

## 特許売買におけるデューデリジェンスと契約の留意点

神 保 寛 子\*  
仁 木 覚 志\*\*

**抄 録** 近年、特許の流通が活発化しているが、第四次産業革命と呼ばれる技術革新に伴い、企業の保有する特許ポートフォリオの組み替えが行われることにより、このような傾向は更に継続するものと思われる。一方、売買の対象となる特許権を巡る権利・義務関係は、ライセンス契約や、技術の標準化により複雑化している。そこで、本稿では、複雑化する特許権を巡る権利・義務関係を踏まえ、特許売買に先立つデューデリジェンス及び特許譲渡契約において特に留意すべき点について考察を行う。

### 目 次

1. はじめに
2. デューデリジェンス
  2. 1 権利の帰属
  2. 2 権利の有効性
  2. 3 譲渡制限
  2. 4 担保権等の負担
  2. 5 ライセンス契約
  2. 6 FRAND義務
  2. 7 共有特許における留意点
  2. 8 その他の留意点
3. 特許譲渡契約
  3. 1 一般的な規定
  3. 2 損害賠償請求権の移転に関する規定
  3. 3 表明保証
  3. 4 特許権の譲受人の原告適格
4. おわりに

### 1. はじめに

近年、特に製造業において、不採算事業からの撤退や、工場を閉鎖し、外部への製造委託に切り替える、いわゆる水平分業化の動きが顕著である。

これに伴い、企業がその保有する特許ポートフォリオの組み替えを進めており、世界的に特

許の流通が活発化している。

特に、経営破綻したカナダのNotel Networks Corporationの特許権が2011年にApple, Microsoft, EMC, Research in Motion (RIM)等の企業連合により45億ドルという高額で落札されて以降、高値での特許の取引が継続した。

現在は高値での取引は一旦は沈静化したように見受けられるが、人工知能(AI)やIoT(Internet of Things)等の第四次産業革命とも呼ばれる技術革新が進行し、競争環境や市場のニーズが著しい規模と速度で変化している昨今の状況に鑑みれば、産業構造の変革に伴う特許の流通は引き続き活発に行われるものと思われる。

上記のような特許流通が活発化する以前は、特に日本国内においては、特許の売買取引において特許権を譲り受けようとする者は、特許権について簡易な法的調査や価値評価、すなわちデューデリジェンスを実施し、特許権の移転、対価の支払いとその他幾つかの一般的条項からなる数頁程度の特許譲渡契約を締結することが一般的であったように思われる。

\* 西村あさひ法律事務所 弁護士 Hiroko JIMBO

\*\* 西村あさひ法律事務所 弁護士 Satoshi NIKI

しかしながら、ある程度成熟した産業において利用されてきた特許権や、標準化が行われた技術領域に属する特許権には、後記のとおりライセンス契約等の様々な負担が付されていることが多く、平成23年特許法改正により導入された通常実施権の当然対抗制度の存在も相俟って、デューデリジェンスとその結果を特許譲渡契約に反映する必要性が高まったものと思われる。

そこで、本稿では特許権が売買される場合を想定して、デューデリジェンス及び特許譲渡契約における法的な留意点について述べる。なお、以下では原則として日本法について述べるが、特に重要と思われる点については、必要に応じて米国の法についても言及する。

なお、本稿は筆者ら個人の見解に基づくものであり、所属する組織の見解を示すものではない点にご留意いただきたい。

## 2. デューデリジェンス

### 2.1 権利の帰属

特許権を譲り渡そうとする者が正当な権利者が確認することが、特許権を譲り受けようとする者のデューデリジェンスにおける出発点である。

前記1のように特許流通が加速している現在においては、特許権が数度に渡って譲渡や事業再編によって承継されていることも稀ではない。

日本国においては、特許権の移転は一般承継の場合を除き、特許原簿に登録が行われることが効力発生要件とされており（特許法98条1項1号）、特許権を譲渡しようとしている者が正当な権利者であるか否かは、原則として特許原簿を確認することで足りる。

なお、日本国においては、独立行政法人工業所有権情報・研修館が提供する特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）において特許権の名義人を確認することができるが、J-PlatPat

に最新の情報が反映されるまで若干のタイムラグが存在するため、特に重要な特許権については特許原簿を取り寄せてその内容を確認する必要がある。

なお、上記のように特許原簿への登録が特許権の譲渡の効力発生要件とされている日本と異なり、米国においては、特許権の譲渡人と譲受人との間の譲渡契約の締結によって、特許権の譲渡の効力が発生し、米国特許商標庁への登録は第三者への対抗要件とされているに過ぎない（米国特許法261条）。

したがって、特許権を譲渡しようとしている者が米国特許商標庁による公開情報において権利者とされていない場合であっても、旧特許権者から特許権を譲り受けてその権利者となっている可能性もあるが、そのような場合は当該譲渡に基づく対抗要件の具備を速やかに行うよう求めるべきであろう。

### 2.2 権利の有効性

譲渡を受けようとする特許権について、新規性や進歩性の観点から、その有効性を再度検証することが理想的ではあるが、限られた時間の中で緻密な検討を行うことには限界があるように思われる。

実務上は、特許維持年金の納付状況や、無効審判等により有効性が争われていないか質問し、仮に特許を譲り渡そうとする者が既に先行技術との関連性等について検討済みであれば、それらの資料の開示を求め、その妥当性について検討をすることが現実的な対応であることが多いように思われる。

### 2.3 譲渡制限

日本国においては、特許権が共有されている場合は、特約がない限り、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ができないが（特許法73条1項）、特許権が共

有となっているか否かは、前記の特許原簿及びJ-PlatPatにおいて確認できる。

もっとも、特許権について譲渡制限が付される場合は、上記のような共有の場合に限らず、特許権を譲渡しようとする者が単独で保有するものであっても、その譲渡について第三者から制限が付されている場合が存在する<sup>1)</sup>。かかる制限はJ-PlatPatにおいて確認できないため、特許権を譲り受けようとする者は特許権を譲り渡そうとする者にかかる制限の存否について確認を求める必要があり、特許権を譲り渡そうとする者としても、当該制限を付した第三者から、後日、譲渡禁止特約違反に基づく債務不履行責任を追及されないためには、積極的に制限の有無について情報提供を行うべきと思われる。

また、このように譲渡が制限された特許権について特許権の譲渡を受けようとする場合は、同意権を有する第三者から同意を得る必要があるが、かかる同意を求めるにあたり、当該第三者から、特許権を譲り渡そうとする者との間の取り決めを遵守するように求められる場合がある。

例えば、特許権を保有する者は、それが共有であっても他の共有者等の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができることが原則であるが（特許法73条2項）、特許を譲り渡そうとする者と他の共有者との間で、相互の実施について制限が付されている場合や、本来共有者であれば無償で実施できるところ、共有相手方への対価支払い（大学と共有する特許権についてのいわゆる不実施補償料の支払いが典型である。）が義務付けられている場合が存在する。

したがって、特許権を譲り受けようとする者は、特許権に付された譲渡制限のみならず、かかる制限を付した第三者と特許権を譲り渡そうとする者との間の契約関係についても開示を求め、検討する必要がある。

## 2. 4 担保権等の負担

日本国において特許権を担保の目的とする場合、質権（特許法95条）、譲渡担保権又は買戻特約付売買等の方式によることができ、特許権について質権が設定されているか否かは、特許原簿及びJ-PlatPatにおいて確認することができる。

もっとも、日本国内においては、少なくとも米国ほどには特許流通マーケットが成熟しておらず、それ故に特許の客観的評価基準が確立していないこと等を理由として、特許権という切り口から事業価値が評価されることはあっても、特許権そのものの価値が評価され、それを担保とした資金調達はまだ低調である<sup>2)</sup>。このこともあって日本国内の特許売買におけるデューデリジェンスにおいて担保権については特に意識されてこなかったように思われる。

これに対して米国においては、特許流通のマーケットが成熟していることと相俟って特許権をはじめとした知的財産権を担保とした資金調達が頻繁に行われ<sup>3)</sup>、M&Aを経験した会社においては、M&Aの過程でその保有する知的財産権全体にLBO（Leveraged Buyout）ローンが設定されていることも稀ではない。また、中国・シンガポールにおいても国家的な取り組みとして特許権を担保とした融資が行われている<sup>4)</sup>。従って、特許権に対する担保権の設定の有無についても、デューデリジェンスの中で確認することが必要であり、設定されていた場合は、譲渡人をして当該担保権を解除させたうえで特許権を譲り受けることが望ましい。

## 2. 5 ライセンス契約

従来は、通常実施権が許諾された特許権が譲渡された場合、通常実施権者は、特許権の譲受人に対して通常実施権を対抗するためには登録が必要とされていたが（平成23年改正前特許法

99条)、平成23年特許法改正により、通常実施権の登録制度が廃止されるとともに、「通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する」(特許法99条<sup>5)</sup>)とされ、いわゆる当然対抗制度が導入された。

当然対抗制度の導入により、通常実施権者は、通常実施権の範囲において、特許権の譲受人から差止請求権及び損害賠償請求権を行使されない地位を主張しうることになる。なお、当然対抗制度は、平成23年特許法改正の施行日である平成24年4月1日より前に通常実施権が許諾されていたれば、施行日以降に特許権が譲渡された場合に適用される<sup>6)</sup>ことに留意が必要である。

このような当然対抗制度の導入により、ライセンス契約の対象とされた特許権が、自ら特許権を実施せず、もっぱら事業会社に対する権利行使による利益を追求するパテント・トロール等の特許不実施主体(NPE: Non-Practicing Entity)に、既存のライセンス契約に基づく許諾義務の負担なく譲渡されることによって、NPEから権利行使されることについての産業界からの懸念については一応の解決をみた。

もっとも、当然対抗制度の導入によっても、実務上残された課題は多い。また、当然対抗制度は、公示によって取引の安全を図ることの重大な例外であり、特許権の譲受人の立場からすれば、予期せぬ通常実施権者からの対抗により、事業の競争力が減殺される、当初目論んでいたライセンス収入が得られない等の事態が想定され、かかる事態を回避するためには、特許権に関するデューデリジェンスの必要性が従前より高まったものと思われる。

そこで以下では、当然対抗制度の導入によっても残された課題と、それを踏まえたデューデリジェンスにおける留意点について言及する。

### (1) 当然対抗制度の残された課題

特許法は前記のとおり、通常実施権は、その発生後にその特許権を取得した者に対しても、その効力を有すると規定するに留まり、特許権の譲渡人(旧特許権者)と通常実施権者との間のライセンス契約における旧特許権者の地位が、特許権の譲受人(新特許権者)に当然に承継されるか否かという論点についての帰結は明らかにされていない。立法担当者も「通常実施権者と特許権の譲渡人との間のライセンス契約関係が通常実施権者と特許権の譲受人(第三者)との間に承継されるか否かについては、個々の事案に応じて判断されることが望ましい」と述べるに留まる<sup>7)</sup>。

上記論点については、本稿執筆時点においては裁判例は不見当であるが、学説は、(i)不動産賃貸借契約における賃貸人の地位の移転に関する問題と同様に考え、ライセンス契約に特約なき限り、原則としてライセンス契約の承継を認めるべきとする立場(当然承継説)<sup>8)</sup>、(ii)ライセンス契約は当然には承継されないとする立場<sup>9)</sup>、(iii)両者の折衷的な立場<sup>10)</sup>が存在する。

もっとも、例えば、譲渡対象となる特許権のみがライセンス契約の対象とされ、当該契約が当該特許権に基づき差止請求及び損害賠償請求を行わない旧特許権者の義務と、通常実施権者の実施料支払義務に限定されるような単純な契約の場合は、新特許権者は実施料の受け取りを望むであろうし、通常実施権者としても通常実施権を新特許権者に対抗できる以上、ライセンス契約の承継を否定すべき理由はないように思われる。

他方で、ライセンス契約が、特許番号等で対象となる特許権を特定しない包括的なライセンス契約である場合や、特許権のみならず旧特許権者しかなしえないノウハウの提供等を含む契約である場合は事情が異なる。前者については新特許権者としては、自らが保有する特許権に

についても通常実施権者に対する包括ライセンスの対象とされる契約の承継は望まないことが多いと思われ、後者については通常実施権者としては、ライセンス契約が新特許権者に承継されると契約の目的を達成できないことになる。

このように、旧特許権者、新特許権者及び通常実施権者の利害関係は、ライセンス契約の内容により様々であり、前記の何れかの学説によって一義的に定められるものではなく、結局のところ、立法担当者が指摘するように個々の事案に応じて判断するほかないものと思われる。

なお、特許法99条が「通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する」とし、あくまでも「通常実施権」を対象としていることには留意が必要である。

すなわち、実務上、ライセンス契約において実施権を許諾した相手方に対してのみ実施権を許諾し、その他の者に対しては許諾を行わない旨の特約付きのいわゆる独占的通常実施権が許諾されることがあるが、通常実施権の範囲を超えて、かかる独占権までも特許権の譲受人に対抗できるか、という問題がある。

この点については、特許法99条に基づき特許権の譲受人に対して対抗できるのは、特許法に定められた「通常実施権」の範囲であり、上記のような独占的通常実施権に基づく独占権はその範囲外と解すべきであろう。

かかる独占権は、あくまでもライセンス契約において創出される権利義務関係であって、かかる特約の効果が特許権の譲渡人に対して対抗できるか否かは、前記のライセンス契約が特許権の譲受人に当然に承継されるか否かという論点の結論に影響を受けるものと思われる<sup>11)</sup>。

もっとも、当該論点については、前記のとおり、未だ学説上通説と呼べるものがなく、特許権の譲受人としては、ライセンス契約上の地位

を承継し、当該ライセンス契約の相手方以外の第三者に対しては実施許諾ができなくなる可能性があることも念頭に、特許権の譲り受けの可否を検討すべきであろう。

## (2) デューデリジェンスにおける留意点

前記(1)のとおり、ライセンス契約の契約上の地位が特許権の譲受人に承継されるか否かについては、未だ裁判例が存在せず、学説上も様々に議論されており、当然承継説が採用されライセンス契約の契約上の地位を特許権の譲受人が承継すると判断される可能性も否定できないものと思われる。

このような観点から、特許権を譲り受けようとする者は、デューデリジェンスにおいて、ライセンス契約の存否及びその内容について、慎重に確認を行わなければならない。

他方で、ライセンス契約には、契約の内容のみならず、契約の存在をも守秘義務の対象とする広範な秘密保持規定が存在することが多く、当該規定の存在を理由に特許権の譲渡人からライセンス契約の詳細な情報の開示を拒絶される可能性も存在する。

このような場合は、特許権を譲り受けようとする者としては、例えば、ライセンス契約の開示を求めないとしても、例えば、特許権の譲受後に権利行使を想定している相手方を広範に列挙したリスト（以下、譲受人にとっては権利行使できないライセンス契約の相手方を列挙したいわばブラック・リストに対する用語として、「ホワイト・リスト」という。）を特許権を譲渡しようとする者に提示し、列挙した者に対しては譲り受けた特許権に基づく権利行使が可能であるか確認を求め、その結果を後記3.3の表明保証に反映する等の対応が必要となる。

他方、特許権の譲渡人としても、上記のようなホワイト・リスト方式による表明保証を行う場合には、権利消尽の効果も考慮し、慎重な検

討が必要となる。

すなわち、例えば、特許権の譲渡人が特定の部品メーカーにライセンス契約に基づき実施許諾を行っている場合において、当該部品メーカーから部品を購入し、完成品に組み込んだ完成品メーカーに対しては、特許権の譲渡人は、特許権の消尽の効果として権利行使を行うことができない。一方、特許権が譲渡された場合にライセンス契約が承継されるとの学説の立場をとれば、消尽の効果も特許権の譲受人と完成品メーカーとの関係で生じると思われるが、ライセンス契約は当然には承継されないとの学説の立場をとった場合は異なる結論となる余地もあるのではないかと思われる。この点については、学説においても未だ十分な議論が行われておらず、予測可能性があるとは言い難い状況にある。

したがって、特許権の譲渡人としては、前記ホワイト・リストに、商流上ライセンス契約の相手方の下流に位置するものが含まれる場合は、表明保証の対象から除外するか否か慎重な検討が必要となるものと思われる。

なお、特許譲渡契約の準拠法が日本国法とされている場合であっても、ライセンス契約に基づき相手方に対して許諾される特許権に日本国の特許以外の特許権が含まれる場合には、当該特許権について許諾された通常実施権を特許権の譲受人に対抗できるか否かという問題については、日本国の特許法99条が適用されないことには留意が必要である。

すなわち、特許譲渡契約のような知的財産権に関する契約について、契約準拠法と知的財産権の準拠法との関係が問題になる場合においては、この2つの準拠法の間を物権変動に関する原因行為の準拠法と物権行為の準拠法に類似する関係にあるものとみて、原則として、債権的側面については契約準拠法が、物権的側面については知的財産権の準拠法が適用されるとする<sup>12)</sup>。

この通説的な立場によれば、譲渡された特許権の第三者に対する排他的効力の有無に関する通常実施権の対抗問題は、特許権の登録国の法律により規律されることになる。

例えば、米国においては、特許法に明文規定は存在しないが、判例によりライセンス契約において実施許諾の対象となっている特許権の譲受人は、当該ライセンス契約に基づく制約付きで特許権を譲り受けるものとされ、特許権の譲受人は、ライセンス契約について、自らのリスク負担で調査しなければならないとされており<sup>13)</sup>、日本国と同様の当然対抗制度が採用されているが、この点に関する各国の法制は様々である。

## 2. 6 FRAND義務

スマートフォン等に関する情報通信技術や、DVD等に関する画像圧縮等のAV技術は、機器相互の互換性を担保することが技術の普及を促進するために重要であり、標準化組織によって技術標準が策定されるケースが多く存在する。このような場合において標準化団体は、そのIPRポリシーに従って、その加盟会員が技術標準を実現するために必須の特許権を保有している場合は、その特許権について開示を求め、第三者に対して「公正、合理的かつ非差別的な条件」(fair, reasonable and non-discriminatory terms and conditions)で許諾する用意がある旨の宣言(いわゆる「FRAND<sup>14)</sup>宣言」)を行うことを求めるのが通常である。

これは、技術標準に関して必須特許が存在する場合において、技術標準に準拠した製品に対して必須特許に基づき差止請求又は損害賠償請求が行われると、事業者は製品の販売を中止せざるを得なくなるか、多額のロイヤルティを支払わざるを得なくなり(いわゆるホールドアップ問題)、結果的に当該技術標準の普及が阻害されることを回避するためのものである。

この点、FRAND宣言が行われた必須特許を

譲り受けた場合に、譲受人が当該必須特許に基づく差止請求及び損害賠償請求を行うことが制限されるかが問題となる。

なお、FRAND宣言にかかる技術標準につき、既にパテント・プールが設立されており、第三者が当該パテント・プールを通じて通常実施許諾権の許諾を受けている場合は、前記2.5で述べたライセンス契約の対抗問題となる。本項における検討の対象としているのは、未だパテント・プールを通じて実施許諾が行われていない必須特許である点に留意いただきたい。

前記のようなFRAND宣言の法的性質には従来から議論があったが、ETSI (European Telecommunications Standards Institute) 等が設立した第3世代移動通信システム (3G) の標準化を目的とする団体である3GPPが策定した通信規格であるUMTS (Universal Mobile Telecommunication System) 規格に関し、FRAND宣言に基づくライセンス契約が成立しているか否か、規格必須特許に基づく権利行使が認められるか等が、サムスンとアップルの間で争われた<sup>15)</sup>。

この点に関しては、多くの評釈が既に公刊されているため<sup>16)</sup>、ここでは詳細には触れないが、知財高裁大合議判決においては、FRAND宣言に基づいてライセンス契約が成立しているか否かについては、ETSIのIPRポリシーがフランス法を準拠法としていることから、法の適用に関する通則法7条により、フランス法が準拠法となるとしたうえで、本件のFRAND宣言は「取消不能なライセンスを許諾する用意がある」(prepared to grant irrevocable licenses) とするのみで、宣言者の側で更なる行為がされることを前提とする文言となっており、文言上確定的なライセンスの許諾とはされていないこと、ライセンス料率が具体的に定められておらず、ライセンスの地理的範囲や期間等も定まっていないこと等を理由に、フランス法に基づく申込

みとはいえないとしてライセンス契約の成立を否定した。

そのうえで、知財高裁は、差止請求及び損害賠償請求の一部について、交渉の経緯に鑑みて権利濫用として認められないと判示した。

このように、少なくとも上記裁判例は、サムスンとアップルの間にライセンス契約の成立を認めなかったが、IPRポリシーの準拠法や、IPRポリシーの具体的な記載内容によっては、上記裁判例と同様の判断枠組みをとったとしても結論が分かれうるものと思われる、特許権者と第三者との間にライセンス契約が成立し、その契約上の地位を特許権の譲受人が前記2.5のとおり承継すると解される余地があり、更にはライセンス契約が成立しないまでも、特許権者と相手方との間の交渉の経緯によっては、損害賠償請求及び差止請求が制限されうる点には留意が必要である。

なお、FRAND宣言を定めるIPRポリシーの典型例として、国際標準化機構 (ISO : International Organization for Standardization)、国際電気標準会議 (IEC : International Electrotechnical Commission) 及び国際電気通信連合 (ITU : International Telecommunication Union) によって共同で策定されたISO/IEC/ITU共通パテントポリシー<sup>17)</sup> が存在する。本共通パテントポリシーは、1999年にITUにより策定され、2007年にISO及びIECのパテントポリシーと統合された後、数度の改訂を経ているが<sup>18)</sup>、2015年6月にFRAND義務の移転に関する改訂が行われた。

すなわち、2015年6月以前の共通パテントポリシーにおいても、FRAND宣言の行われた特許を譲渡する者は、FRAND宣言に基づく義務が生じていることを譲受人に知らせる努力をしなければならず、FRAND宣言にかかる特許を特定できる場合は、FRAND宣言により拘束されることを譲受人に同意させる必要はあることが規定されていた。

2015年6月の改訂では更に踏み込んで、共通パテントポリシーに基づくFRAND宣言は、特許権の全ての承継者を拘束し、FRAND宣言を行った特許権者は譲渡契約に適切な規定を含める必要があることが明記されるに至った<sup>19)</sup>。

また、前記のとおり、従来は機器相互の互換性を確保する必要性のある情報通信技術や、AV技術において技術標準が策定されることが一般的であったが、事例は多くはないものの、医療・バイオ分野においてパテント・プールが形成された例もあり<sup>20)</sup>、環境関連技術についてもパテント・プール化の動きが拡大する可能性も指摘されている<sup>21)</sup>。

本稿の射程からはやや外れるが、現在は、経済活動を妨げる国境の壁が低くなり、いかに優れた製品やサービスを提供したとしても、それが国際標準に合致していなければ市場を獲得できない時代（いわば国際標準を制する者が市場を制する時代）であり、上記のような国際標準化の動向は常に注視すべきであろう。

## 2.7 共有特許における留意点

共有となっている特許権を譲り受けた後に、特許権の譲受人の共有相手方により、特許発明を実施した製品が第三者に譲渡された場合、特許権の譲受人から当該第三者に権利行使できるかという点が問題となる。

この点については、前記2.3に記載のとおり、特許権が共有となっている場合は、特約なき限り、共有者は他の共有者等の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができ（特許法73条2項）、特許権の対象は無体の情報であるため、量的な限界が観念できないことから、自己の持分に関係なく量的な制限なしに実施しうる<sup>22)</sup>。

このことから、特許権を単独で保有している場合と同様にいわゆる消尽（用尽）理論があてはまり、特許権の譲受人は、共有相手方から特許発明を実施した製品を購入した第三者に対

し、共有特許権に基づき権利行使はできなくなるものと解すべきであろう。

一般には、特許権を譲り受けようとするときに、共有特許権の共有相手方のサプライ・チェーンまで確認することは極めて困難と思われるが、特に事業会社と共有されている特許権を譲り受ける場合には、上記のようなリスクが存在することを認識したうえで譲り受けの可否を検討することが望ましいものと思われる。

## 2.8 その他の留意点

その他に特許権の譲受人による権利行使に制約を与えうるものとして、米国における情報開示義務が存在する。

米国特許の出願人は、特許出願時に米国特許商標庁に対してクレーム記載の発明に関連する自らが知った先行技術文献情報を情報開示陳述書（IDS：Information Disclosure Statement）によって審査官に開示する義務を負っている（米国特許法施行規則1.56条、1.97条）。

かかる情報開示義務に違反した場合は、仮に特許権が付与されていたとしても、不公正な行為（unequitable conduct）又はフロード（fraud）として、その権利行使が認められないこととなり、米国の特許侵害訴訟においては被告の防御方法として頻繁に用いられる。

したがって、特許権者から米国特許を譲り受けようとする者は、デューデリジェンスにおいて、前記2.2の権利の有効性のみならず、権利行使可能性に影響を及ぼすものとして、出願時の情報提供義務が適切に果たされたか確認することが望ましい。

## 3. 特許譲渡契約

前記1のとおり、日本国内の特許権の取引に関しては、特許譲渡契約は、特許権の移転、対価の支払いとその他幾つかの一般的条項からなる数頁程度のものである場合が多く、表明保証



等の詳細な規定が設けられることは多くないが、特許権を巡る権利義務関係が複雑化している状況に鑑みると、特許譲渡契約は、前記2のデューデリジェンスの結果を正確に反映したより詳細なものであるべきと思われる。

### 3. 1 一般的な規定

日本国においては、前記のとおり、特許権の譲渡は特許原簿に登録が行われることが効力発生要件とされ（特許法98条1項1号）、出願後の特許を受ける権利の譲渡は、特許庁長官への出願人の名義変更の届出が効力発生要件とされているため（同法34条1項及び4項）、特許権の譲渡人に対して、移転登録手続や名義変更の届出手続に必要な書面の交付を義務付ける必要がある。

もっとも、特許庁への特許権の譲渡に関する登録に際し必要となる書面は各国において様々であり、特許庁に対して提出する書面について公証や領事館における認証が必要な国もある。したがって、特許譲渡契約において特許権の移転登録に必要な書面について不用意に特定すると、特許権の譲受人が思わぬ不利益を被る可能性があり、この点については十分な留意が必要である。

また、日本国においては、特許権の移転登録の申請後、申請に不備がなければ、原則として10日以内に特許原簿に登録が行われる。

もっとも、この点についても各国において様々であり、特許庁の登録に相当な期間を要する国も存在する。このような国で、特許維持年金の納付や、出願中の特許について拒絶理由通知が発せられた場合の応答等の手続を特許権の名義人として登録された者しか行えないときは、特許権の譲受人は特許庁に譲渡の登録が行われるまではかかる手続を行えないことになる。

したがって、特許権の譲受人は、想定しない特許権の失効等を避けるために、特許譲渡契約

において、特許権の譲渡人に対して、上記手続きに関して協力する義務を課すことが必要である。

なお、前記のように特許原簿への登録が特許権の譲渡の効力発生要件とされている日本と異なり、米国においては、特許権の譲渡人と譲受人との間の譲渡契約の締結によって、特許権の譲渡の効力が発生する。

もっとも、これは特許権の譲受人において特許庁に対する手続を行わなくてもよいことを意味するものではなく、譲り受けた特許権が、旧特許権者により第三者に二重に譲渡された場合には、当該第三者に対抗するためには譲渡日から3ヶ月以内又は後の譲渡の前までに米国特許商標庁に譲渡の登録をする必要がある点には留意が必要である（米国特許法261条）。

### 3. 2 損害賠償請求権の移転に関する規定

特許権が譲渡される前に発生した損害賠償請求権は、あくまでも特許権とは独立した権利である以上、特許権が譲渡された場合であっても当然には特許権の譲受人には移転しない。特許権の譲受人が過去に発生した損害賠償請求権を譲り受けるには、特許権の譲渡人との間で損害賠償請求権をも譲り受けることに合意する必要があるが、債務者たる特許権の侵害者に対して賠償請求権の移転を対抗するためには、(i) 特許権の譲渡人から侵害者に対する通知、又は(ii) 侵害者の承認が必要となる（民法467条1項）。

実際に特許権者から譲渡を受けた過去の損害賠償請求権に基づき、侵害者に対して損害賠償請求訴訟を提起する場合において、特許法102条1項又は2項の推定を受けようとする場合は、特許権の譲渡人に協力が必須であり、当該訴訟における立証に協力すべき義務を譲渡人に課すことが必要と考えられる。

また、侵害者に対する訴訟提起を想定していない場合であっても、侵害者とのライセンス契

約交渉において、侵害者が、特許権の譲渡前を含むライセンス契約締結前の侵害行為について免責を求めてくることは想定されるため、かかる要求を受けた場合に損害賠償請求権の帰趨が争われないように、特許権の譲渡人に上記の侵害者に対する損害賠償請求権の譲渡に関する通知を義務付けておくことは必要であろう。

なお、特許権が譲渡された場合に、既に発生している損害賠償請求権が当然には特許権の譲受人に移転しないことは米国においても同様であり、特許権の譲渡によって損害賠償請求権の移転を推定することはできないものとされている<sup>23)</sup>。

### 3. 3 表明保証

日本国内における特許権の売買取引において、特許権の譲渡人や、譲渡の対象となる特許権について詳細な表明保証規定が設けられるケースは多くはないが、かかる規定が設けられる場合は、(i) 特許権の譲渡人が適法に設立され有効に存在する会社であって、契約を締結する権限を有することや、(ii) 特許譲渡契約の履行が定款、契約等の違反にならないこと等の一般的な規定に続き、特許権に特有の表明保証規定が設けられることが多い。

特許権に特有の表明保証規定としては、(iii) 特許権の帰属、すなわち特許権の譲渡人が正当に特許権を保有していることに関する規定、(iv) 特許権の有効性に関する規定、(v) 特許権に関するライセンス契約等の負担に関する規定を設けることが考えられる。

(iii) 特許権の帰属に関する規定については、特許権の譲渡人としてもこれを拒む理由はなく、前記2. 1のとおり、特に米国のように譲渡契約の締結のみで当事者間では特許権の移転の効力が発生する法制を採用している国においては、特許庁による公開情報が正当な権利者を表示していない可能性もあるため、特許権の譲受人と

しては、特許譲渡契約に必ず規定すべきものといえよう。

(iv) 特許権の有効性に関する規定については、かかる規定を設ければ、特許権の譲受人の保護として相当に手厚いことは論を俟たないが、特許権の譲渡人が特許権が将来に渡って有効に存続し続けることを見通すことは極めて困難であり、特許譲渡契約にかかる規定を設けることについては、譲渡人から強く難色を示されるのが一般的である。

もっとも、例えば表明保証の時点の特許譲渡契約の締結時とし、当該時点で、譲渡人が特許権の特許料の納付等のその維持に必要な手続きを履践していることや、無効審判等の手続きが係属しておらず、第三者から権利の有効性や帰属を争う旨の通知を受領していないことに限定すれば、譲渡人としても受け入れやすく、さらに「譲渡人の知る限りにおいて」との限定を付したうえで特許権の無効理由の不存在についても表明保証を行うように求めることも考えられる。

なお、特許権の有効性に限定した表明保証責任を規定すると、前記2. 8のように特許権の有効性自体は影響を受けないが、その執行可能性について制限を受ける事由を捕捉できなくなる点には留意が必要である。

また、(v) 特許権に関するライセンス契約等の負担に関する規定については、前記2. 5のとおり、譲受人による特許権の行使に対する重大な制約となりうることから、既存のライセンス契約を列挙し(独占・非独占的实施許諾の別等、実施許諾の性質及び範囲を明記することが望ましい。)、それ以外にライセンス契約が存在しないことの表明保証を求めるか、特定の第三者を列挙し、それらの者に対しては実施許諾を行っていないことの表明保証を求める等の方法が様々な存在するが、いずれかの方法によって譲渡人に表明保証を求めることが望ましい。

なお、表明保証を求める際に、その時点につ

いては留意が必要である。すなわち、例えば、特許権の譲渡の効力発生要件が特許庁における登録の完了とされており、登録までに相当の期間を要することが見込まれる国の特許権を譲り受ける場合は、特許譲渡契約の締結日から特許権の譲渡の効力発生日までの間に、譲渡人において第三者との間で新たなライセンス契約が締結される可能性が否定できない。

したがって、上記のような場合は、特許権に関するライセンス契約等の負担に関する表明保証を契約締結時点ではなく、特許権の譲渡の効力発生の直前時点とするか、明示的に譲渡人に対して、譲渡の対象となった特許権について第三者に対する実施許諾を禁じる旨を規定することが望ましい。

### 3. 4 特許権の譲受人の原告適格

特許権が譲渡される場合に、譲受人による特許権の権利行使に関して、様々な制限が付される場合がある。

例えば、特許権の譲渡人がその事業の競争力を維持するために、特定の第三者に対する実施許諾権限を留保したり、一定の事業領域に属する企業に対しては、特許権の譲受人が実施許諾を行うことを譲渡人の事前承諾に係らしめるケースが存在する。

また、近年、自社の保有する特許権がNPEに再譲渡されることによるレピュテーションリスク（風評リスク）を懸念して、譲受人による再譲渡先を限定したり、再譲渡には譲渡人の事前同意を要する旨を規定するケースも存在する。

日本においては特許権の移転は、特許登録原簿への登録により効力が発生するとされ、譲渡の効力が発生すると譲受人に特許侵害訴訟の原告適格が認められることになるが、特許譲渡契約の締結により特許権の移転の効力が発生するとされている米国においては、このように譲受人による権利行使に様々な制限が付されるケー

スにおいて、譲受人による特許侵害訴訟の提起に際し、譲受人に原告適格（Standing）が認められるかが問題となる。

米国においては、特許の侵害訴訟は特許権について法的な名義を有する当事者によって提起されなければならないが、特許権の譲受人に原告適格が認められるか否かは、特許譲渡契約において、譲渡の対象となった特許権について、「全ての実質的な権利（all substantial rights）」が譲受人に移転しているか否かにより判断されることになる<sup>24)</sup>。詳細な要件については、既に『米国特許判例に基づく特許譲渡契約の留意点－適法な特許権譲渡と当事者適格の検討を中心に－』（知財管理 Vol.65 No.7）において詳細に分析されており、本稿では触れないが、特許譲渡契約において特許権を移転する旨が明記されている場合であっても、譲受人における権利行使に広範な制限が付されている場合は、特許侵害訴訟において譲受人の原告適格が否定される可能性があるため、特に留意が必要である。

## 4. おわりに

本稿においては、特許売買におけるデューデリジェンス及び特許譲渡契約における留意点について述べてきた。

特許売買における留意点は、日本国内の取引に限っても本稿で指摘した点に限らず、また外国で登録された特許権の売買取引や外国企業との取引について生じる論点も少なくないが、本稿が特許の売買を行う際の担当者の検討の一助となれば幸いである。

### 注 記

- 1) 例えば、国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合研究機構（NEDO）の定める業務委託契約標準契約書31条3項4号に定められる取扱いが存在する。

<http://www.nedo.go.jp/content/100862496.pdf>

- 2) 日本においても日本政策投資銀行（DBJ）が先行して知的財産権担保融資を制度化しこれに取り組んできたが、現時点においては積極的に取り組んでいる様子は見られない。『知財を活用した資金調達』知財管理 Vol.66 No.4, 397頁
  - 3) 『米国を中心とした知的財産権活用による金銭獲得アプローチ』知財管理 Vol.66 No.4, 419頁
  - 4) 前掲注2)
  - 5) 登録前の特許について許諾される仮通常実施権については特許法34条の5。
  - 6) 新特許法80条1項及び99条の規定は、この法律の施行の際現に存する通常実施権にも適用する（改正附則2条11項）。
  - 7) 産業構造審議会知的財産政策部会平成23年2月「特許制度に関する法制的な課題について」4頁参照。
  - 8) 中山信弘・小泉直樹編（林いずみ執筆部分）『新・注解特許法（上）』青林書院，2011年，1378頁
  - 9) 飯田圭「当然対抗制度」ジュリスト1436号，2012，56頁。飯塚卓也「当然対抗制度」ジュリスト1437号，2012，77頁
  - 10) 茶園茂樹「通常実施権の対抗要件制度について」特許研究51号，2011，6頁
  - 11) 中山信弘・齊藤博・飯村敏明編（松田俊治執筆部分）『牧野利秋先生傘寿記念論文集 知的財産法 法理と提言』青林書院，2013年，753頁
  - 12) 木棚照一『国際知的財産法』日本評論社，2009年，455頁
  - 13) Keystone Type Foundry v. Fastpress Co., 272 F. 242 (2d Cir. 1921)
  - 14) RANDとの用語が用いられる場合もあるが、FRANDとRANDは同義であって、違いは言葉上の問題に過ぎないことが世界電気通信標準化協力機構（Global Standards Collaborations）において確認されており（和久井理子『技術標準をめぐる法システム－企業間協力と競争，独禁法と特許法の交錯』商事法務，2010年，262頁，本稿においては，FRANDを統一的に用いている。
  - 15) 知財高判平成26・5・16判タ1402号166頁
  - 16) 小泉直樹・田村善之編（山神清和執筆部分）『中山信弘先生 古稀記念論文集 はばたき－21世紀の知的財産法』弘文堂，2015年，394頁
  - 17) 正式名称はCommon Patent Policy for ITU-T/ITU-R/ISO/IECである。
  - 18) ITUのウェブサイト（<http://www.itu.int/en/ITU-T/ipr/Pages/revpatent.aspx>）参照。
  - 19) Guidelines for Implementation of the Common Patent Policy for ITU-T/ITU-R/ISO/IEC (26/06/2015)  
[https://www.itu.int/dms\\_pub/itu-t/oth/04/04/T04040000010004PDFE.pdf](https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/04/04/T04040000010004PDFE.pdf)  
特にANNEX 2のAssignment/transfer of Patent rightsの項を参照されたい。
  - 20) HIV治療薬を途上国に安価に提供するため，2010年に国際医薬品購入ファシリテイ（UNITAID）はMedicines Patent Poolを立ち上げた。  
<http://www.medicinespatentpool.org/>
  - 21) 加藤亘著『パテントプール概説改訂版 技術標準と知的財産問題の解決策を中心として』発明協会，2009年，187頁
  - 22) 中山信弘『特許法〔第3版〕』弘文堂，2016年，311頁
  - 23) Archnid, Inc. v. Merit industries, Inc., 939 F.2d 1574 (Fed. Cir. 1982)
  - 24) Propat Int'l Corp. v. Rpost, Inc. 473 F.3d 1187, 1193 (Fed. Cir. 2007)
- (URL参照日は全て2017年6月9日)
- (原稿受領日 2017年6月9日)