応方法、ライセンス契約の締結段階において対応可能な手当てについて論じてきた。

ライセンス契約には、本稿で挙げた事例以外にも多くの契約形態があるため、全てのライセンス契約について、本稿で提案してきた対応方法が可能であるとは限らないが、知的財産権の契約実務を行う担当者が対応策を検討する際に役立つことができれば幸甚である。

注 記

- 1) 早稲田祐美子、飯塚卓也、小野寺良文「事業再編がライセンス契約に与える影響と検討の視点(上)」NBL, No.861, p.28 (2007)
- 2) 特許法第94条第1項「通常実施権は、第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)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、移転することができる。」
- 3) 早稲田祐美子、飯塚卓也、小野寺良文「事業再編がライセンス契約に与える影響と検討の視点(上)」NBL, No.861, p.30 (2007)
- 4) 磯田直也「通常実施権の当然対抗制度とライセンス契約の当然承継の有無」パテント, Vol.65, No.3 (2012)
- 5) *Keystone Type Foundry v. Fastpress Co.*, 272 F. 242 (2d Cir. 1921), 「産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会報告書」, p.2参照, (平成23年2月),
- 6) 飯田秀郷「会社分割による特許権等の承継を巡る諸問題」LES JAPAN NEWS, Vol.50, No.4, p.19 (2009)
- 7) 飯田秀郷「会社分割による特許権等の承継を巡る諸問題」LES JAPAN NEWS, Vol.50, No.4, p.21 (2009)
- 8) 早稲田祐美子・飯塚卓也・小野寺良文「事業再編がライセンス契約に与える影響と検討の視点(上)」NBL, No.861, p.20 (2007)
- 9) 伊藤眞『破産法・民事再生法』p.19 (有斐閣, 第2版, 2009)

参考文献

- ・平成21年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「ライセンス・特許を受ける権利に係る制度の在り方に関する調査研究報告書」平成22年3月
- ・「M&Aを成功に導く知的財産デューデリジェンスの実務」(中央経済社, 第2版, 2013)
- ・渡辺和昭「企業再編における特許権等の取扱いに関する調査研究報告書」p.3 (知的財産研究所, 2009)

(原稿受領日 2014年6月5日)