

# 米国ライセンシーの倒産に備えた契約交渉術

—— 特許が競合会社に転売されないように ——

龍 神 嘉 彦\*

**抄 録** 日本企業が米国企業に特許をライセンスした後、米国のライセンシーが倒産した場合、ライセンスした特許はどうなるのか。倒産した企業の資産として破産財団に組み込まれ、ライセンサーの競合会社に売却される危険性の有無について考察する。米国連邦破産法の原則を説明した上で、対立する2つの判決を紹介する。それらの判例を踏まえて、日本企業がアメリカの企業とライセンス契約の交渉を行う際、実務的にどのような点に留意すべきかを検討する。

## 目 次

1. はじめに
2. ライセンシーの倒産と連邦破産法の原則
3. 倒産時の未履行契約 (executory contract) のゆくえ
4. ライセンサー救済の拠り所—365条(c)(1)
5. Pasteur v. CBC 事件—第1巡回控訴裁判決 (1997年)
6. Catapult 事件—第9巡回控訴裁判決 (1999年)
7. ライセンス契約交渉時の留意点
  7. 1 LICENSE OR SALE ?
  7. 2 EXCLUSIVE LICENSE v. NON-EXCLUSIVE LICENSE
  7. 3 PATENT, TRADEMARK OR COPY-RIGHT
  7. 4 契約譲渡禁止の条項 (Non-assignability clause)
  7. 5 倒産時の解約条項 (Ipso facto clause)
  7. 6 資本比率変更時の取り扱い
8. ま と め

## 1. はじめに

2000年3月、米国のいわゆるITバブル経済が崩壊した後、アメリカの地方紙には「今週の倒産企業」という見出しで、何十というハイテ

クベンチャー企業の名が連なるようになった。翌年の同時多発テロによる航空不況や、エンロンの会計スキャンダル等、我が世の春を謳歌してきた米国経済に突風が吹き荒れた。最近は何れも落ち着いてきたようではあるが、数年前、カリフォルニア州のシリコンバレーに、雨後の竹の子のごとく出現したe-commerce関連のベンチャー企業も、その多くは姿を消した。

近年、日本企業が特許等の知的財産権を米国企業にライセンスすることは頻繁に行われているが、将来米国のライセンシーが倒産する危険性を考えて、契約の交渉やドラフティングを行っているケースは未だ少ないように思われる。日本のライセンサーにとって最大の懸念は、ライセンシーが倒産した場合、ライセンスされた特許が倒産企業の資産として処分、売却され、結果的にライセンサーが望まない競合会社の手に入るのではないかということである。このとき、元のライセンス契約書に記載されている、契約の譲渡禁止の文言や、相手方が倒産した場合契約は解約される旨の条項が、果たしてライ

\* 志賀国際特許事務所 弁理士 ニューヨーク州弁護士 Yoshihiko RYUJIN

センサーを守る拠り所となるのかどうか。特許法や契約法といった「常識的な」法律の世界に生きる我々知財マンは、倒産といった「非常識」な世界には慣れていない。最大の問題は、そのような「非常識」な倒産が、アメリカでは日常茶飯事に起こるといことだ。連邦破産法 Chapter 11によると、財政的に何ら問題のない会社が、ある日突然自己の申し立てによって、自発的破産をすることができるのだ。

独占禁止法の例外として私的独占を許す特許法と、通常の法秩序をある日突然変えてしまう破産法、この2つの強力な法律が対峙した場合どちらが勝つかという議論は、法学者にとって魅惑的なテーマに思えるのだが、それに関して研究した論文は、はなはだ少ない。その一つの理由は、連邦破産法の条文が複雑難解で、知的財産権法の専門家にとっては、足を踏み入れるのに躊躇してしまう法領域に見えるからかもしれない。今回、破産法になじみの薄い方も興味を持って読んでいただけるように、なるべくポイントを絞り平易な解説を試みた。日頃技術ライセンス契約の交渉に携わっておられる方に、ちょっとした衝撃と、議論の端緒を提示することが、本稿の目的である。

なお、上記と逆の場合、すなわち、日本企業がアメリカ企業からライセンスを受けた後、ライセンサーであるアメリカ企業が倒産した場合、ライセンサーが保護されるのか否かの問題については、連邦破産法に条文 (11 U.S.C. 365(n)) があり、比較的わかりやすいので、ここでは詳しくは触れない<sup>1)</sup>。

## 2. ライセンサーの倒産と連邦破産法の原則

アメリカのライセンサーは、ある日突然、自らの意思で倒産できる。日本の会社更生法にある「事業の継続に著しい支障をきたすことなく

弁済期にある債務を弁済できないこと」(会社更生法30条1項)といった倒産手続開始の要件は一切不要だ。したがって、財政的には何ら問題のない会社であっても、自ら破産の申し立てをすることが可能である<sup>2)</sup>。債務者たるライセンサーが自発的破産を申し立てると、即、債権者による一切の債権回収行為が禁止される。これが自動的停止 (automatic stay) と呼ばれる、破産法上の最大の債務者保護規定である。つまり借金の取立てができなくなるのだ。また、日本の会社更生で常に管財人が選任されるのと異なり、債務者たるライセンサーは、ほとんどの場合、旧経営陣がそのまま経営を続行し、自動的停止の恩恵の中、会社の再建を目指すのである<sup>3)</sup>。

さて、債務者が倒産前に締結した契約はどうなるのであろうか。倒産した債務者は、債権者にできるだけ多くの弁済をするため、また、事業継続に必要な資金を確保するため、破産財団 (estate) をできるだけ充実させなければならない。したがって、例えば倒産前の売買契約で購入した機械は破産財団に組み込まれ、事業継続に不要なものは売却され、現金化される。よって、特許ライセンスではなく、特許の売買契約の場合は話が簡単である。日本企業が自己の所有していた特許を米国企業に売却し、その後、米国企業が倒産した場合、その特許は当然破産財団に入り、必要に応じて第三者に売却される。それをオークション等で購入した第三者が元の日本企業の競合会社であったとしても、なんら問題にはならない。なぜなら、日本企業はいったん自己の特許を売却したのであるから。

問題なのは、特許ライセンスの場合である。独占的ライセンスであろうと、非独占的ライセンスであろうと、ライセンサーはライセンスした特許は依然として自分のものであると考える。それが、米国のライセンサーが倒産したことで、

かってに破産財団に組み込まれ、自由に売却されるようなことが起こるなら、たまったものではない。一体、ライセンスされた特許は誰のものになるのか？

### 3. 倒産時の未履行契約 (executory contract) のゆくえ

契約が未履行 (executory) とは、いまだ当事者の双方が契約上の義務を負っており、その義務を果たさないと、重大な契約違反となってしまうような状態をいう<sup>4)</sup>。特許ライセンス契約は、一般的に、この未履行契約の一種と解される。ライセンシーはロイヤルティを支払う義務を負っているし、また、ライセンサーはライセンシーを特許侵害として訴追しない義務を負っているからだ。さて、連邦破産法によると、「倒産した債務者は、未履行契約を引き受けた (assume) 上で自ら履行、若しくは第三者に譲渡 (assign) するか、又は未履行契約を拒絶する (reject) ことができる」とある (365条(a)(f))。ここで、契約を「引き受ける」とは、それまでの不履行を治癒することを条件に、契約当事者としての地位とその権利義務をそのまま引き継ぐことをいう。すなわち、アメリカのライセンシーは、自発的破産をした上で、事業継続に必要な負担の重い契約を拒絶し、事業継続に必要な契約のみを引き受け、そしてそれを高く買ってくれるライセンサーの競合会社等に売却できることになる。

そこで、我々賢明な知財マンは、そのような事態を想定して、ライセンス契約書に、お決まりの二つの条項を入れる。「第三者への権利の譲渡を禁止する条項」(いわゆる Non-assignable clause) と、「一方の当事者の破産時には契約が解約される」旨の条項 (いわゆる, Bankruptcy termination clause, 又は ipso facto clause) である。しかし、これで万全を期したと考えていた知財マンは、上記破産法の

条文を読み進んでいくと、あっと驚く条文に出くわすことになる。

- ① 「未履行契約書中に契約の譲渡を禁止又は制限する条項があったとしても、倒産した債務者は当該契約を譲渡できる。」(365条(f)(1))
- ② 「倒産や支払不能の場合契約は解約される旨の条項があったとしても、未履行契約は解約できない」(365条(e)(1))

ここに債務者保護を優先した破産法の強行法規的な性格が見てとれる。ライセンサーとしては、どんなに周到な契約書を交わしていても、まるで、ライセンシーの倒産と同時に目の前に厚い壁が落ちてきて、壁の向こう側の別の世界に行ってしまった特許にはもう手出しができないような感じだ。ただし、幸いにもその厚い壁には、1箇所だけぽっかり開いた穴があることに注目すべきだ。365条(c)という例外規定である。日本のライセンサーがこの穴から手を伸ばし、「倒産したライセンシーの自由にはさせまい」と、ライセンスした特許の首根っこを捕まえておくことができるか否かが、ここでの論点となる。

### 4. ライセンサー救済の拠り所—365条(c)(1)

365条(c): The trustee may not assume or assign any executory contract ... of the debtor, ..., if -

- (1)(A) applicable law excuses a party, other than the debtor, to such contract ... from accepting performance from or rendering performance to an entity other than the debtor or the debtor in possession, ..., and
- (B) such party does not consent to such assumption or assignment.

これをライセンス契約の場合に当てはめると、365条(c)：倒産したライセンシーは、以下の場合には、ライセンス契約を引き受け又は譲渡することができない：

(1)(A)ライセンサーが、ライセンシー以外の者から契約の履行を受け又はライセンシー以外の者に契約の履行をすることを、法律が免除している場合で、かつ、

(B)ライセンサーが、そのような契約の引き受け又は譲渡に同意しない場合、となる。

この規定は、例えば、特殊な技能を持った者と人的サービス契約を交わしたときのように、契約の内容が本来的に「personal」な特徴を有し、その契約当事者以外の者が契約を履行すること又は履行を受けることが不適当な場合には、倒産した債務者がその契約を引き受け又は譲渡することを認めないというものである。ここで、「applicable law」というのが、特許ライセンスの場合は特許法を意味することは、判例上争いがない。したがって、特許ライセンス契約が、ライセンサーとライセンシー間の「personal」な契約であり、当事者の変更を特許法が予期していないと解されるならば、上記規定がライセンサー救済の拠り所となりうる。

ただし、この規定の解釈に際しては、従来より判例・学説に大きな対立があった。一つは、この条文を文字通りに解釈しようとする立場で、もしも特許法が一般的・仮想的な第三者(a hypothetical third party)への契約譲渡を禁じているのならば、たとえライセンシーが実際にはその第三者へ譲渡する意思を持っていなくとも、ライセンサーの同意なしには、ライセンス契約の「引き受け」をも認めない。365条(c)に「may not assume or assign」と書いているのだから、これが最も正確な解釈だ。倒産したライセンシーが契約を引き受けることを禁じるわけであるから、実質的にはそこでライセンス契

約の打ち切りを意味し、日本のライセンサーにとって最も有利な解釈となる。この説は「hypothetical test」と呼ばれ、現在では、第3、第6、第9、第11巡回控訴裁判所が採用し、多数説である。破産法よりも特許法の理念に軍配を上げた考え方といえる。

一方、これに対し、「actual test」と呼ばれる考え方がある。破産法制定の経緯をみると、「実際に」契約の譲渡が企図されない場合に、債務者が契約を引き受けること自体を禁じる意思はなかった。債務者による契約の引き受けが禁止されるのは、そのようにすると結果として非債務者が第三者からの契約の履行を「実際に」(actually) 受けることになってしまう場合に限られるとする立場である。つまり、契約の第三者への譲渡(assign)を認めると、実際に契約当事者以外の者から契約の履行を受けることになってしまうであろうが、債務者、つまり倒産した会社が契約をそのまま「引き受ける」(assume) だけならば、実質的に当事者が変わることはなく、認めるべきだとする。破産時に破産財団をできるだけ充実させ、債権者保護を図るという破産法の基本目的を、特許法や契約の利益よりも優先させた解釈といえる。この説は、第1巡回控訴裁判所が支持する考え方で少数説ではあるが、破産裁判所や地裁等の下級審では、この立場を支持するケースが少なくない。

以下、まず「actual test」を採用した代表的な判決である Pasteur v. CBC 事件を説明した後で、「hypothetical test」を採用した最近の代表的判決であり、本稿の論点を深く論じている Catapult 事件を検討する。

## 5. Pasteur v. CBC 事件—第1巡回控訴裁判決(1997年)<sup>5)</sup>

1989年、Pasteur 社(仏)とCBC 社(米)は、HIV ウイルスの診断技術に関する特許技

術のクロスライセンス契約を締結し、お互いに non-exclusive で永久のライセンスを相手方に許諾した。それにより、CBC は、自己の販売する診断キットに Pasteur 社の手法を取り入れることができた。当該契約書には、権利の譲渡及びサブライセンス禁止の一般的な条項が盛り込まれていた。

1994年、CBC がチャプター11を申請し倒産した。その再建計画案において、CBC は Pasteur とのライセンス契約を引き受け (assume)、Pasteur の特許技術を利用した診断キットの販売を継続し、また、全ての CBC の株式をフランスの bioMerieux 社の子会社に譲渡することが盛り込まれた。問題は、その bioMerieux 社というのが、フランスの巨大バイオ企業であり、ライセンサーである Pasteur 社の直接の競合会社であったということだ。

Pasteur 社は、上述の破産法365条(c)(1)を根拠として、その再建プランに異議を申し立てた。すなわち、CBC の株式の bioMerieux 社への譲渡は、「事実上の (de facto)」第三者への譲渡に該当し、特許法上一般に特許ライセンスは譲渡できないことが推定されていること、及び実際の契約書に譲渡禁止の条項があることより、違法であると主張した。

しかし下級審、巡回控訴審ともに、Pasteur の主張は認めず、CBC がライセンス契約を引き受けることを認めた。365条(c)項の適用に際しては、ライセンサーが、契約当事者以外の者から契約の履行を受けることを「実際に」(actually) 強いられているかどうかを、ケースバイケースに判断すべきとした (「actual test」)。今回のケースは、債務者の特許ライセンスを、ライセンサーにとって全く関わりのない第三者に純粋に譲渡したケースである CFLC 事件 (1996年、第9巡回高裁)<sup>6)</sup>とは区別すべきである。今回は、CBC は無関係の第三者にライセンスを譲渡したわけではなく、自己の株

式を売却しただけであり、会社としてはそのまま生き残っているわけである。株式の売却と会社の吸収合併は区別しなければならない。会社の吸収合併によると、ライセンサーが消滅し、ライセンス契約が異なる会社に譲渡されることになる場合があるが、一方、株式の売却によって株主が変更されても、会社の同一性は保持される。したがって、本件は、365条(c)は適用されないとした。

更に、ライセンサーは、契約の交渉時に、将来ライセンサーの資本比率や経営コントロールに変化が生じた場合に、許諾した権利を制限するような条項を加えることも可能であったのにそうしなかった。よって、今回のライセンサーの主張は理由がないと結論付けた。

## 6. Catapult 事件—第9巡回控訴裁判決 (1999年)<sup>7)</sup>

次に、「hypothetical test」を採用した代表的判決である Catapult 事件を見てみよう。

Catapult 社はオンラインゲームの開発会社であり、Perlman 氏から、関連する特許の非独占的なライセンスを受けた。その後、Catapult 社はチャプター11を申請し、倒産。Catapult 社は、再建計画の一部として、Perlman からの特許ライセンスを引き受けることを求めた。(本件では、特許ライセンスの第三者への譲渡は求めなかった。) 破産裁判所と地裁はこのライセンスの引き受けを認めたが、それに対し Perlman が控訴したのが本件である。結論から言うと、本判決では原審を破棄し、倒産した Catapult 社による特許ライセンスの引き受けさえも認めなかった。

本判決ではまず、前提となる以下の4つの論点について、過去の判例の積み重ねから、次のように解すべきとした。

- ① Perlman と Catapult 間の特許ライセンス契約は、破産法365条にいう「未履行契約」

に該当する。

- ② 365条(c)の冒頭の「The trustee」には、Chapter 11において会社再建を目指す「占有を継続する債務者」(debtors in possession) も含まれる。
- ③ 連邦の特許法は、365条(c)にいう「applicable law」に該当する。
- ④ 非独占的な (non-exclusive) 特許ライセンスは「personal」なもので、ライセンサーの同意がなければ譲渡できないものである。

したがって、365条(c)の条文に本件をそのまま素直に当てはめてみると、特許法が non-exclusive の特許ライセンスを「personal」で譲渡できないものとしているので、365条(c)(1)(A)の要件が満たされる。また、ライセンサーの Perlman は、Catapult 社の引き受けに同意していないのであるから、365条(c)(1)(B)の要件も満たす。よって、倒産した Catapult 社は、たとえ第三者への譲渡を意図していないとしても、Perlman からのライセンスを引き受けることはできない、となる。

これに対し、Catapult 社は、前記の Pasteur v. CBC 事件で採用された「actual test」の理論を持ち出し、「365条(c)は、ライセンス契約が第三者に譲渡されるかどうかにかかわらずライセンスの引き受けを禁じていると解すべきではなく、譲渡する目的でライセンスを引き受けることのみを禁じていると解すべきである。したがって、譲渡を伴わない引き受けだけならば認めるべきだ」と主張した。また、365条(c)を文言どおり解釈することは、①365条(f)の条項と矛盾し、②立法の経緯にも適合せず、③破産法のポリシーに反抗することになってしまうと主張した。

巡回控訴裁判所は、まず、上記第1の点について、365条(f)項は、契約又は法律上譲渡でき

ないことになっていても債務者は譲渡できるという一般的な原則を規定している。一方、365条(c)項は、より限定的に、契約当事者の同一性 (identity of the contracting party) が当該契約の意思に重大である場合は譲渡を禁じる趣旨であり、両規定は矛盾しないと解した。第2の点については、制定法の文言にあいまいさがない場合には、立法の経緯を考慮する必要がないとした。また、第3の点については、制定法の平易な文言を鑑みると、「hypothetical test」を取る以外になく、「actual test」を採用する唯一の方法は、365条(c)(1)の条文を修正して「may not assume and assign」に変更する以外にはなく、そのような修正は裁判所の役割ではなく、議会で委ねられていることだと結論付けた。

以上より、結論として、法律により当事者の同一性が重大であるとの理由で未履行契約が譲渡できないものである場合、債務者は非債務者の同意なしには、当該契約を引き受けることはできないとした。

## 7. ライセンス契約交渉時の留意点

上記諸判決の射程と判例の変遷を鑑みたとき、明確になった部分と、依然不明確な部分がある。我々日本企業がアメリカの企業とライセンス契約の交渉をする場合、具体的にどのような点に留意すべきであろうか？

### 7.1 LICENSE OR SALE ?

まず、365条(c)の救済を受ける前提として、その契約が未履行契約 (executory contract) でなければならない。一般に知的財産権のライセンス契約は未履行契約の一種とされているが、「ライセンス契約」と名前が付いていればどんな契約であってもこれに該当するわけではない。

例えば、市販のソフトウェアを購入する場合、パッケージの中に「ライセンス契約書」と名の

付いた書類が付いてくるが、購入者はソフトウェアの一つのコピーを取得し、対価は購入時に1回払うのみで、その後ロイヤルティの支払いはない。ライセンスは不特定の期間ずっと有効であり、更新に関する条項はない。このような取引の経済的な実体を鑑みると、これは真のライセンスではなく、物品の販売と解すべきである。通常「shrinkwrap license」と呼ばれる取引は、ライセンスというより売買と解される場合が多い。(Softman Products v. Adobe Systems 事件(2001))<sup>8)</sup>

また、第9巡回控訴裁の Microsoft v. DAK 事件<sup>9)</sup>においては、DAK 社は、Microsoft 社のソフトウェアについて非独占的な「ライセンス」を取得し、そのソフトを販売する毎に、1コピー当たりのロイヤルティを支払う契約をした。その後、DAK 社が Chapter11を申請し、この契約が真のライセンスか否かが争われたケースで、裁判所は以下の理由より、本契約は売買と解すべきとした。

- ① 特定の取引の経済的な実体を考慮しなければならない。
- ② DAK と Microsoft の契約の対価の構造は知的財産のリースというよりは、売買により近かった。
- ③ 売買の場合と同様、DAK は契約期間が開始したときに、契約上の全ての権利を取得した。
- ④ その契約は、DAK に知的財産の「使用を許可する」ものというよりは、「販売する権利を付与する」ものと解したほうがより正確である。
- ⑤ Microsoft は、DAK が Chapter11を申請した後、DAK に何も供与しなかった。

連邦破産法上、契約が真のライセンスとみなされるか、売買とみなされるかによって、ライセンシーの倒産の場合、重大な差異が生じる。

ライセンスならば、未履行契約となり、365条のもと、ライセンシーによる契約の引き受け、譲渡、拒絶の可否を検討することとなる。一方、売買と判断されれば、その契約は365条の適用外となり、ライセンシーがその知的財産の所有者となり、売却・処分されうる。したがって、現実問題として、倒産の恐れのある米国ベンチャー企業とのライセンス契約書のドラフティングに際しては、上記判例で示された基準を十分考慮に入れ、売買契約と判断されないようにすることが重要であろう。

## 7. 2 EXCLUSIVE LICENSE v. NON-EXCLUSIVE LICENSE

Catapult 判決においては、non-exclusive ライセンスに関してのみ判断しており、exclusive ライセンスについては検討していないことが明記されている。同じ第9巡回控訴裁判所の過去の判例を見ると、知的財産権に関する独占的なライセンスもまた、一般的に破産法上、未履行契約と解されるとしたものが幾つかある<sup>10)</sup>。なぜなら、ライセンサーは、他の者にその知的財産権をライセンスすることができないという継続的な義務を負うし、また、ライセンシーはライセンサーにロイヤルティを支払うという継続的な義務を負うからである。

ただし、学説の中には、「どんなライセンスも、単に侵害行為に対して訴追しない約束と解するのは大雑把過ぎる。特許や著作権の独占的なライセンスの場合は、ライセンシーは、ライセンスされた範囲、地域においては、実際上全ての ownership とコントロールを保有するわけであり、この点からは、販売や譲渡に近いものである」と主張するものもある<sup>11)</sup>。

## 7. 3 PATENT, TRADEMARK OR COPYRIGHT

本稿の主題であるライセンシーの倒産時の

365条の適用の論点で、知的財産の種類に応じてその取り扱いが異なったケースというのはほとんどなかったように思われる<sup>12)</sup>。ただし、米国企業が自己の知的財産を担保に入れて金融機関等から資金を借り、その後倒産した場合、その金融機関等は担保に取った知的財産について権利を取得できるかという問題（つまり、Security InterestのPerfectionの問題）では、その知的財産の種類（特許、商標又は著作権）によって、その取り扱いが異なる。これもまた重要な問題であるが、本稿の主題ではないので、ここでは割愛する<sup>13)</sup>。

#### 7. 4 契約譲渡禁止の条項 (Non-assignability clause)

前述のように、破産法365条(f)(1)には、契約の譲渡を禁止する条項があったとしても無効である旨書かれているが、365条(c)の例外規定の適用に際しては、この契約譲渡禁止の条項はライセンサーの意思を証明する上で非常に有益であることが明らかになった。したがって、米国企業との契約交渉の際には、このいつも見慣れている2、3行の一般規定に特別の注意を払い、必ず規定するようにしたいものである。特に、米国のベンチャー企業は、近い将来、自己の技術や知的財産をどこかの企業に売り払うことを念頭において開発に精を出している場合も多く、その場合日本企業から得たライセンス契約も自由に売り払えるようにしたいと望む場合が多い。よって、この契約譲渡禁止条項を削除又は緩和するよう要求してくることが予想される。交渉に当たる知財部員にとって、踏ん張りどころである。

#### 7. 5 倒産時の解約条項 (Ipso facto clause)

Catapult判決が出る前の学説では、破産法365条(e)(1)の条文と破産法の債務者救済の基本

ポリシーを根拠に、当事者の一方が倒産した場合に自動的に契約は解約される旨の規定は無効であると解された。したがって、実務上、そのような使えない条項を規定するよりは、当事者間で倒産とは別の基準や条件を定め、その基準が達成されない場合、契約は解約される旨の条項を挿入することを勧める論文もあった<sup>14)</sup>。例えば、ライセンスの期間を有限にするとか、ミニマムロイヤルティが達成されない場合、解約権を持つとかである。

ところが、Catapult判決の脚注で、第9巡回控訴裁判所が「もしも未履行契約が365条(c)(1)の範囲に入る場合、倒産時の解約条項 (Ipso facto clause) はその契約が破産財団に組み込まれることを防止するためには有効である。」とコメントしたため、この条項の価値が一気に復活することとなった<sup>15)</sup>。365条(e)(1)はあくまで原則論であって、当事者の同一性が重大な価値を持つ未履行契約については、365条(e)(2)(A)の例外規定が適用され、Ipso facto clauseは有効であるというのが根拠である。

したがって、日本のライセンサーとしては、従来通り、倒産時の解約条項は必ず規定すべきである。ただ、もちろん、Catapult判決のコメントは絶対的なものではないので、ライセンスの将来性や販売力に疑問のある場合は、より慎重なドラフティングを試みるべきである。前述の倒産以外の事項を条件として契約を「切る」方策は十分検討に値すると思われる。特に、独占的なライセンス契約の場合は、必ずミニマムロイヤルティの条項を入れ、約束した販売量が達成できない場合、少なくとも独占ライセンスを非独占に変更できるようにしておくことが必須であろう。

#### 7. 6 資本比率変更時の取り扱い

前述の第1巡回控訴裁のPasteur v. CBC判決で示唆されているように、将来ライセンス



の資本比率や経営コントロールに変化が生じた場合に許諾した権利を制限するような条項を挿入できれば、ライセンシーが倒産し、ライセンサーの競合会社が経営権を持つような場合にも、ライセンサーに有利な結果となる可能性はある。ただし、契約譲渡禁止の条項を挿入する場合以上に、米国ベンチャー企業の反発は強く、契約交渉が難航することは予想される。

## 8. ま と め

Catapult 判決は、日本のライセンサーにとって朗報であった。米国ライセンシーの将来の倒産に備えて、ライセンス契約をどのようにドラフティングすべきかについて、大きなヒントが得られた。しかし、判例は未だ統一されてはおらず、また、複雑怪奇な制定法であると批判される連邦破産法の改正も頻繁にされている。破産法の基本ポリシーを擁護する学者、弁護士からは、倒産したライセンシーが、ライセンスを第三者に売却するのは行き過ぎであるとしても、少なくとも「引き受け」は認められるように、365条を改正すべきだとの意見もある<sup>16)</sup>。この問題については、今後の判例と議会の動きに注意すべきである。

知的財産権のライセンス契約は、いったん締結すると長期に渡り当事者を縛るものである。契約期間中に当初予想もしなかったことが起こる可能性もある。常に不確定要素がつきまとう非常に難しい契約であり、交渉に携わる者はいつも頭を悩ませる。まずは、信頼できる相手方を選択することが最も重要である。その次は、うまくいかなかった場合のことを常に想定して、いざという時に契約を「切れる」ように、「身軽になれる」ようにすることが肝要である。

最後、本稿の執筆にあたっては、友人の大澤健一弁護士・ニューヨーク州弁護士から、有益な助言と情報の提供をいただきました。ここに

御礼申し上げます。

## 注 記

- 1) ごく大雑把に説明すると、倒産したライセンサーがライセンス契約の履行を拒絶した場合、ライセンシーは二つのオプションを持つ。一つは、ライセンサーの履行拒絶により契約が解約されたものとして扱い、ライセンシーはライセンサーに対し、契約違反から生じた損害賠償を求めることができる。もう一つのオプションとしては、ライセンシーはライセンス契約上の権利を保持することができる。ただし、この場合、ライセンシーはロイヤルティを払い続けなければならない。一方、ライセンサーは、ライセンス契約上の義務の中で、消極的な義務（例えば、ライセンシーを特許侵害として訴追しない義務）を履行すれば足り、より積極的な義務（例えば、改良発明の開示義務や、ノウハウライセンスにおける技術指導等）は負わない。参考論文としては、例えば、Gerard Catalanello “Executory Contracts and Intellectual Property” (2002)
- 2) 渡邊光誠、「アメリカ倒産法の実務」6頁 (1997)、商事法務研究会
- 3) 渡邊、前掲注 2)、7頁
- 4) Countryman 教授が自著「Executory Contracts in Bankruptcy」(1973)でこのように定義したため、これを「Countryman definition」という。多くの判例で引用あり。例：In re Access Beyond Techs., Inc., 237 B.R. 32, 43 (Bankr. D. Del. 1999)
- 5) Institut Pasteur v. Cambridge Biotech Corp., 104 F.3d 489 (1st Cir. 1997), cert. denied, 521 U.S. 1120 (1997)
- 6) In re CFLC, Inc., 89 F.3d 673 (9th Cir. 1996)
- 7) In re Catapult Entertainment, Inc., 165 F.3d 747 (9th Cir. 1999), cert. dismissed, 1999 U.S. LEXIS 6906 (1999)
- 8) Softman Products Co., LLC v. Adobe Systems, Inc., 171 F.Supp.2d 1075, 1084 (C.D. Cal. 2001)
- 9) Microsoft Corp. v. DAK Indus., 66 F.3d 1091 (9th Cir. 1995)

- 10) 例えば, In re Prize Friz Inc. 32 F.3d 426, 428 (9th Cir. 1994) ; In re Select-A-Seat Corp., 625 F.2d 290 (9th Cir. 1980)
- 11) David R. Kuney, "Intellectual Property Law in Bankruptcy Court" 9 Am. Bankr. Inst. L. Rev. 593 (2001)
- 12) ちなみに, ライセンサーが倒産した場合の365条(n)の適用の場面では, 商標ライセンスは適用外である点に注意すべきである。
- 13) この論点について論じたものとしては, 例えば, William Sloan Coats, Buckmaster de Wolf and Marcus T. Hall "WHEN GIANTS COLLIDE : The Intersection of Bankruptcy & Intellectual Property Law" (2002) ;
- Elaine D. Ziff "Security Interests in Intellectual Property-Statutes, Cases, and Commentary-" (2002)
- 14) Robert A. Kreiss "Licensing Intellectual Property : The Impact of Bankruptcy on Licenses" The University of Dayton School of Law (1998)
- 15) William Sloan Coats, Buckmaster de Wolf and Marcus T. Hall, 前掲注13)
- 16) Gregory G. Hesse "The Risk of an Offensive Use of Catapult" American Bankruptcy Institute Journal (2001)

(原稿受領日 2003年8月22日)

