

はじめに

法律を学び、専門家としての知識を身に付けても、それだけでは特許ライセンス契約書を問題なく作成できるとは限りません。なぜなら、ライセンス契約は、単に法的に妥当であればよいというものではなく、事業の妨げとならず、むしろ事業の成長と成功を支えるものでなければならないからです。

そのような契約書を作成するためには、常に変化し続けるビジネスの実態を的確に捉え、将来の展開を見通しながら、法律の専門知識を基に契約内容を検討することが求められます。

本書では、こうした契約実務を確実かつ的確に行えるようになる、「ビジネスを支えるのが契約書」という原点に立ち返り、契約書を自らの頭で考え、適切に判断できる力を養えるように構成しました。

具体的には、過去に問題が起きた契約条項や、問題は表面化しなかったもののリスクをはらんでいた条項を多数紹介し、失敗を防ぐための着眼点を丁寧に解説しています。また、そうした視点をいかす「契約書の考え方」についても分かりやすく説明しています。

本書を通じて知り合うことのできた特許ライセンス契約に関わる皆さまが、不安の残る経験や、根柢のない雛型に頼ることなく、過去に見たことのない契約条項が出てきても、必要な修正・判断ができるようになり、「契約は任せて」と自信を持って言えるようになることを心から願っています。

(1) 本書の6つの特徴

- (i) 契約書の検討には、契約書の文言だけではなく、事業との関係が重要であることを示すため、第1章を設けています。
- (ii) 一般的な条項の順ではなく、思考過程を尊重して本書を構成しています。特に第2章で、契約書作成の思考プロセスを説明し、第3章からの各条項の意義を理解できるようにしています。
- (iii) 第3章以降は、単に条項の法的妥当性を判断するのではなく、どのような条項でどのような事業の問題が生じるのかを指摘しながら解説し、契約検討実務に役立つようにしています。

- (iv) 「注意すべきサンプル条項」と、「ヒントになるサンプル条項」の2タイプのサンプル条項を掲載することで、失敗しやすいポイントを、成功に導けるようにしています。
- (v) ライセンスに必要な知識も吸収できるよう、「知っておきたい裁判例」「確認しておきたい法律等」を適宜紹介しています。
- (vi) 複雑な事項背景も適宜図を用いて分かりやすく解説し、また、引用文献をなくし、本書のみで初心者でも契約書作成力が身に付くようにしています。

(2) 本書の使い方の注意点

- (i) 第1章から順にお読みください。契約書の教科書として思考プロセスをマスターいただけます。特に第2章を先に読んでいただくことで、第3章以降の理解度が大きく変わります。
- (ii) 第3章の根幹部以降は契約書の作成で悩んだことを調べるときに使うこともできます。ただし、第2章の最後にまとめた「契約書各部対応表」(p.40)で示している関連部分を併せてご参照ください。そうすることによって、契約の構成が一層理解しやすくなります。
- (iii) 「注意すべきサンプル条項」はそのタイトルどおり、ミスしやすい条項を例示しています。失敗しないために是非ご確認ください。特に「注意すべきサンプル条項」を見て、問題点に気付かない方は必ず解説を確認してください。
- (iv) 「ヒントになるサンプル条項」は、「注意すべきサンプル条項」の課題を解決するためのヒントになるものです。ただし、その注意点の解決策を示すため、他の視点を盛り込まず、シンプルにしています。あくまでも「ヒント」として位置付けてください。
- (v) 「知っておきたい裁判例」は著者の主観による重要度を示しています。**★★★**が最も重要度が高い裁判例です。適宜参照してください。
- (vi) 「BREAK」は著者の主観や経験談を含めたコラムです。タイトルを見て、興味がわいたもののみご覧ください。

目次

はじめに

第1章 契約書作成前のチェック..... 1

1. ライセンサーの事前チェック..... 2

- (1) ライセンスが妥当か... 2
- (2) 独占かライセンスか... 3
- (3) 独占的ライセンスか、非独占的ライセンスか... 4
- (4) 誰にどのように活用するか... 5
- (5) 自己の特許権のみをライセンスするか... 9
- (6) 間接侵害とライセンス... 11
- (7) 交渉決裂... 12

2. ライセンシーの事前チェック..... 14

- (1) 交渉スタートのタイミング... 14
- (2) ライセンサーの妥当性... 15
- (3) 何のための実施権か... 17
- (4) 自社だけ守るか、顧客も守るか... 18
- (5) 交渉決裂... 22

第2章 契約書作成の極意..... 25

1. 契約を書面にする意義..... 26

- (1) 両者合意の証拠... 26
- (2) 契約交渉の成果確認... 27

2. 契約を締結する意義..... 28

- (1) 法的意義... 28
- (2) ビジネス的意義... 31
- (3) 契約交渉をまとめる助け舟... 31

3. 契約書を作成する思考プロセス..... 33

- (1) 契約書の4つのパート... 33
- (2) 契約書作成のプロセス... 35
- (3) 契約書各部対応表... 38

第3章 根幹部 まず、ココを押さえる！..... 41

1. 根幹部で失敗しないための考え方..... 42

2. ライセンスの当事者	44
(1) 誰がライセンスするか	44
(2) 誰にライセンスするか	45
(3) 子会社へのライセンス方法	47
(4) 事業パートナーへのライセンス	49
3. 対象権利	51
(1) 対象権利の考え方	51
(2) 全特許権	51
(3) 特定の特許権	53
(4) 特許権以外の知的財産権	54
4. 対象製品	56
(1) “if used” と “overall”	56
(2) 販売できる製品と販売相手	57
5. 実施許諾の内容	59
(1) 独占的ライセンス	59
(2) 非独占的ライセンス	70
(3) 仮実施権	71
(4) 再実施許諾	74
(5) ハブメイド権	78
6. 実施許諾と消尽	83
(1) 消尽	83
(2) 消尽の回避	84
(3) 方法の特許権と消尽	92
7. 実施許諾と黙示許諾	94
(1) 黙示の許諾	94
(2) 黙示の許諾が認められるケース	95
(3) 黙示の許諾への対応	97
8. 権利不主張	102
(1) 権利不主張とは	102
(2) 権利不主張のバリエーション	103
(3) 権利不主張のポイント整理	111
9. 実施許諾地域	114
(1) 許諾地域の考え方	114
(2) 国際消尽と並行輸入	114
(3) 国ごとに違うこと	117
10. 対価	119
(1) 対価の意義と契約条項	119
(2) 対価額と特許法102条	119
(3) 使用行為の対価	123
(4) 特許とノウハウの対価	124

11. 実施許諾期間と契約期間	127
(1) 実施許諾期間…127	(2) 契約有効期間との一致…128
(3) 関連会社が絡む複雑なケース…130	

第4章 定義部 誤解防止で失敗回避！.....133

1. 定義部で失敗しないための考え方.....	134
2. 対象権利.....	135
(1) 目的視点…135	(2) 技術・製品視点…136
(3) 法律視点…137	(4) 契約視点…140
3. ノウハウ.....	142
(1) 目的視点…142	(2) 技術・製品視点…143
(3) 法律視点…144	(4) 契約視点…146
4. 対象製品.....	149
(1) 目的視点…149	(2) 技術・製品視点…150
(3) 法律視点…155	(4) 契約視点…155
5. 実施行為.....	160
(1) 目的視点…160	(2) 技術・製品視点…160
(3) 法律視点…161	(4) 契約視点…162
6. 販売価格.....	165
(1) 目的視点…165	(2) 技術・製品視点…165
(3) 法律視点…166	(4) 契約視点…166
7. 子会社.....	168
(1) 目的視点…168	(2) 技術・製品視点…168
(3) 法律視点…168	(4) 契約視点…173

第5章 例外部 最も失敗しやすいのはココだ！.....175

1. 例外部で失敗しないための考え方.....	176
(1) 各パートにおける考え方…176	(2) 検討のための有効ツール…178

2. 事業再編	181
(1) 事業再編とは	181
(2) 検討するための重要な視点	182
(3) 吸収合併	191
(4) 会社分割	194
(5) 事業譲渡	196
(6) 株式譲渡	199
(7) 事業再編と特許法94条1項	202
(8) 具体的な契約条項の検討	203
3. 破産	209
(1) 当事者の破産	209
(2) 共有者の破産	211
4. 特許権の移転と当然対抗	213
(1) 特許権移転の態様	213
(2) 当然対抗制度	214
(3) 当然対抗に伴う義務の重要性	215
(4) 当然対抗の範囲	220
(5) 当然対抗の課題	221
5. 特別な特許権	225
(1) 共有特許権	225
(2) その他の特別な権利	231
6. 特許権の消滅	237
(1) 特許の無効と表明保証	237
(2) 特許の無効と対価の返還	238
(3) 侵害訴訟での特許の無効と対価の返還	239
(4) 問題になったケース	242
(5) 権利維持義務	247
(6) 特許権の設定登録まで	250
7. 特許権の訂正	252
(1) 訂正の承諾の考え方	252
(2) ライセンシーの承諾の必要性	253
(3) 対価の返還	254
8. 費用負担	255
(1) 費用を決める必要性	255
(2) 権利維持費用	255
(3) 監査費用	256
(4) 侵害排除費用	257
9. 対象製品の変更	260
(1) 定義変更	260
(2) 追加と削除	261
(3) 数量制限	262
(4) 機能の変更	264
(5) 販売の変更	264
(6) その他の変更	265

10. 実施権者の効果が得られない場合	267
(1) 第三者特許権の侵害…267	(2) ライセンスの必要性和その効果…268
11. 実施権の移転	270
12. 特殊な実施料	271
(1) ボリュームディスカウント…271	(2) 対価の上限…273
(3) 対価の下限…275	
13. 契約期間の変更と契約解除	279
(1) 期間を延長する場合…279	(2) 契約解除…284
(3) 残存条項…286	(4) 問題になったケース…288

第6章 履行部 ココでミスをすれば今までの苦労が全て水の泡！.....293

1. 履行部で失敗しないための考え方.....	294
2. 実施権の手続.....	295
(1) 実施権に関する手続…295	
(2) 仮実施権のライセンスに関する手続…296	
3. 侵害排除義務.....	299
(1) 特許権者の侵害排除義務…299	(2) 侵害排除義務の明確化…300
(3) 実施権者の侵害排除義務…301	(4) 侵害排除義務のポイント整理…301
4. 対価の支払.....	303
(1) 一括とランニング…303	(2) 支払手続の流れ…305
(3) 支払ルート…307	
5. 特別な対価の支払.....	309
(1) 最惠待遇条項…309	(2) FRAND 義務…311
6. 監査条項.....	315
(1) 基本的な考え方…315	(2) 監査手続…315
7. 通知条項.....	319
(1) 基本的な考え方…319	(2) ライセンサーによる通知…320
(3) ライセンシーによる通知…322	

8. 守秘条項	323
(1) 基本的な考え方	323
(2) 秘密情報の特定	324
(3) ライセンス契約における開示者	325
(4) 営業秘密の関連	325
(5) 秘密保持義務の期間	328
(6) 第三者との関係	329
9. 裁判管轄と仲裁	330
(1) 基本的な考え方	330
(2) 国際裁判管轄	331
(3) 第三国の専属管轄	331
(4) 当事者の合意	332
10. 準拠法	337
(1) 基本的な考え方	337
(2) 属地主義との関係	337
(3) 準拠法の選択がない場合	338
11. 完全合意条項と誠実協議義務	342
(1) 基本的な考え方	342
(2) 誠実協議義務	342
(3) 完全合意	343
12. 署名	345
13. 不爭条項	348
(1) 基本的な考え方	348
(2) 不爭条項の指針	349
14. 非係争条項	355
(1) 基本的な考え方	355
(2) 独占禁止法との関係	356
15. グラントバックとアサインバック条項	360
(1) 基本的な考え方	360
(2) 改良技術の非独占的ライセンス義務	360
(3) 改良技術の譲渡義務・独占的ライセンス義務	361
第7章 サンプル契約書 実践、契約書を作る！	365

事項索引	381
------	-----

おわりに

著者紹介

第1章

契約書作成前のチェック

特許ライセンス契約書を作成する前の段階での注意点を、ライセンサーとライセンシーのそれぞれの視点で紹介します。

契約を検討する前に確認しておくべきことは、契約書を作成するとき、また、契約書の作成後に契約書をチェックするときにも重要になります。

すなわち、単にライセンス契約を締結するという前提で契約を見るのではなく、なぜライセンス契約を締結するのかを意識することで適切な契約書を作成できるのです。一見すると初歩的なことが多いのですが、ご確認いただければ幸いです。