

企業経営に資する知的財産契約

日本企業の「あるべき知的財産経営」の考え方 —知的財産経営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 知的財産経営・実務の在り方：最近の知的財産関係諸問題

I-1 産・学連携と知的財産問題

I-2 知的財産実務と独占禁止法：ライセンシーの改良技術の取り扱い問題

I-3 特許出願かノウハウキープか

I-4 発明者・創作者（成果帰属者）決定基準

I-5 M&Aにおける知的財産問題

II 企業経営における知的財産人材の在り方

III 企業経営に資する知的財産の在り方

III-1 企業経営に資する知的財産とは

III-2 企業経営に資する知的財産の要素

III-3 企業経営に資する知的財産化の在り方

III-4 企業経営に資する知的財産業務

III-5 企業経営に資する知的財産

IV 企業経営に資する知的財産の機能、役割

IV-1 知的財産に関する現状

IV-2 企業経営における知的財産の本当の機能

IV-3 企業経営における知的財産（知的財産部門）の本当の役割

V 具体的検討

まとめ

はじめに

昨今の知的財産問題は、保護対象の拡大・多様化、知的財産実務の成熟化、法的リスクマネジメントの必要性、知的財産分野における大局観の重要性等が指摘される状況である。知的財産経営・実務の在り方、企業経営に資する知的財産の在り方の観点から知的財産問題の最近の動向について概観を述べる。

I 知的財産経営・実務の在り方：最近の知的財産関係諸問題

企業経営における知的財産実務は、各問題を基本、応用、戦略にヘーズを分けて適切に対応することが期待される。そして、各問題について、制度論、手続論、戦略論等適切に対応することが期待される中で、「あるべき知的財産経営」の観点から最近の知的財産関係諸問題から数点検討する。総て一般的問題であるが、基本的課題が存在し、リーガルマインドをしっかりと確認することが必要不可欠なことであり、知的財産経営・実務の在り方の参考に供する。

具体的には、次の項目である。

- ① 産・学連携と知的財産問題、
- ② 知的財産実務と独占禁止法：ライセンシーの改良技術の取り扱い問題、
- ③ 特許出願かノウハウキープか、
- ④ 知的財産リスクマネジメント：知的財産の活用と瑕疵担保責任問題、
- ⑤ 発明者・創作者（成果帰属者）決定基準、
- ⑥ M&Aにおける知的財産問題

要は、企業経営に資する知的財産業務のあり方を考慮するものである。

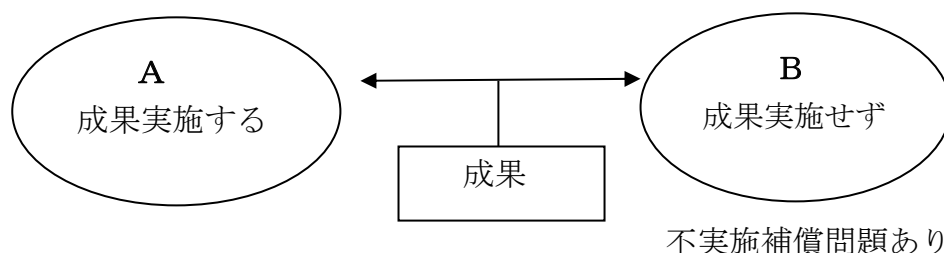
I-1 産・学連携と知的財産問題

ポイント：不実施補償問題、単独ライセンス許諾権問題に適切な対応

昨今、産学連携問題が多種多様な場において、多種多様に論じられ、多種多様な施策が講じられている。この問題は、国策的にも産業政策的にも極めて重要である。特に産学間の共同研究開発が必要かつ有益である。また、近年教育基本法、学校教育法の改正により、大学の使命として、教育、研究に加えて「…成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与する」すなわち、「社会貢献」が加えられたことにより、産学間連携による社会貢献の実効性への期待が顕著となっている。

そのような中において、産学間の共同研究開発契約の実務においては、特許法第73条3項問題、単独ライセンス許諾権問題、不実施補償問題等重要な課題が存在する。例えば、産学間の共同研究開発契約に基づいた成果が共有特許権になった場合に、大学がこの特許権について不実施である場合における不実施補償問題について、どのような契約条件により処理するかは、理論的、実務的に多くの課題がある。

<共同研究開発>



実務的には、いろいろの契約形態が考えられる。ただし、共同研究開発の成果が共有特許権の場合、不実施補償の処理として実施契約による対価処理を行うことは、本来実施権を有する（特許法第73条2項）特許権についての実施契約となり法的に不合理である。従って、例えば、共同研究開発の成果が共有特許権である場合の不実施補償の処理としては、共同研究開発の成果分配規定で処理することが望まれる。本件は、ライセンス契約実務、リーガルマインドを考慮した対応が期待される。なお、不実施補償の用語、趣旨についても議論がある。

そして、不実施補償問題に関連して研究費回収等の観点から、大学側の単独ライセンス許諾権問題が議論されている。単独ライセンス許諾権問題については、不実施であるから、研究費回収上必要であるから等断定的な約定ではなく、特許法第73条3項の規定について、「他の共有者の同意を得なければ」について、同意を得るための条件について協議・検討することで対応する必要がある。なお、中国の共有特許権制度が参考になる。

<中国特許法第15条>

「①特許出願権又は特許権の共有者は権利の行使に関する約定がある場合、その約定に従う。約定がない場合共有者は、単独で当該特許を実施するか、または他人に当該特許の通常実施権を許諾することができる。他人に当該特許の実施権を許諾する場合、実施料を共有者に分配しなければならない。②前項に規定する場合を除き、共有の特許出願権又は特許権を行使する場合、すべての共有者の同意を得なければならない。」

日本と中国はデホルト（…がなければ…ができない）が逆置きであり、日本は信頼関係重視であり、中国は活用重視である。また、中国の特許法は、単独ライセンス許諾をした場合の取得実施料の分配についてまで法律に規定していることが特徴である。

I-2 知的財産実務と独占禁止法：ライセンシーの改良技術の取り扱い問題

ポイント：ライセンス契約における独占禁止法問題

知的財産権は、活用して実効性が期待される中で、企業経営に資する知的財産業務としては、経済憲法といわれる独占禁止法を考慮した対応であることが必要不可欠である。

独占禁止法第21条は「この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。」と規定しており、知的財産権の権利行使行為は適用除外される。なお、知的財産権の権利行使行為とは「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。」と判断されない場合であり、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判断されると知的財産権の権利行使行為とは認められない。

ライセンス契約においてライセンサーはライセンシーに対して、種々の意図により、種々の拘束条項を要求することがある。例えば、許諾特許発明の改良発明等に対して、アサインバック（Assign Back）、グラントバック（Grant Back）、フィードバック（Feed Back）等の義務を課す要求することがある。ライセンサーがライセンシーに対して、フィードバック、グラントバック