

企業経営に資する知的財産契約

特許ライセンス契約における企業経営に資する化戦略 —知的財産契約の戦略的交渉を考慮して—



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 特許ライセンス契約

1. ライセンス契約の概要
2. ライセンス契約交渉の概要
3. ライセンス契約書のキーポイント
4. ライセンス契約の成功要因、留意点

II 特許ライセンス契約の交渉における争点事項

1. ライセンスの対象について
2. ライセンスの種類について
3. ライセンスの範囲について
4. 対価について：企業経営に資する知的財産問題
5. 競合技術、競合製品の取扱い制限
6. 保証問題
7. ライセンシーの不爭義務
8. 改良技術の取扱い
9. サブライセンス許諾権
10. 共有特許権の単独ライセンス許諾権問題
11. ノウハウライセンス契約における特許権の取扱い問題

III 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・戦略の考え方
2. 企業経営に資する知的財産化のあり方
3. ライセンス契約による企業経営に資する知的財産化論

IV ライセンス契約の実務

1. ライセンス契約の事前調査
2. ライセンス契約の戦略
3. ライセンス契約の交渉
4. ライセンス契約における法的リスクマネジメント

まとめ

はじめに

昨今の経済・産業状況の中で、特許等の知的財産はライセンス許諾等により活用することで評価されると言われている。従って、昨今の企業経営においては知的財産、知的財産ライセンス契約が大変重要視されている。そして、知的財産ライセンス契約の実務においては、契約締結交渉等交渉問題が最も重要である中で、契約締結交渉等交渉問題には多くの課題が存在している。

I 特許ライセンス契約

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、使用権、利用権）を許諾する契約をいう。

(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、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、訴訟費用の多額化などからライセンス、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、また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、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、市場に非独占の形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、ライセンサーおよ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。

2. ライセンス契約交渉の概要

知的財産契約の業務は、文書的対応業務、法律業務的対応を基本として行われるが、最も重要なことは、戦略業務的対応である。そして、事前調査、交渉が極めて重要である。

(1) 事前調査

- ① 当事者に関する調査事項、② ライセンスの対象に関する調査事項
- ③ 関係法規・行政規制、④ 当該技術に関するマーケット状況

(2) 特許ライセンス契約交渉の手順

ライセンス契約は、経営理念、契約締結の背景等を異にする相手方との契約であり、特に、契約の対象が無体物であるために、契約締結交渉には極めて多くの不確定要素、不安定要素がある。そして、ライセンス契約締結の手順は次のとおりである。

- ① 事前調査（チェックリストの活用）、② 相手方の選定
- ③ ポリシーの策定
- ④ 秘密保持契約（Secrecy Agreement、Nondisclosure Agreement）の締結
- ⑤ ネゴシエーターの選定
- ⑥ オプション契約（Option Agreement）の締結
- ⑦ 事前交渉、⑧ 交渉（人、場所、方法）
- ⑨ 重要な契約条件の交渉・確認
- ⑩ 予備的合意（Letter of Intent）の調印
- ⑪ 契約書案の作成（Drafting）
- ⑫ ライセンス契約（License Agreement）の締結

(3) 交渉に関する基本的事項

昨今のライセンス契約実務は成熟期に入っており、実務の中心が規制法の検討、契約書作成（ドラフティング）から交渉へ移行している。

- ① 交渉の枠組み
 - 1) チェックリストの活用、2) ポリシーの策定
 - 3) 契約交渉の手順（オプション契約、秘密保持契約、エスクロー契約等）
- ② ライセンス契約における交渉の類型