

ライセンス契約における注意点

2017年3月3日

特許業務法人
HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

1. ライセンス契約とは

知的財産権の保有者(ライセンサー)が、自己の知的財産権につき、他人(ライセンシー)に対して知的財産権の使用や実施を許諾し、その対価を受けることを内容とする契約です。

対象となる知的財産権

- ・特許権、実用新案権、意匠権、商標権
- ・著作権
- ・ノウハウ(不正競争防止法上の営業秘密)
- ・商品化権

2. どんな点に注意する必要があるか

○ライセンス契約の交渉時…秘密保持契約の締結

技術情報は重要な知的財産であり、その内容の秘密性の保持は重大事項です。そこで、特に未公開の発明やノウハウについては、ライセンス契約交渉の前準備として、秘密保持契約(NDA)を締結しておくことが一般的です。秘密保持契約とは、取引当事者間でやり取りされる情報について、対象となる取引以外の目的で利用することや、当事者以外の第三者に対して開示することを禁止・制限することを合意するものです。

→対象となる秘密情報の特定、禁止・制限される行為の内容、禁止・制限期間、期間満了後の秘密情報の返還・破棄等について定めるのが通例です。

○契約書ドラフトの作成者

契約書ドラフトをライセンサーが作成するのか、ライセンシーが作成するのには注意する必要があります。一般的に、自ら作成した方が契約内容に対する主導権を握りやすく有利ですが、最終的な内容は相手方との力関係によって決まります。

○契約ドラフトの作成に当たって

契約自由の原則に基づき、基本的に当事者の合意内容に基づき、作成します。ただ、下記の点に留意する必要があります。

◇ 雛形利用の注意点

最近ではインターネットで契約書の雛形を入手することも容易となっていますが、その内容をうのみにするのは危険です。契約には当事者間の特殊な事情(契約に至るまでの関係、契約の対象に応じた特殊性)があり、それを無視して契約書を作成することは何も定められないに等しいからです。

◇ 使用する文言の注意点

契約書は主としてそれが守られなかった場合に、相手方に背いた責任を追及する手段として意味を持ちます。従いまして、契約書の文言は紛争解決手段として客観的に明確である必要があります、当事者間でのみ通用するようないわゆる隠語の使用は避けるべきです。

◇ 適用される法規についての注意点

契約自由の原則の下、当事者間での決定事項がそのまま契約の拘束力として効果を生じます。しかしながら、独占禁止法に反する内容は無効とされます。また、契約書に記載のない事項は特許法等の知的財産権法や民法の規制の対象となります。

○対象知的財産権の権利者・存続期間

特許原簿・登録原簿の確認等により、特許権等がライセンサーに帰属すること(特許権者等であることを)を確認します。

また、いわゆるサブライセンスの場合(実施権者からライセンスを受ける場合)、サブライセンサーとなる者が、専用実施権者かサブライセンス権限を有する通常実施権者であるかの確認が必要です。この際、サブライセンサーが専用実施権者である場合、登録原簿による確認が可能です。通常実施権者の場合は、登録が効力発生要件や対抗要件とはなっていないため、慎重な確認が必要です。

さらに、当該権利の存続期間についても確認する必要があります。

3. 定めるべき主要な事項

(1)定義

○ライセンス対象となる権利の特定・明確化

知的財産権は無形ですから、どんな権利が対象であるかをいかにして特定するかが大切です。

- ・既に登録されている特許権・商標権等の場合:登録番号を特定することで、対象となる権利を明確にすることができます。
- ・出願されているが登録に至らない段階の場合:出願番号や公開番号で特定します。
- ・出願前段階のものや、出願・登録といった手続きが存在しない知的財産権(著作権やノウハウ)の場合:対象となる知的財産の概要や効果、その内容を具体的に記載する技術文書の名称などで特定したうえで、当該技術文書を契約締結後一定期間内にライセンサーに送付するか、契約書に添付するなどして明確化する必要があります。