

国内外メーカー、大学、公的研究機関との ライセンス・アライセンス契約・交渉の実務ノウハウ

・体裁 / B5判・368頁 ・発行 / 2006年11月 ・定価 / 90,300円(税込み)

契約・交渉における様々な経験から練り上げられたプロフェッショナル達の「成功ノウハウ」を一挙公開！

- ・自社に有利な条件を引きだす交渉の駆け引き、そして「落としどころ」とは！
- ・トラブル事例から学ぶ！「絶対に見落としはいけない」契約の最重要ポイント！

本書のポイント

こんな悩みを解決するヒントが「ギッシリ」詰まっています

契約・交渉はノウハウの世界！決して表には出てこない「勝利の方程式」を伝授！

【ライセンス契約】

- ・交渉チームにはどういう人を選ぶべきか？
- ・技術ノウハウを第三者にライセンスする場合、その対価はどれくらいが妥当なの？
- ・技術導入の際、なんでも反対する自社内の抵抗勢力をどのように説得する？
- ・自社技術を使った製品の「質」の管理や、ノウハウの漏洩を防ぐためにはどうすればいい？
- ・中途解約の場合、どんなトラブルが多い？特に気をつけるところはどこ？

【共同研究・委託研究】

- ・友好的な関係だけに、角の立つような契約規定を盛り込めない！
- ・秘密保持契約書・誓約書にはどんな内容を盛り込むべき？
- ・大学との共同研究において学会での発表、教官の異動、学生の就職先等にどう対応する？
- ・教官に対価が支払われたらワイロ？
- ・不実施補償をどう考えればよいか？
- ・外国との共同研究で気をつける点は？

「知らなかった」では決して済まされません！

自社に著しく不利な契約を結んでしまった！ 莫大な違約金を請求された！
ノウハウが流出している！ 産業スパイとして拘留された・・・

執筆者(執筆順)

・屋代 順治郎 首都大学東京 知的財産本部 知的財産統括マネージャー 弁理士	・井桁 貞一 電気通信大学 知的財産本部 客員教授・知財マネー
・嵯峨 明雄 (株)東芝 知的財産部 執行役常務待遇 首席主監	・松原 幸夫 新潟大学 社会連携研究センター 教授
・石田 正泰 東京理科大学 専門職大学院 総合科学技術経営研究科 研究科長 兼 知的財産戦略専攻 教授	・飯田 紘雄 立命館大学 知的財産本部 副本部長 教授
・石川 文夫 富士通(株) 電子デバイス事業本部 知的財産・技術支援部 第二技術渉外部 プロジェクト課長	・木村 友久 山口大学 大学院技術経営研究科 教授
・松島 成多 (株)メルコブレインズ ディレクター、帝京科学大学 理工学部 教授	・山内 恒 九州大学 知的財産本部 リエゾン部門 副部門長
・松村 幸生 中田・松村法律事務所 弁理士	・伊藤 範之 九州大学 知的財産本部 リエゾン部門、 (独)新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)フェロー
・菊池 純一 青山学院大学 法学部・大学院法学研究科 ビジネス法務専攻 教授 法学科主任	・丸山 瑛一 (独)理化学研究所 知的財産戦略センター センター長 工学博士
・高橋 富男 東北大学 産学官連携推進本部 副本部長 客員教授 工学博士	・石丸 康平 石丸特許事務所 所長 弁理士
・高橋 真木子 東北大学 特定領域研究推進支援センター 特任助教授(前・東京工業大学 産学連携推進本部)	・久田 真吾 あさひ・狛法律事務所 パートナー・弁護士、上海事務所長
	・淵邊 善彦 TMI総合法律事務所 弁理士

書籍注文書

御社名	所属部署
フリガナ 御名前	TEL
E-Mail	FAX
御住所 〒	
書籍名：国内外メーカー、大学、公的研究機関とのライセンス・アライセンス契約・交渉の実務ノウハウ / 定価 90,300円(税込み)	
お支払い方法：納品後振込み・代引き (ご希望のお支払い方法に をつけてください)	
お振込み手数料は貴社にてご負担ください。また、代引きの際は手数料630円が別途かかります。	

お申し込みの際は、本用紙に記入し、そのままFAXしてください。

FAX 0263(51)1735

ご注文受付後、折り返し確認のご連絡を申し上げます。

お申し込み先
株式会社 マイクロジェット
書籍販売グループ

〒399-0732
長野県塩尻市大門5-79-2
TEL:0263(51)1734

構成および内容

第1章 ライセンス契約・交渉の戦略的な進め方

第1節 企業理念・戦略とライセンス活動

- 1. ライセンス・アライアンスの重要性
- 2. なせライセンス契約をしようとするのか(契機・目的)
- 2.1 ライセンサーの立場からの主要因
- 2.2 ライセンシーの立場からの主要因
- 3. 企業理念・戦略に基づくライセンス
- 3.1 ライセンス・イン
- 3.1.1 ライセンス・インポリシー
- 3.1.2 ライセンス・インを阻む要因
- 3.2 ライセンス・アウト
- 3.2.1 ライセンス・アウトポリシー
- 3.2.2 自己実施とライセンス・アウトの利害損失

第2節 自己実施と交渉は人がある

- 1. 交渉の成功・不成功はネゴシエーターの資質で左右
- 2. 望ましいライセンス担当者の資質と能力
- 3. 交渉チームの編成
- 4. ライセンス交渉における望ましい態度・行動

第3節 ライセンス交渉の流れと各ステージにおける留意点

- 1. ライセンス交渉の流れ
- 2. 各ステージにおける留意点

第2章 ロイヤリティ決定交渉の戦略的な進め方

第1節 ロイヤリティ決定交渉の戦略的な進め方

- 1. ロイヤリティ決定交渉について
- 1.1 交渉とは
- 1.2 価値の多面性
- 1.3 合理的対価とは
- 1.4 ロイヤリティを求め決定する交渉とは
- 1.5 特許と技術ノウハウの特質

第2節 ロイヤリティ要求方式の選択

- 1. ロイヤリティ要求方式の選択
- 1.1 はじめに
- 2.1 代表的要求方式
- 2.1.1 単純特許ライセンス(一方向)
- 2.1.2 ノウハウ・特許ライセンス(一方向)
- 2.1.3 単純特許ライセンス(双方向)
- 2.1.4 技術ノウハウ・特許ライセンス(双方向)
- 2.2 出願の特許、登録特許、特許ファミリー
- 2.3 キロロ・特許ライセンスとタイムライセンス
- 2.4 技術ノウハウのキロロライセンス
- 3. 交渉相手へのアプローチ方法とタイミング
- 3.1 自己の分析/交渉相手の分析
- 3.1.1 特許/技術ノウハウ自体の視点
- 3.1.2 技術動向の視点
- 3.1.3 ビジネスとしての視点
- 3.2 ボトムライン検証
- 3.3 言い値とボトムライン
- 3.4 言い値の提示
- 3.4.1 言い値/枠組み
- 3.4.2 指示タイミング
- 4. ロイヤリティ決定交渉での駆け引き
- 4.1 言い値をめぐる駆け引き
- 4.2 ロイヤリティ支払い方式をめぐる駆け引き
- 4.3 キロロライセンスをめぐる駆け引き
- 4.4 状況分析の重要性
- 5. ロイヤリティの決定
- 5.1 ロイヤリティの要求から決定まで
- 5.2 交渉代の現出
- 5.3 交渉代の現出方法
- 5.4 ロイヤリティの決定

第3節 戦略的な進め方

第2節 ロイヤリティ交渉の実務

- 1. ロイヤリティ交渉チャンネル
- 2. グループ交渉
- 2.1 社内関係部門
- 2.2 社外関係部門
- 2.3 交渉チーム
- 2.4 決定機構
- 3. ロイヤリティ交渉の理論と実践
- 3.1 理論における見逃しやすい点
- 3.2 実践におけるポイント
- 3.3 ロイヤリティ交渉における理論と実践の差
- 4. ネゴシエーターの技法

第3章 ライセンス契約の作成のポイント

第1節 ライセンス契約の意義・目的

- 1. ライセンス契約の意義
- 2. ライセンス契約の目的
- 3. 知的財産ライセンス契約の目的
- 3.1 知的財産ライセンス契約、知的財産の趣旨
- 3.2 知的財産ライセンス契約の基本的要素
- 3.3 知的財産ライセンス契約の実務

第2節 ライセンス契約の対象

- 1. 知的財産・知的財産権
- 2. 特許(実用新案、意匠を含む)
- 3. 著作物
- 4. ノウハウ
- 5. その他のライセンス契約の対象

第3節 ライセンスポリシー

- 1. ライセンス契約の全体像
- 2. ライセンサーの立場
- 3. ライセンシーの立場
- 4. ライセンス契約の管理

第4節 ライセンス契約の種類

- 1. ライセンスの契機・形態等による種類
- 1.1 自由意思に基づくライセンスと強制ライセンス
- 1.2 積極的ライセンスと消極的ライセンス
- 1.3 ライセンス契約の当事者のライセンスポリシー等によって区別される種類
- 2. ライセンスの対象による種類
- 2.1 特許等ライセンス契約
- 2.2 ノウハウライセンス契約
- 2.3 商標ライセンス契約
- 3. ライセンス契約の段階、当事者の涉外性等による種類
- 3.1 オプション契約
- 3.2 国際ライセンス契約

第5節 ロイヤリティの考え方

- 1. 対価についての考え方
- 1.1 ライセンサーの立場からの考え方
- 1.1.1 ライセンス許諾による収益への期待
- 1.1.2 研究開発費等の回収
- 1.1.3 他社技術・権利を取得する対価に充当
- 1.1.4 持続的発展要素
- 1.2 ライセンシーの立場からの考え方

- 1.2.1 研究開発費等の節約
- 1.2.2 研究開発期間の短縮
- 1.2.3 権利侵害対策
- 2. ライセンスの対価の種類
- 2.1 実績を考慮しない対価
- 2.2 実績を考慮した対価
- 2.2.1 出来高払いロイヤリティ
- 2.2.2 定額払いロイヤリティ
- 3. ライセンスの対価の算定方式と関連する諸問題
- 3.1 ライセンスの対価決定のファクター
- 3.2 適正なロイヤリティ率
- 3.3 事情変更とロイヤリティの見直し
- 3.4 ライセンスの対価と独占禁止法
- 4. ライセンスの対価に関する実務上の問題点
- 4.1 ロイヤリティベース
- 4.2 ミニマムロイヤリティ

第6節 重要なライセンス契約の項目、構成

- 1. ライセンス契約書の項目、構成
- 1.1 ライセンス契約書の項目
- 2. ライセンス契約書作成の実際
- 2.1 契約書作成の流れ
- 2.2 契約書作成にあたっての注意事項
- 2.3 ライセンス契約書作成の手順
- 2.4 基本的チェックポイント
- 3. ライセンス契約の主要条項
- 3.1 当事者
- 3.2 ライセンスの対象
- 3.3 ライセンスの種類
- 3.4 ライセンスの範囲について
- 3.5 対価
- 3.6 制限規定

第7節 ライセンス契約と独占禁止法

- 1. 契約自由の原則に対する独占禁止法による規制の内容
- 1.1 規制の概要
- 1.2 知的財産権と独占禁止法第21条
- 2. ライセンス契約に対する独占禁止法の適用
- 2.1 不当な取引制限、規定の適用
- 2.2 「私的独占」規定の適用
- 2.3 「不公正な取引方法」規定の適用

第8節 知的財産ライセンスの特徴およびライセンス契約における留意事項

- 1. ライセンス契約の特徴
- 1.1 知的財産ライセンスの特徴
- 1.2 エレクトロニクス産業を主体としてライセンス契約の作成(手続、契約条項)にも触れながら

第9節 知的財産ライセンスの作成(手続、契約条項)にも触れながら

- 1. ライセンスの位置付け
- 2. エレクトロニクス産業におけるライセンス契約について
- 2.1 製品構造から見たエレクトロニクス企業における特徴について
- 2.2 ライセンス活動から見たエレクトロニクス産業の特徴と課題(24)
- 2.3 ライセンス契約の構成と交渉手順
- 3. ライセンス契約において留意すべき具体的な内容
- 3.1 保証と損害賠償
- 3.1.1 [参考例45]
- 3.2 最惠待遇について
- 4. 日本企業がライセンス交渉を優先に進めるための方策
- 4.1 ライセンス契約を優先にまとめるための要因

第5章 共同研究・委託研究と契約実務

第1節 総論

- 1. いろいろな委託研究・共同研究・開発委託
- 2. 委託研究・共同研究・開発委託の法的性質と重要な契約条件
- 2.1 委託研究契約
- 2.2 共同研究契約
- 2.3 開発委託契約
- 2.4 企業で行われる委託研究・共同開発、開発委託契約
- 3. 共同研究開発と独禁法ガイドライン
- 4. 研究開発費と成果の管理
- 5. 対価が教員に支払われた場合は賄賂罪が成立する

第2節 契約の基礎知識

- 1. 契約とは何か
- 2. 契約が成立したか成立していないか
- 3. 契約書は何のために作るのか
- 4. 契約の自由と規制
- 5. 誰と契約を結ぶのが 契約の当事者
- 6. 契約締結交渉の基本
- 7. 成果の帰属

第3節 実務で使われる契約書

- 1. 大学への委託研究
- 2. 国の機関の企業への研究開発委託
- 2.1 前文
- 2.2 研究開発業務の内容に関する規定
- 2.3 研究委託の対価、費用に関する規定
- 2.4 委託者への報告に関する規定
- 2.5 取得財産の管理に関する規定
- 2.6 知的財産権に関する規定
- 2.7 契約関係の変更・破綻に関する規定
- 2.8 契約違反に関する規定
- 2.9 その他
- 3. 共同研究契約書
- 4. 大学との共同研究契約書
- 5. 3事業者間の共同研究契約書
- 6. 発注者間の共同開発契約書
- 7. 開発委託契約
- 8. 1 秘密保持契約書
- 9. 2 開発委託契約書

第4節 共同研究・委託研究における秘密保持契約の留意点

- 1. 秘密保持契約のポイント(1)
- 2. 明確な秘密保持義務の設定
- 3. 秘密保持契約のポイント(2)
- 3.1 不正競争防止法との連動・連携
- 3.2 実際の文例にみる共同研究・開発と秘密保持関連規定
- 3.3 秘密情報の開示
- 3.4 秘密情報の定義規定
- 3.5 口頭開示情報の取り扱い
- 3.6 秘密保持の例外規定

- 3.5 秘密情報の帰属の保証
- 3.6 秘密保持義務・管理義務
- 3.7 秘密保持義務を負う当事者の監督責任
- 4. スタッフの秘密保持契約の締結時期
- 5. パートナーに対する情報管理義務
- 6. 成果物の帰属
- 7. 返還・償却規定
- 8. 第三者との競合禁止
- 9. 補償条項/サンクション条項

第7章 共同研究・委託研究における発明成果物の帰属

- 1. 成果管理の方法
- 1.1 知的財産管理の体系
- 1.1.1 知財アウトカム・ロジック
- 1.1.2 知財パッケージのプロセス管理
- 1.1.3 知財パッケージの基本
- 1.2 インカム・ロジックの境界
- 1.2.1 アウトカムからインカムの連動
- 1.3 知財パッケージと帰属関係
- 1.3.1 構成要素
- 1.3.2 帰属の構造
- 1.3.3 帰属の変化
- 2. 成果帰属リスクの予防策
- 2.1 予防的対応
- 2.1.1 発生リスクの最小化
- 2.1.2 発生リスクの共有化
- 2.2 基本点検項目
- 2.2.1 点検項目の構成
- 3. 成果帰属と価値評価の表裏関係
- 3.1 評価局面と適正化ルール
- 3.2 評価者の権限

第8章 大学・公的研究機関からみた企業との共同研究・委託研究の取組み、進め方

[1] 東北大学における共同研究・委託研究の取組み、進め方

- 1. 東北大学の産学連携におけるポリシー
- 2. 国立大学法文化後の共同研究契約等に関連して発生した問題
- 2.1 職務発明の機関帰属に関連した問題
- 2.2 知的創造セクターに関連した問題
- 3. 東北大学における問題解決に向けた対応
- 3.1 研究契約書雛形の改訂
- 3.2 知財の帰属および活用における柔軟な考え方
- 3.2.1 帰属に関する原則ルール
- 3.2.2 帰属および活用における柔軟な措置
- 3.3 早期締結に向けた研究契約業務の仕方の見直しと産学連携モデルの企画
- 3.3.1 円滑な研究契約の締結
- 3.3.2 新しい産学連携モデルの企画
- 4. 今後の課題

[2] 東京工業大学における共同研究・委託研究の取組み、進め方

- 1. 共同研究契約書、受託研究契約書雛形の骨子
- 1.1 共同研究契約における知的財産権の管理(機関帰属原則、権利化、単願と共願、外国出願)
- 1.1.1 発明者主義と機関帰属原則
- 1.1.2 単独発明と共同発明
- 1.1.3 発明の権利化
- 1.1.4 外国出願
- 1.2 共同研究契約における知的財産権の活用; 独占の実施と実施許諾、専用実施権の設定、譲渡、実施料
- 1.2.1 独占の実施と第三者実施許諾
- 1.2.2 専用実施権の設定、譲渡、実施料
- 1.3 共同研究契約における秘密保持と成果の発表
- 1.4 受託研究契約について
- 1.4.1 知的財産権の管理(機関帰属原則、権利化、単願と共願、外国出願)
- 1.4.2 知的財産権の活用; 独占の実施と実施許諾、専用実施権の設定、譲渡、実施料
- 1.4.3 秘密保持と成果の発表
- 1.5 今後の課題(学生、奨学金等、間接経費)
- 2. 連携の枠組み~組織的連携など
- 3. 東工大の産学連携活動を支える体制

[3] 電気通信大学における共同研究・委託研究を進めるための標準契約書

- 1. 文部科学省の雛型
- 2. 電気通信大学の標準契約書
- 2.1 権利の帰属
- 2.2 大学単独権利の取り扱い
- 2.3 共有権利の取り扱い
- 2.3.1 特許法による共有権利の取り扱い規定
- 2.3.2 不実施補償必要論
- 2.3.3 不実施補償反対論
- 2.3.4 日本知的財産協会の提案
- 2.3.5 電機通信大学の雛型
- 3. 実際の契約での考慮内容
- 3.1 企業側の貢献度が特に大きい場合の契約条件
- 3.2 大学側の貢献度が特に大きい場合の契約条件

[4] 新潟大学における産学連携の取組み

- 1. 新潟県大学連合知的財産本部協議会
- 2. 新潟大学知的財産本部
- 3. 新潟大学の共同研究契約と受託研究契約等の現状
- 4. 共同研究契約交渉の際の留意点
- 5. 共同研究契約書検討の際の留意点
- 6. 研究室における秘密情報管理
- 7. 不実施補償の今後の取組み

[5] 立命館大学の場合を例として

- 1. 立命館大学での組織的取組み
- 1.1 産学官連携活動の歩み(1)
- 1.2 産学連携の目的
- 2. 共同研究の形態
- 2.1 地域連携、学々連携
- 2.2 産学連携
- 2.2.1 受託研究と共同研究の分類
- 2.2.2 包括連携

- 2.2.3 新しい試み
- 3. シーズとシーズのマッチング方法
- 3.1 企業から大学へのアプローチ
- 3.2 大学から企業へのアプローチ
- 4. 共同研究契約、受託研究契約の実際
- 4.1 研究テーマ
- 4.2 受入れ金額と、契約後のフォローなど
- 4.3 学生の関与
- 4.4 発明の帰属と出願費用
- 4.5 不実施補償の問題

[6] 山口大学における共同研究・委託研究の取組み、進め方と課題

- 1. 大学の社会的責任と産学連携
- 2. 共同研究契約と大学の研究開発コスト
- 3. 原則を踏まえた多様な契約締結の必要性
- 4. 共同研究契約の基本的考え方

[7] 九州大学における組織対応型産学連携の紹介

- 1. 九州大学での産学連携に関する取組み
- 2. 九大の組織対応型連携とは何か
- 2.1 組織対応型連携の背景
- 2.2 組織対応型連携の仕組みとその運用
- 2.3 組織対応型連携の特徴
- 3. 九大における組織対応型連携の現状
- 3.1 組織対応型連携の実績
- 3.2 組織対応型連携の事例紹介
- 3.2.1 日産化学工業との連携
- 3.2.2 同仁化学研究所との連携

[8] 理化学研究所における共同研究・委託研究の進め方と課題

- 1. 理化学研究所の歩み
- 2. 理知的財産戦略センター
- 3. 理研の共同研究
- 4. 融合的連携研究プログラム
- 5. 理研ベンチャー
- 6. V-CADシステム研究プログラム
- 7. 今後の課題

第9章 海外メーカーとのライセンス契約

[1] 米国

- 1. 締密な事前準備
- 2. 交渉の順序
- 3. ライセンスの前提条件
- 3.1 ライセンスに関する条約および米国の法規
- 3.2 安全保障のための貿易管理
- 3.3 ライセンスに関する考え方の相違
- 3.4 ライセンスの目的
- 3.5 ライセンスの態様に基づく考慮事項

[2] 中国

- 1. 技術輸出入の規制
- 1.1 技術輸出入に関する法則
- 1.2 技術輸出入の基本的なルール
- 1.3 技術輸入の具体的な規制
- 2. 中国への法的輸入規制に関する留意事項
- 2.1 技術輸出入力管理条約
- 2.2 契約の内容に関する留意事項
- 3. その他の留意事項
- 3.1 ロイヤルティに対する課税
- 3.2 供与技術の秘密保持
- 3.3 契約の準拠法
- 3.4 紛争解決条項

第2節 海外メーカーとの共同研究契約

[1] 米国

- 1. 共同研究開発を始める前に
- 1.1 共同研究開発戦略の策定
- 1.2 保有技術の整理
- 1.3 共同研究開発の形態
- 1.4 共同研究開発における類型
- 1.5 共同研究開発に際する主な法規
- 1.6 共同研究開発先の選択
- 2. 共同研究開発に関する交渉と契約
- [2] 中国
- 1. 中国企業との間の共同研究開発の成果の帰属
- 1.1 契約の準拠法を中国法とした場合
- 1.1.1 技術ノウハウの使用権および譲渡権
- 1.1.2 特許出願権の帰属
- 1.2 契約の準拠法が中国法でない場合
- 1.2.1 「特許法」の規定
- 1.2.2 「著作権法」および「コンピュータソフトウェア保護条例」の規定

2. 研究開発の成果の帰属と職務発明および職務著作

- 2.1 「契約法」の規定
- 2.2 「特許法」の規定
- 2.3 「著作権法」の規定
- 2.4 「コンピュータソフトウェア保護条例」の規定
- 3. 共同研究開発契約に関するその他の留意点
- 3.1 共同研究開発の帰属に関する合意
- 3.2 共同研究開発成果の秘密保持

第10章 ライセンス契約、共同研究・委託研究におけるトラブル事例

第1節 ライセンス契約におけるトラブル事例とその対策

- 1. 許諾の範囲
- 1.1 許諾対象の特定
- 1.2 地域的・内容的制限
- 2. ロイヤリティ
- 2.1 ロイヤリティの計算
- 2.2 ミニマム・ロイヤリティ
- 2.3 ロイヤリティの返還の可否
- 2.4 ロイヤリティの支払確保
- 3. 担保責任
- 3.1 瑕疵担保責任と錯誤無効
- 3.2 限定保証
- 4. その他の紛争
- 4.1 独占禁止法関係
- 4.2 契約終了時の権利・義務

第2節 共同研究・委託研究におけるトラブル事例とその対策

- 1. 共同発明者の定義
- 2. 許諾範囲
- 3. 産学連携
- 4. その他の紛争
- 4.1 独占禁止法関係
- 4.2 契約終了時の権利・義務