

オーストラリアにおける特許ライセンス および技術移転



DAVIES COLLISON CAVE
INTELLECTUAL PROPERTY

Timothy Creek
オーストラリア弁護士

Davies Collison Cave は、オーストラリア最大の知的財産法律事務所の一つであり 130 年を超える歴史をもつ。オーストラリア国内に 10 の拠点とシンガポールに拠点を有する。Timothy Creek 氏は、知的財産権に関する譲渡、ライセンス、その他様々な契約、コンサルティングの領域で活躍する弁護士。

本稿では、オーストラリアにおける特許ライセンスおよび技術移転に際して留意すべき、いくつかの留意点や問題点について論じる。

1. ライセンスを供与する特許権者の権限

1990 年オーストラリア特許法（以下「特許法」）第 189 条は、特許原簿に特許権者として登録された者は、原簿に登録されている他者の権利に拘束されることを条件として、特許権を処分する権利を有する、と規定している。この規定に基づき、特許権者は、他者に対して、特許を実施する権利（ライセンス）を供与する権限を有する。ただし、特許権者がすでに第三者に対し当該特許の実施にかかる排他的ライセンスを供与しており、これが原簿に登録されている場合、特許権者は、当該第三者以外の者にさらなるライセンスを供与することはできない。

特許法は、ライセンスを含む特許に係る権利について原簿に登録すべきことが定められている（特許法第 187 条および特許規則第 19.1 条）。登録をしないことに対する直接的な罰則規定は存在しないが、ライセンス契約などに基づく権利を原簿に登録しない場合、訴訟手続において、契約で取り決めた当事者の権利が認められない場合がある（特許法第 196 条）。また、特許権者がライセンシーの権利に反する形で特許を処分することを回避するために、特許における自らの権利を原簿に登録することが、ライセンシーにとって有益である。

特許権が2者以上により共同所有されている場合、いずれの所有者も、他の共有者の同意なしに、第三者に対して特許に基づくライセンスを供与することはできない（特許法第16条）。したがって、原簿に2以上の者が特許権者として記載されている場合、ライセンスの有効な供与を確保するため、すべての登録特許権者がライセンス契約の当事者として記載されるべきである。

2. 排他的ライセンシー

特許法に基づき、特許権者は、特許発明を実施する排他的権利および他者が発明を実施することを許可する非排他的権利を有する（特許法第13条）。「実施」とは、発明が物である場合、物品を製造、販売、貸与、もしくはその他の方法で処分し、またはその製造、販売、貸与もしくはその他の処分の申出をし、製品を使用もしくは輸入し、またはこれらを実行する目的で製品を保管することをいう（特許法附則1）。特許ライセンスの当事者は、契約によりこれら実施権を自由に分割し、それぞれの権利の排他性について自由に合意することができる。すなわち、特許権者は、特許権者に与えられた実施権のすべてまたは一部について、排他的ライセンス(exclusive license)や非排他的ライセンス(non-exclusive license)などを認めることができる。

3. 無効とされる契約条件

特許法第144条は、特許ライセンス契約の条項が以下に当てはまる場合、無効であると規定している。

(1)ライセンサー（またはライセンサーが指名する者）以外の者により供給または所有される製品または方法（特許されているか否かを問わない）を、ライセンシーが使用することを禁止または制限すること

(2)特許により保護されていない製品を、ライセンサーまたはライセンサーが指名する者からライセンシーが取得することを要求すること

この規定の目的は、ライセンサーが、特許を使用して、特許されていない製品または方法にまで独占状態を得ることを防ぐことである。したがって、「要求」する

のではなく、ライセンシーに対してライセンサーから材料または部品を取得するための妥当な（と裁判所に認められる）インセンティブを単に規定する取り決めについては、無効とは判断されない可能性が高い。

特許ライセンス契約に上記のような条項が含まれている場合、特許法によれば、契約当事者以外の第三者であっても、この特許権者(ライセンサー)から侵害訴訟を提起された場合に、不当な契約条件を課していることを理由に特許無効を主張することが可能である（特許法第144条(4)項）。

ライセンシーがライセンサーからのみ材料または部品を取得する（すなわち、ライセンサーの競合者から同一の商品を取得することを禁止する）という条件で特許ライセンス契約を締結することは、これが実質的な競争阻害をもたらす場合、2010年競争および消費者法(Competition and Consumer Act of 2010 : CCA)違反となる可能性がある。ライセンス契約が、ライセンシーに対して、特定の第三者（当該第三者が特許権者と関連するか否かを問わない）から材料または部品を取得することを規定する場合、こうした取り決めは、第三者に対する制限行為(third line forcing)を構成し、CCA 違反となる可能性がある。第三者に対する制限行為は「それ自体違法」(per se offence)であり、第三者に対する制限行為が認定された場合、実際に競争が阻害されたか否かにかかわらず、CCA 違法となる。CCA には知的財産ライセンスを対象とした一定の適用除外規定が設けられているが(CCA 第51条(3)項)、かなり限定されたものである。

4. 解除権

特許法第145条は、特許ライセンス契約について、契約締結時に有効であった特許が効力を失った時点で、一方当事者は他方当事者に書面による3ヶ月の事前通知をすることにより、いつでも契約を解除することができる」と規定している。

最近まで、複数の特許が対象になっていた特許ライセンス契約において、1件の特許のみ失効し、他の特許は有効に存続している場合に、当事者が契約を解除する

ことが特許法第 145 条に基づき認められるか否かについて明確にされていなかった。しかし、Regency Media v MPEG([2014] FCAFC 183)事件における判決において、オーストラリア連邦裁判所の大法廷は、特許ライセンス契約の対象となったすべての特許が失効するまで、第 145 条が適用されないことを明確に示した。

したがって、特許ライセンス契約が、異なる満了日を有する複数の特許を対象とする場合、ライセンシーは、これら特許の一部が権利満了した後も残りの有効な特許についてロイヤルティを支払い続ける義務を負う。したがって、ライセンシーとしては、契約期間中にライセンス対象特許全体の価値が減少する可能性に対応した、段階的なロイヤルティの設定を交渉することが望ましい。

5. 動産担保の登録

2009 年、政府は、動産における担保権登録のための全オーストラリア共通の原簿を導入した。2009 年動産担保法(Personal Property Securities Act 2009 : PPSA)に基づく担保権の登録は、競合する債権者間の問題を解決し、特に、破産の場合に重要になる。PPSA において「担保権」とは、取引により定められた支払いまたは義務の履行を担保するために設定された、動産に対する権利をいう。

特許ライセンスを含む知的財産ライセンスは、担保権を定義する文言からは除外されているが、「動産」の定義に明らかに含まれる。したがって、知的財産ライセンス契約において禁止されていない限り、ライセンシーは、第三者に対して知的財産ライセンスに担保権を設定することを認めることができ、第三者は担保権を登録することができる。また、動産担保法に基づき、ライセンサーが第三者に対してライセンス対象の知的財産を移転する場合、第三者は、その担保権を知らずに知的財産を購入した場合であっても、登録された担保権に従うこととなる。

これまで述べてきたとおり、オーストラリアにおいて特許ライセンスおよび技術移転を検討する際、ライセンサーとライセンシーは共に、特許法のみならず、競争

消費者法および動産担保法の規定、ならびにこれら規定の適用の結果として生じるおそれがある問題に留意する必要がある。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)