

知的財産契約の実務（第39回）

知的財産契約の実務と課題 —知的財産契約の実務の整理を考慮して—



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 企業経営における知的財産契約

1. 企業経営における知的財産契約
2. 企業経営に資する知的財産契約
3. 企業経営における知的財産契約の位置づけ

II 知的財産契約における実務と戦略

1. 企業経営における知的財産契約・戦略の考え方
2. 知的財産契約における戦略の創り込み
3. ライセンス契約の種類
4. 特許ライセンス契約の戦略
5. ライセンス、ライセンシングポリシー
6. ライセンス契約書のチェックポイント

III 知的財産契約に関するリスクマネジメント

1. 知的財産法制度上の視点からのリスクマネジメント
2. 知的財産契約戦略上の視点からのリスクマネジメント
3. ビジネスモデル戦略上の視点からのリスクマネジメント

IV ライセンス契約の交渉対応における基本、応用、戦略

1. 基本：法的根拠、原則…この欠如は契約業務の緒に着けない。
2. 応用：知的財産契約の方針、考え方…この欠如は、契約が組立たない。
3. 戦略：戦略的選択、補完…この欠如は、経営戦略として役に立たない。

V 知的財産契約と独占禁止法問題

1. 競争政策と知的財産制度
2. 独占禁止法と知的財産法

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障壁を構築して阻止し、市場の独占を計ることである。

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」という観点からはライセンス契約等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ライセンス契約を一層重視するようになっている。なお、知的財産契約には、多様な形態が存在する中で、本連載においては知的財産契約全般を背景として、ライセンス契約を中心に知的財産契約の理論的、実務的諸問題について論述する。その最終回においては、これまで連載、論述した内容・重要事項について総論的に概説し、また、重点課題について確認・論述する

そのような中で、企業経営においては、知的財産を戦略的に活用して、企業経営に資する化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 企業経営における知的財産契約

1. 企業経営における知的財産契約

(1) 知的財産契約の基本的要素

知的財産契約業務は、基本的には文書業務、また、ミニマムリクワイアメントとしての法律業務、あるべき業務としては総合的戦略業務である。そして、法的情報・知識、契約実務の情報・知識が、最終的には、方針・戦略に基づいて、契約自由の原則の範囲内でWin-Win的に対応することになる。

(2) 知的財産契約の実務

一般的に知的財産契約には、契約自由の原則、即ち、締結の自由、相手方選択の自由、内容の自由、方式の自由が適用される。また、そのチェックポイントは、明確性、適合性、適法性特に独占禁止法上の問題点、履行強制の可能性と妥当性、完全性が重要である。

そして、知的財産契約の内容は、専用実施権許諾者の設定登録応諾義務等法律上の義務、ノウハウライセンスの秘密保持義務のような基本的・本質的義務、ライセンスの改良技術に関するフィードバック義務等の約定義務等によって構成される。

(3) 知的財産契約の総合戦略

知的財産契約を企業経営における経営戦略の観点から検討する場合には、総合戦略的に配慮する必要がある。そして、配慮すべき事項は一定不変ではないが、次の事項が重要である。①当事

者間の正義、信義則、インセンティブ、戦略、方針、利益、信頼、秩序 ②公正性、公正競争、経済政策 ③経済効率性、産業の発展 等。

2. 企業経営に資する知的財産契約

知的財産を企業経営に資する化するためには、多くの場合、戦略的知的財産契約が必要である。特に、オープンイノベーション対応においては、知的財産ライセンス契約が必要不可欠である。以下に企業経営に資する知的財産契約について、その考え方、戦略等について考察する。

(1) 訴訟よりライセンシングアウトか

多くの知的財産は、完全無欠ではない。知的財産の戦略的活用のために訴訟が有益な場合もあるが、Win-Winに合意する契約条件に従って、合理的に活用されることが期待される。訴訟に要する費用、時間、効果を考慮して総合政策的に判断する。

(2) 対価的条件は、Win-Winを考慮する

知的財産には、公信力がなく、無効審判制度、特許法第104条の3、独占禁止法による制限、強制実施権制度等があり、ライセンス契約の交渉において、先使用権の主張、無効の抗弁対応が考えられる。保有知的財産が完全無欠ではないことを考慮して、対価条件はWin-Winに対応する。

(3) 知的財産の戦略的・有効活用はタイミングが重要である

多くの知的財産は、過去の開発成果であり、有効寿命がある。知的財産の戦略的・有効活用はタイミングが重要であり、現状を認識して、将来の改良、特にライセンシーの改良に期待してライセンス契約による実効性が期待される。

(4) 知的財産訴訟で勝って、仕事を失う

企業経営における知的財産の戦略的活用は、まず知的財産ありきではなく、まず事業、ビジネスありきから、事業、ビジネス戦略にどのように知的財産戦略を練り込んで対応するかであり、制度論、権利論、手続論、契約方法論等個別論ではなく、総合政策的対応が必要、有益である。知財訴訟で勝って、仕事を失うなどは、企業経営における知的財産の戦略的活用において好ましいことではない。

(5) ライセンシングアウトで企業評価

一般的に、ライセンシングアウトによって、知的財産を有する企業として、オープンイノベーション対応企業としての評価が受けられ、またWin-Win交渉で社会的に評価を受けられる。結果的に企業評価が高まり、持続的発展に繋がる結果となる。

(6) クロスライセンス効果・評価

知的財産契約、特にライセンス契約は、契約の対象知的財産については、独占権思考ではなく、排他権、行為規制権思考で対応する。クロスライセンス契約は、契約当事者双方の知的財産、技術を合わせてさらなるイノベーションを期待することができ、双方にとってオープンイノベーション効果を有する。クロスライセンスは、権利侵害回避、コスト低減等リスクマネジメント対応としても重要である。クロスライセンスの対象は、各当事者が保有するか又はライセン