

# 技術移転とライセンスング

特 許 庁

(社) 発明協会アジア太平洋工業所有権センター

©2011

執筆協力：東京理科大学 専門職大学院  
知的財産戦略専攻  
講師 石田 正泰

# 目 次

はじめに.....	1
I 技術移転の概要.....	2
1. 技術移転の意義.....	2
2. 技術移転の目的・契機.....	3
3. 技術移転の必要性.....	3
4. 技術移転の形態.....	4
II 技術移転活動.....	7
1. 導入候補技術の発見.....	7
2. 導入候補技術の評価・検討.....	7
3. 許諾企業の選定.....	9
4. 導入ポリシーの決定.....	10
5. 導入条件の交渉.....	11
6. 交渉妥結.....	12
III ライセンシング・ライセンス契約の概要.....	13
1. ライセンス契約の意義.....	13
2. ライセンス契約の目的とポリシー.....	17
3. ライセンス契約の種類.....	18
IV ライセンス契約の実際.....	20
IV-1 ライセンス契約の戦略.....	20
1. はじめに.....	20
2. ライセンス契約の戦略項目.....	21
3. ライセンスの対価の考え方.....	23
4. ライセンス契約成功のための要因と留意点.....	24
IV-2 ライセンス契約における事前調査と交渉.....	25
1. ライセンス契約における事前調査.....	25
2. ライセンス契約の交渉.....	27
IV-3 ライセンス契約書の作成手順.....	30
1. 契約書の作成に必要な情報の入手（第一段階）.....	31
2. 入手した情報の検討（第二段階）.....	31
3. 目次表の作成（第三段階）.....	31

4. 契約書の作文（第四段階） .....	31
5. 基本的チェックポイント .....	32
IV-4 独占禁止法に基づく検討 .....	33
1. はじめに .....	33
2. 知的財産法と独占禁止法の目的 .....	33
3. 契約自由の原則に対する独占禁止法による規制の内容 .....	34
4. 知的財産権の権利行使行為と独占禁止法 .....	34
5. 知的財産権ライセンス契約に対する独占禁止法による規制 .....	35
IV-5 ライセンス契約の管理 .....	41
1. はじめに .....	41
2. ライセンス契約の管理項目 .....	41
3. 技術援助契約の管理 .....	42
V 技術移転契約の方法 .....	43
V-1 知的財産（権）譲渡契約 .....	43
1. 特許権、特許を受ける権利の移転（譲渡）に関する価値評価 .....	43
2. 特許（権）譲渡契約書文例 .....	47
V-2 ライセンス契約の方法 .....	48
1. はじめに .....	48
2. チェックリストの利用 .....	48
3. ライセンサー・ライセンシーのドラフティングの考え方 .....	48
4. ライセンス契約書作成の実際 .....	50
5. ライセンス契約の調印 .....	51
6. 特許ライセンス契約書文例 .....	52
7. ノウハウライセンス契約書文例 .....	57
8. 秘密保持契約書文例 .....	62
9. オプション契約書文例 .....	64
10. 特許・ノウハウライセンス契約書文例 .....	66

## はじめに

現在、経済・経営環境は極めて厳しく、また、グローバルな企業間の国際競争が繰り広げられている。さらに、技術革新のスピード化・業際化の進展等により、企業の規模の大小をとわず、各企業は自社開発、自社技術だけでは経営計画を十分達成できない場合が多くなっている。

企業経営の基本的理念が持続的発展である中で、イノベーションが必要不可欠であり、イノベーションの効率最大化のために技術移転等のオープンイノベーションの選択が有益視される。

このような状況下において、自社開発、自社技術を補完するための技術導入(ライセンスイン)、および他社支援、経営戦略のための技術供与(ライセンスアウト)の必要性が生じている。すなわち、現在は、技術移転の必要性が高まっている状況である。また、昨今、知的財産・知的財産権問題が極めて重要な問題として多種多様に議論されている。その原因、理由としては、経済のソフト化・サービス化・情報化・ボーダーレス化等の進展や、知的財産・知的財産権問題の成熟化等を指摘することができる。

知的財産・知的財産権の問題を考える場合の基本的視点としては、「権利の保護と取得」、「権利の利用と活用」がある。知的財産・知的財産権問題の成熟化という観点からみた場合、「権利の利用と活用」問題がより重要な問題となる。

そして、知的財産・知的財産権の「利用」、「活用」という観点からみた場合、技術移転契約・ライセンス契約が重要な役割を果たすことになる。すなわち、昨今の知的財産・知的財産権実務においては、「権利を取るから権利を利用・活用する」へ、その重点課題が移動しているといわれている。

現在、国レベルで、技術取引市場(Technomart)、TLO(Technology Licensing Organization)等が推進されている。

ところで、技術移転は多くの場合「技術援助契約」、「ライセンス契約」の形で成立する。技術援助契約、ライセンス契約への対応は、技術援助、ライセンスを与える立場と技術援助、ライセンスを受ける立場とによって異なるのが通常である。従って、例えば、ライセンス戦略、ライセンス実務を検討する場合における考え方、内容が立場によって異なるのが通常である。何れにしても、技術移転を成功させるためには、技術援助契約、ライセンス契約に適切に対応することが必要である。

## I 技術移転の概要

### 1. 技術移転の意義

技術移転の意義は、広義には、技術開示、技術指導、技術援助および技術譲渡、ライセンス等を含む概念と把握することができる。また、技術譲渡、ライセンスの概念の中に技術開示、技術指導、技術援助を含むと解することもできる。そして、技術移転は、種々の技術移転契約の締結によって実施されるのが通例である。

技術移転契約の意義については、一定の解釈・定義はないが、わが国の「外国為替及び外国貿易法」第30条の、技術導入契約に関する、「工業所有権その他の技術に関する権利の譲渡、これらに関する使用权の設定又は事業の経営に関する技術の指導に係る契約」との規定が参考になる。技術導入契約は、居住者が非居住者から技術を導入することに関する契約で、広義の技術援助契約に該当するものである。

技術援助契約とは、特許権等産業財産権その他の技術に関する権利の譲渡、これらに関する実施権、利用権、使用权の設定または事業の経営に関する技術の指導に係わる契約をいう。そして、契約当事者間に涉外性があり、契約内容に涉外性がある技術援助契約を国際技術援助契約という。国際技術援助契約は、外国から技術援助の提供を受ける技術導入（輸入）契約と外国へ技術援助の提供を行う技術輸出契約とに分かれる。

技術援助契約は、広義の技術移転契約と同義語で、技術移転契約の中には、後述のように、①技術譲渡型契約、②技術貸与型契約、③役務提供型契約、④その他である。

#### (1) 広義の技術移転契約は、次のように整理することができる。

##### ① 産業財産権その他の技術（ノウハウ）に関する権利の譲渡

譲渡には、有償譲渡、無償譲渡、技術の現物出資がある。

##### ② 産業財産権その他の技術（ノウハウ）に関する実施権の設定

実施権の設定にも、有償の実施権設定、無償の実施権設定、実施権の現物出資がある。

##### ③ 事業の経営に関する技術の指導

工場経営、企業・事業所の経営等の指導

#### (2) 狭義の技術移転契約は、次のように整理することができる。

##### ① 特許権及び実用新案権に関する実施権の設定

##### ② 出願中の発明及び考案に関する実施権の設定

##### ③ ノウハウに関する使用权の設定

この狭義の技術移転契約は、知的財産ライセンス契約である。

#### (3) ライセンス契約の概要

ライセンス契約とは、当事者の一方(ライセンサー)が相手方(ライセンシー)に対し、ライセンスの対象(特許権、著作権、ノウハウ等)につきライセンス(実施権・利用権・使用权)を許諾する契約をいい、その概要としては、次の諸点を指摘することができる。

##### ① 誰と誰が … 契約当事者、仲介者、特許権者、ノウハウ保有者

- ② 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
- ③ 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
- ④ 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、知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針
- ⑤ 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。
- ⑥ 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。

## 2. 技術移転の目的・契機

企業目的、企業経営理念の基本は、持続的発展、競争力である。そして、企業の持続的発展のためには、イノベーションが必要不可欠である。イノベーションの効率最大化のためには、技術移転、オープンイノベーションを選択的、補完的に位置づけ、実施することが有益である。

技術移転の目的・契機は、多様であるが、ライセンス契約の場合においては、次のような諸点を指摘することができる。

- ① 他人の特許権等知的財産権の侵害を回避する
- ② 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
- ③ 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)
- ④ ライセンス契約の契機 … いつ、どこで、何によって  
技術取引市場、TLO、特許フェア、雑誌・新聞情報、特許侵害警告

## 3. 技術移転の必要性

技術移転、技術援助、ライセンシングの必要性は、技術援助を与える場合 (Licensing-out) と技術援助を受ける場合 (Licensing-in) のそれぞれの立場によって異なるのが通常である。

それぞれの立場における必要性については、次のことが指摘できる。

### (1) 技術援助を与える場合 (Licensing-out)

- ① 製品の製造、販売以外の方法により企業収益の増加を計る有力な手段となる。所謂、オープンイノベーション (Open Innovation)。
- ② 他社に技術援助を与える技術力のある会社として企業評価を高めることができる。
- ③ 余剰・遊休技術の商品化を図り、技術開発費、メンテナンス・フィーの回収を図ることができる。
- ④ 相手方の改良技術についてグラントバックを受けることができる。
- ⑤ 国際戦略の有力な手段とする。

### (2) 技術援助を受ける場合 (Licensing-in)

- ① コスト・パフォーマンスの観点から、自社で開発せず、他社から技術援助を受ける。
- ② 技術開発の時間短縮、先発者(Head Starter)の地位確保ができる。

- ③ 他社権利の侵害を回避するためライセンスを取得する。
- ④ 自社の不得意分野の補完に役立つ。
- ⑤ 他社の秘密で有益な情報へのアクセス、利用権取得をする。

以上を要約すれば、技術移転、技術援助、ライセンスの必要性は、近時特に、業際的対応の必要性が増大している中で、研究開発を省略しながら先発者の地位を確保し、事前調査の結果判明した他社権利の侵害を回避し、業務提携的なネットワークを構築し、場合によっては、ライセンスを行うことによりサバイバル競争に勝ち残ることにあるといえる。とりわけ、企業の持続的発展、国際競争力のためにイノベーションが必要不可欠である中で、イノベーションの効率化のため手段として選択、補完されるオープンイノベーションの観点から、技術取引、とくに国際的技術取引を活性化させることが、今日的な重要課題であろう。

#### 4. 技術移転契約の形態

技術移転契約の形態は一定不変のものではなく、多様であるが、次のような諸形態に整理することができる。

##### 4-1 技術譲渡型契約

技術譲渡型契約とは、直接たると間接たるとを問わず、技術の所有（持分を含む）の移転を伴う契約をいい、この点で、技術の所有を自己に留保しつつその実施権のみを相手方に許諾するライセンス契約と区別される。技術の譲渡は、技術の存在形態の相違により、特許権の譲渡、特許出願の譲渡、出願前の発明の譲渡、ノウハウの譲渡などに分けられる。

日本の法律では、そのうち特許権の譲渡は登録により（特98条1項）、特許出願の譲渡は特許庁長官への届出により（特34条4項）、それぞれその効力が生じる。出願前の発明（特許を受ける権利）の承継は、その承継人が特許出願をしなければその譲受をもって第三者に対抗することができない（特34条1項）。また、ノウハウの譲渡は契約と同時にその効力を生ずるが、第三者に対抗するための登録・届出などの制度は存在しない。

次の契約が技術譲渡型契約に属する。

##### (1) 技術譲渡契約

これは、当事者の一方（譲渡人）が技術の所有を相手方（譲受人）に移転することを直接の目的とする契約をいい、そのうち有償の譲渡は特に売買と呼ばれる。

譲渡の対象となっている技術が特許権等知的財産権を含む場合の技術譲渡契約においては、その契約で特許権の譲渡も含むのか否か明確にする必要がある。なお、著作者の権利のうち著作者人格権は、著作者に一身専属で譲渡不可能である（著作権法第59条）。

##### (2) 合弁契約 (Joint Venture Agreement)

これは、2以上の会社が共同出資して会社を営営することを目的とする契約をいい、この契約の履行として合弁の新設会社に親会社から技術援助を提供することが多い。合弁会社は、通常、競争の回避、費用の節約等を目的としてなされ、技術援助のみを目的とする場合は少ない。

## 4-2 技術貸与型契約

技術貸与型契約とは、技術の所有を自己に留保しつつその実施・利用・使用のみを相手方に許す契約をいい、次の契約がその主なものである。

### (1) ライセンス契約 (License Agreement)

これは、すでに述べたように、当事者の一方（ライセンサー）が相手方（ライセンシー）に対し、ある技術につきライセンスを許諾する契約をいい、この場合ライセンシーは、ライセンサーとは別個独立の事業として自己のために当該技術を実施する権利を有する。したがって、下請者が、下請委託者の一機関として技術の実施をなしうるにすぎない下請契約と区別される。

特許ライセンス契約は、侵害回避のために、また、ノウハウライセンス契約は秘密情報にアクセスするために締結する。

日本の場合、特許法は、特許権を中心にしてライセンスに関し規定しているが（専用実施権・通常実施権、特77条・78条）、特許を受ける権利についても規定している（仮専用実施権・仮通常実施権、特34条の2・34条の3）。

### (2) オプション契約

オプション契約 (Option Agreement) とは、当事者の一方が相手方に対し、ある技術の企業化可能性の評価・検討に必要な情報・資料等を提供・使用させるとともに、約定の期間（オプション期間）内に当該技術につきライセンスを受けるか否かの選択権（オプション）を与える契約をいう。従って、相手方は、オプション行使期間内に限り、上記目的のためにのみ当該情報・資料等を使用する権利を有し、オプション行使期間経過後は原則としてその権利を失う。

オプション契約は、その締結時にすでに、将来締結さるべきライセンス契約（本契約）の内容がすべて確定している場合と、確定していない場合に分けられる。前者の場合には、将来締結さるべき本契約の内容を記載した書面がオプション契約に添付され、相手方がオプションを行使すれば直ちに本契約は成立するが、後者の場合には、本契約の内容が確定していないために、オプションの行使のみではならず、さらに当事者間の交渉により本契約の内容を確定しなければならない。オプション契約の主なチェックポイントは、提供する評価用情報・資料等の範囲、秘密保持、使用制限、対価 (Option Fee)、オプション行使の期間と方法、オプション不行使の場合の措置などである。

## 4-3 役務提供型契約

役務提供型契約とは、技術的役務の提供自体を直接の目的とする契約をいい、役務提供により開示された技術の所有が開示者に留保される場合と被開示者に移転される場合とがあり、前者は譲渡型役務提供契約、後者は貸与型役務提供契約と呼ばれる。次の契約が役務提供型契約に属する。

### (1) エンジニアリング契約 (Engineering Agreement)

これは、特定の技術、例えば、化学プロセス技術を実施するための容れ物、すなわち設備（機械・装置・配線・配管などの機能的集合体）を作り上げるのに必要な一連の技術的役務を提供する契約をいい、設備の設計・調達・据付け・試運転などに関する役務の提供が重要である。提供されるエンジニアリング技術の所有は、当事者間の約定により提供者に留保されることもあれば、相手方に移転されることもあるが、いずれの場合にも、相手方に対し一定期間、秘密



保持・流用禁止などの義務を課するのが通常である。

## (2) 技術指導契約 (Technological Assistance Agreement)

これは、当事者の一方が相手方に対し、ある技術の実施に必要な助言・指示・検討・相談・技術者の訓練などの役務を提供する契約をいい、実施契約やエンジニアリング契約に付随して締結される例が多い。技術の指導は、指導者の工場、被指導者の工場又はその双方でなされるのが通常である。いわば、技術的实施可能化、改善化のための指導、援助に関する契約である。

技術指導契約は、監督型の契約と助言型の契約に分けられる。前者の場合には、被指導者は指導者の助言、指示等に従う義務を負い、指導者はその指導結果につき責任を負うのに対し、後者の場合には、被指導者は指導者の助言、指示等に従う義務を負わず、また指導者はその指導結果についても責任を負わない。

従って、技術指導契約を締結する場合には、監督型か助言型か、予期される成果を達成し得ない場合の処置などについて明確に規定しておくことが望ましい。

## (3) 技術情報提供契約

これは、当事者の一方が、特定の技術分野又は機器に関する情報・資料等を収集し、これにコメントを付し又は付さずに相手方に提供する契約をいう。この種の契約では、情報・資料等の収集源をある程度限定する例が多い。例えば、その収集源を、契約締結後に特定国で公開された特許公報（公開公報を含む）その他の技術文献、学界又はビジネスショーで取得しうる関係情報・資料、競合他社の刊行するパンフレットなどに限定すること等である。

### 4-4 その他の技術移転契約

上述した契約形態のほか、産業界では次のような名称を付した契約が締結される。

#### (1) プラント輸出契約

これは、プラントの海外輸出に関する契約をいい、プラント機器の輸出のほか、プラントのエンジニアリング、プラント内に設置される機械・装置などの調達、技術指導、実施許諾などに関する取り極めをも包含するのが通常である。また、工場の設計、レイアウトその他を含むこともあり、総合的かつコンサルタント的契約といえる。

従って、プラント輸出契約には、法的性質を異にするいろいろな契約が包含されうる。

#### (2) フランチャイズ契約

フランチャイズ契約 (Franchising Agreement) とは、当事者の一方 (Franchisor : フランチャイザー) が相手方 (Franchisee : フランチャイジー) に対し、すでにグッドウイル (Good Will) を確立し、かつこれを化体している商標、商号、サービスマークなどの使用を許諾するとともに、製造、労務、財務、店舗管理など経営全般にわたって指導、助言を与えることにより、自己が提供しているものと同等の品質を有する製品又はサービスを一般需要者に提供させることを目的とする契約をいう。従って、フランチャイズ契約には、通常、商標等使用許諾契約のほか、実施契約や技術指導契約が包含される。

フランチャイズ契約の最も重要なチェックポイントは、厳格な品質管理である。但し、一般需要者がフランチャイジーから製品又はサービスの提供を求める最大の理由は、当該製品等の良好な品質と均一性にあるからである。しかし、フランチャイザーが品質管理をするにあたり、正当な理由がないのに、フランチャイジーに対し、原材料等の購入を強制し、あるいは競合品の取り扱いを制限すると、独占禁止法上の不公正な取引方法に該当するおそれが生ずるので、留意する必要がある。

## II 技術移転活動

技術移転活動は、技術援助、ライセンスを与える場合と技術援助、ライセンスを受ける場合とによって異なるのが通常であるが、本章では後者の場合を中心に述べることにする。

技術援助、ライセンスを受ける場合における技術移転活動は、まず、導入候補技術の発見に始まり、導入候補技術の評価と検討、許諾企業の選定、導入ポリシーの決定などを経て、許諾企業と基本条件の交渉がなされる。

その結果、交渉が妥結すれば、最後に契約書の作成がなされ、両当事者が契約書へ記名押印することによって、技術移転活動は完全に終了する。以上は、技術移転活動の一応の順序を示したものであるが、実際にはかならずしもこのような順序に従うとは限らず、いろいろなバリエーションが考えられる。

たとえば、簡単なライセンス契約の場合には、ライセンス許諾の申込みを受けた企業（許諾企業）が直ちにライセンス契約書案を作成して、これを導入企業に提示し、この契約書案に基づいて条件交渉が開始され、その変更、修正を経て最終契約書に到達することが多い。しかし、この場合においても、多かれ少なかれ、前述した各種の契約締結活動がなされるので、以下においては簡単にこれらの諸活動について説明することとする。

### 1. 導入候補技術の発見

導入企業の活動は、まず導入候補技術の発見に始まるが、発見の主な端緒としては、①技術文献（公開または特許公報、新聞、雑誌等）の調査、②市場調査（製品、部品、パンフレット等の調査）、③第三者（例えば、商社、商工会議所、各種工業会、工業所有権情報・研修館（INPIT）等）の仲介、斡旋、④技術の売込み、⑤ライセンス許諾用意の掲載、⑥特許係争事件（侵害の警告、侵害事件、無効審判請求事件等）、⑦その他（例えば、技術展示会、見本市等）等がある。実際の場合に、そのいずれが発見の端緒として重要な役割を果たすかは導入企業と許諾企業との関係によっても異なる。たとえば、両企業が競争関係にある場合には、技術文献の調査、実施許諾用意の広告、特許係争事件などが重要な端緒となる。

導入候補技術の早期発見とその評価、検討については、例えば、技術取引市場等の技術導入関連情報を利用するのが便利である。すなわち、企業が保有している特許のうち、実施されていないものについては、適切な実施先があれば、ライセンス許諾しても良いと考える。このような特許を「開放特許」と呼んでいる。

また、大学や国公立研究機関が研究開発して得た特許権は、そもそも民間企業によって実施されることを想定している。このような開放特許を活用して、新製品や新しいサービスが人々に提供され、新規事業が創出されれば、産業界が活性化されるとともに、その過程で民間企業の技術開発力も向上する。

### 2. 導入候補技術の評価・検討

導入候補技術が発見されると、次にその評価・検討がなされる。評価・検討は、技術的評価・検討、経済的評価・検討および導入可否の決定の三つに分けられる。

#### 2-1 技術的評価・検討

主なチェックポイントは次の通りである。

(1) 導入候補技術の開発程度

導入候補技術が実験室段階のものにすぎないか、それとも試作段階または商業的生産段階の技術にまで熟しているか、後者のものほど導入の価値が高いことはいうまでもない。

(2) 開発企業化の難易度（自社の技術力と対比して）

導入技術の実用化開発が必要な場合がある。

(3) 競合技術の存否、もし存在するならば、導入候補技術との比較（品質、性能、生産能力、歩留り、製造コスト等の点で）

(4) 導入候補技術の存在形態、現況等

まず、導入候補技術が、特許、公開出願、未公開出願、ノウハウ等のいずれの形態なのかを調査すべきである。すなわち、特許、または公開されていれば、その技術内容は直ちに判明可能であるし、また、特許されていれば、導入候補技術の新規性、進歩性等は、一応評価されたこととなるからである。

次に、特許については、その存続期間、技術的範囲のほか、無効事由、第三者権利との利用関係、法定実施権等の存否、特許出願については、特にその特許可能性、審査請求の有無等。ノウハウについては、その技術的有効寿命、秘密性の予想存続期間、第三者権利の侵害可能性等について、それぞれ評価・検討がなされる。なお、審査または審判の過程で特許庁に提出された書類（包袋）についても、十分な事前調査を行うべきである。

すなわち、これにより、導入候補特許の技術的限界と問題点を発見しうるのみならず、契約条件交渉のための有益な資料を入手することができるからである。

(5) 導入候補技術の実施に関する法規制の存否

技術移転、技術援助においては、当該国ごとに関連法規が存在する。日本においては、国際技術移転、国際技術援助に関する法規として「外国為替及び外国貿易法」がある。

(6) 自社研究開発計画との関係。

導入候補技術と自社研究開発計画との関係について対応策を判断する。

## 2-2 経済的評価・検討

主なチェックポイントは次の通りである。

(1) 許諾企業が、導入候補技術を現に実施し、または第三者に実施させているか否か

導入候補技術の商業的実施が未だ開始されていない場合には、その経済的評価・検討は困難な場合が多く、また、かなりの時間を要する。

(2) 導入候補技術がすでに実施されている場合には、その実績等

導入候補技術が既に許諾企業またはその実施権者により実施されている場合には、導入企業としては、例えば、当該導入候補製品の販売数量、販売高、製造、販売コスト、市場占有率、販売地域、販売先、商業的製造、販売の開始時期、企業化費用、実施権者の数などに関する情報の全部または一部を容易に入手することができる。そして、これらの情報を入手することによって、導入企業は、少なくとも、導入候補技術の企業化に要する期間、費用、収益性等を予測することができる。すなわち、収益性のない技術は、特別の事情が存在しない限り、導入の価値がないからである。

### (3) 自社または関連会社の販売網の利用可能性

自社または関連会社の販売網の利用可能性の有無を検討し、可能性がない場合における対応策も検討する。

## 2-3 導入可否の決定

技術的、経済的評価・検討の結果は、各項目ごとに採点されるのが通例である。しかし、この採点の合計が合格点に達したからといって、それが直ちに導入の決定に直結するとは限らない。すなわち、多くの項目については合格点に達していても、特定の項目については極めて重大な欠陥が存在する場合もあるからである。このような場合には、究極的には導入企業のトップマネジメントまたは担当責任者の裁断に委ねられることになる。

また、導入の裁断を下す場合でも、当該欠陥の程度によっては、導入に条件を付することもある。いずれにしても、導入に付せられた条件は、後に許諾企業に提示され、条件交渉の対象とされるのが通例である。

## 2-4 関係情報の入手

導入候補技術の技術的、経済的評価・検討に必要な情報、資料は、主として許諾企業から入手することができる。例えば、許諾企業が頒布している製品カタログ、技術説明書、図面、年次報告書等のほかに、許諾企業に要求して、製品サンプル、製品性能テスト書、質問回答書等を入手しうる場合もある。

上記の技術説明書には、製品カタログに含まれていない事項（例えば、導入候補技術の特徴、競合技術との比較、特許出願または特許の現況等）について、ある程度具体的な説明がなされていることもある。しかし、製品サンプルについては、分析またはテストを必要とする場合が多いので、その評価には時間と労力を要する。許諾企業の年次報告書には、通常、導入候補製品の売上高、販売先実績などが記載されていることが多くある。

しかし、必要な情報を入手しえない場合もある。その場合には、導入企業としては、社内外の専門家、調査機関等を利用して、できるだけ正確な情報の入手に努力すべきである。すなわち、これらの情報の中には、実施契約締結の可否の判断および交渉条件の決定にあたり、極めて重要な意味を有するものも存在するからである。

## 3. 許諾企業の選定

導入候補技術（その類似技術を含む）を所有する企業が2社以上存在する場合には、許諾企業を原則として1社に選定することが多くみられる。2社以上を許諾企業に選定し、同時にこれらと契約条件の交渉を開始することもある。ところで、許諾企業の選定基準については、その主なものを列挙すれば次の通りである。

- ① 導入候補技術に対する一般的評価
- ② 導入候補技術の完成度
- ③ 導入候補技術の法的、技術的、経済的価値
- ④ 競合または代替技術の有無および出現可能性
- ⑤ 導入企業が現に実施しまたは実施を計画している技術が導入候補特許に抵触する可能性

- ⑥ 許諾企業の誠意
- ⑦ 許諾企業の技術開発力
- ⑧ 許諾企業との従来の関係

許諾企業を選定するにあたり、いずれの事項に重点を置くかは各具体的場合により異なる。

## 4. 導入ポリシーの決定

### 4-1 まえがき

導入企業が許諾企業を選定すると、いよいよ許諾企業との条件交渉に入ることになるが、その前に導入ポリシーを決定しておくことが望まれる。導入ポリシーとしては、例えば、新製品の製造、販売の開始、現存製品の品質、性能、生産費等の改善、許諾企業が将来開発する改良技術の利用、顧客の要請、産業財産権侵害の回避、輸出市場の確保と開拓などがある。しかし、実際にはこのような抽象的ポリシーのみでは十分でなく、これに基づき、より具体的なポリシーを開発、決定しておくことが必要である。例えば、現存製品の品質向上やコストダウンを目的とする技術導入の場合には、品質、性能、歩留り、生産能力等につき具体的な数値を決定し、また、輸出市場の確保、開拓を目的とする技術導入の場合には、さらに、輸出地域、輸出条件等につき具体的なポリシーを定めておくべきである。

### 4-2 具体的なポリシー

導入企業は、さらに、許諾企業が条件交渉の際に提起するかもしれないカウンタープロポーザルを予想し、これに対処するためのポリシーをもあらかじめ定めておくことが望まれる。例えば、輸出地域を東南アジアとすることを導入目的とする場合にも、導入企業はさらに次の諸点を検討し、許諾企業からのカウンタープロポーザルに即座に対処しうるような具体的なポリシーを事前に開発決定しておくべきであろう。

- ① 東南アジアとはいかなる国を指すか。最小限度どの国を輸出地域として確保すべきか。
- ② 東南アジアのどの国に許諾企業は特許権または特許出願を有しているか。また、許諾企業がどの国へ現在契約製品を輸出しているか。これらの国への輸出について、許諾企業がより高率の実施料支払いを要求してきた場合にはどのように対処するか。
- ③ 契約製品の単体輸出、繰込輸出、部品輸出、現地ノックダウン等について、どのような方針をとるべきか。
- ④ 輸出経路に制限を課してきた場合に、どのように対処するか。
- ⑤ 導入企業の輸出先企業が、契約製品をさらに輸出禁止地域へ輸出した場合にも、導入企業が責任を負うべき旨を要求されたときは、どのように対処すべきか。

## 5. 導入条件の交渉

### 5-1 導入条件

導入ポリシーが決定されると、いよいよ導入企業は、そのポリシーに基づき、導入条件について許諾企業と交渉を始めることになる。しかし、許諾企業は導入申込みに直ちに応じるとは限らない。まず、導入企業の経歴、実績、計画の概要、市場調査の結果などを許諾企業に提出する。さて、導入条件は基本条件とそれ以外の条件に大別されるが、この段階で交渉の対象となるのは基本条件のみで、それ以外の条件の交渉については、契約書作成の段階で逐次なされることが多い。いかなる条件をもって交渉の基本条件とするかは、各当事者のポリシーなどにより異なるが、導入企業としては、少なくとも次の事項をもって交渉の対象とすることは不可避であろう。

#### (1) ライセンス許諾対象技術の形態と範囲

実施許諾対象技術は、特許、特許出願、ノウハウなどの形態をとるが、そのいずれに限定するか、あるいはそのすべてを包含させるのか。特に、ノウハウの場合には、その範囲（例えば、工場設計、エンジニアリング、製品の製造、検査基準、原材料、部品等の仕様、製品の使用、販売などのいずれに関するノウハウか）を明確にすべきである。

#### (2) ライセンスの種類

ライセンスの種類は、特許については専用実施権と通常実施権（この通常実施権は、さらに独占実施権と非独占実施権に分けられる）に、それ以外の技術については独占実施権と非独占実施権に分けられる。また、実施権は製造、使用、販売等を内容とする権利である。

#### (3) 実施許諾地域および輸出地域

例えば、日本国全域を実施許諾地域とすることもあれば、その一部に限定することもある。輸出地域については、これを限定する場合と限定しない場合がある。また、特定の地域については独占的輸出権を、他の地域については非独占輸出権を認める場合もある。この後者の方法は、許諾者が将来非独占輸出地域へ契約製品を自ら輸出する余地を残す場合、あるいは、現に他の企業に対し、当該地域への輸出権を認めている場合などに採用される。

#### (4) 実施料

実施料としては通常、頭金（一時金）、経常実施料および最低実施料が存在する。概言すれば、特許のみの場合には頭金の支払いを要求せず、また、非独占実施権者に対しては最低実施料を要求しないのが普通である。また、経常実施料については、その方式や料率について交渉がなされる。なお、特許出願を実施許諾の対象とする場合には、それが登録されるまでの期間については、導入企業は、許諾企業に対し、原則としてより低い料率の適用を要求すべきである。

#### (5) 契約期間

特許については、その存続期間全部をもって契約期間とする場合が多いが、ノウハウについては、場合により異なる。なお、特許出願については、それが特許とならなかった場合の措置についても明確にしておくべきである。

なお、前述した事項のほかにも、各当事者のポリシーによっては、例えば、技術保証、改良技術、許諾特許の侵害、許諾技術の実施による第三者権利の侵害、解約、解約時の措置、最恵待遇等を基本的交渉事項とすることもある。

## 5-2 条件の交渉

条件の交渉は、通信、面談または代理人などを通じてなされる。1回の交渉で十分な場合もあれば、妥結までに長期間を要することもある。また、交渉の場所についてあらかじめ合意することもある。いずれにしても、交渉は相手方のある取引であるから、自己の思い通りに行かないのが通例である。そのため、交渉担当者は、ある程度の決定権限を与えられていることが望まれる。

ところで、交渉担当者は、少なくとも経営的、営業的センスと知識、導入技術や契約に関する一般的知識などのほかに、相手方企業に関する情報をも入手しておくことが必要である。さらに、交渉担当者には交渉テクニックと実際的経験も要求される。

交渉のテクニックについては、一定不動のルールがあるわけではないが、要は相手方の立場を理解し、各具体的場合に適切な交渉テクニックを案出すべきである。

## 6. 交渉妥結

導入の基本条件について両者間の合意が成立すると、妥結書（覚書、念書、議事録等）を交換して、合意事項を確認し合うことがある。この妥結書は、その交換により、直ちに実施許諾の効果を生ずるものではないから、この点の誤解を避けるために、妥結書中にその旨を明記しておくことが望まれる。たとえば、「この覚書は、後に締結される実施契約の基礎となるものであって、これにより直ちに実施許諾の効果を生ずるものではない。」

### Ⅲ ライセンシング・ライセンス契約の概要

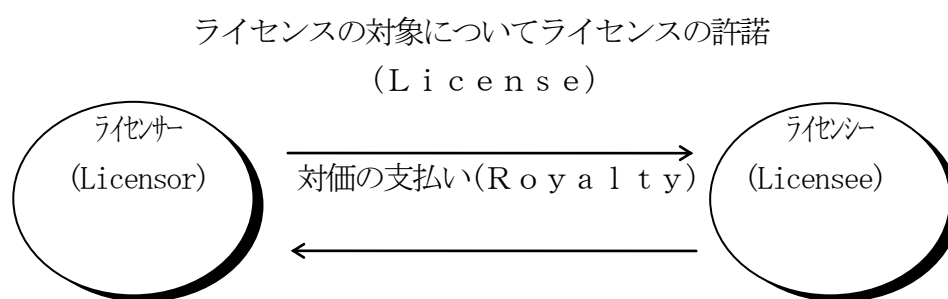
技術移転の形態の中でライセンシングは最も重要な形態である。ライセンシングは、ライセンス契約の形で実行される。

#### 1. ライセンス契約の意義

ライセンス契約とは、知的財産・知的財産権の実施・使用・利用に関する契約で、民法上に規定されている13種類の有名契約ではなく、無名契約である。具体的には、当事者の一方(ライセンサ)が、相手方(ライセンシー)に対して、特許、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、利用料)により、ライセンス(実施権、使用权、利用権)を許諾する契約をいう。

なお、ライセンス契約の概念図およびライセンス契約のキーポイントを表すと次のようになる。

#### <ライセンス契約概念図>



#### <ライセンス契約のキーポイント>

キーポイント	内 容
当事者	当事者は誰と誰か?
対象	対象は何か?
ライセンス	どのような範囲のライセンスを許諾するのか?
対 価	許諾対価はどれ程か?

#### 1-1 当事者

ライセンサーとライセンシーの相互の信頼関係が大前提。与える側と受ける側の立場の違いはあるが、一人勝ちの考え方ではうまくいかない。特に、改良技術の取扱い、秘密保持、第三者の権利侵害への対応等については相互の協力が必要不可欠である。ライセンス契約交渉は、合理的な条件、合法性(特に独占禁止法違反に注意)を考慮する必要がある。

#### 1-2 ライセンスの対象：知的財産・知的財産権

ライセンス契約の対象は、知的財産(Intellectual Property)、知的財産権(Intellectual Property Right)である。

近時ライセンス契約の対象が拡大し、多様化している。ライセンス契約の実務においては、特許、著作物、ノウハウが特に重要である。

知的財産・知的財産権とは何かについては、従来多様な考え方があったが、平成15年3月1

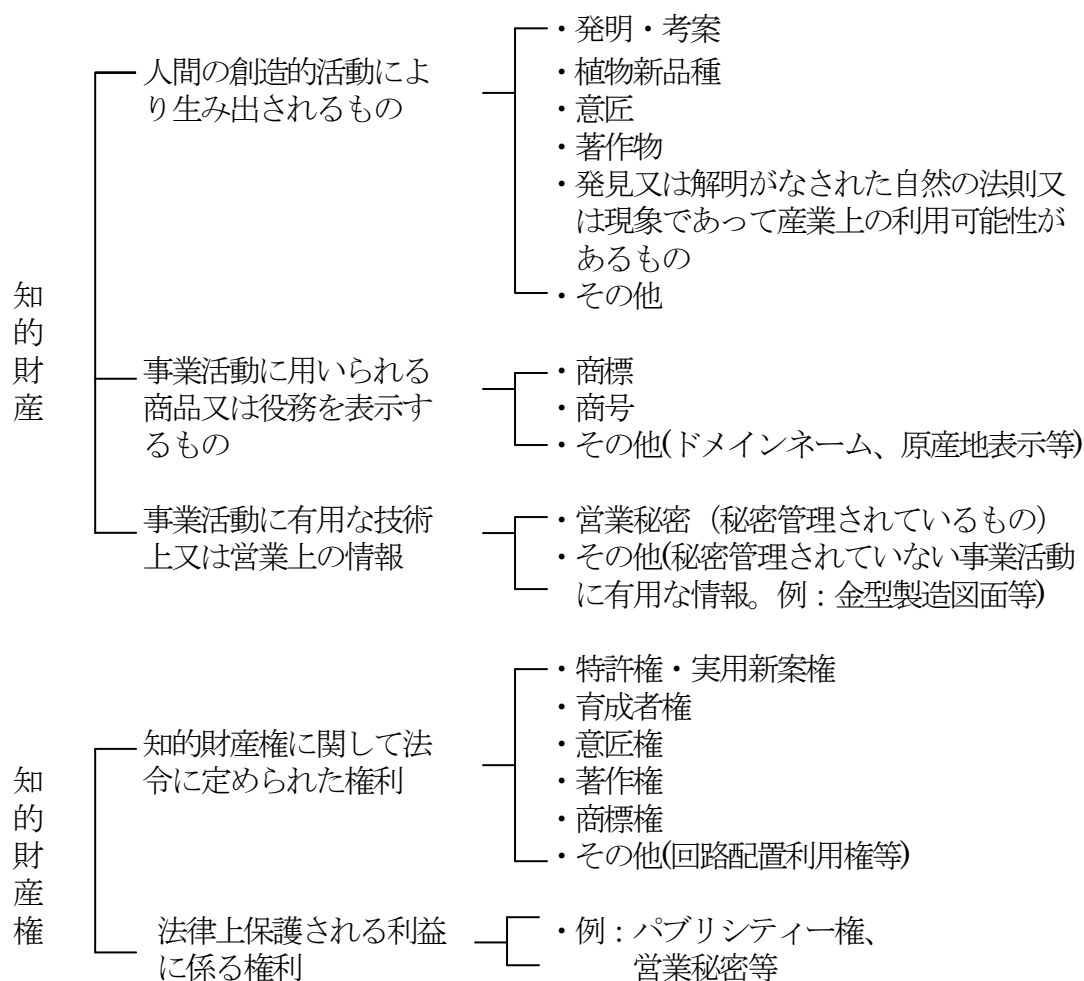


日に施行された知的財産基本法第2条において、知的財産 (Intellectual Property) ・知的財産権 (Intellectual Property Right) は、それぞれ次のように定義された。

知的財産とは、「発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの（発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性のあるものを含む。）、商標、商号その他事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」であり、知的財産権とは、「特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利」と定義している。

営業秘密 (Trade Secret) は、知的財産基本法により知的財産・知的財産権とされたが、不正競争防止法においては、「営業秘密権」のように認知されていない。

### <知的財産・知的財産権図>



### ① 特許、実用新案、意匠 (Patent)

特許、実用新案、意匠は、それぞれライセンス契約の対象として中心的位置を占める。我が国の特許法、実用新案法、意匠法は、特許権、実用新案権、意匠権、すなわち、絶対的排他権が認められている特許・登録された権利を中心に実施権規定を定めているが（専用実施権・通常実施権、特77条・78条）、特許を受ける権利についても規定している（仮専用実施権・仮通常実施権、特34条の2・34条の3）。なお、無審査登録制度（出願公開制度、出願公告制度の廃止）を採用している実用新案法に基づく実用新案登録を受ける権利及び従来から出願公開制

度、出願公告制度を採用していない意匠法に基づく意匠登録を受ける権利については、ライセンス契約締結交渉時においては、その内容は原則として秘密情報であり、その確認方法に留意する必要がある。そして、各国特許独立の原則により各国ごとの権利として保護される。

## ② 著作物 (Copyright)

著作物は、著作権法に基づくライセンス契約の対象である。ところで、現行の日本の著作権法は、著作物について著作権（財産権）と著作者人格権を規定し（著第17条1項）、かつ、出願や登録を権利発生・賦与の要件としない無方式主義を採用している（著第17条2項）、著作権法によって保護される著作物であるか否かを判断する場合には、方式主義を採用している特許や商標等の場合のように登録の有無等により調査することはできない。また、著作者人格権は一身専属権であり（著第59条）、譲渡もライセンスもできない。

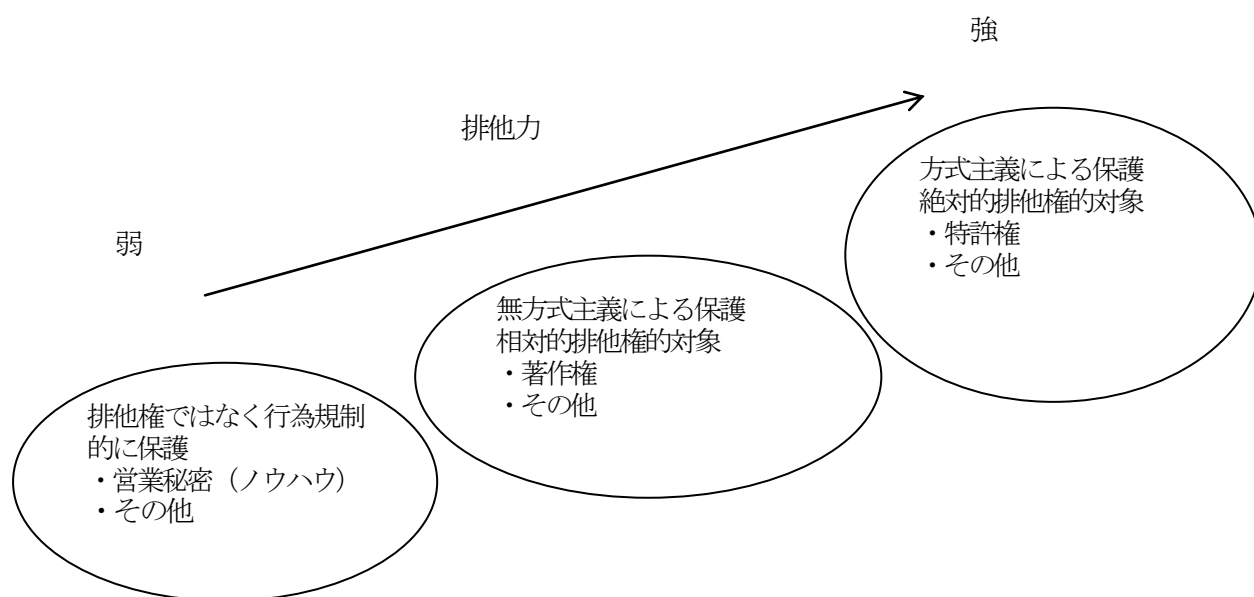
そして、特許権の場合は各国特許独立の原則があるが、著作権の場合ベルヌ条約等により保護関係にある場合には、全世界的な規模で保護される。

## ③ ノウハウ (Know-How)

ノウハウとは、技術的知識、営業秘密、企業秘密、トレード・シークレット (Trade Secret) 等色々の意味を有し、日本においては不正競争防止法において営業秘密を「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。」と定義して（第2条6項）、行為規制的に保護されておりライセンスの対象となる。もっとも、ノウハウには特許権のような排他力が認められていないことを考慮してノウハウ開示契約として締結されることもある。

ノウハウは、秘密情報であり、ライセンスを受けなければ、ノウハウにアクセスできない。

### <ライセンスの対象 3区分>



## 1-3 ライセンスの種類と範囲

### (1) ライセンスの種類

ライセンスの種類には、独占的实施権(Exclusive License)と非独占的实施権 (Non-Exclusive License)があるが、ライセンスの対象や、各国のライセンスに関する法制等によって、実務的には次のような諸問題がある。

- ① 独占ライセンス、非独占ライセンス/専用実施権、通常実施権、独占ライセンスの場合、専用実施権(特許法第77条)は、登録しないと権利が発生しない(特許法第98条1項)。
- ② 特許の独占的实施権が日本の専用実施権(特許法第77条)に該当するか。
- ③ 独占的实施権の場合、実施許諾者の自己実施権(Self License)がリザーブされているか。
- ④ Exclusive License と Sole License の差異。
- ⑤ 共有特許権は、単独ではライセンスができない(特許法第73条3項)。
- ⑥ ノウハウを対象とする場合、ライセンスと表現しないで、ノウハウ開示、ノウハウ譲渡等と表現することがあるが、ライセンスとの関係、差異は。
- ⑦ クロス・ライセンス(Cross License)。

### (2) ライセンスの範囲

ライセンスの範囲は、内容、地域、時間について特定されるが、次のような視点がある。

- ① 内容の問題としては、製造、使用、販売等のうち、どう規定するか。また、輸出、輸入はどうするか。
- ② 地域の問題としては、国際的ライセンス契約においては、許諾地域 (Licensed Territory)として、どの国々を指定するかが問題になる。なお、現在、並行輸入 (Parallel Import) と知的財産権法、独占禁止法との関係が問題となっており、このことがライセンス契約の実務にも関係を生じている。
- ③ 時間の問題としては、契約期間について特許ライセンス契約の場合、特許の有効期間全部とするのか限定期間とするかがポイントであり、また、ノウハウを対象とする場合、秘密保持期間と対価の支払い期間がポイントとなり、期間満了後のノウハウの使用をどう規定するかが問題となる。

## 1-4 対価

ライセンスの対価にはいろいろの分類方法、種類がある。ライセンスの対価の実務的な分類方法、種類として、実績を考慮しない対価と実績を考慮した対価に区分するものを挙げる。

### (1) 実績を考慮しない対価

この種類の対価は、契約頭金 (Down Payment)、イニシャルペイメント (Initial Payment) 等でライセンスに基づく許諾製品の製造、販売等とは全く関係なく、独立して支払う対価で、実務的にはライセンス契約の締結時に支払う場合が多い。この種類の対価の性質、意義は、ライセンサーの契約締結交渉経費、研究開発費の一部負担分、ノウハウ開示料等である。

### (2) 実績を考慮した対価

実績を考慮した対価は、実務的にはロイヤルティ (Royalty) といわれる。ロイヤルティは、出来高払いのロイヤルティ (Running Royalty) と定額払いのロイヤルティ (Fixed-sum Royalty) に大別できる。

### ① 出来高払いロイヤルティ

出来高払いのロイヤルティは、販売高の何%等と定める料率ロイヤルティ (Percentage Royalty) と1個当たり何円等と定める従量ロイヤルティ (Per-quantity Royalty) とに区分される。出来高払いロイヤルティに関連する対価の種類に、ミニマムロイヤルティ (Minimum Royalty)、マキシマムロイヤルティ (Maximum Royalty)、前払いロイヤルティ (Advanced Royalty) 等がある。

### ② 定額払いロイヤルティ

定額払いロイヤルティは、4半期当たり何百万円等と定めるロイヤルティである。

定額払いロイヤルティに類似するロイヤルティに支払い済みロイヤルティ (Paid-up Royalty)、一括払いロイヤルティ (Lump-sum Royalty) 等がある。

ライセンス契約における対価の規定には、次のものがある。

- 1) 頭金 : 契約締結時に一括して支払う対価
- 2) ランニングロイヤルティ : 実施結果に従って支払う対価(実施料)
- 3) ミニマムロイヤルティ : 実施結果に関係なく支払う最低実施料

## 2. ライセンス契約の目的とポリシー

### (1) ライセンス契約の目的

ライセンス契約は、一方当事者であるライセンサーと他方当事者であるライセンシーの間における交渉、調整に基づき、諸条件につき合意に達した結果、締結されるものであり、両当事者のライセンシングポリシー (Licensing Policy) 実現の結果である。

ライセンス契約は、ライセンシングアウト (Licensing-out) の視点からのライセンサーの立場とライセンシングイン (Licensing-in) の視点からのライセンシーの立場によって、それぞれ検討、実行される。もちろん、客観的指標であるライセンス契約に関する法的制度、ガイドラインを確認する方法で最終的調整がされるべきことは当然のことである。

要するに、ライセンス契約の目的は、ライセンサーにとっては、対価の取得、場合によってはライセンシーの改良技術に関する実施権の取得等であり、ライセンシーにとっては安全な事業活動、コストパフォーマンス (時間を買う) 等である。

### (2) ライセンスポリシー

昨今、企業経営における、ライセンス契約の戦略的位置づけを明確にする必要性が強まっている。特許権者、ノウハウ保有者、著作権者等は、ライセンス契約を成功させるためには、ライセンシングポリシーを明確に策定しておくことが必要不可欠である。その場合の主なポイントは、次のようなものである。

- ① ライセンシングの目的
- ② 技術・特許の公開を原則とするのか、自社独占を原則とするのか
- ③ 必要技術・特許は自社開発を原則とするのか
- ④ 経済性を重視するのか、取引の安全・信用を重視するのか
- ⑤ ライセンスの種類 (独占、非独占、サブライセンス) はどうするか
- ⑥ 他の取引などと総合的に判断するのか、ライセンシング単独で判断するのか
- ⑦ クロスライセンスを考慮するのか

### 3. ライセンス契約の種類

#### 3-1 ライセンス契約の契機・目的からの種類

ライセンス契約の種類をどのように分類し、定義するかの方法は、必ずしも定着しているとはいえない。ここでは、主としてライセンス契約の契機、目的を考慮した観点から、ライセンス契約の種類を概説することとする。

##### (1) 自由意思に基づくライセンスと強制ライセンス

一般的に、ライセンス契約を締結するか否かは、契約自由の原則に基づいて、ライセンス契約当事者の自由意思によって決定される。企業経営において、ライセンス契約に対する方針、政策は、ライセンシングポリシーとして、各企業によって異なるのが通常である。自由意思に基づくライセンスは、いわば許諾によるライセンスである。

一方、特許権は特許発明を独占的に支配する権利、すなわち、絶対的排他権を有する権利である。また、特許発明に絶対的排他権を認める趣旨は、それによって結果的に産業の発達に寄与することを目的とするのであるから、産業の発達を妨げるような場合には、絶対的排他権に制限を加えることがある。我が国には、絶対的排他権を制限するライセンス制度（強制ライセンス：Compulsory License 制度）として、公共の利益のためのライセンス（特許法第93条）などの3種類の裁定ライセンスと、職務発明の場合のライセンス（特許法第35条）、先使用の場合のライセンス（特許法第79条）などの5種類の法定ライセンス制度がある。

##### (2) 積極的ライセンスと消極的ライセンス

ライセンス契約は、ライセンサーがその意思に基づいて、積極的に他社にライセンスを許諾する積極的ライセンスとライセンサーの積極的意思に基づかない消極的ライセンスがある。

ライセンス契約の実務においては、前者のライセンスが通常であり、知的財産ビジネス、ライセンシングビジネスにおけるライセンスはその典型である。

なお、イギリスで定着しているライセンス・オブ・ライト（License of Right）の制度及びこれに類する制度も積極的ライセンスに関するものといえる。

一方、消極的ライセンスの例としては、前述の紛争の和解に基づくライセンスや強制ライセンスが含まれるほか、いわゆる黙示のライセンス（Implied License）も含まれる。黙示のライセンスの例としては次のようなものを挙げることができる。

① ライセンスが物の製造に関する場合における、製造した物の使用、販売

② 物の使用方法の特許発明についてのライセンスが、その物の製造者に与えられた場合における、当該製造者よりその物を購入した者における使用

③ ライセンサスの対象となっている特許発明の実施が、ライセンサーが保有する他の特許発明を必然的に利用することとなる場合における、その特許発明の利用行為。

もっとも、実質的にライセンスが許諾されていると判断されるか否かについては、当該ライセンス契約の趣旨、その他関係事項を総合的に参酌して決定されるものである。

##### (3) ライセンス契約の当事者のライセンシングポリシー等によって区別される種類

① 単一ライセンスと複数ライセンス

② 一方的ライセンスとクロスライセンス

③ 有償ライセンスと無償ライセンス

- ④ 無制限ライセンスと限定ライセンス
- ⑤ 独占ライセンスと非独占ライセンス
- ⑥ 主たるライセンスとサブライセンス

### 3-2 特許等ライセンス契約

当事者の一方（ライセンサー）が相手方（ライセンシー）に対し、ある特許につきライセンスを許諾する契約をいい、この場合ライセンシーは、ライセンサーとは別個独立の事業として自己のために当該特許等を実施する権利を有する。したがって、下請者が、下請委託者の一機関として技術の実施をなしうるにすぎない下請契約と区別される。

特許法は、特許権のみについてライセンスの許諾をなしうる旨規定しているが（特 77 条、78 条）、特許発明以外の技術についても同様にライセンス許諾をなしうるものと解される。なお、ライセンシーが他人にライセンス（サブライセンス）を許諾する場合には、ライセンサーの承諾を要する。

### 3-3 ノウハウライセンス契約

ノウハウ (Know How) の利用権を許諾することを内容とする契約。ノウハウは秘密性が本質的要素であり、契約を締結しなければ、それにアクセスできないのが通常である。

ノウハウは、その本質が秘密性にあるのでライセンス契約の実務においては、契約の締結交渉におけるライセンス条件の決定プロセスが、特許等ライセンス契約と異なるのが通常である。すなわちライセンス契約締結以前に、秘密保持契約又はオプション契約の締結が必要になったりノウハウの開示、秘密保持、契約期間、契約終了後の実施・特許出願等の規定が必要になり、かつ重要である。

## IV ライセンス契約の実際

技術革新のスピード化・業際化の進展等により、企業の規模の大小をとわず、各企業は自社開発、自社技術だけでは不十分な場合が多くなっている。このような状況下において、自社開発、自社技術を補完するための技術導入(ライセンス イ)、および他社技術支援、経営戦略のための技術供与(ライセンス アウト)の必要性が生じている。特に技術移転の必要性が高まっている状況である。

現在国レベルで、技術取引市場、TLO(Technology Licensing Organization)等が推進されており、ベンチャー企業、中小企業支援施策が実施されています。

ところで、技術移転は多くの場合「ライセンス契約」の形で成立します。技術移転を成功させるためには、ライセンス契約実務の常識と留意点を押さえておく必要があります。

知的財産契約の業務は、文書対応業務、法律業務的対応を基本として行われるが、最も重要なのは、戦略業務的対応である。そして、事前調査、交渉が極めて重要である。

### IV-1 ライセンス契約の戦略

#### 1. はじめに

知的財産権の基本的特徴は独占排他権を認知されていることであり、この特徴は、知的財産権に係る商品を独占的に自己実施し、競合他社の市場参入を障壁の構築により阻止し、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、ライセンス戦略である。

ライセンス(Licensing)は自社が保有している知的財産権について、自社で当面は活用・実施しないか、または仮に自社で実施していても、その権利が完全無欠ではないこと、または、経営戦略として、絶対優位ではなく、比較優位の方針を採用する場合に、他社に当該知的財産権についてライセンスを許諾し、対価の取得を図る施策である。

ライセンスは、市場独占の経営戦略ではなく、市場に非独占の形で対応するものであり、ライセンスを許諾した他社は自社の分身であり、ライセンサーおよびライセンシーで市場戦略を実行することになる。実際にはライセンス契約によって実施される。

市場戦略構築の場であるライセンス契約の内容は、原則的には契約自由の原則に従ってライセンサー、ライセンシー両当事者の意思によって定められる。ただし、内容が不公正な場合等においては例外的には、独占禁止法の制約を受ける。

その場合の制約基準は独占禁止法第21条に規定する知的財産権の権利行使行為内であるか否かである。例えば、ライセンス契約により、ライセンサーがライセンシーに対して、許諾商品の販売価格を制限することは、知的財産権の権利行使行為を越え、かつ市場のコントロールとなり、公正競争原理に反する。知的財産権の保有者は、独占禁止法の制約を回避する公正なライセンス契約に基づき、ライセンスを行い、対価の取得、改良技術の実施権の取得(非独占)等の経営戦略で、実効を上げることになる。公正なライセンス契約についての指針としては、公正取引委員会が公表した「知的財産の活用に関する独占禁止法上の指針」がある。

## 2. ライセンス契約の戦略項目

ライセンス契約は、ライセンスを許諾する側とライセンスを取得する側の希望、主張の合致によって成立し、履行されるのであり、したがって、ライセンス契約締結交渉および締結後の履行において争点となる事項を十分調査する必要がある。

### (1) ライセンスの対象について

ライセンスの対象についての問題は、必ずしも必要不可欠ではない特許についても包括的に対象とすることをライセンサー側が主張すること (package license) や、許諾特許 (licensed patent) をどの特許とするか、また、ノウハウを対象とする場合その特定方法をどうするか等、いろいろな形で存在する。主な問題を列記する。

- ① 特許ライセンス契約の場合、特許発明だけでなく出願発明も対象とするのか。
- ② 未完成、未実証技術を対象とする場合、ライセンスの形ではなく、買取りの形にするのか。
- ③ 改良技術についてもライセンスの対象とするのか。
- ④ ノウハウを対象とする場合、その特定方法をどうするか。オプション契約を利用するか。
- ⑤ 著作物を対象とする場合、著作権者、著作物の内容等の確認方法をどうするか。

### (2) ライセンスの種類について

ライセンスの種類には、独占的实施権 (exclusive license) と非独占的实施権 (non-exclusive license) があるが、ライセンスの対象や、ライセンスに関する法制等によって、実務的には次のような諸問題がある。

- ① 特許の独占的实施権が専用実施権 (特許法第 77 条) に該当するか。
- ② 独占的实施権の場合、実施許諾者の自己実施権 (self-license) がリザーブされているか。
- ③ exclusive license と sole license の差異
- ④ ノウハウを対象とする場合、ライセンスと表現しないで、ノウハウ開示、ノウハウ譲渡等と表現することがあるが、ライセンスとの関係、差異は。
- ⑤ クロス・ライセンス (cross license)。

### (3) ライセンスの範囲について

ライセンスの範囲は、内容、地域、時間について特定されるが、それぞれについて次のような視点がある。

- ① 内容の問題としては、製造、使用、販売等のうち、どう規定するか。また、輸出、輸入はどうか。
- ② 地域の問題としては、国際的ライセンス契約においては、許諾地域 (licensed territory) として、どの国々を指定するかが問題になる。なお、現在、並行輸入 (parallel import) と知的財産法、独占禁止法との関係が問題となっており、このことがライセンス契約の実務にも関係を生じている。
- ③ 時間の問題としては、特許ライセンス契約の場合、特許の有効期間全部とするのか。また、ノウハウを対象とする場合、契約期間をどう設定し、期間満了後のノウハウの使用をどう規定するかが問題となる。



#### (4) 対価について

ライセンス契約における対価は、従量法 (per unit royalty)、料率法 (percentage royalty)、そして、定額法 (lump - sum payment) 等によって定められるが、ライセンス契約の交渉におけるもっとも重要な事項である。したがって、対価に関する問題は多岐多様であるが、主な問題を列記する。

- ① 対価の支払対象 (royalty base) は何か。たとえば部品についてライセンスが許諾されている場合、製品全体を対象とするのか、部品部分とするのか。
- ② 独占的実施権の場合、最低実施料 (minimum royalty) が設定されていることが多いがその基準。また、最低実施料が設定されている場合、ライセンシーからの解約要求とその場合の残存期間中の最低実施料負担問題は。
- ③ 許諾特許 (licensed patent) が無効になった場合、それまでに支払った対価の返還は。また、許諾特許の実施が他人の特許の侵害となることが判明した場合の対価の支払中止または減額の仕方は。
- ④ ライセンシーの改良技術をグラント・バック (grant back) する場合の対価の額と支払・受取方法は。
- ⑤ 許諾特許が複数ある場合、対価の計算方法は。たとえば、一つの製品の製造に複数の特許が関係する場合。

#### (5) 制限規定について

ライセンス契約においては、いろいろな制限規定がなされるが、とくに、ライセンサーがライセンシーに約定を要求する次の制限規定は、ライセンシングポリシー上、および独占禁止法等規制法上重要である。

##### ① 改良発明、改良技術の取扱い

改良発明・改良技術に関しては、当事者における立場の相違があり、かつ特にライセンサーとしては重要視する場合が多い。契約の実務においては、独占禁止法、の問題に注意を要する。改良発明・改良技術については、

- 1) フィード・バック (feed back)、
- 2) グラント・バック (grant back)、
- 3) アサイン・バック (assign back) の形で議論される。

##### ② 競合技術、競合製品の取扱い制限

競合技術・競合製品の取扱い制限は、特許ライセンス契約の場合より、ノウハウライセンス契約の場合の方が実務的には重要視される。それは、秘密保持、流用禁止の目的と関係が深いことによる。

また、独占的ライセンス契約の場合には、いわゆる専念義務の観点から特にライセンサーが重視する問題である。競合技術・競合製品の取扱いの制限については、独占禁止法の問題に注意を要する。

##### ③ 保証問題

保証問題はライセンサーからライセンシーに保証する場合とその逆の場合がある。とりわけ、ライセンサーがライセンシーに対して、1) 技術的实施可能性、2) 特許の有効性、3) 第三者権利の非侵害性等について、保証する場合が重要である。

##### ④ 不爭義務と契約解約権

ライセンシーがライセンサーからライセンスされた特許・ノウハウ等についてライセンシーが争うことを禁止することについて独禁法の問題があり、不爭義務を課す代わりにライセンサーの解約権が規定されることがある。

### 3. ライセンスの対価の考え方

ライセンス契約の実務においては、ライセンスの対価（実施料、使用料、利用料、Royalty）問題が最も重要で、したがって、関心事である。

昨今は、知的財産・知的財産権及びライセンス契約の分野における成熟化傾向が顕著となっている中で、ライセンス契約は企業経営において重要な位置づけが行われている。

ライセンサー側として、ライセンシングビジネスとして、ライセンシーから取得する対価が企業収益の増加を図る有力な手段となる。一方、ライセンシー側としては、適正なライセンスの対価を強く要請することになる。

ライセンス契約の実務においては、ライセンスの対価の問題が最も重要であり、したがって、ライセンス契約の当事者にとって重大な関心事である。

ライセンスの対価は、ライセンサーからライセンシーにライセンスの対象についてライセンスを許諾する代償として支払われる金銭その他のものである。

ライセンスの対価についての考え方は、ライセンサーの立場とライセンシーの立場によって異なるのが通常である。ライセンサーの立場からの考え方とライセンシーの立場からの考え方の主なものを次に挙げる。

#### (1) ライセンサーの立場からの考え方

##### ① ライセンス許諾による収益への期待

ライセンスの許諾に対する対価を取得することによって、製品の製造・販売等以外の手段による企業収益の増加を図る。また、余剰・遊休技術・知的財産権の商品化を図り、ライセンシングビジネスの対象として、収益の増加を図る。

##### ② 研究開発費等の回収

ライセンスの許諾による対価の取得によって、技術開発費、知的財産権の取得・維持費の回収を図る。また、ライセンスの許諾により取得した対価は、新規プロジェクトへの資金源となり得る。

##### ③ 他社技術・権利を取得する対価に充当

他社の技術・知的財産権のライセンスを取得するために要する対価の支払いに、クロスライセンス契約の締結により充当する。また、ライセンシーからフィードバック（Feed Back）、グラントバック（Grant Back）されるライセンシーの改良技術の価値をも考慮する。

#### (2) ライセンシーの立場からの考え方

##### ① 研究開発費等の節約

自ら研究開発を行う場合の費用とライセンスを取得するために要する対価とを比較して、コストパフォーマンス、実施利益を考慮する。

##### ② 研究開発期間の短縮

自ら研究開発を行うことなく、又は、これを最短にしてヘッドスターター（Head Starter）の地位を獲得するための費用。

ライセンスを取得するために要する対価は、いわば、時間を買う費用である。

##### ③ 権利侵害対策

自社で開発を完成した後、又は開発途上において、他社技術・他社知的財産権の存在が判

明した場合に、権利侵害対策として対価を考える。これは、自社技術・自社権利の補完のための費用であり、リーガルリスクマネジメント（Legal Risk Management）のための必要経費でもある。

### (3) ライセンスの対価決定のファクター

- ① 当事者におけるライセンスの必要性
- ② ライセンス対象（特許、ノウハウ等）の評価
- ③ ライセンスの種類、先例の有無
- ④ 開発費、権利の取得、維持費
- ⑤ 予想収益額の推定
- ⑥ ライセンスに基づく実施によるロイヤルティの回収見通し（ライセンシーの実施見通し）
- ⑦ 契約期間の長さ
- ⑧ 不確定要素の評価

### (4) ライセンスの対価の見直し

- ① 技術未完成の判明
- ② 技術の陳腐化、競合技術の出現
- ③ 特許の無効、特許出願の拒絶査定
- ④ ノウハウの公知化
- ⑤ 他人の権利の侵害
- ⑥ サブライセンス（Sub License）契約における主たる契約の終了
- ⑦ クロスライセンス（Cross License）契約における一方の権利の消滅

## 4. ライセンス契約成功のための要因と留意点

### (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ーで潤うということで、最終的には、各国の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
  - 1) 技術的優位性 …… 生産効率、品質、コスト
  - 2) 権利的完全性 …… 有効性、非侵害性
  - 3) 商業的優位性 …… マーケッタビリティ
- ② 契約条件の妥当性
  - 1) 対価の妥当性
  - 2) 実用的改良技術のフォローアップ
  - 3) ライセンシーの改良技術のグラントバック
  - 4) 契約条件のアップツーデートな確認

## (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、ライセンス契約は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  
技術取引市場、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、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
- 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、独占禁止法の指針
- 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、交渉方法はどうする
- 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

## IV-2 ライセンス契約における事前調査と交渉

### 1. ライセンス契約における事前調査

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、ライセンスの対象、例えば特許権、実用新案権、商標権、著作権、半導体集積回路の回路配置利用権(以下、回路配置利用権という)、ノウハウなどにつき、一定の対価(実施料、使用料、利用料、Royalty)により、ライセンス(実施権、使用権、利用権、License)を許諾する契約をいう。契約当事者間に涉外性があり、契約内容に涉外性があるライセンス契約を国際ライセンス契約という。

したがって、ライセンス契約の構成要素としては、①契約当事者、②ライセンスの対象、③ライセンス及びその許諾、④ライセンスの対価を挙げることができる。

ライセンス契約の交渉に当たっては、事前調査が重要である。特に特許ライセンス契約においては、契約の対象及び契約の当事者関係についての事前調査が不可欠である。そして、事前調査によって他人の特許が発見され、それを技術的に回避することができないと判断した場合には、ライセンスの取得に向けて、ライセンス契約の交渉を開始することになる。

- ① 当事者に関する調査事項
- ② ライセンスの対象に関する調査事項

- ③ 関係法規・行政規制
- ④ 当該技術に関するマーケット状況
- ⑤ ネゴシエーションの手順(オプション契約、秘密保持契約等)

## (1) ライセンス契約の当事者について

ライセンス契約は、2つの企業間で一定の条件のもとに、一方が他方に対し、又は双方が互いに相手方に対して、自己の所有するもしくは支配する知的財産権等について、ライセンスを許諾することによって形成される継続的關係である。しかも、ライセンス契約においては、知的財産権などの無体物を対象とする契約であり、物の考え方などの点において異なった2企業間の継続的な契約關係であるだけに、不安定要素が極めて多い。

### ① 事前調査の重要性

前述のようなライセンス契約の性質から、契約の当事者に関する事前調査をきちっと行うことが必要不可欠なこととなる。

ところで、ライセンス契約についての事前調査の問題は、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)によって異なる点がある。例えば、ライセンスを許諾する側としては、相手方がどのようなレベルの会社かということが重要なチェックポイントになり、また、ライセンスを取得する側としては、相手方の所有する知的財産権などライセンスの対象がどれだけ高く評価できるかということが最大の関心事となる。

主な調査項目は次の通りである。

- 1) 契約相手は、開発者、権利者又はエージェントか
- 2) 実績はどのくらいか、特にライセンス契約の経験はあるのか
- 3) 契約遵守の気風はどうか
- 4) 基礎技術レベルはどのくらいか
- 5) 経営基盤は安定しているか

### ② 契約締結後の当事者の変動

ライセンス契約の実務においては、契約管理を合理的に行うためにも、契約締結時に契約締結後における契約当事者の変動につき、きちっとした対応策を講じておく必要がある。

昨今、特に欧米企業間において企業買収、企業合同が頻繁に行われている中で、ライセンス契約の譲渡、契約上の権利義務の移転などにより、契約当事者に変動を期することがあるが、ライセンス契約は契約当事者間の信頼關係を重視し、かつ、契約締結時及び近い将来の技術レベル、信用、企業ポリシーを踏まえて契約關係に入ったのだから、契約の有効期間中に契約の当事者關係に変動を生ずることに対しては、契約締結時に契約条項に十分気配りし、それが企業買収、企業合同など特殊な場合も含め、万全を期す必要がある。

例えば、契約条項に「いずれかの当事者が第三者によって経営上重要な影響を受ける状態になった場合には、他方当事者は本契約を解約することができる。」というように規定しておくことも一案であろう。

いずれにしても、契約締結後において契約当事者が企業買収、企業合同などに関係した場合には、ライセンス契約の継続の可否、終了させる場合の措置などが重要な課題である。

### ③ ライセンシーとの關係

取引先か、そうでないか（取引額を含む）、競合メーカーか否か、技術上の補完関係にあるか、共同事業への発展可能性はあるか、現在及び将来のクロスライセンスの可能性、契約上の拘束の有無

#### ④ 第三者との関係

ライセンスを行った場合の第三者との関係

### (2) 権利（契約の対象）についての事前調査

ライセンス契約の交渉に当たっては、事前調査が重要である。特に特許ライセンス契約においては、契約の対象についての事前調査が不可欠である。そして、事前調査によって他人の特許が発見され、それを技術的に回避することができないと判断した場合には、ライセンスの取得に向けて、ライセンス契約の交渉を開始することになる。

調査の結果発見された特許について、無効性の有無、その特許に相応する特許がどれだけ多くの国で成立しているか、類似する特許の有無等についても調査する必要がある。すなわち、ライセンス契約の交渉対象となる特許がどれだけの技術的、経済的評価ができるかによって、ライセンス契約を締結するか否か、対価的条件をどうするか等に影響するからである。

ところで、特許等の調査は次のような役割を果たす。

- ① 公知技術を検討することによって、自社開発技術についての特許取得の可能性の判断ができる。
- ② 開発目標に関連する競争技術・商品・企業の在否が確認でき、結果的に開発目標技術のポジショニングが容易になる。
- ③ 開発目標技術が、他人の先行特許を侵害するか否かの判断ができる。
- ④ 調査によって発見した、権利の消滅した特許を利用することによって、開発の効率を上げることができる。

### (3) 市場との関係

#### ① 市場環境

許製品の市場性、場の大きさと拡大の可能性、競合製品の存在と拡大の可能性、ライセンスのシェアと拡大の可能性

#### ② 市場への影響

ライセンサーの市場分割による機会損失

### (4) 法制上の制約

特許法上の制限（共有特許等）、技術移転に関する課税負担、消費税、所得税、法人税等、独禁法又は権利濫用に基づく制限

## 2. ライセンス契約の交渉

ライセンス契約は、経営理念、契約締結の背景等を異にする相手方との契約であり、特に、国際的ライセンス契約においては、法律制度、習慣、実務慣行等いろいろの点において異なる他国企業との契約であり、かつ契約の対象が無体物であるために、契約締結交渉には極めて多くの不確定要素、不安定要素がある。

ライセンス契約は、いろいろな要請によって検討され、契約当事者のライセンシングポリシーも千差万別であるので、争点となる事項もケースバイケースである。

ライセンス契約を成功させるためには、まず慎重にポリシーメーカー、事前調査を行い、きちっとした交渉を行うことが先決、かつ必要不可欠のことである。そして、ライセンス契約締結の手順及び項目は次のとおりである。

ライセンス契約の実務においては、一方当事者であるライセンサー (Licensor) と他方当事者であるライセンシー (Licensee) の間における交渉、調整が極めて重要な事項であり、各自のライセンシングポリシー (Licensing Policy) 実現のポイントである。

ライセンス契約の交渉は、ライセンシングアウト (Licensing-out) の視点からのライセンサーの立場とライセンシングイン (Licensing-in) の視点からのライセンシーの立場によって、それぞれ検討、実行される。もちろん、客観的指標であるライセンス契約に関する法的制度、ガイドラインを確認する方法で最終的調整がされるべきことは当然のことである。

ライセンス契約の交渉においては、ライセンサー又はライセンシーが相手方に対して、一方的に自己に有利な条件を無理に主張して、それに固執した場合には、最終的合意に達することは少ない。仮に契約を締結することができたとしても、当事者間の信頼関係は失われ、継続的な契約関係であるライセンス契約においては、総合的な成功を得ることはできないのが通例である。また、一方的に自己に有利な契約条件は、独占禁止法の不公正な取引方法に該当することにもなりかねない。

ライセンサーがライセンシーに対して無理な条件を課すと、ライセンシーは必然的にライセンサーの特許・ノウハウの実施を回避し、無理をしてでも自ら、独自技術を開発し、取得し、実施する方向に進むことになる。また、ライセンシーがライセンサーに対してあまりにも利益の少ない条件でライセンス契約の締結を要求すると、ライセンサーは契約維持の熱意を失い、結果的に継続的なよい契約慣行は維持できないことになる。

要は、ライセンス契約の交渉、履行は、両当事者の適切なポリシーメーカーにより、適正、公正な契約条件により締結され、履行されることが期待される。そうすることによって、知的財産・知的財産権、ライセンス契約の分野が成熟化している現状において、ライセンシングビジネスが適切に実施されることになる。

### (1) ライセンス契約の交渉戦略

昨今のライセンス契約の実務は、概して成熟化しているといえる。したがって、企業におけるライセンス契約の実務においては、ライセンス契約のドラフティング、ライセンス契約に関する規制法等よりも、ライセンス契約交渉戦略により大きな関心が向けられている。

企業におけるライセンス契約の実務においては、契約交渉を成功させることが重要な課題であり、ライセンス契約の交渉戦略として検討されるべき項目は次の通りである。

#### ① 基本方針に関する項目

- 1) 企業経営におけるライセンス契約の位置づけ、効用
- 2) ライセンス契約におけるライセンサー、ライセンシーそれぞれの立場
- 3) ライセンス契約の交渉戦略 (説得、納得の要素)
- 4) ライセンス契約交渉の端緒 (積極的側面としてライセンシングビジネス、消極的側面として権利侵害回避)

#### ② 主体に関する項目

- 1) 契約の当事者
- 2) ネゴシエーター (編成、交渉力)

- ③ 客体に関する項目
  - 1) ライセンス契約の対象 (知的財産・知的財産権)
  - 2) 交渉のための情報、材料
- ④ 手続きに関する項目
  - 1) 交渉における争点事項 (契約内容、規制法)
  - 2) 交渉における主張と説得
- ⑤ 契約締結交渉成立の要因
  - 1) 経済的側面……その契約により利益が期待できるか、その契約なしには権利侵害等の結果となる。
  - 2) 法的側面……その条件が独占禁止法等の規制をクリアできる。
  - 3) 交渉的側面……その理論、力関係に納得

## (2) 交渉の枠組み

- ① チェックリストの活用
- ② ポリシーの策定
- ③ ネゴシエーションの手順(オプション契約、 秘密保持契約、 エスクロー契約等)

## (3) 交渉の実際

- ① 交渉(ネゴシエーション)への関心の高まり
  - 昨今の技術契約 (ライセンス契約) 実務は成熟期に入っており、実務の中心が規制法の検討、契約書作成(ドラフティング)から交渉へ移行している。
- ② 技術契約 (ライセンス契約) における交渉の類型
  - 1) 契約締結交渉
  - 2) 契約履行中の交渉(紛争解決交渉)
  - 3) 契約終了に際しての交渉
- ③ 交渉者(ネゴシエーター)、交渉団
  - 1) 交渉団の構成
  - 2) 代理人
  - 3) ネゴシエーターの条件
- ④ 交渉の考え方
  - 1) 両当事者のポリシー
  - 2) 両当事者のメリット・デメリット
  - 3) 交渉に利用できる材料
  - 4) 公正で実効的な主張(デュープロセスオブロー)
- ⑤ 交渉のための資料
  - 1) 権利関係調査資料
  - 2) 先行技術調査資料
  - 3) 技術開発関係資料
  - 4) 市場調査資料
  - 5) 関係法規・規制法関係資料
  - 6) 方針書・交渉関係資料



⑥ 交渉を成功させるための要素

- 1) 事前準備
- 2) 協調性
- 3) 決断力
- 4) 実行力

**(4) ライセンス契約の起案、交渉、調印**

ライセンス契約締結の手順及び項目は次の通りである。

- ① 事前調査
- ② 相手方の選定
- ③ ポリシーの策定
- ④ ネゴシエーターの選定
- ⑤ 秘密保持契約 (Secrecy Agreement、Nondisclosure Agreement) の締結
- ⑥ 事前交渉
- ⑦ オプション契約 (Option Agreement) の締結
- ⑧ 交渉 (人、場所、方法)
- ⑨ 予備的合意 (Letter of Intent) の調印
- ⑩ 契約書案の作成 (Drafting)

特許、ノウハウ等各種知的財産について、ライセンサー、ライセンシー別に起案する。

⑪ 契約条件の交渉・確認

各当事者は、起案した契約書案を相手方に提出し、調印に向けて交渉する。ポイントは、基本的事項、応用的事項、戦略的事項を法的、文書的、戦略的に説得的、納得的に展開する。

⑫ ライセンス契約 (License Agreement) の締結

両当事者の交渉の結果、合意した内容で契約の調印を行なう。

合意する条件は、自方 (社内)、相手方、社会に評価されるもので、いわゆる Win-Win の結果となることが好ましい。

**IV-3 ライセンス契約書の作成手順**

契約書作成者が特許実施契約書を作成する手順については、一定不動のルールがあるわけではない。契約書作成者は、その実務経験と英知にもとづいて独自のルールを開発すべきである。ただ、契約書作成者が依頼者の要請に応じて契約書を作成する場合には、多かれ少なかれ次のような手順を踏むのが通例である。

- ① 契約書の作成に必要な情報の入手 (第一段階)
- ② 入手した情報の検討 (第二段階)
- ③ 契約書の骨格、すなわち目次表の作成 (第三段階)
- ④ 契約書の作文 (第四段階)

ところで、契約書の作成を実際に行う場合には、前述した各段階の作業をはっきりと区別す

ることは困難である。したがって、前の段階から後の段階への移行はそれほど急激なものではなく、むしろ無意識のうちに緩慢になされるのが通常である。

契約書作成者は、依頼者のために契約書を作成する使命を有するわけであるから、依頼者が許諾者である場合と実施権者である場合とでは、おのずから、作成する契約書の内容やチェックポイントを異にする。以下においては、主として、依頼者が実施権者である場合における契約書の作成手順について説明する。

### 1. 契約書の作成に必要な情報の入手（第一段階）

契約書作成者は、まず第一に、特許実施契約書の作成に必要な情報を正確に入手しなければならない。すなわち、これらの情報の入手なしでは、適確な内容の契約書を作成することができないからである。実施権者のために契約書を作成する者が入手すべき情報にはいろいろあるが、その主なものは次のとおりである。

- ① 許諾者に関するもの
- ② 許諾特許に関するもの
- ③ 当事者間の合意事項
- ④ 依頼者の要望事項
- ⑤ 経営上、営業上、技術上の関連情報
- ⑥ 法規、判例、学説等

### 2. 入手した情報の検討（第二段階）

契約書作成者は、すでに述べたように、第一段階でいろいろな種類の情報を入手し、そのなかでも当事者間の合意事項や依頼者の要望事項については、契約書作成の観点から特別の検討が必要である。

- ① 当事者間の合意事項に対する検討
- ② 依頼者の要望事項に対する検討

### 3. 目次表の作成（第三段階）

目次表の作成とは、契約書の骨組みを作ることである。換言すれば、契約書で規定すべき事項を一定の順序に配列する作業である。目次表は、あたかも、家屋建築の場合における基本設計に該当する。家屋建築に基本設計が必要であると同様に、契約書を作成する場合にも、簡単な契約の場合を除き、是非目次表を作成しておくことが望ましい。すなわち、目次表を作成することによって、契約書で規定すべき事項の重複と遺漏を防止し、また、これから行われる契約書の作文作業を効率的かつ集中的に進めることができるからである。

### 4. 契約書の作文（第四段階）

契約書の作文は、すでに準備された最終目次表に基づき次の順序でなされるのが通例である。

- ① 初稿の作文
- ② 各条文の個別的検討、修正
- ③ 草案の全般的検討、修正
- ④ 第三者による検討、修正
- ⑤ 仕上げ

## 5. 基本的チェックポイント

作文しようとする実施契約書の目次表ができ上がると、いよいよ、契約条項の作文に着手することになる。そして、この段階での作文者の注意力は、もっぱら、作文の作業、すなわち、それぞれの契約条項の内容をどのように表現するかという点に集中される。ところで、個々の契約条項の内容をどのように具体的に表現するかは、実施契約の種類、当事者間の妥結事項、依頼者のポリシーなどにより千差万別だが、以下においては、契約条項を作文するにあたり特に留意すべき基本的なチェックポイントについて、説明する。

### (1) 明確性

まず第一に留意すべき点は、契約条項を明確に表現することである。すなわち、表現が不明確であると、後日、解釈上の疑義を生じ、争いの原因となるからである。この表現の不明確性はいろいろな理由により発生する。

### (2) 適合性

次に留意すべき点は、契約条項の内容が、当事者間の妥結事項や当事者のポリシーなどに合致（すなわち、適合）することである。契約条項の内容がいかに明確に表現されていても、その表現が、妥結事項や当事者のポリシーなどに適合しなければ、それは生きた作文ということができない。この意味で、適合性の原則は明確性の原則に優先する。

### (3) 適法性

契約条項の内容が適法でなければならないことは、いうまでもない。特に問題となるのは、契約条項の内容が独禁法に違反するか否かという点である。

### (4) 履行強制の可能性と妥当性

契約条項は、当事者の債権、債務という形で表現される。しかし相手方は、必ずしもその債務を履行してくれるとは限らない。そこで、契約作成者としては、相手方が債務を履行しない場合の救済方法についても十分配慮して契約書案を作文すべきである。たとえば、相手方が債務を履行しない場合に法律上どのような強制方法が許されるか、許されるとしてもその方法のみに依存することが妥当か否か、もし妥当でない場合にはそれに代わるべき救済方法はないかなどについて検討し、もし他に妥当な救済方法があればこれを契約書案中で規定しておくことが望ましいわけである。

### (5) 完全性

完全性とは、妥結事項、当事者のポリシー、その他当事者の利益を擁護するに必要な事項がすべて契約書中で規定されていることをいう。この完全性については、すでに、目次表の作成の段階でクリアされているわけだが、さらに作文の段階でも再度詳細にチェックし、遺漏のないようにしておくことが望ましいわけである。

## IV-4 独占禁止法に基づく検討

### 1. はじめに

独占禁止法は、国民経済の民主的で健全な発展を目的としている。技術に特許権等知的財産権を有する者が ① 技術を利用させないようにする行為 ② 技術の利用範囲を制限する行為 ③ 技術の利用に関し制限を課す行為 ④ その他の制限（非係争義務等）を課す行為等のについては、弊害要件に該当する場合には独占禁止法違反とし、権利行使を制限して、結果としてイノベーションの促進を図っている。但し、独占禁止法第21条は、特許権等知的財産権の権利行使行為と認められる行為には、独占禁止法の規定は適用されないと規定している。

知的財産権の権利行使行為とは何か、公正取引委員会が平成19年9月28日に公表した（平成22年1月1日一部改正）「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」（以下「指針」という）では、「知的財産制度の趣旨を逸脱し、又は同制度の目的に反する場合」は、知的財産権の権利行使行為とは認められないと述べている。いわば、独占禁止法におけるイノベーション促進施策と把握することができる。

知的財産権ライセンス契約の実務は、原則として契約自由の原則が適用されるが、例外的に独占禁止法による規制を受ける。

### 2. 知的財産法と独占禁止法の目的

特許法第1条は、「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。」と規定し、特許権の効力として、第68条は「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。」と規定している。しかし、特許権等知的財産権は、無制約な権利ではなく、公正な知的財産権の利用の観点から独占禁止法による制約を検討する必要がある。

独占禁止法第1条は、「この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇用及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする。」と規定している。また、知的財産基本法第10条は、「知的財産の保護及び活用に関する施策を推進するに当たっては、その公正な利用及び公共の利益の確保に留意するとともに、公正かつ自由な競争の促進が図られるよう配慮するものとする。」と規定している。

公正取引委員会の「指針」において、「技術に係る知的財産制度は、事業者の研究開発意欲を刺激し、新たな技術やその技術を利用した製品を生み出す原動力となり得るものであり、競争を促進する効果が生ずることが期待される。また、技術取引が行われることにより、異なる技術の結合によって技術の一層効率的な利用が図られたり、新たに、技術やその技術を利用した製品の市場が形成され、又は競争単位の増加が図られ得るものであり、技術取引によって競争を促進する効果が生ずることが期待される。このように、知的財産制度は、自由経済体制の下で、事業者に創意工夫を発揮させ、国民経済の発展に資するためのものであり、

その趣旨が尊重されるとともに、円滑な技術取引が行われるようにすることが重要である。

他方、知的財産制度の下で、技術に権利を有する者が、他の事業者がこれを利用することを拒絶したり、利用することを許諾するに当たって許諾先事業者の研究開発活動、生産活動、販売活動その他の事業活動を制限したりする行為は、その態様や内容いかんによっては、技術や製品をめぐる競争に悪影響を及ぼす場合がある。したがって、技術の利用に係る制限行為についての独占禁止法の運用においては、知的財産制度に期待される競争促進効果を生かしつつ、知的財産制度の趣旨を逸脱した行為によって技術や製品をめぐる競争に悪影響が及ぶことのないようにすることが競争政策上重要であると考えられる。」と述べている。

### 3. 契約自由の原則に対する独占禁止法による規制の内容

知的財産権ライセンス契約の実務も原則として契約自由の原則が適用されるが、例外的に独占禁止法による規制を受ける。

知的財産権ライセンス契約に対する独占禁止法による規制の法的構成は次の通りとなる。

- ① 契約自由の原則
- ② 独占禁止法（強行法規）
- ③ 知的財産権等の権利行使行為： 独占禁止法の適用除外（第 21 条）
- ④ 不公正な取引方法（15 項目）
- ⑤ 知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針

公正取引委員会はこの「指針」は、知的財産権ライセンス契約に対する独占禁止法による規制の判断のガイドラインである。

### 4. 知的財産権の権利行使行為と独占禁止法

独占禁止法第 21 条は、①特許法等による「権利の行使と認められる行為」には独占禁止法の規定が適用されず、独占禁止法違反行為を構成することはないこと、②他方、特許法等による「権利の行使」とみられるような行為であっても、それが発明を奨励すること等を目的とする技術保護制度の趣旨を逸脱し、又は同制度の目的に反すると認められる場合には、当該行為は「権利の行使と認められる行為」とは評価されず、イノベーション促進に悪影響が生じるとして、独占禁止法が適用されることを確認する趣旨で設けられたものであると考えられる。

例えば、外形上又は形式的には特許法等による権利の行使とみられるような行為であっても、当該行為が不当な取引制限や私的独占の一環をなす行為として又はこれらの手段として利用されるなど権利の行使に藉口していると認められるときなど、当該行為が発明を奨励すること等を目的とする技術保護制度の趣旨を逸脱し、又は同制度の目的に反すると認められる場合には、特許法等による「権利の行使と認められる行為」とは評価できず、独占禁止法が適用されるものと考えられる。

また、上記以外の場合において、外形上又は形式的には特許法等による権利の行使とみられるような行為であっても、行為の目的、態様や問題となっている行為の市場における競争秩序に与える影響の大きさも勘案した上で、個別具体的に判断した結果、技術保護制度の趣旨を逸脱し、又は同制度の目的に反すると認められる場合には、当該行為は「権利の行使と

認められる行為」とは評価できず、独占禁止法が適用されることがあり得る。

そこで、「知的財産権の権利の行使と認められる行為」とは何かについて検討する。

(1) 特許法等による「権利の行使と認められる行為」とは、排他的効力をもつ財産権の一種としての特許権者がなし得る特許発明の使用、収益、処分に関する行為又は権利者が他人に権利の実施をさせる場合に付す一定の時間的、地理的若しくは内容的制限を意味し、当該制限に反した行為が行われると、特許権の侵害になると解されている行為を指すものである。具体的には、

- ① 権利を使用すること（自ら実施をすること、又は実施をしないこと、権利侵害者に対して差止め請求訴訟を提起すること等により、他人の無断使用を排除することなど）、権利により収益を図ること（他人に実施・再実施させること、又はさせないこと、担保に供することなど）、権利を処分すること（譲渡すること）、
- ② ライセンスに際し、特許の実施を時間的、地理的又は内容において制限すること（製造・使用・販売等に区分してライセンスをすること、実施地域を限定してライセンスをすること、実施期間を限定してライセンスをすること、実施する技術分野を区分してライセンスをすること、実施できる数量を制限してライセンスをすること（なお、数量制限については、当該制限に反してライセンシーが製造等をした場合に当該行為が権利侵害になるか争いがある。）、は、一般に「権利の行使と認められる行為」と考えられる。

(2) 外形上又は形式的には「権利の行使とみられる行為」の範ちゅうに属するが、その行使が正当でないような場合、すなわち技術保護制度の趣旨を逸脱し、又は同制度の目的に反するような形態であるいは内容の権利行使のされ方をしている場合には「権利の行使と認められる行為」とは評価されないことがある。

(3) 技術保護制度の趣旨を逸脱し、又は同制度の目的に反するような権利行使のされ方の例示として、指針は、権利行使に藉口している例示として、不当な取引制限や私的独占という極めて競争制限の強い反社会的な行為の手段となっている場合を挙げているが、これらの場合は、まさに特許権の行使として許容される本来の趣旨から乖離した行為がなされていると考えられる。

なお、知的財産権の権利行使とはいえない条項例には、次のようなものがある。

- ① 実施権者は、本契約締結後3年間契約製品を日本国外へ輸出してはならない。
- ② 実施権者は、契約製品の競争品を本契約終了後といえども製造、販売してはならない。
- ③ ①実施権者の開発した契約製品に関する改良技術は、すべて許諾に帰属する。
- ④ 実施権者は、許諾特許の有効性について直接たると間接たるとを問わず争ってはならない。
- ⑤ 実施権者は、契約製品を販売する場合には、その販売価格を1個〇〇円とするものとする。

## 5. 知的財産権ライセンス契約に対する独占禁止法による規制

公正取引委員会の「指針」による知的財産ライセンス契約に対する独占禁止法による規制の解釈指針は、次のように項目立てされている。

### (1) 私的独占の観点からの検討

- ① 技術を利用させないようにする行為
- ② 技術の利用範囲を制限する行為
- ③ 技術の利用に条件を付す行為

## (2) 不当な取引制限の観点からの検討

- ① パテントプール
- ② マルティプルライセンス
- ③ クロスライセンス

## (3) 不公正な取引方法の観点からの考え方

- ① 技術を利用させないようにする行為
- ② 技術の利用範囲を制限する行為
  - 1) 権利の一部の許諾
    - ア 区分許諾
    - イ 技術の利用期間の制限
    - ウ 技術の利用分野の制限
  - 2) 製造に係る制限
    - ア 製造できる地域の制限
    - イ 製造数量の制限又は製造における技術の使用回数の制限
  - 3) 輸出に係る制限
  - 4) サブライセンス
- ③ 技術の利用に関し制限を課す行為
  - 1) 原材料・部品に係る制限
  - 2) 販売に係る制限
  - 3) 販売価格・再販売価格の制限
  - 4) 競争品の製造・販売又は競争者との取引の制限
  - 5) 最善実施努力義務
  - 6) ノウハウの秘密保持義務
  - 7) 不爭義務
- ④ その他の制限を課す行為
  - 1) 一方的解約条件
  - 2) 技術の利用と無関係なライセンス料の設定
  - 3) 権利消滅後の制限
  - 4) 一括ライセンス
  - 5) 技術への機能追加
  - 6) 非係争義務
  - 7) 研究開発活動の制限
  - 8) 改良技術の譲渡義務・独占的ライセンス義務
  - 9) 改良技術の非独占的ライセンス義務
  - 10) 取得知識、経験の報告義務

## 5-1 私的独占、不当な取引制限の観点からの考え方

技術の利用に係る制限行為に対しては、独占禁止法第3条（私的独占又は不当な取引制限）の適用が問題となり、当該行為が一定の行為要件を満たし、かつ、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限する場合には、第3条の規定に違反することになる。また、事業者団体が一定の取引分野における競争を実質的に制限する場合には、第8条の規定に違反することになる。一定の取引分野は、市場についての考え方を基本とし、技術市場又は製品市場における取引の対象、相手方、取引される地域、取引の態様等を踏まえ、当該行為の影響の及ぶ範囲に即して画定することになる。

競争に及ぼす影響の分析方法は、「競争を実質的に制限する」とは、市場支配的状态を形成・維持・強化することをいう。独占禁止法第2条第5項に規定する「一定の取引分野における競争を実質的に制限すること」の意義については、裁判例上、「市場における競争自体が減少して、特定の事業者又は事業者集団が、その意思で、ある程度自由に、価格、品質、数量、その他各般の条件を左右することによって、市場を支配することができる形態が現れているか、又は少なくとも現れようとする程度に至っている状態をいう」などとされている。

### 5-1-1 私的独占の観点からの検討

技術の利用に係る制限行為が、「他の事業者の事業活動を排除し、又は支配する」（独占禁止法第2条第5項）ものである場合には、私的独占の規定の適用が問題となる。技術の利用に係る制限行為が「排除」又は「支配」に該当するか否かは、行為の態様により一義的に決まるものでなく、それぞれの行為の目的や効果を個別に検討して判断することになる。

#### (1) 技術を利用させないようにする行為

ある技術に権利を有する者が、他の事業者に対し当該技術の利用についてライセンスを行わない（ライセンスの拒絶と同視できる程度に高額なライセンス料を要求する場合も含む。）行為や、ライセンスを受けずに当該技術を利用する事業者に対して差止請求訴訟を提起する行為は、当該権利の行使とみられる行為であり、通常はそれ自体では問題とならない。

しかしながら、これらの行為が、以下のように、知的財産制度の趣旨を逸脱し、又は同制度の目的に反すると認められる場合には、権利の行使とは認められず、一定の取引分野における競争を実質的に制限する場合には、私的独占に該当することになる。

#### (2) 技術の利用範囲を制限する行為

ある技術に権利を有する者が、他の事業者に当該技術を利用する範囲を限定してライセンスをする行為は、権利の行使とみられる行為であり、通常はそれ自体では問題とならない。しかしながら、技術を利用できる範囲を指示し守らせる行為は、ライセンシーの事業活動を支配する行為に当たり得るので、知的財産制度の趣旨を逸脱する等と認められる場合には、権利の行使とは認められず、一定の取引分野における競争を実質的に制限するときには、私的独占に該当することになる。

#### (3) 技術の利用に条件を付す行為

ある技術に権利を有する者が、当該技術を他の事業者にライセンスをする際に条件を付す行為は、その内容によっては、ライセンシーの事業活動を支配する行為又は他の事業者の事業活動を排除する行為に当たり得るので、一定の取引分野における競争を実質的に制限する場合には、私的独占に該当することになる。



### 5-1-2 不当な取引制限の観点からの検討

技術の利用に係る制限行為が、「事業者が他の事業者と共同して、相互にその事業活動を拘束し又は遂行する」(独占禁止法第2条第6項)ものである場合は、不当な取引制限の規定の適用が問題となる。

特に、技術の利用に係る制限行為の当事者が競争関係にある場合、例えば、競争者間で行われるパテントプールやクロスライセンス、多数の競争者が同一の技術のライセンシーとなるマルチプルライセンスなどにおける制限行為については、不当な取引制限の観点から検討が必要となる。

### 5-2 不公正な取引方法の観点からの考え方

不公正な取引方法の観点からは、技術の利用に係る制限行為が、一定の行為要件を満たし、かつ、公正な競争を阻害するおそれ(公正競争阻害性)があるか否かが問題となる。本指針において、公正競争阻害性については、競争減殺効果の分析方法に従い、① 行為者(行為者と密接な関係を有する事業者を含む。)の競争者等の取引機会を排除し、又は当該競争者等の競争機能を直接的に低下させるおそれがあるか否か、② 価格、顧客獲得等の競争そのものを減殺するおそれがあるか否か、により判断されるものを中心とする。

公正競争阻害性については、上記①及び②のほか、競争手段として不当かどうか、また、自由競争基盤の侵害となるかどうかを検討すべき場合があり、その際は、ライセンシーの事業活動に及ぼす影響の内容及び程度、当該行為の相手方の数、継続性・反復性等を総合的に勘案し判断することになる。

#### 5-2-1 販売価格・再販売価格の制限

ライセンサーがライセンシーに対し、ライセンス技術を用いた製品に関し、販売価格又は再販売価格を制限する行為は、ライセンシー又は当該製品を買い受けた流通業者の事業活動の最も基本となる競争手段に制約を加えるものであり、競争を減殺することが明らかであるから、原則として不公正な取引方法に該当する(一般指定第12項)。

#### 5-2-2 競争品の製造・販売又は競争者との取引の制限

ライセンサーがライセンシーに対し、ライセンサーの競争品を製造・販売すること又はライセンサーの競争者から競争技術のライセンスを受けることを制限する行為は、ライセンシーによる技術の効率的な利用や円滑な技術取引を妨げ、競争者の取引の機会を排除する効果を持つ。したがって、これらの行為は、公正競争阻害性を有する場合には、不公正な取引方法に該当する(一般指定第2項、第11項、第12項)。

なお、当該技術がノウハウに係るものであるため、当該制限以外に当該技術の漏洩又は流用を防止するための手段がない場合には、秘密性を保持するために必要な範囲でこのような制限を課すことは公正競争阻害性を有しないと認められることが多いと考えられる。このことは、契約終了後の制限であっても短期間であれば同様である。

競合技術・競合製品の取扱い制限は、特許ライセンス契約の場合より、ノウハウライセンス契約の場合の方が実務的には重要視される。それは、秘密保持、流用禁止の目的と関係が深いことによる。また、独占的ライセンス契約の場合には、いわゆる専念義務の観点から、特にライセンサーが重視する問題である。

### 5-2-3 不競争義務

ライセンサーがライセンシーに対して、ライセンス技術に係る権利の有効性について争わない義務を課す行為は、円滑な技術取引を通じ競争の促進に資する面が認められ、かつ、直接的には競争を減殺するおそれは小さい。

しかしながら、無効にされるべき権利が存続し、当該権利に係る技術の利用が制限されることから、公正競争阻害性を有するものとして不公正な取引方法に該当する場合もある（一般指定第12項）。なお、ライセンシーが権利の有効性を争った場合に当該権利の対象となっている技術についてライセンス契約を解除する旨を定めることは、原則として不公正な取引方法に該当しない。「権利の有効性について争わない義務」とは、例えば、ライセンスを受けている特許発明に対して特許無効審判の請求を行ったりしないなどの義務をいい、ライセンシーが所有し、又は取得することとなる権利をライセンサー等に対して行使することが禁止される非競争義務とは異なる。

### 5-2-4 非競争義務

ライセンサーがライセンシーに対し、ライセンシーが所有し、又は取得することとなる全部又は一部の権利をライセンサー又はライセンサーの指定する事業者に対して行使しない義務を課す行為は、ライセンサーの技術市場若しくは製品市場における有力な地位を強化することにつながることで、又はライセンシーの権利行使が制限されることによってライセンシーの研究開発意欲を損ない、新たな技術の開発を阻害することにより、公正競争阻害性を有する場合には、不公正な取引方法に該当する（一般指定第12項）。

ただし、実質的にみて、ライセンシーが開発した改良技術についてライセンサーに非独占的にライセンスをする義務が課されているにすぎない場合は、改良技術の非独占的ライセンス義務と同様、原則として不公正な取引方法に該当しない。

### 5-2-5 研究開発活動の制限

ライセンサーがライセンシーに対し、ライセンス技術又はその競争技術に関し、ライセンシーが自ら又は第三者と共同して研究開発を行うことを禁止するなど、ライセンシーの自由な研究開発活動を制限する行為は、一般に研究開発をめぐる競争への影響を通じて将来の技術市場又は製品市場における競争を減殺するおそれがあり、公正競争阻害性を有する。したがって、このような制限は原則として不公正な取引方法に該当する（一般指定第12項）。

ただし、当該技術がノウハウとして保護・管理される場合に、ノウハウの漏洩・流用の防止に必要な範囲でライセンシーが第三者と共同して研究開発を行うことを制限する行為は、一般には公正競争阻害性が認められず、不公正な取引方法に該当しない。

プログラム著作物については、当該プログラムの改変を禁止することは、一般的に著作権法上の権利の行使とみられる行為である。しかしながら、著作権法上も、ライセンシーが当該ソフトウェアを効果的に利用するために行う改変は認められており（著作権法第20条第2項第3号、第47条の2）、このような行為まで制限することは権利の行使とは認められない。

## 5-2-6 改良発明等に関するライセンシーの義務条項

ライセンシーにおける許諾特許発明の改良発明等に対して、アサインバック (Assign Back)、グラントバック (Grant Back)、フィードバック (Feed Back) 等の義務を課す要求することがある。

### (1) 改良技術の譲渡義務・独占的ライセンス義務

ア ライセンサーがライセンシーに対し、ライセンシーが開発した改良技術について、ライセンサー又はライセンサーの指定する事業者はその権利を帰属させる義務、又はライセンサーに独占的ライセンスをする義務を課す行為は、技術市場又は製品市場におけるライセンサーの地位を強化し、また、ライセンシーに改良技術を利用させないことによりライセンシーの研究開発意欲を損なうものであり、また、通常、このような制限を課す合理的理由があるとは認められないので、原則として不公正な取引方法に該当する（一般指定第12項）。

イ ライセンシーが開発した改良技術に係る権利をライセンサーとの共有とする義務は、ライセンシーの研究開発意欲を損なう程度は上記アの制限と比べて小さいが、ライセンシーが自らの改良・応用研究の成果を自由に利用・処分することを妨げるものであるため、公正競争阻害性を有する場合には、不公正な取引方法に該当する（一般指定第12項）。

ウ もっとも、ライセンシーが開発した改良技術が、ライセンス技術なしには利用できないものである場合に、当該改良技術に係る権利を相応の対価でライセンサーに譲渡する義務を課す行為については、円滑な技術取引を促進する上で必要と認められる場合があり、また、ライセンシーの研究開発意欲を損なうとまでは認められないことから、一般に公正競争阻害性を有するものではない。

### (2) 改良技術の非独占的ライセンス義務

ア ライセンサーがライセンシーに対し、ライセンシーによる改良技術をライセンサーに非独占的にライセンスをする義務を課す行為は、ライセンシーが自ら開発した改良技術を自由に利用できる場合は、ライセンシーの事業活動を拘束する程度は小さく、ライセンシーの研究開発意欲を損なうおそれがあるとは認められないので、原則として不公正な取引方法に該当しない。

イ しかしながら、これに伴い、当該改良技術のライセンス先を制限する場合（例えば、ライセンサーの競争者や他のライセンシーにはライセンスをしない義務を課すなど）は、ライセンシーの研究開発意欲を損なうことにつながり、また、技術市場又は製品市場におけるライセンサーの地位を強化するものとなり得るので、公正競争阻害性を有する場合には、不公正な取引方法に該当する（一般指定第12項）。

ライセンシーが開発した改良技術がライセンサーの技術なくしては利用できない場合において、他の事業者がライセンスをする際にはライセンサーの同意を得ることを義務付ける行為は、原則として不公正な取引方法に該当しない。

### (3) 取得知識、経験の報告義務

ライセンサーがライセンシーに対し、ライセンス技術についてライセンシーが利用する過程で取得した知識又は経験をライセンサーに報告する義務を課す行為は、ライセンサーがライセンスをする意欲を高めることになる一方、ライセンシーの研究開発意欲を損なうものではない

ので、原則として不公正な取引方法に該当しない。ただし、ライセンシーが有する知識又は経験をライセンサーに報告することを義務付けることが、実質的には、ライセンシーが取得したノウハウをライセンサーにライセンスをすることを義務付けるものと認められる場合は、前記と同様の考え方により、公正競争阻害性を有するときには、不公正な取引方法に該当する（一般指定第12項）。

## IV-5 ライセンス契約の管理

### 1. はじめに

知的財産・知的財産権の有効活用としてライセンシングビジネスを行う場合には、紛争にかかわることが多くなりがちであり、その対応等として、知的財産・知的財産権紛争に絡む保険制度が検討されており、また、知的財産・知的財産権紛争の解決手段として、訴訟に代わるものとして、ADR (Alternative Dispute Resolution) が検討されている。これらの動向は、直接、間接にライセンス契約、ライセンシングビジネスに対しても影響を与えることになる。

要は、昨今のライセンス契約の実務においては、ライセンス契約の対象の多様化等に伴って、ライセンス契約政策の複合化、契約管理業務の重要性の増大等が指摘されよう。又は、昨今における知的財産・知的財産権問題及びライセンス契約分野における成熟化傾向の中において、企業経営においては、知的財産・知的財産権の「利用」「活用」の面から、ライセンス契約が重要な地位を占めるようになっており、それらへの対応が重要な課題となっている。

そして、そもそも、知的財産・知的財産権については、権利の保護と利用のバランスが重要であり、特に、その利用、活用面から法律上のライセンス制度において、公平、適正な規定が強く要請され、また、ライセンス契約の実務においても、公正な慣行の確立が必要不可欠なこととなっている。

ライセンス契約の実務は、経済活動の国際化、ボーダレス化等により、従来、国際的ライセンス契約が重視される傾向にあったが、昨今では「権利を取るから権利を利用・活用する」企業活動の傾向や景気の低迷状況から、国内企業者間におけるライセンス契約も重視されるものと思われる。

いずれにしても、ライセンス契約の実務においては、次の諸点が重要である。

- ① ライセンシングポリシーの明確な策定。
- ② 法的ライセンス制度を踏まえた、公正適正な考え方。
- ③ ライセンス契約は当事者間の信頼関係を基本として成立するものであり、締結、履行終結、すべての場合において、交渉が重要である。
- ④ ライセンス契約に関する法的制度、実務慣行は、変動が激しく、かつ専門的である。本格的な対応のためには、人材と組織の充実が不可欠である。

### 2. ライセンス契約の管理項目

ライセンス契約の管理とは、広義には、ライセンス契約業務全体の管理を意味するが、ここでは一般的な用法にならい、ライセンス契約締結後の管理業務に限って言及する。

- ① 契約期間のチェック

- ② ライセンス対象技術・製品の実施状況のチェック
- ③ 対価の支払い,入金管理
- ④ 実施権の維持義務(特許料納付)——基本的義務
- ⑤ ライセンス契約に関する行政手続
- ⑥ 改良技術・特許のフォロー
- ⑦ 第三者特許の侵害ウォッチング
- ⑧ 第三者からの特許侵害主張に対する対応
- ⑨ 類似・競合技術の出現ウォッチング
- ⑩ 技術的・商業的保証問題への対応

### 3. 技術援助契約の管理

技術援助契約の管理とは、広義には、技術援助契約全体の管理を意味するが、ここでは一般的な用法にならない、技術援助契約締結後の管理業務に限って項目を列挙する。

- (1) 工場計画及び工場建屋の設計、建設に関する役務の提供を受ける場合
- (2) プラントの設計、調達、建設、始動等に関する役務の提供を受ける場合
- (3) 特定機械の設計、調達、組立据付始動等に関する役務の提供を受ける場合
  - ① 導入技術が完全技術であるか否かを調査すること
  - ② 市場調査及び原価計算をすること
  - ③ 導入技術の内容を調査、検討すること
  - ④ 工場、プラントの計画、設計、建設、始動等
  - ⑤ 装置、設備、機械等の調達
  - ⑥ 情報、資料の提供
  - ⑦ 改良技術の提供
  - ⑧ 技術的効果の保証
  - ⑨ ノウハウの伝達
  - ⑩ 技術指導

## V 技術移転契約の方法

前述の通り技術移転の形態には、多種、多様なものがあり、実際の技術移転は、技術譲渡契約、ライセンス契約の形で実施される。技術譲渡契約、ライセンス契約の対象は、知的財産 (Intellectual Property) 及び知的財産権 (Intellectual Property Right) である。

ライセンス契約は、知的財産・知的財産権の実施・利用・使用に関する契約であり、知的財産の経済的価値、知的財産権の独占・排他権を考慮して締結される契約である。したがって、知的財産譲渡契約、ライセンス契約においては、知的財産・知的財産権が極めて重要な要素であり、役割を果たすことになる。

### V-1 知的財産 (権) 譲渡契約

知的財産譲渡契約の対象は、知的財産及び知的財産権である。知的財産譲渡契約においては、特許権、特許を受ける権利の移転 (譲渡) に関する価値評価が重要である。

#### 1. 特許権、特許を受ける権利の移転 (譲渡) に関する価値評価

	価値評価要素	具体的内容
1	権利自体の要素	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 権利の有効性</li><li>・ 抵触性 (同一性)</li><li>・ 独占力、排他力</li><li>・ 権利存続期間、残存期間</li></ul>
2	技術的優位性の要素	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 独創性</li><li>・ 迂回・改良の可能性・容易性</li><li>・ 陳腐化状況 (持続性)</li><li>・ ただ乗り、デッドコピーの容易性</li></ul>
3	市場性の要素	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 市場ニーズ合致性</li><li>・ 新規参入可能性・容易性</li></ul>
4	経営寄与の要素	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 経営的信頼性 (経営の質)</li><li>・ 企業価値評価</li><li>・ ロイヤルティ収入</li></ul>

- ① 有効性の確度：特許法第104条の3
- ② 権利の広さ：迂回可能性の程度
- ③ 権利の範囲：有効期間、内容 (物、方法)、地域、国際的権利状況
- ④ 必須特許性
- ⑤ 単独実施可能性：一つの製品は、一つの知的財産で実施できる場合は少ない。従って、クロスライセンス、マルチプルライセンス、パテントプールが必要な場合が多い。

- ⑥ 製品ライフと知的財産のライフは一致しない。
- ⑦ 時間を買う、ヘッドスタート、品質、リスクマネジメント、経営・営業の信頼確保
- ⑧ 排他権至上主義はコストパフォーマンス配慮を欠く

## (1) 権利自体の価値評価要素

### ① 権利の有効性

知的財産権には、特許権等産業財産権のように方式主義によって絶対的独占排他権が認知されるものと、著作権のように無方式主義によって相対的独占排他権が認知されるもの等がある。しかし、知的財産権のすべてが完全無欠の権利ではない。

知的財産権は権利の強さ、広さに差異がある。しかし、場合によっては有効性が否定されることもある。

経営戦略としては、各知的財産権について、強さ、広さを考慮してその活用を検討しなければならない。知的財産権の強さ、広さは独占排他権による競合他社の参入障壁の高さ、広さに関係する。

### ② 抵触性 (同一性)

知的財産権の権利範囲は、無限ではなく限定されたものである。競合他社の同種商品やサービスを権利範囲的にカバーすることが競争優位性を保有するための前提条件である。権利の幅が広ければ強い権利であり競争優位性が広がる。勿論、知的財産権に瑕疵があれば競争優位性の保有は不可能となる。

### ③ 独占力・排他力

保有する知的財産権が、その一権利または複数の権利で独占力・排他力が強ければ、競争優位戦略において絶対優位戦略の策定が可能となり、競合他社に対する参入障壁を強く築くことができる。独占力・排他力が強ければ、競争相手によるデッドコピー (Dead Copy) や、ただ乗り (Free Ride) を防止することができる。

### ④ 権利存続期間、残存期間

知的財産権は、その種類によって、権利の存続期間が異なる。従って、知的財産権を活用した経営戦略を策定する場合には、知的財産権の種類および権利の残存期間を考慮する必要がある。

## (2) 技術的優位性の要素

### ① 独創性

知的財産権は、産業政策、文化政策等の観点から認知されるもので、原則として保護期間は有限である。この有限の保護期間内において経営戦略上有効に活用されるためには、知的財産権のうち特許権等の工業所有権については、技術的優位性が、その価値評価上重要な要素である。

技術的優位性は、時代のニーズに合致していることを踏まえた独創性 (Originality) を有することが基本的条件となる。

### ② 迂回・改良の可能性・容易性

知的財産権を戦略的に活用して、競争優位性を確立しようとする場合に当該知的財産権の権利範囲を回避できる可能性があり、しかも回避が容易であれば、強い権利行使戦略は不可能となる。

迂回・改良の可能性・容易性のある知的財産権は、競争優位の観点からは絶対優位ではなく比較優位の戦略を策定せざるを得ない。また、このような知的財産権は希釈化（Dilution）しやすく、知的財産権のうち技術的創作については特許出願しないでノウハウ（Know-How）として保有し、競争を回避する差別化の戦略を策定することを考慮する必要がある。

### ③ 陳腐化状況（持続性）

特許権等知的財産権は、技術革新、消費者ニーズの変化等により陳腐化する。陳腐化した知的財産権に基づく商品等は市場競争力を失い、競争優位を持続することはできない。経営戦略においては、技術革新、消費者ニーズに合致する技術開発、知的財産権取得・保有が必要となる。

## （3）市場性（Marketability）

### ① 市場ニーズ合致性

知的財産権分野においては、その価値評価は、会計計算的に算定できないのが通常で、多くの場合、当該知的財産権の実施に関わる商品等の市場との関係に左右される。

従って、知的財産権を活用した事業戦略策定においては、当該知的財産権の実施に関わる商品等の市場性、ニーズ合致性についても価値評価を行なう必要がある。

### ② 新規参入可能性・容易性

知的財産権は、独占排他権が認知されているために、競合後発者は、先行市場の商品等に他人の知的財産権が存在する場合には、その他人の知的財産権により参入障壁が構築されており、新規参入は不可能である。

一方、先行市場に新規参入しようとする場合に、他人の知的財産権が存在せず、逆に同種商品等について知的財産権に基づく商品等での新規参入ならば、法的に保証された、信頼性の高い形で、当初から競争優位を確立することが可能となる。

## （4）経営寄与の要素

### ① 経営的信頼性（経営の質）

昨今の経営環境は、情報化、ボーダレス化、業際化等の急激な進展により、戦略的提携（Strategic Alliance）の必要性が顕著となっている。戦略的提携においては、パートナーの信頼性評価が前提となる。パートナーからの信頼を得るためには、提携の対象となっている事業に関わる知的財産権の取得・保有が重要な経営的信頼性の要素となる。

### ② 企業価値評価

企業買収・合併（Mergers and Acquisitions）における企業価値評価等においては、知的財産権の価値評価が必要となる。企業価値評価はDCF法（Discounted Cash Flow Method）が利用される場合が多いが、知的財産権は、無体財産であり有体財産と比較して不安定、不確定要素が多く、必ずしも適切な価値評価方法とはいえない。

知的財産権の不安定性、不完全性、陳腐化性とは、例えば、日本の特許制度は、審査主義が採用されており、しかも完全無欠の審査は一般的に困難であるため、一旦付与された特許権に無効理由が存在する場合があります、権利の不安定性を否定することはできない。また、特許権付与前に出願発明の内容を公開するのが一般で、特許権取得前に他人がその発明の改良を行う可能性があり、権利の迂回は可能であり完全性は保障できない。



さらに、技術革新などにより、権利は常に陳腐化の運命を有している。

### ③ ロイヤルティ収入

知的財産権の戦略的活用は、自己実施、ライセンスング(Licensing)、知的財産権を含む売買等である。ライセンスングは経営戦略上重要な要素であり、それによるロイヤルティ収入は知的財産価値評価上重要である。

企業経営における知的財産権戦略は、企業が取得・保有する各知的財産権についての価値評価要素を取捨選択し、具体的なビジネスにマーケティングミックス ( Marketing Mix ) して適用し、競争優位確立のための経営戦略を実施すべきである。そうすることにより、価値連鎖(Value Chain)効果を発揮することができる。

例えば、特許権の残存期間が長く、独占的排他力が強く、迂回・改良の可能性、容易性が少ない場合には、強い市場参入障壁を構築し、市場独占を図る経営戦略を実施する。また、特許権の残存期間が短く、陳腐化状況が判断される場合には、特許権の残存期間中に、他社にライセンスを許諾し、ロイヤルティ収入を図る経営戦略を実施する。

## 2. 特許（権）譲渡契約書文例

### 特許（権）譲渡契約書

株式会社〇〇〇〇（以下甲という）と〇〇〇〇株式会社（以下乙という）とは、甲の所有する特許権及び特許を受ける権利の譲渡に関し、次の通り契約を締結する。

#### 第1条（対象特許権等）

甲は、次に掲げる特許権及び特許を受ける権利を乙に譲渡し、乙はこれを譲り受ける。

特許第〇〇〇〇〇号 発明の名称「〇〇〇〇〇」

平成〇〇年特許願第〇〇〇〇号 発明の名称「〇〇〇〇」

#### 第2条（登録申請手続及び費用の負担）

甲は、次に掲げる書類を平成〇〇年〇〇月〇〇日までに乙に交付する。

譲渡証書 各1通

単独申請承諾書 前条に係るもの各1通

2. 乙は、移転登録及び名義変更に必要な費用を負担する。

#### 第3条（対価及びその支払方法）

乙は、第1条に定める権利の譲渡の対価として、金〇〇〇〇円を甲に支払う。

2. 乙は、前項に定める対価を下記に従って〇〇銀行〇〇支店口座番号〇〇〇〇番の甲の口座に振り込む。

平成〇〇年〇〇月〇〇日までに金〇〇〇〇〇円

平成〇〇年〇〇月〇〇日までに金〇〇〇〇〇円

#### 第4条（権利維持義務）

甲は、第2条に定める書類を乙に交付し、乙がこれを受領するまで、第1条に定める権利を維持する義務を負い、また、乙が第1条に定める権利に係る名義変更手続を完了するまで、当該権利を維持する義務を負う。

#### 第5条（秘密保持）

甲は、第1条に係る発明が出願公開されるまで、当該発明を第三者に開示してはならない。

#### 第6条（契約有効期間）

本契約の有効期間は、平成〇〇年〇〇月〇〇日（締結の日）から平成〇〇年〇〇月〇〇日までとする。

本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

甲：

乙：

## V - 2 ライセンス契約の方法

### 1. はじめに

ライセンス契約は、経営理念、契約締結の背景等を異にする相手方との契約であり、特に、国際的ライセンス契約においては、法律制度、習慣、実務慣行等いろいろの点において異なる他国企業との契約であり、かつ契約の対象が無体物であるために、契約締結交渉には極めて多くの不確定要素、不安定要素がある。

ライセンス契約を成功させるためには、まず慎重にポリシーメーカー、事前調査を行い、きちっとした交渉を行うことが先決、かつ必要不可欠のことである。

### 2. チェックリストの利用

ライセンス契約を検討する場合、ライセンサー・ライセンシーそれぞれが、チェックリストを利用して戦略を整理する。その結果は、タームシート (Term Sheet)、即ち、ライセンス契約条件概要書となる。

### 3. ライセンサー・ライセンシーのドラフティングの考え方

ライセンス契約の実際においては、ライセンサーとライセンシーの考え方は、立場の違いによって顕著な差異があるのが一般的である。ライセンサーの立場を中心としたドラフティングの考え方の例を示す。

#### ① 当事者

特許権者の場合と、サブライセンス許諾権を有する者等がある。既にライセンスを許諾しているライセンシーを通じてのサブライセンス契約においては、ライセンシーをライセンサーの分身として位地づけることになる。

#### ② ライセンスの対象

国内外の特許権だけではなく、特許を受ける権利も対象とするか検討する。勿論、ノウハウライセンス契約の場合、ノウハウが対象である。また、それらの組合せをライセンスの対象とすることもある。

#### ③ ライセンスの種類

専用実施権を設定すると自己実施が不可能になる (特許法第 68 条、第 77 条 2 項)。したがって、独占的実施権の許諾とすることも検討し、通常実施権、非独占的実施権の許諾も含めて、総合的、戦略的に判断する。

#### ④ ライセンスの範囲

ライセンスの範囲は時間、地域、内容に区分される。特に、ライセンスの期間については、市場の見通し、ライセンシーの実施計画等を考慮して判断する。日本特許に相応する特許が各国に存在する場合のライセンスの対象、ライセンスの範囲について検討する。

#### ⑤ 自己実施権の留保

専用実施権を設定するとライセンサーの自己実施権の留保は不可能である。独占的実施権の場合でも、自己実施権を留保する明示的約定を検討する。

#### ⑥ 対価の種類、額

ライセンス契約における対価は、頭金、ランニングロイヤルティが基本であるが、特に独占的ライセンスの場合は、最低実施料（ミニマムロイヤルティ）を規定する。

#### ⑦ サブライセンス許諾権

ライセンシーをライセンサーの分身と位置づけるような場合以外は、サブライセンス許諾権を認めない。なお、ライセンシーとしては、関係会社等へのサブライセンス許諾権を確保しておくことが望ましい。

#### ⑧ 実施権の維持義務

ライセンサーの実施権維持義務は基本的、本質的義務であるが、事前にライセンシーと協議して、特許権の放棄、第三者からの無効審判請求に対する訂正審判請求をライセンシーが承諾すること等について約定したいが、ライセンシーとしては、協議事項としたいのが通常である。

#### ⑨ 改良発明等の取扱い

ライセンシーの改良発明の取扱いについては、①フィードバック、②グラントバック（独占、単一、非独占等）、③アサインバック（全部譲渡、共有化等）があり、独占禁止法に反しない範囲で、ライセンシングポリシーに従って規定したいが、ライセンシーとしては、全体的に協議事項としたいのが通常である。

#### ⑩ 競合技術等の禁止

ライセンシーにおける競合技術等の禁止は一般的に不公正な取引方法に該当し、独占禁止法に違反することとなるので、その必要性がある場合にはライセンシングポリシー全体の中で判断する。

#### ⑪ 実施権の登録

専用実施権は、その登録が効力発生要件であり、これを否定することはできないが、通常実施権は登録が第三者対抗要件であるので、登録を認める義務はない。登録のデメリットを考慮して決定する。

#### ⑫ ライセンサーの保証

ライセンシーに対するライセンサーの保証事項は、①技術的効果の保証、②許諾特許の有効性、許諾ノウハウの秘密性の保証、③第三者権利非侵害性の保証等がある。保証規定の内容については取得する対価等を考慮し、また、リスクマネジメントの観点も考慮して妥当な内容で約定する。

#### ⑬ ライセンシーの実施義務

特に独占的ライセンスの場合には、ライセンシーの実施義務、最低実施料（ミニマムロイヤルティ）を規定する。

#### ⑭ ライセンシーの不爭義務

ライセンシーの許諾特許、許諾ノウハウに関する不爭義務規定は、場合によっては、独占禁止法に違反することになるが、信頼関係維持の観点から不爭義務規定を約定、仮にライセンシーがその規定に反した場合、確認的に解約権を規定する。なお、平成 19 年 9 月 28 日に公正取引委員会が公表した「指針」は「円滑な技術取引」の観点から、不爭義務を原則として問題なしとした。

#### ⑮ 秘密保持義務

特に、ノウハウライセンス契約の場合、ライセンシーの基本的、本質的義務であるが、確認的に規定する。特にライセンシーの特許出願の事前承認等が重要である。ライセンシーとしては、双務的規定を要求すべきである。

#### ⑯ 下請の禁止

ライセンシーの下請発注については、特許ライセンス契約の場合、下請者の実施行為に関する解釈の問題もあり、また、ノウハウライセンス契約の場合、ライセンシーの秘密保持義務の問題があるがライセンスポリシーに従って禁止等を規定する。

#### ⑰ 販売価格等の制限

販売価格等の制限は、一般的に不公正な取引方法に該当し、独占禁止法に違反することになるので、その必要性がある場合は、ライセンスポリシー全体の中で判断する。

### 4. ライセンス契約書作成の実際

#### (1) 契約書作成の流れ

相手方の選定 → 事前の打合せ (折衝) → 契約交渉 (契約内容の検討) → 契約書の原案の作成 (ドラフティング) → 契約交渉 (契約内容、条件の詰め) → 契約書原案のチェック、検討、調整 → 最終判断 (ディシジョン) → 調印用契約書の作成 → 調印

#### (2) 契約書作成にあたっての注意事項

- ① 契約書作成の基本原則…正確、簡潔、平易、明瞭、整合性
- ② 契約書の構成、条文の配列のしかた
- ③ 契約の内容、条件、問題点などの十分な検討
- ④ 実際の状況や折衝内容、特殊事情、事前の検討結果などを考慮
- ⑤ 書式、定型フォーム、従来の例文などはあくまで参考にし、内容を十分に検討
- ⑥ 拘束条件や制約事項などについては、事前に検討、調整

#### (3) ライセンス契約書と内容の検討

##### ① 当事者

特許権者、ライセンス許諾権限保有者 (サブライセンスの場合)、著作権者、ノウハウ保有者、当事者の変動

##### ② 対象

特許権、特許を受ける権利、ノウハウ (技術系知財)、著作権、著作者人格権は対象不可

##### ③ ライセンス

- 1) 主たるライセンス、サブライセンス
- 2) 独占 (専用) 実施権 非独占 (通常実施権)
- 3) 範囲 : 内容 (製造、使用、販売)、時間、地域

##### ④ 対価

- 1) 頭金
- 2) ランニングロイヤルティ
- 3) ミニマムロイヤルティ

#### ⑤ 当事者の義務

- 1) 約定義務：対価支払義務、侵害排除義務、改良技術グラントバック義務
- 2) 基本的（本質的）義務：ライセンス維持義務、秘密保持義務、専用実施権設定登録協力義務、サブライセンス不許諾義務
- 3) 法定義務：第三者権利不侵害保証、技術的成果保証義務（中国条例）

#### （4）契約書の構成

- ① タイトル（題名、標題）
- ② 前文
- ③ 本文
- ④ 後文（末文）
- ⑤ 日付
- ⑥ 当事者の記名捺印

### 5. ライセンス契約の調印

ライセンス契約の調印は、起案、交渉を経て、当事者の完全な合意を踏まえて行われる。多くの場合、契約書に当事者が記名、押印して行う。

#### ① 起案（ドラフティング）

特許、ノウハウ等各種知的財産について、ライセンサー、ライセンシー別に起案する。

#### ② 交渉（ネゴシエーション）

各当事者は、起案した契約書案を相手方に提出し、調印に向けて交渉する。

ポイントは、基本的事項、応用的事項、戦略的事項を法的、文書的、戦略的に説得的、納得的に展開する。

#### ③ 調印

両当事者の交渉の結果、合意した内容で契約の調印を行なう。合意する条件は、自方（社内）、相手方、社会に評価されるもので、いわゆる Win-Win の結果となることが好ましい。

## 6. 特許ライセンス契約書文例

### 特許ライセンス契約書

株式会社〇〇〇〇（以下甲という）と〇〇〇〇株式会社（以下乙という）とは、甲の所有に係る特許の実施許諾に関し、次の通り契約を締結する。

#### 第1条（定義）

本契約書中で使用される下記の用語は、それぞれ次の意味を有する。

- (1) 本件特許とは、甲の所有に係る別紙記載の特許をいう。
- (2) 契約製品とは、本件特許に基づいて製造された製品をいう。

#### 第2条（実施許諾）

甲は乙に対して、本件特許につき、契約製品を製造、販売する通常実施権を許諾する。

2. 乙は、前項により許諾された通常実施権を自己の費用で登録することができるものとし、甲は、乙の請求によりそれに必要な書類を乙に提供するものとする。
3. 乙は、甲の書面による事前承諾を得なければ、第三者に対して再実施権を許諾することができない。

#### 第3条（本件特許の維持）

甲は、本契約の有効期間中、本件特許を維持しなければならない。

#### 第4条（対価）

乙は、第2条に基づく実施許諾の対価として本契約の有効期間中に製造、販売した契約製品につき、その正味販売価格の3%の実施料を甲に支払うものとする。

#### 第5条（最恵待遇）

甲が、本契約の有効期間中に第三者に対して、本件特許に関して本契約における条件より有利な条件で実施権を許諾した場合は、本契約の条件を該第三者に許諾した条件と同様に変更するものとする。

#### 第6条（報告、支払）

乙は、各歴年中に発生した実施料額を計算し、当該歴年終了後30日以内にそれを書面で甲に報告し、かつ現金で甲に支払うものとする。

#### 第7条（帳簿、検査）

乙は、各歴年ごとに、契約製品の製造、販売に関する独立の帳簿を作成し、関係書類とともにそれを本契約の有効期間中および終了後3年間、乙の本店に保管する。

2. 甲は、その指定する公認会計士をして前項の帳簿および関係書類を検査させることができ、乙はこれに協力するものとする。

#### 第8条（不保証）

甲は、本件特許につき無効事由の存在しないことを保証しない。

2. 甲は、乙による本件特許の実施が第三者の権利により制限を受けることとなる場合には、その対応について乙と協議するものとする。

第9条 (不爭義務)

乙は、本件特許の有効性について、直接たると間接たるとを問わず争ってはならない。

2. 甲は、乙が本件特許の有効性を争ったときは、本契約を解約することができる。

第10条 (侵害の排除)

乙は、本件特許が第三者により侵害された事実を発見したときは、速やかにその旨を甲に報告し、かつその入手した証拠資料を甲に提供する。

2. 甲および乙は、本件特許の侵害者に対する対応策等について協議し、甲が当該侵害者に対して差止請求訴訟等を提起する場合には、乙はそれに協力するものとする。

第11条 (改良発明)

乙が、本契約の有効期間中に、本件特許の改良発明を開発したときは、直ちにその内容を甲に通知するものとする。

2. 乙は、前項により通知した改良発明について甲から実施許諾の要求があったときは、合理的な条件で実施許諾に応じるものとする。

第12条 (実施義務)

乙は本契約の有効期間中、契約製品の製造、販売に最善の努力を払うものとする。

第13条 (秘密保持)

甲および乙は、本契約の締結および履行に関して知り得た相手方の秘密情報を、相手方の書面による事前承諾を得ないで、第三者に開示または漏洩してはならない。

第14条 (解約)

甲または乙は、相手方が、本契約のいずれかの義務を履行しないときには、相手方にその履行を催告し、催告後30日以内にそれを是正しないときは、本契約を解約することができる。

第15条 (有効期間)

本契約の有効期間は、本契約締結の日から本件特許の最終の存続期間満了の日までとする。

第16条 (協議)

本契約に定めのない事項および本契約の解釈につき疑義の生じた事項については、甲乙誠意をもって協議し、友好的解決を図るものとする。

本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

甲：

乙：



(コメント)

### (1) ライセンスの対象

ライセンスの対象は、特許権等に限定されない。契約自由の原則に従い、特許を受ける権利(出願中の発明)等も対象となる。

### (2) 実施権の登録

実施権登録の効果は、専用実施権については、効力発生要件であり、通常実施権については第三者対抗要件である(特許法第98条、99条)。

### (3) 再実施権(サブライセンス)

ライセンシーは、ライセンサーの承諾を得なければ、第三者に再実施権(サブライセンス)を許諾することはできない。特許法第77条4項は、専用実施権について、確認的に規定している。特許法第78条の通常実施権規定には、同種規定は存在しないが、ライセンスセンサーの承諾なしには、第三者に再実施権を許諾できないことは当然のことである。

### (4) 実施権の維持

ライセンス契約の実務においては、ライセンスの対象となっている特許については、それを維持することがライセンサーの基本的義務であるといわれており、契約書に特に規定されていない場合でも、その維持義務がある。しかし、ライセンスの対象となっている特許に対して、無効審判が請求された結果、先行技術の存在が判明した場合等においては、どのような範囲までライセンサーに特許の維持義務があるかについて疑義を生じることがあるので、特許ライセンス契約書には、確認的に可能な限り具体的に規定しておくべきである。

### (5) 保証

ライセンスの対象となっている特許については、ライセンサーとしては、不保証を規定したいと考えるのが通常である。しかし、ライセンシーによる特許の実施が第三者の権利を侵害する旨の主張を当該第三者からなされたときは、ライセンシーは速やかにその旨をライセンサーに通知し、その対応策を検討することになる。そして、侵害の事実が判明した場合には、ライセンス許諾の対価の変更やライセンス契約の解約を検討することになる。

昨今は、技術の高度化、複雑化、プロパテント政策に伴う権利主張の積極化等により、特許の実施事業に関連して特許に関する紛争が生じることが、従来よりも多くなる傾向にあるといえる。このことは、ライセンス契約の対象となっている特許権についても例外ではない。ライセンサーのライセンシーに対する特許保証の問題は、企業戦略、特に企業のリスクマネジメントの観点から極めて重要な問題である。

ライセンサーのライセンシーに対する特許保証の問題は、①ライセンス契約の対象となっている特許(許諾特許)の不完全性または欠陥(瑕疵)のために、ライセンシーが契約の予期した通りの目的を達成することができない場合における、ライセンサーのライセンシーに対する保証と、②ライセンシーによる許諾特許の実施が第三者の権利により制限を受けた場合におけるライセンサーのライセンシーに対する保証の問題を含む。

①の場合、技術的实施可能性(特に技術的效果)については一般論としては、ノウハウライセンス契約の場合と異なり、ライセンシーの事前判断がより重要であろう。ただし、許諾特許の特許性、無効性についてはライセンサーから、特許出願の審査経過等を考慮して、ライセンシーに適切に説明することが重要である。

②の場合、特許出願審査経過等を含め、第三者の関係特許の存在の適切な事前調査が前提となる。その前調査結果のライセンシーに対する説明責任も重要である。

#### (6) ライセンシーの不爭義務

ライセンス契約の実務においては、ライセンスの対象となる特許又はノウハウについて、特許性、有効性又は非公知性（秘密性）の存在を前提にライセンサーとライセンシーが契約を締結するわけであるが、契約締結後において、特にライセンシーとして、許諾特許（Licensed Patent）に関する特許性、有効性、特許ノウハウ（Licensed Know-how）に関する秘密性について疑義が生じることがある。

ライセンス契約において、ライセンスの対象となっている特許、ノウハウについてライセンサーがライセンシーに対し、特許について特許性、有効性、ノウハウについて秘密性を争わない義務、いわゆる不爭義務（Incontestability）を課すことがある。

ライセンシーがライセンサーからライセンスされた特許・ノウハウ等についてライセンシーが争うことを禁止することについては、場合により独占禁止法、競争法の問題があり、不爭義務を課す代わりにライセンサーの解約権が規定されることが一般的である。

#### (7) 改良技術の取扱い

ライセンシーの改良技術の取扱いについては、フィードバック、グラントバック、アサインバック等がある。ライセンサーがライセンシーに対して、アサインバック、グラントバック、フィードバック等を要求する意図は、ライセンシーによる改良技術の原点は、ライセンサーがライセンシーにライセンスした許諾特許、許諾ノウハウにあるのであり、多かれ少なかれ許諾特許、許諾ノウハウが包含され、寄与しているということにある。

そして、ライセンサーとしては、許諾技術、許諾発明等をライセンシーが改良した場合は、オープンイノベーションの観点から、許諾技術、許諾発明に基づくイノベーションをライセンス許諾によってライセンシーを自らの分身として、その改良活動に対しても期待するので、ライセンシーの改良発明等に関し、アサインバック又は独占的ライセンスのグラントバックを要求したいと思うのが通常である。しかし、これらについては、ライセンシーのインセンティブ考慮、イノベーション活動の拘束性等の理由から、独禁法上問題があるので、共有（Co-Ownership）バック、ソールライセンス（Sole License）のグラントバック又は非独占的ライセンス（Non-Exclusive license）のグラントバックを要求することになる。一方、ライセンシーは、自己が開発、取得した改良技術について制約を受けたくないのが通常である。

いずれにしてもライセンス契約における当事者の意思、戦略によって改良発明等の義務条項について大きな論点となる。その場合、独禁法の適用性を考慮することが通常であり、従って、改良発明等に関するライセンシーの義務条項の独禁法違反性の問題は重要な問題である。

＜改良技術の取扱い説明図＞

	方 法	内 容	独占禁止法上の問題
1	フィードバック	ライセンサーに改良技術を通知する。	問題なし
2	オプションバック	通知した改良技術についてライセンサーにオプション権を与える。	問題なし
3	非独占ライセンスのグラントバック	改良技術についてライセンサーに非独占ライセンスを許諾する。	場合によっては問題あり
4	ソールライセンスのグラントバック	ライセンシーの自己実施権を留保して、独占的なライセンスを許諾する。	場合によっては問題あり
5	独占ライセンスのグラントバック	改良技術についてライセンサーに独占ライセンスを許諾する。	問題あり
6	共有バック	改良技術（発明）をライセンサーと共有する。	場合によっては問題あり
7	アサインバック	改良技術（発明）をライセンサーに譲渡する。	問題あり

**(8) 実施義務**

ライセンシーに許諾された実施権が通常実施権である場合には、特にライセンシーにライセンス契約の対象となっている特許の実施義務について、競合品の製造、販売の禁止を含む義務（専念義務）を課すと独占禁止法上問題となる可能性がある。

## 7. ノウハウライセンス契約書文例

### ノウハウライセンス契約書

株式会社〇〇〇〇（以下甲という）と〇〇〇〇株式会社（以下乙という）とは、甲が保有するノウハウのライセンス許諾について、次の通り契約を締結する。

#### 第1条（定義）

本契約書中で使用される下記の用語は、それぞれ次の意味を有する。

- （1）契約製品とは、をいう。
- （2）許諾ノウハウとは、契約製品を製造、加工するために必要な技術情報で、甲がライセンスを許諾する権利を有し、乙に開示することができるものをいう。

#### 第2条（ライセンスの許諾）

甲は、乙に対して、本契約の条件に従って、許諾ノウハウに基づき、日本国内において契約製品を製造し、販売するライセンスを許諾する。

2. 乙は、前項により甲から許諾されたライセンスに基づき第三者に対してサブライセンスを許諾する権利を有しない。

#### 第3条（ノウハウの提供）

甲は、乙に対して、本契約締結後速やかに、許諾ノウハウを記載した詳細な説明書を提供する。

2. 甲は、乙に対して、許諾ノウハウに関する質問に回答し、また、別に定めるスケジュールに従って技術指導を行うものとする。

#### 第4条（対価）

乙は、甲に対して、本契約に基づくライセンスの許諾の対価を、次の通り支払う。

- （1）契約一時金  を、本契約締結後 30 日以内に支払う。
- （2）許諾ノウハウを使用して製造した契約製品の純販売価格の 3% に相当するロイヤルティを支払う。

#### 第5条（支払い、報告）

乙は甲に対して、毎年6月30日および12月31日に終る半年間に許諾ノウハウを使用して製造し、販売した契約製品について、各半年の末日から30日以内に販売先、販売数量、販売金額、純販売価格およびロイヤルティ金額を記載した報告書を提出するとともに、ロイヤルティを支払うものとする。

2. 乙は許諾ノウハウを使用して製造し、販売した契約製品に関する真正かつ正確な記録、帳簿を作成し、保持するものとし、甲の費用負担で、通常の業務時間中、甲の指定する公認会計士により、かかる記録、帳簿を監査することを許すものとする。

#### 第6条（改良技術）

乙は、本契約の有効期間中、許諾ノウハウに関し取得した改良技術に関する情報を甲に通知するものとする。

2. 乙は、前項に基づき甲に通知した改良技術に関する情報について、甲から要求がある場合には、別途協議、決定する条件に基づいて、そのライセンスを許諾するものとする。

## 第7条（秘密保持）

甲および乙は、本契約に基づき相手方から開示された許諾ノウハウおよびその他の秘密情報を厳格に保持し、相手方の事前の書面による承諾を得ることなしに、第三者に開示しないものとする。ただし、次の各号の一つに該当するものについてはこの限りではない。

- ① 開示を受けたときに、既に受領当事者が知っていたもの。
- ② 受領当事者の責によらずに、既に公知となっていたか、またはその後公知となったもの。
- ③ 正当な権限を有する第三者から入手したもの。
- ④ 受領当事者が独自に開発したもの。

## 第8条（第三者の不正競争）

乙は、許諾ノウハウに関する第三者の不正競争を発見したときは、その旨を甲に報告し、かつその入手した証拠資料を甲に提供する。

## 第9条（実施義務）

乙は、本契約の有効期間中、契約製品の製造、販売に最善の努力を払うものとする。

## 第10条（期間および終了）

本契約は、本契約締結の日に発効し、本契約の規定に従って早期に終了しなければ、7年間有効に存続する。なお、本契約は両当事者の合意により延長することができる。

2. いずれか一方の当事者が、本契約の規定に違反し、相手方からの書面による通知を受領した後30日以内にその違反を是正しないときは、相手方は、書面による通知をすることにより、本契約を解約することができる。
3. 甲は、乙が許諾ノウハウについて秘密性その他の争いを提起した場合には、本契約を解約することができる。

## 第11条（終了後の乙の義務）

本契約が期間満了または終了した場合、乙は許諾ノウハウを使用してはならず、また、許諾ノウハウの秘密を保持しなければならない。

## 第12条（協議）

本契約に定めのない事項および本契約の解釈につき疑義の生じた事項については、甲乙誠意をもって協議し、友好的解決を図るものとする。

本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

甲：

乙：

## (コメント)

前記ノウハウライセンス契約書の内容に関して、不正競争防止法を考慮して、主な点についてコメントする。

### (1) ライセンス契約の対象と契約の種類

ライセンス契約の対象としてのノウハウ (Know How) は、秘密性を前提とした知的財産 (Intellectual Property) であるとの考え方が有力に主張されているが、不正競争防止法上は、ノウハウ (営業秘密) を積極的に知的財産権 (Intellectual Property Right) と規定されておらず、また学説、判例においても独占的排他権が認められるものではないとされている。

ところで、ライセンス契約は、特許権、または著作権のように独占的、排他的権利として認知されているライセンスの対象について、権利者が他にライセンスを許諾する契約である。ノウハウは、価値ある財産であるが、特許権、または著作権のように独占的、排他的権利として認知されていない。従って、ライセンス契約の実務においては、ノウハウライセンス契約としないで、ノウハウ開示契約、技術援助契約等として行われることもある。

不正競争防止法により、営業秘密を定義し、その不正な取得・使用・開示について差止請求権が認められたことにより、ノウハウライセンス契約に関する法律上のガイドラインが示された。また、平成 15 年 3 月 1 日に施行された知的財産基本法において、営業秘密を知的財産・知的財産権と定めたことにより、実務的重要性を一層顕著にした。

ノウハウは、その本質が秘密性にあるため、ライセンス契約の実務においては、契約の締結交渉におけるライセンス条件の決定プロセスが特許ライセンス契約の場合と異なるのが通常である。すなわち、ライセンサーとしては、ライセンス契約締結以前には、ノウハウの内容、特にその全容は開示したくないし、一方、ライセンシーとしては、ライセンス契約の条件を判断するためにノウハウの全容、少なくともその概要は事前に知りたいものである。

このようなライセンサー、ライセンシーの立場を考慮して、妥協的な形としてオプション契約 (Option Agreement) が利用される。ノウハウライセンス契約におけるオプション契約は、ライセンス契約の締結を検討するために、ある一定期間、対象ノウハウを評価する機会をライセンシーに与え、もし、満足する評価結果がでた場合には、オプション契約に添付されているノウハウライセンス契約を締結することができるいわゆる選択権契約である。

### (2) ライセンスの許諾

前述の通り、ライセンス契約は、もともと独占的、排他的権利として認知されているライセンスの対象について、権利者が他にライセンスを許諾する契約である。ノウハウについては、その秘密性の故に、ライセンスの許諾によって有用で秘密性のある情報にアクセスすることが可能となるものである。

前記例文第 1 条 (2) に規定されている「甲がライセンスを許諾する権利を有し、」の用語については、ノウハウの独占的、排他的権利を根拠にしたものではなく、ノウハウの正当な保有者であることに基づくものである。

なお、ノウハウには対世的な排他権が認められていないため、独占的ライセンスが許諾されている場合に、第三者が同種のノウハウを適法に実施したことに対して、一般的には差止請求権が認められず、そのことを考慮した契約内容とすべきである。

### (3) ノウハウの特定の仕方と保有者

契約書の定義規定で許諾ノウハウの概要を定め、ノウハウブック等で詳細な特定を行うのが通常であるが、文書化の不可能な部分については特定することが困難な場合が多い。

なお、ノウハウは、不正競争防止法に基づき、行為規制的に保護される知的財産・知的財産権であり、不正な取得、使用、開示等に対する差止請求権等を行使できる者は「保有者」であり、保有者については明確にしておく必要がある。特に、共同保有者が存在する場合のノウハウライセンス契約については慎重な対応が必要となる。

### (4) 秘密保持義務

ノウハウの本質は秘密性にある。従って、ライセンシーの秘密保持義務は本質的・基本的義務であるといえる。ただし、不正競争防止法上「秘密として管理されている」ことが営業秘密の要件であることを考慮して、実務的には、秘密として管理するための具体的方法を、ノウハウライセンス契約書に規定しておくべきである。例えば、ライセンシーによる許諾ノウハウ情報を含む特許出願や下請発注の禁止、許諾ノウハウ開示になるような第三者の工場への立入りや契約関係にあることの公表禁止等である。

### (5) 技術的効果の保証

ノウハウは、秘密性が本質的特徴であり、ライセンサーの門外不出の秘密情報として保有されているのが建前である。従って、ライセンシーが契約締結前に、その内容を完全に確認し、評価することは、一般的には困難である。

このような状況の中で、ライセンシーとしては、許諾ノウハウの技術的効果達成について、ライセンサーの保証責任を、契約書にどのように規定するかが重要な問題である。民法上の瑕疵担保責任についても考慮しておく必要がある。

### (6) 第三者による不正競争

改正不正競争防止法は、営業秘密（ノウハウ）に関する不正競争について差止請求権、損害賠償請求権を認め、また、損害の額の推定等規定もしている。

ライセンシーは、第三者による許諾ノウハウの不正な取得・使用・開示の事実を知ったときは、ライセンサーにその旨を報告し、ライセンサーによる法的措置を期待することになる。

営業秘密（ノウハウ）に関し、第三者に対して、差止請求権等を行使するためには、許諾ノウハウを「秘密として管理している」ことが必要となる。そして、この差止請求権の行使が可能であることにより、ライセンス契約の実務に大きな影響が生じることになる。

### (7) 不爭義務

不正競争防止法に基づけば、「秘密として管理している」ことが営業秘密（ノウハウ）の要件であり、保護を要求するためには、秘密保持を行うことが必要不可欠なこととなる。

従って、ライセンス契約の実務においては、ライセンサーは、ライセンシーに対して、許諾ノウハウに関し秘密保持義務を課すことになる。

ところで、ノウハウライセンス契約の実務においては、ライセンシーが許諾ノウハウの秘密性について疑義を生じた場合に、そのことについて争うことを禁止することは、独占禁止法上問題がある。現にライセンス契約の実務では不爭義務規定を定めないことが多い中で、現行の日本の裁判制度は、原則的公開裁判制度であり、ライセンシーが秘密保持義務を全うしながら、許諾ノウハウの秘密性を争った場合には、ライセンサーの営業秘密（ノウハウ）の保護という視点からは問題があるといえる。

なお、ノウハウライセンス契約が当事者の信頼関係により成り立っていることを考慮して、ノウハウライセンス契約の実務においては、ライセンシーが許諾ノウハウの秘密性を争った場合には、ライセンサーは、ノウハウライセンス契約を解約することができる旨、確認的に規定することが多い。

#### **(8) 契約期間**

ノウハウは、秘密性が本質的特徴であり、一般的には、秘密性が存在する限り、ノウハウ性を失わない。従って、特許ライセンス契約の場合、特許権の存続期間を考慮した契約期間が設定されるのが通常であるのに対し、ノウハウライセンス契約においては、秘密性の存否等を考慮した契約期間が設定されるのが通常である。

なお、ノウハウライセンス契約の実務においては、契約終了後のライセンシーの許諾ノウハウの使用禁止、秘密保持義務の問題が最も重要で、当事者の関心事でもある。不正競争防止法、独占禁止法等の内容を考慮し、当事者間の合意によって、適切に規定すべきである。



## 8. 秘密保持契約書文例

### 秘密保持契約書

株式会社〇〇〇（以下「甲」という）と（以下「乙」という）とは、  
（以下「本件プロジェクト」という）に関して知り得た相手方の秘密情報の取扱いに関して、以下のとおり合意する。

#### 第1条（秘密情報）

本契約において、「秘密情報」とは、本件プロジェクトの検討または遂行の過程において知った相手方またはその関連会社もしくは顧客の取引先の技術上または営業上の秘密情報をいう。

#### 第2条（秘密情報の管理、使用および開示）

1. 本契約に基づき秘密情報を取得した当事者（以下「受領当事者」という）は、秘密情報を厳重に秘密に管理しなければならない。
2. 受領当事者は、本件プロジェクトに関する自己の業務遂行に必要な範囲において、秘密情報を自己の役員または従業員にのみアクセスさせることができる。ただし、当該役員または従業員が、本契約に基づく乙の義務と少なくとも同程度の秘密保持義務を負うことを条件とする。
3. 受領当事者は、秘密情報を本件プロジェクトの目的にのみ使用することができ、それ以外の目的のために使用してはならない。
4. 受領当事者は、第三者に秘密情報を開示・漏洩してはならない。ただし、受領当事者は、以下のすべての条件を満たす場合には、第三者に秘密情報を開示することができるものとし、また、当該第三者の秘密保持義務違反について相手方に対して責任を負う。
  - ① 相手方の事前の書面による承諾を得ること。
  - ② 当該第三者が、相手方のための業務遂行に必要な範囲においてのみ秘密情報を使用すること。
  - ③ 当該第三者が、本契約に基づく自己の義務と少なくとも同程度の秘密保持義務を負う者であること。

#### 第3条（秘密情報の返却および破棄）

1. 相手方の求めがあったときは、受領当事者は、相手方の指示に従い、有形媒体に収録された秘密情報についてはこれを消去し、または媒体を破棄するとともに、秘密情報を含む媒体を相手方から受領した場合にはこれを相手方に返却し、その旨を書面にて相手方に通知する。
2. 秘密情報の返却または破棄にかかる費用は受領当事者が負担する。

#### 第4条（秘密保持義務の例外）

前各条の規定は、次のいずれかの事由に該当する情報であることを受領当事者が証明する場合には適用されない。

- ① 受領当事者が開示または使用した時点において、その責めに帰すべからざる事由によって公知となっている情報。
- ② 相手方が開示した時点で受領当事者がすでに知っていた情報。
- ③ 受領当事者が第三者から適法に入手した情報。
- ④ 相手方による開示に関係なく、受領当事者が独自に開発した情報。

## 第5条（秘密保持義務の存続）

本契約に定める義務は、甲乙間における本件プロジェクトの終了後も有効に存続する。

## 第6条（その他）

1. 本契約に定めのない事項または疑義を生じた事項については、甲乙誠意をもって協議決定の上解決する。
2. 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上の契約成立の証として、本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上各1通を保有する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

甲：

乙：

## （コメント）

### （1）秘密情報

共同研究開発契約等他社と情報交換する場合には、秘密情報を特定したうえで、その秘密保持を約束することが大原則である。

不正競争防止法第2条4項は、秘密情報のうち、営業秘密について「この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であつて、公然と知られていないものをいう。」と定義している。要点は秘密管理性である。

情報は秘密管理していないと営業秘密の要件を欠き、法的保護を受けられない。

### （2）秘密管理

秘密情報を実際に管理するためには ① 秘密情報の特定 ② 秘密管理方法の具体化 ③ 秘密保持期間の設定 ④ 秘密情報開示手続き等を明確にしておくことが必要である。

### （3）秘密保持契約

秘密情報の守秘義務は、いわゆる「基本的義務」「本質的義務」といわれているが、不正競争防止法上の営業秘密要件としての秘密管理性を考慮して、契約書に秘密保持条項を規定することが望まれる。

## 9. オプション契約書文例

### オプション契約書

株式会社〇〇〇〇（以下甲という）と〇〇〇〇株式会社（以下乙という）は、〇〇〇の製法に関して甲が保有しているノウハウ（以下本件ノウハウという）の乙の評価並びに実施権選択権に関し、以下の通り契約をする。

#### 第1条（ノウハウの開示）

甲は本契約締結後1カ月以内に乙に対し本件ノウハウを開示する。

#### 第2条（評価）

乙は、本件ノウハウに関する実施権選択権の行使のための技術的効果並びに経済性につき評価を行う。

#### 第3条（実施権選択権の行使）

乙は、本契約締結の日より6カ月以内に、前条の評価に基づき、本件ノウハウの実施化の可否を決定し、甲に対し本件ノウハウの実施権選択の意思の有無を通知しなければならない。

#### 第4条（実施契約）

甲は乙より前条により、乙から実施権選択権の申出を受けたときは、通知を受けた日より1カ月以内に、本件ノウハウにつき、次の条件による実施権を許諾する契約（以下ノウハウ実施契約という）を締結するものとする。

- ① 実施権の種類 —— 非独占実施権
- ② 実施権の地域 —— 日本国全域
- ③ 期間 —— ノウハウ実施契約締結日から10年間
- ④ 対価 頭金 —— 〇〇〇万円  
経常実施料 —— 純売上げ額の〇〇%

#### 第5条（オプション料）

乙は甲から本件ノウハウの開示及び実施権選択権の付与を受けることの対価（以下オプション料という）として、本契約締結の日から30日以内に金〇〇〇万円を甲に支払うものとする。オプション料は、乙が実施の意思なしと通知した場合にも、返還されない。

#### 第6条（頭金への充当）

第4条により、本件ノウハウにつきノウハウ実施契約が締結された場合、前条のオプション料は、実施契約の頭金の一部に充当することができる。

#### 第7条（他との契約の制限）

本契約の期間中、甲は本契約と同じ内容の契約その他ノウハウに関し、如何なる契約も第三者と締結しない。

#### 第8条（本契約終了後実施契約締結までの甲の義務）

乙が第3条に基づき、本件ノウハウの実施の申出をしたときは、本契約の終了後といえども、甲は前条に規定する義務ならびに、本件ノウハウを第三者に開示してはならない義務を負う。

#### 第9条（乙の秘密保持義務）

乙は本契約期間中及び終了後も5年間は第1条に基づいて甲から開示された技術情報を第三者に開示してはならず、また本契約の目的以外に使用してはならない。

本契約が終了した場合、第4条によりノウハウ実施契約が締結されない場合は、乙は甲より開示を受けたすべての技術資料を甲に返還しなければならない。

## 第10条（有効期間）

本契約の有効期間は、本契約締結のときに始まり乙が本件ノウハウの実施の意思を甲に通知したときに終了する。

本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上各1通を保有する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

甲：

乙：

### （コメント）

#### （1）オプション契約の意義

ノウハウライセンス契約の交渉時に利用されるオプション契約は、ライセンス契約の締結を検討するために、ある一定期間、対象ノウハウを評価する機会をライセンシーに与え、もし、満足する評価結果がでた場合には、オプション契約に添付されているノウハウライセンス契約を締結することができるいわゆる選択権契約である。

なお、特許ライセンス契約の締結を検討・交渉する場合等においても独占交渉権を考慮してオプション契約を締結することがある。

#### （2）オプション契約のポイント

ノウハウライセンス契約の検討・交渉の前提となるオプション契約においては ① ノウハウの開示 ② 秘密保持 ③ オプション期間 ④ オプション料等がポイントとなる。

#### （3）ライセンス契約との関係

オプション契約はオプション権、すなわち、ライセンス契約締結の意思表示をすることによって、原則として、直ちにライセンス契約を締結することのできる権利が前提となる。

従って、オプション契約には、オプション権の行使があった場合に、直ちに締結可能なライセンス契約が添付されていることが通常である。しかし、オプション契約には、ライセンス契約の骨子のみが添付されていることがある。このような場合には、その後契約の具体的条件について交渉が行われることになり、本来のオプション契約の役割を果たさない。

## 10. 特許・ノウハウライセンス契約書文例

### 特許・ノウハウライセンス契約書

この契約は、\_\_\_\_年\_\_月\_\_日をもって、\_\_\_\_国法に基づき設立され現存する法人にして、その主たる事務所を\_\_\_\_\_に有する\_\_\_\_\_（以下ライセンサーという）と\_\_\_\_国法に基づき設立され現存する法人にして、その主たる事務所を\_\_\_\_\_に有する\_\_\_\_\_（以下ライセンシーという）との間で締結されたものである。

ここに、ライセンサーは\_\_\_\_\_（以下許諾方法という）を開発し、これに関する貴重かつ価値ある技術ノウハウを保有しており、かつこの許諾方法に関し特許を出願している。

また、ライセンシーは、ライセンサーから、前記技術ノウハウ及び特許に基づき、この契約に添付された付表 B に記載されている諸国において、前記許諾方法を使用して一定の製品を製造し、販売するサブライセンス許諾権付の独占的ライセンスを取得することを希望している。

また、ライセンサーは、以下に定める条件で、ライセンシーに対し、かかるライセンスを許諾する意思を有している。

よって、この契約に含まれる前提および誓約を約因として、この契約の両当事者は、次の通り合意する。

#### 第1条（定義）

この契約に使用される次の用語は、それぞれ下記の意味を有する。

- (a) 「製品」とは、許諾方法を使用して製造され、かつ特許および許諾ノウハウに含まれる製品をいう。
- (b) 「特許」とは、この契約に添付された付表 A に記載された国における特許出願およびそれに基づく特許権をいう。
- (c) 「技術ノウハウ」とは、ライセンサーの保有する許諾方法に関する技術情報をいう。
- (d) 「地域」とは、この契約に添付された付表 B に記載された諸国をいう。

#### 第2条（許諾）

- (a) ライセンサーは、ライセンシーに対し、地域において、特許、技術ノウハウに基づき、製品を製造、販売するために許諾方法を使用する譲渡不可の独占的ライセンスを許諾する。
- (b) ライセンシーは、地域において、第三者に許諾方法を使用するサブライセンスを許諾する権利を有するものとする。

#### 第3条（技術ノウハウの提供）

ライセンサーは、ライセンシーに対し、この契約の期間中随時、許諾方法を使用するために必要かつ十分な技術ノウハウを文書で提供する。

#### 第4条（技術援助）

- (a) ライセンサーは、ライセンシーから合理的な要求があり、かつライセンサーが適当と認めるときは、ライセンサーが作成した合理的なスケジュールに従って、技術指導および助言を行う目的で、ライセンシーおよび／またはサブライセンシーの従業員をライセンサーの工場に受け入れ、またはライセンシーおよび／またはサブライセンシーの工場にライセンサーの従業員を派遣することに同意する。

- (b) ライセンシーは、ライセンサーの従業員に係るすべての旅費および滞在費を負担するものとし、さらに、ライセンサーの従業員によって提供された技術指導および助言について、1人1日当り\_\_\_\_\_を限度として技術援助料をライセンサーに支払う。

#### 第5条 (対価)

ライセンシーが、地域において、自ら許諾方法を使用した場合または第三者にサブライセンスを許諾した場合には、ライセンシーは、ライセンサーに対し、最低\_\_\_\_\_を支払うものとする。

#### 第6条 (改良技術)

ライセンサーは、この契約の期間中、許諾方法に関し為したすべての改良をライセンシーに対し開示し、提供するものとする。また、ライセンシーは、この契約の期間中、許諾方法に関し、自らおよび/またはサブライセンシーの為したすべての改良をライセンサーに対し開示し、提供する。ライセンサーまたはライセンシーは、両当事者の合意する合理的な条件でこれらの改良を使用するライセンスを取得することができる。

#### 第7条 (情報交換)

ライセンサーおよびライセンシーは、この契約の期間中、この契約の遂行のために必要かつ有益な情報を交換するものとする。

#### 第8条 (サブライセンス契約)

ライセンシーは、地域において、サブライセンスを許諾するよう最善の努力を行うものとする。ライセンシーは、地域において第三者にサブライセンスを許諾する前に、ライセンサーの文書による同意を得るものとする。ライセンシーは、地域における第三者との間でサブライセンス契約を締結したときは、かかるサブライセンス契約の締結後 30 日以内に、その契約書の写しを1通ライセンサーに送付することに同意する。

#### 第9条 (侵害)

ライセンシーは、地域内において、この契約に基づき許諾された特許の侵害を発見したときは、遅滞なくその事実をライセンサーの通知するものとする。地域においてかかる特許の侵害が発生したときは、ライセンシーは、原則として、自己の名義と費用で、かかる侵害を排除するために必要な法的措置を講ずるものとする。かかる場合、ライセンサーは、ライセンシーの要求により、かつその費用で、かかる法的措置をなすにつき、ライセンシーに合理的な援助を提供するものとし、またかかる措置をなすに有益な情報または証拠を提供するものとする。

#### 第10条 (不保証)

ライセンサーは、この契約に基づきライセンサーからライセンシーに提供された技術ノウハウおよび特許および許諾方法の使用が第三者の特許権を侵害するものでない旨の表明および保証をするものではない。ライセンサーは、許諾方法の使用のために、またはそれから生じる第三者からなされる特許侵害訴訟またはその他の請求に関し、一切責任を負わないものとする。

#### 第11条 (秘密保持)

この契約に基づき、ライセンシーが受領する許諾方法に関する技術ノウハウは、この契約の目的のみに使用されるものとする。ライセンサーおよびライセンシーは、ライセンサーからライセンシーに提供された許諾方法に関するすべての技術ノウハウおよびこの契約に基づき相手方から取得した情報を秘密に保持するものとする。ライセンシーは、この契約に基づきライセ

ンサーから提供された技術ノウハウを許諾方法を使用するために必要な範囲でサブライセンシーに開示することができる。ライセンシーは、ライセンサーの事前の文書による同意なくして、技術ノウハウをサブライセンシー以外の第三者に開示してはならない。ライセンシーは、この条項に従って、サブライセンシーが技術ノウハウに関する秘密に保持するために適切な措置を講ずるものとする。

#### 第 12 条 (期間および終了)

- (a) この契約は、この契約締結の日から発効し、この契約の他の規定により早期に終了しなければ、発効日から\_\_\_\_年間有効に存続する。ライセンシーは、この契約の期間満了の3ヶ月前までにライセンサーに文書で通知することにより、両当事者の合意する条件で、この契約を延長することができる。
- (b) いずれか一方の当事者が、この契約に基づく義務の履行を怠り、相手方から不履行を示した文書による通知後 90 日以内にかかる義務の不履行が矯正されない場合は、相手方は、選択により、この契約を解約する権利を有するものとする。
- (c) この契約締結の日から\_\_\_\_年以内に、地域において第 8 条の規定に基づくサブライセンス契約が締結されないとき、またはその他この契約を存続させることが不合理と認められる事情が発生したときは、両当事者は、協議により、この契約を解約することができる。
- (d) この契約の終了は、この契約の第 11 条に基づく両当事者の義務を終了させるものではない。

#### 第 13 条 (不可抗力)

いずれの当事者も、天災、火災、戦争、政府の規制またはその他両当事者が制御できない事由により生ずる損害またはこの契約の不履行について、責任を負わないものとする。

#### 第 14 条 (準拠法)

この契約は、\_\_\_\_\_国法に準拠し、かつそれに従って解釈されるものとする。

#### 第 15 条 (仲裁)

この契約からまたはこの契約に関連して、両当事者間に生ずるすべての紛争は、国際商業会議所の仲裁規則に基づき、同規則に従って選定される 1 人または複数の仲裁人により、最終的に解決されるものとする。

#### 第 16 条 (完全な合意)

この契約は、この契約の主題事項に関する両当事者の完全な合意を構成するものであり、口頭であると書面であるとを問わず、両当事者間になされた従前のすべての通信、了解事項および合意にとって代わるものとする。この契約の変更および修正は、両当事者が署名した書面による合意がなければ、いずれの当事者も拘束しないものとする。

この契約締結の証として、この契約の両当事者は頭書記載の日付をもって、この契約に署名した。

ライセンサー：

ライセンシー：

付表 A 特許

付表 B 地域

(コメント)

### (1) 改良発明・改良技術

改良発明・改良技術に関しては、当事者における立場の相違があり、かつ、特にライセンサーとしては重要視する場合が多い。契約の実務においては、独占禁止法、競争法の問題に注意を要する。改良発明・改良技術については、1) フィードバック(Feed Back)、2) グラントバック(Grant Back)、3) アサインバック(Assign Back)の形で議論される。

ライセンス契約の実務において、改良技術の取扱いが問題となるのは、主としてライセンスの対象となっている特許、ノウハウに関して、ライセンシーが開発、取得した改良技術についてである。

### (2) 保証問題

保証問題はライセンサーからライセンシーに保証する場合とその逆の場合がある。とりわけ、ライセンサーがライセンシーに対して、1) 技術的实施可能性、2) 特許の有効性、3) 第三者権利の不侵害性等について、保証する場合が重要である。

### (3) サブライセンス許諾権

ライセンス契約の実務においては、ライセンシーが第三者に対して、サブライセンス(Sub-License)を許諾する権利、すなわち、サブライセンス許諾権については、しばしば争点となる。特に特許ライセンス契約においては、ライセンシーとしては、関連会社又は取引先との関係等で、サブライセンス許諾権を取得したいと考える場合が多い。

一方、ライセンサーとしては、ライセンシングポリシー(Licensing Policy)として、ライセンシーの拡大となるので、ライセンシーによる第三者へのサブライセンスの許諾については、基本的には、これを認めないで自らライセンスを許諾したいと考える場合が多い。

すなわち、サブライセンスは間接的なライセンスであり、ライセンシングビジネスの観点からは問題であると考えるのが通常である。ただし、独占的ライセンスの場合には、ライセンサーとしてはライセンスを他に許諾することが不可能であるので、ライセンシーにサブライセンス許諾権を認めるほうがよい場合もある。

いずれにしても、ライセンサーとしては、ライセンシーに、ライセンシー独自の判断でサブライセンスを許諾できる権限を承認した場合には、ライセンシングポリシーをライセンシーに委ねることになるので、十分慎重に対応する必要がある。

サブライセンス許諾権を承認する場合の留意点の主なものは、次の諸点である。

- 1) サブライセンスの許諾に際して、事前にライセンサーの了解を取得する必要性の有無
- 2) サブライセンス契約の件数制限の有無
- 3) サブライセンス契約の内容
- 4) サブライセンスの対価についてのライセンサーの権限
- 5) 主たる契約が当初の有効期間満了前に何らかの理由で終了した場合のサブライセンシーの保護



## 参考文献

1. 野口良光著、石田正泰補訂「特許実施契約の基礎知識」発明協会
2. 野口良光著、石田正泰補訂「特許実施契約の実務」発明協会
3. 石田正泰監修・著作「ライセンス契約実務ハンドブック」発明協会
4. 石田正泰著「知的財産契約実務ガイドブック」発明協会
5. 石田正泰著「企業経営における知的財産活用論」発明協会
6. 石田正泰著「技術経営（MOT）におけるオープンイノベーション論」発明協会
7. 公正取引委員会公表「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」