

企業経営に資する知的財産契約

知的財産契約書作成の実務

—特許ライセンス契約の戦略的作成を中心にして—



青山学院大学法学部特別招聘教授
石田 正泰

目次

- I はじめに
- II 知的財産契約の種類
 - 1. 共同研究開発契約
 - 2. 特許ライセンス契約
 - 3. ノウハウライセンス契約
 - 4. 商標ライセンス契約
 - 5. 国際ライセンス契約
- III 知的財産契約の基本
 - 1. 契約の自由とその制限
 - 2. 契約書のタイトル
 - 3. 契約締結にあたっての注意点
 - 4. 契約書作成の基本
 - 5. 契約書の作成とそのチェックポイント
 - 6. ライセンス契約、共同研究開発契約に関係の深い法令、指針
- IV 知的財産契約の基本と独占禁止法
 - 1. ライセンス契約のための基本的要素
 - 2. 契約業務
 - 3. 契約上の義務
 - 4. 知的財産契約と独占禁止法
- V 特許ライセンス契約書ドラフティングの基本
 - 1. 特許ライセンス契約の対象の特徴
 - 2. 特許ライセンス契約の起案、交渉、調印
 - 3. 特許ライセンス契約書の作成手順

- Ⅵ 特許ライセンス契約のドラフティングにおけるライセンサー・ライセンシーの考え方
 - 1. ライセンサーのドラフティングの考え方
 - 2. ライセンシーのドラフティングの考え方
 - 3. ライセンス契約で争点となる事項…多様な争点事項
 - Ⅶ 特許ライセンス契約書
 - 1. 特許ライセンス契約の項目
 - 2. 特許ライセンス契約書文例
 - Ⅷ 契約書の作成実務演習
 - 1. ライセンス契約による企業経営に資する知的財産契約化
 - 2. 契約締結の流れ：特許実施（ライセンス）契約
 - 3. 知的財産契約における戦略の創り込み、表現、評価
 - 4. ドラフティングの実際
 - 5. 企業収益への寄与機能
 - Ⅸ まとめ（ポイント）
-

I 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すなわち、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。すなわち、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、相手方との交渉等に対する知識、経験、対応力が求められるものである。

本文は、戦略的知的財産契約を実践し、経営に資する知的財産業務を考慮する。

II 知的財産契約の種類

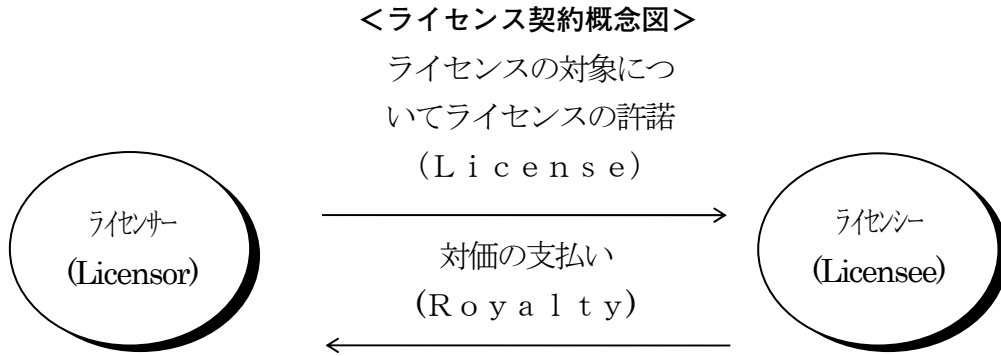
知的財産関係契約には、知的財産の創造、権利化および活用の各段階において多種多様なものがある。

1. 共同研究開発契約

共同研究開発契約とは、当事者双方が共同で新技術の研究開発をすることを目的とする契約をいい、これは、さらに、各当事者の提供する役務が同種の場合と異種の場合に分けられる。

共同研究開発契約の主なチェックポイントは、研究開発の目的、対象、情報・資料の相互開示、開発業務及び費用の分担、定期的打ち合せ、秘密保持、開発成果の取扱い（帰属と利用等）などである。

2. 特許ライセンス契約



＜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？

特許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、ある特許につきライセンスを許諾する契約をいい、この場合ライセンシーは、ライセンサーとは別個独立の事業として自己のために当該特許等を実施する権利を有する。したがって、下請者が、下請委託者の一機関として技術の実施をなしうるにすぎない下請契約と区別される。

特許法は、特許権のみについてライセンスの許諾をなしうる旨規定しているが（特77条、78条）、特許発明以外の技術についても同様に、契約自由の原則に従ってライセンス許諾をなしうるものと解される。なお、ライセンシーが他人にライセンス（サブライセンス）を許諾する場合には、ライセンサーの承諾を要する。

3. ノウハウライセンス契約

ノウハウライセンス契約とは、ノウハウ（Know How）の利用権を許諾することを内容とする契約をいう。ノウハウは非公知性（秘密性）が本質的要素であり、契約を締結しなければ、それにアクセスできないのが通常である。

ノウハウは、その本質が秘密性（非公知性）にあるのでライセンス契約の実務においては、契約の締結交渉におけるライセンス条件の決定プロセスが、特許等ライセンス契約と異なるのが通常である。すなわちライセンス契約締結以前に、秘密保持契約又はオプション契約の締結が必要になったり、ノウハウの開示、秘密保持、契約期間、契約終了後の実施・特許出願等の規定が必要になり、かつ重要である。

4. 商標ライセンス契約

商標ライセンス契約とは、商標権に関し使用権を許諾する契約をいう。商標権は財産権であり、移転性を有し、ライセンスの対象ともなる。

商標法第25条は、商標権の効力を「商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用

権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りではない。」と規定している。そして商標権の権利行使行為としては、ライセンスの許諾、すなわちライセンス契約が重要である。

5. 国際ライセンス契約

国際ライセンス契約とは、契約当事者間に渉外性があり、契約内容に渉外性があるライセンス契約をいう。なおライセンス契約とは、当事者の一方（Licensor、ライセンサー）が相手方（Licensee、ライセンシー）に対し、ライセンスの対象（特許権、著作権、ノウハウ等）につきライセンス（License、実施権・使用权）を許諾する契約をいう。

Ⅲ 知的財産契約の基本

1. 契約の自由とその制限

(1) 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) 契約自由に対する制限

独占禁止法などによる制限

2. 契約書のタイトル

- ① 契約書は、契約を書面にしたもの
- ② 覚書、確認書、念書、誓約書、差入書などのタイトルであっても、契約であり、それらの法的効力は同じ
- ③ ニュアンスがちがうので、適当に使い分けることになる。

3. 契約締結にあたっての注意点

- ① 事前の調査、検討を行う。
- ② 契約の相手方を確認する。
- ③ 契約の趣旨、目的を明らかにする。
- ④ 契約の対象、目的物を明らかにする。
- ⑤ 契約の内容を明確にする。
- ⑥ 拘束条件や制約事項などの特約には十分注意する。
- ⑦ 契約の成立時期や有効期間を明確にする。
- ⑧ 署名やハンコについては十分注意する。

4. 契約書作成の基本

(1) 契約書作成の流れ

相手方の選定 →事前の打合せ（折衝）→契約交渉（契約内容の検討）→契約書の原案の作成（ドラフティング）→契約交渉（契約内容、条件の詰め）→契約書原案のチェック、検討、調整→最終判断（ディシジョン）→タイプ→調印

以上を整理すると次の通りである。

- ① 第一段階 契約書の作成に必要な情報の入手
契約締結を検討することになった背景を把握し、基本方針を策定する。
- ② 第二段階 入手した情報の検討
入手した情報に基づき、基本方針の策定と、契約書の構成を検討する。
- ③ 第三段階 目次表の作成
契約の基本方針と契約書の構成に基づき契約目次表を作成する。
- ④ 第四段階 契約書の作文
契約目次表に基づき契約書原案を作成する。
契約書原案は、相手方との交渉等を踏まえて最終的に両社の決裁手続きを経て調印され、締結済み契約書となる。

(2) 契約書作成

- ① どのような契約を締結したいのか…戦略、方針
- ② どのような規制、ガイドラインがあるか…法制度
- ③ どのように実現できるか…交渉、調整
- ④ どのような文書とするのか…整合性、明確性、適法性
- ⑤ どのように契約管理に役立つか…契約遵守、実績

(3) 契約書の構成

- ① タイトル（題名、標題）、② 前文、③ 本文、④ 後文（末文）、⑤ 日付
- ⑥ 当事者の記名捺印

(4) 契約書作成にあたっての注意事項

- ① 契約書作成の基本原則…正確、簡潔、平易、明瞭、整合性
- ② 契約書の構成、条文の配列のしかた
- ③ 契約の内容、条件、問題点などの十分な検討
- ④ 実際の状況や折衝内容、特殊事情、事前の検討結果などを考慮
- ⑤ 書式、定型フォーム、従来の例文などはあくまで参考にし、内容を十分に検討
- ⑥ 拘束条件や制約事項などについては、事前に検討、調整

(5) まとめ

- ① 契約締結の背景と基本方針を把握、策定をしっかりとすること
- ② 契約に関する基礎知識、実務慣行を適切に把握しておくこと
- ③ 契約書作成力を養成しておくこと
- ④ 契約交渉を適切に行なうこと
- ⑤ 契約管理を適切に行なうこと

5. 契約書の作成とそのチェックポイント

作文しようとする契約書の目次表ができ上がると、いよいよ、契約条項の作文に着手する。そして、この段階での作文者の注意力は、もっぱら、作文の作業、すなわち、それぞれの契約条項の内容をどのように表現するかという点に集中される。ところで、個々の契約条項の内容をどのように具体的に表現するかは、契約の種類、当事者間の妥結事項、依頼者のポリシーなどにより千差万別だが、以下においては、契約条項を作文するにあたり特に留意すべき基本的なチェック

ポイントについて、説明する。

(1) 明確性

まず第一に留意すべき点は、契約条項を明確に表現することである。すなわち、表現が不明確であると、後日、解釈上の疑義を生じ、争いの原因となるからである。この表現の不明確性はいろいろな理由により発生する。

(2) 適合性

次に留意すべき点は、契約条項の内容が、当事者間の妥結事項や当事者のポリシーなどに合致（すなわち、適合）することである。契約条項の内容がいかに明確に表現されていても、その表現が、妥結事項や当事者のポリシーなどに適合しなければ、それは生きた作文ということができない。この意味で、適合性の原則は明確性の原則に優先する。

(3) 適法性

契約条項の内容が適法でなければならないことは、いうまでもない。特に問題となるのは、契約条項の内容が独禁法に違反するか否かという点である。

(4) 履行強制の可能性と妥当性

契約条項は、当事者の債権、債務という形で表現される。しかし相手方は、必ずしもその債務を履行してくれるとは限らない。そこで、契約作成者としては、相手方が債務を履行しない場合の救済方法についても十分配慮して契約書案を作文すべきである。たとえば、相手方が債務を履行しない場合に法律上どのような強制方法が許されるか、許されるとしてもその方法のみに依存することが妥当か否か、もし妥当でない場合にはそれに代わるべき救済方法はないかなどについて検討し、もし他に妥当な救済方法があればこれを契約書案中で規定しておくことが望ましい。

(5) 完全性

完全性とは、妥結事項、当事者のポリシー、その他当事者の利益を擁護するのに必要な事項がすべて契約書中で規定されていることをいう。この完全性については、すでに、目次表の作成の段階でクリアされているわけだが、さらに作文の段階でも再度詳細にチェックし、遺漏のないようにしておくことが望ましい。

6. ライセンス契約、共同研究開発契約に関係の深い法令、指針

6-1 知的財産基本法

第2条	定義（知的財産、知的財産権 等）
第8条	事業者の責務
第10条	競争促進への配慮

6-2 特許法

第2条	定義（発明、実施 等）
第29条	特許の要件（発明者が特許を受ける権利を原始的に取得）
第33条、第34条	特許を受ける権利
第34条の2	仮専用実施権
第34条の3	仮通常実施権
第35条	職務発明
第38条	共同出願
第66条	特許権の設定の登録
第67条	存続期間（終期）

第68条	特許権の効力
第69条	特許権の効力が及ばない範囲
第70条	特許発明の技術的範囲
第72条	他人の特許発明等との関係
第73条	共有に係る特許権
第77条	専用実施権
第78条	通常実施権
第93条	公共の利益のための通常実施権の設定の裁定
第98条、第99条	登録の効果、通常実施権の対抗力
第100条	差止請求権
第104条の3	特許権者等の権利行使の制限
第105条の4	秘密保持命令
第126条、第127条	訂正審判（実施権者の同意 等）

6－3 著作権法

第2条1項	定義（著作物、著作者 等）
第2条6項	定義（法人…法人格のない社団等を含む）
第15条	職務上作成する著作物の著作者（法人の著作者性）
第16条	映画の著作物の著作者
第17条	著作者の権利（著作者人格権と著作権）
第21条～第28条	複製権等（支分権の束、著作権）
第29条	映画の著作物の著作権の帰属
第51条	保護期間の原則
第59条	著作者人格権の一身専属性
第61条	著作権の譲渡
第63条	著作物の利用の許諾
第65条	共有著作権の行使
第77条	著作権の登録
第79条	出版権の設定
第89条	著作隣接権
第117条	共同著作物等の権利侵害

6－4 不正競争防止法

第2条1項4～9号	営業秘密に関する不正競争（行為規制）
第2条6項	営業秘密の定義

6－5 独占禁止法

第2条	定義（競争、私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法 等）
第3条	私的独占、不当な取引制限の禁止
第19条	不公正な取引方法の禁止
第21条	知的財産法による権利行使の適用除外
不公正な取引方法（一般指定15項目）	

Ⅳ 知的財産契約の基本と独占禁止法

1. ライセンス契約のための基本的要素

- (1) 法的情報・知識 : ミニマムリクワイアメント
- (2) 契約実務 情報・知識 : 法的情報そのものにはガイドラインがない
- (3) 方針・戦略 : 契約自由の原則の範囲内で Win－Win

2. 契約業務

- (1) 文書業務 : 基本的には文書業務
- (2) 法律業務 : ミニマムリクワイアメント
- (3) 総合的戦略業務 : あるべき契約業務

3. 契約上の義務

- (1) 法律上の義務 : 専用実施権を許諾した者はその設定登録応諾義務
- (2) 基本的義務 : ノウハウライセンシーの秘密保持義務
- (3) 約定義務 : ライセンシーの改良技術に関するフィードバック義務等

4. 知的財産契約と独占禁止法

知的財産戦略について検討・研究する場合には、知的財産の活用、特にライセンス契約を中心とした契約の問題が不可欠である。知的財産契約、特に、知的財産ライセンス契約の検討においては独占禁止法との関係が重要である。

4－1 独占禁止法は、経済憲法といわれている。

知的財産法の経済法的部分に関しては、独占禁止法が一般法的位置づけである。

4－2 独占禁止法の目的は、消費者の利益の確保と国民経済の発達促進である。

そのために、技術等の不当な制限その他の一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇用及び国民実所得の水準を高める。

4－3 独占禁止法と知的財産法は相互補完関係である。

独占禁止法第21条は、知的財産権の権利行使行為と認められる行為には、独占禁止法の適用を除外すると規定している。何が知的財産権の権利行使かについては、独占禁止法の解釈基準による。

4－4 知的財産権の権利行使行為の解釈基準

この問題は、具体的なケースにより判断されることになるが、「知的財産制度の趣旨を逸脱し、又は同制度の目的に反すると認められる場合には、権利の行使とは認められない。」

4-5 知的財産契約の独占禁止法違反性の判断

知的財産契約の独占禁止法違反性の判断は、一般的に次の項目の検討による。

(1) 行為要件

例えば、ライセンサーがライセンシーに対して、許諾特許の不競争義務を課すこと、また、ライセンシーの保有特許について非競争義務を課すこと、さらに、ライセンシーの改良発明のアサインバックを要求すること等

(2) 弊害要件

私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法に該当すること

(3) 正当化要件

弊害要件に対して、例えば、知的財産取引の活発化により市場における競争が促進する等により正当化される場合等

(4) 結論： 結論として、行為要件、弊害要件、正当化要件を総合的に判断して（実際には、これに事業者要件、競争要件を加味して）結論する。

4-6 独占禁止法のイノベーション促進機能

独占禁止法は、技術等の不当な制限を排除する等により競争の促進を図る等の制度設計等により、イノベーション促進機能を有する法律である。

V 特許ライセンス契約書ドラフティングの基本

1. 特許ライセンス契約の対象の特徴

特許ライセンス契約の対象は、特許権及び特許を受ける権利である。特許ライセンス契約の対象は、元来、契約自由の原則の考え方に基づいて、契約当事者の合意によって選択・決定される。従って、特許出願前の発明についても自由にライセンス契約の対象として選択できる。そして、特許ライセンス契約の対象には、次のような契約実務上配慮しなければならない。

① 専用実施権（特許法第77条）

専用実施権設定契約で定めた範囲内（時間、地域、内容）で、特許発明を実施する権利を専有する（特許権者も実施不可）。専用実施権は、設定登録により権利が発生する（第98条）。また、専用実施権者は、特許権を侵害する者および侵害しようとする者に対し、侵害排除、侵害予防措置を行うことができる（第100条）。

専用実施権者は、特許権者の承諾がなければ第三者に再実施権を許諾することができない（第77条4項）。なお、通常実施権に関する第78条には、第77条4項のような規定はないが、通常実施権者が特許権者の承諾なしに第三者に再実施権を許諾できないのは当然のことである。なお、我が国の専用実施権については、国際的ライセンス契約における独占的实施権（Exclusive License）との差異に留意する必要がある。

② 特許出願前における特許を受ける権利

特許を受ける権利は移転することができる（第33条1項）が、特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願しなければ、第三者に対抗することができない（第34条1項）。

③ 特許出願後における特許を受ける権利

特許出願の前後を問わず、特許を受ける権利は財産権であり、使用、収益、処分の対象となり、従って契約自由の原則に従ってライセンス契約の対象となる。特に、出願公開後の特許を受

ける権利については、実務的にライセンス契約の対象として便宜性が顕著となる。なお、その承継（一般承継を除く）は、特許庁長官への届出が効力要件である（第34条4項）。

④ 共有に係る特許権、特許を受ける権利

特許権、特許を受ける権利が共有に係るときは、特許法第73条及び第33条3項により、その使用、収益、処分について、当事者の合意、特約等を要する場合がある。

2. 特許ライセンス契約の起案、交渉、調印

2-1 起案（ドラフティング）

特許ライセンス契約について、ライセンサー、ライセンシー別に起案する。主たる契約条項は、次のものである。

- ・ライセンスの対象、種類、範囲と内容
- ・自己実施権の留保
- ・対価の種類、額
- ・サブライセンス許諾権
- ・実施権の維持（特許権の維持）
- ・改良技術、発明の取扱い
- ・競合品、競合技術の禁止
- ・実施権の登録
- ・ライセンサーの保証
- ・ライセンシーの実施義務
- ・ライセンシーの不爭義務
- ・秘密保持義務
- ・契約期間
- ・契約期間終了後の義務

2-2 特許ライセンス契約チェックリスト

項目	当事者	ライセンサーの立場	ライセンシーの立場	備考
当事者				
ライセンスの対象				
ライセンスの種類				
ライセンスの範囲と内容				
自己実施権の留保				
対価の種類				
対価の額				
サブライセンス許諾権				
実施権の維持 (特許権の維持)				
改良技術、発明の取扱い				
競合品、競合技術の禁止				
実施権の登録				
ライセンサーの保証				
ライセンシーの実施義務				
ライセンシーの不爭義務				
秘密保持義務				
商標の使用義務				
下請の禁止				
材料購入義務				
販売先、販売価格の制限				
その他				

2-3 交渉（ネゴシエーション）

各当事者は、起案した契約書案を相手方に提出し、調印に向けて交渉する。

2-4 調印：両当事者の交渉の結果、合意した内容で契約の調印を行なう。

3. 特許ライセンス契約書の作成手順

契約書作成者が特許実施契約書を作成する手順については、一定不動のルールがあるわけではない。契約書作成者は、その実務経験と英知に基づいて独自のルールを開発すべきである。ただ、契約書作成者がライセンス契約書等を作成する場合には、多かれ少なかれ次のような手順を踏むのが通例である。

- ① 契約書の作成に必要な情報の入手（第一段階）
- ② 入手した情報の検討（第二段階）
- ③ 契約書の骨格、すなわち目次表の作成（第三段階）
- ④ 契約書の作文（第四段階）

ところで、契約書の作成を実際に行う場合には、前述した各段階の作業をはっきりと区別することは困難である。すなわち、いずれの段階においても、契約書作成者は、当該段階の作業のみを遂行するとは限らず、むしろ他の段階の作業をも同時に補足的に行うのが普通だからである。したがって、前の段階から後の段階への移行はそれほど急激なものではなく、むしろ無意識のうちに緩慢になされるのが通常である。

契約書作成者は、所定の方針により契約書を作成する使命を有するわけであるから、立場が許諾者である場合と実施権者である場合とでは、おのずから、作成する契約書の内容やチェックポイントを異にする。

契約書の作文は、準備された目次表に基づき次の順序でなされるのが通例である。

- ① 初稿の作文
- ② 各条文の個別的検討、修正
- ③ 草案の全般的検討、修正
- ④ 第三者による検討、修正
- ⑤ 仕上げ

Ⅵ 特許ライセンス契約のドラフティングにおけるライセンサー・ライセンシーの考え方

1. ライセンサーのドラフティングの考え方

(1) 当事者

特許権者の場合と、サブライセンス許諾権を有する者等がある。また、ライセンシーの選択については、ライセンシーの実施計画等も考慮する。既にライセンスを許諾しているライセンシーを通じてのサブライセンス契約においては、ライセンシーをライセンサーの分身として、ラインセンサーとすることもある。

(2) ライセンスの対象

国内外の特許権だけではなく、特許を受ける権利も対象とするか検討する。勿論、ノウハウライセンス契約の場合、ノウハウが対象である。また、それらの組合せをライセンスの対象とすることもある。

(3) ライセンスの種類

専用実施権を設定すると自己実施が不可能になる(特許法第68条、第77条2項)。したがって、独占的实施権の許諾とすることも検討し、通常実施権、非独占的实施権の許諾も含めて、総合的、戦略的に判断する。

(4) ライセンスの範囲

ライセンスの範囲は時間、地域、内容に区分される。特に、ライセンスの期間については、市場の見通し、ライセンシーの実施計画等を考慮して判断する。日本特許に相応する特許が各国に存在する場合のライセンスの対象、ライセンスの範囲について検討する。

(5) 自己実施権の留保

専用実施権の場合は不可能。独占的实施権の場合でも、自己実施権が留保することを検討する。

(6) 対価の種類、額

ライセンス契約における対価は、頭金、ランニングロイヤルティが基本であるが、特に独占的ライセンスの場合は、最低実施料(ミニマムロイヤルティ)を規定する。

(7) サブライセンス許諾権

ライセンシーをライセンサーの分身と位置づけるような場合以外は、サブライセンス許諾権を認めない。

(8) 実施権の維持義務

基本的、本質的義務であるが、事前にライセンシーと協議して、特許権の放棄、第三者からの無効審判請求に対する訂正審判請求をライセンシーが承諾すること等について約定する。

(9) 改良発明等の取扱い

ライセンシーの改良発明の取扱いについては、①フィードバック、②グラントバック(独占、単一、非独占等)、③アサインバック(全部譲渡、共有化等)があり、独占禁止法に反しない範囲で、ライセンシングポリシーに従って規定する。

(10) 競合技術等の禁止

競合技術等の禁止は一般的に不公正な取引方法に該当し、独占禁止法に違反することとなるので、その必要性がある場合にはライセンシングポリシー全体の中で判断する。

(11) 実施権の登録

専用実施権は、その登録が効力発生要件であり、これを否定することはできないが、通常実施権は第三者に対して当然対抗力が認められているので登録制度が存在しない。

(12) ライセンサーの保証

ライセンシーに対するライセンサーの保証事項は、①技術的効果の保証、②許諾特許の有効性、許諾ノウハウの秘密性の保証、③第三者権利非侵害性の保証等がある。保証規定の内容については取得する対価等を考慮し、また、リスクマネジメントの観点も考慮して妥当な内容で約定する。

(13) ライセンシーの実施義務

特に独占的ライセンスの場合には、ライセンシーの実施義務、最低実施料(ミニマムロイヤルティ)を規定する。

(14) ライセンシーの不爭義務

ライセンシーの許諾特許、許諾ノウハウに関する不爭義務規定は、場合によっては、独占禁止法に違反することになるが、信頼関係維持の観点から不爭義務規定を約定、仮にライセンシーがその規定に反した場合、確認的に解約権を規定する。

なお、平成19年9月28日に公正取引委員会が公表した「指針」は「円滑な技術取引」の観点から、不競争義務を原則として問題なしとした。なお、ライセンシーの非競争義務についても検討する。

(15) 秘密保持義務

特に、ノウハウライセンス契約の場合、ライセンシーの基本的、本質的義務であるが、確認的に規定する。特にライセンシーの特許出願の事前承認等が重要である。ノウハウの本質は非公知性にある。従って、ライセンシーの秘密保持義務は本質的・基本的義務であるといえる。ただし、不正競争防止法上「秘密として管理されている」ことが営業秘密の要件であることを考慮して、実務的には、秘密として管理するための具体的方法を、ライセンス契約書に規定しておくべきである。

なお、ライセンス契約に秘密保持義務が規定されていない場合においても、ライセンス契約におけるライセンシーの本質的義務として、信義誠実の原則、又は禁反言の原則（Estoppel）の観点からライセンシーは、ライセンスの対象となっている特許又はノウハウについて、特許性、有効性又は非公知性を争うことはできないとの考え方もある。

(16) 下請の禁止

ライセンシーの下請発注については、特許ライセンス契約の場合、下請者の実施行為に関する解釈の問題もあり、また、ノウハウライセンス契約の場合、ライセンシーの秘密保持義務の問題があるがライセンシングポリシーに従って禁止等を規定する。

(17) 販売価格等の制限

販売価格等の制限は、一般的に不公正な取引方法に該当し、独占禁止法に違反することになるので、その必要性があるケースについては、ライセンシングポリシー全体の中で判断する。

2. ライセンシーのドラフティングの考え方

(1) 当事者

特許権者、ノウハウの保有者と契約するのが原則、それ以外の者（サブライセンス許諾権者）の場合不安定となる。従って、サブライセンス契約の場合、主たるライセンス契約のライセンサーから、ライセンスの維持等について可能な保証を得ておくことを検討する。

(2) ライセンスの対象

特許を受ける権利をライセンスの対象とする場合には、排他性がないので、特許権の場合よりも対価の支払い条件を厳格にする。

(3) ライセンスの種類

ライセンスの種類には、専用実施権、独占ライセンス、ソールライセンス、通常実施権、非独占ライセンス等があるが、非独占ライセンスの場合には、同一対象についての他のライセンシーとの関係で、最恵待遇条項を入れる。

(4) ライセンスの範囲

ライセンスの範囲は、地域、内容、時間について特定される。ライセンシーとしては、ライセンス取得の方針に基づいて戦略的に規定する。

(5) 自己実施権の留保

独占的ライセンスの場合においては、ライセンサーの自己実施権が留保される場合とされない場合がある。留保される場合、実質的には非独占ライセンス的となり対価的条件を考慮する必要がある。

(6) 対価の種類、額

独占的ライセンスの場合、一般的には最低実施料（ミニマムロイヤルティー）規定が入るが、実施計画に基づく努力目標とする規定とし、目標未達成の場合、非独占的ライセンスに変更する規定とすることを考慮しておく。

(7) サブライセンス許諾権

ライセンシーの関係会社等へのサブライセンス許諾権は明示しておく。サブライセンス許諾権は、専用実施権でも特許権者の承諾が必要であり（特許法第77条4項）、通常実施権、非独占ライセンスの場合ライセンサーの承諾が必要であるので、可能であれば、契約締結時に、サブライセンス許諾権を規定しておく。

(8) 実施権の維持義務

ライセンサーの実施権維持義務は基本的、本質的義務であるが、確認的に規定しておき、その義務違反につき、契約不履行、契約違反として損害賠償予約等まで規定しておく。なお、許諾特許権について、ライセンサーが第三者からの無効審判請求に対して、訂正審判を請求する場合には、特許法第127条の規定により、ライセンシーの承諾が必要であることを契約書上確認的に規定しておく。

(9) 改良発明等の取扱い

ライセンシーの許諾特許、許諾ノウハウの改良技術、改良発明は、元来ライセンシーに帰属するものでありアサインバック、共有バック、独占的ライセンスのグラントバック等は一般的に不公正な取引方法に該当し、独占禁止法に違反することとなる場合が多いので規定しない。なお、フィードバック、非独占的ライセンスのグラントバック等については、合理的な条件の基で規定してもよい。

(10) 競合技術等の禁止

ライセンシーの競合技術等の禁止は一般的に不公正な取引方法に該当し、独占禁止法違反に該当することとなるので規定しない。

(11) 実施権の登録

専用実施権は、その登録が効力発生要件であるので当然のこととして登録について規定するが、通常実施権については第三者に対して当然対抗力が認められているので登録制度が存在しない。

(12) ライセンサーの保証

ライセンサーのライセンシーに対する保証問題は、①技術的効果の保証、②許諾特許の有効性、許諾ノウハウの秘密性の保証、③第三者権利非侵害性の保証等があり、それぞれ手続的、経済的対応が内容である。ライセンシーとしては、それぞれについて適切な規定を約定する。なお、中国の「中華人民共和国技術輸出入管理条例」にはこれらについて、ライセンサーの完全な保証義務を規定している。

(13) ライセンシーの実施義務

ライセンシーの原案には規定しないのが一般的である。しかし、専用実施権、独占ライセンスの場合には、最低実施料条項が規定される場合が多いので実質的な実施義務の効果を有する。

(14) ライセンシーの不爭義務

ライセンシーの不爭義務規定は、場合によっては不公正な取引方法に該当し、独占禁止法に反することとなるので絶対に規定しない。なお、ライセンシーが保有する、許諾特許に関連する特許権についてライセンサーに対し、権利行使を行わない義務、いわゆる非係争義務も独占禁止法に反することになる可能性があるので絶対に規定しない。

(15) 秘密保持義務

ライセンシーの原案では双務的に規定する。

(16) 下請の禁止

ライセンシーの下請発注に基づく下請者の実施は、特許ライセンス契約の場合、特許の実施行為に該当しない考え方に従って、下請禁止については規定しない。なお、ノウハウライセンス契約の場合、秘密保持義務を考慮した規定を考慮する。

(17) 販売価格等の制限

販売価格等の制限は一般的に不公正な取引方法に該当し、独占禁止法に違反することになるので、絶対に規定しない。

3. ライセンス契約で争点となる事項…多様な争点事項

ライセンス契約は、ライセンスを許諾する側とライセンスを取得する側の希望、主張の合致によって成立し、履行されるのであり、したがって、ライセンス契約締結交渉および締結後の履行において争点となる事項を十分調査することが、必要不可欠なことである。ライセンス契約は、いろいろな要請によって検討され、契約当事者のライセンシングポリシーも千差万別であるので、争点となる事項もケースバイケースである。以下に一般的に争点となる諸問題を列記する。

(1) ライセンスの対象について

ライセンス対象についての問題は、必ずしも必要ではない特許についても包含的に対象とすることをライセンサー側が主張すること（Package License）や、許諾特許（Licensed Patent）をどの国の特許とするか、また、ノウハウを対象とする場合その特定方法をどうするか等、いろいろな形で存在する。主な問題を列記する。

- ① 特許ライセンス契約の場合、特許発明だけでなく出願発明も対象とするのか。
- ② 未完成、未実証技術を対象とする場合、ライセンスの形にするのか、買取りの形にするのか。
- ③ 改良技術についてもライセンスの対象とするのか。

(2) ライセンスの種類について

ライセンスの種類には、専用実施権、独占的实施権（Exclusive License）と通常実施権、非独占的实施権（Non - Exclusive License）があるが、ライセンスの対象や、各国のライセンスに関する法制等によって、実務的には次のような諸問題がある。

- ① 特許の独占的实施権が日本の専用実施権（特許法第77条）に該当するか。
- ② 独占的实施権の場合、実施許諾者の自己実施権（Self-License）がリザーブされているか。
- ③ Exclusive LicenseとSole Licenseの差異
- ④ ノウハウを対象とする場合、ライセンスと表現しないで、ノウハウ開示、ノウハウ譲渡等と表現することがあるが、ライセンスとの関係、差異は。
- ⑤ クロス・ライセンス（Cross License）。

(3) ライセンスの範囲について

ライセンスの範囲は、内容、地域、時間について特定されるが、それぞれについて次のような視点がある。

- ① 内容の問題としては、製造、使用、販売等のうち、どう規定するか。また、輸出、輸入はどうか。
- ② 地域の問題としては、国際的ライセンス契約においては、許諾地域（Licensed Territory）として、どの国々を指定するかが問題になる。なお、現在、並行輸入（Parallel Import）と

知的財産権法、独占禁止法との関係が問題となっており、このことがライセンス契約の実務にも関係を生じている。国内における地域指定は、特別な場合である。

- ③ 時間の問題としては、特許ライセンス契約の場合、特許の有効期間全部とするのか、有効期間が限定するかである。ノウハウを対象とする場合、重要な問題である。

(4) 対価について

ライセンス契約における対価は、従量法 (Per Unit Royalty)、料率法 (Percentage Royalty)、そして、定額法 (Lump - Sum Payment) 等によって定められるが、ライセンス契約の交渉におけるもっとも重要な事項である。したがって、対価に関する問題は多種多様であるが、主な問題を列記する。

- ① 対価の支払対象 (Royalty Base) は何か。たとえば部品についてライセンスが許諾されている場合、製品全体を対象とするのか、部品部分とするのか。
- ② 独占的实施権の場合、最低実施料 (Minimum Royalty) が設定されていることが多いがその基準。また、最低実施料が設定されている場合、ライセンシーからの解約要求とそれの場合の残存期間中の最低実施料負担問題は。
- ③ 許諾特許 (Licensed Patent) が無効になった場合、それまでに支払った対価の返還は。また、許諾特許の実施が他人の特許の侵害となることが判明した場合の対価の支払中止または減額の仕方は。
- ④ ライセンシーの改良技術をグラント・バック (Grant Back) する場合の対価の額と支払・受取方法は。
- ⑤ 許諾特許が複数ある場合、対価の計算方法は。たとえば、一つの製品の製造に複数の特許が関係する場合。
- ⑥ 対価の支払通貨は何か。また税金の処理 (二重課税防止) はどうするのか。
- ⑦ 会計記録とその監査はどう行うのか。

(5) 制限規定について

ライセンス契約においては、いろいろな制限規定がなされるが、とくに、次の制限規定はライセンシングポリシー上、および独占禁止法等規制法上重要である。

- ① 改良発明、改良技術の取扱い：改良発明・改良技術に関しては、当事者における立場の相違があり、かつ、特にライセンサーとしては重要視する場合が多い。契約の実務においては、独占禁止法、競争法の問題に注意を要する。改良発明・改良技術については、1) フィードバック (Feed Back)、2) グラントバック (Grant Back)、3) アサインバック (Assign Back) の形で議論される。中華人民共和国技術輸出入管理条例第27条：技術輸入契約の有効期間内において、技術改良の成果は改良側に属する。
- ② 競合技術、競合製品の取扱い制限：競合技術・競合製品の取扱い制限は、特許ライセンス契約の場合より、ノウハウライセンス契約の場合の方が実務的には重要視される。それは、秘密保持、流用禁止の目的と関係が深いことによる。また、独占的ライセンス契約の場合には、いわゆる専念義務の観点から、特にライセンサーが重視する問題である。
競合技術・競合製品の取扱い制限については、独占禁止法、競争法の問題に注意を要する。
- ③ 下請の禁止または制限
- ④ 特許維持費用の負担 (ライセンス維持義務、基本的義務)
- ⑤ 保証問題：保証問題はライセンサーからライセンシーに保証する場合とその逆の場合がある。とりわけ、ライセンサーがライセンシーに対して、1) 技術的实施可能性、2) 特許の有効性、3) 第三者権利の不侵害性等について、保証する場合が重要である。ライセンス契

約の対象となっている特許（許諾特許）の不完全性または欠陥（瑕疵）のために、ライセンサーが契約の予期した通りの目的を達成することができない場合における、ライセンサーのライセンサーに対する保証。また、ライセンサーによる許諾特許の実施が、第三者の特許権を侵害するとされた場合に関するライセンサーのライセンサーに対する保証の問題も含む。知的財産は、戦略的に活用することにより企業経営に寄与することになり、知的財産契約等が必要不可欠である。特許権等知的財産には、公信力がなく、現実には不完全・不確定なものがある。無効審判制度、特許法第104条の3等。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、瑕疵担保責任を負う制度にはなっていない。

- ⑥ 材料購入義務
 - ⑦ 商標の使用義務
 - ⑧ 販売先、販売価格の制限
 - ⑨ 秘密保持義務、特許出願の承認（ノウハウライセンス契約の場合基本的義務）
 - ⑩ 不爭義務と契約解約権:ライセンサーがライセンサーからライセンスされた特許・ノウハウ等についてライセンサーが争うことを禁止することについて独占禁止法、競争法の問題があり、不爭義務を課す代わりにライセンサーの解約権が規定されることが一般的である。
 - ⑪ 契約終了後の使用禁止義務
 - ⑫ 公知技術（Prior Art）告知義務
- 〔キーワード〕①未完成・未実証技術 ②改良技術 ③独占的实施権と専用実施権 ④クロス・ライセンス ⑤並行輸入 ⑥ロイヤリティベース ⑦ミニマムロイヤリティ ⑧不爭義務

Ⅶ 特許ライセンス契約書

1. 特許ライセンス契約の項目

(1) ライセンスの対象

ライセンスの対象は、特許権等に限定されない。契約自由の原則に従い、出願中の発明等も対象となる。

(2) 実施権の登録

実施権登録の効果は、専用実施権については、効力発生要件であり、通常実施権については第三者に当然対抗力が認められている（特許法第99条）。

(3) 再実施権（サブライセンス）

ライセンサーは、ライセンサーの承諾を得なければ、第三者に再実施権（サブライセンス）を許諾することはできない。本契約規定においては、確認的に規定している。

(4) 実施権の維持

ライセンス契約の実務においては、ライセンスの対象となっている特許については、それを維持することがライセンス契約におけるライセンサーの基本的義務であるといわれており、契約書に規定されていない場合でも、その維持義務がある。しかし、ライセンスの対象となっている特許に対して、無効審判が請求された結果、先行技術の存在が判明した場合等においては、どのような範囲までライセンサーに特許の維持義務があるかについて疑義を生じることがあるので、特許ライセンス契約書には、確認的に可能な限り具体的に規定しておくべきである。

(5) 保証

ライセンスの対象となっている特許については、ライセンサーとしては、不保証を規定したい

と考えるのが通常である。しかし、ライセンシーがライセンスの許諾を受けている特許の実施が第三者の権利を侵害する旨の主張を当該第三者からなされたときは、ライセンシーは速やかにその旨をライセンサーに通知し、その対応策を検討することになる。侵害の事実が判明した場合には、ライセンス許諾の対価の変更やランセンス契約の解約を検討することになる。

(6) 改良技術の取扱い

改良技術の取扱いについては、フィードバック、グラントバック、アサインバック等がある。

ライセンサーは、ライセンシーに対して、ライセンシーが開発、取得した改良技術についてフィードバック、グラントバック等を要求することがある。一方、ライセンシーとしては、自己が開発、取得した改良技術について制約を受けたくないのが通常である。

<改良技術の取扱い説明図>

	方 法	内 容	独占禁止法上の問題
1	フィードバック	ライセンサーに改良技術を通知する。	問題なし
2	オプションバック	通知した改良技術についてライセンサーにオプション権を与える。	問題なし
3	非独占ライセンスのグラントバック	改良技術についてライセンサーに非独占ライセンスを許諾する。	場合によっては問題あり
4	ソールライセンスのグラントバック	ライセンシーの自己実施権を留保して、独占的なライセンスを許諾する。	場合によっては問題あり
5	独占ライセンスのグラントバック	改良技術についてライセンサーに独占ライセンスを許諾する。	問題あり
6	共有バック	改良技術（発明）をライセンサーと共有する。	場合によっては問題あり
7	アサインバック	改良技術（発明）をライセンサーに譲渡する。	問題あり

(7) 実施義務

ライセンシーに許諾された実施権が通常実施権である場合には、特にライセンシーにライセンス契約の対象となっている特許の実施義務について、競合品の製造、販売の禁止を含む義務（専念義務）を課すと独占禁止法上問題となる可能性がある（知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針第4-4-(4)参照）。

2. 特許ライセンス契約書文例

特許ライセンス契約書

株式会社〇〇〇〇（以下甲という）と〇〇〇〇株式会社（以下乙という）とは、甲の所有に係る特許の実施許諾に関し、次の通り契約を締結する。

第1条（定 義）

本契約書中で使用される下記の用語は、それぞれ次の意味を有する。

- (1) 本件特許とは、甲の所有に係る別紙記載の特許（注1）をいう。
- (2) 契約製品とは、本件特許に基づいて製造された製品をいう。

第2条（実施許諾）

甲は乙に対して、本件特許につき、契約製品を製造、販売する通常実施権を許諾する（注2）。

- 2 乙は、書面による事前承諾を得なければ、第三者に対して再実施権（注3）を許諾することができない。

第3条（本件特許の維持）

甲は、本契約の有効期間中、本件特許を維持（注4）しなければならない。

第4条（対 価）

乙は、第2条に基づく実施許諾の対価として本契約の有効期間中に製造、販売した契約製品につき、その正味販売価格の3%の実施料を甲に支払うものとする。

第5条（報告、支払）

乙は、各歴年中に発生した実施料額を計算し、当該歴年終了後30日以内にそれを書面で甲に報告し、かつ60日以内に現金で甲に支払うものとする。

第6条（帳簿、検査）

乙は、各歴年ごとに、契約製品の製造、販売に関する別個独立の帳簿を作成し、関係書類とともにそれを本契約の有効期間中および終了後3年間、乙の本店に保管する。

- 2 甲は、その指定する公認会計士をして前項の帳簿および関係書類を検査させることができ、乙はこれに協力するものとする。

第7条（不保証）

甲は、本件特許につき無効事由の存在しないことを保証（注5）しない。

- 2 甲は、乙による本件特許の実施が第三者の権利により制限を受けないことを保証しない。

第8条（不爭義務）

乙は、本件特許の有効性について直接たると間接たるとを問わず、争ってはならない。

- 2 甲は、乙が本件特許の有効性を争ったときは、本契約を解約することができる。

第9条（侵害の排除）

乙は、本件特許が第三者により侵害された事実を発見したときは、速やかにその旨を甲に報告し、かつその入手した証拠資料を甲に提供する。

- 2 甲および乙は、本件特許の侵害者に対する対応策等について協議し、甲が当該侵害者に対して差止請求訴訟等を提起する場合には、乙はそれに協力するものとする。

第10条（改良技術）

乙が、本契約の有効期間中に、本件特許の改良技術（注6）を開発したときは、直ちにその内容を甲に通知するものとする。

- 2 乙は、前項により甲に通知した改良技術について甲から実施許諾の要求があったときは、合理的な条件で実施許諾に応じるものとする。

第11条（実施義務）

乙は本契約の有効期間中、契約製品の製造、販売に最善の努力（注7）を払うものとする。

第12条（秘密保持）

甲および乙は、本契約の締結および履行に関して知り得た相手方の秘密情報を、相手方の書面による事前承諾を得なければ、第三者に開示または漏洩してはならない。

第13条（解約）

甲または乙は、相手方が、本契約のいずれかの義務を履行しないときには、相手方にその履行を催告し、催告後30日以内にそれを是正しないときは、本契約を解約することができる。

第14条（有効期間）

本契約の有効期間は、本契約締結の日から本件特許の最終の存続期間満了の日までとする。

第15条（協議）

本契約に定めのない事項および本契約の解釈につき疑義の生じた事項については、甲乙誠意をもって協議し、友好的解決を図るものとする。

本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。

〇〇年〇〇月〇〇日

甲：

乙：

（注）

- (1) ライセンスの対象は、特許権等に限定されない。契約自由の原則に従い、出願中の発明等も対象となる。
- (2) 実施権登録の効果は、専用実施権については、効力発生要件であり、通常実施権については当然対抗力が規定され、登録制度がない（特許法第99条）。
- (3) ライセンシーは、ライセンサーの承諾を得なければ、第三者に再実施権（サブライセンス）を許諾することはできない。本文例においては、確認的に規定している。
- (4) ライセンス契約の実務においては、ライセンスの対象となっている特許については、それを維持することがライセンス契約におけるライセンサーの基本的義務であるといわれており、契約書に特に規定されていない場合でも、その維持義務がある。しかし、ライセンスの許諾特許に対して、無効審判が請求された結果、先行技術の存在が判明した場合等においては、どのような範囲までライセンサーに特許の維持義務があるかについて疑義を生じることがあるので、特許ライセンス契約書には、確認的に可能な限り具体的に規定しておくべきである。
- (5) ライセンスの対象となっている特許については、ライセンサーとしては、不保証を規定したいと考えるのが通常である。しかし、ライセンシーがライセンスの許諾を受けている特許の実施が第三者の権利を侵害する旨の主張をなされたときは、侵害の事実が判明した場合には、ライセンス許諾の対価の変更やライセンス契約の解約を検討することになる。

なお、2002年1月1日より施行された中国の「技術輸出入管理条例」における、ライセンサーの保証責任と損害賠償義務の規定は強行規定であるといわれ重要視される。

第24条 ①技術輸入契約の供与側は、自らがその供与する技術の合法的な所有者または譲渡もしくは許諾の権利を有する者であることを保証しなければならない。②技術輸入契約の受入側が供与側の供与した技術を契約の定めに従って使用し、第三者から権利侵害の訴えを提起された場合、受入側は、供与側にただちに通知しなければならない。供与側は、通知を受けた後、受入側に協力して障害を排除しなければならない。③技術輸入契約の受入側が供与側の供与した技術を契約の定めに従って使用し、第三者の合法的権益を侵害した場合、供与側が責任を負う。なお、③（第3項）は2019年3月18日に削除された。

第25条 技術輸入契約の供与側は、その供与する技術が完全で、瑕疵がなく、有効であり、契約に定めた技術目標を達成できることを保証しなければならない。

権利の瑕疵についての瑕疵担保責任（契約不適合責任）問題は、一般的に契約自由による対応が認められており、ライセンサーとライセンシーのバランス対応が重要である。

- (6) 改良技術の取扱いについては、フィードバック、グラントバック、アサインバック等がある。ただし、アサインバックは独占禁止法上問題となる可能性があり、ライセンサーもライセンシーも選択ができない。

- (7) ライセンシーに許諾された実施権が通常実施権である場合には、競合品の製造、販売の禁止を含む義務（専念義務）を課すと独占禁止法上問題となる可能性がある（「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」Ⅳ-4-5-(3)参照）。

Ⅷ 契約書の作成実務演習

仕込んだ基本的、基礎的な知的財産契約情報・考え方を応用・戦略展開して契約書に表現し（Drafting）、相手方と交渉し、評価を得て、Win-Winに調印する。そして、具体的には、目的、構成、効果を考慮して、また①創り込み、②表現、③評価を考慮して対応する。

1. ライセンス契約による企業経営に資する知的財産契約化

知的財産を企業経営に資する知的財産契約化するためには、質の良い知的財産の存在が基本要素であるが、戦略および人材の存在によって実効性が確認、把握される。すなわち、知的財産の本当の機能、役割を経営戦略に練り込んで戦略的に実行することが重要なことである。

2. 契約締結の流れ：特許実施（ライセンス）契約

(1) 基本方針、戦略の検討

まず、契約締結に関するライセンサー、ライセンシーごとの基本方針、戦略の検討をすべきである。

(2) 契約の構成、素案作成（Drafting）

そして、それに基づいて契約の構成、素案作成をすべきである。

(3) 相手方との交渉、契約書の仕上げ

そして、契約相手方との交渉、契約書の仕上げをすることになる。

(4) 契約の調印・発表

最後に契約の調印を行い、状況によっては発表する。

3. 知的財産契約における戦略の創り込み、表現、評価

(1) 創り込み

知的財産契約書の作成においては、方針を明確に策定、整理し必要な基本情報を収集し、戦略的、総合戦略的創り込みを行う。まず第一に、知的財産契約においては、契約書の作成に必要な情報を正確に入手しなければならない。入手すべき情報にはいろいろあるが、例えば、知的財産契約の作成に必要な知的財産関連法規、独占禁止法、外国為替及び外国貿易法、税法、判例、学説、実務上の指針等に関する情報の如きものである。

入手した情報に基づいて、適法性、適確性等の観点から検討すべきである。

(2) 表現

いわゆる契約書原案の作成を行う段階においては、法的、実務的基本を踏え、評価を受けられる表現を行う。個々の契約条項の内容をどのように具体的に表現するかは、契約の種類、当事者間の妥結事項、当事者のポリシー等により千差万別であるが、契約条項を作文するにあたり特に留意すべき基本的なチェックポイントは次の事項である。

① 明確性

まず第一に留意すべき点は、契約条項を明確に表現することである。即ち、表現が不明確であると、後日解釈上の疑義を生じ、争いの原因となるからである。この表現の不明確性はいろいろ

な理由により発生する。

② 適合性

次に留意すべき点は、契約条項の内容が、当事者間の妥結事項や当事者のポリシー等に合致、即ち、適合することである。契約条項の内容がいかに明確に表現されていても、その表現が妥結事項や当事者のポリシー等に適合しなければ、それは生きた作文ということができない。この意味で、適合性の原則は明確性の原則に優先する。

③ 適法性

契約条項の内容が適法でなければならないことはいうまでもない。特に問題となるのは、契約条項の内容が独占禁止法に違反するか否かという点である。

④ 履行強制の可能性と妥当性

契約条項は当事者の債権、債務という形で表現される。しかし相手方は、必ずしもその債務を履行してくれるとは限らない。そこで、相手方が債務を履行しない場合の救済方法についても十分配慮して契約書案を作文すべきである。

⑤ 完全性

完全性とは、妥結事項、当事者のポリシーその他当事者の利益を擁護するに必要な事項がすべて契約書中で規定されていることをいう。完全性については、作文の段階で詳細にチェックし、遺漏のないようにしておくことが望ましい。

(3) 評価

評価の対象は、自方、相手方、社会である。評価を受けるためには自方のコンセンサスと交渉におけるアローアンス（バッハ）を確認しておき、交渉で相手方の理解と信頼を得て、説得力、人間力で社会（独占禁止法等）的評価も考慮して合意を目指す。

4. ドラフティングの実際

特許実施（ライセンス）契約においては、許諾者（ライセンサー）の立場と実施権者（ライセンシー）の立場によって考え方が違うことが多い。また、許諾特許が特許権か、特許を受ける権利か、特許の技術分野、特許の評価等によって契約条件が違うことが多い。

各自、ライセンサー又はライセンシーの立場で、特許実施（ライセンス）契約書を作成する。ライセンサー、ライセンシーの立場は、次の例を参考にする。

- (1) ライセンサー A：ライセンサー保有の特許 α のライセンシングビジネス
- (2) ライセンシー B：ライセンサー Aからの売り込みを受ける立場
- (3) ライセンサー C：ライセンシー Dからの申し出を受ける立場
- (4) ライセンシー D：事業計画製品の特許権侵害回避のためライセンサー Cの保有特許 β のライセンス許諾を申し出る立場

なお、どちらの立場での原案（ドラフト）であるか、また、特に留意した事項についてコメントを添える。

5. 企業収益への寄与機能

- (1) 特許権等絶対優位、著作権等比較優位等競争優位機能を有する。

特許法においては、保護対象が技術的思想である発明であり、権利の発生のためには、出願、審査、登録などの所定の方式・手続が必要となる、いわゆる方式主義がとられている。権利の性質は、絶対的排他権である。ただし、特許法第68条の「専有する」を絶対的排他権と解するか独占権と解するかが、ライセンス契約におけるライセンサーのライセンシーに対する保証条項等に

において重要な問題である。

著作権法においては、保護対象が、思想、感情の創作的表現であり、権利の発生のためには、出願、審査、登録など一切の方式・手続を必要としない、いわゆる無方式主義がとられている。権利の性質は、相対的排他権（依拠性のない偶然の一致には権利は及ばない）である。

著作権法は、著作者に著作者人格権と著作権（財産権）を認め、かつ無方式主義がとられており（第17条2項）、著作権は複製権ほかの支分権の束により形成させている。しかも著作者として法人も認め（第15条）かつ法人には法人格を要しない（第2条6項）構成をとっている。著作権の支分権も特許権と同様「享有する」の解釈が依拠性との関係で重要な問題である。

(2) 知的財産権の保護期間により、持続的発展機能を有する。

知的財産権は、排他権等を内容とする保護期間が所定の期間に定められており、企業経営において最も重要な要素である、持続的発展に寄与する機能を有する。

そして、知的財産権は、イノベーションを下支えする機能を有することにより、継続的イノベーションを可能にする機能を有する。

(3) イノベーションは、知的財産権に担保されて企業経営戦略の基本的位置づけができる。

企業経営においては、継続的イノベーションが必要不可欠である。しかし、継続的イノベーションは、知的財産保護制度により適切に担保、下支えしなければ、達成不可能である。すなわち、知的財産保護制度は、イノベーションの成果たる発明等を一定の条件のもとに排他的権利を与える保護するものであるから、結果的にイノベーションを担保、下支えする機能を有する。

(4) 保有知的財産のライセンスにより企業収益を直接増加させることができる。

知的財産権の基本的特徴は独占排他権を認知されていることであり、この特徴は、知的財産権に係る商品を独占的に自己実施し、競合他社の市場参入を障壁の構築により阻止し、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（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、または、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、対価の取得を図る施策である。

ライセンスは、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。

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。

ライセンス契約を成功させるためには、ライセンス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。

- ・ライセンスの目的
- ・知的財産権の公開を原則とするのか、自社独占を原則とするのか
- ・必要な技術は、自社開発を原則とするのか
- ・経済性を重視するのか、取引の安全・信用を重視するのか

- ・ライセンスの種類（独占、非独占、サブライセンス）はどうか
- ・他の取引などと総合的に判断するのか、ライセンシング単独で判断するのか
- ・クロスライセンスを考慮するのか
- ・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。

Ⅸ まとめ（ポイント）

知的財産契約は、基本、応用から戦略業務であり、書くのではなく戦略的に作成することになり、すなわち、基本、応用、戦略、文書業務、法律業務、戦略業務である。従って、契約書文例は文例であり、実際の契約書は、立場により、戦略により、各条文・契約書の構成に対する考え方が異なるのが一般的である。

そして、戦略的ドラフティング、戦略的交渉が必要不可欠である。

以 上