

②会社分割による特許権等の承継を巡る諸問題

弁護士 飯田 秀 郷*

1. はじめに

合併、会社分割、事業譲渡や株式譲渡を利用した企業再編が盛んになされている。会社分割は、吸収分割の場合には吸収分割契約書に、新設分割の場合には新設分割計画書に、その事業に関して有する権利義務の全部又は一部を特定して承継することを定めると、一般承継としてその特定されたものの全部が当然に承継する。

この場合に、吸収分割会社又は新設分割会社が保有する特許権、特許を受ける権利、ライセンス契約上の地位（ライセンサー又はライセンシーの場合、あるいはクロスライセンス契約上の当事者である場合など種々の態様がありうる）がどのように取り扱われるのか、不明なことが多い。また、このような取扱を前提にしたときに、契約によって何らかの対策が可能であるのか、可能であるとしてどのような対策ができるのかも、不明であることが多い。

本稿は、このような不明な点について実務的に検討した。

2. 特許を受ける権利について

特許出願中に、会社分割が生じたとき、出願中の特許を受ける権利も会社分割の承継の対象となることがある。承継の対象となるか否かは、分割契約書又は分割計画書の定めによる。

ところで、特許を受ける権利の特定承継は、特許庁長官への届け出により効力が生じ（特34条4項）、特定承継の事実を特許庁は把握することができるから、承継人に手続き（審査手続き、拒絶査定不服審判手続き）を承継させて審理手続きを続行することが通例である（特21条）。これに対し、一般承継は、遅滞なく特許庁長官に対して届け出られ

るものではあるが（特34条5項）、承継の効力発生時にこれを知ることなく手続きが行われることがありうる。このような場合、原権利者に対して手続きを続行することも適法であるとするのが実務である¹（特21条反対解釈）。このため、会社分割による一般承継の効力が既に生じ、これが判明していれば手続きを承継人である吸収分割承継会社又は新設分割設立会社に承継させて処理されるとしても、一般承継の効力発生にもかかわらず原権利者である吸収分割会社又は新設分割会社に対して査定をし、又は審決をすることも適法であり、その査定又は審決の効力は承継人にも及ぶ（特20条）。

このため、原権利者である吸収分割会社又は新設分割会社に対して拒絶査定がなされた場合、名宛人である原権利者及び承継人である吸収分割承継会社又は新設分割設立会社は、いずれも請求人として拒絶査定不服審判を請求することができると解する。同様に、原権利者である吸収分割会社又は新設分割会社に対して不成立審決がなされた場合、その不服申立てである審決取消訴訟も、承継人に当事者適格があると解される（なお、原権利者は承継を当然に承知してはいるものではあるが、形式上は原権利者を当事者（被請求人）とする審決がなされているため、原権利者を当事者（原告）とする審決取消訴訟も適法であると解する（特178条2項、179条）。後日、訴訟承継手続きをとることになる）。

3. 特許権について

特許無効審判の審理中に対象特許権が会社分割によって承継したときも、同様の問題が生じる。

会社分割による一般承継の効力が既に生じ、これが判明していれば手続きを承継人である吸収分

1— 一般承継に限らず、特定承継及び一般承継のいずれであってもこのように取り扱われている（東京高判昭62・5・7昭60年（行ケ）184号特企223号28）。反対説（田倉整＝奥野榮久 中山信弘編著注解特許法第三版上巻182頁）

割承継会社又は新設分割設立会社に承継させ、無効審判手続きを続行するような処理がなされるとしても、一般承継の効力発生にもかかわらず原権利者である吸収分割会社又は新設分割会社に対して請求不成立又は無効の審決をすることも適法であり、その審決の効力は承継人にも及ぶ(特20条)。

このような場合に、原権利者である吸収分割会社又は新設分割会社に対して無効審決がなされた場合、その不服申立てである審決取消訴訟も、承継人に当事者適格(原告適格)があると解される(なお、原権利者を当事者(被請求人)とする無効審決がなされているため、原権利者を当事者(原告)とする審決取消訴訟も適法であると解する(特178条2項、179条)。後日、訴訟承継手続きをとることになる)。逆に、(無効審判請求)不成立審決が原権利者である吸収分割会社又は新設分割会社を当事者としてなされた場合、不服申立人である無効審判請求人には、対象特許権が会社分割によって承継されていることを知ることは困難であり、審決(不成立)の当事者として標記された被請求人が原権利者である吸収分割会社又は新設分割会社のままである以上、標記された原権利者である吸収分割会社又は新設分割会社を被告として審決取消訴訟を提起することはやむを得ないから、被告適格を有するとして取り扱うべきである(なお、審判請求人が、会社分割による承継を承知してこれに基づく当事者適格の承継を証明して、承継人である吸収分割承継会社又は新設分割設立会社を被告とすることも適法であると解する)。

同様の理由から、無効審判事件の審決後、訴え提起期間中(30日)に会社分割の効力が生じたとき、審決(不成立審決又は無効審決)が当事者

と標記した者を審決取消訴訟の当事者(原告又は被告)と取り扱うこともできるし、当事者適格の承継があったものとして承継人を当事者とすることもできると解すべきである²。

4. ライセンス契約上のライセンサーの地位について

特許権者がライセンサーとして第三者に対してライセンス供与している対象特許権がライセンサーの会社分割によって承継が生じたとき、第三者とのライセンス契約はどのように取り扱われるのか。

吸収分割承継会社又は新設分割設立会社は、分割の対象となる「事業に関して有する権利義務の全部又は一部」を分割会社(吸収分割会社又は新設分割会社)から承継するが、その範囲は吸収分割契約書又は新設分割契約書によって定められる(会社759条1項、761条1項、764条1項、766条1項)。資産の承継は、債権・債務のみならず契約上の地位であっても、分割の対象となる事業に関するものについては、契約の相手方当事者の同意を要することなく移転する(一般承継)ことは、合併や相続の場合と同様である。なお、前述の通り、特定承継の場合、特許権移転の効力は登録によって発生するが、一般承継の場合は、特許庁長官に対して遅滞なく届け出る必要はあるが、一般承継による移転の効力は一般承継の効力が生じたとき、例えば、会社分割の場合は、分割契約書又は新設分割計画書に定めた効力発生日に効力が発生する³。

このため、ライセンサーが会社分割を行い、承継対象にライセンス対象特許権及びライセンス契約が包含されているときは、ライセンス契約上のライセンサーとしての契約上の地位は自動的に承継会社・分割設立会社に移転し、承継会社・分割設立

2— 審決前の承継の場合、特許法21条により、すでに権利を失っている原権利者を当事者としてなされた審決であっても適法であり、この原権利者が当事者として審決に記載されていることから、審決取消訴訟の当事者適格を基礎付けることができる。他方、審決後に承継した場合には、特許法21条の適用の余地はないから、当事者適格の承継は専ら民訴訟(あるいは行訴訟)の解釈によることになるが、審決の当事者を審決取消訴訟の当事者とする訴訟を格別不適法として排除する必要はないと解する。

3— 神田秀樹「会社法 第11版」法律学講座双書334頁は、「分割の対象となる事業に関する権利義務の全部又は一部(債務を含む)が包括的に承継会社又は新設会社に移転する点で合併に類似するが、合併と異なり、分割会社は分割後も存続するので、包括承継という概念を使うのは必ずしも適切ではなく、資産の移転については第三者対抗要件の具備が必要である。」と解説している。もっとも、出願後の特許を受ける権利・特許権の移転については第三者対抗要件に関する制度はなく、特定承継について届出・登録を効力発生要件とする。そして、一般承継の場合は、遅滞なく特許庁長官へ届け出る必要があるだけで、その届出は単なる事実の告知にすぎず、その移転の効力について何らの定めがないから、移転の効力はもっぱら一般承継の効力そのものに係らせていると解される。従って、会社分割の場合は、その分割の効力が生じたときに特許を受ける権利・特許権の移転の効力が生じるものと解さざるを得ない。

会社とライセンサーとの間のライセンス契約になる。なお、ライセンサーとしての契約上の地位の移転であるため、ライセンサーの実施権について登録その他の対抗要件を備える必要はない。

この結果、ライセンス料請求権が分割会社（吸収分割会社又は新設分割会社）から吸収分割承継会社又は新設分割設立会社に移転するが、特許権の移転とは異なり、この債権譲渡に対抗要件を要するかは別途検討しなければならない。ライセンサーにとっては、ライセンサーに生じた会社分割の内容を詳細に知る由もなく、ライセンス料債権者が誰であるかを確実に知ることは困難であって、二重払いの危険があるからである。会社分割により吸収分割承継会社・新設分割設立会社に権利が一般承継された場合、権利の移転に対抗要件を必要とするものについては、対抗要件を具備しなければ、それを債務者その他の第三者に対抗することができないと解されるから⁴、ライセンス料債権の会社分割による移転についても、債務者その他の第三者に対する一般の指名債権の譲渡において必要とされる対抗要件（民467条）を具備する必要があるというべきである⁵。

5. ライセンサーの会社分割を規制する契約条項

ライセンサーにとって、ライセンス契約は特許権の権利行使を受けないというメリットを生じる点では、特許権の移転やこれに伴うライセンサーの変更自体にはデメリットはない。他方、ライセンス料支払い義務を負担するために、ライセンサーの事業状況次第では、ライセンス契約の継続が必ずしも必要でないこともありうる。このため、ライセン

ス契約において、将来、ライセンサーとしての契約上の地位の移転が生じた場合の手当を予め盛り込むことが考えられる。

ライセンス契約に、次のような条項が規定されていることが通常ありうる。この条項を根拠として会社分割によるライセンサーとしての契約上の地位の移転は、ライセンサーの承諾がない限り禁止されており、ライセンサーには移転の効力が生じない（移転の効力についてライセンサーを拘束しない）ことを主張できるか検討する。

第A条 甲（ライセンサー）及び乙（ライセンサー）は、予め契約相手方の書面による承諾を得た場合を除き、本契約上の権利及び義務の全部又は一部を他に譲渡することはできない。

上記条項が一般承継を含めて契約上の権利義務の譲渡一般を禁止していると解すると、乙の事前の承諾を得ない限り、会社分割による契約上の権利の移転ができない、つまり、会社分割の効力を乙に対しては発生させることができないことになる。しかし、会社分割による資産は、契約上の地位を含め、契約相手方の承諾なしに会社法の定める手続きによって承継させ得ることに鑑みると、契約相手方の承諾を得ずに分割会社が会社分割を行っても契約相手方を拘束しない旨の条項は、無効とすべきであると解されている⁶。このため、上記条項について、一般承継による承継を禁止する契約条項部分は無効と解されることになる。このため、上記の条項の譲渡は、特定承継の場合を規定していると解される。

他方、契約相手方の承諾を得ない会社分割が

4— 江頭憲治郎「株式会社法第2版」814頁は、権利移転の対抗要件に関し、「吸収分割では、吸収合併とは異なり分割会社は解散せず、したがってその代表取締役の代表権の喪失（その登記による公示）も生じない。しかも、吸収分割契約には分割会社の個々の財産につきそれが承継の対象となるか否かまでは必ずしも記載されないで、利害関係人が備置・開示された当該書類から承継の事実を知ることでもできない。そこで、吸収合併のような権利移転の画一的処理（会社七五〇条二項）は断念されており（相澤＝細川・七七頁注1の文献一三頁）、たとえば、承継対象財産である不動産を効力発生日後（吸収分割の登記〔会社九二三条〕の前後を問わない）に分割会社の代表取締役が第三者に譲渡した場合には、常に二重譲渡の関係を生じ、不動産が承継会社・第三者のいずれに帰属するかは、当該不動産の移転登記の先後で決まる（民一七七条）。新設分割の場合も同様である。」と解説している。

5— 早稲田祐美子・飯塚卓也・小野寺良文「事業再編がライセンス契約に与える影響と検討の視点（下）NBL862号68頁は、「不動産の賃貸借契約において、賃貸人が所有していた不動産の所有権が移転した場合であっても、新所有者が賃借人に賃料を請求するに当たっては賃借権者は対抗要件の欠缺を主張できると解する判例、登記を経なければ賃借人たる地位の取得を賃借人に対抗できないとした判例が存在することが参考になると思われる。」として、「ライセンサーBとしては、少なくとも、Cが真に実施料請求権を有する者であることの証明を求め、あるいは、Cが正規のライセンサーである旨の通知をAから受けるまでは支払を留保する権利が与えられるべきであると考える。」として、二重払いの危険を回避できると解説している。本文のように、債務者に対する対抗要件を要すると解することにより二重払いの危険はなくなる。

6— 前掲江頭「株式会社法第2版」828頁注（6）

直ちに契約相手方に契約解除権を発生させる旨のつぎのような条項(このような条項が、一般的に盛り込まれることは多いと考えられる)は、有効である⁷。前述のように会社分割の効力としての承継自体を否定する契約を締結することはできないが、その会社分割による承継を肯定した上で、このような事態が生じたときは、当該ライセンス契約の解除権が発生する規定を有する契約関係自体が吸収分割承継会社又は新設分割設立会社に承継されることにより、吸収分割承継会社又は新設分割設立会社に対してライセンシーに解除権が発生すると解することができるからである。もっとも、ライセンシーとしてライセンス契約を解除する必要性は通常はないであろう。

第B条 甲(ライセンサー)及び乙(ライセンシー)

は、そのいずれかに以下の事由のいずれか一が生じたときは、何らの催告をすることなく本契約を解除することができる。

(1) 本契約に違反し、相当期間を定めた催告を受けた後是正しないとき

………

(○) 合併、会社分割、重要な事業の譲渡があったとき

6. ライセンス契約上のライセンシーの地位について

前述のとおり、ライセンス契約上のライセンシーとしての契約上の地位も、分割財産に含まれる限り、相手方当事者(ライセンサー)の承諾なしに包括的に承継する。この承継について、相手方当事者への実施権の対抗のための登録等は不要である。そもそも、対抗関係に立たないからである。

ライセンス契約に基づくライセンス料支払債権は、ライセンシーの会社分割による契約上の地位

の承継に基づき吸収分割承継会社又は新設分割設立会社に対する債権に当然に変更される。ライセンス料に未払いがあるときは、ライセンサーは分割会社に対する当該未払いライセンス料についての債権者であるため、ライセンサーに対し債権者異議手続きをとる必要がある(会社799条1項・2項、810条1項・2項)。ただし、分割会社の総資産に変動がないので、分割後も分割会社に全額を請求できる債権者にはそのような対応は不要である(会社799条5項、810条5項)。このため、ライセンス料未払い債務が存在する場合⁸に会社債権者異議手続きをとらないのであれば、分割承継会社又は新設分割設立会社の未払い債務の承継は重畳的である旨、または、分割会社が連帯保証する旨を明記しておく必要がある。

ところで、会社分割による承継財産の範囲は吸収分割契約書又は新設分割計画書に定められるため、ライセンシーとしての契約上の地位の一部を承継の対象とすることができるかは問題である。

ライセンス契約に関するものではないが、「継続的供給契約上の地位の一部(たとえば総額10億円が予定された取引の半分だけ)を承継会社・設立会社に承継させることはできないと解すべきである。1社との取引数量が変わることにより、取引相手方に不利益が生じるからである。」とする考え方⁹によれば、ライセンス契約が特に事業の制限をせずに概括的に締結されていて、甲事業と乙事業においてライセンスに基づき実施をしているときに、甲事業について会社分割により承継させることとし、甲事業のライセンスは吸収分割承継会社又は新設分割設立会社に、乙事業に関しては引き続き分割会社(吸収分割会社又は新設分割会社)に存続するような分割契約・分割計画は、ライセンサーに不利益が生じる¹⁰可能性があるためできな

7—前掲江頭「株式会社法第2版」826頁注(6)

8—債権者異議手続きをとるべき「知れたる債権者は、金銭債権者には限られないが、弁済・担保提供・財産の信託の方法により保護しうる債権者に限られる。したがって、将来の労働契約上の債権、継続的供給契約上の将来の債権等の債権者は、これに含まれないと解すべきである。」(前掲江頭「株式会社法第2版」632頁注(2)とされているため、将来のライセンス料債権者は、「知れたる債権者」には該当しないと解される。

9—前掲江頭「株式会社法第2版」827頁注(5)

10—例えば、ライセンシーが乙事業を主体としており、甲事業の営業力がライセンサーの脅威にならないことを理由に、あえて甲事業と乙事業とを区別して実施態様を制限することなくライセンス供与をしているような場合において、甲事業についてライセンサーの脅威となるような既存の競業会社に会社分割によりライセンスが供与される結果を生じれば、ライセンサーが予期しない不利益を蒙ることになる。会社分割が、このような既存の競業会社を巻き込むようなものでなければ、もともとライセンスアウトしているライセンサーとしては、特に不利益が生じることはないことが

いと解すべきことになる¹¹⁾。

そこで、このような事業再編による会社組織の変更について、その必要が生じたときの協議にゆだねる条項を設けることが考えられる。このような協議により、計画された会社分割の状況に適合したライセンス契約に適宜変更ないし締結することができるだろう。たとえば、次のような条項が考えられる(説明の便宜のため会社分割にのみ言及している。合併、事業譲渡等に対する対処方法は、これに準じて修文することになる)。

第C条 乙(ライセンシー)が会社分割を行うことにより、乙の事業の全部又は一部を吸収分割承継会社又は新設分割設立会社に承継させる場合、乙は当該会社分割の公表後遅滞なくその概要を甲(ライセンサー)に対し書面で通知するものとする。

2 前項により通知を受けた甲は、通知を受けてから○日以内に、乙に対して書面で申し入れることにより、本契約に基づく契約条件の変更について、乙及び吸収分割承継会社又は新設分割設立会社との間で協議するために必要な手続きを乙と協議して定めるものとし、会社分割の後に当該定められた手続きに基づき、甲、乙及び吸収分割承継会社又は新設分割設立会社分割は、本契約に基づく契約条件を変更するものとする。

上記のように、将来の協議に完全に任せるのではなく、次のような条項を設けることによって、ライセンシーが事業分割の自由度を確保することが考えられる。

第D条 第○条に規定する乙(ライセンシー)の実施権について、乙が事業再編の必要により、会社分割をするときは、吸収分割契約書又は新設分割計画書の定めにより、乙とその分割会社が準共有することができるものとする。ただし、乙が分割時において実施している事業の範囲に限るものとする。

このただし書きは、かなり大雑把な規定であるが、事業の規模、種類、製品の種類などより詳細に規定することも可能であろう。このような規定により、ライセンサーに予期しない不利益が生じないようにライセンスの範囲を限定することも可能であろう。

ライセンシー側の事業再編により、会社分割によって特許実施権が承継し、さらには、その分割会社が予期しないライセンサーの競合会社の傘下に入ることもありうることから、同様に何らかの対処方策を講じておく必要を感じるかもしれない。このため、前述の解除権を留保する条項が考えられる。

第E条 乙(ライセンシー)が会社分割により、第○条に規定する乙の実施権を承継させたときは、甲は本件契約を解除することができる。会社分割の後、当該実施権を承継した吸収分割承継会社又は新設分割設立会社が更に合併、会社分割、事業譲渡、株式交換、その他の事業再編によりその事業に変更が生じたときも同様とする。

このような解除権が留保されたライセンス契約の契約上の地位は、会社分割によって吸収分割承継会社又は新設分割設立会社に承継されるから、ラ

多いであろう。しかし、ライセンサーの予期しない不利益が生じる可能性がある以上、分割対象事業の分断に伴うライセンス契約の地位の当然の分断承継をそのまま容認することに疑問が生じる。本稿は、会社分割によるライセンス契約上の地位の承継について、当該会社分割に応じた内容に契約条件を見直すことができるように解する必要があるとの問題意識から、このような手当がないままでの一方的なライセンス契約上の地位の承継を制限する方向で考察している。

11 早稲田祐美子・飯塚卓也・小野寺良文「事業再編がライセンス契約に与える影響と検討の視点(上) NBL861号20頁は、「ライセンス契約を不可分の契約として、一方当事者をA、他方当事者をBとCの2者とする1本の契約として存続するものと考えたい。不動産賃貸借契約の場合において賃借人に相続が生じ、複数の相続人が現れた場合には賃借人を複数とする1本の賃貸借契約となるものと解されるが、同様に考えるのである。」として、ライセンス契約に基づく契約上の地位の一部の承継を肯定する。

これに対し、本文のように「ライセンシーとしての契約上の地位の一部を承継の対象にすることができない」と解する場合、分割契約書・分割契約書に記載された一部承継の効力は、ライセンス契約の性質上不可分の契約関係を人為的に分断することはできないから、当該一部承継部分は不能であって無効と解することになる。

イセンサーは上記条項によって留保された解除権を当該契約上の地位の承継会社に対して行使することができる。

7. 子会社に対する実施権を許諾するライセンス契約上の地位について

ライセンス契約により、契約当事者(ライセンサー)に加えて、その子会社にライセンスを付与する契約が締結されることがある。親子会社が共同して事業を行っていたり、将来、事業再編によって事業を分割して子会社化したり、子会社に当該事業を譲渡することを想定して契約されるのである。

このようなライセンス契約がなされているときに、ライセンサーが会社分割をして対象事業がライセンサーの子会社へ承継されたとき、当該子会社がさらに支配する子会社(元のライセンサーに対する関係では孫会社に相当する)に対しても、承継されたライセンス契約の条項に従ってライセンスが供与されることになるのだろうか。さらには、分割承継会社又は新設分割設立会社が、分割会社による株式支配が及ばない(子会社でない)場合¹²⁾にその子会社の実施権はどうであろうか。

ライセンサーの子会社も実施権を保有するというライセンス契約におけるライセンサーとしての契約上の地位がそのまま承継されると解されるため、吸収分割承継会社又は新設分割設立会社分割の子会社が実施権を保有することになる。

ライセンサーにとって、このような結果は事業上不利になることも想定され(ライセンサーとその子会社であるからこそ実施許諾をするという選択をするのであって、ライセンサーが交代し、その結果、全く異なる別会社が、交代したライセンサーの子会社として実施権を有するというには到底承服できない、と考えることも大いにありうる)、契約時の契約意思に反する結果を招来していると解する余地もあるが、そうだからといってこれを理由に、子会社の実施権を制限する取扱いをすることはライセンス契約に何らの定めがない以上できないと解する。

従って、このような結果を招かないように、次のような契約条項により制限をすることが考えられる。

第F条 乙(ライセンサー)が会社分割を行うことにより、乙の事業の全部又は一部を吸収分割承継会社又は新設分割設立会社に承継させる場合、第〇条に基づく乙の子会社への実施許諾は分割の効力発生をもって終了するものとし、吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の子会社に対する実施権の許諾等については、別途、甲及び乙は協議することができるものとする。

8. 包括的ライセンス契約

複数の特許権を一括して許諾する契約を包括的ライセンス契約という。このような包括的ライセンス契約をしたライセンサーが会社分割をする場合、対象特許権の全部が吸収分割承継会社又は新設分割設立会社に承継されるときは、前記のように単独の特許権のライセンス契約におけるライセンサーの会社分割の場合と同様に取り扱えばよい。また、ライセンサーが会社分割をし、対象事業の全部が吸収分割承継会社又は新設分割設立会社に承継される時も、前記の単独特許権のライセンス契約におけるライセンサーの会社分割と同様に取り扱えばよい。

これに対し、対象特許権の一部が分割会社に残存し、他の特許権のみが吸収分割承継会社又は新設分割設立会社に承継されるような場合、あるいは、ライセンサーの会社分割により、残存する事業及び承継する事業の両者において、包括的ライセンスに基づく実施権が必要な場合は、別異に解すべきである。包括的ライセンス契約は、全体としてまとめられた特許権を対象に、全体としてまとめられた事業の用に供することを目的としている点に特徴があるため、ライセンス料やその他の契約条件が一括して定めることができるという特徴を有するものであるから、その契約の性質上、契約

12 「吸収分割の際に分割会社が保有する承継会社株式を承継会社が承継すると、承継会社による自己株式取得となるが、これは許容される。ただし、分割契約に明示しなければならない(会社七五八条三号)。」前掲江頭「株式会社法第2版」810頁注(2)

上の地位の承継としては一括的な承継以外にはありえず、その一部の承継はできないと解する¹³。

このため、包括的な対象特許権を分断して承継する会社分割や、対象となる包括的事業を分断して承継する会社分割により、特許権の承継や事業の承継はそのまま効力を生じるものの、包括的ライセンス契約の一部の承継が契約の性質上できないことから、ライセンサー又はライセンシーのいずれかに債務不履行（ライセンシー側では、ライセンスの欠缺による特許権侵害）が生じる可能性がある。このため、前記契約条項案第C条を修正した次のような条項を規定することによって、会社分割の自由度を確保することが考えられる。

第G条 甲（ライセンサー）又は乙（ライセンシー）が会社分割を行うことにより、甲又は乙の事業の全部又は一部を吸収分割承継会社又は新設分割設立会社に承継させる場合、甲又は乙は、当該会社分割の公表後遅滞なくその概要を相手方に対し書面で通知するものとする。

2 前項により通知を受けた甲又は乙は、通知を受けてから○日以内に、相手方に対して書面で申し入れることにより、本契約に基づく契約条件の変更について、甲、乙及び吸収分割承継会社又は新設分割設立会社との間で協議するために必要な手続きを協議して定めるものとし、会社分割の後に当該定められた手続きに基づき、甲、乙及び吸収分割承継会社又は新設分割設立会社分割は、本契約に基づく契約条件を変更するものとする。

9. クロスライセンス契約の契約上の地位について 契約当事者が各自所有する特許権を相互に許諾

し合う契約をクロスライセンス契約という。お互いに1件ずつを許諾する契約から、許諾製品や技術を特定してそれらに関連する特許権を包括して相互に許諾する契約まで、種々のものがある。いずれのクロスライセンス契約においても、両者の保有する特許権が相互に許諾し合っている点にその特質があり、これを一方から他方へのライセンスが相互に別々に存在しているものとして分断することはその性質上できないと解すべきである¹⁴。

このため、会社分割によってクロスライセンス契約に基づく契約上の地位の承継をする際には、これを一括したものとして取り扱う必要がある。事例に分けて検討することとする。なお、契約の性質上不可分一体と解すべきものであるにしても契約上の地位の一部を分割して会社分割をすることが可能であるとの解釈もありうるし、そもそも一体不可分であるか否かが必ずしも明確であるとは限らないから、そのような事態においても適切な契約条件に変更できるような契約条項を設けておく必要があることはもちろんである。例えば、前記G条のような規定である。

【事例1】 A社の甲事業とB社の乙事業が、同一事業分野で、この事業分野に関する相互の特許権について包括的クロスライセンス契約が締結されている。A社が会社分割により甲事業の全部をC社に承継させる場合

甲事業に関連する特許権の全部がC社に承継され、甲事業にはB社の保有する特許権の実施権が不可欠であるから、A社とB社との包括的クロスライセンス契約に基づくA社の契約上の地位をC社に全体として承継させることができる。

【事例2】 A社の甲事業及び乙事業とB社の丙事業とが同一事業分野で、この事業分野に関する相互の特許権について包括的クロス

13— 例えば、特殊な産業用大型機械システムの設計、設計監理、施工及び完工後の保守点検等のメンテナンス業務を契約対象としたときに、当該システムを設計及び施工をしているからこそ設計監理及びメンテナンス業務が可能であり、これを条件として一括契約したようなときには、その契約は不可分一体となっていると考えられ、設計・施工の事業以外の設計監理・メンテナンス事業を分割承継する会社分割をして、設計管理・メンテナンス業務に関する契約上の地位を承継させることは、一体として成立している設計・設計監理・施工・メンテナンス契約を分断することとなり、その性質上できないと解される。

14— 双方の当事者にとって、状況次第で有利にも不利にもなることが考えられる。つまり、いずれかの当事者にとって予期しない不利益が生じることが、前記事業の分断の結果を招来する場合に比較して格段に多くなると考えられる。

ライセンス契約が締結されている。A社が会社分割により乙事業の全部をC社に承継させる場合

乙事業に関連する特許権はC社に承継されるが、甲事業に関連する特許権は依然としてA社に留保されることになる。これに対して、丙事業には、A社に留保される特許権及びC社に承継される特許権の実施権が不可欠であるから、包括的クロスライセンス契約の一部を分断した契約上の地位を観念することはできず、包括的クロスライセンス契約の性質からして、A社とB社との包括的クロスライセンス契約に基づくA社の契約上の地位の一部をC社に承継させることはできない。

【事例3】 A社の甲事業とB社の乙事業が、同一事業分野で、この事業分野に関する相互の特許権について包括的クロスライセンス契約が締結されている。A社が会社分割により甲事業の全部をC社に承継させるものの、対象特許権の全部をA社に留保する場合

C社が承継する甲事業には、B社の特許権の実施権が不可欠であるにもかかわらず、B社に対して実施許諾すべき特許権を保有していない。また、A社は、B社の乙事業に不可欠な特許権を保有するが、甲事業を承継してしまっているためB社の特許権の実施権は不要である。このような状況は、本来の包括的クロスライセンス契約の想定した状況とは完全に異なる事態となる。C社は、包括的クロスライセンス契約におけるB社保有特許権の実施権をもっぱら承継するだけの契約上の地位を、A社の包括クロスライセンス契約上の地位から分断して承継することになるが、このような契約上の地位の分断は包括的クロスライセンス契約の性質上でき

ないと解される。

クロスライセンス契約は、様々な状況において締結され、また、事業再編においても、その業況に応じて様々な態様のもとに見直されるべきものである。そこで、全ての事態にこの見直しができるように、次のような条項を設けることが考えられる。

第H条 甲(ライセンサー)又は乙(ライセンシー)は、合併、会社分割、事業譲渡、株式交換、株式譲渡、その他会社組織の変更等により業況に重大な変動が生じたときは、本契約を変更または修正することができる。

10. 会社分割による特許権の承継等と権利行使

会社分割により、分割対象事業と共に特許権が承継されると、以後、特許権に基づく侵害差止請求権、特許権侵害に基づく損害賠償請求権は、吸収分割承継会社又は新設分割設立会社のみが行行使することができる。会社分割前に生じていた損害賠償請求権、不当利得返還請求権、補償金請求権も分割対象事業に関連する債権として、明示がなくても承継すると解する。この場合、指名債権譲渡の対抗要件を具備する必要があることは前記のとおりである。

分割会社に特許権が留保される場合は、引続き権利行使は特許権者である分割会社が行うことができる。この場合、分割の効力発生後は実施の事業を行わないことになるため、分割の効力発生後の侵害については特許法102条1項及び2項の請求はできないと解されることに注意すべきである¹⁵。

独占的通常実施権を得たものは、特許権侵害により損害賠償をすることが可能であり、その場合、特許法102条1項～3項が類推適用されるか否かについて見解は分かれるが、これを肯定する判例¹⁶

15—特許法102条1項は、特許権者がその侵害の行為がなければ販売することができたことを請求の要件としており、また、特許権者が自ら実施していなければ同条2項の推定はできないと通説・判例は解釈しているからである。

16—東京地判平10・5・29判時1663号129頁、東京地判平12・3・24(平成9(ワ)28053号など。

高林龍「標準特許法〔第3版〕177頁は、「独占的通常実施権者につき固有の損害賠償請求権を認めるのが判例・通説である。」と解説すると共に、「特許発明を第三者が無断で実施する行為に対し独占的通常実施権の侵害として当然に損害賠償請求できるとする合理的理由を見出すことは困難である。また、第三者の債権侵害が不法行為となるのは、債権帰属の侵害として債権自体を消滅させてしまう行為や故意によって給付の実現を妨害する行為、あるいは権利者の債務不履行への加担行為などに限られている(田山輝明『不法行為法』64頁)ところ、第三者の特許発明の無断実施が、独占的通常実施権という債権のそれらの侵害行為に該当するといえる場合はほとんどないであろう。」と指摘し、判例がななくず的に肯定説に決着しつつあるのは、ほとんど利用されない専用実施権の代替として独占的通常実施権が活用されている現状に基づいた政策的観点からの見解である、と鋭く指摘している。

や有力説も存在するから、これによれば、吸収分割承継会社又は新設分割設立会社に対して保留した特許権に基づく独占的通常実施権の設定を行い、特許権侵害に対しては分割会社と独占的通常実施権者とが共同して権利行使をすることが考えられる。¹⁷

11. 会社分割による特許権の承継と職務発明の相当の対価請求権

会社分割により、分割対象事業と共に職務発明に基づく特許権が承継されると、職務発明をした従業者等の相当の対価請求権も、従前受領した対価額に不足するものがあれば、その不足額分について吸収分割承継会社又は新設分割設立会社に承継される。相当の対価請求権は、分割会社に対する債権であるから、未払いライセンス料債権が存在する場合と同様に、会社債権者異議手続を行う必要がある。

会社分割により、分割対象事業は承継されるものの、対象特許権を分割会社に留保し、分割会社が当該特許権に基づき吸収分割承継会社又は新設分割設立会社にライセンスを供与する場合、職務発明の相当の対価（不足額）支払債務は、そのまま分割会社に残存すると解される。このような

場合における職務発明の相当の対価（不足額）の算定上、「使用者等が受けるべき利益の額」をどのように把握するかは問題である。

職務発明の承継に伴う相当の対価の算定は、使用者等が当該職務発明に基づく特許権について無償の法定通常実施権を有するから（特35条1項）、当該特許権の独占権に由来して使用者等が得るべき利益額等を基礎に、特許法35条5項に定める諸要素を考慮した手続的にも合理的な契約、勤務規則その他の定めに基づきなされる。このため、会社分割後における使用者等の受けるべき利益は、原則として吸収分割承継会社又は新設分割設立会社から支払を受けるライセンス料になると解される。会社分割後は、もはや分割会社は実施の事業を行わないからである。したがって、相当の対価の算定に当たって考慮される使用者等の受けるべき利益の額は、会社分割までの分割会社が実施したことにより職務発明に由来して得た利益中独占権に由来する額、会社分割以前に第三者から取得した職務発明に由来する実施料額及び会社分割後に吸収分割承継会社又は新設分割設立会社から支払を受けるライセンス料の合計額になると解する。



シャコバサボテン

17 一 特許権侵害行為は、不法行為であるから、特許権侵害の警告を受けたりして損害賠償債務を負担する可能性があるときは、当該不法行為債権者に対する格別の催告を要することになる。また、「不法行為債権者であっても分割会社に知られていないため、格別の催告を受けなかった者は、異議手続による保護を受けられないようにも見える・・・しかし、会社七八九条三項・八一〇条三項の各括弧書きは、分割会社に知られていると否とに関わらず不法行為債権者に対しては常に格別の催告を行うべきことを要求している（当該催告を行うことは事実上不可能であるから、制度の実際の意味は、吸収分割・新設分割計画により債務を負担しないものとされた会社にも、常に不法行為債権者に対する責任を負わせることにある）」（前掲江頭「株式会社法第2版」823頁注（5））と解されるため、特許権侵害による損害賠償債務を会社分割によって免れることはできない。