

平成22年度特許流通講座 in 大阪

「ライセンス契約の基礎」

ライセンス交渉～契約締結

平成22年 6月 9日

社団法人 発明協会
統括特許流通アドバイザー
齋藤 政敏

【 契約と契約書 】

契約の成立

契約条件の提示



契約条件の承諾

【 契約と契約書 】

契約書の意義

契約合意内容の
文書による交換



見解の相違が生じた際の
判断基準書

【 契約と契約書 】

契約書作成の位置付け

- (1) 契約条件の提示 [ライセンス交渉]
ライセンス交渉の第一歩

- (2) 合意事項の条文化 [ライセンス交渉]
ライセンス交渉の最終段階

【 契約と契約書 】

契約書は
ライセンサー(実施許諾者)と
ライセンシー(実施権者)の
妥協の産物

【 契約と契約書 】

ライセンス契約に至る経緯

- (1) 侵害問題の和解 [特許係争]
- (2) 特許・技術の供与
権利所有者からの働きかけ [特許流通]
- (3) 特許・技術の導入
実施希望者からの働きかけ [特許流通]

【 秘密保持契約 】

何事も最初が肝心

ライセンス交渉

に先立つ

“ 秘密保持契約 ”

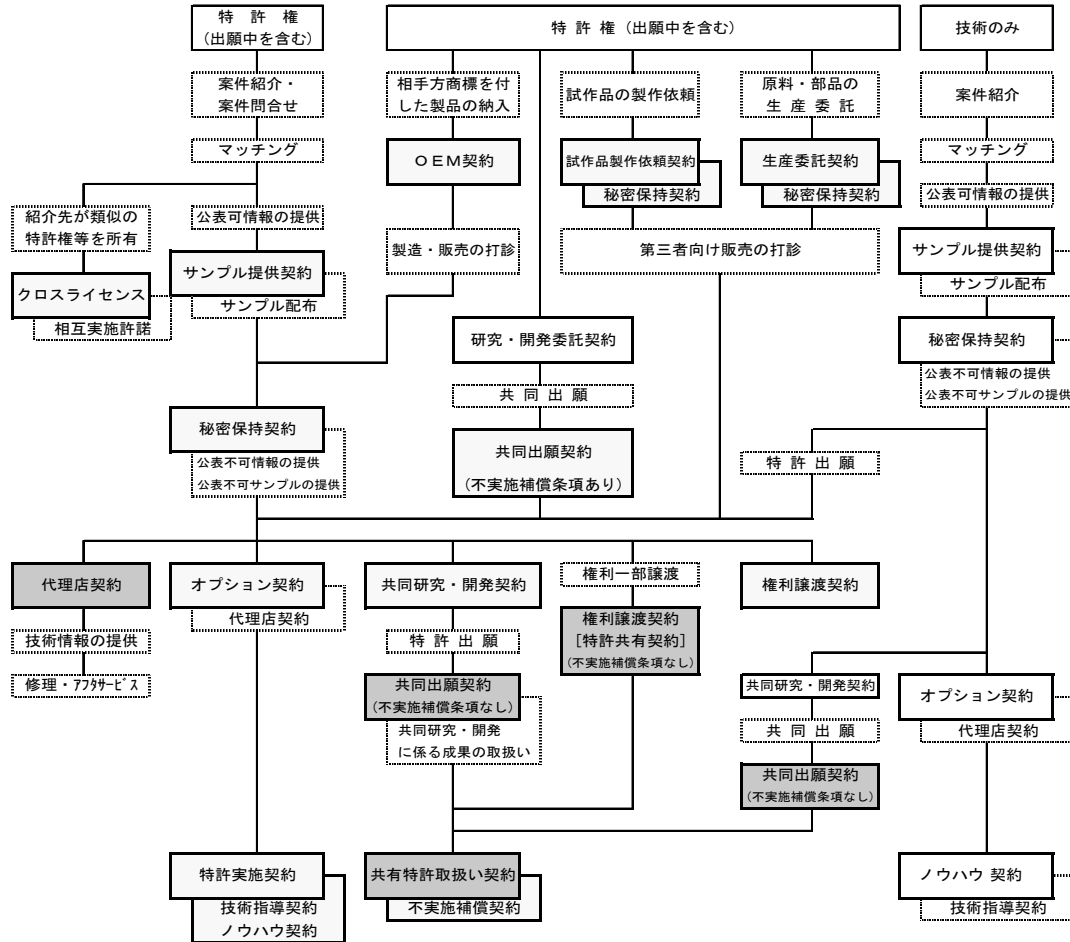
の締結

契約 相 関 図

【ライセンス契約】

契約 相 関 図

H17.07.29



【 秘密保持契約 】

秘密保持契約の位置付け

1. 特許・技術移転の第一歩
2. 相互信頼の構築
 - 良きパートナーとなり得るか

【 秘密保持契約 】

秘密保持契約の目の付けどころ

1. シンプルな秘密保持契約書案の作成
必要最低限度の情報開示
2. 秘密保持の対象は何か
具体的に示す必要あり
3. 秘密情報の使用目的の限定
目的外使用の禁止
4. サンプル、試作品などの取扱い
リバースエンジニアリング、組織分析などの禁止
及びサンプル等の返却

【 秘密保持契約 】

技術情報の種類

1. 公開性情報：

問題なく開示できる情報

2. 非公開性情報：秘密性のある情報

2-1. 秘密保持義務を負うことにより開示可能な情報

2-2. 特段の事情がない限り開示しない情報

【 秘密保持契約 】

秘密保持の対象

1. 権利者：
移転対象の特許・技術の内容と現状
2. 実施希望者：
導入特許等に係る事業展開の概要

【 秘密保持契約 】

秘密保持契約の内容

1. 「片務契約」と「双務契約」

2. 内 容

- 対象情報の特定 ●情報の使用目的
- ・ 検討期間 ・ 検討結果の通知
- ・ 次段階への移行 — 契約の締結
- 秘密保持 ●秘密保持期間
- ・ 期間終了後の取扱い
- * 提供サンプルの取扱い

【 秘密保持契約 】

秘密保持契約の締結

1. 作成者：
情報開示者（特許・技術所有者）
2. 締結時期：
情報開示前が望ましい
3. 調印者：情報受領者の上長、当人
情報提供者の上長、当人

秘密保持契約書

[ひな型]

双務契約／技術情報取扱覚書

《 別 添 》

甲：○○○○株式会社

乙：△△△△株式会社

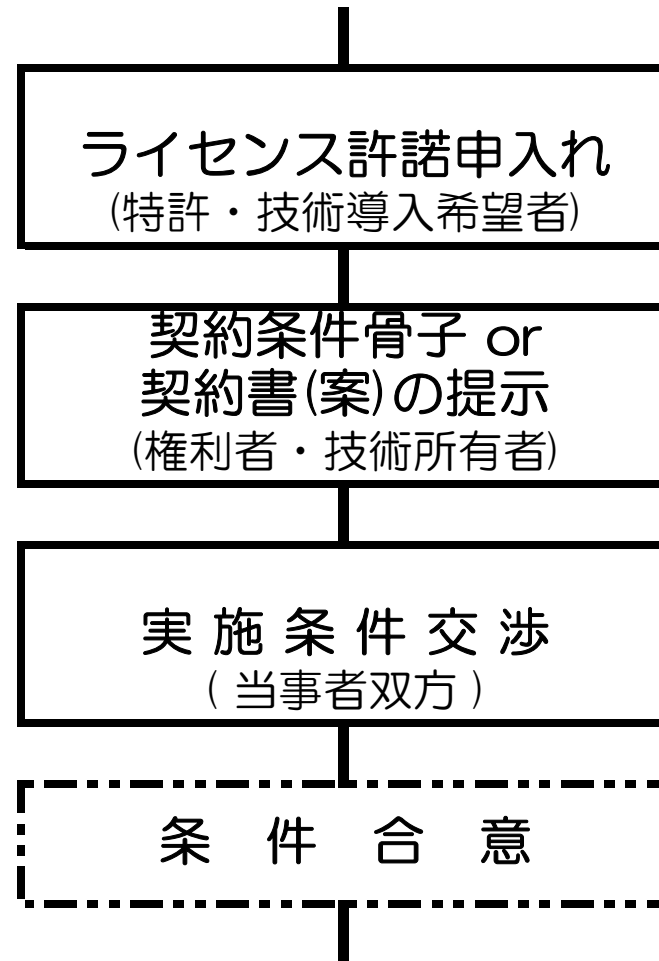
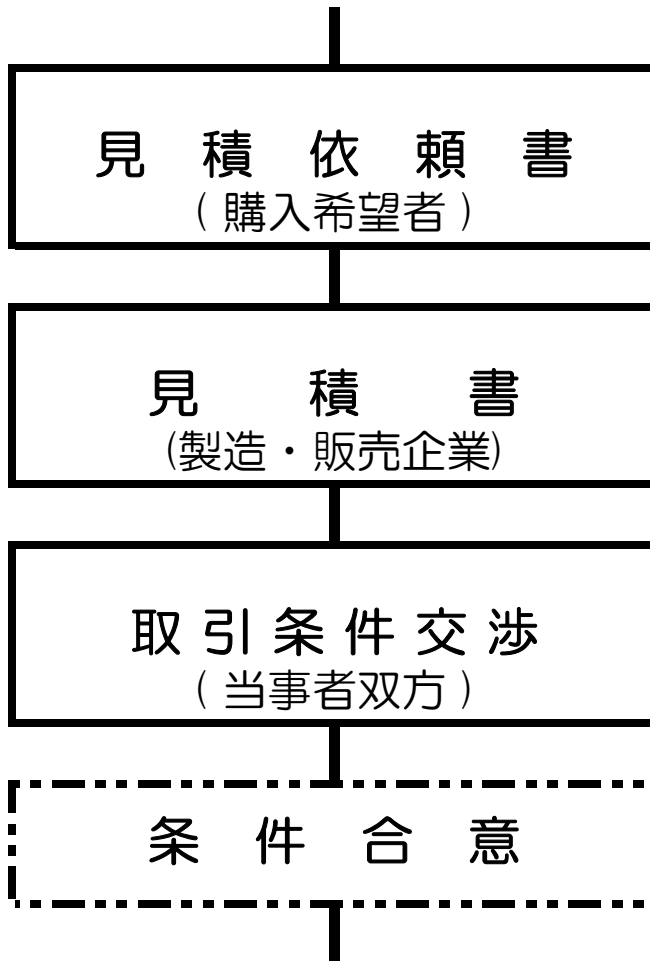
【ライセンス交渉】

ライセンス交渉とは

“ 特許・技術所有者(ライセナー) ”と
“ 特許等導入希望者(ライセンシー) ”との
特許・技術移転を巡るせめぎ合い

【ライセンス交渉】

“ 交渉開始 ～ 条件合意 ” 工程概要

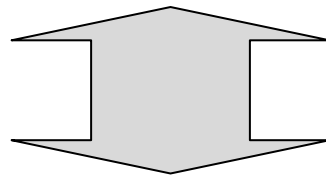


【ライセンス交渉】

ライセンス交渉の特徴

立場変われば主張も変わる

ライセンサー(実施許諾者)



ライセンシー(実施権者)

【ライセンス交渉】

ライセンス交渉における当事者の考えは？

“ ライセンサー(実施許諾者) ”は？

“ ライセンシー(実施権者) ” は？

そして

“ 仲介者／アドバイザー ” は？

【ライセンス交渉】

“ 特許・技術所有者(ライセンサー) ”の思い

- * 許諾範囲は必要最低限に
- * 特許・技術移転は手離れ良く
- * できる限り義務は負わない
- * 特許・技術のPRは長所のみ
- * 対価は多めに、確実に

【ライセンス交渉】

“特許等導入希望者(ライセンサー)”の思い

- * 許諾範囲は広範囲に
- * 製品化までは面倒を見て欲しい
- * ライセンサーも義務を負うべき
- * 特許・技術のあら探し
- * 対価はラソニングロイヤルティ・ベースで

【ライセンス交渉】

“仲介者／アドバイザー”の思い

- * 仲介・アドバイスは中立主義で
 - * 権利・義務はバランスよく
- 実際は、依頼者サイドに軸足
しかしながら、
- * 契約を纏めることが全てに優先

ライセンス交渉の展開(I)

1. 事前調査／事前検討

- * 当事者のライセンス適格性
- * 許諾対象特許の現状とその内容

2. 許諾条件の提示

- * 許諾条件の提示後の変更

及び後出しは慎むべし

ライセンス交渉の展開(Ⅱ)

3. 導入希望条件の開示(対案提示)
 - * ビジネスプランに沿った条件設定
4. 契約条件の個別事項協議
 - * “主張”から“合意”へ
 - * 単独で決まる事項(条件)はない
 - 全体のバランスを考慮して

ライセンス交渉に先立ち
ライセンサーの為すべき事項

- * 実施許諾申越し企業の会社概要調査
- * 許諾対象特許・技術の再確認
- * ビジネス・モデル(概要)の立案
- * 特許・技術の実施／使用許諾条件の設定
- * ライセンス・プランの立案(想定問答)

ライセンス交渉に先立ち
ライセンシーの為すべき事項

- * 特許・技術所有企業の会社概要調査
- * 許諾対象特許・技術の再確認
- * ビジネス・プランの立案
- * 許諾範囲、対価等の希望条件の設定

【 ライセンス交渉／留意事項 】

契約当事者(ライセンサー企業)は、
許諾対象特許を実施許諾する
権限を有しているか

【 ライセンス交渉／留意事項 】

実施許諾権限がないケース

- ① 許諾対象特許を社長個人が所有している場合
- ② 発明者から特許を受ける権利を適切に譲渡されていない場合
- ③ 専用実施権を許諾している場合
- ④ 共有者の同意がない場合

【 ライセンス交渉／留意事項 】

許諾対象特許は
適切に維持されているか

【 ライセンス交渉／留意事項 】

適切に維持されていないケース

- ① 権利期間が満了
- ② 特許料不納による権利消滅
- ③ 審査未請求による見なし取り下げ
- ④ 拒絶査定確定
- ⑤ 無効審判における無効確定
- ⑥ 第三者への権利譲渡

【ライセンス交渉／留意事項】

許諾対象特許は
如何なる状況にあるのか

【 ライセンス交渉／留意事項 】

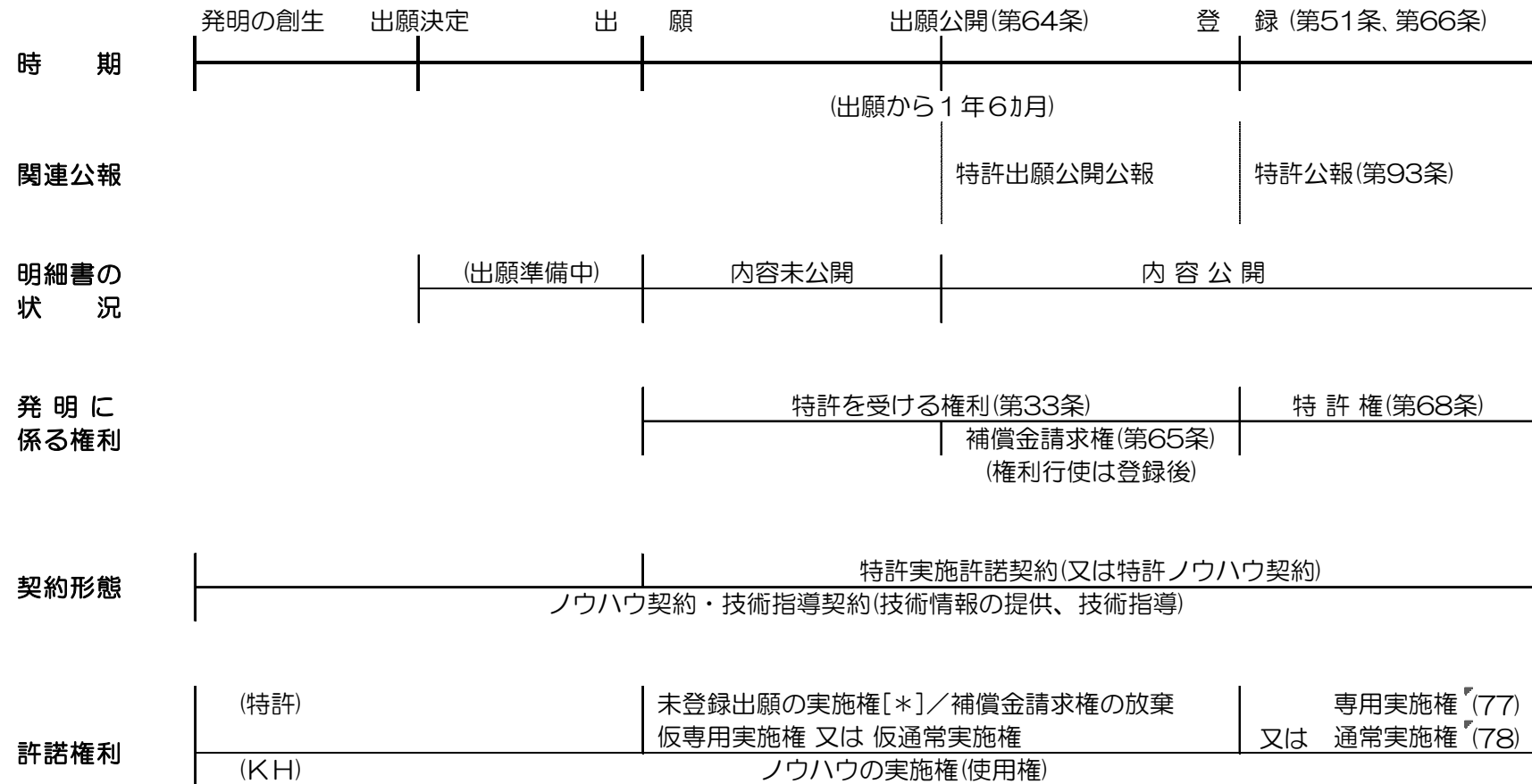
許諾対象特許の現状

1. 特許権として維持
2. 特許出願として特許庁に係属
 - 2-1. 特許出願公開済み
(審査請求済み/審査未請求)
 - 2-2. 出願 ～ 特許出願公開前
(審査請求済み/審査未請求)
3. 特許出願準備中

【 ライセンス交渉／留意事項 】

許諾対象特許の現状にあわせた
ライセンス形態は如何にあるべきか

権利化状況と許諾形態



【 ライセンス交渉／留意事項 】

未登録案件のライセンス(1)

* 特許法からみた未登録案件のライセンスの意義は次のとおりであり、特許法による保護は限定的である。

- ① 設定登録後における実施許諾の保証
(保険的要素)
- ② 設定登録後における補償金請求権の不行使
(前払い的要素)

* 未登録特許の、実施権の設定登録は可能。
第三者対抗要件が生じる。

【 ライセンス交渉／留意事項 】

未登録案件のライセンス(2)

- * 未登録案件に係る発明の特許性については、出願時の特許請求の範囲(クレーム)のまま100%権利化できると保証できるものではない。
- * 出願に係る発明を権利化できたとしても、登録時のクレームは出願時のクレームに比較して狭くなっているのが一般的である。(権利の不安定性)

【 ライセンス交渉／留意事項 】

許諾対象特許に係る
関連特許は存在するか

【 ライセンス交渉／留意事項 】

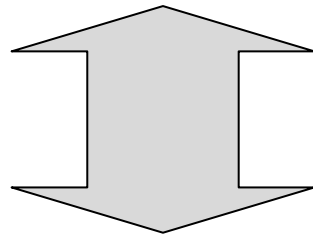
関連特許が存在した場合の処理

- (1) 契約当事者(ライセンサー)が所有している場合
 - *パッケージでの実施権の取得
- (2) 第三者が所有している場合
 - *利用関係の有無
 - *必要に応じて実施権の取得
 - *他の特許・技術採用の検討

【ライセンス交渉】

ライセンス条件の提示方法

契約骨子の提示



契約書(案)の提示

【ライセンス交渉】

ライセンス条件の提示(I)

—— 主たる事項 ——

- ① 許諾対象：特許のみ OR 特許十ノウ
- ② 実施権(使用権)の種類と範囲：
 - * 専用実施権 OR 通常実施権
 - * 地域・実施製品・期間等の制限
- ③ 対価：「一時金」と「ランニングロイヤリティー」

【ライセンス交渉】

ライセンス条件の提示(Ⅱ)

—— 従たる事項 ——

- ① 実施実績の報告とその内容
- ② 対価の支払い方法
- ③ 秘密保持　：片務規定 OR 双務規定
- ④ 補償と免責：全体のバランス

【ライセンス交渉】

特許実施権の種類

1. 専用実施権／仮専用実施権
＊ 特許権者にも実施制限あり
2. 通常実施権／仮専用新施権
＊ 種類：独占実施、非独占実施、優先実施
3. 実施権／使用権(ノウハウについて)
＊ 種類：独占実施、非独占実施、優先実施

【ライセンス交渉】

事業化に際してのノウハウの必要性

許諾対象特許に係る製品・システムなどの

事業化に際して、

ノウハウ(技術情報、技術指導)は必要か

【 ライセンス交渉 】

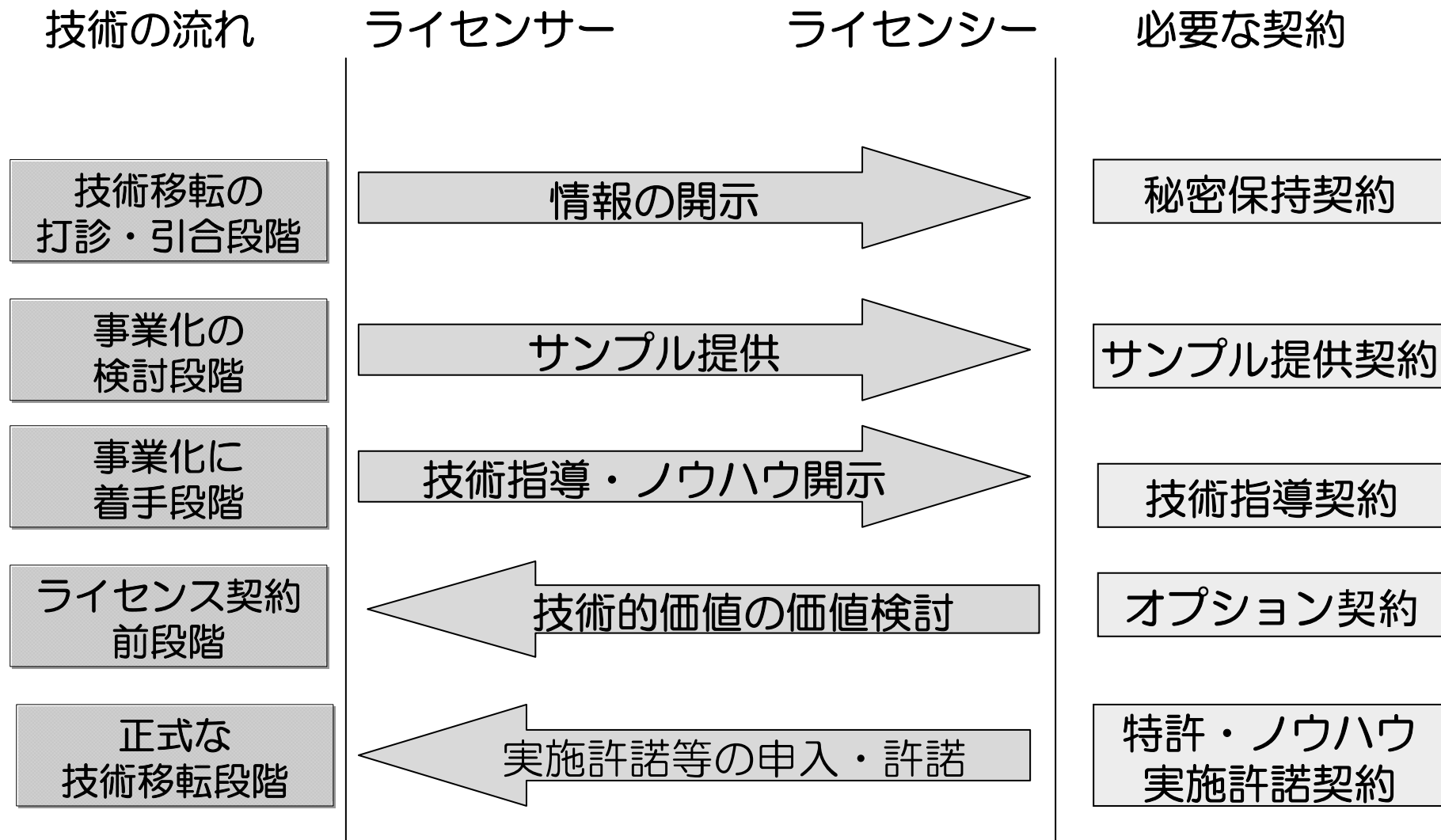
- ① 許諾対象特許を使いこなすためには
ライセンサーと同等もしくはそれ以
上の技術力が必要となる
- ② 特許実施契約から特許ノウハウ契約
へ → 特許と技術とが融合して移転

【ライセンス交渉】

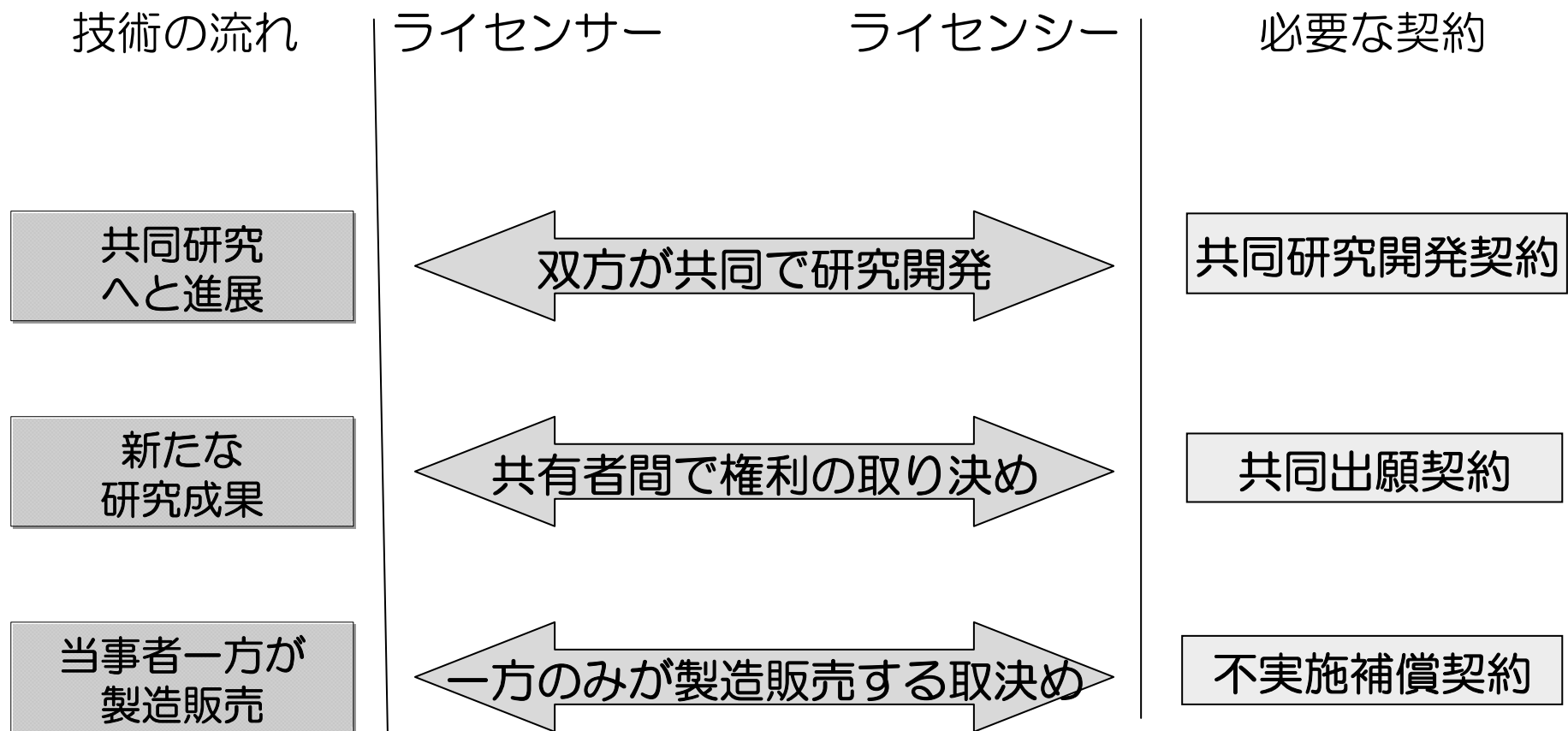
事業化に不安がある場合の取扱い

1. 市場性に不安
 - * オプション契約
 - * 特許製品を権利者から購入し販売
2. 技術の確立、製品化に不安
 - * 共同研究・開発契約
 - * 開発委託契約

技術の流れと必要な契約 (1)



技術の流れと必要な契約 (2)



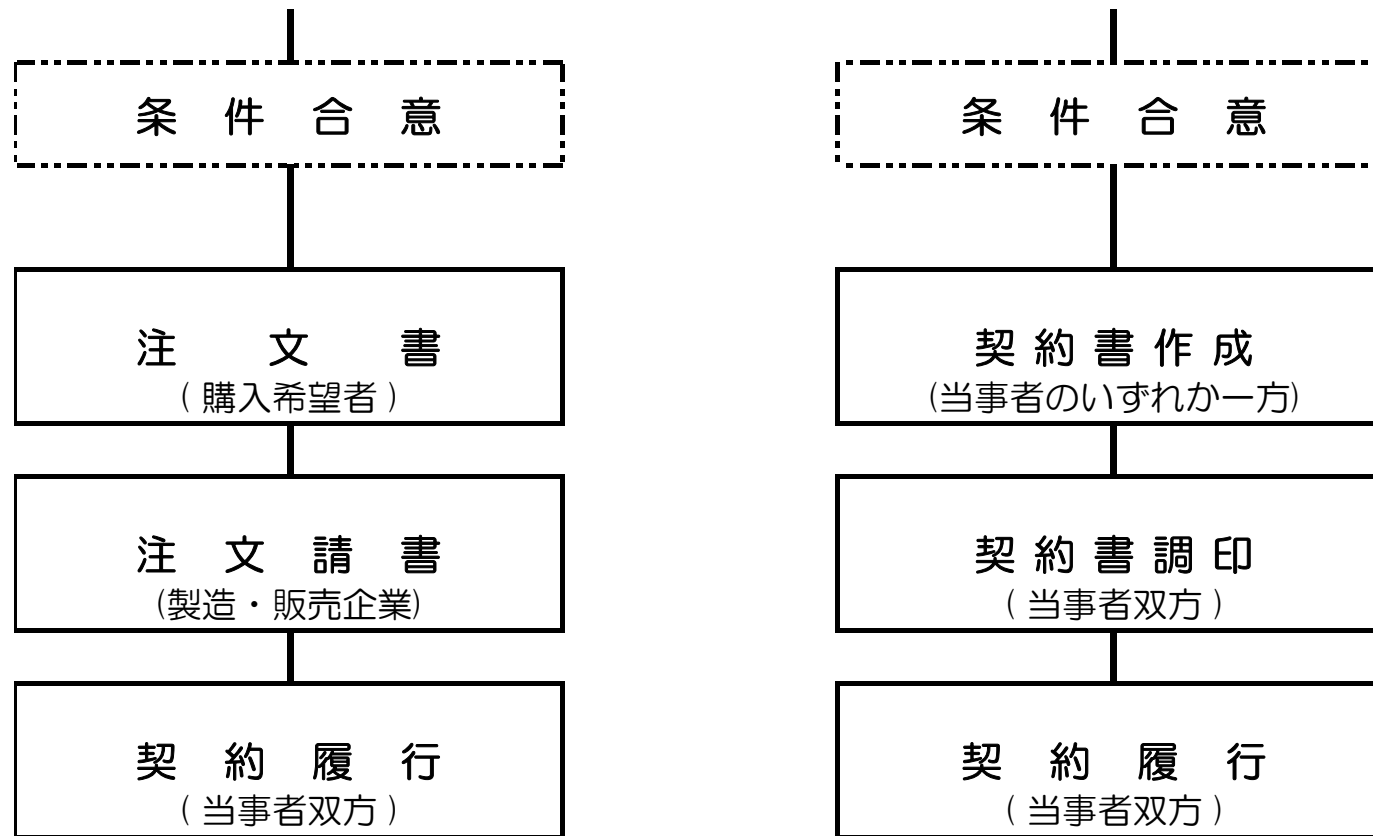
【ライセンス契約】

ライセンス交渉と契約

ライセンス契約は
ライセンス交渉における
合意事項の集大成

【ライセンス契約】

“条件合意～契約締結”工程概要



【ライセンス契約】

ライセンス諾契約の位置付け

1. 交渉における合意事項の確認
2. ライセンサーとライセンシーの
権利・義務の明確化

【ライセンス契約】

契約書(案)作成者の目の付け所

1. 契約書(案)はライセンサーが作成すべき
2. 条項の表現は契約書(案)作成者有利に
→ 相手当事者に対し、ネゴ代を持つ
3. 社内(依頼者)了解は安全サイドで

【ライセンス契約】

特許実施契約の目の付けどころ

1. 許諾対象特許の権利化状況
“未登録特許”と“登録済特許”の取扱い
2. 発明のカテゴリー
発明のカテゴリーを見据えた“契約製品”
の選定
3. “定義”を如何にするか

【ライセンス契約】

特許実施許諾契約書の構成

1. 前 文

*状況の説明であり、合意事項にあらず

2. 条 文

*タイトルは単なる見出し、合意事項にあらず

条項本文が合意事項

3. 後 文

特許実施許諾契約書 目 次 (1)

前	文	
第 1	条	: 定 義
第 2	条	: 実施許諾
第 3	条	: 設定登録
第 4	条	: 対価及び支払い方法
第 5	条	: 実施報告
第 6	条	: 対価の不返還
第 7	条	: 帳簿の保管と閲覧
第 8	条	: 表 示
第 9	条	: 秘密保持

特許実施許諾契約書

目 次 (2)

- 第10条 : 改良技術
- 第11条 : 免 責
- 第12条 : 特許等侵害の回避・排除
- 第13条 : 本件特許に係る係争の取扱い
- 第14条 : 譲渡禁止
- 第15条 : 解 除
- 第16条 : 契約有効期間
- 第17条 : 協 議
- 後 文

【ライセンス契約】

契約書の方角付けを行う条項

1. 定 義

＊ 契約製品(本件製品)

＊ 許諾対象特許

2. 実施権の種類及びその範囲

3. 対価及びその支払方法

【ライセンス契約】

特許契約の契約条文は
契約交渉における合意事項を
適切に表現しているか

—ひな型は契約条文のチェックリスト—

【ライセンス契約】

契約書立案の留意点

- (1) 契約書の立案に際しては、
契約書(ひな型)を合意事項に
合わせて修正のこと

- (2) 合意事項を契約書(ひな型)
にあわせることは慎むべき

【ライセンス契約／定義】

「契約製品」を定義する

- ① 実施範囲設定の手掛り
- ② 実施料支払い対象の特定
- ③ 発明のカテゴリーにより

契約製品が変化する

→ “のみ製品” に留意のこと

【ライセンス契約／定義】

発明のカテゴリー

- ① “物”
- ② “方法”
- ③ “物を生産する方法”

【ライセンス契約／定義】

発明のカテゴリーと実施形態(1)

- ① “物”の発明：
物の生産・使用・譲渡等(貸渡しを含む。)輸出・輸入・譲渡等の申出
(譲渡等のための展示を含む)

- ② “方法”の発明：
方法の使用

【ライセンス契約／定義】

発明のカテゴリーと実施形態(2)

- ③ “物を生産する方法”の発明：
方法の使用 および
その方法により生産したもの
の使用・譲渡等・輸出・輸入
・譲渡等の申出
(譲渡等のための展示を含む)

【 ライセンス契約／定義 】

特許契約に係る実施料支払い対象
(契約製品) を適切に表現してあるか
[契約製品 = 実施料の支払い対象]

【 ライセンス契約／定義 】

契約製品定義の留意点

- ① 審査段階において特許請求の範囲は
変化(縮減)する
→ 契約製品の範囲も変化(縮減)する
- ② 発明のカテゴリー、ライセンシーの
業態に応じて契約製品も変わる
→ 納得のいく契約製品の設定

【ライセンス契約／実施権】

実施権の内容は適切か（1）

“独占”と“非独占”

専用実施権

≠

独占的通常実施権

【 ライセンス契約／実施権 】

実施権の内容は適切か(2)

実施権の範囲を

製造(Make)、使用(Use)又は販売(Sell)

のいずれか1つに限定していないか

【 ライセンス契約／実施権 】

(1) 実施権の範囲はセットで許諾 !!

* 製造(Make) + 使用(Use)

* 製造(Make) + 販売(Sell)

(2) 消尽説／用尽説を念頭に !!

* 同一クレーム内の実施が対象

【 ライセンス契約／留意事項 】

特許実施許諾契約における留意条項

「ライセンサー」と

「ライセンシー」の

バランス!!

【ライセンス契約／留意事項】

契約当事者間のバランス(1)

- * 対価について
 - 契約形態と対価
「特許実施契約」Vs.「特許ノウハウ契約」
 - 実施権と対価
「独占契約」Vs.「非独占契約」
 - 一時金とランニング(実施料)
- * 対価の受領について

【 ライセンス契約／留意事項 】

契約当事者間のバランス(2)

“片務規定”Vs.“双務規定”

- * 秘密保持について
- * 改良技術の取扱いについて
- * 保証及び免責について
- * 譲渡禁止について
- * 解除／解約について
 - 契約終了後の取扱い —

【ライセンス契約／留意事項】

契約調印者は、
当該契約を締結するための
権限を有しているか

「特許実施許諾契約」と 「特許ノウハウ契約」

1. 秘密保持義務を有する
技術情報の取り扱い
2. 技術指導
 - * 実習生の受入れ
 - * 技術者の派遣

特許ノウハウ契約書

目 次 (1)

前 文	
第 1 条	: 定 義
<u>第 2 条</u>	: <u>実施許諾</u>
第 3 条	: 設定登録
第 4 条	: <i>技術情報の開示及び技術援助</i>
<u>第 5 条</u>	: <u>対価及び支払い方法</u>
第 6 条	: 実施報告
第 7 条	: 対価の不返還
第 8 条	: 帳簿の保管と閲覧
第 9 条	: 表 示
第10条	: <u>秘密保持と流用禁止</u>

特許ノウハウ契約書 目 次 (2)

第11条	:	改良技術
<u>第12条</u>	:	<u>保証及び免責</u>
第13条	:	特許等侵害の回避・排除
第14条	:	本件特許に係る係争の取扱い
第15条	:	譲渡禁止
第16条	:	解 約
<u>第17条</u>	:	<u>契約有効期間</u>
第18条	:	契約終了後の措置
第19条	:	協議
後 文		

【ライセンス契約／ノウハウ】

特許ノウハウ契約の目の付けどころ

1. ノウハウの取扱い
“許諾対象特許”と“開示ノウハウ”
における範囲の相異
2. 製造委託の取扱い
製造委託先は第三者
3. “定義”を如何にするか

【ライセンス契約／ノウハウ】

ノウハウの供与方法

1. 技術情報の提供
2. 技術指導
 - 2-1. 技術者の派遣
 - 2-2. 実習員の受入れ

【ライセンス契約／ノウハウ】

“契約製品” 定義の留意点

1. “特許請求の範囲は縮減する” が
“開示した技術情報は変化しない”
2. 技術情報は陳腐化する
→ 契約期間&条件の設定
3. 追加提供する技術情報の取扱い
 - * 契約締結前に提供済の情報
 - * 契約締結時に提供する情報
 - * 契約期間中に提供する情報

【ライセンス契約／契約履行】

特許実施許諾契約の履行

「実施実績報告」

と

「対価の支払い（請求書）」

【ライセンス契約】

特許流通における ライセンス契約の最後に！！

ライセンス契約の締結が特許流通の最終目的ではない。

特許流通の最終目的は、移転された特許・技術の事業化であり、契約締結はその事業化への第一歩に過ぎない。

【 添付資料 】

資料 1 : 契約相関図

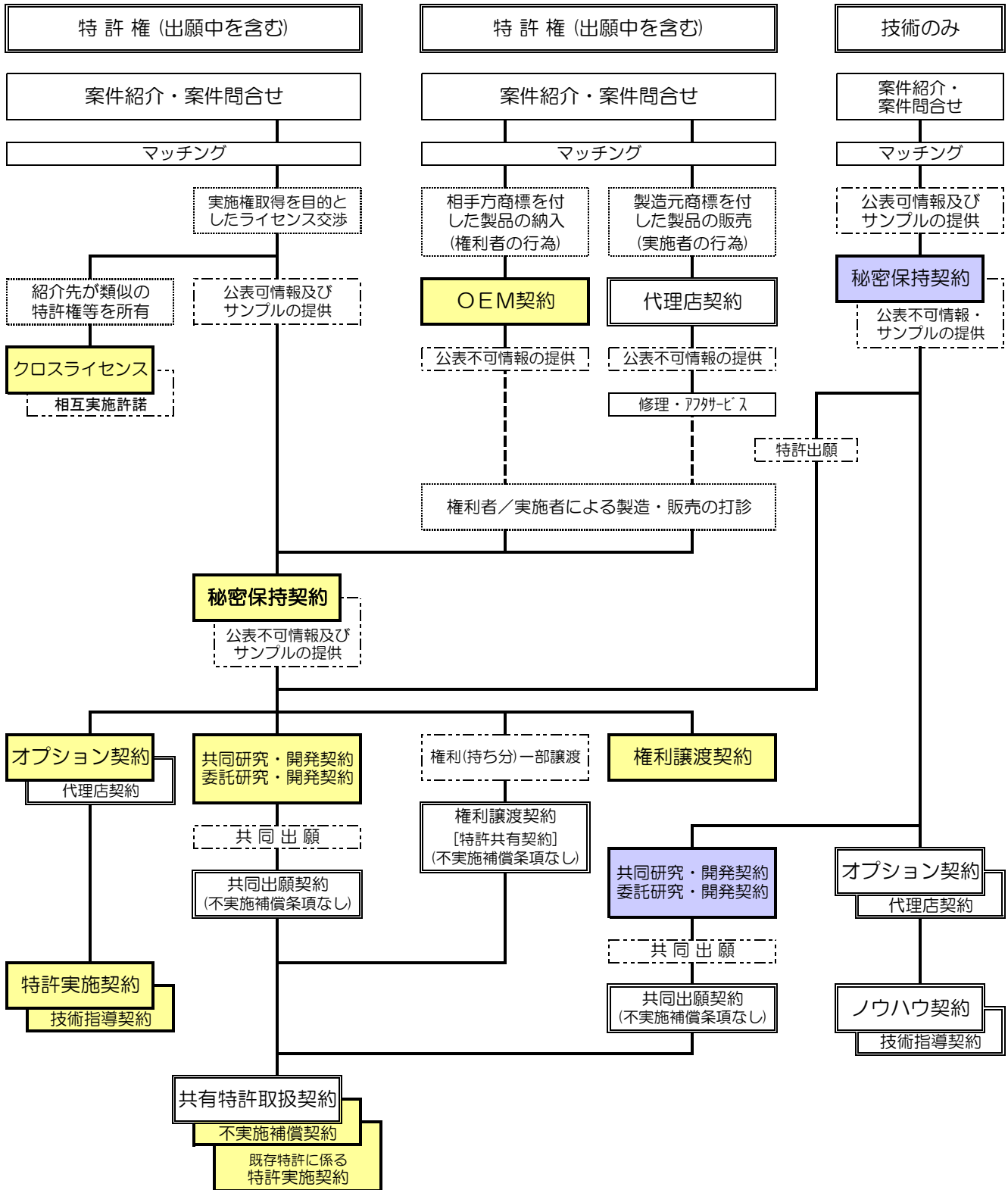
資料 2 : 秘密保持契約書[ひな型]

資料 3 : 「交渉開始～契約締結」工程概要図

資料 4 : 権利化状況と許諾形態

資料 5 : 特許実施許諾契約書[ひな型]

資料 6 : ライセンス交渉の手順



資料2 秘密保持契約／双務規定

技術情報取扱い覚書（案）

〇〇〇〇〇株式会社（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“〇〇〇〇〇（タイトル：特許・技術移転対象技術）〇〇〇〇〇”に関して、甲が乙に提供する技術情報等の取扱いについて、次のとおり約定する。

（ 定 義 ）

第 1 条 本覚書中で使用される用語の定義は、次のとおりとする。

（1）「本件特許」とは、本覚書締結日現在において甲が単独で所有／出願する次の特許権／特許出願をいう。

特許第〇〇〇〇〇〇〇号（特願〇〇〇〇－〇〇〇〇〇〇）

OR 特願〇〇〇〇－〇〇〇〇〇〇

「 〇〇〇〇〇（発明の名称）〇〇〇〇〇 」

（2）「本件技術」とは、本件特許の特許請求の範囲において規定する〇〇〇（特許・技術移転対象技術）〇〇〇をいう。

（3）「本技術情報」とは、平成 年 月 日における本件技術に係わる打合せ[説明会]において、乙が甲から文書又は口頭で説明を受けた本件技術に係る情報をいい、その際に提供を受けた〇〇〇（事業化検討製品）〇〇〇のサンプルを含む。

（ 本技術情報の使用範囲 ）

第 2 条 乙は、甲から提供を受けた本技術情報を、〇〇〇（事業化検討製品）〇〇〇の事業化の検討（市場性の検討を含み、以下「本検討」という。）にのみ使用する。

2. 乙は、甲から提供を受けた本技術情報を、乙自身の使用にのみ供するものとし第三者の使用に供してはならない。

3. 本検討の期間は、本契約締結の日から6か月間とする。

（ 乙における本検討内容の通知 ）

第 3 条 乙は、本検討が終了した場合には、速やかにその結果を甲に連絡する。

2. 乙は、甲から本検討の進捗状況について問い合わせがあった場合には、誠意を以ってその現状を説明する。

（ 乙における本件技術の採用 ）

第 4 条 乙は、本検討の結果、乙において〇〇〇（事業化検討製品）〇〇〇の事業化の方

針が定まった場合には、本件特許の実施許諾及び本件技術に係る技術供与(技術情報の提供、技術指導等)を甲に書面により申し入れる。

2. 乙から甲に対して前項の申し入れがあった場合には、甲及び乙は、両者別途協議のうえ、本件特許及び本件技術に関して特許ライセンス契約等の契約を締結する。

(秘 密 保 持)

第 5 条 乙は、甲から提供を受けた本技術情報及び甲から知り得た業務上の事項のうち甲から秘密保持を要求された情報を秘密に保持し、以下の各号に該当する情報を除き、第三者に漏洩又は開示してはならない。

- (1) 甲から書面による事前の同意を得た情報
- (2) 公知であることが明らかな情報
- (3) 秘密保持指定を受けた後に甲から開示の許可を得た情報
- (4) 秘密保持指定を受けた後に甲が公表した情報

2. 甲は、乙から知り得た業務上の事項のうち乙から秘密保持を要求された情報を秘密に保持し、第三者に漏洩又は開示してはならない。

3. 甲及び乙は、本覚書締結の日から3年間、前2項の秘密保持義務を遵守する。

(期 間)

第 6 条 本覚書の有効期間は、本覚書締結の日から1年間とする。

(協 議 事 項)

第 7 条 本覚書の各条項に関して生じた疑義又は本覚書に定めのない事項については、甲乙両者協議のうえこれを処理する。

本覚書締結の証として本書2通を作成し、甲、乙において記名・捺印のうえ各1通を保有する。

平成 年 月 日

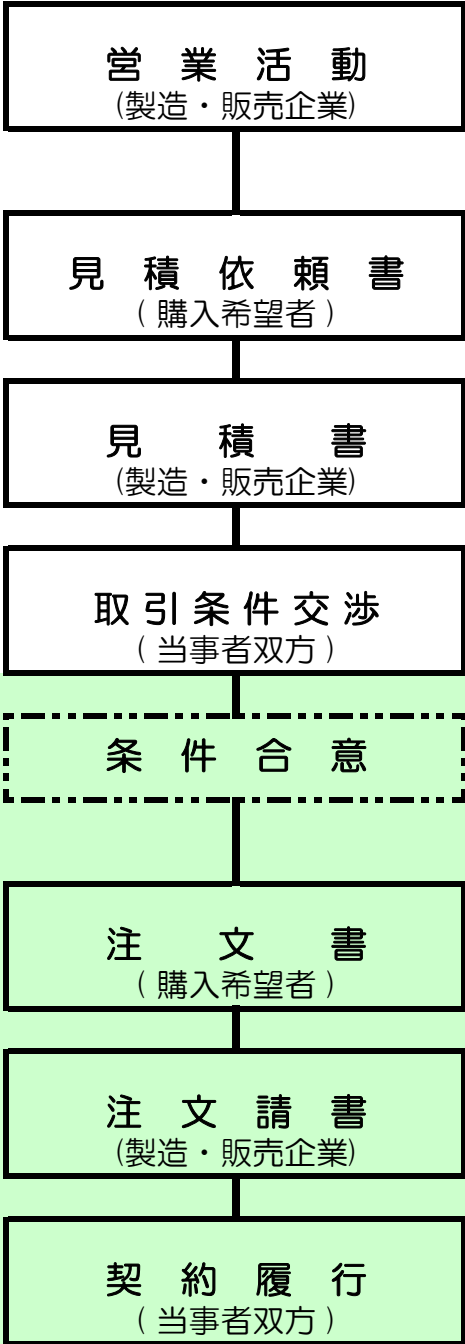
甲 (住所) _____
○○○○○株式会社
(担当部署) _____
(担当責任者) _____

乙 (住所) _____
△△△△△株式会社
(担当部署) _____
(担当責任者) _____

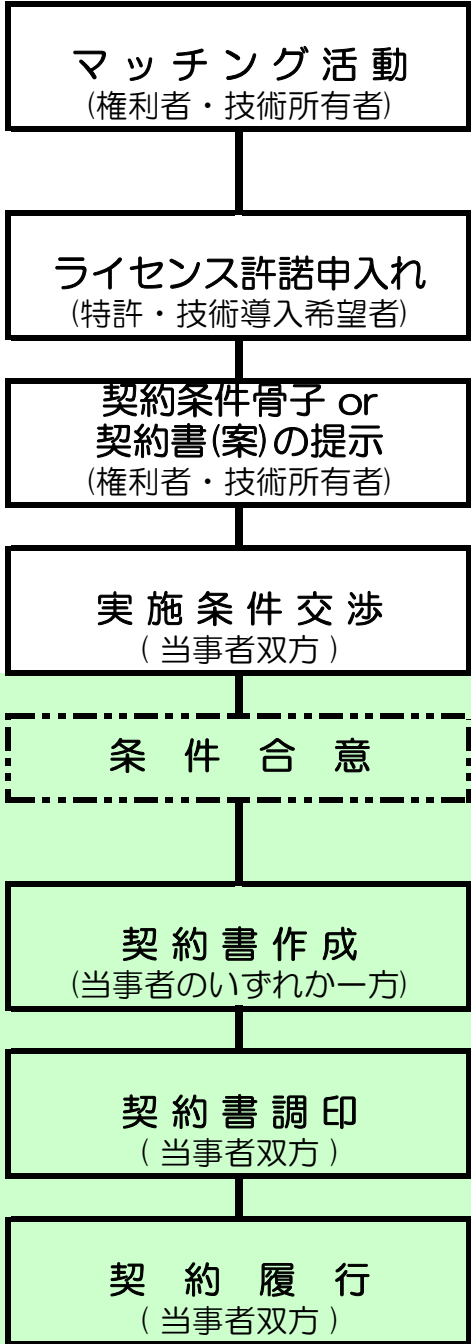
甲 : 特許・技術所有企業
乙 : 特許・技術導入希望企業

“交渉開始～契約締結”工程概要

物品の売買契約

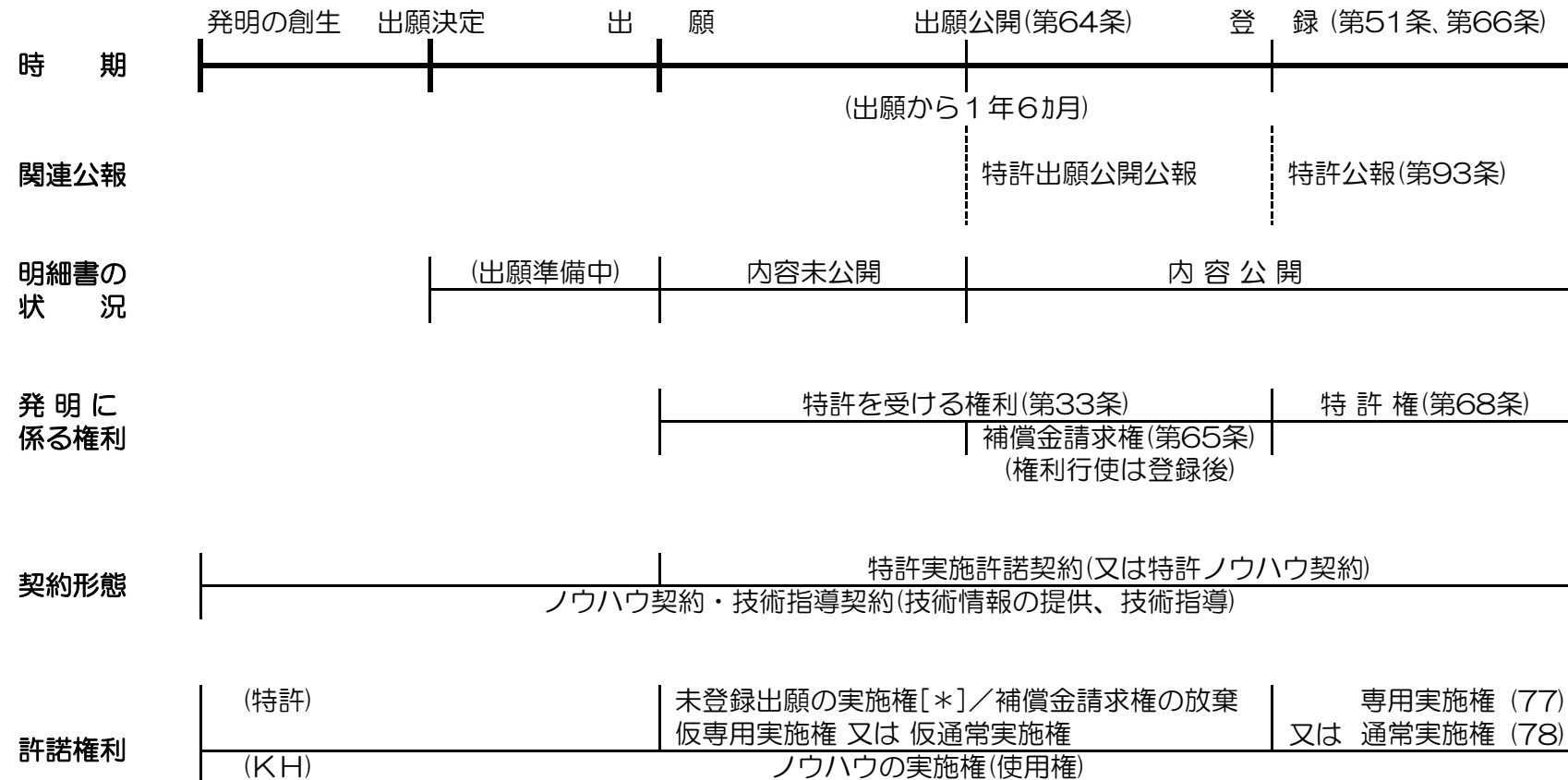


ライセンス契約



[注]一般的な継続契約においては、取引基本契約が存在

権利化状況と許諾形態



特許実施許諾契約書

[ひな型]

甲 : ○○○○株式会社

乙 : △△△△株式会社

特許実施許諾契約書

目 次

前	文		
第 1 条		:	定 義
第 2 条		:	実施許諾
第 3 条		:	設定登録
第 4 条		:	対価及び支払い方法
第 5 条		:	実施報告
第 6 条		:	対価の不返還
第 7 条		:	帳簿の保管と閲覧
第 8 条		:	表 示
第 9 条		:	秘密保持
第 10 条		:	改良技術
第 11 条		:	免 責
第 12 条		:	特許等侵害の回避・排除
第 13 条		:	本件特許に係る係争
第 14 条		:	譲渡禁止
第 15 条		:	解 除
第 16 条		:	契約有効期間
第 17 条		:	協 議
後	文		

特許実施許諾契約書(案)

〇〇〇〇株式会社(以下「甲」という。)と△△△△株式会社(以下「乙」という。)とは、甲が有している特許権について、以下のとおり本契約を締結する。

(定 義)

第 1 条 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。

(実施許諾)

第 2 条 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。

(設定登録)

第 3 条 甲は、乙の要求により、本件特許について、前条第 1 項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。

(対価及び支払い方法)

第 4 条 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 日および 9 月 30 日に先立つ 6 か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 日から 30 日以内に現金にて支払う。

2. 前項(1)号及び(2)号で乙から甲に支払われる金額に消費税及び地方消費税(以下、総称して「消費税等」という。)が加算されるものとし、銀行手数料は乙の負担とする。

(実施報告)

第 5 条 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 か月間に販売した本件製品の型式、販売数量、総販売額、控除すべき項目と金額、正味販売価格、実施料及び消費税等を記載した実施報告書をそれぞれ 3 月 31 日及び 9 月 30 日から 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実施実績がない場合も、その旨を記載した報告書を甲に送付するものとする。

(対価の不返還)

第 6 条 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。

(帳簿の保管と閲覧)

第 7 条 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。

(表 示)

第 8 条 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。

(秘密保持)

第 9 条 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開示してはならない。

(改良技術)

第 10 条 甲又は乙は、本件製品に対して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。

(免 責)

第 11 条 甲は、本契約にもと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責任を負わない。

(特許等侵害の回避・排除)

第 12 条 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。

(本件特許に係る係争)

第13条 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。

(譲渡禁止)

第14条 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。

(解除)

第15条 甲及び乙は、相手方が本契約に違反した場合、相手方にその是正を催告し、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、本契約を解除することができる。

2. 甲及び乙は、相手方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・仮差押・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、直ちに本契約を解除することができる。

(契約有効期間)

第16条 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。

(協議)

第17条 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。

本契約締結の証として本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自1通を保有する。

平成 年 月 日

甲 (ライセンサー 住 所)
〇〇〇〇株式会社
代表取締役社長 (氏名) ⑩

乙 (ライセンシー 住 所)
△△△△株式会社
代表取締役社長 (氏名) ⑩

資料6 ライセンス交渉に際して、交渉担当者は何を為すべきか

“社内依頼部門”にも“相手当事者”にも誠実であれ！！

“彼を知り己を知れば、百戦にして殆^(あや)うからず

孫武 著 「孫子」 より

(紀元前500年ころ、中国春秋時代末期)

1. 事前準備

- ① 社内依頼部門の手の内(要望、案件内容など)を可能な限り把握のこと
- ② 納得できない事項については徹底的に(納得できるまで)事前打ち合わせを行い、疑問を解消しておくこと
- ③ 社内依頼部門の合意最低ラインを引き出し、記録に残しておくこと
- ④ 交渉における決定権を可能な限り広範囲に得ておくこと
- ⑤ 相手当事者の現状及び手の内を事前に調査しておくこと
- ⑥ 状況の変化を想定して、契約方針を複数例作成しておくこと
- ⑦ 各契約条項については、幅を持たせた条件設定としておくこと

2. 交渉に際して

- ① ライセンス交渉に同行者がある場合には、各人の役割を明確にしておくこと
- ② 内容説明、意見交換に際しては、語尾を濁さぬこと
- ③ 回答ができない事項、決断ができない事項についてはその旨を説明し、別途回答することで了解を得ること
- ④ 相手当事者の合意限界を把握するよう努めること
- ⑤ 交渉内容の進展に合わせ、適宜最適と考えられる契約方針に変更のこと
* シミュレーションを行いながら、交渉を推進すること
- ⑥ 引くべき処は引き、守るべき処は確保すること
- ⑦ 一方的な妥協はせず、他条項の交渉に際しての“貸し”にすること
- ⑧ 交渉の最後に、合意事項及び宿題事項について再度確認しておくこと
* 交渉の席で書面(メモでも可)にし、両者サインが望ましい
- ⑨ 次回の日程及び協議事項を明確にしておくこと

3. 交渉終了後において

- ① 同行者がある場合、交渉結果に対する見解を統一しておくこと
- ② 社内依頼部門に対して、速やかに報告のこと
- ③ 合意事項を加味した契約書案を作成し、全体のバランスを検討のこと
- ④ 次回予定に合わせて対策をたて、実行のこと
* 相手当事者の合意限界を見極め、落とし処(妥協点)を想定のこと

参考事例

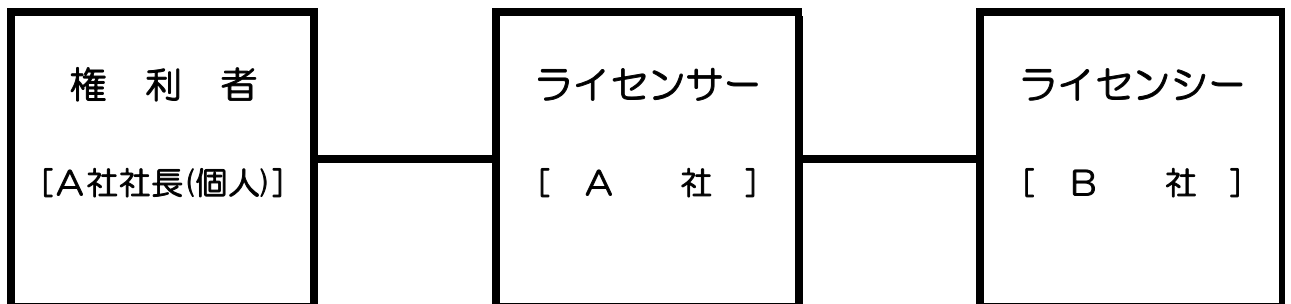
企業の社長が個人名義で所有する特許の取扱い

企業A社が実施している技術について、他の企業B社から技術供与の話が持ち上がった。

企業A社は技術移転の経験がなかったため、この技術供与についてライセンス相談員に相談することにした。

相談を受けたライセンス相談員が技術供与の対象となる技術について、企業A社と話を詰めていたところ、本件技術に係る特許については企業A社の創業者である社長が個人名義で所有(出願)していることが判明した。

もし、あなたがライセンス相談員で、このような状況に遭遇したらどうしますか。



* 通常実施権の
設定登録を希望

I. 特許実施許諾のみの場合

1. 企業A社が契約当事者となる場合

1-1 社長個人から企業A社への特許に係る権利の譲渡

- ① 特許に係る権利の全部譲渡
- ② 特許に係る権利の一部譲渡(共有化)

*企業A社が単独名義で実施許諾する場合は、単独で実施許諾できる権限の入手が必要となる。

1-2 再実施権許諾権限付き実施権の取得

- ① 専用実施権
*企業A社としては、通常実施権の許諾権限の入手が必要となる。
- ② 通常実施権

2. 企業A社と社長個人とが契約当事者となる場合
*社長個人から企業A社への特許に係る権利の一部譲渡(共有化)
3. 社長個人が契約当事者となる場合

II. ノウハウの開示・実施許諾を伴う特許実施許諾の場合

特許に係る権利の所有者：社長個人

ノウハウの所有者：企業A社

1. 企業A社が契約当事者となる場合
*特許に係る権利の取扱いについては、上記I-1で対応
2. 企業A社と社長個人とが契約当事者となる場合
*特許に係る権利の取扱いについては社長個人、ノウハウの取扱いについては企業A社が対応することとなる。
3. 社長個人が契約当事者となる場合(希有)

[注] 社長個人からの企業A社への特許権の譲渡又は実施許諾については、企業A社の役員会の議決・承認が必要となります。

以 上