

# 企業経営に資する知的財産契約

## 知的財産契約のリスクマネジメント

—知的財産契約においてはリスクマネジメントが重要であることを考慮して—



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. 知的財産ライセンス契約とは
2. 知的財産ライセンス契約の交渉
3. ライセンス契約書のチェックポイント
4. 契約書文例

#### II 知的財産契約の法的リスクマネジメント

1. 特許法第104条の3
2. 知的財産権ライセンス契約と独占禁止法
3. 保有特許権に対する無効審判の提起
4. 合弁事業契約におけるライセンス契約の問題
5. ライセンス契約における並行輸入問題

#### III 知的財産契約構造におけるリスクマネジメント

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

#### IV 知的財産契約戦略におけるリスクマネジメント

1. 共同研究開発契約と共有特許権の単独ライセンス許諾権問題
2. M&A取引におけるEscrow 契約の問題
3. 特許・ノウハウライセンス契約における改良技術の取扱い問題
4. ライセンス契約における許諾者の保証義務

まとめ

## はじめに

知的財産は、企業経営に実際に、具体的に役に立てて初めて評価できる。従って、企業経営においては、知的財産の実効性をステディーにステップを踏んでいく手法が最も重要である。そして、「あるべき知的財産経営」を各社ごとに検討・整理することが必要不可欠なことと考える。そして、知的財産を使って「あるべき知的財産経営」を実行するためには、多様な法的リスクマネジメントが必要になる。

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ます。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ます。そして、知的財産ライセンス契約の実務においては、知的財産を使って「あるべき知的財産経営」を実行するためにはリスクマネジメントも考慮しながら、企業経営に資するように知的財産の戦略的活用が重要である。

特許（技術）の活用で中核的な役割を果たす「特許ライセンス契約」においてはリスクマネジメントの必要な事項が多様に存在し、リスクマネジメント問題に必要な前提知識と考え方を十分に理解していないと、自社にとって望ましい結果をもたらすことは困難といえます。

また、知財ライセンス契約におけるリスクマネジメント戦略の実務は、契約書の作成・契約交渉時の注意点という基本的内容を踏まえて、ライセンス契約に関するリスクに関する本質的、客観的諸問題である。ライセンス契約に関するリスクマネジメントの実務は、基本、応用、戦略の戦略部分であり、ライセンス契約実務の仕上げとなり、その結果は、企業経営に資する知的財産契約となる。

なお、知的財産ライセンス契約に関するリスクマネジメント要素は多様であるが、下記の項目を挙げるができる。

- ① リーガルリスク：法的リスクマネジメントの対象であり、例えば、特許法第104条の3に関する問題で、一定の条件の下においては、特許権の行使が制限を受ける場合である。
- ② 不可抗力リスク：例えば、自然災害等により、契約上の不利益が生じた場合のリスクマネジメント対応である。
- ③ 当事者の契約違反リスク：契約当事者による契約違反により、他方当事者が契約上の不利益を受けた場合のリスクマネジメント対応である。
- ④ ライセンスの対象の欠陥に関するリスク：例えば、特許ライセンス契約において、許諾特許の欠陥により、ライセンシーが損害を被る場合である。
- ⑤ 事情変更に伴うリスク：例えば、最低実施料規定のある特許ライセンス契約において、市場の状況が急変して、当初想定した売り上げが不可能になった場合のリスクマネジメント対応である。

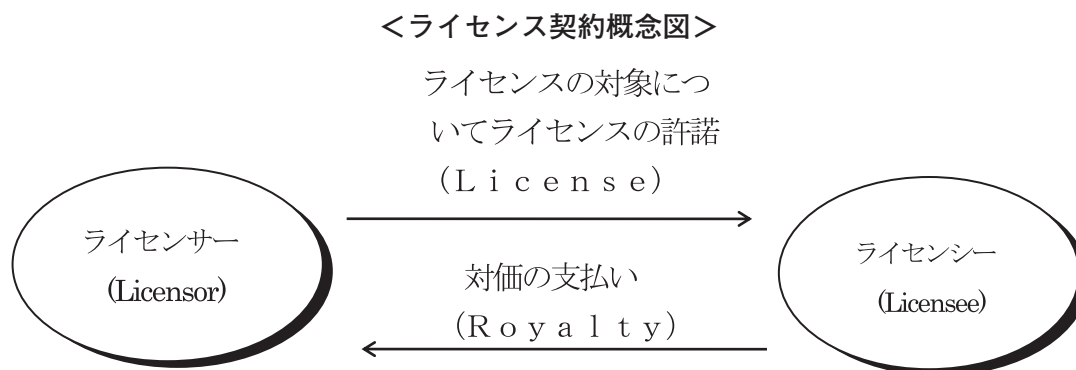
## I 知的財産ライセンス契約

### 1. 知的財産ライセンス契約とは

ライセンス契約とは、知的財産・知的財産権の実施・使用・利用に関する契約で、民法上に規定されている13種類の有名契約ではなく、無名契約である。

具体的には、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、使用权、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およ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？

(1) 当事者

- ① ライセンサーとライセンシーの相互の信頼関係が大前提。与える側と受ける側の立場の違いはあるが、一人勝ちの考え方ではうまくいかない。特に、改良技術の取扱い、秘密保持、第三者の権利侵害への対応等については相互の協力が必要不可欠である。
- ② ライセンス契約交渉は、合理的な条件、合法性（特に独占禁止法違反に注意）を考慮する必要がある。

(2) ライセンスの対象

ライセンス契約は、特許権、著作権のように独占的、排他的権利として認知されているライセンスの対象について、権利者が他にライセンスを許諾する契約が主である。ノウハウは、価値ある財産であるが、特許権、著作権のように独占的排他的権利として認知されていない。不正競争防止法により、営業秘密を定義し、その不正な取得・使用・開示について差止請求権が認められたことにより、ノウハウライセンス契約に関する法律上のガイドラインが示された。また、平成15年3月1日に施行された知的財産基本法において、営業秘密を知的財産、知的財産権と定めたことにより、実務的重要性を一層顕著にした。