

企業経営に資する知的財産契約

知的財産契約における相互補完契約の実務と課題 —相互補完契約の重要性と課題を考慮して—



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

I 知的財産ライセンス契約

1. ライセンス契約の概要
2. ライセンスの対象について
3. ライセンスの種類について
4. ライセンスの範囲について
5. 対価について
6. ライセンス契約交渉の概要
7. ライセンス契約の成功要因、留意点

II 相互補完契約

1. 共同研究開発契約
2. クロスライセンス契約
3. パテントプール、マルチプルライセンス
4. ライセンス契約における改良技術の取り扱い問題

III ケーススタディー

1. 共有特許権の単独ライセンス許諾権問題
2. ライセンシーの非係争義務の相互補完契約性
3. オープンイノベーション下における相互補完契約
—標準必須特許に関するライセンス契約の場合—
4. ライセンス契約の交渉対応における基本、応用、戦略

まとめ

はじめに

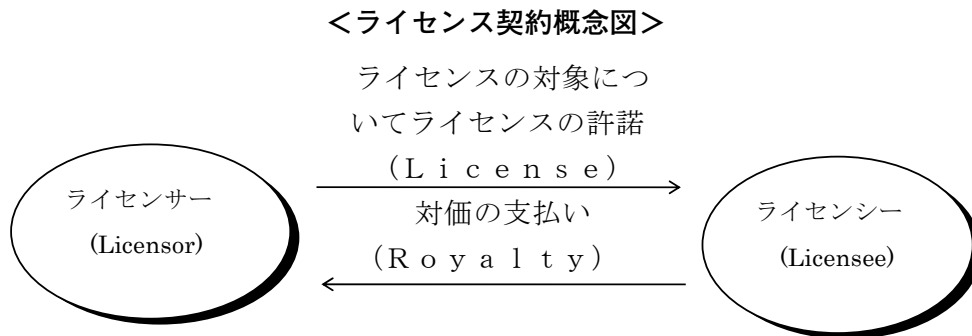
昨今の経済・産業状況の中で、特許等の知的財産はライセンス許諾等により活用することで評価されると言われている。そして、昨今の企業経営における知的財産の活用における契約実務においては、相互補完契約が大変重要視されている。また、知的財産契約の相互補完契約には、多様な形態が存在し、相互補完契約の実務においては、契約締結交渉等交渉問題が最も重要である中で、契約締結交渉等交渉問題には多くの課題が存在している。本稿においては、ライセンス契約におけるクロスライセンス契約等相互補完契約を中心に整理する。

I 知的財産ライセンス契約

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。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、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) ライセンス契約の戦略

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、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、ライセンサー及びライセンシーで市場戦略を実行することになる。

ライセンサーとライセンシーによる市場戦略は、実際にはライセンス契約によって構築され、その履行により実施される。

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、ノウハウ等につき、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、使用権、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ライセンス及びその許諾、④ライセンスの対価を挙げることができる。

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。

その場合の制約基準は独占禁止法第21条に規定する知的財産権の権利行使行為内であるか否かである。例えば、ライセンス契約により、ライセンサーがライセンシーに対して、許諾商品の販売価格を制限することは、知的財産権の権利行使行為を越え、かつ市場のコントロールとなり、完全競争原理に反する。従って、契約自由の原則の例外として、独占禁止法に違反するものとして規制を受ける。

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、ライセンシングを行い、対価の取得、改良技術の実施権の取得（非独占）、ネットワークの構築等の経営戦略で、実効を上げることになる。

公正なライセンス契約についての指針として、平成19年9月28日に公正取引委員会が公表した「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」がある。

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。