

知的財産契約の実務（第1回）

連載の総論と重点課題：黙示の実施権問題



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

- I 知的財産ライセンス契約の多様な展開
 - 1. 基本的ライセンス契約
 - 2. サブライセンス
 - 3. クロスライセンス（相互実施権）
 - 4. 黙示のライセンス（黙示の実施権）
 - 5. 実施権者の改良発明のグラントバックライセンス
- II 企業経営に資する知的財産
 - 1. 企業経営に資する知的財産とは何か、その要素は
 - 2. 企業経営に資する知的財産化の戦略と人材・組織
 - 3. 企業経営に資する知的財産化の在り方
 - 4. 企業経営に資する知的財産契約
- III 知的財産契約における実務と戦略
 - 1. 企業経営における知的財産契約・戦略の考え方
 - 2. 特許実施契約活性化の課題
 - 3. 知的財産契約における戦略の創り込み
- IV 知的財産契約に関するリスクマネジメント
 - 1. 法的リスクマネジメントの必要性
 - 2. 知的財産制度利用過程における法的リスクマネジメント
- V ケーススタディ：黙示の実施権（Implied License）問題
 - 1. ノウハウライセンス契約における特許権の黙示の実施権
 - 2. 共同研究開発の成果の利用と黙示の実施権
 - 3. 黙示的実施権対応の課題

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、知的財産契約戦略である。

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」という観点からは知的財産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契約を一層重視するようになっている。

なお、知的財産契約には、多様な形態が存在する中で、本連載においては知的財産契約全般を背景として、ライセンス契約を中心に知的財産契約の理論的、実務的諸問題について論述する。その第1回目においては、これから連載、論述する内容に共通の事項について総論的に概説し、また、重点課題である黙示の実施権問題をケーススタディーとして論述する

I 知的財産ライセンス契約の多様な展開

知的財産契約には多種多様な種類が存在する。また、分類方法も一定不変ではなくいろいろの考え方があり、柔軟性、大局観が重要である。

昨今においては、企業経営における知的財産戦略は、企業が取得・保有する各知的財産について、「知的財産を使う」、「企業経営に資する知的財産」を理念として、多様な機能・価値評価要素を取捨選択し、具体的なビジネスにマーケティングミックスして適用し、競争優位確立のための経営戦略として実施することが期待されている。そして、「あるべき知的財産経営」を各社ごとに検討・整理して、知的財産を、企業経営に実際に、具体的に役に立てる方法論・戦略を検討することが必要不可欠なことと考える。例えば、企業収益増加機能を考慮して、知的財産ライセンス契約の観点から経営に資する知的財産を検討する。

ライセンス契約は企業経営において重要な位置を占め、ライセンサー側としては、ライセンスの許諾に対する対価を取得する等によって、製品の製造・販売以外の手段による企業収益の増加を図る。ライセンシー側としては、ライセンスの取得による安全な事業と、時間短縮・ヘッドスタートによる利益を取得する等である。知的財産ライセンス契約は、市場に非独占の形で対応するものであり、一定不変ではなく、色々の考え方があり、

1. 基本的ライセンス契約

ライセンス契約とは、知的財産・知的財産権の実施・使用・利用に関する契約である。具体的には、当事者の一方（ライセンサー）が、相手方（ライセンシー）に対して、特許、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、利用料）により、ライセンス（実施権、使用権、利用権）を許諾する契約をいう。