

知的財産契約の実務（第28回）

知的財産契約実務の三分法による合理化 —契約実務を基本、応用、戦略の三分方による合理化を考慮して—



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 知的財産契約の概要、戦略
 - 1. 知的財産契約の意義、契機、目的
 - 2. 知的財産契約の留意点
 - 3. 知的財産契約の経営戦略
- II 知的財産契約における基本、応用、戦略の対応
 - 1. 知的財産契約実務
 - 2. 知的財産契約実務の三分法による合理化
 - 2-1 専用実施権問題
 - 2-2 共有特許権問題
 - 2-3 実施権者の改良発明の取扱い問題
 - 3. 見える化により戦略的活用の実効性
- III 知的財産契約実務における基本、応用、戦略の具体的対応
 - 1. 知的財産契約交渉における基本、応用、戦略
 - 1-1 ライセンス戦略のフロー
 - 1-2 オープンイノベーションと戦略的知的財産契約のフロー
 - 1-3 M&Aにおけるエスクロー契約問題
 - 2. 知的財産契約書作成における基本、応用、戦略
 - 2-1 基本：法的根拠、原則…この欠如は知的財産業務の緒に着けない。
 - 2-2 応用：当案件の方針、考え方…この欠如は、構成が組立たない。
 - 2-3 戦略：戦略的選択、補完…この欠如は、経営戦略の役に立たない。

まとめ

はじめに

企業活動は、技術開発、生産、営業、管理等各活動について、色々な法律によって規制されているとともに、契約に基づいて遂行されることが一般的である。従って、個々具体的な企業活動を円滑に遂行するためには、契約問題に適切に対応する必要がある。知的財産の活用は自己実施、他へのライセンス及び、信託的活用等多様であるが、ライセンス契約等知的財産契約を戦略的に対応することが必要不可欠である。知的財産活用契約においては、自方は当然として相手方、社会から評価されることが必要である。

契約業務は法律業務、文書業務であるので案件ごとに法的、文書的に基本的事項をしっかりと確認し、また、契約業務は戦略業務であるので、応用問題を十分に検討し、結論として当該案件について戦略的判断をしっかりと行うことにより完結する業務である。従って、本稿においては知的財産契約実務について基本、応用、戦略の三分法によりフェーズを分けて概説し、知的財産契約の合理化、明確化、効率化を考慮する。

I 知的財産契約の概要、戦略

1. 知的財産契約の意義、契機、目的

知的財産契約とは、知的財産に関連する契約のことをいい、知的財産創出型契約、知的財産貸与型契約及び知的財産譲渡型契約等が含まれる。具体的には、次のような種類がある。

- ① 共同研究開発契約、研究開発委託契約
- ② 知的財産権譲渡契約
- ③ 知的財産権ライセンス契約

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）

知的財産契約の意義、契機、目的は、契約の種類により多様であるが、ライセンス契約の場合においては、次の諸点を指摘することができる。

- ① ライセンス契約の契機 … いつ、どこで、何によって
テクノマート、TLO（技術移転機関）、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
- ② 何の目的で … ポリシー、方針
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）
- ③ 誰と誰が … 契約当事者、仲介者、特許権者、ノウハウ保有者
- ④ 何を対象に … ライセンスの対象（特許、ノウハウ等）特許権、特許を受ける権利、ノウハウ、著作物
- ⑤ どんな内容で … ライセンス形態、条件、契約書
一方的ライセンス、サブライセンス、クロスライセンス、独占・非独占ライセンス、対価、改良技術の取扱い、保証、秘密保持等
- ⑥ どのような法的根拠、規制法で … 特許法、独占禁止法等
特許法の実施権規定、独占禁止法の運用指針

- ⑦ どのような交渉で…当事者同士、代理人
どちらが条件提示・契約書原案提示、交渉方法はどうか。
- ⑧ どのように調印し、管理するか…契約管理
調印者は誰か、契約管理の窓口責任者は、社内管理は。

2. 知的財産契約の留意点

知的財産契約の問題は、多種多様であるが多くの問題は、三分法による把握により理解、判断が容易になる。本講においては知的財産に関する主な問題を三分法により整理する。

知的財産契約の業務は、文書対応業務、法律業務対応を基本として行われるが、最も重要なのは、戦略業務対応である。各種知的財産契約における経営的、契約交渉上、法的、実務上の理念、方針、考え方、主張、ポリシー・デシジョンが重要である。

(1) 知的財産契約実務の留意点の概要

- ① 知的財産契約は、基本、応用から戦略業務である。基本がなければ始まらない、応用ができなければ組立たない、戦略的対応なしでは役に立たない。
- ② 知的財産契約は、文書業務、法律業務、戦略業務で、総合戦略的対応が重要。
- ③ 契約書文例は、文例である。実際の契約書は、立場により、戦略により、各条文・契約書の構成に対する考え方が異なるのが一般的である。
- ④ 戦略的ドラフティング、交渉が必要不可欠。契約書は書くのではなく、戦略的に作成すべきである。また、一人勝ちの対応ではなく、Win-Winが基本である。

(2) 契約締結にあたっての注意点

- ① 事前の調査、検討を行う。
- ② 契約の相手方を確認する。
- ③ 契約の趣旨、目的を明らかにする。
- ④ 契約の対象、目的物を明らかにする。
- ⑤ 契約の内容を明確にする。
- ⑥ 拘束条件や制約事項等の特約には十分注意する。
- ⑦ 契約の成立時期や有効期間を明確にする。
- ⑧ 署名やハンコについては十分注意する。

(3) 契約をめぐる紛争、トラブル

- ① 契約・法意識、契約内容のあいまいさが原因、予防法学の必要性
- ② トラブルの種類
 - 1) 契約の成立性…意図と記載内容の不一致、契約内容の不明確等
 - 2) 相手方の信用状態、能力、権限…仲介者やコンサルタントの場合
 - 3) 対象、目的物の不一致、不明瞭…共同発明等
 - 4) 契約の不履行…対価の支払遅延や不払、秘密の漏洩
 - 5) 契約条件のあいまいさ…対価の支払対象等
 - 6) 責任範囲の不明確…類似、競合品の取扱制限等
 - 7) 各種クレーム（苦情）…第三者権利侵害対応等