

## ビジネスパーソンのための アメリカ・カリフォルニア法実務講座

### 〈その4〉知的財産権法<sup>(20)</sup>—ライセンス契約(1)

第49回

下田 範幸\*

#### ◇ はじめに

前回までに19回にわたり、アメリカの知的財産権、特許、著作権、トレードマークおよびトレードシークレットについての実務的で基本的な説明を行った。今回からは、そのような知的財産権を実際のビジネスで使用するに当たって頻繁に出会う、ライセンス契約の基本を説明したい。

いかにすばらしい知的財産権であっても、知的財産権はそれだけではなんらの価値を生まない。その知的財産権を実際のビジネスに活用して初めて、世の中にも役に立ち、お金儲けにもなる。知的財産権を利用するビジネスを行う場合、大きく分けて3つの方法に分類する事ができるだろう。まず一つは、すべてを自社だけで行う場合である。たとえば、ある製品の製造のための技術を開発し、特許を取得したら、その特許を利用した製品を製造するために、工場を建て、人を雇い、製造し、マーケティングを行い、セールスチャンネルを築いて、販売する。そして継続的な商品の改良、アップグレードのための開発も自ら行う。二つ目の方法は、技術を開発するだけに集中し、開発した技術を活用する実際のビジネスは、資金的裏付けと、実務経験のある他者に任せ、自分は知的財産の使用権に対する対価を得る、という方法である。知的財産権の所有権自体を売却してしまう場合も、この方法に含まれる。そして三つ目の方法は、他者が開発した知的財産の使用権を得て、自分

のビジネスに利用し、知的財産の所有者に使用の対価を支払う、という方法である。これについても、使用権だけでなく所有権自体を買い取ることも含めて考えられる。以上の三つのうち後の二つで、所有権自体の譲渡までは行わない場合に取り交わされる契約がライセンス契約(License Agreement)である。日本語では、使用許諾契約と呼ばれていると思うが、ライセンス契約も十分日本語になっていると思うので、本稿ではライセンス契約と呼ぶ。ちなみに、所有権自体の譲渡を伴う場合は、Assignment Agreement(譲渡契約書)と呼ばれる契約書を取り交わすことになる。

上記の一つ目の方法、すなわち全部自社で行う方法は、知的財産権からの利益を独占するという意味ではもっとも有利な方法であり、この方法でのみ知的財産権を利用するのであればライセンス契約の出る幕は無い。しかし、開発、製造、販売、等の全分野を全部自らカバーするというのは、資金的、人材的にも過大な負担がかかり、相当な大企業でも困難であり、分野によっては不可能に近い。開発作業の分野だけに限っても一社で、たとえば、一つの大きなソフトウェアの商品をゼロから開発するという事は困難である。すでに開発された他社のソフトウェアを有効に利用することによって、よりよいソフトウェアを開発することのほうが一般的であろう。そのような開発によって出来上がった商品は、一社がすべてを開発した結果の、一つの知的財産権の対象物ではなく、さまざまな当事者の知的財産権の集合体である場合が多

\*しもだのりゆき、日本国及びカリフォルニア州弁護士

い。このように開発一つをとっても他社の開発技術を利用することが不可欠であるというのが現実ではないであろうか。他社の開発した技術を利用する場合、および、自社の開発技術を他社に利用させる場合に、必ずライセンス契約が必要となる。たとえば、自社の技術の開発を外部の開発会社に委託するような場合、取り交わされる契約は直接的には開発委託契約であるが、開発のために自社の知的財産権を利用させるためのライセンスを与える事になり、ライセンス契約の要素は不可欠な要素となっている。ちなみに、ちょっと横道にそれるが、開発委託契約の英語は、Development Agreement である。たまたま、開発委託契約の直訳として Development Consignment Agreement という英語を日本人が使っているのを見ることがあるが、それは間違いである。委託を辞書で引いて、“consignment” という単語が出てくるので、それをそのまま委託に当てはめた結果だと思いが、consignment とは委託販売（誰かに自分の所有する商品を預けて販売してもらう方法）のことを意味するだけで他の場合の「委託」を意味する単語としては使えない。

以上のとおり、知的財産権の絡むビジネスに従事するには、ライセンス契約を避けて通ることはできない。そこで、本稿では、知的財産権に説明の最後を締めくくるものとして、ライセンス契約を読んで理解するために知っておくべき基礎知識をお伝えしたいと思う。ここで説明することは、契約書一般に当てはまることも多いので、アメリカのビジネスに使用される英文契約書の一般的な基礎知識としても有用なものになると思う。

#### ◇ ライセンス契約の基礎知識 (Basics of License Agreement)

##### 1. ライセンス契約とは何か (What is a License Agreement?)

それでは、いつものとおり、ライセンス契約とは何か、という最も基本的なことから説明しよう。その答えはすでに上記でほとんど答えているともいえるが、定義的に言うと、ライセン

ス契約とは、一方当事者が、他方当事者に、ある知的財産に対して自己が持つ独占的な権利の全部またはその一部を使用することを許可する契約である。知的財産権というのは、ご存知のとおり、特許、著作権、トレードマーク、サービスマークおよびトレードシークレットなどであるが、ライセンスとは通常それら知的財産権の所有者にしか行使できない権利の行使を他者に許可する約束である。ライセンス契約が有効であるための基本要件は、ライセンスを与える側の当事者がライセンスを与える対象の知的財産権について所有権その他の権限を持っていること、対象の知的財産権が法律上保護の対象となっていること、および、契約上、どんな権利がライセンスされるかが特定されていることの三つである。

##### 2. ライセンス契約の典型的条文 (Typical Provisions of a License Agreement)

それでは、以下、スタンダードなライセンス契約に通常取り入れられる典型的な条文を説明する。

###### a. 前文 (Recitals)

契約書の本文に入る前に、当事者がどのような会社であるか、および、その契約の締結に至る背景を簡単に説明するのが通常で、その部分を Recitals という。Witnesseth と呼ばれることもある。この前文は契約条文ではなく、それ自体には直接法的拘束力がないのが原則であり、また契約書の成立の要件でもない。したがって、これがない契約書を見ることもあるが、ほとんどの場合は何らかの記載がある。ここに記載されたことは直接的には当事者の権利義務を発生させないが、前文に定義規定がある場合など、本文の条文の解釈に影響を与えることも少なくないので、軽視してはいけない。

###### b. 定義 (Definitions)

契約書本文の最初に、その契約書で使われる用語の定義をブルーと列挙する場合が少なくない。複雑で長文の契約書ほど、この定義を集めた条文が使われる。たとえば、「知的財

産権」(Intellectual Property Rights)とは何か、「ライセンスの対象となる製品」(Licensed Products)とは何か、「ソフトウェア」(Software)とは何か、「書面」(Documentation)とは何か等、その契約書において特定のことを意味する用語を取り上げて、その定義を列挙するのである。当事者について、ライセンスを与える当事者を具体的に明示してライセンサー(Licensor)とよび、ライセンスを受ける当事者を具体的に明示してライセンシー(Licensee)と呼ぶ、ということも通常定義の中で記載される。定義に関しては、契約書の最初にまとめて列挙される場合のほか、その用語が初めて出てきた場所で個別に定義される場合も多い。

定義された用語 (defined terms) は、定義された後、頭文字が大文字 (capitalized terms) になってその契約書に現れる。契約書の読み方の基本の一つであるが、大文字で始まる用語の意味は、あくまでその契約書内で定義された意味で使われるので、一般的な意味と区別しなければならない。たとえば、その契約書中である特定の製品を、“Products”と呼ぶことにした場合、Productsの定義は、その「特定の製品」ということになる。その契約書の中で、大文字でProductsと記載されていたら、それは常にその特定された製品のことだけを意味する。同じ契約書の中で、小文字で products と記載されていたら、それはその特定の製品ではない、一般名詞としての製品のことを意味するのである。

ところで余談だが、契約書のレビューをすると、通常その契約書が弁護士によってドラフトされたか、素人によってドラフトされたか区別をするのは比較的簡単である。法律専門用語を正確に使っていないことなどもあるが、分かりやすい手がかりの一つが、定義された用語を厳密に使い分けているかどうかである。弁護士以外の人がドラフトした契約書は、そもそも用語を厳密に定義していないのに、突然大文字の用語が出てくることが多い。または、同じことを意味しているとしか理解できない場合なのに、大文字であったり小文字であったり一貫性がない。弁護士が契約書をレビューしている際に、大文字の用語が出てくれば、本来契約書のどこ

かで厳密に定義されているはずであるから、どこでどのように定義されているかと探してみるのだが、まったくなかったりする。そこで、これは弁護士がドラフトしていないということがわかるのである。

### c. ライセンスの付与 (License Grant)

当たり前であるが、ライセンスの付与を明示する条文がライセンス契約の中で最も重要な条文の一つである。ライセンスの対象となる知的財産権は何か、そして、その知的財産権の持つどの部分の権利をどのように行使することを許諾するのが後に争いにならないように明確に記載されていなければならない。知的財産権というのは、権利の集合体と言われることもあり、その具体的な内容はさまざまであり、その権利のどの部分がライセンスの対象となるのかがきわめて重要である。知的財産権の権利内容としては、たとえば、ある製品の製法に関する特許であれば、その製法を使用して製品を製造する権利、製品を使用する権利、および製品を販売する権利と、分割することも可能で、あるライセンシーには製品の製造権を与え、あるライセンシーには、製品を使用する権利を与え、あるライセンシーには、製品を販売する権利を与える、というように、ばらばらにライセンスすることも可能である。もちろん、ある製品を製造することができるということしか書いていないライセンス契約があった場合、製造してそれを何らかの方法で販売できなければビジネスにはならないのであるから、ライセンス契約に明示していなかったからといって、それで一切販売する権利がないという極端な結果になることはないのが通常である。裁判で争いの対象になった場合も契約書はビジネスの実態に基づいた合理的な解釈がなされるのが通常ではあるが、契約の重要な目的の一つは将来の無用な争いを未然に防ぐ事であるから、契約を締結する以上、それ自体でできる限り疑問の余地の無いような明確な記載内容にするべきである。その意味で、契約書には当たり前と思えることも書いておいたほうがいい。アメリカの契約書がやたらと長いのも、この当たり前のことも書いておくべきと理解さ

れていることがその理由の一つだろうと思う。

ライセンサーの立場からすれば、与える使用許諾の対象の範囲を必要最小限に絞ることが求められ、ラインセンシーの立場からは、できるだけ幅広い使用許諾を得ることが大切で、最小限、その知的財産権の使用について自分で計画しているすべてをカバーするだけの使用許諾を得ておくことが不可欠である。たとえば、ソフトウェアのライセンスであれば、そのソフトウェアをコピーして販売する権利だけを得るのか、そのソフトウェアを自ら改良する権利があるのか、そのソフトウェアと一緒に使う補助のアプリケーションを独自に開発する権利があるのか、等、自分の考えているビジネスのために、ソフトウェアに対してどんな権利を得る必要があるのかを厳密に考えなければならない。そして、そのような改良や補助のアプリケーションの開発ができる権利を得られるのであれば、開発行為に必要な当該ソフトウェアのソースコードも取得して、ソースコードを使用する権利が与えられること明示する必要もある。また独自の開発を認められる場合には、その結果物についてどちらが所有権を取得するかも明示する必要がある。さらに、独自の開発ができる場合に、外部の開発業者を使用する予定があるのであれば、それができることも明示すべきである。

#### d. 典型的ライセンスの範囲 (Typical Scope of License Terms)

上記のライセンスの付与と一体といってもいいが、与えられる権利の範囲については、以下のいくつかのポイントを記載する必要がある。

##### A. 使用可能地域 (Territory)

対象の知的財産権の使用が、どの地理的範囲で許諾されるのか。日本だけか、そのほかのアジア諸国を含むか、全世界か。これを誤解のないように明示する必要がある。関連するものとして地域的な制限のほか、時間的な制限ももちろん重要であるが、それは後に契約の有効期間 (term) のところで説明する。

##### B. 使用分野 (Field of Use)

対象の知的財産権を使用する分野が何かを明

示する場合がある。これは必ずしも不可欠のものではないが、ライセンサーの立場に立てば、たとえばさまざまな応用が利く基礎技術を発明して特許を取得した場合には、相手毎に、使用分野を限定することによって、多くのライセンシーと契約することができ、最大限の利益を上げることができる。たとえば、自動車産業だけで使用するとか、造船の分野だけで使用するとか、PCについてだけ使用することができる、などというように、対象分野を限定するのである。ラインセンシーの立場に立てば、このような制限を受けない方がいいことは明らかである。

##### C. 独占性 (Exclusivity)

与えられた権利は独占的な (exclusive) のものか、非独占 (non-exclusive) のものか。この独占性は、上記のテリトリーと使用分野の限定と関連する、テリトリーと使用分野を限定して、その範囲内での独占性を認める、というのが通常である。ライセンサーの立場から、独占性について注意する必要があるのは、相手に独占性を与えた場合には、その範囲では、知的財産権の所有者であるライセンサーも拘束され、自分も対象の知的財産権を使用することができないと解釈されるのが原則であるという点である。したがって、ライセンサーとしては、相手に独占権を与えたテリトリーや使用分野でも、自分は継続して使用できるようにしたいのであれば、その趣旨を明文で規定する必要がある。

##### e. サブライセンスの権利 (Sublicensing Rights)

サブライセンスとは、ライセンスによって取得した知的財産権の使用権をさらに第三者に与えることである。このサブライセンス権は一般人への販売を目的としてソフトウェアの複製、使用、製造、販売権のライセンスを受けた場合には不可欠である。ソフトウェアの販売は、実はその本質は厳密には販売ではなく、まさにサブライセンスそのものだからである。そのような目的であるビジネスから考えて、サブライセンスの権利を与えることが当然の場合以外は、ライセンサーの立場からすればサブライセンスの権利は与えたくないものであるが、ライセン

シーの立場からすれば、取得したライセンスから最大限の利益を確保するためにはサブライセンスの権利を取得したいところである。どちらの立場に立っても、ライセンス契約の中で、サブライセンスの権利が与えられるのかどうかを明文で規定することが重要である。

もし、その点を記載しなかった場合どうなるか。例外もあるが、原則として、exclusive のライセンスの場合には、サブライセンスの権利も黙示に含まれていると考えられているといっ  
てよいが、non-exclusive のライセンスの場合には、サブライセンス権はないと解釈されるのが通常である。

#### f. 所有権の確認 (Ownership)

対象の知的財産権の所有権がつねにライセンサーにあることを確認し、ライセンスによる知的財産権の使用は、その契約で許された範囲で、許された方法でのみできるのであり、そのライセンス契約によっては知的財産権の所有権は一切移転しないのであり、また、ライセンスの活動により、技術が改良されるなど新たな、または派生的な知的財産権が発生した場合にはそれはライセンサーに帰属する、という内容の条文もよく見る条文である。サブライセンスの権利がないことを明文で規定する場合には、この条文の中でそれも記載することが多い。

#### g. ロイヤルティ、報酬、および対価 (Royalties, Compensation and Consideration)

ライセンスの付与の条文に劣らない重要な条文がロイヤルティ (royalty) の条文である。ロイヤルティもすでに日本語として通じると思うが、一応説明すると知的財産権の使用の対価のことをロイヤルティといい、日本語では使用許諾料である。

ロイヤルティにもいくつか種類がある。一つは、ライセンサーによるビジネスの結果に応じて継続的に発生するロイヤルティで、ランニングロイヤルティ (running royalties) と呼ばれる。その計算方法もいくつかあるが、よくあるのがライセンスされた知的財産権を利用した商

品が一つ売れたらいくら、またはその売上金の何パーセントと決める場合である。さらに1年間で売り上げを集計して、その粗利益 (gross sale) または純利益 (net sale) の何パーセント、と決める場合もある。

以上のようなビジネスの結果に応じないで、固定的な金額を決める場合もある。固定ロイヤルティ (fixed royalties) である。固定されたロイヤルティの支払いも、一時金として支払う場合もあれば (lump sum)、分割払いの場合 (installment payments) もある。また、ライセンス契約の締結時点で50%を支払い、残りの50%を分割払いにするというような場合もある。また、固定ロイヤルティとランニングロイヤルティのミックスもある。すなわち、ライセンス契約の締結後直ちに、一時金としてたとえば、\$100,000を支払い、その後は売り上げに応じて何パーセント支払う、というような場合である。

ちなみに、ライセンスの対価は必ずしも現金でなければならないわけではない。たとえば対価を株式で支払うとか、ライセンサーの持っている他の技術の知的財産権のライセンスと交換にするとか (cross-licenses) ということも考えられる。

ロイヤルティの設定をビジネスの結果に応じたものにする場合、ライセンサー側として注意しなければならないのは、ライセンサーから支払われるロイヤルティの金額の正確性を確保する仕組みを契約書の中で確立することである。そのために不可欠なのは、ライセンサーに、ロイヤルティの支払いを行う際、ビジネスの実績に基づくロイヤルティの計算を記載した書面を提出させることである。そして、その書面の正確性を確認することを目的として、正確な販売記録を一定年数保管しなければならない義務を課し、必要に応じてその記録を調査する権利 (audit right) をライセンサーが取得するのである。調査した結果、ライセンサーの提出した数字が不正確であったことが判明した場合には、足りない金額を直ちに支払わせるとともに、金利を支払わせ、かつ、調査にかかった会計士や弁護士  
の費用を負担させるなどのペナルティーを課す、という仕組みがよく見るものである。 (18)

# ビジネスパーソンのための アメリカ・カリフォルニア法実務講座

## 〈その4〉知的財産権法<sup>(21)</sup>—ライセンス契約<sup>(2)</sup>

第50回

下田 範 幸\*

### ◇ ライセンス契約の基礎知識 (Basics of License Agreement)

#### h. 保証 (Warranties)

ライセンス契約に限らず、ほとんどの契約書に出てくる条文中に保証 (warranty) がある。これは典型的には、契約によって提供する物品が一定の品質を備えていることや、その物品が他の人の権利を侵害していないことなどを確認し約束するものである。この保証には大きく分けて2種類ある。一つは明示の保証 (express warranty) で、もう一つは黙示の保証 (implied warranty) である。明示の保証は契約書の明文で具体的な保証内容を約束するものであり、内容はその記載次第である。他方、黙示の保証は法律 (California Uniform Commercial Code, "UCC") の条文によって規定されている。

ちなみに、本来 UCC は物品 (goods) の販売契約に適用されるものである。知的財産権は物品ではないから、そのライセンスという法律関係には UCC は直接適用されないことになる。ただし、ソフトウエアのライセンスを CD Rom の販売等の方法で行う場合のように、物品の販売と一体となっているような場合には直接適用されると解釈される。また、物品の販売を伴わない場合でも、裁判などでは、類推適用によって UCC が適用される可能性が低くない

ので、UCC はライセンス契約にも適用されることを前提に考えた方が安全であり、スタンダードなライセンス契約はそのような前提において作成されている。

UCC には、格別契約書に明文規定を置かなくてもビジネス上物品を販売する者は、merchantability (一般商品性)、fitness for particular purpose (特定目的適合性)、non-infringement (非侵害) の3つの黙示の保証をしていることになることが規定されている。Merchantability の黙示の保証とは、対象の商品が、そのような商品が使用される通常の目的を達成する品質を備えていることの保証を意味する。fitness for particular purpose の黙示の保証とは、通常の目的のほかに、購入者が特別な用途に使用することを目的として物品を購入した際に、販売する当事者が、その特別な目的を知っていたか、知るべき理由があった場合には、その商品がその特別な目的を達成する性能を持っていることを保証することを意味する。Non-infringement の黙示の保証とは、販売する商品が他の者の権利を侵害していないものであることの保証である。ただし、購入者の希望する仕様 (specifications) にしたがって、販売者がその商品を作ったような場合で、その仕様自体が他者の権利を侵害する原因となっている場合には、それは購入者自身の責任であって、販売者には保証責任は発生しないということが明文規定で定められている。

以上のような黙示の保証の違反があった場合、

\*しもだのりゆき、日本国及びカリフォルニア州弁護士

購入者に認められる救済手段は、結果的損害 (consequential damage) も含めた損害賠償請求である。

以上の黙示の保証がライセンス契約にも適用される場合には、「物品」の代わりに知的財産権を当てはめて考えればよい。たとえば、一般商品性の黙示の保証の場合、その知的財産権が使用される通常の目的を達成する品質をその知的財産権が備えていることを保証することを意味することになる。

以上の黙示の保証は法定の保証であり、契約書になんらの記載がない場合でも、購入者としては原則保護されていることになる。ただし、ライセンス契約に対する UCC の適用については上記のとおり争いの余地があるから、納得できる明示の保証を契約書に記載したほうがライセンサーにとってもベターである。ライセンサーの立場に立った場合は、原則 UCC が適用されると考えて、もし、その黙示の保証も含めて一切の保証をしたくない、というのであれば、それを明示で排除したほうがよい。

そこで、黙示の保証を排除する (disclaim) ためにどうしたらいいかを説明する。たとえば契約書で明示の保証をしておけば自動的に黙示の保証を排除していることになるか、ということそうはならないので注意が必要である。黙示の保証を排除するには、明文規定で、かつ契約書の中で、目立った (conspicuous) 記載方法によって、黙示の保証をしないことを記載しなければならない。ことに、商品性の黙示の保証の排除の場合には、merchantability という用語をそのまま使用して排除しなければならない。英文契約書をレビューした経験のある人は気が付いたことがあるかもしれないが、黙示の保証の排除を規定する条文の文章は例外なくすべて大文字になっているのであるが (さらに Bold 体になっている場合もある)、その理由は、この「目立った記載方法」の要件を満たすためである。

さらに明示の保証もしないことを明確に規定する場合に使われるのは、“AS IS” という言葉である。これは「現状有姿」という意味であ

り、あるがままに対象の知的財産権を提供するのであって、その知的財産権の性能については一切の保証をしないことを意味する。この AS IS でのライセンス契約がライセンサーとしては理想である。それに対し、ライセンシーとしてはお金を払って使用する以上それでは納得できないということになる。そこで、よくある落としどころとしては、ライセンサーとして保証できる範囲を specification に記載したとおりの機能を発揮する、ということを保証するとともに、ライセンサーのコントロールの及ばない、人的、物的原因が絡んだ場合、および厳密に指示された使用方法以外の方法で使用したことが原因になっている場合は、保証の対象外であることを明示しておくというのがある。

知的財産権の性能に加えて、その知的財産権が他の人の権利を侵害しない、という「非侵害」の保証についても、ライセンサーとしては、保証をしたくないところである。たまたま、特許のライセンスなどで、「他の一切の知的財産権を侵害していないこと」、や、「国際特許を侵害していないこと」を保証しているものを見るが、これはライセンサーとしては避けるべき保証である。世界の誰がどのような知的財産権を持っているかを全部調査確認することは不可能であるから、このような保証をするととんでもない責任が発生しかねない。ことに、特許の説明の際に何度も説明したとおり、国際特許なるものは存在しないのであるから、このような保証をすると、世界中のどの国のどの特許にも違反していないことを保証していることと解釈される危険性がある。

とはいっても、この点も、ライセンシーとしてはお金を払って、ライセンサーの知的財産権を使用しようというのであるから、ある程度保証をしてくれなければ困る、という主張するのは当然で、どこかで折り合いをつけなければならない。結局は、バーゲニングパワーの強い方の要求が通るのであるが、たとえば、特許であれば、アメリカと日本の特許についてだけ、他者の特許を侵害していない事を保証するというように限定して合意することも一つの方法で

ある。また比較的多く見られる譲歩案でライセンサーにとって有利なものとして、「ライセンサーの知っている最善において、対象の知的財産権は他社の権利を侵害していない」という範囲で保証するという方法がある。英文では、“the licensor warrants non-infringement to the best of the licensor’s actual knowledge.” というような文章になる。

### i. 免責保証 (Indemnification)

indemnification の条文もライセンス契約に限らず、アメリカの契約書にはほぼ必ず入っている条文であるが、日本の法律には同じ制度がないので理解が若干困難かもしれない。どうも適切な日本語訳もないようである。よく使われる翻訳がこの「免責保証」であるが、本当に適切な訳かどうかは疑問である。したがって、この翻訳に頼らず、中身を理解する必要がある。Indemnification とは、契約の一方の当事者が他方の当事者に対して、他方の当事者が第三者から裁判などによって法的責任を追及された場合に、その手続きでの防御を引き受け、その手続にかかる費用の負担をし、かつ、その手続によって支払いを命じられた金額の支払いも負担すること等を約束するものである。Indemnification の条文はスタンダードな文章として格別交渉の対象にならずに契約の一部になっていることが少なくないが、実際にはその内容はさまざまなものがあり、重大な結果の差を発生させる可能性のあるものであるから慎重に内容を理解して納得のいく内容にする必要がある。

ライセンサーからすれば、ライセンサーがライセンスの対象の知的財産権を使用して実行したビジネスを原因として、第三者がライセンサーに対して裁判を起こしてきたような場合には、それがどのようなクレームであっても、ライセンサーに Indemnify してもらいたい一方で、自分のほうは一切ライセンサーに対して Indemnify したくないというのが本音である。他方、ライセンサーからすれば、ライセンサーからライセンスを受けた知的財産権が第三者の知的財産権を侵害していること、または、その

他知的財産権の何らかの欠陥を理由にして第三者から裁判等を起こされたら、それがどのようなクレームであってもライセンサーに Indemnify してもらい、自分のほうは一切ライセンサーに対して Indemnify したくないというのが本音である。この両極端の利害からそれぞれ開始して、その間のどこで折り合いをつけるかが交渉になる。

ライセンサーの indemnification を限定するためによく使われる案としては、ライセンサーに過失がある場合や、契約違反がある場合で、その結果ライセンサーが第三者に裁判を起こされた場合に限り、Indemnification の責任を負担するというものがある。ライセンサーからすれば、ライセンサーに過失があろうがなかろうが、とにかくライセンサーの行為を原因として裁判に巻き込まれたような場合には、ライセンサーに Indemnify してもらいたいという立場をとることも可能で、大きなバーゲニングパワーをライセンサーが持っている場合には、無過失責任としての indemnification をライセンサーに課すことも珍しくない。

どちらの立場にたつにしても indemnification の義務を引き受けざるを得ない場合には、少なくとも以下のような条文を要求すべきである。

裁判の主導権を握れること、および、ライセンス契約の相手方から裁判上の防御をするために必要な協力を受けることができること、および、自分の判断で和解ができること、である。またできれば indemnification の実行のためにかかる金額の上限を設けておきたいところである。

ライセンサーの立場に立って、自己の知的財産権が第三者の知的財産権を侵害していることを理由にライセンサーが裁判の被告にされた場合には、その indemnification の範囲は、前述した非侵害 (non-infringement) の保証 (warranty) の範囲に比例するのが一般である。契約違反は indemnification の対象になるのが普通であり、保証違反は契約違反の一つだからである。したがって、保証のところ、一切の第

三者の知的財産権を侵害していないことを保証してしまうと、それに連動して indemnification の責任範囲も拡大してしまうので、保証の範囲を慎重に限定することが indemnification の責任範囲を限定するためにも必要である。また条文の文章は厳密に検討して indemnification の根拠となるものが、あくまでライセンサーの知的財産権を原因とするものだけに限定し、ライセンサーの知的財産権を原因としない問題まで indemnification の責任範囲になるように読めてしまう条文にならないように注意しなければならない。

ライセンサーの立場に立った場合には、indemnification の条文が、ライセンス契約の期間終了後や解除後も有効性を維持するような条文にすることが重要である。アメリカの契約書の多くに契約期間終了後も有効性を維持する条項をまとめて記載してある条文があり、それを survival 条項と呼んでいる。そのような survival 条項にこの Indemnification の条項も含めておくことが必要である。知的財産権侵害を理由とした裁判は、ライセンス契約が終了した後も起こされ、過去にさかのぼって損害賠償請求の対象にされる可能性があるからである。契約書の中にまとまった survival 条項がなければ、survival させたい条文については、その条文自体の中で、Survival することを明示する必要がある。“This provision shall survive expiration or terminations for any reason of this Agreement” というのがその文例である。

#### j. 責任範囲の限定(Limitation of Liability)

特にライセンサーにとって意味があるが、ライセンサーの立場としても入れておきたいのがこの責任範囲の限定の条文である。これもライセンス契約に限らずすべての契約に入れるべき条項である。これは契約に基づく損害賠償額の範囲、種類を限定し、具体的な金額の上限も設けておく条文である。損害賠償の根拠もすべてがこの制限の対象になるように網羅する必要がある。損害賠償の根拠が、契約違反であれ、不法行為 (tort) であれ、知的財産権の侵害であ

れ、どのような法的根拠に基づくものであっても、損害賠償の対象となる損害は直接損害 (direct damage) だけであり、間接損害 (indirect damage) や結果損害 (consequential damage)、または制裁的損害賠償 (punitive damage) などは損害賠償の対象外であり、かつどんな場合であっても、一定の金額 (たとえば \$100,000 とか、または、損害賠償する側の当事者が相手に過去1年間に払った全金額等) を上限としてそれ以上の損害賠償義務は発生しないことを明示するのである。この条文がないと、裁判で認められる金額が一般的に言って日本とは比較にならないほど高額になるアメリカでは危険この上ないことになる。

ただし、この責任の限定、ことに損害賠償額の上限の設定については注意をしなければならない点がある。州によっては、責任の限定の条文があることによって、救済内容が制限された結果、本来の救済の本質的な意味が失われるような結果になる場合はその条文の効力が否定されることになっている。わかりやすい例で言えば、大規模なビジネスの前提となるライセンス契約で、ライセンサーが負う損害賠償額の上限を100ドルにする、というような条文は無効であると解釈される危険が高い。したがって、いくらバーゲニングパワーが自分にあるからといって、余りに不合理な条件を押し付けると思わぬしっぺ返しを受けることになるから注意が必要である。

ちなみにカリフォルニア州法の契約法でも、具体的な取引の実態において、責任の限定条項によって、法が予定する救済の本質的な目的が失われるような場合には、相手方当事者は契約によらず商法 (Commercial Code) によって認められるすべての救済を求めることができると規定されている。ただ、責任の限定条項一般を無効としているわけではない。たとえば、結果責任 (consequential damages) については、その制限または排除が、良心に反する (unconscionable) ようなものと認められない限り、有効であると規定されている。

### k. 侵害に対する強制の責任 (Infringement Responsibilities and Enforcement)

ライセンス契約に特有な条文として、ライセンスの対象である知的財産権が第三者によって侵害された場合に、その第三者に対して侵害を止めさせ、損害賠償を支払わせる法的手続きをとる責任と権利をライセンサーとライセンシーのどちらが持つかを規定する条文がある。通常ライセンサーとしては、侵害行為を行っている第三者に対して、法的手続きをとり、その法的手続きに関して和解に合意するかどうか等も含めた一切の決定をできる権限を維持したいと考えるものであるが、他方、裁判を起こす義務は課されたくないものである。アメリカでの裁判手続にかかる費用(ことに弁護士費用であるが)は余りにも高額であるから、侵害の程度によっては放置したほうが現実的、経済的な得の場合もあり得るからである。

ライセンシーとしては、自分がお金を払って使用を許可してもらっている知的財産権を第三者がただで使用していれば、それをライセンサーによって止めてもらいたいと考えるのが当然であるから、ライセンサーに、そのような第三者による使用を差し止めさせるための法的手続きをとる義務を課したいところである。さらには、自ら積極的にライセンシーの立場でライセンサーの代わりに裁判を起こす権限を確保したいと考える場合もある。もしこの点について明文規定がない場合は、一般的に言って(従って常にではない)、独占的なライセンシー(an exclusive licensee)は知的財産権にもとづいて第三者に対して裁判を起こす権限があると考えられているが、独占的でないライセンシー(non-exclusive licensee)の場合にはそれができないと考えられている。

この条文でのもう一つのポイントは、そのような知的財産権の侵害を行っている第三者に対して裁判を起こした場合の費用をどちらがどのように負担をし、裁判の結果損害賠償を勝ち取ることができたらそれをどのように分配するかについても明確にしておくことである。

### l. 有効期間および解除 (Term and Termination)

ライセンス契約の有効期間の重要性は改めて強調する必要もないだろう。ライセンサーにとってもライセンシーにとっても重要である。対象の知的財産権が何か、ライセンス契約によって実現しようとしているビジネスの内容と目的は何か、そして、ライセンサーとライセンシーの関係はどのようなものか等によって、契約期間を決定することになる。

つぎに契約期間と密接に関連する条件として、解除条項がある。どのような場合に、契約期間途中で解除ができるのか、できないのかを明確にしておく必要がある。アメリカの法律で日本の法律と大きく違うことの一つであるが、日本では格別契約書自体に解除条項がなくても民法上契約不履行があれば契約の解除をすることができることになっているが、アメリカでは契約書に解除条項がなければ解除はできないのが原則である。それでは債務不履行に対してどう対処するかというと損害賠償請求をするしかない、ということになる。

ライセンサーとしては、ライセンシーが支払うべきものを支払わない場合をはじめとして契約条項の違反があった場合には解除ができるようにしておきたいところである。他方ライセンシーとしては、ライセンスによって得た知的財産権に基づいてビジネスを構築してまだ十分利益を得てない段階で、簡単にライセンサーから解除されたら大変な損害になるから、そのような事態を避けるように簡単には解除されないように条文を慎重に検討する必要がある。まず、契約条項の違反が仮にあったとしても、その条項が小さいことであれば解除まではできないようにすべきである。具体的には、単なる違反ではなく、重要な違反(material breach)があった場合に、かつ、それを指摘されてからは正する期間(cure period)を与えられて、その期間中に是正できなかった場合にだけ解除ができるようにしたいところである。ライセンサーとしては、ライセンシーが他社からM&A

で買収されたりした結果会社組織の変更があった場合 (change of control) にも解除できるようにしたいところである。M&A によって競争相手 (competitor) がライセンシーを買収してしまったような場合、競争相手に自分の知的財産権を使用されてしまうことを防ぐ必要があるからである。

また、解除や契約期間と関連して、ライセンス契約が終了した後に、契約当事者がそれぞれどのような権利を維持し、どのような義務を負い続けるのかを明確に記載する必要がある。たとえば、ライセンスされた知的財産権に基づいて製造された商品の在庫品がある場合にそれをいつまで販売できるのか、ライセンスの有効期間に販売された商品については、購入したユーザーはそのまま使用权をもち続けることの確認、等である。またその他、契約期間終了後も効果を存続させる必要のある条項 (たとえば秘密保持条項) が契約後も有効性を維持することを記載する (これは前述した survival 条項である。) 必要がある。

### m. 譲渡 (Assignment)

最後に、契約によって取得した権利を第三者に譲渡することができるかどうかを明文で記載する必要がある。明文規定がなければ、一般的には独占的なライセンス (exclusive license) については譲渡ができると解釈される場合もあるが、非独占的なライセンス (non-exclusive license) の場合は、ライセンサーの許可がない限り譲渡できないと解釈される。ライセンサーとしては誰だかわからない相手にライセンス契約を譲渡されては困るのはもちろんで、ことにライセンス契約が前提としている経済的負担に耐えられない当事者がライセンシーになることは防がなければならない。したがって、契約の譲渡についてはライセンサーの事前の書面による同意がない限りできないという内容にする必要がある。また、前述した解除事由とも関連するが、ライセンサーとして最も困るのは、ライセンスの対象の知的財産権が競争相手に渡ってしまうことである。そのようなことは譲渡がな

くても、ライセンシーが M&A で競争相手に買収されたり合併されたりした場合にも起こる。したがって、M&A などによって会社の組織内容 (株主構成等) が大きく変更になった場合も、契約の譲渡と同様に、ライセンサーの事前の書面による同意がなければできないようにしたいところである。他方、ライセンシーからすれば、M&A などの場合には、会社の資産価値を決定する要素としてライセンスの権利自体も評価されることになるから、重要なライセンスの譲渡ができないと M&A 全体に悪影響を及ぼすことになるので、譲渡の自由を確保しておきたいことになる。

このような双方の利害がぶつかる譲渡に関する条項について、妥協案として使用されることが多いのが次のような条文である。

“the licensee may not assign the license without the consent of the licensor which shall not be unreasonably withheld.”

この意味は、原則としてライセンサーの同意がなければ譲渡できないが、ライセンサーとしては合理的な理由がないかぎり同意を出さなければならない、ということである。この条文はよく見る条文であるが、本来ライセンサーの立場に立つと、避けたほうがいい条文である。なぜかという、この「合理的な理由」については、譲渡を受けるものがそのライセンス契約のライセンシーとして負担する経済的な義務を果たすだけの経済力があれば、同意を拒否する合理的な理由があるとは解釈されないのが通常だからである。したがって、この条文では、ライセンシーがライセンサーの競争相手にライセンスを譲渡する場合に、その競争相手が十分な経済力を持っていれば同意を拒否できないことになってしまう。そしてそれでも拒否すれば、ライセンス契約違反ということになり、場合によってはその結果 M&A が実現できなかったことの損害賠償を要求されるリスクすらある。そのような事態を避けるために、ライセンサーとしては、やはり、100%の裁量による拒否権を持っておきたいところである。 (EL)

## ビジネスパーソンのための アメリカ・カリフォルニア法実務講座

〈その4〉知的財産権法<sup>(22)</sup>—ライセンス契約<sup>(3)</sup>

第51回

下田 範 幸\*

### ◇ ライセンス契約の基礎知識 (Basics of License Agreement)

今回はライセンス契約についての説明の最後として、対象となる知的財産権の種類に応じたライセンス契約のポイントを簡単に説明し、その後、ライセンサーが破産手続きに入った場合のライセンス契約の効力と、ライセンサーがライセンス契約後対象知的財産権を売却してしまった場合のライセンス契約の効力について説明する。

### 3. トレードマークのライセンス (Licensing of Trademarks)

トレードマーク・サービスマークを対象とするライセンス契約の場合には、当然、どのような具体的な商品・サービスについてそのトレードマークを使用できるのかを明確にする必要がある。

つぎに、トレードマークのライセンスに特有で最も重要と言ってよい条文が、ライセンサーに、対象のトレードマークをつける商品について要求される品質の高さを維持する (quality control) ことを義務付け、その品質のレベルについて調査する権利をライセンサーに認め、品質維持の義務を果たしていないことが判明した場合には、ライセンスを解除できる権利を与える条文である。この quality control の条文は、トレードマークによって保護されるのは、

単にトレードマークの所有者の権利だけでなく、そのトレードマークを信頼して物品を購入する一般消費者の権利でもあるという、トレードマークの知的財産権としての特殊性に基づいている。このような quality control の義務を課さないでトレードマークのライセンスを与えると、トレードマークの権利自体が無効と判断される危険性もあるので特別に注意が必要である。

もう一つ、トレードマークに特有な条文として、ライセンサーが対象のトレードマークを使用したことによって発生するトレードマークに対する一般消費者の信頼などの無形の利益を意味する goodwill はすべてライセンサーに帰属すると記載する条文がある。トレードマーク自体の所有権とは別に、そのトレードマークから発生する goodwill がトレードマークの所有権者ではないものに帰属するとなると、複雑な権利関係となり無用な争いが発生する元になる。したがって、ライセンサーとしては、この条文を不可欠の物としてライセンス契約に含める必要がある。

またライセンサーの立場としては、ライセンス契約の有効期間中はもちろん、契約終了後もライセンサーは対象のトレードマークを基にして作成されたような似たマークを一切使用しないことを義務付けておきたいところである。そのような義務付けがなくても、もともとトレードマークの権利に基づいて、ライセンス契約終了後のライセンサーによる「混同するほどに似た」(confusingly similar) マークの使用を禁じることはできるわけであるが、confusingly

\*しもだのりゆき、日本国及びカリフォルニア州弁護士

similar かどうかは微妙な判断になる場合もあるので、より幅広い義務を課しておくことがライセンサーの立場としては望ましい。

また対象のトレードマークの所有者はライセンサーであることを常にライセンサーが販売する商品にも明示させる必要がある。

最後に、ライセンサーとしてライセンサーに義務付けたいのは、トレードマークの連邦登録を継続維持する義務である。トレードマークを連邦に登録した場合、10年ごとに更新の手続をする必要がある。これを怠ると、トレードマークの登録による権利は失われることになるので、ライセンサーの不注意で登録の更新がなされなかった、ということのないように義務付けておくべきである。

#### 4. 特許のライセンス (Licensing of Patents)

特許のライセンス契約の場合、まず対象となる特許の特定として特許の発行番号を使う必要がある。また、特許出願はしたがまだ発行前の場合でもその対象技術をライセンスすることはできるが、その場合は出願番号を特定のために使うのが一般である。

出願はしたが特許の発行がなされていない技術をライセンスする場合、特許が発行されない場合に備えてその対象技術をトレードシークレットとして保護し続けたいと考えるかどうかでライセンス契約の内容も変わってくる。もしトレードシークレットとして保護することを考えている場合には、特許出願自体において非公開の選択をするとともに、契約条文として後に述べるトレードシークレットのライセンス契約に必要な条文をすべてここでも取り入れる必要がある。

特許の権利の場合、特許権がカバーしている権利のどこまでをライセンサーに使用を許可するかを明確にする必要がある。たとえば、ある製品を製造する特許権があった場合に、特許権の内容としては、それを製造し、使用し、販売する、といういくつかの局面があり、それをすべてライセンサーに認めるのか、製造権だけを認めて、製品は一定の相手方に販売すること

を義務付け、その他の権利は他の業者に認めるのかどうか等も明示する必要がある。

また、一定の製品を製造するプロセスがライセンスの対象である場合にライセンサーはそのプロセスを使用して他の種類の製品を独自に開発、製造してもよいのか、特定の製品のみの製造だけが認められるのかも明示する必要がある。

特許をライセンスする場合には、そのライセンスの有効期間はその特許自体の有効期間を超えないようにする必要がある。特許の有効期間を超えた契約期間は法律上無効と解釈される。かりにライセンサーが、特許期間を超えてもロイヤルティーを支払い続けると自分の意思で約束したとしても、法律上無効とされる可能性が高い。実際にあった裁判であるが、ライセンサーのほうから、特許期間を過ぎてでもロイヤルティーを支払い続けるからロイヤルティーの金額を低くしてほしい、という要望が出され、それにライセンサーが同意して、特許期間を超える有効期間のライセンス契約が締結された。特許期間を過ぎた段階で、ライセンサーが支払いを拒絶したのに対してライセンサーが支払いを求めて裁判を起こしたが、裁判所はライセンサーには支払い義務はないと判断したのである。

特許の期間を超えてロイヤルティーの支払いを確保したい場合には、できれば特許と他の知的財産権とあわせてライセンスの対象にすることを考えるべきである。たとえば、特許を実行するにあたって、特許の技術のほか、トレードシークレットも一緒に役に立つような場合には、特許とトレードシークレットの両方をライセンスの対象とし、特許の有効期間が終了した後は、トレードシークレットのライセンスの対価としてのロイヤルティーの支払い義務は継続するという方法である。

ライセンサーの立場に立った場合は、特許のライセンス契約を結ぶにあたっては、本当にその特許だけで自分の計画しているビジネスを実行するに十分であるのかどうかを確認する必要がある。第三者の特許 (blocking patents) も使用しなければ製造できない製品をビジネスの対象にしないように、綿密な検討が必要である。

## 5. ソフトウェアその他の著作物のライセンス (Licensing of Software and Other Copyrighted Works)

著作権のライセンスについて注意すべきことは、特許のライセンスで述べたところと共通するが、以下のとおり著作権の権利内容にはさまざまなものがあるので、それらのうちの権利をライセンスの対象とするかを明確にすることである

- (1) 著作権対象作品を複製する権利 (the right to reproduce or copy the work) ;
- (2) 派生著作物を作成する権利 (the right to prepare derivative works or adaptations) ;
- (3) 著作権対象作品の複製品を販売、頒布する権利 (the right to distribute copies of the work) ;
- (4) 公開の場で著作権対象作品を実演する権利 (the right to perform the work in public) ;
- (5) 公開の場で著作権対象作品を展示する権利 (the right to display the work in public)

対象著作権の特定方法としては、もし Copyrights Office への登録が済んでいるものであれば、その番号を記載することによって足りるが、登録がされていないもの場合にはその特定内容を明確にする必要がある。ことに、いくつものバージョンが作成されているソフトウェアのような著作物の場合には、どのバージョンが対象になるのか、そしてその権利が将来のバージョンアップにも及ぶのかを明示する必要がある。

ライセンサーとしては、ライセンサーが著作権の所有者であることを示すマークをライセンシーのビジネス活動においても常につけることを要求する必要がある。

## 6. トレードシークレットのライセンス (Licensing of Trade Secret)

トレードシークレットのライセンスで最も重要な条文の一つは、ライセンサーおよびライセ

ンシー双方が、トレードシークレットの秘密性を守るために必要な制度を確立して実行していることの確認とその継続の義務付けである。すでに以前詳細に説明したとおり、合理的な秘密保護の制度の確立と実行はトレードシークレットの成立要件である。もし、ライセンサーがそのような秘密保持の制度を確立しておらず、または、実行していないのだとすると、すでにその“トレードシークレット”はトレードシークレットとしての権利を喪失しているかもしれない。ライセンシー側に秘密保持の制度がないのであれば、ライセンス契約を締結する前に、そのための制度の確立を求める必要がある。

トレードシークレットのライセンス契約自体の中でも、双方に秘密保持の義務を課す必要がある。その際当然、対象のトレードシークレットの適切な定義を記載しなければならないが、定義の仕方に注意する必要がある。中身を書きすぎれば、その契約書が外部に見られることによって秘密性が失われる危険性がある。他方で、特定ができないようでは何がライセンスの対象になっているのか自体が不明になってしまうからである。

対象のトレードシークレットの使用とその開示については、そのライセンス契約で明示する目的に必要な範囲についてだけ許されることを明確に規定する必要がある。たとえば、ライセンス契約が予定している目的を達成するために、そのトレードシークレットを知るビジネス上の必要のある従業員だけがそのトレードシークレットを知ることができることを明示し、かつその従業員には書面によって、秘密保持の義務を課す必要がある。外部の請負人のサービスを利用するために外部の請負人にトレードシークレットを開示する必要がある場合にも、厳密にその請負人との秘密保持契約を結ばせる必要がある。そして、従業員や外部の請負人がその義務違反を行った場合には、その責任はライセンシー自身にも発生することを明示しておくべきである。

ライセンス契約が終了するときには、直ちに、トレードシークレットを記載したすべてのものを返還させるか、破棄させ、破棄させた場合に

は確かに破棄したことを証明する文書をライセンスに発行させる必要がある。

### 7. 破産手続きにおけるライセンス契約の保護 (Protection of License in Bankruptcy Proceeding)

ある知的財産権の所有者からライセンス契約によって知的財産権の使用権を得たが、ライセンサーは経済的に不安定で、破産手続きである Chapter 7 (いわゆる破産手続きである。) または、Chapter 11 (会社更生手続である。) の手続が開始される可能性があるが、そのような手続が始まった場合自分が手に入れたライセンスはどうなるのか、という問題がある。

この問題の回答を説明するために、まずは前提として、破産手続きの中で、一般の契約に関する権利義務はどういう扱いになるのかを説明する。契約当事者双方に履行すべき義務が残っている契約の事を双務契約 (Executory Contract) と呼ぶが、双務契約の場合は、破産手続きが始まると、その契約を承認して権利義務を継続するか、その契約を拒絶して契約を解消するかは、破産会社側が自由に決定できることになっている。破産会社側というのは、具体的には、Chapter 7 の場合は破産管財人 (bankruptcy trustee) であり、Chapter 11 の場合は、通常、Debtor in Possession と呼ばれる、破産会社自体である。契約を一方的に拒絶された方は何ができるかという点、その拒絶に基づく損害を一般の破産債権として債権届けができるだけに過ぎない。担保権を持つ債権者などに支払った後に資産が残っているような場合には、一般破産債権者にも何パーセントか支払いされる可能性があるが、通常はあまり期待できない。相手方に破産されて、契約を拒絶された相手は事実上泣き寝入りである。

以上破産手続きについて若干説明してみてもっと破産手続きについて詳しく説明する必要があるのだが、それは将来に回すことにして、ライセンス契約との関係だけに絞って以下説明を進める。

ライセンス契約も契約のひとつとして、上記に説明した原則が適用されるのであるが、知的

財産権のライセンス契約だけは、破産法に特別な保護規定が定められている。それは破産法の365条の(n)であり、それには、以下のように記載してある。

「もし、破産手続きを開始したライセンサーが、ライセンス契約を拒絶した場合、ライセンサーは、破産手続きの開始直前に持っていた知的財産権の使用権を維持することができる。」

ただし、その権利は使用を継続することだけが対象であり、仮にライセンス契約で対象の知的財産権 (ソフトウェアなどがわかりやすいだろう) がアップグレードされた場合に、ライセンサーはそのアップグレードも使用できるという権利が認められていても、その権利は失われる。また、ライセンス契約に知的財産権についてのサポートやメンテナンスを提供する義務がライセンサーに課されていたとしてもその義務も消えてなくなる。

この特別の保護が認められるライセンス契約の対象となる知的財産権はすべての知的財産権ではなく、トレードマーク・サービスマークは除かれているので注意が必要である。

このような破産手続きが予想されるような場合に、ライセンス契約に入れておくべき条項が、エスクローアレンジメント (escrow arrangements) である。たとえば、ソフトウェアのライセンスなどで、ライセンサーについて破産手続きが開始されライセンス契約が拒絶された場合、上述した保護によってライセンサーにソフトウェアの使用を継続する権利を認められても、そのソフトウェアのアップグレードやサポートはライセンサーから提供を受けられないのであるから、自らそれらを行わなければならない。ただし、アップグレードやサポートを行うには、ソフトウェアのソースコードが必要である。はじめからソフトウェアのソースコードを提供してもらえばいいのであるが、ライセンサーはソースコードを提供することには頑強に抵抗するのが普通である。そのような場合、破産手続きが発生した場合には何とかソースコードを手に入れる仕組みを作りたいところである。それがこのエスクローアレンジメントである。エスクローという制度は日本には

なく、もともと、アメリカにおける不動産取引において使用されてきた制度である。契約当事者以外の第三者が間に入り、たとえば土地の売買の場合に、売主は土地の所有権を譲渡する登記を行うに必要な書類を作成して、その第三者に渡し、買い主は、購入金額をその第三者に渡し、決められた日に、その第三者が、登記の手続を取るとともに、代金を売主に渡す、という役目を果たす制度がエスローである。その機能を果たす第三者はエスクローエージェント (escrow agent) と呼ばれる。その制度を応用し、ライセンス契約を締結するとき、ソースコードをエスクローエージェントに預け、破産手続の開始などの一定の条件が満たされた場合に、ライセンシーがエスクローエージェントからソースコードを受け取ることができる制度をライセンス契約に入れておくのである。アメリカには知的財産権のライセンス契約のための専門のエスクローエージェントの会社が存在している。そのような専門会社を使用することによって、このエスクローアレンジメントは大変有効な方法になる。

#### 8. 知的財産権の所有権の第三者への移転 とライセンシーの権利 (Licensee's right when underlying Intellectual Right is transferred to third party)

それでは、ライセンス契約に関する説明の最後として、ライセンス契約を締結した後に、ライセンサーが対象の知的財産権を第三者に売却してしまったような場合にライセンシーの権利がどうなるのかについて説明する。これは実際に依頼者から特許、著作権およびトレードシークレットについて質問を受けたことがある問題であり、調査したことがあるので、ここでその結論だけを説明する。知的財産権の所有権の移転ということはよく起こりがちではないかと思うが、そのような場合のライセンシーの権利については、調べて見て驚いたことに、法律は知的財産権の種類によっては明確な回答を用意していないのである。

対象の知的財産権が著作権の場合は、著作権の明文規定で、著作権の所有権の購入者は、そ

の著作権をライセンス契約付で取得すると規定されている。したがって、ライセンシーの権利が保護されることになっている。それは購入者が購入する際にすでにライセンス契約が存在していることを知っていても知らなくても同じである。また、ライセンス契約が独占的なものであっても非独占的なものであっても同様である。したがって、著作権の場合には問題はない。問題は、特許とトレードシークレットの場合である。この二つの知的財産権については法律上明確な規定がないのである。判例もほとんどないようである。わずかな数の判例の中に、特許に関しては、独占的なライセンス契約の場合は、ライセンシーの権利が保護され、非独占的なライセンス契約の場合にはライセンシーの権利が否定されたという判例が存在する。しかし判例の数が極めて少ないので、それらが確立された判例法といえるかどうかは疑問である。トレードシークレットに関しては条文はもちろん判例も見当たらない。したがって、実際に裁判になって判決が出ない限り予想がつかないといわざるを得ないのである。ただ実態としては、ライセンス契約があることを承知して購入した場合はもちろん、それを知らないで購入した場合も、通常購入者が既存のライセンスを否定してライセンシーとの間で争いを起こすより、知的財産権の所有者に対して契約違反等に基づいて責任追及をすることが多いのではないかと思われる。その結果として、新所有者とライセンシーとの間の裁判は少ないのではないかと思われる。

以上で、長期間に及んだ知的財産権に関する説明を終了する。次回からは、アメリカのベンチャービジネスに対して投資する場合に理解しておくことが必要な、証券法を中心とした法律についての説明を開始する。複雑で難解なことで有名なアメリカ証券法の基礎知識と、ベンチャービジネスに対する投資で頻りに利用される優先株 (Preferred Stock) 取引で使用される各種契約書とそれぞれの典型的な条文について、誰にも理解できるようにできる限りわかりやすい解説を行うつもりである。