

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交渉戦略 —知的財産契約におけるリスクマネジメントを考慮して—



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 ライセンス契約の実務概要

1. ライセンス契約の企業経営に資するための契機・目的
2. ライセンス、ライセンシングポリシー
3. 契約書の作成とそのチェックポイント
4. ライセンス契約による企業経営に資する知的財産化
5. ライセンス契約の事前調査
6. ライセンス契約の戦略

II 特許ライセンス契約における実務と交渉戦略

1. 企業経営におけるライセンス契約・戦略の考え方
2. 特許実施契約の企業経営に資するための活性化の課題
3. 知的財産契約における戦略の創り込み
4. 特許ライセンス契約の多様な活用形態

III 知的財産契約におけるリスクマネジメント

1. 知的財産制度上の視点から
2. 知的財産契約戦略上の視点から
3. ビジネスモデル上の視点から

まとめ

はじめに

企業経営においては、知的財産保護制度に沿って、取得、保有する知的財産を、適正に評価し、適法かつ、公正に企業戦略に練り込んでいく必要がある。知的財産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、知的財産に係る技術、商品等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、次に検討すべき経営戦略は、ライセンス戦略である。

ライセンス契約とは、当事者の一方（ライセンサー、Licensor）が、相手方（ライセンシー、Licensee）に対して、特許発明、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、Royalty）により、ライセンス（実施権、使用権、License）を許諾する契約をいう。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、従って、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。そのような中において、ライセンス契約においては当事者交渉が実務的に最も重要であり、ライセンサーからライセンシーに要求される不爭義務等が大きな争点事項である。

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版を背景として、特許ライセンス契約中心に論じる。

I ライセンス契約の実務概要

1. ライセンス契約の企業経営に資するための契機・目的

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中で、契約による企業経営に資する知的財産化が重要である。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）
- ④ ビジネスモデルの構築の基礎

知的財産・知的財産権のうち主なものは、方式主義の特許権等の産業財産権、無方式主義の著作者の権利（著作者人格権と著作権）、行為規制保護の不正競争防止法の営業秘密に区分され、これらの知的財産・知的財産権を企業経営に資する知的財産化するために有益な契約、契約条件に関して、制度上の課題、リスクマネジメントを考慮して、契約実務の合理性、妥当性が強く望まれる。具体的には次のように整理できる。

- ① 特許権等の知的財産権は、一応の特許性、即ち、制度的に認められた手続き・審査によって認められているものである。
- ② 特許権者と実施権者が契約条件に合意して契約を締結するものである。
- ③ 特許権等に関する知的財産契約は一般的には、特許権等が完全無欠を前提とした当事者の認

識ではないところで検討され、成立する。

- ④ 従って、許諾者の瑕疵担保責任論が問題になる。国が完全性を保証する、又は、瑕疵担保責任を負う制度にはなっていない。
- ⑤ 以上のことを当事者が考慮して、合理的な対応をすることによって現行制度下における企業経営に資する知的財産化が契約によって実効性を発揮する。特許、ノウハウライセンス契約の実務においては、信頼関係維持の観点から不爭義務規定等を約定することが多い。

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、企業における業際的経営活動、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る。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いる。

(1) ライセンスを許諾する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、ノウハウライセンス契約は、経済的に有益な秘密情報(ノウハウ)の保有者たるライセンサーが、ライセンシーに対して、その秘密情報を所定の条件のもとに開示し、それへのアクセスを許し、使用を許諾する契約である。

従って、これらの約束や許諾をすることは、主としてライセンス許諾者の方針や戦略によって決定されるのが通常であるが、ライセンサーとライセンシー間における生産、販売又は系列事情等、他の取引や関係を考慮した協力関係の維持又は樹立が強く要請されている場合には、その観点からライセンス契約が締結されることがある。

③ クロスライセンス契約

ライセンス許諾者としては、交渉相手の保有する特許やノウハウについて、権利侵害の回避、コストパフォーマンス等の観点からライセンスの許諾を受ける必要がある場合において、そのライセンスを取得するために、自己が保有する特許やノウハウについてライセンシーに対して、ライセンスを許諾する場合がクロスライセンス契約の一契機、目的である。

クロスライセンスは、結果的に、お互いがライセンサーであり、ライセンシーである。なお、ライセンシーの改良技術開発能力に対する期待(グラントバック等)、ライセンシーから入る諸情報の価値に対する期待もクロスライセンスの場合と同様の効果を考慮したものである。

④ 紛争の和解

特許侵害事件においては、権利の有効性、侵害性等が争われ、紛争処理のための費用もかき、紛争未解決の悪影響も発生することがある。

このような状況下においては、特許権等の権利者は相手方が受け入れられるライセンス許諾条