

知的財産契約の実務（第35回）

ライセンス契約における留意事項

—ノウハウライセンス契約における課題を考慮して—



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 ライセンス契約の実務

1. ライセンシングビジネスの必要性
2. ライセンス契約に関するトピック
3. ライセンス契約成功のための留意点
4. ノウハウライセンス契約

II ノウハウに関する経営戦略

1. 不正競争防止法による営業秘密（ノウハウ）の保護
2. ノウハウの総合戦略的対応
3. ノウハウ活用の要素

III ノウハウの活用契約

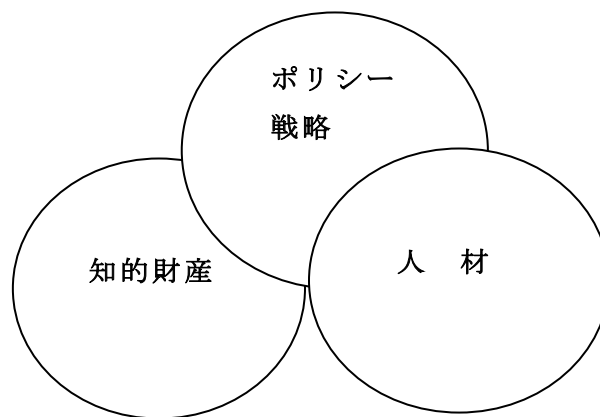
1. ライセンス契約における特許とノウハウ
2. ノウハウライセンス契約におけるオプション契約の利用
3. ノウハウ活用における留意点

IV ライセンス契約における留意事項

1. 共有権利の不実施補償、単独ライセンス許諾権問題
2. ノウハウライセンス契約における技術者の退社問題
3. ノウハウライセンス契約における特許権の取扱い問題
4. ライセンス契約におけるライセンサーの保証問題
5. M&A取引におけるエスクロー契約問題
6. ライセンシーの非係争義務、不爭義務問題
7. ライセンシーの改良発明取扱い問題
8. 黙示的实施権問題

はじめに

企業の経営理念として、競争力、持続的発展が重視される中で、経営戦略の有力な視座として、知的財産を核に据えた競争優位戦略がある。これからの企業経営においては、知的財産保護制度に沿って、取得、保有する知的財産を、適正に評価し、企業戦略に取り入れていく必要がある。また、オープンイノベーション（Open Innovation）下においては、知的財産・ノウハウライセンス契約への戦略的対応が必要不可欠であり、そのための基本的戦略は多種多様であるが、ノウハウライセンス契約等ライセンス契約においては、多様な留意事項が存在する。従って、知的財産契約の実務においては、ノウハウ等知的財産の真髄を踏まえてポリシー・戦略、人材の面から複合的、総合的に検討整理して、具体的課題を検討整理して行うことが期待される。



I ライセンス契約の実務

1. ライセンシングビジネスの必要性

企業経営においては、知的財産を戦略的に活用して、特に戦略的知的財産契約に適切に対応してイノベーションの促進を図り、知的財産経営の定着を図ることが期待されている。ライセンスを許諾する場合（Licensing - out）とライセンスを取得する場合（Licensing - in）において、①対価の取得、②ビジネスモデルの構築、③他人の特許権等知的財産権の侵害を回避する、④安全な事業、コストパフォーマンス（時間を買う）、⑤他人の秘密情報であるノウハウにアクセスできるようにする等諸点を指摘することができる。

2. ライセンス契約に関するトピック

企業経営において、ノウハウは各企業にとって重要な経営資源であり、企業価値要素であり、そのノウハウにより、競争優位戦略を実行する。例えば、

- ① 並行輸入とライセンス契約
- ② 職務発明とライセンス契約
- ③ トレードシークレットとエスクロー契約（Escrow Agreement）
- ④ 共有権利のライセンス契約
- ⑤ 技術標準とライセンス契約
- ⑥ ライセンサーの保証義務…許諾権利の有効性、第三者権利の非侵害性
- ⑦ 経営形態の多様化・流動化とライセンス契約…ライセンサーの保護

3. ライセンス契約成功のための留意点

(1) 成功要因

特許ライセンス契約は、ライセンサーとライセンシーのフェアな交渉を経た合意によって成立するものであり、相互の信頼関係が前提であり、一人勝ちの考え方では成功しないのが通常である。ライセンス契約が成功したというためには、ライセンシーが、ライセンス取得により事業が成功し、その結果、ライセンサーもライセンシーからのロイヤルティで潤うということで、最終的には、わが国経済の発展に寄与することでもあり、実際には、次のような要因によって成功が期待される。

① 技術の良さ

- ・技術的優位性 …… 生産効率、品質、コスト
- ・権利的完全性 …… 有効性、非侵害性
- ・商業的優位性 …… マーケットバビリティ

② 契約条件の妥当性

- ・対価の妥当性
- ・実用的改良技術のフォローアップ
- ・ライセンシーの改良技術のグラントバック
- ・マーケティングの適切な実施
- ・契約条件のアップトゥデートな確認

(2) 留意点

ライセンス契約における検討項目のうち主なものは、次のものである。これらの点に留意することによって、成功することが可能となる。

- ① ライセンス契約の契機：いつ、どこで、何によってテクノマート、TLO、特許フェア、雑誌・新聞情報、特許侵害警告、調査の結果侵害回避不可
- ② 何の目的で：ポリシー、方針、対価の取得、安全な事業、コストパフォーマンス（時間を買う）
- ③ 誰と誰が：契約当事者、仲介機関、仲介者、特許権者、ノウハウ保有者
- ④ 何を対象に：ライセンスの対象（特許、ノウハウ等）、特許権、特許を受ける権利、ノウハウ、著作物等
- ⑤ どんな内容で：ライセンス形態、条件、契約書、一方的ライセンス、サブライセンス、クロスライセンス、独占・非独占ライセンス、対価、改良技術の取扱い、保証、秘密保持等
- ⑥ どのような法的根拠、規制法で：特許法、独占禁止法等特許法の実施権規定、独占禁止法の運用基準
- ⑦ どのような交渉で：当事者同士、代理人どちらが条件提示・契約書原案提示、交渉方法はどうか。
- ⑧ どのように調印し、管理するか：契約管理調印者は誰か、契約管理の窓口責任者は、社内管理は。

4. ノウハウライセンス契約

ノウハウはライセンス契約上、最も重要な契約対象であるが、法的には不安定であり、ノウハウライセンス契約の実務においては本質的・基本的義務として秘密保持義務が重要であり、オプション契約の利用、ノウハウの特定、技術的效果の保証、契約期間、エスクロウ契約の利用等を