

知的財産契約の実務（第23回）

ライセンス契約交渉におけるWin-Win対応 —交渉におけるWin-Win対応の重要性を考慮して—



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. 契約の自由とその制限
2. 契約締結にあたっての注意点
3. 契約書の作成とそのチェックポイント

II ライセンス契約の交渉

1. ライセンス契約交渉の概要
2. ライセンス契約の事前調査
3. ライセンス契約交渉の実際
4. ライセンス契約交渉における主要事項
5. ライセンス契約における当事者の戦略的対応

III ライセンス契約交渉におけるWin-Win対応

1. 実施権の維持義務
2. サブライセンス許諾権
3. クロスライセンスにおける問題
4. 黙示的实施権問題
5. 共有権利に関する不実施補償、単独実施許諾権問題
6. ライセンシーの非係争義務、不爭義務問題
7. ライセンサーのライセンシーに対する保証問題
8. ライセンシーの改良発明の取り扱い問題
9. ライセンシーの秘密保持義務問題

IV ライセンス契約等知的財産契約の実務と戦略

1. 知的財産契約の実務と戦略の考え方

2. 知的財産契約における戦略の創り込み、表現、評価 まとめ

はじめに

知的財産実務においては、知的財産の活用が、そして活用の中では、ライセンス契約等の知的財産契約が重要な役割を有する。知的財産契約は、その契約書原案の作成即ち、交渉、ドラフティング（Drafting・起草）が基本となる。

知的財産契約は、知的財産実務の中で、総合的業務である。即ち、知的財産に関する基本的知識、情報、当該案件に関する方針、戦略、相手方との交渉、及びその争点事項等に対する知識、経験、対応力が求められるものである。そして、知的財産契約分野は、一般的に高度に専門性を有することもあり、交渉においては、Noと言わずにYesを提案するWin-Win対応して、結果的に自方、相手方、社会から評価されることを考慮して、創り込み、表現、評価に適切に対応することが期待される。

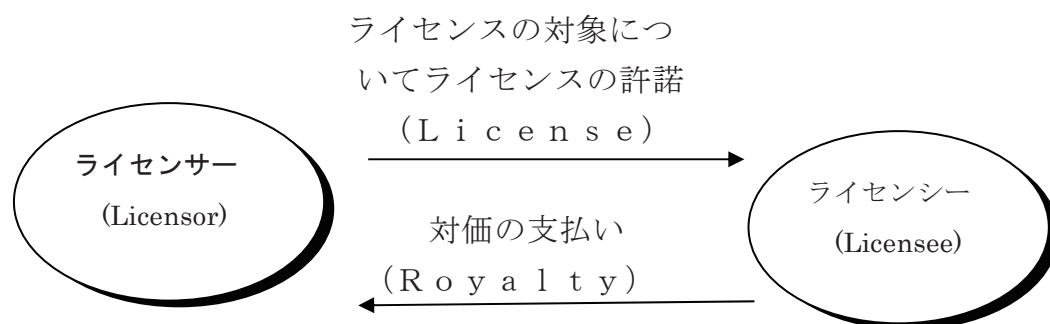
I ライセンス契約の概要

1. ライセンス契約の概要

(1) ライセンス契約とは

ライセンス契約とは、当事者の一方（ライセンサー）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。なお、ライセンス契約の概念図及びライセンス契約のキーポイントを表すと次のようになる。

<ライセンス契約概念図>



<ライセンス契約のキーポイント>

キーポイント	内 容
当 事 者	当事者は誰と誰か？
対 象	対象は何か？
ライセンス	どのような範囲のライセンスを許諾するのか？
対 価	許諾対価はどれ程か？

(2) ライセンシングポリシー

ライセンス契約を成功させるためには、ライセンシングポリシーを明確に策定しておくことが必要不可欠である。昨今、企業経営におけるライセンス契約の戦略的位置づけを明確にする必要性が強まっている。

その場合の主なポイントは、Win-Win対応を前提として、次のようなものである。

- ① ライセンシングの目的
- ② 技術・特許の公開を原則とするのか、自社独占を原則とするのか
- ③ 必要技術・特許は自社開発を原則とするのか
- ④ 経済性を重視するのか、取引の安全・信用を重視するのか
- ⑤ ライセンスの種類（独占、非独占、サブライセンス）はどうするか
- ⑥ 他の取引等と総合的な対応か、ライセンシング単独で対応するのか
- ⑦ クロスライセンスを考慮するのか
- ⑧ ライセンシングに関する世界戦略は

昨今においては、ライセンスの対象の多様化、知的財産権侵害訴訟の多発化、訴訟費用の多額化等からライセンシングポリシーの策定についての考え方が変化しているといえる。特に、クロスライセンスの重視傾向が指摘されている。

(3) ライセンシング戦略

ライセンシング (Licensing) は、自社が保有している知的財産権について、自社で当面は活用・実施しないか、又は仮に自社で実施していても、その権利が完全無欠ではないこと、又は、経営戦略として絶対優位ではなく、比較優位の方針を採用する場合に、他社に当該知的財産（権）についてライセンスを許諾し、Win-Win対応を前提として対価の取得を図る戦略である。また、ライセンシングは、市場独占の経営戦略ではなく、市場に非独占で対応するものであり、ライセンスを許諾した他社は自社の分身であり、ライセンサー及びライセンシーで市場戦略を実行することになる。

市場戦略構築の場であるライセンス契約の内容は、原則的には契約自由の原則に従ってライセンサー、ライセンシー両当事者の意思によって定められる。但し、内容が不公正な場合等においては例外的には、独占禁止法の制約を受ける。従って、知的財産（権）の保有者は、独占禁止法の制約を回避する公正なライセンス契約に基づき、実効を上げることになる。なお、特許ライセンス契約の実務においては、基本、応用、戦略レベルにフェーズを考慮して、適切に対応することが好ましい。

(4) 契約自由の原則

- ① 締結の自由……………契約を結ぶか結ばないか
- ② 相手方選択の自由…誰と契約するか
- ③ 内容の自由……………どんな内容の契約にするか
- ④ 方式の自由……………どんな形式で契約をするか

2. 契約締結にあたっての注意点

ライセンス契約の締結に当たっては、総合戦略的にWin-Winの対応を前提に次のような注意点が必要不可欠である。

- ① 事前の調査、検討を行う
- ② 契約の相手方を確認する