

平成20年度 特許流通講座 実務編

特許ライセンス契約等の留意点と 契約文作成演習

社団法人発明協会
統括特許流通アドバイザー
参事 佐々木 勝彦

人生色々、契約も色々

契約書を書く



契約書を読む



検討・解釈

秘密保持契約書・技術(情報)開示契約

- 特許実施契約

公開後 原則 秘密情報の授受はない
相手方が、営業上、技術上の秘密情報の
知得

ex. 実施料報告書に記載された顧客名
等の秘密情報

秘密保持の規定が無い場合でも、信義誠実の原則（信義則ともいう）上、相手方から知り得た情報は、守秘義務あり

* 民法 「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い、誠実にこれをなすことを要す」

と規定⇒契約解釈の基準

権利の行使が信義則に反した場合；権利の濫用

義務の履行が信義則に反した場合：義務の履行にはならない

実務においては、契約において、秘密保持の規定を設けることが多い。

秘密保持条項に関する主な留意点

①秘密保持の対象範囲

「ここだけの話しただけどね」「黙っててね」

②秘密保持の主體的範囲

従業員(含む役員) 関係者(子会社 下請会社)

③秘密保持の期間

④秘密保持違反に対する措置

(解約権 損害賠償請求権 秘密情報の
提供禁止 契約の変更)

⑤対価の有無 技術情報開示契約の場合、有償が多い

秘密保持の対象範囲の除外項目

- ①開示者からの提供以前に公知となったもの
- ②開示者からの提供以前にすでに被開示者が所有していたもの
- ③開示者からあらかじめ同意を得たもの
- ④開示者から提供された後に、被開示者の責めによらないで公知になったもの
- ⑤正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を課されないで適法に取得したもの

除外項目の留意点

被開示者は、秘密情報が秘密保持の対象外であることの立証責任がある。

ex. ノウハウの流用禁止

被開示者は、秘密保持契約の目的以外にノウハウ等の秘密情報を流用することを禁じられている。

例 文

いずれの当事者も、本契約の締結に関連しあるいは本契約期間中に知り得た相手方の営業上、技術上の秘密情報については、本契約終了後といえどもこれを秘密に保持するものとする。

ただし、秘密性を喪失した情報についてはこの限りでない。

オプション契約とは

オプション契約とは

本契約を締結するまでの**予約契約(いわば婚約)**
結婚するかどうかの選択権を与える契約

開示者⇒被開示者に技術情報等を開示

被開示者は提供受けた技術情報等を評価・検討
⇒オプション期間中

- オプション契約の行使期間の効果
評価OK⇒本契約の締結(ライセンス契約
共同契約)
評価NO⇒提供受けた技術情報の返還義務
対価の不返還義務

オプション契約の留意点

- ①開示・提供する技術情報等の範囲の取り
決め
- ②秘密保持条項の設定

③対価条項の設定の有無

対価あり(有償) の場合、本契約に移行するための前払い金

④オプション期間 ケースにより異なるが

6ヶ月～1年(婚約期間と合わせて)

⑤改良技術等の取り扱い

お互いに通知・協議

⑥オプション契約を行使しない⇒技術情報等の返還義務と評価・検討結果の報告義務

例 文

〇〇株式会社(以下甲という)と△△株式会社(以下乙という)とは、甲が所有する××技術に関する特許及びノウハウの乙に対する**実施許諾の予約**について、次の通り契約を締結する。

以下 条文略

- ①定義②オプションの付与③第三者のオプションの付与④開示⑤オプションの行使⑥秘密保持⑦解約⑧紛争の処理⑨譲渡の禁止⑩契約期間⑪協議

営業秘密と不正競争防止法

営業秘密とは

知的財産の1つで、いわば企業秘密のもの

- ・未公開特許
- ・製造図面
- ・実験データ
- ・仕様書
- ・分析データ 等

不正競争防止法とは(第1条)

事業者間の公正な競争の確保

不正競争の防止

営業秘密の保護

法に違反した場合、民事。刑事罰の適用あり

実施許諾の対象となるもの

★権利として設定登録されているもの

(特許権 実用新案権 意匠権 商標権)

★未登録のもの(未公開 公開特許)

★ノウハウ(産業上の技術に係る秘密性を有する知識・経験に基づくもの)

ノウハウの一般的定義

☆ノウハウとは

「産業的に利用しうる技術上の知識及び経験であって、企業の外部に対し秘密にされているもの」

☆ノウハウの特徴

①産業上利用可能 ②技術的知識・経験 ③秘密性 14

共同研究契約の留意点

共同研究契約とは、
特定の技術・製品の研究を第三者と共同
して行うときに締結する契約



開発の共同遂行 共同研究開発のやり方

- ① 鉱工業技術研究組合法に基づき研究組合を設立
- ② 参加者の共同出資による別会社の設立
- ③ 参加者の共同研究開発契約の締結



共同研究開発の意義

複数の当事者が、それぞれが所有する
有形無形の能力・設備・組織・資金・
技術力・労働力等を集約・使用

→共同研究開発の目的を効率良く
迅速に達成する



共同研究のパートナー

- 水平型共同研究

└─→同種の企業 ex. 半導体機器メーカー

- 垂直型共同研究

└─→原料メーカーとそのユーザー

ex. 化学合成メーカーと医薬品メーカー

- 国・県等の公共機関とメーカー等

- 大学とメーカー等

- 大学と大学等

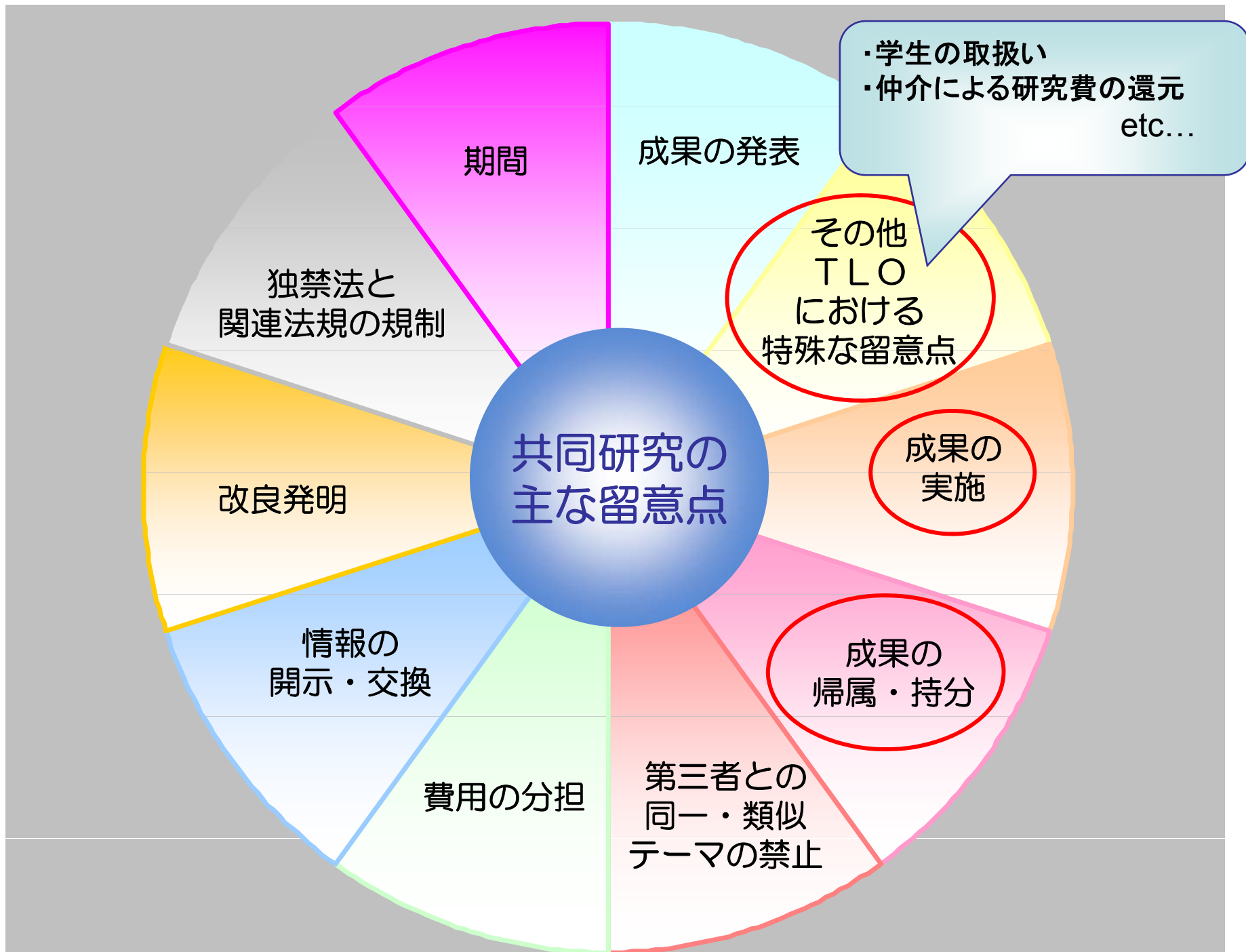


メリット

- ① 開発の成功する確率が増大
- ② 開発費の軽減
- ③ 開発の失敗でもリスクが分散
→リスクヘッジ可能
- ④ 期間の短縮
- ⑤ 特許化の向上（質の高い技術の開発）
- ⑥ 技術の取得

デメリット

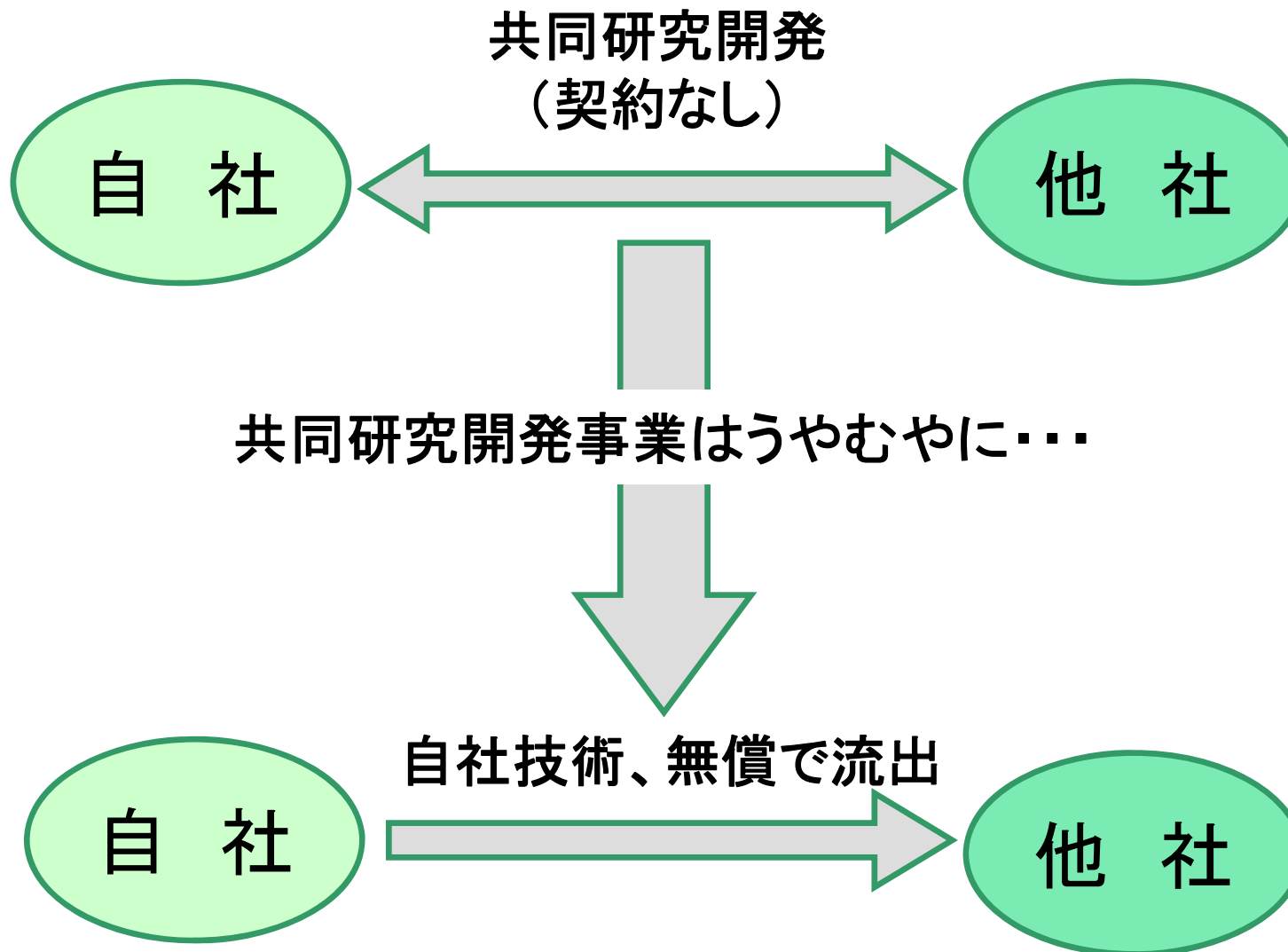
- ① 研究開発業務の複雑化
- ② 成果の帰属→意見の対立
- ③ 成果の帰属の配分
- ④ 技術情報の流出
- ⑤ 終了後の制約
 - ・秘密保持義務
 - ・共有成果に伴う実施料
(又は不実施補償料)
支払い義務



共同研究開発における
具体的なトラブル事例と防止策



具体的なトラブル事例(1) 《契約書がない》

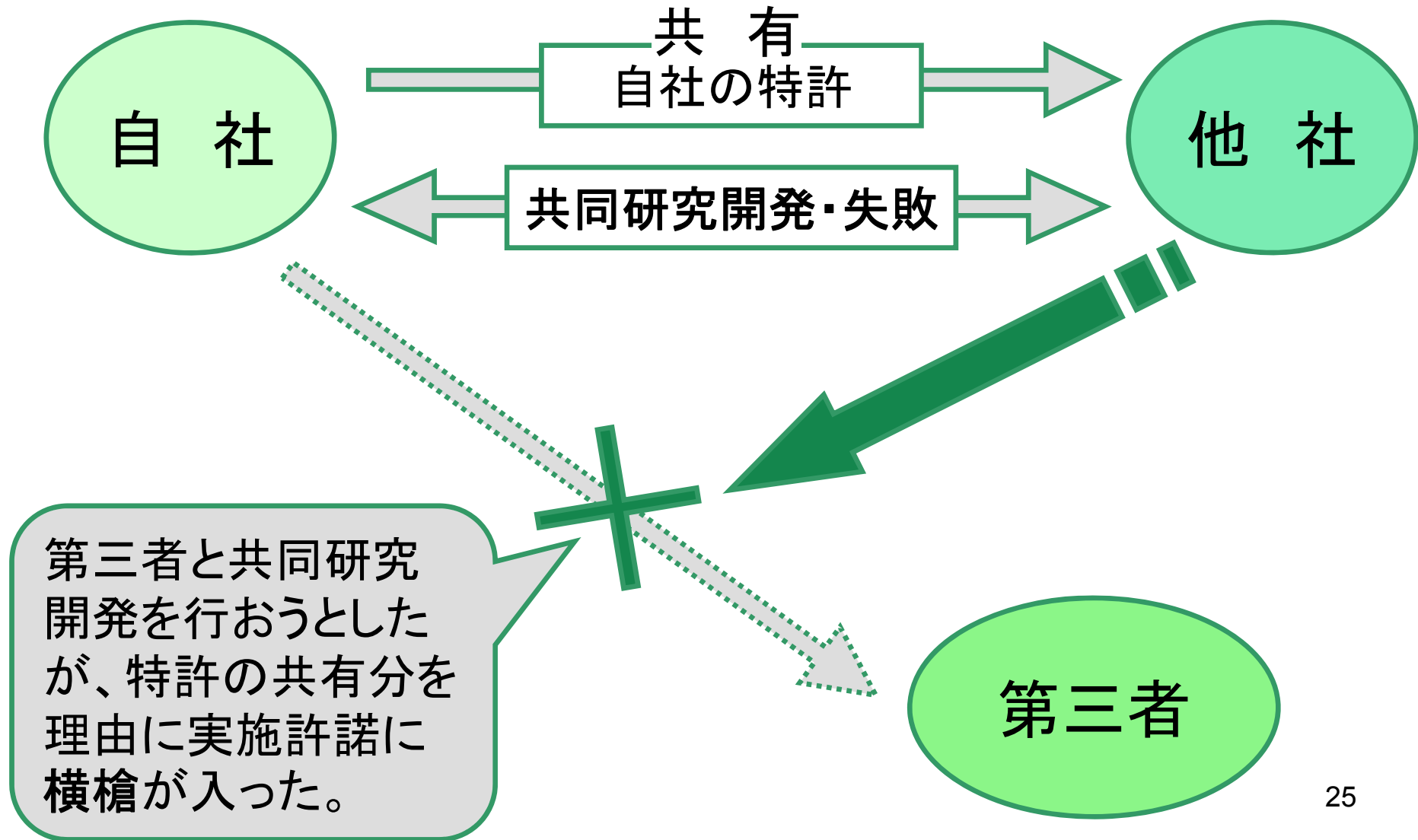


防止策(1)

- 将来のトラブルを避けるため、
契約書を取り交わす
→ 契約≠契約書
- 定型契約書の利用

具体的なトラブル事例(2)

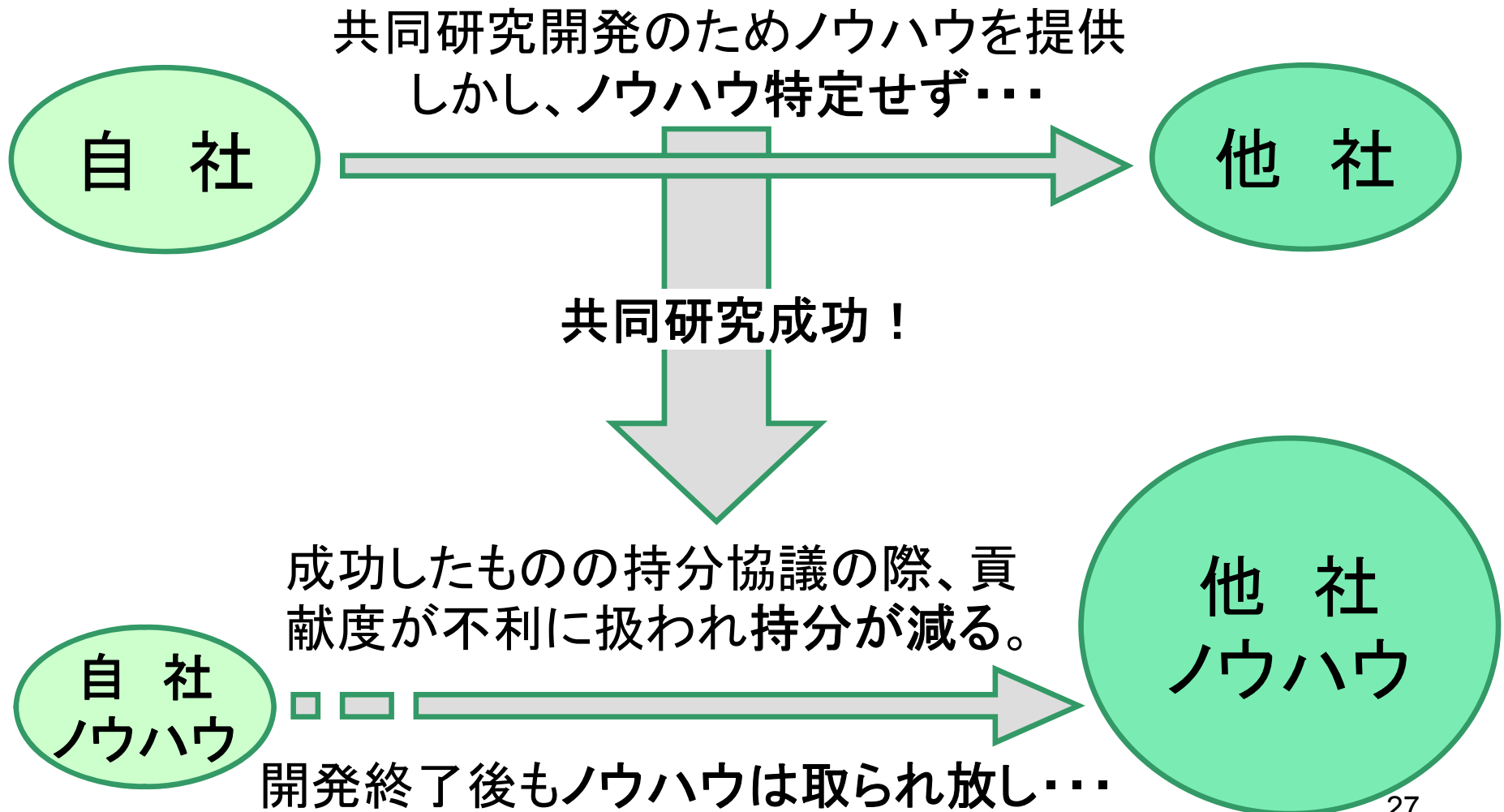
《自社特許の提供－安易な共有化の悲劇》



防止策(2)

- 成果物を共有にするかどうかは慎重に
(貢献度で単独も)
- 同じテーマでの共同研究を第三者と行う
ときは慎重に
- 共同研究失敗時の成果の取り扱いに
についても予め取り決める

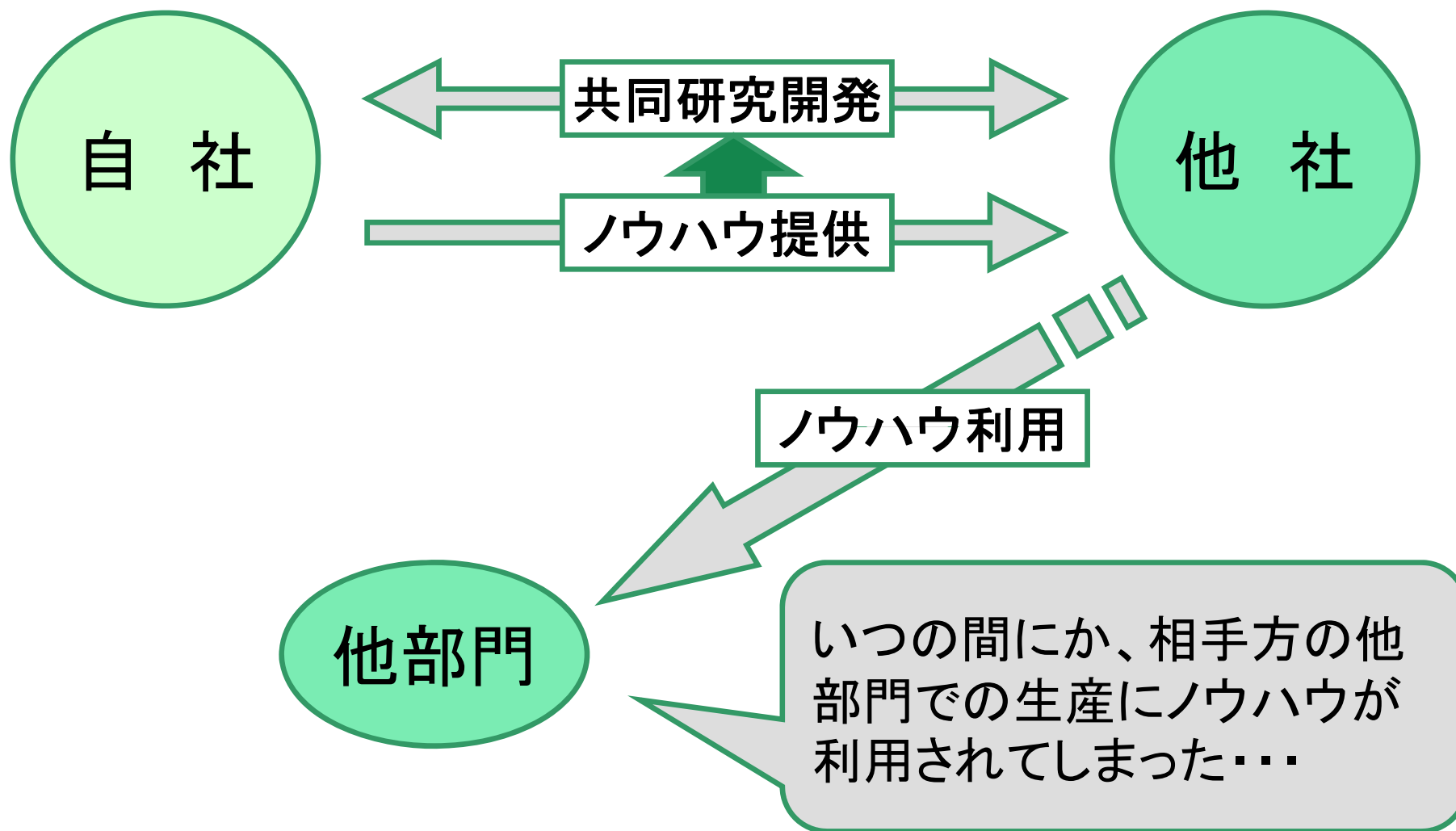
具体的なトラブル事例(3) 《ノウハウ等提供の際の注意不足・1》



防止策(3)

- ノウハウの開示範囲、内容の明確化
- 成果物の持分は予め契約で規定
- 開発終了後のノウハウの取り扱いの明確化

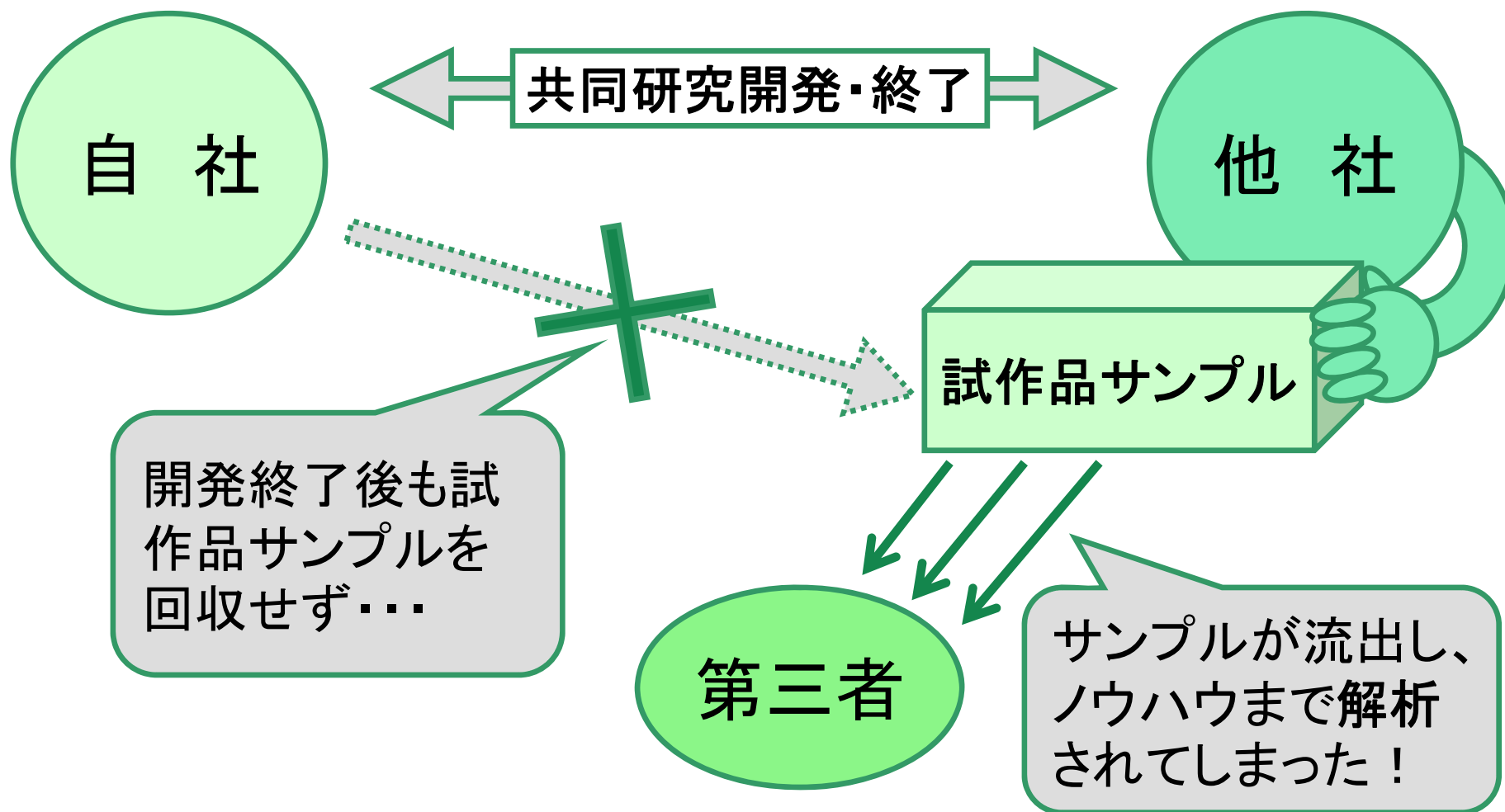
具体的なトラブル事例(4) 《ノウハウ等提供の際の注意不足・2》



防止策(4)

- ・ノウハウ開示の範囲を規定
- ・流用禁止
- ・他部門へのノウハウの開示禁止

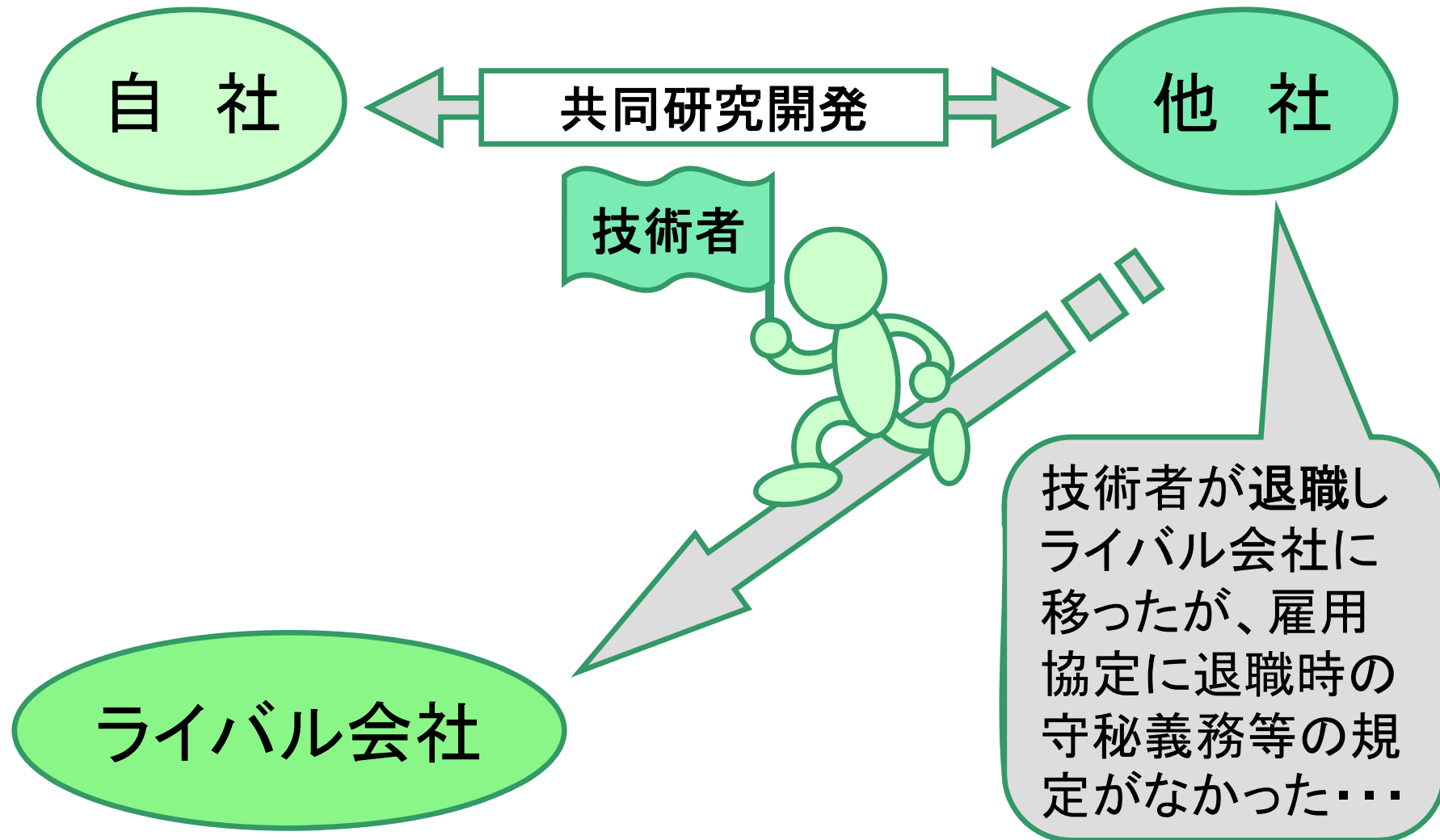
具体的なトラブル事例(5) 《ノウハウ等提供の際の注意不足・3》



防止策(5)

- 秘密保持義務を課す
- 試作品、サンプルの回収
- 分析、分解の禁止
- 類似品の製造、販売禁止

具体的なトラブル事例(6) 《ノウハウ等提供の際の注意不足・4》

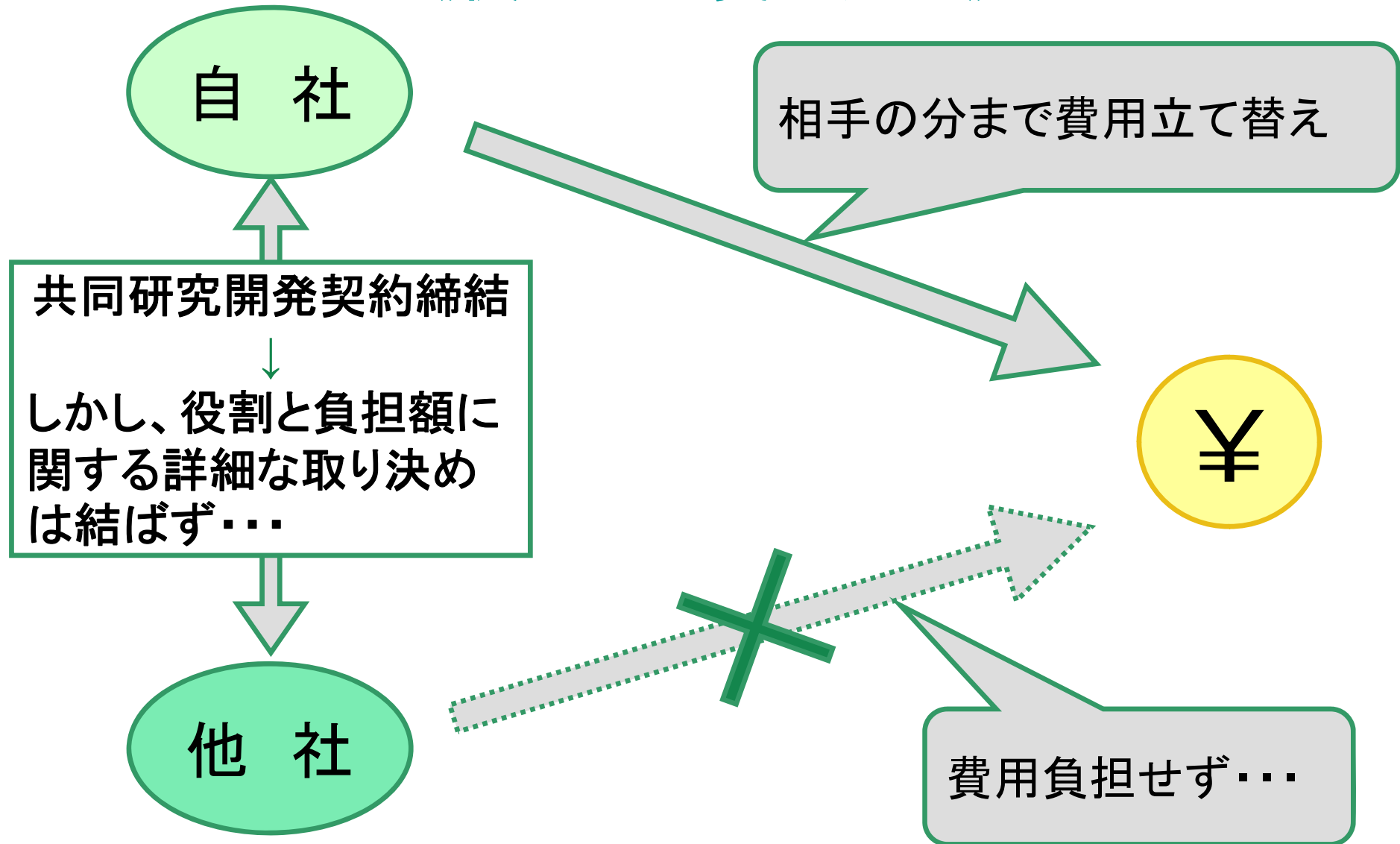


防止策(6)

入社時 研究開発参加時 退社時

→秘密保持義務を課す
一定期間のライバル企業への就業禁止

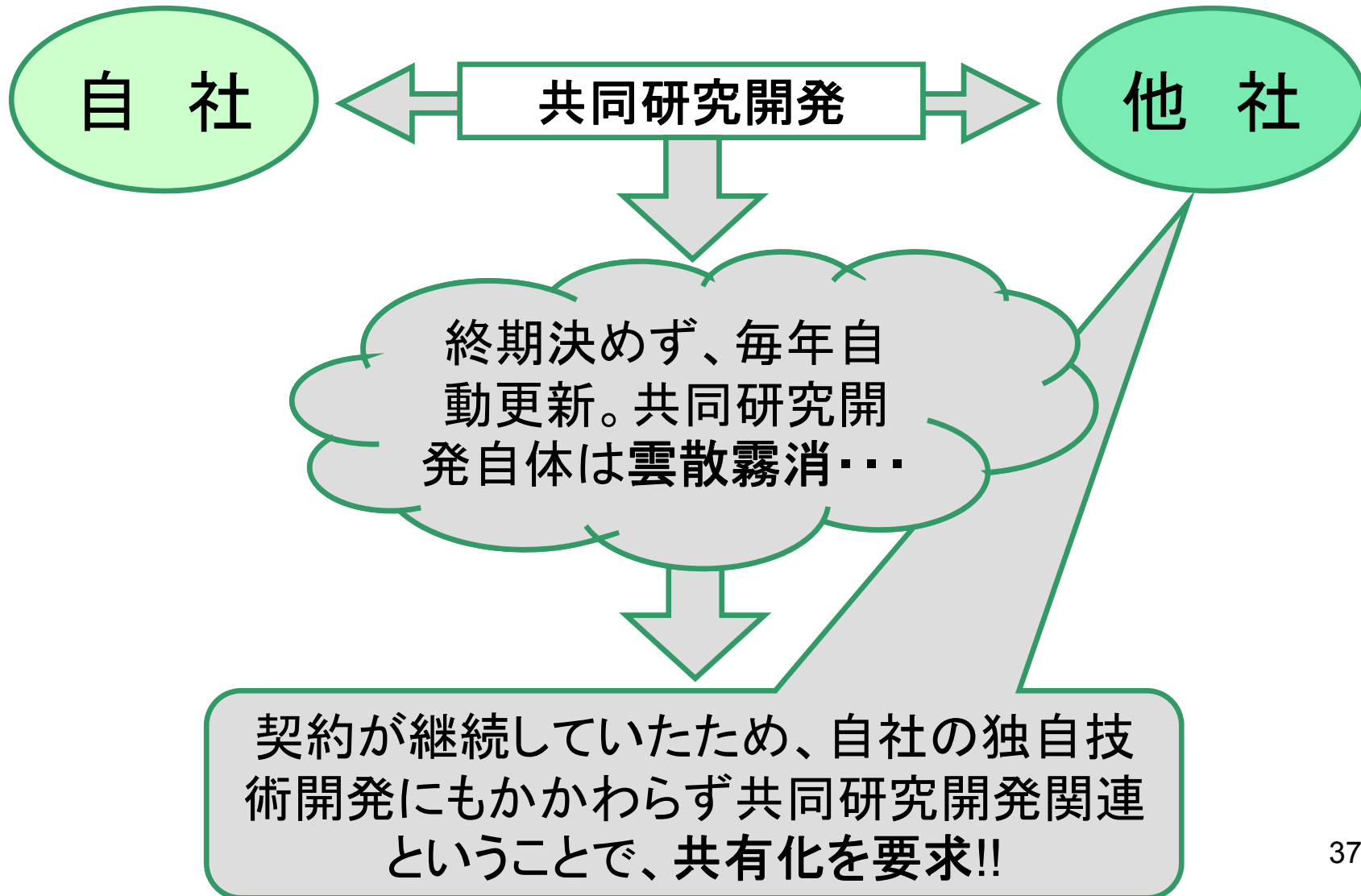
具体的なトラブル事例(7) 《役割及び費用分担》



防止策(7)

- 役割分担の明確化
出願の場合の弁理士費用もカウント
- 役割分担に応じての費用負担の明確化
費用のアンバランスへの対応の明確化

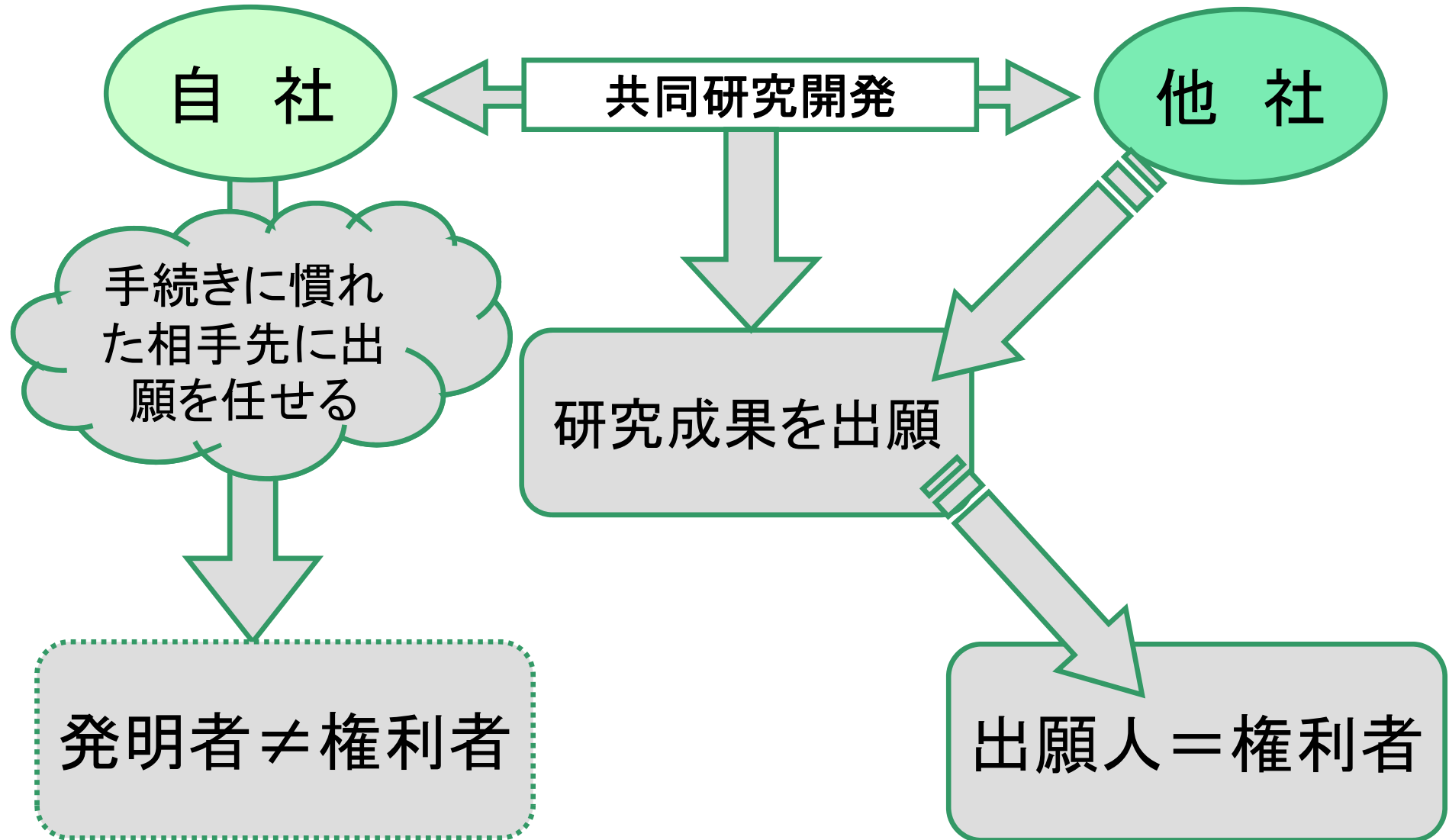
具体的なトラブル事例(8) 《契約終期の不設定》



防止策(8)

- ・ 契約は始期、終期を明確に規定する
改良技術等の通知義務の歯止めを掛ける

具体的なトラブル事例(9) 《研究成果の特許化・1》



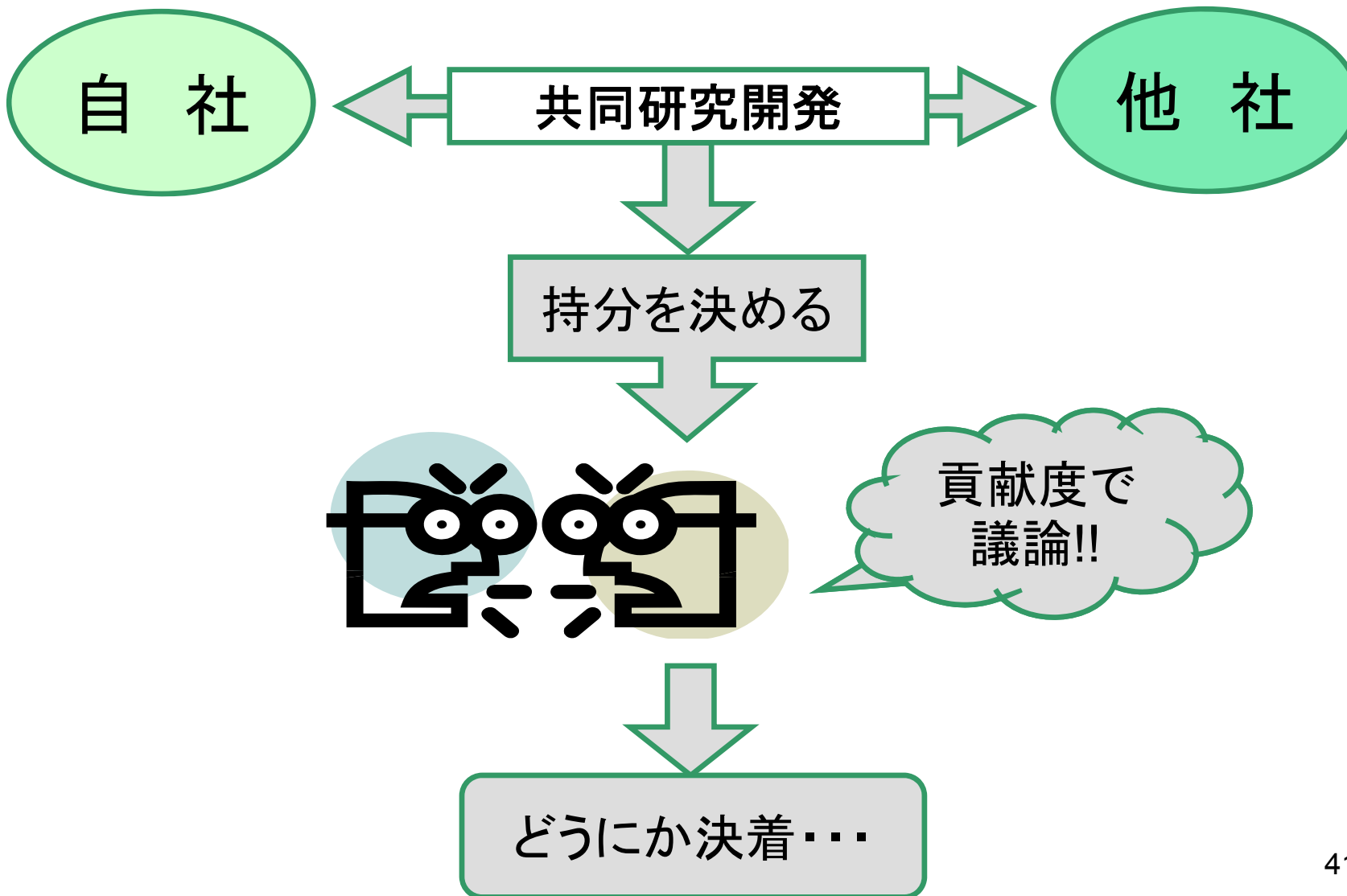
防止策(9)

特許権は、出願した者に付与される。
単なる発明者は、特許権者になれない



特許権を自由にできない。
従って、出願人になることが大切

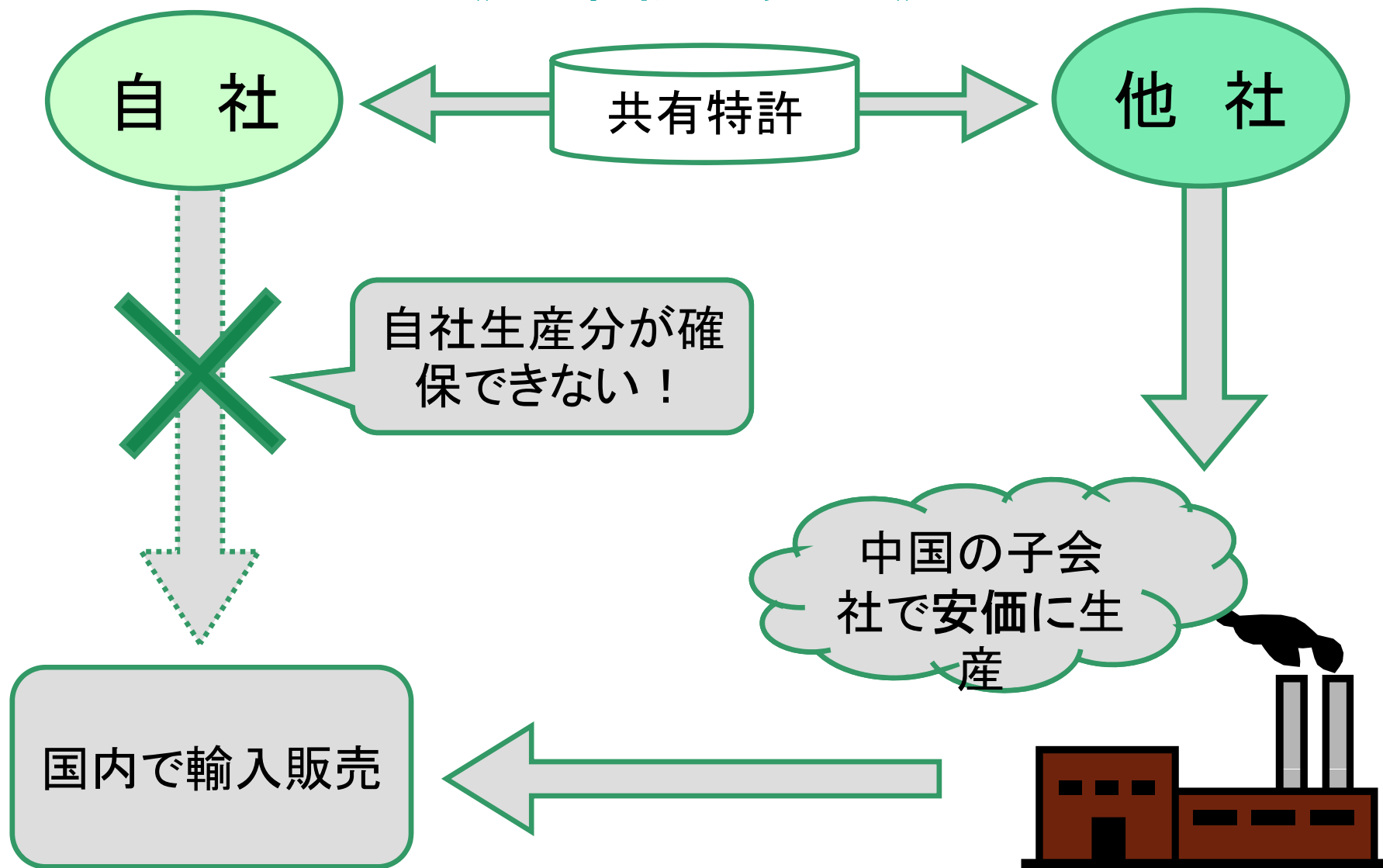
具体的なトラブル事例(10) 《研究成果の特許化・2》



防止策(10)

- 契約書に持分を規定する。
- 持分は自己実施については、比率がゼロでなければ問題なし。
- 第三者へライセンス、特許費用等に持分比率が効いてくる

具体的なトラブル事例(11) 《成果物の実施》



防止策(11)

特許の共有分の取られ損の可能性の回避

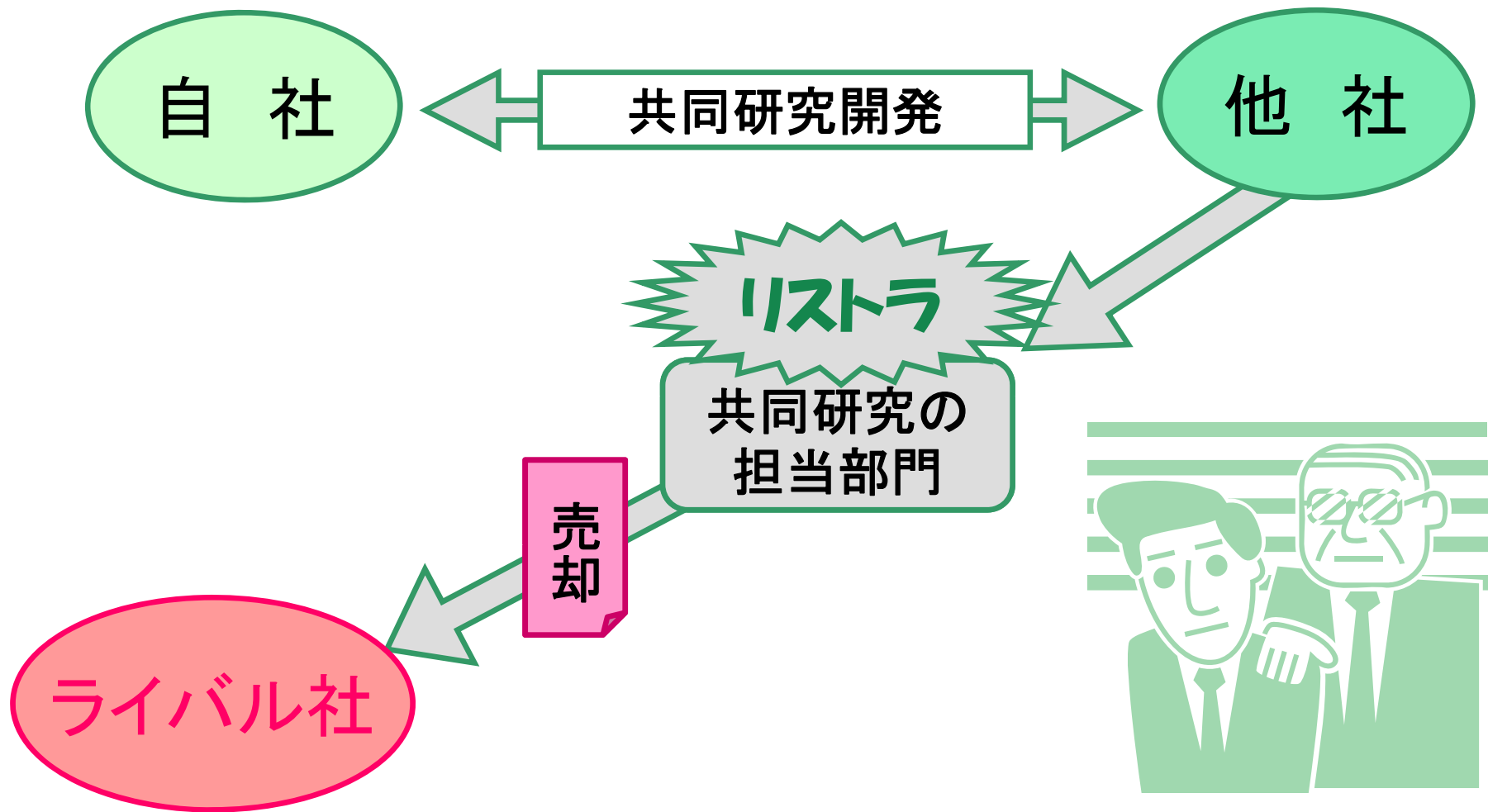


共有化には慎重に(ライセンス)



代償(見返り)を契約書に明記

具体的なトラブル事例(12) 《相手のリストラ・倒産》



防止策(12)

リストラ、倒産、売却等への対応
途中の成果、データ、ノウハウ等
の返還の取り決め

具体的なトラブル事例(13)

実施権の範囲



流用禁止



LNG船の球形タンク

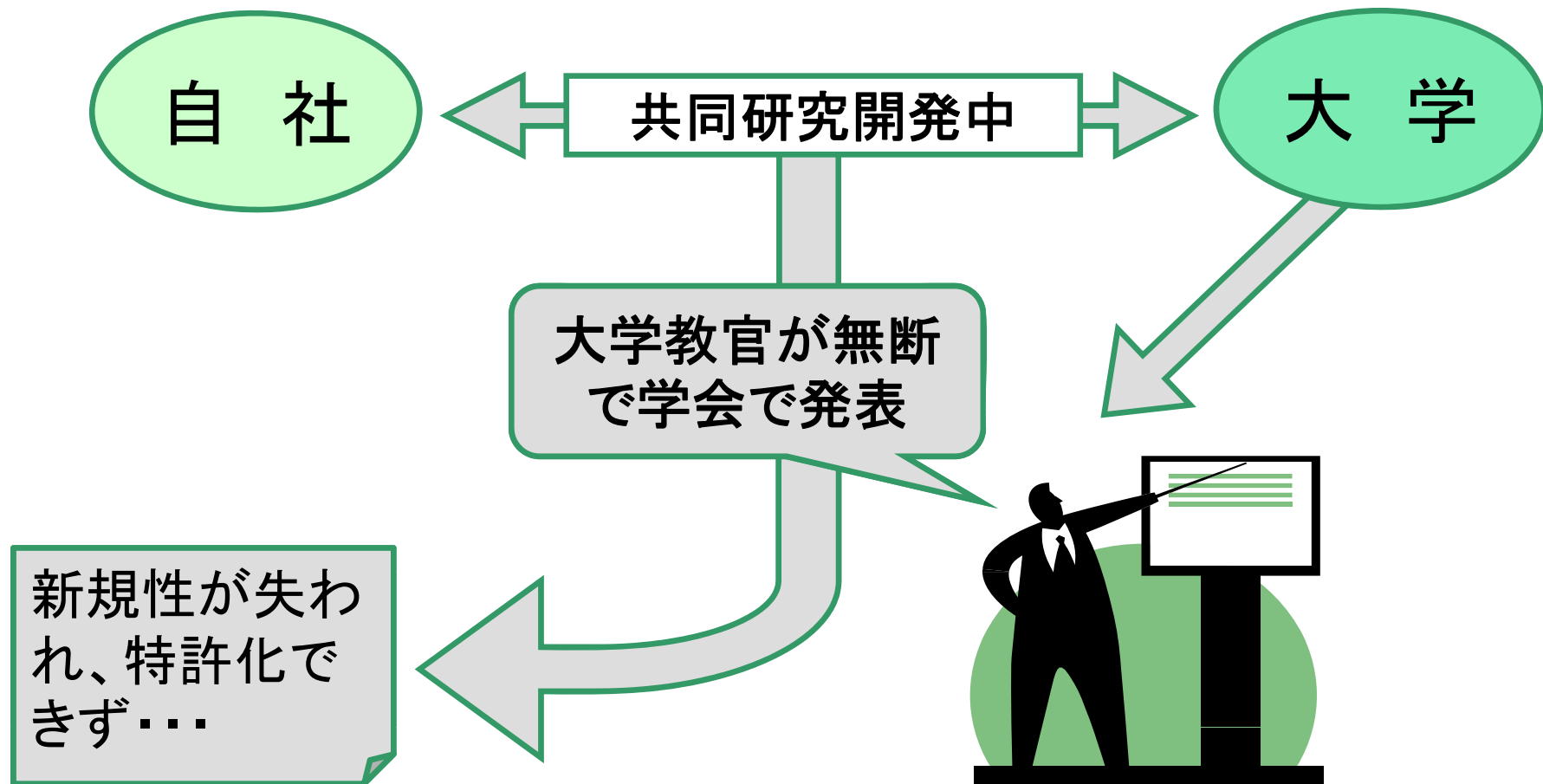
陸上LNGタンク



防止策(13)

ライセンサーとしては用途を限定しない
追加費用の防止

具体的なトラブル事例(14) 《特に大学等との場合・1》

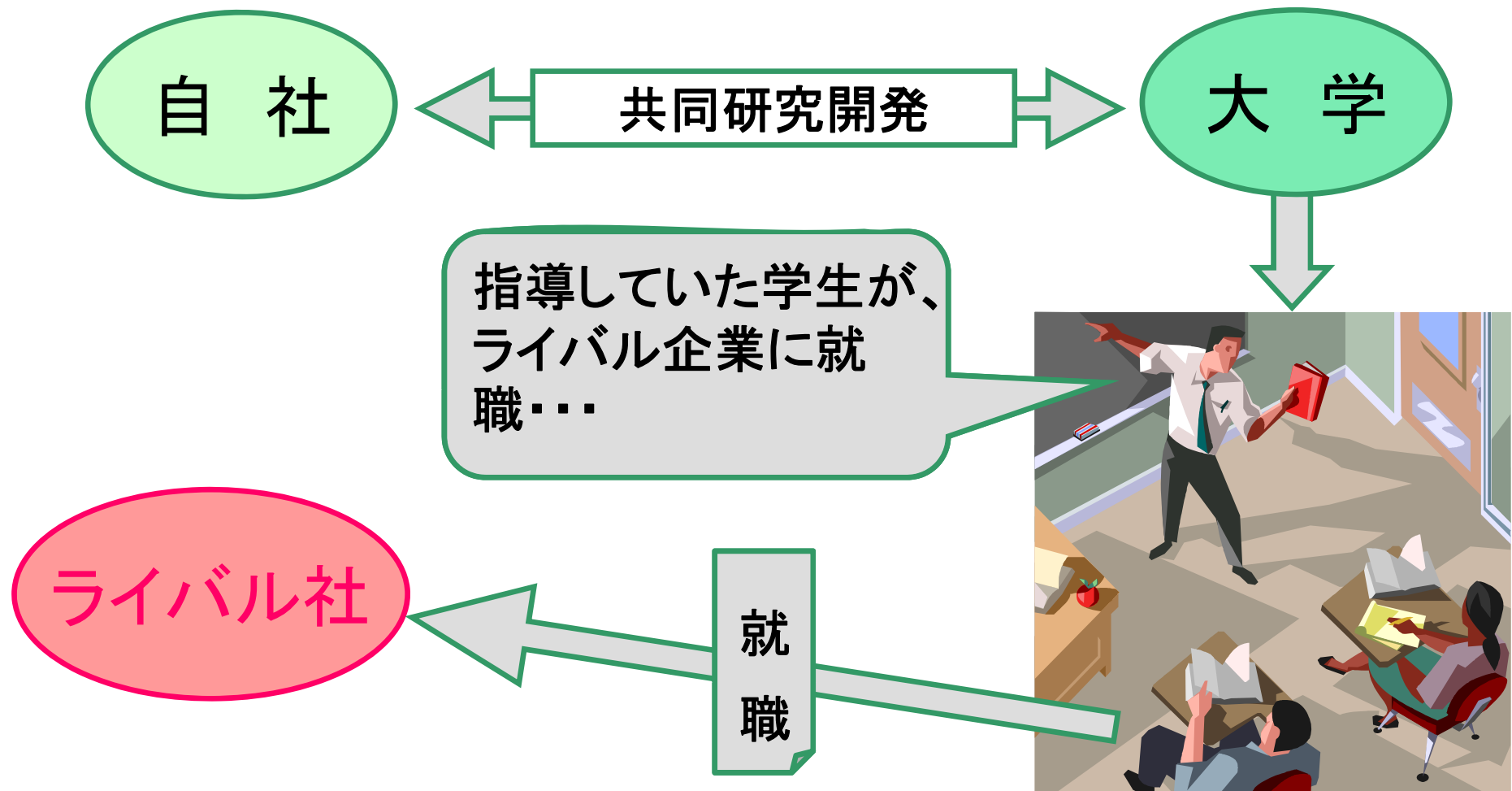


防止策(14)

- ・特許出願前の学会発表は控えて貰う
新規性喪失の恐れ(公知でないこと)

特許法30条 新規性喪失の例外

具体的なトラブル事例(15) 《特に大学等との場合・2》



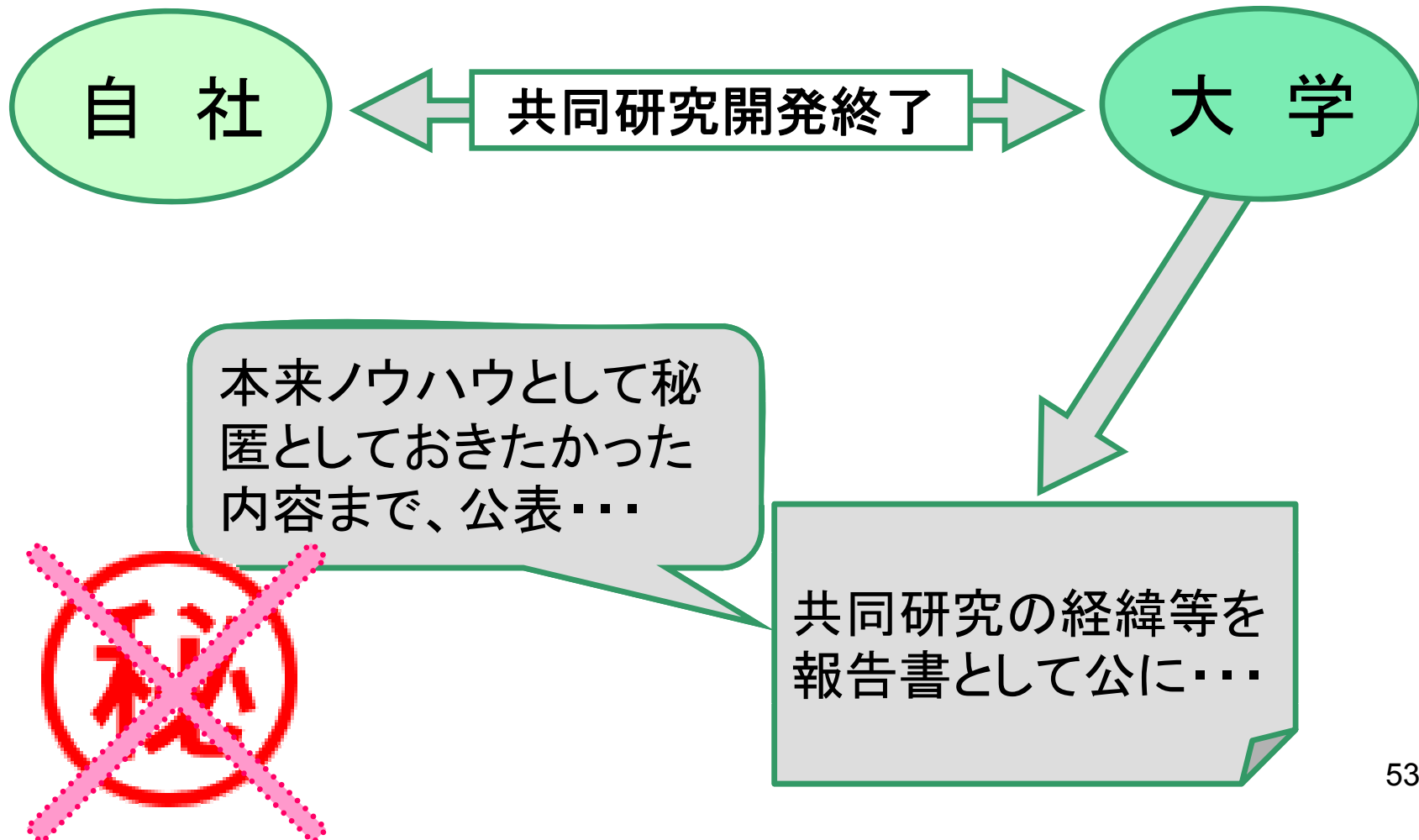
防止策(15)

- ・大学生 特に大学院生が研究に関与した場合
研究室を通し、担当教官へライバル会社への
推薦の拒否の依頼
- ・ある一定期間 就業の禁止(憲法問題?)

米国企業の場合 誓約書3回

入社時 研究プロジェクト参加時 就職時

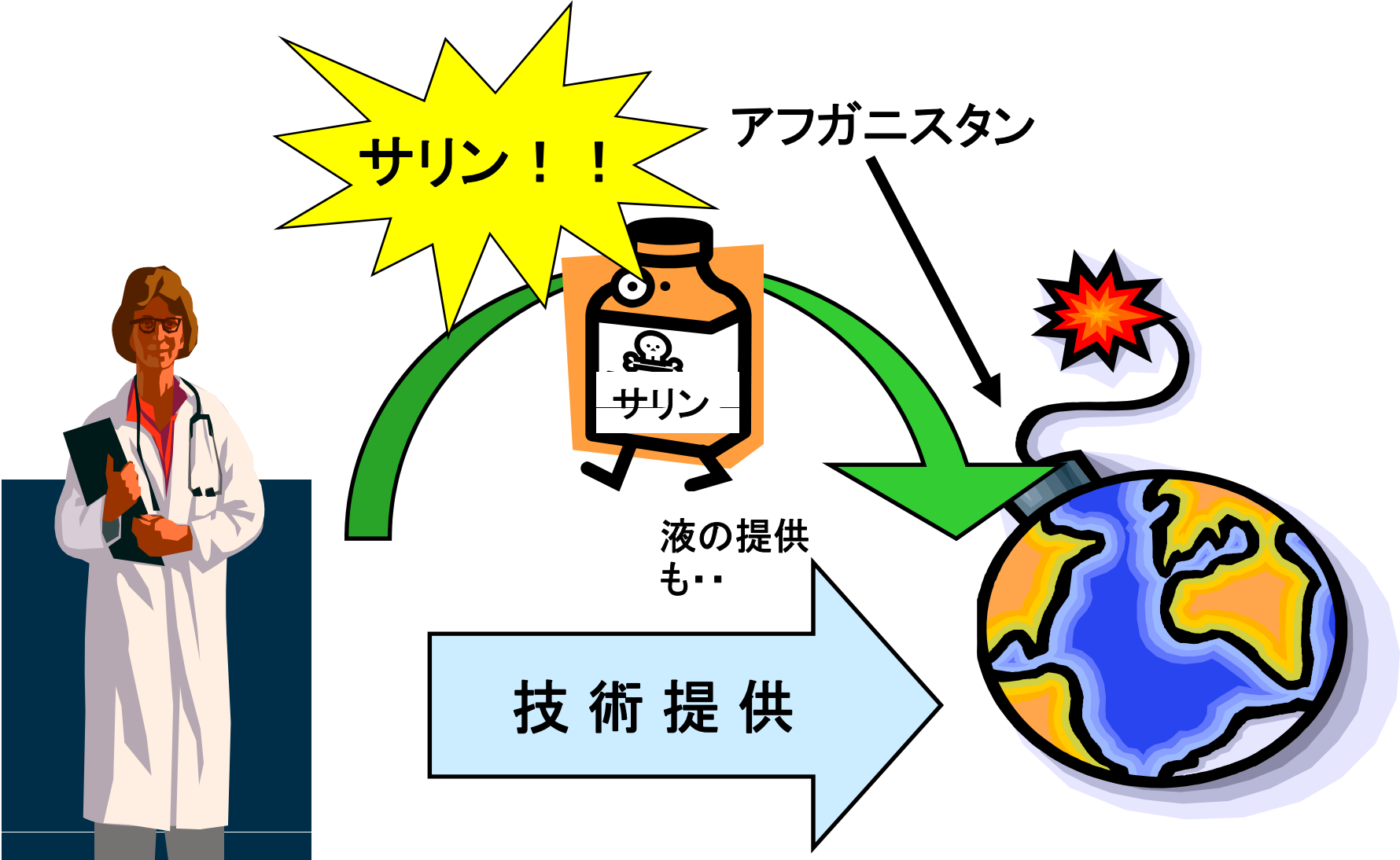
具体的なトラブル事例(16) 《特に大学等との場合・3》



防止策(16)

成果報告書は、大学等に出来るだけ多くを公表しないように 特にノウハウ等にすべきようなものは、発表しないように事前に打ち合わせで内容確認をしておく

外 為 法 違 反



教官

その他の留意点

①共有特許

(自己実施は原則自由。持分、費用負担とは無関係)

持分譲渡、質権設定、専用実施権の
設定登録、第三者への実施許諾
→共有者の同意が必要

②国内特許と外国特許は別物

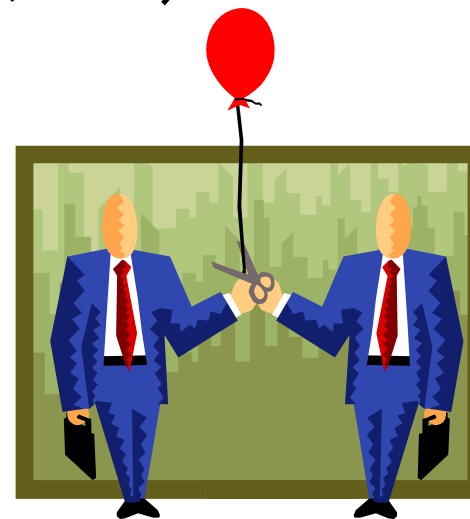
特許は属地性の原則から国毎に特許を取得して権利行使ができる

③不実施補償契約の提案

(大学・県・市・公共機関 vs メーカー)

(メーカー vs ユーザー)

・優先的実施権(拒否権)の提案



共同研究開発契約の主な留意点(まとめ)

- 将来のトラブルの防止のためにも口約束ではなく
契約書を作成する。
- 自社保有の特許及びノウハウを開示することによる
リスクヘッジ(特許が共有になった場合の見返り)も
契約で決めておく
- ノウハウの開示
 - ①ノウハウ開示の範囲、内容の決定
 - ②守秘義務を課す
 - ③流用禁止(この研究開発にのみノウハウ使用可)
 - ④契約終了後のノウハウの取扱いに注意

- 研究の役割分担・費用負担また中止の場合の取り扱い
 - ①役割分担に対して費用負担が対応
 - ②費用には研究費＋特許出願等の費用を見込む
(含む 弁理士費用等)
 - ③中止の場合の成果の帰属、不足する開発費の負担割合を決める

- 研究期間(特に終期)の設定
 - ①終期の決めがないと特許やノウハウを
継続的に提供する義務を課され、取られ損の危惧
 - ②研究終了後の成果も共有化の危惧

- 成果の帰属
 - ① 期間中の成果は**原則共有**
(貢献度等により持分の変更可能)
 - ② 共同研究終了後の成果の帰属も将来の**トラブル防止のために、帰属の取り扱いを決める**
- 成果の実施
 - ① 共有の特許は**原則実施自由**
 - ② 自己が実施しない場合は**不実施補償を考慮**
 - ③ 相手が実施しない場合、**特許製品の納入の確保**また、相手が子会社で生産、海外生産の場合、**ライセンス料要求**

- 共同研究終了後の改良発明等の取り扱い
改良発明等の権利化につき、相互に通知し、取り扱いを協議（実施権の許諾等）
- 相手方のリストラ、倒産への対応
リストラ等により研究の中止、ライバル企業への移転により、開示した情報の流失を防ぐ（技術資料の返還・移転・委譲）
- うまい話に落とし穴
文書や責任者のエビデンスの入手

特許実施契約書

(標準)目次

前文

第1条 定義

第2条 実施許諾

第3条 輸出

第4条 下請実施

第5条 再実施許諾

第6条 実施権設定登録

第7条 対価及び支払方法

第8条 対価の不返還

第9条 実施報告及び帳簿等の保管、検査等

第10条 本件特許の維持

第11条 乙の実施義務

第12条 ライセンサーの担保責任(保証)

第13条 改良発明(改良技術)

第14条 原材料、部品等の購入義務

第15条 不爭義務

第16条 競争品等の取扱い

第17条 秘密保持

第18条 特許表示、実施表示等(表示)

第19条 侵害

第20条 最恵待遇

第21条 契約期間及び更新(契約有効期間)

第22条 解約(解除)

第23条 契約終了後の措置

第24条 不可抗力

第25条 譲渡(譲渡禁止)

第26条 通知

第27条 完全合意

第28条 紛争の解決

第29条 協議

後文

条文例と解説

一般的には、当事者として、日本の契約の場合、

ライセンサー(実施許諾者)を甲

ライセンシー(実施権者) を乙

とする場合が多いが、甲、乙の力関係、慣習等で逆転する場合がある。(たとえば大企業と中小企業、中国企業と日本企業の場合)

前文

発明株式会社(以下甲という)と考案株式会社(以下乙という)とは、甲の所有する特許権の実施許諾に関し次の通り契約を締結する。

- 前文 当事者を完全 正確に表示
- 住所は会社登記簿の住所とする
- 契約末尾に住所を記載するのが一般的
- 義務履行地(民484 商516) 管轄裁判所
- 民訴4に規定している

英米式の契約前文

前文の構成

- ①書き出し部分
- ②WHEREAS CLAUSE（またはRECITALS）
- ③約因（CONSIDERATION）の陳述部分

日本の契約前文と比べ、長い
裁判時の判断のより所

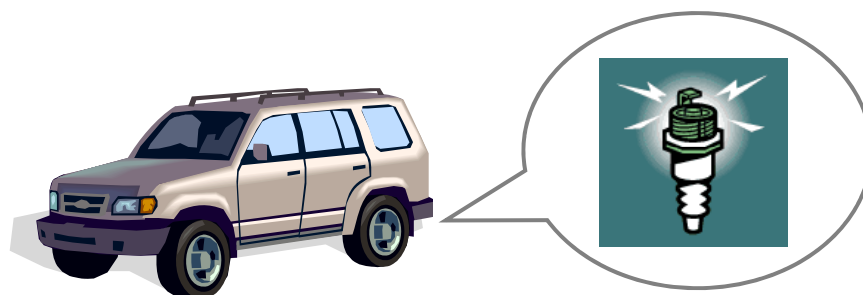


第1条 定義

第1条(定義)

本契約において使用する次の用語の意味は、以下のとおりとする。

- (1)「本件製品」とは、本件特許を使用して乙が製造・販売した製品 **及びその部品**をいう。
- (2)「本件特許」とは、本件製品に関して甲が本契約締結日現在所有している特許第〇〇〇号 発明の名称「△△△」をいう。
- (3)「正味販売価格」とは、本件製品の販売価格から、梱包費、輸送費及び保険料を控除したものをいう。



定義

使用頻度、用語の概念の複雑性、その他の必要性により決定する。



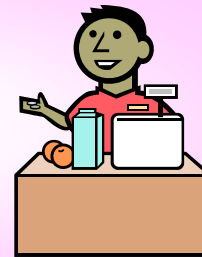
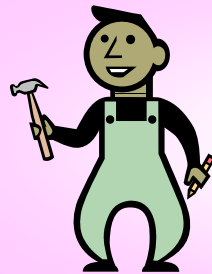
第2条 実施許諾

第2条(実施許諾)

甲は、本契約の期間中、乙に本件特許に基づいて日本国内において本件製品を製造及び販売する通常実施権を許諾する。

2 乙は、第三者に再実施権を与える権利を有しない。

製造・(使用)・販売はセットで許諾が一般的





第3条 輸出

第3条(輸出)

乙は、本件製品を輸出してはならない。

甲が当該輸出国に特許権を有していない場合の制限は、独禁法に抵触する恐れあり。
また、本件製品が、輸出管理(昔ココム)に抵触する恐れがあるものは、経済産業省に事前相談のこと



第4条(下請実施) 第5条(再実施許諾)

第4条(下請実施)

乙は、本件製品を第三者に下請製造させてはならない。

乙が、本件製品の一部品を第三者に下請製造させることは、原則自由と解されている。

第5条(再実施許諾)

(例文1)

乙は、再実施権を第三者に許諾してはならない

(例文2)

乙は、甲の事前承諾を得た者に対してのみ再実施権を許諾することができる。

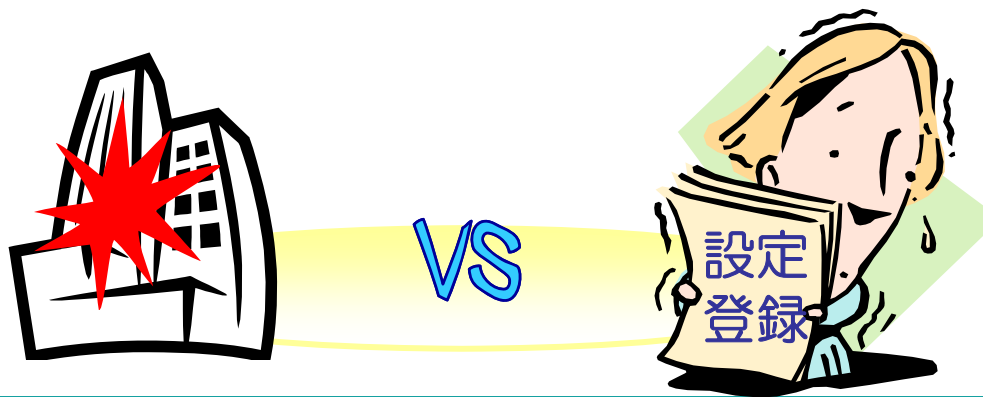
契約中に別段の規定が無い限り、乙は第三者に再実施権を許諾しえないものと解されている。



第6条 実施権設定登録

第6条(実施権設定登録)

甲は、乙の要求により、本件特許について、**2条**に規定する通常実施権の**設定登録**に必要な書類を無償で乙に提供する。



設定登録方法

①特許権の実施許諾契約

専用実施権⇒特許庁に設定登録により、効力が生じる。

通常実施権⇒特許庁に設定登録により、第三者に対抗することができる。

②出願中の発明の実施許諾契約

登録になるまでは設定登録ができない。

→※上記の設定登録が可能なのは、登録になった特許権のみ



第7条 対価及び支払い方法

第7条(対価及び支払い方法)

乙は本契約第2条に基づく実施権許諾の**対価**として、甲の指定する銀行口座に次の金額を振り込むものとする。

(1) イニシャル

本契約の締結日から30日以内に金〇〇万円を現金にて支払う。

(2) 実施料

毎年3月31日及び9月30日に先立つ6ヶ月間に販売した本件製品について、その正味販売価格の〇〇%の金額を、それぞれ3月31日及び9月30日より30日以内に現金にて支払う。

(3) 本条(1)号及び(2)号で乙から甲に支払われる金額に消費税が加算されるものとし、銀行手数料は乙の負担とする。

実施料の算出方式

⇒確立した算定方法はない

産業界では・・・

(1) 販売価格の3～5%の実施料

(2) 利益に応じて算定する方式

① 純利益三分方式 (純利益の1/3)

② 純利益四分方式 (純利益の1/4)





第8条 対価の不返還

第8条(対価の不返還)

本契約に基づき、乙から甲に支払われた対価は、いかなる事由による場合でも、返還しない。但し、明白な誤計算の場合は、無利子で差額を返還する。

対価の不返還

【特許無効による対価の返還】

判例 * 特許無効に対して対価返還の義務なし

⇒トラブル解決のため、対価不返還条項を明記



やっぱり
ロイヤルティ
返して



第9条 実施報告及び帳簿の保管、検査等

第9条(実施報告及び帳簿の保管、検査等)

乙は甲に対し、本契約締結後、毎年3月31日及び9月30日に先立つ6ヶ月間に販売した本件製品の型式、販売数量、総販売額、正味販売価格、控除すべき項目と金額、実施料及び消費税を記載した実施報告書を、それぞれ3月31日及び9月30日より15日以内に送付するものとする

- 2 乙は、当該期間に本件製品の販売実績がない場合も、その旨を記載した報告書を甲に送付するものとする。

閲覧義務期間について「期間中」「終了後〇年間」のように明記する。

- 3 乙は、本契約期間中及び終了後〇年間、第4条の実施料支払いの基礎となる会計帳簿、その他の関係書類を保管する。甲及び甲の代理人は、本項の会計帳簿その他の関係書類を閲覧・検査(複写を含む)できるものとする。





第10条 本件特許の維持

第11条 乙の実施義務

第10条(本件特許の維持)

甲は、本件特許の特許料を特許庁に納付するものとする。

特別の合意が無くても、甲は本件特許の維持義務を負う。

第11条(乙の実施義務)

乙は、本件製品の製造・販売を促進するため最善の努力を払うものとする。



乙に甲が実施義務を負わせることは、
「知的財産の利用に関する独禁法の指針」
で白条項と明確になった。





第12条 ライセンサーの担保責任(保証)

第12条(保証)

甲は、本契約に基づく本件製品の製造・販売から生ずる乙のいかなる損害についても法律上及び契約上一切の責任を負わない。

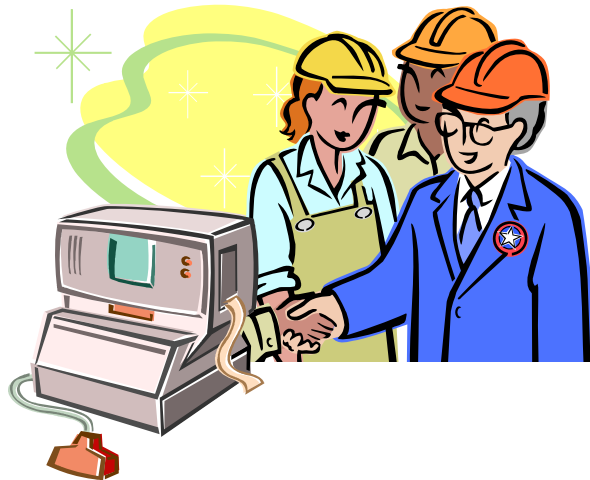
本条項は、甲と乙との間で紛争を生じないように実施による責任の所在を明らかにするためもうける。



第13条 改良発明(改良技術)

第13条(改良技術)

甲又は乙は、本件製品に対し、**改良**を行ったときは、直ちにその内容を相手方に通知するものとし、一方の当事者は本契約期間中当該改良を無償で実施することができる。



- ・将来のトラブルを避けるため、改良技術とは何をさすのかを明記するのが望ましい。
- ・改良技術の帰属が一方的な場合は、独占禁止法抵触の恐れあり。



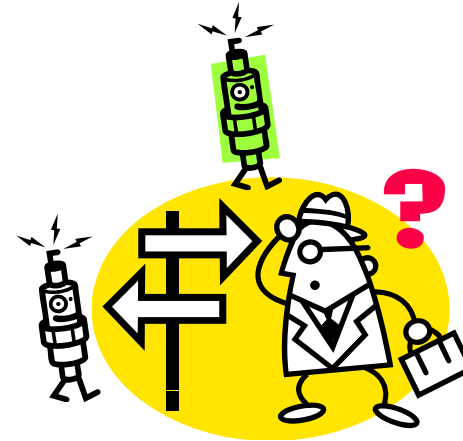
第14条 原材料、部品等の購入義務

第14条(原材料、部品等の購入義務)

乙は、本件製品の製造に必要な原材料等を甲または甲が指定する者から購入するものとする。

原材料等の購入義務が独禁法に抵触しない例

- ・乙の要請・選択の場合
- ・本件製品の品質・性能等を確保するために不可欠





第15条 不争義務

第15条(不争義務)

乙が、直接又は間接に本件特許の有効性を争う場合、甲は本契約を解約できる。



下記の理由より、このような言い回しにする

不争義務

「ライセンサーは直接又は間接に本件特許の有効性を争ってはならない」としてしまうと…

⇒ **独占禁止法に抵触する恐れがある。**



第16条 競争品等の取扱い

第17条 秘密保持

第16条(競争品等の取扱い)

乙は、本契約の期間中、本件製品の競争品を製造・販売しようとする場合には、甲と協議するものとする。ただし、本契約締結時点ですでに乙が製造・販売しているものを除く。

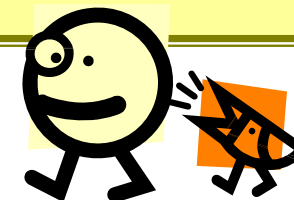
ここにいう競争製品とは、本件製品とその使用分野の全部または一部を共通する製品をいう。

契約終了後の競争品の製造・販売の制限は独禁法に抵触の恐れあり

第17条(秘密保持)

本契約の期間中及びその終了後〇年間、甲及び乙は、本契約期間中に相手方から提供された情報を相手方の了解なしに第三者に開示してはならない。

(「秘密保持条項に関する主な留意点」(スライド5)を参照)





第18条 特許表示、実施表示等(表示)

第18条(表示)

乙は、本契約の期間中、本契約に基づいて、乙が製造・販売する本件製品に本件**特許の表示**をつけることができる。

表 示

特許法187条

「…その物又は方法の発明が特許に係る旨の表示を附するように努めなければならない」

とあるものの…

訓示規定であり、法的拘束力なし

契約で表示義務を課した場合の注意点

発明の名称に**食品の効能**が書いてあった場合、厚生労働省による認可を取得しないと、**薬事法違反**になる可能性あり。**注意！**

(例)





第19条 侵害

第19条(侵害)

甲は、乙が製造・販売した本件製品が第三者の特許権等を侵害した場合、当該侵害の回避について、**乙に協力**するものとする。

2 乙は、第三者が本件特許を侵害し又は侵害しようとしていることを知ったときは、直ちにその旨を甲に通知し、侵害の排除又は予防について**甲に協力**するものとする。

特許等侵害の回避・排除



・第三者の特許権等を侵害した

↑ライセンスを受ける前に特許調査を万全にしなかった**ライセンシー**が解決するのが一般的

・第三者に本件特許を侵害された

↑本件特許の権利者である**ライセンサー**が解決するのが一般的



第20条 最恵待遇

第20条(最恵待遇)

甲が、本契約締結後に実施契約(以下後発契約という)を第三者と締結し、実施料率が本契約のそれよりも低いときには契約書の写しを速やかに乙に送付するものとする。

前項により、後発契約書を受領した乙は、受領の日から10日以内に後発契約で定める実施料の適用を受託するか否かを選択することができる。

先発実施者が後発実施者よりも不利にならないことを確保するために設ける条項



第21条 契約期間及び更新(契約有効期間)

第21条契約期間及び更新(契約有効期間)

本契約の有効期間は、本契約の締結日から本件特許の存続期間までとする。

契約有効期間

契約書では契約の**始期**と**終期**を明確にすることが重要！

『始期の種類』

- ① 調印日
- ② 合意日
- ③ 発効日

『終期の種類』

- ① 将来の特定の日
- ② 一定期間
- ③ 権利存続期間

状況に応じて、**始期**・**終期**それぞれ上記3種類のうち1種類の日付を採用する。



第22条 解約(解除)

第22条解約(解除)

甲又は乙が本契約に違反した場合、その是正を催告し、催告後30日以内に相手方が当該違反を是正しないときは、本契約を解約(解除)することができる。

2 甲又は乙が支払いを停止したり、破産・会社更生・民事再生等の申立てをしたり又は他から受け、あるいは差押・仮押・仮処分を受けるなど信用が著しく悪化し若しくは営業を停止したときは、相手方は直ちに本契約を解除することができる。

解除と解約

- **解除** = 最初から契約がなかったことになる
- **解約** = 契約の効力を将来に向かって消滅させること

※ 『解除』と『解約』は、必ずしも使い分けられるものではない

※ 解消は法律用語ではない

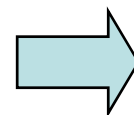
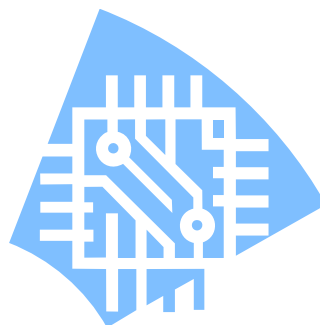
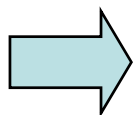


第23条 契約終了後の措置

第23条(契約終了後の措置)

本契約が終了した場合、乙は直ちに本件特許の実施を中止しなければならない。

- 2 前項の規定にかかわらず、本契約の期間が満了しまたは本契約が乙の責に帰すことのできない事由により終了したときは、乙は、許諾製品の在庫品および仕掛品について第7条の規定に従い、当該満了日または終了日から30日以内に第4条に記載された実施料を甲に支払うものとする。





第24条 不可抗力

第24条(不可抗力)

不可抗力事由の発生により本契約で定める債務の履行が不能または著しく困難となった場合には、債務者は速やかにその詳細を相手方に書面で報告するものとする。ここにいう不可抗力事由とは、洪水、暴風雨、戦争、暴動地震、爆発、火災、法令の変更、行政庁の命令・勧告その他当事者の外部から発生する事件であって、債務者通常用いる程度の注意力および予防手段を尽くしても防止し得ないものをいう。



**不可抗力事由が存続する期間だけ延長され
債務者は債務不履行の義務を負わない。**

国内契約では本条項を設けている例は少ない。



第25条 譲渡(譲渡禁止)

第25条 譲渡(譲渡禁止)

甲及び乙は、本契約から生じる権利若しくは義務の全部又は一部を当事者の了解なしに第三者に譲渡してはならない。

譲渡内容

譲渡 ≠ 実施許諾



- ・ライセンサーによる譲渡
⇒ ①特許 ②契約 ③契約上の権利義務
- ・ライセンシーによる譲渡
⇒ ①契約 ②契約上の権利義務



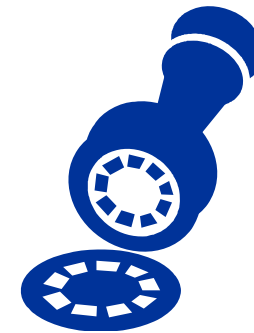


第26条 通知

第26条(通知)

本契約で定めるすべての通知、報告、請求等は、本契約に別段の定めがある場合を除き通知をする当事者の代表取締役、またはその代理人が記名押印した書面によるものとする。

通知条項は、適用を受ける通知の範囲、通知の方法、あて先、発効時期などを想定し、将来の紛争を未然に防ぐために設ける。





第27条 完全合意

第27条(完全合意)

本契約書は本契約の目的に関する両当事者の完全なる合意ならびに了解を記載したものであり、本契約締結前における両当事者間の一切の論議、契約、了解を吸収し、かつそれらを失効させるものである。

完全合意



契約書が当事者の意思を解釈する**唯一の**資料である旨を規定した条項

契約以前の覚書やメモなどの内容も契約書に取り入れなければ、無効。



第28条 紛争の解決

第28条(紛争の解決)

本契約に関する訴訟は、東京地方裁判所を第1審の専属的管轄裁判所とする。

契約上の紛争の解決方法

① 和解

② 調停



③ 仲裁
(原則非公開) ← 海外の紛争処理に多い

④ 裁判
(原則公開) ← 国内の紛争処理に多い



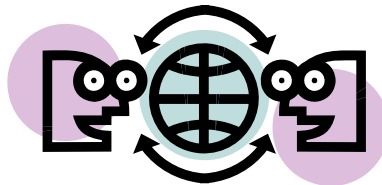
第29条 協議

第29条(協議)

甲及び乙は、本契約に規定なき事項又は解釈に疑義ある事項については、信義誠実の原則に従って 甲乙協議の上、これを解決するものとする。

協議

訓示規定であり、法的に格別の意味は無い。
安心感を共有するはたらき。



後文（契約書末尾）

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

法的拘束力はない。

体裁を整えるために設ける。

規定事項の選択と配列

	特許実施契約	ノウハウ実施契約
用語の定義	<ul style="list-style-type: none"> (1) 実施権者 ○(2) 許諾特許 ○(3) 特許製品 (4) 許諾分野 (5) 許諾地域 (6) 正味販売価格 (7) その他 	<ul style="list-style-type: none"> (1) 実施権者 ○(2) 許諾ノウハウ ○(3) ノウハウ製品 (4) 許諾分野 (5) 許諾地域 (6) 正味販売価格 (7) その他

実 施 許 諾 関 連 条 項	(1) 実施許諾	(1) 実施許諾
	(2) 製品輸出	(2) 製品輸出
	(3) 下請実施	(3) 下請実施
	(4) 再実施許諾	(4) 再実施許諾
	○(5) 実施権設定登録	○(5) ノウハウの開示
		○(6) 技術援助

実施料 関連 条項	(1) 実施料 (2) 最低実施料 (3) 実施料の計算、 報告、支払い (4) 帳簿等の保管、 検査等	左に同じ
-----------------	---	------

特
約
事
項

- (1) 許諾特許の維持
- (2) 担保責任
- (3) 実施義務
- (4) 改良発明
- (5) 原材料等の購入
- (6) 競争品等の取扱い
- (7) 不爭義務
- (8) 特許表示
- (9) 実施表示
- (10) 侵害条項
- (11) 最惠待遇条項

- (1) 特許出願
- (2) 担保責任
- (3) 実施義務
- (4) 改良技術
- (5) 原材料等の購入
- (6) 競争品等の取扱い
- (7) 秘密保持
- (8) 実施表示
- (9) 侵害条項
- (10) 最惠待遇条項

解 期 約 間 条 及 項 び	(1) 契約期間および更新 (延長) (2) 解約条項 (3) 契約終了条項	左に同じ
一 般 条 項	(1) 不可抗力 (2) 譲渡 (3) 通知 (4) 契約の変更 (5) 完全合意 (6) 紛争の解決	左に同じ

(注)

○を付した条文は、当該契約類型に特有のものである。

しかし、同じ条文中の場合にも、各契約類型により、その規定内容を異にすることが多い点に留意すべきである。

ライセンサーの担保責任

ライセンサーの担保責任：契約当時すでに存在する許諾特許の瑕疵（欠陥）のために、ライセンサーが契約を予期したとおりに実施することが出来ない場合におけるライセンサーの責任を言う。

瑕疵の性質により「物」と「権利」に2分される。

・物の瑕疵:

①発明が契約の予期した技術的实施可能性を欠く場合、技術的实施可能性は

ア. 実験上

イ. 工業生産上

→別段の規定がない場合

ライセンサーは実験上の技術的实施可能性の欠陥にのみ担保責任を負う

→ライセンシーの請求権

ア. 実施料減額請求権

イ. 瑕疵除去(補修)請求権

ウ. 解約権

エ. 損害賠償権 …等

・権利の瑕疵:

- ①許諾特許が他人に属する
- ②契約当時、許諾特許が消滅
- ③契約期間中に許諾特許の無効消滅
- ④実施を妨げる第三者の権利の存在

→ライセンシーの請求権

ア.実施料減額請求権

イ.解約権

ウ.損害賠償請求権 ……等

①許諾特許の有効性の保証

〔ライセンサーの知らない無効事由で許諾特許が消滅〕

ライセンシーの権利：契約解約権または実施料減額の請求権

〔ライセンサーが無効事由の存在を知らず

ライセンシーに告げないで許諾特許が消滅〕

ライセンシーの権利：契約解約権または実施料減額の請求権 損害賠償請求権

但し、何れの場合でもライセンシーが無効事由の存在を知っていた場合、解約権の行使以外の請求権なし

なお、許諾特許の有効性を保証しない旨の規定があっても、無効事由を知りながらライセンシーに告げなかった場合はライセンサーの責任は免れない
(民法572条)

例文:ライセンサーは許諾特許に無効の事由の存在しないことを保証しない

②許諾特許の実施が第三者の権利により制限を受けない旨の保証



- (a) ライセンサーが第三者に許諾特許を許諾した権利
- (b) ライセンサーの意思と無関係に存在する第三者の権利

[(a)の権利によりライセンサーの実施が制限を受ける場合]
→ 解約権・実施料減額請求・損害賠償請求権

[(b)の権利によりライセンサーの実施が制限を受ける場合]
・ライセンサーの善意無過失の場合
→ 解約権・実施料減額請求
・ライセンサーに悪意または過失がある場合
→ 解約権・実施料減額請求・損害賠償請求権

〔(a)、(b)の存在をライセンサーが知りながらライセンシーに告げなかった場合でライセンシーの実施が制限を受ける場合〕

→ライセンサーが担保責任を負わない旨の規定があっても、ライセンサーは担保責任を負う

例文：ライセンサーは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ないことを保証しない

③技術的保証

特別の合意が無くてもライセンサーは技術的効果
(品質、性能、生産能力等)を実験上で達成しうる
ことを保証

ただし、工業生産上達成しうる保証は必要なし

例文:ライセンサーは許諾特許が工業的に実施できる
ものであることを保証しない

④特許保証

ライセンサーを免責

- ・第三者の特許等を侵害していないことの保証
- ・利用発明によるライセンシーの実施料支払いに対する保証→ライセンサーの担保責任について法律上明確な規定なし

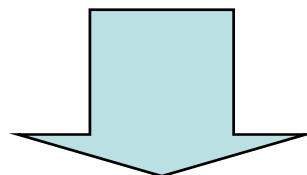


売主の瑕疵担保責任に準じての担保責任を負う

新旧ライセンスにおける独禁法の比較

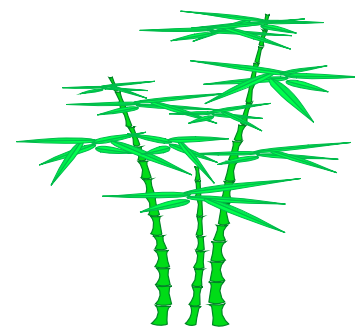
- ・ 1999年7月30日

「特許・ノウハウライセンス契約に関する
独占禁止法上の指針」



- ・ 2007年9月28日

「知的財産の利用に関する
独占禁止法上の指針」



旧ガイドラインを廃止し、 新しく本ガイドラインを策定した理由とは？

- ① 産業界において知的財産戦略の活用が高まっていること。
- ② 旧ガイドラインの対象外であるソフトウェアについても考え方の明確化を求める要望があること。
- ③ EUにおいて2004年技術移転協定に対する競争法適用に関する「規制の改定とガイドライン」の策定が行われたことが指摘されます。

本ガイドラインの規制の三柱

- ① 私的独占
- ② 不当な取引制限
- ③ 不公正な取引方法



これらの代表的な規制類型ごとに、独禁法上の問題点や適用に当たっての考え方を記述している点

➡ 旧ガイドラインと同様

本ガイドライン

➡ 各規制類型に共通する「**市場**」についての考え方や「**競争減殺効果**」の分析手法などを横断的に捉え、一括して説明を加えている

① 私的独占の観点から

I. 技術を利用させないとする行為

- パテントプールを形成する事業者によるライセンスの拒絶
- 一部の事業者による有力な技術の取得後、他の事業者にライセンスしないこと

(横取り行為)

- 競争者の利用可能な技術をプールし自身では利用しないで競争者にライセンスしないこと(買い集め行為)
- 自らが権利を有する技術が規格として採用された際のライセンス条件を偽るなど、不当な手段を用いて当該技術を規格に採用させ、規格確立後ライセンスしないこと
- 公共機関が調達する仕様を定めて入札する際、仕様にあった技術を持っている者が、ライセンスを拒絶すること

ii. 技術の利用範囲を制限する行為

iii. 技術の利用に条件をつける行為

- マルチプルライセンスを行ない、製品の販売価格、販売数量、販売先等を制限すること
- 規格に係る技術や必須技術をライセンスする際に、代替技術の開発を禁止すること
- 規格に係る技術や必須技術をライセンスする際に、他の技術のライセンスや製品の購入を義務づけること

② 不当な取引制限の観点から

- i. パテントプール
- ii. マルチプルライセンス
- iii. クロスライセンス

③ 不公正な取引方法の観点から

公正競争阻害性

- i. 競争減殺
- ii. 競争手段としての不当性
- iii. 自由競争基盤の侵害

独占禁止法の所轄官庁である**公正取引委員会**が公表した
【**不公正な取引方法**の16類型】

独禁法

1. 共同の取引拒絶
2. その他の取引拒絶
3. 差別対価
4. 取引条件等の差別取扱い
5. 事業者団体における差別取扱い等
6. 不当販売
7. 不当高価買入
8. 欺瞞的顧客誘因
9. 不当な利益による顧客誘因
10. 抱き合わせ販売等
11. 排他条件付取引
12. 再販売価格の拘束
13. 拘束条件付取引
14. 優越的地位の濫用
15. 競争者に対する取引妨害
16. 競争会社に対する内部干渉



特許製品は
私の指示した
値段で売りなさい。

独占禁止法21条

「この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法または商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない」



【 本条の主旨 】

本ガイドラインも旧ガイドラインに引き続いて21条の解釈として趣旨逸脱説を採用しているが、知的財産法の趣旨、目的に関して旧ガイドラインでは「発明を奨励する等を目的とする技術保護制度の趣旨」と述べたのに対して本ガイドラインでは「事業者に創意工夫を発揮させ技術の活用を図るという、知的財産制度の趣旨」を表現している。

主要な制限条項

① 原則として不公正な取引方法に該当し、違法となる行為

 黒条項

② 「……の場合には」不公正な取引方法に該当し違法となる行為

 灰条項

■ 制限条項は当該制限条項の内容だけではない

ライセンサーおよびライセンシーの製品市場または技術市場における地位、これらの市場の状況、期限が課せられる期間の長さ等を総合的に勘案して、市場における競争秩序に及ぼす影響に即して個別的に公正競争阻害性が判断され、一定の場合に不公正な取引方法に該当すると考えられるもの。

③ 原則として不公正な取引方法に該当しない

 白条項

* 旧ガイドラインには灰黒条項の分類もあった。

* 制限条項について

- ◆いずれの条項についても「**原則として**」であり、そこに分類される行為のすべてが、違法、または合法になるわけではありません。

(その意味では、すべての行為はケースバイケースで判断されるのであり、黒条項または白条項に分類される行為は最終的に違法または合法になる確率が相対的に高いと云うに過ぎない。)

不公正な取引方法に該当する制限行為を 旧ガイドラインと新ガイドラインで比較 ①

◆ ライセンサーはライセンシーに対し

- 販売価格・再販売価格の制限をしてはならない。
旧では**黒条項** → 新でも**黒条項**
- 国内市場の競争に影響のある場合の輸出価格の制限をしてはならない。
旧では**灰条項** → 新では**黒条項**
- 研究開発活動の制限をしてはならない。
旧では**灰黒条項** → 新では**黒条項**

不公正な取引方法に該当する制限行為を 旧ガイドラインと新ガイドラインで比較 ②

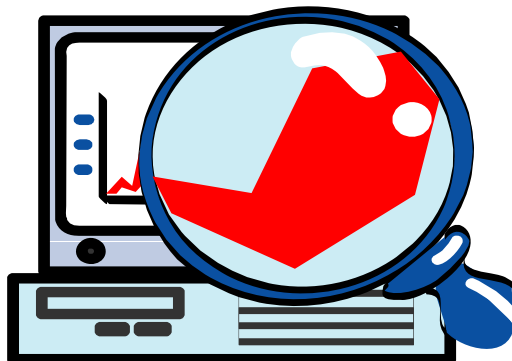
◆ ライセンサーはライセンシーに対し

- 改良発明等の譲渡義務を課してはならない。

旧では**灰黒** → 新では**黒**

- 独占ライセンス義務を課してはならない。

旧では**灰黒** → 新では**黒**



不公正な取引方法に該当する場合がある 制限行為として分類されるのは(灰条項) ①

◆ ライセンサーはライセンシーに対し、下記の制限をした場合不公正な取引方法に該当する場合がある。

- ① 技術を利用させないようにする行為
- ② 最高製造数量(技術の使用回数、輸出数量、販売数量)の制限
- ③ 原材料・部品に係る制限
- ④ 販売の相手方の制限・指定する者を通じて輸出する義務
- ⑤ 競争品の製造・販売または競争者との取引の制限

不公正な取引方法に該当する場合がある 制限行為として分類されるのは(灰条項) ②

- ⑥ 不爭義務(ライセンスの対象技術に付随する権利
-ライセンサーが保有する権利- の有効性を争わない義務のこと)
- ⑦ 一方的解約条件
- ⑧ 技術の利用と無関係なライセンス料の設定
- ⑨ 権利消滅後の制限
- ⑩ 一括ライセンス
- ⑪ 技術への機能追加
- ⑫ 非係争義務(ライセンシーが保有する権利をライセンサーやライセンサーが指定する事業者に対して行使しない義務のことです。)

ライセンサーがライセンシーに対し次の制限をした場合原則として不公正な取引方法に該当しない
(白条項) ①

- ① 区分許諾
- ② 技術の利用期間の制限
- ③ 技術の利用分野の制限
- ④ 製造地域の制限
- ⑤ 最低製造数量(技術の使用回数、販売数量)の制限
- ⑥ 製品の輸出の制限
- ⑦ サブライセンス先の制限



ライセンサーがライセンシーに対し次の制限をした場合原則として不公正な取引方法に該当しない
(白条項) ②

- ⑧ 特定の商標の利用の義務付け
 - ⑨ 最善実施努力義務
 - ⑩ ノウハウの秘密保持義務
 - ⑪ 改良技術の非独占的ライセンス義務
 - ⑫ 取得知識、経験の報告義務
- このうち⑦は旧ガイドラインには存在しなかった類型です。

まとめ

- 旧ガイドラインからの変更点や新たに追加された制限行為や考え方についても十分な説明がされていないので今後、公正取引委員会は新たな参考事例を追加したり一般的、抽象的な考え方の表明部分を出来る限り具体的にすることで、本ガイドラインの補足・修正を継続的に行っていくべきと思われます。



演習1

甲企業は、甲企業が有する特許権について乙企業に範囲全部とする専用実施権設定契約を締結し、さらにその設定登録がされる前に、丙企業にも範囲全部とする通常実施権を許諾した。

当該実施権を、乙企業、丙企業とも実施している。

あなたが、知的財産取引事業者であるとして、上記状況下において、甲乙丙三者間にそれぞれ生じる法的関係を明確にし、甲企業に適切なアドバイスをしてください。

甲乙間の相関図

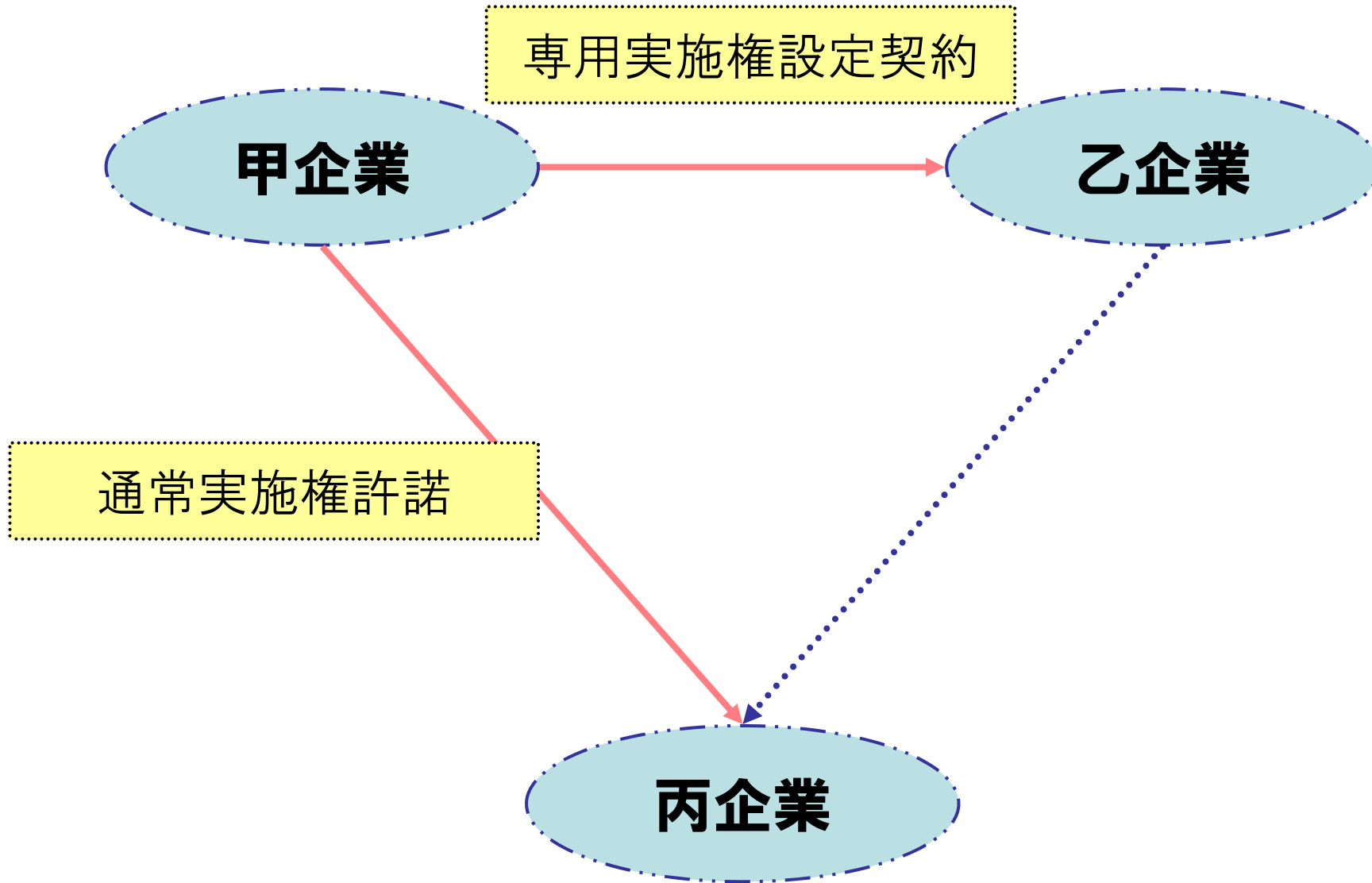
専用実施権設定契約

甲企業

乙企業

通常実施権許諾

丙企業



a) 専用実施権／演習1(解説)

専用実施権は、専属的に当該特許発明を実施できる権利であり、特許権者であっても、専用実施権者の同意なしに実施、第三者への実施許諾をすることはできない。

関係法令

「特許法第77条(抄)」

1. 特許権者は、その特許権について専用実施権を設定することができる。
2. 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。

「特許法第68条」

特許権者は、業として特許発明の実施を専有する。

ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りではない。

b) 通常実施権／演習1 (解説)

通常実施権は単に当該特許発明を
実施できる権利

関係法令

「特許法第78条」

1. 特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。
2. 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定められた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。

演習1 (解説)

考 察

- ① 甲乙間の専用実施権設定登録前における乙の実施権の法的性格
- ② 丙の実施権の法的性格
- ③ 乙、丙の特許権の実施行為が互いの実施権の制限になるかどうか

演習1(解説)

①についての解説

甲乙間の法律関係

(1)

特許法77条2項により、専用実施権は、設定行為(契約)で定めた範囲で特許権を独占・排他的に実施できる物権的性格を有している。

専用実施権の効力は、特許法98条1項2号により登録が要件となる。

設問における乙の専用実施権は登録前のため発生していない。

ただし、甲乙間においては専用実施権設定契約がなされているため、契約自由の原則から契約内容は有効。

したがって、甲乙間においては甲も実施できない。また、乙以外の第三者にも実施権を許諾できない独占的通常実施権の設定契約があると考えられる。

演習1(解説)

①についての解説

甲乙間の法律関係

(2)

甲乙間の専用実施権設定契約は、本質的には専用実施権と同等の効力が生じると解される。

したがって、甲は乙の専用実施権の設定登録をすることにより、専用実施権の効力を確実にするため、甲は乙に専用実施権の設定登録に協力する義務が生じる。

乙は甲に対して専用実施権についての登録請求権を有する。

演習1(解説)

①についての解説

甲乙間の法律関係

(3)

甲は、乙と専用実施権設定契約締結後、甲は丙に通常実施権を許諾

→乙に対する契約違反で債務不履行

→民法415条により乙は甲に損害賠償請求権を有する。

演習1(解説)

②についての解説

乙丙間の法律関係

(1)

特許法78条2項により、乙は、丙の通常実施権が設定登録されても制限されることなく、特許権を実施できる。

(2)

乙の専用実施権の登録後は、丙への通常実施権契約は無効。

ただし、専用実施権の登録前においては、甲乙間の契約は有効ながらも効力がないことから、丙の通常実施権は有効。

演習1(解説)

②についての解説

乙丙間の法律関係

(3)

特許法99条1項により、専用実施権の登録前に、丙が通常実施権を設定登録することにより、その後専用実施権を登録しても乙に対抗できる。
→丙は、乙の実施権に制限されることなく特許権を実施できる。

(4) 丙の通常実施権の登録がなされていない場合

* 乙の専用実施権が登録される前は、独占的通常実施権であり、排他性はない(特許法98条2項)。

したがって、乙は丙への差止請求権ならびに損害賠償請求権は認められない。

* 乙の専用実施権の登録後は、丙が専用実施権者乙の承諾なく特許権を実施することは、乙の専用実施権の侵害となる(特許法77条2項)。

演習1(解説)

③についての解説

甲丙間の法律関係

- 丙は乙の専用実施権の登録前に第三者に対抗するために通常実施権の登録をする。
しかしこの場合、設定登録の申請は甲と共同で申請する必要があり、丙単独では申請できない(特許登録令18条)。
第三者に丙が対抗できるかどうかは、甲の自由裁量で、甲の設定登録に対する義務はない。

演習1(解説)

③についての解説

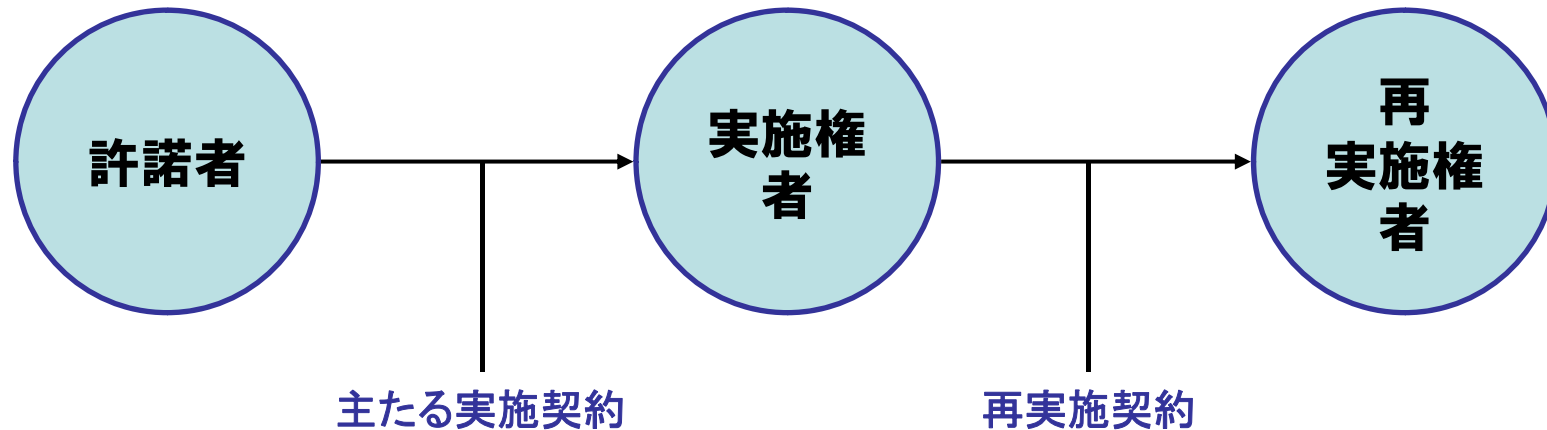
甲丙間の法律関係

●甲は、丙に通常実施権を許諾しているので、丙に対して実施の責務を負っている。

乙が専用実施権を設定し、丙が通常実施権の設定をしていない場合は当然、丙は特許権を実施できない。

したがって、甲は丙に対して民法415条に基づき、損害賠償責任を負う。

再実施契約の構成／演習1(参考)



再実施契約は、**実施権者が許諾者との実施契約（主たる実施契約）**により与えられた権限のもとに、さらに**実施権を第三者に与える場合の実施契約**である。

- 再実施契約は、主たる実施契約から**独立した契約**である。
- 再実施契約は、実施権者に**再実施許諾権がある場合のみ締結**できる。
- 再実施契約は、**主たる実施契約の範囲内**(内容, 地域, 期間)で締結できる。
- 再実施契約は、主たる実施契約が**終了すると同時に終了**する。

◆ 演習2

(事実関係)

甲所有の特許権について甲と乙は通常実施契約を締結し、乙の子会社は特許製品およびその部品を製造・販売している。

また、甲は、丙に当該特許権の通常実施権を許諾し、丙は特許製品及びその部品を丁に下請けさせている。

甲は、丁から現在の下請生産を続けながら、丁自身が甲から通常実施権を許諾して貰い、自由に第三者に製造・販売したいとの申し出があった事を丙に伝えた。

つづく

(事実関係) つづき

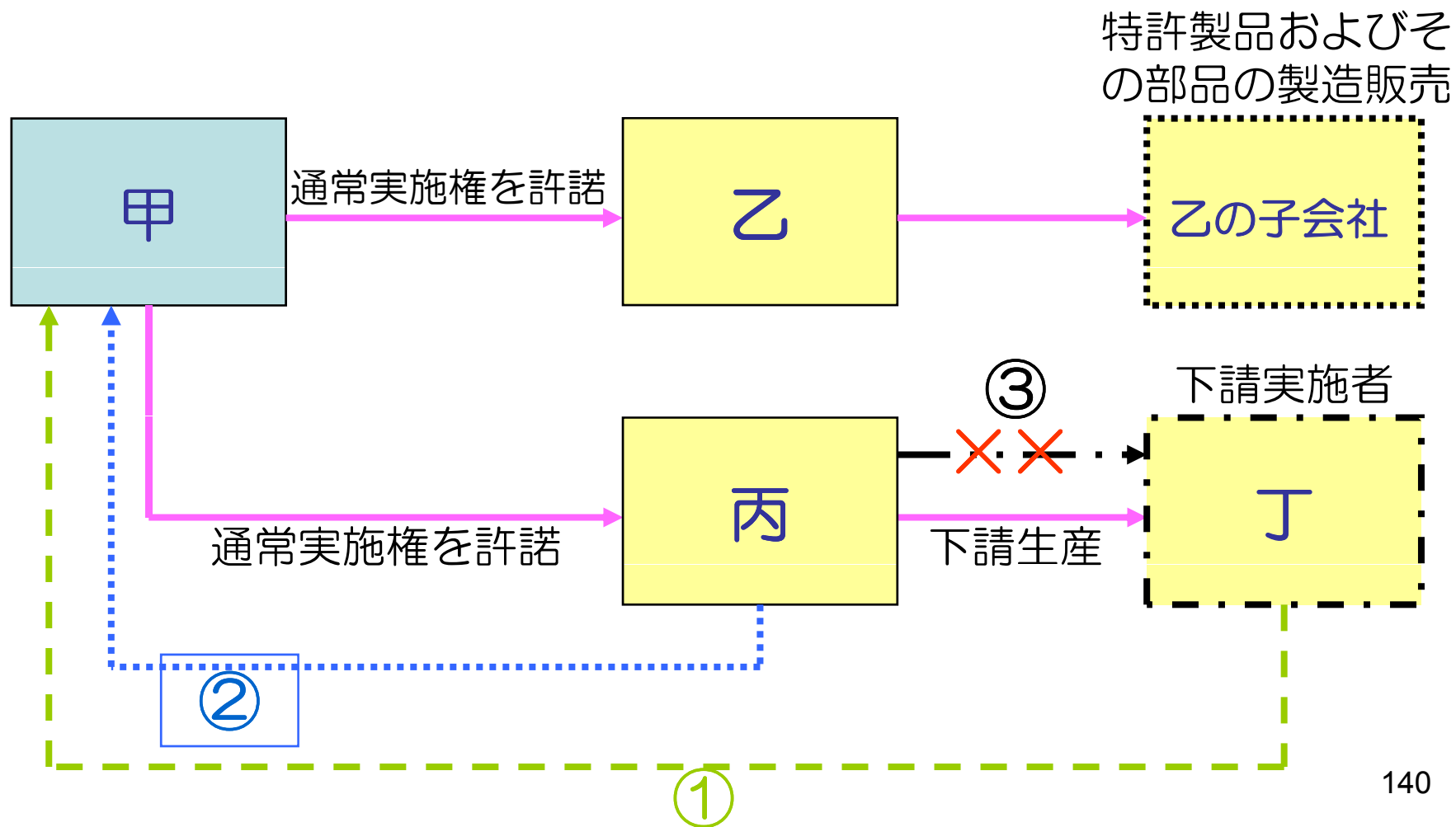
丙は、丁に対して、甲から実施権を許諾して貰うのであれば、丙との下請生産を打ち切るとの申し出をした。

一方、丙から甲に対して、乙の子会社が特許製品を製造・販売している事を止めさせてほしいとの要請をした。

(設問1)

甲にどのような対応をアドバイスすべきか検討してください。

- ① 丁自身が下請生産およびライセンスの取得希望
- ② 丙から乙の子会社の特許製品の製造・販売の禁止を希望
- ③ 丁自身がライセンスの取得した場合、下請生産打ち切り



結論

乙の子会社が、特許製品及びその部品を第三者に販売する行為は、乙の子会社であっても特許製品の製造・販売は出来ない。

丙が、丁の下請生産を打ち切ることは独禁法（権利の乱用）に抵触するおそれあり。



最後に—

ご清聴ありがとうございました★

