

平成25年9月21日

知的財産契約の基礎知識 ～秘密保持、共同出願、ライセンス～

日本弁理士会東海支部

弁理士・弁護士 加藤光宏

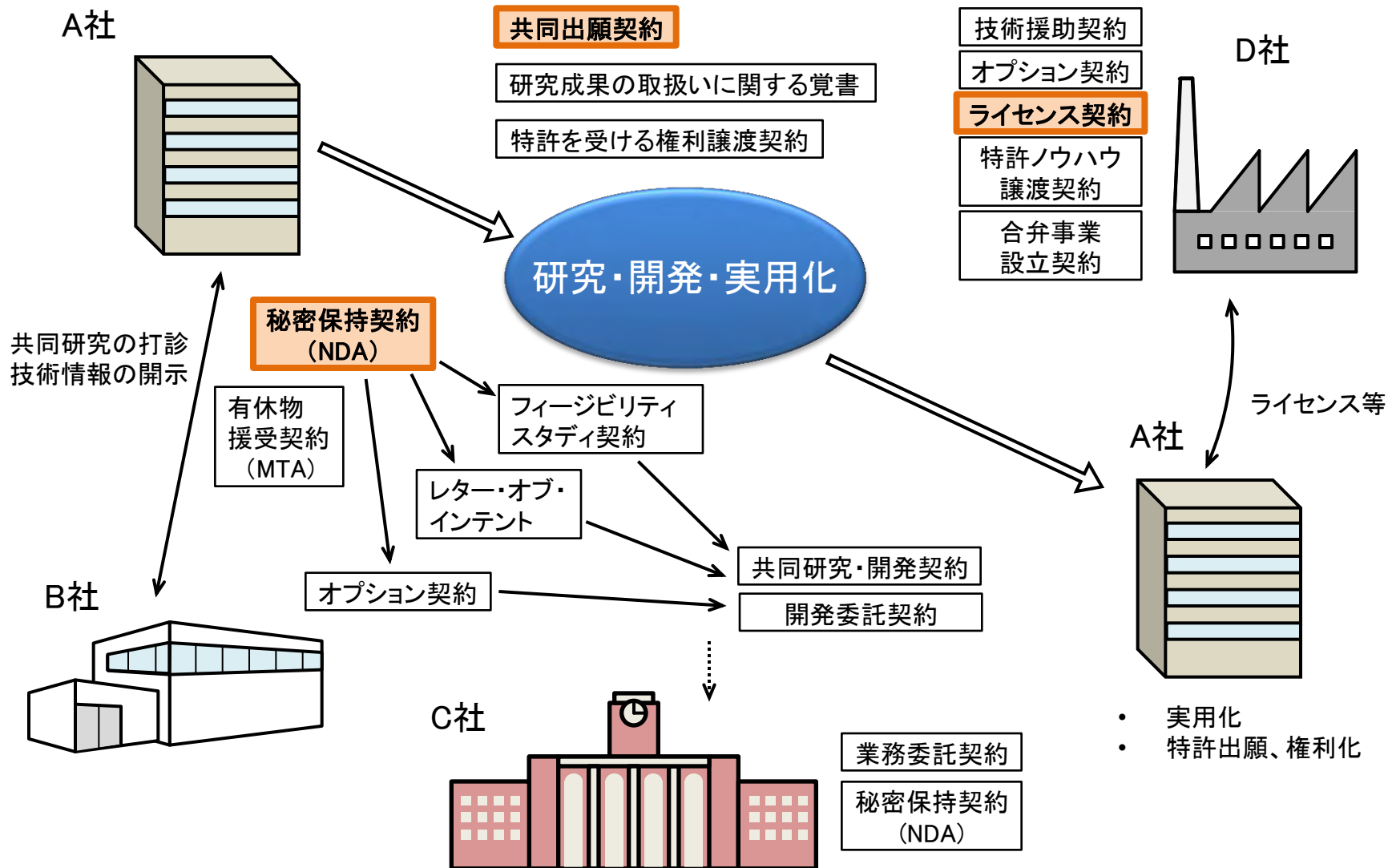


第1部 契約の基礎知識

共同開発に関する契約
契約の成立、契約書の必要性
契約の意義
契約の解釈
契約時の心構え
契約書のドラフティング(1)(2)
知財契約と独占禁止法の関係

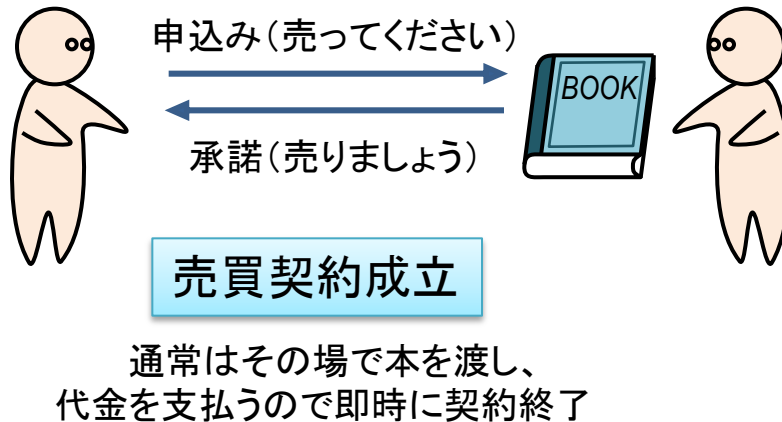


共同開発に関する契約



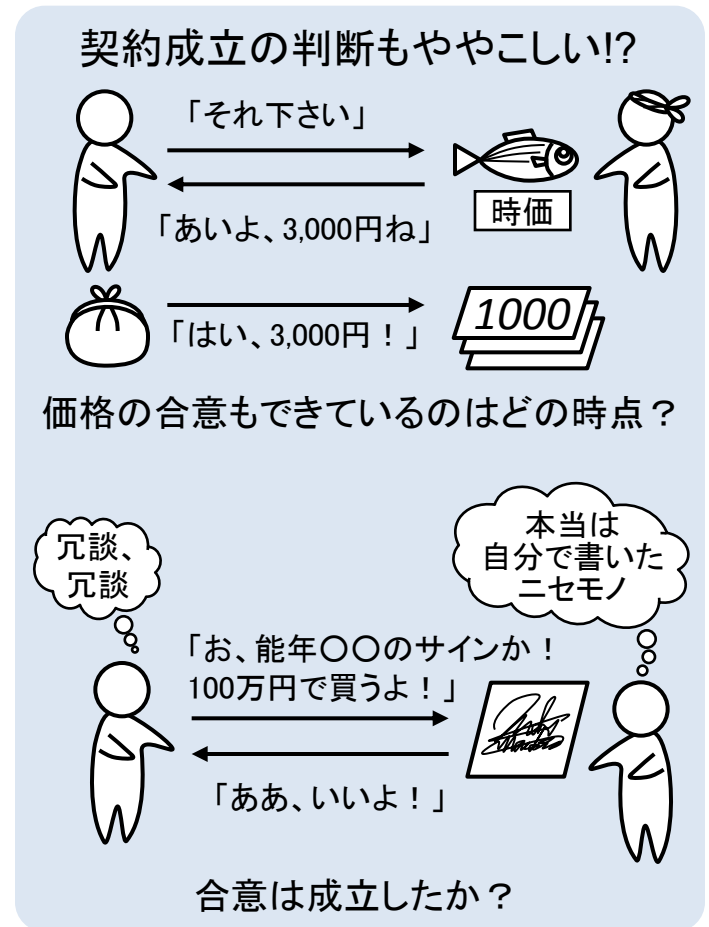
契約の成立、契約書の必要性

- 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



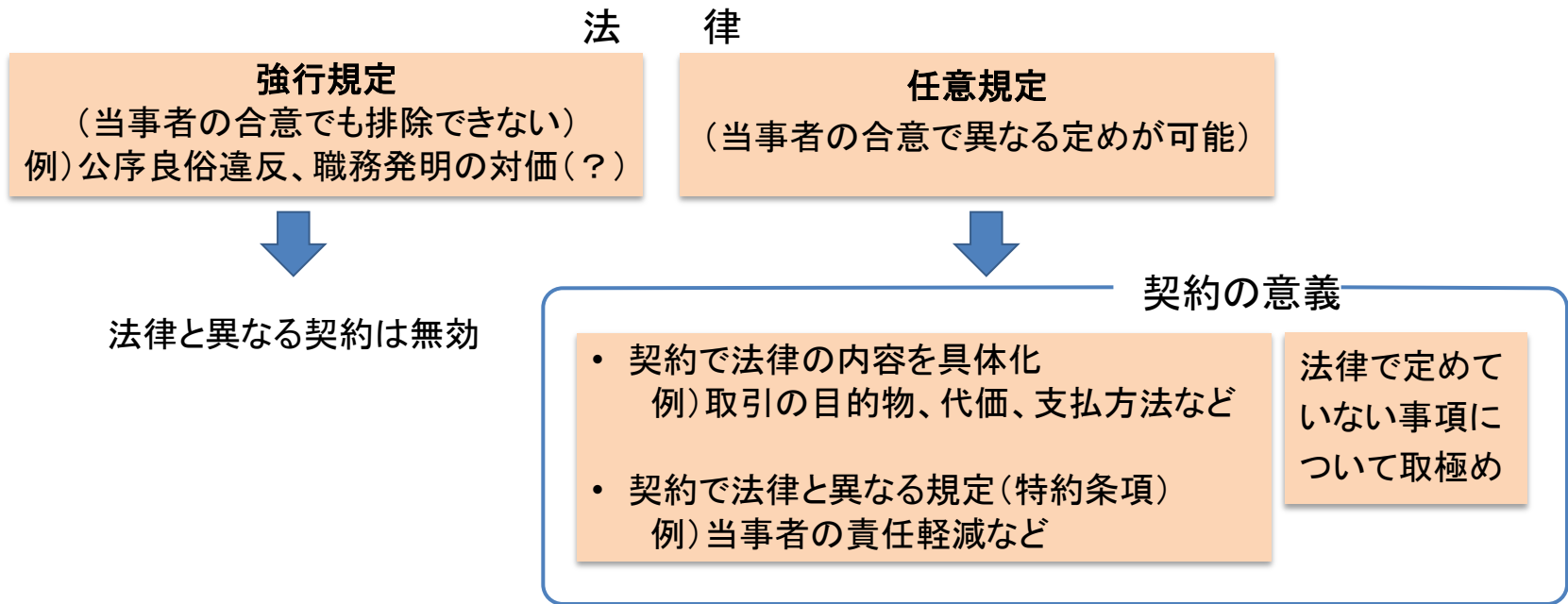
契約書はなぜ作成するのか？

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…」

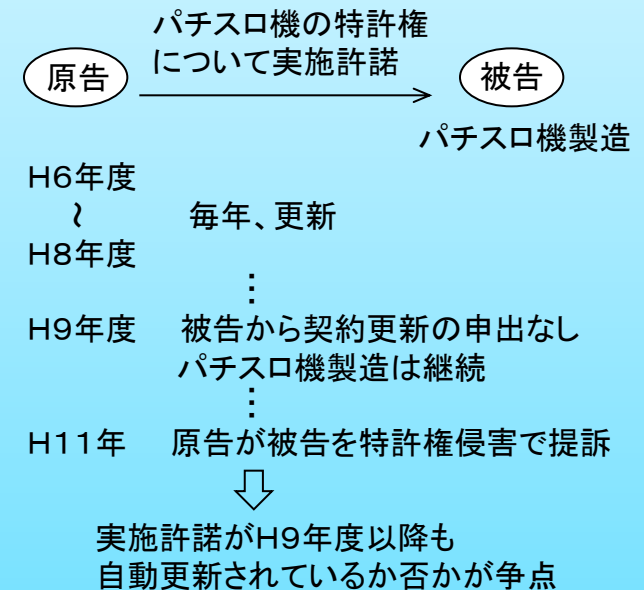
H8年度契約(自動更新条項なし)

「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。

事件の概要



契約時の心構え

◆ 「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

◆ 誠実協議条項に頼らない

- ・ 信義誠実に協議と言う条項は訓示的なもの
- ・ 良好な関係だからこそ細部まで協議できる

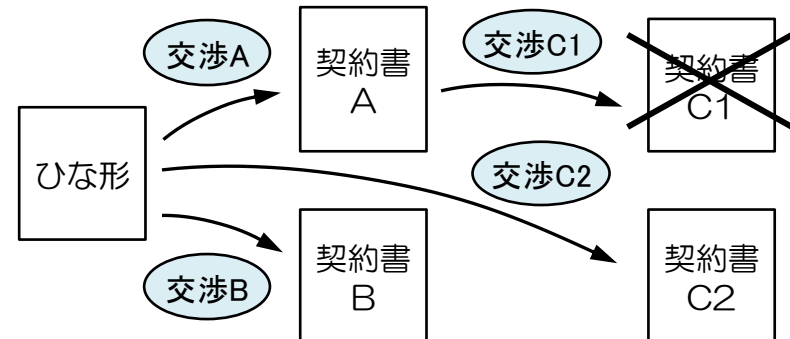
契約書のドラフティング（1）

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

過去に作成した契約書をベースにすることは避ける



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. 署名者に権限はあるか

- 権限ない者による署名は無効
- 役職名を必ず入れる

5. 契約の効果を遡らせる場合

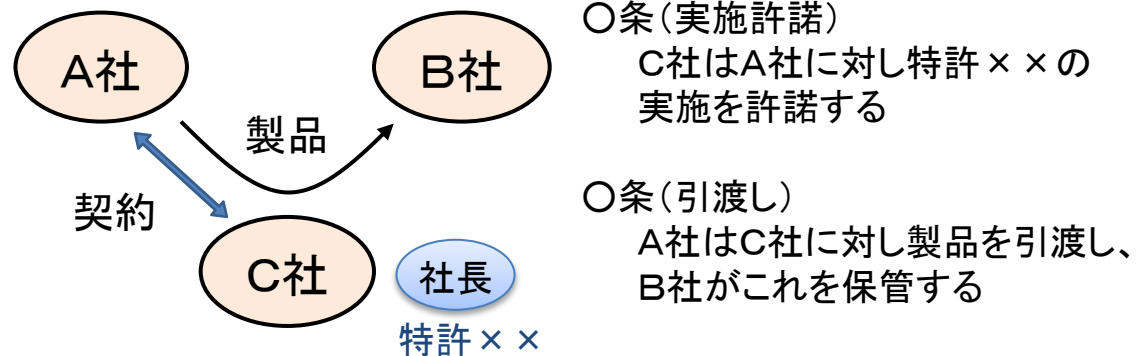
- 契約日を過去の日付とする方法
- 遡及条項を設ける

本契約は平成25年4月1日から適用する
(契約日…平成25年9月20日)

契約書のドラフティング（２）

6. 契約当事者に注意

当事者間が約束できる行為以外が含まれることがある



7. 内容が一義的か

- 客体を明確に特定する
(例) A社はB社に対し製品〇〇シリーズの製造に関わる特許の実施を許諾する。
- 意図が正確に反映されているか
(例) 日本国内において特許製品を製造、販売する実施権を許諾する。
- 矛盾する記載に注意
(例) ○条…特許製品を製造、販売する実施権を許諾する。
△条…特許製品の製造の場合は〇円、賃貸の場合は△円の実施料を支払う。

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)。

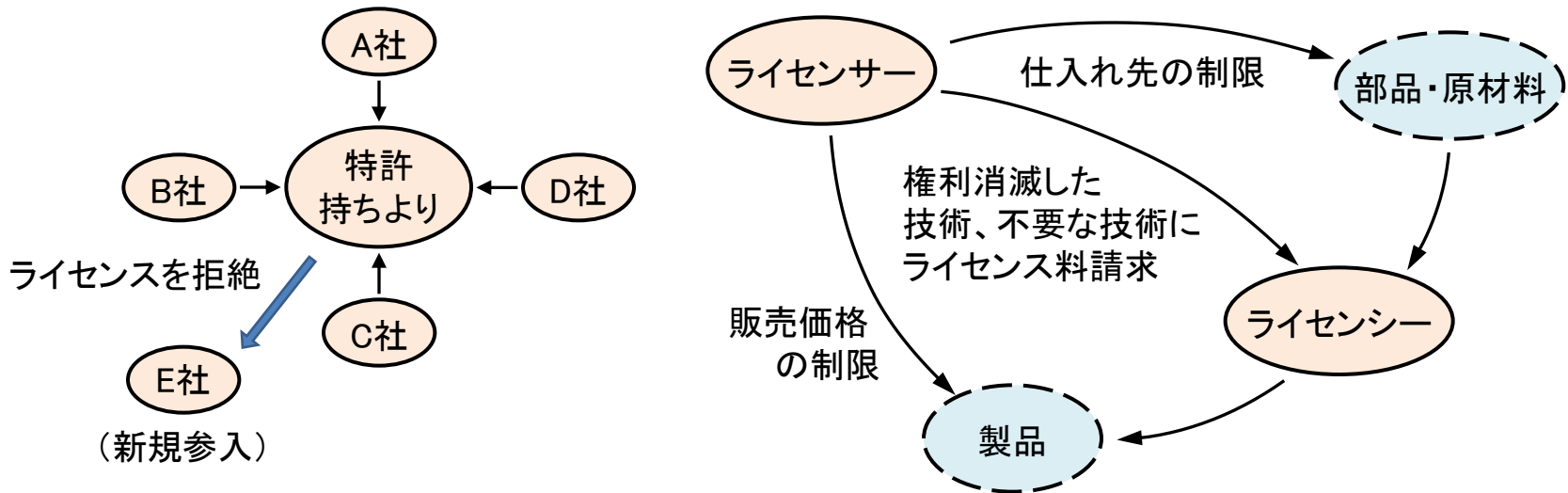


しかし、権利の正当な行使と認められない行為には、独占禁止法の適用がある。



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



第2部 契約書の作成

契約書の書式

表題、前文の意義

秘密保持契約(NDA)の特徴

秘密保持契約(NDA)の内容(1)(2)

共同出願契約～共有の問題点

共同出願契約の注意点

ライセンス契約～ライセンスの許諾

ライセンス契約～ロイヤルティ(1)(2)

ライセンス契約～改良発明の取扱

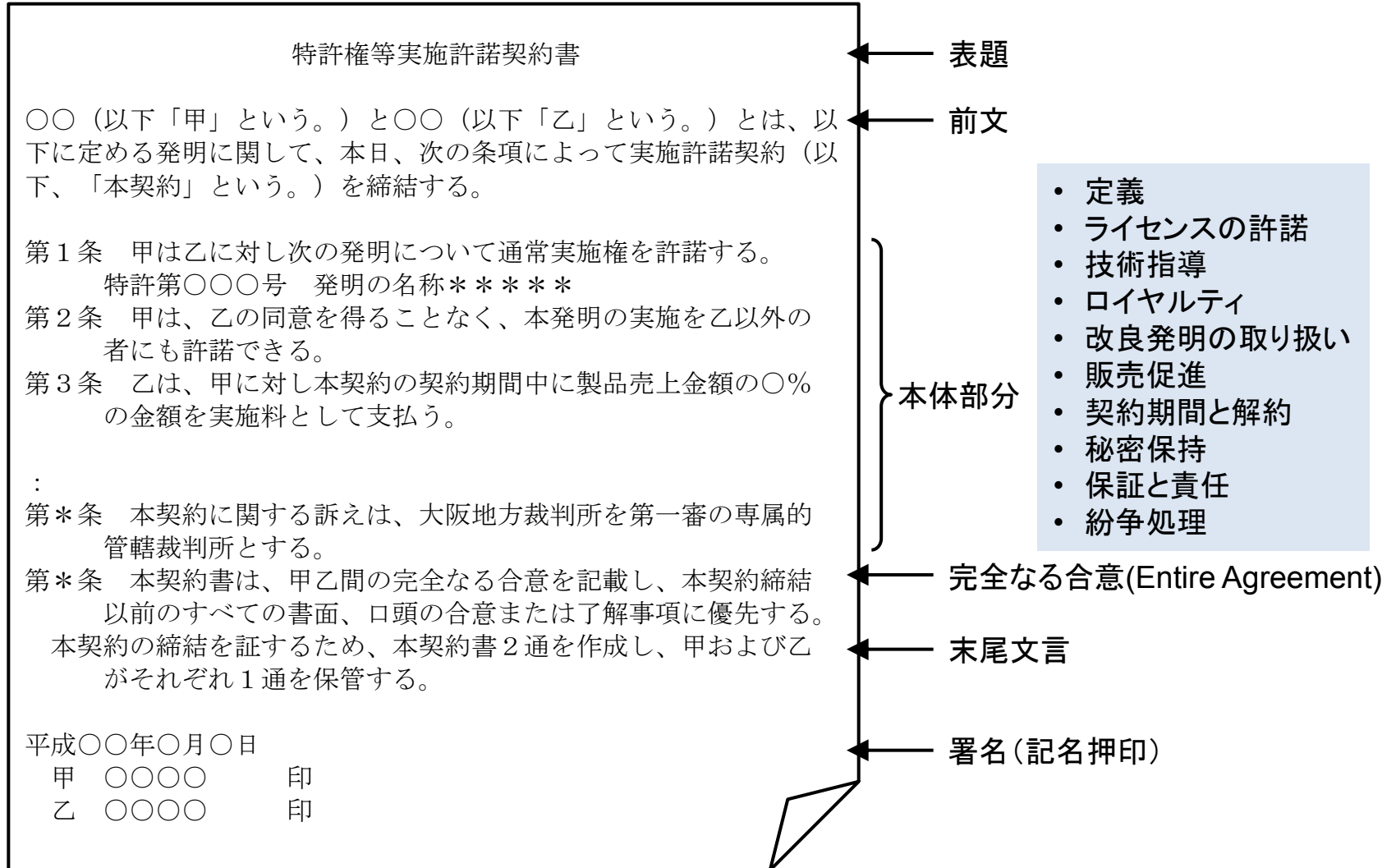
ライセンス契約～保証と責任

ライセンス契約～対抗要件

まとめ



契約書の書式



表題、前文の意義

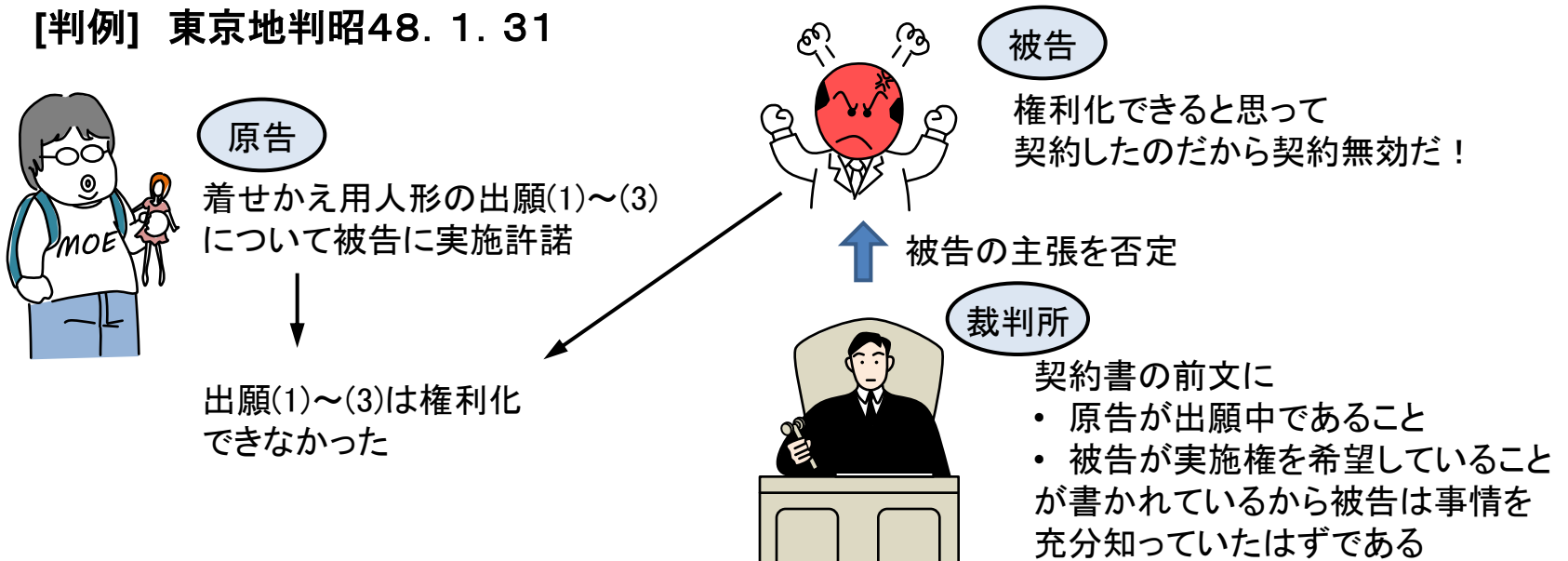
表題

- 「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



秘密保持契約(NDA)の特徴

1. 比較的早い段階で必要とされる

- 秘密保持契約を締結しないと共同研究・開発を進めるか否かの検討もできない
- 比較的安易に締結しがち
- 口頭で認められるか？ →

2. 契約の内容及び法的性質

甲及び乙は秘密情報について第三者に開示又は漏洩してはならない

- 甲、乙それぞれに義務を課しているが、交換条件になっている訳では無い(双務契約ではない)

∥

- 甲が漏洩等したからと言って、乙もしてもよいということにはならない

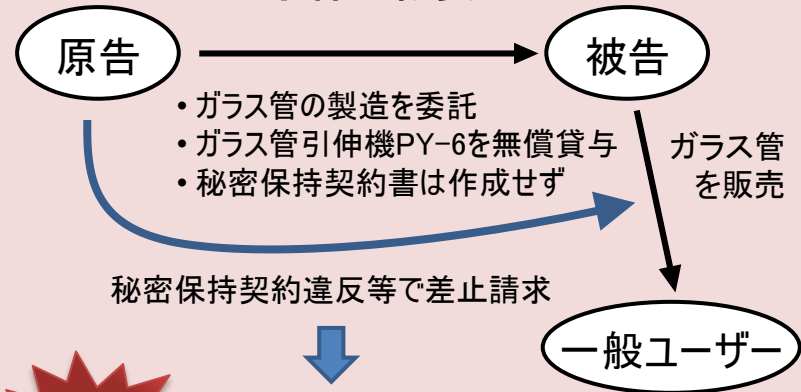
3. 実効性には疑問あり

- 相手による契約違反の立証は困難
- 締結する相手をよく選ぶ
- 秘密保持契約に続くビジネス面のメリットで契約遵守のインセンティブを確保する

秘密保持契約は口頭でも認められるか？

[判例]東京地判平成16年8月30日

事件の概要



争点

秘密保持契約は成立したか

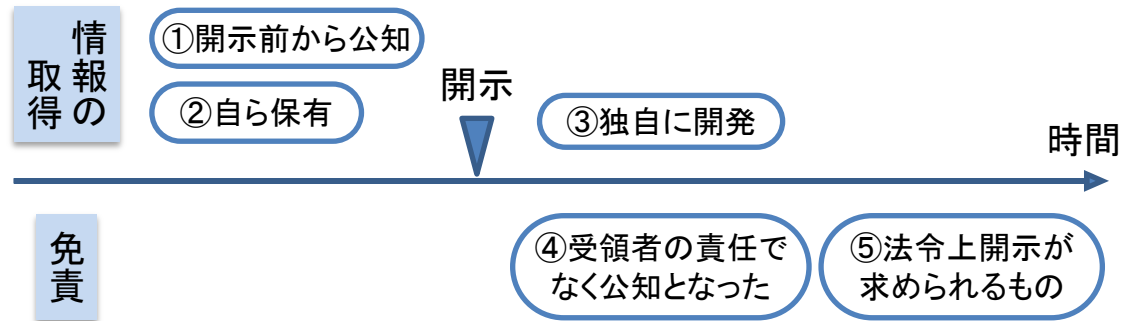
裁判所の判断

- 書面は全く交わされていない
- 契約締結の時期、場所、状況等につき具体的な詳細が明らかにされていない
- 保持義務の内容、範囲等が明らかにされていない
- PY-6は市場に流通する市販品である

秘密保持契約(NDA)の内容(1)

1. 秘密情報の特定

- 秘密情報＝秘密であることを明示して開示された情報
(有用か否かは問わない)
- 一定の情報は秘密情報から除外



2. 秘密保持

- 第三者への開示・漏洩だけでなく目的外使用にも目を光らせる
甲及び乙は、情報開示者の事前の文書による承諾なくして
第三者に秘密情報を開示または漏洩してはならない。
また、秘密情報を本契約の目的以外に使用してはならない。
⋮
(例)秘密情報を用いて新製品の開発など
- 違反時に備えて、損害賠償の予定を入れておくことも有効

秘密保持契約(NDA)の内容(2)

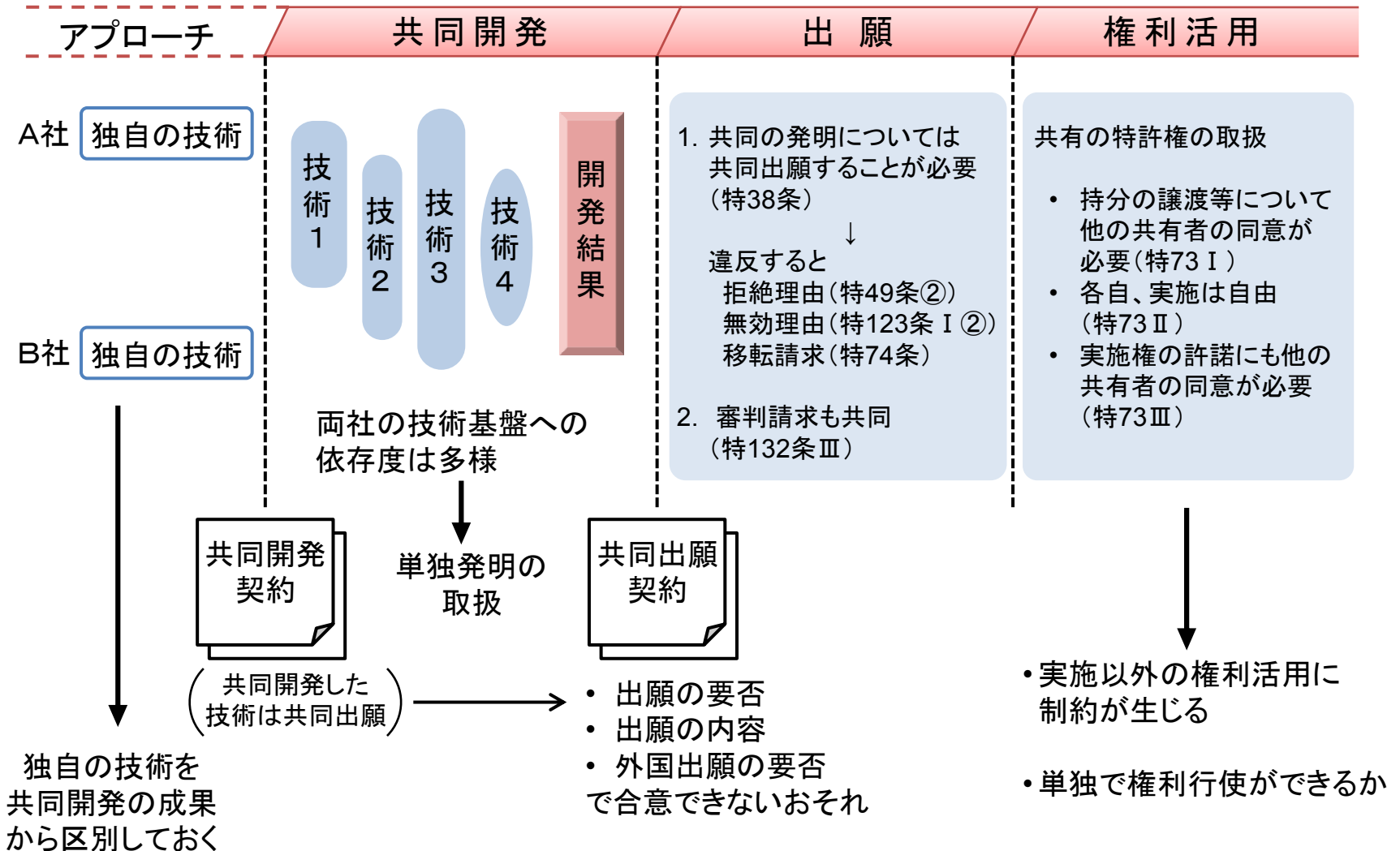
3. 秘密の管理

- 秘密が漏洩等しない体制を求める
- 秘密情報にアクセスできる者(役職)、秘密情報の管理方法、秘密情報を取り扱う者の誓約書の提出など
- 相手方から委託先、関連会社への流出に予め釘をさしておく

4. 契約終了後の扱い

- 契約終了後は秘密情報の返還、破棄、消去を求める
- 破棄証明書の交付を求める
- 契約終了後も秘密保持義務を継続させる
(但し、不当に長い期間を設定すると無効とされる)

共同出願契約～共有の問題点



共同出願契約の注意点

1. 共同開発契約と 一体又は付属する契約

共同開発の際に、出願以降も見据えておく必要がある

- 全て共有にしても良いか
- 開発中の独自開発技術をどう確保するか

2. 共同開発前の独自技術 の確保

- 開発開始前に独自技術は出願しておく
- 相手方に知らせておくことが好ましい

3. 意思決定方法の確認

共同出願、共有の権利には他の共有者の同意を要する
行為があるため、意思決定方法を定め、これに従えない
共有者は離脱する旨の取り決めが重要

出願、拒絶査定不服審判請求、審決取消訴訟、持ち分の譲渡、
実施権の許諾、権利行使、無効審判への応答 など。

ライセンス契約～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

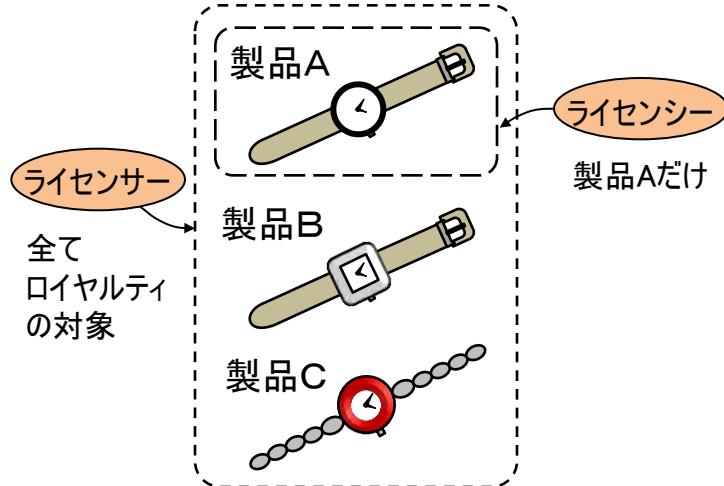
Coffee Break 

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

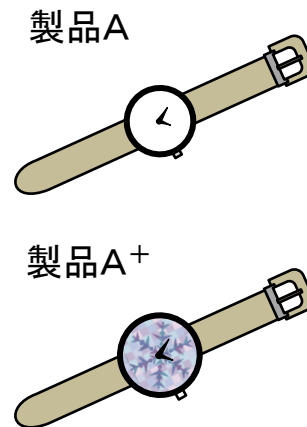
これで良いか？



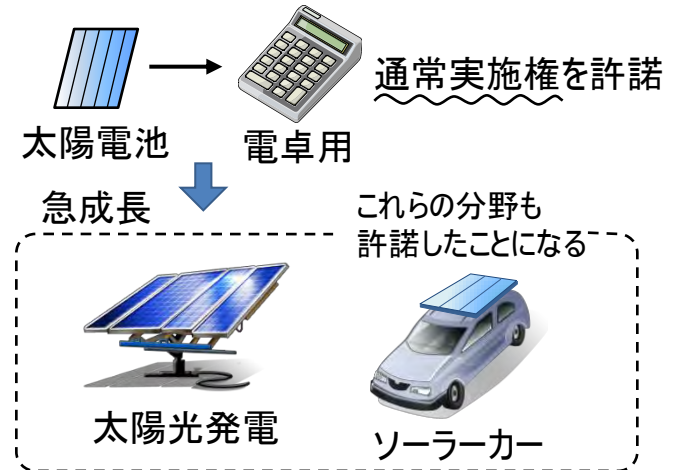
実施許諾の対象製品は？



将来の改良製品は？



ビッグマーケットが生まれるかも知れない



ライセンス契約～ロイヤルティ（１）

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
- ・ 他企業から特許を無効にされる前に片付けたい
- ・ いつまでも関わってたくない
- ・ 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)

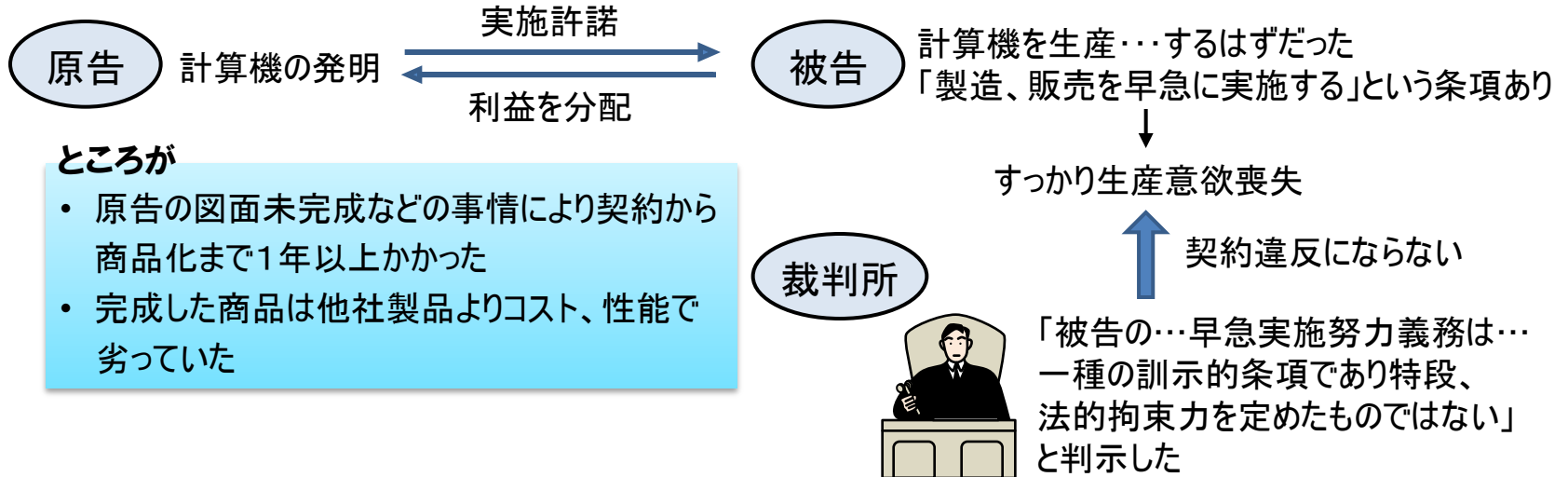
ライセンス契約～ロイヤルティ（２）

ランニングロイヤル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



ところが

- 原告の図面未完成などの事情により契約から商品化まで1年以上かかった
- 完成した商品は他社製品よりコスト、性能で劣っていた

ライセンサー

実施を確保するための条項

- 実施開始時期、実施数量、広告費などの定め
- 最低実施料の定め

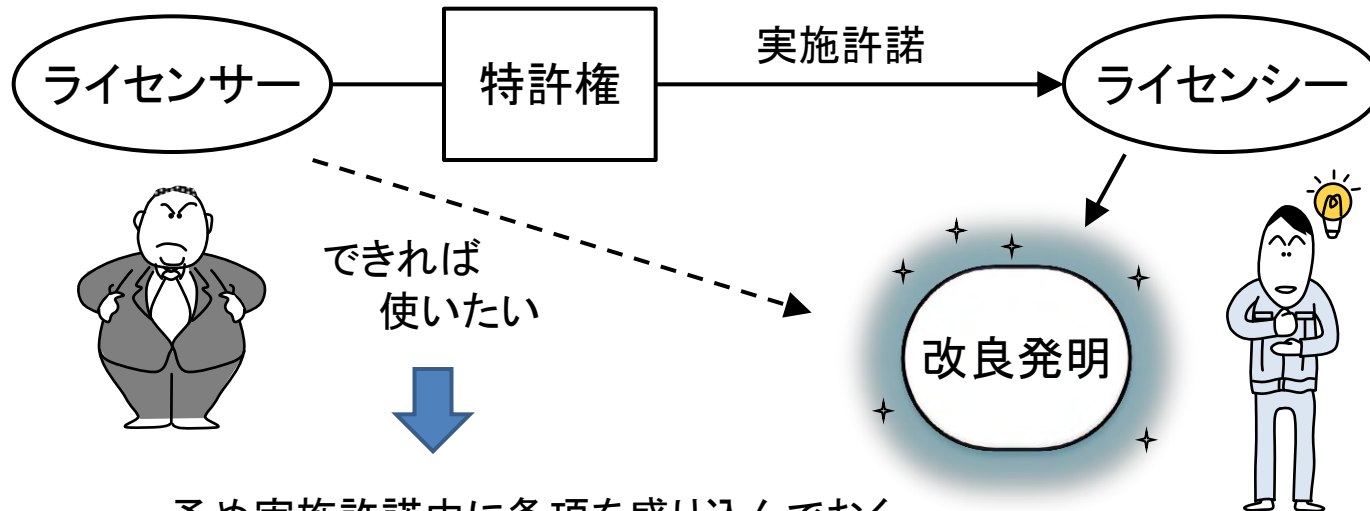
ライセンシー

実施が軌道にのらないときの逃げの条項

- 最低実施料の段階的な増額（軌道にのるまでは安く）
- 実施義務の期間限定
- 契約条件変更オプション（独占的→非独占、中途解約など）

ライセンス契約～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

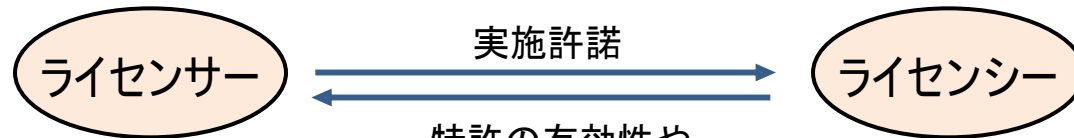


予め実施許諾中に条項を盛り込んでおく

- 改良発明の報告義務
- 通常実施権の許諾義務(グラントバック)
- 専用実施権の設定義務(グラントバック)
- 改良発明の譲渡義務(アサインバック)

独占禁止法違反の可能性

ライセンス契約～保証と責任



⋮
保証条項を契約書に
入れなければ保証責任
を免れるか？

特許の有効性や
技術の有用性を
保証して欲しい

↓

特許が無効等なら、お金をとって欠陥商品売りつけたようなもの!!
民法/商法上の瑕疵(かし)担保責任を負うことになる

- ↓
- それなら契約で保証/責任の範囲を明確にしておいた方が良い
 - とはいえ完全な保証は現実問題として無理
 - 妥当な落としどころを探す

特許保証
(特許の有効性の保証)



- 契約時の有効性
- 契約時は無効理由を知らない
- 無効になったらロイヤルティ見直し
など

非侵害保証
(第三者の特許を侵害しない保証)



- 契約時に一定範囲の調査
- 侵害手続等の代行
- 損害賠償

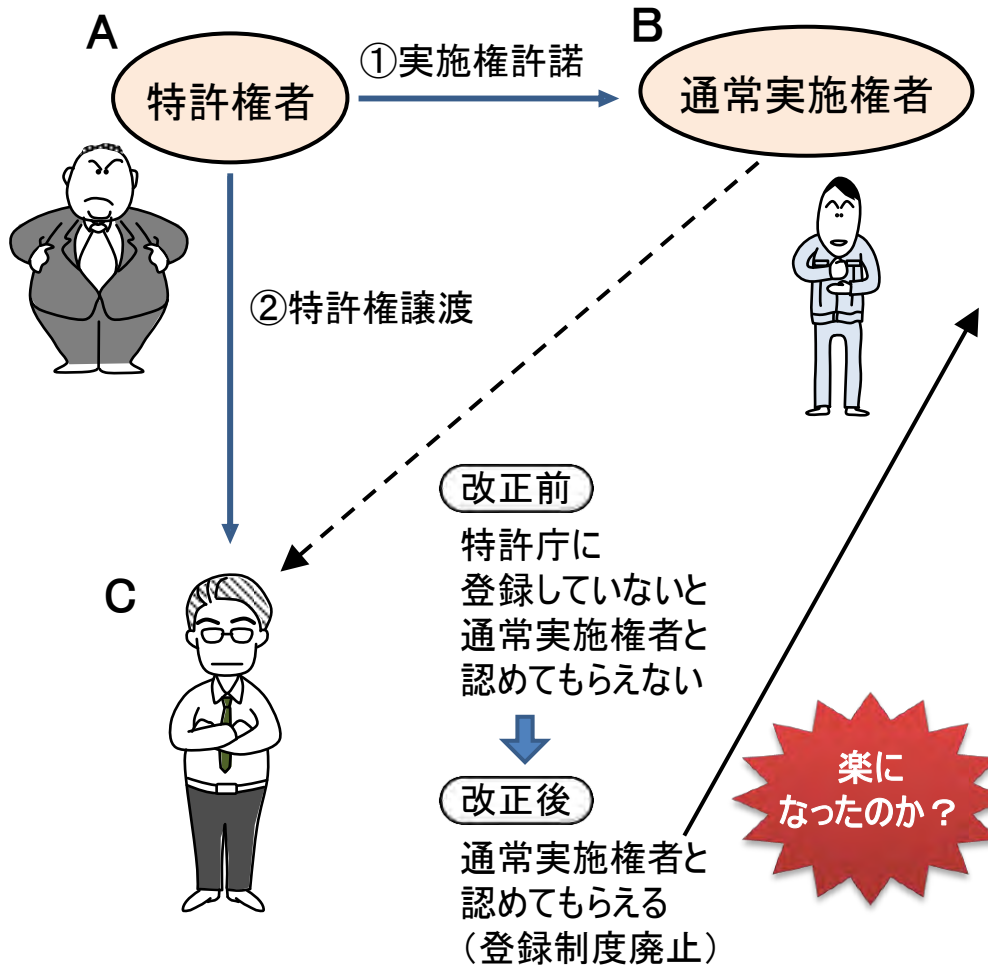
技術の保証
(技術効果の保証)



- 客観的試験データの開示
- 技術指導

ライセンス契約～対抗要件

平成23年特許法改正により通常実施権の当然対抗が認められた(特99条)



- 民法の原則からは想定できない改正!!
- 登録制度なしということは、特許権者Aとの実施権許諾契約の存在を、C自らが立証しなくてはならない
(AからCへの譲渡よりも前の契約であることの立証が必要)

- 実施権許諾契約の公正証書化
- 確定日付
- 特許権譲渡の事前通知義務

など

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