

第2回「IPMA 無料セミナー」 平成25年10月24日

知的財産経営の推進戦略

青山学院大学法学部特別招聘教授

一般社団法人 知財経営推進企業協会理事

行政書士 石田正泰

目 次

はじめに：知的財産経営とは

1．企業経営における知的財産の機能

1 - 1 企業経営における知的財産の基本的機能

- ・ 知的財産の価値評価要素
- ・ 知的財産権の経営戦略上の機能

1 - 2 企業経営における知的財産の具体的機能

2．企業経営における知的財産戦略

2 - 1 企業経営における知的財産部門の役割

2 - 2 知的財産戦略の位置づけ

2 - 3 知的財産戦略の総合政策性

3．知的財産経営の推進

3 - 1 知的財産経営推進の基本

4.知的財産経営の契約による具体的推進

- ・ 知的財産の契約の意義、契約、目的
- ・ 各地的財産関連契約の概要
- ・ ライセンス契約の概要
- ・ チェックリストの利用
- ・ 創りこみ、表現、評価
- ・ ライセンス契約で争点となる事項
- ・ ライセンス契約の今日的管理項目
- ・ 共同研究開発契約と共有特許権の単独ライセンス許諾

まとめ：知的財産経営のあり方

本稿に関する講座（案）紹介、講師紹介

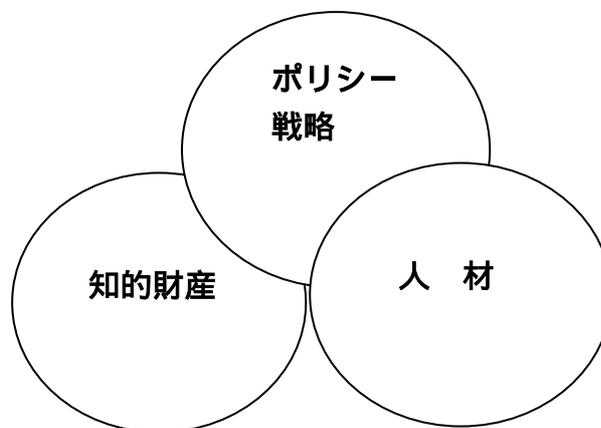
知的財産経営の推進戦略

はじめに：知的財産経営とは

企業経営の基本的理念は、持続的発展であり、企業が持続的発展を確保するためには、自社の強みを維持・強化し、他社との差別化を図り、それを自社の重要な経営資源・競争軸と位置づけて対応することが必要不可欠なことである。そして、自社の強みを維持・強化し、差別化を可能にする最も重要な要素が知的財産・知的財産権である。知的財産を経営資源・競争軸と位置づけて対応する企業経営が知的財産経営である。即ち、知的財産経営とは、知的財産を戦略的に活用して経営課題(利益を出して持続的に発展すること)を解決することである。

知的財産制度は、経済、文化発展政策として、創作に対し政策的に排他権を認知し、創作者に経済的インセンティブ(Incentive)、モチベーション(Motivation)を与えるものである。これからの企業経営においては、知的財産保護制度に沿って、取得、保有する知的財産を、適正に評価し、適法かつ、公正に企業戦略に練り込んでいく必要がある。そして、知的財産経営においては、知的財産、知的財産人材、知的財産戦略の三位一体経営が必要不可欠である。

知的財産戦略は、知的財産問題だけで判断、決定できるものではなく、経営問題、経営判断の一部に帰結するので、戦略的知的財産人材は知的財産を中心として、経営、組織能力を必要とする。知的財産経営において特に重要なことは、知的財産の本質的機能を整理把握し、その役割を適切に認識し、知的財産戦略の諸施策を総合政策的思考で実施することが肝要である。



1 . 企業経営における知的財産の機能

企業経営における知的財産の機能とは、企業経営における知的財産の働きのことをいい、企業経営を構成している全体的要素に知的創造的側面から戦略的、目的的に影響を与える理念的、権利的働きである。

知的財産は、企業経営において、経営理念、経営戦略、経営価値評価の重要な要素となり、知的財産を中心とする無形資産が企業価値の大半を占めるといわれている。すなわち、知的財産なしには企業は機能しないといっても過言ではない。そして、企業経営における知的財産の機能は一定不変のものではなく、ケースバイケースで考慮される。

1 - 1 企業経営における知的財産の基本的機能

企業経営における知的財産の基本的機能としては、次の2点が指摘できる。

(1) 知的財産権の価値評価要素

知的財産権の企業経営上の価値評価は、経営目的に直接寄与する形での内容である。すなわち、企業活動における競争優位を確立するものである。具体的には、企業の基本方針、経営環境等によってその重点は必ずしも一定不変的ではないが、権利自体、技術的優位性、市場性、経営寄与の4つの価値評価要素を挙げられる。

	価値評価要素	具体的内容
	権利自体の要素	<ul style="list-style-type: none">・ 権利の有効性・ 抵触性（同一性）・ 独占力、排他力・ 権利存続期間、残存期間
	技術的優位性の要素	<ul style="list-style-type: none">・ 独創性・ 迂回・改良の可能性・容易性・ 陳腐化状況（持続性）・ ただ乗り、デッドコピーの容易性
	市場性の要素	<ul style="list-style-type: none">・ 市場ニーズ合致性・ 新規参入可能性・容易性
	経営寄与の要素	<ul style="list-style-type: none">・ 経営的信頼性（経営の質）・ 企業価値評価・ ロイヤルティ収入

(2) 知的財産権の経営戦略上の機能

知的財産権は、産業政策、文化政策の観点から独占排他的な権利として認知されているものであり、従って、経営戦略上、参入障壁の構築による市場独占、差別化による競争優位の確立、経営利益・企業価値の創造等の機能を有する。

	経営戦略上の機能	具体的内容
	参入障壁の構築による市場独占	<ul style="list-style-type: none">・競争優位要素・リーガルリスク回避要素・戦略提携の要素
	差別化による競争優位の確立	<ul style="list-style-type: none">・法的安定性・独創性、異質性・良い企業評価要素
	経営利益・企業価値の創造	<ul style="list-style-type: none">・確信性（自信）・取引における信頼性・信用要素・経営資源性、担保価値

1 - 2 企業経営における知的財産の具体的機能

(1) 持続的発展機能：知的財産権の保護期間との連動性

知的財産権は、一般的に排他権等を内容とする保護期間が定められており、企業経営において最も重要な要素である、持続的発展に寄与する機能を有する。

そして、知的財産権は、イノベーション（Innovation）を下支えする機能を有することにより、継続的イノベーションを可能にし、企業の持続的発展を可能にする機能を有する。

(2) イノベーション担保機能：イノベーションは、知的財産権に担保されてはじめて企業経営戦略の基本的な位置づけができる。

企業経営においては、継続的イノベーションが必要不可欠である。しかし、継続的イノベーションは、知的財産保護制度により適切に担保、下支えしなければ、達成不可能である。すなわち、知的財産保護制度は、イノベーションの成果たる発明等を一定の条件のもとに排他的権利を与え保護するものであるから、結果的にイノベーションを担保、下支えする機能を有する。

(3) 企業価値構成・評価機能：知的財産の上記(1)(2)の機能をベースに、知的財産は企業価値構成・評価機能を発揮する。

昨今の企業経営の現実には、共同研究開発、生産・販売における提携等種々の企業提携が必要不可欠である。そのような場合に、企業の評価要素である知的財産の保有状況が、選ばれるための基本的要素となり、結果的に企業価値を構成し、評価機能を発揮することになる。知的財産経営報告書は、官公署に提出する書類ではないが、企業経営評価に関する内部的・外部的効果を有する。

(4) 競争優位機能：特許等絶対優位、著作権等比較優位

特許法においては、保護対象が技術的思想(アイデア)であり、権利の発生のためには、出願、審査、登録などの所定の方式・手続が必要となる、いわゆる方式主義がとられており、権利の性質は、絶対的排他権である。

著作権法においては、保護対象が、思想、感情の創作的表現であり、権利の発生のためには、出願、審査、登録など一切の方式・手続を必要としない、いわゆる無方式主義がとられている。権利の性質は、相対的排他権(依拠性のない偶然の一致には権利は及ばない)である。著作権法は、著作者に著作者人格権と著作権(財産権)を認め、かつ無方式主義がとられており(第17条)、著作権は複製権ほかの支分権の束により形成させている。しかも著作者として法人も認め(第15条)かつ法人には法人格を要しない(第2条6項)構成をとっている。

不正競争防止法においては、営業秘密を営業秘密権として認知する形ではなく、その不正な取得、使用、開示について行為規制的に保護する方法がとられており、営業秘密は、「秘密性」「有用性」「秘密管理性」が要件であり(第2条6項)、特に「秘密管理性」が重要である。

(5) 確信経営機能：経営判断における適法・公正指針としての機能が期待できる。

昨今における企業経営は、極めて複雑な要素・項目を検討した経営戦略に基づいて行わなければ、経営効率、経営計画の実効性は期待できない。特に、業際的活動、戦略的な資本・業務・技術提携なしには持続的発展企業たり得ない。

昨今における、特許等知的財産権関係実務においては、「権利を使う」ことに重点が移っている。しかも、他社が自社の特許権等を侵害している場合、厳しく対応する傾向が強くなっており、他社の特許等知的財産権の侵害事件を一度引き起こしてしまうと、金銭的損失、時間の浪費、信用の失墜の問題が生じ、企業に損失、損害が生じかねない。

従って、これらの問題を未然に防止するためには、リーガルリスク・マネジメン

ト（Legal Risk Management）を実施する必要がある。知的財産を適切に保有し、リーガルリスク・マネジメント対応を適切に行うことによって、一般的には確信をもって企業経営を行うことができる。

（６）予見可能化：他社権利の行使を受けるリスクの回避を予見可能とし、事業の法的安全性を見える化する機能が期待できる。

昨今の企業活動に関する国際化・ボーダレス化、ソフト化・サービス化、バブルの崩壊・企業構造の多様化、法規制の強化、競争の激化・訴訟社会の進展（特に外国）などにより、企業経営におけるリスク・マネジメント、特に、リーガルリスク・マネジメントの重要性が高まっている。

知的財産権は、権利関係が不明確な場合が多く（例えば、著作権の無方式主義保護制度による権利関係の不明確性）権利侵害問題が生じやすい。従って、企業経営においては、知的財産権問題については、十分なリーガルリスク・マネジメントが必要不可欠なこととなる。このようなリーガルリスク・マネジメントの実施により、企業経営の予見可能化が期待できる。

（７）企業収益増加機能：保有知財のライセンスにより企業収益を直接増加させることができる。

知的財産権の基本的特徴は独占排他権を認知されていることであり、この特徴は、知的財産権に係る商品を独占的に自己実施し、競合他社の市場参入を障壁の構築により阻止し、市場の独占を計ることである。しかし、この市場独占の経営戦略は、どのような状況下でも通用する唯一絶対のものではない。

絶対優位は、多くの場合期待できず、比較優位が現実であるので、次に検討すべき経営戦略は、ライセンス戦略である。

ライセンス（Licensing）は自社が保有している知的財産権について、自社で当面は活用・実施しないか、または仮に自社で実施していても、その権利が完全無欠ではないこと、または、経営戦略として、絶対優位ではなく、比較優位の方針を採用する場合に、他社に当該知的財産権についてライセンスを許諾し、対価の取得を図る施策である。そして、ライセンスは、市場独占の経営戦略ではなく、市場に非独占の形で対応するものであり、ライセンスを許諾した他社は自社の分身であり、ライセンサーおよびライセンシーで市場戦略を実行することになる。

（８）企業提携戦略機能：共同研究開発等の戦略的提携における選ばれる要素機能

昨今の企業経営環境は、イノベーションが必要不可欠であり、しかも一企業（会社）のみでそれを効率的に実行することは難しい状況にある。従って、共同研究開

発等他社との戦略的提携が必要となる場合が多い。戦略的提携においては、パートナーとして選ばれるためには、独創性、イノベーション力が重要な要素となり、知的財産の保有がその場合の重要な要素となる。

(9) CSR (IR) 要素機能：企業の社会的責任又は IR の観点から知的財産の保有・公表が重要な機能を期待できる。

昨今、企業の社会的責任 CSR (Corporate Social Responsibility) が重要視されている。各企業は、企業価値や将来性について、持続的発展性をステークホルダー (Stakeholder) 等へ開示することが期待されている。企業価値や、将来性に関する情報としては、各企業が保有する知的財産の内容およびその戦略的対応等が重要な対象である。

これからの企業経営においては、知的財産の内容およびその戦略的対応等に関する公表が、CSR または IR (InvestorsRelation) の観点から極めて重要となる。

(10) インセンティブ機能：創作に独占排他権を認めインセンティブ機能

財産的価値のある知的財産は、一般的に資金、労力、時間を費やして取得、形成されるものであり、コストパフォーマンスを考慮して、他人 (セカンドランナー) により模倣される可能性がある。知的財産のセカンドランナーによるただ乗り (Freeride) を許しておくこと、資金、労力、時間を節約したセカンドランナーに、先発者 (Head Starter) となることを許してしまう。一方、資金、労力、時間を費やして知的財産を取得、形成した者は、ファーストランナーとしての創業者利益 (Pioneer Profit) を享受することができないことになる。

そこで、資金、労力、時間を費やして取得、形成された知的財産については、独占、排他的な権利、すなわち、知的財産権を認知し、他人による模倣、ただ乗りを法的に規制する知的財産権法制と、不正な侵害から保護する不正競争防止法を行為規制法的に用意することにより、最初に知的財産を取得、形成した者にインセンティブ・モチベーションを与える産業政策、文化政策を実施する。

2 . 企業経営における知的財産戦略

2 - 1 企業経営における知的財産部門の役割

企業経営における知的財産権戦略においては、時々の知的財産権保護制度に沿った、競争優位確立のための経営戦略を実施すべきである。

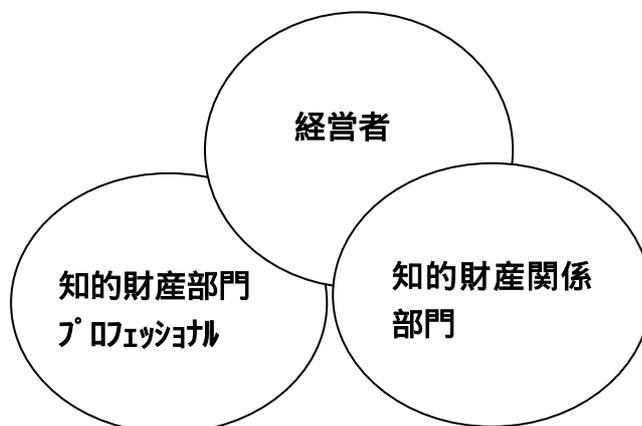
企業経営における知的財産権戦略は、企業が取得・保有する各知的財産権についての価値評価要素を取捨選択し、具体的なビジネスにマーケティングミックス（Marketing Mix）して適用し、競争優位確立のための経営戦略を実施すべきである。そうすることにより、価値連鎖(Value Chain)効果を発揮することができる。

例えば、特許権の残存期間が長く、独占的排他力が強く、迂回・改良の可能性、容易性が少ない場合には、強い市場参入障壁を構築し、市場独占を図る経営戦略を実施する。また、特許権の残存期間が短く、陳腐化状況が判断される場合には、特許権の残存期間中に、他社にライセンスを許諾し、ロイヤルティ収入を図る経営戦略を実施する。

企業経営における知的財産の本当の役割が、持続的発展、企業価値の創造・高揚であるという観点からは、その実効性を担保する役割を果すべく設置されるのが知的財産部門である。すなわち、戦略的知的財産部門の役割は、目的は企業計画目標達成への寄与であり、業務内容としては、知的財産を事業計画に練り込み、知的財産情報を使いこなすリスクマネジメント対応を行なうことであり、効果は、経営に力を与え、企業価値評価を高め、企業の持続的発展を期すことになる。

そして、これからの企業経営においては、権利を取得・保有することに加えて、というより多くの重要性は、取得保有権利の戦略的活用にある。

知的財産経営においては人材論が不可欠である。知的財産経営における人材論は、広く把握すべきであり、経営者および企業経営全部門における知的財産関係業務関係者も知的財産人材と把握することが期待される。



2 - 2 知的財産戦略の位置づけ

知的財産戦略は、経営戦略、事業戦略、技術・製品戦略それぞれに練り込んで検討すべきであり、「知的財産戦略先にあるべき」では、知的財産経営は定着しない。

- (1) 検討、組織作りから知的財産経営の実践へ経営、事業一体で対応する。
- (2) 事業計画において、他社、自社知的財産の確認：パテントアプルーバル
新事業立ち上げと知的財産、既存事業の強化、イノベーション促進等
- (3) 知的財産経営の具体化：技術標準と知的財産、M&A と知的財産、ライセンス
契約における知的財産等

知的財産ポリシーは、企業経営等における知的財産戦略の考え方、方針の概念である。次の項目を整理することによって実効性が期待できる。

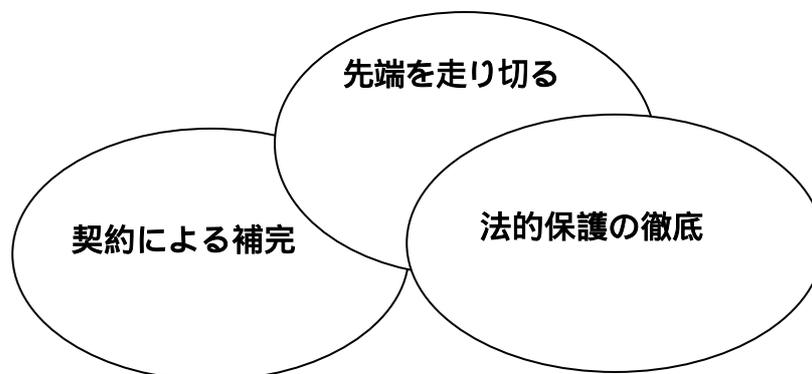
知的財産ポリシーの策定

知的財産年次計画、中・長期計画

知的財産組織編成

知的財産の対する考え方（目的、構成、効果）

従って、知的財産経営における対応フェーズ（層）は、ケース、状況により、法的保護重視、 契約戦略対応重視、 先端を走り切る対応 の三段階がある。



昨今の経済・産業、文化の現状は、イノベーション（技術革新・創新）については、効率化等のために、いわゆる、オープンイノベーション（Open Innovation）が強く期待されている。オープンイノベーション下においては、共同研究開発、クロスライセンスを含むライセンス等を考慮することが重視される。

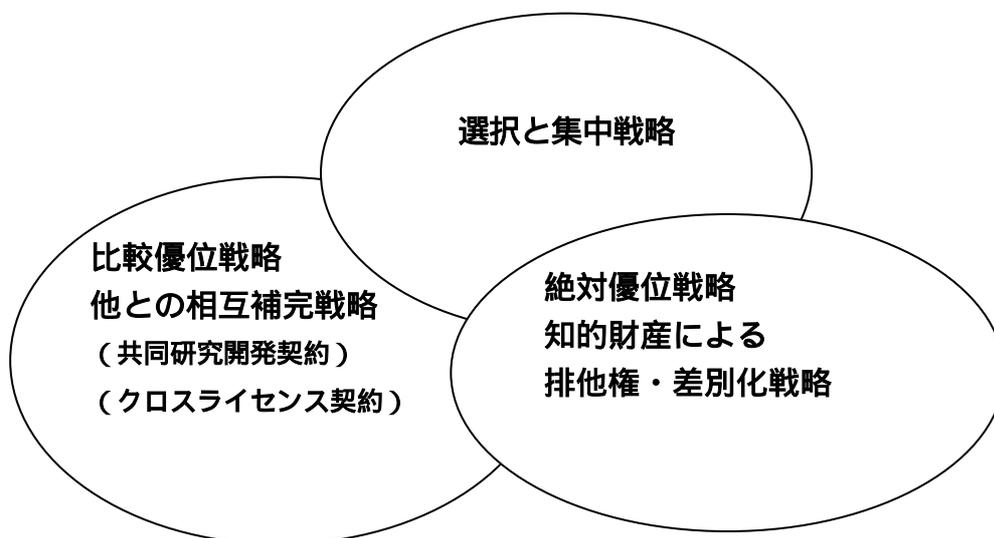
イノベーションは知的財産の下支えが必要不可欠。知的財産制度（排他権）がなければイノベーションはない。少なくとも最先端情報の開示（公開）はない。

産学連携、特に基礎研究成果の実用化連携においては知的財産が必要不可欠。安心して実用化投資ができる。実用化しても知的財産（競争優位）がなければ、投資回収ができない。少なくともコストパフォーマンスが図れない。

オープンイノベーションの促進化においては、知的財産の存在が多くの場合有

益である。オープンする側にとって客観的評価ができ安心。オープンを受ける側にとって、遠慮しないで対応できる。

<オープンイノベーション下における知的財産契約戦略>



2 - 3 知的財産戦略の総合政策性

知的財産政策・施策は総合政策的対応が期待される。

(1) 知的財産制度は、知的財産活用、イノベーション促進、知的財産経営を考慮して検討する。産学官連携 独占禁止法 知的財産年報

(2) 知的財産施策は、常に知的財産経営を考慮して実施する。

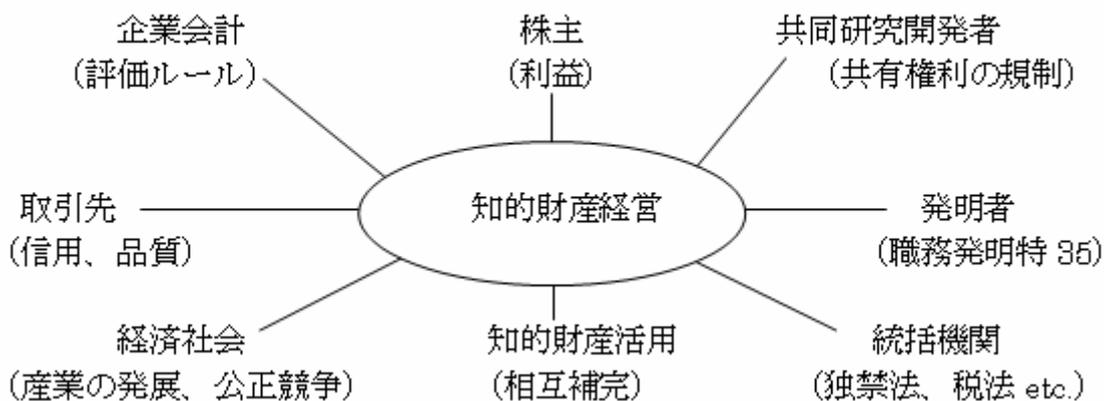
知的財産人材の育成においては、知的財産経営支援、対応を考慮する。

知的財産諸施策においては常に、知的財産制度全体を考慮して対応する。

知的財産総合政策の実効性を最大化するためには、知的財産庁が期待される。

また、知的財産経営に関するステークホルダー対応は、極めて重要であり、概念図は、次の通りである。

<知的財産経営ステークホルダー論>



3 . 知的財産経営の推進

3 - 1 知的財産経営推進の基本

(1) 企業業績を維持・発展させる役割

企業経営における知的財産問題は、知的財産制度を戦略的に使い、企業目的を達成し、各企業が持続的に発展するための戦略的要素である。

企業経営における知財の本当の役割は、競争優位...排他権で差別化、価値創造...イノベーション、インセンティブ、知財理念的経営...持続的発展の重要要素である。その場合、知的財産権の価値評価が前提となり、競争優位確立のための経営戦略の観点から、知的財産の価値評価は、企業経営における知的財産権戦略の前提問題である。

(2) 経営に確信力を与える役割 知財情報提供

昨今の厳しい経営環境の中で各企業は、知的財産権制度を、適正に評価し、経営戦略に取り入れていく必要がある。現在、知的財産権重視政策（Pro-Patent、Pro-Intellectual Property Right）の考え方・制度が重要視されている。

広範かつ厳しい企業競争の中で、競争を絶対優位、比較優位に展開して行くためには、知的財産権を競争優位手段として活用した経営戦略が必要不可欠である。そうすることにより、企業経営に確信が与えられる。

(3) 経営戦略にねり込む役割 企画実行

知的財産権を取得・保有している企業は、その知的財産権に与えられた独占排他権の範囲内において、それを積極的に活用する経営戦略を策定・実行することになる。要は、企業の知財戦略は、一般的、抽象的戦略論ではなく、具体的に、知財を経営戦略に組み入れてこそ実効性を発揮するといえる。

知的財産権を活用する経営戦略としては、知的財産権の権利の大きさ、完全性、保有企業の規模・実態その他により一定不変のものではないが、知的財産を経営戦略全体に、日常的に練り込み、イノベーション、国際競争力、企業価値評価等に実効的に機能させて行くことが期待される。

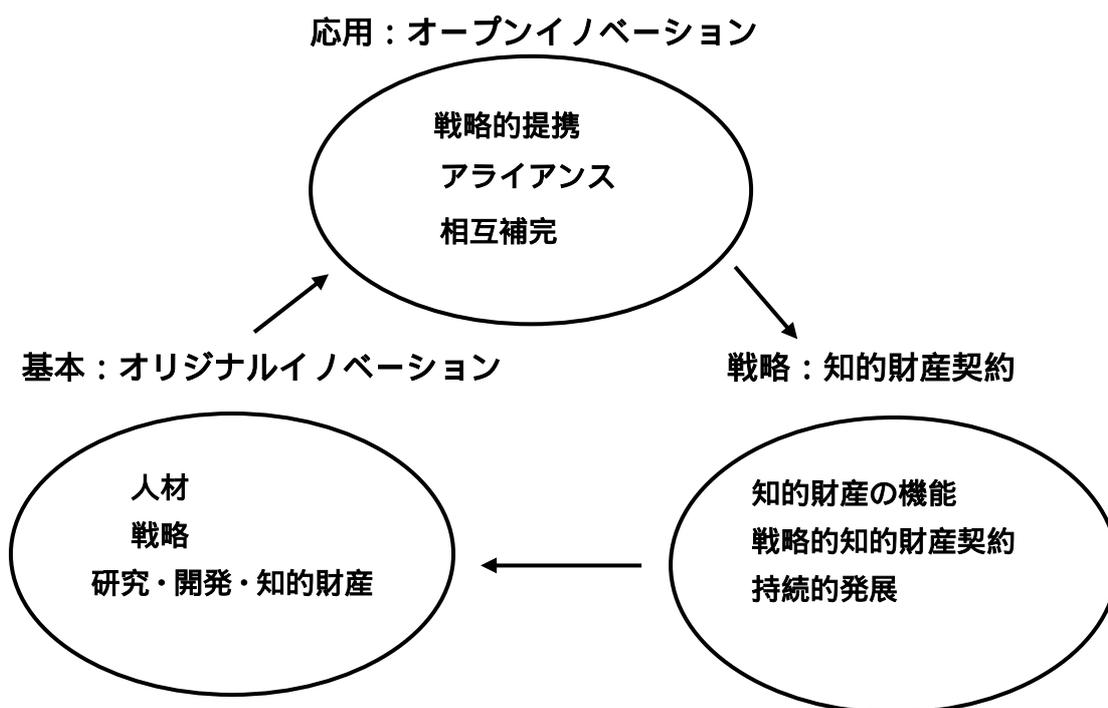
企業経営における知的財産問題においては、次の事項が必要不可欠である。知的財産の制度設計を把握・考慮し、戦略的知的財産の創造・創り込み、知的財産経営戦略を目的的に実行し、それを実行するための戦略的知的財産人材の存在が必要不可欠となる。

(4) クリエーティブ、イノベーション組織と知財、活用サイクル

企業経営の目的は、持続的発展が大前提である。持続的発展には基盤、基礎が必要不可欠であり、基盤、基礎はイノベーション（技術革新、創新）が必要不可欠であり、イノベーションがなければ、持続的発展は期待できない。

イノベーションは知的財産に下支えされてはじめて機能する。すなわち、イノベーションの結果は、知的財産によって保護されない限り、セカンドランナーによるフリーライド等によって持続性は維持できない。企業経営においては、知的財産の機能・役割を十分に考慮した戦略が必要不可欠であり、その実効可能性は、知的財産部門の組織の戦略的役割、運営によって担保される。

従って、企業経営における知的財産、知的財産部門の具体的役割の一つに、知的財産の創造、保護、権利化、活用の知的創造サイクルの中でクリエイティブ、イノベーション、知的財産を戦略的に練り込む組織運営が重要視されることになる。



(5) 企業価値評価の実施 公表 知的財産による客観化

企業経営における知的財産権の価値評価は、いろいろの観点から必要となる。例えば、経営資源としての企業価値評価の一つとして、経営戦略の観点から知的財産権を検討する場合には、単に特許権等の知的財産権の件数や、存在形態だけで評価することは適切ではない。知的財産権の価値を経営戦略的に評価する必要がある。

知的財産権の価値評価の考え方や方法については、一定不変のものは存在しない。知的財産権の価値評価も、他の資産と同じように、収益還元法、原価法および取引

事例比較法によって行われることが検討されてきた。しかし、企業経営においては、経営戦略の観点から、すなわち、競争優位を確立するために知的財産権は必要不可欠のものであるので、競争優位を確立するためのツールとしての知的財産権としての価値評価が必要となる。

知的財産情報開示問題は、何のための情報開示かを明確にする必要がある。結論的にいえば、企業価値の正しい評価のためということになる。そして、企業は持続的発展が前提であり、持続的可能性の評価の対象として、知的財産が重要な位置を占める。すなわち、知的財産は持続的発展の可能性のメジャーであり、知的財産情報としては、一般的には数字的情報より戦略的情報が重要である。

(6) 競争戦略に適切に知的財産を活用 他社状況の確認と活用戦略

経営戦略とは「組織としての活動において、ある程度長期的に、競争優位性を維持するために、定められた事業において、経営資源を目的的に活用して持続的に発展させ得る基本的整合的な施策」と考え、そして、経営戦略は企業経営における戦略と認識する。経営戦略を検討する場合に必要な主な事項（キーワードとフレームワーク）については、経営資源の重要な要素である知的財産の観点から、次のように整理できる。

競争優位（Competitive Advantage）

競合他社には真似のできない要素、例えば、技術ノウハウ、独占排他力の強い特許権などにより、事業競争において、より優位な地位を得ることが競争優位の要素となる。いかなる要素が競争優位の要素となるかは、マネジメントレベルによりさまざまなものがあるが、知的財産権はその重要な要素の一つである。

絶対優位

競争優位要素の中で、法的に独占排他権が認知されている知的財産権に基づく技術・商品は市場において、よい品質、よいサービスによる公正な取引である限り、競合他社との比較にたよらない、絶対的競争優位性を享有することが可能となるような状態。

比較優位

例えば、技術ノウハウに基づく商品などは、特許権などに基づく商品のように独占的排他力を享有できず、競争優位性において絶対優位性の要件は不十分であるが、競合他社には真似することができない秘密情報による差別化により、経営の実際において相対的優位性を享有できる。このような状態。

(7) 戦略的提携に適切に知的財産を活用

経営戦略における、目に見えない経営資源としての知的財産権の、戦略的活用においては、企業経営における知的財産権の価値評価が前提となる。そして、知的財

産権の価値評価は、いろいろの観点から必要となる。例えば、企業価値評価、戦略的提携の評価、知的財産権取引・損害賠償金の評価等である。

特許ライセンス契約は、ライセンサーとライセンシーのフェアな交渉を経た合意によって成立するものであり、相互の信頼関係が前提であり、一人勝ちの考え方では成功しないのが通常である。

ライセンス契約が成功したというためには、ライセンシーが、ライセンス取得により事業が成功し、その結果、ライセンサーもライセンシーからのロイヤルティーで潤うということで、最終的には、わが国経済の発展に寄与することでもある。

(8) CSR、IR に知的財産要素を積極的に取入れ、表明する。

知的財産は、企業価値評価の重要な要素であるが故に、企業の社会的責任(CSR)・IR の観点から社内外に開示し、説明することが有益であり必要である。ただし、企業経営における情報開示は、法的義務に基づく開示、経営戦略に基づく開示、

企業の社会的責任(CSR)・IR に沿った開示があり、目的に沿った開示が前提となる。なお、特許出願は経営戦略に基づく開示であるが営業秘密等は、当然秘密として保持する必要がある。

(9) 知的財産の制度設計に積極的に対応する。

企業経営において重要な営業秘密について、不正競争防止法上の営業秘密は、ノウハウと同意語といわれており、欧米で慣用されているトレード・シークレット(Trade Secret)とも同意語であるといわれている。

ノウハウは、技術上の秘密情報(Confidential Information)であり、その情報が有用(Useful)で、かつ公知(Public Domain)となっておらず、かつ所有者が少なくとも合理的な程度熱心に、無断の開示、使用から情報を守ろうとしているために、その所有者にとって実質的に価値があり、かつ将来ライセンスを受けるであろう者にとっても、実質的価値のあるものである。

ノウハウ(営業秘密)は、価値ある財産であるが、特許権、商標権及び著作権のように独占的、排他的権利として認知されていない。企業の実務においては、秘密管理規程を策定しておき、退職者に対しては秘密保持契約(Non-Disclosure Agreement)及び競合避止契約(Non-Competition Agreement)を締結する等により、退職者が同業他社、ライバル会社に再就職したり、自ら同種の事業を開始する場合には、一定の範囲の秘密保持、競合避止を期している。

(10) ボーダレス、グローバル経営における知的財産の役割

今後、企業活動のグローバル化、ボーダレス化がますます進展する中で、

他社の特許等知的財産権についても、事前に十分調査検討を行う必要がある。

知的財産権に関するリーガルリスク・マネジメントの事例として、M&A (Mergers & Acquisition)における営業秘密(Trade Secret)に関するエスクロウ契約(Escrow Agreement)を挙げる。

M&Aの実務においては、買収契約締結までの交渉において、営業秘密を考慮して高値で売却しようとする。すなわち、秘密保持契約(Secrecy Agreement)を締結していても、真に価値ある情報、例えば、製造ノウハウ(Know How)、顧客リストなどについては買収契約締結以前には開示したくない。そこで、売り手側は、営業秘密の開示の条件として、エスクロウ契約の締結を要求する。一方、買い手側としては、買収企業の社長以下主要役員(Key Person)の継続的雇用及びスピアウトした場合の競合避止(Non-Competition)を要求する。これは買い手側の立場からの営業秘密の保護手段であり、特に、売り手側のグッドウィル(Good Will)のただ乗り(Free Ride)、公有化(Public Domain)を防止することが目的である。

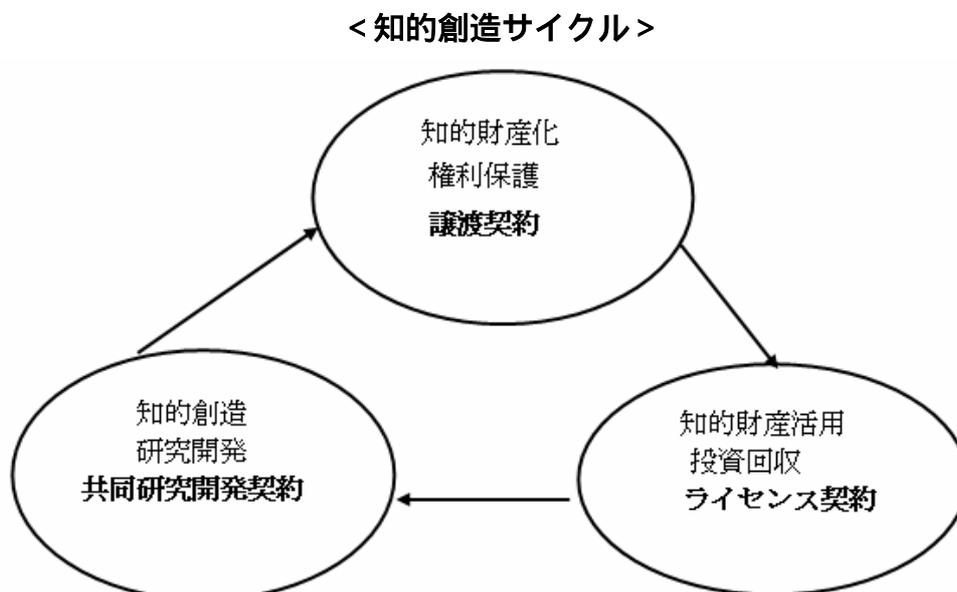
買い手側としては、買収により先発者(Head Starter)の地位を取得することが狙いであり、買収企業の営業秘密の保全を重視する。従って、エスクロウ契約をオプション契約(Option Agreement)的に位置づける傾向がある。

3 - 2 知的財産経営の契約による具体的推進

(1) 知的財産契約の意義、契機、目的

知的財産の活用は自己実施、他へのライセンスおよび、信託的活用等多様であるが、ライセンス契約等知的財産契約を戦略的に対応することが必要不可欠である。

知的財産契約の種類は、多種多様である。知的創造サイクル的観点から知的財産契約の種類を整理すると、次のようになる。



知的財産契約とは、知的財産に関連することをいい、知的財産創出型契約、知的財産貸与型契約および知的財産譲渡型契約等が含まれる。具体的には、次のような種類がある。

共同研究開発契約、 研究開発委託契約

知的財産権譲渡契約

知的財産権ライセンス契約

知的財産契約の契機、目的は、契約の種類により多様であるが、知的財産権ライセンス契約の場合においては、次のような諸点を指摘することができる。

他人の特許権等知的財産権の侵害を回避する

他人の秘密情報であるノウハウにアクセスできるようにする

対価の取得、安全な事業、コストパフォーマンス（時間を買う）

知的財産契約の意義、契機、目的は、契約の種類により多様であるが、ライセンス契約の場合においては、次の諸点を指摘することができる。

ライセンス契約の契機 ... いつ、どこで、何によって

テクノマート、T L O、特許フェア、雑誌・新聞情報、特許侵害警告、調査の結果侵害回避不可

何の目的で ... ポリシー、方針

対価の取得、安全な事業、コストパフォーマンス（時間を買う）

誰と誰が ... 契約当事者、仲介者、特許権者、ノウハウ保有者

何を対象に ... ライセンスの対象（特許、ノウハウ等）

特許権、特許を受ける権利、ノウハウ、著作物

どんな内容で ... ライセンス形態、条件、契約書

一方的ライセンス、サブライセンス、クロスライセンス、独占・非独占ライセンス、対価、改良技術の取扱い、保証、秘密保持等

どのような法的根拠、規制法で ... 特許法、独占禁止法等

特許法の実施権規定、独占禁止法の運用指針

どのような交渉で ... 当事者同士、代理人

どちらが条件提示・契約書原案提示、交渉方法はどうする。

どのように調印し、管理するか ... 契約管理

調印者は誰か、契約管理の窓口責任者は、社内管理は。

（２）各知的財産関連契約の概要

知的財産創出契約...共同研究開発契約等

知的財産は、単独で創出する場合と他と共同で創出する場合がある。共同で創出する場合としては、共同研究開発契約が重要である。

共同研究開発契約とは、当事者双方が共同で新技術の研究開発をすることを目的とする契約をいい、さらに、各当事者の提供する役務が同種の場合と異種の場

合に分けられる。共同研究開発契約の主なチェックポイントは、研究開発の目的、対象、情報・資料の相互開示、開発業務及び費用の分担、定期的打ち合せ、秘密保持、開発成果の取扱いなどである。

知的財産、知的財産権譲渡契約

当事者の一方（譲渡人）が特許権等を相手方（譲受人）に移転することを直接の目的とする契約をいい、そのうち有償の譲渡は特に売買と呼ばれる。

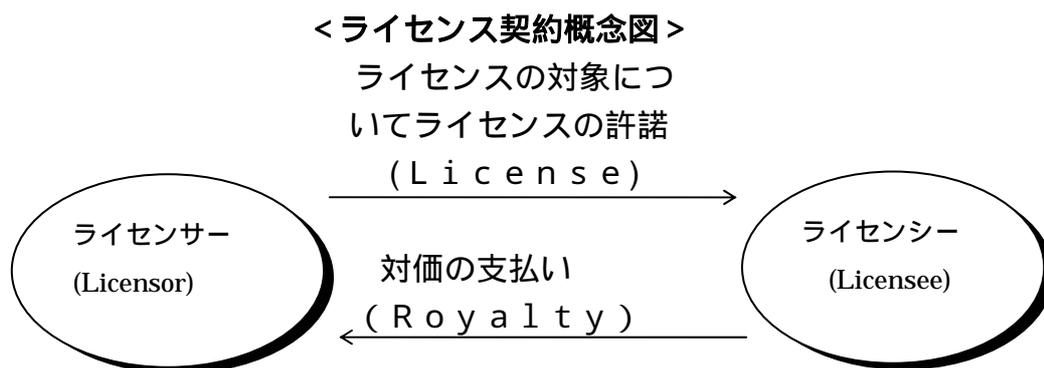
知的財産、知的財産権は、多種多様である。特許を受ける権利は、原始的には自然人のみが享有でき、著作者の権利は、自然人および法人（法人格のない社団を含む）も享有できる。なお、営業秘密（ノウハウ）は、「保有」概念の下に譲渡契約の対象となるか必ずしも明確ではない。実務的に最も重要なものは職務発明に関する予約承継を含む譲渡契約である。

ライセンス契約等

知的財産活用契約としてライセンス契約が重要である。なお、ノウハウライセンス契約は、ノウハウ（Know-How）の利用権を許諾することを内容とする契約で、ノウハウは秘密性が本質的要素であり、契約を締結しなければ、それにアクセスできないのが通常である。

（３）ライセンス契約の概要

ライセンス契約の概念図およびライセンス契約のキーポイントを表すと次のようになる。



<ライセンス契約のキーポイント>

キーポイント	内 容
当 事 者	当事者は誰と誰か？
対 象	対象は何か？
ライセンス	どのような範囲のライセンスを許諾するのか？
対 価	許諾対価はどれ程か？

(4) チェックリストの利用

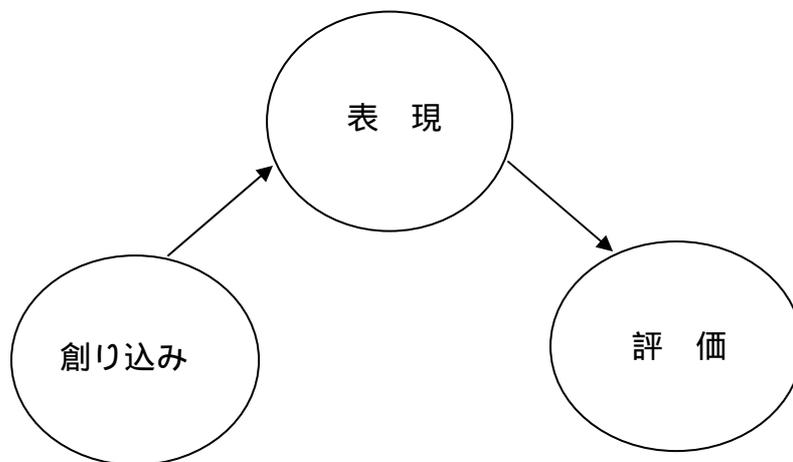
項目	当事者	ライセンサーの立場	ライセンシーの立場	備考
<p>当事者</p> <p>ライセンスの対象</p> <p>ライセンスの種類</p> <p>ライセンスの範囲と内容</p> <p>自己実施権の留保</p> <p>対価の種類・額</p> <p>サブライセンス許諾権</p> <p>実施権（特許権）の維持</p> <p>改良技術、発明の取扱い</p> <p>競合品、競合技術の禁止</p> <p>実施権の登録</p> <p>ライセンサーの保証</p> <p>ライセンシーの実施義務</p> <p>不爭義務、非係争義務</p> <p>秘密保持義務</p> <p>商標の使用義務</p> <p>下請の禁止</p> <p>材料購入義務</p> <p>販売先、販売価格の制限</p> <p>最恵実施者待遇</p> <p>訂正審判応諾義務</p> <p>契約期間</p> <p>その他</p>				

(5) 創り込み、表現、評価

創り込み：方針を明確に策定、整理し必要な基本情報を収集し、戦略的、総合政策的創り込みを行う。

表現：いわゆる Drafting を行う段階。法的、実務的基本を踏え、評価を受けられる表現を行う。

評価：評価の対象は、自方、相手方、社会である。評価を受けるためには自方のコンセンサスと交渉におけるアローアンス(バッハ)を確認しておき、交渉で相手方の理解と信頼を得て、説得力、人間力で社会(独禁法等)的評価も考慮して Win-Win を目指す。



(6) ライセンス契約で争点となる事項

ライセンス契約は、ライセンスを許諾する側とライセンスを取得する側の希望、主張の合致によって成立し、履行されるのであり、したがって、ライセンス契約締結交渉および締結後の履行において争点となる事項を十分調査する必要がある。

ライセンス契約は、いろいろな要請によって検討され、契約当事者のライセンシングポリシーも千差万別であるので、争点となる事項もケースバイケースである。以下に一般的に争点となる諸問題を列記する。

ライセンスの対象について

ライセンスの対象についての問題は、必ずしも必要不可欠ではない特許についても包含的に対象とすることをライセンサー側が主張すること(Package License)や、許諾特許(Licensed Patent)をどの特許とするか、また、ノウハウを対象とする場合その特定方法をどうするか等、いろいろな形で存在する。主な問題を列記する。

ライセンスの種類について

ライセンスの種類には、独占的实施権(Exclusive License)と非独占的实施権(Non Exclusive License)があるが、ライセンスの対象や、ライセンスに関する法制等によって、実務的には次のような諸問題がある。

ライセンスの範囲について

ライセンスの範囲は、内容、地域、時間について特定される。

対価について

ライセンス契約における対価は、従量法 (Per unit Royalty)、料率法 (Percentage Royalty)、そして、定額法 (Lump Sum Payment) 等によって定められるが、ライセンス契約の交渉におけるもっとも重要な事項である。したがって、対価に関する問題は多岐多様である。

制限規定について

ライセンス契約においては、いろいろな制限規定がなされるが、特に、改良発明、改良技術の取扱い問題、競合技術、競合製品の取扱い制限問題、保証問題、不爭義務と契約解約権問題、非係争義務問題、販売先・販売価格の制限問題等である。

(7) ライセンス契約の今日的管理項目

ライセンス契約の管理項目の中で、今日的な重要項目として次の諸点が指摘される。

職務発明に関するライセンス契約

特許法第 35 条に基づく職務発明に関する相当の対価は、職務発明に関するライセンス契約の対価が重要な計算基礎となる。従って、その管理が重要である。

ライセンス対象特許と特許法第 104 条の 3

ライセンスの対象となっている特許権について、特許権侵害訴訟を提起した場合、被告から特許無効の抗弁がなされることがある。そのことがライセンス契約に及ぼす影響を考慮する必要がある。

ライセンシーの許諾特許実施に対する、第三者からの権利主張に対するライセンサーの保証

ライセンシーが許諾特許を実施したところ、第三者から特許権等の侵害問題が提起された場合のライセンサーのライセンシーに対する保証問題。中国の「技術輸出入管理条例」では、ライセンサーの責任が明定されている。

著作物利用契約における著作者人格権

著作者の権利のうち、著作者人格権は、著作者に一身専属であり（著作権法第 59 条）譲渡も、ライセンス許諾もできない。著作権契約における留意点である。

ノウハウライセンス契約におけるライセンサーのキーパーソンの退社

ノウハウライセンス契約の有効期間中に、ライセンサーの許諾ノウハウのキーパーソンが退社した場合、ノウハウの継続的移転が難しくなる。

共同研究開発契約における特許法第 73 条問題

共同研究開発契約に基づいて生じた発明は、その帰属と利用が両当事者にとって重要である。特に、特許法第 73 条の規定に関して、重要な課題がある。

ライセンス契約において、ライセンシーの改良発明の取り扱い

ライセンス契約において、ライセンシーの改良発明の取り扱いは、特に、独占禁止法上重要な問題がある。

(8) 共同研究開発契約と共有特許権の単独ライセンス許諾権問題

共同研究開発契約において、共同研究開発の成果たる共同発明に関し、第三者へのライセンス許諾に関する約定がない場合、当事者間で問題となる。

日本の特許法第 73 条は、「共有者の同意がなければ」第三者にライセンスを許諾することはできない旨規定している。即ち、第三者に単独でライセンス許諾するためには、当事者間にその旨の約定がなければならない。なお、アメリカ、中国においては、日本とは異なり、単独ライセンス許諾を禁止する約定がない限り、第三者に単独でライセンスを許諾することができる。

この問題は、共同研究開発契約を締結する場合には、その成果の帰属と利用問題、特に第三者へのライセンス許諾問題を約定しておくべきことに関する問題である。企業と大学、製品メーカーと部品・材料メーカー、当事者の子会社・関係会社に成果の実施を託したい場合、日本企業とアメリカ・中国企業等の共同研究開発契約の場合特に事前の約定が必要不可欠である。

事業戦略として、オープンイノベーションの形態である共同研究開発契約を選択、実施するに当たっては、特許法等関係知的財産法制度を正確に把握し、第三者への単独ライセンス許諾権をどのような条件で、当事者間で約定するかが極めて重要な戦略的事項である。

(9) M & A 取引における Escrow 契約の問題

A は、経営効率・イノベーション効率等を考慮して B の M & A を検討する。M & A 交渉の過程で B から M & A 契約に関連する幾つかの契約が提案され、その一つに Escrow 契約がある。この Escrow 契約は、M&A 交渉が不成立に終わった場合、Escrow 契約に基づき A が預託した、預託金は B に支払われることを主たる内容とするものである。

M&A の実務においては、その対象が株式 (Stock) の場合と資産 (Assets) の場合がある。何れの場合においても、企業の価値評価においてノウハウを含めた知的財産等の無形資産の価値は、企業資産の中に占める割合は大きい。

従って、売り手側としては、精査 (DD) のために企業情報全体を開示することに対するリスクマネジメントとして、Escrow 契約の締結を要求する。

一方、買い手側としては、精査 (DD) 前に売り手側提示価格が記載された契約条件が適切であるかの基準、M&A 交渉が不成立に終わった理由・原因等による預託金の処理 (例えば、交渉不成立の理由・原因が B にある場合は預託金は A に留保されること等) しっかりした契約対応が必要となる。

(10) 特許・ノウハウライセンス契約における改良技術の取扱い問題

ライセンサー（A）とライセンシー（B）は、Aが所有・保有する特許・ノウハウに関しライセンス契約を締結、履行する。該ライセンス契約には、ライセンシー（B）の改良技術に関するフィードバック、オプションバック義務が約定される。契約期間中にライセンサー（A）はライセンシー（B）に改良技術に関するフィードバック、オプションバックを要求することになる。

この問題の前提には、このライセンス契約締結交渉においてAからライセンシーの改良技術については、改良技術の源がライセンサーの特許・ノウハウであるので、アサインバックを要求する。しかし、アサインバック条項は、独占禁止法に違反する可能性が高いとの判断により、フィードバック、オプションバック規定とする。

特許・ノウハウライセンス契約における改良技術の取扱いについては、独占禁止法等法的问题、改良の判断・その取り扱い条件等戦略的问题が多い。

ライセンシーが開発、取得した改良技術の取扱い方法としては、下表に示すような場合がある。

	方法	内容	独禁法上の問題
1	フィードバック	ライセンサーに改良技術を通知する。	問題なし
2	オプションバック	通知した改良技術についてライセンサーにオプション権を与える。	問題なし
3	非独占ライセンスのグラントバック	改良技術についてライセンサーに非独占ライセンスを許諾する。	場合によって問題あり
4	ソールライセンスのグラントバック	ライセンシーの自己実施権を留保し独占的なライセンスを許諾する。	場合によって問題あり
5	独占ライセンスのグラントバック	改良技術についてライセンサーに独占ライセンスを許諾する。	問題あり
6	共有バック	改良技術をライセンサーと共有する。	場合によって問題あり
7	アサインバック	改良技術をライセンサーに譲渡する。	問題あり

まとめ：知的財産経営のあり方

企業経営の基本的理念は、持続的発展であり、そのためには、自社の強みを維持・強化し、他社との差別化を図り、それを自社の重要な経営資源・競争軸と位置づけて対応することが必要不可欠である。そして、自社の強みを維持・強化し、他社との差別化を可能にする最も重要な要素が、**知的財産・知的財産権**である。

従って、知的財産経営とは、知的財産を戦略的に活用してイノベーションの促進を図り、経営課題（利益を出して持続的に発展すること）を解決することであり、知的財産を活用した経営の一側面であるとの考え方があるが、経営そのものであるとの考え方が妥当であろう。

知的財産により自社の強みを維持・強化し、他社との差別化を図り、それを自社の重要な経営資源・競争軸と位置づけて対応するためには、知的財産の機能を正確に把握し、その機能を十分に発揮させ**総合政策的思考**で実施することが肝要である。

知的財産経営は、知的財産契約の戦略的实施等による積極的推進と、目に見えない自社固有の知的財産を有効・戦略的に活用する経営であるためにステークホルダー対応、CSR 報告等の観点からは、一般的には、知的財産経営報告書が重要な役割を果たすことになる。知的財産経営推進の要点は一般的には次の通りである。

自社の知的財産の内容、知的財産経営の理念の確認・認識
知的財産の活用のやり方、知的財産経営のやり方...戦略、契約方針
知的財産経営の効果・評価...CSR、IR、知的財産経営報告書



IPMA「知財経営塾」

知的財産経営の推進戦略講座の紹介

1. 「知財経営講座」の趣旨

知的財産は企業経営に“実際に、具体的に、役に立てることで”初めて評価できます。従って、企業経営においては知的財産の本質的機能、効用を具体的に発揮させる考え方、手順、戦略が重要視されます。知的財産を企業経営に役立てるためには、質の良い知的財産と具体的な戦略及び人材の存在が必要不可欠であります。

具体的には、知的財産の実効性をステディーにステップを踏んでいく手法が最も重要と考えます。[この講座は「知的財産を使う」、「経営に資する知財」を理念にして知的財産を企業経営に実際に取り入れ具体的に役に立てる方法論・戦略を検討するオープンイノベーション的「対話型ワークショップ」で行います。](#)これは「あるべき知的財産経営」を各社ごとに検討・整理するという斬新的な試みです。

2. 運営形式

- (1) 講師；IPMA 理事 石田 正泰
- (2) 募集人員：10～15名 会場はIPMA 講習室（四谷）
- (3) 費用(税込み)予定：25000円/名 IPMA 賛助会員は20000円/名
- (4) 開催時間：AM10:00～16:00
- (5) IPMA 認定「知財エキスパート」必須講座
- (6) その他：弁理士協会取得単位申請予定

3. 講座の内容

- (1) 各社の経営戦略における知的財産の位置づけについての基本的考え方・戦略の整理
- (2) 各社のビジネスモデルについての知的財産の活用戦略の整理
- (3) 各社の知的財産報告書の考え方・項目の整理
- (4) 各社の知的財産活用契約の考え方・戦略の整理

講師 石田 正 泰の紹介

略歴：

凸版印刷株式会社専務取締役(法務本部長兼広報本部長 知財専門子会社社長)
法律事務所 3 年研修、日本経済団体連合会知的財産部会長、
日本知的財産協会副会長・ライセンス委員長・フェアトレード委員長、
慶應義塾大学大学院(理工)非常勤講師、札幌大学大学院(法)非常勤講師、
東京理科大学専門職大学院研究科長・知的財産戦略専攻教授 等を歴任。
平成 18 年度経済産業大臣表彰(産業財産権制度関係功労者表彰)受賞、
平成 21 年度全国発明表彰(発明奨励功労賞)受賞。

現在：

青山学院大学法学部特別招聘教授、
知財経営推進企業協会理事、東京商工会議所知的財産戦略委員会委員、
日本 MOT 振興協会知的財産委員会副委員長、経済産業省政策評価懇談会委員、
文部科学省「大学等産学官連携自立化促進プログラム」推進委員会委員、
日本知財学会理事、経済産業調査会監事、行政書士 等

主な著書：

- 「企業経営における知的財産活用論」CIPQ のための知的財産経営へのガイド
平成 21 年 10 月 26 日発行 発行所 発明推進協会
- 「技術経営(MOT)におけるオープンイノベーション論」- 戦略的知的財産契約に
より実効性確保 - 平成 22 年 8 月 31 日発行 発行所 発明推進協会
- 「知的財産契約実務ガイドブック」- 各種知財契約の戦略的考え方と作成 -
平成 24 年 5 月 9 日第 2 版発行 発行所 発明推進協会
- 「ライセンス契約実務ハンドブック」発明推進協会 監修・著作者
- 「特許実施契約の基礎知識」, 「特許実施契約の実務」共に発明推進協会 補訂者
- 「特許の経営・経済分析」雄松堂出版 共著
- 「セキュリティハンドブック」日科技連出版社 共著
- 「知財ライセンス契約の法律相談(改訂版)」青林書院 共著
- 「技術取引契約の実務」商事法務研究会 共著、
- 「技術取引とロイヤルティ」発明推進協会 共著
- 「共同研究開発ガイドブック」R & D プランニング 共著
- 「デジタル化と知的財産権」日本印刷技術協会、「知的財産と技術経営」丸善 共著、
- 「知財戦略の基本と仕組みがよくわかる本」秀和システム 監修・著作者
- 「ライセンス・アライアンス契約における契約・交渉の実務」技術情報協会 共著
- 「Technology Transfer and Licensing」, 「Outline of the Japanese Copyright Law」,
「Outline of the Japanese Unfair Competition Prevention Law」何れも特許