

# 特許ノウハウライセンス契約の法的分析（1）



みやび坂総合法律事務所  
弁護士・弁理士・職務発明コンサルタント 高橋 淳

## 第1 基本的考え方

### 1 特許ノウハウライセンス契約とは何か。

#### 1-1 特許発明及びノウハウの意味

特許発明とは、特許法における概念であるが、それは特許された技術的思想であって、公開公報又は特許公報により公開されている又は公開が予定されているものである。これに対して、ノウハウとは、非公知の技術情報であり、不正競争防止法において「営業秘密」として定義されているものの一部であることが多い。

このように、特許発明とノウハウは、技術情報であることは共通しているが、特許発明が公開されている又は公開を予定されているのに対して、ノウハウは非公開であることが相違している。

#### 1-2 特許ノウハウのライセンスの意味等

##### 1-2-1 特許ノウハウのライセンスの意味

特許ノウハウのライセンス（実施許諾）とは、特定の技術の事業化のために必要となる特許発明の実施許諾並びにノウハウの実施許諾及び提供を意味する。

すなわち、特許発明のライセンスとは、特許権に基づく請求権を行使しないという不行使約束（消極的な約束）であり、ノウハウのライセンスとは、不正競争防止法に基づく請求権を行使しないという不行使約束である。そして、ノウハウは非公開であるため、積極的な情報の提供が必要となる<sup>1</sup>。

そして、ライセンスを付与する者をライセンサー、付与される者をライセンシーといい、ライセンシーが販売する製品と許諾製品ということが多い。

##### 1-2-2 ライセンスの種類

ライセンスは、当該ライセンスの対象となる特許発明及びノウハウについて（以下「許諾発明等」）、ライセンサーが第三者に対するライセンスをすることを認めるか否かという点において、

1 伊藤晴國「知的財産ライセンス契約」（日本加除出版）9頁。

独占的ライセンスと非独占的ライセンスとに分かれる。そして、独占的ライセンスは、ライセンサー自身の許諾発明等の実施を認めるものに分かれる。前者は、「完全独占的ライセンス」といい、後者を不完全独占的ライセンスとすることがあるが、一義的な用語とはいえないため、ライセンサー自身の許諾発明等の実施を認めるか否かは明確に契約書に記載すべきである<sup>2</sup>。

### 1-3 特許ノウハウライセンス契約の意味等

#### 1-3-1 特許ノウハウライセンス契約の意味

特許ノウハウライセンス契約とは、ライセンサーが特許ノウハウのライセンスを付与し、ライセンシーがその対価を支払うことを目的とする契約である。

契約は法的拘束力のある合意であり、契約自由の原則に従い、その内容を自由に決定できることが原則となる<sup>3</sup>。例えば、ライセンス料の算定方式は、一定の種類はあるものの、その具体的内容は契約毎に様々である。もっとも、契約内容の自由決定の原則は、独禁法等の強行規定による制約を受ける<sup>4</sup>ことにも留意が必要である。

#### 1-3-2 特許ノウハウライセンス契約の構成要素の特定

##### (1) 特許発明

特許ライセンス契約においては、まず、ライセンスの対象となる特許発明（以下「許諾発明」）及びノウハウ（以下「許諾ノウハウ」）を特定する必要がある。

許諾発明は特許番号により特定される。許諾発明が出願中の特許にかかる発明の場合には、出願番号又は公開番号により特定される。

##### (2) ノウハウ

これに対し、許諾ノウハウについては番号により特定することはできず、以下の方法によることになる。

第1は、その具体的な内容を言語化して特定すること方法である。表現方法としては、特許請求の範囲の記載のようなイメージになる。

第2は、許諾製品を製造販売するために必要な技術情報というように間接的に特定する方法がある。

#### 1-3-3 ライセンス料の計算方法

ライセンス料の計算方法は大きく分けると一括払い方式と継続支払方式がある<sup>5</sup>。

##### (1) 一括払い方式

これは契約時にライセンス料全額が支払われるものであり、ランサム・ペイメント又はイニシャルペイメントと呼ばれる。

一括払い方式は、ライセンサーにとっては、回収リスクを回避し、かつ、管理も容易になるというメリットがある。他方、ライセンシーにとっては、一時的な経済的負担が大きいが、許諾製品の売上げ及び/又は利益が予想外に増加した場合であっても、追加の支払いを求められないと

2 中山信弘「特許法 [第四版]」(弘文堂) 544頁。

3 前注中山544頁は「特許権者が他の者にどのような実施権原を付与しようと、それは契約自由の則により、強行法規に違反しない限り自由である」と述べている。

4 公正取引委員会「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」(以下「指針」)。

5 中島兼三「英文ライセンス契約書の書き方 [第2版]」(民事法研究会) 51頁以下。