

## 知的財産契約の実務（第9回）

### 知的財産契約に関するリスクマネジメント —知的財産契約の適正な履行を考慮して—



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 知的財産契約に関する法的リスクマネジメント

1. 特許法第104条の3
2. 知的財産ライセンス契約と独占禁止法
3. 保有特許権に対する無効審判の提起
4. 合弁事業契約におけるライセンス契約の問題
5. ライセンス契約における並行輸入問題

#### III 知的財産契約戦略に関するリスクマネジメント

1. 共同研究開発契約と共有特許権の単独ライセンス許諾権問題
2. M&A取引におけるEscrow契約の問題
3. 特許・ノウハウライセンス契約における改良技術の取扱い問題
4. ライセンス契約における許諾者の保証義務
5. ノウハウライセンス契約における特許権の取扱い問題

#### IV 特許ライセンス契約に関する許諾者の留意事項

1. 許諾者の特許権維持義務
2. 第三者の権利侵害排除対応
3. 専用実施権の留意事項

#### V ケーススタディー：知的財産契約に関するリスクマネジメント

1. 知的財産法制度上の視点からのリスクマネジメント

2. 知的財産契約戦略上の視点からのリスクマネジメント
3. ビジネスモデル戦略上の視点からのリスクマネジメント

まとめ

## はじめに

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。

また、知財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、知的財産ライセンス契約に関するリスクマネジメント要素は多様であるが、下記の項目を挙げることができる。

- ① リーガルリスク：法的リスクマネジメントの対象であり、例えば、特許法第104条の3に関する問題で、一定の条件の下においては、特許権の行使が制限を受ける場合である。
- ② 不可抗力リスク：例えば、自然災害等により、契約上の不利益が生じた場合のリスクマネジメント対応である。
- ③ 当事者の契約違反リスク：契約当事者による契約違反により、他方当事者が契約上の不利益を受けた場合のリスクマネジメント対応である。
- ④ ライセンスの対象の欠陥に関するリスク：例えば、特許ライセンス契約において、許諾特許の欠陥により、ライセンシーが損害を被る場合である。
- ⑤ 事情変更に伴うリスク：例えば、最低実施料規定のある特許ライセンス契約において、市場の状況が急変して、当初想定した売り上げが不可能になった場合のリスクマネジメント対応である。

## 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、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、使用权、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。