

知的財産契約の実務（第14回）



企業経営に資する知的財産契約 —基本、応用、戦略のフェーズ対応を考慮して—



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 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の要素
 - 2. 企業経営に資する知的財産化のあり方
- II 企業経営に資する知的財産契約
 - 1. 企業経営における知的財産契約
 - 2. 知的財産契約の契機、目的、効果
 - 3. ライセンス契約の分類
 - 4. 企業経営における知的財産契約の位置づけ
 - 5. 企業経営に資する知的財産契約の考え方、戦略
- III 契約内容における戦略の創り込み、表現、評価
 - 1. 知的財産契約における戦略の考え方
 - 2. 知的財産契約活性化論
 - 3. 特許ライセンス契約の多様な展開
 - 4. ライセンス契約の成功要因、留意点
- IV 契約内容の法的リスクマネジメント
 - 1. 知的財産活用と法的リスクマネジメント
 - 2. 特許実施契約における許諾者の留意事項
- V ケーススタディー
 - 1. ライセンス契約におけるライセンサーの利益戦略
 - 2. 知的財産契約による企業経営に資する化
 - 3. 企業経営に資する知的財産契約の具体化
 - 4. 知的財産経営戦略論

まとめ

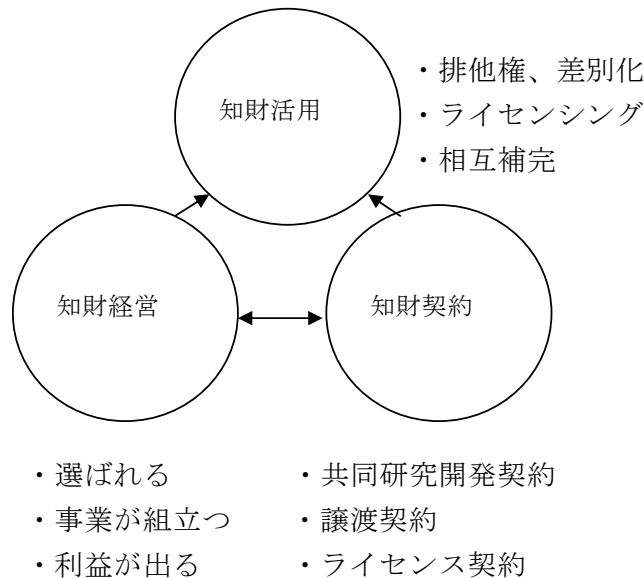
はじめに

昨今の企業経営においては、知的財産を自社の重要な経営資源・競争軸と位置づけて対応していくことが不可欠である。そして、知的財産を最大限に活用して企業経営に役立てるためには、ライセンス契約等を通じて意識的に「企業経営に資する知的財産化」を図ることが必要である。特に、オープンイノベーション対応においては、知的財産ライセンス契約が必要不可欠である。

企業経営に資する知的財産は、具体的な戦略とそれを実現できる人財の存在によって実効性が確認される。契約書に関わるテクニカルな専門知識を習得することも必要であり、より重要なのは企業としての本質的な契約実務力（対応力、応用力）を高めていくことである。膨大な費用をかけて取得した貴重な知的財産も、契約戦略を誤れば全てが台無しとなる。知的財産業務の真髄は、知的財産契約業務である。

知的財産を経営資源・競争軸と位置づけて対応する企業経営が知的財産経営である。即ち、知的財産経営とは、知的財産を戦略的に活用して経営課題（利益を出して持続的に発展すること）を解決することである。

企業経営における知的財産戦略は、突き詰めれば、「知的財産」を最大限、いかに効果的に活用できるかを追求する経営戦略であるといえる。その観点からは、その基本的要素、課題は契約による企業経営に資する知的財産化である。



I 企業経営に資する知的財産

企業経営に資する知的財産とは、特定の知的財産自体ではなく、企業が保有する知的財産の機能を十分に発揮させる戦略及びそれを実行する人財・組織により経営戦略に練り込まれた位置付けにおける知的財産、即ち、「企業経営に資する知的財産化された知的財産」と解すべきである。各企業は、保有する知的財産のリストを管理するのではなく、企業経営に資する知的財産を管理することを考慮することが期待される。企業経営において知的財産は、企業価値、経営戦略の重要な要素となり、重要な位置を占めるといわれている。

なお、企業経営における知的財産戦略の基本的考え方は、次の通りである。

- ① 知的財産戦略の中心的課題は、特許等の権利を活用することである。
- ② 知的財産戦略を企業経営組織・計画に練り込んだ対応が要求される。
- ③ 知的財産を競争軸と位置づけた企業経営なくして知的財産立国、知的財産立社はないと言っても過言ではない。
- ④ 企業経営問題は、抽象論、理念論のみでは実効性は期待できない。
- ⑤ 知的財産戦略は、知的財産活用、特に知的財産契約が不可欠である。
- ⑥ 経営戦略の総合的判断からオープンイノベーションも必要となる。
- ⑦ 要は、企業経営における知的財産戦略の実効性は、まず知的財産ありきではなく、まず事業、ビジネスありきから、事業、ビジネス戦略に知的財産戦略を練り込んで対応することであり、制度論、権利論、手続論、契約方法論等個別論ではなく、総合戦略的対応である。

1. 企業経営に資する知的財産の要素

企業経営に資する知的財産は、質の良い知的財産と具体的な戦略及び人財の存在によって実効性が確認・把握される。

(1) 知的財産戦略

知的財産戦略は、経営戦略、事業戦略、技術製品戦略それぞれに練り込んで検討すべきであり、「知的財産戦略先にありき」では、知的財産経営は定着しない。総合戦略的対応が期待され、検討、組織作りから知的財産経営の実践へ経営、事業一体で対応する。その具体化は、知的財産活用、イノベーション促進、知的財産経営を考慮して検討する。検討項目は次のようなものである。

- ① 企業経営における知的財産戦略についての基本的考え方
- ② 知的財産ポリシー・指針の策定、知的財産戦略の施策・運営論について
- ③ 知的財産活用契約戦略等である。

(2) 知的財産人財・組織

企業経営における知的財産の実効性を担保する役割を果たすべく設置されるのが知的財産人財・組織である。即ち、戦略的知的財産部門の役割・目的は企業計画・目標達成への寄与であり、業務内容としては、知的財産を事業計画に練り込み、知的財産情報を使いこなし、完全無欠ではない知的財産の活用におけるリスクマネジメント対応を行なうことであり、効果は、経営に力を与え、企業価値評価を高め、企業の持続的発展を期することになる。企業経営における知的財産人財・組織の役割は、取得保有権利の戦略的活用にある。

(3) 企業経営に資する知的財産の基本的理念

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、そして、その場合の基本的理念としては、次の諸点が重要である。

- ① 知的財産保護制度の基本的趣旨・目的を踏まえた建て方が前提
- ② 知的財産には、公信力がなく、現実には不完全・不確定なものがある。無効審判制度、特許法第104条の3（無効性のある特許の権利行使制限）、独占禁止法による制限、強制実施権制度、権利の制限制度
- ③ また、知的財産は、絶対優位の地位が常に約束されてはいない。容易に迂回可能な権利、