

## [米国] 米国特許資産の売買に絡む訴訟参加のリスク

——Lone Star判決から特許資産売買  
及び独占ライセンス付与の落とし穴を学ぶ——

米国連邦巡回区控訴裁判所，2019年5月30日判決<sup>1)</sup>

Lone Star Silicon Innovations LLC v. Nanya Technology Corporation, No. 2018-1581

萩原弘之\*

**抄録** Lone Starは、AMDより譲渡された特許を行使し他社を提訴したが、特許譲渡契約のなかで、Lone Starの侵害を提訴する権利や再譲渡する権利に制限や制約がかけられていた。連邦地方裁判所は、Lone Starは「すべての実質的な権利」を所有しておらず、連邦裁判所への提訴権を持たないとしLone Starの訴えを却下した。これに対して連邦巡回区控訴裁判所は、特許訴訟の提訴権の問題は原権利者を訴訟参加させることによって満たすことができるとし、原権利者AMDの訴訟参加の必要性と可能性を考慮せずに訴訟を棄却するべきではないと事件を差し戻した。本稿では、「すべての実質的な権利」の移転に焦点を当て、Lone Star事件の特許譲渡契約、その他連邦巡回区控訴裁判所、連邦地方裁判所の関連判決を分析し、教訓を実務者への提言としたい。

### 目次

1. はじめに
2. 法的背景 (Legal Background)
3. 今回取り上げるLone Star事件の手續きの背景
  3. 1 広範囲な移転を示す原則的契約条項(Broad Conveyances)と実質的に移転された権利を制限する他の条項の総合的な検討と判断
  3. 2 特許譲渡契約の全体 (Totality of the Transfer Agreement) から判断
  3. 3 特許権行使 (Enforcement)
  3. 4 譲渡 (Alienation)
  3. 5 その他追加制限
  3. 6 原告適格 (Standing)
  3. 7 併合 (Joinder)
4. 「実質的な権利」とは
  4. 1 連邦巡回区控訴裁判所判決
  4. 2 連邦地方裁判所判決
5. 制約 (Strings attached)
6. 実務的影響と課題
7. おわりに

### 1. はじめに

特許資産の売買市場は、2010年代に大きな成長を見た。あるソースによれば、2017年度の一年間だけで、30億米ドル (3,300億円) 相当の特許資産が売買されたという<sup>2)</sup>。米国特許商標庁によれば、1970年から2014年の間に記録された特許権の移転は、1千万件の特許権及び特許出願に及ぶという<sup>3)</sup>。

日本企業を始めとする伝統的なR&D機能を持ったメーカーが特許資産の圧縮と効率化を進めるよう経営層及び株主から進言を受けている。その一方、特許紛争における防衛の観点から、新規参入企業が新たな分野に関する特許群

\* ポールヘイスティングス法律事務所外国法共同事業  
ニューヨーク州弁護士／米国特許弁護士  
Hiroyuki HAGIWARA

をかう行動も増えている。パテントライセンス会社の行動もなくなったわけではない。また、インターネット上に、いくつもの活発な特許資産売買のマーケットも形成された。これらの背景を考えれば、特許資産の売買が今後も活発な市場を構成していくであろうことは、想像に難くない。

通常の特許売買は、あくまで商業的な売買契約行為に過ぎない。しかしながら、特許権が無体財産権であり、訴訟により他社を排除する排他権であることから、売買契約の中身は、一頁の単純なものから、数十頁に及ぶかなり複雑なものまで、幅広いバリエーションがあり得る。また、原特許権者が当該特許権に関わる全ての権利・権原・権益を譲渡する場合には、新たな所有者が真の権利者ということで、はっきりする。他方、原特許権者が当該特許権に付随する特許料収入を得る権益を持ち続けたり、新たな所有者の権利行使やさらなる転売に抑制や制限をかける契約をした場合に、かかる留保や制限が当該特許権にかかる実質的権利であり、原特許権者がこれらを引き続き保有するという理由で、共同権利者と判断され、特許権行使の訴訟に必要当事者（原告）として、訴訟参加義務を裁判所に課せられるという事態が、ときに生じてきている。これは、売買後の所有者が「すべての実質的権利」を譲り受けたか否かという基準により、新たな所有者が唯一の権利者か、それとも原権利者も権利者なのかを判断するという米国判例法に起因する。

米国判例は、「特許侵害訴訟の原告には、三種類ある」と言っている。第一に、すべての権利及びすべての実質的権利を持つ特許権者。当然、自己の名前で提訴できる。第二に、排他的権利を保有するライセンシー（例：独占的实施権者）。特許権者と共同原告として、提訴できる。第三に、排他的権利を持たないライセンシー。提訴する権利を一切持たない<sup>4)</sup>。

最近のLone Star事件で、連邦巡回区控訴裁判所は、Lone Star Silicon Innovations LLC(Lone Star)とAdvanced Micro Devices, Inc.(AMD)の間の特許譲渡契約で「すべての実質的権利」が移転されたかどうかを分析した。連邦民事訴訟規則(FRCP)19条のもと、譲受人が「すべての実質的権利」を持っているかどうかは、譲渡人が民事訴訟の連邦規則の下に必要な当事者として訴訟に巻き込まれるリスクがあるかを判断するにあたり、重要な問題であることを改めて示す判決であり、今回取り上げることとした。

## 2. 法的背景 (Legal Background)

米国特許法 (Title 35) によれば、第281条の下、「特許権者」は特許侵害の民事訴訟を起こすことができる。特許権者という用語には、元の特許権者（発明者または元の譲受人）と「権原承継人」が含まれる。しかし、AsymmetRx事件<sup>5)</sup>では、裁判所は「特許権者」には単なるライセンシーは含まれないと述べた。裁判所は、侵害を主張する当事者が特許の元の特許権者でない場合、当事者の自身の名前で訴える能力に関する重要な判断は、その当事者に特許権を譲渡する契約が、事実上、譲渡または単なるライセンスであるかどうかによると述べた。「譲渡」と「単なるライセンス」を区別する際、裁判所は、契約が「すべての実質的権利」を譲渡したかどうかを検討する必要がある。

裁判所は、この判定は、形式やマジックワードではなく、付与された実体的内容によると述べている。Waterman事件<sup>6)</sup>において米国最高裁判所は、特許権の譲渡契約が譲渡であるかライセンスであるかは、それ自体の名前ではなく、他人を排除する排他権などの契約規定の法的効果によると述べた。

契約条項の法的効果の分析に際しAlfred事件<sup>7)</sup>において、誰が対象特許を使用、主張、ライセンス、または譲渡できるかを連邦巡回区控

訴裁判所は検討した。当該裁判所はまた、譲渡人が復帰権（特許権の一部または全部を返還させる権利）を留保しているか、特許に対する継続的な管理権を留保しているかを検討した。

AsymmetRx事件<sup>8)</sup>で連邦巡回区控訴裁判所は、最終的なタスクは、譲渡された権利に対して留保されている権利の数を集計することではないと述べた。代わりに、裁判所は、契約の「全体」を調べて、元の特許権者以外の当事者が特許の「すべての実質的な権利」を取得したかどうかを判断する必要があるとした。

Morrow事件<sup>9)</sup>で定められたように、特許侵害訴訟の原告には以下の3つのカテゴリーがある。

- a) 自分の名前で訴訟を起こすことができる、すべての権利または「すべての実質的な権利」を持つ特許権者
- b) 特許権者ととも訴えることができる排他的権利を持つライセンサー(独占的实施権者)
- c) 特許を主張する権限を持たない排他的権利を持たないライセンサー(非独占的实施権者)

侵害を主張する当事者が特許の元の特許権者でない場合、特許権を譲渡する契約が譲渡であるか単なるライセンスであるかは重要な点である。前述したように、裁判所は、契約が譲渡であるかライセンスであるかを区別する際に、契約が特許に「すべての実質的な権利」を移転したかどうかを調べる。Morrow事件<sup>10)</sup>で裁判所は、当事者が自分の名前で訴訟を提起できない場合、「排他権」を保有している限り、特許権者と一緒に訴訟を提起することができる」と述べた。そのような場合、これらの排他的権利を譲渡した特許権者は通常、連邦民事訴訟規則19条に従って訴訟参加する。

### 3. 今回取り上げるLone Star事件の手続的背景

Lone Star事件で原特許権者AMDは主張された特許の「すべての権利、権原、権益」をLone

Starに譲渡したと主張した。Lone Starは様々な特許を侵害したとして被控訴人<sup>11)</sup>を訴えた。しかし、カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所は、Lone Starがこれらの特許にかかるすべての実質的な権利を所有していないため、単独で特許侵害訴訟を起こすことはできないと結論付けた。連邦巡回区控訴裁判所は、Lone Starが特許を単独で主張できないことに同意見であったが、原権利者AMDの参加が必要かどうかを考慮せずに地方裁判所が訴訟を棄却するべきではないと判示し、事件を差し戻した。この論文は、連邦巡回区控訴裁判所の判示内容を分析する。

### 3. 1 広範囲な移転を示す原則的契約条項(Broad Conveyances)と実質的に移転された権利を制限する他の条項の総合的な検討と判断

契約の広範囲な権利の移転に関して、裁判所は、表面に目を向けるのではなく、元の特許権者以外の当事者が「すべての実質的な権利」を取得したかどうかを判断するために契約全体に目を向けるべきと述べた。Lone Starは、譲渡契約の中的一条項が、契約の中身をすべて物語っており、それ以外の条項は関係ないと主張した。Lone Starは、「当該特許にかかるすべての権利、権原及び権益を移転する」と記載した条項を取り立てて、その記載から、Lone Starはすべての実質的な権利の所有者であると主張した。しかしながら、連邦巡回区控訴裁判所は、この一条項だけをみるだけでは、契約全体から理解される本当の権利譲渡の実態を知ることができず、契約全体を精査すべきであると述べた。そして、裁判所は、譲渡契約の残りの部分を読めば、Lone Starの権利を大幅に減縮し、制限していることが明らかになると結論付けた。次に、契約全体から判断された「権利、権原、権益」についての実質的な制限の中身をみていくことと

する。

### 3. 2 特許譲渡契約の全体 (Totality of the Transfer Agreement) から判断

特許譲渡契約全体をみて明らかになったのは、AMDは、以下の制限を含むかたちで、特許権をLone Starに譲渡していた事実である。

- ・Lone Starは、ライセンスされていない企業リスト（未許諾リスト）に具体的に記載されている企業に対してのみ特許を行使しライセンスできる
- ・AMDの同意なく、未許諾リストに新しい企業を追加できない
- ・一方、AMDは、Lone Starの承認なしに、対象特許を未許諾リストにない企業にサブライセンスする権利を有している
- ・Lone Starが特許を譲渡、あるいは、パブリックドメインに献上するには、AMDの許可を要する
- ・Lone Starが特許維持費の支払いを停止する場合、Lone StarはAMDに通知する必要があり、AMDはAMDまたはAMDが選択した企業に特許権を譲渡する権限を有する
- ・AMDとAMDの顧客は特許の実施を続けることができる
- ・AMDは、収益化の努力を通じて特許から生み出されたLone Starの特許料収益を共有する（ロイヤリティ収入の配分を受ける権利を有する）

契約の全体を見ると、裁判所は、譲渡契約は主張された特許の「すべての実質的権利」のLone Starへの譲渡を反映していないとした。裁判所は、注目すべき2つの顕著な権利は特許権行使(enforcement)の制限と譲渡(alienation)の制限であると指摘した。

### 3. 3 特許権行使 (Enforcement)

Lone Starは、未許諾リストにない企業に対

する訴訟を起こすためにAMDの同意が必要であった。更に、AMDは契約に新しい提訴先を追加することを許可したとしても、Lone Starの提訴後に、AMDは提訴された企業にサブライセンスを付与することができ、訴訟を無効化し、回避する権限を保有していた。したがって、裁判所は、Lone Starの行使権は絵に描いた餅(illusory)であり、「すべての侵害」を訴える権利がないとし、Lone Starが「すべての実質的な権利」を欠いていると判示した。

Lone Starは、未許諾リストに関する条項は、本訴訟には無関係であると反論。今回の訴訟の被告は、あくまで未許諾リストにもともと載っており、かつ、AMDはサブライセンスする権利を行使していないからだというのである。すなわち、契約書で許可されているように、被控訴人に対して適切に訴訟を起こしたのであるから、AMDのサブライセンスする権利や未許諾リストへの追加許諾権限は無関係であると主張した。しかし、裁判所は、この主張を退けた。論点の焦点は特許権者と譲受人の間の権利の効力にあり、契約の効力は、AMDがその特許を行使する権利を完全に譲渡しなかったことであり、一部の権利を譲渡しても「すべての実質的な権利」が譲渡されたことを意味しないと判示した。

### 3. 4 譲渡 (Alienation)

さらに譲渡契約は、Lone Starが特許を譲渡する能力を制限した。買い手がLone Starと同じ制限に拘束されることに同意した場合のみ、Lone Starが特許を譲渡できるとした。これにより、Lone Starが特許を譲渡する権限が大幅に制限され、AMDが特許権がどのように主張・行使されるかを常にコントロールできるようにした。裁判所は、このような譲渡の制限は、「すべての実質的な権利」の譲渡と矛盾していると見た。同様に、権利放棄の場合、

AMDはLone Starに特許をAMDまたはAMDが指定する代理人に返還することを義務付けた。この制限もまた、「すべての実質的な権利」がLone Starに譲渡されていないと判断された理由である。

### 3. 5 その他追加制限

裁判所は、契約の他の側面も検討した。この契約により、AMDはLone Starの「収益化努力」の果実の一部を得た。AMDは、収益の一部の分配を受ける権利を持っていたと解される。更に、AMDとその関連会社は、特許を実施する製品の製造、使用、販売を許可された。裁判所は、これらの事実だけでは判断できないものの、全体をまとめて検討し、AMDが「すべての実質的な権利」をLone Starに譲渡していなかったと判示した。

最後に、裁判所は、特許権者が第三者に「ハンティングライセンス (hunting license)」を与えることを許可することの危険性についても議論した。ハンティングライセンスとは、特許権者が他者に特許侵害訴訟を起し遂行する権限を付与することを目的とした契約である。裁判所は、Prima Tek事件<sup>12)</sup>を引用し、ハンティングライセンスは訴訟を起こすことを唯一の目的として使用される可能性があるため、訴える権利の譲渡条項をもってのみ、ライセンシーに原告適格を授与するべきではないとした。この方針は、AMDが特許の「すべての実質的な権利」をLone Starに譲渡しなかったという結論をさらに支持する理由となった。今回のLone Star譲渡契約は、すべての実質的な権利譲渡を伴わない一方、原権利者AMDが認めた、限られた企業に対してのみ、Lone Starのハンティングライセンスを与えたと解されるからである。

### 3. 6 原告適格 (Standing)

Lone Starが自身の名前で訴訟を起こすこと

ができないと裁判所が判断した場合、Lone Starは、請求が棄却される前にAMDの訴訟参加が許されるべきであると主張した。被控訴人は、Lone Starが特許権者ではなく、独占的ライセンシーであると明確に述べていないので、訴訟を提起する立場に欠けていると主張した。しかし、裁判所は同意しなかった。Lone Starは、限定的にせよ排他的権利を所有しており、裁判所は、特許の排他的権利を所有している者が権利を侵害されたときに被害を被った場合に訴えを提起する権利を認めるべきだとした。裁判所は、Morrow事件<sup>13)</sup>を引用し、排他的権利と利益を保有している当事者は、特許に対する「すべての実質的な権利」がなくても、憲法上の原告適格を持っていると述べた。裁判所は、Lexmark事件<sup>14)</sup>に従って、第281条は管轄の要件として扱われるべきではないことを明確にした。当事者が特許の「すべての実質的な権利」を保有していたかどうかは、原告適格または主体管轄権とは関係ないとした。よって、Lone Starは主張した特許の「すべての実質的な権利」を所有していなくても、その侵害主張は保有する排他的権利に基づき、第3条 (Article III) に規定される裁判所による裁判を受ける権利の要件を満たしていると判断した。

### 3. 7 併合 (Joinder)

Lone Starは、Lone Starには原告適格があり、AMDが必要な当事者であったため、請求が棄却される前にAMDが訴訟に参加できるはずだったと主張した。裁判所は、独占的ライセンシーが特許権者に加わってライセンシーにその権利の救済ができるようにすべきであるのと同様であると述べその主張を支持した。裁判所はまた、民事訴訟規則第19条のもと、特許権者が必要な当事者である場合、特許権者の参加は必須であり、裁判所は参加を命令することができる旨指摘した。命令に従うことができない場合(死

亡等の要因)には、特許権者なしでの訴訟遂行をすべきか、訴訟を破棄すべきか検討すべきであると、さらに指摘した。また、裁判所は、ライセンサーが唯一の特許権者であると誤って訴訟を起こしたという理由だけで、この規則を無視するべきではないと述べた。最後に、裁判所は、併合により結果として出る判決により、AMD, Lone Star, 被控訴人全てが救済されることから、当事者の併合は好まれると述べた。Morrow事件<sup>15)</sup>で、裁判所は、「すべての実質的な権利」を持たないという欠陥の救済方法は、特許権者が加わり、請求を棄却しないことであると述べた。裁判所は、Lone Starが自身の名前のみで訴訟を提起することはできなかつたと地方裁判所の判断を支持したが、AMDが参加すべきかどうかを検討するよう原審破棄差し戻しとした。

## 4. 「実質的な権利」とは

Lone Star事件で裁判所は、考慮すべき顕著な権利は特許権の行使と譲渡であると述べた。以前の連邦巡回区控訴裁判所では、「すべての実質的な権利」を構成するものについてのガイドランスも提供している。読者の参考のために、これらの判決例をみていくことにする。

### 4. 1 連邦巡回区控訴裁判所判決

Diamond Coating事件<sup>16)</sup>において、契約が特許の十分な権利を譲渡したかどうかを決定するのに重要な要因は、(1) 生産、使用、販売の独占排他的権利及び、(2) 被疑侵害者を訴え、特許をライセンスする権利、がすべての実質的な権利の判断に最も重要であると判示した。この事件では、原権利者は、特許を実施する権利、誰に対して特許権を行使することができるかに影響を与える権利、及び特許に基づいて誰がライセンスを取得できるかをある程度コントロールする権利を留保した。譲受人は、特許のライセ

ンスを取得し、特許を行使する権利を受け取ったが、これらは、原権利者が留保していたコントロールの観点から「すべての実質的な権利」を移転するのに十分ではないと判断した。

Luminara事件<sup>17)</sup>において裁判所は、特許権者が発明を実施する権利を留保し、訴訟の収益をシェアすることができ、特許権名義を保有し、特許維持費を支払う義務があるという事実にもかかわらず、単独で提訴できる権利を有する独占的ライセンサーが「すべての実質的な権利」を享受したと判断した。裁判所は、上述の留保された権利のいずれも個別にまたは累積的に検討しても、独占的ライセンサーの「すべての実質的な権利」の判断に影響はないと述べた。裁判所はまた、訴訟やライセンス供与に関する経済的利益のみを留保することだけでは、すべての実質的な権利の移転という事実に影響しないと述べた。要点は、排他的権利、すなわち、訴える権利とライセンスを与える権利に制限が課されていない点が、すべての実質的な権利の判断の重要点だという判示と解される。

Alps South事件<sup>18)</sup>では、独占的ライセンスはひとつの使用分野に限定されていた。裁判所は、その限られた分野外で製品を製造、使用、販売する独占排他権の特許権者による留保は、契約がライセンサーに「すべての実質的な権利」を譲渡しなかったことを意味すると判断した。

Bard事件<sup>19)</sup>では、裁判所は、使用分野を制限したライセンスを付与し、特許損害賠償を分配することは、「すべての実質的な権利」が譲渡されなかったことを意味するとした。

Keranos事件<sup>20)</sup>では、裁判所は、特許が失効したとしても、独占的ライセンサーは「すべての実質的な権利」を有すると判断した。ライセンサーには過去の侵害で訴訟を起こす権利が与えられており、原権利者は訴訟を提起する権利、賠償金を回収する権利、またはサブライセンス交渉する権利を保有していなかった。更に「適

用される法律または判例の下で必要かつ十分な他のすべての実質的な権利」というキャッチオール条項 (catch-all clause) があった。

Azure事件<sup>21)</sup>において、裁判所は、「すべての実質的な権利」の譲渡を決定する際の重要な要因は、誰が侵害を訴える権利を保有しているかということだと述べた。更に、裁判所は、特許が効果的に譲渡されていないことを証明するには、ライセンスまたは訴訟のコントロールの維持の立証が重要であると述べた。この事件では、原権利者Tri Countyが訴訟をコントロールまたは拒否する権利がなかった。特許の実施権、ライセンスする権利、ライセンス及び訴訟をコントロールする権利、サブライセンスする権利、独占的实施権、及び特許権を保有することにより、Azureは「すべての実質的な権利」を付与されていたと判示した。

Delano事件<sup>22)</sup>では、裁判所は、ライセンス契約がライセンシーに特許を行使する権利を付与し、ライセンサーが同権利を移転したかどうかは、ライセンシーが特許の「すべての実質的な権利」を取得したかどうかを判断する重要な考慮事項であると述べた。ライセンス契約がライセンシーのサブライセンス権を制限またはコントロールする場合、ライセンサーは一般的に、特許を行使する実質的なコントロールを保有しているとみなされ、契約は、ライセンシーに特許の「すべての実質的な権利」を与えたものとして扱われない。この事件では、ライセンシーには特許を行使する権利は与えられていなかったが、行使権の条項にはライセンサーが行使権を付与できるとだけ規定されていた。更に、ライセンサーはサブライセンスのコントロールを留保し、ライセンサーがライセンシーにサブライセンスを発行させる権利を保有していた。ライセンサーが保有している様々な形態のコントロールを考慮して、裁判所はライセンシーが「すべての実質的な権利」を付与されていないと判断

した。

Alfred事件<sup>23)</sup>では、ライセンシーが提訴しないと選択した場合、特許権者は提訴における二次的権利 (secondary right) を保有した。特許権者はまた、和解し、ライセンス契約することもできた。ライセンシーはサブライセンスをすることはできるが、特許権者へのパススルーライセンス料を支払う必要があった。これらすべての要因を考慮して、裁判所は、譲渡はなかったと判断した。

AsymmetRx事件<sup>24)</sup>では、裁判所は、独占的ライセンシーが「すべての実質的な権利」を享受していなかったと判断した。特許権者は、ライセンシーが提訴しなかった場合、提訴する権利、訴訟に参加、和解する権利、サブライセンスを承認する権利、及び非営利的な環境で発明を実施及びライセンスする権利を留保した。裁判所は、提訴する排他的権利は特に重要であると述べた。ライセンシーへ譲渡された権利は広範であったが、特許権者は特許に対する実質的な利益を留保していたと判断した。更に、特許権者は特定のベンチマークを要求し、ロイヤリティを共有していた。裁判所は、これらすべての権利の留保は特許権の譲渡と矛盾していると判断した。

## 4. 2 連邦地方裁判所判決

2019年5月のLone Star事件判決後、いくつかの地方裁判所では、「すべての実質的な権利」がどの時点で移転されるかという問題も取り上げている。

Spin Master事件<sup>25)</sup>では、ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所は、契約が十分な権利を移転しているかどうかを決定する際の最も重要な要因は、「独占権、使用権、販売権」及び「被疑侵害者の提訴、及び特許をライセンスする権利」であるとした。裁判所はまず、毎年一度のロイヤリティの支払い義務と特許技術を実施す

る製品を一年に一つ導入するという義務のある独占ライセンスを検討した。裁判所は、独占ライセンスが侵害訴訟を提訴するかどうか、また訴訟を完全にコントロールできるかどうかを検討した。また、裁判所は、ライセンサーがすでに提起し関与した訴訟についても、ライセンスはある程度のコントロールをしていたと判断した。さらに、裁判所は、ライセンスに与えられた広範なライセンスを許諾する権利にも留意した。最終的に裁判所は、ライセンスが実質的な権利を有していると判断した。

ThermoLife事件<sup>26)</sup>では、フロリダ州南部地区連邦地方裁判所は、「すべての実質的な権利」の譲渡を判断するには、裁判所が契約内容と各当事者に割り当てられたそれぞれの権利を分析する必要があると述べた。この事件では、ライセンスは使用分野を限定した許諾契約（field of use agreement）であった。裁判所は、使用分野の制限に関する長年の先例を引用して、制限は「すべての実質的な権利」の譲渡を判断するのに決定的であると判断した。さらに、裁判所は、当該契約で実施許諾された分野が特許の適用される全ての分野であるというライセンスの意見を支持しなかった。他にも特許の適用できる分野があり、その部分について、ライセンスには権利許諾されていないという判示である。裁判所は、ライセンサーが周知または未周知の他のすべての使用分野における発明に対する権利を保有していると結論付けた。従って、ライセンスへの「すべての実質的な権利」の譲渡はないとした。

## 5. 制約 (Strings attached)

上記のLone Star事件の分析の中で、顕著な権利（譲渡及び行使）の分析がすべての実質的な権利の移転有無の判断に重要である点はすでに指摘した。かかる分析に加えて、Lone Star事件で裁判所は譲渡契約によくある制約について

検討した。ライセンサー及び譲渡人が譲受人に加える制約に以下のような例がある。

- ・誰に対して特許権を行使できるかを決定する
- ・ライセンス／譲受人が提訴しない場合に訴訟を起こす権利
- ・特許技術使用分野の制限
- ・誰がライセンスを取得できるか、またはライセンスを取得すべきかをコントロールする
- ・収益化の取り組み／ロイヤリティの共有
- ・特定のベンチマークを達成できなかった場合の権利の終了
- ・特許を実施する製品を製造、使用、販売する権利の留保
- ・特許権（特許権所有者名義）の留保
- ・維持費を支払う義務の留保

裁判所は、これらの要因一つ一つでは判断することはできないと明確にしたが、まとめて検討した場合、「すべての実質的な権利」はLone Starに譲渡されていないことを示唆した。特許権名義と特許維持手数料を支払う義務を引き続き保有する点は最重要ではないであろうが、権利者が権利の移転を考慮する場合、譲渡（alienation）と行使（enforcement）に関するコントロールを保有するか否か、慎重でなければならない。

## 6. 実務的影響と課題

特許資産の売買が盛んに行われるなか、Lone Star事件のように、原権利者が訴訟参加を必要とされる、あるいは、新たな権利所有者が自分だけでは訴訟を遂行することができないというリスクの検討が十分に行われずに、不十分な基準に基づいて検討され、訴訟遂行に大きな障害となり、ひいては、訴訟及び損害賠償やロイヤリティの実現自体に大きな障害となるケースが数々出てきている。

前述のように、所有権の売買であるという観



点から、できるだけ効率的に、煩雑な手続きなく売買契約を完了したいと考えるのは、理にかなっている。特に、単純売買であって、原権利者が一切の権利・権原・権益を留保しない場合には、比較的簡易な売買契約で、十分な場合がほとんどであろう。もちろん、正しくドラフトされたフォーム契約を使うことが大前提であり、専門知識の無い者が一からドラフトすべき性質のものではない。

この論文でレポートした判例からも読みとれるように、実際にクローズアップされる問題は、やはり条件付きの独占ライセンス付与あるいは特許権の譲渡といった契約を締結する場合である。Strings Attachedつまり、ひも付きというか、原権利者に権利権原権益が残る場合が要注意である。典型的な形としては、企業が多くの特許資産ポートフォリオを有するが、一部のポートフォリオについては、第三者にライセンス及び権利行使訴訟を委任したい場合である。Lone Starはまさにこの典型例である。他には、新規分野（薬品やバイオに多い）において、独占的ライセンスを一部の分野や地域（すでに開拓開発の始まっている分野や地域）について供与する場合である。

これらの典型例に類する事例を取り扱う場合には、まず、侵害訴訟を提起する権限及び義務は原権利者あるいは譲受人・被許諾人のどちらか、あるいは両方が持つのか、はっきり意思決定すべきである。さらに、特許権について、権利を持ち続けたいのか、それとも、金銭的な利益さえ得ることができれば目的を達成するのか、これもはっきり意思決定すべきである。原権利者がコントロールはしたいが、訴訟には参加したくない。あるいは、原権利者が金銭的利益は得たいが訴訟には参加したくない。という事情がある場合には、それらの事情と意思決定に沿った形で、契約の交渉と契約書のドラフトをすべきである。これらの中身は、比較的高度

なりリーガルプラクティスとなり、少なくとも知財及び知財トランザクションと訴訟に精通する社内米国弁護士あるいは社外米国弁護士を起用する必要がある。

さらに、高度なトランザクションを行う場合は、売買契約、実施権許諾契約の枠を超えて、戦略立案と実行を検討すべきであろう。例えば、新たに出てくる、あるいは企業買収などにより、大型の重大な価値を有する特許資産群を手に入れる場合、既存のクロスライセンス契約相手に無償でライセンスを与えるのは、不公平であるような場合。通常の売買あるいは許諾契約では、クロス契約から新特許群を外す枠組みは、つくりにくいであろう。一方で、新たに手に入る特許群に一定程度の管理権とコントロールを持ちたいのは、企業であれば当然であろう。かかる場合には、デラウェア州等のトラスト（資産信託契約）や、日本法上の特定目的会社（合同会社が多い）を利用し、緻密な事業計画と緻密な契約書作成作業を行うことが有益かもしれない。複雑な案件ほど、目的会社の所在地、経営陣の選定、目的会社の定款の作成、多数の関連付随契約書の作成、税制対策の検討等、多くの法的分析が必要となるのは言うまでもない。

多くの社内法務部あるいは知財部で、これら的高度かつ複雑な権利移転の交渉及びドキュメント作成をすべて行うのは、あまり例がない。したがって、単純売買について不要な労を費やす必要は全くない反面、複雑高度な案件や、企業にとって戦略的に重要な案件については、M&A案件並みか、それ以上の高度専門性、注意と努力が必要だということをご指摘させて戴きたい。

## 7. おわりに

訴訟への参加を避けるために、特許権の譲渡人は、「すべての実質的な権利」が相手方に譲渡されることを確認する必要がある。Lone

Star事件は、どの権利が最も重要であるかについて挙げたが、どの権利の組み合わせが「すべての実質的な権利」とみなされるかの判断には明確なルールはまだない。「すべての実質的な権利」を譲渡する際の重要な事項は、譲受人の権利行使と権利譲渡の能力を過度に制御制限しないようにすることである。また、あまりにも多くの種類の制約を課することにも注意すべきである。

## 注 記

- 1) Lone Star Silicon Innovations LLC v. Nanya Tech. Corp., 925 F.3d 1225 (Fed. Cir. 2019)
- 2) IPWatchdog, 2016 Patent Market Report: Overview  
<https://www.ipwatchdog.com/2017/04/10/2016-patent-market-report-overview/id=81689/>(参照日：2020.1.21)
- 3) U.S. Department of Commerce, USPTO Economic Working Paper  
[https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTO\\_Patents\\_Assignment\\_Dataset\\_WP.pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTO_Patents_Assignment_Dataset_WP.pdf) (参照日：2020.1.21)
- 4) 前掲注1)
- 5) AsymmetRx, Inc. v. Biocare Med LLC, 582 F.3d 1314, 1318-19 (Fed. Cir. 2009)
- 6) Waterman v. Mackenzie, 138 U.S. 252, 256, 11 S. Ct. 334, 34 L. Ed. 923, 1891 Dec. Comm'r Pat. 320 (1891)
- 7) Alfred E. Mann Found. For Sci. Research v. Cochlear Corp., 604 F.3d 1354, 1359, 1360-61 (Fed. Cir. 2010)
- 8) 前掲注5) at 1321
- 9) Morrow v. Microsoft Corp., 499 F.3d 1332, 1339-41 (Fed. Cir. 2007)
- 10) 前掲注9) at 1340
- 11) Nanya Technology Corporation U.S.A., Nanya Technology Corporation Delaware, United Microelectronics Corporation, UMC Group (USA)
- 12) Prima Tek II, LLC v. A-Roo Co., 222 F.3d 1372, 1381 (Fed. Cir. 2000)
- 13) 前掲注10)
- 14) Lexmark Int'l, Inc. v. Static Control Components, Inc., 572 U.S. 118, 128 (2014)
- 15) 前掲注10)
- 16) Diamond Coating Technologies, LLC v. Hyundai Motor America, 823 F.3d 615, 619-21 (Fed. Cir. 2016)
- 17) Luminara Worldwide, LLC v. Liown Electronics Co. Ltd., 814 F.3d 1343, 1349-51 (Fed. Cir. 2016)
- 18) Alps South, LLC v. Ohio Willow Wood Co., 787 F.3d 1379, 1383-86 (Fed. Cir. 2015)
- 19) Bard Peripheral Vascular, Inc. v. W.L. Gore & Associates, Inc., 776 F.3d 837, 842-44 (Fed. Cir. 2015)
- 20) Keranos, LLC v. Silicon Storage Technology, Inc., 797 F.3d 1025, 1031-33 (Fed. Cir. 2015)
- 21) Azure Networks, LLC v. CSR PLC, 771 F.3d 1336, 1342-47 (Fed. Cir. 2014)
- 22) Delano Farms Co. v. California Table Grape Comm'n, 655 F.3d 1337, 1342-43 (Fed. Cir. 2011)
- 23) 前掲注7) at 1361-63
- 24) 前掲注5) at 1319-22
- 25) Spin Master, Ltd. v. E. Mishan & Sons, Inc., 2019 WL 6681563, at \*9 (S.D.N.Y. Dec. 6, 2019) (Case No. 19cv9035 (DLC))
- 26) ThermoLife Int'l, LLC v. Vitamin Shoppe, Inc., 2019 WL 4748332, at \*3-4 (S.D. Fla. July 9, 2019) (Case No. 16-60691-CIV)

(原稿受領日 2020年1月29日)