

知的財産契約の実務（第33回）

ライセンス契約の管理問題

—ライセンス契約における管理問題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
5. ライセンス契約と独占禁止法問題
6. ライセンス契約における法的リスクマネジメント

II ライセンス契約の管理面からのマネージメント

1. ライセンサーのライセンシーに対する保証問題
2. ノウハウライセンス契約における特許権の取扱い問題
3. ライセンサーの第三者の許諾特許権侵害排除対応問題
4. ライセンシーのサブライセンス許諾権問題
5. 許諾特許権に対する無効審判の提起対応問題
6. 黙示のライセンス問題
7. ライセンシーの改良発明・改良技術の取扱い問題
8. ライセンサーの許諾特許権維持義務問題

III ライセンス契約の管理

1. 契約管理についての基礎
2. ライセンス契約の管理
 - 2-1 ライセンサー、ライセンシー共通の管理項目
 - 2-2 ライセンサーの管理項目
 - 2-3 ライセンシーの管理項目

3. 今日的管理項目 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、保有する知的財産を、適正に評価し、適法かつ、公正に企業戦略に練り込んでいく必要がある。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、次に検討される経営戦略は、ライセンス戦略である。

ライセンス契約とは、当事者の一方（ライセンサー、Licensor）が、相手方（ライセンシー、Licensee）に対して、特許発明、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、Royalty）により、ライセンス（実施権、利用権、使用权、License）を許諾する契約をいう。

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」という観点からはライセンス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ライセンス契約を一層重視するようになってきている。そのような中で、企業経営においては、知的財産を適切・合理的に管理することが期待されており、そのためには多くの留意事項が存在する。

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、企業における業際的経営活動、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より対価を取得し、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、販売又は系列事情等、他の取引や関係を考慮した協力関係の維持又は樹立が強く要請されている場合には、その観点からライセンス契約が締結されることがある。

③ クロスライセンス契約

ライセンサーとしては、ライセンシーの保有する特許やノウハウについて、権利侵害の回避、コストパフォーマンス等の観点からライセンスの許諾を受ける必要がある場合において、そのライセンスを取得するために、自己の保有する特許やノウハウについてライセンシーに対して、ライセンスを許諾する場合がクロスライセンス契約の一契機、目的である。クロスライセンスは、結果的に、お互いがライセンサーであり、ライセンシーである。なお、ライセンシーの改良技術開発能力に対する期待(グラントバック等)、ライセンシーから入る諸情報の価値に対する期待もクロスライセンスの場合と同様の効果を考慮したものである。

④ 紛争の和解

特許侵害事件においては、権利の有効性、侵害性等が争われ、ライセンサーとしては、事件を有利に展開できるとは限らない。また、紛争処理のための費用もかさみ、紛争未解決の悪影響も発生することがある。

このような状況下においては、ライセンサーとしては、ライセンシーが受け入れられるライセンス許諾条件を提示して、紛争の和解を図ることが得策である場合が多い。この場合は、ライセンサーとライセンシーの関係は、いわば、戦争から平和への転換であり、とかく感情論に流されがちになるが、特許やノウハウは、常に完全無欠であるわけではなく、一般的には不安定性を有するのが通常であり、現実的な対応も必要となる。いわば、訴訟よりライセンシングの対応である。

(2) ライセンシーの立場からのライセンス契約の契機、目的

① 自社技術の補完、自社権利の補完等

企業における業際的経営活動の展開から、コストパフォーマンスを考慮して、自社技術の補完、自社権利の補完等のために他社からライセンスを取得する場合である。

② 研究開発費の節約、研究開発期間の短縮

昨今における急激な技術革新の進展の中において、先発者(Head Starter)を考慮して、自ら研究開発を行う場合の費用と他社からライセンスを取得する場合のコストパフォーマンスを考慮して、他社の特許やノウハウについてライセンスを取得する場合である。通常の場合、タイミングを失った研究開発は大きな成功を期待することはできない。要は、この場合は、「時間を買う」的なライセンスの取得である。

③ 実施利益の期待

我が国は第二次世界大戦後、欧米の先進企業から基本技術に関するライセンスの取得、技術導入(Licensing-in)により、実施利益を獲得し、大きな経済発展を遂げた。そして、この技術導入した基本技術をベースにして、技術改良を行い技術力の改善を遂げ、現在では、我が国企業の高い技術力、経済力に基づいて諸外国の企業に対して、ライセンスの許諾、技術輸出