

## 特許・ノウハウライセンス契約

### 1. 特許・ノウハウライセンス契約

特許・ノウハウライセンス契約とは、特許権者及び／又はノウハウ保有者が、その特許技術及び／又はノウハウの使用を希望する者に対し、特許技術及び／又はノウハウの利用を認める実施許諾契約をいいます。

特許権者やノウハウ保有者のようにライセンスする者をライセンサー、ライセンスを受ける者をライセンシーと呼ぶこともあります。

### 2. 契約の必要性

他人の特許を無断で実施すれば特許権侵害となり、ノウハウを無断利用すれば不正競争行為に該当する場合があります。そこで、特許・ノウハウライセンス契約により、ライセンシーの実施権（ライセンサー側からみると特許権や不正競争防止法に基づく権利行使をしないこと）について諸条件を取り決めます。

また、第三者との関係において問題が生じる場合の対処方法等について取り決めます。

このように、ライセンス関係を明確にするとともに、当事者間又は第三者とのトラブルを防止するために契約書を作成します。

### 3. 種類

#### (1) 特許ライセンス契約

特許法上、ライセンシーが独占的に使用できる専用実施権と、非独占的に使用できる通常実施権の二種類があります。これに対応して、前者については専用実施権契約、後者については通常実施権契約と呼ばれることがあります。

##### ア 専用実施権

特許原簿に登録することにより効力が生じ、契約で定めた範囲内においてライセンシーが独占排他的に実施できます。特許原簿には実施範囲も登録され、この範囲においては特許権者も実施することができません。

##### イ 通常実施権

複数のライセンシーに通常実施権を付与することも可能です。専用実施権と異なり、特許原簿に登録されることなく特定のライセンシーだけに独占的に実施許諾することも可能です。

##### ウ 再実施許諾権

専用実施権者は、特許権者の承諾を受けた場合、その専用実施権について第三者に通常実施権を許諾することができます。通常実施権者は、ライセンサーから再実施許諾権を付与された場合、第三者にサブライセンスを行うことができます。

(2) ノウハウライセンス契約

法律上の規定はないため専用実施権や通常実施権のような類型はありません。

(3) 特許ノウハウライセンス契約

特許とノウハウをあわせてライセンスすることもあります。例えば、ある製品の製造方法に関するノウハウについてライセンスを受けた場合において、その製品に必要な部品が特許として保護されているときに当該特許についてもライセンスを受けられる場合が挙げられます。

#### 4. 事前の確認

(1) ライセンシーは、特許の有効性のほか、可能であれば他の実施権者や質権者の有無を確認すべきです。なぜなら、例えば、特許の無効可能性が高ければ、無効にすることで、ライセンス料を払うことなく実施ができますし、専用実施権者がいるとその範囲において実施ができないからです。なお、専用実施権の有無は特許原簿で確認することができます。

(2) ノウハウの場合、不正競争防止法上の営業秘密として保護されているかを確認する必要があります。

(3) 独占禁止法や下請け法等に反しないかを確認しておく必要があります。例えば、ライセンサーに特許の有効性を争わない義務を課す場合、無効にされるべき権利が存続すれば特許技術の利用が制限されるため、場合によっては独占禁止法に抵触するおそれがあります（一般指定第12項）。

#### 5. 契約締結過程における証拠収集

万一紛争になった場合、裁判では、契約書に記載がない事項に関して交渉過程や契約後の事情が考慮される場合があります。そのため、契約の交渉過程が重要なポイントになる場合がありますので、証拠確保の観点から、業務日誌、社内稟議書、相手方とのやりとり等を保管しておくことが肝要です。特に年月日が分かるように証拠化することが重要です。

#### 6. 規定内容

一般的に以下の条項が定められます。

(1) 目的

(2) 契約当事者、定義規定

(3) 契約の締結

ライセンスの対象、種類、範囲、時期等を定め、ライセンス契約の締結を規定します。専用実施権以外の場合、自己実施権の留保についても検討が必要です。ノウハウについては具体的な内容を言語化して特定します。

(4) ライセンス料、支払条件

契約締結時に支払い、その後継続的に支払う場合が多いですが、状況に応じて対価の額を決定します。また、支払時期や支払方法等について定めます。

(5) 計算資料の提示・報告

例えばライセンス料を当該製品の売上高の割合で決定する場合には、当該売上高を知る必要があるため、ライセンサーはライセンシーに対し必要な書面を求め、ライセンス料の算定資料に用います。

(6) 再実施許諾権の禁止

(7) 改良技術・競合品の扱い

実施により改良技術が生じた場合の取扱いを定めます。また、競合品の扱いについては、独占禁止法に抵触する場合もあることから慎重な考慮が必要です。

(8) 担保責任

例えば、特許が無効になった場合やノウハウが秘密情報として保護されていない場合、ライセンサーが負う責任等について定めます。

(9) 侵害時の対応、協力義務

例えば、ライセンシーが、第三者がライセンス対象となる特許権を侵害し又は不正競争行為を行っていることを知った場合に、それをライセンシーに報告し、その後の対応に協力することなどについて定めます。

(10) ライセンシーの不爭義務

ライセンシーが特許の有効性について争うことができないという規定は、独占禁止法違反となります。一般に有効性について争った場合は契約を解除するという規定が置かれています。

(11) 秘密保持・流用禁止

知り得た秘密情報や素材等について漏えい行為等を禁止する条項です。ノウハウに関しては、秘密として管理するための具体的な方法を規定しておくのが良いです。

(12) 特許表示、商標の使用

例えば、特許表示義務をライセンシーに課す場合や、ライセンサーが有する登録商標に類似する商標を製品に付すことを禁止する場合に設けます。

(13) 有効期間の更新

ライセンス期間が経過する前に契約を終了させ、又は経過後に通知がない限り自動更新とすることなどを定めます。

(14) 解除

(15) 反社会勢力との取引排除

(16) 契約終了後の措置

ライセンス製品の在庫処理やライセンサーから受領した資料の返還等について規定します。

(17) 損害賠償

(18) 存続条項

ライセンス契約終了後も一定期間、秘密保持義務など一定の条項を存続させる必要がある場合に設けます。

(19) 協議条項

(20) 裁判管轄、準拠法

海外の特許をライセンスする場合や海外の企業等と契約を締結する際は準拠法を定めておきます。相手方の立場が強い場合、第三国を選択する場合があります。

以 上