

平成23年11月19日

知財契約の種類と注意点
～契約書の読み方、作り方

日本弁理士会東海支部
知的財産権支援キャラバン隊

弁理士・弁護士 加藤光宏

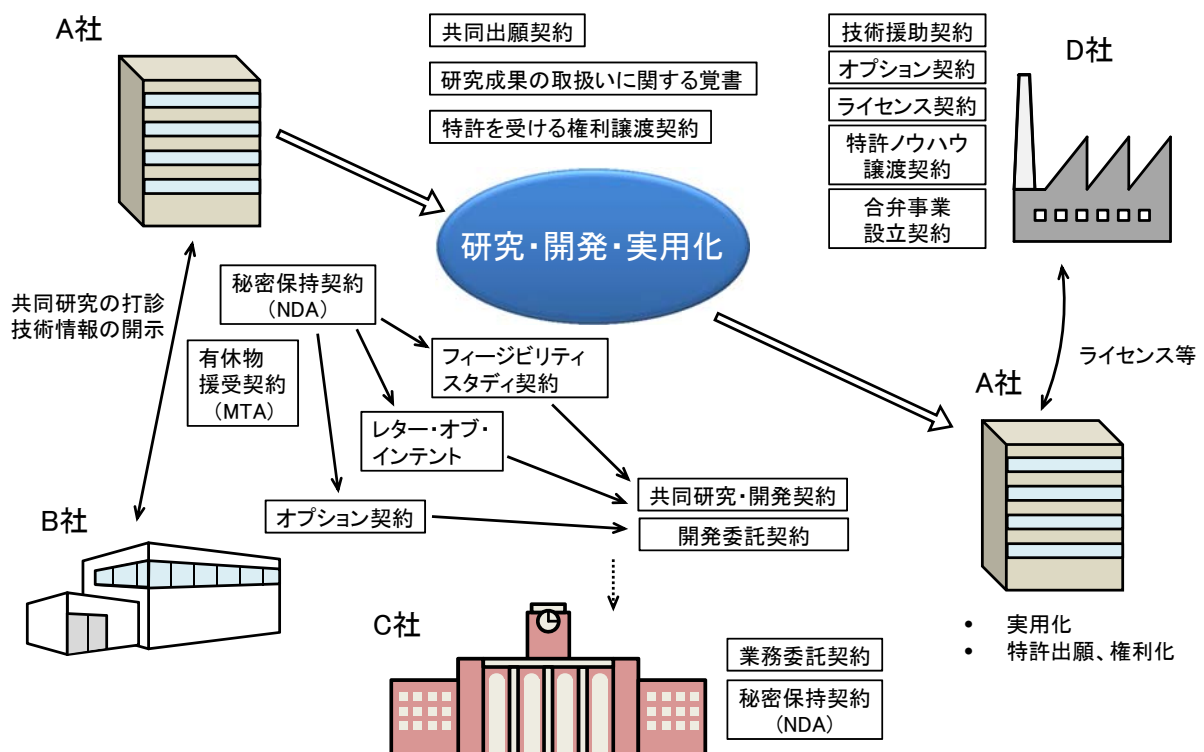


第1部 契約の基礎知識

- 共同開発に関する契約2
- 契約の成立、契約書の必要性3
- 契約の意義4
- 契約の拘束力5
- 契約の解釈6
- 契約書があれば完璧か？7
- 知財契約と独占禁止法の関係8
- 契約書の形式9
- 契約書のドラフティング10
- 気をつけたい表現あれこれ11

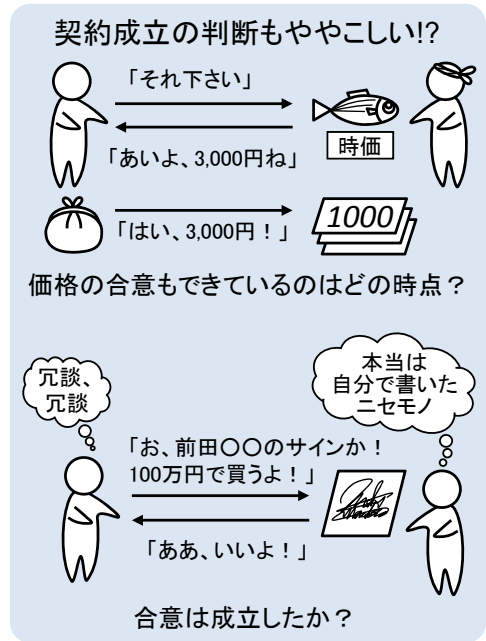
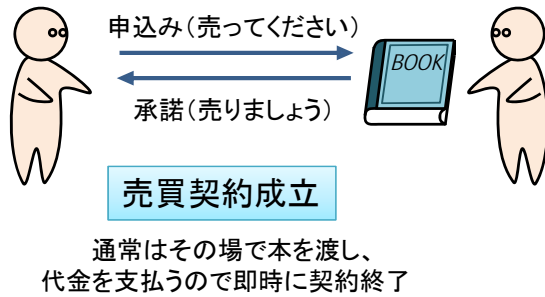


共同開発に関する契約



契約の成立、契約書の必要性

- 契約は「申込み」と「承諾」(合意)によって成立する
- 一部の契約(保証契約など)を除き口約束でも契約成立

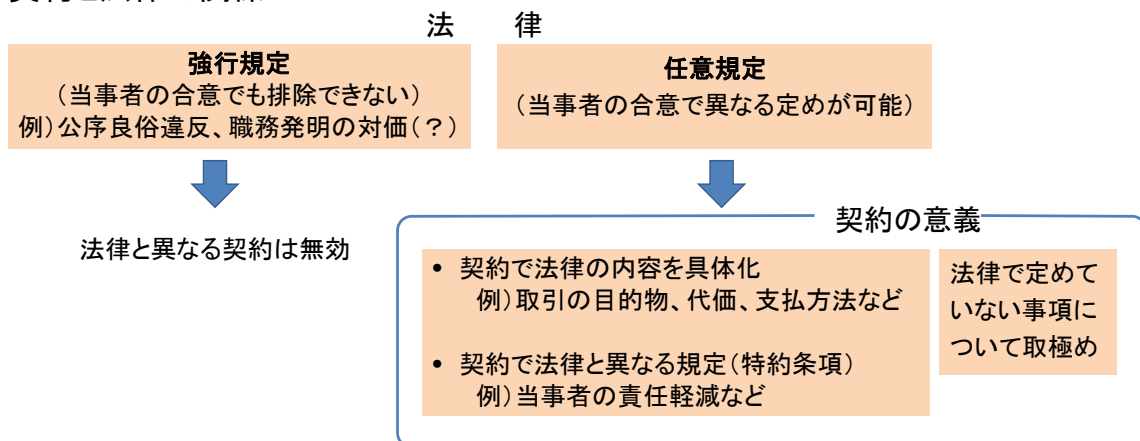


契約書はなぜ作成するのか？

1. 合意したという事実、内容の明確化
 - 契約してから時間が経つと、言った／言わないの紛争になる
 - 内容を文章化しておかないと相互の認識が異なることがある
2. 責任追及するための証拠となる
 - 口約束を立証するのは難しい

契約の意義

契約と法律の関係



契約自由の原則はあるが、何でも取極めできる訳ではない

- 1 合意内容が可能であること……………タイムマシンの売買契約
- 2 合意内容が確定していること……………支払えるようになったら代金を払う
- 3 合意内容が適法であること……………代金の支払いに代えて覚せい剤を〇〇グラム渡す
- 4 合意内容が社会的妥当性のあること ……違反駐車には金10万円の罰金を請求します

契約の拘束力

- 契約の成立により法的義務が発生する
→ 契約成立後に「これでは困る」「やっぱりやめた／変えてくれ」と言っても通らない
- 契約違反(債務不履行)は、損害賠償や契約解除の原因となる
- 合意解除(解約)、内容の変更(更改)には新たな合意が必要となる
- 契約終了後も責任が残る場合がある
欠陥商品を売買した場合 → 瑕疵(かし)担保責任
秘密情報を授受した場合 → 秘密保持義務 など

6

契約の解釈

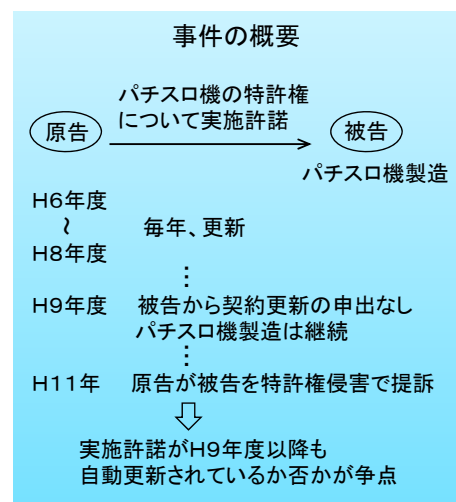
- 契約書の表示(記載内容)を中心に解釈する(表示主義)
「そんなつもりじゃなかったのに」と言っても、契約書に書かれている以上、仕方ない。
例) 迷惑をかけないからと言われたので保証人欄にサインしただけで、保証人の責任など知らなかった。
→ 保証人欄にサインがある以上、本人の意思に関わらず、保証人の責任を負うことになる。
- 記載内容の解釈には、種々の事情が考慮される
[判例] 東京地判平14. 6. 25

H6年度契約(自動更新条項あり)
「…申出がない場合には、本契約は同一条件で
期間満了の日から一年間更新されるものとし…」

H8年度契約(自動更新条項なし)
「甲は、…特段の事由がない限り当該契約の更新
を拒絶できないものとする。」

裁判所の判断

実施許諾を受けた業者は、設備を備え、人員を雇用するのだから、この契約は、その性質上、一年限りで終了することを予定した契約ではなく、継続することを前提とした契約と解することができる。

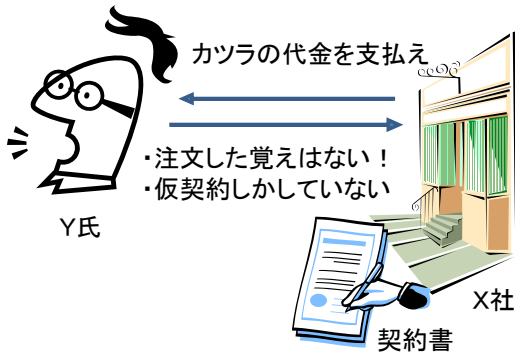


7

契約書があれば完璧か？

契約書の効力が争われる事件もある

カツラ事件



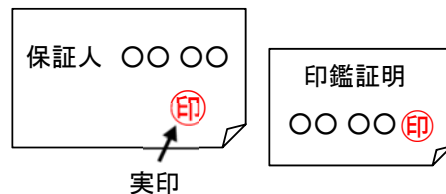
事件の概要

- ・ Y氏がX社を訪問し、カツラの相談をした
- ↓
- ・ X社はカツラの費用、詳細打合せ、作成に要する期間を説明
- ・ Y氏は(仮契約のつもりで)契約書にサイン
- ・ その直後、Y氏は米国に長期出張 (Y氏とX社は長期間、連絡なし)
- ↓
- 年経過
- ・ X社からカツラが完成した旨の連絡
- ・ Y氏は正式注文した覚えがないとして受取拒絶

保証人事件

事件の概要

- ・ 父が、息子の借金の保証人として返済を迫られた
- ・ 契約書には、保証人欄に自分(父)の名前が記入され、実印が押してあり、印鑑証明も整っていた



8

知財契約と独占禁止法の関係

独占禁止法違反にならないよう契約内容に注意

特許権は独占権だが、独占禁止法の適用が排除されている(独禁法21条)。

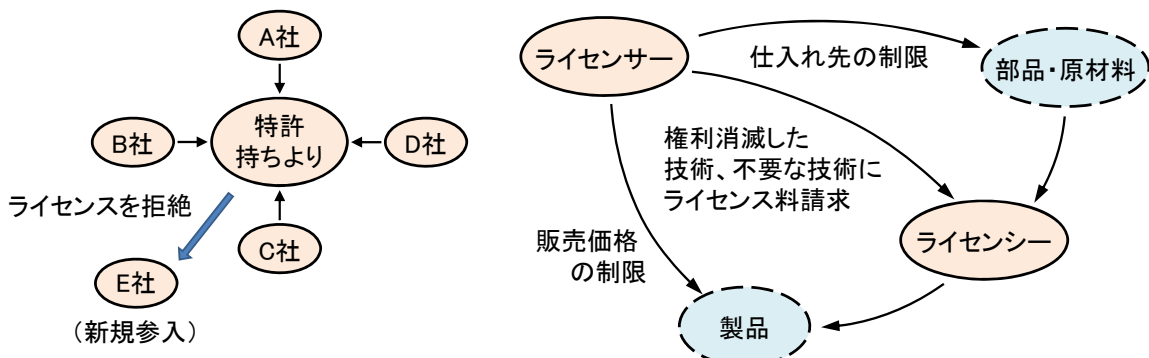


しかし、権利の正当な行使と認められない行為には、独占禁止法の適用がある。



どんな行為が独占禁止法違反となるのか？

公正取引委員会「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」(平成22年1月1日)参照

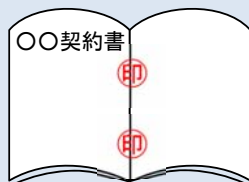


9

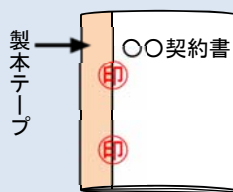
契約書の形式

契約書の形式は原則自由であるが、証拠力確保のための注意がある

複数ページの契約書の場合
一体性を確保する



全ページ間に当事者全員の
契印(割印)を押す



製本テープで製本し、
テープと本体の間に、
当事者全員の契印(割印)
を押す

署名、記名押印について

誰が署名等するか？

→代理権を有している者

個人……………個人名 ○○○○

個人事業者……屋号+個人名
○○商店 ○○○○

法人……代表取締役等の役職者
△△社 代表取締役 ○○○○

住所は必要？

→法律上は要求されないが
相手を明確に特定するために
記載した方が良い

印鑑は実印でないと不可？

→三文判でも構わないが、
証明力の点で実印の方が好ましい
・シャチハタは不可と解されている

収入印紙について

- 契約の種類に応じて印紙税法で定められた額の収入印紙を貼る
- 印紙には消印(割印)を押す(全員でなくてもよい)



- 印紙は税務上の義務なので契約の効力とは無関係

参考文献

「契約書の基本知識とつくり方」
小山内 怜治 著
日本能率協会マネジメントセンター

10

契約書のドラフティング

意識すること

- 「有利な契約」を狙うと失敗する
 - 自分にとって利益になる契約を考える
 - 自分の利益＝相手の不利益とは限らない
 - 相手の意図を確認・推察する
- 不利な契約は回避する
 - 契約の落とし穴を探す
 - 「現在」はもちろん、「将来」を見据える
 - 契約対象になる技術の展開を考える
- 互譲の精神が重要
 - 自分の要求を押しつけるだけでは合意できない
 - 自分の利益(目的)を維持しながら譲れる部分を考える
 - 単なる損得勘定ではダメ

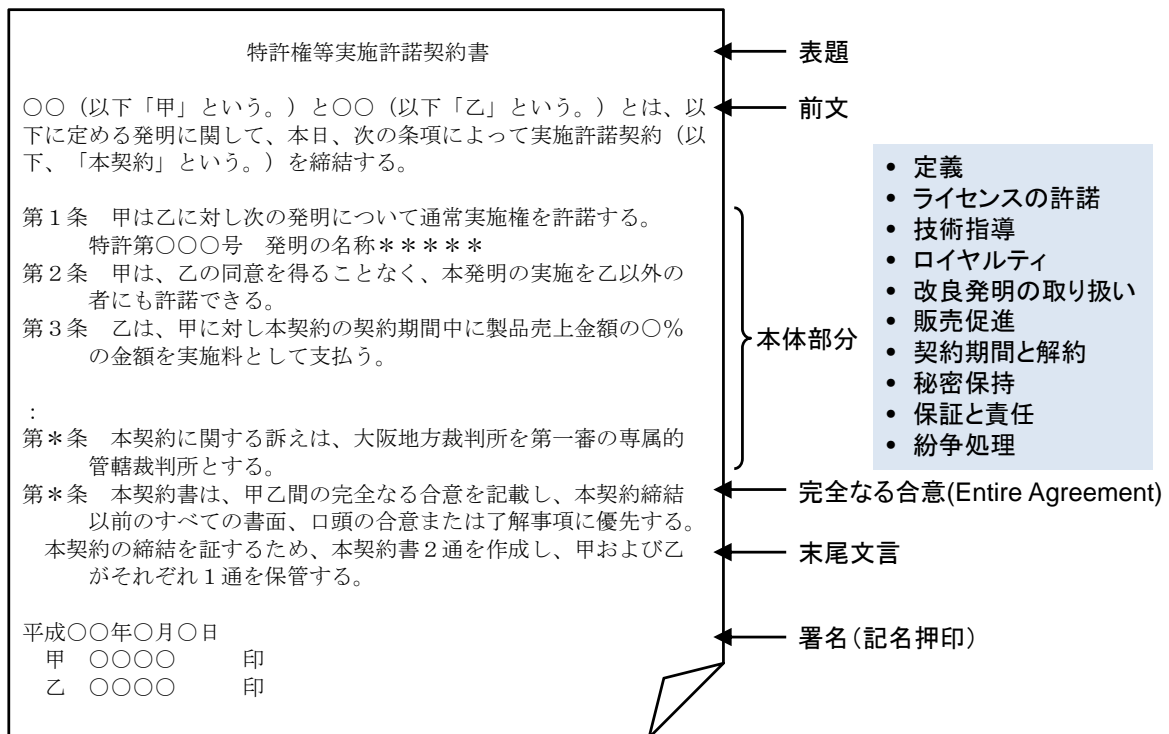


契約書作成

1. 最初のドラフトは相手任せにしない
 - チェックで落とし穴を見つけるのは難しい
2. シンプルなひな形をベースに作成
 - 過去の契約書の流用は避ける
3. 譲歩幅を持たせておく
 - 最初のドラフトで成立する可能性は低い
4. 矛盾する記載に注意
 - 単一条文内での矛盾
 - 条文間での矛盾

11

契約書の書式



14

各パート記載の注意(1)

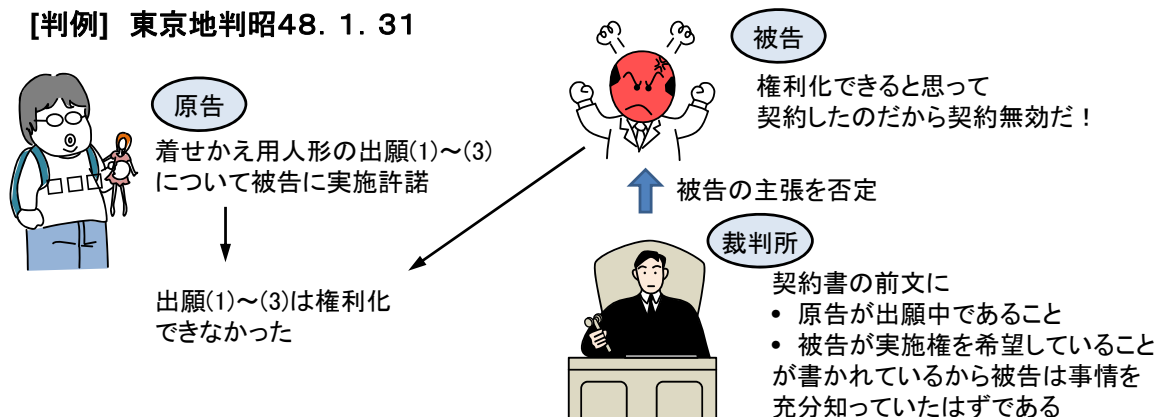
表題

- 「契約書」「覚書」「合意書」など、特に表題による法律効果に差違はない
- 「特許実施契約書」「秘密保持契約書」など契約内容を簡潔に表示することが好ましい

前文

- 契約締結の目的、背景、意図などを書く
- 契約の解釈時に参照される場合があるので、契約内容に整合するように記載すること

【判例】 東京地判昭48. 1. 31



15

各パート記載の注意(2)

ライセンスの許諾

- 何が許諾されているか明確に特定する
- 許諾された権利は事業実施に十分か？(ライセンシー)
- 将来のことを考える～逃がさない、与えすぎない！(ライセンサー)

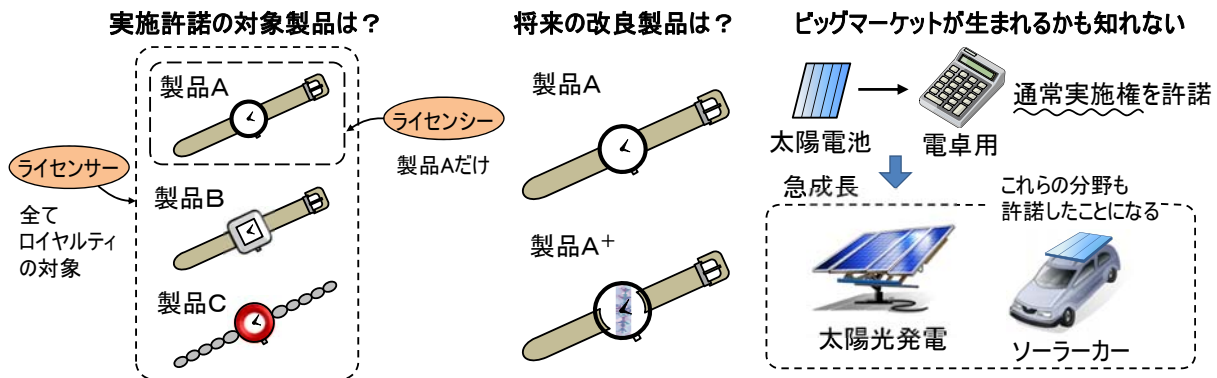
(通常の条項例) 甲は乙に対し本件特許権について通常実施権を許諾する。

- 定義などで特許番号等で特定する
- 出願中に予め実施許諾しておく
(仮専用/通常実施権)も可能となった

Coffee Break 

専用実施権は設定(特77)
通常実施権は許諾(特78)
...条文の用語に従う

これで良いか？



16

各パート記載の注意(3)

ロイヤルティ

Coffee Break 

ロイヤルティ…実施許諾の代価
特許料…特許権者が特許庁に
納付する特許権の維持費

ロイヤルティの種類

- イニシャルペイメント…頭金
- ランニングロイヤルティ…売上基準/数量基準で繰り返し支払い
- ミニマムロイヤルティ…売上等に関係なく最低限支払うランニングロイヤルティ
- ランプサム…一括払

契約締結までのコストはここで回収しておく

- ランニングロイヤルティの収益はライセンシーの実施能力次第

対象製品を明確にしておく

- 改良製品も含まれるようにしておく

独占的ライセンスでは必ず考慮すべし

- ライセンシーが実施しないと通常のランニングロイヤルティは得られなくなってしまう
- 実施しないときの解約権なども留保しておくことが望ましい

侵害訴訟の和解などではランプサム

原告

被告

- さっさと利益を確定したい
- いつまでも関わってたくない
- 他の企業から特許を無効にされる前に片付けたい
- 事業の報告、監視が煩わしい

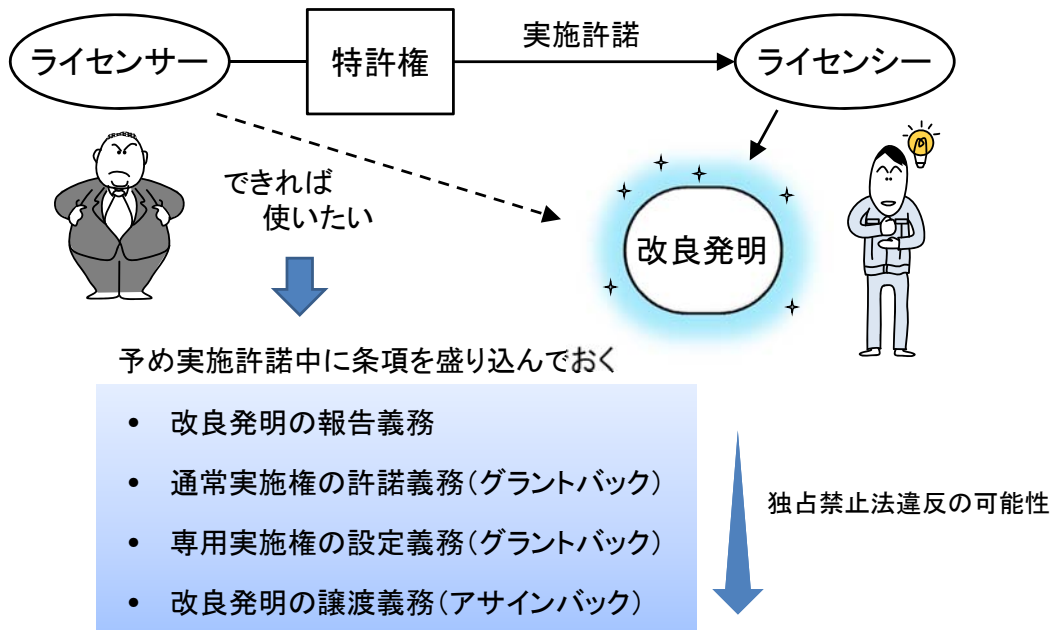
契約期間にも要注意

- 特許権→消滅するまで
- ノウハウ×永久？
○ 一定期間でロイヤルティの支払いを打ち切る(ノウハウを買い取った扱い)

17

各パート記載の注意(4)

改良発明の取扱 ライセンシーが実施をする中で改良発明が生まれることがある

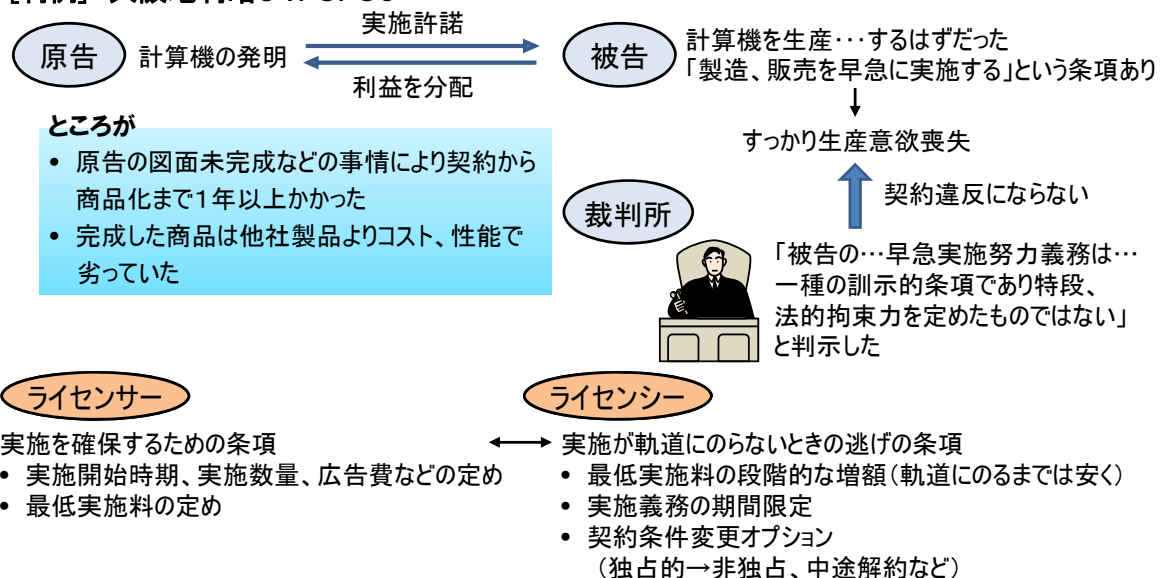


18

各パート記載の注意(5)

実施・販売促進義務 ランニングロイヤリティはライセンシーが実施しなければ収益無し
↓
ではライセンシーには実施義務があるのか？

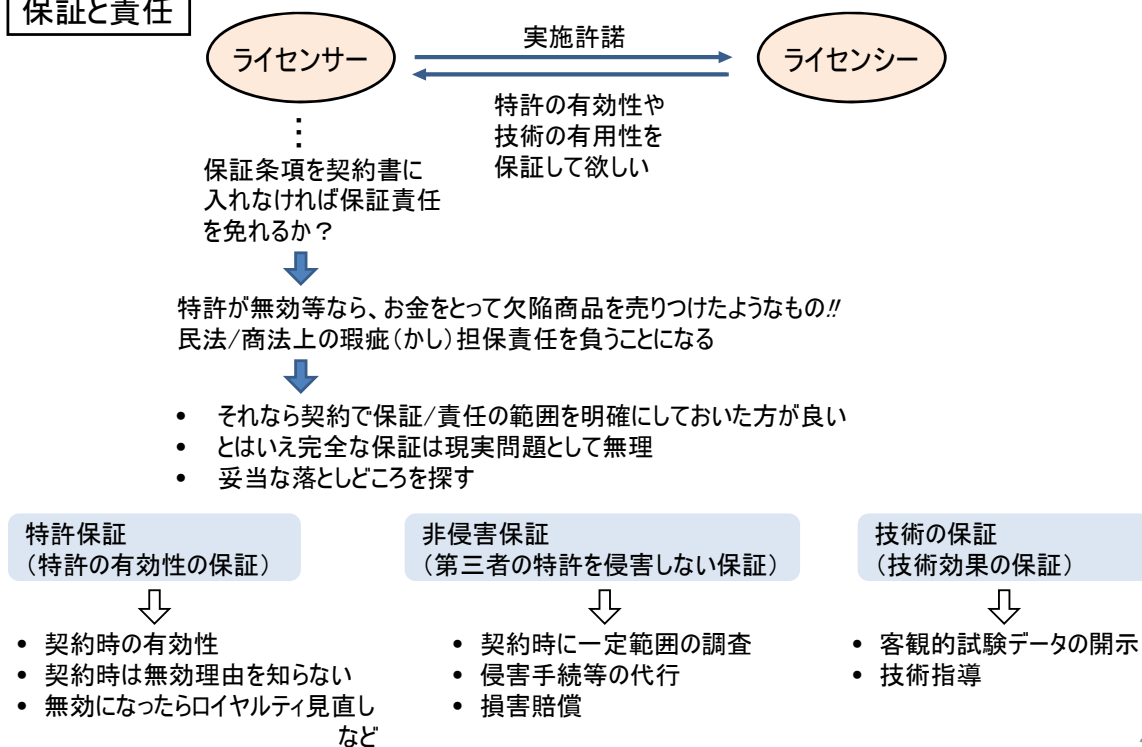
[判例] 大阪地判昭54. 3. 30



19

各パート記載の注意(6)

保証と責任



20

まとめ

1. 契約は型にはまったものではない
→ 契約類型を参考にしながら事業展開に応じて創出する
2. 有利な契約を追い求めると失敗する
→ 落とし穴を避けつつ互譲の精神で検討する
3. 契約締結時だけでなく将来の状況を考える
→ 技術のトレンド、事業展開を見通すことが必要
4. 完璧な契約書など存在しない
→ 失敗を恐れずその時の最善を尽くすべし

21