

■ 平成 25 年度 第 1 回「近畿知財塾」

次第

1. 開会あいさつ、新規参加者の自己紹介、今年度の趣旨説明、
コーディネータによる話題提供（平松先生）
2. ゲスト講義「知財の活用・管理に配慮した契約文書の作成」
大阪工業大学大学院知的財産研究科 教授 岡本清秀氏
— 休憩 —
3. グループディスカッション「未完成の契約文書例から、契約文書の作成ポイントを考える」
4. その他連絡事項など

当日の様子



平松幸男先生



岡本清秀氏

コーディネータによる話題提供

平松幸男先生 大阪工業大学大学院知的財産研究科教授

知的財産のサイクルとは

知的財産には創造・保護・活用というステップがあり、そのステップで知財活用のサイクルが構築されている。

知的財産は、持っているだけでは収益を生まないもので、活用しなければならない。また、知的財産権は、財産権であるため、売ったり買ったり許諾したりすることができる。

一方、管理面では、一定の時間が経過し、製品への活用も終わり、企業として保有する必要がなければ、特許権を放棄することも知財戦略として必要になってくることもあるだろう。

企業間のライセンス

企業Aが特許を所有し、企業Bに特許実施許諾を行うというモデルを想定すると、用語としては、特許を所有しているAが「ライセンサー」で、許諾を受けるBは「ライセンシー」となる。また、企業Aの行為を「ライセンス・アウト」と言い、企業Bの行為を「ライセンス・イン」と言う。

また、例えば同じ分野の業界の企業Cと企業Dがほぼ同等の数の特許を持っていて、いちいち許諾をするのは面倒なので、お互いに使えるように契約することもある。これを「クロスライセンス」と言い、日本企業では実施しているケースは多い。

ライセンス契約の種類

知的財産権の契約の種類として、まず、譲渡し、「権利移転」するケースがあげられる。

次に、権利を実施許諾する場合には、許諾の仕方によって、「専用実施権」「通常実施権」の2つに大きく分けられる。専用実施権を設定した場合、ライセンシーしか権利は活用できない。一方、通常実施権であれば、ライセンサーも活用できる。

また、通常実施権には「独占的」と「非独占的」があり、独占的はライセンシーが決まっているが、非独占的であれば、複数のライセンシーにも許諾する可能性がある。英語でいうと「exclusive」が独占的で、「non exclusive」が非独占的であり、英語の契約書の中にはよく出てくる。

特許の扱い例

共同開発や共同研究の場合、契約交渉の段階で、発生した特許の所有者を決めるためにディスカッションを行い、関係者の間でルールを決めておくことになる。例えば、発明が起こったときにA社の単独にするのか、A社とB社が共有するのか、共有する場合の持ち分の配分ルールなどを決めておく。また、単独特許の相手方への許諾や、共有特許の自己実施、共有特許の第三者への許諾など、権利の活用についても決めておく。単独特許の場合でも出願前に必ず相手に通知を行うというルールにする場合が多い。

さらに、AとBだけの二者間では収まらずに、第三者Cの特許を使う場合にも、異なったルールづくりを行うケースもある。

産学連携の場合の知財をめぐる契約

昨今、中小企業でも産学連携が増えている。大学は教育機関なので、発明は行っても、発明によって発生した権利をビジネス活用する機会はほとんどなく、ビジネスをするのは企業である。

想定されるケースとしては、大学が共同発明を企業に譲渡する代わりに対価を企業よりもらう「共同出願契約」があり、その中で、企業と大学の共有特許にして大学が企業から対価を得る「不実施補償」を行うケースもある。さらに、企業が大学に共同発明を譲渡し企業が実施するときに「特許使用料」を支払うケースもある。

特許のライセンスは事業パターンとセットで考える

契約書を結ぶときに最も大事なものは事業の明確化である。例えば、製造・使用したいのか、製造・販売したいのかなど、事業パターンに合わせて必要な特許の実施権をライセンス化のあり方を設定する必要がある。

ゲスト講義

「知財の活用・管理に配慮した契約文書の作成」

岡本清秀氏 大阪工業大学大学院知的財産研究科教授

背景 一戦後の日本産業の発展一

電機産業は戦後、日本企業はこぞってライセンスを導入した。テレビもラジオもライセンスを導入し、アメリカ市場に出た。当初、アメリカには150社ほどのテレビ等を製造する会社があり、1970年代には米国企業2社が生き残ったが、日本企業がアメリカ市場を奪ってしまった。しかし、今では韓国や中国に技術が流れてしまい、日本は苦戦している。

自動車は、排ガスに関する技術で日本企業が高品質の車を出した際、一挙にアメリカ市場だけではなく世界的に伸びた。今でも日本企業が世界の上位を有しているが、韓・ヒュンダイに追い上げられている。日本車の品質は高く、ドイツの中で故障しない車のトップ10はすべて日本の車だと聞いているが、日本の自動車産業のこれからは厳しくなる傾向にある。

製薬関係は、研究開発を行い、特許を取得して海外にライセンスを与え、海外に進出したのが90年代である。

このように、電機産業は最初に成長して今は厳しい、自動車産業のこれからは厳しくなる環境があり、製薬産業はまだ成長が見込まれる。

韓国企業は技術導入と政府待遇策でトップに

7月末、日本の半導体メーカー大手のエルピーダメモリが、米国のマイクロン・テクノロジーの完全子会社になった。

携帯電話に使われている半導体メモリは、70年代にインテルが製品化し、それを80年ごろに日本の企業が改良し製造した。80年代半ばが日本における半導体製造のピークであった。

この直後、韓国企業は日本企業からライセンスを受けることにより技術障壁がなくなり、パソコンの普及とともに市場のニーズに適した製品を提供し成長した。日本企業は高品質にこだわってしまい、マーケットのニーズに応えられず衰退していった。

ライセンスを与えると、ロイヤリティは入ってくる一方、独占権を放棄することになる。ロイヤリティ収入で一次的に収益は上がるが、長い目で見ると自らの事業を失ってしまう事になりやすい。そのため、ライセンス付与は、違う業界であれば良いが、同じ業界だときわめて危険だと言える。

これからの知財戦略

日本に必要なのは技術であり、技術なくては残れないと私は考える。そのため、知財の基本である「技術先行型企业」に戻ることが重要である。

また、事業と技術と知財が連携して、どういう戦略で事業を成功させるかというシナリオをつくり共有化していくことや、事業を強化する強い特許の戦略的取得、特許活用による事業収益の確保も重要である。

そして、特許のみならず、ブランドや人財、技術者も含めて、企業価値を高める「知的資産」戦略を考える必要がある。さらに、最終的には、知財人財の育成が重要になってくる。

事業ライフと特許（事業投資成果）

企業では、「企画・開発」、「新規・成長」、「成熟」、「衰退」、「撤退」という、事業のサイクルを繰り返している。

「企画・開発」段階において、強い特許の創出や技術導入を行う。「新規・成長」期には、クロス契約を結んでお互いに特許を活用し合う。「成熟」期になるといったん落ち着くが、その後下り坂となり、「衰退」すると特許収取を強化して投資を回収する。事業撤退の後、事業投資を回収できるのは特許のみである。

発明は、技術者による経営資源の形成行為である。技術者である以上、発明をするのは当たり前である。発明内容を書いて、会社に届け出することは、会社の資産を形成する行為であり、大事なミッションである。そうやって、技術者は会社の資産形成に貢献できている。

企業におけるライセンスマネジメント、ライセンス交渉

企業でのライセンスマネジメントは、グローバル競争時代にあり、分業も増えているので、契約の形態が複雑になっている。契約は、自社の収益を上げていくことを想定しながら締結するものであり、自社の事業戦略や技術戦略、知財戦略を考えながら契約するのが重要だと思われる。

また、ライセンス交渉には、侵害解決交渉、訴訟、技術導入交渉、取引先交渉、事業・技術提携交渉があり、それらの話がまとまれば契約の段階へと進む。契約前に交渉が行われ、その結果を受けて契約が締結される。契約によって戦略を実行するのが契約後の行為になる。

契約の特徴

主な契約の形態としては、和解契約と技術導入契約の2つがあげられる。電機産業では、和解契約が圧倒的に多く、攻めたり攻められたりという状況になるため、契約担当には交渉力が必要だ。

和解契約と技術導入契約について、それぞれ比較すると、まず、契約の動機としては、和解契約は

侵害解決、技術導入契約は技術導入である。

許諾する知的財産としては、和解契約では特許が大半であるが、技術導入契約では特許のほか、ノウハウや著作権も関係性が深い。

和解契約の最終判断は、訴訟における勝算という部分が多い。警告を受けた機会に双方がパートナーを組むケースや、侵害の問題で最終的に訴訟になったときに勝てるかどうかという判断で決まるケースもある。一方、技術導入では、技術の投資効果、すなわち、儲かるかどうかで判断することになる。

交渉形態は、和解契約の場合は多くは闘争的である一方、技術導入契約はきわめて友好的、紳士的になることが多い。

ライセンス料は、和解契約ではクロスライセンスにより無償で使わせる場合もあれば、高い金額を取ることもある。技術導入契約については、きわめて合理的な金額になる。

契約の成立要件

世界的に契約は自由が原則であり、契約内容・形式は当事者間で自由に取り決めることができる。

契約には、意思主義と表示主義がある。

意思主義は当事者間の意思の合意のみによって契約が成立する。日本ではこちらを採用することが多い。かつての日本の契約書はシンプルで、2ページほどの契約書も多くあった。

一方、表示主義は、当事者間の意思の合意のみでは成立せずに、書式化して当事者のサインによって契約が成立するという考え方で、完全合意、最終的に合意され署名された契約書だけが契約として有効である。そのため、契約書がすべてなので、アメリカの契約書は分厚く、数十ページになることは珍しくない。最近では、日本企業も表示主義に傾きつつあり、分厚い契約書になっていることが多い。

ライセンスに関する主な法規制

まず、契約時には、独禁法や不正競争防止法に引っかからないか、細かくチェックする必要がある。

米国では、実施料を払い続けた許諾特許への確認訴訟が2007年に可能となった（不爭条項）。

ライセンス登録は、日本は専用実施権の設定登録が必要である。アメリカやヨーロッパは登録制度をなくしている。一方、中国は、制限技術の認可や、自由技術の登録が必要である。

技術輸出入規制における制限として、米国は技術輸出管理、日本は外為法、中国は技術輸出入管理条例がある。

ユニークなのは中国の技術輸出入管理条例で、特許保証や技術の完成度保証の強行規定であり、非常に厳しい。また、技術の輸出入には、禁止類、制限類、自由類の分類が設けられている。例えば、コンピューターネットワークの安全や機密保持技術は禁止類である。また、制限類は許可がないと技術輸出入契約は成立しない。自由類は届出だけで済む。禁止類と制限類に違反すると、刑事罰、違法所得の没収、罰金がある。

企業収益に結びつく契約

企業収益に結びつく契約には、事業と技術の戦略に基づく契約締結、企業収益の確保、リスク低減、弁護士料金の妥当性に注意するべきである。特に、米国弁護士は高額な料金を取られるので注意が必要だ。

企業収益に結びつく契約の種類としては、知的財産権実施許諾契約、知財権実施受諾契約、技術導入契約、共同開発契約、開発委託契約、秘密保持契約、知的財産譲渡契約などがある。

実施受諾契約については、知的財産の種類別に確認しておくべき項目がある。例えば、特許実施許諾和解契約では、特許の有効性、使用の確認、許諾範囲、実施料確認、他社実施許諾制限などが、ソフトウェア使用許諾契約は許諾知的財産などが、技術導入契約では対象技術の評価などが、それぞれ

あげられる。

ライセンスの留意点

ライセンス契約の中には、専用実施権、独占的通常実施権、通常実施権、再実施権があり、それぞれの対応として使用権や利用権という形で提携する。

ライセンサーのメリットは、ライセンス先の改良技術の利用、ライセンス先との新たな事業提携や開拓、アライアンスによる新規事業の立ち上げ、標準化への活用などがある。一方、デメリットは、ライセンスを与えるのは技術独占の放棄になり、後で手痛い目に遭うこともある。また、ライセンシーの市場競争力の助長や、他の侵害者への権利行使義務もデメリットとしてあげられる。

ライセンシーのメリットは、自社技術の補填・強化がある。一方、デメリットであり、注意しなければいけないのは、ライセンサーに対してライセンシーがどの会社に何台売ったか、報告書を出す場合である。重要な企業秘密であるため、ランニングロイヤリティの報告内容が金額だけならいいが、どこに何台売ったかまで要求された場合、安易に出してしまうと後が大変になる。

ライセンス料の支払い方法として、一部前払い、一括払い、分割払い、ランニング実施料、最低実施料がある。また、ライセンシーが事業をしない場合、ライセンサーとしては、ロイヤリティが入ってこないだけでなく、折角の独占権が活用できないので、最低の年間支払額を決める契約もある。

契約書作成の留意点

契約書を作成する上で留意する点については、契約書締結の目的の確認や、自社の事業・技術・知財の戦略に基づく契約条件や、両当事者とも履行可能であるかどうかの条件の確認、メリットとデメリットのバランス確認、契約の論理的・一貫性の確認などがある。

また、双方の合意内容と義務の正確な確認、すなわち、別途協議型にするのか、あるいは完全合意型なのかもポイントである。昔は別途協議型が多かったが、最近は完全合意型も増えている。

さらに、知財関連、契約法、技術法規則、税金など、関係法律の確認もポイントである。監査が入るときは契約書をチェックされるので、税金関係には特に注意が必要である。

そして、契約書案は先に作成し提示することが有利で、先に出すことで、自分の土俵に相手を引き込むことができる。

契約書には1つの戦略ストーリーがあり、契約の背景によって決め事は大きく異なるので、サンプル契約書をそのまま利用するのは良くない。

契約の豆知識例

契約の文章は、接続詞は原則、仮名で書くが、「及び、並びに、又は、若しくは」は原則として漢字で書く。これは契約書の大切な注意事項である。契約書は法律の文章と同じなので注意が必要だ。

また、無効、取消、解除、解約という言葉は、全て意味が異なる。無効は、「はじめから契約の効力がないこと」であり、取消は「契約の効力を当事者の意思で消滅させること」、解除は「契約が最初からなかったこと」、解約は「契約の効力を将来に向かって消滅すること」である。これらの違いを慎重に考えて契約書を作成する必要がある。

ちなみに、中国では、解約という言葉は普及しておらず、解除と同じ意味になっている。漢字が同じでも、中国では異なる解釈になってしまう可能性があるということを、認識する必要がある。

また、契約のテクニックで、相手が気がつかないうちにわざと解除という言葉を使って、後で契約はなかったことにしてお金を返さないということもある。しかし、本来は、お互いに解除の意味を確認して、「解除＝契約自体が最初からなかったものにするもの」と、契約書に書いておくのが一番だ。

共同研究開発契約における留意点

共同研究開発は難しい。例えば、研究開発成果の中で侵害が起きた場合、どちらが責任をとるか。この場合、両方とも責任をとらないような契約とするのが一般的である。

また、共同研究だからといってすべての所有権を共同にするのは危険で、発明した側が所有権を持つのが無難である。例えば、契約相手から共有にしないと発注しないとと言われて仕方なくという場合もあるかもしれないが、交渉次第で自社に有利／不利な条件を設定することになる。

秘密保持契約の留意点

秘密保持契約「CONFIDENTIAL」を結ぶ場合、守秘義務から除外されるのは、すでに公知の情報、自社で保有していた情報、第三者から守秘義務を負うことなく正当に取得した情報、秘密情報を利用することなく独自に開発した情報、裁判所の命令で提出する場合である。

また、秘密保持期間は明確にしておくことも大変重要である。無期限の契約となってしまうと、使っていないことを証明しないと解約できなくなってしまう。

秘密保持契約の締結のリスク

アメリカの会社はなかなか秘密保持契約を結んでももらえない一方、日本の会社は簡単に結びすぎる傾向にある。秘密保持契約を結ぶときは、リスクを考慮して慎重に進める必要がある。

秘密保持契約の締結において、情報提供側が負うリスクとして、情報漏洩されると秘密技術を失ってしまう、秘密技術を失った際に第三者に改良特許を取得されてしまう、といったケースが考えられる。

一方、情報受領者側が負うリスクとして、改良発明が出願できなくなってしまう、単独発明をした場合でも情報提供側との共同出願になってしまう、といったケースが考えられる。

各国の営業秘密侵害事件

米国の会社が韓国の会社に対して損害賠償訴訟を起こし、2億円強の輸出額に対して300倍の損害賠償を命じた。アメリカの裁判所は国の政策に基づいてこのような判断を下すこともあるという一例だと言えるだろう。

日本では、ピーシー工業に対して損害賠償額2億9,700万円の支払い命令が下されたが、これが最高額で少額である。

中国では、日本円にして40万円程度と非常に少額ではあるが、外国の企業に対して中国の企業が営業秘密を漏えいしたことを認めたケースがある。また、中国で一番大きな賠償額は1782万元で2億円余りと高額ではない。日本並みの額ではあるが、中国では違反をすると罰せられるということの表れだと、これらの例を理解していただきたい。

グループディスカッション

【第1グループ】

塾生によるまとめ

Keyword: **外部発注の前に社内の価値化を統一して契約書のビジョンを決めておく**
海外子会社のライセンス料回収

- まず、才川先生から、契約において弁護士の案がベストかどうか。きれいだけれど、本当に自分達にとって、問題のない文章かどうかは、自分で読まないといけないし、社内の価値観を将来性も含めて統一しておき、契約書のビジョンをきっちり決めておくことが重要だというお話しを、ディスカッションの前にお話しいただいたのが印象に残った。
- いただいた課題に関しては、時間が不足、ライセンサーからの視点についてだけで終了してしまった。第2グループと同じような話が出てきたが、ひとつ違うところは、許諾に際して、外国の子会社に対してのライセンス料をどのように回収するかという話が出たことである。
私は、「再実施を許諾しない」という方向で条文の中に入れるのがよいと考えていたが、「再実施権を許諾しておけば、法律的にもフリーな形で、中国等に対しても回収できるのではないか」という意見があった。この点については、私は全く知らないことだったので、面白い発想だと思った。

意見例

- [才川先生] 契約書の作成前の留意点として、2点を知っておいてもらいたい。まず、法的な部分で専門家に頼るのは大切だが、丸投げするのではなく、自社がどうしたいかという考えが必要不可欠であること。もう1つは、契約当事者間での力関係があり、平等でないからこそ、譲れない点をはっきりしておく必要があること。そのためには、社内で知財、事業、開発、経営に関わる人が同じ価値観を持っておくべきである。
- ライセンサーの立場では、実施料報告書がどのようなものか、定義づけが必要だと思う。
- [才川先生] 対価の計算方法についても、売上に対してなのか、純利益に対してなのか、算式を明確にしておくべきだ。支払う側からすれば、純利益に対する%算出としておくのが良いだろう。
- 対価の実施料率は、元になる金額をどうとらえるかを明確にしておくべきだ。第三者渡しの金額なのか、保険料・輸送費を控除した後の金額に対する料率なのか、今の条文では不明確だ。
 - 化学メーカーの場合、原料に対して何%の実施料率をかけるかで決める。また、いったん受け取ったロイヤリティに対して、不返還規定を設けておいた方がいい。
- [才川先生] 本件は特許侵害解決のためでもあり、乙が侵害していた過去実施分に対してまとめて一時金で支払わせるという目的もある。過去の実施料については、金額をはっきりと入れた方がいい。その上で、今後の実施料については、これから発生する費用であるので、実施料率としてもいい。
- 契約期間の条文に、「契約期間を許諾特許の存続期間と定める」としているが、特許は存続しているが、製品はもう作っていないケースもあるはずなので、その点を踏まえた修正が必要だ。
 - この契約書は直すべきところが多い。例えば、対価については、ボリューム・ディスカウントという考え方もありえる。たとえば最初は1台に対して100円ということを決めておき、売上が一定以上伸びれば、100円でなく、売上に対する%で決める方がライセンサーにとっては有利である。
実施報告書を調べるという監査権も入れておくべきだ。ライセンサーが売上を少な目に報告することを防止するには、監査法人も「甲が指定する監査法人」としておくべきである。また、実施報告書の頻度は、相手の動きを知るためにも、四半期ごとに1回程度に設定するのが望ましい。
さらに、甲乙間での不爭義務に関する条項を入れておくべきだ。例えば、争った場合は契約を解除できるという条項を入れておくと良いだろう。

【第2グループ】

塾生によるまとめ

Keyword :

実施料率の変更

売上高を明確にするための帳簿閲覧や生産数量等の報告

新たな発明、拠点増設等を見越した契約

契約解除、警告を受けた場合の対処

- まず、このグループでは、ビジネスモデルでは10億円と想定しているが、もっと成功した時どうするかという話があった。そういう時は、ライセンサーとしては、実施料率の変更という条件を加えるという先生からのアドバイスがあり、大変参考になった。私としては、目から鱗のお話だった。
- ライセンサーの立場では、契約書では、付与する範囲を特定していくことが重要だという意見が多かった。具体的には、盛り込むべき条件として、売上高を明確にするために、帳簿閲覧や生産数量の報告等、料率変更を可能とすることなどがあげられた。
- 一方、ライセンシーとしては、条件を明確にするよう、文言に配慮するべきだという意見が多くみられた。また、子会社が中国で発明をするなど製造中の発明や、ビジネスがうまくいき生産拠点を増やしていった場合のケースなども想定して、契約文書を作成するべきだという意見もあった。
- また、実施許諾を解除した場合の条件をどうするか。例えば、裁判所の特定、解約規定、秘密保持などの条件の明記が必要ではないかという意見があった。さらに、第三者から警告を受けた場合どういう立ち位置で解決するべきかについても、明記するべきではないかという意見があった。

意見例

- 日本だけでなく中国にも特許出願・登録しているので、円との交換比率について、どの時点でいくらという計算をしておかないといけないのではないかな。

[平松先生] 中国で発生する売上は、円レートか元レートかといった規定は必要だろう。

- ライセンシーの子会社が秘密を洩らしたらどうするか。ライセンシーは情報を知るわけだから、中国の子会社に情報が入ってくる。ライセンサーとライセンシーの契約だけれども、秘密保持に関しては、ライセンサー、ライセンシー、そして中国の子会社も加えるべきではないかと思う。

[平松先生] その通り。販売先についても、ライセンシーは日本に限定されてしまうと、例えば中国に販売展開する際、また交渉しなくてはならなくなる。このように、契約の背景として、今後の事業展開も考慮して契約することが重要だ。

- 「この契約について争った場合、この契約をただちに解約する」という記述が必要だと思う。
- 権利期間について、「特許の無効が確定した場合は契約終了する」とするべきではないか。
- もめた時の裁判所の指定も重要だ。

[平松先生] 日本のビジネスの場合は、当然、日本の裁判所が良い。海外との契約では裁判管轄権で必ずもめる。その場合、第三国での仲裁にすることもある。

- 実施料率について、売上の2%と言う条件であるが、売上の報告の仕方はどうなるのか？

[平松先生] 事前にライセンシー側が帳簿を用意しておき、ライセンサーの要求によりチェックできるようにすることは多い。ライセンサーとしては、儲かるのであれば帳簿管理したい。また、販売結果だけでなく、生産数の報告義務などを課すことがあり、その数字によっては、料率を見直す可能性もあるだろう。

- ライセンサー側の立場に立って、ライセンシーの権限譲渡の禁止を考えるべきだと思う。例えば、「乙は一切の権利を第三者に譲渡または担保してはならない。」という記述を入れるべきだと思う。

[平松先生] それはよくあることだ。

ところで、特許侵害の警告を第三者から受けた時、甲乙のどちら側が解決するかも規定する必要がある。海外との契約書の場合、だいたい30~50条ぐらいのボリュームになる。

【第3グループ】

塾生によるまとめ

Keyword : **一言一句を吟味して契約書を作成** **利率を抑える代わりに販売先の報告を義務付ける** **アメリカ、中国の法律も踏まえた契約** **契約は奥が深い**

- 今日は、このグループのファシリテータ役を務めていただいた岡本先生に、非常に細かいところまで、契約は一言一句まで吟味することが重要であると教えていただいた。
- 個人的に、非常に参考になったところは、対価のところの話である。今回、対価が2%となっているが、その利率をもっと下げて相手を喜ばしておきながら、どこの国に売ったとか、販売先の名称とか、得意先を一覧で報告することを義務付けるよう、契約書の中に盛り込んでおけば、相手の経営情報の詳細を入手することができるという、一種のテクニックとして教えていただいた。
- また、アメリカの特許法の例であるとか、中国の例とか非常に詳しいところまで教えていただいた。それらは今後、自分で勉強していくようにしたい。契約は本当に奥が深く、ディスカッションの中で頭が混乱しそうになることもあったが、非常に参考になった。

意見例

- 「許諾特許」として、少なくとも、海外特許分は含めておくべきである。
[岡本先生] その通り。そして、いま問題になっている国内特許に関する海外の特許を示す際、「対応の」国内外の特許という用語を使用すると、関連する海外の特許全てが含まれるようになる。
また、アメリカに特許を出願・登録しているので、「再発行出願」（登録してから2年以内に再度願でき、特許範囲を広げることができる）や「継続出願」（先の出願が最終拒絶された場合、再度審査官に出願内容の審査をさせるための出願）なども必要である。アメリカ、ヨーロッパなどに出願しているのであれば、契約文書を作成する際、海外の特許制度を理解しておかなければならない。
- この契約では、範囲を狭める方がライセンサーにとっては有利なのか。
[岡本先生] 契約の背景や目的・考え方によって大きく異なる。例えば、数年後の事業撤退を内部で決めていて、ライセンスを付与して儲けたいのであれば、範囲を広げるのが有利である。一方、ライセンサーを差し止めたいのであれば、現在取り扱っている製品の品番に限定し、あとは使用できないようにすることも考えられる。
- 実施許諾できる国が限定されていない。ライセンサーにとっては、国が記載されていなかったら、どこでも活用できると捉えられるが、ライセンサーにとっては限定している方が良いのではないか。
[岡本先生] 活用できる国の限定は必要だ。よく「全世界的」非独占という言葉を加えることがある。
- 対価の条において、支払が遅れた場合の利率が入っていない。
- 対価を検討する帳簿のチェックも入れるべきではないか。
[岡本先生] 確かに、それらについては、「帳簿閲覧」の条を新たに設けて整理する必要がある。ライセンサーは、どこのお客さんにどれだけ販売したかが知りたいので、「国別の単価、数量」はライセンス料算出のためには必須である。また「販売先」は顧客リストであるので、ライセンサーは開示したくない情報であるが、ここをライセンサーが握ると、販路拡大がどこまで行っているかが理解できるので、非常に有効である。
- ライセンサーが販売額の大きな企業であれば、帳簿閲覧は特に有利ではないか。
[岡本先生] その通り。私自身、企業時代に、ライセンス料を下げた代わりに、「販売先」も報告するよう義務付けるという契約を締結したことがある。その際、相手のライセンサーは、ライセンス料の安さから快諾いただいたが、ライセンサーはどこで何がよく売れているかを知ることができ、かなり有利な契約となった。

【総括コメント】

<平松先生>

- 今日は非常に闊達な議論ができたと思う。特に、私が担当した第2グループでは予習していた人も多くおられ、充実した議論ができた。
- ちなみに、最初に課題を確認する際、第4条から第9条が抜けているため、そこが抜けているのではないかという話になり、抜けている項目は何かということから議論を進めていった。そうやって、的確な対応とディスカッションができたと思う。

<才川先生>

- 今日の内容はハイレベルであった。会社に戻ってから、再度、回答案を見直していただきたい。
- 契約書を作成するうえでは、その前の交渉の仕方や、交渉をどうやって文章に落とすか、どうやって相手を納得させるか、そして納得させる条件としてどんな有効な条件を相手に提示することができ、最終的に何を勝ち取りたいのかも含めて考えて、取り組んでほしい。たとえ直接交渉する立場や、交渉する人の横にいるだけの場合であっても、これらの書類を詳細に見るようにしてほしい。

<岡本先生>

- 皆さんの発表をお聞きして、契約の関係というのは非常に難しいのだが、短時間でこれだけのレベルの中身のある内容が出てくるのはびっくりした。
- 契約の中で非常に大事なことは、契約の背景であり、ライセンサー及びライセンシーが、事業の状態、今後2年後、3年後、5年後にどのように事業が展開するかを考えることが重要だ。
例えば、今回、中国で生産させていることになっているが、今後どこで生産するかもわからないし、委託生産することになるかもしれない。もしかしたら、ライセンサーはもうこの事業が危ないからそろそろ撤退しようとして内部で考えているかもしれない。
- また、契約当事者によって、条件は変わってしまう。大事なことは、自分で契約を担当しないとしても、いま、この会社はこういうことを考えている、こんな生産や販売の仕方をしようとしているということを、契約担当者によく話して、将来的に決して契約が事業の足枷にならないようにすることである。どういう条件が備わっているかは、社内の契約担当しか分からないものであり、弁護士には到底分からない。
- さらに、会社が事業の選択と技術の選択を考えて、契約を締結することが非常に重要である。例えば、技術戦略的に考えるともっと強い事業になるかもしれないと思うのであれば、今は特許がなくても後で発生する可能性があれば全部取ってしまうよう、契約することもある。逆に、当初5年はライセンス料でお金を沢山回収できたとしても、その後は特許の力が弱まり、逆にお金を支払う立場になってしまうこともよくある。