

ライセンス第1・第2委員会

ライセンス第1委員会

ライセンスの観点から見た
知的財産評価

技術契約管理

企業再編に伴う
ライセンス関連事例

ライセンスに関わる法改正
民法(債権法)改正

当然対抗WG

当然対抗制度導入に関連する
法改正要否検討

債権法改正TF

民法(債権法)改正における
ライセンス契約
典型契約化の
課題検討

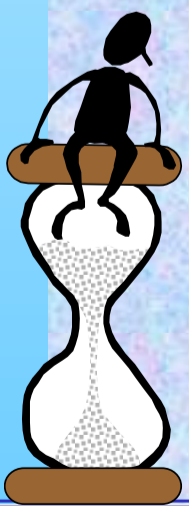
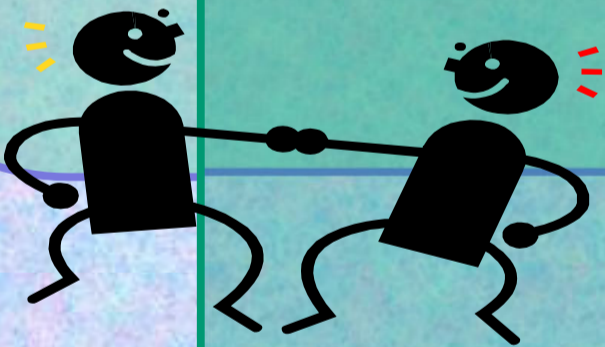
知的財産関連契約における
税務の留意点

ライセンスに関わる
判例の研究

海外における
知的財産契約の留意点
新興国を中心に

ライセンス第2委員会

ライセンス第1・第2委員会では、両委員会が必要に応じて連携しながら知的財産関連契約の問題点の検討を行っています



海外における知的財産契約の留意点についての調査研究(新興国を中心に)

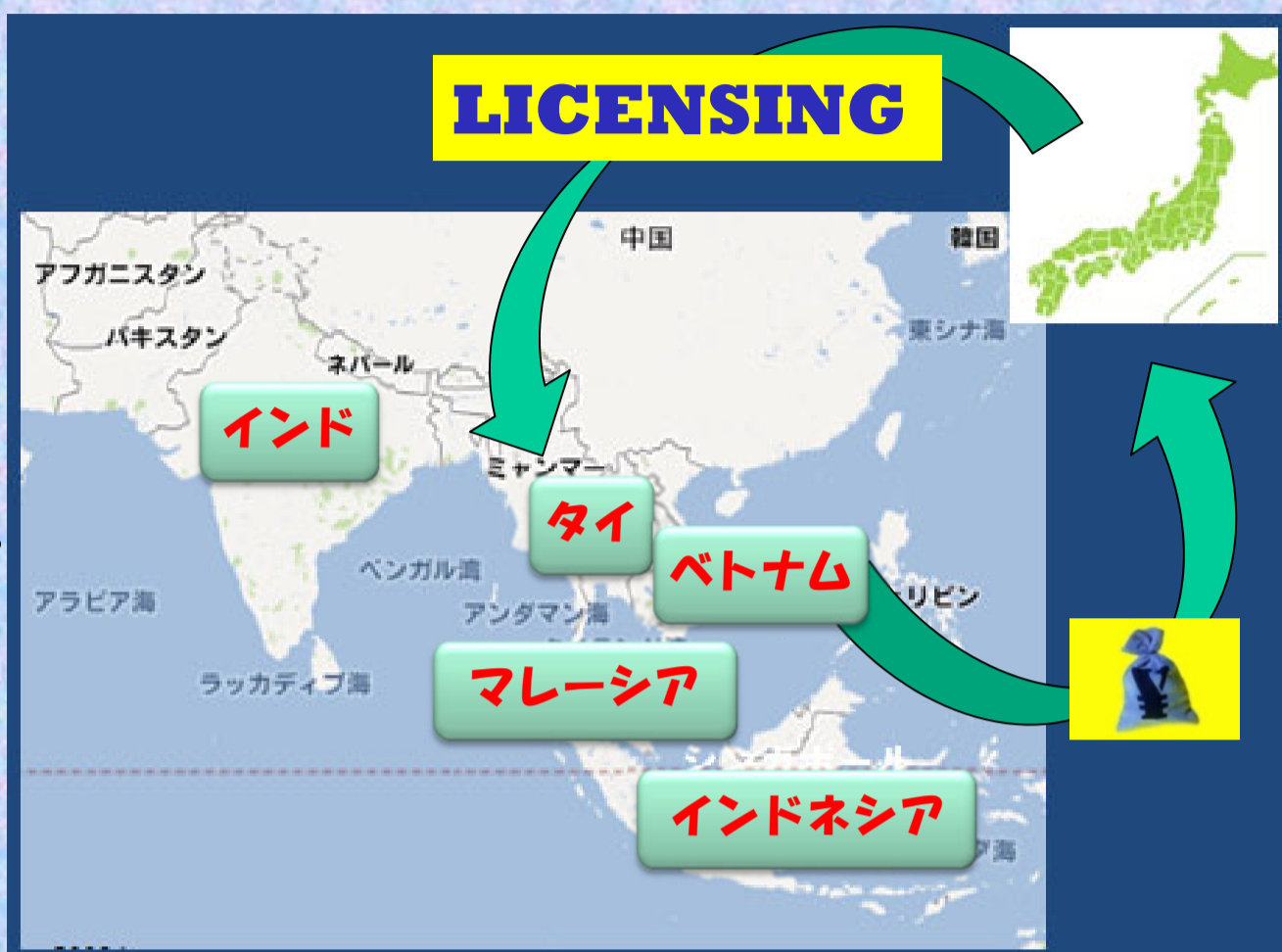
登録は必要?

Grant
バックは?

保証は?

ノウハウ
ライセンスは?

送金は?
税金は?



- ・関連法規、手続きはなど必要な情報を提供!!
- ・契約書作成の注意点など!!

調査団派遣

■ 1ST PHASE : 各国法律、文献調査



- ・法律にはいろいろと書いてあるけど
実態が分からない!!
- ・契約の時に何に気をつけらいいのかな?

■ 2ND PHASE : 実態を調べに行こう!!



- ・シンガポールはASEANのリーガルハブ的な
位置づけだから、シンガポールの法律事務所に行こう!
- ・インドはアジア戦略PJインド訪問団とコラボ!

ライセンス第1委員会 第1小委員会

テーマ1 ライセンスの観点からみた知的財産評価についての調査研究

ライセンス検討での自社他社知財の価値把握にあたって、
評価観点の置き所によるさまざまな思いが交錯…



実務者の視点で、ライセンスのシチュエーションを想定し、
「ライセンスの観点」からの知財評価の特徴を調査・研究中！

ライセンスにおける
評価の実情は？

主に評価する項目は？
評価の観点は？

他社との位置関係
時間経過

客観的指標
楽観 悲観

思い入れ

テーマ2 技術契約管理に関する調査研究

自社の**契約管理体制を見直したい**んだけど…
他社はどんな風に契約管理しているの…？



ライセンス委員会のネットワークを活かして、契約管理についてアン
ケート調査を実施！結果は委員会内で報告予定！

ライセンス第1委員会 第2小委員会

企業再編に伴うライセンス関連事例についての調査研究

企業活動の**グローバル化**、**知財経営の浸透**、円高
の進行などの要因により、**知財部門のM&Aへの関
与**が増えている。

リスクを洗い出せと言われても、
想像がつかない！

周りに経験者もい
ないし、何をした
らいいか判らない！



外部コンサルが
出してくる資料の
何に気を付ければ
いいか判らない！

初めて担当すると判らないことだらけ！みんなどうやっているの？

論説「初めてのM&A(仮題)」



鋭意執筆中乞御期待!

ライセンスに関わる法改正についての調査研究

民法（債権法分野）が、100年ぶりに改正される？
ライセンス契約に影響あるの？何か対策しておくことは？
知的財産協会として意見するべきことはあるの？

「民法（債権関係）の改正に関する中間的な論点整理の補足説明」
から、検討すべき論点を抽出。⇒詳細検討へ

消滅時効の期間や起算
日などはどうなる？

債務不履行における損害
賠償の免責規定が変更？

履行遅滞時の契約解除にお
ける帰責事由要件が削除？

Hot Topic!

典型契約としてライセンス契約を新設することを検討中らしい…

実務への影響は？ライセンス契約の定義は？
どのような制度で検討されている？
(賃貸借規定の準用に問題はないの？)

現在検討中！

債権法改正タスクフォース (第1・第2委員会横断テーマ)

民法(債権法)改正におけるライセンス契約典型契約化の課題検討

民法（債権法分野）改正において、ライセンス契約を典型契約として新設されることが検討されている。

典型契約化されることによる実務への影響を検討する必要あり

- ・ 関連団体との意見交換
- ・ 意見発信・提言の必要性検討
- ・ 典型契約化の影響を検討
など…

実務が適正に運用できる改正となるよう積極的な意見発信・提言ができるよう活動しています!!

知的財産契約にまつわる税務に関する実務上の疑問点を解決する資料集、間もなく完成！！



国税局

- ◆ 最近の主な税制改正、移転価格の算定方法も徹底解説
- ◆ 租税条約20カ国以上網羅！！
- ◆ 事例も含めた実務家向け資料集



→ 2013年月上旬完成予定！！

乞う、ご期待！！

「従来」

- ①多くの判例集が存在
- ②JIPAでも判例集は作成→わかりやすい！



「従来の判例集の課題」

- ①最新の判例が網羅されず
- ②勉強するには有用だが契約書作成にリンクせず

「取り組み」

最新判例を含め、契約条項ごとにまとめて判例を紹介



この条項に役立つ判例はこれだ！！！！

ライセンス契約に使える判例集を！

判例集、間もなく出ます...



当然対抗制度導入に係る 関連法改正の要否検討

・特許法第97条第1項 (特許権の放棄)

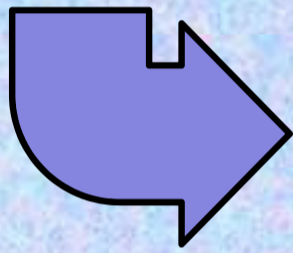
※特許権の放棄を行う時には、通常実施権者の承諾を必要としている

・特許法第127条 (訂正審判の請求)

※特許権の訂正を行う時には、通常実施権者の承諾を必要としている

当然対抗制度の導入にあたり、産業構造審議会 特許制度小委員会においては、上記各条項を改正(承諾を不要とする)すべき旨の報告書が出されたが、最終的には改正されなかった

パテントプール等、ライセンサーが多数存在する場合や、包括クロスライセンスなど、通常実施権者からの承諾を得ることが現実的に困難な場合がある。



改正の必要性を議論し、必要である場合には改正要望の提言を行う予定。



ライセンス第1・第2委員会

2013年度テーマ (予定)

- ライセンスに関わる特許の調査研究
- 海外における知財関連業務の留意点についての調査研究 (新興国を中心)
- ライセンスに関わる改正についての調査研究 (民法(債権法)改正に関する調査研究)
- ✓ 国内外の産官学連携に関する調査研究
- ✓ 技術契約における
 - 各国競争法上の留意点に関する調査研究
- ✓ 破産時のライセンス契約の取り扱いに関する調査研究
- ✓ ライセンス人材の教育・育成に関する調査研究
- ✓ 技術標準とライセンスに関する調査研究

