

企業経営に資する知的財産契約

契約による企業経営に資する知的財産化

—企業経営に資する知的財産では契約が重要であることを考慮して—



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

1. 企業経営における知的財産契約の戦略
2. ライセンシングアウト契約
3. 特許実施契約における改良技術の取扱い問題
4. 特許実施契約における許諾者の留意事項
5. 知的財産活用と法的リスクマネージメント
6. オープンイノベーションと知的財産契約
7. 共同研究開発の成果に関する知的財産問題

まとめ

はじめに

知的財産制度は、経済・産業、文化の発展のための政策法制であり、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。

知的財産契約の種類は、多種多様である。知的創造サイクル的観点から知的財産契約の種類を整理すると、①創造段階における共同研究開発契約 ②保護・権利化段階における譲渡契約 ③活用段階におけるライセンス契約が重要である。

昨今、我が国の国際競争力、企業の持続的発展のために一層のイノベーション促進とそのための戦略的知的財産活用の必要性が多様に指摘されている。イノベーションの促進は、一般的には、オープンイノベーションの観点からの共同研究開発の形で実施されるのが効率的である。特に、産学官等による共同研究開発は、イノベーション促進の観点から極めて重要である。

知的財産契約の契機、目的は、契約の種類により多様であるが、知的財産権ライセンス契約の

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。

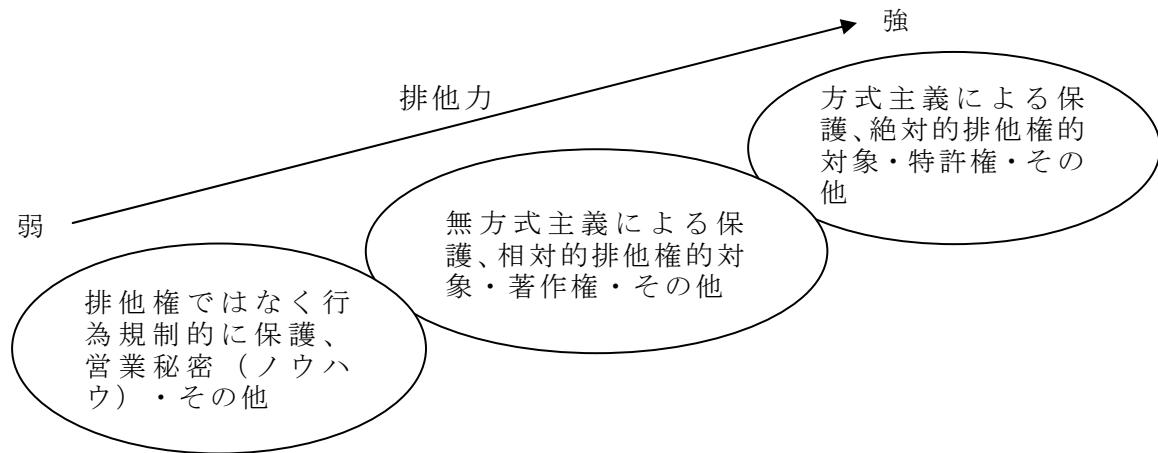
- ① 他人の特許権等知的財産権の侵害を回避する
- ② 他人の秘密情報であるノウハウにアクセスできるようにする
- ③ 対価の取得、安全な事業、コストパフォーマンス（時間を買う）
- ④ ビジネスモデルの構築の基礎

企業経営における知的財産契約に戦略的に対応するためには、技術力、知的財産力、人間力が必要不可欠な要素であり、企業経営に資する知的財産化のための要件である。知的財産契約は、知的創造サイクル的に、創造段階で共同研究開発契約、権利化段階で職務発明の予約承継、譲渡契約が、また、活用段階でライセンス契約が重要である。

企業経営に資する知的財産のポイントは、「技術力」、「知的財産力」、「人間力」であり、特に、契約による企業経営に資する知的財産化が重要である。

1. 企業経営における知的財産契約の戦略

知的財産・知的財産権のうち主なものは、方式主義の特許権等の産業財産権、無方式主義の著作者の権利（著作者人格権と著作権）、行為規制保護の不正競争防止法上の営業秘密に区分される。



(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、すなわち、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、ノウハウライセンサーの秘密保持義務のような基本的・本質的義務、ライセンサー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。