

# 知的財産契約の実務（第31回）

## ライセンス契約の実務における黙示的实施権問題 —ライセンス契約における黙示的实施権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 ライセンス契約の概要

1. ライセンス契約の契機・目的
2. ライセンス契約の戦略
3. ライセンス、ライセンシングポリシー
4. ライセンス契約の交渉

#### II. 知的財産ライセンス契約の多様な展開

1. 基本的ライセンス契約
2. サブライセンス
3. クロスライセンス（相互実施権）
4. 黙示的ライセンス（黙示的实施権）
5. 実施権者の改良発明のグラントバックライセンス

#### III 知的財産契約における実務と戦略

1. 特許ライセンス契約における法的リスクマネジメント
2. ライセンス契約におけるライセンサーの保証問題
3. ライセンシーの改良発明・改良技術の取扱い

#### IV 黙示的实施権（Implied License）問題

1. 特許実施契約における黙示的实施権の意義
2. 黙示的实施権の発生
3. 黙示的实施権対応の課題
4. ノウハウライセンス契約における特許権の黙示的实施権
5. 共同研究開発の成果の利用と黙示的实施権

まとめ

## はじめに

企業経営においては、知的財産権保護制度に沿って、取得、保有する知的財産権を、適正に評価し、適法かつ、公正に企業戦略に取り入れていく必要がある。知的財産権の基本的特徴は独占的排他権を認知されていることであり、この特徴は、知的財産権に係る技術、商品を独占的に戦略的に自己実施し、競合他社の市場参入を所有する知的財産権により障壁を構築して阻止し、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、知的財産契約戦略である。

昨今の企業における知的財産・知的財産権実務は、大きな流れとして「権利を取る」よりも「権利を使う」により注力する傾向が顕著になっているといえる。「権利を使う」という観点からは知的財産契約が重要な役割を果たすことになり、従って、各企業においては、知的財産・知的財産権に関する契約を一層重視するようになってきている。

なお、知的財産契約には、多様な形態が存在する中で、黙示的实施権（Implied License）について、ライセンス契約における位置付けを考慮してその活性化、企業経営に資する知的財産契約の観点から、基本的課題について検討する。

## I ライセンス契約の概要

### 1. ライセンス契約の契機・目的

ライセンス契約を締結する契機又は目的は、必ずしも一様ではない。特に、ライセンサーの立場とライセンシーの立場では典型的に異なるのが通常である。要は、昨今における急激な技術革新の進展、企業における業際の経営活動、コストパフォーマンス、他社権利の完全回避の困難性等の観点から、他社の特許やノウハウについてライセンスを取得することが必要となり、また一方、研究開発費、権利取得・維持費用の回収、クロスライセンス契約への対応、知的財産ビジネス等の観点から他社へのライセンスの許諾が重要視されるようになってきている。

#### (1) ライセンサーの立場からのライセンス契約の契機、目的

##### ① ライセンス収益への期待

企業経営における知的財産戦略において、特許出願、特許権維持は基本的要件であるが、特許出願、特許権維持には多額の費用を要し、また、特許出願の基礎となる技術開発にも多額の費用を要するのが通常である。

他社にライセンスを許諾することによって、ライセンスの許諾に対する対価を取得し、特許出願、特許権維持費用を回収し、また、研究開発費の一部を回収することもできる。

##### ② 協力関係の維持又は樹立

一般的に、特許ライセンス契約は絶対的排他権を有する特許権について、ライセンサーがライセンシーに対して、所定の条件のもとに排他権を行使しないことを約束する契約であり、また、ノウハウライセンス契約は、経済的に有益な秘密情報（ノウハウ）の保有者たるライセンサーが、ライセンシーに対して、その秘密情報を所定の条件のもとに開示し、それへのアクセスを許し、使用を許諾する契約である。

従って、これらの約束や許諾をすることは、主としてライセンサーの方針や戦略によって決定されるのが通常であるが、ライセンサーとライセンシー間における生産、販売又は系列