

KENYON & KENYON LLP



ライセンスをめぐるいくつかの問題とその回避法

Charles A. Weiss

Charles A. Weiss, a partner in the firm's New York office, concentrates his practice on technology-driven litigation, counseling, and transactions, and is active in the firm's appellate practice. He can be reached at 212-908-6287 or cweiss@kenyon.com.

本稿の初出はライセンシング・ジャーナル誌
2010年5月号です。

自らの失敗から学ばない人はそれを繰り返す運命にあるといわれます。著者は長年にわたりライセンス契約およびそれをめぐる調停、仲裁、または訴訟の実務にかかわってきましたが、同じタイプの条項が過度に多くのトラブルの原因となっているように見受けられます。本稿は、読者の中には体験したことのないような問題を、いくつか特定し、それを回避するためのアイデアを提供します。他人の間違いから学ぶことにより、自らの間違いから学ばずにすめばと希望しています。

サブライセンス収益の分配：複雑な取引において、分配の適用の根拠となるのは何か？

技術開発の初期段階において交渉されるライセンス契約（商品が市場に届くより何年も前）では、一般にサブライセンス供与によってライセンシーが得る収益は共有されます。このような規定は、特に大学と新興企業との間のライセンスにおいて一般的です。新興企業は、巨額の先行投資ライセンス料を支払う資金をもっておらず、大学側はライセンシーがより大きな会社への実施許諾技術の売り込みに成功した場合に、その分け前がほしいわけです。このようなライセンスは、潜在的な投資家および取得者、将来、マーケティング／開発パートナーになるとみこまれる人物などによる、元の新興企業へのデュー・ディリジェンスでよく見られるものです。

たとえば、バイオテクノロジーおよび医薬品の分野では、大学の小規模なライセンシー（往々にして新興企業）は開発過程のある時点で、臨床試験の資金を獲得し、十分な販売およびマーケティング機能を得るために大手の医薬品会社と提携することが予測されます。このような取引には、往々にして巨額の先行投資の支払いおよび特定の開発時点、たとえば、フェイズⅢの臨床試験の開始や、「新薬申請書」または「生物学的製剤承認申請書」の提出、および、主要な市場国における販売承認など画期的な時点に到達したときの支払いなどが含まれます。大学のライセンシーに流れる対価総額の多くの部

分あるいはその全部がこのような支払いによって成り立っているため、商品が最終的に規制当局の認可を得られず市場に到達しない場合には、大学は往々にして、自分たちの分け前を交渉します。

以下、おおむね実際の契約に基づき、ライセンシーへのどのようなカテゴリーの支払いに分配が適用されるかについて論議を呼んだ事例をあげます。この例では大学がライセンサーですが、問題はそのような場合に限定されません：

ライセンシーは全ライセンス料金、前渡し金（研究資金を除く）および、ライセンシーがライセンス製品に供与するサブライセンスへの対価として受け取るその他の支払いの10%を、大学に支払うものとする。

この言語は非常に簡単です。しかし、ライセンシーと大手の医薬マーケティング・パートナーとの間の取引が異なるタイプとカテゴリーの支払いを含むような複雑な場合には、当事者はある金額がサブライセンス供与への「対価」であるかどうかをどうやって決めるのでしょうか？たとえば、取引にライセンシー自身の特許へのライセンスが含まれている場合には、どの支払いが、大学の特許とは異なり、自身の特許に起因しているかを割り振り、大学は総支払額の当該部分にのみ権利があるようにする必要がないのでしょうか？もしそうならば、ライセンシーとそのマーケティング・パートナーとの間の契約における上記の割り振りは、大学の特許に起因し、それ故に大学と分担するお金の総額を減らすための、（大学側の観点に立てば）言い逃れや、（ライセンシーの観点に立てば）許容可能な構造化の可能性を生み、制御するのでしょうか？

ライセンシーが製品を生産し、マーケティング・パートナーに販売するため、大学の特許のサブライセンスが取引に含まれない（そして含まれる必要がない）場合に、それでも「ライセンス製品」へのサブライセンスが存在し、支払いの分割義務が生じるのでしょうか？そしてもし、サブライセンシーが取引の一環としてライセンシーの株式または債務を取得するために多額の支払いをする場合に、もしその購入がサブ

ライセンスと同一の取引において行われたとすれば、その支払いは、「サブライセンスへの対価」なのでしょうが？

生じうるあいまいさを特定し、潜在的な問題を予測し、そのことを意図した取引条件に同意することにより、適切な解決を導くことができます。たとえば、ライセンサーの観点から見た目標が合意書において、いかに述べられ、あるいは割り振られていようとあらゆる対価の分割が目標ある場合には、上述の規定を以下のように書き直すこともできます。

ライセンシーは、「実施許諾特許」または「実施許諾技術」のサブライセンシーからライセンシーが受け取るあらゆる支払いおよび対価の10%をライセンサーに支払うものとする。

または

ライセンシーは、ライセンシーまたはその関連会社が、「実施許諾特許」または「実施許諾技術」のサブライセンスの供与を含むあらゆる取引あるいは一連の取引において受け取るすべての対価の7%を支払うものとする。

評価の問題に正面から取り組むというまったく異なるアプローチもあります。一つのやり方は、ライセンサーの特許のサブライセンスに起因する価値の最小限の分け前を想定する場合です。

ライセンシーは、ライセンシーが「実施許諾特許」または「実施許諾技術」に供与したサブライセンスへの対価として、ライセンシーが受け取るあらゆる支払いおよび対価の10%をライセンサーに支払うものとする。もしそうであれば、そのようなサブライセンスはその他のライセンス、権利、または資産の供与または移転を含む、単一または一連の取引の一環として供与され、当該の単一または一連の取引においてライセンシーが受け取るあらゆる支払いおよび対価の ___ パーセント (___%) 以上が当該のサブライセンス供与への対価であるとみなされるものとする。

もちろん、このみなし最小値アプローチを使用することは、ライセンシーの観点に立てば、事実上、この最小値がまた最大値にもなることを保証します。

もう一つのアプローチは、複雑な取引における評価の問題は、論議的になりがちであることを認識し、それ故、訴訟や調停を起こさずすむよう、解決のメカニズムを確立しておくことです。たとえば、取引のどの部分が大学の権利のサブライセンスに起因するかを判断するよう、有資格の評価専門家を選び、もし双方の側に立ったこの二人の専門家の意見が10パーセント以上異なる場合には、一つの評価を選ぶよう、この2人の専門家が一人の中立の専門家を選ぶというやり方があります。しかしながら、このようなメカニズムは、評価専門家に料金を支払わなければならないため、実施が高くつきます。

最後に、このような状況下でおこりがちなもう一つの問題は、情報に関するものです。たとえばライセンシーが、サブライセンシーやマーケティング・パートナーとの契約（あるいは一群の契約）のすべてを大学に知らせることを拒否する場合などです。契約には機密規定が含まれており、そのため契約書の写しを大学に与えることは禁止されているとライセンシーが主張し、そのような拒否を正当化することもあります。そのような主張は、ライセンス契約書に以下のような規定を含めることにより簡単に処理できます。

サブライセンス供与の条件として、また、合併、買収、組織変更により、「ライセンスの管理の変更」または新規の「ライセンス提携者」が生じた場合には、ライセンシーは自社とあらゆるサブライセンシーとの間のあらゆる契約書の詳細かつ完全な写しを、サブライセンスの供与を含まない契約も含め、同契約締結後5日以内にライセンサーに提供するものとする。ライセンサーは、本契約書のセクション ___ に従い、当該写しおよびその条項の機密を保持するものとする。ライセンシーと当該サブライセンシーとの契約書により、本節で義務づけられているとおり、ライセンシーによる当該写しの大学への提供が禁止、

制限、あるいはなんらかの条件づけをされている場合には、サブライセンスの供与は無効とされるものとする。

この種の規定は、当該取引が、「サブライセンス」支払いの分割に関して、ライセンサー／大学による精査の対象になることを明らかにします。

デュー・ディリジェンスを行う際には、ライセンサー／大学との支払いの分割をどのように提案するか対処するよう、ターゲットが求められるかどうか、考慮すべきです。生粋のサブライセンス（買収とは対照的に）の場合には、予定されるサブライセンシーは、自分とは関係のないことであり、関わりたくないという立場を取る可能性があります（ライセンシーがサブライセンスを供与する権利を持っているという保証を得て、ライセンスの有効性を保ち、終結を避けるために、ライセンス供与に従って義務づけられているあらゆる行動を取る場合以外）。このアプローチは、サブライセンシーがライセンシーとライセンサーとの間の争議にあまりにも深くひきずりこまれるリスクを最小化すると思われるかもしれません。

しかし、無知は必ずしも祝福されるものではありません。買収の場合、ライセンシーとライセンサー間の問題は、即刻、買収者の問題になります。しかし、生粋のサブライセンスの場合でさえ、サブライセンシーの投資および利権が、ライセンシーの投資および利権よりも大きいことがあり、資産は主ライセンスの違反の申し立てを是正するため、ライセンシーのもとに留まらない可能性があります。そして、よく交渉されたサブライセンス契約はライセンシーの費用で主ライセンスの違反の申し立てを是正する権利をサブライセンシーに供与しますが、それでもそれを実施するコストが高額のため、ライセンシーからのコスト回収は容易ではない可能性があります。

合併または買収における 事実上の サブライセンス

上記の論考に関連するものとして、サブライセンスを明示的に供与しない取引におけるライセ

ンシーの買収があります。たとえば、ライセンシーは買収者の完全所有子会社として継続し、サブライセンスの必要性を除去しながら、実施許諾を得た活動を継続することができます。ライセンシー／子会社がライセンス商品とその親会社に販売する場合は、実施許諾された特許の権利を消尽する「ファースト・セール」であり、親会社は、ライセンス商品を再販するためのライセンスを自らに義務づけることはありません。また、特許法35 U.S.C. 271条 (e) (1) のセーフ・ハーバー規定に準拠する医薬品の場合には、ライセンシーおよび買収者は、活動はセーフ・ハーバー内であり、ライセンスの供与がなくても契約違反にはならないので、サブライセンスを義務づけない立場をとる可能性があります。最後に、主ライセンスのライセンスが（よく見られるように）ライセンシー「および関連会社」に供与される場合、親会社が直接のライセンシーであるため、サブライセンスは発生していないとライセンシー／買収者が主張する可能性があります。

デュー・ディリジェンスを行う潜在的買収者は、買収支払いの一部がサブライセンス収入としてライセンサーとの分割の対象となることはないという立場を、ターゲットのライセンサーがやすやすと受け入れると期待すべきではないでしょう。むしろライセンサーは、形態に関係なく、支払いの分割を引き起こす事実上のサブライセンスの供与が取引に含まれているのが経済的現実であると、主張することでしょう。たとえ、ライセンシーと買収者がこの立場を不当だと考えたとしても、その多大なエクイティ上のアピール（特に一つには取引がサブライセンス支払い回避の意図で構築されたことを示すような発見があった場合）および、違反が起きた際、終了する権利をライセンサーがもっている場合に、ライセンサーがもつ多大な影響力を認めざるを得ません。

際限のない改良をもたらす循環定義

ライセンスの供与は、委託研究を規定するより大きな契約の一部であることがよくあります。そのようなタイプの契約には、一般に、まだ実現されてはいませんが、ライセンサーによって進行中の研究の過程で実現が予想される発明を

取り込む「実施許諾された技術」あるいは「実施許諾されたノウハウ」の定義があります。また、そのような契約には普通、ライセンサーが行う将来の「改良」もライセンスの対象となるという規定もあります。実のところ、委託研究を提供しないライセンス契約でも、そのような改良規定を含むものがあります。

実施許諾の改良とみなされる、まだ実現していない発明と、そうではないものを明確に区別する定義を起草するのは、なかなかの難題です。この課題だけに著作のまるまる一章をあてることもできますが、ある種の問題は簡単に回避できます。これは、循環、または際限のない改良の問題です。

二つの医薬品大企業との間で訴訟となった契約から採った、改良に関する以下の言語を考えてみましょう。

ライセンサーが「実施許諾されたノウハウ」または「ライセンス商品」を改良する場合、あるいは「実施許諾されたプロセス」に改良を行う場合には、そのような改良のすべては、「実施許諾されたノウハウ」の一部になるものとし、ライセンサーに遅滞なく譲渡／伝達され、本契約書の規定により、場合に依りて「実施許諾された特許」または「実施許諾されたノウハウ」の一部とみなされるものとする。

以上で見られるように「改良」が実施許諾される技術の一部になり、このため自身の改良として実行され含まれるため、際限のない技術移転のサイクルが生じる可能性があります。

数年前に参加、研究支援を行った会社が、いまでは新規で異なると見られる作業への権利を要求する可能性があることを、会社の法律顧問から知らされることを望むクライアントはまずいでしょう。大学のライセンスに関して、同様にひどい会話があるとしたら、それは、自分にとって新しい分野で一大進歩をとげてきた影響力をもつ教授会メンバーに、誰かほかの人の研究所でおこなった作業に基づいてある会社と結んだ契約により自分の独立した研究が妨げられると告げることでしょう。

問題が特定されれば、いくつかの解決の可能性が明らかになります。まず最初に、「改良」を以前に定義した「実施許諾された技術」に戻って追加することなくライセンス供与を行うことにより、循環を回避することです。2番目は、限定された期間内に行われた改良のみがライセンスに含まれるよう、時間制限を設定することです。3番目は、改良を、当初の技術の創生に関わったのと同じグループ、ラボ、施設メンバー、研究チームなどに制限することです。

特許の不正使用の過度な主張により、特許権使用料の削減または制限を交渉する

大まかに言って、特許の不正使用は、特許権保有者が特許の力を使い、特許を得ていない製品に対し、あるいは実施許諾された特許の満期を超えて特許権使用料を支払うようライセンサーに求める契約を取得する場合に生じます。その結果、不正使用された特許は不正使用の嫌疑が晴れるまで施行できなくなります。

時折、潜在的ライセンサーが交渉過程でライセンスの条項に影響を及ぼそうとして不正使用についての懸念を不当に（著者の意見では）持ち出すことがあります。たとえば、特許が発行される前にライセンスの交渉がおこなわれ、そのライセンスが将来、ノウハウと特許の両方に関して発行されると予想される（あるいは少なくとも、そう希望される）場合、潜在的ライセンサーは、もし特許が発行されない（あるいは当該商品を含まない）場合、特許権使用料をまるまる課すのは特許の不正使用であり、特許権使用料はノウハウおよび発行された特許と別々に割り振り、課金する必要があると主張する可能性があります。

特許の不正使用に関する意味ある主張はあまり一般的ではなく（そして裁判所の決定を求めて訴訟されることはめったにない）、ライセンス要員は交渉中に潜在的ライセンサーから特許不正使用に関する質問が提起された際、自信をもって退けることができるほど十分にこの教義に精通していない可能性があります。この結果、たとえ不正使用の問題がなくても特にあまり一般的ではないビジネスモデルであるために、特

許使用料の削減を求めるライセンシーの要求に合意することになりかねません。

特許の不正使用に関する徹底的な討議は本稿の範囲を超えていますが、大半の場合、潜在的ライセンシーによるそのような表明は、偽りか知識不足といえるでしょう。多くの場合、ライセンシーは少なくとも第三者の違反に対して権利を行使する何らかの権利を備えた独占的ライセンスを取得することを想起してください。そのような場合には、もし実施許諾された特許の権利が不正使用のために行使できないという論争をライセンシーがライセンサーに対して主張しようと試みる場合、不注意にも自らの墓穴を掘ることになりかねません。更にもし、侵害訴訟の弁護で第三者から提起されれば、不正使用の弁護は、ライセンサーおよびライセンシーが統一戦線を張り以下を説明すれば、大きな牽引力を得ることはないでしょう。その説明とは、

(i) 当該取引がビジネスの観点からみて完全に合理的であること、(ii) 特許権の範囲外で受領したあらゆる価値は、特許のどの主張が発行されるかはっきりしなかった時に善意で交渉されたものであること、(iii) 当該の特許の全範囲および特許の適用そのもの以外で、ノウハウおよび技術の重要な移転があったこと、です。

ライセンシーが訴訟するのに十分な独占権を排除する権利の留保

一般的なルールとして、独占ライセンシーだけが、特許権侵害を訴訟できる立場にあります。状況によっては、独占的実施許諾者は独力であるいは特許権所有者が共同原告として加わって訴訟を起こすことができます。

そうでなければライセンシーの独占分野になるところを、研究目的の追加ライセンスを供与する権利をライセンサーに留保させるライセンスは、当該のライセンシーが特許権者に加わるのでなければ、訴訟をおこせない可能性があります。

すでにライセンスを所持している会社による取引

既存のライセンシー (Le1) がライセンシーにとってより友好的な (より安価な) ライセンス契約を所持するもう一つの既存のライセンシー (Le2) によって買収された場合、どうなるでしょう？ 契約書がどのように書かれているかによりますが、いまではLe1が関連会社であり、Le1の商品は特許使用料がより安いLe2のライセンスの対象になるとLe2が主張する可能性があります。もしこの主張が通れば、ライセンサーがLe1商品の販売から受け取る収益は減少し、もしLe1の商品により高い特許使用料を課しそれを受け取るビジネス上の正当な理由がある場合には、ライセンサーからこの取引による利益を奪う可能性があります。

可能な改良措置は、このような取引の場合には、すべてのライセンス契約にこれを防ぐ目的で、異なる生産ラインは特許使用料の対象であり続けるという規定を入れ、買収のすぐ直前にこれを実効することです。

チャールズ・A・ワイスは、Kenyon & Kenyon法律事務所のパートナーであり、テクノロジー関連の訴訟、顧問、取引を専門実務としています。また、特許有効性および特許権侵害に関する質問に関して顧客に助言を与え、起訴の問題に関して訴訟者側に立った展望を提供しています。ワイス氏はまた、訴訟以外の多様な実務も手がけており、特に取引支援に注力しています。とりわけ多大な価値が当事者の特許権の状態に起因しているような場合に、競合者を排除したり、他者から価値ある特許権侵害を主張されることなく製品を市場に出す能力などです。氏は、商業的協力、共同研究、製品取得契約など、数百におよぶライセンスやその他の契約を交渉し、契約書を起草してきました。連絡先は、cweiss@kenyon.comです。