

特許ライセンス契約の実務概要と課題

—企業経営に資する知的財産化を考慮して—



青山学院大学法学部特別招聘教授
石田 正泰

目次

はじめに

1. ライセンス契約の契機・目的
2. 特許ライセンス契約の多様な展開
3. ライセンス契約の戦略
4. ライセンス、ライセンシングポリシー
5. ライセンス契約の交渉
6. ライセンス契約の事前調査
7. ライセンス契約に関する実務的課題
 - 7-1 共有特許権の単独ライセンス許諾権問題
 - 7-2 ライセンス契約におけるライセンサーの保証問題
 - 7-3 ライセンシーの改良発明・改良技術の取扱い
 - 7-4 ノウハウライセンス契約における特許権の取扱い問題
 - 7-5 特許実施契約における許諾者の留意事項
 - 7-6 ライセンス契約による企業経営に資する知的財産化
 - 7-7 特許ライセンス契約と独占禁止法問題
 - 7-8 特許ライセンス契約における法的リスクマネジメント

まとめ

はじめに

企業経営においては、知的財産権保護制度に沿って、取得、保有する知的財産権を、適正に評価し、適法かつ、公正に企業戦略に取り入れていく必要がある。知的財産権の基本的特徴は独占的排他権を認知されていることであり、この特徴は、知的財産権に係る技術、商品を独占的に戦略的に自己実施し、競合他社の市場参入を障壁を構築して阻止し、市場の独占を計ることである。しかし、この市場独占の経営戦略は、どのような状況下でも通用する唯一絶対のものではない。絶対優位は、多くの場合期待できず、比較優位が現実であるので、次に検討すべき経営戦

略は、ライセンス戦略である。

ライセンス契約とは、当事者の一方（ライセンサー、Licensor）が、相手方（ライセンシー、Licensee）に対して、特許発明、ノウハウ等ライセンスの対象について、一定の対価（実施料、使用料、Royalty）により、ライセンス（実施権、使用権、License）を許諾する契約をいう。昨今の企業における知的財産・知的財産権実務は、大きな流れとして「権利を取る」よりも「権利を使う」により注力する傾向が顕著になっているといえる。「権利を使う」という観点からはライセンス契約が重要な役割を果たすことになり、したがって、各企業においては、知的財産・知的財産権に関するライセンス契約を一層重視するようになっている。

なお、知的財産ライセンス契約には、多様な形態が存在する中で、本稿においては知的財産ライセンス契約全般を背景として、特許ライセンス契約中心に論じる。

1. ライセンス契約の契機・目的

ライセンス契約を締結する契機又は目的は、必ずしも一様ではない。特に、ライセンサーの立場とライセンシーの立場では典型的に異なるのが通常である。要は、昨今における急激な技術革新の進展、企業における業際の経営活動、コストパフォーマンス、他社権利の完全回避の困難性等の観点から、他社の特許やノウハウについてライセンスを取得することが必要となり、また一方、研究開発費、権利取得・維持費用の回収、クロスライセンス契約への対応、知的財産ビジネス等の観点から他社へのライセンスの許諾が重要視されるようになっている。

(1) ライセンサーの立場からのライセンス契約の契機、目的

① ライセンス収益への期待

企業経営における知的財産戦略において、特許出願、特許権維持は基本的要件であるが、特許出願、特許権維持には多額の費用を要し、また、特許出願の基礎となる技術開発にも多額の費用を要するのが通常である。

他社にライセンスを許諾することによって、ライセンスの許諾に対する対価を取得し、特許出願、特許権維持費用を回収し、また、研究開発費の一部を回収することもできる。

② 協力関係の維持又は樹立

一般的に、特許ライセンス契約は絶対的排他権を有する特許権について、ライセンサーがライセンシーに対して、所定の条件のもとに排他権を行使しないことを約束する契約であり、また、ノウハウライセンス契約は、経済的に有益な秘密情報（ノウハウ）の保有者たるライセンサーが、ライセンシーに対して、その秘密情報を所定の条件のもとに開示し、それへのアクセスを許し、使用を許諾する契約である。

したがって、これらの約束や許諾をすることは、主としてライセンサーの方針や戦略によって決定されるのが通常であるが、ライセンサーとライセンシー間における生産、販売又は系列事情等、他の取引や関係を考慮した協力関係の維持又は樹立が強く要請されている場合には、その観点からライセンス契約が締結されることがある。

③ クロスライセンス契約

ライセンサーとしては、ライセンシーの保有する特許やノウハウについて、権利侵害の回避、コストパフォーマンス等の観点からライセンスの許諾を受ける必要がある場合において、そのライセンスを取得するために、自己の保有する特許やノウハウについてライセンシーに対して、ライセンスを許諾する場合がクロスライセンス契約の一契機、目的である。

クロスライセンスは、結果的に、お互いがライセンサーであり、ライセンシーである。なお、