

産業財産権の譲渡・ ライセンス契約の準拠法⁽¹⁾

論
説

山 口 敦 子

I. は じ め に

例えば、A国のX社が、スポーツ用品で使用する部品に係る日本特許を保有し、その特許のライセンスを日本のY社に許諾したとする。そのライセンス契約の下、Y社は、当該特許製品をひと月当たり、最低1000個製造しなければならないが、それに達しないということが続いた。X社はY社に対して、合意した数の当該特許製品を製造するよう再三通知するものの、改善がみられなかった。そこで、債務不履行に基づく契約の解除及び損害賠償を求めて、我が国の裁判所に訴訟を提起した。この場合、どの国の法が、この問題を規律するのか。

産業財産権の譲渡・ライセンス契約の成立及び効力に関する問題の準拠法は、我が国では、「法の適用に関する通則法」(以下、通則法)に従い、⁽²⁾決定される。この法が定める契約の準拠法ルールを簡単に述べるとする

(1) 本稿は、一般財団法人知的財産研究所が実施した特許庁委託平成24年度産業財産権研究推進事業(平成24～26年度)における研究成果報告書(山口敦子『産業財産権の移転・ライセンスに関する契約の準拠法』(2004年6月))を基に執筆した。なお、著作権の譲渡・ライセンス契約は本稿の対象外とし、別稿をもって論じたい。

(2) 法の適用に関する通則法(平成18年6月21日法律第78号)。平成19年

(3) と、契約当事者は、通則法7条及び9条により、自らが選択した地の法を準拠法とすることができ、そのような選択がない場合は、同法8条に従い、準拠法が決定される。8条1項は、当該契約の締結時において、その契約と「最も密接な関係がある地の法」(以下、最密接関係地法)を準拠法とするとし、同条2項で、「特徴的な給付を行う当事者の常居所地法」を、その最密接関係地法と推定すると定める。このうち、後者の規定は、債権的法律行為一般を適用対象とし、その適用に当たっては、売買契約、賃貸借契約というように、契約類型ごとに特徴的給付ないしそれを行う当事者を観念し、適用する必要がある。この規定の解釈について、いわゆる典型契約に関しては、通則法の立法関連資料や多くの論者が示しているが、⁽⁴⁾ 産業財産権の譲渡・ライセンス契約については、ほとんど示されておらず、また、判決の蓄積もない。しかし、この種の契約は、契約当事者間の権利義務関係が複雑・多様なため、その解釈が難しいことから、取引の安全のためにも、一層、それを明らかにしておく必要があると言えよう。

もちろん、準拠法選択がある場合、8条は適用されず、同条の解釈は問題とならない。しかし、契約当事者には、準拠法を選択しないという自由も認められており、また、契約当事者が何らかの法選択をしていたとし

1月1日施行。

(3) ただし、物権契約や身分法上の契約を除く。

(4) 例えば、法務省民事局参事官室「国際私法の現代化に関する要綱中間試案補足説明」41-42頁、法例研究会『法例の見直しに関する諸問題(1)』別冊 NBL 80号42-45頁、櫻田嘉章・道垣内正人編『注釈国際私法(1)』(有斐閣、2011年)208-210頁〔中西康〕、澤木敬郎・道垣内正人『国際私法入門』(有斐閣、第7版、2012年)190-191頁、横山潤『国際私法』(三省堂、2012年)176頁、神前禎『解説 法の適用に関する通則法：新しい国際私法』(弘文堂、2006年)66-67頁、須網隆夫・道垣内正人編『国際ビジネスと法(ビジネス法務大系4)』(日本評論社、2009年)128頁〔北澤安紀〕などがある。

ても、「通則法7条の規定による選択」に該当しないということもあり得る。つまり、準拠法選択がないということが起り得る以上、⁽⁵⁾ その場合のルール、すなわち、8条の解釈を明らかにしておくことは、意義のあることだと言えよう。

そこで、本稿では、産業財産権の譲渡・ライセンス契約の観点から、通則法の契約の準拠法ルール、とりわけ当事者による準拠法選択がない場合のルールに焦点を当てて考察する。この考察を行うに当たり、我が国の通則法と同様、特徴的給付の理論に基づく準拠法ルールを採用している「契約債務の準拠法に関する2008年6月17日の欧州議会及び理事会規則（EC）593/2008（以下、ローマI規則⁽⁶⁾）」の下での議論を参考にする。このほか、立法論も視野に入れて、四つの研究グループがそれぞれ作成した、知的財産（権）に関する国際私法原則及び立法提案の比較考察も行う。最後に、これらの考察を踏まえて、我が国の上記ルールについて、私見を述べる。

II. 契約の準拠法ルール：法の適用に関する通則法

1. はじめに

特許権・著作権等の譲渡・ライセンス契約は、物権の場合と同様に、譲渡の原因となる債権行為については譲渡・ライセンス契約の準拠法により、

(5) 欧州ではあるが、国際的な知的財産契約の多くについて、有効な準拠法選択がなされていないことを指摘するものとして、以下の文献がある。See, James J. Fawcett and Paul Torremans, *Intellectual Property and Private International Law* (Oxford University Press, 2nd ed., 2011), p. 755; Pedro A. de Miguel Asensio, “Applicable Law in the Absence of Choice to Contracts Relating to Intellectual or Industrial Property Rights, *Yearbook of Private International Law*, vol. 10 (2008), p. 200.

(6) Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I), Official Journal of the European Union 2008, L 177/6.

特許権・著作権等の物権類似の支配関係の変動については保護国法によると解するのが通説である。⁽⁷⁾ よって、これによると、知的財産権（産業財産権を含む）の譲渡・ライセンス契約の成立、債務不履行の場合の効果等の問題には、通則法7条以下が適用され、知的財産権の移転に関する要件、第三者に対する対抗要件等の問題には、保護国法（登録国法）が適用されるということになる。⁽⁸⁾

本稿が対象とするのは、前者の準拠法ルール、すなわち、通則法7条～9条の法律行為の成立及び効力に関する規定である。そこで、まずは、このルールを概観する。

2. 契約の成立及び効力の準拠法ルール

契約の成立及び効力に関する問題の準拠法について、通則法7条は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法によるとし、当事者による準拠法選択を認めている。⁽⁹⁾ この準拠法は、同法9条により、変更することも可能である。⁽¹⁰⁾

通則法7条による選択がないとき、契約の準拠法は、同法8条に従い決定する。その条文は、次のとおりである。

(7) 松岡博編『国際関係私法入門』（有斐閣、第3版、2012年）166頁〔田中美穂〕。山田鎌一『国際私法』（有斐閣、第3版、2004年）389頁、神前禎ほか『国際私法』（有斐閣、第3版、2012年）219頁〔神前禎〕、山口敦子「判批」別冊ジュリスト210号（2012年）111頁（特に、著作権については、これに関する裁判例が蓄積されつつある。同頁参照）。

(8) 田中・前掲注(7)166頁。櫻田嘉章・道垣内正人編『注釈国際私法(1)』（有斐閣、2011年）647頁〔道垣内正人〕参照。

(9) 通則法7条の解釈については、山口・前掲注(1)4-6頁を参照。

(10) ただし、第三者の権利を害することとなるときは、その変更を第三者に対抗することができない（通則法9条但書）。

通則法 8 条

1 項「前条の規定による選択がないときは、法律行為の成立及び効力は、当該法律行為の当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法による。」

2 項「前項の場合において、法律行為において特徴的な給付を当事者の一方のみが行うものであるときは、その給付を行う当事者の常居所地法（その当事者が当該法律行為に関係する事業所を有する場合にあっては当該事業所の所在地の法、その当事者が当該法律行為に関係する二以上の事業所で法を異にする地に所在するものを有する場合にあってはその主たる事業所の所在地の法）を当該法律行為に最も密接な関係がある地の法と推定する。」

3 項「第一項の場合において、不動産を目的物とする法律行為については、前項の規定にかかわらず、その不動産の所在地法を当該法律行為に最も密接な関係がある地の法と推定する。」

通則法 8 条 1 項は、前条の規定による選択がないとき⁽¹¹⁾、法律行為の成立及び効力は、当該法律行為の当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法、すなわち、最密接関係地法によると定めている。もっとも、この規定は「ルールというよりも、単なるアプローチにすぎず、そのために 2 項・3 項で最密接関係地法を推定するという形で、具体的なルールを明らかにしている⁽¹²⁾」。そこで、8 条 2、3 項のうち、産業財産権の譲

(11) 通則法 7 条の規定による選択がないときは、「当事者がおよそ準拠法選択をしていなかった場合だけでなく、当事者が準拠法選択をしていたとしても、それが前条の要件を満たさずに有効でない場合をも含む」とされる（中西・前掲注(4)202頁）。

(12) 同上。

渡・ライセンス契約に適用されるのは、債権的法律行為一般を適用の対象とする前者の規定であることから、以下、この規定に焦点を絞って、述べる。

「特徴的な給付を行う当事者（以下、特徴的給付者）の常居所地法」を最密接関係地法と推定すると定める8条2項は、いわゆる「特徴的給付の理論」に基づいた規定である。通則法の立法関連資料は、この理論を次のように説明している。

『「特徴的給付の理論」とは、商業上の行為に関しては、契約関係の重心が職業的行為を引き受ける者の側にあることから、契約の最密接関係地法は商人が営業を営む地であるとする考察を基礎として、それを一般化し、契約に特徴的な給付（その種類の契約を、他の種類の契約から、区別する基準となる給付）をすべき者が活動の拠点を有している地を契約の最密接関係地とする考え方である。⁽¹³⁾』

特徴的給付とは、上記引用にあるとおり、「その種類の契約を、他の種類の契約から、区別する基準となる給付」を意味するが、これは、具体的には、次のように理解されている。

「具体的には、片務契約であれば、唯一の義務を負う者の給付が特徴的給付であり、その者の常居所地や営業所の所在地が最密接関係地となる。双務契約については、一方当事者の給付が対価としての金銭給付にすぎない場合、そのような金銭給付は他の契約一般にも見られるものであり、ある種の契約を他の契約と区別する基準とはならず、そ

(13) 法務省・前掲注(4)39頁。

の反対給付が特徴的給付となり、その特徴的給付を行う者の常居所地
や営業所の所在地が最密接関係地となる。⁽¹⁴⁾」

すなわち、現代の契約の多くが金銭給付を対価として、それ以外の給付
が反対給付として行われていることに着目し、金銭給付は契約の個別的特
徴を示さないので、その対価として行われる反対給付が各契約を特徴付け
る給付であると理解する。⁽¹⁵⁾そのため、一般的に、双務契約の場合、金銭給
付の反対給付が特徴的給付であると解される。具体例として、例えば、売
買契約の場合、金銭給付の反対給付たる物の引渡しが特徴的給付とされ、
よって、特徴的給付を行う者である売主の常居所地法が、売買契約の最密
接関係地法ということになる。⁽¹⁶⁾

以上のようにして、特徴的給付は観念されるが、例えば交換契約やジョ
イント・ベンチャーのように、契約の両当事者が同等の給付をなすべき場
合には、特徴的給付を決定することができない。⁽¹⁷⁾この場合、その契約は、
8条2項の「法律行為において特徴的な給付を当事者の一方のみが行う
ものであるとき」に当たらず、よって、8条1項に戻って、最密接関係
地法を決定することになる。このほか、特徴的給付者の常居所地法は特定
できるけれども、その地の法よりも、当該契約とより密接な関係を有する
地の法があるという場合、8条2項は推定規定であることから、反証を
もって、その推定を覆すことが可能であり、その場合、後者の法が最密接
関係地法として適用される。⁽¹⁸⁾なお、この推定について、現在のところ、ど

(14) 同上。

(15) 北澤・前掲注(4)128頁。法例研究会・前掲注(4)41頁、神前・前掲
注(4)66頁、中西・前掲注(4)206頁、神前・前掲注(7)134頁参照。

(16) 法務省・前掲注(4)39頁参照。

(17) 中西・前掲注(4)210頁（一方当事者が追加的に金銭も支払う場合に
ついて、同頁参照）、神前・前掲注(4)66頁参照。

の程度の反証で覆せるのか、推定の強度はどの程度なのかという点に関しては、条文上明らかではなく、解釈の必要があると言われている⁽¹⁹⁾。

3. 小括：産業財産権の譲渡・ライセンス契約の観点から

産業財産権の譲渡・ライセンス契約の成立及び効力の問題は、以上のルールに従って決定される法により規律される。それでは、この種の契約は、特徴的給付の理論の下で、どのように解釈されるのだろうか。具体的には、産業財産権の譲渡・ライセンス契約の特徴的給付とは何か。誰が特徴的給付者であるか。そもそも、特徴的給付を觀念することはできるのか。我が国では、これらの問題について、十分に議論されたとは言いがたい状況にある⁽²⁰⁾。このように、産業財産権の譲渡・ライセンス契約については、通則法8条の解釈が明らかでないことから、予見可能性、法的確実性、ひいては、取引の安全を確保するためにも、これを明らかにする必要がある。そこで、通則法と同様、特徴的給付の理論に基づく準拠法ルールを有するローマI規則の下での、比較的新しい議論に注目・参照して、これらの問題を明らかにしたい。それに先立ち、次章では、ローマI規則に規定されている契約の準拠法ルールを概観する。

(18) 中西・前掲注(4)211頁参照。

(19) 早川吉尚「通則法における契約準拠法」国際私法年報9号(2007年)20頁、河野俊行編『知的財産権と涉外民事訴訟』(弘文堂、2010年)321頁〔長田真里〕。

(20) 上記問題に関して、例えば「知的財産権の譲渡契約の場合、譲渡人側が特徴的給付をする当事者となるように思われるが、個々の契約の内容を考慮して特徴的給付を決めるべきとの考えもある」「知的財産権の実施契約については、上記…と同様の問題がある」との言及はある(中西・前掲注(4)208-209頁)。なお、引用中の「個々の契約の内容を考慮して特徴的給付を決めるべきとの考え」は、木棚照一教授が提唱するもので、これに関してはV2(3)を参照されたい。

Ⅲ. 契約の準拠法ルール：ローマ I 規則

1. はじめに

ローマ I 規則は、その前身である「契約債務の準拠法に関する条約（以下、ローマ条約）」⁽²¹⁾に取って代わり、2008年7月24日に発効、2009年12月17日⁽²²⁾に適用が開始されている。

同規則は、民商事の契約債務関係であって、法の抵触が関係する場合に適用される（1条1項⁽²³⁾）。同規則は、例えば、法選択の自由（3条）、法選択がない場合の準拠法（4条）、運送契約（5条）、消費者契約（6条）、保険契約（7条）、労働契約（8条）、絶対的強行法規（9条）、合意及び実質の有効性（10条）、方式上の有効性（11条）、準拠法の範囲（12条）、無能力（13条）、債権譲渡と任意代位（14条）、法定代位（15条）、複数債務者（16条）、相殺（17条）、立証責任（18条）などについての規定を有する。これらの規定を適用し、それが指示した法がEU構成国の法であるか否かにかかわらず、適用される（2条）。

ローマ I 規則とローマ条約は、いずれも当事者による準拠法選択を認め、それと同時に、法選択がなかった場合の準拠法ルールも有している。前者の準拠法選択について定めるローマ I 規則3条は、ローマ条約3条の微

(21) Convention on the law applicable to contractual obligations opened for signature in Rome on 19 June 1980 (80/934/EEC). See OJ 1980, L 266/1; (consolidated version), OJ 2005, C334/1. 1980年6月19日に署名のために開放、1991年4月1日に発効。

(22) ローマ I 規則29条。1991年4月1日以後2009年12月17日までに締結された契約には、ローマ条約が適用され、2009年12月17日より後に締結された契約については、ローマ I 規則が適用される（同規則28条）。ただし、同規則は、デンマークを除く EU 構成国で適用される（同規則前文46条）。

(23) ローマ I 規則の適用範囲から除外される事項については、同規則1条2, 3項参照。

修正にとどまり、後者の規定を単に繰り返しているにすぎないのに対し、法選択がない場合の準拠法ルールについて定める同規則4条は、ローマ条約から重大な変更がなされている⁽²⁴⁾。具体的に述べるとすると、ローマ条約では、最密接関連の原則を一般原則とし（同条約4条1項及び5項）、その原則を特徴的給付の理論を通して具体化する（ただし、推定）（同条2項～4項）という構造が採られていた⁽²⁵⁾。しかしながら、このような構造は、ローマ条約の主たる目的のうちの二つ、すなわち、画一性（uniformity）と予見可能性（predictability）を脅かすことから⁽²⁶⁾、ローマI規則では、これを回避するために、ローマ条約の上記構造は採用されず、幾つかの契約類型について厳格な連結点を付した抵触規定の一覧に取って代わられた（同規則4条1項）⁽²⁷⁾。もっとも、4条1項が適用されない契約については、特徴的給付の理論に基づく4条2項に従い、準拠法が決定される。産業財産権の譲渡・ライセンス契約は、基本的に、4条2項の適用範囲に入り、同理論の下で、その準拠法が論じられている。そこで、以下では、このルールを概観する。なお、ローマI規則の適用に当たっては、強行規定や絶対的強行法規、公序に関する規定も参照する必要があるが、本稿の議論と直接関係しないため、割愛する。

(24) Andrea Bonomi, “The Rome I Regulation on the Law Applicable to Contractual Obligations: Some General Remarks”, *Yearbook of Private International Law*, vol. 10 (2008), p. 167. ローマI規則の規定で、微修正しつつも、ローマ条約の規定を単に繰り返しているだけとされるのは3条のほか、6条、8条、10条、11条、12条、13条、18条である（*ibid.*）。

(25) *Ibid.*, pp. 173-174.

(26) *Ibid.*

(27) *Ibid.*, p. 174.

2. ローマ I 規則

(1) ローマ I 規則 4 条：当事者による準拠法選択がない場合

まず、ローマ I 規則 4 条を以下に記す（ただし、1 項(d)(g)(h)号は省略）。

Article 4 Applicable law in the absence of choice

1. To the extent that the law applicable to the contract has not been chosen in accordance with Article 3 and without prejudice to Articles 5 to 8, the law governing the contract shall be determined as follows:

(a) a contract for the sale of goods shall be governed by the law of the country where the seller has his habitual residence;

(b) a contract for the provision of services shall be governed by the law of the country where the service provider has his habitual residence;

(c) a contract relating to a right in rem in immovable property or to a tenancy of immovable property shall be governed by the law of the country where the property is situated;

(e) a franchise contract shall be governed by the law of the country where the franchisee has his habitual residence;

(f) a distribution contract shall be governed by the law of the country where the distributor has his habitual residence;

2. Where the contract is not covered by paragraph 1 or where the elements of the contract would be covered by more than one of points

(a) to (h) of paragraph 1, the contract shall be governed by the law of the country where the party required to effect the characteristic performance of the contract has his habitual residence.

3. Where it is clear from all the circumstances of the case that the

contract is manifestly more closely connected with a country other than that indicated in paragraphs 1 or 2, the law of that other country shall apply.

4. Where the law applicable cannot be determined pursuant to paragraphs 1 or 2, the contract shall be governed by the law of the country with which it is most closely connected.

ローマ I 規則は、既述のとおり、当事者による準拠法選択を認めている（3条1項前段⁽²⁸⁾）。

契約の準拠法が、3条の規定に従って選択されていなかった場合、及び、5条～8条に反して選択されている場合、契約の準拠法は、4条1項に列挙されている契約類型（物品売買契約、役務提供契約、不動産に関する契約、フランチャイズ契約、販売店契約など）については、それに従い決定される（4条1項⁽²⁹⁾）。同条同項には列挙されていない運送契約（5

(28) ローマ I 規則 3 条、4 条の解説については、例えば、高橋宏司「契約債務の準拠法に関する欧州議会及び理事会規則（ローマ I 規則）：ローマ条約からの主要な変更点を中心に」同志社法学63巻6号5-16頁を参照されたい。

(29) ローマ I 規則 4 条 1 項にも、特徴的給付の理論に依拠した規定があるとされる。例えば、Dicey, Morris & Collins は、4 条 1 項 (a) (b) (e) (f) 号で同理論が間接的に使用されているとする（Lawrence Collins and others, *Dicey, Morris & Collins on the Conflict of Laws*, (Sweet & Maxwell, 15th ed., 2012), pp. 1821-1822)。Ulrich Magnus は、同条同項 (a) (b) (d) (e) (f) 号は、特徴的給付を行う当事者の常居所地法を適用するという一般則に従っていると（Ulrich Magnus, “Article 4 Rome I Regulation: The Applicable Law in the Absence of Choice”, in Franco Ferrari and Stefan Leible eds., *Rome I Regulation: The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe* (Sellier European Law Publishers, 2009), p. 33)。Andrea Bonomi は、同条同項 (a) (b) 号については特徴的給付の理論に明らかに基づいているが、(e) (f)

条), 消費者契約 (6条), 保険契約 (7条), 労働契約 (8条) に関しては, それぞれの規定に, 当事者による法選択がない場合の準拠法を決定するための方法が規定されているため, それによることになる。⁽³⁰⁾

問題となっている契約が4条1項に該当しない場合, 若しくは, その契約の要素が1項の(a)号~(h)号の一つよりも多くに当てはまる場合, その契約は, 同契約の特徴的給付を行うことが要求される当事者の常居所を有する国の法により規律される (4条2項)⁽³¹⁾。この規定はローマ条約4条2項と異なり, 推定規定ではなく, 厳格な規定 (hard and fast rule) である。⁽³²⁾

権利義務の束で構成される契約で, 特定の契約類型の一つよりも多くに分類され得る場合, 上述のとおり, 4条2項に従い準拠法を決定することになるが, その際, その契約の特徴的給付は, その契約の重心を考慮して決定される (前文19条後段)⁽³³⁾。

号については, 基本となる理論的根拠を特定するのは困難であるとし, (e) (f)号が定める準拠法は特徴的給付の理論に基づいているのかもしれないが, 欧州委員会がフランチャイジー及び販売店の常居所地法を準拠法とする提案をしたのは, 弱者保護のためであると分析する (Bonomi, *supra* note 24, p. 174)。これと同様の考え方を採るものとして, De Miguel Asensio, *supra* note 5, pp. 205-206.

(30) Richard Plender and Michael Wilderspin, *The European Private International Law of Obligations*, (Sweet & Maxwell, 3rd ed., 2009), pp. 176-177. ローマ I 規則前文19条前段参照。

(31) ローマ I 規則の常居所の概念については, 同規則19条参照。

(32) Plender & Wilderspin, *supra* note 30, p. 186.

(33) See also, de Miguel Asensio, *supra* note 5, p. 209; Pedro A. de Miguel Asensio, "The law governing international intellectual property licensing agreements (a conflict of laws analysis)", in Jacques de Werra *ed.*, *Research Handbook on Intellectual Property Licensing* (Edward Elgar Publishing, 2013), pp. 324-325.

事案の全ての事情から、契約が4条1項又は2項で指定される国とは別の国と明らかに (manifestly) より密接に関係することが明白な (clear) 場合、その別の国の法が適用される (4条3項⁽³⁴⁾)。この規定は「回避条項 (escape clause)」と呼ばれ (前文20条)、その明らかにより密接に関係する国の法を決定するに当たっては、とりわけ、問題となっている契約が別の契約と非常に密接な関係を有するかどうか⁽³⁴⁾が考慮される (前文同条)。

準拠法が1項又は2項に従って決定され得ない場合、契約は、最も密接な関係を有する国の法により規律される (4条4項⁽³⁵⁾)。その最も密接な関係を有する国の法を決定するに当たっては、先と同様、問題となっている契約が別の契約と非常に密接な関係を有するかどうか⁽³⁵⁾が考慮される (前文21条)。

このように、ローマI規則には、ローマ条約4条1項のような、最密接関係地の原則を謳った明文規定はないが、「密接な関連」という概念を二つの文脈、すなわち、同規則4条3項と4項で使用されている。そのため、「契約は、それと最も密接な関係を有する国の法により規律される」という基本原則は、ローマI規則4条でも、非常に重要なものであると認識⁽³⁶⁾されている。

(2) 契約の性質決定

当事者による準拠法選択がない場合、ローマI規則では、まず、問題となっている契約が、4条1項に列挙されている契約類型に該当するかを判断する。これに関して、2005年に欧州委員会⁽³⁶⁾が示したローマI規則提

(34) 高橋・前掲注(28)15-16頁参照。

(35) 同上、16頁参照。なお、高橋教授は、「ライセンス契約も、複雑なものはこれに該当する」と述べる (同上)。

(36) De Miguel Asensio, *supra* note 5, p. 201.

⁽³⁷⁾案では、「知的財産権又は産業財産権に関する契約」の準拠法ルールが提案されていたが（同提案4条1項(f)号）、結局、これは採用されなかったため、⁽³⁸⁾本稿が考察の対象とする産業財産権の譲渡契約及びライセンス契約は、基本的に、ローマI規則4条1項が定める契約類型のいずれにも該当せず、4条2項の下で、準拠法を決定するということになる。

ちなみに、知的財産権のライセンス契約は、4条1項(b)号の「役務提供契約」に該当しないと解する契機になった欧州司法裁判所判決があることから、以下、この判決について簡単に述べておきたい。⁽³⁹⁾

まず、ローマI規則4条1項(b)号の「役務提供」契約という概念は、現行の、民事及び商事事件における裁判管轄及び裁判の執行に関する2000年12月22日の理事会規則（EC）44/2001⁽⁴⁰⁾（以下、ブリュッセルI規則）

(37) Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on the law applicable to contractual obligation (Rome I), COM (2005) 650 final. なお、この規則提案では、フランチャイズ契約については「フランチャイズを受けた人の常居所を有する国の法」（同提案4条1項(g)号）を、販売店契約については「販売店の常居所を有する国の法」（同提案同条同項(h)号）を準拠法とする提案がなされていた。

(38) ローマI規則提案4条1項(f)号の立法過程については、山口・前掲注(1)18-21頁を参照されたい。

(39) See de Miguel Asensio, *supra* note 5, pp. 208-209; Yuko Nishitani, “Contracts Concerning Intellectual Property Rights”, in Franco Ferrari and Stefan Leible eds., *Rome I Regulation: The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe* (Sellier European Law Publishers, 2009), pp. 62-64. 高橋・前掲注(28)11頁。

(40) Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters. OJ L 12, 16.1.2001, p. 1. Regulation as last amended by Regulation (EC) No 1791/2006 (OJ L 363, 20.12.2006, p. 1). なお、2015年1月10日から、Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and

でも使用されている。すなわち、ブリュッセル I 規則は債務履行地管轄に関する規定を有し（同規則 5 条 1 項）、その規定は、「物品の売買」及び「役務提供」に関する事案の場合、どの地が当該債務の履行地に当たるかということについて指示している（同条 1 項(b)号）。ローマ I 規則も、上述のとおり、「物品の売買」契約（ローマ I 規則 4 条 1 項(a)号）、及び、「役務提供」契約（同規則同条同項(b)号）に関する準拠法ルールを有している。つまり、ブリュッセル I 規則とローマ I 規則の両方で、「物品の売買」及び「役務提供」という概念が使用されている。この一致する文言に関して、ローマ I 規則前文17条は、同規則の文言は、上述のブリュッセル I 規則 5 条と同じ方法で解釈されなければならないと規定している。

このブリュッセル I 規則 5 条 1 項(b)号の「役務提供」に関して、欧州司法裁判所は、*Falco Privatstiftung and Thomas Rabitsch v Gisela Weller-Lindhorst* 事件（以下、*Falco* 事件）⁽⁴¹⁾で、知的財産権の保有者が契約の相手方にその権利を使用する権利を与えるという契約（ライセンス契約）は、同規定の意味での「役務提供」に関する契約に当たるかという問題が付託され、ライセンス契約はこれに当たらないとの判断を下した。⁽⁴²⁾理由は以下のとおりである。すなわち、役務という概念は、少なくとも、役務を提供

enforcement of judgments in civil and commercial matters (recast) の適用が開始される（OJ L 351, 20.12.2012, p.1）。なお、この規則は、Regulation (EU) No 542/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Regulation (EU) No 1215/2012 as regards the rules to be applied with respect to the Unified Patent Court and the Benelux Court of Justice (OJ L 163, 29.5.2014, p.1) で、統一特許裁判所及びベネルクス司法裁判所について適用される規定が修正されている。

(41) European Court of Justice, 23 April 2009 - *Falco Privatstiftung and Thomas Rabitsch v Gisela Weller-Lindhorst*, Case C-533/07 (to be reported; see, http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/).

(42) *Ibid.*, para. 44.

する当事者が報酬を見返りとして特定の行為を行うことを意味する。⁽⁴³⁾つまり、知的財産権の保有者がその契約の相手方に報酬を見返りとしてその権利を使用する権利を付与するという契約から、そのような行為が含まれているとは推測され得ない。⁽⁴⁴⁾なぜなら、付与される当該権利の保有者が契約の相手方に関して引き受ける唯一の債務が、後者によるその権利の使用に異議を申し立てないということであり、その知的財産を使用する権利を付与する際、知的財産権の保有者は、単に、それを自由に利用することをライセンスに許可するということを約束しているにすぎないからであると⁽⁴⁵⁾する。

この判決により、知的財産権のライセンス契約は4条1項(b)号の「役務提供契約」に該当しないと解される。もっとも、このような判断があるとしても、知的財産権に関する契約の類型 (typology) は非常に多様であることから、ブリュッセル I 規則 5 条 1 項(b)号及びローマ I 規則 4 条 1 項(b)号の意味での役務提供契約として性質決定され得る契約は、今でもあり得ようとする論者もいる。⁽⁴⁶⁾

ちなみに、知的財産権の移転・ライセンスが副次的に関係するフランチャイズ契約、及び、販売店契約は、同規則では、役務提供契約に当たるが、上述のとおり、両契約には、同規則 4 条 1 項(e) (f)号にそれぞれ規定があることから、これらの規定に従うことになる⁽⁴⁷⁾ (前文17条)。

(43) *Ibid.*, para. 29.

(44) *Ibid.*, para. 30.

(45) *Ibid.*, para. 31.

(46) See de Miguel Asensio, *supra* note 33, p. 324.

(47) 同規則では、ローマ条約 4 条 1 項後段、すなわち、「契約の一部分が契約の他の部分から分離可能であり、かつそれが他の国とより密接な関係を有する場合には、契約のその部分には例外的に当該他の国の法を適用することができる」とする規定は、維持されなかった。そのため、知的財産

(3) 特徴的給付の理論

以上のとおり、当事者による準拠法選択がない知的財産権の譲渡・ライセンス契約は、基本的に、4条2項の特徴的給付の理論の下で、準拠法が決定される。この理論は、上述のとおり、同規則の前身であるローマ条約で既に採用されており（同条約4条2項）、ローマI規則でもそれが維持⁽⁴⁸⁾されている。特徴的給付の理論はスイスのSchnitzerの理論に由来し⁽⁴⁹⁾、スイス連邦裁判所の慣習（practice）で発展した⁽⁵⁰⁾。その後、この概念は、オランダにおいて、学術論文や判例法で採用され⁽⁵¹⁾、最終的にはローマ条約

権のライセンスが副次的に関係するフランチャイズ契約や販売店契約は、そのライセンスの部分の準拠法についても、ローマI規則4条1項(e)又は(f)号に従い、フランチャイジー又は販売店の常居所地国法により規律されることになると解される（Nishitani, *supra* note 39, p. 65）。

(48) 例えば、特徴的給付の理論に基づく規定が提案されたローマI規則提案4条2項について、同理論に関して何らかの変更がなされたという趣旨の説明はなされていない（see, Proposal for Regulation of the European Parliament and the Council on the law applicable to contractual obligations (Rome I), COM (2005) 650 final, pp. 5-6）。

(49) Schnitzerの特徴的給付の理論については、長田真理「契約の準拠法決定における特徴的給付論と履行地：フランス及びベルギーの判例・学説を中心に」*阪大法学*48巻1号251-255頁、岡本善八「国際契約の準拠法：EEC契約準拠法条約案に関して」*同志社法学*32巻1号18-23頁で、既に詳細に紹介されているため、そちらを参照されたい。

(50) Hans Ulrich Jessurun d'Oliverira, “‘Characteristic Obligation’ in the Draft EEC Obligation Convention”, *the American Journal of Comparative Law* vol. 25 (1977), pp. 304-305; Kurt Lipstein, “Characteristic Performance: A New Concept in the Conflict of Laws in Matters of Contract for the EEC”, *Northwestern Journal of International Law & Business* vol. 3 issue 2 (1981) fall, p. 405 *et seq*; Lawrence Collins and others, *Dacey, Morris & Collins on the Conflict of Laws*, (Sweet & Maxwell, 14th ed., 2006), pp. 1583-1585.

(51) Jessurun d'Oliverira, *supra* note 50, pp. 304-305; Lipstein, *supra* note 50, p. 405 *et seq*; Dacey, Morris & Collins, *supra* note 50, pp. 1583-1585.

となる1972年草案を作成した作業部会で、かなりの批判に晒されつつも、⁽⁵²⁾受け入れられた。

それでは、特徴的給付とは何を意味するのか。これに関して、ローマ条約、ローマI規則のいずれにも定義規定はなく、また、例も挙げられていないが、Giuliano教授とLagarde教授によるローマ条約に関する報告書（以下、Giuliano-Lagarde報告書）に、スイスの上記理論と慣習に基づいた幾つかの手引きが示されている。⁽⁵³⁾ローマI規則中の特徴的給付の理論も、ローマ条約中の同理論と同様に解釈して差し支えないと思われることから、⁽⁵⁴⁾以下では、これを参照する。

Giuliano-Lagarde報告書によると、特徴的給付とは、どのような国の経済的・社会的な生活の中であろうとも、関係する法律関係が果たす機能のことを言い、また、特徴的給付の概念は、基本的に、契約と、それが一部を形成する社会的・経済的環境とを結び付けるものであるとする。⁽⁵⁵⁾そして、

(52) Dicey, Morris & Collins, supra note 50, p. 1583.

(53) *Ibid.*, p. 1584.

(54) 例えば、Dicey, Morris & Collinsは、ローマ条約と一緒に公表されたGiuliano-Lagarde報告書は、ローマ条約の解釈につき特別の地位を有し、また、同条約の規定と同一又は類似するローマI規則の規定に関しても、特別の地位を有し続けるであろうと述べている（Dicey, Morris & Collins, supra note 29, pp. 1779 and 1783）。See also, Michael Bogdan, *Concise Introduction to EU Private International Law*, (Europa Law Publishing, 2nd ed., 2012), p. 128; Plender & Wilderspin, supra note 30, p. 188. これに対して、Fawcett & Torremansは、ローマ条約とローマI規則で異なる特徴的給付の概念が使用されており、知的財産契約に関して重要であると述べる（Fawcett & Torremans, supra note 5, p. 763）。これに関しては、後述の本章3（3）（i）を参照されたい。

(55) Report on the Convention on the law applicable to contractual obligations by Mario Giuliano, Professor, University of Milan, and Paul Lagarde, Professor, University of Paris I, Official Journal of the European Communities

「契約の特徴的給付を決定するに当たり、片務契約の場合、当然、何ら困難は生じない。他方、契約当事者が相互に給付を引き受ける双務（牽連）契約の場合、現代の経済においては、当事者の一方の反対給付は、通常、金銭の形をとる。もちろん、これは、その契約の特徴的給付ではない。金銭が支払われるべき対象となる給付が、特徴的給付である。例えば、契約の種類によるが、物品の引渡し、物を使用に供する権利の付与、役務の提供、運送、保険、銀行業務（banking operations）、保証（security）など、通常、契約取引の重心、社会経済的な機能を構成するものである」と述べ⁽⁵⁶⁾る。

ちなみに、この考え方は、同条約の規則化に当たって示された欧州委員会⁽⁵⁷⁾のグリーン・ペーパーでも同様の立場が採られている。

3. 産業財産権の譲渡契約及びライセンス契約の特徴的給付：ライセンス契約を中心に

産業財産権の譲渡契約及びライセンス契約の特徴的給付について、まず、前者の契約は、譲渡人が当該権利の取得を望んでいることから売買契約に、あるいは、譲渡人が権利の移転をする代わりに、譲受人が一時金払（lump sum）をしなければならないという点から、権利の売切り（outright sale）に類似すると言われている⁽⁵⁸⁾。後者のライセンス契約については、賃貸借の

C 282, October 31, 1980, p. 20.

(56) *Ibid.* 記出については、野村美明、藤川純子、森山亮子共訳「契約債務の準拠法に関する条約についての報告書（四）」阪大法学47巻1号〔藤川純子〕（1997年4月）133頁も参照されたい。

(57) Green Paper on the conversion of the Rome Convention of 1980 on the law applicable to contractual obligations into a Community instrument and its modernization, COM (2002) 654 final, p. 11.

(58) Fawcett & Torremans, *supra* note 5, p. 765; Thomas Petz, “Intellectual 138(770) 法と政治 65巻3号（2014年11月）

概念に類似するとの見解が主張されている⁽⁵⁹⁾。よって、これらの見解を踏まえると、譲渡契約については「譲渡人の権利の移転」が、ライセンス契約については「ライセンサーの権利の使用又は利用許諾」が特徴的給付に当たることとなり、その結果、譲渡人及びライセンサーがそれぞれの契約類型の特徴的給付者ということになる。

このような考え方は、欧州において、一般的、若しくは、広く受け入れられている⁽⁶¹⁾、あるいは、伝統的な考え方であると言われている⁽⁶²⁾が、その一方で、ライセンス契約については、それとは異なる見解も主張されている。そこで、以下では、産業財産権のライセンス契約に焦点を当て、これに関する三つの説を考察する。

Property and Private International Law: situation in Austria”, in Toshiyuki Kono ed., *Intellectual Property and Private International Law* (Hart Publish, 2012), p. 233; Peter Mankowski, “Contracts Relating to Intellectual or Industrial Property Rights under the Rome I Regulation”, in Stefan Leible and Ansgar Ohly eds., *Intellectual Property and Private International law* (Mohr Siebeck, 2009), p. 52; European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP), *Conflict of Laws in Intellectual Property: The CLIP Principles and Commentary*, (Oxford University Press, 2013), p. 274 [Axel Metzger]. なお、中西教授も通則法 8 条 2 項を解説するに当たって、知的財産権の譲渡契約を「財産権移転型」に分類している（中西・前掲注（4）208頁）。

(59) De Miguel Asensio, supra note 5, p. 210. なお、中西教授も通則法 8 条 2 項を解説するに当たって、知的財産権の実施契約を「利用・貸借型」に分類している（中西・前掲注（4）209頁）。

(60) De Miguel Asensio, supra note 33, p. 325.

(61) *Ibid.* See also, Fawcett & Torremans, supra note 5, p. 765.

(62) Nishitani, supra note 39, p. 65.

(1) ライセンサーが特徴的給付者であるという立場

まず、ライセンシーにライセンスの対象を利用する義務が課されているかどうか、独占的なライセンスが付与されているかどうかにかかわらず、上述の考え方が妥当する、すなわち、ライセンサーの「産業財産権の使用又は利用許諾（以下、利用許諾）」が特徴的給付であり、ライセンサーが特徴的給付者であるとする立場がある⁽⁶³⁾。

ライセンサーが特徴的給付者であるという立場を支持する理由について、例えば、ライセンサーが知的財産を創作するに当たり、時間や費用の掛かる研究に従事したり、広告や市場調査に投資したりしていること、ライセンサーが知的財産権を利用可能なものにしなければ、ライセンシーはその知的財産権にアクセスすることができないこと（つまり、ライセンシーの義務はライセンサーの義務に従属すること）、実際に、ライセンサーの給付は、金銭給付の反対給付であること、特に、特許ライセンスにおいて、ライセンサーは、知的財産権を利用可能なものにするという消極的な義務を負うというだけでなく、ノウハウ、人材育成、製造コンサルティングの提供といった技術的知識を積極的に提供するという義務を負っていることなどが挙げられている⁽⁶⁴⁾。また、ライセンサーが特徴的給付を引き受ける当事者であるという考え方は、特徴的給付の理論の特色の中でも主要部に則しているようであり、特徴的給付の理論の創作者が主張しているとおりであるということ、ローマ I 規則 4 条の特徴的給付は、抵触規則は高く予見可能であるという同規則の基本目的を守った方法で解釈されなければならない

(63) *Ibid.*, pp. 67-70; De Miguel Asensio, *supra* note 5, pp. 210-214; de Miguel Asensio, *supra* note 33, pp. 325-328.

(64) Nishitani, *supra* note 39, pp. 67-68. なお、最後の点については、de Miguel Asensio も、同趣旨のことを述べている (de Miguel Asensio, *supra* note 33, pp. 326-327)。

ないが、この点、特徴的給付の理論に則って同条をシステムティックに解釈すると、4条2項の下では、ライセンサーの常居所地法が、通常、これに当たるとの見解も主張されている。⁽⁶⁵⁾これと関連して、この解釈は、当事者の立証責任の明確な線引きも含めて、明確性や予見可能性を高めそうであるとも述べられている。⁽⁶⁶⁾

(2) ライセンサー／ライセンシーが特徴的給付者であるという立場

(i) 見解

二つ目の見解は、ライセンサーが産業財産権の非独占的な利用許諾をするのに対して、ライセンシーはその対価を一時金払するというような契約（以下、単純な契約）については、ライセンサーの「産業財産権の使用又は利用許諾」を特徴的給付、ライセンサーを特徴的給付者とする一方で、これらの権利義務のほか、ライセンシーにライセンスの対象を利用する義務が課されるような契約（以下、複雑な契約）については、ライセンシーの給付を特徴的給付、ライセンシーを特徴的給付者とする見解がある。以下では、この立場に分類される Peter Mankowski の見解と Thomas Petz の見解を紹介する。

(a) Peter Mankowski の見解

Mankowski は、まず、ローマ I 規則 4 条 2 項のシステム、特徴的給付の理論、同規則 4 条 3 項の回避条項が、知的財産契約を扱うために必要な手段と柔軟性を提供していると述べる。⁽⁶⁷⁾その上で、これらの規定を、以下のように解釈している。⁽⁶⁸⁾

(65) De Miguel Asensio, *supra* note 5, p. 212.

(66) Nishitani, *supra* note 39, p. 69.

(67) Mankowski, *supra* note 58, p. 78.

- a) 単純なライセンス契約又は移転契約は、ローマ I 規則 4 条 2 項に従い、ライセンサー又は移転者⁽⁶⁹⁾の法に服す。
- b) ライセンシーに利用義務を課すライセンス契約は、ローマ I 規則 4 条 2 項に従い、ライセンシーの法に服す。
- c) 製造契約は、ローマ I 規則 4 条 2 項に従い、製造者の法に服す。
- d) 回避条項は、例外的な状況でのみ、実施される。この回避条項は、ローマ I 規則 4 条 1 項(c)号に類似するものを打ち立てるためのデバイスではない。また、この条項は、一国のためのライセンス契約について、*lex protectionis* に切り替えることを一般的に認めるというものでもない。

まず、Mankowski は、知的財産契約を「移転契約」「利用契約」「製造契約」というように、大まかに分類・区別し、利用契約については、さらに、ライセンシーに利用義務が課されているか否かで、区分する⁽⁷⁰⁾。産業財産権のライセンス契約は、これら三つの類型では「利用契約」に分類され

(68) *Ibid.*

(69) Mankowski は、一時金払と引換えに知的財産を譲渡するという単純な契約については、移転者 (transferor) が特徴的給付を行うと述べる (*ibid.*, p. 52)。また、著作権が譲渡されるのではなく、ライセンスにより、それ以上の条件なく移転される場合、ライセンサーの給付が特徴的給付であるとする (*ibid.*)。そして、支払のみをしなければならないライセンシーは、特徴的給付を一切行い得ず、その限りにおいて、契約に定められている支払方法は関係しないとする (*ibid.*)。一度きりの使用のためのライセンス (例えば、保護されている著作物の多くの節をリプリントする場合) も、ライセンサーが特徴的給付者とみることになろうとし、これは、ソフトウェアの通常使用を許す「単純な」ソフトウェア契約にも当てはまると述べる (*ibid.*, pp. 52-53)。

(70) *Ibid.*, p. 54.

ることから、これに関する見解に注目する。

Mankowski は、上述のとおり、利用契約については、契約上の利用義務がある場合はライセンシーの法、ない場合はライセンサーの法により規律されると主張する。Mankowski は、一回きりの使用のためのライセンスについては、ライセンサーが特徴的給付者であると捉えているが、⁽⁷¹⁾ そもそも、標準的なライセンス契約は、一時金払ではなく、例えば、ライセンスを受けた物品の製造、頒布又は市場売買に携わるというように、ライセンシーが権利を利用し、商業上のリスクを受け入れるために、ライセンシーの側で、ロイヤルティと商業的事業 (commercial venture) を結びつけることはできるかもしれないと捉える。⁽⁷²⁾ そして、この場合、ライセンシーがより複雑な義務を負うことから、ライセンシーが特徴的給付者としてみなされるべきであるとし、また、ライセンシーが利用から生じる商業上のリスクを負ったり、受け入れたりするのであれば、それは、なおさらのことであると述べる。⁽⁷³⁾

(b) Thomas Petz の見解

Petz は、ライセンシーに利用義務が課されていないライセンス契約の特徴的給付を「ライセンサーのライセンシーを訴えてはならないという義務」とする。⁽⁷⁴⁾ そして、契約が当事者の一方のみに義務を課している場合、この義務を履行しなければならない者が特徴的給付を行うとする。⁽⁷⁵⁾ したがっ

(71) *Ibid.*, pp. 52-53. 前掲注(69)参照。

(72) *Ibid.*, p. 53.

(73) *Ibid.* なお、これに該当する一般的な例として、著作者と出版社間の出版契約、製造供給契約又は開発契約を挙げている (*ibid.*, pp. 53-54)。

(74) Petz, *supra* note 58, p. 236. なお、この見解は、欧州司法裁判所が下した前述の *Falco* 事件判決から導き出している。詳しくは、同書同頁を参照されたい。

て、ライセンシーに利用義務がある場合は、ライセンシーの常居所地法が適用され、ライセンサーに創作義務がある場合は、ライセンサーの常居所地法が適用されるとする。⁽⁷⁶⁾ もっとも、ライセンサーに創作義務、ライセンシーに利用義務というように、双方に義務が課されている場合は、特徴的給付を観念することができず、ローマ I 規則 4 条 4 項の最密接関連の原則に立ち返って、準拠法が決定されなければならないと主張する。⁽⁷⁷⁾

Petz がこのように考える理由の一つとして、「経済的リスクの帰属 (attribution)」を挙げている。経済的リスクとは、知的財産権を商業上利用する際に必要とする投資に由来するもので、例えば、発行者の場合、本の製造、頒布、市場売買といった投資が、その例であるとする。⁽⁷⁸⁾ そして、経済的リスクは、その帰属が変更するにつれて、特徴的給付も変更し得、例えば、創作義務の場合、ライセンサーは、本来ならば従事しなかったであろう行為に従事することになるから、その義務が、契約の締結により、ライセンサーが経済的リスクを引き受けるということを引き起こすと述べ⁽⁷⁹⁾る。つまり、この考え方によると、ライセンシーに利用義務がある場合、ライセンシーは、本来ならば従事しなかったであろう行為（利用義務に基

(75) *Ibid.*, p. 237.

(76) *Ibid.*

(77) *Ibid.* ちなみに、その最密接関係地法について、Petz は、一国のためのライセンスか、複数国のためのライセンスであるかで区別し、前者の場合は頒布国法 (the law of the country of distribution) (ただし、当事者が共通の常居所地国を有する場合は、その国の法)、後者の場合はライセンシーの常居所地国法が最密接関係地法であるとする (*ibid.*)。

(78) *Ibid.*, p. 238.

(79) *Ibid.* そのため、ライセンサーが創作義務を、ライセンシーが利用義務を引き受ける場合、ライセンシーの経済的リスクとライセンサーの経済的リスクが釣り合い、その結果、特徴的給付を選び出すことができない、と Petz は述べる (*ibid.*)。

づく利用)に従事することになるから、ライセンシーに経済的リスクが帰属し、よって、ライセンシーの給付が特徴的給付で、同人が特徴的給付者ということになるのであろう。

(ii) 批判

以上の立場に対する批判として、次の点が主張されている。すなわち、ライセンシーに利用義務があるか否かで、ライセンサー若しくはライセンシーのいずれを特徴的給付者とするかを定めることになるが、この基準は実質法に依拠するものであるということ、⁽⁸⁰⁾ 契約上の利用義務は、準拠法に基づいた契約の適切な解釈を前提とすることが⁽⁸¹⁾ 挙げられている。このほか、ライセンシーの利用義務は、基本的に、価格の決定方法に結び付けられたものであること、ライセンシーが効果的な利用をするか否かにかかわらず、ライセンシーの最低限の支払を保証し得る別の条項をドラフティングするかどうかによって、ライセンシーの利用義務を含めるか否かが変わってくること、さらに、ライセンシーの利用義務を特徴的給付と捉えることは、特徴的給付の理論の基本的な考え方、例えば、Giuliano-Lagarde 報告書で述べられているように、財産を使用に供する権利の付与を当事者の一方の主たる債務とする双務契約の場合、特徴的給付者はその付与者であるという考え方と矛盾しているようにみえるということなども⁽⁸²⁾ 挙げられている。

上述の「契約上の利用義務は、準拠法に基づいた契約の適切な解釈を前提としていること」という批判に対して、Mankowski は、通常、知的財産権の領域におけるクロス・ボーダーな契約は、たとえロイヤルティの算出のためだけであったとしても、このような義務ははっきりと書き出され

(80) Nishitani, *supra* note 39, p. 68.

(81) *Ibid.* See also, de Miguel Asensio, *supra* note 33, p. 326.

(82) *Ibid.*

ていると反論している。⁽⁸³⁾

(3) 特徴的給付の理論の異なる解釈の下で、特徴的給付を観念することができないとする立場

特徴的給付は、これまで述べてきたとおり、契約類型ごとに決定されなければならない。ところが、これとは異なる特徴的給付の決定方法を主張し、さらには、知的財産権に関する最も単純な契約類型以外については、特徴的給付を観念することができないと主張する見解がある。以下では、これを主張する Fawcett & Torremans の見解を考察する。

(i) 特徴的給付の理論

ローマ I 規則の特徴的給付の概念は、既に述べたとおり、ローマ条約の特徴的給付の概念と同様に解するのが、素直な解釈であると言えよう。これに対して、Fawcett & Torremans は、ローマ条約の特徴的給付の概念と、ローマ I 規則の特徴的給付の概念は相違すると主張する。すなわち、ローマ条約は契約類型を見て、その契約類型のために、一つの特徴的給付 (a single characteristic performance) を観念することを試みるというのに対し、ローマ I 規則では、個々の契約を見て、「その契約 (the contract)」の特徴的給付を観念すると述べる。⁽⁸⁴⁾このように主張する理由について、まず、国際的な知的財産契約 (類型) は明白に定義された契約類型ではなく、また、この契約類型には様々なタイプの契約が含まれ、その契約は実際、非常に変化に富み、多様であることから、ことのほか、特徴的給付が個々の契約を超えて、契約類型に適用されねばならないとすれば、特徴的給付

(83) Mankowski, supra note 58, p. 54.

(84) Fawcett & Torremans, supra note 5, pp. 762-763.

を定めることは、ほぼ不可能であると捉える。⁽⁸⁵⁾ また、契約類型ごとに特徴的給付を特定するというアプローチは、ローマ I 規則 4 条 1 項に限定されていることから、同規則 4 条 2 項は、「その契約」の特徴的給付を探求するものであると主張する。⁽⁸⁶⁾ そして、特徴的給付を、契約の基本となる (key)、中心的な (central) あるいは極めて重要な (vital) 給付と理解することもできるであろうとし、この方法によると、そのような特徴的給付は一つより多くあるかもしれないが、少なくとも、たった一つの特徴的給付を見つけられる機会は増すと説く。⁽⁸⁷⁾ もっとも、探求する給付は、契約を特徴付けるものでなければならない、言い換えると、その給付は基本となる給付であるという以上に、当該契約を形成し、また、その性質に適合するものでもあることから、結局のところ、個々の契約をそれと同種の契約に位置させることさえすれば、契約類型という概念に戻ってくると述べ⁽⁸⁸⁾る。

(ii) 特徴的給付を一方のみに観念することができないという立場

Fawcett & Torremans は、特徴的給付の理論を以上のように理解した上で、まず、知的財産権が純粋に譲渡されるという契約、すなわち、譲受人が行う権利移転の約因 (consideration) として、一時金払するという契約について、この種の契約は権利の売切りと酷似することを指摘した上で、譲渡が明らかに特徴的給付であると述べる。⁽⁸⁹⁾ 次に、ライセンス契約について、たった一回限りの使用に対する利用許諾で、一時金払が約因の全部で

(85) *Ibid.*, p. 762.

(86) *Ibid.*, p. 763.

(87) *Ibid.*

(88) *Ibid.*

(89) *Ibid.*, p. 765.

あるという場合、この場合も、権利の売切りと酷似するとして、利用許諾が特徴的給付と観念され得るであろうとする⁽⁹⁰⁾。もっとも、知的財産権の譲渡又はライセンスは、一時金払というよりはむしろ、ロイヤルティによる支払と引換えに付与されることは、決して稀なことではなく、ほぼ、それがライセンス契約の基本形であると Fawcett & Torremans は捉える⁽⁹¹⁾。このような契約の場合、「譲受人又はライセンシーは権利の利用も引き受けているであろうし、また、そのような利用とリンクする商業上のリスクを受け入れている。このような利用には、例えば、製造、頒布、ライセンスを受けた物品 (licensed article) の市場売買が含まれる。これらの契約において、権利の利用は、議論のあるところではあるが、金銭の支払よりも重要であり、少なくとも、権利の完全な又は部分的な移転と同じぐらい重要である。このような状況において、たった一つの特徴的給付を観念することはできない……」とする⁽⁹³⁾。したがって、Fawcett & Torremans は、知的財産権に関する最も単純な契約類型以外については、たった一つの特徴的給付を観念することができないとし、よって、ローマ I 規則 4 条 2 項は適用されず、同規則 4 条 4 項の最密接関連の原則 (the closest connection test) に戻って、この状況を処理する⁽⁹⁴⁾。その最密接関係地法について、Fawcett & Torremans は、保護国法 (the law of the protecting law) (ライセンスが行使される場合、利用国) がこれに当たると主張している⁽⁹⁵⁾。

(90) *Ibid.*

(91) *Ibid.*

(92) 原文は“licensor”であるが、文脈から推測するに、licensee”の誤りであると思われる。

(93) Fawcett & Torremans, *supra* note 5, p. 766.

(94) *Ibid.*, p. 767.

(95) *Ibid.*, pp. 767-774.

なお、万一、同規則4条2項の下で、特徴的給付を観念することができたとしても、同条3項のより密接な関連を有する別の国があるかもしれないとも述べている。⁽⁹⁶⁾

(iii) 最密接関係地法：保護国法

Fawcett & Torremans は、前項で述べたとおり、産業財産権のライセンス契約の最密接関係地法につき、保護国法を支持している。その理由として、①ライセンス契約の客観的重心が、保護国に見出されること、②契約関係の幾つかの側面に強制的に適用される法が正に保護国法であることから、保護国法を準拠法とすると、契約関係全体を同じ法で規律することができるといふこと、⁽⁹⁷⁾③多くの場合、保護国法とライセンシーの国の法が偶然にも一致するといふことを挙げている。⁽⁹⁸⁾①について付言すると、Fawcett & Torremans は、ライセンス契約は保護国と最も強い結び付きを有するとし、その根拠として、(あ)産業財産権は保護国に所在し、その国で保護されること、(い)ほとんどの場合、全ての利用行為、若しくは、少なくとも主要な利用行為が保護国でなされることを挙げている。⁽⁹⁹⁾そして、その他全ての要素が、発明又は工業意匠 (industrial design) の利用次第であることから、⁽¹⁰⁰⁾(い)が、ライセンス契約の最密接関連を決定するに当

(96) *Ibid.*, p. 767.

(97) この主張はかなり政策的であり、保護国法を準拠法とするメリットを強固なものにすると述べる (*ibid.*, p. 772)。

(98) *Ibid.*

(99) *Ibid.*

(100) すなわち、産業財産という考え方自体が、発明者又は意匠家 (designer) の特別の権利に依拠するものであり、また、発明又は意匠を利用することで、それらを公衆の利用に供することができるということにも依拠していると述べる (*ibid.*)。さらに、ほとんどの国内知的財産制度において、利用は、継続的な保護のための必要条件であるとも述べている (*ibid.*)。

たつての決め手であると述べる。⁽¹⁰¹⁾なお、Fawcett & Torremans は、付与される保護が支配的な要素 (dominant element) であると捉えるため、このことが、権利の利用を「その (the)」特徴的給付と理解することを困難にさせると述べている。⁽¹⁰²⁾

最後に、当該ライセンス契約がカバーする全ての国々で、産業財産権が有効に利用されている場合、保護国法の適用を、ライセンシーの法の適用に取って代わるべきという見解もあるが、保護の主たる国 (the primary country of protection) の法をライセンス契約全体に適用する方が、前者の策よりも多くの事案にうまく適合し、より説得力があると Fawcett & Torremans は述べる。⁽¹⁰³⁾もっとも、幾つかの状況については、保護 (の主たる) 国の法ではなく、別の解決策を採りうる可能性があるということも認めている。⁽¹⁰⁴⁾

4. 小括

このように、少なくとも、ライセンサーが産業財産権の非独占的なライセンスの付与をするのに対して、ライセンシーはその対価を一時金払いするというような単純なライセンス契約については、ライセンサーが特徴的給付者であるという点で、見解が一致する。なお、先行研究によると、欧州司法裁判所は未だこれに関する判断を下しておらず、また、EU 構成国

(101) *Ibid.*

(102) *Ibid.*

(103) *Ibid.*, p. 773. 保護国法の適用を、ライセンシーの法の適用に取って代わるという見解について、Fawcett & Torremans は、一つの法をライセンス契約の全ての契約的側面に適用するという点ではメリットがあるが、この見解は、当事者間の関係が one licensor-one licensee 型である場合にのみ、使用可能であるように思われると述べる (*ibid.*)。

(104) *Ibid.*, p. 774. See also, *ibid.*, pp. 773-774.

の最高裁判所の判例法も報告されていないが⁽¹⁰⁵⁾、ローマ条約の下では、後者の裁判所において、ライセンサーの常居所地国法をライセンス契約に適用した判決があるとされる⁽¹⁰⁶⁾。また、スイスでは、1975年の連邦裁判所判決(Togal/Togal 事件判決)⁽¹⁰⁷⁾で、ライセンサーの常居所地国法が適用されており、その後、同国の1987年国際私法典122条でもこれが採用されている⁽¹⁰⁸⁾。さらに、2007年のトルコ国際私法⁽¹⁰⁹⁾28条2項においても、知的財産権又はその権利が使用される権利を移転する当事者の、契約締結時の事業所地法が適用されると規定している⁽¹¹⁰⁾。

これに対して、ライセンサーにライセンスの対象を利用する義務が課されるような複雑な契約については争いがあり、本章でみたとおり、従来の特徴的給付の理論の解釈の下で、(1) ライセンサーを特徴的給付者とする立場と、(2) ライセンサーを特徴的給付者とする立場があり、さらに、特徴的給付の理論を従来とは異なる解釈をした上で、(3) 特徴的給付を観念することができないとする立場がある⁽¹¹¹⁾。

(105) これはローマ I 規則が2009年12月17日より後に締結された契約にのみ適用されるからであるとする (Axel Metzger, “The Emergence of a Lex Mercatoria (or Lex Informatica) for International Creative Communities”, *jipitec*, vol. 3 (2012), p. 363)。

(106) See Metzger, *supra* note 105, p. 363.

(107) Bundesgericht 22 April 1975—Togal/Togal, 101 II BGE 293.

(108) See Metzger, *supra* note 105, p. 363. ただし、職務発明の知的財産権に関する雇用者・被用者間の契約については、別途、規定がある (122条3項)。

(109) 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun.

(110) Gül in Güngör, “The Principle of Proximity in Contractual Obligations: The New Turkish Law on Private International Law and International Civil Procedure”, *Ankara Law Review* vol. 5 No. 1 (Summer 2008), p. 14.

(111) もっとも、Fawcett & Torremans は、従来とは異なる特徴的給付の観念の仕方を提唱するものの、単純な契約については、そもそも、従来どお

以上はローマ I 規則の下で主張されている見解である。これとは別に、Eugen Ulmer が⁹、ローマ条約の設立以前に作成・公表した「EC 加盟国の国際私法に関する条約中の無体財産権に関する規定のための草案 (Vorschlag für die Regeln über Immaterialgüterrechte in einem Übereinkommen über das internationale Privatrecht in den Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft)」(以下、Ulmer 草案⁽¹¹²⁾)に、ある見解を示しており、これはローマ I 規則の下でも採り得る考え方であると思われるため、ここで取り上げたい。

Ulmer は、ライセンシーの常居所地法を「特徴的給付者の常居所地法」として適用する ((2) 説) のではなく、この地の法を「より密接な関係を有する地の法」として適用するという見解を主張する。すなわち、まず、譲受人又はライセンシーの債務が一時金払のみで構成される譲渡契約及びライセンス契約 (ただし、非独占的なライセンス) については、産業財産権の譲渡又はライセンスの付与が、その契約の特徴的債務を構成すると捉える⁽¹¹³⁾。これに対して、ライセンシーに利用債務がある場合は、たとえライ

りの方法でも特徴的給付を観念することができ、その一方で、複雑な契約については、新たな観念の仕方によっても、結局、特徴的給付を観念することができないと主張する。そのため、この主張の主旨は、特徴的給付を従来とは異なる方法で観念するというよりはむしろ、(少なくとも、複雑な契約に関しては) 特徴的給付の理論によらずに準拠法を決定するところにあるのではないかと推測する。

(112) 英語版の Ulmer 草案 (“Rules Proposed in Relation to Intellectual Property Rights, for Inclusion in a Convention on Private International Law in the Member States of the European Economic community”) は Eugen Ulmer, *Intellectual Property Rights and the Conflict of Laws* (Kluwer Academic Publishers, 1978) に所収されており、本稿はこれに依拠した。本文中に記載した見解は、Ulmer 草案 K 条 2 項から見出される。詳しくは、山口・前掲注(1)30-32頁を参照されたい。

(113) Ulmer, *supra* note 112, p. 93. Ulmer 草案 K 条 2 項第 2 文。

センシーの営業所が保護国⁽¹¹⁴⁾にないとしても、あるいは、ライセンシーの営業所が幾つかの保護国の中の一つにあるとしても、その営業所から利用行為が管理されることから、ライセンシーの営業所に重心が移ると捉える⁽¹¹⁵⁾。このほか、収益や製品販売と関連付けられるパブリシティ効果、さらには、産業財産権の使用に関するルールの点から見ても、利用債務は特別重要であると述べ⁽¹¹⁶⁾、それ故、Ulmer は、譲受人（ライセンシー）の営業所所在地国とより密接な関連を有する（ただし、一般推定（general presumption））とする⁽¹¹⁷⁾。

したがって、以上の見解をまとめると、従来の特徴的給付の理論の解釈の下で、ライセンシーにライセンスの対象を利用する義務が課されるような複雑な契約の特徴的給付を解釈する際、①ライセンシーに利用義務があるということにより、契約関係の重心がライセンサーの側からライセンシーの側に移ると解するか否か、②①を肯定する場合、（2）説のように、特徴的給付の理論の下で、ライセンシー（すなわち、特徴的給付者）の常居所地を最密接関係地とするか、若しくは、Ulmer 説のように、最密接関係地の原則の下で、ライセンシーの常居所地をより密接な関係地とするかが、論点ということになろう。

ところで、特徴的給付の理論の解釈は別として、複雑な契約については同理論によらず、最密接関連の原則の下で準拠法を決定するという点で、Fawcett & Torremans の見解と Ulmer の見解は共通するが、このような姿勢は、四つの研究グループがそれぞれ作成した知的財産（権）に関する

(114) 保護国とは、その領域について保護が要求される国を意味する（Ulmer 草案A条1項）。

(115) Ulmer, *supra* note 112, p. 94.

(116) See, *ibid.*

(117) Ulmer は、独占的なライセンスが付与されている場合も、ライセンシーの営業所側に、通常、重心が移ると考える（Ulmer 草案K条2項第3文）。

国際私法原則及び立法提案にも見られる。そこで、次章では、これらの提案を考察する。

IV. 国際私法原則及び立法提案の考察

前章での考察のとおり、特徴的給付の理論の下、産業財産権のライセンス契約の準拠法をどのように決定するかということについて、争いがある。そのような中、四つの研究グループが、それぞれ、知的財産（権）に関する国際私法原則や立法提案を公表した。すなわち、アメリカ法律協会（the American Law Institute. 以下、ALI）の“Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes”（以下、ALI 原則⁽¹¹⁸⁾）、早稲田大学グローバル COE 《企業法制と法創造》総合研究所の国際取引法と知財法制グループ（以下、早稲田グループ）の「知的財産権に関する国際私法原則日韓共同提案」（以下、早稲田原則⁽¹¹⁹⁾）、欧州のマックス・プランク・グループ（the European Max-Planck Group for Conflict of Laws in Intellectual Property. 以下、CLIP グループ）が2011年12月1日に公表した“Conflict of Laws in Intellectual Property: The CLIP Principles”（以下、CLIP 原則⁽¹²⁰⁾）、特定領域研究「日本法の透明化」産業財産権・著作権・国際民事訴訟法研究グループ（以下、法透明化グループ）による日本法としての立法提案（以下、法

(118) The American Law Institute, *Intellectual Property: Principle Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes* (American Law Institute Publishers, 2008).

(119) 木棚照一編『知的財産の国際私法原則研究：東アジアの日韓共同提案』（成文堂，2012年）。

(120) European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property, *Conflict of Laws in Intellectual Property: The CLIP Principles and Commentary*, (Oxford University Press, 2013).

透明化プロジェクト立法提案⁽¹²¹⁾である。これらの提案は、諸国の学説や判例を精査して作成されており、国際私法原則については、知的財産分野における国際私法の統一を目指す形で提案されている。そこで、本章では、産業財産権を含む知的財産に関する契約につき、特徴的給付の理論の下で上述の議論が展開されている最中に作成されたこれらの原則等には、どのような準拠法ルールが提案されているか、具体的には、特徴的給付の理論は採用されているのか、また、同理論の下では見解が相違するライセンスーに利用義務があるライセンス契約に関して、どの国の法を準拠法とする提案がなされているのかということについて考察する。この考察は、我が国の通則法8条2項につき、立法論を論じる必要があるか否かを判断する上でも参考になろう。

1. ALI原則

ALI原則は、アメリカ法律協会が策定した、国際知的財産紛争の裁判管轄、準拠法、判決に関する原則(Principles)⁽¹²²⁾である。この原則において、権利の移転及び許諾は、315条が規律する⁽¹²³⁾。以下は、その規定である⁽¹²⁴⁾。

(121) 河野俊行編『知的財産権と涉外民事訴訟』(弘文堂、2010年)。

(122) ALI原則の「原則」の性質については、以下を参照されたい(Rochelle C. Dreyfuss and Jane C. Ginsburg, “Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes: Aim, scope and approach of the American Law Institute Project on intellectual property”, 2/2003 *CRI* 33 (2003), p. 34)。この原則は、著作権、著作隣接権、特許、トレード・シークレット、商標、地理的表示、その他の知的財産権、これら全ての権利に関する合意が関係する、国家を超えた民事紛争に適用されることが想定されており(同原則102条1項)、範囲(第1部)、裁判管轄(第2部)、準拠法(第3部)、判決の承認・執行(第4部)の4部から構成される。

(123) 登録型の知的財産権の存立、有効性、存続期間、属性の準拠法につい

315条 権利の移転及び許諾

1項 本条3項、314条、及び316条から317条に規定されている場合を除き、知的財産権による利益を受ける権利の移転（transfer of interest in intellectual property rights）、知的財産権の譲与又は許諾は、当事者の合意によって指定されている国の契約法による。⁽¹²⁵⁾

2項 準拠法選択合意がない場合、当該契約に最も密接な関係を有する国の契約法による。当該契約は、当該契約の履行時において譲渡人又はライセンサーが住所を有していた国に最も密接な関係を有すると推定される。

3項 a号 標準書式契約による移転又は許諾は、当該契約中の準拠法条項が302条5項に規定される諸要素に照らして有効である場合、当該契約によって指定される国の契約法による。

b号 準拠法条項が本条の下で（under this Section）⁽¹²⁶⁾無効である場合、本条2項に基づいて準拠法が決定される。

ALI原則は、知的財産権による利益を受ける権利の移転、知的財産権の譲与又は許諾について、当事者による準拠法選択を認めている（同原則315条1項）。そして、法選択がない場合、最密接関係地法が準拠法であるとし（同315条2項前段）、その最密接関係地法は、当該契約の履行時⁽¹²⁷⁾の譲渡人又はライセンサーの住所地国法と推定される（同条同項後段）。

てはALI原則301条1項(a)号、移転可能性については同原則314条を参照。

(124) ALI原則は、河野・前掲注(121)10頁以下で緻密に訳出されていることから、本稿ではこれを使用したい（引用した規定については、同掲書・25頁）。

(125) 訳出の注記について、河野・前掲注(121)25頁（脚注15）を参照。

(126) 訳出の注記について、河野・前掲注(121)26頁（脚注16）を参照。

(127) 我が国の通則法の場合、「契約締結時」の特徴的給付者の常居所地法

本条のコメントによると、ALI 原則は、当事者による準拠法選択がない場合のルールについて、最密接関連の原則 (the closest connection test) ⁽¹²⁸⁾ を採用し、実際、この原則によると、通常、譲渡人又はライセンサーの主たる営業所 (business establishment) 又は居所を有する国の法が導かれるであろうと解説する。⁽¹²⁹⁾

また、移転又は許諾の対象 (ただし、無形) (intangible subject matter) は、特定の技術的若しくは社会的環境で使用等されることを目的として、譲渡人又はライセンサーが自身の工場、仕事場、又はスタジオで開発することから、当該無体財産の所有者としての地位 (ownership) が移転されたり、又は、同財産の使用が許諾されたりする契約に関する紛争は、契約履行時の譲渡人又はライセンサーの住所地国法を考慮して裁定を下されるのがベストであり、この国の法が、それ以外の国の法よりも、この財産の創作等とより密接な関係を有しているとする。⁽¹³⁰⁾

さらに、ライセンサーの居所は、しばしば、欧州の抵触原則の「特徴的給付」⁽¹³¹⁾ の給付者の地とも一致するであろうと述べる。すなわち、例えば、著作権のライセンス契約では、ライセンサーがライセンサーによる当該著作物の使用又は複製を許可することを引受ける (undertaking) ということが、主たる約束であることから、知的財産契約については、譲渡人又はライセンサーが特徴的給付者であるとする。⁽¹³²⁾ また、知的財産 (intellectual property assets) が展開され、それにより、当該著作物の製作に励むに当たっての助けとなりえた地として、通常、ライセンサーの居所がこれに一

が最密接関係地法と推定される。

(128) ALI, *supra* note 118, p. 148.

(129) *Ibid.*

(130) *Ibid.*

(131) *Ibid.*

(132) *Ibid.*

致するとも説明している。⁽¹³³⁾

2. 知的財産権に関する国際私法原則日韓共同提案（早稲田原則）

早稲田原則は、日本と韓国の国際私法学会の有志の研究によって作成された、東アジアからみた知的財産権に関する国際私法原則で、この研究は、早稲田大学21世紀 COE（2003年度～2007年度）、早稲田大学グローバル COE（2008年度～2012年度）の《企業法制と法創造》総合研究所の知的財産部門の企画の一環として進められてきた成果の一つである。⁽¹³⁴⁾

早稲田原則が定める契約の準拠法ルールで、これまでの考察と直接関係する規定、すなわち、302条「準拠法の合意」と、307条「当事者による準拠法選択がない場合における知的財産権の譲渡及び実施許諾等に関する契約の準拠法」⁽¹³⁵⁾を以下に記す。

302条 準拠法の合意

(1) 当事者はいつでも、紛争の全部又は一部について準拠法を合意す

(133) *Ibid.*, pp. 148-149.

(134) 木棚照一編『知的財産の国際私法原則研究：東アジアの日韓共同提案』（成文堂、2012年）i 頁〔木棚照一〕。早稲田原則は「原則」であり、その性質はモデル・ローと言える（同掲書・3頁）。早稲田原則は、知的財産権に関する国際裁判管轄権、準拠法及び外国裁判の承認及び執行についての原則を定めることを目的とし（早稲田原則101条1項）、知的財産権の存否、有効性及び効力、知的財産権の侵害並びに知的財産権に関する契約のうち国境を越えた事例を適用範囲とする（同原則同条2項）。同原則は、一般規定（第1章）、国際裁判管轄権（第2章）、準拠法（第3章）、外国裁判の承認及び執行（第4章）の4章から構成されている。

(135) 知的財産権の成立、有効性、権利の内容、消滅など知的財産権自体にかかわる問題の準拠法については301条及び302条、移転可能性については309条を参照。

ることができる。ただし、知的財産権の成立、有効性、消滅など知的財産権自体にかかわる問題及びその移転可能性に関する合意は、当事者間に限ってその効力を及ぼす。

(2) 当事者間の準拠法の合意は、その合意以前に発生した第三者の権利に影響を及ぼさない。

(3) 準拠法の合意の成立と有効性は、合意により指定された準拠法による。

307条 当事者による準拠法の選択がない場合における知的財産権の譲渡及び実施許諾等に関する契約の準拠法

(1) 知的財産権の譲渡又は実施等の許諾に関する契約について準拠法の合意がない場合には、その契約締結時における当該契約に最も密接な関連がある地の法による。

(2) 裁判所は、次の各号に定める要素を考慮して、譲受人又は実施等を行う者の常居所地がより密接な関連を有すると判断する場合には、その者の常居所地法による。

① 知的財産の実施等につき明示的若しくは黙示的に負担する義務

② 許諾された権利の専用的かどうかに関する性質

③ 知的財産の主な実施等の地と当事者の常居所との関係

(3) 知的財産権に関し契約関係にある者が不法行為により当該知的財産権を侵害した場合にも、その契約関係の準拠法による。

早稲田原則も、知的財産権の譲渡又は実施等の許諾に関する契約について、当事者による準拠法選択を認めている（同原則302条）。

当事者間に有効な準拠法指定がない場合は、最密接関係地法が適用される（同原則307条1項）。その最密接関係地法の決定に当たり、早稲田原

則は、従来の特徴的給付の理論をそのまま採用するということはしていない。すなわち、「例えば、最密接関係国法を適用するものとして特徴的給付の理論を採り、特徴的給付者の常居所地法ないし主たる営業所所在地法を最密接関係国法と推定する点では一致したとしても、特徴的給付者の決定については、先進国側と発展途上国側の間で利害関係が激しく対立しており、一致を得ることは困難な状況にある。307条2項は、同項で定める三つの要素を考慮し、知的財産権の譲受人、実施権者等がより密接な関係を有すると判断する場合には、これらの者を特徴的給付者とみることができ⁽¹³⁶⁾ることを定めた」とする。もっとも、同条同項の解釈については、「本項の反対解釈として、これらの三つの要素を考慮した結果、知的財産権の譲渡人、実施許諾者等がより密接な関係を有する場合にはその常居所地法によることを許容する趣旨を含む⁽¹³⁷⁾」とし、この点、注意を要する。

3. CLIP 原則

CLIP 原則は、CLIP グループが公表した国際裁判管轄、準拠法、外国判決の執行に関する原則である⁽¹³⁸⁾。CLIP 原則が定める契約の準拠法ルールで、これまでの考察と直接関係する規定、すなわち、3:501条「契約準拠法選択の自由」と3:502条「準拠法選択がない場合の準拠法」を以下

(136) 木棚・前掲注(119)36頁。

(137) 同上、37頁。

(138) CLIP 原則1:101条1項。同原則の「原則 (Principles)」の性質については、以下を参照されたい (European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP), *Conflict of Laws in Intellectual Property: The CLIP Principles and Commentary*, (Oxford University Press, 2013), p. 47 [Paul Torremans])。この原則は、国際的な知的財産権に関する民事事件を適用範囲とし (CLIP 原則1:101条2項)、目的と範囲 (第1部)、裁判管轄 (第2部)、準拠法 (第3部)、承認・執行 (第4部) の4部から構成されている。なお、CLIP 原則の目的については、同原則第1部前文参照。

(139)
に記す。

論

3：501条 契約準拠法選択の自由

(1) 知的財産権に関する移転契約，許諾契約及びその他の契約は，当事者が選択した法による。準拠法の選択は，明示されるか，若しくは，契約条項又は当該事案の当事者の行為（conduct）により明白に示されなければならない。当事者が，契約に起因する訴え又は起因する可能性のある訴えの審理及び決定につき，ある国の裁判所が管轄権を有すると合意している場合，当事者は当該国の法を準拠法として選択したものと推定する。当事者は，契約の全部または一部に適用される法を選択することができる。

(2) 当事者は，何時においても，本条における法選択又は本原則の他の規定によって事前に選択された法以外の法に当該契約を服させることを合意することができる。契約締結後の準拠法のいかなる変更も，契約の方式の有効性及び第三者の権利に影響を与えてはならない。

(3) 選択された法の国とは別の一国に，選択の当時，当該事案に関するその他いっさいの要素がある場合，当事者のその選択が，その別の国の法によれば契約によって排除することが許されないような規定の適用を妨げない。

(4) 準拠法選択に関する当事者の同意の存在及び有効性は，3：504

説

(139) 本稿本文中の日本語訳は，河野・前掲注(121)32頁以下の「資料3 CLIP原則第2次案」（2009年6月に公表された案）を参考に，2011年12月1日に公表されたCLIP原則（see CLIP, supra note 120, pp. 12-13）を本稿筆者が訳出したものである。なお，知的財産権の存立，有効性，登録，範囲，存続期間，及び，その他権利自体に関する問題の準拠法については3：102条を，知的財産権の移転可能性については3：301条を参照（このほか，3：507条，3：802条2項，3：701条2項も参照）。

条及び3：505条に従い決定される。

3：502条 準拠法選択がない場合の準拠法

(1) 3：501条に基づく契約準拠法の選択がなされていない場合、その契約は、最も密接な関係を有する国の法による。

(2) 保護を受ける対象 (subject matter) の創作又は知的財産権の移転若しくは許諾を主たる目的とする契約については、裁判所は最も密接な関係を有する国を決定するにあたり、以下のことを考慮しなければならない。

(a) 譲受人又はライセンシーが契約締結時に常居所を有していた国に【最も密接な関係を有する国の：筆者注】傾向を示す要素としては、一移転又はライセンスが、譲受人又はライセンシーの常居所又は営業所を有する国のために付与される知的財産権と関係すること。

一譲受人又はライセンシーが当該権利を利用する明示的又は黙示的義務を有すること。

一ロイヤルティ又はその他の形態の金銭的対価が販売価格に対する一定の割合として表示されていること。

一譲受人又はライセンシーが当該権利の利用に対し報告義務を有すること。

(b) 創作者、譲渡人又はライセンサーが契約締結時に常居所を有していた国に【最も密接な関係を有する国の：筆者注】傾向を示す要素としては、

一移転又はライセンスが、譲渡人又はライセンサーの常居所又は営業所を有する国のために付与される知的財産権と関係すること。

一譲受人又はライセンシーが、金銭的対価として一定額を支払うこと以外には明示的及び黙示的義務を有しないこと。

—許諾が一回限りの使用であること。

—保護を受ける対象 (subject matter) の創作者が当該対象を創作する義務を有すること。

(3) 2項に基づき、明白な決定ができない場合で、かつ、移転又はライセンスが一国のみの知的財産権と関係する場合、その契約は、その国と最も密接な関係を有するものと推定されるものとする。移転又はライセンスが複数国の知的財産権と関係する場合は、その契約は、契約締結時に創作者、譲渡人、ライセンサーが常居所を有する国と最も密接な関係を有するものと推定されるものとする。

CLIP 原則も、知的財産権に関する移転契約、許諾契約及びその他の契約について、当事者による準拠法選択を認めている (同原則 3 : 501 条 1 項)。

この原則に対するコメントによると、同原則は、当事者による準拠法選択がない場合のルールについて、知的財産契約の多様性から、ローマ I 規則のアプローチ (すなわち、同規則 4 条 1 項の厳格なルールと同条 2 項の特徴的給付の理論 (the characteristic performance test)) ではなく、最密接関連の原則 (the closest connection test) を採用し、⁽¹⁴⁰⁾ 契約と最も密接な関係を有する国の法を準拠法とする (同原則 3 : 502 条 1 項)。このように、CLIP 原則には、ローマ I 規則 4 条 2 項のような特徴的給付の理論を一般化した規定はないが、ある特定の給付が個々の契約を特徴付けるとい
う場合、3 : 502 条 2 項に列挙されている要素の枠組の中で、⁽¹⁴¹⁾ 特徴的給付の理論が適用されることになろうと説明されている。

(140) Metzger, *supra* note 58, pp. 272-273.

(141) *Ibid.*, p. 273.

その最密接関係地法を決定するために使用されるのが、同条2項に列挙されている要素のカatalogue, すなわち、「契約締結時の譲受人又はライセンシーの常居所地国法に最密接関係地法としての傾向を示す要素」(a号)と「契約締結時の譲渡人又はライセンサーの常居所地国法に最密接関係地法としての傾向を示す要素」(b号)⁽¹⁴²⁾である。例えば、(a)号の「譲受人又はライセンシーが当該権利を利用する明示的又は黙示的義務を有すること」という要素について、このような義務のある契約では、しばしば、譲受人又はライセンシーの常居所地国に重心があることから、この要素は、通常、譲受人又はライセンシーが、より能動的な当事者であろうということに⁽¹⁴³⁾応えるものであると解説されている。また、同号の「ロイヤルティ又はその他の形態の金銭的対価が販売価格に対する一定の割合として表示されていること」について、そのような表示のある契約は、通常、知的財産権を利用する義務と結び付いていることから、この要素は、譲受人又はライセンシーの常居所地国と契約の密接な関連を示すものとして使用され得ると⁽¹⁴⁴⁾する。他方、(b)号の「譲受人又はライセンシーが、金銭的対価として一定額を支払うこと以外には明示的及び黙示的義務を有しないこと」について、そのような契約は、知的財産権の売切りに類似することから、譲渡人又はライセンサーの常居所地国とより密接な関連があると⁽¹⁴⁵⁾し、これは一回限りの使用のライセンスにも⁽¹⁴⁶⁾当てはまるとする。後者の理由について、ライセンシーが保護されている対象をたった一度使用するというだけでは、ライセンシーの常居所地国に重心が移るとい⁽¹⁴⁶⁾うことはないであろうと述べ⁽¹⁴⁶⁾る。なお、(b)号の「保護を受ける対象の創作者が当該対象を創作する義

(142) *Ibid.*, p. 274.

(143) *Ibid.*

(144) *Ibid.*

(145) *Ibid.*

務を有すること」について、例えば、譲渡人又はライセンサーが出版されるために本を書くという義務を有する場合、その契約は、同人らの常居所地国とより密接な関係を有するであろうと解説する。⁽¹⁴⁷⁾

この要素について定める 3:502 条 2 項の適用の仕方について、一方の国を指し示す要素が一つより多くあり、かつ、もう一方の国を指し示す反対の (countervailing) 要素がない場合、前者の国が契約とより密接な関係を有する国であることを示すとする。⁽¹⁴⁸⁾ もっとも、要素は、存在するか否かにかかわらず、機械的に数えてはならず、また、この要素のリストは全てを網羅するものではなく、最密接関係地国を決定する際、その他の基準も考慮され得るとする。⁽¹⁴⁹⁾ なお、コメントによると、譲渡人又はライセンサー、若しくは、譲受人又はライセンサーの常居所地を当該契約の最密接関係地とするが、これは、保護される対象の創作、あるいは、知的財産権の移転又はライセンスを主目的とする契約は、通常の状態では、第三国とより密接な関係を決して有することはないということを暗に意味しているとす⁽¹⁵⁰⁾る。

3:502 条 2 項の下で、結果が明らかでないときはいつでも、3:502 条 3 項 (フォール・バック条項) の推定を適用することができる。⁽¹⁵¹⁾ すなわち、同条同項は、移転又はライセンスが一国のみの知的財産権と関係する場合はその国 (以下、保護国)、移転又はライセンスが複数国の知的財産権と関係する場合は契約締結時の創作者、移転者、ライセンサーの常居所地国が最密接関係地法と推定される。この条項により、裁判所は、種々の要素

(146) *Ibid.*

(147) *Ibid.*

(148) *Ibid.*

(149) *Ibid.*

(150) *Ibid.*, p. 273.

(151) *Ibid.*, p. 274.

が種々の法域を指す場合に、その種々の要素の相対的質量の決定から解放され、よって、裁判所の仕事を促進することになるであろうと期待を込めている。⁽¹⁵²⁾

4. 法透明化プロジェクト立法提案

法透明化プロジェクト立法提案は、特定領域「日本法の透明化」(平成16年～平成21年)に属する三つの研究グループ(産業財産権班、著作権班、国際民事訴訟法班)の共同研究として策定されたものである。⁽¹⁵³⁾

まず、この考察と直接関係する306条「知的財産権にかかる契約の準拠法」を以下に記す。⁽¹⁵⁴⁾

306条 知的財産権にかかる契約の準拠法

1 知的財産権にかかる契約の成立及び効力の準拠法は、法の適用に関する通則法7条により定まる準拠法による。

2 当事者による準拠法の合意がない場合には、前項に掲げた契約の成立及び効力の準拠法は、契約の対象となる知的財産権の権利付与国法による。契約の対象となる知的財産権の権利付与国が複数である場合には、権利保有者の常居所地(法人である場合には主たる事業所

(152) *Ibid.*

(153) 河野・前掲注(121) i 頁。この立法提案は、知的財産権(すなわち、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他これに類する排他的権利。同立法提案001条後段)及び不正競争に関する国際民事紛争を適用範囲とし(同条前段)、定義及び適用範囲(第1編)、管轄(第2編)、準拠法(第3編)、外国判決の承認及び執行(第4編)の4編から成る。

(154) なお、知的財産権の存否、原始的帰属、効力の準拠法については法透明化プロジェクト立法提案305条を参照。

の所在地)法による。

3 前項で定まる準拠法よりも、当該契約に密接に関連を有している他の国があれば、その国の法を準拠法とする。

4 第1項の契約の方式の準拠法については、法の適用に関する通則法10条の定める準拠法による。

契約の準拠法について、法透明化プロジェクト立法提案も、通則法7条に基づき、当事者自治を認めている(同提案306条1項)。

当事者による準拠法の合意がない場合につき、法透明化プロジェクト立法提案は、特徴的給付者の常居所地を原則的な連結点とはせず、「契約の対象となる知的財産権の権利付与国」を連結点とする(同提案306条2項前段)。特徴的給付の理論を採用しなかった理由について、「そもそも特徴的給付論は、契約の場所決定をするために、契約のどの要素が決定的な要素であるかを検討し、契約を特徴付ける義務こそがその要素であるとした上で、その義務を、当該義務を履行すべき者の常居所地に結びつけたものである。しかし、特徴的給付をなす者の常居所地が、常に契約の最密接関連地であるわけではない⁽¹⁵⁵⁾」とし、例えば、「労働契約の場合には最密接関連地を特徴的給付がなされる場所、すなわち、労務提供地としていることや、不動産に関する契約については不動産の所在地が連結点とされていること⁽¹⁵⁶⁾」を、例として挙げている。このような考え方もあり得ることから、法透明化プロジェクト立法提案は、知的財産権に関する契約について、契約の対象となっている知的財産権が所属している国が、当該契約の特徴的給付をなす者の常居所地よりも、最も密接に関連している地と捉え、これ

(155) 長田・前掲注(19)327-328頁。

(156) 同上, 328頁。

を連結点とする⁽¹⁵⁷⁾。権利付与国と知的財産権に関する契約の密接関連性について、「知的財産権をめぐる法律関係については、当該知的財産権を規律する国が最も密接に関係を有していることは、属地主義の議論からも肯定され得る⁽¹⁵⁸⁾」と説く。

同提案306条2項後段のとおり、契約の対象となっている知的財産権が複数の国に所在している場合⁽¹⁵⁹⁾については、当事者の予見可能性を確保するため、それぞれの権利付与国法ではなく、権利保有者、すなわち譲渡人若しくは許諾者の常居所地法を準拠法とする⁽¹⁶⁰⁾。この連結点は、特徴的給付の一般原則に倣ったものである。すなわち、「もちろん、この場合、複雑な契約の場合に特徴的給付をなす者が譲渡人でないということも考えられるが、真の特徴的給付の探求に拘泥して、契約を類型化し、準拠法決定規則を不明確なものにするよりも、特徴的給付論を推定規則と割り切り、明確な規則とした方が当事者の期待に適うと考えたからである⁽¹⁶¹⁾」とする。

さらに、同提案306条3項は、同条2項で定まる準拠法よりも、当該契約に密接に関連を有している他の国があれば、その国の法を準拠法とする。この規定が適用される場面として、例えば、上述の「契約の対象となっている知的財産権が複数の国に所在している場合」に、権利保有者の常居所地が、当該契約に何ら関係を有していないという場合⁽¹⁶²⁾や、クロスライセンス

(157) 同上。

(158) 同上。

(159) 例えば、ある映画に関して、世界中の映画館での上映権を譲渡するような場合が、例として挙げられている（同上）。

(160) 同上。

(161) 同上。

(162) 例えば、コピーライト・ヘブンに主たる事業所を登録している事業所で、実質的な活動はそこではまったく行っていないような場合が、例として挙げられている（同上）。

ス、権利保有者が複数になる場合が挙げられている。⁽¹⁶³⁾

5. 小括：私見

(1) 当事者による準拠法選択がない場合のルールと比較考察

ALI 原則、早稲田原則、CLIP 原則、法透明化プロジェクト立法提案にある契約の準拠法ルールは、我が国の通則法、ローマ条約、ローマ I 規則、及び、その他の国の国際私法と同様、当事者自治の原則を採用している。そして、当事者による法選択がない場合、これら三つの原則は、最密接関係地法を準拠法とすることを明文で謳い、残る立法提案も、最密接関係地の原則に基づいた準拠法ルールを提案している。その最密接関係地の決定について、これらの提案は、特徴的給付の理論を一般化した規定、言い換えると、ローマ I 規則 4 条 2 項（ローマ条約 4 条 2 項）、通則法 8 条 2 項のような規定ぶりの規定は置いていない。その代わりに、ALI 原則と法透明化プロジェクト立法提案は最密接関係地を具体的に明示した規定を、早稲田原則と CLIP 原則は、両原則がそれぞれ定めた要素を考慮して、いずれか一方の契約当事者の常居所地を最密接関係地と判断する規定を置いている。つまり、一見する限り、これらの提案は、特徴的給付の理論に依拠していないように見える。しかし、実際のところはどうか。

まず、ALI 原則と法透明化プロジェクト立法提案について、前者は「当該契約の履行時において譲渡人又はライセンサーが住所を有していた国」（ALI 原則 315 条 2 項）、後者は「権利付与国」（法透明化プロジェクト立法提案 306 条 2 項前段）、それが複数ある場合は「権利保有者の常居所地」（同条同項後段）を最密接関係地とする。このうち、ALI 原則の「譲渡人又はライセンサーの住所地」は、既述の解説のとおり、最密接関係地の原

(163) 同上。

則に基づき導き出された連結点ではあるが、特徴的給付者の住所地とも一致する。また、法透明化プロジェクト案の「権利保有者の常居所地」も、特徴的給付の理論に依拠した連結点であると解説されている。つまり、両提案は、権利保有者ないしライセンサーが特徴的給付者であると解釈し、その常居所地ないし住所地を最密接関係地として明示していると言うことができよう（ただし、法透明化プロジェクト案の場合、これは権利付与国が複数あるときに限る）。

他方、早稲田原則と CLIP 原則は、第一次的に、譲渡人又はライセンサーの常居所地、若しくは、譲受人又はライセンシーの常居所地を連結点とし（早稲田原則307条2項、CLIP 原則3：502条2項）、両原則がそれぞれ定めた要素、すなわち、契約関係の重心がいずれの契約当事者の側にあるかを判断する要素を考慮して、いずれか一方の契約当事者の常居所地を最密接関係地と判断する。そして、早稲田原則は、同原則307条2項で決定されるいずれか一方の契約当事者を特徴的給付者とみるとし、CLIP 原則については、特徴的給付の理論を採用しないとしつつも、問題となっている契約が、ある特定の給付により特徴付けられる場合は、同原則3：502条2項に列挙されている要素の枠組の中で、特徴的給付の理論が適用されようとして⁽¹⁶⁴⁾と解説されている⁽¹⁶⁵⁾。

これまでの考察のとおり、特徴的給付の理論は、契約類型ごとに特徴的給付を観念し、その給付者（特徴的給付者。通常、契約関係の重心がある側の当事者）の常居所地を最密接関係地とするのに対し、早稲田原則及び CLIP 原則は、個々の契約ごとに、いずれの契約当事者の側に当該契約関係の重心があるかを探求し、それがあつた方の契約当事者の常居所地を最密

(164) 本章2参照。

(165) 本章3参照。

接関係地とする。つまり、両原則は、特徴的給付の理論の主要な特色を残しつつも、上述の方法を採ることで、同理論の下で批判があった問題、すなわち、契約類型ごとに特徴的給付を観念する難しさの克服を試みている⁽¹⁶⁶⁾と言えるのではないだろうか。

このように、ALI原則、早稲田原則、CLIP原則、法透明化プロジェクト立法提案に、最密接関係地を決定するための手段として、特徴的給付の理論を一般化した規定を置いていない。しかし、これらは、特徴的給付の理論を完全に排除するのではなく、むしろ、この理論を知的財産に関する契約の観点から解釈した際に生じる議論や問題に応じるために、同理論を展開させた、新しい形のルールであると言えるのではないだろうか。この点で、これらの提案の特徴的給付の理論と関係する部分については、通則法の解釈論及び立法論の参考になると思考する。

(2) ライセンス契約につき、ライセンシーに利用義務がある場合の準 拋法

次に、特徴的給付の理論の下で議論のあった、ライセンシーに利用義務のある契約で、当事者による準拋法選択がない場合、これらの原則ないし立法提案によると、どの国の法が準拋法となるかということについて考察する。

ALI原則によると、ライセンシーの利用義務の有無に関係なく、「当該契約の履行時において譲渡人又はライセンサーが住所を有していた国」が最密接関係地と推定される。つまり、問題となっている契約がこれ以外の国とより密接な関係を有する国があるとき、上記推定を反証をもって覆すことができれば、後者の国の法が最密接関係地法として適用されよう。そ

(166) III 3 (3) (i) 参照。

の判断に当たって、ライセンシーの利用義務の有無も考慮されるであろうが、ALI原則が契約履行時の譲渡人又はライセンサーの住所地を最密接関係地とした理由を見る限り、利用義務が、その判断に大きく影響するということはないように思われる。このことは、法透明化プロジェクト立法提案にも言い得よう。なぜなら、この提案は、権利付与国法ないし権利保有者の常居所地法（同提案306条2項）よりも、当該契約に密接に関連を有している他の国があれば、その国の法を準拠法とすることを認めているが⁽¹⁶⁷⁾（同条3項）、同提案が想定している306条3項の適用場面を踏まえると⁽¹⁶⁸⁾、ライセンシーに利用義務があるということを理由に、権利付与国ないし権利保有者の常居所地以外の地が最密接関係地であると判断される可能性は、極めて低いように思われるからである。したがって、両提案による場合、ライセンシーに利用義務があるとしても、基本的には、契約履行時のライセンサーの住所地国法（ALI原則）、あるいは、権利付与国法ないし権利保有者の常居所地法（法透明化プロジェクト立法提案）が適用されると考えられよう。

他方、早稲田原則とCLIP原則は、最密接関係地の決定に当たって、それぞれの原則が定めた要素（早稲田原則307条2項、CLIP原則3：502条2項(a)(b)号）を考慮して、譲渡人又はライセンサーの常居所地、若しくは、譲受人又はライセンシーの常居所地のいずれがそれに当たるかを判断し、その判断された方の地の法が最密接関係地法として適用される⁽¹⁶⁹⁾。なお、

(167) 本章1参照。

(168) 本章4参照。

(169) 早稲田原則の場合、譲受人又は実施権者の常居所地、若しくは、譲渡人又は実施許諾者の常居所地のどちらが、より密接な関連を有する地であるかを判断し、その選択された方の当事者の常居所地法が、307条1項の「その契約締結時における当該契約に最も密接な関連がある地の法」に当たるということになるのではないかと推測する。

CLIP 原則では、その判断につき明確な決定ができないときで、移転又はライセンスが一国のみの知的財産権と関係する場合は保護国法が、複数国の知的財産権と関係する場合は譲渡人、ライセンサー等の常居所地国法が最密接関係地法と推定されることから（同原則 3：502条 3 項）、この点、早稲田原則と相違する。

ところで、契約当事者のいずれの常居所地が最密接関係地であるかを判断するために両原則が定めた要素について、CLIP 原則では、譲受人又はライセンシーのための要素と譲渡人又はライセンサーのための要素とで裏表になっているものがあり、また、早稲田原則と CLIP 原則の双方に類似する要素もあることから、これらに対応させ、以下の表にまとめた。

早稲田原則307条 2 項、及び、CLIP 原則 3：502条 2 項にそれぞれ列挙されている要素は、(A) 契約当事者の義務（給付）に関するもの、(B) 利用地又は権利付与国と、いずれか一方の契約当事者の常居所又は営業所所在地との関係、(C) その他の三つに分類され得るのではないかと思われる⁽¹⁷⁰⁾。特に (A) の譲渡人又はライセンシーの利用義務 (① (あ) (い)) は、ライセンシーが特徴的給付者であると主張するための根拠として、あるいは、特徴的給付を個々の契約ごとに観念するとしても、特徴的給付を一方に観念することができないと主張するための根拠として挙げられてきたものである⁽¹⁷¹⁾。他方、(B) に分類した要素や、(C) に分類した②「許諾された権利の専用的かどうかに関する性質」、また、(エ)「許諾が一回限

(170) なお、(イ) の譲渡人又はライセンサーの創作義務 (CLIP 原則 3：502 条 2 項 (b) 号) は、著作権に関する契約、主に出版契約を想定したものであることから、ここでは割愛したい。

(171) III 3 (2) 参照。

(172) III 3 (3) (ii) 参照。

	早稲田原則 307条2項	CLIP 原則 3 : 502条 2 項	
		(a)号 譲受人又はライセンシー	(b)号 譲渡人又はライセンサー
(A) 義務	①知的財産の実施等につき明示的若しくは黙示的に負担する義務	(あ) 譲受人又はライセンシーが当該権利を利用する明示的又は黙示的義務を有すること (い) ロイヤルティ又はその他の形態の金銭的対価が販売価格に対する一定の割合として表示されていること (*1) (う) 譲受人又はライセンシーが当該権利の利用に対し報告義務を有すること	(ア) 保護を受ける対象の創作者が当該対象を創作する義務を有すること (イ) 譲受人又はライセンシーが、金銭的対価として一定額を支払うこと以外には明示的及び黙示的義務を有しないこと
(B) 利用地／ 権利付与国 と 常居所／ 営業所 所在地	③知的財産の主な実施等の地と当事者の常居所との関係	(え) 移転又はライセンスが、譲受人又はライセンシーの常居所又は営業所を有する国のために付与される知的財産権と関係すること (*2)	(ウ) 移転又はライセンスが、譲渡人又はライセンサーの常居所又は営業所を有する国のために付与される知的財産権と関係すること (*2)
(C) その他	②許諾された権利の専用的かどうかに関する性質		(エ) 許諾が一回限りの使用であること

(CLIP 原則中のナンバリングは筆者)

(*1) (い) が (A) に分類される理由については、本章 3 を参照されたい。

(*2) 特許等の登録を要する産業財産権の場合、権利の移転又はライセンスに基づき、その権利を行使することができるのは、通常、同権利が付与される国のみであることから、ここに分類した。

りの使用であること」(同原則 3 : 502条 2 項 (b)号) は、契約当事者が実施する給付ではないものの、契約関係の重心に大きな影響を与えると考えられたため、上記規定の要素とされたのであろう。⁽¹⁷³⁾

(173) そのため、これらは、通則法 8 条 2 項の特徴的給付の理論の下ではな
174(806) 法と政治 65 卷 3 号 (2014 年 11 月)

ところで、CLIP 原則は、既述の解説のとおり、ライセンシーに利用義務のある契約では、譲受人又はライセンシーの常居所地国に重心があるとの立場を採る。しかし、同原則及び早稲田原則のいずれによっても、上記要素が一つあるからといって、その要素を有する側の契約当事者の常居所地国法が、必ずしも最密接関係地法と判断されるとは限らないのではないだろうか。なぜなら、早稲田原則の場合、307条2項で定める三つの要素を考慮しなければならない、つまり、どれか一つに該当すればよいというよりは、三つ全ての要素を見て、総合的に判断されることを想定しているように思われ、CLIP 原則の場合も、その判断に当たっては、要素の数を機械的に数えてはならず、また、リストに載っていない事情も考慮して、最密接関係地を決定してよいとしているからである。⁽¹⁷⁴⁾ そうであるとすると、例えば、ライセンシーに利用義務があるライセンス契約で（早稲田原則では307条2項①に、CLIP 原則では3：502条2項(a)号の要素（表中の（あ））に該当）、かつ、そのライセンスの対象である産業財産権はライセンシーの常居所地国が付与したものである（CLIP 原則(a)号の要素（表中の（え））に該当）、あるいは、当該産業財産権の利用がライセンシーの常居所地国で行われている（早稲田原則③に該当）など、その他の考慮要素にも該当し、さらに、ライセンサー側に重心が傾く要素がない、若しくは、それがあっても、重心がライセンシー側にあるという判断に影響を与えないというときにはじめて、ライセンシーの常居所地が最密接関係地と判断されるということになるのではないだろうか。そのため、私見として、早稲田原則と CLIP 原則は、ライセンシーに利用義務があるという

く、同条1項で最密接関係地を採求する際、ライセンサーの常居所地とライセンシーの常居所地のいずれがより密接な関係を有する地であるかの判断の参考になると思考する。

(174) 本章3参照。

だけで、契約関係の重心がライセンシーの側に必ず移るとは限らないとの立場を採っていると理解する。

以上の考察をまとめると、ALI原則と法透明化プロジェクト立法提案は、ライセンシーの利用義務が契約関係の重心を移すとは考えていないのに対し、早稲田原則とCLIP原則はそれを肯定する。しかし、後者の両原則も、最終的には、それ以外の要素も考慮した上で、ライセンシーの常居所地が最密接関係地であるかどうかを判断することから、この点、慎重であると言えよう。

このように、提案されている準拠法はそれぞれ異なるが、いずれの提案も、程度の差こそあれ、ライセンシーに利用義務があるというだけで、ライセンシーの常居所地を最密接関係地と判断するわけではないという点で一致すると言えよう。

V. 私見：結びにかえて

我が国の契約の成立及び効力に関する準拠法ルールのうち、当事者による準拠法選択がない場合のルール、すなわち、通則法8条は、産業財産権に関する移転・ライセンスに関する契約の観点から、未だ十分に議論されておらず、また、これに関する判決も蓄積されていない。そのような現状において、この規定の解釈を明らかにすることは、当事者の予見可能性、法的安定性の確保につながり、取引の安全に資することから、以上のとおり、これに関する考察を試みた。その手段として、まずは、我が国の通則法8条2項と同様、特徴的給付の理論に基づく準拠法ルールを有するローマI規則の下での議論を考察した。これに関して、欧州では、産業財産権の譲渡契約については、一般的に、譲渡人の権利移転が特徴的給付であり、譲渡人が特徴的給付者であると解されているのに対し、ライセンス契約については、ライセンサーの利用許諾が特徴的給付であり、ライセンサーが

176(808) 法と政治 65巻3号 (2014年11月)

特徴的給付者であるという解釈が広く受け入れられてはいるものの、ライセンスに利用義務がある場合については、見解が分かれていた。このような議論がある中、四つの研究グループは、諸国の判例や学説を精査して、知的財産（権）に関する国際私法原則ないし立法提案を作成・公表した。そこには知的財産に関する契約の準拠法ルールも提案されている。そこで、本稿では、立法論を視野に入れて、これらの提案の比較考察を行った。その結果、提案されている当該準拠法ルールは、一見、特徴的給付の理論に依拠していないように見えるが、実質的には、その理論に矛盾しない準拠法ルールであるということが分かった。また、争いのあるライセンスの利用義務があるライセンス契約に関して、いずれの提案も、ライセンスに利用義務があるというだけで、必ず、ライセンスの常居所地を最密接関係地とするわけではないという立場を採っていることも明らかになった。

以上の考察を踏まえて、産業財産権に関する移転・ライセンスに関する契約の観点から、当事者による法選択がない場合の契約の準拠法ルールについて、私見を述べたい。

1. 解釈論

まず、前章で考察した国際私法原則や立法提案では、知的財産に関する契約の準拠法ルールが提案されているが、我が国では、立法論ではなく、通則法8条の解釈論で足りるのではないかと思考する。なぜなら、次節で述べるように、例えば多様性・複雑性といった産業財産権の移転・ライセンスに関する契約の性質と、同法8条の構造とその機能が、うまく合致していると考えるからである。もちろん、産業財産権を含む産業財産権に関する契約の観点から、特徴的給付の理論を解釈することは、Ⅲで見た学説の対立からも明らかなおおり、容易でない。しかしながら、前章で考察した国際私法原則及び立法提案は、当事者による準拠法選択がない場合

のルールとして、最密接関係地の原則を採用し、その最密接関係地を決定するための手段として、特徴的給付の理論を一般化した規定は置いていないものの、実質的には、この理論に矛盾しない、若しくは、その理論を展開した規定を提案している。そうであるならば、我が国では、敢えて立法論を論じなくても、現行の通則法 8 条の解釈で、産業財産権に関する契約につき、妥当な準拠法を導き出すことができるのではないだろうか。このように考えるため、次節では、これまで考察してきた産業財産権の譲渡・ライセンス契約の観点から、通則法 8 条 1, 2 項の解釈について、私見を述べたい。

2. 通則法 8 条 1, 2 項の解釈

通則法は、繰り返しになるが、8 条 1 項において、契約の準拠法を契約締結時の最密接関係地法とし、同条 2 項に従い、導き出される特徴的給付者の常居所地法をその最密接関係地法と推定する。8 条 2 項は推定規定であることから、当該契約とより密接な関係を有する地があるときは、反証をもって、その推定を覆すことができ、その場合は、後者の「より密接な関係を有する地」の法が適用される（8 条 1 項）。そうであるとするると、通則法 8 条 2 項の解釈・適用については予見可能性を、8 条 1 項については結果の具体的な妥当性の確保を重視して行うのが、両規定の趣旨に合致し、かつ、法解釈としてもバランスがよく、妥当であると思える。そこで、これに基づき、通則法 8 条を以下のように解釈したい。

まず、産業財産権の譲渡契約及びライセンス契約は、通常、通則法 8 条 2 項の「法律行為において特徴的な給付を当事者の一方のみが行うものであるとき」に該当するとし、同条同項の「特徴的な給付」とは、譲渡契約の場合、譲渡人の「権利の移転」、ライセンス契約の場合、ライセンサーの「利用許諾」を指し、よって、譲渡人・ライセンサーの常居所地法が最

密接関係地法と推定されると解釈する⁽¹⁷⁵⁾。その上で、個々の契約の諸事情を考慮して、ライセンサーの常居所地国ではない別の国とより密接な関係を有するという場合は、同法 8 条 1 項により、その別の国の法が最密接関係地法であるとして適用する。

以下では、上記のように解釈した理由について述べる。

(1) 産業財産権の譲渡・ライセンス契約の特徴的給付

準拠法ルールの明確性、及び、予見可能性の確保を重視して、譲渡契約については一般的、ライセンス契約については、少なくとも単純な契約については広く受け入れられているとされる解釈、すなわち、譲渡人の権利移転、ライセンサーの利用許諾を特徴的給付、同人を特徴的給付者という解釈を支持した。また、ライセンシーに利用義務があるライセンス契約については、ライセンシーが特徴的給付者であるという立場（Ⅲ 3（2））や、ライセンシーの常居所地がより密接な関係を有する地であるとする立場⁽¹⁷⁶⁾があったが、ライセンシーの利用義務の有無にかかわらず、ライセンサーが特徴的給付者であるという立場（Ⅲ 3（1））を採用した。

確かに、ライセンシーに利用義務がある場合、Ⅲ 3（2）の立場が主張するように、ライセンシーは、利用義務がなければ負うはずのなかったリスク（商業上のリスクや経済的リスク）を負うことになるのかもしれない。しかしながら、Ⅲ 3（1）の立場が示すとおり、そもそも、ライセンサーが産業財産権を利用可能なものにしなければ、ライセンシーはその

(175) クロスライセンス契約は、両当事者が利用許諾をすることから、通則法 8 条 2 項の「特徴的な給付を当事者の一方のみが行うものであるとき」に該当せず、8 条 1 項により、最密接関係地法が適用されるということになろう。See Nishitani, *supra* note 39, p. 70; Mankowski, *supra* note 58, p. 55.

(176) Ⅲ 4 の Ulmer の見解を参照。

産業財産権にアクセスすることができないし、また、ライセンサーが当該産業財産権の利用を許諾しなければ、ライセンシーはそれを合法に利用することができない。そのため、ライセンシーに利用義務があるというだけで、契約関係の重心がライセンサーの側からライセンシーの側に「必ず」移ると考えることには、賛成できない⁽¹⁷⁷⁾。

もちろん、ライセンシーの利用義務に基づく利用を含む、その他の事情も考慮すれば、ライセンシーの側に契約関係の重心があるということもあり得るであろう。これは、早稲田原則やCLIP原則の提案からも言い得よう。しかし、そのような事情を、通則法8条2項で、ライセンシーに利用義務のあるライセンス契約一般のものとして捉え、その上で、ライセンシーの利用義務に基づく利用、ないし、それを含めたライセンシーの利用を特徴的給付とするよりは、むしろ、同法8条1項で、個々の契約ごとにそのような事情を考慮する方が、より妥当な最密接関係地法を導き出すことができ、また、条文の解釈としてもより適切であるように思われる。

また、仮に、ライセンシーの利用義務に基づく利用を特徴的給付とみるとすると、ライセンシーの利用義務の有無で、ライセンス契約という契約類型を分割・類型化する必要が生じよう。なぜなら、特徴的給付は契約類型ごとに観念されなければならないところ、いわゆる単純なライセンス契約については、上述のとおり、ライセンサーの給付を特徴的給付、ライセンサーを特徴的給付者とみるという考え方に、コンセンサスがあると言えるからである。しかし、Ⅲ3(2)(ii)の批判のとおり、ライセンシーの利用義務の有無は、契約の準拠法によって決定されるべき事項であり、これに基づく契約の性質決定は循環に陥ってしまう。よって、そのような

(177) よって、Ⅲ4で指摘した二つの論点について、①を否定する立場を採る。

契約類型の設定は妥当でないと見えよう。

最後に、産業財産権の譲渡契約・ライセンス契約の多様性・複雑性を重視して、そもそもこの種の契約は、通則法8条2項の「法律行為において特徴的な給付を当事者の一方のみが行うものであるとき」に該当しないとして、8条1項の最密接関係地の原則の下で、準拠法を決定するというのも一つの解釈としてあり得るのかもしれない。しかし、既述のとおり、少なくとも単純な契約については、譲渡人、ライセンサーを特徴的給付者とみるという解釈が広く受け入れられていることから、予見可能性の観点からも、この解釈によるのが妥当であるように思われる。もちろん、複雑な契約に限って、最密接関係地の原則によるという方法も考えられるが、既に指摘したとおり、これは契約類型を分割・類型化する必要が生じ、妥当ではないだろう。

したがって、ライセンス契約をライセンシーの利用義務の有無で契約類型を異にする、すなわち、法性決定を異にするということはせず、ライセンス契約の特徴的給付は一律、ライセンサーの利用許諾であり、ライセンサーが特徴的給付者であると解したい。この解釈は、特徴的給付の一般的な解釈、すなわち、金銭給付の反対給付が特徴的給付であるという解釈とも一致し、Ⅲ3(1)の立場が主張するのとおり、明確性や予見可能性に適うであろう。

(2) より密接な関係地法の判断要素

ライセンシーの利用義務に基づく利用やその他の事情により、ライセンサーの常居所地よりも、ライセンシーの常居所地の方が、契約とより密接な関係を有するというような場合は、契約の重心がライセンサーの側からライセンシーの側に移ったと捉えて、後者の常居所地が当該契約とより密接な関係を有する、すなわち、通則法8条1項の最密接関係地法とすれ

ばよいのではないかと思考する。このように考えるのは、8条1項、すなわち、最密接関係地の原則の下では、契約当事者の給付だけでなく、その他の事情も考慮して、より密接な関係を有する地を判断することができるからである。そのため、契約当事者の給付ではないものの、契約関係の重心に大きな影響を与えると考えられる要素も含まれている早稲田原則307条2項やCLIP原則3:502条2項が、その判断の参考になるのではないかとと思われる。

もっとも、通則法8条1項の下では、契約当事者の常居所地だけでなく、それ以外の国も、より密接な関係を有する地となりうることから、両原則に列挙されている要素に限らず、個々の契約関係の様々な事情を考慮して、その地を決定することになる。

なお、通則法8条2項は上述のとおり、推定規定であることから、私見の解釈によると、譲渡人又はライセンサーの常居所地法に最密接関係地法としての推定が及ぶことから、それ以外の地の法（例えば、譲受人又はライセンシーの常居所地法、権利付与国法ないし保護国法など）の適用を主張する場合は、前者を、反証をもって覆す必要がある。しかし、その推定が、どの程度の反証で覆せるのか、推定の強度はどの程度なのかという点に関しては、条文上明らかではなく、解釈の必要があり、今後の判例や議論の蓄積を待つ必要がある。⁽¹⁷⁸⁾

(178) 前掲注(19)参照。なお、特徴的給付の理論に基づく推定については、それによると妥当な準拠法が選択されない場合があることから、推定を覆すのはそれほど困難ではないとの見解（神前・前掲注(4)68頁）がある一方で、あまりにも柔軟な解釈は推定の意味を失わせることにもなりかねないことから、今後の解釈論としては、推定が覆るような場合をできる限り例示しておくことが必要であろうとも言われている（佐野寛「法適用通則法における契約準拠法の決定」民商法雑誌136巻1号17頁（2007年））。

(3) その他：疑問点

特徴的給付の理論に基づく解釈を検討するに当たって、二つの疑問が生じた。

一つは、本来、特徴的給付は契約類型ごとに観念されるどころ、産業財産権の契約の多様性ゆえに、契約を全て類型化し、その契約類型ごとに特徴的給付を観念することは困難であることを理由に、個々の契約ごとに特徴的給付を観念するということは許されるのかという疑問である(Fawcett & Torremansの見解)。なお、これと同様の見解が⁽¹⁷⁹⁾、通則法の下で、木棚教授によって主張されている。

もう一つは、特徴的給付を従来どおり契約類型ごとに観念するとして、その際の特徴的給付と特徴的給付者の観念の仕方についての疑問である。すなわち、通則法の立法関連資料や文献を見る限り、契約当事者の給付の中から特定の給付を特徴的給付として選び出し、それを行う者を特徴的給付者とするのが、特徴的給付の理論の素直な解釈であり、適切であるように思われる⁽¹⁸⁰⁾。しかし、Ⅲ 3 (2) で考察した(a)(b)の両説は、ライセンシーにライセンスの対象を利用する義務が課されるような複雑な契約について、ライセンシーの利用義務に基づく利用を重視してはいるものの、これを特徴的給付と位置付けているのかどうか定かでなく、むしろ、両説は、これを敢えて特徴的給付とは言わずに、しかし、その義務が課されていること

(179) 木棚照一『国際知的財産法』（日本評論社，2009年）452-453頁。木棚教授は、黙示的意思の探求により、当該特許権の保護国法によるという方法と、特徴的給付の理論により推定される準拠法よりも、当該知的財産の保護国法とより密接な関係があるとする方法の二つを使い分けて、ライセンス契約の準拠法を保護国法とする立場を主張している（同書・453頁。後者の方法については、後述の本章3の本文中に記載した引用を参照されたい）。

(180) 上述の私見も、この解釈によった。

で、ライセンシーの側に契約関係の重心があることから、ライセンシーを特徴的給付者としているようにも見える。もし(a)(b)説がこのように解釈をしている、若しくは、このような解釈が可能であるとすると、特徴的給付者を決定するに当たっては、いずれの契約当事者の側に契約関係の重心があるかを判断し、それがあつた方の契約当事者を特徴的給付者とするということにならう⁽¹⁸¹⁾。このような観念の仕方は可能なのだろうか。

特徴的給付・特徴的給付者の観念の仕方については、本稿が対象とする以外の契約とも関係することから、ここでは、以上の点を疑問点として指摘するにとどめたい。

3. 権利付与国法ないし保護国法

最後に、当該契約関係の準拠法としての権利付与国（法）ないし保護国（法）について、簡単に述べておきたい。法透明化プロジェクト立法提案は、前章で考察したとおり、知的財産権にかかる契約の成立及び効力の準拠法につき、当事者の合意がない場合は、原則、契約の対象である知的財産権の権利付与国法を準拠法とする。このように、特徴的給付の理論によることなく、権利付与国法又は保護国法を準拠法（最密接関係地法）とするものとして、ローマⅠ規則の立法過程でスウェーデン代表が提案したルールや、かつてのオーストリア国際私法がある。また、本稿Ⅲ 3（3）で⁽¹⁸²⁾

(181) 我が国の通則法8条2項の推定については、既述の状況にある（前項本文参照）。仮に、推定が強く働き、その推定を覆すのが困難という場合は、むしろ、通則法8条2項での特徴的給付・特徴的給付者の決定により尽力する必要があると考える。そのような場合は、筆者が採らなかった方法、すなわち、契約当事者の給付以外の事情も考慮して、契約関係の重心がある側の当事者を特徴的給付者とするという方法もあり得るのかもしれない。

(182) 山口・前掲注(1)19頁参照。

考察したとおり、Fawcett & Torremans は、ローマ I 規則 4 条 2 項の特徴的給付の理論の下では、知的財産権に関するほとんどの契約について、特徴的給付を一方のみに観念することができないことから、同規則 4 条 4 項の下、最密接関係地法として、保護国法の適用を主張する⁽¹⁸³⁾。また、木棚教授も、「知的財産に関する実施・利用許諾契約についても特徴的給付の決定に係わり複雑な内容を持つ場合には、特徴的給付の理論により推定される準拠法よりもより密接な関連を有する地の法が別にあるものとみて、例えば、不動産を目的物とする契約について不動産所在地法を最密接関係地法と推定する（法適用通則法 8 条 3 項）のと同様に、当該知的財産の保護国法とより密接な関係があるものとみる⁽¹⁸⁴⁾」と主張している。

特徴的給付の理論の下、いずれの契約当事者の常居所地も、産業財産権の譲渡・ライセンス契約の最密接関係地法として、常に妥当しないというのであれば、最密接関係地を具体化するための手段として特徴的給付の理論に依拠することをやめ、最密接関係地を具体的に明示するという方法も、立法論としてはあり得るのかもしれない⁽¹⁸⁵⁾。もっとも、その最密接関係地法を権利付与国法ないし保護国法（以下、保護国法）とする、言い換えると、産業財産権に関する契約の成立及び効力に関する問題の最密接関係地法として、保護国法が妥当であるかどうかということについては、別途、検討を要しよう。また、その際、保護国法が複数ある場合の対応についても、検討しておく必要がある⁽¹⁸⁶⁾。

(183) III 3 (3) (iii) 参照。

(184) 木棚・前掲注(179)453頁。なお、保護国法を最密接関係地法とする理由は、法透明化プロジェクト立法提案と同じである（IV 4 を参照）。

(185) CLIP 原則は、暗にはあるが、知的財産権の移転又はライセンスを主目的とする契約は、通常、契約当事者の常居所地以外の国とより密接な関係を有することはないとの立場を採っている（IV 3 を参照）。

(186) 例えば、法透明化プロジェクト立法提案は、権利付与国が複数ある場

しかし、現行の通則法の解釈としては、契約関係の重心が保護国にあるとき、同法8条1項で、それを最密接関係地法として適用するというので、十分に足りるのではないかと思考する。確かに、Fawcett & Torremans や木柵教授が主張するように、ライセンシーに利用義務があるような複雑な契約については、最密接関係地の原則の下で（我が国の場合、通則法8条1項の下で）、常に保護国法がこれに当たると解釈するのも、一つの方法としてあり得るのかもしれない。しかし、産業財産権に関する契約の多様性・複雑性を鑑みると、常に保護国法を最密接関係地法とするよりは、現行の通則法8条の機能を十分に生かして、つまり、特徴的給付の理論に依拠しつつ、場合によっては、個々の契約関係の事情を吟味してより密接な関係地法を決定する方が、準拠法の選択肢も広がり、より妥当な準拠法決定をすることができるのではないだろうか。そのため、保護国法は、通則法8条1項の下で決定される最密接関係地法の一つの候補として捉えたい。

以上が、通則法の契約の準拠法ルールを、産業財産権の譲渡・ライセンス契約の観点から解釈した、現段階の私見である。繰り返し述べているとおり、我が国では、この分野に関する議論や判決の蓄積が未だ十分ではなく、明らかでない点が多い。また、それを検討する上で関係する諸問題（例えば、通則法8条2項の推定の強度など）についても、争いのあるところである。よって、本稿が今後の議論の契機になることを期待しつつ、

合、「権利保有者の常居所地法」を最密接関係地法とするのに対し、ライセンシー又は譲受人の常居所地法（ローマI規則の立法過程で提案されたスウェーデン代表の提案、及び、かつてのオーストリア国際私法がこの立場である（山口・前掲注(1)19頁参照）、保護の主たる国（the primary country of protection）の法（Fawcett & Torremans の見解。前掲注(104)参照）などを最密接関係地法とする論者もいる。

これらに関する議論や判例の蓄積を待ち、再考を重ねながら、更なる研鑽を積んでいきたい。

論

説

Law Applicable to Transfer and Licensing Contracts of Industrial Property Rights

Atsuko YAMAGUCHI

The purpose of this article is to clarify how Japanese conflict of laws rules for the formation and effects of contracts should be interpreted in terms of transfer and licensing contracts of industrial property rights.

Laws applicable to transfer and licensing contracts of industrial property rights, especially laws applicable to contractual issues of the contract are determined under the Act on General Rules Relating to the Application of Laws (hereinafter referred to as the General Rules Act). The rules are as follows: The parties to a contract are allowed to choose a governing law of their contract (Article 7). In the absence of choice, the contract is governed by the law of the place with which the contract is most closely connected (Article 8(1)). In order to clarify the place with the closest connection, the General Rules Act adopts a so-called characteristic performance doctrine (Article 8(2)). Based on this doctrine, the law of the habitual residence of the party providing the characteristic performance (hereinafter referred as the characteristic performer) is presumed to be the law of the place with the closest connection.

A characteristic performance and a characteristic performer of Article 8(2) should be determined for each type of contract rather than for each individual contract. What is a characteristic performance of the transfer and licensing contracts of industrial property rights? Who is a characteristic performer of the contracts? These problems have not sufficiently been discussed, and also rulings on the interpretation have yet to be accumulated in Japan. Because of the complexity of these types of contracts, it is not easy to interpret the characteristic performance doctrine for such contracts under Article 8(2). Therefore it can be said that the interpretation of this provision is required to be clarified for safe transactions.

As a matter of course, if a governing law of a contract has been chosen,

Article 8 of the General Rules Act may not be applied and its interpretation may not be at issue. But parties to a contract are also allowed not to choose any governing law. Even if the parties have chosen a governing law, the choice may not fall within a choice of law under Article 7 of the act. In such cases, a governing law may be determined in accordance with Article 8. This means that this provision is essential and it is very significant to clarify the interpretation of the provision.

Therefore this article analyzes conflict of laws rules for contracts in the absence of choice under the Act on General Rules Relating to the Application of Laws for transfer and licensing contracts of industrial property rights. First, I refer to the above-mentioned in detail in Chapter I, and then Chapter II explains conflict of laws rules for the formation and effects of contracts stipulated in the General Rules Act.

Chapter III mentions related arguments under the Regulation (EC) 593/2008 of the European Parliament of the Council of 17 June on the law applicable to contractual obligations (hereinafter referred to as the Rome I Regulation). Like the General Rules Act, the Rome I Regulation (and its predecessor, namely the so-called Rome Convention) allow parties to a contract to choose a governing law of their contract (Article 3 of the Regulation and Convention), and also they have rules in the absence of choice based on the characteristic performance doctrine (Article 4(2) of the Regulation and Convention). The latter rules have been discussed for transfer and licensing contracts of intellectual property rights in the EU, and I expect that these related arguments will assist us to interpret the Japanese rules. For this reason, I introduce mainly three arguments on the interpretation of this doctrine under the Rome I Regulation.

Chapter IV compares and analyzes some conflict of laws rules of private international law principles and legislative proposals on intellectual property rights as prepared by four research groups: the ALI Principles, the WASEDA Principles, the CLIP Principles, and legislative proposals made by the Transparency Working Group. The research groups proposed conflict of laws rules for transfer and licensing contracts of intellectual property rights in their own principles and legislative proposals, while the interpretation of

the characteristic performance doctrine for such contracts is still at issue. Accordingly, I consider the proposed rules from two viewpoints: whether the characteristic performance doctrine has been adopted in the principles and legislative proposals, and, which law is proposed as a governing law for a licensing contract under which the licensee is obliged to exploit the licensed rights. The latter question comes from the analyses of the prior Chapter. These comparison and analyses will assist judgment whether any legislative action is required for Japanese conflict of laws rules for a contract, especially a contract related to industrial property rights.

Based on all analyses, Chapter V gives my personal view on the interpretation of Japanese conflict of laws rules for contracts in the absence of choice in terms of transfer and licensing contracts of industrial property rights.

The structure of this article is as follows:

- I : Introduction
- II : Conflict of laws rules for contracts: the Act on General Rules Relating to the Application of Laws
 - 1. Introduction
 - 2. Conflict of laws rules for the formation and effects of contracts
 - 3. Analysis: from the viewpoint of transfer and licensing contracts of industrial property rights
- III : Conflict of laws rules for contracts: the Rome I Regulation
 - 1. Introduction
 - 2. The Rome I Regulation
 - 3. Characteristic Performance of transfer and licensing contracts of industrial property rights: focusing on the licensing contracts
 - 4. Analysis
- IV : Analysis of Private International Law Principles and Legislative Proposals on Intellectual Property Rights
 - 1. The ALI Principles
 - 2. The WASEDA Principles

3. The CLIP Principles
 4. The legislative proposals of the Transparency Working Group
- V: Conclusion

論

説