

企業経営に資する知的財産契約

知的財産契約実務対応の在り方

—企業経営の持続的発展のために知的財産の戦略的活用を期待して—



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

1. ライセンシーの改良技術の取り扱い問題
2. 営業秘密・ノウハウ
3. 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
4. M&A取引におけるEscrow 契約の問題
5. ライセンス契約における許諾者の保証義務
6. ノウハウライセンス契約における特許権の取扱い問題
7. 知的財産報告書の考え方・項目の整理
8. 知的財産活用契約の考え方・戦略の整理

まとめ

はじめに

企業経営においては、持続的発展を確保するために知的財産・知的財産権を経営に資する化して戦略的に活用することが必要不可欠なことである。そして、企業経営における知的財産実務においては、次のように組み立て・設計を行うことが期待される。そして、その基本として人間力が期待される。

- ① 自社の経営組織・方針・課題・戦略、知的財産経営の理念の確認
- ② 知的財産の活用のやり方、知的財産経営のやり方（戦略、契約方針）、使う知的財産の取得（特許、ノウハウ等）とその機能の整理・確認、知的財産経営への具体的適用策
- ③ 知的財産の多様な機能に沿った活用による知的財産経営課題解決、知的財産経営の効果・評価（CSR、IR、知的財産経営報告書）、知的財産の活用による課題解決の評価

1. ライセンシーの改良技術の取り扱い問題

特許・ノウハウライセンス契約におけるライセンシーの改良技術の取り扱い問題はライセンス契約実務において重要な問題である。

ライセンシーが開発、取得した改良技術の取扱い方法としては、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（Feed Back）、グラントバック（Grant Back）等を要求することが多い。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。

ライセンサーがライセンシーに対して、フィードバック、グラントバック等を要求する意図は、ライセンシーによる改良技術の原点は、ライセンサーがライセンシーにライセンスした許諾特許、許諾ノウハウにあるのであり、多かれ少なかれ許諾特許、許諾ノウハウが包含され、寄与しているということにある。

そして、ライセンサーとしては、ライセンシーの改良技術に関し、①アサインバック（Assign Back）又は②独占的ライセンスのグラントバックを要求することとしたい。しかし、これらについては独占禁止法上問題があるので、③共有（Co-Ownership）バック、④ソールライセンス（Sole License）のグラントバック又は⑤非独占的ライセンスのグラントバックを要求することになる。ライセンシーの立場からの主張もあるが、ライセンサーとしては、少なくとも、⑥フィードバック（Feed Back）、⑦オプションバック（Option Back）は固執することになる。

知的財産法は、一定の要件を満たす発明等に対し、排他的利用を認め、発明等に係わる公正で自由な競争を促進することを目的とするものである。知的財産権ライセンス契約は、原則的には契約自由の原則に従って実施されるが、その締結、および内容（特にライセンサーによるライセンシーに対する拘束条項）が一定の取引分野における競争を実質的に制限することになり、または公正な競争を阻害するおそれがある場合には、契約自由の原則に反して独占禁止法が適用されることがある。

なお、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、また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、また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。

ライセンサーはライセンス契約において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。中国技術輸出入管理条例第27条は、「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。」と規定している。

ライセンシーが開発、取得した改良発明等に関する拘束条項は、実務的・法的に重要な課題が存する。いずれにしてもライセンス契約における当事者の意思、戦略によって改良発明等の義務条項について大きな論点となる。その場合、独占禁止法の適用性を考慮することが通常であり、従って、改良発明等に関するライセンシーの義務条項の独占禁止法違反性の問題は重要な問題である。