

## 論説 国際ライセンスにおけるライセンサーの責任

著者	井原 宏
雑誌名	筑波法政
巻	20
ページ	1-21
発行年	1996-03
URL	<a href="http://hdl.handle.net/2241/00155847">http://hdl.handle.net/2241/00155847</a>

# 国際ライセンスにおけるライセンサーの責任

井原 宏

## 一 はじめに

ライセンサーがその保有する技術を国を越えて移転する国際ライセンスにおいて、技術供与者としてのライセンサーの責任は、大きく許諾特許に関するものと許諾技術の性能に関するものに大別できる。いずれもライセンサーのライセンス契約上の技術供与義務の一環であるが、ライセンサーがどのような形でどこまでの責任を負うべきなのか必ずしも明確ではない。<sup>(1)</sup> 国を越えて技術を移転することはライセンサーにとって相当な難事業である。ライセンサーの観点からもできるだけ円滑な技術移転が行われることがその利益に合致する。ライセンサー・ライセンシー両者の共通の目的が円滑な技術移転であるならば、ライセンス契約の当事者であるライセンサーとライセンシーが交渉によっていかようにもライセンサーの責任を定めればよいとすることは賢明ではない。国際ライセンスにおいてはライセンシーの側に技術的な面を含めて未知な部分が多く、ライセンサーはそれだけリスクが高くなり、その責任の範囲につ

いて多大の懸念をもつことになる。ライセンスシ―があまりに過大な責任をライセンスサーに要求することは、かえって円滑な技術移転の面からは好ましくない。それでは国際ライセンスにおける技術供与者であるライセンスサーの責任として合理的な基準といったものは考えられるのであろうか。上記許諾特許と許諾技術の性能を対象として、アメリカ法をベースに、国際ライセンスの慣行を勘案しつつライセンスサーの責任の合理的な範囲はどのようなものかについて考察する。

第一に、国際ライセンス契約においてライセンスサーは、自己の所有する特許権をノウハウとともに、あるいは特許権のみをライセンスシ―に許諾するが、ライセンスサーは将来起こりうる特許問題についてライセンスシ―に対してどのような責任を負うのであろうか。ライセンスサーによって許諾された特許権とノウハウは、いうまでもなくライセンスの核心であり、ライセンスシ―としては特許問題についての保証を求めたいところである。しかしライセンスシ―によるライセンスの実施が第三者の現存の特許権を侵害するかどうかを確実に予測することはきわめて困難である。関連する第三者の特許権の数が膨大になればなるほど、その困難性は増してくる。ライセンスサーが所有し、許諾する特許権についてその有効性を将来とも維持できるかもきわめて不確かである。一方、ライセンスサーは、特許権者としてライセンスを許諾するのであるから、ライセンスシ―に対して特許権者としてなんらかの責任を負うことが必要とされる。

第二に、ライセンスサーはその許諾技術の性能について、ライセンスサーが確立した性能基準の保証をライセンスシ―に与えるのが通常であるが、その性能基準を達成できない場合、ライセンスサーはどのような責任を負うのであろうか。ライセンスシ―としては、ライセンスサーによって保証された性能どおりの技術が移転されることが最大の関心事であり、この意味において性能保証は技術移転の中心部分である。性能基準の保証値は、ライセンスサーによって一方的に

定められるわけではなく、ライセンスシ―がそれを受け入れることが必要である。もつとも、対象技術または両者の力関係いかんによつては、きわめて安全な保証値しか定められず、あるいはほとんどなんらの保証も定められないこともありうる。いずれにしても、ライセンスサ―が商業的に確立し、技術移転しうるものがベースとなるが、最終的には両者の交渉によつて保証値が決定されることになる。したがつてライセンス契約に、例えば製品の規格 (specifications)、産出高 (yield) 等数多くの保証値が具体的に規定される。ライセンスサ―がこのようにして定められた性能基準を達成できない場合、ライセンスサ―はどのような責任をどこまで負うのであろうか。ライセンス契約の違反として、ライセンスシ―が許諾技術を実施できないことによつて被るすべての損害 (間接損害・結果損害を含む)、例えば許諾技術に基づいて建設したプラントの建設費や利益の損失までも損害賠償の対象となるのであろうか。ライセンスサ―が追及されるおそれがある損害があまりに巨大になることが予想されるならば、ライセンスサ―としては保証を骨抜きにしてしまふか、あるいはそれがライセンスシ―に受け入れられなければライセンスそのものを取り止めることになりかねない。ライセンスサ―が技術移転のインセンティブを失うことになるからである。ライセンス契約上ライセンスサ―の責任になんらかの歯止めを講じる必要がある。そうである。

## 二 ライセンスシ―の類型

許諾特許および許諾技術に関してライセンスサ―がどの程度の責任を負うべきかを検討するに当たつては、ライセンスサ―とライセンスシ―との関係あるいはライセンスサ―との関係におけるライセンスシ―の類型を考える必要がある。

第一に、ライセンスサーがライセンスシーに技術（特許権を含む）を単に売り、それを買う関係にすぎない場合である。製品の売買と同じような技術の売買で、その売買が完了すれば一応両者間の関係は終了することになる。一般的にいつてライセンスサーはその責任をできるだけ軽いものにしよとす。第二に、ライセンスサーとライセンスシーがいわば提携関係にある場合である。例えば、ライセンス関係が共同開発あるいは技術協力関係に発展している場合、またライセンスシーとの合併会社にライセンスを許諾する場合などのように、ライセンスサーとライセンスシーが共同事業者といえるような場合である。ライセンスサーとしてはこの提携関係がうまく機能するように相当程度の責任を負うこととなる。第三に、ライセンスサーが海外の子会社（現地法人）にライセンスを許諾する場合である。ライセンスサーにとつては別会社とはいえいわば分工場にライセンスを許諾するようなものであるから、むしろその責任を積極的に負うこととなる。もっとも現地法人は独立した企業であるから、ライセンスサーの責任にも自ずから限界があるということである。第四に、ライセンスサーが発展途上国のライセンスシーにライセンスを許諾する場合である。発展途上国の観点から手厚い技術移転が求められ、ライセンスシー自身も技術的に未成熟なこともあつて、ライセンスサーの責任は重くなるのが通常である。

このように両者の関係は典型的な類型に分類できるけれども、第三の場合は独立当事者間の関係とはいえないので例外的に考え、また第四の場合は特別なケースとして考えていくこととする。

### 三 許諾特許とライセンスの責任

#### (1) ライセンス契約締結時における特許問題

ライセンスサーが第三者にライセンスを許諾するに当たっては自らの特許権の強さ・弱さ、商品としての価値などを十分に検討するが、とりわけ当該ライセンスの実施が第三者の特許権を侵害するかどうかについては慎重な調査が必要である。ライセンスサーとしては当然の義務ともいえるが、問題はその程度であり、どこまで完全な調査をするかという点であろう。

#### (a) ライセンスサーによる特許リサーチ

ライセンスサーは、その専門家（特許部門および研究部門）により関連する第三者の特許権について原則としてすべてライセンス時点における侵害性を吟味する必要がある。関連する特許権の数が膨大になれば、そのためのエネルギー、時間と費用は巨大なものとなる。そして重要な、問題のありそうな第三者の特許権については、外部の、独立した、信用のある特許弁護士による鑑定書を入力しておくことが望ましい<sup>(2)</sup>。アメリカにおいては悪意の特許侵害を避けるためにこのような鑑定書を準備しておくことが不可欠である。厳しいライセンスは、許諾されるライセンスの価値と自己の立場を知るためにもライセンスサーに対して鑑定書を要求することがある。

#### (b) 特許保証

ライセンスサーがライセンスの対象となる所有特許権について、たとえライセンスサーが強く要求してもその有効性を

ライセンス契約において保証することは避けるべきである。第三者から当該特許権無効の訴えがいつ提起されるかもしれない、訴訟に負けることも起こりうるからである。将来ライセンス師が改良技術をライセンス師にグラントバックする場合、ライセンス師が所有する改良技術の特許権についてはライセンス師の立場も同様となる。

(2) ライセンス師による第三者特許の侵害

ライセンス師が許諾されたライセンスを実施した結果、第三者が自己の特許権を侵害するとしてライセンス師に警告を發し、訴訟を起こすと主張してきた場合、ライセンス師はいかなる対応をするのであろうか。ライセンス契約においてライセンス師とライセンス師の責任・義務を定めることになるが、大きく二つの対応がありうる。

第一は、ライセンス師が主として当該第三者に対応することとし、ライセンス師はライセンス師を技術的、人的に支援する立場をとり、訴訟となれば参加することとする。第二は、ライセンス師が原則として当該第三者に対応し、ライセンス師はこれを支援することとする。

第一の対応は上述したライセンスの売切り・買切りの関係にすぎない場合にしばしばみられる。ライセンス師が相当の技術力と規模をもった企業であれば十分に対応できるし、ライセンス師としてもできるかぎりの支援をして、訴訟にも参加するのであるからライセンス師も許容できる場合もあるといえる。しかしライセンス師としては、ライセンス師は許諾したライセンスに基本的に責任をもつべきであって、ライセンス師が防衛行為をするが、その費用はすべてライセンス師に求償するのが当然と考えるであろう。ライセンス師としては、すべての費用を負担するのであれば、むしろ自ら防衛行為をする方がその利益を最も守ることができるとも考えられる。いずれにしてもライセンス師

が積極的に対応しなければ、許諾したライセンスの価値は減ずることとなり、当該のライセンス関係のみならず、将来のライセンス活動に悪影響を及ぼすことになる。したがって、ここでは第二の対応におけるライセンサーとライセンスシーの責任・義務を検討する。そして実際の相互関係の緊密度の濃淡に応じて、ライセンサーの責任を減じていく方向でライセンス契約に規定を設けるのが現実的であろう。

(a) 防衛行為におけるライセンサーとライセンスシーの関係

ライセンサーが原則的に防衛行為を行うに当たって、ライセンスシーはライセンサーを支援し、あるいはライセンスシーの行為を阻害しない立場で次のような義務を負う。

第一に、ライセンスシーに対して第三者から特許侵害のクレーム、訴えまたはそれらのおそれがあつたときは、速やかにライセンサーに文書で知らせる。第二に、ライセンサーの事前の文書による同意なくしては、ライセンスシーはそれらのクレーム、訴えに対して和解をしない。第三に、ライセンスシーは訴訟、和解の妨げとなるような容認や論争をしない。第四に、ライセンスシーのロイヤルティー支払い義務は変わらない。第五に、ライセンスシーはライセンサーに対してそれらのクレーム、訴訟に対処するための技術的・専門的な助言・協力、人材の提供などの支援を行う。

以上のようなライセンスシーの義務の履行を前提として、ライセンサーは自らの費用でそれらのクレームまたは訴えにいつでも対応し、防衛し、あるいは和解する義務を負うことになる。そして最終的に裁判所によって、あるいは和解において決定されたすべての損害と費用についてはライセンスシーを免責しなければならない。

もっとも、当該のクレーム・訴えが、ライセンス実施の際にライセンスシーが他の物質や方法を採用したり、変化や結合を起こさせることによって生じるなどライセンスシーの付加する行為による場合には、このようなライセンスシーの



義務は適用されないことになる。

なお、ライセンスシーは上記の訴訟に自らの費用で参加する権利を留保することがある。

(b) 敗訴の場合のライセンスサーとライセンスシーの関係

ライセンスサーが第三者の提起した訴訟に最終的に負けた場合、ライセンスサーとライセンスシーがどのような義務を負うかについてもライセンス契約において定めておく必要がある。

最終的に裁判所の決定により、当該ライセンスの実施である製造・使用・販売が差止めまたは禁止された場合、ライセンスサーはその費用で、例えば次のようなオプションをもつような規定が考えられる。第一に、ライセンスサーがその製造・使用・販売を再開できるように当該第三者からライセンスシーのためにライセンスを取得する。第二に、ライセンスシーがその製造・使用・販売を再開できるように合理的な条件で行使することができないときは、その旨ライセンスシーに

ライセンスサーが上記いずれのオプションも合理的な条件で行使することができないときは、その旨ライセンスシーに通知し、代わってライセンスシーがその費用で上記二つのオプションをもつこととする。ライセンスシーがいずれかのオプションを行使した場合、すでにライセンスサーに支払い済みのロイヤルティの返還は行われませんが、ロイヤルティの額からオプションの行使に従ってライセンスシーが支払う金額を差し引くものとすべきであろう。

さらに最悪の場合としては、ライセンスサー、ライセンスシーのいずれもオプションの行使の結果が失敗に終わったときにはライセンス契約は終了するものとせざるをえない。

### (3) 第三者による許諾特許の侵害

第三者がライセンスサアの許諾した特許を侵害した場合には、ライセンスサアは許諾特許の所有者として第三者に対し断固たる態度をとる必要がある。ライセンスサアは自らの権利を自分の手で守らねばならないことはもちろんのこと、ライセンスサアに技術移転をするライセンスサアとしての責任を負わねばならない。もし第三者の侵害行為を放置したとすれば、ライセンスサアが損害を被ることになるだけでなく、ライセンスサアの技術に欠陥を生じて、その価値を減ずることになり、ライセンスサアの当該技術を基にしたライセンス活動、さらには将来の事業活動に支障をきたすことになる。ライセンスサアとしては直ちに行動を起こすべきであろう。許諾特許の侵害者に対処する責任は基本的にライセンスサアにあるといえるが、ライセンスサアとしてもライセンスサアに協力する義務と必要性があることはもちろんである。

このようなライセンスサアの責任は、上述した技術売買型のライセンスあるいは技術提携型のライセンスのいずれにおいても基本的に同様であると考えられ、ライセンスサアはその責任をライセンスサアに全面的に転嫁したり、一方的に免れたりすることはできない。許諾特許の侵害者に対処するライセンスサアの責任はライセンスサアに伴う本質的なものといえるからである。もつとも、かかるライセンスサアの責任は、非独占的ライセンスの場合には問われないと考えるべきであろう。非独占的ライセンスは許諾地域において当該ライセンスを独占的に享受する地位を与えられていないからである。<sup>(3)</sup>しかし、非独占的ライセンスの場合においても、ライセンスサアは自らの利益を守るために侵害者に対して積極的に行動する必要性は生じているといえる。

ライセンスサアとしてとりうる手段は、大きく和解戦略と訴訟戦略の二つに分けて考えることができる。

## (a) 和解戦略

ライセンサーが許諾特許の侵害者に対して和解戦略をとる場合、ライセンスを許諾することを前提にロイヤルティの額を交渉の武器とする方法が考えられる。ライセンスの対象となる技術に応じ、その技術の属する業界において合理的とされるロイヤルティの額がある幅をもって存在するのが通常である。ライセンサーは、初期の段階においてはその幅の中で低い額のロイヤルティを侵害者に提示して、ライセンス契約の締結に誘引するのである。侵害者はライセンサーと争った場合における訴訟費用、利息の遡及的支払いあるいは懲罰的損害賠償のおそれなどを考慮して、割安なロイヤルティによるライセンスを受諾して早期決着を選ぶことがありうる。ライセンサーは、受諾したライセンサーの数があがる程度になれば、その後のロイヤルティを引き上げるポリシーをとることとし、この旨適宜表明するとともに、ライセンスによる侵害問題の終結を自己の許諾特許の有効性についての有利な材料として利用することができる。もつともこのようなロイヤルティの額による和解戦略は、許諾技術の有効性が相当に明らかな場合に成功をおさめることができるのであつて、侵害者の方で許諾特許を侵害していない、あるいは当該特許が無効であることに自信をもっている場合には、ライセンス契約による和解は容易には成立しえない。

そこでライセンサーは、戦術的に最初から侵害訴訟を提起して訴訟の過程で和解をはかるといふ、訴訟を交渉の武器とするアプローチをとることが考えられる。<sup>(4)</sup> 訴訟提起はそれ自身が目的ではなく、侵害者に対し優位な立場を確保し、合理的な対価を得るための手段とされる。訴訟手続のあらゆる段階において、公平なライセンス形態による早期の和解が積極的に追求されるべきである。したがつて、訴訟遂行の過程において、侵害者（被告）が和解についての議論に関心を示している場合、被告がその応答（answer）の期限に猶予を求めるときは、ライセンサー（原告）は

それを許容し、さらに被告が異議 (motion) を申し立てているときには、いろいろな異議を尽くさせたならば、その後には和解に熟した機会が生じてくるとみるべきであろう。また当該特許権の強さと侵害に関して多くの不確実な要素がまだ残っている開示手続 (discovery) の初期の段階こそは、むしろ被告が有利なロイヤルティの額でライセンスを受諾する機会であると考えられることもできる。

#### (b) 訴訟戦略

許諾特許の侵害者が多数存在する場合にライセンスはどのような訴訟戦略をとるのであるか。次のような二つのアプローチが考えられる。第一は、まず当該業界のリーダーである一ないし二社を訴える。そして訴訟において優勢であれば、残りの侵害者にライセンスをオフアし、受け入れなければ訴訟を提起する。第二は、当該業界における侵害者の大多数を最初から訴える。この場合製造業者のみならず、卸売業者、小売業者も含めることとする。さらにユーザーも訴訟の対象とすることが考えられる。すなわち当該業界における垂直的なマーケティングの関係者をすべて訴えるのである。

前者は穩健な現実的訴訟戦略で多くの場合に見受けられるが、必ずしも当該業界の侵害者に対する効果は全面的ではなく、損害の回復において時期を失し十分ではなくなるおそれも生じる。後者は相当な衝撃を当該業界に与えることになり、その意味において効果的ではある。とりわけ小売業者、ユーザーを訴えることになれば、彼等はライセンスからライセンスを取得している製造業者あるいは供給業者からのみ製品を購入するというポリシーをとるのがビジネスの実際であり、侵害者は大きな打撃を受けることになる。また当該業界全体に広がった影響は、むしろ侵害者の側にライセンスとの和解を促す要因ともなりうる。しかし一氣にこの戦略をとることはあまりにもドラスティック

クで、当該業界にいたずらに混乱を起こすことになる場合もある。とくにユーザーを巻き込むことになれば、ライセンスラーがそのユーザーと他の製品で取引関係があるときにはかえってビジネス面で悪影響をもたらすことになる。ライセンスラーとしては、この意味において訴訟の対象とするユーザー・流通業者を選択することが必要となる。

したがって、ライセンスラーの現実的かつ効果的な訴訟戦略は、侵害者の態様に応じて上記の二者の間に存在する。例えば、競合業者である製造業者については、当該特許権の侵害者である以上、一〇二社のみならず大手企業とその流通業者・ユーザー（ライセンスラーとは取引関係のない）を最初から訴えの対象とすれば最も効果的であろう。

(c) 特許侵害者に対するライセンスラーのアクション

ライセンスラーの特許侵害者に対処する責任をライセンス契約においてどのように定めるべきであろうか。独占的ライセンスにおいて、独占的ライセンスラーに対しライセンスラーの義務としてどこまでの責任を負うかである。

まずいずれの当事者も第三者が許諾特許を侵害あるいは不正使用していることを知ったときには、相手方に速やかに通知しなければならない。

ライセンスラーはそのような侵害・不正使用に対して、例えば (i) 自らの名、ライセンスラーの名あるいは両者の名において、その費用負担で訴訟を提起する、あるいは (ii) 損害を回復し、そのような侵害・不正使用をやめさせるのに必要なアクションをとる（ただし、そのアクションはライセンスラーのライセンス契約上の権利を損じてはならない）、といういずれかのオプションをもつこととする。問題はいずれかのオプションの行使をライセンスラーの絶対的な義務とするかどうかである。最初からそこまでの義務をライセンスラーに負わせることが酷な場合もありうる。

例えばライセンスラーの義務を次のように二段階に分けて定めることも考えられる。ライセンスラーがいずれかのオプ

シオンを行使することを望むときには、上記の侵害の通知後、例えば六カ月以内にその旨ライセンスに通知するものとし、ライセンスは自らの費用でそのライセンスの訴訟・アクションに参加することができる。そしてそのオプションの行使が成功して損害を回復できたときには、まずライセンスがそのために被ったすべての費用に充当し、次いでライセンスのすべての費用に充当し、残る金額があれば両者で平等に分けることとする。ライセンスが上記六カ月以内にいずれのオプションも行使しない場合には、そのまま放置すればビジネスに重大な悪影響を及ぼすとライセンスが判断するとき、ライセンスはそのような侵害を止めさせるための訴訟の可能性について独立した特許弁護士の見定を定めることができる。かかる見定によれば訴訟が負けるよりも勝つ蓋然性の方が高いということであれば、ライセンスはその旨ライセンスに通知し、ライセンスは速やかに訴訟手続を開始するものとする。

なお、いずれの当事者もその所有する関係情報の提供、必要な書面の作成等の援助を与えて相手方に協力する義務があるのは当然のことであろう。

#### 四 許諾技術とライセンスの責任

##### (1) ライセンサーによる合理的な保証

ライセンスとしては、ライセンスが自らの技術を許諾し、そして所定の性能の未達成が生じ、それがライセンスに起因するならば、ライセンスがその損害を負担するのは当然であり、できるだけ多くをライセンスに負担

させたいところである。ライセンスシーはライセンスサアの技術を信頼したが故に、その保証とあいまってプラント建設などの大きな資金を投じたと主張するかもしれない。しかし、あまりに過酷な要求はかえって技術移転の障害となり、円滑な技術移転が行われぬおそれが生じる。この意味においてライセンスサアのいわば絶対的な責任を議論することはライセンス契約においては非現実的である。一方、ライセンスサアの観点からは、第一に、ライセンスシーはライセンスサアの技術を自ら評価したうえで技術導入を決定したのであるから、それに伴うリスクは相当程度負うべきであり、第二に、ライセンスサアの収入はロイヤルティのみであり、少なくともその責任はその収入に見合ったものとすべきであり、その収入の範囲内でしか負担できないものである、と主張するであろう。さらにライセンスサアとしては、契約締結時点においてはライセンスシーの技術レベルやその既存ないし新設のプラントの機器等について未知の部分が多く、性能基準をすべて達成するのに障害となる要素が数多く存在する、ということもできる。

ライセンスサアは、技術移転において、ライセンスシーの例えば間接損害ないし結果損害までも負担することを予定しておらず、ライセンスシーもまた契約の交渉過程においてそれを認識しているのが通常であるともいえる。むしろ技術移転という取引関係は、このような当事者の理解を前提にしたものであり、国際ライセンスにおいてはライセンスサアのリスクが大きくなるだけに、一層そのようにいうことができる。

したがって、ライセンスサアの責任は原則としてその収入の範囲内で負うとすることが国際ライセンスの目的および両当事者の利害の調整に適うところである。もともとライセンスサアの保証とその責任は、個々のライセンス契約において両当事者の交渉と合意によって具体的に定められることはいうまでもない。

(2) ライセンサーによる性能達成のプロセスと保証の内容

ライセンサーは一般的に許諾技術を円滑に移転する義務を負っているが、どのようなプロセスで性能基準を達成すべきか、またどの程度までそれを達成すべく努力するべきであろうか。まず性能基準を達成するためのプロセスは、ライセンサーとライセンサーの共同作業であることを認識する必要がある。ライセンサーとしてもできるだけ速やかに性能基準を満たす技術を受け取ることがその利益に合致する。

そこで性能基準を達成するためのライセンサーの新しいプラントの試運転 (test run) を例としてこのプロセスを検討する。この試運転の段階に至るまでにライセンサーが遂行すべき基本的な義務として、例えば、第一にライセンサーは、ライセンサーが供与するエンジニアリングの図面等に従って設計された新しいプラントの建設を完了している (mechanical completion)、第二にライセンサーは、プラントの運転に必要な所定の規格を満たした原材料、用役等を供給できる準備ができている、第三にライセンサーは、適切なプラントの運転要員を十分に配置していることが必要である。さらに試運転の準備段階として、ライセンサーは、ライセンサーが供与するオペレーション・マニュアル (operation manual) に従ってスタートアップの手順を完了しておかなければならない。またライセンサーがプラントの機器の変更・手直しを助言した場合には、ライセンサーはそれを完成しておくことが要求される。

これらの準備行為がすべて整った段階で、新プラントのスタートアップが、ライセンサーの運転員によってライセンサーから派遣された技術者の立会いのもと、オペレーション・マニュアルに従って行われる。一回の試運転の期間、手順等はライセンス契約に詳細に定められる。一回目の試運転によって性能基準を達成できればライセンサーに



よる保証を満足したことになるが、達成できない場合には、ライセンサーはその原因を分析し、機器の変更・手直しや運転条件の変更を助言することになる。そして二回目以降同じ手順が繰り返される。ライセンサーとしては円滑な技術移転に責任を負っている以上、少なくとも三回程度の繰り返しは必要であろう。問題は、さらに試運転を繰り返しても性能基準を達成できない場合にライセンサーの責任はどうなるかである。当事者間の交渉によってライセンス契約に定めることになるが、大きく二つのタイプに分けて考えることができる。一つは、性能基準が達成されるまで、あるいはライセンサーが許容する（未達成の保証値が一部分で実質的でない場合に起こりうる）まで何度でも試運転を繰り返す。他は、試運転の上限回数を定めておいてそこで打ち切り、ライセンサーの損失をライセンサーがならかの形で補償する。

さて前述したライセンサーの類型に応じて上記二つのタイプを検討すると、技術売買型ライセンスあるいは発展途上国型ライセンスにおけるライセンサーは、ライセンサーによる性能保証に固執する場合が多い。これに対しライセンサーはできるだけ責任を軽減し、あるいは不確定要素が多い故に厳しい性能保証を逃れたいと望む。結果としてライセンサーによる性能保証は安全サイド、すなわち緩い性能基準にとどまらざるをえなくなるが、この場合ライセンサーは容易に性能基準を満たすことができるから、前者のタイプを受け入れることにはあまり抵抗はないであろう。一方、技術提携型ライセンスにおけるライセンサーは、むしろ厳しい性能保証を要求することがあり、この場合ライセンサーはより大きなリスクを抱えることになる。しかし、ライセンサーとライセンサーの緊密な関係が予定される場合であるから、ある限度で試運転を打ち切り、ライセンサーの損失を補填したうえで、次の段階へ進む方が賢明ということもできる。

また技術移転の対象である当該技術がその分野の技術市場において競争にさらされている場合、性能基準はライセンスャーにとって厳しいものとなり、ライセンスャーのリスクは大きくなるので、ライセンスャーは後者のタイプを選択することが考えられる。いずれにしても性能基準の設定と保証の内容は上述の意味において深く関連していることに注意する必要がある。

### (3) ライセンスャーの免責と性能基準未達成の責任

ライセンスャーは、ライセンス契約に定められた性能基準が達成されなければどのような場合でも責任を負うというわけではない。次のような場合にはライセンスャーは免責されることを契約上明記すべきであろう。第一に、性能基準の未達成がライセンスャーに起因する場合、例えばライセンスャーがエンジニアリング、機器調達、プラント建設、試運転等においてライセンスャーの供与したエンジニアリングの図面、オペレーション・マニュアル等に従わなかった場合には、ライセンスャーの責任は問われない。第二に、ライセンスャーに起因することなく、プラントのスタートアップが所定の期間内に開始されなかった、あるいは試運転が所定の期間内に完了しなかった場合には、性能基準達成の問題とはならない。

ライセンス契約に定められた条件に従い上限の回数まで繰り返された試運転の結果、性能基準がライセンスャーに起因して達成されなかった場合、ライセンスャーの責任はどのように考えるべきであろうか。この段階に至るまでライセンスャーとしては円滑な技術移転に最大限の努力を尽くした以上、ライセンス契約上の義務は金銭的な損害賠償義務に転ずるとすべきであろう。しかし、前述のようにライセンスャーが間接ないし結果損害についてまで責任を負うとす

ることは、ライセンス関係という取引関係の性質から妥当ではなく、またこの問題をライセンス契約の準拠法という一般法に委ねることもライセンス当事者、とりわけライセンスサーの意図に反するのが通常である。むしろライセンスサーの責任をライセンス契約上限定することを考える必要がある。国際ライセンスにおいてはとくに技術移転のリスクが大きくなるだけに、その必要性は高くなるといえる。

#### (4) ライセンサーの責任の限定

アメリカ法の下において、契約当事者の責任を限定する契約条項は、それが公共政策 (public policy) に反せず、当事者が対等な取引関係に立っているならば、有効であつて強制しうるとされる<sup>(5)</sup>。もっともこの一般原則をライセンス契約に直接適用する、あるいはその適用を拒否したり、他の基準を適用すべきとする判例は見受けられないといわれている。

ライセンス契約の当事者はそれぞれの投資について十分に認識してその判断を下すのである。各々が被る損害はそれ自身の投資または収益に関係しており、相手方の投資・収益に関係してはいるのではない。そして各々が自ら判断してリスクの配分を受け入れたのである。当事者が負うべき責任をその収入に見合つて判定することが許されるならば、その責任の程度をその収入を基準として限定することも合理的であるといえる。したがつて、ライセンスサーの責任の限定がその受け取るロイヤルティの額との関連において実質的なものであれば、裁判所は、その額が名目にすぎないものとか不合理なものであるとして、その責任を限定する条項を強制することを拒否することはないであろうといわれる<sup>(6)</sup>。

## (5) 責任限定の方法

ライセンス契約においてライセンスサーの責任を限定する場合、どのような規定の仕方をするべきであろうか。まず第一に、責任を最高額に限定する条項と損害賠償額を予定する条項を区別して用いる必要がある。損害賠償額の予定 (liquidated damages) の条項は、その特定された損害額が、正確な評価のできない実損額に対して合理的な補償を表示しているときのみ強制しうるのであって、過剰な額であれば罰則 (penalty) とみなされ強制できない。<sup>(7)</sup> 当事者の責任を最高額に限定する条項は、実損額に対する合理的な補償を与えるのではなく、実損額はその最高額をはるかに超えるものと考えられている。これら二つの概念はしばしば混同されて用いられる。ライセンスサーの責任を限定する条項を定める場合には、損害賠償額の予定とみなされるような規定の仕方は避けるのが賢明である。第二に、ライセンスサーは、許諾技術の性能に関してライセンスサーの責任を限定するなどの当該契約において定めるものを除きその他一切の表示・保証を否認する旨の条項をライセンス契約に特に規定する必要がある。かかる条項の存在によってライセンスサーは、そのような性能に関するリスクを特に引き受けていることを認識していると判断されることになる。

ところでライセンスサーの性能保証に関する責任を限定する具体的方法として最高額を設定するよりも、ライセンスサーが受け取るランニングロイヤルティの額から性能未達成の程度に応じてあらかじめライセンスサー・ライセンスサー間で合意した一定の額を減額する方法が考えられる。ライセンスサーの責任の限定がロイヤルティに関連して定められるのであるから、ロイヤルティ減額方式は直接的であり、その支払方法も最も簡便であろう。むしろ最高額設定方式

は、その適用範囲を広げてライセンスサーの性能未達成の責任にとどまらず、他のすべてのライセンスサーの責任も対象とする条項として位置づける方がライセンスサーの観点からは望ましいのである。

## 五 ライセンスサーの責任限度額

国際ライセンスにおいてライセンスサーが負うべき責任を大きく許諾特許と許諾技術に対するものに分けて考察してきたが、いずれも場合も国際ライセンスの特性からライセンスサーのリスクは限りなく大きくなるおそれがあり、技術移転に伴う技術供与者としての本来の責任を考量しつつ、そのリスクを合理的な範囲にとどめる必要が生じている。ライセンスサーの責任はその受領するロイヤルティに見合ったものとするのがライセンス契約の当事者の意図であり、国際ライセンスの慣行にも合致すると考えられる。許諾特許および許諾技術についての責任を含むすべてのライセンスサーの最終的な責任をロイヤルティの総額を基準としてその範囲内の一定限度に限定することが妥当であり、その具体的な額ないし率を国際ライセンス契約に明記すべきである。その際ライセンスサーはかかる責任限度額を超えて損害（直接損害、間接損害、結果損害、付随的損害などいづれであれ）を回復する権利を放棄する旨の規定を付け加えることにより、その趣旨を明確にすることができる。責任限度額をロイヤルティ総額のどの程度にするかはライセンスサー・ライセンスシー間の交渉事項であり、当事者間の力関係やライセンスの対象・性格などにより決まることになるが、一般的にいえばロイヤルティ総額の二分の一程度をライセンスサーの責任限度額とするのも一つの方法であろう。

注

- (1) 兩宮正彦『特許実施契約論』八九頁（日本評論新社、昭五五）。  
日本法の下における特許実施契約の実施許諾者の本質的義務の一つとして、実施権付与義務が挙げられるが、その内容については論争があるところとされる。
- (2) ヤーグ・ウヴェ・シッブル「米国ライセンス供与交渉における最近の話題と留意事項」、C I P I C ジャーナル Vol. 28 (1993)、一三三頁。
- (3) 兩宮・前掲注(1) 一一四頁。  
実施許諾者が通常実施権者に対して特許侵害排除義務を負うかについて、非独占的通常実施権者に対しては、市場の独占という付加的な要素を与えていない以上いかなる義務も責任も負わないとされる。
- (4) Philip Sperber, Strategic Approach To Licensing Infringers, *les Nouvelles*, June 1989, at 64.
- (5) R. Jonathan Peters, Limiting Licensor's Liability, *les Nouvelles*, March 1982, at 69.
- (6) *supra* (5), at 70.
- (7) Restatement (Second) of Contracts § 356 (1979).