

まえがき

契約書のドラフティングは、「家」の設計に似ている。

家は、毎日の生活が円滑に営まれ、かつ、地震等のリスクから自分を守ってくれるように設計されなければならない。契約書も、毎日の取引が円滑に営まれ、かつ、リスクから自分を守ってくれるようにドラフトされなければならないからである。

ところで、日本に住む、日本人同士のカップルであれば、毎日の生活スタイルや理想の家をイメージすることは比較的容易かもしれない。しかし、国際カップルとなると、毎日の生活スタイルが日本のものと異なるため、理想の家をイメージすることは必ずしも容易ではない。たとえば、地震はなく、むしろ火災や盗難が頻繁に起きる国であれば、木造ではなく石造りの家とし、塀、ドア、窓には防犯装置を設けなければならないだろう。また、台所、食堂、浴室、寝室等の構造、さらには家具も国や文化によって異なり得るため、当たり前のことでも一つひとつ確認しなければならない。

国際取引契約のドラフティングも同様であり、良い契約書をドラフトするためには、一度日本の常識を疑い、ゼロから一つひとつ検討しなければならない。

本書は、国際ライセンス契約に関する具体的な事例を通じて、日本、米国、中国、EUにおける取引方法および法的リスクの違いを条項別に明らかにした。

本書を読まれている（国際取引に携わる）皆様が、各国の取引方法や法的リスクの違いに留意し、たとえば、ライセンス契約の両当事者にとって「理想の家」を建てられること、そして本書がその際の一助になることを、共著者一同、心より願う。

2023年6月

スペイン国ガリシア州ポンテベドラ県ビゴにて

代表著者 弁護士 中本光彦

第11章 知的財産権侵害への対応条項 (Intellectual Property Rights Infringements)

第1 事例研究

【事例1 (第三者による商標権侵害への対応)】

A社(ライセンサー)とB社(ライセンシー)が本書末尾添付1のノウハウ・商標ライセンス契約を締結したところ、C社が、同ライセンス契約のテリトリーにおいて同商標と酷似する商標を付した製品の販売を開始した場合、A社とB社はC社に対していかなる請求をなし得るか。また、A社とB社は、C社に対してそれらの請求をする義務があるか。

第2 比較法

1 日本法の場合

(1) 争点

商標権者であるA社は、侵害者であるC社に対して、侵害行為の差止請求(標36条)、損害賠償請求(標38条等)ができる。では、A社は、侵害者に対してこれらの権利を行使する義務があるのか。また、B社が、専用使用権者であれば、独自の差止請求権(標36条)があり、損害賠償請求(標38条)ができる。では、非独占的な通常使用権者に過ぎないB社は、C社に対して差止請求、損害賠償請求をすることができるか。いずれの点についても本件ノウハウ・商標ライセンス契約上、明らかでないことから問題となる。

(2) ライセンサーの侵害者排除義務

契約中にライセンサーの侵害者排除義務が定められていない場合、ライセンサーに侵害者排除義務が認められるか。

大阪地裁昭和59年12月20日判決は、「通常実施権の許諾者(権利者)は、通常実施権者に対し、当該意匠を業として実施することを容認する義務、すなわち実施権者に対して右実施による差止、損害賠償請求権を行使しないというに止まり、それ以上に許諾者には当然には実施権者に対し、他の無償許諾実施権者に行為を排除し通常実施権者の損害を避止する義務までも負うものではない」、「完全独占的実施権といえども本来通常実施権であり、これに権利者が自己実施及び第三者に対し実施許諾しない旨の不作義務を負うという特約が付随するにすぎず、そのほかに右通常実施権の性質が変わるものではない」としてこれを否定した。

(3) 非独占的なライセンシーの侵害者に対する差止請求権

A 独自の差止請求権による場合

独自の差止請求権を有するのは、商標権者および専用使用権者であり(標36条)、非独占ライセンスはこれに当たらない。したがって、非独占ライセンスには独自の差止請求権はない。

B 債権者代位権(民423条)による場合

まず、独占ライセンスのライセンシー(独占的通常実施権者)であれば、債権者代位による差止請求が認められると解される。

なぜなら、特定の作為義務を負っている債務者がその義務を履行しない場合には、債務者の資力の有無にかかわらず、債権者が、債務者に代位してその権利を行使できるからである(大審院明治43年7月6日判決)。なお、東京地裁昭和40年8月31日判決も、独占的通常実施権者による債権者代位による差止請求について、ライセンサーがライセンシーに対して特許発明を独占的排他的、かつ、全面的実施に積極的に協力すべきことを請求する権利を有することを認定したうえ、債権者代位による差止請求を認めている。

では、非独占ライセンスのライセンシー(非独占的通常実施権者)の場合はどうか。

この場合も、独占ライセンスの場合と同様の理由から債権者代位による差止請求権が認められるとも思える。

しかし、非独占ライセンスの場合は、ライセンサーは、第三者に対して使用許諾をなし得るのであり、ライセンサーが第三者に対して差止請求をしないという不作為自体が第三者に対する使用許諾と認められる可能性がある。

したがって、独占ライセンスの場合とは異なり、非独占ライセンスのライセンシーには債権者代位権が認められない可能性がある(そもそも第三者は侵害者に当たらないから)。

(4) 非独占的なライセンシーの侵害者に対する損害賠償請求権

判例は、独占的通常実施権者の侵害者に対する損害賠償請求は認めるが、非独占的通常実施権者の侵害者に対する損害賠償請求は認めないと評価されている。

すなわち、まず、前者については、判例は「独占的通常実施権者が許諾者に対して有する他社許諾をしないという不作為請求債権を侵害する不法行為である」として肯定される(大阪地裁昭和54年2月28日判決)。

これに対して、後者については、判例は「通常実施権を設定した実施許諾者は、更に複数の者に実施させる権利を有すると共に無償許諾で当該考案を実施している第三者を放置する自由も有しており、したがって非独占的な実施権者は常に同様権利者による競合実施の結果生ずることのある売上げ減などの損害を受けうる立場にある」として否定される(大阪地裁昭和59年4月26日判決)。

(5) 結論

事例1(第三者による商標権侵害への対応)においては、A社はC社に対して、侵害行為の差止請求、損害賠償請求ができるが、A社はこれらの請求権を行使する義務を負わず、非独占的ライセンスのライセンシーに過ぎないB社はC社に対して、差止請求、損害賠償のいずれの請求もなし得ない。

2 米国法の場合

(1) ライセンサーの侵害者排除義務

米国においては、非独占ライセンスのライセンサーは勿論、独占ライセンスのライセンサーであっても侵害者を排除する義務を負わないと解される (Modern Licensing Law (Vol.1) 812頁以下)。以下、原文を引用する。

“Most cases find that an exclusive licensor has no implied obligation to preserve the value of the information and rights exclusively licensed. *Westowne Shoes, Inc. v. Brown Group, Inc.* is illustrative. The court commented:

Westowne... claims that Brown violated the trademark license by degrading the Naturalizer trademark... While a trademark licensee (at least if he has an exclusive license), as well as the trademark's owner, can sue to protect the trademark from infringement... he cannot sue trademark owner for 'infringing' the trademark... There is no basis in either the federal or the state law of unfair competition for such a claim. The owner can if he wants, unless contractually committed otherwise, abandon the trademark, dilute it, attach it to goods of inferior quality, attach it to completely different goods-can, in short, take whatever steps he wants to jeopardize or even completely destroy the trademark... Westowne is asking us to make such a promise an implied term of every trademark licensing agreement, and that would be absurd. It would give licensees comprehensive power over the licensor's business-in this case power to tell Brown what kind or quality of shoes it can manufacture and sell under the Naturalizer label. Few licensors would agree to that, and there is no evidence that Brown is one of them.”

(2) ライセンシーの侵害者に対する差止請求権・損害賠償請求権

米国においては、独占的なライセンシーは独自の訴権またはライセンサーの名における訴権を有するものとされるのに対して、非独占的なライセンシーはこれらの権利を有しないとされる (Modern Licensing Law (Vol.1) 837頁以下)。

以下は、同文献の原文の引用である。

“One difference between a nonexclusive and at least some exclusive licenses involves the ability of the licensee to enforce intellectual property claims against third parties within the scope of the exclusive license. Specifically, exclusive licensees with respect to some statutory created intellectual property rights may, in certain circumstances, have standing to bring infringement actions against third parties, whether in its own name or in the name of the licensor through compelled joinder or otherwise.”, “However, the power of the exclusive licensee to assert property claims is as much a function of the source of the underlying property right, as it is the function of the terms of the contract, and both must be considered. The source of the underlying property right also determines whether the exclusive licensee may bring the action in its own name or the name of the intellectual property owner.”

“Most of the case law relating to exclusive licensee standing to sue for infringement involves pat-

ent licensees. The language of the Patent Act provides the basic framework. The Patent Act states: ‘patentee shall have remedy by civil action for infringement of his patent.’ This grants the right to sue for infringement only to the patent owner and to those who become owners by assignment. However, over time, the courts have engrafted a series of doctrines on this statute to create a sliding scale of patent standing. The federal Circuit generally divides into three types, each of which we will describe more fully in this Section below:

- (a) Non-Exclusive Licensees: non-exclusive licensees have no Article III standing to bring, or even to be parties to, enforcement of the licensed patents.
- (b) Exclusive licensees lacking ‘all substantial rights’: such licensees have been granted sufficient rights to exclude others from one of the statutory patent rights, but do not have all ‘substantial rights.’ These exclusive licensees would generally have Article III standing to sue, but do not have prudential standing to sue on their own account in most cases, and so they must usually join the patent owner.
- (c) Exclusive licensees having ‘all substantial rights’: such licensees may sue to enforce the licensed patents without joining the patent owner.”

(3) 結 論

事例1（第三者による商標権侵害への対応）においては、ライセンサーであるA社は、C社に対してこれを排除する義務はなく、非独占ライセンスのライセンシーに過ぎないB社は、C社に対して独自の訴権またはライセンサーの名における訴権を有さないものと思われる。

3 中国法の場合

(1) ライセンサーの侵害者排除義務

契約中にライセンサーの侵害者排除義務が定められていない場合、ライセンサーに侵害者排除義務が認められるかどうか、この点について争った裁判例が見当たらない。

(2) ライセンシーの侵害者に対する差止請求権と損害賠償請求権

商標権侵害行為があったとき、独占使用権者は独自で訴訟を提起することができる。排他使用権者は商標権者と一緒に起訴することができるほか、商標権者が起訴しないときには、独自で起訴することができる。通常使用権者は商標権者から明確な授權があったとき、訴訟を提起することができる（商標侵害司法解釈4条2項）。

通常使用権者が自己の名義で独自で提起した商標権侵害訴訟において、差止めと損害賠償を認めた裁判例がある（(2020)湘知民終12号）。この事案における商標通常ライセンス契約に「ライセンサーがライセンシーに対して、ライセンシー自己の名義でライセンサーを代表して知的財産権等の合法的権利を守ることに授権する」という約定があった。

(3) 結 論

事例1においては、A社はB社に対して侵害者排除義務を負うかどうか不明である。B社が排他実施権者であったときは、商標権者と一緒に差止めと損害賠償を請求することができるほか、商標権者が起訴しないときには、独自で差止めと損害賠償を請求することができる。B社が通常実施権

者であったときは、商標権者から明確な授權があったときは、差止めと損害賠償を請求することができる。

4 EU 法の場合

(1) 争点

第三者による商標権侵害は、所有者または実施権者側が訴追可能な事実を構成する。ライセンス契約により、ライセンシーはライセンサーが所有する商標の使用権を取得し、ライセンサーは商標の使用を強制することもできる。ライセンシーは、割り当てられた地域において、商標権（専用権を有すか否かを問わない）を享受する権限を有する。つまり、ライセンシーは、商標の保護権を有することになる。これは、商標に関する加盟国の法律を近似的に規定する EU 指令¹10条が、商標権者の排他的権利を列挙する際に言及している。商標権者は、その権利を侵害する者に対して民事訴訟または刑事訴訟を起こすことができる。前者には、違法行為の停止、損害賠償、商標が違法に使用された商品の破棄を求める訴訟²がある。

(2) ライセンサーの侵害者排除義務

ライセンサーがライセンシーに商標の使用を拘束するような契約上の条項は、通常、EU 競争法との非適合性の問題を引き起こさない。EU 機能条約 (TFEU) 101条の適用に関するガイドライン³第183番(f)は、ライセンシーによるライセンサーの商標使用、ライセンス製品にライセンサーの名前を表示する義務等を、EU 機能条約101条(1)において一般的に競争を制限しないことを理由に、特定の事項を規制から除外することを規定する。

一方、商標権者は、権利の保存や維持を義務づける規定がない以上、自らの権利に反する行為を行い、権利自体を無効化、失効させたりすることが可能である。しかし、このような行為は、特定の規制に違反することなく行うことができるが、その結果、付与された権利が弱体化、侵害されたりした場合には、ライセンス製品の販売にその商標を使用する義務のあるライセンシーは、商標権の侵害ではなく、ライセンス契約の違反を理由にライセンサーを提訴することが可能である。その行為が付与された権利の低下を伴う限りにおいて、ライセンシーに不利益となる関係状態の変更を伴い、契約の動機であり当初から契約を支えてきた状況の変化により、契約の変更または解除を強制する可能性さえある（“rebus sic stantibus”「事情変更の原則」）。

(3) ライセンシーの侵害者に対する差止請求権

両契約当事者には、ライセンシーが商標権を侵害する第三者に対し訴訟を提起する権利に関する条項を設けることができる。当該合意がない場合は、EU 指令第2015/2436号25条3項によれば、ライセンシーは商標権者の同意がある場合にのみ、商標権侵害の訴えを起こすことができるとされている。一方、独占的实施権の保有者は、侵害訴訟を起こすよう要求されたにもかかわらず商標権者が適切な期間内に自ら侵害訴訟を起こさなかった場合に、そのような訴訟を起こすことができる。

1 2015年12月16日付 EU 指令第2015/2436号。

2 2001年12月7日付商標権に関するスペイン法第17/2001号40条および41条。

3 2014年3月28日付 EU 官報公示 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Guidelines on the application of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to technology transfer agreements(201/C 89/03).

「適切な期間」を特定することは困難であるが、ライセンサーがライセンシーのテリトリーで提起された問題を認識・検証し、可能な措置を評価し、対抗措置を開始するために通常要すると推定する期間を、論理と各案件の状況に従って解釈されなければならない。

一方、対抗措置は必ずしも司法的性質のものである必要はなく、通常は、侵害行為を停止し、必要な場合には生じた損害を修復するように第三者に促すための信頼できる方法、たとえば差止命令等、司法外の性質をもつ他の行為が先行するのが一般である。

(4) ライセンシーの侵害者に対する損害賠償請求権

商標権の侵害によって生じた損害の賠償をライセンシーが直接請求するためには、契約でライセンシーが侵害する第三者に対して直接訴訟を起こす可能性が規定されている必要がある。これがない場合、ライセンシーは、商標権者が第三者に対して起こした商標権侵害の手続に原告として出廷し、当該行為によって商標権者に生じた損害を修復する目的でこれらの法的手続に介入する必要がある⁴。いずれにせよ、損害賠償請求訴訟は、被疑侵害者が侵害の存在について十分に警告を受けていた場合にのみ成功する。損害額（逸失利益を含む）は、原告が立証する必要がある。

(5) 結 論

商標の専用使用権は、商標権者に帰属し、商標の侵害行為に関する保護措置の行使についても同様である。ただし、ライセンス契約では、ライセンシーに商標の使用権を付与する際に、使用テリトリー内で商標を保護する権利の委譲を規定することができる。そうでない場合は、ライセンサーの認可を必要とする。ライセンシーが専用権を有し、ライセンシーが要求した保護行為を実施しない場合、ライセンシーは自らそれを行使することができる。

第3 各国のガイドライン

1 日本の公取指針

商標について、公取指針から「第4 不公正な取引方法の観点からの考え方 4 技術の利用に関し制限を課す行為 (2) 販売に係る制限」の考え方を検証する。

(2) 販売に係る制限

ライセンサーがライセンシーに対し、ライセンス技術を用いた製品（プログラム著作物の複製物を含む。）の販売に関し、販売地域、販売数量、販売先、商標使用等を制限する行為（価格に係る制限については次項を参照）は、ライセンシーの事業活動の拘束に当たる。

ア (略)

イ (略)

ウ ライセンサーがライセンシーに対し、特定の商標の使用を義務付ける行為は、商標が重要な競争手段であり、かつ、ライセンシーが他の商標を併用することを禁止する場合を除

4 EU 指令第2015/2436号25条3項。

【著者略歴】

小 高 壽 一 (オダカ ヒサイチ)

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。
- ・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。

単行本として『英文ライセンス契約実務マニュアル』(初版1993年、第2版2009年、第3版(共著)2019年)、『これだけは知っておきたい 英文ライセンス契約実務の基礎知識』(2012年)(いずれも民事法研究会)を執筆。

(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

中 本 光 彦 (ナカモト ミツヒコ)

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。

2019年に『英文ライセンス契約実務マニュアル [第3版]』(共著、民事法研究会) 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/>

金 春 陽 (ジン チュンヤン)

中国の華東師範大学外国語学部日本語学科を卒業した後、上海大学外国語学部助教を経て、1997年同志社大学に留学し、法学修士号と法学博士号を取得した。パナソニック株式会社本社勤務を経て、2009年中国の西安交通大学法学部準教授に赴任し、2014年教授に昇進し、現在に至る。

同志社大学法学部非常勤講師（2006年～2009年）、西安交通大学学長補佐（2010年～2014年）、北海道大学法学研究科客員研究員（2013年）、西安高新技術産業開発区副区長（2018年～2019年）および山梨学院大学国際共同研究センター客員研究員（2023年～2024年）を兼任。

（著書）

『営業秘密の法的保護：アメリカ・中国・日本の比較法研究』（成文堂、2007年）

『基于规范治理视角的专利价值开发研究』（西安交通大学出版社、2012年）

『知识产权的合理边界研究』（西安交通大学出版社、2013年）

『知识产权法要论』（第二版、清華大学出版社、2018年）

（論文）（直近5年）

「国际贸易中区块链应用的场景与法律风险管控」长安大学学报（社会科学版）5号（2020年）20頁

「仿制药替换创新药的排他权壁垒与美国实践突破研究」中国新药杂志14号（2021年）1249頁

「人工智能出版物版权归属及侵权归责原则研究」出版发行研究9号（2021年）73頁

「仲裁法修订背景下中国知识产权专门仲裁机构构建研究」知识产权12号（2021年）232頁

「区块链在数字音乐版权管理中应用的挑战与因应」科技管理研究9号（2022年）143頁

「脱口秀综艺节目的著作权问题探析」青年记者6号（2023年）89頁

（連絡先）

電子メール：1912967135@qq.com

Eduardo Vilá (エドアルド ヴィラ)

1966年ヴィク市（スペイン・バルセロナ県）に生まれる。バルセロナ大学にて法律学を学ぶ。学業のかたわら奨学生として法学部新聞・定期刊行物図書館において従事。1989年スペイン兵役に服し、少尉階級の取得と両立しながら、同年、同大学を卒業した。

1991年金融機関 La Caixa より奨学金を授与され、Queen Mary and Westfield College（ロンドン大学）にて、国際ビジネス法（LLM）優等修士号を取得。その後1991年から1996年の間、マドリッドおよびバルセロナに事務所を有するスペインの法律事務所 Gómez-Acebo & Pombo に在籍。1993年から1995年まで日本に滞在し、1994年には東京を拠点とする長島・大野法律事務所（現長島・大野・常松法律事務所）に外国人弁護士として在籍した。

1997年、商務と国際投資を専門とするヴィラ法律事務所を設立。日西経済合同委員会／Círculo Empresarial Japón España（CEJE）、およびスペインにおけるドイツ、フランス商工会議所のメンバーである。国際ビジネス法、特に会社法、契約、M&A、知的財産・産業財産、技術移転、および技術法の分野を専門とし、バルセロナ大学法学部アジア法修士課程の客員教授として参加した経験を有す。ウェブ上出版物やヴィラ法律事務所ホームページコンテンツにて定期的に執筆し、法的観点から対日投資に関するフォーラムやワークショップへ参加している。ヴィラ法律事務所は、対スペインおよび対日国際投資に関するアドバイスを主に行っている。スペイン語、英語、日本語、フランス語、カタロニア語に堪能である。

（連絡先）

ヴィラ法律事務所

パセオ・デ・グラシア 76、1 Fl-2. 08008 バルセロナ（スペイン）

電話：+34 93 215 68 65

ウェブサイト：www.vila.es

メール：vila@vila.es

（2023年6月現在）

英文ライセンス契約の事例研究

～日本法・米国法・中国法・EU法の実務比較～

2023年9月24日 第1刷発行

定価 本体6,000円＋税

著者 小高 壽一 中本 光彦 金 春陽 Eduardo Vilá

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 ISBN978-4-86556-584-3 C2032 ¥6000E

本文組版／民事法研究会（Windows11 Pro+InDesign2023+Fontworks etc.）

落丁・乱丁はおとりかえします。