

知的財産契約の実務（第8回）

知的財産ライセンス契約における許諾者の瑕疵担保責任 —知的財産契約におけるリスクマネジメントを考慮して—



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

I 知的財産ライセンス契約

1. 知的財産ライセンス契約の概要
2. 知的財産ライセンス契約の交渉
3. ライセンス契約書のチェックポイント

II 許諾者の瑕疵担保責任

1. 許諾者の担保責任
2. 損害賠償責任
3. 許諾者の担保責任事項
4. 中国の「技術輸出入管理条例」
5. 特許保証における救済手段
6. 具体的特許保証内容の文例

III ライセンス契約における特許保証問題

1. 特許保証の意義
2. 許諾特許の不完全性と欠陥（瑕疵）
3. 特許保証事項
4. 企業戦略的特許保証の考え方
5. 特許保証内容のあり方
6. ライセンス契約における許諾者の保証義務

IV 知的財産契約におけるリスクマネジメント

1. 知的財産制度上の視点から
2. 知的財産契約戦略上の視点から
3. ビジネスモデル上の視点から

4. コメント

まとめ

はじめに

知的財産は、企業経営に実際に、具体的に役に立てて初めて評価できる。従って、企業経営においては、知的財産の実効性をステディーにステップを踏んでいく手法が最も重要である。そして、「あるべき知的財産経営」を各社ごとに検討・整理することが必要不可欠なことと考える。そして、知的財産を使って「あるべき知的財産経営」を実行するためには、多様な法的リスクマネジメントが必要になる。

昨今の経済・産業状況の中で、特許等の知的財産はライセンス許諾等により活用することで評価されると言われている。従って、昨今の企業経営においては知的財産、知的財産ライセンス契約が大変重要視されている。そして、知的財産ライセンス契約の実務においては、知的財産を使って「あるべき知的財産経営」を実行するためにはリスクマネジメントも考慮しながら、企業経営に資するように知的財産の戦略的活用が重要である。

特許（技術）の活用で中核的な役割を果たす「特許ライセンス契約」においてはリスクマネジメントの必要な事項が多様に存在し、リスクマネジメント問題に必要な前提知識と考え方を十分に理解していないと、自社にとって望ましい結果をもたらすことは困難といえる。また、知的財産ライセンス契約におけるリスクマネジメント戦略の実務は、契約書の作成・契約交渉時の注意点という基本的内容を踏まえて、ライセンス契約に関するリスクに関する本質的、客観的諸問題である。ライセンス契約に関するリスクマネジメントの実務は、基本、応用、戦略の戦略部分であり、ライセンス契約実務の仕上げとなる。なお、特許実施（ライセンス）契約における許諾者（ライセンサー）の実施権者（ライセンシー）に対する特許保証については、①実施契約の対象となっている特許の不完全性、または欠陥のために、実施権者が契約の予期した通りの目的を達成することができない場合における保証 ②第三者の許諾特許侵害行為の排除に関する保証の問題を含む許諾者の重要なリスクマネジメントの対象である。

I 知的財産ライセンス契約

1. 知的財産ライセンス契約の概要

ライセンス契約は、知的財産・知的財産権の実施・使用・利用に関する契約で、民法上に規定されている13種類の有名契約ではなく、無名契約である。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。

(1) 当事者

- ① ライセンサーとライセンシーの相互の信頼関係が大前提。与える側と受ける側の立場の違いはあるが、一人勝ちの考え方ではうまくいかない。特に、改良技術の取扱い、秘密保持、第三者の権利侵害への対応等については相互の協力が必要不可欠である。
- ② ライセンス契約交渉は、合理的な条件、合法性（特に独占禁止法違反に注意）を考慮する必要がある。

(2) ライセンスの対象

ライセンス契約は、特許権、著作権のように独占的、排他的権利として認知されているライセンスの対象について、権利者が他にライセンスを許諾する契約が主である。ノウハウは、価値ある財産であるが、特許権、著作権のように独占的排他的権利として認知されていない。不正競争防止法により、営業秘密を定義し、その不正な取得・使用・開示について差止請求権が認められたことにより、ノウハウライセンス契約に関する法律上のガイドラインが示された。また、平成15年3月1日に施行された知的財産基本法において、営業秘密を知的財産、知的財産権と定めたことにより、実務的重要性を一層顕著にした。

(3) ライセンス

- ① 独占ライセンスと非独占ライセンス、専用実施権と通常実施権、独占ライセンスの一種である専用実施権（特許法第77条）は、登録しないと権利が発生しない（特許法第98条1項）。
- ② 共有特許権については、特段の合意がなければ各自自由に実施できる（特許法第73条2項）が、共有者の承諾なしには、単独では第三者にライセンスを許諾することができない（特許法第73条3項）。
- ③ 契約期間については、特許の場合は特許権の有効期間中全部とするか、限定期間とするかがポイントであり、ノウハウの場合、秘密保持期間と対価の支払い期間がポイントとなり、著作物の場合、保護期間が長いので通常の場合、期間を限定することが多い。

(4) 対 価

- ① 頭金 … 契約締結時に一括して支払う対価
- ② ランニングロイヤルティー … 実施結果に従って支払う対価（実施料）
- ③ ミニマムロイヤルティー … 独占ライセンスの場合に、実施結果に関係なく支払う最低実施料

(5) 制限規定

- ① 改良技術の取扱い … グラントバック、アサインバック等ライセンシーの改良をライセンサーに譲渡するアサインバックや、独占ライセンスを許諾するグラントバックは、独占禁止法違反となる可能性が高い。
- ② 秘密保持 … ノウハウを含む特許出願や新聞発表は契約違反になることがある。

(6) ライセンス契約の契機・目的

知的財産ライセンス契約の契機・目的は、一定ではないが、次のような諸点を指摘することができる。

- ① 他人の特許権等知的財産権の侵害を回避する。
- ② 他人の秘密情報であるノウハウにアクセスできるようにする。
- ③ 対価の取得、安全な事業、コストパフォーマンス（時間を買う）を考慮する。

具体的には、ライセンス契約の契機は、いつ、どこで、何によって、例えば、テクノマート、TLO、特許フェア、雑誌・新聞情報、特許侵害警告、調査の結果侵害回避不可等である。

(7) 成功要因

ライセンス契約が成功したというためには、ライセンシーが、ライセンス取得により事業が成功し、その結果、ライセンサーもライセンシーからのロイヤルティーで潤うということで、最終