

第3版代表著者まえがき

拙著第2版が世に出てからすでに10年が経過した。この10年という時間は非常に大きな考え方の変化をもたらしている。人工知能（AI）も出てきた。

そういう時代の流れの中で、日本ではライセンス契約関連の各種法律も改正された。たとえば、民法、公取指針、不正競争防止法、特許法、商法なども大きく改正された。米国でもライセンス契約の基本精神としてUCCの考え方があったが、近年の判例などを見ると、コモンローの考え方が強く出てきているようだ。

今回の拙著改訂から弁護士中本光彦氏を共著者として迎えた。中本光彦弁護士はNY州の弁護士資格も有する新進気鋭の弁護士である。中本光彦弁護士は英語の著書も書いているばかりか、MIBOT（マイボット）という契約書のドラフティングに関するインターネット上の会社も立ち上げている。最近では、NYで開催されたロボットの展覧会にも数少ない日本の会社の一つとして参加している。

中本光彦弁護士は拙著の読者の一人であったことからお互いに知り合うようになった。意見交換をしているうちに、中本光彦弁護士への信頼が深まり、共著者として参加をお願いしたところ、快く引き受けていただいた次第。

共著者として中本弁護士に期待したものは、実務家の私に不足がちな日米の法規則や判例等に基づく説明であった。それは今回実現したと思う。事実、中本弁護士は、各章の「本条項のチェックポイント」において必要に応じ補足、追加を行い、場合によっては大きな改訂もしていただいた。その具体的項目詳細は後出「改訂概要・一覧表」の項としてまとめていただいた。

読者諸兄姉のご批判をお待ち申し上げます。

2019年7月

代表著者 小 高 壽 一

第3版共著者まえがき

自分に使命があるとすれば、それは日本・海外間の国際取引の発展に尽力することだと思う。それは私が、日本人の弁護士でありながら、幼少のときから海外で育ち、海外で多くの恩恵を受けてきたからである。

この度、小高先生より本書第3版の共著のお話をいただいたことは、私にとって、上記使命を達成するチャンスをいただいたことに等しい。

ところで、国際取引の特殊性は、それが複数の国に関連し、一国の常識が他国の常識ではないため、常に常識を疑わなければならないことである。たとえば、「契約」(Contract)の一言をとっても、その意味は日本と米国で異なる(本書第1部第4章「契約の成立要件・効果」参照)。したがって、国際取引において真の合意を見出すためには、自国のみならず相手国の常識をも理解する必要がある。

ところが、日本や米国の国際取引の書籍のほとんどは、日本または米国の一方の視点からのみ書かれている。そんなときに出会ったのが、本書第2版である。

本書第2版は、ライセンス契約の各条項の背景にある法理念(契約法、知的財産法、競争法、ガイドライン、破産法等)を、日本法および米国法の双方の視点から説明していた。

本書第3版は、これに加え、ライセンス契約の各条項が日米の裁判例等においてどのように解釈されているかをより具体的に明らかにした。

また、これらの解釈と当事者の意思にギャップが生じた場合に、これを埋めるためのサンプル条項を多数掲載した。

これらの改訂により、本書第3版は、当事者の意思を正確に契約書に反映させるためのより便利なツールになったと自負する。

2019年7月

共著者 中本光彦

第2版はしがき

無名の実務家が初版を出版して5年足らずで好評のうちに完売するのは、珍しいとのこと。さもありなんと思う。同時に、多少なりとも、読者のお役に立つことができたとすれば、著者としては望外の喜びです。にもかかわらず、諸般の事情により小生が昨年後半は多忙となり、2007年6月に入り、初稿を提出。その後、校正に校正を重ね、10月末にやっと原稿を完成。大変な遅延で、田口社長や再版を希望する読者の皆様にはご迷惑をお掛けしましたことをまずもって、お詫び申し上げますなければなりません。同時に、改訂版は頁数が大分増加したにもかかわらず、田口社長には小生原稿をそのまま受諾いただいたばかりか、この5年間の関連法律の改正に伴う条文等の改訂についても、きめ細かい助言をいただき、深く感謝申し上げる次第であります。

他方、日頃何かとご指導をいただいております東京理科大学専門職大学院総合科学技術経営研究科研究科長・石田正泰教授には、改訂版の出版にあたり、いろいろと貴重なアドバイスを賜り、ただただ、心から深謝申し上げます。

さて、知的財産という切り口で企業活動を観ると、知的財産が企業活動の中で占める重要性は、確実に高まっている。企業は、多くの場合、知的財産を駆使して物を造り、販売し、利益を得るという態様で事業を展開する。企業が自社の知的財産である自社技術を自社で使う限り、問題は生じない。しかし、自社の貴重な知的財産である自社技術を他社に使わせるとなると、そこには技術の実施許諾契約が必要となる。技術の実施許諾契約という企業活動を律する独占禁止法または競争法等の法律規則は、国際的な調和がかなり進んでいる。しかし、先進国同士または先進国と途上国の間で、未だかなりの相違があり、実務としては注意を要する。しかも、技術の進歩速度は速く、これに対応する知財関連法や慣行が追いつかない現状もある。

日本においてもこの5年間の知財関連法の改正等は、多数ある。特許庁の2006年6月8日付「知的財産推進計画2006」によると、2002年の知的財産基本法制定後に成立した知財関連法が22本、第164国会で成立した知財関連法が5本、提出済みの法案が2本と公表されている。知財関連法の改正等が頻繁に行われるということは、それだけ知財に基づく企業の事業展開が活発化している証でもある。

こうした現状認識の下、本書の改訂は、初版本の基軸は動かさず、これを補足する形で国内外の知財関連法等の改正等を取り入れる努力をした。しかし、そうした改正等をすべて網羅できるものでもない。読者各位におかれましては、自社の事業分野、技術分野、契約相手方当事者またはライセンスポリシーなどに応じて、適宜情報を補足しながら、本書をご活用いただければ幸いです。

以下、改訂のポイントを概説する。

1 「特定通常実施権登録制度の創設」と「米国破産法」について

産業活力再生法の一部改正法（特定通常実施権登録制度を含む）が2007年4月27日に成立した（特定通常実施権登録制度に関する部分は、1年半後施行の予定）。ライセンサーが破産の申立てをした場

合でも、ライセンサーは、同特定通常実施権登録制度に従い登録をしておけば、それまでのライセンス事業を継続できる。この新制度の概要と問題点並びに対応等についてまとめた。同時に、米国の連邦破産法におけるライセンサーまたはライセンサーの破産の取り扱いについて、関連判例を参照し、私見も含めてまとめた。本件に関する参考資料として本書第3部資料編に下記を追加した。

- ・「VII 連邦破産法365条から一部抜粋英和対訳」
- ・「VIII - 1 - (1)『包括ライセンス契約による通常実施権の登録制度の創設について』に対する意見公募要領」(経産省)
- ・「VIII - 1 - (2) 包括ライセンス契約による通常実施権の登録制度」(経産省)
- ・「VIII - 2 - (1)『包括ライセンス契約による通常実施権の登録制度の創設について』に対する意見募集の結果について」(経産省)
- ・「VIII - 2 - (2)『1. 新たな登録制度について』『2. その他』」(経産省)
- ・「IX 産業活力再生法条文(特定通常実施権登録制度該当部分)」
- ・「X 通常実施権の現行登録制度と特定通常実施権制度との比較」(経産省資料をベースにアレンジしたもの)
- ・「XI 引用日米破産法等条項一覧表」

2 「欧州 (EC) 委員会規則 No.722/2004」について

Commission Regulation No.240/96の旧規則は、その有効期限2006年5月31日までの経過措置付で、2004年4月30日で失効し、現行規則(Commission Regulation (EC) No.722/2004 of 27 April 2004 on the application of Article 81 (3) of the Treaty to categories of technology transfer agreements)が、2004年5月1日に発効した。この現行規則は2014年4月30日で失効する。本規則の基本的、特徴的な考え方を、本書第3部資料編に「III. EC委員会規則 No.722/2004 of 27 April 2004のポイント」としてまとめた。

3 中国の「技術輸出入管理条例」について

中国の技術輸入契約の主たる根拠法であった「技術導入契約管理条例」(1985年5月24日公布、施行)および「技術導入契約管理条例施行細則」(1988年1月20日公布、施行)が、2002年1月1日で廃止され、新たに、同日付で「技術輸出入管理条例」が施行された。新条例は、技術導入契約の管理に関して「自由輸入技術」「制限技術」「輸入禁止技術」に分類して定めている。「自由輸入技術」の輸入には、契約の登録が必要だが、この登録は、新条例では契約の成立要件ではなくなった。また、「秘密保持」「契約期間満了後の特許利用」および「契約の有効期間」について自由契約になった。しかし、許諾技術の保証は、改訂されていない。本件に関する参考資料として本書第3部資料編に「V 中国技術輸出入管理条例『技術輸入管理』の留意点」をまとめた。

4 「新日米租税条約」について

1971年3月8日に調印されて以来30数年間有効に存続してきた「旧日米租税条約」が、日米を取り巻く経済環境の大きな変化に対応するため、2001年10月から両国政府間で交渉を重ね、大幅な改訂が行われた。2003年11月7日に調印し、2004年3月30日発効した。これにより、内容が大幅に変更された。第3部資料編で「III 新日米租税条約の改訂ポイントと新旧条約の構成比較」をまとめた。

5 「公取指針」について

「特許製品等の販売に関連する制限・義務」（輸出取引に関する制限）（第2部Ⅲ5(2)B(B)）および「技術等の使用または実施料に関する義務」（特許権消滅後等における使用制限または実施料支払義務）（第2部Ⅴ5(2)C）を補充した。

本書は、平成11年7月に公正取引委員会が公表した「特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針」を参照し、これを「公取指針」と称した。

平成19年9月28日公正取引委員会は、上記「公取指針」を廃止し、「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」（以下「新公取指針」という）を公表した。

「新公取指針」は、「近年、知的財産の保護及び活用に関する取組が活発に行われている状況にかんがみ、知的財産の利用に係る制限行為についての独占禁止法上の考え方を一層明確化するため」に「公取指針」を全面的に改訂し、策定されたものであるとしている。

改訂内容としては、「不公正な取引方法に該当する場合がある制限行為」として新たに「技術を利用させないようにする行為」「技術への機能追加」および「サブライセンス先の制限」が行為類型として追加された。「公取指針」では「場合によっては違法となる」としていたものを、「新公取指針」では問題行為を具体的に示して、それ以外は問題ないとした。また、「公取指針」では「違法となるおそれは強い」としたものを「新公取指針」では「原則として不公正な取引方法に該当する制限行為」と明確にした。

本書の改訂には、時間的な問題で「新公取指針」を取り込むことができなかったが、「公取指針」と「新公取指針」とは、その根底にある基本的な考え方に大きな違いはないとされている。

6 秘密保持命令について

平成16年（2004年）6月18日公布、平成17（2005年）年4月1日施行された「裁判所法等の一部を改正する法律」（平成16年法律第120号）（裁判所法、民事訴訟法、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不易競争防止法、著作権法）によって、営業秘密が訴訟追行の過程で一定の手続（秘密保持命令）の下で保護されるようになった意義は大きい。しかし、専門家も指摘しているように、この手続を利用するうえで留意すべき事項は多々ある。

7 UCC 規則（2003年）について

初版で参照したUCC規則は、1989年版をベースにしたが、今回は2003年版をベースにした。2003年版では、条項番号や内容が変更されたので、改訂した。

8 インドの技術移転契約の自動認可条件について

初版でご紹介したインドの技術移転契約の自動認可条件は、1996年版の“Guide on Foreign Collaboration…Policies & Procedures” by Rajiv Jain (Seventh Edition) に基づきご紹介したが、今回は最新の情報をJETRO 経由現地法律事務所のご協力を得て改訂した。

9 訳文の精査について

初版では、各種訳文において日本語として必ずしも読みやすくない部分もあったので、これらを読みやすく改訂した。さらに、UCCの改正に伴う訳文の改訂も行った。

10 その他改訂について

(1) 「Ⅵ 知的財産ライセンスに関する反トラスト法ガイドライン」の追加

この米国のライセンシングのガイドラインについて、その特徴を簡単にまとめて参考に供することとした。

(2) 「XII 引用UCC条項の一覧表」の追加

本書において引用したUCC条項を一覧表に取りまとめた。各条項には引用された頁も記載した。本一覧表は、様々な使い方が考えられる。たとえば、本書においてUCCの条項が参照されているが、その条項が何の規定かわからないとき、この一覧表を参照すれば、表題から内容が推察することができるし、またその条項の原文に当たりたいときには、当該条項の表題は原文で表示してあるので、探しやすいなどである。

(3) 「XIII 引用日本法条項、関連条項および関連条約の一覧表」の追加

本書において引用した日本法の条項を法典別に一覧表に取りまとめた。各条項には引用された頁も記載した。本書で引用された日本の各法典の条項および外国との条約の他に、本書では直接引用されていないが本書の主題に関連して参照したい条項も併せて掲載した。この一覧表は、様々な使い方が考えられる。たとえば、UCCの条項で規定されていることを、日本法ではどのように規定されているかなど比較法的に調べる場合などにも、利用できる。読者の自由な活用を期待したい。

(4) 「目次」の詳細化

今回、目次を全面的に改訂した。目次は、言うまでもなく、読者が初めて本を手にとったとき、最初に見る所である。目次を見ればその本の内容や著者の考え方までわかる。そうした目次の機能を今回は充実させた。これもまた、読者の本書の利便性に寄与するものと信じる。

(5) 「索引事項(英文)」の大改訂

英文の索引項目は、今回の大改訂によって、本書のユニークな機能の一つとして追加された。すなわち、項目を厳選し、訳文を併記した。英文項目に訳文を付すことによって、この索引項目は、簡単な英文ライセンス契約の英和辞書の機能を具備した。これは本書のユニークな機能の一つとして追加できる。

(6) 「索引事項(和文)」のスリム化

目次を初版よりも詳細化するために、初版の索引項目から相当数、目次へ移動させた。この移動によって、索引項目の贅肉が落ち、さらに残すべき項目も厳選した。

最後に、本書の初版からご協力をいただいております(株)民事法研究会の上野恭世氏には、何回もの校正作業に辛抱強くお付き合いいただき、改めて感謝の意を表する次第であります。

2007年10月29日

小高 壽一

推薦の辞

凸版印刷(株)取締役広報本部長兼法務本部長 石田正泰

長年、私が最も尊敬する先人として公私ともにご指導いただいている小高氏が、その広い実務経験の一分野であるライセンス契約に関し「英文ライセンス契約実務マニュアル」のタイトルの下に出版される構想をうかがってから数年を経過しました。その間、推敲を高め、ようやく大変細かいかつ注意深い理論に裏付けられた実務書を完成されました。

昨今、技術流通の重要性が強く認識され、経営戦略上重要な位置を占め各企業はその中心的役割を果たすライセンス契約を重視しています。そして、ライセンス契約の実務はある意味では成熟化しているといえ、一般的抽象的レベルでは実践的ではない状況だといえます。

実は、小高氏は元来理論家で実務の遂行においても、資料の取りまとめにおいても極めて精緻な思考に基づいて処理されていたと承知しています。ライセンス契約の実務は、実務遂行において理論的裏付けが必須であり、このような観点から小高氏は実務を理論的裏付けに基づいて処理するいわばプラアカデミズムの人であり、本書もこのような色彩を濃厚に有するものであります。

本書は「英文特許ノウハウライセンス契約書の主要な条項について、その基本的な考え方を検証し、もって適法な契約書作成とライセンス交渉の理論的裏付けを確認しようとするものである」と小高氏自身が表明しておりますように、我々実務家にとって実践的、理論的ハンドブックとして大いに参考になるものと確信いたします。

多くのライセンス契約関係者が、本書を活用されることを強く推薦いたします。また、本書出版を契機に小高氏がますますご活躍されることを期待いたします。

2002年4月吉日

(初版) はじめに

(本書の目的)

特許やノウハウ等知的財産は、企業にとって重要な経営資源である。この経営資源を有効活用するための最も典型的な手段がライセンス契約である。外国企業とのライセンス契約は、英米方式によることが多い。

本書は、英文特許・ノウハウライセンス契約書の主要な契約条項について、その基本的な考え方を検証し、もって適法な契約書作成とライセンス交渉の理論的裏付けを確認しようとするものである。

ライセンス契約の各条項を支える理論的根拠は、幅広く、多岐にわたる。知的財産契約担当者は、民法、商法、独禁法、知的財産法、競争法、民事訴訟法、税法、外国為替管理法、国際協定・条約、2国間条約、判例、学説およびその他関連法律を踏まえ、取引相手国の法制度や商慣行の違いに注意を払い、その事案ごとの特殊事情を考慮し、しかも企業のライセンス政策に則って、ライセンス契約書を起草することを要求される。それは、知的財産契約実務担当者の大きな責務である。

本書「第2部 各論—ライセンス契約条項」では、事例を通じて、各条項の根底にあるそうした基本的な考え方を検証する。その際、米国法を中心に、日本法とできるだけ対比させた。各条項の「基本的な考え方」として取り上げた法律論や学説等は、専門家の意見あるいは多数意見を著者の理解に従って集約したものである。

他方、「第1部 総論」、「第2部 各論—ライセンス契約条項」における「事例の解説」や「実務の考え方」、および「第3部 資料編」に関しては、専ら著者の実務経験に基づき著者の考え方をまとめたものである。

(事例の紹介と秘密保持)

事例の紹介は、一つの完全な契約書について説明するのが理想的であるが、それは営業秘密保護の観点から難しい。そこで、複数の契約事例から主要なライセンス契約条項を著者の独自の判断でピックアップし、紹介している。したがって、事例として取り上げた各条項間には、関連性はない。また、営業秘密保持の観点から、個別の契約が特定できるような情報は開示していない。

(企業の視点)

著者は、企業のライセンス実務家としてその技術取引でいくらの商売ができるのか、いくらの利益が得られるのか、あるいはいくらの損をするのか、その契約が相手企業との将来の取引にどう繋がるのかなどを常に考えてきた。契約条件も、そうした観点から考え、契約書を作成し、交渉してきた。ある状況において著者は、それが最良と信じ、あるいは交渉の結果としてそうせざるを得なかった。それが実務というものである。そうした体験を、事例を通じてご紹介する。

(本書の構成)

本書は、「第1部 総論」、「第2部 各論—ライセンス契約条項」および「第3部 資料編」の

3部構成とし、最後に英和文の「索引」を付して、読者の利用の便に供することとした。

「第1部 総論」では、「英文ライセンス契約概説」、「ライセンシングポリシー」および「ライセンス交渉」の3テーマについて述べる。

「第2部 各論—ライセンス契約条項」では、各条項について下記項目に分けて論じる。

- ① 事例の紹介
- ② 事例の訳文
- ③ 事例の解説
- ④ 本条項の位置付け
- ⑤ 本条項のチェックポイント
- ⑥ 一口メモ

まず、英文事例を紹介し、その事例の訳文を示す。「事例の解説」では、各事例の契約条文に則して、条文の趣旨および契約の背景などを解説する。「本条項の位置付け」は、その条項が契約書全体の中で果たしている役割について著者の見解を述べる。「本条項のチェックポイント」では、「基本的な考え方」「公取の考え方」「実務の考え方」という三つの視点から考察する。

「基本的な考え方」では、事例として取り上げた各条項の根底にある考え方を確認する。日米の適用法律・規則の内容を確認する。その説明は、専門書や専門雑誌に掲載された論文などを参考にした。米国の法律・規則は、読者の便宜のために、できるだけ著者の訳文を載せた。米国の判例は、USPQなどにあたり内容を確認するようにした。学説はそれぞれの分野の専門書などに紹介されたものなどで確認した。その他の事項は、辞典や辞書等を参照し、確認した。引用箇所は、日本文の場合はカギ括弧(「」)で、また英文の場合はコロン(“ ”)で、それぞれくくり、引用または参照文献名は、それぞれの文章の末尾に丸括弧()で表示した。

実務では、所謂、公取のガイドラインを踏まえて契約書の起草や交渉を行う。各契約条項の条件に関し、「特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針」(平成11年7月付で、公取のインターネットのホームページで公表)において示されている指針を、「公取の考え方」として各条項において引用した。「公取指針」そのものの解説は、既に発表されている多数の学者や専門家の著書に譲ることにしたい。

契約書のドラフティング、ライセンス交渉およびライセンシングポリシーに対する基本的な姿勢は、ライセンサーとライセンシーとでは大いに異なる。そこで、「実務の考え方」として、各条項毎に、技術供与契約と技術導入契約とに分けて、それぞれの考え方を示した。

なお、事例3(権利および実施許諾)は、「独占的ライセンス」、「テリトリー」および「再実施権」という大きな複数のテーマを包含しているので、それぞれテーマ毎に技術供与契約と技術導入契約に分けて論じる構成とした。

「第3部 資料編」として、「実施料報告書様式」を2例、「秘密保持誓約書の事例」(訳文付)および本書において参照した「参考文献」をまとめておいた。

「索引」は、英文でも和文でも引けるようにした。和文索引では、「準拠法」というキーワードのみならず、「準拠法と国際商事仲裁」などというように小テーマでも引き出せるように工夫した。

(初版) はじめに

(本書の特徴)

本書の特徴は、標題の示すとおり、英文ライセンス契約に関する理論と実務を「実務家の視点」から総括した総合的な実務マニュアルを目指したところにある。具体的には下記のことが言える。

- ① 英文ライセンス契約の各契約条項について「基本的な考え方」「公取指針」「実務の考え方」というように「理論」と「ルール」と「実務」の三方から体系的に検証している。「基本的な考え方」では、日米の法律、規則、判例、学説等を比較対照的に検証している。
- ② 「実務の考え方」では、ライセンサーとライセンシーのそれぞれの立場から考察、検討を行い、対策を論じている。
- ③ 「ライセンシングポリシー」に関しては、「ライセンシングポリシーとは何か」から始まり、ライセンシングポリシー策定のためにどのようなことを検討すべきか項目を定め、その内容を具体的に論じている。しかも、そうした議論は、ライセンサーとライセンシーのそれぞれの立場に立って行われている。
- ④ 「契約交渉」に関しても、事前準備のやり方から交渉テーブルについたときの交渉姿勢まで実務経験に照らして具体的に論じている。しかも、そうした議論は、ライセンサーとライセンシーのそれぞれの立場に立って行われている。
- ⑤ ライセンス契約に関連する UCC 条項のうち主要なものをピックアップし、原文に訳文を付した。

(事例の掲載)

英文事例は、これまでに著者が参考事例として収集してきたものから厳選したものである。

(ご協力者各位へ)

石川島播磨重工業株式会社技術本部元特許契約部の上司や同僚部長各位には、本書の発行構想の段階から刊行まで、業務繁多にもかかわらず、ご協力とアドバイスをいただき衷心から感謝申し上げます。次第であります。

推薦文をいただいた凸版印刷株式会社取締役、広報本部長兼法務本部長の石田正泰氏には、日本知的財産協会の専門委員会の一つであるライセンス委員会に小生が委員として参加させていただいた平成元年以来今日まで、公私にわたりご指導をいただき、本書の出版に関しても貴重なアドバイスをいただきました。改めてここに深謝申し上げます。次第であります。

財団法人ソフトウェア情報センター (SOFTIC) 専務理事、則近憲祐氏には、いつも公私にわたりご指導をいただいておりますが、本書執筆にあたり貴重な資料閲覧のご便宜を図っていただき、改めてそのご厚情に感謝申し上げます。次第であります。

AIPPI JAPAN 国際法制研究室研究員・守山和一氏には、米国の判例調査の面で業務繁多にもかかわらず快くご協力をいただき、お蔭様で本書を完成させることができたものと認識しております。ここに慎んで御礼申し上げます。次第であります。

近年ご縁があり、親類付き合いをさせていただいております株式会社かんき出版の境健一郎社長には、本書の初稿の段階でご相談にのっていただき出版上の注意事項などご教授をいただいたばかり

りか、株式会社民事法研究会の田口信義社長をご紹介いただきました。お陰様で本書の刊行が実現する運びとなりました。心より御礼申し上げる次第であります。

株式会社民事法研究会田口信義社長とは、上記経緯で知己の間柄となったわけありますが、超多忙の御身にもかかわらず小生原稿を昨年末から今年にかけてご一読いただき本書の刊行をご決断、ご快諾いただきました。ここに衷心より御礼申し上げる次第であります。また、株式会社民事法研究会の編集部の方々には、何かと今後ともお世話になるものと思いますので、この場を借りてご指導をお願い申し上げます。

末筆ながら、職を辞してから2年余り黙って本書の執筆を見守ってくれた我が愛妻マチ子に感謝したいと思います。

2002年4月吉日

小 高 壽 一

第21章 派生的損害賠償 (Consequential Damages)

第1 事例21の紹介 [技術供与]

ARTICLE 20 CONSEQUENTIAL DAMAGES

Notwithstanding anything to the contrary contained elsewhere herein, Licensor shall in no manner be liable to Licensee for any loss of time, earnings or profits or any other consequential or special damages which may be suffered by Licensee due to the causes or reasons attributable to defects or omissions in Licensor's Proprietary Data furnished to Licensee by Licensor hereunder or negligence or any other faults on the part of Licensor in connection with this Agreement provided however that Licensor shall at its own costs and expenses correct or modify such defects or omissions, if any, in such Licensor's Proprietary Data.

第2 事例21の訳文

20条 派生的損害賠償

本契約のどこかに反対規定があろうとも、ライセンサーはライセンシーに対して、本契約に基づきライセンサーがライセンシーに供与したライセンサーの財産的情報の瑕疵又は欠落、又は本契約に関しライセンサー側の過失又はその他瑕疵の責に帰すべき原因又は理由により、ライセンシーが被る可能性のある時間、純利益 (earning) 又は利益の損失、又はその他派生的又は特別の損害 (金) に関し、一切責任を負わないものとする。ただし、ライセンサーは、万が一こうしたライセンサーの財産的情報に瑕疵又は欠落があった場合、自己の費用負担にてこれら瑕疵又は欠落の訂正又は修正を行うものとする。

第3 事例21の解説

ライセンス契約に基づきライセンサーがライセンシーに対して供与した技術資料等に誤りや欠落があった場合、ライセンサーの責任が、ライセンサーの技術資料の誤りの訂正または不足の技術資料の追加提供等に限定されたり、賠償責任の範囲に一定の制限が設けられることが多い。たとえそれがライセンサーの技術資料の誤りに起因したものであっても、ライセンシーが被った派生的な損害までライセンサーが賠償責任を負担するケースは、少数派と思われる。ただし、PL問題等第三

者のクレームが絡む場合は、別である。

第4 本条項の位置付け

上記のようにたとえライセンサーに契約違反があろうとも、その賠償責任の範囲は制限されるというのが一般である。なぜなら、ライセンサーの技術を使用して、実際に契約製品を製造、販売するのはライセンシーであり、ライセンシーの損害の有無・範囲はライセンシーの活動方法に大きく影響されるからである。

賠償責任の範囲を制限する方法として、派生的損害の賠償を免責することが多い。派生的損害は、一般的に、その大きさ等を合理的に測ることができず、契約の考え方に馴染まない。また、損害がある程度予測が可能としても、その額は取引の額に比べて著しく大きくなることが多い（特に大企業を相手に取引する場合）。保険等によりリスクを担保し、賠償責任を負担するとの考え方もあるが、その場合は保険料が高額になり、その保険料の財源を、ロイヤルティや販売価格に転嫁すれば、商業採算にのらなくなる。派生的損害まで負担するのは、特にライセンサーの立場からは酷な場合が多い。ただし、PL問題が絡んでくると、そう単純にはいかないことがある。

第5 本条項のチェックポイント

1 基本的な考え方

(1) 英米法における「損害賠償」の考え方

A 損害 (Damage) とは

損害 (Damage) とは、他人の故意、過失、その他の侵害行為あるいは事故によって身体または財産に生じた被害、損失。人の生命、身体、人格に加えられた傷害、損傷、物の損壊、滅失、減価等による損害をいう。この言葉は、金銭による損害賠償 (額) を意味する damages とは区別される (田中・英米法辞典)。

B 損害賠償の種類

英米法の考え方として、損害賠償は普通法上の救済方法である。契約違反による損害賠償は下記4種類である (並木・契約法179頁参照)。

- ① 名目的損害賠償 (nominal damages)
- ② 補償的損害賠償 (compensatory damages)
- ③ 派生的損害賠償 (consequential damages)
- ④ 損害賠償の予定 (liquidated damages)

(A) 名目的損害賠償 (Nominal Damages)

名目的損害賠償 (nominal damages) とは、「権利侵害があったことは認められるが、実質的損害の発生が認められない場合又は被害者 (原告) が損害額を証明する証拠を提出しない場合に、被告に課せられるきわめて少ない損害賠償」とされる (田中・英米法辞典から)。普通、1ドルという名

目的な損害賠償を、債権者は債務者に対して、請求できるとされる（並木・契約法179～180頁参照）。

(B) 補償的損害賠償 (Compensatory Damages)

補償的損害賠償 (compensatory damages) とは、「被害者の被った身体、財産その他損失（精神的損害を含む）を補填する額」とされ（田中・英米法辞典）、具体的には「契約違反によって生じた通常の損害 (ordinary losses suffered)」および契約違反によって得ることができなくなった通常の利益 (ordinary gains prevented) を補填するものとされる（並木・契約法180頁参照）。名目的損害賠償 (nominal damages) や懲罰的損害賠償 (punitive damages) は含まれない。現実的損害賠償 (actual damages) と同義的に使われる（田中・英米法辞典参照）。

(C) 派生的損害賠償 (Consequential Damages)

派生的損害賠償 (consequential damages) とは、「特別損害賠償 (special damages) ともいわれ、特定の契約においては、特別又は異常な事情のもとに発生した特別の損害であって、契約違反の当事者が、それを予見できたものについて、その賠償を命じるものである」とされる（並木・契約法182頁）。

なお、派生的損害賠償に関する UCC /2-715 に関しては、検証済である（第2部第12章「保証および責任」第5参照）が、以下引用する。

- (1) 売主の契約違反の結果生じる付随的損害賠償は、合法的に拒絶された物品の検査、受領、輸送および管理、保管上合理的に発生した諸費用、代品入手に関わる商業的に合理性のある管理費、諸費用または手数料、並びに遅延又はその他違反に付随するその他合理的な諸費用を含む。
- (2) 売主の契約違反の結果生じる派生的損害賠償は、下記を含む。
- (a) 売主が契約時に知るべき理由のあった、しかも代品入手 (cover) その他により合理的に阻止することができなかった一般的又は特定の要求またはニーズの結果生じる損失、並びに
- (b) 保証違反の結果、相当な関係から生じた人身又は財産に対する侵害 (injury)

(D) 損害賠償の予定 (Liquidated Damages)

損害賠償の予定 (liquidated damages) とは、契約違反があった場合に、被害者が違反者に対して請求できる金額をあらかじめ契約によって合意されたものである（並木・契約法183～185頁「5. 損害賠償の予定」参照）。

なお、損害賠償の予定に関する UCC /2-718 に関しては、検証済である（第2部第12章「保証および責任」第5・1参照）。

C 派生的損害の具体例

(A) 履行不能の場合

a 転売利益の請求

以下は、米国ニューヨーク州の裁判例である。

2004年5月、製薬会社である Conor Medsystems Ireland 社（以下、「C社」という）は、同じく製

薬会社である Biotronik 社（以下、「B社」という）と、C社の製品である CoStar（以下、「本製品」という）について、C社がB社を米国および複数の国を除く全世界（以下、「本地域」という）における独占販売店に指名する契約を締結した。

同契約の概要は以下のとおりであった。

- ① B社は、毎月、C社に対して、将来12カ月のフォーキャストを提出し、最低購入量を発注し、購入した本製品を本地域で転売する。
- ② B社がC社に対して支払うべき対価は、本製品の転売価格をベースに算出する。
- ③ C社およびB社の責任を以下のとおり制限する。

“Neither party shall be liable to the other for any indirect, special, consequential, incidental, or punitive damage with respect to any claim arising out of this agreement (including without limitation its performance or breach of this agreement) for any reason.”

- ④ 契約期間は、2007年12月31日までとする（ただし、1年間の自動更新あり）。
- ⑤ 準拠法はニューヨーク法とする。

2007年5月、C社は、本製品を製造販売するためのFDAの許認可を得ることができないこと、また、すでに販売されている本製品をリコールすることを発表した。

C社は、B社に対し、C社のB社に対する本製品の販売価格に相当する8,320,000ユーロとリコールに伴う費用の20%を支払い、契約を更新しない旨通知した。

これに対し、B社は、C社に対し、2009年4月末（契約満了後、自動更新が1回なされ、さらに4カ月の販売終了させる期間を考慮）までの本製品の逸失利益（loss of profits）を請求して訴えを提起した。

原審は、B社が請求する逸失利益は、責任制限条項の派生的損害“consequential damage”に当たるとして、B社の訴えを棄却し、控訴審も原審の判断を支持した。

これに対し、最高裁は、B社の損害は、C社の契約違反から直接生じた損害であり、通常損害に当たるとして、B社の請求を認めた。その理由の概要は以下のとおりである。

逸失利益について直接定める契約上の文言がない場合、逸失利益は、直接損害にも、間接損害にも当たり得る。そして、いずれに当たるかは、対象となる逸失利益が、契約から直接生じる利益であるか、それとも第三者との契約により生じる利益であるかによる。本件の場合、B社がC社に対して支払うべき対価は、本製品の転売価格をベースに定められており、両社の利益は、同定めにより生じるものである。したがって、B社の損害は、C社の契約違反から直接生じた損害であり、間接損害に当たらない。

上記裁判例は、責任制限条項の「間接損害」の内容を具体的に明記する必要があることを再認識させるものといえる。

b 支出をせずに済んだ変動費の控除

以下は、逸失利益の計算の際、支出をせずに済んだ変動費を控除した日本の裁判例（大阪地裁平成7年11月7日判決）である。

原告が被告の販売代理店として営業していたところ、被告が正当な事由なく原告に対する商品の供給を停止した。

かかる事案において裁判所は、停止の翌日から1年間は得べかりし利益を喪失したと認められるとし「原告は、平成元年7月1日から平成5年4月30日までの間、平均年間売上高1億8291万7300円を挙げ、他方その間の平均年間売上げ原価1億2311万6350円、平均年間変動費3560万3757円を要していたことが認められるから、これを控除した1年間の平均営業利益2419万7193円相当の損害を被ったと認めるのが相当である」とした。

c 逸失利益の請求が認められる期間

以下は、逸失利益が認められる期間に関する日本の裁判例(東京地裁平成3年7月19日判決)である。

原告(医薬品等販売業者)と被告(医薬品等製造業者)は、昭和52年1月14日、医薬品の継続的取引契約(1年毎の期間・更新の約定あり)を締結していたところ、昭和63年4月以降、被告は採算性の悪さから同製品を供給しなくなった。原告は、被告に対し、債務不履行および不法行為に基づき、不履行以降3年間に得られたであろう利益相当額540万円等を求めた。

裁判所は、原告は取引停止による3年間の逸失利益を求めが、本件契約は1年毎に更新されることになっていることおよび被告に採算上問題が生じていたこと等の事情を考慮すると、原告が請求できる逸失利益も1年間に限るべきであるとし、逸失利益が認められる期間につき、主に、契約の期間および採算性を考慮した。

(B) 履行遅滞の場合

ペンシルバニア州の連邦裁判所の裁判例(Jala v. DDG Constr., 2016 U.S. Dist.LEXIS 150969 (E.D. Pa., Nov. 1, 2016))は、派生的損害(または間接損害)につき以下のように判断している。

原告(発注者)は、被告(請負人)に対し、2014年秋までにモーターが完成するよう発注した。契約書には、派生的損害を負わない旨の条項があった。その後、工事が遅れたため、原告(発注者)は他の業者に依頼をし、2015年春にモーターを完成させた。原告は、被告に対し損害賠償請求をした。

裁判所は、直接損害か間接損害かを判断するについては、予見可能性ではなく、以下の基準、すなわち、「(1)相手方当事者の不履行により減じた価値が直接損害、(2)これによって生じた派生的な損害が間接損害」(Atl. City Associates, LLC, v. Carter & Burgess Consultants, Inc., 453 F. (3d Cir. 2011))、「直接損害は、契約自体から生じた損害であり、間接損害は、契約の直接的な範囲を超えた損害」(Penncro Assoc., Inc. v. Sprint Spectrum, L.P., 499 F.3d 1151, 1156 (10th Cir. 2007))、または「直接損害は被告が提供すべき内容を得るためのコストであり、そうでないものが間接損害である」等の基準によって判断すべきであるとした。

そして、上記基準により、裁判所は、以下のとおり判断した。

まず、原告が工事を完成させるために他の業者に支払った費用、同工事のための水道光熱費も直接損害にあたる。これに対し、工事の遅れによる利益の喪失、宣伝、保険料は原告・被告間の契約の直接的範囲を超えた内容であり、間接損害にあたる。そして、工事の遅延中の家具の保管料、借入金の利息については、前者は間接損害、後者は直接損害であると判断した。

上記裁判例は、「派生的損害」(間接損害)が日本法における「特別損害」より広い概念と解釈され得ること、それ故に、派生的損害(間接損害)の免除が損害賠償請求の大きな制限となり得ることを再認識させる裁判例といえる。

【代表著者略歴】

小 高 壽 一（おだか ひさいち）

1962年3月立教大学経済学部経済学科卒業。同年4月石川島播磨重工業(株)入社。機械輸出営業、ブエノスアイレス駐在員、機械輸出本部業務部課長、営業法務部課長を経て技術本部特許契約部部長代理。1997年12月定年退職。1998年9月から2000年4月まで(株)日本国際工業所有権保護協会国際法制研究室研究員。

（社外活動）

- ・1994年4月から1997年3月まで日本知的財産協会（JIPA）「フェアトレード委員会」委員長
- ・1996年9月から1997年3月まで(財)知的財産研究所「不正競争防止法委員会」委員

（執筆活動）

- ・1988年1月公布・施行の「中華人民共和国技術導入契約管理条例施行細則」に関するコメントを、日本国際貿易促進協会会誌「国際貿易」1988年2月に投稿。
- ・JPA（JIPAの前身「日本特許協会」の略）会誌「特許管理」1991年9月号掲載「論説 企業における不正競争防止法（営業秘密）への対応のために」トレードシークレット委員会名にて執筆。
- ・JPA会誌「特許管理」1993年5月号に「論説 営業秘密に対する報奨制度に関する一考察」を投稿。
- ・JIPA会誌「知財管理」1995年1月号に「特集論説 不正競争防止法の各国比較」を共同執筆。
- ・(財)知的財産研究所発行「不正競争防止法に関する調査研究 報告書」（1997年3月）に「大企業における営業秘密管理」を執筆。
- ・山上和則＝藤川義人編『新青林法律相談 ① 知財ライセンス契約の法律相談』（青林書院、2007年）—「Q72競業避止義務」を担当執筆。
- ・NPO 日本知的財産翻訳協会発行「知的財産翻訳ジャーナル」に「ライセンス契約英語の常識—事例に学ぶ」連載執筆中。

（ご意見等）

本書に関し、読後のご感想、ご意見その他下記までお寄せくだされば幸いです。

183 - 0051 東京都府中市栄町1 - 32 - 32

Tel/Fax 042 - 367 - 2740

E-mail odakah61@blue.ocn.ne.jp

【共著者略歴】

中 本 光 彦 (なかもと みつひこ)

幼少時代をメキシコ、スペインにて過ごす。高校入試の際日本に帰国し、その後は慶應義塾高等学校および慶應義塾大学で学ぶ。

2001年に日本の司法試験に合格し、鹿内・上田・犬塚法律事務所に入所する。

2005年より米国の Kellogg School of Management にて経営を、Northwestern School of Law にて法律を学ぶ。

2006年に米国加州みずほコーポレート銀行にて研修をする。

2007年に米国ニューヨーク州の司法試験に合格する。

同年に中本・中本法律事務所に入所する。

2014年に同事務所の代表となる。

2016年に国際取引契約書のドラフト・レビューをする人工知能 (AI) の開発およびサービスの提供を目的とする会社 (mibot inc.) を設立する。

2017年に『国際取引契約書の手引 第1巻 売買契約書』(mibot inc. 出版) を執筆する。

2018年に『International Contracts U.S.-Japan Transactions Vol. 1 Sales Contract』(mibot inc. 出版) を執筆する。

(連絡先)

中本・中本法律事務所

〒105 - 0001 東京都港区虎ノ門3 - 2 - 2 虎ノ門30森ビル 9階

Tel 03 - 6435 - 9295 Fax 03 - 6435 - 9297

E-Mail nak-miko@abox3.so-net.ne.jp

URL <http://www.nakamoto-law.com/>

(2019年6月現在)

英文ライセンス契約実務マニュアル〔第3版〕

～誰も教えてくれない実践的ノウハウ～

2019年9月14日 第1刷発行

定価 本体 8,400円＋税

著者 小高 壽一 中本 光彦

発行 株式会社 民事法研究会

印刷 株式会社 太平印刷社

発行所 株式会社 民事法研究会

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿3-7-16

〔営業〕 ☎03-5798-7257 FAX03-5798-7258

〔編集〕 ☎03-5798-7277 FAX03-5798-7278

<http://www.minjiho.com/> info@minjiho.com

カバーデザイン／袴田峯男 ISBN978-4-86556-309-2 C2032 ¥8400E
本文組版／民事法研究会（Windows10 Pro 64bit+InDesign2019+Fontworks etc.）