

企業経営に資する知的財産契約

知的財産契約におけるリスクマネジメント —知的財産契約においてはリスクマネジメントが重要である—



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 知的財産リスクマネジメントの課題事例

1. 知的財産法制度上の視点から
2. 知的財産契約戦略上の視点から
3. ビジネスモデル戦略上の視点から

II 知的財産契約におけるリスクマネジメント戦略

1. 職務発明に関するライセンス契約実務の諸問題
2. ライセンサーのライセンシーに対する特許保証のあり方
3. ライセンス契約における並行輸入問題
4. トレードシークレットとエスクロー契約の留意点
5. ノウハウライセンス契約と技術者のスピニアウト時の留意点
6. 実施義務
7. 改良技術の取扱い
8. リスクマネジメントによる特許活用の実効性

まとめ

はじめに

知的財産は、企業経営に実際に、具体的に役に立てて初めて評価できる。従って、企業経営においては、知的財産の本質的機能、効用を具体的に発揮させる考え方、手順、戦略が重要視される。そして、具体的には、知的財産の実効性をステディーにステップを踏んでいく手法が最も重要である。昨今は、「知的財産を使う」、「経営に資する知財」を理念にして、知的財産を、企業経営に実際に、具体的に役に立てる方法論・戦略を検討する必要がある、そして、「あるべき知

的財産経営」を各社ごとに検討・整理することが必要不可欠なことと考える。そして、知的財産を使って「あるべき知的財産経営」を実行するためには、多様なリスクマネジメントが必要になる。

I 知的財産リスクマネジメントの課題事例

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

知的財産経営の定着における企業の事業戦略、知的財産（制度）及び知的財産契約の三要素をつなげるメソドロジー確立の視点からの知的財産契約事例

昨今の経済・産業状況の中で、特許等の知的財産はライセンス許諾等により活用することで評価されると言われている。従って、昨今の企業経営においては知的財産、知的財産ライセンス契約が大変重要視されている。そして、知的財産ライセンス契約の実務においては、知的財産を使って「あるべき知的財産経営」を実行するためにはリスクマネジメントも考慮しながら、企業経営に資するように知的財産の戦略的活用が重要である。特に、戦略的知的財産契約対応が必要で、そして、戦略的知的財産契約対応により企業経営に資する知的財産化においては、知的財産経営戦略上のリスクマネジメントが重要である。

特許（技術）の活用で中核的な役割を果たす「特許ライセンス契約」においてはリスクマネジメントの必要な事項が多様に存在する。

なお、知的財産ライセンス契約に関するリスクマネジメント要素は多様であるが、下記の項目を挙げることができる。

- ① リーガルリスク：法的リスクマネジメントの対象であり、例えば、特許法第104条の3に関する問題で、一定の条件の下においては、特許権の行使が制限を受ける場合である。
- ② 不可抗力リスク：例えば、自然災害等により、契約上の不利益が生じた場合のリスクマネジメント対応である。
- ③ 当事者の契約違反リスク：契約当事者による契約違反により、他方当事者が契約上の不利益を受けた場合のリスクマネジメント対応である。
- ④ ライセンスの対象の欠陥に関するリスク：例えば、特許ライセンス契約において、許諾特許の欠陥により、ライセンシーが損害を被る場合である。
- ⑤ 事情変更に伴うリスク：例えば、最低実施料規定のある特許ライセンス契約において、市場の状況が急変して、当初想定した売り上げが不可能になった場合のリスクマネジメント対応である。

1. 知的財産法制度上の視点から

(1) 共同研究開発契約と共有特許権の単独ライセンス許諾権問題

- ① 共同研究開発契約において、共同研究開発の成果たる共同発明に関し、第三者へのライセンス許諾に関する約定がなかったため、当事者間で問題となった。
- ② 日本の特許法第73条3項は、「共有者の同意がなければ」第三者にライセンスを許諾する