

企業経営に資する知的財産契約

企業経営における知的財産契約の戦略的整理方法 —知的財産経営においては戦略的整理方法が有用である—



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. 基本的事項

- 1-1 契約についての基本的事項
- 1-2 現行特許法制のポイント
- 1-3 現行著作権法制のポイント
- 1-4 ライセンス契約の基本
- 1-5 ライセンス契約書の作成とそのチェックポイント

2. 応用的事項

- 2-1 知的財産契約の対象
- 2-2 知的財産契約に関する知的財産法の特徴、実務的留意点
- 2-3 営業秘密・ノウハウへの対応
- 2-4 チェックリストの利用
- 2-5 知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針

3. 戦略的事項：ライセンス契約の場合

- 3-1 企業経営における知的財産の機能と役割
- 3-2 ライセンシングポリシー
- 3-3 ライセンシング戦略
- 3-4 ライセンサーのドラフティングの考え方
- 3-5 創り込み、表現、評価
- 3-6 ライセンス契約で争点となる事項

まとめ

はじめに

知的財産問題は、多種多様であるが多くの問題は、三分法による把握により理解、判断が容易になる。知的財産契約を中心とした主な問題を三分法により整理して、知的財産分野における働き方改革の考え方の参考に供す。

知的財産業務は法律業務、文書業務であるので案件ごとに法的、文書的に基本的事項をしっかりと確認し、また、知的財産業務は戦略業務であるので、応用問題を十分に検討し、結論として当該案件について戦略的判断をしっかりと行うことにより完結する業務である。知的財産の活用は、
1) 有力な知的財産 2) 具体的な経営戦略 3) 戦略的知的財産人材の存在が必須要素であり、
なお、戦略的知的財産人材は、知的創造、権利化・保護、活用毎に1) 育成段階層 2) プロフェッショナル層 3) マネージメント層があり、各層毎に重要な役割がある。

知的財産契約実務の留意点の概要は次の通りである。

- ① 知的財産業務は、基本、応用から戦略業務である。基本がなければ始まらない、応用ができなければ組立たない、戦略的対応なしでは役に立たない。
- ② 例えば、知財契約は、文書業務、法律業務、戦略業務で、総合戦略的対応が重要。契約書文例は、文例である。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。

知的財産実務は基本、応用、戦略レベルにフェーズを分けて対応することが効率的、合理的である。そして、知的財産人材における働き方改革についても、三分法を考慮して対応すると共に、知的財産人材の育成においては、戦略人材を考慮することが望まれる。

(1) 基本：法的根拠、原則…この欠如は知的財産業務の緒に着けない。

- ① 例えば、共有になった特許権については、特約がなければ各自自由に実施することができる（特許法第73条2項）。しかし、相手方の同意がなければ、他人に実施権を許諾することができない（特許法第73条3項）。
- ② 例えば、特許実施契約の履行において、実施権者の許諾特許権の実施に対し、第三者から権利行使が行われた場合における許諾者の保証義務は、一般的には契約自由の原則に基づいて許諾者と実施権者がリスクを適切、妥当に分担する。

(2) 応用：明示的な法的根拠がない場合、解釈基準を考慮して対応する。

…この欠如は、方針、考え方、契約の構成が組立たない。

- ① 例えば、特許権が共有の場合は、共有者の同意を得なければ他人に実施権を許諾できないので共有者の同意を得ることが応用問題である。従って、共同研究開発契約を締結する段階で、特許出願の件、特許権の実施、他人に対する実施許諾の件等について、具体的に規定しておくべきである。
- ② ライセンス契約の対象となっている特許は、一般的には完全無欠（無瑕疵）ではなく、公信力がない。ライセンス契約の対象となっている特許の不完全性については、ライセンサーとライセンシーがリスクを適切、妥当に分担すべきである。当該ライセンス契約において、ライセンサーとライセンシーがどのような内容で、どのようにリスクを分担すべきかは、個別事情によって決定されるべきである。例えば、ライセンサーからの積極的ライセンシングであるのか、ライセンシーからの侵害回避のためのライセンス申し込みによるか等、ライセンス契約締結の経緯も考慮されることになる。

(3) 戦略：法に基づく特約、法に規定がなくかつ解釈基準の範囲でかつWin-Winの範囲内で方針を考慮し、総合戦略的かつ競争戦略も考慮した考え方…この欠如は、経営戦略として役に立た