

# 知的財産契約の実務（第10回）

## 特許ライセンス契約の多様な活用形態 —知的財産契約の多様な展開の確認を考慮して—



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 特許ライセンス契約における実務と戦略

1. 企業経営におけるライセンス契約・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
4. 特許ライセンス契約の多様な活用形態

#### II 基本的ライセンス契約

1. ライセンス契約とは
2. ライセンシングポリシー
3. ライセンシング戦略
4. ライセンス契約交渉の概要

#### III サブライセンス契約

1. サブライセンス契約の考え方
2. ライセンシーのサブライセンス許諾権

#### IV クロスライセンス契約

1. クロスライセンス契約の概要
2. クロスライセンス契約の実務

#### V 黙示的实施権

1. 黙示の実施権問題
2. 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
3. 共同研究開発の成果の利用と黙示の実施権
4. 黙示的实施権対応の課題

#### VI ライセンシーの改良発明のグラントバックライセンス

1. ライセンシーの改良発明の取り扱い問題
2. ライセンシーの改良発明のグラントバックライセンス
3. ライセンシーの改良発明の取扱いに関する基本、応用、戦略

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、従って、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きている。

なお、知的財産契約には多様な形態が存在する中で、本稿においては知的財産契約全版を背景として、特許ライセンス契約の多様な活用形態の確認を考慮して、多様な特許ライセンス契約の理論的、実務的諸問題について論述する。

## I 特許ライセンス契約における実務と戦略

知的財産制度は、経済・産業、文化の発展のための政策法制であり、企業経営においては、知的財産を戦略的に活用して、特に、戦略的知的財産契約に適切に対応してイノベーションの促進を図り、知的財産経営の定着を図ることが期待されている。特に、契約による企業経営に資する知的財産化が重要である。知的財産契約の種類は、多種多様である。知的創造サイクル的観点から知的財産契約の種類を整理すると、①創造段階における共同研究開発契約 ②保護・権利化段階における譲渡契約 ③活用段階におけるライセンス契約が重要である。

知的財産契約の契機、目的は、契約の種類により多様であるが、知的財産権ライセンス契約の場合においては、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）
- ④ ビジネスモデルの構築の基礎

企業経営に資する知的財産のポイントは、「技術力」、「知財力」、「人間力」であり、特に、契約による企業経営に資する知的財産化が重要である。

### 1. 企業経営における知的財産契約・戦略の考え方

- ① 特許権等の知的財産権は、一応の特許性（制度的に認められた手続き・審査）によって認められているものである。

- ② 特許権者と実施権者が契約条件に合意して契約を締結するものである。
- ③ 従って、一般的には、完全無欠を前提とした当事者の認識ではないところで契約が成立する。
- ④ 従って、許諾者の担保責任論が問題になる。国が完全性を保証する、または、瑕疵担保責任を負う制度にはなっていない。
- ⑤ 以上のことを当事者が考慮して、合理的な対応をすることによって現行制度下における企業経営に資する知的財産化が契約によって実効性を発揮する。
- ⑥ 知的財産の活用、企業経営に資する化は、契約によって実効性が担保される。契約の合理性、妥当性が重要である。
- ⑦ 企業経営に資する知的財産化のために有益な契約、企業経営に資する知的財産契約の条件は、①リスクマネジメント、②win-win、③制度上の課題である。そのためには契約実務の合理性、妥当性が強く望まれる。知的財産・知的財産権のうち主なものは、方式主義の特許権等の産業財産権、無方式主義の著作権の権利（著作権人格権と著作権）、行為規制保護の不正競争防止法上の営業秘密に区分される。

#### (1) 知的財産契約の基本的要素

知的財産契約業務は、基本的には文書業務、また、ミニマムリクワイアメントとしての法律業務、あるべき業務としては総合的戦略業務である。そして、法的情報・知識、契約実務の情報・知識が、最終的には、方針・戦略に基づいて、契約自由の原則の範囲内でWin-Win的に対応することになる。

#### (2) 知的財産契約の実務

一般的に知的財産契約には、契約自由の原則、即ち、締結の自由、相手方選択の自由、内容の自由、方式の自由が適用される。また、そのチェックポイントは、明確性、適合性、適法性特に独占禁止法上の問題点、履行強制の可能性と妥当性、完全性が重要である。

そして、知的財産契約の内容は、専用実施権許諾者の設定登録応諾義務等法律上の義務、ノウハウライセンスの秘密保持義務のような基本的・本質的義務、ライセンスの改良技術に関するフィードバック義務等の約定義務等によって構成される。

#### (3) 知的財産契約の総合戦略

知的財産契約を企業経営における経営戦略の観点から検討する場合には、総合戦略的に配慮する必要がある。そして、配慮すべき事項は一定不変ではないが、①当事者間の正義、信義則、インセンティブ、戦略、方針、利益、信頼、秩序 ②公正性、公正競争、経済政策 ③経済効率性、産業の発展等が重要である。

#### (4) 経営に直結、戦略化

- ①知財ビジネスか ②ライセンスはグローバル化に適する
- ③経営戦略に練り込む戦略 ④知的財産権の戦略性→経営戦略
- ⑤収益性－価格競争－付加価値 ⑥世界的競争は物→知的財産

#### (5) 企業価値

- ①知的資産が重要 ②コストではなく未来資産投資