

過去5年間のライセンス委員会活動内容

2003年 50名 委員長 浅井(三菱化学)	第1	アジア諸国のライセンス規制の調査研究と是正への提言 (知財管理2004年10月号)
		知的財産契約に関する税金の調査研究 (知財管理2004年10月号)
	第2	ロイヤルティ算出についての考察(米国判例等を例にして)
	第3	公的研究機関とのライセンス契約等の調査研究と提言 (知財管理2004年7月号)
	第4	一般般条項の研究(欧米型契約を中心として)
2004年 55名 委員長 小関(凸版印刷)	第1	グループ会社化に伴う知的財産ライセンスについての考察 (知財管理2005年6月号)
		特許クロスライセンス契約の諸問題についての研究
	第2	ロイヤルティ算出についての考察(米国等を例として) (知財管理2005年9月号)
		パテントプールと標準化についての研究
	第3	公的研究機関とのライセンス契約等の調査研究と提言 (知財管理2005年8月号)
		合併や会社分割等による企業再編と知的財産ライセンス契約についての調査研究
	第4	一般条項の研究(英文契約を中心として)(資料集第321号)
		黙示ライセンスと特許権の用尽についての研究
2005年 62名 委員長 小関(凸版印刷)	第1	アジア(中国)地域における知的財産関連契約についての調査研究
		企業グループ内部における知的財産関連契約についての調査研究
	第2	ノウハウライセンスに関する留意点についての調査研究 (知財管理2006年11月号)
		ライセンス契約に関する事例研究
	第3	合併や会社分割等による企業再編と知的財産ライセンス契約についての調査研究 (知財管理2006年10月号)
		独占禁止法に基づくライセンス規制の三極比較についての調査研究 (資料集第339号)
	第4	黙示ライセンスと特許権の用尽についての研究 (知財管理2006年9月号)
		包括ライセンスにおける諸問題についての調査研究
2006年 67名 委員長 表(住友電工)	第1	アジア(中国)地域における知的財産関連契約についての調査研究 (知財管理2007年3月号)
		ライセンス契約に関する判例の研究
	第2	技術契約におけるリスクマネジメントについての調査研究 (知財管理2007年8月号)
		共同開発及びその成果のライセンスに関する調査研究
	第3	大学との契約に関する調査研究 (知財管理2007年6月号)
		ソフトウェアライセンスに関する調査研究
	第4	ライセンス契約に関する事例研究
	第5	ライセンス関連契約の雛形・留意点の調査研究
2007年 第一委員会 37名 委員長 宮下(日本HP)	第1	諸外国のライセンスに関する法規制の調査研究
		国内外のライセンス戦略潮流の調査研究
	第2	ゲーム理論のライセンス契約への応用の調査研究
		秘密保持または技術流出防止を要する契約の調査研究 (知財管理2008年10月号)
	第3	知的財産ポートフォリオとライセンス戦略との関連の調査研究
		ライセンス交渉実務の調査研究
第二委員会 36名 委員長 表(住友電工)	第1	安心できる技術取引に関する調査研究 (知財管理2008年8月号)
		共同開発及びその成果のライセンスに関する調査研究
	第2	大学または公的研究機関と企業の連携の調査研究
		ライセンス人材のキャリアパスの調査研究
	第3	ライセンス関連契約の雛形・留意点の調査研究 (資料集第370号)

ライセンス第一委員会

ライセンス第一委員会は、以下の各小委員会活動の
ヨコ串機能をもち、情報交換や情報発信のための
議論ができる新たな場を目指して活動しています



ライセンス業務に視点をおいたテーマ

税務対応を中心としたライセンス業務の留意点の調査研究(第3小委員会)

企業戦略・事業活動に視点をおいたテーマ

中長期

- ・中国との知的財産契約／法規制に関する調査研究(第1小委員会)
- ・技術標準(標準特許)のライセンスのあり方に関する調査(第1小委員会)
- ・知的財産ポートフォリオとライセンス戦略との関連調査研究(第2小委員会)
- ・企業グループに関する知的財産関連契約の留意点の調査研究(第3小委員会)

将来に視点をおいたテーマ

中長期

ゆるやかな知的財産権のあり方の検討ーBlue Skies Scenario (EPO) を参考に
(第2小委員会)

ライセンス第二委員会との交流・情報交換も適宜行っています

ライセンス第一委員会 第1小委員会

【テーマ】 中国との知的財産契約※／法規制に関する調査研究

【活動の狙い】

中国への技術供与やR&Dが拡大しているが、契約のトラブルも増大！！

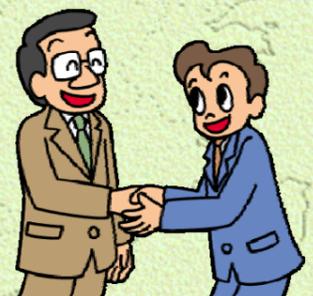


中国と知財契約を交渉・締結・運用する際の留意点について調査研究

※知的財産契約:ライセンス契約、共同開発契約、開発委託契約等

【活動内容】

- 1 契約条項と中国の法令等との関連を調査研究
- 2 国内企業や中国へのアンケート／ヒアリング
(来年度に実施予定)



安心できる
知財契約を
実現！！

ライセンス第一委員会 第2小委員会

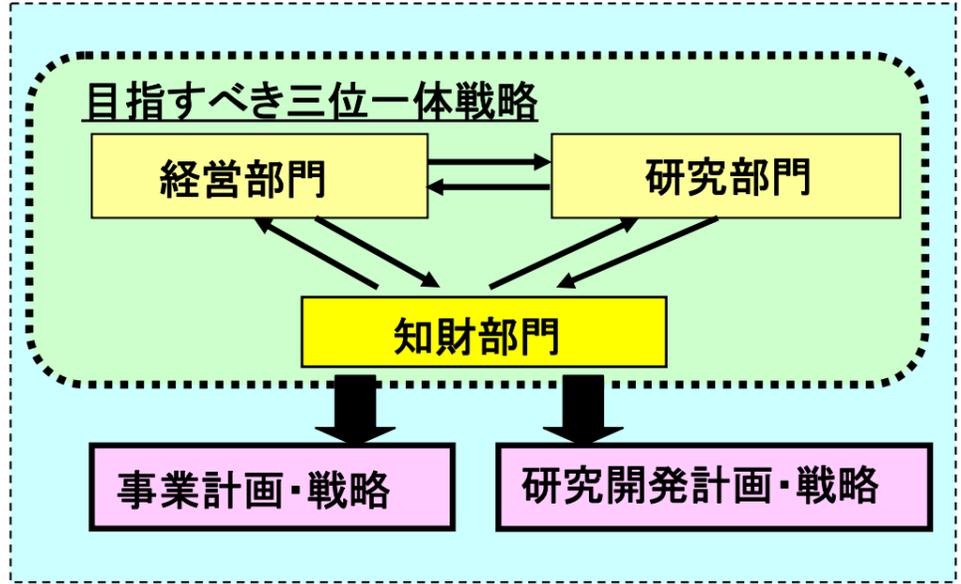
【テーマ1】 知的財産ポートフォリオとライセンス戦略との関連調査研究

【活動の狙い】

知財が事業／研究の計画・戦略策定に参加、すなわち助言・提言（評価・コンサル）するための一助となる。

【活動の内容】

ライセンス戦略の実行 → **メカニズム** → 事業戦略の実効
 ……
 メカニズムを理解するためのプロセス（分析手法）を考察



ポートフォリオの**活用形態（手段）**、
 手段を講じることによって発揮される**機能**、
 機能発揮により得られる**効果** にブレークダウンして分析

手段 → 機能 → 効果

【テーマ2】 ゆるやかな知的財産権のあり方の検討－Blue Skies Scenario (EPO) を参考に

【活動の内容】

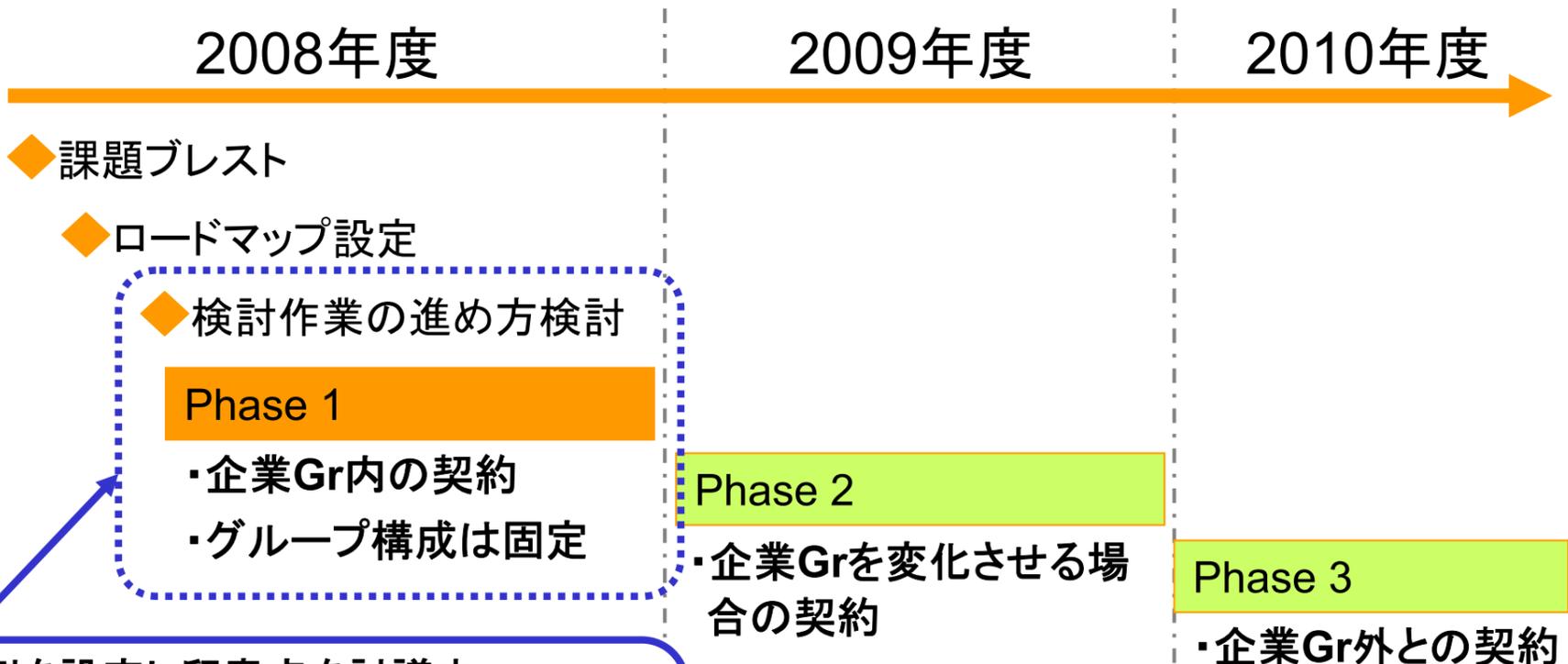
EPO
 Scenarios for the future (EPO) 2007年4月
 2025年を目標年とした4つのシナリオ
 回答を提供するものではない、
 政策プロセスに正しい質問を提供
世界中で討議されることを望む



メンバーのアンテナに触れた
 キーワード、キーセンテンスについて
 ディスカッション
 ↓
 得られた知見、アイデアを持ち帰って
 業務に反映

ライセンス第一委員会 第3小委員会

テーマ「企業グループ契約留意点検討」のロードマップ



<仮想事例を設定し留意点を討議中>

- 企業グループの戦略
- **税務**: 寄附金課税、移転価格税制など
 → **テーマ2**で基礎知識を理解
- 発明者補償
- 独占禁止法
- 当事者適格性、弁護士法、弁理士法

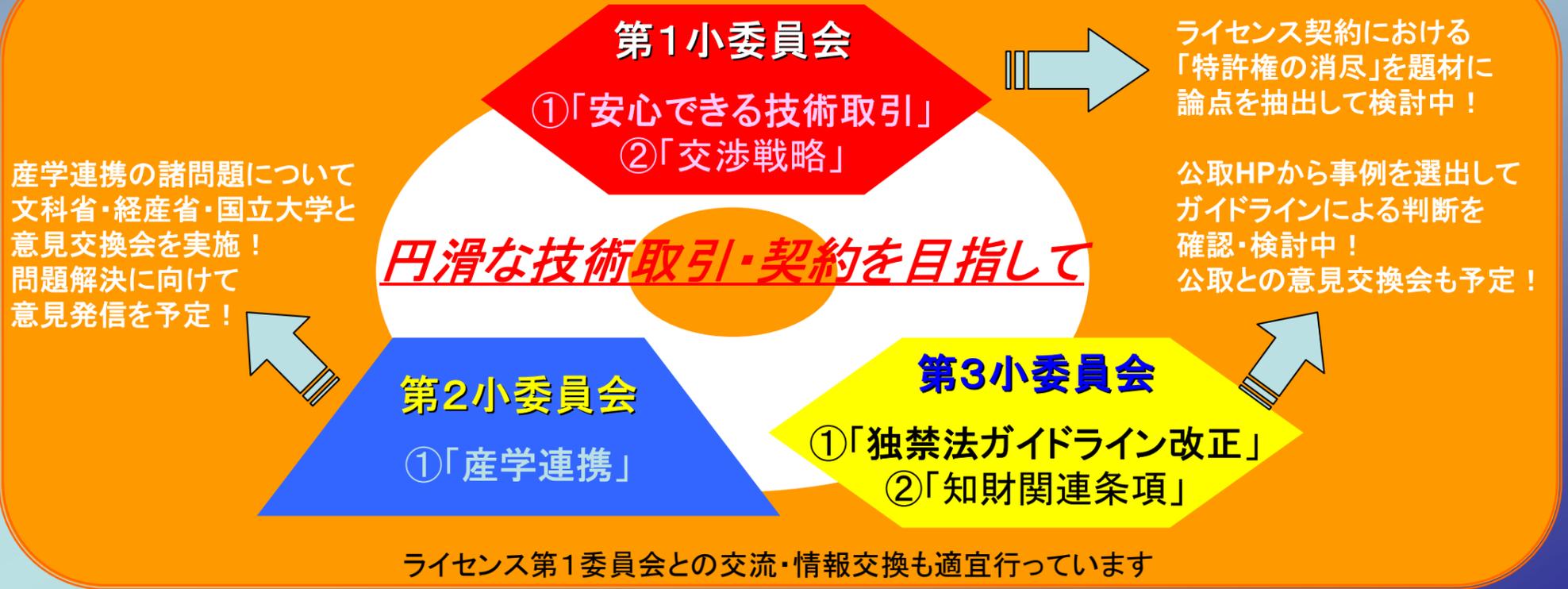
テーマ2「ライセンス業務の税務留意点検討」

- 文献の調査・情報交換
- 専門家(弁護士)による講演会開催
- 企業Gr契約以外の懸案事例検討

ライセンス第2委員会は、次のテーマについて調査・研究に取り組んでいます

1. 安心できる技術取引に関する調査研究
2. 成果活用に向けた共同研究開発スキームの調査研究
3. 独占禁止法ガイドライン改正(平成19年度)に伴うライセンス契約の影響の検討
4. 交渉戦略の調査研究—地域、交渉相手等の個別事情を考慮して検討する
5. 取引契約等各種契約に含まれる知的財産関連条項の調査研究
6. 大学または公的研究機関と企業の連携の調査研究(中長期テーマ)

ライセンス第2委員会の構成



第1小委員会

調査・研究課題

- ①安心できる技術取引に関する調査研究(メインテーマ)
- ②交渉戦略の調査研究—地域、交渉相手等の個別事情を考慮して検討する—(サブテーマ)



<調査研究の狙い>

- ・特許権の消尽について、ライセンスに関わる実務家の視点で、提言(意見発信)を行う。

<検討の進め方>

- (1) 仮想事例に基づく模擬交渉: 終了
- (2) ライセンサーの立場から、特許権消尽を考慮したライセンス上の具体的なリスクを設定し、それを基にしたケーススタディを行う(3グループによる検討): 検討中
 - グループ①: ライセンス料を分割徴収する際の留意点
 - グループ②: 商流における特許権行使の留意点
 - グループ③: 共有特許のライセンスにおける留意点

※検討過程において、サブテーマである交渉戦略の視点も踏まえて検討する。

<論説構成>

- ・ライセンサーの立場から、ライセンス時に想定した利益を得るにあたり、特許権の消尽が妨げとなるリスクを抑えるための契約,交渉上の施策を検討し、提案する。

<成果発表>

- ・年度末に知財管理誌への論説投稿を予定。



第2小委員会

調査・研究課題
 大学または公的研究機関と企業の連携の調査研究(中長期テーマ)
 —産学が互いの目的に応じた利益を享受できる契約条件をさぐる—

2007年度	2008年度	2009年度
<ul style="list-style-type: none"> ・大学と企業側の契約交渉における課題抽出 ・産学連携の本来の目的を阻害する原因は何か? →双方で個別事情を理解して柔軟な対応が必要である。 ⇒柔軟な対応を阻害する外的要因の認識が必要。 ・問題点の実態把握 →大学訪問・意見交換(九州大、長崎大、東北大) 	<ul style="list-style-type: none"> ・課題抽出から意見発信へ <課題1> 大学への影響力が大きい文科省・経産省と企業側の間に産学連携(特に7つのポイントについて)に対する問題意識にズレはないか?そのズレが、契約交渉に影響を与えているのでは? <課題2> 大学とスムーズに契約交渉するために知っておくべきことは? ・大学・各省を訪問・意見交換(大分大、東大、文科省、経産省) ・意見発信(予定) 	<ul style="list-style-type: none"> ・大学との契約交渉をスムーズに進めるための提言(予定) ・大学訪問、意見交換 <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>産学連携7つのポイント</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 成果帰属 2) 不実施補償 3) 権利化費用の分担 4) 大学の知財・産学連携の価値評価 5) 第三者実施許諾 6) 秘密保持 7) 学生の参加 </div>

第3小委員会

調査・研究課題
 独占禁止法ガイドライン改正に伴うライセンス契約への影響の検討

■ **活動の狙い**

昨年9月28日、公正取引委員会より公表された「**知的財産の利用に関する独禁法上の指針**」(新指針)について、ライセンス契約業務上で、従来の考え方の何が変わり、何に留意する必要があるのか明確にし、今後の契約業務の実務に資すること。

■ **活動の概要**

- ・新指針の内容把握(旧指針との違い)
- ・ライセンス契約に影響する項目の研究

- ・公取委HP公表の「**相談事例集**」の研究
⇒ 3事例(ライセンス契約関連)に絞込み
- **工法特許に係る部品等の購入先制限**
(相談者:住宅メーカー)
- **ライセンス契約に伴う使用装置の制限**
(相談者:電子部品メーカー)
- **ライセンス契約に伴う販売先規制**
(相談者:自動車メーカー)

- 検討の進め方**
- STEP1:新指針での判断は?
(旧指針と何が異なるか)
- STEP2:相談事例の条件を変えると?
(市場シェア%を変えるとetc.)
- STEP3:ライセンス契約時の留意点?
H21/2 公取委の方とディスカッション

- 成果**
- ・来年度、論説として発表予定。

ライセンス第1委員会・第2委員会の今後の活動の方向性

**知的財産を経営戦略の重要な部分として組み込み、
経営的に戦略的に位置づけて、
経営戦略に結びつく会社資産として活用するために**

次の事項を意識して、

- ・ビジネス感覚、創造的意欲を常に持つこと
- ・時代背景、国内外の経済状況を考慮、反映させること
- ・事実上、経営に参画するスタッフの一部
- ・知的財産の活用に関わる諸問題の解決にあたっての産業界・各企業の代表であること

- ・実務に精通した委員の経営、特許、法律、契約、交渉、技術の専門的な知識と経験を100%駆使して、
- ・知的財産の活用の面からの新たなビジネスモデルの提案し、
- ・グローバル化(日米欧3極、アジア諸国、BRICs等)した業界再編、標準化、特許権の流通、信託、オープンイノベーション、パテントコモンズ等の新たなビジネスモデルにも対応し、また、パテントロール、アウトサイダー等の問題にも取り組み、
- ・結論の出ないテーマ、議論をしてヒント／方向性を見出すテーマについても、目先の問題にとらわれず、過去→現在→未来 を考えて取り組むために、
- ・積極的に情報交換して、
- ・視点の立脚するところをはっきりさせて、事業、経営に資する／密着した活動を行う。