

20120515 士業企画+オンライン法務部合同セミナー_議事録

テーマ 「知的財産ビジネスのコツ ～明日のビジネスから使える知的財産権～」

発表者 石下雅樹氏 (弁護士/弁理士)

日時 2012年5月15日 19時00分～20時50分

場所 東京・竹橋 ちよだプラットフォームスクウェア

参加者 13人 (会社経営者、財務コンサルタント、会社員、公務員、NPO 法人理事長、
弁護士、弁理士、弁理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士など)

共催 オンライン法務部

主催者あいさつ、趣旨説明

サマリー；

特許権、商標権、著作権、ノウハウなど知的財産はビジネスにおいて必ずといってよいほど登場するものとなりました。

また、知的財産ビジネスを円滑に行うためには、知的財産契約のコツを身に付ける必要があります。

しかし、それをビジネスの中で学ぶ機会というのは多くはありません。

今回は、知的財産ビジネスのケースを通して、

参加者が「明日のビジネスから使える」ようにお話しをいただきました。

目次；

- 1 知的財産契約の種類の特徴
- 2 ケーススタディ1 秘密保持契約
- 3 ケーススタディ2 開発委託契約
- 4 ケーススタディ3 特許ライセンス契約
- 5 ケーススタディ4 商標ライセンス契約
- 6 ケーススタディ5 共同開発契約
- 7 ケーススタディ6 フランチャイズ契約

- 1 知的財産契約の種類の特徴

①知財契約の種類には以下のようなものがある

- ・特許ライセンス契約

- ・著作権ライセンス契約
 - ・知的財産譲渡契約
 - ・知的財産権共同開発契約
 - ・フランチャイズ契約
 - ・秘密保持契約
- など。

契約書作成の際には、適切な契約のフレームワークを選ぶ必要がある。

2 ケーススタディ1 秘密保持契約

①知的財産権は登録可能なものだけがすべてではない

特許権や商標権だけではない。

製造方法、ノウハウなどあえてディスクロズしない（秘匿する）ことにより価値を持たせる知的財産権もある。

すなわち、ブラックボックス化してあえて出願しないという方法もある。

秘密にするのは重要な選択肢である。

②そもそも秘密保持契約を交わさなかった

こういうことは、けっこうある。

ある大手メーカーからある機器の開発を受託。

社内事情があるという当該大手メーカーの理由で秘密保持契約を締結できなかった。

ある程度出来上がったときに、委託先との連絡が取れなくなる。

しばらく経った後、その機器が市場に出回る。

損害賠償を受けることができなかった。

外科医が医療機器メーカーの営業マンに、

医療機器の不便をこうすれば改良できるということを言ったら、

それで特許を取られてしまった。

相手と信頼関係があるから契約は必要ない・・・？

そんなことはありません。

契約はケンカしたとき、信頼関係が壊れたときに必要なツールです。

とはいえ、営業マンは契約の締結や契約内容を厳しくすることについては言いづらい。
なので、「うちの顧問弁護士がうるさくて」など弁護士のせいにするをお勧めしています。
ハードな交渉は自分以外の誰かのせいにするというのも一つの手段です。

③契約の存続期間がポイントになる

取引、契約の終了後も秘密保持義務を存続する規定が必要である。

何年にするかが悩むところ。技術の陳腐化のスピード次第ではないか。

秘密情報の特定が必要である。たとえば、「マル秘」を付けるなど。
どうしても守らなければならないものは契約書に特定して記載する。
特定し、明文化しておくべき。

秘密保持義務違反の立証は難しい。

なお、最近はサーバのメールログで立証を行えるようになって、
以前より楽になった。

秘密保持義務違反の推定規定や、
競合の場合に立証責任を相手側に負わせる規定などは有効といえる。

3 ケーススタディ 2 開発委託契約

①開発委託契約の例

たとえば、コンピュータ・システムの開発や製品開発がこれにあたる。

②そのひな形を使って大丈夫？

契約書は決して中立ではない。

委託元が作るか委託先が作るかの立場で内容は変わる。

成果物の定義もまちまち。

弁護士としては、お客様の立場（委託側なのか、受託側なのか）がわからないと契約書を作りようがない。

ネット上にあるひな形はそのまま使うべきではない。

市販ソフトの契約文例集も同様といえる。

それでは、内容は違うとはどう違うのか？

開発委託であれば、契約形態が「請負」か「準委任」かで違う。

委託者的には請負が有利といえる。

たとえば、納品がなければ代金を払わなくても良い（特約ない場合）。

トラブルになるのは仕様変更の場合。

たとえば、口頭などでずるずると仕様変更を行ったときなど。

仕様変更にとっても手間がかかっても、追加料金を請求できないトラブルが発生することもある。

受託者側の立場では、仕様変更は書面で行うという内容を契約書に含めるべき。

下請けの禁止規定や、中途解約時の出来高払いの規定なども立場によっては必要である。

③成果物の知的財産権はどうなる？

現実に発明をしたとか、事実行為者に知的財産権が帰属するのが知的財産権法の原則。

委託者側は契約書には委託者側に成果物の知的財産権が移転すると規定するのが一般的といえる。

ただし、権利の移転時期の記載は難しい。

たとえば、中途解約の場合なども検討する必要がある。

受託者側はあえて触れないという戦略もある。

これであれば、契約書に明記されていない以上、法の原則に戻ることになる。

④第三者の権利侵害をしていない規定

この規定を入れる入れないでけっこうもめることがある。

妥協案として、故意重過失に限るなどで対応する場合もある。

ある程度の規模の会社の法務部がクライアントの場合、契約書の作成や交渉は法務部が行うが、中間案の提案のアイデアや提案理由について、弁護士が相談を受けることがある。

このあたりが弁護士の使い方の一つだと考える。

⑤ソースコード

受託者側はソースコードの提供を断ることが多い。

その会社のビジネス収益のコアとなるので。

委託者側が、何らかの事情でソースの引渡しを求めたい場合、トラブルになった後の交渉はうま

くいかないので、契約締結前に交渉が必要となる。

規定上明確でなければ、成果物は移っても、ソースコードは当然には移らないと考えるべきなので、ソースコードも引渡対象の成果物に含まれるという規定を入れることにより対応する場合もある。

4 ケーススタディ3 特許ライセンス契約

①まず特許権の範囲を確認する

その特許権が自社のビジネスの範囲を網羅しているかどうかということ。

特許を取得するために、権利範囲を狭めてしまっていることもある。

取ったけど使えない権利になっているときもないことはない。

特許権については、クレームに含まれる構成要件として

A と

B と

C とでなる

D という技術

というように書かれる。

相手の製品が D という技術であって、A と B の要素は備えているが、他の構成要件が、

C と

だと、当該製品の製造や販売は、当該特許権の実施にならない。

権利範囲の調査、確定が必要。

判例によると、特許の範囲は特許を利用する者において調べるべきというものがある。

(知財高裁)。したがって、ライセンサーは自己責任で、その特許が必要かを調べるべき

②自社の望む独占実施権になっているか？

特許権者側は、特許ライセンス契約の狙いを明確にする必要がある。

ライセンスをしないで市場を独占するという選択肢もある。

たとえば、しばらくはライセンスしないが時間の経過にて代替技術が出そうになったらライセンスするという選択肢もある。

デファクト、標準化をはかるためにライセンスするという選択肢もある。

これに対し、製薬やバイオであれば一貫して独占を狙うことになる戦略が多い。

③独占実施権は与えたは良いが？

相手方に独占的实施権を与えたが、ミニマムロイヤルティを定めていなかったために、当該実施製品が一切販売されず、ロイヤリティも入らなかったという場合もあり得る。

④ロイヤリティはどうやって定めるか？

一時金か、イニシャルか、ロイヤリティか。

ロイヤリティにしても、売上比例か、1個いくらか、一定期間かなどいろいろある。

5 ケーススタディ4 商標ライセンス契約

①権利の確認の重要性

ブランドの海外展開の事例。

X社がA国にてY社ブランドの商品の販売を考え、Y社から商標のライセンスを受けて、実際に販売をスタート。

その後、弁護士に契約チェックの依頼がある。

弁護士が念のためA国にてY社商標権の調査を行う。

調査結果として、A国では、Y社商標の登録はあったが、X社が販売する商品については、商標登録がなく、別の会社が商標権を持っていた。

X社は商品を回収。ロイヤリティも返還されることになった。

②品質のコントロールは？

ライセンサーはライセンシーの品質をコントロールする必要がある。

6 ケーススタディ5 共同開発契約

①まず秘密の保持が必要

共同開発に参加する会社が増えれば増えるほど、人の流れが増えるほど、秘密の保持が必要になる。

②共同開発の相手方の選定

目先だけで選定してしまうと開発後に他社に販売できないなど、自社のビジネス展開を妨げることもあり得る。

共同開発者と共同でしか販売できないことになるので。

③共同出願と共有の問題点

他の共有者の同意が要件になるので、共有は注意が必要。

契約で自由度を増やしておくことも一つの手段となる。

7 ケーススタディ6 フランチャイズ契約

①フランチャイズ契約でも知的財産権は重要。フランチャイズビジネスの中のどこに知的財産権があるか、その位置づけと保護の方法を確認する必要がある

以上