

事業譲渡に伴う特許権譲渡契約の一私案



会員・弁護士 折田 忠仁

要 約

単純な特許権譲渡契約の例文は検索ツールを用いれば多数見出せるし、多くの企業は自社のひな形を用意しているが、事業譲渡に伴う特許権譲渡契約となると、その限りではないように思われる。その主な理由は、事業譲渡は非日常的な取引なので、予め契約のひな形を用意しておくという発想に至らない上、事業譲渡契約とは別に特許権譲渡の部分のみ取り上げて契約のひな形を準備しておくという発想にはますます至らないことにあると考えられる。しかしながら、実務上は本体となる事業譲渡契約とは別に（別紙として）特許権譲渡契約が作成されることも多く、その際に単純な特許権譲渡契約のひな形を参照しても、事業譲渡に伴う特許権譲渡には独特の考慮事項があるので、あまり有用ではない。本稿は、かような前提の下に、事業譲渡に伴う特許権譲渡契約における留意事項を説明しつつ、実務に役立つ私案を提供できればとの考えから作成したものである。

目次

1. はじめに
2. 事業譲渡とは
3. 契約条項例
 - 第1条 譲渡及び実施許諾特許権
 - 第2条 譲渡特許権の譲渡等
 - 第3条 対価及び支払方法
 - 第4条 職務発明の対価の取扱い
 - 第5条 乙の表明及び保証
 - 第6条 乙の誓約事項
 - 第7条 前提条件
 - 第8条 譲渡の実行
 - 第9条 終了及び補償

1. はじめに

単純な特許権譲渡契約の例文は一般的な検索ツールを用いれば多数見出すことができるし、自社にて確立したひな形を用意している企業も枚挙に暇がない。やや古いですが、平成10年6月29日特総第1173号特許庁長官通達「特許権等契約ガイドライン」においても、「特許権等売買契約書のモデル契約書及び解説」として特許庁からも書式例が示されていたところである。しかしながら、事業譲渡に伴う特許権譲渡契約となると、多くの企業において既に指針となるひな形を用意済みであるということはないように思われるし、上記ガイドライン中にも格別書式例が掲載されていたわけ

ではなかった。その主な理由は、実務上、事業譲渡を経験する機会は特許権譲渡よりは遥かに少なく非日常的であるため、事業譲渡契約自体予めひな形を用意しておくという発想に至らない上、事業譲渡契約で特許権の譲渡も含み全て定めるとすれば、あえて特許権譲渡の部分のみ取り上げて別途契約のひな形を準備しておくという発想にはますます至らないということにあると思われる。しかしながら、会社組織、事業の再編は今日日常茶飯事であり、その一環としての事業譲渡も広く活用されており、実務上製造業者同士の事業譲渡に接することが少なくない。その際には本体となる事業譲渡契約とは別に特許権譲渡契約を作成し、事業譲渡契約の別紙として添付しその一部とする構成を採ることがしばしばあるが、その作成に当たり単純な特許権譲渡契約の例文を参照しても、そもそも譲渡の対象となる特許権ありきの通常の譲渡契約とは異なり、譲渡対象事業の実施に必要なにもかかわらず、譲渡会社として譲渡できない特許権があるとか、事業譲渡は従業員の転籍を伴うことが多く、職務発明の対価の支払いをいかに処理するかという問題があるなど単純な特許権譲渡契約では考慮を要しない事項があるため、あまり有用ではない。

本稿は、かような前提の下に、事業譲渡に伴う特許権譲渡の際に留意すべきと思われる事項を説明しつ

つ、譲渡契約において定めることが必要な又は望ましい条項について、実務に役立つ私案を提供できればとの考えから作成したものである。

2. 事業譲渡とは

旧商法時代には「営業譲渡」という用語が使用されていたが、会社法になって、会社以外の商人（個人商店など）については「営業」という用語を、会社の「営業」は「事業」という用語を使用するとの整理の下に「事業譲渡」という用語が採用されることになった。旧商法時代における判例⁽¹⁾は、営業譲渡とは、「一定の営業目的のため組織化され、有機的の一体として機能する財産（得意先関係等の経済的価値のある事実関係をも含む。）の全部または重要な一部を譲渡し、これによって、譲渡会社はその財産によって営んでいた営業的活動の全部または重要な一部を譲受人に受け継がせ、譲渡会社はその譲渡の限度に応じ法律上当然に同法25条⁽²⁾に定める競業禁止義務を負う結果を伴うものをいう」と判示したところ、会社法下の「事業」についても基本的には同様に解して良いと考えられる（諸説あるが、本稿の目的上詳細には触れない）。要するに、譲渡会社がA～C事業を営んでいるとして、譲渡会社が必要とする事業をA事業とするなら、事業譲渡とは、A事業に関連する営業所や工場とその敷地などの有形固定資産、売掛金や棚卸資産などの流動資産のみならず、のれん（営業権）、特実意商等の知的財産、人的資産といった無形資産をも譲渡することである。

事業譲渡は特定承継であり、その主なメリットとして、譲渡の対象となる事業、資産、債務を個別に選別でき、包括承継（合併など）と異なり、契約で承継すると定める資産や債務以外は引き継がないから、不良資産を除外でき、簿外債務や偶発債務のリスクがないこと、のれん（営業権）や引継ぎ資産が償却できるために節税効果があることなどがある一方、デメリットとしては、包括承継ではないので、個々に資産移転手続き（移転登記など）が必要であること、譲渡会社が締結している契約を引き継ぐのに相手方の同意を必要とすること（但し、包括承継の場合には常に不要というわけではない⁽³⁾）、譲渡会社が有する許認可を引き継がないこと、転籍従業員の個別の同意が必要であることなどが挙げられる。実務においては、これらのメリット、デメリットを比較衡量した上で、事業譲渡の

是非を決めることになる。

事業譲渡の一般的な流れを概観すると、①秘密保持契約締結→②基本合意締結に必要な程度の情報交換→③基本合意締結（いわゆるMOUやLOI⁽⁴⁾）→④譲渡会社によるデューデリジェンス（DD）→⑤最終合意に向けての交渉→⑥各社の社内手続き（重要な財産の処分・譲受けに該当する場合には取締役会決議が必要であり⁽⁵⁾、更に事業の全部の譲渡や重要な一部の譲渡に該当する場合、他社の事業の全部を譲り受ける場合には原則株主総会の承認が必要である⁽⁶⁾）→⑦最終合意の締結→⑧事業譲渡の実行（クロージング）→⑨個々の資産・負債の移転手続きとなる。

3. 契約条項例

以下、具体的に条項例を検討する。

特許権譲渡等契約書

△△△株式会社（以下「甲」という）と□□□株式会社（以下「乙」という）は、甲乙間にて平成26年●月■日付で締結する事業譲渡契約（以下「事業譲渡契約」という）に基づく譲渡特許権（第1条に定義する）の乙から甲への譲渡その他に関し、以下のとおり特許権譲渡等契約書（以下「本契約」という）を締結する。

第1条（譲渡及び実施許諾特許権）

1. 譲渡特許権とは、本契約書に添付される別紙譲渡特許権目録に記載の特許権及び特許出願に係る特許を受ける権利をいう。
2. 実施許諾特許権とは、本契約書に添付される別紙実施許諾特許権目録に記載の特許権及び特許出願に係る特許を受ける権利をいう。

【解説】

譲渡会社においてA～Cの事業を営んでおり、そのうちA事業を譲渡対象とすると、譲渡会社が有する特許権が全て事業毎に疑義なく棲み分けできれば良いが、実際にはA事業に使用しているが、B事業にも使用しているといった特許権があることが少なくなく、かような場合は譲渡会社としては当該特許権を譲渡することに消極的であろうし、それ以外の理由でも譲渡会社としてはA事業に使用している特許権の一部を譲渡できない場合がある。譲渡できない特許権について

ては実施許諾を受けることにならざるを得ず、本稿はそのような事例を想定して作成している。標題が特許権譲渡「等」契約書となっているのは、そのためである。

第2条（譲渡特許権の譲渡等）

1. 本契約の各条項に従い、乙は譲渡特許権を甲に譲渡するとともに、実施許諾特許権につき第三者に対し再許諾可能な取消不能の独占的（仮）通常実施権を甲に許諾するものとする。なお、譲渡特許権のうち乙と第三者が共有するものについては、乙の持分のみ譲渡がなされるものとする。
2. 前項の乙から甲への譲渡特許権の移転及び実施許諾特許権の独占的（仮）通常実施権の許諾は、事業譲渡契約に基づき決定される譲渡日（以下「譲渡日」という）をもってなされるものとする。

【解説】

実施許諾を受ける特許権については、譲渡会社も利用するというのであれば専用実施権の設定はできず、通常実施権とせざるを得ないものの（出願中の特許を受ける権利については仮通常実施権となるが、解説では特に必要ない限り特許権を前提として記述する）、事業譲渡の目的に鑑みれば可能な限り譲渡を受けたのに近い状態にすべく、譲受会社以外には実施許諾をしない独占的通常実施権とするのが望ましいし⁽⁷⁾、再実施許諾の付与も可能とすべきである。以前は、通常実施権の設定登録をすべきではないかという問題があったが、特許法改正による当然対抗制度（特許法34条の5、99条）により、通常実施権の登録制度は廃止された。

第1項のなお書きであるが、多くの企業が共同開発の成果等による他社との共有特許権を保有していることに鑑み、本稿でも譲渡対象特許権に共有のものがあるという前提で記載した。当然ながら、共有特許権につき自己持分を譲渡又は他人に実施許諾するには共有者の同意を必要とするので（特許法73条1項、3項）、譲受会社としては、後述のとおり、譲渡会社がかかる同意を得ていることを表明・保証させるべきである。加えて、譲渡会社に対し、共有者の同意書の提出を求めて然るべきであろう。

なお、仮に譲受会社においてA事業に利用する特許権の全てを譲り受けることができれば、もとより譲渡会社から譲受会社への実施許諾に関する規定は不要

となる。その場合、譲り受けた特許権の中に、譲渡会社がA事業のみならずB事業やC事業に使用するものも含まれているとすると、譲受会社から譲渡会社へライセンスバックすることになるだろうが、譲渡会社が無償のライセンスバックに応じることまでは考え難いので、譲渡会社も利用する特許権については無償かつ取消不能の通常実施権を許諾するということになるだろう。

第3条（対価及び支払方法）

前条に定める譲渡特許権の譲渡及び実施許諾特許権についての独占的（仮）通常実施権許諾の対価は別紙明細書記載のとおりとし、当該対価は事業譲渡契約で定める譲渡財産の対価に含まれ、事業譲渡契約に従い支払われるものとする。

【解説】

既述のとおり、事業譲渡の目的に鑑みれば可能な限り譲渡を受けたのに近い状態にすべきであるから、ランニングロイヤルティ方式は望ましくなく、一時払いのペイドアップ方式を採用すべきである。やむを得ずランニングロイヤルティ方式を採る場合は、もとよりロイヤルティの計算・支払方法や監査についての規定が必要となるが、それらについては紙幅の都合上割愛する。

譲渡特許権の譲渡及び実施許諾特許権の実施許諾の具体的な対価は、譲渡資産毎の明細書を作成して明らかにすべきである。もとより、個別の特許権の譲渡価格や実施許諾の対価を適正に算定できるかという問題は常にあるが、通常の特許権譲渡契約やペイドアップ・ライセンス契約の場合にそれなりの根拠を持って当事者間で対価を定めることができている以上、事業譲渡においてもそのようにできるし、そうすべきである。

第4条（職務発明の対価の取扱い）

甲は、譲渡日以降、甲に転籍する譲渡特許権の発明者に対し、法令及び甲の職務発明規程等の内規に従い職務発明者への相当の対価を支払う義務を負うものとする。甲に転籍しない譲渡特許権の発明者に対しては、乙がかかる義務を負うことを確認する。

【解説】

事業譲渡において特許権を譲渡した場合、例えその発明者が譲受会社に転籍しても、原則として譲受会社

は職務発明者への相当の対価を支払う義務を負わない⁽⁸⁾。そもそも譲受会社がいける特許権は譲受会社の従業員がした発明に基づくものではないから、譲受会社にとっては特許法第35条1項の「職務発明」の定義には該当しないし、前述のように、特定承継である事業譲渡においては、譲受会社が引き受ける債務は契約で個別に定められるのであって、「出願前の特許を受ける権利の移転を理由とする相当の対価請求権は勤務規則等に定められた権利の移転時期や合意された権利の移転時期に生じると解され」⁽⁹⁾るところ、既に発明者から特許を受ける権利を承継した譲渡会社が同人に対して負担する債務を譲受会社が当然に引き受けることはないからである。

もっとも、譲り受けた特許権が利益をもたらせばそれは当然譲受会社に帰属するのであるし、その源たる発明者が譲受会社に転籍することにより、特許権とその発明者が同一社に帰属しているという環境にあることからすれば、相当の対価の支払いは譲受会社が負担するのが寧ろ合理的とも考え得るところである。従って、本条項例のように、事業譲渡以降は譲受会社が職務発明の対価を支払う義務を引き受けるという契約になることは多々あると考えられる⁽¹⁰⁾。

契約で譲受会社が引き受けるとする場合に、単に「譲受会社が職務発明者への相当の対価の支払義務を承継する」といった単純な条項も見られるが、これでは譲受会社が譲渡会社の職務発明規程に基づく支払義務を承継すると解釈し得るので不十分である。譲受会社の意思としては、通常は自社の職務発明規程に則り対価を支払うというものであるから、その旨疑義のないように明記すべきである。転籍従業員からの同意については後述する。

甲に転籍しない譲渡特許権の発明者に対しては、乙が支払義務を負うというのは当然の事を念の為に確認したまでであるが、その場合の職務発明の対価の財源は譲受会社が受け取る譲渡の対価となるので、その意味でも個別の特許権の譲渡価格を算定しておく必要がある。

譲受会社が職務発明の対価の支払義務を承継しない場合は、以下のような条項が考えられる。

甲及び乙は、譲渡日以降、甲に転籍する譲渡特許権の発明者に対して、甲が特許法35条3項に基づく職務発明者への相当の対価の支払義務を一切承継しないことを確認する。乙

は、譲渡日前日までに、甲に転籍する譲渡特許権の発明者に対し、甲がかかる義務を負わないことを周知させるとともに、甲に対して当該対価の請求をしないことの承諾を得るものとする。

既述のとおり、何も定めがなければ原則として譲受会社が職務発明の対価の支払義務を承継することはないが、その可能性があり得る以上、発明者との紛争を避けるためにも、譲受会社がかかる義務を負わないことを発明者に明示し、発明者からその旨の理解を得るべきである。

第5条（乙の表明及び保証）⁽¹¹⁾

乙は、本契約締結日及び譲渡日において、以下の事項を表明及び保証する。

- (1) 乙単独名義の譲渡特許権及び実施許諾特許権については、その真正かつ単独の所有者者であって、第三者の担保権や実施権等の負担や制約は一切存在せず、譲渡特許権及び実施許諾特許権を何らの制限なく甲に譲渡及び実施許諾する権限を有すること。
- (2) 乙と他社の共有名義の譲渡特許権及び実施許諾特許権については、その真正かつ持分50%を有する共有権者であり、第三者の担保権や実施権等の負担や制約は一切存在しないこと。
- (3) 譲渡特許権及び実施許諾特許権が明細書に記載のとおり作用効果を奏すること。
- (4) 譲渡特許権及び実施許諾特許権以外に譲渡対象事業の実施に必要な特許権及び特許を受ける権利を保有していないこと。
- (5) 譲渡特許権及び実施許諾特許権は各々該当する発明者から適法に特許を受ける権利の譲渡を受けて出願され、有効な特許権として存在し（出願中のものを除く）、第三者（国内に限られない）によるその有効性を争う主張、かかる主張に基づく紛争、訴訟、仲裁、審判その他の手続きは存在しないこと。また、乙の知る限り、譲渡特許権及び実施許諾特許権に無効理由及び拒絶理由は存在せず、そのおそれもないこと。
- (6) 譲渡対象事業の実施が第三者（国内に限られない）の特許権等の権利を侵害するとの主張、かかる主張に基づく紛争、訴訟、仲裁その他の手続きは存在しないこと。また、乙の知る限り、第三者の特許権等の権利を侵害しておらず、そのおそれもないこと。
- (7) 乙の職務発明規程において定められている職務発明

の対価を決定するための基準は乙と従業員（役員を含む）との協議を経て作成され、当該基準は従業員に開示され、かつ、対価の額の算定について従業員から意見を聴取していること。また、乙と甲に転籍する従業員との間において、乙の職務発明規程及び職務発明の対価の合理性並びに対価の支払いに関しいかなる紛争や見解の相違もないこと。

(8) 甲に転籍する従業員がその有する技術、技量、情報、知見、経験等（以下総称して「ノウハウ」という）を甲に開示し、甲において利用するとともに、甲がノウハウを利用及び開示することにいかなる法律上、契約上その他の制約がないこと。

【解説】

(1)号及び(2)号については、単に譲渡会社に表明・保証させるだけではなく、譲受会社としてはDD（譲受会社が所望する文書類の開示を譲渡会社に対し要求し、当該文書の内容を精査したり、譲受会社の質問書に対する譲渡会社の回答書を吟味したりすることにより行われる）を通じて慎重に確認をしなければならない。特許原簿をベースにして権利の有効な存在、質権の有無、無効審判や訂正審判の有無等を確認するとともに、第三者へのライセンス契約の有無及び内容⁽¹²⁾、共同出願契約や共有契約の有無及び内容（承継可能な内容の契約か否か、共有の場合の持分割合は何%とされているかなど）を調査しなければならない⁽¹³⁾。なお、(2)号においては(1)号と異なり、何らの制限なく譲受会社に譲渡及び実施許諾する権限を有することの表明・保証を省いているが、これは共有特許については本契約締結日において既に必要な共有者の同意が得られているということは殆どないため、譲渡日までに共有権者からの同意を得ることを譲渡会社に義務付け、事業譲渡実行の前提条件として構成していることによる。

(3)号についてであるが、通常はDDにおいて作用効果の真偽を追試等で確認することまではしないし、できないので、譲渡会社の信用度次第ではかかような表明・保証を求めることがある。

(4)号は事業譲渡の場合には必要かつ重要である。譲渡対象の事業の実施に他に必要な特許があつては、事業譲渡の目的を果たせないことになるからである。この点についても、当然DDにおいて他に必要な特許がないか、また、譲渡会社が第三者から譲渡対象事業

の実施に必要な特許のライセンスを受けていないかを検証しなければならない⁽¹⁴⁾。

(5)号は特許権の有効性に関わる内容で、前段はある事実の存否に関する事柄であるから、客観的な表明・保証を求めて然るべきである。発明者から適法に特許を受ける権利の譲渡を受けていることは、換言すれば、冒認出願ではないことの表明・保証である。冒認出願に該当するかどうかは、かなり以前の従業員と発明との関わり合いについての詳細な事実認定を要し、技術的な比較論である新規性、進歩性の問題よりも厄介になりがちで、DDで調査対象とすることはまずないから、譲受会社としてはこの点の表明・保証は必須であろう。後段であるが、出願の際にありとあらゆる先願や公知文献を調査できるわけではないし、実務上無効と判断される特許権は散見されるのであるから、譲渡会社に客観的な表明・保証を求めるのは無理であり、「知る限り」との主観を入れざるを得ないであろう。もとより、特許権の有用さと強さは譲受会社にとって重要な関心事であるから、DDにおいて譲渡会社の協力も得て無効理由、拒絶理由の有無を調査し、可能な限りリスクの解明に尽力すべきである。

(6)号は第三者の権利侵害に関する表明・保証であり、直接特許権譲渡に関わることではないから、事業譲渡契約中に記載しても良い。譲受会社にとって譲渡対象事業の実施が第三者の権利を侵害していないかどうかは重大な関心事であるし、かかる主張や紛争がないことは事実の存否に関することであるから客観的な表明・保証が可能である一方、最終的な第三者の権利侵害の有無は司法当局の判断によるし、譲渡対象事業で産出される製品が外国とりわけ米国で販売されている場合は、陪審裁判の不安定さ及び特許侵害を認定された場合のインパクトの大きさを考えると、譲渡会社としては「知る限り」とすることは譲れないであろう。DDにおいて侵害リスクが浮上した場合は、事業譲渡を中止する、実行はするが譲渡金額で調整する、譲渡日以前の販売は全て譲渡会社が責任を負うとした上でリスクがある地域での販売を中止する等の措置が必要となる。

(7)号であるが、特許法35条4項の文言によれば⁽¹⁵⁾、対価の支払いが不合理か否かは、①対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業員等との間で行われる協議の状況、②策定された当該基準の開示の状況、③対価の額の算定について行われる従業

員等からの意見の聴取の状況等が考慮されるから、譲渡会社においてかかる手続きが実践されていることを前段で表明・保証させ、職務発明規程の内容と対価の支払いに関していかなる紛争やクレームもないことを後段で表明・保証させるものである。前段の表明・保証については、特許法 35 条 4 項の施行期日は平成 17 年 4 月 1 日であることから、より正確を期す意味で冒頭に「平成 17 年 4 月 1 日以降、…」と記載しても良いであろう。但し、とりわけ中小企業では上記①～③の手続きは必ずしも実践されておらず⁽¹⁶⁾、かかる表明・保証に無理がある場合には後段の表明・保証だけでも求め、DD の結果とも併せて一応譲渡会社の職務発明規程と対価の支払いに関して大きな問題はないと判断できれば事業譲渡を進めるという選択肢はあり得るであろう。職務発明の対価に限らず、譲受会社と転籍従業員との間で何ら紛争やクレームがないことをより包括的に事業譲渡契約中で表明・保証させることも多い。

(8)号であるが、単純な特許権譲渡と異なり、事業譲渡では譲渡対象事業が譲渡会社から譲受会社に流れるように移転し、当該事業の実施のために転籍従業員が保有しているあらゆるノウハウを直ちに譲受会社にて利用できなければ意味がない。この点、ノウハウの譲渡という構成もあり得るが、同一社に属する従業員の間ではノウハウは事業分野を跨いで共有され得るから(特に事業分野毎の独立性が弱く相互に関連性を有する場合)、転籍従業員と残留従業員が有するノウハウを峻別することは困難であって、転籍従業員が譲受会社で利用するノウハウと残留従業員が譲渡会社で利用し続けるノウハウとが重なり得ることを考えると、譲渡という構成は馴染まず、譲受会社としては何らの法律上(不正競争防止法による営業秘密の侵害など)、契約上(秘密保持契約による秘密保持義務など)の制約なく包括的に転籍従業員がもたらすノウハウを利用できるとすることが相当ではないかと考える。これにより、就業規則や雇用契約において退職後のノウハウの使用禁止が定められている場合や転籍従業員がもたらしたノウハウに第三者のノウハウが含まれていた場合のクレーム対策にもなる。仮に譲渡会社が単一の事業にしか従事していないとか、複数の事業に従事しているものの、譲渡対象となる事業と他の事業とが全く重ならないという場合にはノウハウの譲渡としても良いと思われるが、その場合でも開示や使用に制限がない

旨の表明・保証は必要であろう。なお、本号は、直接特許権譲渡に関わることではないので、事業譲渡契約中に記載しても良い。

第 6 条 (乙の誓約事項)⁽¹⁷⁾

乙は、甲に対し、以下の事項を誓約する。

- (1) 乙は、譲渡日までに、共有名義の譲渡特許権及び実施許諾特許権の共有者から、乙の持分譲渡及び独占的(仮)通常実施権の許諾(並びに共有者との合意事項がある場合はその承継)についての同意を取得し、その旨の同意書を甲に提出するものとする。共有者からの同意を得るに当たり、共有者又は甲が乙と共有者との間の既存の合意事項の変更を希望する場合には、乙は甲の意向に沿い協力して共有者に対処し、甲が受諾可能な合意事項を反映した同意書を提出するものとする。
- (2) 乙は、譲渡日までに、甲に転籍する譲渡特許権の発明者に対し、本契約第 4 条に基づき甲が職務発明の対価を支払う義務を負うこと及び甲の職務発明規程を周知させ、その承諾を得るものとする。
- (3) 乙は、譲渡日までに第 5 条記載の表明及び保証と相反する事象又はそのおそれが生じた場合は直ちに甲に通知するとともに、甲の合理的な要請に応じてそれに対処するものとする。
- (4) 乙は、譲渡日の前日までは、その費用で譲渡特許権を維持(出願中のものは権利化を含む)するのに必要な対応を行うとともに、譲渡日以降においても、甲からの要請に応じ甲の費用負担でその維持及び権利化について甲を支援するものとする。また、乙は、その費用で、実施許諾特許権に係る権利を維持(出願中のものは権利化を含む)するのに必要な対応を行うとともに、甲の同意なしに、譲渡、質権設定、放棄、無効審判対応、訂正審判請求、拒絶査定対応、拒絶理由対応、審査請求又はその見送り等その維持及び権利化に関わる一切の行為をしてはならない。
- (5) 第 5 条(4)号にかかわらず、譲渡日以降に譲渡特許権及び実施許諾特許権以外に事業譲渡の対象となる事業を実施するのに必要な特許権又は特許を受ける権利(共有のものを含む)が存在することが判明した場合には、乙は、その自らの使用の有無に従い甲に譲渡するか独占的(仮)通常実施権を許諾するものとし、その対価は無償とする。
- (6) 乙は、その職務発明規程に基づき、譲渡日の前日ま

で発生した甲への転籍従業員に支払うべき職務発明の対価を支払うものとする。

【解説】

(1)号は、共有者の同意を要する行為について、譲渡実行までに同意書を取得することを譲渡会社に義務付けるものである。この点、共有者が無条件で譲渡会社による持分譲渡や独占的实施権の許諾に同意することは考え難く、何らかの要求をしてくるであろうから、その場合は金銭的な解決を図るか、独占的实施許諾を断念し、共有者から第三者への通常実施権の許諾を認めるといった条件面で解決を図ることになる。また、譲渡会社と共有者間の合意事項中に譲受会社としては認し難い部分があることも想定し得るが、かような場合には譲渡会社に対して全面的な協力を求めた上で共有者と折衝し、該当部分の修正を図ることになろう。

(2)号であるが、転籍従業員から以後職務発明の対価の支払いは譲受会社の職務発明規程に基づきなされることの理解を得る必要がある。譲渡会社の規程の方が有利な場合には転籍従業員には不服もあるだろうが、譲受会社において特許法 35 条 4 項の手続きを實踐しており、その職務発明規程が従業員から特段の異論なく受け入れられているという前提で考えれば、一応対価の合理性は担保されているのであって、転籍従業員のためにダブルスタンダードを設けるといふ煩雑な措置を採るわけにはいかないであろう。場合により、譲渡日迄に譲受会社が転籍従業員に対して自社の職務発明規程制定の経緯や内容の適正を説明して理解を得る機会を設けたり、職務発明の対価以外の待遇で調整したりする等の工夫が必要になる。また、「譲渡会社と譲受会社との間で、相当の対価支払義務を譲受会社が引き受けたとしても、従業者等の同意がない限り譲渡会社は相当の対価支払義務を免れることはできない」⁽¹⁸⁾ため、譲渡会社としてはもはや同社がかかる義務を負わないことにつき転籍従業員からの同意を得ておく必要がある。どうしても転籍従業員の納得が得られない場合は、スキームを変更し、譲渡会社が譲渡対象事業を切り出す新設分割を行って新設会社の株式を取得し、当該株式を譲受会社に譲渡するという方法が考えられる。会社分割に際し分割計画書等で新設会社が労働契約を承継することとすれば、労働条件は新設会社に承継されるから、譲受会社が新設会社の 100% 株主という形で譲渡対象事業を支配する一方、新設会社の

従業員は従前の職務発明規程を享受することが可能となる。

(3)号は主に第三者による無効審判の提起や権利侵害の主張がなされた場合を想定している。このような場合は当然両当事者協力して問題の解決に当たるべきであるが、その重大性によっては譲渡価格の大幅な見直しやクロージングの延期又は中止が必要となる。

(4)号であるが、譲渡会社による譲渡日前の譲渡特許権の維持や権利化は当然として、後日無効審判が提起された場合等にも譲渡会社のサポートが必要な場合があるので、これに対応するものである。また、実施許諾特許権は譲渡会社の所有であるから、譲渡会社はその維持と権利化を行うのは当然として、実施権者である譲受会社はその過程で影響を受ける可能性がある。この点、特許権者による訂正審判請求（特許法 127 条、78 条 1 項）と放棄（同 97 条 1 項、78 条 1 項）は明文で実施権者の承諾を要するとされているが、それ以外にも実施権者に影響を及ぼし得る行為についてはその同意を要とするのが望ましい。譲渡会社が実施許諾特許権を譲渡しても当然対抗制度の下では譲受会社が実施権を失うものではないが、権利関係が錯綜することは避けられないので、同意なき譲渡は容認すべきではない。

(5)号であるが、第 5 条(4)号で他に必要な特許権はないことを表明・保証している以上、そのような特許権が存在すれば当該表明・保証の違反となり、違反による損害賠償を請求できるが、無償で速やかに譲渡又は実施許諾させることが最も簡易迅速な解決に資するので、かかる誓約を設けるべきである。

(6)号であるが、譲渡会社の職務発明規程で定められる対価の計算方法と支払期日の関係で必ずしも譲渡日までに計算及び支払が可能なのではないので、当該規程に則り後日支払うことを誓約させるものである⁽¹⁹⁾。

第 7 条（前提条件）

本契約に基づく譲渡特許権の譲渡及び実施許諾特許権の独占的（仮）通常実施権の許諾の実行は、事業譲渡契約に定める他、以下の各号の条件を充たすことを前提とする。

- (1) 第 5 条に定める乙の表明及び保証が譲渡日において真実かつ正確であること。
- (2) 第 6 条に定める譲渡日までに乙が履行すべき義務が履行されていること。

- (3) 前各号の条件が充足されている旨の乙の代表者が作成した譲渡日付の証明書が甲に交付されること。
- (4) 甲が指定した乙の従業員が甲に転籍すること。

【解説】

事業譲渡契約における他の様々な前提条件の他⁽²⁰⁾、特許権譲渡契約において定める前提条件を記載したものである。(1)号～(3)号は自明のこととして、(4)号については、譲渡対象となる事業の遂行に欠かせない従業員がいる場合は、当人が移籍しないと事業の遂行に支障を来すことになるので、事業譲渡実行の前提条件とするものである。

第8条（譲渡の実行）

- 乙は、譲渡日に、譲渡特許権の移転登録申請（出願中のものは出願人名義変更届）に必要な全ての書類及び乙が保有する譲渡特許権の包袋一式を甲に引き渡すものとする。
- 甲は前項に定める書類を受領した後、甲の費用で譲渡特許権の移転登録申請及び出願人名義変更届を遅滞なく行うとともに、特許庁に提出した書類の写しに加え、移転登録完了後はそれを示す特許原簿の写しを乙に交付する。乙は、必要に応じ、譲渡特許権の移転登録及び出願人名義変更届につき合理的な範囲で甲に協力するものとする。

【解説】

通常の特許権譲渡契約においても見られる条項である。移転登録は公文書である特許原簿で確認ができるが、出願中の特許の名義変更については公文書での確認はできないので、譲受会社が出願人名義変更のために提出した書類の写しを譲渡会社に交付し、それで手続きが行われたことが確認できれば足りると思われる。

第9条（終了及び補償）

- 本契約は、事業譲渡契約とともに、以下の各号記載の事由により終了する。
 - 甲及び乙が理由を問わず事業譲渡を行わない旨合意した場合。
 - 甲又は乙が本契約又は事業譲渡契約に定められた表明、保証、誓約、合意又は義務に違反し、他方当事者から当該違反の是正を求める通知を受領後10営業日以内に違反を是正しなかったことにより、他方当事者が書面により両契約の解除を通知した場合。

- 甲又は乙が、その責に帰すべき事由により、本契約又は事業譲渡契約に定める事業譲渡の前提条件の全部又は一部を充たせない等譲渡日において事業譲渡を実行できないことにより、他方当事者が書面により両契約の解除を通知した場合。
 - 事業譲渡契約に定めるその他の終了事由が発生した場合。
- 前項(2)号乃至(4)号に該当する事由により本契約が終了した場合は、その責に帰すべき当事者は、それに起因して他方当事者が被った損害を賠償するものとする。
 - 甲又は乙による本契約又は事業譲渡契約に定められた表明及び保証、誓約、合意又は義務の違反があった場合、違反当事者は、譲渡日以降においては当該違反に起因して他方当事者が被った損害を賠償するものとするが、表明及び保証違反の場合においては、事業譲渡契約に定める補償条項に従い、他方当事者に対し補償を行うものとする。但し、他方当事者が譲渡日において知っていた違反又は容易に知り得た違反についてはこの限りではない。

【解説】

本条は、事業譲渡契約中にまとめて記載しても良い内容である。

第1項の(1)号～(3)号は、事業譲渡契約及び本契約の主たる終了事由として、事業譲渡を取り止める合意、契約違反に基づく解除、譲渡日における前提条件の不成就を挙げたものである。(2)号及び(3)号は、一方当事者の責に帰すべき違反や前提条件の不成就があっても、他方当事者が解除を選択せず、それを不問にして事業譲渡を実行する権利を留保していることを含意している。この点、重大な違反や前提条件の不成就がなければ事業譲渡を実行する旨定めることもある。(4)号については、上記(1)～(3)号以外にも、一方当事者が破産や清算を申し立てた場合、保全処分を受けた場合、支配株主が変更した場合、組織変更があった場合、著しい信用低下が発生した場合等の解除事由が別途事業譲渡契約で定められることが通例であるので、その点に言及するものである。

第2項は、終了の責に帰すべき当事者側に損害賠償義務を負わせるものである。基本的には、事業譲渡が実行されていれば得られた利益の賠償ということになる。

第3項であるが、一旦事業譲渡が実行されれば物事は不可逆的に進行するから、譲渡会社又は譲受会社に

契約違反があったとしても、事業譲渡契約を解除して原状回復するのは非現実的であり、補償義務の履行により解決を図るのが一般的である。補償条項は事業譲渡契約でその詳細が定められるので、本稿の目的上詳細には解説しないが、基本的に表明・保証違反に関して言及され、表明・保証違反は無過失責任であることの確認、補償を求め得る期間の制限⁽²¹⁾、表明・保証の全部又は一部につき違反の場合の補償額の上限設定、所定の額に達しない補償請求の排除（軽微な表明・保証違反は問えない）などの条項が置かれることが多い。本項の但し書きであるが、譲受会社はDDを行うから、その過程で譲渡会社による契約違反を察知することもあり得る。その上で事業譲渡を行う場合は、そのリスクを引き受けたといえるから、かかる違反を理由に譲渡会社に補償請求を行うのは不合理とも考えられる。実務上は、譲渡会社が表明・保証事項の例外として譲受会社にとってリスクとなり得る事項を開示し、譲受会社がそれらを承知の上で事業譲渡を実行したことを明確にすることも多い。しかしながら、あらゆるリスクが詳らかになるということはおよそあり得ず、譲受会社としては全て補償の対象としたいところであるが、通常譲受会社がそれなりのDDを実施することからすると、譲渡会社としては、自ら開示したりリスク或いは容易に知り得たりリスクについては補償の対象から外したいところである⁽²²⁾。この場合、譲受会社が知っていたこと或いは容易に知り得たことの立証責任は譲渡会社が負うと解される。

以上

注

- (1) 最大判昭和40年9月22日 民集19巻6号1600頁。
- (2) 現行会社法21条。
- (3) 契約上合併等による会社の支配権の変更の場合には、相手方の同意を有すると定められている場合が典型例である。
- (4) Memorandum of Understanding/Letter of Intentの略称であるが、一部の条項を除き法的拘束力を有さないとする場合が多い。
- (5) 会社法362条4項1号。
- (6) 会社法467条1項1号～3号。一部例外については、会社法467条1項2号、468条1項参照。
- (7) 平成20年5月14日知財高裁判決（判例時報2025号118頁）は、三菱化学(株)の元従業員が同社に対し職務発明の対価支払いを請求した事例であるが、同社は対象発明を包含する医薬品事業を三菱ウェルファーマ(株)（現田辺三菱製薬(株)）に

譲渡したものの、対象発明等の所有権は保持して独占的实施許諾をしていた。

- (8) 例外として、譲受会社が譲渡会社の商号を継続使用する場合（会社法22条1項）及び債務の引受けを広告した場合（会社法23条1項）。
- (9) 新・注解特許法上巻 青林書院 中山信弘・小泉直樹編529頁
- (10) 事業譲渡契約に明示の定めなく特許権とその発明者が譲受会社に帰属した場合において、本文中に記載した原則にもかかわらず、譲受会社が職務発明の対価を支払う義務を負う場合があるかという争点を直接に判断した事例は筆者の知る限り見当たらない。ただ、三徳事件判決（大阪地裁平成14年5月23日判決 判時1825号116頁）では、「本件発明は、日徳工業における原告の職務に基づく発明であると同時に、被告三徳との関係においてもその職務に基づく発明と同視できる」とした上、「特許法35条3項の類推適用により、被告三徳から相当の対価の支払を受ける権利を有するものと解するのが相当である」と判示し、発明当時直接には雇用関係はなかった会社に対する職務発明の対価請求を認めているが、「特許権と当該特許権の発明者たる従業員との雇用契約を含めて営業譲渡された場合などにおいては、上記三徳事件の射程をより拡大することにより、営業の譲受会社が、特許法35条3項類推適用により、相当の対価支払義務を負うこととなる可能性がある」と指摘するものがある（飯塚卓也編著「徹底解析職務発明」117頁 別冊NBL/No.105）。筆者としても、そのような結論はあり得ると考えるが、この判例によれば、事業譲渡において特許法35条3項を類推適用するには、基本的に譲渡会社の従業員がした発明が譲受会社における当人の職務上の発明と同視できるような状況の存在が必要となるから、通常はそのような特殊な状況にない事業譲渡に本事件の射程をどれだけ拡大できるかは予断を許さないであろう。
- (11) 当然のことであるが、ここでの表明・保証は特許権の譲渡等に関する限りのものであり、他に必要な表明・保証は別途事業譲渡契約中に定められることになる。
- (12) 本稿は紙幅の都合で第三者へのライセンスは存在しないことを前提に条項例を作成している。存在する場合は、当然対抗制度（特許法34条の5、99条）の下ではライセンシーは実施権を失わないのであるから、譲受会社が譲渡会社とライセンシー間のライセンス契約を引き継ぐべく、それに必要なライセンシーの承諾を得ることになる。ライセンシーとしては、譲渡会社の事業譲渡により契約条件が変更される理由はないから、基本的にはライセンス契約の条件を全て引き継ぐことになるが、譲受会社にとって承服できない条件が存在することも想定され、そのような場合は契約条件の変更を交渉するなどの手当てが必要となり、この進行次第で事業譲渡の実行、延期、断念を決断することになる。
- (13) 本稿では便宜上全て共有持分50%を前提として条項例を作成した。持分割合が異なるものがある場合は別紙目録中で特定することになる。
- (14) 本稿は紙幅の都合で第三者からのライセンスはないこと

を前提に条項例を作成している。仮にある場合、譲渡会社は事業譲渡とともにする場合は特許権者の同意なくして実施権の移転が可能であるが(特許法 77 条 3 項, 94 条 1 項), 実務上は特許権者の承諾を得ないで実行することは考え難い。場合により、ライセンサーとの間で契約条件の見直しに向けた交渉が必要な場合があることは、譲渡会社がライセンスしている場合と同様である。

- (15) 特許法 35 条 4 項:「契約, 勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には, 対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況, 策定された当該基準の開示の状況, 対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して, その定めるところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであつてはならない。」
- (16) もっとも, それ故に直ちに職務発明の対価の支払いが不合理という結論にはならない。即ち, 「『…協議の状況…』, 『…開示の状況…』及び『…意見の聴取の状況…』は, 特定の職務発明に係る対価が決定されて支払われるまでの全過程のうち, 特に重視して考慮される手続的な要素を例示しているものである。これらを例示したのは, 手続面の要素を重視する趣旨を明らかにするためである。しかしこれらはあくまでも例示であるから, これらが適正に行われな場合であっても, 全過程を総合的に判断すると対価の支払が不合理とは認められない場合もありうる」(新・注解特許法上巻 青林書院 中山信弘・小泉直樹編 537 頁)ということになる。
- (17) 当然ながら, 乙の誓約事項は特許権譲渡に関わることに限定している。事業譲渡契約中に記載すべき他の典型的な譲渡会社の誓約事項としては, 「乙は, 譲渡日から○年間, △△△△において競業避止義務を負う。」(会社法 21 条 1 項参照)などがある。
- (18) 飯塚卓也編著「徹底解析職務発明」117 頁 別冊 NBL/No.105。
- (19) 事業譲渡契約中に転籍従業員の退職金につき同様の定めを置くことが多い。この場合, 譲渡会社は転籍従業員の退職

に伴い退職金を支払い, 譲受会社では新規雇用開始という取扱いになる。勤続年数の通算ができないことは転籍従業員にとって不利益となるものの, 最も採用し易い方法である。

- (20) その他の前提条件として, 例えば, 事業譲渡に必要な許認可が得られていること, 事業譲渡を禁止又は制約する行政上, 司法上の手続きがないこと, 事業譲渡契約中の表明・保証が真実かつ正確であること, 譲渡対象事業の実施に必要な契約の承継につき相手方の同意が得られていることなどがあり得る。
- (21) 譲渡日から 2~3 年の期限を設けることが多い。2~3 年あれば, 表明・保証違反を見出すのに必要かつ十分と考えられることによる。しかしながら, 例えば, 租税公課の滞納がないことの表明・保証違反による補償は, 租税の徴収権の時効期間が 5 年間(脱税の場合は 7 年)であることとの関係で 5 年とすることがしばしばあり, また, 事業譲渡に伴う土地の譲渡がある場合, 土壌汚染がないことの表明・保証違反による補償は更に長期に及び得るし, 期限を設定しないこともある。
- (22) 平成 18 年 1 月 17 日東京地裁判決(判例タイムズ 1230 号 206 頁)は, 「原告が, 本件株式譲渡契約締結時において, わずかの注意を払いさえすれば, 本件和解債権処理を発見し, 被告らが本件表明保証を行った事項に関して違反していることを知り得たにもかかわらず, 漫然これに気付かないままに本件株式譲渡契約を締結した場合, すなわち, 原告が被告らが本件表明保証を行った事項に関して違反していることについて善意であることが原告の重大な過失に基づく」と認められる場合は, 公平の見地に照らし, 悪意の場合と同視し, 被告らは本件表明保証責任を免れると解する余地があるというべきである」と判示しており, かかる判旨に整合するものである。なお, 本事件においては, 結論として原告に重過失はないとされ, ほぼ原告の請求どおりの損害賠償額が認容されている。

(原稿受領 2014. 3. 27)