

企業再編に伴う合併がライセンス譲渡禁止に抵触するとした米国連邦控訴裁判所(第6巡回区)判決について

西 美友加*

I はじめに

2009年9月25日、連邦控訴裁判所(第6巡回区)(United States Court of Appeals, For the Sixth Circuit)判決は、企業再編に伴う合併の結果として特許又は著作権ライセンスが一般承継される場合でも、ライセンス契約に別段の定めなき限り、特許権又は著作権者であるライセンサーの承諾が必要であり、かかる承諾なくライセンスを一般承継した存続会社は、ライセンサーに対し、初期ライセンス料相当額の損害賠償を支払うべきものと判断した。

本判決は、新規、有用かつ進歩性ある発明の創作及び開示を促進するために、発明者に対し、報奨として、その発明の実施権を専有させるという特許政策の趣旨を、特許のみならず著作権にも及ぼし、広く、特許権者や著作権者が自らの創作の利用をコントロールすることを基本政策と捉え、かかる政策に抵触するようなライセンスの自由譲渡性は制限すべきとして、特許権者・著作権者重視の政策的考慮を示している。

本判決によると、ライセンサーが、ライセンサーの競業者と合併するような場合に限らず、ライセンサーのグループ内企業再編の場合も含め、合併による特許及び著作権ライセンスの移転時には、別段の合意なき限り、ライセンサーの事前承諾が必要であり、かかる承諾を得ない場合には、合併後の存続会社は、特許権や著作権を侵害したものとして損害賠償の責めを負うこととなる。本判決は、知財ライセンス契約締

結時、及び企業買収・再編時の両場面において実務に影響を与えるもので留意を要する。また、本判決が示す利益衡量は、日本法上の規定と必ずしも同様ではないので、比較法的整理も必要と思われる。

II 2009年9月25日連邦控訴裁判所(第6巡回区)判決(Cincom Systems, Inc. v. Novelis Corp.)¹

1 事案概要

本件事案の概要は、以下のとおりである。

(1) 原告、及び本件ソフトウェア

Cincom Systems, Inc. (以下、「Cincom」という。)は、企業向けソフトウェアの開発、ライセンス及びサービス提供を行う、オハイオ州を本拠とする会社であり、データベース管理システムである SUPRA ソフトウェア、及びアプリケーション開発支援システムである MANTIS ソフトウェア (以下、併せて、「本件ソフトウェア」という。)に係る全ての権利を単独で有していた。

(2) 本件ライセンス契約

1989年7月5日、Cincom は、Alcan Inc. の100%子会社でオハイオ州に本拠を有する Alcan Rolled Products Company (以下、「Alcan Ohio」という。)に対し、本件ソフトウェアの非独占的利用を許諾した (以下、「本件ライセンス契約」という。)

本件ライセンス契約には、本件ソフトウェア

*にし みゆか、弁護士・ニューヨーク州弁護士 (外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所)

が Cincom の専有する秘密情報を構成するものであり当該情報の保護が最重要である旨明記されており、Alcan Ohio は、両当事者が契約書別紙に特定したコンピュータ、つまり、ニューヨーク州オスウィーゴ所在の Alcan Ohio の施設にある一台のコンピュータにおいてのみ本件ソフトウェアを据付けることができる旨規定されていた。

また、本件ライセンス契約上、準拠法をオハイオ州法とし、Alcan Ohio は、Cincom の事前の書面による承諾なく、本件ライセンス契約上の権利義務を移転できないと規定されていた。

(3) 被告の企業再編

2003年5月15日、Alcan Inc. の100%子会社でテキサス州に本拠を有する Alcan Corporation (以下、「Alcan Texas」という。) が設立された。

同年7月30日、Alcan Ohio は、Alcan Texas に合併され、その翌日、Alcan Texas は、3つの子会社、つまり Alcan Products Corporation, Alcan Primary Products Corporation, 及び Alcan Fabrication Corporation へ分割を行った。その結果、消滅会社である Alcan Ohio の事業は、Alcan Fabrication Corporation に承継された。

その後、Alcan Fabrication Corporation は、2003年9月に Alcan Aluminum Corporation へと商号変更し、更に2005年1月に Novelis Corporation (以下、「Novelis」という。) へと商号変更した。

(4) 本件ソフトウェアの所在

Alcan Ohio が Cincom から利用許諾を受けていた本件ソフトウェアは、2005年1月時点においても、ニューヨーク州オスウィーゴ所在の施設にある同じコンピュータに据付けられていたが、当該施設は Novelis の所有となった。Alcan Ohio は、上記企業再編前に本件ソフトウェアの利用継続につき、Cincom の事前の書面による承諾を得ていなかった。

(5) 原告による提訴、及び連邦地裁判決

2005年3月11日、Alcan Ohio の事業に係る上記企業再編を知った Cincom は、Novelis の行為が本件ライセンス契約に違反するとして、連邦地裁へ提訴した。

連邦地裁は、1979年5月4日連邦控訴裁判所(第6巡回区)判決(PPG Industries, Inc. v. Guardian Industries Corporation)²(以下、「PPG 判決」という。)に依拠して、Alcan Ohio の Alcan Texas への合併がライセンスの移転にあたるとして、Novelis の Cincom に対する責任を認める略式判決を下した。その後、連邦地裁は、両当事者の訴訟上の合意に基づき、Cincom の損害額を、Cincom のイニシャルライセンス料に相当する45万9530米ドルとする旨決定した。その上で、Novelis が控訴したが、連邦控訴裁判所(第6巡回区)は、連邦地裁判決を維持した。

2 判決内容

(1) PPG 判決の事案及び判示

本判決は、連邦地裁が依拠した PPG 判決につき、「合併において存続会社が消滅会社の特許ライセンスを取得するものか否か」の争点を判断したものとして、その事案及び判示につき概要以下のとおり説明している：ガラス製造会社である PPG Industries, Inc. (以下、「PPG」という。) が、Permaglass Corporation (以下、「Permaglass」という。) に対し、ガラス成形のためのガス炉技術の非独占的ライセンスを付与し、当該ライセンスは、PPG の書面による承諾なく移転できない旨規定されていた。しかし、Permaglass は、自動車のフロントガラスの製造会社である Guardian Industries と合併した。当該合併に適用される州法上、Permaglass のライセンスは、自動的に、存続会社である Guardian Industries に移転され帰属するものとされていた。かかる事案に対し、連邦控訴裁判所(第6巡回区)は、別段の定め

が明示されない限り、知財ライセンスの譲渡・移転は禁じられているものと推定され、これは連邦法上の強行法規であるから、州法は、当該推定をくつがえすことはできないと判示した。

(2) 特許・著作権ライセンスにおける連邦法と州法の適用関係

本判決は、上記 PPG 判決を受け、特許・著作権ライセンスの解釈における連邦法と州法の適用関係について概要以下のとおり整理している：連邦法は、特許又は著作権ライセンスの譲渡性に係る争点に対し適用される。他方、ライセンスは契約の一形態に過ぎないから、州の契約法がライセンスの解釈に適用され、州の会社法が合併の結果としてライセンスの移転が生じるか否か決することとなる。ところで、連邦法上の政策と州法の適用とが重大な抵触を来たす場合には連邦法上特別な取扱いが必要となり、かかる特別な取扱いが明確に正当化されるのが知財の領域といえる。特許制度の基本政策が、新規、有用かつ進歩性ある発明の創作及び開示を促進するために、発明者に対し、報奨として、その発明の実施権を専有させることにあるところ、仮に、州法が特許や著作権ライセンスの自由譲渡性を認め得るとすると、上記政策の報奨部分が損なわれる。特許を例にすると、ライセンスの取得を欲する者は、発明者、又はは発明者からライセンスを受けたライセンシーの一人にアプローチすればよいことになり、連邦法上の規制なしには、州法が、全てのライセンシーを、ライセンサーの競業者に変え得ることになりかねない。そのような場合には、特許権者や著作権者は、自らの創作を他者にライセンスすることをためらうこととなり、よって、他者がより効果的に発明を実施し得る潜在的可能性を阻むことになる。州は、連邦法と抵触しない形で、自由に知財の利用について規制できるが、権利者による明示的承諾なき場合にも特許・著作権ライセンスの移転を認めるとするならば、州法は、かかる承諾なき移転を禁ずる連邦法の規制に道を譲らなければならない。

(3) PPG 判決事案（競業者への合併）と、本件事案（企業再編）との相違について

本件裁判において、Novelis は、PPG 判決で問題となったライセンス契約はライセンスが競業者の手元に渡るのを阻むという当事者の意思が示されているのに対し、本件ライセンス契約には、ライセンシーの企業再編を阻むという意図は示されていないとして、本件事案は PPG 判決の射程範囲外であると主張した。これに対し、本判決は、概要次のとおり判示し、Novelis の主張を退けている：両ライセンスは、非独占的かつ譲渡不可のライセンスであり、その移転にはライセンサーの事前の書面による承諾を要するとするもので、PPG 判決事案でライセンスが競業者のもとへ移ったという事実をもって、PPG 判決と本件事案を区別するに至らない。確かに、連邦法が権利者の承諾なきライセンスの移転を禁ずる主要な理由はライセンサーの競業者のもとへライセンスが渡るのを阻む点にあるが、これをもって、「競業者の元にはいないから問題ない」ということにはならない。問題は、著作権者や特許権者が自らの創作の利用をコントロールすることを認める連邦政策を害しているか否かであり、本件事案において、Novelis が Cincom の競業者でないという事実は重要ではなく、PPG 判決の示した法理が本件事案の解決に適用され、オハイオ州法上、グループ内合併の結果として Alcan Ohio から Novelis へライセンスが移転しているのであれば、Novelis は明示的なライセンス譲渡禁止条項に違反していることとなる。

(4) 新旧会社法の合併の効果に関する規定の相違について

また、本裁判において、Novelis は、PPG 判決以後、オハイオ州会社法は改正され、合併の効果として消滅会社の権利が存続会社に帰属すると規定する条項につき、旧法上、「移転したものと看做す」旨の文言があったのに対し、新法上かかる文言が削除されているのを捉え、本

件事案は PPG 判決の射程範囲外であると主張した。これに対し、本判決は、概要次のとおり判示し、Novelis の主張を退けた：オハイオ州法は、合併につき、存続会社以外の合併当事者は消滅する旨規定しており、よって、本件ライセンスを保持していた Alcan Ohio はオハイオ州法上もはや法的に存在せず、さらにオハイオ州法によれば、Alcan Ohio が有していたライセンスは、企業再編の完了後、法律上当然に、Alcan Ohio の承継者である Novelis に帰属するものとされている。存続会社にライセンスが帰属するということは、消滅会社からの移転なくしては生じ得ない。会社法上移転看做し規定が削除されたからといってかかる分析が変わるものではない。特許や著作権のライセンスにおいては、明示的にライセンスを付与された者以外の者が当該ライセンスを有するに至った場合はいつでもその移転が生じているのである。Alcan Ohio はもはや存在せず、Novelis が、本件ソフトウェアを搭載することを許諾されたコンピュータのあるニューヨーク州オスウィーゴの施設を有し本件ライセンスを保持するに至っている。よって、Novelis は、Cincom の著作権を侵害している。

(5) 知財を含まない契約の合併による移転と、
本件事案の相違について

更に、本裁判において、Novelis は、子会社の親会社への合併につき契約上の譲渡禁止条項に反しないとして PPG 判決の適用を排除した州裁判所判決をもって反論を行った。これに対し、本判決は、PPG 判決は特許ライセンスの黙示譲渡を認めないという強い政策に依拠するものであり、知財がかかわらない上記州裁判所判決とは次元を異にするものとして、Novelis の主張を退けている。

(6) 本判決の結論

本判決は、Alcan Ohio が Alcan Texas と合併した際に、Cincom から Alcan Ohio に付与されていたライセンスは、存続会社である現在

の Novelis に移転されたものであり、よって、Novelis は、本件ライセンスの明示的条件に反し、Cincom の事前の書面による承諾を得ていないので、Cincom の著作権を侵害したと結論付けた。

Ⅲ 検討

1 本判決の実務への影響

本判決は、特許権者や著作権者が自らの創作の利用をコントロールすることを基本政策と捉え、かかる政策に抵触するようなライセンスの自由譲渡性は制限すべきとして、合併によるライセンスの一般承継についても、ライセンサーの競業者と合併するような場合に限らず、ライセンサーのグループ内企業再編の場合も含め、ライセンサーの事前承諾が必要であり、かかる承諾を得ない場合には、合併後の存続会社は、特許権や著作権を侵害したのものとして損害賠償の責めを負うとしたものである。

本判決によれば、米国特許及び著作権を対象としたライセンスの譲渡禁止規定の態様により、ライセンサーの承諾なく合併を行った場合の効果を、次のように分類できる：①ライセンスの移転の可否に関する規定がない場合、及び②ライセンスの移転禁止の定めがあり、特段当該移転につき合併による一般承継を除外する旨の規定がない場合は、ライセンサーの事前承諾が必要であり、当該承諾を得なかった存続会社は特許権又は著作権侵害にあたり損害賠償の責めを負う。他方、③ライセンスの移転禁止の定めがあるが、当該移転につき合併による一般承継を除外する旨明記されている場合は、ライセンサーの事前承諾は不要であり、存続会社は特許権又は著作権侵害にあたらぬ。

上記分類から明らかなようにライセンス交渉においてライセンサーとしては将来あり得る企業買収や再編の可能性に応じて、ライセンス譲渡禁止条項に除外規定を設けるべく交渉することが必須といえる。また、買収検討時のみならず、グループ企業内の再編の場合でも、対象会

社のライセンス契約を精査しておかないと将来思わぬ損害賠償請求を受ける可能性があり、潜在的リスクの把握が必要となる。他方、ライセンサー側としては、ライセンサーの承諾を得ずに当初のライセンサー以外の法主体が対象特許発明を実施し、又は著作物の利用を行っている場合には、本判決によれば、少なくとも、インシヤルロイヤリティーに相当する損害賠償請求が可能となり得る点考慮に値するものといえるのではないだろうか。

2 日本法上の規定との比較

本判決が示す利益衡量は、日本法上の規定と必ずしも同様ではないので、比較法的整理も必要と思われる。

(1) 特許法

特許法94条1項は、「通常実施権は、(中略)実施の事業とともにする場合、特許権者(中略)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。」と規定しており、その立法趣旨につき「事業とともにする場合も承諾を要するものとする」と、その承諾を得ることができない場合において、しかも事業は移転せざるを得ないときは、事業を移転しても設備を稼動することができないため、設備の荒廃をきたすことになるので、このような事態を防ごうとするものである。一般承継の場合はその承継人の範囲が限定されていることでもあり、特許権者が不測の損害を蒙るということはほとんどない³⁴ためと説明されている³⁴。したがって、日本の特許法は94条1項は、今般連邦控訴裁判所(第6巡回区)が下した本判決とは反対にライセンサーを重視した利益衡量がなされたものであり、ライセンサーの承諾なき合併によるライセンス移転につき、結論において、本判決と大きく異なるものと考えられる。

(2) 著作権法

他方、著作権法は、63条で、「著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾すること

ができる。」(1項)；及び「第一項の許諾に係る著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない。」(3項)と規定しているが、これ以外に、著作権ライセンスの譲渡に関する詳しい規定はない。著作権においては、特許法94条1項の立法趣旨にある「設備の荒廃」というような事態が生じる可能性が低く、むしろ、今般連邦控訴裁判所(第6巡回区)が下した本判決と同様に、買収や企業再編における合併によりライセンスが移転する場合でも、別段の合意なき限り、ライセンサーたる著作権者の事前承諾が必要とする趣旨と解し得る。

IV おわりに

本判決は、特許及び著作権ライセンスの譲渡性に係る法理を示すもので、ライセンス実務上重要な意味を有し、また知財ライセンスに係る連邦法と州法の適用関係についても分析しており、ライセンス契約を解釈する上で、政策的要素の強い知的財産法と、契約法及び会社法との適用関係を整理する参考となるものといえる。今後、知財ライセンスの譲渡性に係る米国判例法につき、日本法との比較も含め、事例の集積及び分析を要するものと考えられる。

[注]

- 1 Cincom Systems, Inc., v. Novelis Corp., No. 2007-1502 (6th Cir. September 25, 2009)
- 2 PPG Industries, Inc. v. Guardian Industries Corporation, 597 F.2d 1090 (6th Cir. 1979)
- 3 特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説(第17版)261頁(発明協会)；神戸地裁平成9年5月21日判決
- 4 但し、当事者間でライセンス契約上「ライセンスの譲渡・移転は、合併等の一般承継を含め、ライセンサーによる事前の書面による承諾を要するものとする」といった合意を明確にした場合、特許法94条1項が、かかる合意の契約上の効力までも排し得るものとは解しがたく、当該合意を無視してライセンサーの承諾なく合併によりライセンスが消滅会社から存続会社へ移転する場合には、契約上の損害賠償責任の問題が生じるものと思われる。また、合併によりライセンスが競業者の手元に渡るのを阻むべく、ライセンサーとしては、かかる事態を解除事由とする解除条項を設け得ることが指摘されている。辻本勲男・武久征治編 知的財産契約の理論と実務533頁(日本評論社) 