

特許実施権許諾条項のドラフティングに関する一考察

会員 浅井 敏雄

目次

1. 始めに
 2. 実施権許諾条項の要素
 3. 実施権の被許諾者（ライセンサー）
 4. 許諾対象発明、許諾対象特許権
 5. 成立済み特許の特定
 6. 申請済み特許出願の特定
 7. 特許出願中の発明の定義
 8. 許諾対象発明を技術分野や許諾対象製品等で特定する例
 9. 許諾対象製品
 10. 許諾対象国又は地域
 11. 許諾対象行為
 12. 再許諾権の有無
 13. 許諾権利の種類
 14. 過去における侵害行為についての免責
 15. 「実施権を許諾する」の意味
-

1. 始めに

特許ライセンス契約⁽¹⁾とは、一言で言えば、特許権者や専用実施権者が第三者に特許発明の実施を一定の条件のもとで許諾する契約である。従って、特許ライセンスの対象となる特許権、発明、実施行為、実施条件等、ライセンス内容自体を規定する実施権許諾条項は、特許ライセンス契約における最も重要な条項の一つである。本稿では、(和文の)特許ライセンス契約における実施権許諾条項（及び同条項に用いられる用語の定義条項）のドラフティングについて考察する。

2. 実施権許諾条項の要素

実施権許諾条項は、通常、「実施権の許諾」、「実施権の範囲」等の標題の下に、以下の例文1のように規定される（なお、本稿では、ライセンサーを「甲」、ライセンシーを「乙」とする）。

[例文1：一般的な実施権許諾条項]

第1条（実施権の許諾）

甲は、乙に対し、「許諾対象特許権」に基づき、「許諾対象発明」の技術的範囲に属する「許諾対象製品」⁽²⁾を「許諾対象地域」内において使用、製造及び販売する、譲渡及び再許諾不能かつ非独占的な実施権を許諾する。

例文1から理解されるように、実施権許諾条項は、通常、以下のような要素から成る。

- 1) 実施権の被許諾者（ライセンサー）
 - 2) 許諾対象特許権
 - 3) 許諾対象発明
 - 4) 許諾対象製品（許諾対象発明を使用して製造、販売できる製品等）
 - 5) 許諾対象地域（製造、販売等が可能な国又は地域）
 - 6) 許諾対象行為（自己使用に限るか、製造、販売等の権利を含むか等）
 - 7) 再許諾権の有無
 - 8) 許諾権利の種類（独占的権利か、非独占的権利か等）
- 以下、これら各要素毎にその定義条項や実施権許諾条項を検討する。

3. 実施権の被許諾者（ライセンサー）

ライセンサーが一つの企業である場合は、例えば「乙」と表現すればそれで足りる。しかし、特許ライセンス契約では、以下の例文2のように親会社に加え子会社もライセンサーとする場合がある。この場合は、後記例文14の親会社から子会社に実施権を再許諾する場合に類似するが、子会社がライセンサーと直接権利義務関係を有する（従って、例えば、ライセンス料を直接ライセンサーに支払う義務を負う）点において相違する。なお、例文2の「本契約の当事者が...間接的にその議決権付き株式の過半数を有する会社」とは、

商法(211条の2第1項,3項)の子会社の定義と同様,契約当事者が子会社を通じて支配する孫会社等を意味する。

[例文2:子会社もライセンサーとする場合の定義]

第 条(定 義)

本契約において以下の用語はそれぞれ以下の意味を有するものとする。

- (x)「子会社」とは,本契約の当事者が直接的又は間接的にその議決権付き株式の過半数を有する会社を意味する。但し,かかる会社は当該株式所有関係が存続する限りにおいて当該当事者の「子会社」とみなされる。
- (x)「被許諾者」とは,乙若しくは乙の「子会社」又はその両者を意味する。

この場合,契約書前文等に以下例文3の下線部分のような規定があれば,親会社が子会社の代理人としてライセンス契約を締結する(従って,本人たる「子会社」は代理人たる親会社による契約締結により直ちにライセンサーとなる)趣旨であることは明確となる。

[例文3:親会社が子会社の代理人としてライセンス契約を締結する趣旨の前文]

特許ライセンス契約

株式会社(以下「甲」という)及び××株式会社(以下「乙」という)は次の通り特許ライセンス契約(以下「本契約」という)を締結する。なお,乙は,乙本人として及び乙の「子会社」の代理人として本契約を締結する。

例文3のような規定がない場合は,第三者のためにする契約(民法537条1項)。従って,「子会社」は受益の意思表示をした時点で始めてライセンサーとなる(同条2項)又は商法504条の非顕名代理の規定によりなお代理と解されるだろう。いずれにしても,「子会社」も直接ライセンスの相手方となり,自己の実施についてライセンサーに直接ライセンス料支払いや実施報告等の義務を負うことになる。仮に当事者の意思がこれと異なる(例えば,ライセンス料は親会社が子会社分もまとめて一括して支払う)のであれば,その旨明記すべきである。

4. 許諾対象発明, 許諾対象特許権

ライセンスの対象となる発明(「許諾対象発明」)の特定方法としては,以下の例文4のように,先ず「許諾対象特許権」や「許諾対象特許出願」を特定した上,それらに基づいて「許諾対象発明」を特定する方法が考えられる。

[例文4:許諾対象特許権等の定義から許諾対象発明を特定・定義していく方法]

第 条(定 義)

本契約において以下の用語はそれぞれ以下の意味を有するものとする。

- (x)「許諾対象特許権」とは,別紙1記載の特許に係る特許権を意味する。
- (x)「許諾対象特許出願」とは,別紙1記載の特許出願を意味する。
- (x)「許諾対象発明」とは,「許諾対象特許権」及び「許諾対象特許出願」に係る特許請求の範囲に記載された発明を意味する。

しかし,このような順番で特定・定義すると不都合が生じる場合がある。例えば,既に我が国では成立済みの特許に係る発明又は出願済みの発明だが外国ではまだ特許又は出願されていない発明について,将来その外国でも特許が成立したらその外国特許に係る特許権に基づく実施権も許諾対象としたいというような場合である。この場合,「許諾対象特許権」や「許諾対象特許出願」の定義に外国における特許権や出願を含めたいところであるが,それは例文4のような特定・定義方法では別紙1にそれらを具体的に記載できない為不可能である。

この問題に関連して,米国企業が起草した特許ライセンス契約等では,「“ Licensed Patents ” means the United States patents listed in Schedule 1 attached hereto and all foreign patents corresponding thereto which are owned by Licensor.」のように,本国(米国)特許のみを具体的に特定し外国特許については将来のものも含め「これに対応する(corresponding)外国特許」と表現する例が多い。和文の特許ライセンス契約においても,これに倣い「『許諾対象特許』とは,別紙1記載の日本国特許及びこれに対応する外国特許を意味する。」と定義することも考えられるが,この場

合次のような疑義が生じるようと思われる。例えば、我が国特許出願に基づき外国出願する際、複数優先や部分優先(パリ条約第4条(F))をすること等により、我が国特許にはない発明が外国特許に含まれた場合、我が国特許とその外国特許が「対応する」と言えるだろうか。又、「対応する」と言えるとしても、契約当事者の意思として、「別紙1記載の日本国特許...に対応する外国特許」とは、「別紙1記載の日本国特許に係る特許請求の範囲に記載された発明と同一性を有する発明についての外国特許」に限る意味なのか、それとも、我が国特許には含まれていないが外国特許に含まれた発明についての外国特許をも含む意味なのか必ずしも判然としない⁽³⁾。

このように、最初に「許諾対象特許権」から定義しようとすると疑義が生じる場合もある。その場合には、以下の例文5のように、先ず「許諾対象発明」を特定・定義し、次に「許諾対象特許権」を特定・定義することが適切ではないかと思われる。なおこの場合、「許諾対象特許出願」の定義は必ずしも必要ではないので、例文5では省略している。

[例文5:許諾対象発明の定義から許諾対象特許権等を特定・定義していく方法]

第 一 条 (定 義)

本契約において以下の用語はそれぞれ以下の意味を有するものとする。

(x)「許諾対象発明」とは、()別紙1記載の特許を受けている発明及び()別紙1記載の特許出願に最初に添付した出願書類に記載された発明(但し、甲が特許を受ける権利を有する発明に限る)を意味する。

(x)「許諾対象特許権」とは、()別紙1記載の特許に係る特許権、()「許諾対象発明」について甲が本契約締結後本契約有効期間中に取得することある日本又は外国の特許権又は実用新案若しくは意匠に関する権利及び()「許諾対象発明」について日本又は外国において甲に対し現在与えられ又は本契約締結後本契約有効期間中に与えられることある出願中の権利を意味する。

このように定義すれば、例えば、ライセンス契約添

付の別紙1に申請済みの我が国特許出願が特定されている場合、その出願書類に記載された発明のみが、我が国でも外国でも「許諾対象発明」であり、又、当該発明について我が国又は外国で将来成立することある特許に係る特許権が「許諾対象特許権」となることが明確になる。以下、この例文5について更に検討する。

5 . 成立済み特許の特定

例文5では「『許諾対象発明』とは、()別紙1記載の特許を受けている発明...」と規定している。すなわち、特許ライセンス契約書の別紙1に、同契約締結時点で成立済みの(日本又は外国における)特許について、特許番号及び設定登録日(特66条3項6号)等を記載して特定することになる。この他、成立済み特許を特定するために特許出願の番号及び年月日(特66条3項2号)、特許権の存続期間(特67条)の満了日等を別紙1に記載しても良いだろう。又、専用実施権者等特許権者でない者がライセンサーとなる場合は当該特許権者の氏名又は名称(特66条3項1号)を、別紙1に外国特許も記載する場合はその国名を、それぞれ記載すべきだろう。

なお、1件の特許の内、特定の請求項に記載された発明のみ「許諾対象発明」としたい場合は、「『許諾対象発明』とは、()別紙1記載の特許を受けている...」とある部分を「『許諾対象発明』とは、()別紙1記載の特許の内別紙1に特掲した請求項に記載された発明...」等に修正し、別紙1には該当の請求項の番号を記載する必要がある。

6 . 申請済み特許出願の特定

例文5では、「許諾対象発明」に出願中の発明を、「許諾対象特許権」に出願中の権利を、それぞれ含めていい。これは、出願中の発明も、特許前は補償金請求権の対象となり(特65条)、特許後は特許権の対象となるので、特許前でも後でもライセンサーが当該発明を実施することに支障がないようにする為である。なお、「出願中の権利」としては、補償金請求権だけでなく我が国で平成6年改正法迄あった仮保護の権利(旧特52条1項)のような権利も想定される。

出願中の発明を特定する為には、該当の特許出願を特定する必要がある。出願公開済みの出願なら、別紙1に、特許出願の番号及び年月日、出願公開の番号及び

年月日（特 64 条 2 項）等を記載して特定すれば良い。補償金請求権は出願公開された特許出願に係る発明が対象である（特 65 条 1 項）が、出願公開前の特許出願に係る発明についてもノウハウ等としてライセンスの対象としたい場合もある（なお、特許の対象となり得る発明を出願前に第三者にライセンスすることは少ないと思われる）ので本稿では検討の対象外としている。この場合、別紙 1 には、特許出願の番号・年月日、発明の名称等のみ記載した上、「明細書等は添付の通り」と記載し明細書等及び要約書（特 36 条 2 項）の写しを契約書に添付するか、又は、明細書等の写しが既にライセンサーに交付されている場合は「該当の明細書等は 年 月 日甲より乙に交付済み」等と注記することとなる。

7. 特許出願中の発明の定義

前記例文 5 では、出願中の発明を「（）別紙 1 記載の特許出願に最初に添付した出願書類に記載された発明」としている。この「出願書類」とは、我が国出願についていえば明細書又は図面（特 36 条 2 項。但し、平成 14 年 4 月 11 日に国会で成立した改正特許法 36 条 2 項では明細書、特許請求の範囲又は図面）を指すが、別紙 1 に我が国とは出願書類の構成が異なる外国の出願を記載する場合も想定し、あえて「明細書又は図面」等とは言わず「出願書類」という包括的表現を用いている（なお、パリ条約 4 条 H でも明細書、図面等を含むものとして「出願書類」との言葉が用いられている）。

例文 5 では、出願中の発明を「別紙 1 記載の特許出願に係る発明」とはせずに、「別紙 1 記載の特許出願に最初に添付した出願書類に記載された発明」とした。その第 1 の理由は、特許出願に係る発明、すなわち、特許出願の特許請求の範囲に記載される発明は、その出願について特許査定臍本が送達されるまでは、補正により、出願時の明細書等の記載限度内で、その範囲が拡大、減縮若しくは変更され又は請求項自体の追加若しくは削除がなされることがある（特 17 条の 2）ので、ライセンス契約締結時には発明の詳細な説明にしか記載されていなかった発明がその後補正により特許請求の範囲の発明に加入されたような場合でもライセンス対象とするためである。もし、出願中の発明を「別紙 1 記載の特許出願に係る発明」と定義した場合は、契約当事者の意思がライセンス契約締結時における

特許請求の範囲欄に記載された発明に限定する趣旨なのか、それとも、補正がなされた場合はその補正後の特許請求の範囲欄に記載された発明をも含む趣旨なのかは必ずしも明確ではないと思われる。勿論、契約当事者の意思が前者の趣旨であるならば、出願中の発明を「別紙 1 記載の特許出願の本契約締結時点における特許請求の範囲に記載された発明」と規定すれば良い。

例文 5 で、出願中の発明を「別紙 1 記載の特許出願に係る発明」とはせずに、「別紙 1 記載の特許出願に最初に添付した出願書類に記載された発明」とした第 2 の理由は次の通りである。ライセンス契約締結後、特許出願の明細書等に記載された発明（特許請求の範囲に限らず、発明の詳細な説明又は図面にのみ記載された発明を含む）が分割出願により他の特許出願に係る発明になったり（特 44 条）、実用新案登録出願や意匠登録出願への変更出願（実 10 条、意 13 条）により実用新案登録出願に係る考案や意匠登録出願に係る意匠になったり（この場合特許出願は取下げ擬制：実 10 条 5 項、意 13 条 4 項）、国内優先権主張出願（特 41 条）に係る発明になったり（優先権の基礎となった特許出願は取下げ擬制される。特 42 条 1 項）する場合がある。この場合、もし出願中の発明を「別紙 1 記載の特許出願に係る発明」と定義していた場合は、このような分割出願に係る発明又は変更出願に係る考案又は意匠は許諾対象外と解される可能性がある。これに対し、例文 5 のように、出願中の発明を「別紙 1 記載の特許出願に最初に添付した出願書類に記載された発明」と定義しておけば、かかる発明と実質的に同一である限り、特許ライセンス契約締結後出願分割や出願変更等がなされても、分割出願に係る発明又は変更出願に係る考案若しくは意匠は「許諾対象発明」に含まれるとともに、これらについて契約締結後成立した「日本又は外国の特許権又は実用新案若しくは意匠に関する権利」は「許諾対象特許権」に含まれることになる。同様のことは米国特許法上の一連続出願等がなされた場合でも言える。なお、「実用新案若しくは意匠に関する権利」とし「実用新案権」や「意匠権」と表現しなかった理由は、例えば、「意匠特許（権）」と訳されることが多い米国特許法上の「design patent」を想定した場合「意匠権」という用語は必ずしも適切ではないと考えたからである。

又、「別紙 1 記載の特許出願に最初に添付した出願書

類に記載された発明」の後に「(但し, 甲が特許を受ける権利を有する発明に限る)」と但書を設けた理由は, 前者の発明には出願人が自己の発明の説明上明細書等に記載した他人の先願発明等が含まれる場合があるのでそれらを除く趣旨である。

8. 許諾対象発明を技術分野や許諾対象製品等で特定する例

これまで述べた許諾対象発明の特定・定義は, 具体的発明を特定するものであるが, 以下の例文6のように, 発明を具体的に特定することなく, ある特定の技術分野(例文6では「半導体レーザーチップ」)に関するライセンサーやその子会社の発明全てを許諾対象発明とする場合もある。

[例文6: 許諾対象発明を技術分野で特定]

第 1 条(定 義)

本契約において以下の用語はそれぞれ以下の意味を有するものとする。

(x) 「許諾対象発明」とは, 半導体レーザーチップに関し, 甲又は甲の「子会社」が日本又は外国において現在特許を受け又は本契約締結後本契約の有効期間中に特許を受けることある全ての発明(物の発明の他, 物の生産方法その他方法の発明を含む)を意味する。

なお, 例文6において括弧内の「物の生産方法の発明その他方法の発明」とある部分は, 半導体レーザー・チップ自体のみならず, その生産方法, 使用方法等, 方法の発明も含まれることを明確化する趣旨である。

又, 「許諾対象製品」を後記例文9ののように定義した上, 以下の例文7のように, 「許諾対象製品」に関するライセンサーやその子会社の発明全てを「許諾対象発明」とする場合もある。

[例文7: 許諾対象発明を許諾対象製品で特定]

第 1 条(定 義)

本契約において以下の用語はそれぞれ以下の意味を有するものとする。

(x) 「許諾対象発明」とは, 「許諾対象製品」に關し, 甲又はその「子会社」が日本又は外国において現在特許を受け又は本契約締結後

本契約の有効期間中に特許を受けることある全ての発明(物の発明の他, 物の生産方法その他方法の発明を含む)を意味する。

9. 許諾対象製品

ライセンサーが「許諾対象発明」を実施できる製品を限定しない場合は, 実施権許諾条項は以下のように「許諾対象製品」に言及せずに規定でき, 「許諾対象製品」の定義は実施権許諾条項との関係では不要である。但し, このような場合でもライセンス料が製品の販売数量ベースである場合は, ライセンス料計算上, その製品を以下のように定義する必要がある。

[例文8: 発明実施可能製品の限定がない場合の実施権許諾条項と許諾対象製品の定義]

第 1 条(実施権の許諾)

甲は, 乙に対し, 「許諾対象特許権」に基づき, 「許諾対象発明」を実施する, 譲渡及び再許諾不能かつ非独占的な実施権を許諾する。

第 1 条(定 義)

本契約において以下の用語はそれぞれ以下の意味を有するものとする。

(x) 「許諾対象製品」とは, 甲が製造又は販売する製品であって「許諾対象発明」の技術的範囲に属するもの全てを意味する。

一方, 「許諾対象発明」を実施できる製品を限定する場合には, 以下の例文9のように「許諾対象製品」を定義しなければならない。例文9中の「例(物の発明)」と「例(製造方法の発明)」は, 技術分野又は製品の種類(「半導体レーザーチップ」)のみにより, 「例」は具体的に特定された製品仕様により定義している。

「例」は, ライセンサーが現在まで製造してきた製品がライセンサーの特許権を侵害しておりその解決のため当該製品に限り実施許諾する場合を想定している。

[例文9: 発明実施可能製品を限定する場合の許諾対象製品の定義]

第 1 条(定 義)

本契約において以下の用語はそれぞれ以下の意味を有するものとする。

(x) 「許諾対象製品」とは, 半導体レーザーチップ

プであって「許諾対象発明」の技術的範囲に属するもの全てを意味する。

- (x) 「許諾対象製品」とは、半導体レーザーチップであって「許諾対象発明」の技術的範囲に属する方法により製造されたもの全てを意味する。
- (x) 「許諾対象製品」とは、別紙2で特定される仕様書記載の製品仕様に合致する半導体レーザーチップを意味する。
- (x) 「許諾対象製品」とは、本契約締結前に乙が製造又は販売した製品名（製品番号××）及び本契約締結日現在乙が製造及び販売している仕様の製品名（製品番号××）を意味する。

例文9では、完成品が許諾対象発明の技術的範囲に属する場合を想定している。完成品についてのライセンサーが特許法101条の間接侵害を構成する部品を製造した場合、それは間接侵害の対象とならないとするのが一般的な解釈であろう⁽⁴⁾。しかし、そのような部品の製造、販売等も許諾する趣旨であれば、ライセンス契約のドラフティング上は、以下の例文10の()部分のようにこのような部品も許諾対象製品の定義に含めた方が好ましい。なお、()の文言は、平成14年4月11日に国会で成立した改正特許法により改訂された101条2号及び4号の規定によっている。

[例文10：間接侵害品も許諾対象製品の定義に含める例]

第 条（定 義）

本契約において以下の用語はそれぞれ以下の意味を有するものとする。

- (x) 「許諾対象製品」とは、()半導体レーザーチップであって「許諾対象発明」の技術的範囲に属するもの、及び()当該半導体レーザーチップの生産に用いられる物（日本国内において広く一般に流通しているものを除く。）であって当該「許諾対象発明」による課題の解決に不可欠なものを意味する。

10. 許諾対象国又は地域

ライセンサーが許諾対象発明を実施できる国又は地

域については、以下のように定義し、別紙に具体的な国又は地域を記載すれば良いだろう。但し、国や地域は正式名称で特定し、米国のように属領等（ペルトリコ、グアム）がある場合にはそれらが含まれるか否かを明確にし、また、「ヨーロッパ」のようなその範囲が不明確な用語は避けるべきである。

[例文11：許諾対象国又は地域の定義]

第 条（定 義）

本契約において以下の用語はそれぞれ以下の意味を有するものとする。

- (x) 「許諾対象地域」とは、別紙3記載の国又は地域を意味する。

11. 許諾対象行為

ライセンサーが許諾対象発明について如何なる実施行為ができるかについては、単純な場合は、例文1の下線部分のように実施権許諾文言の中に含めれば良い。

[例文12：許諾対象行為が単純な場合の実施権許諾条項]

第 条（実施権の許諾）

甲は、乙に対し、「許諾対象特許権」に基づき、「許諾対象発明」の技術的範囲に属する「許諾対象製品」を「許諾対象地域」内において使用、製造及び販売する、譲渡及び再許諾不能かつ非独占的な実施権を許諾する。

一方、許諾対象行為を詳細に定めたい場合には、以下のような規定が考えられる。

[例文13：許諾対象行為を詳細に規定した実施権許諾条項]

第 条（実施権の許諾）

1. 甲は、乙に対し、「許諾対象特許権」に基づき、「許諾対象地域」内において「許諾対象発明」について次項各号に定める行為を行う、譲渡及び再許諾不能かつ非独占的な実施権を許諾する。なお、次項において、「プログラム等」とはコンピュータ・プログラムその他コンピュータによる処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものと定義する。
2. 前項において乙が行うことができる行為は以

以下の各号に定める通りとする。

- (1) 「許諾対象発明」の内物（プログラム等を含む。以下同じ）の発明にあっては、「許諾対象製品」を生産、使用、譲渡等（譲渡及び貸渡しをいい、その物が「プログラム等」である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ）若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む。以下同じ）をする行為
- (2) 「許諾対象発明」の内方法の発明にあっては、その方法を使用する行為
- (3) 「許諾対象発明」の内物を生産する方法の発明にあっては、前号に掲げるものの他、「許諾対象製品」の使用、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
- (4) 前各号の生産及び使用（但し、生産、試験、研究又は検査のための使用に限る）を第三者に委託する行為

例文13では、試みに、平成14年4月11日に国会で成立した改正特許法（2条1項）における全ての実施行行為を列挙してみた。勿論、実際には、「許諾対象製品」の自己使用や自己使用の為の生産、修理に限定し販売を含む譲渡等は対象外とする等、当事者の合意内容に従い、例文12の第2項を適宜修正すれば良い。

例文13の第2項(4)号は、第三者に生産等を委託する場合を想定しているが、この例文によれば「模様メリヤス事件」における「一機関」としての条件⁽⁵⁾の一部（例えば、「製作について原料の購入、製品の販売、品質についての権利者の指揮監督」の要件）を厳密には満たさない下請け行為でも許諾対象行為となる。

12. 再許諾権の有無

再許諾権、すなわち、ライセンサーがライセンサーから許諾された権利を第三者に再許諾（sublicense）できるか否かについては、再許諾権がない場合は、単に、「...再許諾不能」（の非独占的な実施権）等と表現すれば足りる。これに対し、再許諾権が与えられるときは、ライセンサーに許諾された権利を何らの制限なく再許諾できる場合と、再許諾先や再許諾先による実施行行為を制限した上でのみ再許諾できる場合とがあるので、再許諾権については、以下のように独立した規定

を設けた方が良いだろう。

[例文14：実施権の再許諾に関する条項]

第 条（実施権の再許諾）

乙は、「許諾対象地域」内に事業所を有する乙の「子会社」に対し、「許諾対象製品」を当該「許諾対象地域」内で販売する権利を再許諾することができる。但し、乙がその責任において当該「子会社」に本契約で定める「許諾対象発明」の実施許諾条件を遵守させること、及び、「子会社」が当該実施許諾条件に違反した場合には乙及び当該「子会社」が連帯して甲に対しその責を負うことを条件とする。当該再許諾により「子会社」に与えられた権利は、本契約の終了時又は当該「子会社」が乙の「子会社」でなくなった時、いずれか早く到来した時に自動的に消滅するものとする。

13. 許諾権利の種類

「許諾対象発明」が我が国特許発明だけの場合は、専用実施権（特77条）なのか通常実施権（特78条）なのかを明示すれば足る。例えば、通常実施権の場合は例文1の例の「譲渡及び再許諾不能かつ非独占的な実施権」の部分を「通常実施権」と置きかえれば良い。但し、専用実施権の場合は、設定登録が効力発生要件である（特98条1項2号）から、契約締結後専用実施権設定登録まで時間がかかるようなときで設定登録前でもなるべく専用実施権に近い権利を与えたいたい場合は⁽⁶⁾、次のように規定すべきであろう。

[例文15：我が国特許権についての専用実施権の設定に関する条項]

第 条（専用実施権の設定）

1. 甲は、別紙1記載の日本国特許に係る特許権について乙が「許諾対象製品」を日本国内において使用、製造及び販売するための専用実施権を設定するものとし、本契約締結後日以内に乙とともにその設定登録申請を行うものとする。
2. 甲は、本契約締結後前項の専用実施権設定登録がなされる迄の間、別紙1記載の日本国特許に係る特許権について前項の専用実施権と同一範囲の通常実施権を乙に許諾する。

甲は、前項の専用実施権設定登録前といえども、「許諾対象発明」を自ら実施し又は第三者に実施許諾することができないものとする。

一方、「許諾対象発明」に出願中の発明が含まれる場合や、外国における実施権も許諾対象とする場合は、我が国特許法上の用語である「専用実施権」や「通常実施権」を使用することは適当でないだろう。そこで、英文のライセンス契約で一般的に使用される「exclusive license」又は「non-exclusive license」の用語に倣い、「独占的実施権」又は「非独占的実施権」という用語を使用することが考えられる。しかし、「独占的実施権」の用語を使用した場合、ライセンサー自身の実施とライセンシー以外の第三者への実施許諾のいずれをも禁ずる趣旨なのか、それともライセンシー以外の第三者への実施許諾のみ禁ずる趣旨なのかは必ずしも明確ではない⁽⁷⁾。従って、この用語を使用する場合には、次のような定義を置くべきだろう。

[例文16：「独占的実施権」の定義]

第 条（定 義）

本契約において以下の用語はそれぞれ以下の意味を有するものとする。

(x) 「独占的実施権」とは、本契約に定める乙に対する許諾範囲内においては、「許諾対象発明」を乙のみが実施でき、甲は自ら実施し又は第三者に実施許諾することができないことを内容とする権利を意味する。

又は、

(x) 「独占的実施権」とは、本契約に定める乙に対する許諾範囲内においては、甲は「許諾対象発明」の実施を乙にのみ許諾し乙以外の者には許諾することができないことを内容とする権利を意味するが、甲が自ら実施することを禁ずることを意味しない。

14. 過去における侵害行為についての免責

ライセンシーが過去に製造した製品がライセンサーの特許権を侵害しており、その解決のためライセンス契約が締結される場合には、過去の侵害行為について以下のような条項が必要だろう。

[例文17：過去における実施行行為についての免責条項]

第 条（過去の実施行行為に関する免責）

第 条に定める一括実施料の支払いを条件として、甲は、本契約締結以前において乙若しくは乙の「子会社」又はそのいずれかの顧客によりなされた「許諾対象特許権」の侵害行為の全てについて、乙、当該「子会社」又は当該顧客の全ての法的責任を免除する。

15. 「実施権を許諾する」の意味

以上、特許ライセンス契約における実施権許諾条項のドラフティングについて例文を挙げながら検討したが、最後に「実施権を許諾する」との文言に関する二つの問題について言及することとしたい。

第1の問題は、「甲は、……実施権を許諾する。」と規定した場合、ライセンサー(甲)はライセンシー(乙)に対し、第三者の権利を侵害することなく当該実施ができるることを保証したものと解釈すべきかという問題である。私見としては、否定的に考えるべき場合が多いと考える。何故なら、例えば、ライセンサーの特許発明が第三者の特許発明の利用発明である場合(特72条)、ライセンシーは当該第三者の特許発明の実施許諾を得ない限り、第三者の特許権を侵害することなくその利用発明を実施することができない。それにもかかわらず、当該利用発明は第三者の特許発明の実施許諾とは無関係に実施許諾の対象となし得る。このことを考えると、「甲は、……実施権を許諾する。」と規定したからといって当事者が前記のような保証を意図しているとは言い難いのではないだろうか。ましてや、出願中の発明の場合は、将来、第三者の先願発明を引用されて特許を拒絶され、却って、その出願中の発明の実施が第三者の特許権を侵害する結果になることは十分あり得るから、「実施権を許諾する」と規定したとしても、前記のような保証をしたものと考えることはできない。

しかし、このような場合に民法の瑕疵担保責任に関する条項の適用又は準用を認める説があること⁽⁸⁾や具体的な事情⁽⁹⁾によってはこれら条項の適用又は準用が適切な場合もあり得るので、前記保証を否定する趣旨の場合、以下の例文18の下線部分のような規定を設けてその旨明確化すべきであろう。

[例文18：許諾対象発明の実施可能性に関する保証を否定する条項]

第 条(保 証)

甲は、¹⁾別紙1に記載された特許に関し甲が第条に定める権利を乙に許諾する正当な権限を有すること、²⁾本契約締結時点において甲が当該特許の有効性を否定する事実として認識しているものがないこと、及び³⁾当該特許の有効性を争う法的手続又は第三者からの通知であって本契約締結時点において甲が認識しているものがないことを保証する。甲は、「許諾対象特許権」及び「許諾対象発明」に關しこれ以外の何らの保証及び表明もしないものとし、又、乙による第 条に定める権利の行使が第三者の権利を侵害しないことを保証又は表明するものでもない。

第2の問題は、出願中の発明について「実施権を許諾する」という表現が適切なのか否かという問題である。すなわち、出願中の発明の場合、「実施権を許諾する」と言っても、実質的には、将来仮に特許が成立したとしても特許権に基づく排他権や補償金請求権行使しない、ということを意味するに過ぎない。とすれば、出願中の発明について「実施権を許諾する」という表現は不正確かつ不適切とも思える。しかし、出願中の発明は特許発明とともにライセンス契約の対象とする場合が殆どであろうから、特許発明についてのみ「実施権を許諾する」と表現し出願中の発明については別の表現をすることは煩雑である。又、出願中の発明についても「実施権を許諾する」と表現したとしても、その意味が前記のような意味であることに疑義が生じる可能性はなく、実際上の弊害があるとも思えない。従って、出願中の発明についても「実施権を許諾する」と表現して構わないと考える。

注

- (1) 和文契約としての名称は「特許発明実施許諾契約」等とした方が正式であろうが(従って、勿論そのような契約名として構わない)、本稿では、説明の便宜上、適宜、「特許ライセンス」「ライセンス」「ライセンサー」「ライセンシー」等の用語を用いる。
- (2) なお、「『許諾対象発明』の技術的範囲に属する」の部分は、「許諾対象製品」自体を「半導体レーザーチップであつ

て『許諾対象発明』の技術的範囲に属する製品」のように定義した場合には不要となる。

- (3) 例えば、我が国出願には温度条件を1,000~1,500とする発明のみ記載されていたが、これを優先権の基礎として行った外国特許出願に温度条件を1,000~2,000とする発明が記載された場合、当該外国においても1,000~1,500とする発明についてのみライセンスする趣旨なのか、それとも1,500~2,000の温度条件においてもライセンスする趣旨なのか判然としなくなる。
- (4) 吉藤幸朔、熊谷健一補訂『特許法概説』(第13版) 2001年 有斐閣(以下『概説』) 462頁
- (5) 『概説』549頁
- (6) 『概説』567頁注3)。専用実施権設定登録までは、別段の合意のない限り、当事者間に独占的通常実施権の許諾契約があつたものと解すべきものとしている。
- (7) 『概説』568頁では特許権者が自己の実施権をしないものについて講学上「完全独占的通常実施権」という、としている。しかし、この用語も、定義なしに用いられて一義的に解釈される程には定着しているとは思えない。
- (8) 嶋末和秀「ライセンス製品が第三者の特許権を侵害する場合におけるライセンサーの責任」(『判例ライセンス法』平成12年(社)発明協会 171~189頁)。
- (9) 例えば「許諾対象製品」をライセンサーがライセンシーに供給するような場合。

(原稿受領 2002.5.31)