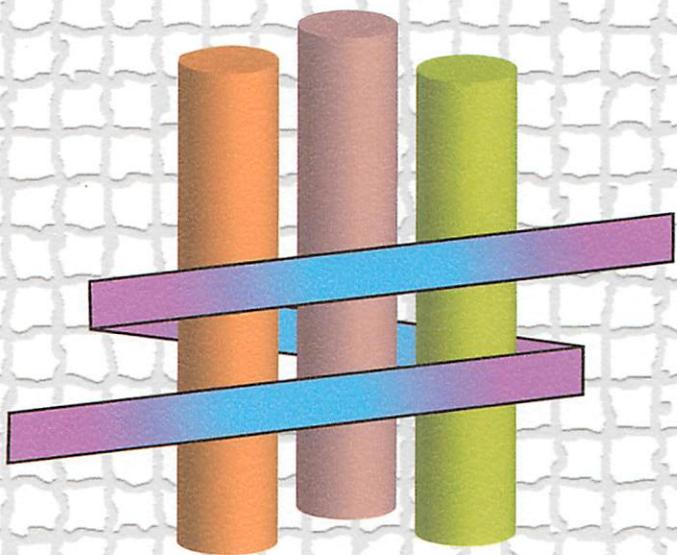


技術・知財契約実務の要諦

梅澤 邦夫 著

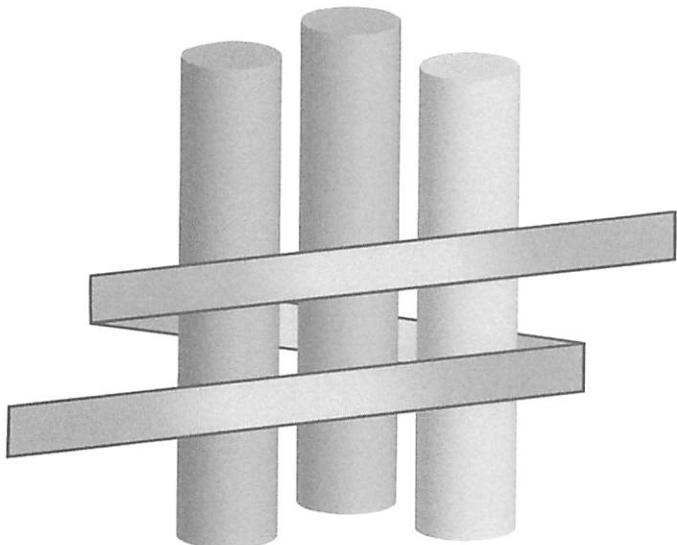


産・官・学連携
ソフトアライアンス時代必読の書!

特許・ライセンス双方業務で経験豊富なスペシャリストが実務ベースで役立つ知識を多くの契約書雛形を交え、研究者・技術者にも分りやすく集大成。職務発明についても言及。

技術・知財契約実務の要諦

梅澤 邦夫 著



産業科学システムズ

思えば、昭和34年（1959年）に大学を卒業して直ちに特許部に配属になり、いわば特許が世間一般のひとには一見無縁のものであった時代から、知的財産という言葉が新聞等に出ない日がないといつても過言ではない現在に至るまで延々40数年間特許の世界一途に身を過ごしてきた。そして、昭和60年頃からは、それまでの特許のみの世界からライセンス等の技術関連契約の世界にも身を投じることとなり、この世界でも20数年の年月が経過した。

そして、縁があつて日本知的財産協会の研修コースの中で技術契約コースを担当することになってから早10年を超えることになった。当初は簡単なレジュメ程度のテキストであったのが年を追うにつれて、少なくとも量だけは増加の一途を辿り、現在では200頁にもなろうとしている。

そこで、浅学非才の身を顧みず、一念発起して、このテキストを土台にして参考書を発行しようという大それた思いを持つに至り、今般、産業科学システムズの援助を得て無事発刊の運びとなった。

技術的バックグラウンドは化学であり、法律の専門家ではない。従って、今回ご披露する内容も、法律的観点からのものではなく、熾烈なビジネスの世界での実務を背景にしたものとならざるを得なかつた。この点で法律的局面からの解説や考察がない（いわゆるリーガルマインドが欠如している）とのお叱りを受けるやもしれない。もっとも、ビジネスの世界における契約実務の場にあっては、法律はともかくとして、実務に即した、良い意味でも悪い意味でも、柔軟性に富み融通無碍な対応や施策が横行するのが通例であるといえる。

このような世界に身を置いての数十年、本書はその集大成であり、読者諸氏がそこから何か少しでも有益と感じられるものを学び取って頂けるのであれば望外の幸せである。

ライセンス契約を中心とする技術関連契約においては、その基本的考え方あるいは内容も技術分野によって相当異なる面があることは否定できない。しかしながら、筆者は化学分野以外の技術分野については詳しくないため、内容はどうしても化学、特に医薬分野に偏らざるを得ない。化学分野以外の方は、自分の技術分野に置き換えて内容を理解してもらいたい。

かつては、ライセンス契約について話をするとき、国内契約・国際契約と峻別して行われたこともあったが、国際化の進んだ現在にあっては、この区別はあまり意味があるとは思えない。もちろん、契約書の内容等は現在にあっても、例えば米国企業相手のときと日本企業相手のときとでは、大きく異なることは否定できない。しかし、それはいってみれば、いわゆる判例法と成文法という基本的な相違を別にすれば、契約の形式に係わることに過ぎず、何を留意すべきかというような観点に立ったとき、その差異はさほど大きいとは思えない。従って、話を進めるに当たつ



ては、国内・国際の区別に拘らずにこれを行った。

ライセンス契約にあっては、その他の契約と同様、私人同士の取り決めであって、その他の法律、例えば独占禁止法等に違反しない限り、あるいは又、いわゆる公序良俗違反でない限り何をどう取り決めててもよいという特徴があり、特許法という法律に則って事を行うという束縛がある特許業務とは大きく異なっている。このことは、当事者間の立場の優劣（ライセンス契約にあっては、ライセンサーがライセンシーに比して圧倒的に有利な立場にあるのが常である）が如実に契約条項に反映していくことを意味し、提示される契約条項は契約当事者である企業更にはそれを直接担当する担当者の個人的見解、個性等々によって大きく左右されるという特徴がある。このような観点に立って、話の内容のなかに、筆者自身の個人的見解も積極的に述べていきたい。それが是か非かという問題ではなく、話を聞いた人にとって、筆者の個人的見解に賛同できるかどうかの問題に過ぎない。

話のなかで、経験に基づく実例を挙げるが、実例といつても具体的な契約当事者あるいは具体的な条件等あるいはそれらを推定させるようなことを披露するわけにはいかない。これらはいずれも契約当事者のみの秘密事項であるからである。このような意味合いでの「実例」からその示唆していることをくみ取ってもらいたい。

契約書を初めて起草するとき、まず参考書等に当たりこれらを通読するが必要であることは言うまでもないが、それだけでは契約書の作成という業務は極端に言えば、一歩も前に進まない。先例や、実例を見ることが重要である。このような意味合いから、本書においては、それぞれの条項毎に、具体的な用語や表現の例、具体的な契約書作成手順、更には、契約書の例等を挙げることとした。

国を挙げて、産・官・学の連携が謳われており、その実現を如何にして達成していくかという大きな課題が存在する。この観点からすれば、産と官・学間の共同研究等が如何にあるべきかということが大きな命題・課題であることは否定できない。このような観点から、共同研究・開発契約、特に産と官・学間のそれについて、かなりの枚数をとって解説を試みた。

技術契約とは直接の関係はないが、職務発明についての発明者への対価及びそれを規定するための各企業や研究機関の職務発明規定のあり方が大きな問題になっており、未だ解決するには至っていない。そこで、これらについても、筆者の個人的見解の枠を出るものではないが、別項を設けて解説することとした。ご参考になれば幸いである。

ご批判を受けることを覚悟しつつ、技術契約業務に携わっておられる読者の皆様方に少しでもお役に立てることを願って序に代える。

2006年夏 梅澤邦夫

第 I 編

ライセンス契約総論

第1章 特許業務と技術関連契約との係わり

技術関連契約は、企業における研究開発活動並びにこれらの成果である発明等についての特許出願から特許権取得及びその維持管理並びに活用の各局面において発生してくる。このような意味合いで、特許業務と技術関連契約業務、特にライセンス契約業務及び特許等の譲り渡し、譲り受け並びに共有契約業務とは密接不可分の関係にあるといえる。例えば、以下のようなことが考えられる。

(i) 研究部門での研究活動→成果（発明等）【研究業務】

共同研究→共同研究契約

発明等の譲受／譲渡→発明等譲受・譲渡／共有契約

(ii) 発明についての調査(特許性、権利関係)→特許出願→特許権取得【特許業務】

発明等の譲受／譲渡→発明等譲受・譲渡／共有契約

(iii) 特許発明等の実施【開発業務、営業業務、契約業務（特許業務）】

①自社実施

（他者からのライセンス取得→ライセンス契約）

②共同実施

秘密保持契約→オプション契約→共同開発契約→ライセンス契約→企業化契約（供給契約）
↑
共同研究契約

③他者実施

秘密保持契約→オプション契約→共同開発契約→ライセンス契約→企業化契約（供給契約）
↑
共同研究契約

(iv) 特許権等の行使／活用

ライセンス供与→ライセンス契約

守る立場と攻める立場がある。

警告→訴訟→契約

警告→契約
この二つのいずれかの経路をたどるのが普通。警告なしにいきなり訴訟というのは希である。

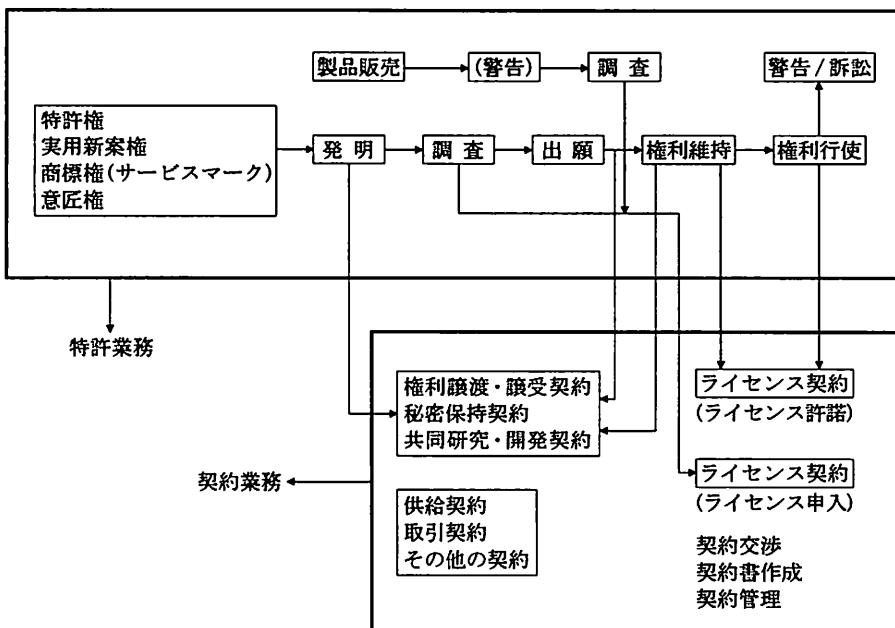
(v) インターフェランス解消のためのライセンス契約

米国において、インターフェランス手続きを続行するよりも、何れか一方の当事者が相手方当事者の先発明を容認し、その代わり相手方からライセンス許諾を受けるものである。この場合、いずれが先発明であるかについて客観的に

も妥当であるとみなされなければならない。

さもないと共同謀議 (Conspiracy) であるとされ、特許無効等の処置につながるおそれがある。

上記について、(v) 以外を模式的に記すと以下のようにになる。



第2章 契約交渉の基本理念

1. はじめに

以下に契約交渉における基本理念の幾つかを挙げる。これはあくまでも私見であり、人が変われば全く別個の理念が存在する可能性がある。正否の問題ではなく、企業あるいは具体的な契約交渉当事者のいってみれば一種の人生哲学であると言えなくもない。

2. 敵対関係か協力関係か

例えば、登録後の無効審判、侵害訴訟等の特許論争は、侵害訴訟において途中で和解（ライセンス許諾）した場合を除き、いずれも白黒がはっきりする。即ち、どちらか勝ちどちらか負けたかがはっきりする。この意味で最後まで当事者は敵対関係にあると言える。一方、ライセンス許諾は、特許権者からライセンス許諾を申し入れた場合（売り込んだ場合）あるいは特許権者にライセンス許諾の申し入れをした場合はもちろん、侵害の警告状発状がきっかけとなった場合であっても、一旦契約が合意に達すると、最早敵対関係は解消され、当事者は本来は協力関係になる筈でしこりを残さないような条件で合意し将来に亘る友好関係の構築の主発点とすべきである。

3. 中庸をえた妥当な条件呈示

特許権者は「特許発明を業として実施する権利を専有している」以上、この特許権についてライセンス許諾を申し入れてくる者に比べて、圧倒的有利な立場にあることは言うまでもない。これは、警告に端を発した場合であってもそうでない場合であっても変わりはない。即ち、ライセンサー対ライセンシーの関係において前者が後者に比して圧倒的に強い立場にあるのが普通である。従って、ライセンサーはライセンシーに対してどんな苛酷な条件を提示してもおかしくはない。又、ライセンシーの側からみれば、どうしてもライセンスの許諾を受けなければならぬ場合もある。例えば、医薬品業界のように研究開発に多大の時間と費用を要するような業界にあっては、ある程度研究開発が進行した時点でライセンス許諾を申し入れたような場合がこれに該当しよう。

このような研究開発に多大の時間と費用を要するような業界にあっては少々過酷な条件であっても、僅かでも収益が上がれば、あるいは場合によっては収益が殆ど上がらなくても、これまでの費用を全部犠牲にして、例えば予定していたプラント等を無駄にしてしまうよりも、ライセンス許諾を受けて事業を開始した方が得策であることが希ではない。ライセンサーがこのような事態を利用して企業化を断念し

なくて済むギリギリの過酷な条件を提示することに対して、あながち、一方的に非難し去ることはできないかもしれない。しかしながら、苛酷な条件を無理に押しつけると必ず報復があると考えなければならない。

- ❶ いわゆる世間相場を大幅に上回る過酷な条件（ランニングロイヤリティーレートX%）でライセンス契約を締結したところ、それから数年後に立場が変わり、ライセンス許諾を申し入れたとき、相手方からこれと同一のX%の提示をうけ、これを受け入れざるを得なかつた事例がある。

後で述べる、いわゆる世間相場を十分に考慮に入れた中庸を得た条件を提示すべきである。あとにしこりが残るような契約は好ましいとはいえない。

4. 弱者と強者

ライセンサーが強者でライセンシーが弱者であることは既に述べた。そして、強力な特許権を取得し得るのは、大企業とは限らない。米国におけるベンチャービジネスを例にとるまでもなく、企業規模の大小に関係なく強力な特許権を取れる可能性はある。即ち、常に強者であり続けることはできないし、常に弱者であり続ける訳でもない。このことを十分に認識した上で、強者はいつの日か弱者になる可能性があることを想定して、先に述べた中庸を得た条件を提示するよう心がけるべきである。

5. 契約交渉の効率

契約によるロイヤルティー収入の額と交渉等に要する労力は無関係であることを認識しなければならない。ライセンシーの年間売上高が100億円であるときと1,000万円であるときで、ライセンス交渉、契約書作成等々に要する労力や費用は殆ど変わらないのが普通である。折角取得した特許権である以上、これを侵害する者があれば何が何でも権利行使をしてロイヤリティー収入を図ろうとするのは柔軟性を欠いていると言わざるを得ない。極論すれば、ライセンスを許諾するよりも無視する方が効率的であることもしばしばある。特許権等を尊重するという企業方針を効率や費用を度外視して、世間に知らしめるという行動をとるのか、効率や費用を重視するという方策に荷担するのか、その企業ひいては特許部門の基本の方針ないしは姿勢の問題であり、更には特許部門の存在価値にも繋がる問題である。

- ❷ 「ライセンス許諾をしないのを原則としていることがよく知られた企業の特許権はできるだけ避けるよう努力するが、そうでない企業の特許権について

「みほん」のため

次ページ以降は、割愛させていただきます

第3章 今後の趨勢と課題

1. 今後の趨勢

これからは、今までに増して技術進歩の急速化、技術内容の複雑化、技術競争の激化という傾向が強まってくると予測される。そして、技術競争にうち勝つためには自社のみの技術に頼っているわけにはいかなくなると思われる。革新的な技術開発には多大の人知と費用を必要とするということもこの傾向を助長する大きな要因のひとつであろう。その結果として、ライセンス契約を始めとする技術関連契約業務の頻度も増加するであろうしそれらの重要性も益々高まつてくるものと予測される。

2. 課題

このような傾向に対応していくためには、まずライセンス契約等を管轄する部門の部員は技術的バックグラウンドと法律的バックグラウンドの両方を具備することが要求される。具体的には、まず特許制度並びに特許業務の実務に精通するとともに、ライセンス等契約業の実務も習熟する必要があり、さらに契約法を始めとして、例えば独占禁止法等の関連法の知識も当然のことながら要求されよう。このような要請に応じるのは至難の技であり、例えば特許担当部門あるいは法務担当部門のみでは本来無理があるかもしれない。少なくとも特許担当部門と法務担当部門との連携強化、並びにこれら両部門とその他の社内部門との連携強化が必須である。

そして、理想としては、一つの部門が特許業務とライセンス等の契約業務の両方を管轄することである。本来、最も川上にある技術調査あるいは権利調査から始まる一連の特許業務にあっては、権利を取得・維持・管理し、そしてその権利を行使し時としてライセンス許諾をしてはじめてこれが完結すると言える。即ち、特許業務とライセンス業務は、一連の業務の流れにおける川上に位置するものと川下に位置するものとの関係にあるのであって、相互に並列的な関係にあるものではない。また別の言い方をすれば、この両者はあたかも車の両輪のようなものであって、その何れかがうまく機能しないと、全体として歪になってしまい、思うところに進んでいかなくなるおそれがある。

このことを実現するためには、特許業務とライセンス業務の双方を理解し且つ両方に精通した人材の育成が必須であり、このことを視野に入れた若手の育成が強く望まれるところである。組織が専門分野毎に細分化され、個人の分担業務が益々限定されたものになっていく傾向に逆行することにもなり、種々の困難が伴うことは否定できないが、それを乗り越えて是非実現しなければならない大きな課題である。ビジネスの実体をないがしろにしていたらずに理屈に走りがちな特許部門にあって、

ライセンス業務もともに管轄することによって、このような弊害を少しでもなくすことができるようにもなろう。

ビジネスの実体を理解し、ライセンス業務のあり方を十分に理解した上で具体的な業務を遂行することによって、社内他部門との信頼関係が確立され、ひいては特許部門の社内における地位の向上にも結びついてくる。他者との信頼関係についても同様である。

第4章 契約内容概要

技術関連契約の種類としては、以下のようなものが挙げられる。本稿では、これらの内のライセンス契約と特許権等譲渡／譲受／共有契約について詳述し、その他については概要を記述するに止める。

- ・秘密保持契約
- ・共同研究契約
- ・共同開発契約
- ・特許権等譲渡／譲受／共有契約
- ・オプション契約
- ・ライセンス契約

第5章 重要条項

1. 契約対価

1.1 契約対価の意義

契約は契約当事者間の権利・義務関係を規定するものであるが、技術関連契約の場合、ライセンス契約、オプション契約及び特許権等譲渡／譲受／共有契約にあっては権利（特許を受ける権利、特許権、技術情報等）を有する当事者が相手方当事者から何らかの対価を受け取るのが普通である。もっとも特別な場合無償のこともある。また、クロスライセンスの場合対価を相殺して見かけ上無償の型をとることもある。そして、これらの対価は、権利を使用させることにより経営収益を獲得する、権利取得に際して要した研究開発費の回収並びに特許権等の取得、管理、維持費用の回収という意味合いがある。

これら契約対価の発生事由とその意味合いを以下に纏めておく。

対価の種類	対価の意義
特許権等の譲受／譲渡（譲受／譲渡対価）	: 研究費回収、特許権等の取得 管理、維持費用回収
特許権等の共有（一部譲受／譲渡対価） (不実施補償料)*	: 研究費回収、特許権等の取得 管理、維持費用回収 : 研究開発費回収、経営収益
オプション（オプション料）	: 研究開発費回収、経営収益
共同研究（研究費負担）	: 研究費軽減→経営収益
共同開発（開発費負担）	: 開発費軽減→経営収益
ライセンス（ライセンス料）	: 研究開発費回収、経営収益

* 何れか一方の当事者が発明を自らは実施しないことを約し、その代價として実施者であるもう一方の当事者から実施料相当額等を受け取るもの

なお、ここで留意すべきことは、特許発明を自ら実施する方が実施せずにロイヤリティー収入のみを期待するより収益は圧倒的に大きいのが普通であるということである。研究開発活動をし、その成果である発明等について特許権を取得する目的は、あくまでもその発明についての市場での独占的地位を確保して経営収益を図ろうとするものでなければならず、実施許諾をしてロイヤリティー収益を挙げるためのものではないはずである。

- ① 医療用医薬品について極めて広大且つ強力な特許権を取得し、これらについて数多くの企業にライセンスを許諾し年間何十億円というロイヤリティー収入を挙げた例がある。しかし、ライセンス許諾をする代わりに自ら実施して製品を市場に出せばそれによる収益はこれの何十倍にもなったと考えられる事例がある。

従って、特許権者自身が対象特許で保護されている製品を現実に販売している状態で、ライセンス許諾するときに、研究開発費の回収であるとして実施権者に過大な条件（例えば一時金）を提示するのは必ずしも妥当であるとはいえない。

更に、研究開発費の回収或いは特許取得・維持費用の回収を理由に例えば一時金を請求するとき、上記の自社による製品の販売の有無の他に、独占か非独占か、テリトリーはどこか等の要因によって、その額は変わってくるはずである。それらを無視した条件提示は合理性を欠くと言わねばならない。非独占であればその一部のみの負担でよく、またテリトリーが日本のみの場合は全世界であるときよりも負担率は大幅に低くてよいのが道理であろう。

1.2 契約対価支払い類型

① 確定額実施料

契約締結に伴い一定額を支払う方法であり、この中には一括払い (paid-up license fee, lump sum payment) と、一定額を何回かに分けて支払う分割払いとがある。この分割払いの中には milestone payment と呼ばれる概念がある。これは、例えばライセンス契約において契約対象発明に関する製品の開発の進捗状況に応じて一定額ずつ何回かに分けて支払うものである。

- ① 医薬品の分野にあっては、ある成分を医薬品に仕立て上げるまでに、まずこの成分について動物を使って作用と副作用を検討し、次にこれを健康な人に投与して毒性や副作用を見る臨床第Ⅰ相試験、少人数の患者に投与して作用、副作用、体内での動向等を見る臨床第Ⅱ相試験、そしてある一定人数の患者に投与して統計的に有効性を見る（二重盲検試験—double blind test）臨床第Ⅲ相試験を経て、これらの試験結果をまとめて厚生労働省に製造承認申請を行い、これが認められて始めて当該医薬品を世に出すことが出来る。そして、このような臨床試験の段階が進むにつれて医薬品として市場に出すことができないかもしれないという危険性は減少していく。そこで、上記の milestone payment 方式を採用するときには、これらの危険度に応じて分割払いの具体的額を定める。この場合、ラインセンサーの立場

からすれば、危険度の高い初期の段階ほど多額を要求するであろうし、逆にライセンシーの立場からすれば後になるほど多額を支払う方が得であり、ここで対立することとなる。

総額1億円として

	ライセンサー	ライセンシー
臨床第I相開始時	5,000万円	2,000万円
製造承認申請時	3,000万円	3,000万円
承認取得時	2,000万円	5,000万円

② 一時金 (initial payment, license fee)

一般的な取引契約等における手付け金のようなものである。例えばライセンス契約において製品が具体的に市場に出た時点から、その売上高に応じて対価を支払う(後述の継続実施料)という方法を探ったとすれば、もし開発に成功しなかったときは、ライセンサーは全く対価を得ることができない。特許のみのライセンス(後述する patent license, patent straight license, patent deblocking license)であればともかく、技術情報やノウハウの供与を伴う場合には、ライセンサーの持ち出しになってしまう。従って、技術情報やノウハウ供与を伴うときは、継続実施料とともにこの一時金を要求することが多い。

更に、米国におけるベンチャービジネスは技術供与による収入によって経営が成り立っていることからこれらとの契約にあっては、一時金、それも相当多額のものが要求されることが多い。

③ 前払い (advanced payment)

例えばライセンス契約において、上記の一時金を支払うが、その内の一部又は全部を将来の継続実施料に充當する(言い換れば、継続実施料の前払い)ものである。多額の一時金を要求したときに、ライセンサー側の譲歩の一手段としてよく使われる。

④ 継続実施料 (running royalty)

ライセンス契約において、契約対象特許等を実施して現実に製品が世に出てから、その売上高に応じて一定の金員を支払うというものであり、売上高に対して一定の率(X%)を掛けたものを支払う定率法、売上高に対して一定量(X円)を支払う定量法とがあり、さらに売上高が多くなれば率あるいは量を減らす漸減法と逆に増やす漸増法がある。

⑤ 最低額保証実施料 (minimum royalty)

ライセンス契約において、継続実施料方式を探ったとき、ライセンシーによる当

該製品の売上高が当初予測したものよりも低いことも予測される。そのような時に備えて、ライセンサーが一定額のロイヤリティーを確保する目的で、売上高が低くとも最低X円のロイヤリティーを要求するという方式であり、独占的実施許諾契約(exclusive license agreement)においてよく見られる。通常実施権(non-exclusive license)であれば、さらに他の者にも同様の実施許諾をすることによって、ロイヤリティー収入の総額として期待していたものに近づけることが可能だからである。

⑥ 実 費

契約対象発明ないし技術を完成させるのに要した費用に見合う額を回収しようという発想に基づいている。ライセンス契約における一括払い方式のとき並びに特許出願あるいは特許権の譲渡契約においてときたま採用される。なお継続実施料と組み合わせるのは無理がある。何故なら、将来の売上高の予測が困難だからである。更に、研究開発に多額の費用を必要とする例えば医薬品分野等にあっては、この方式は現実性が低い。相当の危険性(開発に成功しない危険性)を伴う技術の導入に際して何百億円の一括払いをすることが得策でないことは容易に理解できる。

1.3 対価の算定方法

① はじめに

ライセンス契約を始めとする技術関連契約において、具体的にどれだけの対価を支払うかが最も問題になる事項であり、交渉の要になるものであることは多言を要しない。権利を有する者はできるだけ多額を要求するであろうし、もう一方の当事者は出来るだけ低い額を要求することはいうまでもない。どのような基準でそしてどのような観点から対価についての具体的提示をするのか、そしてそれに対して提示を受けた他方当事者がどのような根拠に基づいて対案を提示するのか、さらにまたどのような譲歩方法があるのか等について、以下ライセンス契約における継続実施料を主として例にとって説明する。

② 算定根拠

実施料の算定方式として種々のものが考案されており、その代表的なものとして「国有特許実施料算定方式(特許庁方式)」及び「利益三(四)分説」が挙げられる。

1. 特許庁方式

$$\text{実施料率} = \text{基準率} \times \text{利用率} \times \text{増減率} \times \text{開拓率}$$

① 基準率

実施価値大	4 %
実施価値中	3 %
実施価値小	2 %

「みほん」のため

次ページ以降は、割愛させていただきます

第Ⅱ編

ライセンス契約各論

第6章 ライセンス契約

1. はじめに

ライセンス契約は、特許業務と最も密接に関連する契約であり、特許部門が取り扱う技術契約の中では頻度も高く、また重要性も高い。さらに、特許部門が営業部門や研究開発部門との密接な連携プレイを要求される契約であるといえる。この意味からも、特許業務に携わる者がライセンス契約業務にも積極的に参加できるような組織なり体制なりが確立されることが望まれる。

2. ライセンス契約の種類

ライセンス契約は、種々の観点からみて、いくつかの種類に分類することができ、それぞれが微妙に異なった意義を有する。従って、契約に対する考え方や規定内容に違いがでてくる。

まず、ライセンス許諾対象の面からみると、特許権等のみが対象になるもの、ノウハウのみが対象となるもの、特許権等とノウハウの両方が対象となるもの等があり、さらにこれらに商標権も対象として含まれてくるものがある。

ライセンス許諾内容から見ると、当該ライセンサーのみに権利を許諾する独占的実施権（exclusive license）とその他の者にも権利を許諾する余地を残した非独占的実施権（non-exclusive license）がある。なお独占的実施権の中で、特許権者自身の実施権を留保する場合と特許権者自身の実施もできない場合とがあり、後者は日本特許制度にいう専用実施権に相当し、sole and exclusive licenseと呼ばれる。

更に又、契約を締結するきっかけによってライセンス契約を分類することもできる。即ち、他社が開発した製品・技術を導入したいという意図、逆に自社が研究開発した製品・技術を導出したいという意図から、ライセンス交渉に入る場合がある。また、自社開発品が偶々他社特許等を侵害することが事前に判明したこと、あるいは逆に他社が自社特許等を侵害していることを知るに至ったことが引き金となって、ライセンス交渉に入る場合もある。更にはこのような場合にあって、先ず警告がなされた後これへの対応として、あるいは又、一旦訴訟になった後にその訴訟の和解手段としてライセンス交渉に入る場合等がある。これらのきっかけの種類如何によって、契約交渉の両当事者間の力関係が微妙に異なってくる。一般的に言えば、相手方からの指摘等を待つことなく積極的にライセンス交渉の申し入れをした場合の方が余裕があり、対等若しくはそれ以上の立場で交渉に臨むことができる。

3. 特許（およびノウハウ）ライセンス契約

3.1 契約締結原因と契約の種類

① 製品（プロダクト）ライセンス

特許権等で保護された自社開発品そのものを積極的に導出しようとするとき、及び特許等で保護されている他社開発品を導入しようとするときに締結される。特許権等とその製品に関連するノウハウや技術情報の両方が許諾の対象となる。特許権者所有のノウハウ・技術情報、さらには必要に応じて技術指導の下にライセンシーが当該製品を製造し販売する形態をとる場合と、特許権者から最終製品、その原料、半製品等の提供も受ける場合がある。

医薬品の場合、例えば化学物質等からなる有効成分自体について特許権が成立しており、この有効成分に種々の副原料を混ぜて錠剤や注射剤という最終製品にして販売される。そして、製品ライセンスの場合、この化学物質等からなる有効成分（製品原体一製品バルクという）自体の供給を特許権者から受け、これをライセンシーが錠剤や注射剤等の最終製品に仕立て上げて販売する形態をとる場合もあるし、最終製品自体（製剤バルクという）の供給を特許権者から受け、これに自社ブランドを付して販売する場合もある。更に、当該化学物質等を製造するための中間体についても特許権が成立しているようなときは、この中間体の供給を特許権者から受け、これ以後の製造をライセンシーが行う場合もある。

医薬品の場合、同一の有効成分からなるものを時期を同じくして二社以上が製造販売することは薬事法との関係からも皆無に近い。そのため、当該製品（上の例では、有効成分である化学物質等）に限っての独占ベースが多い。ライセンス対象特許権に包含されるその他の化学物質等については非独占であって、当該ライセンシー以外の第三者にライセンス許諾される余地が残されている。

② 特許（パテント）ライセンス

patent license, patent straight license, patent deblocking license等の呼び名がある。

自社開発品がたまたま他社特許等の範囲にはいることが判明し、相手方にライセンスを申し入れたとき、逆に他社からその開発品が自社特許等の範囲にはいるとして相手方からライセンスの申し入れがあったとき。また、警告によってライセンス交渉に入ったとき、及び特許権等侵害訴訟の和解のときに発生する。即ち、研究・開発は特許権者とは無関係にライセンシー自体が行ったものであり、特許権者の有するノウハウや技術情報の提供の必要はなく、許諾対象は当該特許等のみである。ライセンシーの研究・開発に係る物については独占（非独占の場合も理論的にはあり得るが希であろう）であるが、特許権自体については非独占の場合が多い。

ライセンシーの判断で自発的に特許権者にライセンス許諾の申し入れをしようとするときは、「申し入れをすべきか否か」、申し入れるとすれば「その時期をいつに

するのか（公開段階か登録後か等）」についての決断をするのが困難な場合が多い。何故なら、日本では公開制度と審査請求制度が採られているため、権利が確定するのが遅く、特許出願の特許性、特許されるであろうクレームの範囲と（イ）号との関係等が明確になるには相当の時間を要するのが普通である。従って、これらを出願公開の時点で判断するのが困難である一方、登録まで待っていると他社に先を越されるおそれがあるのみならず、開発段階が進行してもはや後戻りできない時点になつてライセンスの申し入れをすることになりライセンサーの立場が弱くなるからである。対価に関する条件設定とも関連してくる（これについては後述する）。

3.2 契約のエッセンス

特許（ノウハウ）ライセンス契約のエッセンス（規定すべき事項）は以下の通りである。

- ① 対象特許等とノウハウの特定とそのライセンス
- ② 対象ノウハウの開示
- ③ ライセンスの対価
- ④ 秘密保持
- ⑤ 担保責任その他の特約
- ⑥ 契約期間
- ⑦ 契約終了後の措置

3.3 契約内容

① 前文

最小限契約当事者名とその住所とを記載する。さらに契約を締結するに至った経緯を書くこともある。

① 侵害を認めてライセンスを申し入れたことを明記するか、侵害か否か不明であるが争いを避けるためにライセンスを申し入れたことを明記する。前者の場合、契約が不成立のときあるいは途中で契約が解約されたとき、問題となる。ライセンサーの立場からすればこのような規定をおかない方が無難であろう。紛糾した事例がある。

英文契約においては、前文を *whereas clause* あるいは *recital* といい、契約に至った簡単な経緯を書くのが普通である。

更に、許諾対象特許等や、対象製品を特定する場合がある。通常は許諾の項で規定する。

② 許 諾

特定の製品について特定の特許権等のライセンスを与えることを明記する。

- a. まず、対象特許等を過不足なく特定する必要がある。なお前文に規定した場合はそれを援用してもよい。外国もテリトリーに含まれるときは、対応外国出願についても規定する。特許番号、出願番号、出願日、発明の名称等によって特定する。なお、分割出願、国内優先権主張出願、継続出願（CA）、部分継続出願（CIP）、再発行特許（reissue）等も含まれることを明記するのが普通である。この規定がないと、例えば公開段階で契約を締結したような場合、当該出願から分割出願がなされたとき、これが契約対象からはずれてしまい、改めて契約を取り交わす必要が出てきて煩わしい。対象特許等が数多くあるときは、別紙に一覧表の型でまとめるのが望ましい。
- b. 次に対象製品を特定する。パテントライセンスの場合は比較的単純である。ライセンシーが開発を意図しているものを過不足なく規定すればよい。化学物質の場合、化合物の学名や一般名で規定することもできるし、構造式等で特定してもよい。商品名で特定することは好ましくないことがある。同じ商品名であっても、中身が後で変わる可能性があるからである。

プロダクトライセンスの場合は種々の型があり得る。例えば、医薬品の場合、その用途を問わず有効成分（製品原体—バルク）のみを特定するか、ある特定用途のみに限った有効成分を規定するか、さらにその剤型（錠剤、注射剤）までも限定するか、特許権に含まれる物質のみを有効成分とする単剤のみか、あるいはこれと他の特許に関係のない有効成分も含んだ合剤も含むか等々、様々な形態があり得る。更に、医療用医薬品としての製造販売のみを許諾するのか、試薬としての製造販売のみ許諾するのか、その両方を含むのかという問題もある。

なお、当面開発を意図している製品のみならずその周辺製品も含める場合もある。

- c. 特許等についてあるいは製品について、独占か非独占かを明確に規定する。パテントライセンスの場合その対象製品について独占とする事が多い。
- d. テリトリーを規定する。このテリトリーは通常特許権者が特許権（特許出願）を有している国に限られるのは当然であるが、特許権（特許出願）を有していない国全てを含むとは限らない。特許権（特許出願）を有していても、ライセンスを許諾したくない国もあり得る。更に、テリトリー外への輸出の可否も規定する。特許権（特許出願）を有していない国において当該製品の製造、販売、使用のすべてを行うことを規制することができないことは言うまでもないが、例えば特許権（特許出願）を有している国で製造したものを特許権（特許出願）を

「みほん」のため

次ページ以降は、割愛させていただきます

第7章 共同（研究）開発契約

＜序：契約とは何か＞

- (i) 契約とは、ひと（個人、法人）とひととが権利や義務（何をするか、何をしてはならないか）について合意することである。口頭で合意しても契約は成立する。但し、後で合意したか否かが争いになったとき、物理的証拠となるものが多く水掛け論になる。これを避けるために合意した内容を記述した文書が契約書である。
- (ii) 契約自由の原則というのがあり、当事者が合意すれば何を取り決めてもよい。但し、その内容が社会秩序を乱したり、公序良俗違反であったり、他の法律に抵触したりするようなものである場合は、この契約自体が無効となる。例えば「特許権が満了した後もロイヤリティーを支払う」という契約書を取り交わしてもよいが、これについて当事者間で争いになったときは、その内容が独占禁止法違反であるとして、契約自体が無効となる。
- (iii) 契約は、当事者の権利と義務を規定するものである。即ち、何をやるべきか、何をどうするか、何をやってはいけないか等を規定する。そして、やるべきことをやらなかったり、規定内容と異なったやり方をしたり、やってはならない事をしたときは、契約違反ということになる。この場合、相手方に損害を与えたときは、それを賠償することが要求される。例えば、他人がライセンス対象特許を侵害したときはそれを止めさせるという規定があった場合、止めさせることに成功しなかったとすると、契約違反となる。そして止めさせられなかったことにより、相手方（ライセンシー）の売上高が減少し大きな損害を被ったとすると、それを賠償しなければならない。
- (iv) 仲良しであり続けることができれば契約書は不要である。仲良しでなくなったときにものを言うのが契約書である。中身は仲良しでなくなったときにどうするのかという最悪の事態を想定しその対策等を規定するものである。従って、仲良しである時点でこれらのことと規定することに大きな抵抗があることは否定できないが、そうすべきである。

共同研究・開発契約において、このことが最も如実に反映される。

1. はじめに

- ① 官・産・学の協力関係をより強固に構築すべきであるという政府主導の基本的方針が打ち立てられ、様々な改正がなされつつある。これらの改正の中で、技術契約と最も密接な関連を有するものが、国立研究機関や国立大学の独立行政法人化であろう。独立行政法人化に伴い、これら研究機関及び大学は、そこで創成された発明を積極的に民間企業に実施させることにより実施料収入を図るという基本方針を採用するに至っている。そして、この目的を達成するために、各研究機関や大学は知的財産部門を創設し、研究者が創成した発明を原則としてその所属研究機関或いは大学に帰属させ、民間による実施についてこの知的財産部門が統括的に管理・運営するという基本的枠組みを構築するに至っている。このような官の動きに合わせて、私立の研究機関や大学も同様に知的財産部門を創設し、研究者の発明を原則としてその所属機関に帰属させて民間企業による実施の促進を図ろうとしている。
- ② これら一連の動向を民間企業側から見れば、これまで発明の帰属が発明者個人かその所属機関かがまちまちであったのが、原則として一本化されるという意味で不透明感が無くなり、更に交渉すべき相手方が知的財産部門に統一されるという点で歓迎すべきであろう。そして、管轄官庁である文部科学省は、平成14年3月29日付けで文部科学省「研究振興局研究環境・産業連携課技術移転推進室長・大臣官房会計課総務班主査通知」13振興産第59号「共同研究契約書及び受託研究契約書の取扱いについて」を配布し、その上で上記契約書のモデルを示している。
- ③ このような国の基本方針の確立とそのための枠組み作りがなされたことにより、この種の契約の分野において大きな進展が期待できるとともに、その発生頻度も今後益々増加していくものと推測される。問題は個々の具体的な案件についてこれまでのような官と民との間に存在していた溝がどれだけ埋まるかということである。
- ④ それぞれの案件の具体的な状況に応じた合理性のある条件で当事者が合意に達すべきであることは言うまでもないことであり、そのためには常に柔軟な思考と柔軟な発想が望まれる。契約当事者のより一層の研鑽と理解が求められる。大学や研究機関の職員と一般企業とが契約当事者となるような案件にあっては、一般企業間同士の場合に比べて、各当事者のおかれている立場、事情、状況、環境等が互いに大きく異なるという特徴があることを前提として、お互いに相手方をどれだけ理解するか、あるいはどれだけ理解できるか、更にはどれだけ理解しようと努力するかが重要であり、このことなしには官・産・学の協力態勢による大きな成果は期待できないといつても過言ではなかろう。

2. 適用

① 特定のテーマ、製品等の研究、開発活動を第三者と共同で行う場合に締結される。

なお、医薬品業界にあっては、基礎研究のうち厚生労働省の製造承認を得るための作業段階（基礎研究データ、動物実験段階のデータおよび臨床試験データ等の集積、解析等）を開発段階と称している。

② 本来共同研究・共同開発は、少なくとも初期の段階にあっては、お互いが“仲間同士”であるという意識が強く、従って必要以上に厳密な検討や交渉を意図的に避けて無難な方向に流れ勝ちである。しかし、成果物をビジネスの場に載せて企業利益を追求しようという段階に至ると最早“仲間同士”というよりは“敵対関係”になってしまうといえなくもない。契約締結に至る前にこのようなことを充分認識して将来に禍根を残さないような厳密な規定を設けるように努めることが望まれる。共同研究等は、研究部門主導で開始されるのが通例であるが、事前に知財部門や法務部門と連携して契約内容に齟齬をきたさないようにすることが必須である。無契約で取りあえず共同研究を開始することは厳に避けるべきである。

③ 更に、予め企業内の契約担当部門が相手方と大まかな条件について交渉し、仮にそれが著しく合理性に欠けると判断されたときは、共同研究自体を断念するという決断を下すことが肝要である。

3. 契約のエッセンス

- ・契約目的
- ・作業分担
- ・費用負担
- ・情報交換
- ・成果の帰属
- ・企業化段階の取り決め
- ・撤退時の取扱い
- ・改良発明
- ・契約期間

4. 契約内容

4.1 前文

① 当事者および経緯等を記載する。秘密保持契約の下技術情報等の開示がなされ、オプション契約を経て共同研究あるいは共同開発契約に入ることもあり



これらの経緯が記載されることもある。

- ② 相手方が独立行政法人や大学法人（以下「大学等」と略称することもある）のときは、当事者が誰になるのか（法人か研究者自身か）を確認する必要がある。特に研究者自身の場合は厳密な確認が望まれる。

4.2 契約の目的

- ① 対象テーマ・対象製品について共同研究・共同開発を行うことを明記しその内容を特定する。当事者の将来における企業化の形態やそれに関する権利義務の範囲に係わるものでありできるだけ明確に規定することが必要である。

医薬品の場合、開発は企業化のための製造承認取得が目標となる。対象テーマ・対象製品を、有効成分と用途等によって特定する。例えば、“化学物質○○○を有効成分とする胃潰瘍治療剤についての日本での厚生労働省による製造承認許可の取得を目的とする”というような記述が想定できる。

- ② 海外での企業化も意図している場合は、その旨の記載も必要である。別途協議事項として先送りすることもあるが、将来性があることが明らかになってからでは互いの利害が鋭く対立することも予想される。可能な限り、想定できるそれぞれの国における作業分担、費用負担、企業化形態等についての大まかな枠組みを規定しておくことが望ましい。

なお、国内での作業が先行するのが普通であるので、国内で得られた成果をそれぞれの外国でどのように利用あるいは活用するかに関する規定も必要である。これがその後の当該国における企業化の前提となる。

4.3 作業分担

- ① 共同研究・共同開発の本来の目的は、研究・開発の重複や無駄をなくし、効率よく研究・開発を遂行することにあり、この目的に沿った契約当事者それぞれの作業内容、責任範囲を明確に規定することが肝要である。分担した作業の一部を外部に委託する可能性のあるときは、この旨明記する必要がある。受託者に当事者と同様の義務を負わせることを規定する必要がある。

- ② 民間企業間の契約の場合は、比較的分担が明確であり、例えばA社は特定の用途を有する化学物質の合成を担当し、B社はこの化学物質の作用・効果・作用機構等の測定・評価を担当するというような区分を設ける。

- ③ 一方、相手方が大学等の場合はやや様相を異にするのが通例である。即ち、大学等は、教授等が民間企業から研究者を自己の教室に派遣させて、これらの研究者を指導しつつ発明を完成させていくというやり方を基本方針としているのが大部分である。智恵は大学側が出すということに固執しているとも

「みほん」のため

次ページ以降は、割愛させていただきます

第8章 その他の契約

1. 秘密保持契約

1.1 適用

秘密の技術情報を製品等の評価、製品開発可否の検討などの目的で他者に開示する際、当該情報の秘密保持を義務付ける目的で締結される。元の契約中に条項のひとつとして秘密保持を規定する場合もあるが、この条項のみを元の契約から独立させて別の契約とした場合に相当するともいえる。

元の契約の交渉が難航して締結までに時間を要するようなときに、取り敢えず情報の開示のみを行って当該案件を一步でも前へ進めるために秘密保持契約のみを独立させて起案するというような状況を想定することもできる。

1.2 留意事項

秘密保持契約というのは、本来その企業等にとって門外不出の貴重なノウハウあるいは技術情報を特定相手方に開示することを前提として、開示相手方にこれらのノウハウや情報を関係のない第三者に漏洩乃至は開示しないことを義務付けるためのものである。

のことから、秘密保持契約の内容等の検討もさることながら、企業にとって重要なノウハウや技術情報を、本当に第三者に開示してもよいのかということを慎重且つ厳密に検討することこそが最も重要な課題であろう。技術情報等の開示を受けた者が、如何に厳密に秘密保持契約を遵守しても、一旦それらの情報を知った以上、その後になって無意識のうちにそれを利用あるいは活用することまでを禁止することはできないし、この者が新たな成果を上げたときに、それがかつて開示を受けた技術情報等を基礎としたものか否かを正確に判断することは至難の技であると言わざるを得ない。

- ❶ 菌株を提供するときは、特に注意を要する。菌というのは生き物であり、一定条件下でいくらでも増殖しコピーができる。秘密保持契約が満了した後に提供された菌株を返却するということの現実性が問題となる。更に、菌株というのは培養していくにつれて微妙に変化し、当初提供を受けたものと性質等が異なってくることが希ではない(変異株の生成)。このように変異した菌株を以後も保有することが秘密保持契約に違反するのか否か判断が困難である。当初提供を受けたものとは異なる以上、契約でいう返還すべき対象ではないとする解釈を完全に否定することはできないかもしれない。当該発明の目的を達成するために、元の菌株(親株)と変化した菌株

(変異株)との間に実質的な差がないとすれば、結果的に提供した側が大きな損失を被ることになりかねない。

遺伝子操作で人為的に得られた形質転換体、ハイブリドーマ、等々の場合も同様である。

このような危険性を考慮して、最初に開示あるいは提供する際に多額の一時金を要求することがある。

意図的か否かの別を問わず、契約違反をして秘密情報を漏洩したり目的以外に転用したりした場合は、現状回復の道がないことに留意すべきである。それによって被った損害賠償を請求するしか道はない。しかも、損害額を具体的に算定することも決して容易ではない。

なお、秘密保持契約がその後の評価を前提とするような場合、即ち秘密保持契約の下に情報等の開示を受け、その内容を評価して価値があると判断されたときは、共同開発等に進むという場合にあっては、この評価に関連する条項、例えば評価方法、評価結果の通知方法、評価期間、評価結果による爾後の進捗方法等を設定する必要がある。更にその開示の時点で対価を支払うのか、或いは評価の結果価値があると判断し、つぎの段階に進む時点で対価を支払うのか（オプション料支払い）を検討して、それに応じた規定を設定することを検討すべきである。情報開示当事者が、大学、研究機関、ベンチャービジネスのような、技術情報そのものを主たる収益源にしている場合にあっては、情報開示時点での対価請求の要求がなされることが多いと予測される。情報自体の価値について予測や、検討に要する期間等によっても左右されよう。何れにせよ、事案に応じた検討が必要となる。

1.3 契約のエッセンス

- ・ 対象情報の特定
- ・ 守秘義務とその例外
- ・ 守秘義務の期間

1.4 契約内容

① 前 文

当事者名を記載する。

秘密保持契約を締結するに至った経緯あるいはその元となった契約乃至は状況を記載する場合もある。例えば、自社が開発した製品の製造委託をするために第三者に関連技術情報を開示するような場合は、「甲社は自己の開発にかかる製品Xの製造を乙社に委託するに際し、甲社は乙社が受託の可否を検討するために、製品Xに關

連する技術情報を乙社に開示するにあたり……」という趣旨を前文に記載すること等が考えられる。

② 対象情報

開示する対象情報を具体的に特定する。

特定の具体的な情報のみに厳密に限定した定義（例えば〇〇〇菌を培養するための条件）をおくこともあり、或はある特定の目的（例えば製造委託の申入れを受けるか否か）のために必要なすべての情報というような包括的な定義をすることもある。

開示される情報が、秘密にすべきものかそうでないのかを明確にするため、「秘密情報である旨を明記した」情報というような定義をおくこともある。

③ 使用目的の制限

情報開示の意図、目的以外のために使用しないことを規定するのが通例である。子の規定が意味をなすためには、意図・目的を厳密に特定しておくことが必要であり、これが曖昧であると後日紛糾のもとになりかねない。

④ 守秘義務とその例外

開示乃至は提供を受けた情報等を、開示した側の承諾なしに第三者に開示又は漏洩してはならないという趣旨の規定をおく。例えば開示を受ける側の企業のなかでも特定の人にのみ開示しその他の人はこれを見ることができないというような制限を加えることもある。複写の禁止を規定することもある。

開示乃至提供が有償か無償かは、事案によって異なる。生産を受託するか否かの判断材料であるようなときは、無償が一般的であろうか。反面、ノウハウや技術情報を対象とするライセンス契約等にあっては、有償が一般である。但し、このような場合にあっては、秘密保持条項もライセンス契約中の一つの条項としてこれに含まれてしまうのが通例である。

守秘義務の対象外となるものとしては、一般的に以下のものが挙げられる。

- ・開示をうける前に既に公知となっていたもの
- ・開示をうけたとき既に知っていたもの
- ・開示を受けた後に自らの責によらないで公知となったもの
- ・第三者から秘密保持義務を負うことなしに正当に開示を受けたもの

⑤ 評価期間と評価結果の連絡

例えば共同研究や共同開発を行うか否かを判断するために情報等の開示を受けるというような事案にあっては、結論を出す期限を設けるのが普通である。実務的に無理のない期間を設定する。期間の延長規定をおくこともある。肯定的な結果がでたときは、つぎの段階に入る。否定的な結果の場合は、情報返還の規定が必要である。



⑥ 契約期間と守秘義務

契約自体は評価が終了すれば満了することになるが、守秘義務自体は7～10年間課すのが通例である。半永久的に義務を課すこともある。

2. 特許等譲渡／譲受／特許等共有契約

2.1 適用

特許権、実用新案権、特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、特許出願、実用新案登録出願等についてその全部を譲渡／譲受するとき特許等の譲渡／譲受契約が締結され、その一部を譲渡／譲受のとき特許等の共有契約が締結される。

これらの契約締結は、共同研究あるいは共同開発の成果として発明等が生まれたとき、発明者あるいは出願人（企業、大学の先生、研究所の所員等）からの申し入れがあったときあるいは逆に発明者や出願人に申し入れをしたときに必要になる。

官・産・学の協力関係をより強固に構築すべきであるという政府主導の基本の方針が打ち立てられ、様々な改正がなされつつある。これらの改正の中で、技術契約と最も密接な関連を有するものが、国立研究機関や国立大学の独立行政法人化であろう。独立行政法人化に伴い、これら研究機関及び大学は、そこで創成された発明を積極的に民間企業に実施させることにより実施料収入を図るという基本方針を採用するに至っている。そして、この目的を達成するために、各研究機関や大学は知的財産部門を創設し、研究者が創成した発明を原則としてその所属研究機関あるいは大学に帰属させたうえで、民間による実施についてこの知的財産部門が統括的に管理・運営するという基本的枠組みを構築するに至っている。このような官の動きに合わせて、私立の研究機関や大学も同様に知的財産部門を創設し研究者の発明を原則としてその所属機関に帰属させて民間企業による実施の促進を図ろうとしている。

これら一連の動向を民間企業側から見れば、これまで発明の帰属が発明者個人かその所属機関かが区々であったのが原則として一本化されるという意味で不透明感が無くなり、更に交渉すべき相手方が知的財産部門に統一されるという点で歓迎すべきであろう。そして、管轄官庁である文部科学省は、平成14年3月29日付けで文部科学省「研究振興局研究環境・産業連携課技術移転推進室長・大臣官房会計課総務班主査通知」13振興产第59号「共同研究契約書及び受託研究契約書の取扱いについて」を配布し、その中で上記契約書のモデルを示している（これについては後述する）。

このような国的基本方針の確立とそのための枠組み作りがなされたことにより、この種の契約の分野において大きな進展が期待できるとともに、その発生頻度も今後益々増加していくものと推測される。

しかしながら、問題は、個々の具体的案件についてこれまでのような官と民との

「みほん」のため

次ページ以降は、割愛させていただきます

第Ⅲ編

職務発明規定総論

第9章 判例からみた職務発明のあり方についての一考察

はじめに

職務発明について発明者に支払われるべき対価を巡って、幾つかの判決が出され世間の注目を集めようになった。それを契機として企業側が危機感を持つに至り、様々な検討・議論を重ねて急遽職務発明についての特許法第35条が改正されるに至った。この問題は、我が国における社会全体の転換期ともいえる大きな変化のうねりを受けての、企業と従業員との関係の変革、雇用形態の変革、従業者の企業に対する意識の変革、業務評価と報酬制度の変革等々に起因するものであっていずれは避けて通ることのできない事態であり、それがまさに今現実の姿を現したといえよう。

問題となっている訴訟事件の幾つかは現在なお係属中であり、その帰趨は余談を許さないものがあり、発明者側にも企業側にもそれなりの言い分があることは否定できない。これを軽々に評価することは大きな問題を惹起する可能性もあり、十分な留意が必要である。更に、このような情勢を踏まえて企業における職務発明への対価支払いについてどのように対応すべきか、職務発明規定をどのように構築すべきか等に関しても、よって立つべき見地・見解によって意見が分かれるところであることは言うまでもない。

以上のことを念頭においた上で、以下に、敢えてこの問題についての個人的な見解を披露してみたい。

1. 現行及び改正特許法第35条の内容

まず、現行特許法第35条と改正特許法第35条の条文を比較する。

＜現行特許法第35条＞

第1項、第2項：省略

第3項：従業者等は、契約、勤務規則その他の定により、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払いを受ける権利を有する。

第4項：前項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない。

＜改正特許法第35条＞

第1項、第2項：省略—現行法と同じ

第3項：従業者等は、契約、勤務規則その他の定により、職務発明について使用

者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払いを受ける権利を有する。

第4項:契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであってはならない。

第5項:前項の対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第3項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。

2. 特許法第35条改正の理由と経緯

そもそも、特許法第35条の立法の趣旨は、「従業者等の職務発明についての特許権等が本来従業者等に帰属するものであることを明らかにしてこれを出発点としつつ、使用者等と従業者等との利益を衡量したうえで、職務発明に係る特許権等の帰属自体については、これを当事者間の合意に委ねるのみでは使用者等の利益保護が不十分であるとの見地から、使用者等が、従業者等の同意なしに、勤務規則その他の定により、これを使用者等に承継させることができるものとしたうえで、従業者等は相当の対価の支払いを受ける権利を取得するものとして、従業者等の利益保護を図り、使用者等と従業者等との間の利害を合理的に調整しようとすることがある」とするのが通説である。

しかしながら、終身雇用、年功序列といった従来からの伝統的な日本社会における雇用体系から、雇用の流動化、成果主義、実績主義といふいわば契約社会の典型である米国流への変革も相俟って、ここ数年、発明者からの支払い対価を不服とする訴訟が続出し、その大部分について、予想を超える高額の対価支払いを命じる判決が出されるに至った。このような傾向は特に企業側にとって大きな問題であり、企業収益の予測が困難になり法的安定性も損なわれるとして現行特許法第35条の改正の要望が強く出されるようになった。

改正の方向としては、「現行第35条の規定を廃止して米国流に当事者間の契約に委ねる」、「職務発明は使用者に帰属させる」というような提案もなされたようであ

るが、その内容があまりにも使用者側に重点を置きすぎると、相対的に発明者の受ける恩恵が少なくなり独創的な発明の創成に支障を来すおそれもあり得る。さらに、使用者と従業者の立場を客観的に比較考量したときに、両者が対等の立場で自由に契約をすることができるような土壤にあるとは考えられないということから、いわば妥協の産物として生まれたのが今回の改正内容であるといえる。

そのため、少なくとも使用者側に立ったとき、その内容が必ずしも満足のいくものではないとする見解が少なくない。これについては後述する。

3. 現行法と改正法の相違及び改正法の評価

① 発明者は、入社時に雇用契約（社員就業規則、勤務規則等々）によっていわば機械的あるいは自動的に自らの発明を会社に譲渡する仕組みに組み込まれているのが現状であろう。従って、このような現状においては、現行特許法第35条の規定に基づいて、まず発明者は発明によって会社が利益を得たときは、「相当の対価」の支払いを受けることができる道理である。この支払いを受けなかつたら、会社は特許法第35条第3項違反ということになり、次に会社が一方的に定めた額の対価を発明の実績補償として発明者に支払ったとしても、それが「その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して」定めたものでなかったときは、特許法第35条第4項違反ということになる。

現在問題になっている発明者に対する対価支払いを巡る様々な訴訟事件は、支払われた対価が「その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して」定めたものでないということを根拠にしていると言える。

② 改正法下ではどのようになるかを推察してみると、会社と発明者とが協議して対価決定の基準作りをすることが基本になっている（「～基準の策定に際して使用者等と従業員等との間で行われる協議の状況～」第4項）。そして、この基準作りに際して会社と従業員とが十分に議論したかどうか、策定された基準が十分に従業員に開示・伝達されているかどうか、そして基準に基づいて具体的な案件についての対価を定めるときに発明者の意見を十分に聞いたかどうかが問題となる。そして更に、上記全体が不合理であってはならない。

仮に、基準自体がなかったり、基準策定手順や内容が不合理であったり、具体的な案件についての対価算出手順が不合理であったり、あるいは算出された対価自体が不合理であったりすると、改正第5項により「その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して」定めることになる。この規定中、下

線部分を除き現行の第4項と大同小異である。

- ③ 基準の策定手順はともかくとして、その基準の内容やその基準に従って具体的な案件について定めた対価の額については、それが合理性があるのか不合理なのかは主観的な判断に拠らざるを得ないと考えられる。即ち、発明者が不合理であると感じたとすれば、そこで争いになり、現行の第4項と実質的に同一の第5項が適用されるべきであるということになる。結局は司法の介入による解決を待たざるを得ないことになろう。
- ④ 例えば、使用者と従業者が十分に協議して両者とも合理的であると考える規定や手順が完成し、具体的な発明についてこの規定や手順に則って使用者と従業者が協議して対価を定めたとする。後日その発明品が当初の予測を遙かに上回る収益が上がったときに、従業者から「こんな筈ではなかった」として訴訟提起がなされた場合、どのような判断が下されるのであろうか。合理性があるとして訴訟が却下される可能性・蓋然性が高いとは必ずしも考えられないのではなかろうか。そうだとすれば、現行法と大同小異であるということにもなりかねない。
- ⑤ 日本知的財産協会では、「知的財産管理」の臨時増刊号(vol.54 No.6 (No.639) 平成16年5月28日)を発行し、この改正特許法第35条に対する各界の見解を表明した論文を掲載している。そして、その主張するところは以下に概説するように何れもこの改正特許法第35条に疑問を投げかけるものである。
- a. 「しかし、使用者と従業者の間で基準作成のために、具体的にどのような手続きを踏めば合理性ある基準となるのか必ずしも明確でない。また、合理性があることの立証責任は、策定者の使用者にあると考えられるので企業の負担が重い。」(弁理士 竹田和彦)
- b. 「以上のように、今回の改正案には現状維持的な色彩が極めて濃厚である。それは、批判の多かった小委員会報告書の線から、さらに現行法の線に向か後退したものである。たとえば改正案が成立しても、それによって現行法下の運用が質的に大きく変わるべき可能性は、乏しいというほかない。~現在の法が不合理だとするなら、合理的な法律を実現するよう、立法府に対して働きかけていくほかはない。」(東京大学教授 玉井克哉)
- c. 「2004年2月10日に国会に提出された特許法35条改正案は、完全に一時しおの防御的な不完全なもので~各界から批判と不満の声が上がっている。~。改正条文5項によれば、裁判所は、対価が契約、勤務規則等の定めによって決定される場合、“不合理と認められるものであってはならない”と判断する。若しくは、契約又は勤務規則に定めがない場合、相当の対価の額は、“その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等

「みほん」のため

次ページ以降は、割愛させていただきます

第10章 企業における職務発明規定策定についての一考察

1. 職務発明を巡る現状

1.1 定義等

- ① 従業員である発明者（研究所所員等）が会社の業務範囲内で会社が命じた職務の範囲内で発明をしたとき、これを「職務発明」という。会社の業務範囲内ではあるが会社が命じた職務の範囲外の発明をしたときは、これを「業務発明」という。

農業用ポンプや家庭用簡易ポンプを製造販売している企業の研究所で新規農業用ポンプの開発を命じられている所員が新規農業用ポンプの発明をしたときは、「職務発明」であり、この研究員が偶々家庭用簡易ポンプの発明をしたときは「業務発明」である。

- ② 職務発明を会社が譲り受けることを就業規則等で規定することは認められているが、業務発明についてはこのような譲渡を一方的に定めた規定は無効である。
- ③ 職務発明について、会社が譲り受けなかったときでも会社は無償でそれを実施できる。
- ④ 職務発明を会社が譲り受けたときは、発明者は会社から対価を受け取る権利がある。

[上記の根拠法は特許法第35条]

1.2 発明者への対価

- ① これまで一部の例外を除き、企業も従業員も職務発明への関心がさほど高くなく、職務発明に関する規定を全く設けていない企業も多くあった。規定を設けている企業においても対価としては出願したときの補償金（出願補償）と登録されたときの補償金（登録補償）程度を定めているに止まり、発明によって企業が収益を上げたときの対価としては、いわゆる社長表彰等を行っているに過ぎない企業が多くあった。
- ② ところが、最近になって従業員側の発明対価に対する関心が高まり多くの訴訟が提起され高額の対価支払いを命ずる判決が次々と出された（味の素、日亜化学等）。企業はこのような趨勢に一種の危機感を募らせ、知的財産部門を有する企業の任意団体である日本知的財産協会主導の下で種々の活動が開始され、これを受けて特許庁が法律改正（特許法第35条の改訂）を行い平成17年4月から施行されることになった。そして、特許庁は、この改正法についての事例集やガイドラインを併せて公表している。

- ③ この改正内容及びそれについての特許庁の基本的考えは、従業員（発明者）への対価の支払いにおいては、「不合理であってはならない」というものであり、特に対価支払いを含む職務発明規定の策定に際しての従業員への周知徹底及び従業員との協議と合意に重点を置いている。これらが満たされない場合は不合理であると判断されるとしている。

1.3 企業の対応

- ① これら諸般の動向を踏まえて、これまで職務発明規定を設けていなかった企業は新たにこれらの規定の策定を始めようとしており、また既に規定を設けている企業にあっても、その見直しと時流に沿った内容への改訂を図ろうとしている。
- ② 研究者への発明創成に対する動機付け、優秀な研究者の採用、研究者とその他の一般社員との均衡等の問題があるとはいえ、発明者から対価についての訴訟を提起されたときに、不合理性を追求されて不利な立場に立たされることを防止する意味で、時代の趨勢を見極めて適切な職務発明規定を早急に策定することが、将来の紛争を少しでも回避するうえで必要なことであるといえる。

2. 職務発明規定策定の基本方針

2.1 序

日立製作所、日亜化学、味の素等の企業における発明者が提起した発明対価支払い請求訴訟において高額の対価支払いが認定されたことについて世間の注目を集めたのは周知の事実である。これと相前後して、特許法第35条の改正がなされ、発明者へ支払われるべき対価を巡っては幾つかの論文や論説も出されている。

このような一連の動きを考慮して、企業においては既存の発明取扱い規程等の改正あるいは新たな発明取扱い規程等の策定を余儀なくされるに至ったといえる。

以下、企業における、発明者への対価支払いを含めた発明取扱い規程がどうあるべきかについて、判決内容、論説、特許庁の動き等も参照しつつ論述する。

2.2 職務発明規定についての基本的考え方

① 会社が有する無償の通常実施権の活用

特許法第35条第1項は、職務発明について会社が発明者から特許を受ける権利を承継しなかったときは、会社はその発明について無償の通常実施権を有する旨規定している。このことから、「会社が意図的に職務発明について権利を承継することなくその発明を発明者への実施料支払いなしに実施し企業化することが可能となる。

一方、発明者は自己の発明について自ら実施するかあるいはその所属する会社以外の第三者に実施権を許諾することが理論的には可能である。もっとも、第三者への実施許諾は、競業避止義務の観点から認められるべきでないとする見解も否定できない。かくして、会社は発明者への対価支払いなしに発明を実施し企業化することができる。」とする考え方がある（布井要太郎「判例時報」1853号10頁）。

このような考え方方に立った対価支払いを含む職務発明取扱い規程に現実性があるか否かはその発明が属する技術分野によって大きく左右される。

例えば、発明が完成すればそれを実施し収益に繋げることにさほどの時間や費用を要しないような場合にあっては、発明者が自らあるいは発明者から実施許諾を受けた第三者が発明を実施して収益を上げることに困難を伴わないであろう。このような場合にあっては、会社としては自社での実施が発明者あるいはその実施権者による実施と競合状態になることを考慮して発明を承継すべきか否かを判断することになろう。

一方、例えば医薬品産業の分野においては、発明が完成しても、それを実施し企業化するためには、膨大な開発活動（動物実験データ、臨床実験データ等のデータの集積、データのまとめ、厚生労働省への製造承認申請、製造承認許可、薬価収載等）を行う必要があり、そのために多額の費用と長期間を要する。このような分野にあっては、発明者自身による発明の実施は不可能と言わざるを得ない。更に発明者から実施許諾を受けた第三者も、これらの各種データを一から自らの活動で集積する必要があり、それまでの技術情報やノウハウ等の蓄積が全くない状態で、これらの蓄積がある発明者が属する会社と競合して、これを実施し企業化することには大きな困難を伴い、現実的でないと言える。従って、会社としては、発明を承継しなくとも、他者との競合状態への配慮なしに無償の通常実施権を行使して発明を実施し企業化することが可能であり、発明者への対価支払いも免れることとなる。しかし反面、このような方策を企業戦略として一律に採用した場合、少なくとも現在の世情や動向を考えたときに、発明者の研究意欲・発明創造意欲が著しく阻害されることは否定できない。また研究者の新規採用にも支障を来すおそれがあろう。

② 発明対価の支払いと報償金支払いの区別化

「発明を創成したことに対して発明者に支払われるべき対価と、会社がその発明を実施して収益を上げたときに報償として（ご褒美として）会社が発明者に支払うものとを峻別して考えるべきである。」とする見解がある（松居祥二「知財管理」Vol.54 No.11, 1603 (2004)）。

そして、「発明者が会社に請求できるのは、発明を創成したことに対する対価のみである。例えば発明について出願がなされたとき、更にはそれが登録されたときに、特定の基準に従って一定額の金員を一括で支払い、その後、その発明が実施化され

会社が収益を上げたときに、発明者からの請求のよるのではなく、会社の裁量で報奨金を支払うこともある。」という方策をとるべきとする見解もある（沢井敬史「LES関西研究会」講演。2004年10月15日）。

この方策を探った場合、ひとり研究者のみが恩恵に与るという、研究以外の部門との不公平感や不均衡がある程度是正出来るという利点がある反面、やはり発明者の研究意欲等の阻害や研究者の新規採用への影響が予測され、これを会社の一方的な裁量での報奨金支払いでの程度補えるかという大きな問題が積み残されることになろう。更に、出願時あるいは登録時の対価支払いの額は、将来これらの発明が企業経営にどれだけ貢献するか予測が困難であることから、高額とすることが出来ず、せいぜい多くとも数万円程度であろう。そうだとすると、仮に発明が実施され会社が収益を上げたにも拘わらず、報奨金支払いがされなかったとすれば、発明者からの訴訟提起の可能性が高くなる道理であるが、そのときに、発明者に支払われた金員が合理的なものと判断されるのか疑問であろう。

③ 詳細な対価支払い額算定方式の策定

このように見えてくると、現在の世情や動向等を考慮にいれて、職務発明を会社が承継することを原則として詳細な対価支払い額の算定方式を構築し、これを含めた職務発明取扱い規程を策定することが望ましいのではなかろうか。

3. 職務発明規定策定

3.1 参考とすべき事項

- ① 判決
- ② 特許庁による事例集
- ③ 日本知的財産協会のガイドライン
- ④ 国立大学法人等の規定

3.2 各事項についての詳細

① 判決

判示内容特に認定対価自体或いはその前提となる事実認定に問題があるにせよ、対価算定方法や論理構成は当然考慮すべきである。

<判決内容概要>

[使用者が受けるべき利益]

- ① 他社に許諾している場合はその実施工料収入
- ② 他社に許諾していないときは実施を禁止したに基づいて使用者があげた利益

- ②-1 使用者が実施している場合は他社実施禁止の効果として実施許諾している場合に予想される売上高を上回る売上高（超過売上高）に基づく利益
- ②-2 使用者が実施していないときは代替技術実施についての超過売上高に基づく利益
- ②-3 他社に実施許諾した場合を想定した場合に得られる実施工料収入
上記②の①～②-3のうちでは、②-3が簡便。

[従業者等が支払いを受ける相当の対価]

発明がされる経緯において発明者が果たした役割の使用者との関係での貢献度として数値化し、これを独占の利益に乗じて職務発明の相当対価の額を算定する。

[控除項目]

出願補償、登録補償その他の報奨金を受け取っているときはこれを控除する。

[外国特許]

日本特許のみならず外国特許も対価算定の対象とする。

② 特許庁による事例集

事例集はこれから種々意見を聴取する段階であり流動的であるが、影響力が大きいと考えられ職務発明規定策定に際しては考慮すべきである。

「対価の決定から支払いの全過程のうち手続面の要素が重視され手続自体としてとして不合理でないときは、対価が低額であっても不合理であると評価される可能性は低いと考えられるが、過度に低額である場合は、総合的な判断において不合理であると評価される可能性があると考えられる」という視点に立っている。

即ち絶対的な金額の大小よりも手続面での合理性に力点が置かれているといえる。

例えば、会社側が従業員等との協議や議論なしに独断で職務発明規定を作成したような場合にあっては、不合理であると判断される可能性が高いと言える。また、対価の算定に当たっても、会社側と発明者との協議、了解等が要求されることになると推測できる。

<事例集（想定問答）概要>

- ① 基準を労働協約や就業規則で定めても不合理とはされない。
- ② 使用者／従業員の実質的協議がなされておれば形式如何は問題ない。
- ③ 協議に際して使用者側は以下のような各種情報も開示することが望まれる。
・会社作成の基準案

「みほん」のため

次ページ以降は、割愛させていただきます

付 錄

産業財産権関連
技術契役書雛形

付録 産業財産権関連技術契約書雑形

以下に、参考までに各種契約の契約書の雑形を示す。

- ・特許実施許諾契約書(Ⅰ)
- ・特許実施許諾契約書(Ⅱ)
- ・特許実施契約書(Ⅲ)
- ・LICENSE AGREEMENT(Ⅰ)
- ・LICENSE AGREEMENT(Ⅱ)
- ・特許出願譲渡契約書
- ・PATENT TRANSFER AGREEMENT
- ・特許出願共有契約書
- ・CO-OWNERSHIP AGREEMENT
- ・秘密保持契約書
- ・SECRECY AGREEMENT
- ・共同開発契約書(Ⅰ)
- ・共同開発契約書(Ⅱ)
- ・JOINT DEVELOPMENT AGREEMENT(Ⅰ)
- ・JOINT DEVELOPMENT AGREEMENT(Ⅱ)

契約内容は、個々の事案毎に様々な型をとることは言うまでもないことである。ここに示す例は、種々の事項を契約書という型にしたときに具体的にどのような条項となるかを理解する目的で挙げたものである。

契約対象技術として化学（特に医薬）を一応想定して記載したものであるが、化学以外の分野に関してはこれから類推理解することができよう。

また、医薬品分野において技術情報等の提供を受けて医薬品に仕立て上げていくいわゆる開発段階を含んだライセンス契約の例も参考までに挙げた。

各雑形においては、ごく一般的な条項を規定するに止めている。事案によって、これにさらに種々の規定を設ける必要があろう。



特許実施許諾契約書(Ⅰ)

××××株式会社（以下甲という）と＊＊＊＊株式会社（以下乙という）は、甲の所有する特許の実施権を乙に許諾するに当たり、次の通り契約を締結する。

（定義）

第1条 本契約において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ次の意味を有する。

- (1) 「本特許」とは、甲が所有する特許第……号、発明の名称「……」を意味する。
- (2) 「本製品」とは、本特許に基づいて製造される製品Xを意味する。
- (3) 「正味販売価額」とは、本製品の総売上高から、返品、運送費用、保険料及び消費税を控除した金額を意味する。

（実施権の許諾）

第2条 甲は、本特許に基づいて、本製品を日本国内において製造、使用、販売する再実施権許諾権付独占的通常実施権を乙に許諾する。

- 2 前項の規定にかかわらず、甲は、自ら日本国内において本特許に基づいて本製品を製造、使用、販売する権利を留保する。
- 3 乙は、前項に基づき第三者に再実施権を許諾したときは、その旨を甲に通知するものとする。

（実施権の設定登録）

第3条 乙は、甲の事前の承諾を得て、自己の費用負担で、本契約により許諾された通常実施権の設定登録申請を単独ですることができ、甲はこれに協力する。

（実施料）

第4条 乙は、本特許の実施料として、本製品の正味販売価額の5%相当額の実施料を甲に支払う。

- 2 乙が、本製品を子会社又は関連会社に販売した場合には、前項の正味販売価額は当該子会社又は関連会社から関係のない第三者への本製品の正味販売価額をいう。ここにいう関連会社とは、乙の持株比率が20%以上50%以下の会社をいう。

（実施料の支払）

第5条 乙は、前条に基づく実施料を、毎年3月31日及び9月30日を期末とする

PATENT TRANSFER AGREEMENT

THIS AGREEMENT, made by and between X of ----- address ----- (hereinafter called "X") and Y company of ----- address ----- (hereinafter called "Y"),

WHITEWSETTH THAT:

WHEREAS, X and employees of Y have completed an invention concerning _____ (hereinafter referred to as "the Invention"); and

WHEREAS, Y has filed the following patent application under assignment from X of the right to get a patent right concerning the Invention (hereinafter referred to as "the Application" collectively including its divisional applications and applications under claiming the priority of the said patent application)

Title of Invention: -----

Patent Application No.: -----

Filing Date: -----

NOW THEREFORE, the parties hereto agree as follows in relation to handling and prosecution of the Application and to practicing the Invention:

Article 1

X declares that the Invention has been completed personally by X himself, the Invention belongs to X himself and that X has no obligation to assign nor grant license to any third party including X's employer.

Article 2

X and Y declare that the right to get a patent right concerning the Invention has been assigned to Y from X, Y has got the said right under assignment from X and that the thus obtained patent right shall be owned by Y.

Article 3

Handling and prosecution of the Application and maintenance of the patent right which is granted on the Application (hereinafter referred to as "the Patent Right") shall be conducted by Y under Y's expense, and X shall assist Y in this connection.

Article 4

If and when Y uses the Invention commercially, X and Y shall negotiate amicably the compensation therefor to be paid to X from Y.

Article 5

X and Y shall amicably negotiate the terms and conditions concerning filing, handling and prosecution of foreign patent applications corresponding to the Application and maintenance of the foreign patent rights granted on the possible foreign patent applications, including right to use the Invention commercially in the foreign countries concerned.

Article 6

- (1) Y shall not assign the interest to any third party without prior written consent of X.
- (2) If and when Y intends to withdraw the interest, Y shall grant the first refusal right to X to acquire the said interest.

Article 7

Either party shall keep confidential information received from the other party in connection of the present agreement strictly secret and confidential and shall not disclose the confidential information to any third party without prior written consent of the other party.

Notwithstanding above, the stipulation of the above-mentioned shall not apply to confidential information which was already in the other party's possession prior to the time of receipt, was already a part of public domain and was already in the other party's possession received without obligation of secrecy from a third party having lawful right to do so.

Article 8

All dispute arising from a third party concerning the Invention shall be negotiated between the parties hereto to find means how to cope with the dispute.

Article 9

The present Agreement shall become effective as from the date of execution and shall be valid for the lifetime of the Patent Right.

Article 10

All dispute arising in connection with the present Agreement shall be settled by amicable negotiation between the parties hereto.

「みほん」のため

次ページ以降は、割愛させていただきます

著者プロフィール

梅澤 邦夫（うめざわ・くにお）

1959年 大阪大学工学部応用化学科 卒業
武田薬品工業株式会社 入社
特許部配属
1987年 同 特許部長
1995年 武田薬品工業株式会社 退社
和光純薬工業株式会社 入社
取締役特許部長
2001年 和光純薬工業株式会社 退社
青山特許事務所 入所
2007年 青山特許事務所 退所
朝比奈特許事務所 入所

現在に至る。

著書：「共同研究契約実務の要諦」 産業科学システムズ刊

技術・知財契約実務の要諦

2006年 8月28日 初版第1刷発行

2007年 10月31日 初版第2刷発行

著 者◇梅澤邦夫

発行者◇小川 均

印刷◇平河工業社

発行所◇株式会社産業科学システムズ

〒102-0071東京都千代田区富士見1丁目5-1パラシオン飯田橋

電話◇03-3264-5635(代) 損益口座◇00170-5-765283

E-mail:books@ebrainj.com URL <http://www.ebrainj.com/>

本書の全部または一部は無断複写・複製（コピー）・転載載および
改変または光記録媒体への入力等は、著作者・出版者の権利侵害に
なり、これを禁じます。

© 2006 Kunio Umezawa

ISBN978-4-902003-04-0

C2032 ¥6000E

乱丁・落丁本はお取り替えいたします。

Printed in Japan

21世紀は質の高い優れた特許を持っているかどうか…それが国際的な競争力向上のカギを握る！

代表企業にみる発明(特許)の評価法と補償制度

企業を取り巻く環境が激変している中で、特許に関わる国内外の制度も大きく変わりつつあります。'99年1月施行の改正特許法では、知的財産の保護が強化されプロパテントの流れが一層加速されています。

21世紀は質の高い有力な特許を持っているかどうかが国際競争力のカギを握ると言っても過言ではありません。本書は、第Ⅰ巻、第Ⅱ巻の好評に応え、各社ともますます強化している発明の評価と優れた発明・研究開発要員の開発意欲を高めるために格段と強化して補償制度について代表企業17社(24名)が各社独自の制度・運用の実際をまとめた総合事例集です。

自社の制度の創設や改善をする上での絶好の参考書と確信致します。これから特許マネジメントにご活用頂きたく、ご案内申し上げます。

第Ⅰ巻(昭和57年)、第Ⅱ巻(平成5年)の好評に応え、現状に即してますます強化している発明の評価と補償制度について、各社独自の考え方・工夫に基づく実践を、多くの帳票・データを含め比較・検討できるよう実務的にまとめた待望の書。

代表企業にみる発明(特許)の評価法と補償制度(第Ⅲ巻)

No. 111099253 1999年9月発行 B5版 256頁

定価 ￥54,600(本体価格52,000円、消費税2,600円)

- ①雪印乳業(株) ②三井化学(株) ③住友化学工業(株) ④東陶機器(株) ⑤日本ガイシ(株) ⑥豊田工機(株) ⑦日立建機(株) ⑧(株)日立製作所 ⑨(株)安川電機 ⑩松下電器産業(株) ⑪(株)山武 ⑫アルプス電気(株) ⑬ミノルタ(株) ⑭(株)デンソー ⑮いすゞ自動車(株) ⑯スズキ(株) ⑰(財)鉄道総合技術研究所

代表企業にみる発明・特許の評価法と補償制度(第Ⅱ巻)

No. 110793253 1993年7月発行 B5版 310頁

定価 ￥50,400(本体価格48,000円、消費税2,400円)

- ①トヨタ自動車(株) ②日本精機(株) ③富士電機(株) ④横河電機(株) ⑤(株)島津製作所 ⑥セイコー電子工業(株) ⑦(株)フジクラ ⑧HOYA(株) ⑨(株)INAX ⑩大阪ガス(株) ⑪日本酸素(株) ⑫東ソー(株) ⑬ダイセル化学工業(株) ⑭鍾淵化学工業(株) ⑮帝人(株) ⑯明治製菓(株) ⑰住友重機械工業(株) ⑱清水建設(株)

代表企業にみる発明(特許)の評価法と補償制度(第Ⅰ巻)

No. 110782253 1982年7月発行 B5版 253頁

定価 ￥46,200(本体価格44,000円、消費税2,200円)

- ①ティサン(株) ②第一製薬(株) ③小西六写真工業(株) ④川崎製鉄(株) ⑤住友電気工業(株) ⑥(株)豊田自動車機械製作所 ⑦(株)明電舎 ⑧沖電気工業(株) ⑨(株)横河電機製作所 ⑩川崎重工業(株) ⑪日産自動車(株) ⑫本田技研工業(株) ⑬(株)リコー ⑭シチズン時計(株)

共同研究契約実務の要諦

好評販売中！

産と学・官を中心、意図した成果を教授し、トラブルを未然に防ぐ契約を締結するために盛り込むべき条項毎に、契約書雰形を交え、リアルに解説。

共有特許等取扱契約や交渉・契約書など共同研究・契約の実務が全て詰まつた一冊。

企業の知財部門・研究開発部門の方々はもちろん、官・学の研究部門・知的財産本部等の研究管理部門・TL0の方々に一読していただきたい書である。

朝比奈特許事務所 梅澤 邦夫 著

(元)武田薬品工業(株) 特許部 部長

(元)和光純薬工業(株) 取締役 特許部長

No. 211007253 ISBN978-4-902003-06-2 A5版 224頁

定価 3,990円（本体価格3,800円、消費税190円） 送料340円

【主目次】

序章

1. 契約とは何か 研究者はいかにあるべきか
2. 共同研究契約の適用

第1章 共同研究の成り立ち

1. 技術内容役割分担型共同研究
2. 参入型共同研究
3. 独立行政法人または独立大学法人との共同研究

第2章 共同研究契約で規定すべき事項

1. 共同研究契約において規定すべき事項一覧
2. 共同研究契約において規定すべき事項の詳細
 - 2.1. 前文
 - 2.2. 契約の目的・作業分担
 - 2.3. 費用負担
 - 2.4. 情報交換
 - 2.5. 情報の流用禁止と秘密保持
 - 2.6. 成果の帰属
 - 2.7. 公開・発表

- 2.8. 製造物責任
- 2.9. 企業化段階の取り決め
- 2.10. 契約期間
- 2.11. 途中退場の場合の取り決め
- 2.12. 関連発明・改良発明の取扱い

第3章 官・学との共同研究契約例

第4章 官・学の共同研究契約書雛形への修正内容

第5章 官・学との交渉のあり方と問題点

第6章 共有特許等取扱契約

- 1. 共同研究契約との関連性
- 2. 権限の確認
- 3. 費用負担
- 4. 出願手続き
- 5. 外国特許出願
- 6. 実施形態
- 7. その他一般条項

第7章 医薬品分野における共同開発契約

- 1. 医薬品開発手順
- 2. 研究と開発
- 3. 共同開発契約
 - 3.1. 作業分担と企業化形態
 - 3.2. 成果の帰属
 - 3.3. 製造物責任
- 4. 大学法人、独立行政法人等との共同開発

付録 共同研究契約書雛形

共同開発契約書(Ⅰ)

共同研究開発契約書(Ⅱ)

JOINT DEVELOPMENT AGREEMENT (I)

JOINT DEVELOPMENT AGREEMENT (II)

技術・知財契約実務の要諦

好評販売中！

特許・ライセンス双方業務で経験豊富なスペシャリストが実務ベースで役立つ知識を多くの契約書雰形を交え、研究者・技術者にも分かりやすく集大成。職務発明についても旨及した実務書として好評を博している。知財部門スタッフの方々のみならず産業財産権関連を学ぶ大学院生や研究開発部門の方々にも一読していただきたい書である。

青山特許事務所 梅澤 邦夫 著
(元)武田薬品工業(株) 特許部 部長
(元)和光純薬工業(株) 取締役 特許部長
No. 210806253 ISBN978-4-902003-04-8 A5版 315頁
定価 6,300円 (本体価格6,000円、消費税300円) 送料340円

【主目次】

第Ⅰ編 ライセンス契約総論

第1章 特許業務と技術関連契約との係わり

第2章 契約交渉の基本理念

1. はじめに
2. 敵対関係か協力関係か
3. 中庸をえた妥当な条件提示
4. 弱者と強者
5. 契約交渉の効率
6. 社内脱得
7. その他

第3章 今後の趨勢と課題

1. 今後の趨勢
2. 課題

第4章 契約内容概要

第5章 重要条項

1. 契約対価
2. 担保責任
3. 第三者特許を侵害したときの対応
4. 許諾特許権の他人による侵害を排除する義務
5. 使用商標

第Ⅱ編 ライセンス契約各論

第6章 ライセンス契約

1. はじめに
2. ライセンス契約の種類

3. 特許（およびノウハウ）ライセンス契約
4. ライセンス契約作成手法概要
5. ライセンス契約条項文例集
6. 特許制度とライセンス

第7章 共同（研究）開発契約

1. はじめに
2. 適用
3. 契約のエッセンス
4. 契約内容
5. 官・学雰形との対比

第8章 その他の契約

1. 秘密保持契約
2. 特許等譲渡／譲受／特許等共有契約
3. オプション契約

第Ⅲ編 職務発明規定総論

第9章 判例からみた職務発明のあり方についての一考察

1. 現行及び改正特許法第35条の内容
2. 特許法第35条改正の理由と経緯
3. 現行法と改正法の相違及び改正法の評価
4. 職務発明についての発明者への対価支払いに関する判決
5. 企業における職務発明規定についての考え方

第10章 企業における職務発明規定策定についての一考察

1. 職務発明を巡る現状
2. 職務発明規定策定の基本方針
3. 職務発明規定策定
4. 職務発明規定の策定手順
5. 対価算定方式の策定
6. 職務発明規定策定の雰形

付録 産業財産権関連技術契約書雰形

1. 特許実施許諾契約書(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)
2. LICENSE AGREEMENT(Ⅰ)(Ⅱ)
3. 特許出願譲渡契約書
4. PATENT TRANSFER AGREEMENT
5. 特許出願共有契約書
6. CO-OWNERSHIP AGREEMENT
7. 秘密保持契約書
8. SECRECY AGREEMENT
9. 共同開発契約書(Ⅰ)(Ⅱ)
10. JOINT DEVELOPMENT AGREEMENT(Ⅰ)(Ⅱ)

侵害・非侵害を正しく判断するための待望の書……遂に発刊!!

特許権侵害の公式 / 商標権侵害の公式

好評販売中!

▶専門家に判断を仰ぐ前に開く一冊！

何が許され、何が禁止されるのか？特許・商標業務双方に詳しいスペシャリストが、企業にとって難問とされる権利侵害に関する「白」「黒」のボーダーラインを“公式”にしてわかりやすく解説。

浅野国際特許事務所 所長・弁理士 浅野 勝美 著

No. 210507253 ISBN978-4-902003-05-5 A5版 323頁

定価 5,460円（本体価格5,200円、消費税260円） 送料340円

[主目次]

第1部 特許権侵害の公式

第1章 特許権侵害

第1 はじめに

第2 特許権侵害とは

第2章 クレーム解釈

第1 クレーム解釈の必要

第2 クレーム解釈の資料

第3章 特許権侵害の公式

第1 大原則

第2 特許権侵害の公式1（構成要件の付加）

第3 特許権侵害の公式2（構成要件の欠缺）

第4 特許権侵害の公式3（構成要件の変更）

第5 例外（均等論）

第6 特殊な場合

第4章 クレーム解釈の実例

第1 序

第2 特許庁の取扱い

第3 裁判所の判断

第4 私見

第5 現行実務

第6 異なる結論

第5章 特許権侵害の未然防止

- 第1 特許調査
- 第2 特許調査の手法

第6章 特許権侵害の救済手段と対抗手段

- 第1 権利者の救済手段
- 第2 相手方の対抗手段

第7章 明細書

- 第1 明細書・特許請求の範囲の意義、機能
- 第2 明細書の補正

第2部 商標権侵害の公式

第1章 商標法の仕組み

- 第1 商標と商標の機能
- 第2 商標権の侵害

第2章 商標審査基準

- 第1 一般的基準
- 第2 結合商標の類否に関する基準
- 第3 称呼類似に関する基準 125

第3章 商標権侵害の公式

- 第1 商標権侵害の公式 1 (単語商標に関する公式)
- 第2 商標権侵害の公式 2 (結合商標に関する公式)
- 第3 商標権侵害の公式 3 (結合商標に関する修正原則)

第4章 商標権侵害の救済手段と対抗手段

- 第1 権利者の救済手段
- 第2 相手方の対抗手段

第5章 ネーミング

- 第1 実例の分類
- 第2 商標登録要件
- 第3 良いネーミング

大好評販売中！

あなたも特許ネゴシエーターになれる！

特許ネゴシエーターの技法

The Tactics of Patent Negotiator

(株)東芝 知的財産部 首席主監 嵐嶽明雄 著

特許交渉……180° 立場の異なる交渉の場において、重要な役割を果たしたネゴシエーターの企業戦略に基づく数々の戦術とテクニックを詳述。

No. 210902253 ISBN4-902003-00-7 A5版 300頁 2002年9月発行
定価 ￥5,040 (本体価格4,800円、消費税240円) 送料340円

【主目次】

序章 プロパテントの動き

第1章：特許ネゴシエーターとは

第2章：特許ネゴシエーターの資質と育成法

- 1 特許ネゴシエーターに求められる資質
- 2 特許ネゴシエーターの育成法

第3章：典型的特許交渉・訴訟の流れ

- 1 攻撃を受けた場合の流れ
特許侵害警告／交渉／調査／解決／訴訟／法廷外和解／徹底抗戦
- 2 攻撃を行う場合の流れ
- 3 典型例な特許交渉・訴訟フローチャート

第4章

- [例1～5]米国のライセンス会社、専業メーカー、
総合メーカーからの特許警告
- 2 全体シナリオ立案における個々の分析・判断方法
2.1 主題特許の強さ判断

- 2.2 主題特許の影響度判断
- 2.3 訴訟維持に関する判断
- 2.4 交渉(訴訟)相手に関する判断
- 2.5 所有権等の確認
- 2.6 対費用効率に関する判断
- 2.7 イメージに関する判断
- 2.8 交渉の狙いの判断

第5章：交渉での様々なテクニック・策略

- 1 圧力を加えるテクニック
- 2 かわすテクニック
- 3 返し技
- 4 敵失狙いのテクニック
- 5 場の設定のテクニック
- 6 立ち振る舞いのテクニック
- 7 口頭表現のテクニック
- 8 人間関係のテクニック
- 9 その他のテクニック

第6章：仮想交渉例でのやり取りテクニック解説

- 1. 米国の特許ライセンス会社からの特許警告他
英文書面のやり取り（5例）
- 2. ロイヤリティー論議他 口頭やり取り（4例）

第7章：抗戦か和解か

第8章：交渉の準備

- 1 特許論争の準備
- 2 ビジネス条件交渉の準備
- 3 会議設定の準備

第9章：いざ交渉

- 1 事前社内会議等への参加
- 2 交渉への同席(観察、交渉議事録)
- 3 交渉の一部の担当
- 4 補助つき独り立ち
- 5 独り立ち

大好評シリーズ第2巻！

これであなたも“特許訴訟”恐るるに足らず

特許ネゴシエーターの技法2

～訴訟・和解の考え方と交渉テクニックの実践～

(株)東芝 知的財産部 首席主監(理事) 嶋峨明雄著

交渉を行う中で避けては通れない特許訴訟。法廷闘争における特許ネゴシエーターの攻防、そして同時に想定すべき法廷外和解における交渉テクニックの応用と戦術の数々を即実践的に詳解！

No. 210903253 ISBN4-902003-01-5 2003年9月発行 A5版 280頁
定価 ￥5,040(本体価格4,800円、消費税240円) 送料￥340円

【主目次】

第1章 典型的な特許交渉・特許訴訟の流れ

- 1 典型的特許交渉の流れ
- 2 典型的米国特許訴訟の流れ
- 3 米国以外での特許訴訟の流れ
日本／韓国／中国／ドイツ

第2章 特許交渉段階でのネゴシエーターの考え方

- 1 攻撃準備段階
- 2 アプローチの仕方
- 3 典型的特許交渉での協議方法
 - 3.1 友好的交渉の場合
 - 3.2 敵対的交渉の場合
- 4 条件提示のやり方
 - 4.1 友好的交渉の場合
 - 4.2 敵対的交渉の場合

第3章 特許訴訟に踏み切る判断・考え方

- 1 特許訴訟の目的
- 2 総合判断

第4章 特許訴訟決定におけるシナリオ立案

- 1 仮想例に基づく訴訟決定でのシナリオ（仮想例1～3）
- 2 特許訴訟決定における特許ネゴシエーターの視点

第5章 特許訴訟における法廷外和解交渉

- 1 和解交渉の種類
- 2 和解交渉タイミング
- 3 和解交渉申し入れ方法
- 4 特許訴訟におけるコスト・手間・リスク見積もり
- 5 和解総合判断理由

第6章 特許訴訟における法廷外和解交渉での論争例

（コスト・手間・リスクを主題として：ケース1～4）

第7章 特許交渉テクニックの特許訴訟への応用例

- 1 特許交渉との相違点
- 2 証言録取について
- 3 証言録取での尋問テクニック例
- 4 証言録取での証言テクニック例
- 5 仮想尋問やり取り例

第8章 ネゴシエーターから見た外部弁護士の活用・選定

- 1 外部弁護士活用の種類
- 2 外部弁護士との交信方法
- 3 外部弁護士のコントロール方法
- 4 複数特許事務所との連携
- 5 外部弁護士事務所の選定

第9章 訴訟の準備

- 1 内部準備
- 2 アプローチ
- 3 提訴

第10章 契約締結後・法廷外和解後・判決後・次回更改交渉

- 1 ライセンス契約締結後
- 2 法廷外和解後
- 3 判決後
- 4 次回契約更改を目指して

大好評シリーズ第3巻！

“落としどころ”の実現ノウハウを大公開！！

特許ネゴシエーターの技法3

～友好的交渉における“落としどころ”的テクニックとその実践～

(株)東芝 知的財産部 首席主監(理事) 嶋峨明雄著

ロイヤリティー交渉、隙の無いビジネス交渉や発明者へのメッセージも掲載。

「特許ネゴシエーターの技法」(2002年)「特許ネゴシエーターの技法2」(2003年)
と併せて硬軟いかなる特許係争にも対応可能。

No. 210304253 ISBN4-902003-02-3 2004年3月発行 A5版 276頁

定価 ￥5,040 (本体価格4,800円、消費税240円) 送料￥340円

【主目次】

第1章 交渉がまとまる場合、決裂する場合のイメージ

- 1 交渉代(しろ)の考え方
- 2 友好協議における交渉代の考え方
- 3 訴訟後における交渉代の考え方
- 4 交渉代に関する注意点

第2章 訴訟を回避する交渉について

- 1 交渉全体の進め方
- 2 特許技術論議において
- 3 特許評価において
- 4 ビジネス交渉において
- 5 訴訟回避の技法

第3章 特許ロイヤリティー交渉に現れる典型的エレメント予備知識

～ロイヤリティー論議の前提として～

第4章 特許ロイヤリティーの典型的請求方式

- 1 ランニング方式
- 2 一括金方式
- 3 ランニング方式と一括金方式の混合方式

第5章 特許ロイヤリティーに関する論議テクニック

- 1 個別論議テクニック
- 2 総合論議のテクニック

技術・知財契約実務の要諦

ISBN978-4-902003-04-0

C2032 ￥6000E

定価： 本体6000円 +税

主目次

►第Ⅰ編 ライセンス契約総論

- ・契約交渉の基本理念
- ・契約内容
- ・契約対価
- ・担保責任
- ・特許侵害への対応
- ・使用商標

►第Ⅱ編 ライセンス契約各論

- ・特許、ノウハウのライセンス契約
- ・共同研究契約
- ・秘密保持契約
- ・譲渡／譲受契約
- ・オプション契約

►第Ⅲ編 職務発明規定

►産業財産権関連技術契約書雑形集