

知的財産契約の実務（第18回）

知的財産経営におけるライセンス契約の戦略と課題 —企業経営におけるライセンス契約の在り方を考慮して—



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 ライセンス契約の概要

1. ライセンス契約の契機・目的
2. ライセンシングポリシー
3. ライセンス契約の事前調査
4. ライセンス契約の交渉

II ライセンス契約における戦略対応

1. ライセンス契約の戦略
2. ライセンス契約における戦略の創り込み、表現、評価、対応
 - 2-1 ライセンス契約における戦略の創り込み、表現、評価
 - 2-2 ライセンス契約における当事者の戦略対応
3. ライセンス契約活性化の課題

III 知的財産経営におけるライセンス契約

1. 知的財産経営におけるライセンス契約の考え方
2. 知的財産経営におけるライセンス契約の役割
3. 知的財産経営におけるライセンス契約の課題
4. 知的財産経営におけるライセンス契約の成果

IV ケーススタディー

1. 職務発明等に関するライセンス契約実務の問題
2. ライセンス契約におけるリスクマネジメント

まとめ

はじめに

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。

企業経営における知的財産契約に戦略的に対応するためには、技術力、知的財産力、人間力が必要不可欠な要素である。知的財産契約は、知的創造サイクル的に、創造段階で共同研究開発契約等、権利化段階で職務発明の予約承継、譲渡契約等が、また、活用段階でライセンス契約等が重要である。

I ライセンス契約の概要

ライセンス契約とは、当事者の一方(ライセンサ)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。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契約におけるライセンシーの秘密保持義務のような基本的・本質的義務、ライセンシー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。

1. ライセンス契約の契機・目的

ライセンス契約を締結する契機又は目的は、必ずしも一様ではない。特に、ライセンサーの立場とライセンシーの立場では典型的に異なるのが通常である。要は、昨今における急激な技術革新の進展、企業における業際の経営活動、コストパフォーマンス、他社権利の完全回避の困難性等の観点から、他社の特許やノウハウについてライセンスを取得することが必要となり、また一方、研究開発費、権利取得・維持費用の回収、クロスライセンス契約への対応、知的財産ビジネス等の観点から他社へのライセンスの許諾が重要視されるようになっており、総合戦略的対応が必要である。

(1) ライセンサーの立場からのライセンス契約の契機、目的

① ライセンス収益への期待

企業経営における知的財産戦略において、特許出願、特許権維持は基本的要件であるが、特許出願、特許権維持には多額の費用を要し、また、特許出願の基礎となる技術開発にも多額の費用を要するのが通常である。

他社にライセンスを許諾することによって、ライセンスの許諾に対する対価を取得し、特許出願、特許権維持費用を回収し、また、研究開発費の一部を回収することもできる。

② 協力関係の維持又は樹立

一般的に、特許ライセンス契約は絶対的排他権を有する特許権について、ライセンサーがライセンシーに対して、所定の条件のもとに排他権を行使しないことを約束する契約であり、また、