

オープンイノベーションと知的財産契約

石 田 正 泰*

抄 録 昨今の経済・産業、文化の現状は、イノベーション（Innovation技術革新・創新）については、いわゆる、オープンイノベーション（Open Innovation）が強く期待されている。オープンイノベーション下においては、知的財産の活用について、共同研究開発契約、クロスライセンス契約を含むライセンス契約等の知的財産契約を考慮することが重視される。特に、戦略的知的財産契約が重要である。

イノベーションの効率化のために選択的、補完的にオープンイノベーションに対応する必要性が顕著となった昨今、知的財産の重要性、特に戦略的知的財産契約の重要性が明確に認識されることとなった。このことは、知的財産を重視する経営、即ち知的財産経営において大変貴重なことである。

そこで、本稿においては、オープンイノベーション対応における戦略的知的財産契約の考え方を概説するものである。

目 次

1. はじめに
2. オープンイノベーションの位置づけとステップ
3. オープンイノベーションの選択理由
4. オープンイノベーションにおける知的財産制度の機能
5. オープンイノベーションと知的財産契約
6. 共同研究開発契約における視点
 6. 1 法制度上の視点
 6. 2 戦略上の視点
7. ライセンス契約における視点
 7. 1 法制度上の視点
 7. 2 戦略上の視点
8. まとめ

1. はじめに

昨今いろいろの観点からオープンイノベーション論が展開されている。オープンイノベーション（Open Innovation）の意義、形態については、現段階においては、一定不変ではない。本稿においては、意義については、他との共同、

協力をも考慮し、知的財産を核にした知を集合、集大成、融合したイノベーション（Innovation）と解し、また、形態については、次の3種とする。

① A → B アウトイノベーション

例：ライセンシングアウト、知的財産譲渡

② A ← B インイノベーション

例：ライセンシングイン、研究開発委託

③ A ⇔ B クロスイノベーション

例：クロスライセンシング、共同研究開発

オープンイノベーションは、知的財産戦略、特に、知的財産契約を戦略的に対応することにより、イノベーションの効率最大化の機能、効果を有し、発揮する。

すなわち、企業経営におけるオープンイノベーション対応は、企業が独立した組織体であり、

* 東京理科大学専門職大学院総合科学技術経営研究科
イノベーション研究センター シニアフェロー
知的財産戦略専攻嘱託教授 Masayasu ISHIDA

企業目的が独立している以上、オリジナルイノベーションが基本である中で、オープンイノベーションは、イノベーションの効率化のために選択的、補完的に必要となる手段であり、従って、しっかりしたオープンイノベーションポリシーを策定し、その下において戦略的知的財産契約を踏まえて実行していくことが望まれる。

要するに、オープンイノベーション対応においては、戦略的知的財産契約が、オープンイノベーションの実効性確保のために必要不可欠である。

企業経営においては、知的財産を戦略的に活用することが必要不可欠であるが、イノベーションの効率のために選択的、補完的に対応するオープンイノベーションにおいて知的財産の重要性、特に知的財産契約に戦略的に対応することの重要性が明確に認識されることになった。

そこで、オープンイノベーション下における戦略的知的財産契約、具体的には共同研究開発契約およびライセンス契約が重要な検討課題となる。

2. オープンイノベーションの位置づけとステップ

(1) オープンイノベーションの位置づけ

オープンイノベーションは、それ自体が目的ではなくイノベーションの選択的、補完的手段であり、次のように位置づけられる。

① イノベーションは知的財産の下支えが必要不可欠である。知的財産制度（排他権）がなければ、少なくとも最先端情報の開示（公開）はされず、イノベーションが促進されないからである。

② 産学連携、特に基礎研究成果の実用化においては知的財産が必要不可欠である。知的財産（競争優位）があれば安心して実用化投資ができるからである。実用化しても知的財産がなければ、投資回収ができず、少なくともコスト

パフォーマンスが図れない。

③ 知的財産経営においては、知的財産の戦略的活用が最大の課題である。知的財産の戦略的活用においては、ライセンス契約が重要で、ライセンス契約は知的財産が対象である。

④ オープンイノベーションの促進においては、知的財産が多くの場合有益である。なぜなら、知的財産によってオープン対応する内容について客観的評価ができ、安心して対応できるからである（図1）。

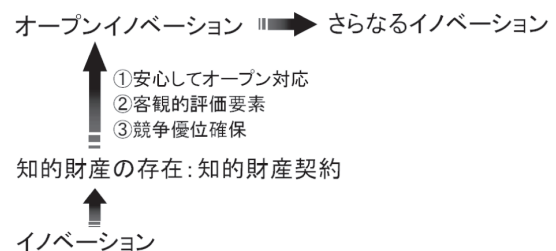


図1 オープンイノベーションの意義

(2) オープンイノベーションのステップ

イノベーション効率を最大化するためのオープンイノベーションの選択においては、次のように適切な手段、ステップを履行する必要がある。

① オープンイノベーションの必要性確認

オープンイノベーションは目的ではなく、イノベーションの手段である。さりとて、効率のイノベーションにはオープンイノベーションを戦略的、選択的に活用することが有益である。

② オープンイノベーションの形態、システム確認

オープンイノベーションには、種々の形態・システムがある。目的に従って、適切に、戦略的に選択、決定すべきである。

③ オープンイノベーションにおける知的財産契約戦略

イノベーションの効率のためにオープンイノベーションを選択する場合には、知的財産契約に戦略的に対応することが必要不可欠である。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

いわんやオープンイノベーション対応において知的財産（権）の制限・放棄の考え方は論外である。

④ イノベーションにおける知的財産の機能確認

企業経営,特に,技術経営(MOT)においては,知的財産は目的ではなく,イノベーションを下支えするための手段である。さりとて,イノベーションには知的財産が必要不可欠である。即ち,開発された技術・製品は知的財産により排他力・競争力が付与されるからである。

⑤ オープンイノベーションポリシー策定

オープンイノベーションに戦略的に対応するためには,オープンイノベーションポリシーの策定およびそれに基づく実行が必要となる。

⑥ オープンイノベーションと知的財産制度設計

イノベーション促進のためには,オープンイノベーション対応を考慮した知的財産の制度設計およびその施行策が必要である。

3. オープンイノベーションの選択理由

企業経営におけるオープンイノベーションは,イノベーションの効率を最大化するための選択的,補完的手段である。そのような観点からオープンイノベーションの選択理由を整理する。

(1) 経済・産業の現状の観点から

昨今,多くの製品は,単一技術,単一知的財産により製造できるものは少なく,他社権利の存在も考慮する必要がある。また,技術開発は,一般的に,1)内容的な広さ,2)技術革新のスピード化,技術の陳腐化を考慮して時間的にスピードを要すること,3)研究開発費が高額で,費用的にリスクが大きいこと,4)知的財産問題が存在すること等による効率性,リスク回避等の観点から,相互補完的に共同研究開発契約等の必要性が高まっている。

さらに,時間を買う,ヘッドスターター(Head Starter),コストパフォーマンス,垂直立ち上げ等の観点からのライセンスインや開発費の回収,未利用・未活用の知的財産も含め有効活用,企業評価の改善等の観点からのライセンスアウトが検討されている。

また,教育基本法,学校教育法に大学の社会貢献責務が規定されたこともあり,大学における基礎研究成果は,戦略的産学間連携によって産業上の利用に供し,結果として社会貢献に資することが期待されている。また,産業・企業経営形態の変遷・多様化により,重複研究開発投資回避等の観点から,他者の知的財産をも活用する必要性が増大している。

さらに,技術の高度化,技術・システムの複雑化の進展により,また,分野によっては,研究開発コストの高額化等により,研究開発や製品化について自社単独での対応,自社単独での知的財産では十分ではない場合が多くなっている。

また,他社技術,知的財産をも組み入れた知的財産ポートフォリオ(Portofolio)により製品の市場性を高める必要性も顕著となっている¹⁾。

(2) 知的財産制度,性質の観点から

イノベーションは知的財産制度に下支えされて実効性を発揮する。しかし,知的財産は,完全無欠ではなく,知的財産ポートフォリオとしては,相互補完が必要な場合が多い。例えば,特許法第104条の3は,特許権が無効にされるべきものと認められるときは,特許権者等の権利行使は制限を受けると規定しており,特許法第93条の規定による公共の利益のための裁定実施権制度等により,他者に実施許諾しなければならない場合がある。また,知的財産基本法第10条は,知的財産の利用,活用は,公正競争を前提とすると規定しており,知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針²⁾によれば,技術に

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

関し知的財産を有する者は、独占禁止法第21条が規定する「権利行使行為と認められる場合」以外については、他者に利用許諾しなければならない場合がある。

また、特許制度の本来の趣旨に沿って利用が促進されるべく権利行使の適切性に向けた制度設計が期待される。行き過ぎたプロパテント(Pro-Patent)政策や権利濫用的な権利行使は是認されるべきではなく、イノベーション促進の対応(Pro-Innovation)の視点が重要である。

昨今の産業、企業経営は、グローバル・ボーダレス化しており、広くオープンな対応が必要不可欠である。特に、知的財産問題は、各国ごとの対応の観点からオープンイノベーションの視点が重視されている。

また、昨今、著作物の利用問題を中心に、いわゆるフェアユース問題が種々検討されている。IT時代においては、多くの者が著作者であり、著作物利用者となる。

従って、種々のイノベーションには、オープンイノベーションの観点から、経済・産業・文化政策的制度設計が望まれる。

(3) 経営戦略の観点から

企業経営の基本理念は、持続的発展である。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。企業経営、特に、技術経営(MOT)においては、知的財産の活用が重要課題であり、知的財産の活用のためには知的財産制度の機能を正確に把握した上でオープンイノベーション対応が必要である。

特に、知的財産の活用問題は、知的財産契約の問題が最重要である。共有特許権に関する特許法第73条に関する契約対応や独占禁止法をも考慮したライセンス契約におけるライセンシーの改良発明等の取扱い等は、オープンイノベーションの観点から重要な課題である。

また、知的財産の利用、活用により企業の持

続的発展、国の国際競争力を維持発展させるためには、国、大学、事業者等が産学官連携を積極的に展開する必要がある(知的財産基本法第9条)。

そのためには、例えば、特許法第93条等において、特許行政手続を適正にクリアーする必要がある。

また、技術標準化システム、知的財産信託システムにおいてもオープンイノベーション対応が重要である。

このように、企業経営の持続的発展のためには、現実的にはオープンイノベーションが必要不可欠である。そして、オープンイノベーション施策、制度設計を検討する場合には、知的財産制度との関連を考慮して行うことが有益である。特に、知的財産の活用問題との関連の検討が必要不可欠である。

今後、企業活動のグローバル化、ボーダレス化がますます進展する中で、自社の特許等知的財産権を有効に活用すべきことは当然のこととして、他社の特許等知的財産権についても、事前に十分調査検討を行う必要がある。勿論、状況によっては、クロスライセンス戦略も考慮すべきである。

4. オープンイノベーションにおける知的財産制度の機能

(1) 知的財産制度の趣旨、目的

企業経営の基本理念は持続的発展であり、そのためには、イノベーションが必要不可欠であり、イノベーションは知的財産制度に下支えされてこそ実効性が期待できる(図2)。

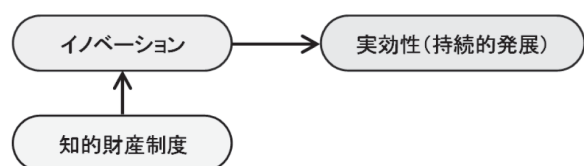


図2 知的財産制度の趣旨、目的

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

知的財産制度は、イノベーションの成果を出した者を、方式主義、無方式主義、行為規制保護的に保護し、イノベーションを下支えする機能を有する。

従って、企業経営においては、このような知的財産の制度設計に沿った具体的なイノベーション促進戦略を実施することが期待される（図3）。

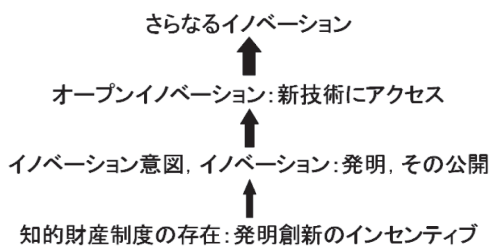


図3 イノベーション促進戦略

(2) 知的財産契約と独占禁止法

知的財産戦略について検討・研究する場合には、知的財産の活用、特にライセンス契約を中心とした契約の問題が不可欠である。知的財産契約、特に、知的財産ライセンス契約の検討においては独占禁止法との関係が重要である。

知的財産制度は、自由経済体制の下で、事業者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。例えば、特許法第1条は、「この法律は…産業の発達に寄与することを目的とする。」と規定しており、実施権規定（第77条、第78条）等が該当する。

一方、知的財産法の経済法的部分に関しては、独占禁止法が一般法的位置づけであり、独占禁止法の目的は、消費者の利益の確保と国民経済の発達促進である。

独占禁止法は、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、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。

独占禁止法と知的財産法は相互補完関係にあり、独占禁止法第21条は、知的財産権の権利行使行為と認められる行為には、独占禁止法の適用を除外すると規定している。一定の行為が権利の行使と認められるか否かの判断、即ち、何が知的財産権の権利行使かについては、独占禁止法の解釈基準による。

知的財産権の権利行使行為の解釈基準の問題は、公正取引委員会の指針において、具体的なケースにより判断されることになるが、「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ない。」とされている。

知的財産契約の独占禁止法違反性の判断は、一般的に次の項目の検討による。

① 行為要件

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事業活動を制限したりする行為、例えば、ライセンサーがライセンシーに対して、許諾特許の不競争義務を課すこと、また、ライセンシーの保有特許について非競争義務を課すこと、さらに、ライセンシーの改良発明のアサインバック（Assign back）³⁾を要求すること等の行為である。

② 弊害要件

一定の行為が、「競争を実質的に制限」する行為と認められる場合は、当該行為は、私的独占、不当な取引制限に該当し、また、「公正競争阻害性」を有すると認められる場合は、不公正な取引方法に該当し、独占禁止法が適応される。

③ 正当化要件

弊害要件に対して、一定の行為、例えば、ラ

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

イセンサーがライセンサーに許諾特許の不爭義務を課す行為は知的財産取引の活性化により、市場における競争が促進される等により正当化される場合等においては、独占禁止法は適応されない。

④ 結論

結論として、行為要件、弊害要件、正当化要件を総合的に判断して（実際には、これに事業者要件、競争要件を加味して）結論する。

独占禁止法は技術等の不当な制限を排除する等により競争の促進を図る等の制度設計によりイノベーション促進機能を有する法律である。例えば、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事業活動を制限したりする行為については、「知的財産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、」⁴⁾、独占禁止法違反と認められることになる。

このことは、知的財産保護制度の基本的趣旨に反するよう見られるが、独占禁止法からの解釈基準に基づくものである。すなわち、知的財産制度は、元来イノベーション促進機能を期待されているが、独占禁止法においても、知的財産保護制度の趣旨逸脱又は同制度の目的に反すると認められるようなライセンス拒絶や、利用することを許諾するに当たって許諾先事業者の事業活動を制限したりする行為は、知的財産の権利行使とは認められないとすることによって、ライセンスの活性化および公正なライセンス契約条件を促し、ひいては、イノベーション促進機能として期待される。

5. オープンイノベーションと知的財産契約

オープンイノベーション対応においては、知的財産契約、特に、戦略的知的財産契約対応が

必要不可欠である。

(1) 基本的理念

知的財産保護制度の基本的趣旨・目的を踏まえた建て方が前提であり、例えば、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、権利の制限制度等、知的財産には、公信力がなく、現実には不完全・不確定なものがある。

また、知的財産は、常に絶対優位の地位が約束されているわけではない。従って、これからの時代は、クローズ、オープンイノベーションの使い分け、組合せが必要、有益な戦略となる。その場合、戦略的知的財産契約を実行して行くことが必要不可欠である。

すなわち、オープンイノベーション下において、知的財産の現実的、効率的活用を戦略的に対応することが肝要である。

(2) 基本的施策

オープンイノベーションの各形態における知的財産契約に戦略的に対応するための基本的施策は、形態ごとに多種多様であるが、次のように検討することが期待される。

① 各知的財産契約においてオープンイノベーション面における法的側面から整理する。

例) 共有発明は共同出願（特許法第38条）、持分譲渡の制限（特許法第33条3項）等

② 各知的財産契約条項をオープンイノベーション面から戦略的検討整理する。

例) 譲渡契約における対象権利の価値評価、共同研究開発契約における成果の帰属と利用、ライセンス契約におけるライセンサーの特許保証・ライセンサーの改良発明等の取扱い、技術標準対応における必須特許・RAND・競争の促進等

③ 各知的財産契約の内容について契約書作成における具体的課題を検討整理する。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(3) 知的財産契約の対象と種類

知的財産契約の対象としての知的財産の分類方法は、一定不変ではなく、いろいろな考え方がある。

知的財産契約の対象を3区分すると次の通りである(図4)。

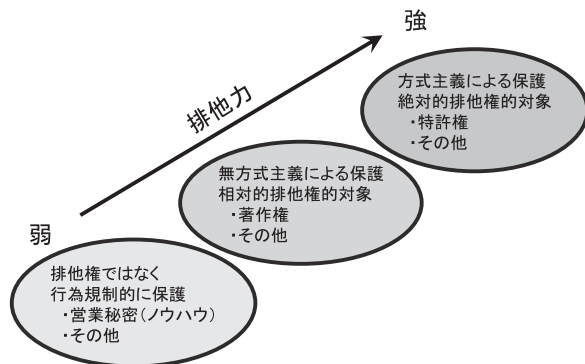


図4 知的財産契約対象の区分

また、知的財産契約の種類についても、一定不変ではなくいろいろの考え方がある。知的創造サイクル的には、次のように知的財産契約を3区分することができる(図5)。

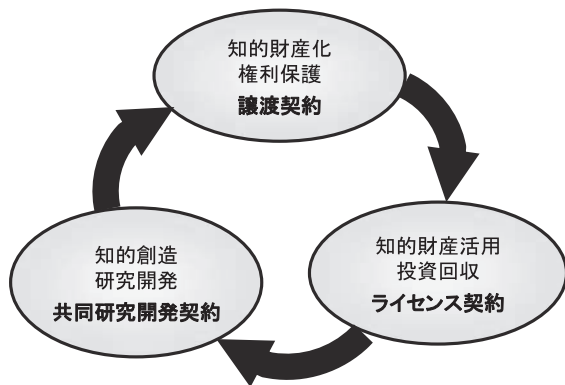


図5 知的財産契約の種類

① 共同研究開発契約：知的創造，研究開発

知的財産は、単独で創出する場合と他と共同で創出する場合がある。共同で創出する場合としては、共同研究開発契約が重要である。共同研究開発契約における重要点としては、成果の帰属と利用に関する諸問題、特許法の原則と契約での約定に関する諸問題等がある。

② 譲渡契約：知的財産化，権利保護

知的財産，知的財産権は，多種多様である。特許を受ける権利は，原始的には自然人のみが享有でき，著作者の権利は，自然人および法人(法人格のない社団を含む)も享有できる。なお，営業秘密(ノウハウ)は，不正競争防止法第2条6項に規定され，「保有」概念の下で実務的に重要である。産業財産権等方式主義保護，著作権等無方式主義保護，営業秘密等行為規制保護主義ごとに適切な対応が必要不可欠である。譲渡契約においては，知的財産の種類ごとの帰属，譲渡条件等についての約定が重要である。

③ ライセンス契約：知的財産活用，投資回収

知的財産の活用は，自己実施，ライセンスング，信託等多様であり，知的財産の有する広い機能を，企業経営の知的財産ポリシー，知的財産戦略に従って，適切に対応することが望まれる。

ライセンスングにおいては，当事者の立場によって，方針，戦略が異なり多様な論点が存在する。例えば，ライセンシーの改良発明等の取扱い問題，ライセンサーのライセンシーに対する特許保証問題等である。戦略的知的財産ライセンス契約が重要視される中で，ライセンサーとしてはライセンシーの許諾特許に関する改良発明等の取扱い等，ライセンシーとしては許諾特許の実施による事業利益等戦略的事項に適切に対応することが重要である。

(4) オープンイノベーションと戦略的知的財産契約のフロー

オープンイノベーションと戦略的知的財産契約のフローを以下に示す。

① 基本：イノベーション計画，オリジナルイノベーション

企業経営，技術経営におけるイノベーション対応は，オリジナルイノベーションが基本であ

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

る。オリジナルイノベーション、すなわち、独自に、主体的にイノベーションを実施していくことが基本である中で、適宜、合理的に次のような施策を組み合わせて実施することも選択する。

- 1) 戦略的アウトイノベーション
- 2) 相互補完的クロスオープンイノベーション
- 3) 知的財産ポートフォリオ的オープンイノベーション

② 応用：具体的知的財産契約

次に、イノベーションの効率性を考慮してオープンイノベーションを選択する。また、経済・経営のスピード、コストリスク、知的財産問題を考慮して、オープンイノベーションで補完する。しかし、例えば、共同研究開発を行う場合、特許出願、権利の活用については次のような問題がある。

共同研究開発の成果については、当事者の一方が特許出願に同意しない場合は、出願できないことになる（特許法第38条）。また、共有になった特許権については、相手方の同意がなければ、他人に持分を譲渡することも、実施権を許諾することもできない（特許法第73条1項、3項）。

③ 戦略：戦略的選択、補完

知的財産を核にオープンイノベーションに個々に対応する。オープンイノベーションは、知的財産契約に戦略的に対応して初めて実効性が期待できる。

ライセンサーとしては、ライセンシーの改良発明等のフィードバック（Feed back）、グラントバック（Grant back）⁵⁾によって、新たなイノベーションが期待できる。ただし、アサインバックについては独占禁止法上問題がある。また、知的財産（権）譲渡による対価を取得し、他のテーマに関しイノベーション促進を図ることもできる。

また、共同研究開発により新たなイノベーションを協創の形で達成することもできる。ただし、その成果の帰属と利用に関し、例えば、企業と大学、製品メーカーと部品・材料メーカー、日本企業と外国企業による共同研究開発契約の場合、法制度上、戦略上の問題が多い。

さらに、自社の現状を補完し、また、知的財産ポートフォリオを考慮して、戦略的に対応することも重要である。具体的には、自前イノベーションだけではなく、他社権利侵害回避等の戦略的コストパフォーマンスにより自社レベルを補完することを図る。

④ 知的財産契約実務対応

知的財産契約実務への対応においては、基礎、応用、戦略の層別がある。

1) 基礎：法的根拠や原則に従って対応する。この欠如は知的財産契約の業務の緒に就けない。例えば、法令で定められている事項としては、特許法第77条（専用実施権は、設定登録により効力が発生する）、特許法第38条（特許を受ける権利が共有の場合は、全共有者共同でなければ出願ができない）等が挙げられる。

2) 応用：明示的な法的根拠がない場合、解釈で可能な範囲で契約自由の原則に従って対応する。この欠如は、方針、考え方、契約の構成が組立たない。例えば、特許法第77条4項における専用実施権者の場合と比較して、特許法第78条には通常実施権者は許諾者（特許権者等）の承諾がなければ再実施権を許諾することはできない旨の禁止規定はないが、解釈上当然に承諾が必要である。

3) 戦略：法に基づく特約、法に規定がなくかつ契約自由の原則の範囲内であつWin-Winの範囲内で方針を考慮し、総合政策的かつ競争戦略も考慮した考え方が必要である。この考え方が欠如すると、経営戦略として役に立たない。例えば、特許出願するかノウハウとするかについては、コストパフォーマンス、陳腐化のスピ

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ード、特許性－広さ、強さ等で判断する。また、単純ライセンスかクロスライセンスか等、戦略的対応事項としては次のような事項がある。

- ・譲渡知的財産（権）の価値評価，保証
- ・ライセンシーの再実施許諾権（特許法77条4項）
- ・職務発明の予約承継と相当の対価
- ・クロスライセンシング戦略
- ・ライセンシーの改良発明等の取り扱い（アサインバック，グラントバック，フィードバック等）
- ・ライセンサーのライセンシーに対する保証
- ・ライセンス契約に対する独占禁止法の適用
- ・秘密保持

6. 共同研究開発契約における視点

共同研究開発契約は，オープンイノベーション対応において極めて重要な位置を占め，実務的，戦略的課題も多く存在する。

6. 1 法制度上の視点

(1) 成果の帰属

① 共同研究開発の成果の決定

共同研究開発の成果であるか否かを決定する。特に当事者の既存の技術，一般に公知（Public Domain）の技術との区別又はそれを包含する場合には注意深く決定する。

② 成果の帰属についての原則，特許法の規定

共同研究開発の成果は，特許法の規定を参考にして帰属を決定するのが原則である。特許法は「産業上利用することができる発明をした者は…その発明について特許を受けることができる」と規定している（第29条1項）。すなわち，共同研究開発の成果たる発明（特許を受ける権利）は，共同研究開発パートナーの中の発明者に帰属し，共同研究開発のパートナーであっても発明者でない者は，発明者からその権利を承

継しないと特許を受けることができないのである。

③ 発明者（成果帰属者）決定基準

課題設定行為だけではなく，課題解決行為を行った者である。なお，著作物に関しては，著作権法第15条の要件を満たす場合には，法人が原始的に著作者になるので，共同研究開発の成果が発明である場合と対応が異なる。

④ 契約に基づく成果の帰属

共同研究開発の成果は，発明だけではなく，いわゆるノウハウ（Know-How）等も重要である。また発明については，「特許を受ける権利は，移転することができる」（特許法第33条1項）。

従って，共同研究開発の成果の帰属については，契約によって定めることができる。なお，特許法第33条3項は「特許を受ける権利が共有に係るときは，各共有者は，他の共有者の同意を得なければ，その持分を譲渡することができない。」と規定している。

従って，法人間の共同研究開発契約において，両者の従業員たる研究員による研究成果が共同発明である場合，各研究者の所属会社の職務発明規程に基づく，持分の所属会社への帰属には，共同発明者の同意が必要となる。法人間の共同研究開発契約においては，そのことについて配慮しておく必要がある。

⑤ 共同発明の特許出願

共同発明について特許法は，「特許を受ける権利が共有に係るときは，各共有者は，他の共有者と共同でなければ，特許出願をすることができない」と規定している（特許法第38条）。

従って，共同発明の場合，発明者の1人が，1）コストパフォーマンス，2）技術革新のスピード，3）特許性等を考慮して特許出願を拒否する場合には，その共同発明は特許出願することができない。

(2) 成果の実施

① 特許法の規定

特許法は、「特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる」と規定している（第73条2項）。ただし、特許法第73条1項では、「特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない」、同3項では、「特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない」とされている。これらの場合、「契約での別段の定め」による各自自由実施に対する制約と「他の共有者の同意」による単独ライセンス許諾権をどのような条件により定めるかが極めて重要である。

② 著作権法の規定

共同著作物については、著作権法は、「各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又は質権の目的とすることができない」（第65条1項）、また「共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ行使することができない」（第65条2項）と規定している。

③ 契約に基づく成果の事業化

製造と販売の分担、部品と完成品の分担、一方当事者のみの実施等を契約で定める（自己実施自由の原則）。なお、第三者に実施許諾する場合の実施料収入の配分、一方当事者のみの実施の場合の利益の分配なども契約で定める⁶⁾。

(3) 法制度上の課題

相互補完効果を考慮したオープンイノベーションたる共同研究開発契約においては、重要な課題が沢山存在する。

① 共有特許権に関する国際比較

共有知的財産権に関する各共有者の利用、第三者に対する実施許諾、利用許諾の問題は、実務的な対応が重要である。特に、日本、中国の共有特許権に関する制度的相違が参考になる⁶⁾。

② 共同研究開発と職務発明

日本の特許法第35条に基づく職務発明制度は、日本企業が外国企業と共同研究開発を行う場合、職務発明に基づく相当の対価問題が弊害となる場合があるといわれている。予約承継方式による特許を受ける権利を会社に譲渡する段階で、発明の価値評価を行い対価を決定し、「相当な対価」処理を行う方式を採用すれば企業経営の予見可能性が高まるといわれている。

6. 2 戦略上の視点

(1) 特許出願かノウハウキープか

共同研究開発の成果が共同発明に帰結した場合、特許を受ける権利が当事者の共有となり、それを特許出願する場合は共同でなければ出願できない（特許法第38条）。一方当事者がノウハウキープを希望する場合は、特許出願は不可能である。

共同研究開発の成果について特許出願するかノウハウキープするかは、当事者でそれぞれ、技術の陳腐化速度、コストパフォーマンス、特許性、知的財産戦略等を考慮して判断することになる。その場合、当事者の一方が特許出願に同意しない場合は、出願できないことになる。従って、共同研究開発契約を締結する段階で、その件を規定しておくべきである。

(2) 成果の実施

共同研究開発の成果が当事者の共有特許権の場合、特許法第73条2項は、契約で別段の定めをした場合を除き、各自その特許発明を自由に実施できると規定している。当事者の状況により、契約で別段の定めをするか、また、その内

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

容をどのようにするかは、極めて重要な戦略上の事項である。例えば、企業と大学、また、製品メーカーと部品・材料メーカーにおける共同研究開発契約においては、共同研究開発契約を締結する段階で各自の立場、状況を考慮して適切に対応しておくことが必要不可欠なことである。

(3) 第三者への実施許諾

共同研究開発契約当事者の共有に係る特許権については、相手方の同意を得なければ、その特許権について第三者に専用実施権の設定、通常実施権の許諾をすることができないと規定している（特許法第73条3項）。

従って、例えば、当事者が共同研究開発の成果に関する事業を関係会社に託す予定があるような場合には、共有特許権に関し、関係会社に実施許諾できることを共同研究開発契約締結の段階で規定しておくことが望まれる。

共有特許権に関して、当事者の一方が単独で第三者に実施権を許諾した場合、又は、共有者の一方が共同研究開発の成果を実施しないような場合等においては、利益配分については、各自の立場、状況を考慮して適切に対応することが重要である。

7. ライセンス契約における視点

知的財産の活用においては、戦略的知的財産ライセンス契約が重視される。

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、具体的には、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、使用権、利用権）を許諾する契約をいう。

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（又はライセンスの対象）として、

特許権が最も重要な位置を占める。したがって、特許権の根拠法である特許法は、ライセンス契約に関係する法律の中で最も重要な役割を果たすことになる。

特に、特許法には、法律上のライセンス制度の内容をなすものとして、専用実施権規定、仮専用実施権規定、通常実施権規定、仮通常実施権規定が存在し、ライセンス契約実務のガイドラインの役割を果たしており、実務上も極めて重要な法律である。

特許ライセンス契約の戦略、実務においては、ライセンス契約を締結する契機又は目的は、必ずしも一様ではない。また、ライセンス契約の形式や内容についても多種多様である。

昨今ライセンス契約の対象は極めて多様化しており、ライセンス契約実務の成熟化の傾向の中においても、いろいろの新しい問題が生起し、実務的観点からみて多種多様な検討課題が存在する。

ノウハウライセンス契約は、秘密管理されている情報を対象とする契約であり、オープンイノベーションの観点からは、他の知的財産を対象とするライセンス契約と比較した場合、検討課題が多いのが通常である。

ノウハウは、営業秘密として不正競争防止法によって、行為規制的に保護されており（同法第2条6項で定義）また、知的財産基本法で、知的財産、知的財産権の一つとして定義された（同法第2条）こともあり、ノウハウが秘密情報であるために、本来、オープンイノベーション対応が難しい中、ノウハウに関する契約において適切な対応をとることによって、それなりに対応が容易になった。

7. 1 法制度上の視点

(1) 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

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

三者対抗要件である（特許法第98条、99条）。

専用実施権の設定を受けた者（専用実施権者）は、当該特許発明を実施する権利を専有する。

従って、特許権者は、専用実施権者を自己の分身として位置づけ、特許発明の活用・実施を考慮する。我が国特許法に基づく専用実施権制度は、①登録が効力発生要件であり、②専用実施権者に侵害排除権を認め、③専用実施権者が専有権を有する（特許権者も許諾特許を実施することができない）という内容であり、通常の独占的実施権（Exclusive License）と大きな差異を有する。

従って、実務的に、戦略的配慮が必要となる。例えば、特許権者が自己実施権（Self License）を留保したい場合又は実施権者の侵害排除権を制限したい場合には、専用実施権の設定はすることができない。

(2) 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。

(3) 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権については、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権に対して、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。なお、第三者から無効審判請求がなされた場合における、訂正審判請求に対する実施権者の同意権（特許法第127条）には、留意が必要である。

(4) 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。

また、公正取引委員会が公表した「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」は、ライセンシーの改良発明等に関する義務について述べられている⁷⁾。

(5) 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、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。

(6) ライセンシーの非係争義務

非係争義務条項とは、ライセンス契約中に、ライセンシーは、ライセンサーまたはライセンサーの指定する者に対して、ライセンシーが保有する特許権等について特許権侵害訴訟等を提起しないことおよびライセンス許諾義務を規定した条項である。特許権について、特許非係争をNAP（Non Assertion of Patents Clause）といわれる。

公正取引委員会の指針において、「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

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

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、又はライセンサーの権利行使が制限されることによってライセンサ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、ライセンサ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。』⁸⁾と述べている。

(7) クロスライセンス契約等

クロスライセンス(Cross License Agreement)とは、ライセンス契約の当事者がそれぞれ保有する特許・ノウハウ等について、互いにそれらについてライセンスを許諾し合うことをいう。

ライセンサーの改良技術や発明をライセンサーにグラントバックする条項を含む契約については、通常はクロスライセンスとはいわない。

電気、機械分野や精密機械分野などでは、一つの製品に多くの特許が関係し、従って、クロスライセンス対応が多いのが実態である。

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。なお、クロスライセンス契約に伴う実務的な問題として、発明者としての社員に対する職務発明に関する「相当な対価」の計算が複雑になる問題がある。

知的財産権ライセンス契約の法的趣旨は、知的財産権の権利者が契約相手に対して侵害排除権等の権利を行使しない約定であり、クロスライセンスは、当事者双方が各自の有する知的財産権について侵害排除権等の権利を行使しないことを相互に約定する契約である。クロスライセンスは、パテントプールやマルチプルライ

センスに比べて、関与する事業者が少数であることが多い。関与する事業者が少数であっても、それらの事業者が一定の製品市場において占める合算シェアが高い場合に、当該製品の対価、数量、供給先等について共同で取り決める行為や他の事業者へのライセンスを行わないことを共同で取り決める行為は、パテントプールと同様の効果を有することとなるため、当該製品の取引分野における競争を実質的に制限する場合には、不当な取引制限に該当する。

技術の利用範囲としてそれぞれが当該技術を用いて行う事業活動の範囲を共同して取り決める行為は、技術又は製品の取引分野における競争を実質的に制限する場合には、不当な取引制限に該当する。

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。

クロスライセンス契約の検討、締結の背景、趣旨は、契約当事者双方が相手の知的財産権について、侵害回避・迂回が困難と判断している場合や、侵害回避・迂回の可能性はあるが相互補完、コストパフォーマンスの観点からオープンイノベーション対応としてクロスライセンス契約を選択・検討、締結する場合、パテントプールの観点から戦略的にオープンイノベーション対応としてクロスライセンス契約とする場合等がある。特許相互実施許諾契約、すなわち、クロスライセンス契約においては、法制度上、戦略上次の事項が重要である。

① ライセンスの対象

クロスライセンス契約におけるライセンスの対象は、互いに同種かつ均等価値の知的財産であることが望まれるが、現実的にはそのことはまれである。従って、対価の条件に差が生じることが多い。

② ライセンスの種類、内容

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ライセンスの種類、内容はライセンスの対象の差異及び当事者の戦略・方針によって異なる。一般的には、ライセンスの種類、内容は、同種、同内容にすることが多い。

③ 対 価

ライセンスの対象の種類、価値評価によって、均等、不均等が決定される。クロスライセンス契約の場合は、状況により、妥協的にお互いに対価の支払いを行わない場合がある。

④ 契約の有効期間

クロスライセンス契約の有効期間の定め方は、ライセンスの対象、知的財産の種類及び当事者の戦略・方針等によって決定される。ただし、ライセンスの対象がノウハウの場合は、契約の有効期間及び契約終了後のノウハウの使用可能性、対価の必要性、秘密保持義務等について他の知的財産を対象とする場合と異なるのが通常である。

規制事項として、改良技術のアサインバック義務、非係争義務、競合技術使用禁止義務などを規定すると、場合によっては、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。この件については、公正取引委員会の「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」を参照して対応することが必要である。

(8) ノウハウライセンス契約の場合

① ライセンス契約の対象と契約の種類

ライセンス契約は、もともと特許権のように独占的、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。しかし、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、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。

② ライセンスの許諾

ライセンス契約は、もともと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。

例えば、「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對して、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

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

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 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、損害額の推定等も規定している。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。

⑥ 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、場合によって

は、独占禁止法上問題がある⁹⁾。

要は、ノウハウライセンス契約の実務においては、独占禁止法と不正競争防止法の運用上の調整が必要となる。

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。

⑦ 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 ノウハウライセンス契約における独占禁止法上の指針

独占禁止法第21条は、特許権等の知的財産権に関するライセンス契約等において、権利行使行為と認められる行為には独占禁止法を適用しないと規定しているが、ノウハウライセンス契約の場合も同様に扱われる¹⁰⁾。

7. 2 戦略上の視点

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

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

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や、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、ライセンスの形にするのか、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、その特定方法は。オプション契約の利用の必要性は。

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) 等があるが、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がリザーブされているか。

③ 独占的实施権 (Exclusive License) と Sole License¹¹⁾ の差異について。

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、差異はあるのか。

⑤ クロス・ライセンスについて。

(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。

内容の問題としては、製造、使用、販売等について、どのように規定するか、また、輸出、輸入はどのように取り扱うかが問題となる。

また、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、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る。

そして、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、契約期間をどのように設定し、期間満了後のノウハウの使用をどのように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最も重要な事項である。

従って、対価に関する問題は多種多様であるが、主な問題を列記する。

① 対価の支払対象 (Royalty Base) は何か。例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、部品部分を対象とするのか。

② 独占的实施権の場合、最低実施料 (Minimum Royalty) が設定されていることが多いが、その基準について。また、最低実施料が設定されている場合、ライセンサ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

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

担問題は。

③ 許諾特許が無効になった場合、それまでに支払った対価の返還について。また、許諾特許の実施が他人の特許権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について。

④ ライセンシーの改良技術をグラントバックする場合の対価の額と支払・受取方法について。

⑤ 許諾特許が複数ある場合、対価の計算方法について。例えば、一つの製品の製造に複数の特許が関係する場合等。

⑥ 対価の支払方法について。税金の取り扱いや、会計記録とその監査はどのように実施するかについて。

(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、特に、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。ライセンス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、2) グラントバック、3) アサインバックの形で議論される。

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 材料購入義務、販売先、販売価格の不当な制限

④ 秘密保持義務、特許出願の事前承認、下請の禁止又は制限

⑤ 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不爭義務を規定したり、争う場合ライセンサーの解約権が規定されることがある。

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し、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、「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」⁸⁾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。

⑥ 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り、基本的にはライセンシングポリシーに従って禁止等を規定する。

⑦ 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、その必要性があるケースについては、ライセンシングポリシー全体の中で判断する。

(6) 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、

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ライセンサ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。

① 特許保証の意義

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) 第三者の許諾特許侵害行為の排除に関するライセンサーのライセンシーに対する保証の問題とを含むが、ここでは、前者に限って論ずることとする。

② 許諾特許の不完全性と欠陥（瑕疵）

1) 特許の不完全性

特許の不完全性の問題としては、ライセンシーによる契約通りの実施を妨げる第三者の権利の存在等がある。

2) 特許の欠陥（瑕疵）

特許の欠陥（瑕疵）の問題としては、許諾特許が契約の予期した技術的实施可能性（特に技術的効果）を欠く場合またはライセンス契約締結後の拒絶査定、特許無効の確定等がある。

③ 特許保証事項

1) 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の保証

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。その事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。

2) 特許の欠陥（瑕疵）に対する保証

技術的实施可能性（特に技術的効果）について一般論としては、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。

④ 企業戦略的特許保証の考え方

1) 当該ライセンス契約に対する総合政策

ライセンス契約は、一方勝ちではいけない。また、ライセンサー、ライセンシー共に契約目的を十分に達成したいのが大前提である。従って、リスクマネジメントの観点から事前調査、説明責任、自己責任等、総合政策的配慮が重要である。そもそも、技術・特許は広く利用され、産業の発展に寄与することが望まれる。一方、技術開発、特許取得のインセンティブは尊重されるべきである。技術・特許の保有者のライセンス許諾意思を、必要以上に低下させるような特許保証は、一般論としては好ましくない。勿論、ライセンス契約の内容はフェアであるべきである。

2) リーガルリスクマネジメント

特にライセンサーにとっては、自己の企業戦略に基づいて、経営資源たる特許の活用を図るのがライセンス契約であるので、契約締結の結果、損害を負担するわけにはいかないのが大前提である。リーガルリスクマネジメント、特に特許、契約面からのリーガルリスクマネジメントが重要である。

3) 当該ライセンス契約における個別事情

ライセンス契約の対象となっている特許は、一般的には完全無欠（無瑕疵）ではない。ライ

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

センス契約の対象となっている特許の不完全性については、ライセンサーとライセンシーがリスクを適切、妥当に分担すべきである。当該ライセンス契約において、ライセンサーとライセンシーがどのような内容で、どのようにリスクを分担すべきかは、個別事情によって決定されるべきである。例えば、ライセンサーからの積極的ライセンスングであるのか、ライセンシーからの侵害回避のためのライセンス申し込みによるか等、ライセンス契約締結の経緯も考慮されることになろう。

⑤ 具体的特許保証内容のあり方

1) 手続的保証

許諾特許に関する審判、訴訟についての手続的保証は、その費用負担をライセンサーとし、また第三者の権利の存在によるライセンシーが制限を受ける場合の第三者権利に関する審判、訴訟についての手続的保証は、その費用負担をライセンシーとする等を考慮する。

2) 経済的保証

・対価減額請求権

許諾特許の特許性、有効性に問題がある場合、ライセンシーによる許諾特許の実施は継続するが、許諾特許の評価変えに基づくもので、ライセンサーのライセンス許諾意思のインセンティブと、ライセンス契約内容のフェアネスのバランス対応が重要である。

・第三者への損害賠償支払金、またはライセンス取得評価額等に対する求償権

ライセンシーの許諾特許の実施が第三者の権利の存在により制限を受ける場合において、ライセンサーとしては、「最大ライセンシーからの取得対価額－契約締結・管理関係費」を保証限度としたい。ただし、ライセンサーの保証姿勢いかんによっては、ライセンサーのライセンスングビジネス全体に対する信用評価を下げることになりかねないので要注意である。

・支払対価返還請求権

ライセンシーの許諾特許実施行為が、第三者特許を侵害したことに起因する損害賠償請求権、許諾特許の欠陥に対する瑕疵担保責任に基づく保証の問題であるが、ライセンサーの可能な限りの説明責任とライセンシーの自己責任、リスクマネジメントのバランス対応が重要である。

3) 解約権の行使

ライセンシーの許諾特許実施行為が第三者特許の侵害を回避することができず、かつ、ライセンシーがその特許のライセンスも取得できない場合、当該ライセンス契約の解約も検討される。ただし、ライセンス契約の対象となっている特許が、拒絶無効となった場合は別として、単純にライセンス契約を解約することは問題である。該特許の侵害問題を解決しておく必要がある¹²⁾。

(7) ノウハウライセンス契約の場合

不正競争防止法は、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」と定義している（同法第2条6項）。すなわち、その要件は非公知性、有用性、秘密管理性である。

ライセンス契約の対象としてのノウハウは、不正競争防止法第2条6項に規定されている「営業秘密」の一種で、非公知性を前提とした知的財産であるが、不正競争防止法上は、ノウハウ（営業秘密）は行為規制的保護対象であって、積極的に営業秘密権、知的財産権と規定されていない。

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か、その概要が示されているノウハウ

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

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。

ノウハウは、非公知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、ライセンサーが契約締結前に、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、ライセンサーとしては、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。

ライセンス契約の中心的目的は、ライセンサーとしては、ライセンサーから許諾された特許やノウハウに基づいて技術・製品に関する事業を成功させることであり、またライセンサーとしては、適切な対価の取得である。ライセンス契約の実際においては、ライセンス契約の対象である特許、ノウハウ等の性質や特徴を十分考慮して契約の締結が検討される。

すなわち、特許権は、独占的な排他権なので、他人がライセンスを受けずに実施すると権利侵害となることから、いわば、ライセンスの許諾は排他権の不行使の約束手的意義、効果を有し、一方、ノウハウは、非公知性かつ有用性がある技術情報で、秘密として管理されているものなので、ライセンスを受けなければ、その非公知性かつ有用性があり、秘密管理されている情報にアクセスできない。従って、ノウハウライセンス契約の場合は、その締結交渉において、秘密保持契約またはオプション契約を締結する機会が多い。

8. まとめ

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。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。そして、イノベーションは、知的財産に下支えされて実効性が期待できる。イノベーションの効率

最大化のためには、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。

そして、オープンイノベーションを選択的、補完的に実施する場合において、次のような点を考慮することがある。

① 権利主張の制限

共有権利の自由実施、第三者への単独ライセンスの自由等を促進する。

② 情報の自由な流通

相手方から開示された情報の秘密保持義務より、情報の自由な流通を考慮する。

③ 制約条項についての自由な約定

共同研究開発契約、ライセンス契約等における専念義務、第三者との共同研究開発の柔軟対応、改良発明等の取扱、特許保証、不争義務等制約条項について、立場ごとに自由な内容の約定を可能とする対応等である。

しかし、オープンイノベーション対応においては、知的財産、戦略的知的財産契約対応が必要不可欠である。そのことにより、1) 安心してオープン対応ができ、2) 客観的評価要素となり、3) 競争優位の確保が可能となるからである。従って、そのためには、次のような対応が重要である。

① オープンイノベーションポリシーの策定とそれに基づく対応

② 知的財産の機能を考慮した戦略的対応

③ 知的財産活用の実効性を考慮した対応

④ 適切な守秘義務対応

⑤ 共有権利に関する合理的約定

⑥ 特許出願か、ノウハウキープかの戦略的対応

⑦ ライセンサーのサブライセンス許諾権(下請発注との差)検討

⑧ 改良発明等の取扱いにおける適切な独占禁止法対応

注 記

- 1) 知的財産基本法第8条に「事業者は、…活力ある事業活動を通じた生産性の向上、事業基盤の強化等を図ることができるよう、当該事業者若しくは他の事業者が創造した知的財産又は大学等で創造された知的財産の積極的な活用を図る…ものとする。」と規定している中で、技術・知的財産の利用・活用の活性化が求められている。
- 2) 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 平成19年9月28日公表（平成22年1月1日改訂）
<http://www.jftc.go.jp/dk/chitekizaisan.html>
- 3) アサインバックとは、ライセンシーが行った許諾特許の改良発明を、ライセンサーに譲渡することである。
- 4) 前掲注2) 知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針 第3 私的独占及び不当な取引制限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
- 5) グラントバックとは、ライセンシーが行った許諾特許の改良発明について、ライセンサーに実施権を許諾することである。
- 6) 中国特許法第15条「特許出願権又は特許権の共有者は権利の行使に関する約定がある場合、その約定に従う。約定がない場合共有者は、単独で当該特許を実施するか、または他人に当該特許の通常実施権を許諾することができる。他人に当該特許の実施権を許諾する場合、実施料を共有者に分配しなければならない。前条に規定する場合を除き、共有の特許出願権又は特許権を行使する場合、すべての共有者の同意を得なければならない。」
- 7) 前掲注2) 知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針 第4 不公正な取引方法の観点からの考え方 5 その他の制限を課す行為 (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
- 8) 前掲注2) 知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針 第4 不公正な取引方法の観点からの考え方 5 その他の制限を課す行為 (6) 非係争義務
- 9) 前掲注2) 知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針 第4 不公正な取引方法の観点からの考え方 4 技術の利用に関し制限を課す行為 (7) 不係争義務
- 10) 前掲注2) 知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針 第2 独占禁止法の適用に関する基本的な考え方 1 独占禁止法と知的財産法 注5
- 11) Sole Licenseとは、単一ライセンスの意味で用いられる、ライセンサーの自己実施権 (Self License) が留保されることを考慮した用語である。Exclusive Licenseは、独占ライセンスの意味で用いられ、ライセンサーの自己実施権留保については、ライセンス契約で約定するのが一般的である。
- 12) 中華人民共和国技術輸出入管理条例 (2002年1月1日から施行)
第24条「技術輸入契約の供与側は、自らがその供与する技術の合法的な所有者または譲渡もしくは許諾の権利を有する者であることを保証しなければならない。…… 技術輸入契約の受入側が供与側の供与した技術を契約の定めに従って使用し、第三者の合法的権益を侵害した場合、供与側が責任を負う。」
第25条「技術輸入契約の供与側は、その供与する技術が完全で、瑕疵がなく、有効であり、契約に定めた技術目標を達成できることを保証しなければならない。」

参考文献

石田正泰, 技術経営 (MOT) におけるオープンイノベーション論, 2010年, 発明協会

(原稿受領日 2010年10月17日)