

知的財産契約の実務（第4回）

特許ライセンス契約における改良発明の取扱い問題 －知的財産の活用における独占禁止法問題を考慮して－



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

1. 特許ライセンス契約の概要
2. 特許ライセンス契約の契機・目的
3. 特許ライセンス契約における当事者の交渉
4. 特許ライセンス契約における改良発明の取り扱い問題
5. ライセンサー、ライセンシーの改良発明の考え方
6. 特許ライセンス契約と独占禁止法
7. 特許ライセンス契約に対する独占禁止法適用の構成
8. 特許ライセンス契約に対する独占禁止法による規制
 - 8-1 知的財産の活用に関する独占禁止法問題の基本
 - 8-2 特許ライセンス契約における独占禁止法の違反類型と違反要件
9. 改良発明等に関するライセンシーの義務条項の独占禁止法違反性
10. ケーススタディー：特許ライセンス契約における改良発明の取扱い問題

まとめ

はじめに

昨今、我が国の国際競争力、企業の持続的発展のために一層のイノベーション促進とそのための戦略的知的財産活用の必要性が多様に指摘されている。特許は取得し、保持することが目的ではなく、実施・活用することが目的である。そして、実施・活用には自己実施・活用と特許実施契約（ライセンス契約）に基づく実施・活用とがあり、知的財産基本法第8条にも「事業者は、…他の事業

者が創造した知的財産又は大学等で創造された知的財産の積極的な活用を図る…ものとする。」とされている通り、他とのライセンス契約による実施・活用が重視される。従って、イノベーション促進の観点から、知的財産の戦略的活用に関するライセンス契約の活性化の重要性が指摘される。そして、知的財産の戦略的活用においては、常にイノベーション（技術革新・創新）、改良が必要不可欠であり、ライセンス契約の実務における改良発明、改良技術等の取り扱い問題は大変重要である。

特許ライセンス契約における改良発明、改良技術等の取り扱い問題は、ライセンサー、ライセンシーの立場の違いから、戦略的に大きな争点事項であり、また、独占禁止法上においても多様な問題が存在する。

本講においては、これらの問題について特許ライセンス契約の概要を踏まえて概説する。

1. 特許ライセンス契約の概要

ライセンス契約は、当事者の一方（ライセンサー：Licensor）が、相手方（ライセンシー：Licensee）に対し、ライセンスの対象、例えば特許権、商標権、著作権、回路配置利用権、ノウハウなどにつき、一定の対価（実施料、使用料、利用料、Royalty）により、ライセンス（実施権、使用权、利用権、License）を許諾する契約をいう。

従って、ライセンス契約の構成要素としては、① 契約当事者、② ライセンスの対象、③ ライセンスおよびその許諾、④ ライセンスの対価を挙げることができる。

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、次に検討される経営戦略は、ライセンシング戦略である。

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」という観点からはライセンス契約が重要な役割を果たすことになり、したがって、各企業においては、知的財産・知的財産権に関するライセンス契約を一層重視するようになってきている。

なお、知的財産ライセンス契約には、多様な形態が存在する中で、本稿においては知的財産ライセンス契約全般を背景として、特許ライセンス契約中心に論じる。

2. 特許ライセンス契約の契機・目的

知的財産戦略の基本は、知的財産権の基本的特徴である独占排他権に基づいて、知的財産権に係る商品を独占的に自己実施し、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が、経営戦略として検討されるのが、自社が保有する知的財産権について他社にライセンスを許諾して、対価の取得等を図るライセンシング（Licensing）戦略である。

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