

特別寄稿

フランス判例法における 「特許ライセンシーの特許利用義務」 について

— 実際の国際仲裁事件を題材として —

小島国際法律事務所

菊池 毅

国務院

フランス法における特許法では、明文がなくとも特許利用義務は認められ、ミニマムロイヤルティの規定はもとより、ライセンスが独占的かどうかも問われない

1. 初めに

特許ライセンス契約の締結交渉において、最も当事者の利害が鋭く対立する事項の一つが、ミニマムロイヤルティ条項を入れるかどうかである。ライセンスは、ミニマムロイヤルティ条項がなければ、パフォーマンスが低く少額のロイヤルティしか払わなくとも、原則として、契約違反による責任を追及されることはない。

しかし、フランスの判例法上、特許ライセンスには、いわゆる特許利用義務が課せられ、ミニマムロイヤルティの有無に関わらず、ライセンスが期待されたパフォーマンスを挙げられない場合に、契約解除や損害賠償責任が発生することがある。筆者が近年取扱った国際仲裁事件を題材に、この義務について解説する(注1)。

2. 特許利用義務

フランス判例法上、特許ライセンスには、特許利用義務が課せられてきた。これは、「ライセンスは、ライセンス発明を、その

手段と能力の最大限において、十分に利用する義務を負う(パリ高等裁判所(第一審裁判所)1984年7月5日判決(注2))という内容の義務であり、これを怠って特許の利用を十分に行わなかったライセンスに対し、ライセンサーは契約解除や損害賠償請求を行うことができる。繰り返しになるが、ミニマムロイヤルティが規定されていることは必要がない。

この特許利用義務は、契約に明文の規定がなくとも、特許ライセンスの目的自体から導かれる、とされる。例えば、パリ控訴院1981年7月2日判決(注3)は、「ライセンス契約は、性質上、特許発明を利用することを目的とする」ことを理由に、特許利用義務を認め、「そのような義務が契約上明文で規定されていなくとも」義務の適用を肯定している。

さらに、後述のように、ドイツや米国等で、ライセンスが独占的(exclusive)な場合に利用義務を認める判例や学説が存在するが、フランス判例法の下では、独占的

であるかを問わない。上記パリ控訴院1981年7月2日判決、その他多数の判例があり、これに反する判例は見当たらない。

3. 理論的根拠

既に見たように、判例では、特許利用義務は、特許ライセンス契約の目的から簡潔に導き出されており、理論的根拠はあまり明確ではない。具体的事実を検討し、当事者意思の解釈として義務を肯定した最高裁判例はあるものの(注4)、大多数の判例は端的に契約目的を根拠として義務の存在を結論付けている。

4. 例外的に排除される場合

当事者が明文で適用を否定した場合のみ、利用義務は排除される。契約締結交渉過程等の具体的事実に基づき当事者の意思解釈を行った、適用を否定した判例は見当たらない(後述のように、仲裁事件ではこのような解釈を試みたが、功を奏していない)。

5. 他国の例

後記仲裁事件の準備にあたり、米国、英国、ドイツ、スイス及び日本法を調査したが、非独占的(non-exclusive)なライセンス契約について、明文の規定がない場合に、ライセンス契約の目的から

あるいは当事者の意思解釈として黙示の特許利用義務を認める、という立法、判例はないようである。ただし、米国、ドイツでは、ライセンスが独占的な場合に、当事者の意思解釈として、具体的状況を考慮して特許利用義務を認めた判例がある。

日本でも、学説上、独占性のある場合には、利用義務を認めるのが通説と見られているようである(兩宮正彦・特許実施契約概論(1980)・日刊工業新聞社・122頁)。

6. 違反及びその効果

(1) いかなる場合に違反となるか

明らかなのは、ライセンスシィが、特許の利用を全く行わない場合である。これは、当初から行わない場合と、途中まで利用を行ってか中止する場合とに分けられよう。後述のように、このいずれかによって、損害賠償額の具体的な算定式に大きな相違が生ずる。

ライセンスシィが、特許の利用を行っていないが、それがライセンスから見て、不十分である場合かどうか。この点明確に述べた判例はないが、観念的には、「その手段と能力の最大限において、十分に利用する義務」を果たしたといえるかどうかの判断となる。

(2) 効果

契約違反の効果としては、特定履行、解除(解約)、損害賠償の三者がありうる。以下では、損害賠償に絞って述べる(注5)。

(3) 損害賠償

典型的な損害は、得べかりしロイヤルティである(注6)。いくつかの考慮点を挙げる。

① 対象期間

得べかりしロイヤルティ額は、ライセンス契約の有効期間中に発生すべき分に限定されることが通常である。契約が期間中に解約された場合は、それが利用義務違反を理由としたものであっても、解約による終了時まで限定されることになる(注7)。ライセンスシィから、期間中にたとえは契約の無理由解約条項を根拠に解約がなされた場合も、解約による終了時点での金額となる。しかし、ライセンスシィによる解約が信義に反するものと認められるなら、解約を無効として、本来の期間満了時までロイヤルティ相当額が認容されることはありうる。

② 算定方法

得べかりしロイヤルティ額をどう算定するか。契約上、年額その他の固定額口

イヤルティが規定されていれば、それによることは問題がない。

製品の売上等に応じたランニングロイヤルティが規定されている場合は、以下の通りである。

A. 契約期間途中で利用が行われ、その後中止されたケース

途中で支払われていたロイヤルティ額を基準として算定した額(たとえば平均月額)を、残期間の長さに応じて支払わせることができる。なお、利用中止時点までの利用が不十分なものであった場合、以下のBに従い、(利用中止の前後を通して)さらに上乘せ分を請求することは可能であろう。

B. 利用が当初からまったく行われず、ロイヤルティが支払われることがなかったケース

ライセンスシィが「その手段と能力の最大限において、十分に利用する義務」を果たしたなら支払われたであろうロイヤルティ額を、諸要素を勘案して、決めるほかはない。具体的には、以下の事項等が考慮されることになる。

— 契約の条件やライセンスシィ

の製造販売能力に照らして、期待される売上額

— 製品や当事者の市場での競合状況、およびこれに関連して市場でのライセンス製品の価値ないし位置付け

— ライセンス契約終了ないし解約後のライセンス自身や当該特許の他のライセンスの売上額

— ライセンスシールドが契約の対象製品に対して競合品を販売する場合には、その競合品の販売による売上額

算定にあたっては、鑑定人に依頼するところが大であろう。

なお、ライセンスが非独占的な場合、ライセンスが自ら、または他者をして当該特許の利用をさせ得たことに鑑み、賠償額は低減される可能性が高い。

7. 仲裁事件

最後に、この問題が争点となった仲裁事件について、概要を説明する。なお、仲裁は裁判と異なり、非公開であるので、その趣旨に反しない限度で事実関係を紹介するに留める。

(1) 事案の概要

日本企業のY社は、日本市場において製造販売する製品につい

て、競合者であるフランスのX社の有する日本特許を侵害するかもしれないとの懸念が生じたため、X社と交渉の上、当該特許のライセンスを受ける契約を締結した。ライセンス契約は、非独占的で日本を対象地域とし、前払いの一時金と共に、製品売上に応じたランニングロイヤルティを課していた。ライセンス契約の期間は、特許の有効期間中と定められていたが、期間中であつても、Y社が60日通知でいつでも無理由解約できる旨の定めがあつた。

ライセンス契約の準拠法はフランス法とされ、紛争が生じた場合は、日本（東京）においてInternational Chamber of Commerceの仲裁により解決するものとされていた。

Y社は、ライセンス契約の下、ライセンス対象製品の製造販売を行ひ、ロイヤルティをX社に支払っていたが、その間、特許侵害の問題を回避しうる新製品を開発し、契約発効から11カ月後に契約対象製品の製造販売を中止した。さらにその9カ月後（契約発効から20カ月後）、Y社は上記解約条項に基づいて解約通知を行い、その2カ月後（契約発効から22カ月後）に解約の効力が発生した。すなわち、製造販売中止から契約の終了まで、やはり11カ月を経過し

たことになる。

これに対し、X社は、①製造販売中止から解約による契約終了までの期間（11カ月）のロイヤルティ相当額、②その後3年間のロイヤルティ相当額（さらに3年間、Y社による利用が合理的に期待されたとする）、③10年分の機会損失（Y社が突然製造販売を終了し新製品を発売したことによる本件特許のイメージ低下により、10年間、他のライセンスにライセンスする機会を失ったとする）につき賠償請求を行った。

(2) ライセンスの議論

Y社は、特許利用義務そのものについて、契約当事者の意思解釈上、本件では認められないとして、争った。主な理由として挙げたのは、以下のものである。

まず、特許利用義務に契約上明文の規定がない、ミニマムロイヤルティの規定がない、独占性の規定がない、という諸点である。これらは、フランス判例法の従来の立場からは認められない理由であったが、仲裁ではより柔軟な判断もありうることを期待して主張したものである。

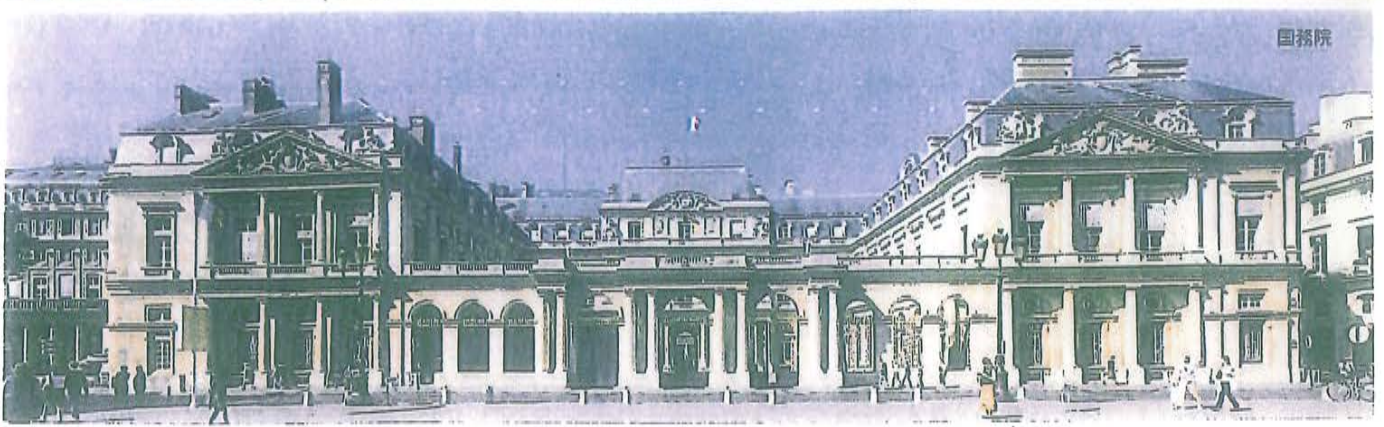
さらに、①本件ライセンス契約が特許紛争を回避するための和解契約であつたこと、②一方当事者が外国（日本）の会社である国際

契約であつたことも、特に意思解釈の基礎となる本件特有の事実として、主張した。

すなわち、①和解契約である以上、ライセンスであるX社としては、本来ライセンスであるY社に対象製品の製造販売をやめさせることが第一義であり、積極的にライセンスの特許利用を通じて利益を上げようとしていたわけでないこと、②国際契約が問題となる国際仲裁では、当事者の予測可能性が重視されるべきであり、他国に類のないフランス法の法理を一方的に適用して、予期せぬ義務を負わせるべきでないこと、等を主張した。

(3) 仲裁廷の判断

仲裁廷は、上記議論のいずれをも退け、特許利用義務の存在を肯定した。明文の規定や、ミニマムロイヤルティ条項、独占性については、すべてフランス判例法の立場を踏襲した。また、和解契約であるとの点については、もともとライセンスに製造販売を止めさせる意思であつたとしても、契約締結により、ライセンスから利益を上げることの方針を変更したものであるとした。国際契約であるとの点については、特定国の法が準拠法とされた以上、（動産売買におけるウィーン条約のような



国際的な法規範がないのであれば) 準拠法がその通りに適用されるべきだとした。全体に理由付けは簡潔で、フランス判例法の立場を貫徹して、例外を容易に認めない姿勢が見て取れる。

他方、損害については、①製造販売中止から解約による契約終了までの11カ月間のロイヤルティ相当額のみが認容された。②その後3年間のロイヤルティ相当額、③10年分の機会損失は、証拠に基づかない推論に過ぎない等として棄却された。

なお、②に関しては、ライセンスからの解約が、権利の濫用であるとの反論がX社から出されたが、退けられている。

本件では、他の請求原因による請求も合わせた請求額中、3パーセント程度にあたる①のみが認められるにとどまった。

8. 終わりに

フランス法における特許ライセンスの特許利用義務について、フランスの判例法及び実際の仲裁事件における帰結を概観した。

明文がなくとも特許利用義務は認められ、ミニマムロイヤルティの規定はもとより、ライセンスが独占的かどうかも問われないことに、重ねて注意を促したい。契約交渉で、ライセンスサーが、ミニマ

ムロイヤルティの要求を撤回した場合でも、特許利用義務は残存しているという意識を持つて交渉を進め、かつ、契約締結後のビジネスを行うべきである。

特許利用義務を排除するのに確実な方法は、これを否定する明文を挿入する他はない。しかし、交渉力の関係で、これが困難な場合も珍しくはないであろう。その場合でも、契約期間を長期としつつ、ライセンスシーによる無理解約条項を入れさせる、それが無理なら、(ライセンスシーとしての地位は不安定になるが) 契約期間を短くする等の対策を考えるべきである。

注

- 1 本稿のフランス法の情報については、フランスBarsey & Associates法律事務所 © Cédric de Pouzilhac / Yves Ardallou 両弁護士、及び筆者の事務所にて修習したパリ弁護士会司法修習生(当時) Henrick Emerhaut氏にお世話になった。この謝意を表すると共に、内容の正確性は、筆者の責任であることを申し添える。
- 2 TGI Paris, 3ème ch., 5 juillet 1984, Inédit.
- 3 CA Paris, Guiliot-Munoz c/ Sté Sellerie Vendéenne, 2 juillet 1981, Dossiers Brevets, 1982, V.No. 5.
- 4 最高裁判所1983年1月5日判決 (Cass., Com., 5 janvier 1983, pourvoi

no 81-15218) は、ライセンス契約が対象製品の実際の販売額に応じたランニングロイヤルティの支払いを義務付けているという事実関係の下で、特許利用義務が黙示的に合意されたと認められると判示した。

5 特定履行については、特許の利用行為それ自体を強制することまではできないと解されている。利用の結果発生したはずのロイヤルティの支払いは強制できる可能性はあるが、損害賠償と重複するもので、言及は控える。

6 その他の損害としては、特許のイメージ低下によるビジネス機会の喪失等の主張がありうる。下記仲裁についての項(7.(1))参照。

7 ミニマムロイヤルティが規定されている場合は別論である。契約で最初の2年間ミニマムロイヤルティを支払わなければならないと定められた場合に、解約にかかわらず2年分の支払いを命じた判例がある(パリ控訴院1955年10月31日判決 (CA Paris, 31 octobre 1955))。



菊池 毅 (きくち たけし)

小島国際法律事務所(東京) パリトナー 弁護士、東京大学法学部 英国プリンストール大学法学修士課程 卒 (LLM) 卒業。主な取扱分野は国際・国内契約、知的財産権、企業間訴訟。