

技術関連契約において必要とされる基本知識，ノウハウ



会員 渡辺 秀治

はじめに

サラリーマン生活に別れを告げて9年が経過しました。会社時代には、管理職として、実務家として、多くの共同開発契約、秘密保持契約、特許実施契約に携わり、また多くの契約書のチェックをしてきました。

8年前に設立した事務所は、現在特許業務法人となり、共同経営となりました。時間的な面、精神的な面で、開業当初に比べ、余裕もでき、自分のノウハウや知識を社員の方々に伝えておく時期となったようです。また、弁理士の職務範囲も広がり、社員の方々が将来弁理士として活躍する上で、また他のパートナー弁理士の方々のさらなる向上を図る上で、契約の知識は不可欠となりつつあります。

また、最近、当所では、契約作成やチェックの依頼が急増しており、この半年間で7件程の特許関連契約に携わりました。このため、事務所としても、契約関係の実力を向上させる必要が生じてきました。

このような背景の中で、所員等の方々への教育の一環として、契約に当たっての基本事項をマニュアルとしてまとめました。今回は、その中の一部（冒頭部分）をご紹介します。なお、このマニュアルの原案は、会社時代に、私の部下の方々への教育として私が行った自主勉強会のためにまとめたものです。会社の実務を離れてから数年経っていますので、現状に合わない部分もあるかと存じますが、ご容赦頂きたくお願い申し上げます。また、このマニュアルは、共同開発契約書や特許契約等の技術関連契約を念頭においてまとめられたものであり、その点で、一般の契約に必要なとされる事項が入っていないことに注意頂きたく。

また、このマニュアルを作成するに当たっては、日本知的財産協会がまとめられました「知的財産関係契約の実務と文例集」や、並木俊守氏と本谷康人氏の共著「契約書作成の手引」や、社団法人発行の「国内実施契約の実務」（野口良光著）やその他の契約関係書籍をかなり参考と致しました。特に、「知的財産関係契約の実務と文例集」は大いに参考とさせて頂きました。この拙稿の中では、確認できる範囲で、参考とした図書を明示させて頂きましたが、10年以上前の原稿を手直したものであり、多くの明示漏れがあると存じますが、ご容赦頂きたく。

目次

はじめに

1. 練習問題
2. 契約とは
 - (1) 日本と英米の違い
 - (2) 契約の法的意味
 - (3) 契約書の役割
 - (4) 契約書作成の基本原則
3. 契約実務知識
 - (1) 契約書の作り方
 - (2) 印紙
 - (3) 袋とじ
 - (4) 印と署名
 - (5) 語句の使い方
 - (6) ロイヤルティの種類
 - (7) 技術契約に関連する特殊な用語
4. 契約交渉テクニック
5. 契約書作成時やチェック時の注意点
 - (1) 契約書作成の順序
 - (2) 契約書作成に当たっての注意点
 - (3) 契約書チェック時の注意点

おわりに

1. 練習問題

この練習問題のすべてに対して、確信を持って回答された方は、以後の本稿は不必要な方です。本稿は、回答の半分以上に確信を持っていない方を対象とします。

(1) ○、× 記入

- ① 覚書と契約書とは、その法的効力が異なる。
- ② 契約書に使う印は、印鑑登録してある印でなくてもよい。
- ③ サインだけの契約書は、日本では法的効力が生じない。
- ④ 正式な契約書であっても、印紙を添付する必要が無い場合がある。
- ⑤ 契約書案は、出来る限り相手から出させるようにする。
- ⑥ 損害賠償は、契約書で規定しないと受けられない。
- ⑦ 特許実施契約の実施権者に対して、「契約対象特許

の無効審判を提起してはならない」と規定する条項は、不正な取引方法に該当し、許されない。

- ⑧ 許諾した技術がもともと実施不能の場合、その技術契約は、法的には効力を有しない。
- ⑨ 日本法では、合意と契約は同一として解釈されるが、英米契約法においては、合意と契約とは峻別されている。
- ⑩ 現在の日本では、どのような技術契約も契約自由の原則から日本政府等の認可や届け出は不要となった。
- ⑪ 印紙を添付する必要があるときは、その中の1通の契約書に添付すれば良い。
- ⑫ 印紙を貼付した場合、契約当事者のうちの少なくとも1名が契約書の調印に用いた印鑑で消印する。

(2) 次の条文は、ある契約書中の条文である。条文中にある間違いを見つけよ。また、提示案として見た場合、問題のある箇所について指摘せよ。

00条（損害保証）

- 1. 契約を解約したときで、それが第3者の責ではなく甲の都合による場合は、甲はその解約により乙が被った損害を保証しなければならない。
- 2. 乙は、前条による損害学を、書留郵便または普通郵便もしくは電話にて、解除の通知があった日から30日以内に乙に連絡するものとする。

2. 契約とは

(1) 日本と英米の違い

① 日本には、契約という言葉が古くからあった。平家物語に「日ごろの契約をたがえず、参りたるこそ神妙なれ。」との記載がある。しかし、これは、単なる約束という程度の意味で、英語の Agreement であると思われる。

英米でいう契約（Contract）という概念は、日本には無かったように思われる。これは、日本では、対等な人と人の関係、つまり個人の確立が不完全であることが原因と思われる。日本では、封建的な所有関係が戦前まで存続していたこと、異民族（異思考）と触れあうことが少なかったことが原因と思われる。

また、日本の神は、絶対神ではなく、八百万の神で

あり、またお願いするものであり、立会人でもある。このため、日本人には、契約観念がもともと希薄。しかも、同一民族であり、基本的思考は同一である。

さらに、日本人は、相手を思いやる気持ちを多く持っており、主張と主張のぶつかり合いの結果として締結される契約とは、なじみが薄くなりがちであった。

以上により、過去、日本においては、契約書の作成はほとんどなされていなかった。作成された契約書は、思いやり精神の結果、紳士協定の如き意味合いに過ぎなかった。

しかし、外国との接触の増加、民主主義の普及、ビジネスの発達（グローバリゼーション）によりトラブルが増加しつつある。この結果、契約書の必要性が増加してきた。だが、上記理由により、日本人同士の契約書の内容は詳細とされない。なお、日本では、英米法とは異なり、合意は、契約と扱われる。

② 英米人にとって、神との関係も契約であり、これこそが、契約の観念の原点である。また、互いに侵略しあってきた欧州、異人種のつぼである米国では、意思表示は文章によって詳細かつ明確にする必要あり。

仏革命以後は、身分的支配関係から対等な人と人との関係へ移行。これは、個人意思による自治の原則を生んだ。同時に私的所有権絶対の原則が生まれる。この2原則より、契約自由の原則が発生した。

英米法では、合意（Agreement）と契約（Contract）は、明確に異なる。英米法では、単なる合意は、契約とはならないとされる。契約とは、法律上強行可能な合意であり、合意に加えて、さらに約因（Consideration）もしくは捺印証書方式（署名、捺印、交付）が必要とされる。「約因」の考え方、運用は、英米法独特のものである。Consideration は、約因以外に、「対価」、「交換的な約束」等として訳されている。

(2) 契約の法的意味（前掲した各書籍の内容を利用させて頂き、編集、追加）

i. 契約とは

契約とは、一定の法律効果を発生させるために複数当事者が対立する意思表示をなし、その意思表示を合致させた合意によって成立する法律行為をいう。

契約は、法の制限に触れない限り各人の意思で自由に決定することができる。これが『契約自由の原則』

といわれるもので、契約をする、しないという契約締結の自由、相手方選択の自由、内容の自由、方式の自由がその内容である。

ii. 契約の要件

契約は、一般的には申し込みと承諾によりなされ、申し込みを受けた者が承諾の通知を發した時に成立し（民法第526条）、相互に拘束を受ける。

実施契約等においては、合意事項につき契約書が作成され、これに当事者が記名押印することによって契約の成立を確認するのが普通である。実際には契約成立の時期を合意の時からずらして、両当事者が契約書に記名押印した日にするのが一般的な実務慣行である。ただし、契約書中に記名押印した日と異なる日を明定し、その日を契約発効日とすることもある。

契約が成立しても法的に効力を有しない場合がある。それは当事者の意思能力、行為能力等の要件を満たさない場合、錯誤、虚偽表示等の意思の欠缺（＝欠けていること）若しくは瑕疵がある場合、内容について例えば許諾した技術が実施不能のような場合、又は法律の強行規定に違反する場合等である。

＊駐車場に掲げられている「無断駐車は5万円を頂きます」の法律的效果は？

(3) 契約書の役割（前掲した各書籍の内容を利用して頂き、編集、追加）

i. 基本

契約書は、契約の当事者、契約の内容等を書面に表したもので、契約内容の確認、記録、保存のために必要なものである。すなわち、契約の成立は口頭でもよいのであるが、口頭だけの約束では記録性がないから、ときに紛争のもととなる。契約書があれば、紛争解決の手がかりとなるばかりでなく、その内容を随時自身で確認でき契約違反の予防になり、又当事者の一方が第三者と別個の契約を結ぶ場合、契約相互間の矛盾・抵触が避けられ、さらには契約内容を公的機関等の第三者に提示するとき便利である等多数のメリットがある。

ii. 契約書の要件

契約書においては、イ) 当事者が特定されていること、ロ) 契約対象が特定されていること、ハ) 債権・債務が明定されていること、ニ) 効力発生要件が明確で

あることを要する。

更に、契約書は書面として正当なものであり、かつ、唯一無二のもので偽造、贋造のものでないことを証しうる内容（文言と記名又は署名押印）でなければならない。

iii. 書面の種類

イ) 『契約書』とは、契約（前述参照）を書面で表したものである。まれに『約定書』と呼ばれることもある。

ロ) 『覚書』は、もともとは契約書中の字句の解釈の統一見解を両者で表現した文書として用いられたものである。よって厳密な履行を要求されないとか、簡単な内容であるからとの理由で『覚書』とするのは好ましくない。すなわち、『覚書』といえども契約であり、厳密な履行を要求されるのである。

ハ) 『協定書』『申合せ書』とは、合同行為又は協定行為（二人以上の意思表示の結合によって成立する行為）を書面に表したもので、契約書とは異なったニュアンスをもつ。

ニ) 『念書』『差入れ書』とは、後日の証拠として一方的に意思表示を書面にしておき相手に渡しておくもの。

ホ) その他、契約に関連して『通知書』『回答書』『承諾書』『催告書』などを発行して、これに法律的效果をもたせることがある。

(4) 契約書作成の基本原則

i. 正確

正確性が最重要事項であり、解釈上の疑義を残さないようにすること。ただし、必要によっては、わざとあいまいな文とする場合もあり。

ii. 簡潔、平易、明瞭

難解な用語や複雑な表現は避ける。できる限り、長文は避ける。長文になる場合は、いくつかの条項に分割したり箇条書にするのがよい。句読点を上手に利用する。

時がたっても誤りなく理解されるように、やさしく砕いた表現とするのがよい。又、平易な用語を用い、専門用語を用いる場合は、一般に慣用されているものを用いるのがよい。誰が、いつ、どこで、何を、どのようにするかを、はっきりさせておく。

iii. 頭と体の半分は、相手側の気持ち、立場

自分がその契約書を提示されたとき、その契約書に

よって相手がどのような意思表示をしているかが、正確に判断できるかどうかを考えてみるのがよい。意外にも自社にとって不利であったり、自社の意思と食い違ったように読める部分があったら、その部分を修正していく。

iv. 標準契約書、項目チェック表の利用

何も参考とするものが無い状態から契約書を作成するのは至難の技。また、条文の落ちも生じがち。良い標準契約書や項目チェック表が、良い契約書作りには欠かせない。

v. 相手に守ってもらいたい事項の列挙(案分段階)

この列挙に当たっては、重要なものを先にする、との考え方でまとめると、重要条項が落ちることはほとんどなくなる。

3. 契約実務知識

(1) 契約書の作り方

i. 契約書の様式

イ) 用紙

用紙は、薄葉紙(和紙)を用いることが多かったが、現在では通常のコピー用紙で作成しても違和感はなくなっている。

ロ) 大きさ

用紙の大きさについては、以前は、日本工業規格 B4 号とされていたが、最近では A4 サイズで作成されることが多くなっている。

ハ) 使用法

用紙は、長辺を2つ折りとして用いる(B5号、A4号の大きさ)のが基本であるが、A4の場合、2つ折りとせず、A4用紙を単に重ね合わせる場合も多い。使用に当たっては、折り目を右側にした左とじとし、右側から左側にページをめくるようにする。文字は横書きとする。

ニ) とじ方

2つ折りした折り目が右側にくるように保ち、左側をとじる。重要な契約書については、袋とじ(契約書の左端を別な用紙を使用して袋状に貼付けするもの)とする。

ホ) 契約書の表紙

契約書には表紙をつける。ただし、1~2枚程度の簡単なものは表紙を省略してよい。表紙の例(2例)を下記する。

年 月 日	〇〇〇契約書
〇〇〇契約書	年 月 日
XXXX株式会社 株式会社〇〇〇	XXXX株式会社 株式会社〇〇〇

(2) 印紙

i. 印紙の要否

印紙は、契約書によっては、不要である場合がある。印紙は、印紙税法によって印紙が必要となる契約の種類、額が決められている。最新の印紙税法を確認し適切な額の印紙を貼付すること。なお、外国の者と契約をする場合、最後の署名地が日本であると、日本法の納税義務が発生する(意思の合致を証明する目的で作成される課税文書については、当該証明の時に納税義務が発生する)。

2003年9月現在の知的財産権関係の契約書については、以下の通り。

① 無体財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、商号、著作権及び回路配置利用権、育成者権)の譲渡に関する契約書…記載された契約金額が1万円以上が課税文書に該当(=印紙貼付必要)。契約金額に応じ課税額(印紙額)が異なる。契約金額が1万円未満のときは、課税されない(印紙不要)。なお、契約金額の記載がないものの印紙は、全て200円。

② 無体財産権の実施権又は使用権の設定、実施権の譲渡に関する契約書…平成元年4月1日以降作成されるものから課税が廃止(=印紙不要)

③ 未登録の権利(出願中、出願前)…印紙税法上、無体財産権に含まれず、印紙不要。ノウハウに係る契約書は、技術指導を伴うものも平成元年4月1日以降印紙不要。

④ 共同開発契約書・印紙税法の「継続取引の基本となる契約書」(売買取引基本契約書などで期間が更新も含め3ヵ月以上)に該当すると思われる。印紙は4千円。しかし、基本となる開発契約書があり、さらに個別製品の開発契約の場合は、印紙不要であり、その基本となる開発契約書に4千円の印紙が必要。

ii. 印紙の貼付場所

表紙には添付しない。印紙は、契約書本体の第1頁の左上に貼るのが原則。なお、印紙は、契約書が複数であっても、1部のみに添付すれば良い。

iii. 印紙の消印

契約当事者のうちの少なくとも1名が契約書の調印に用いた印鑑で消印する。

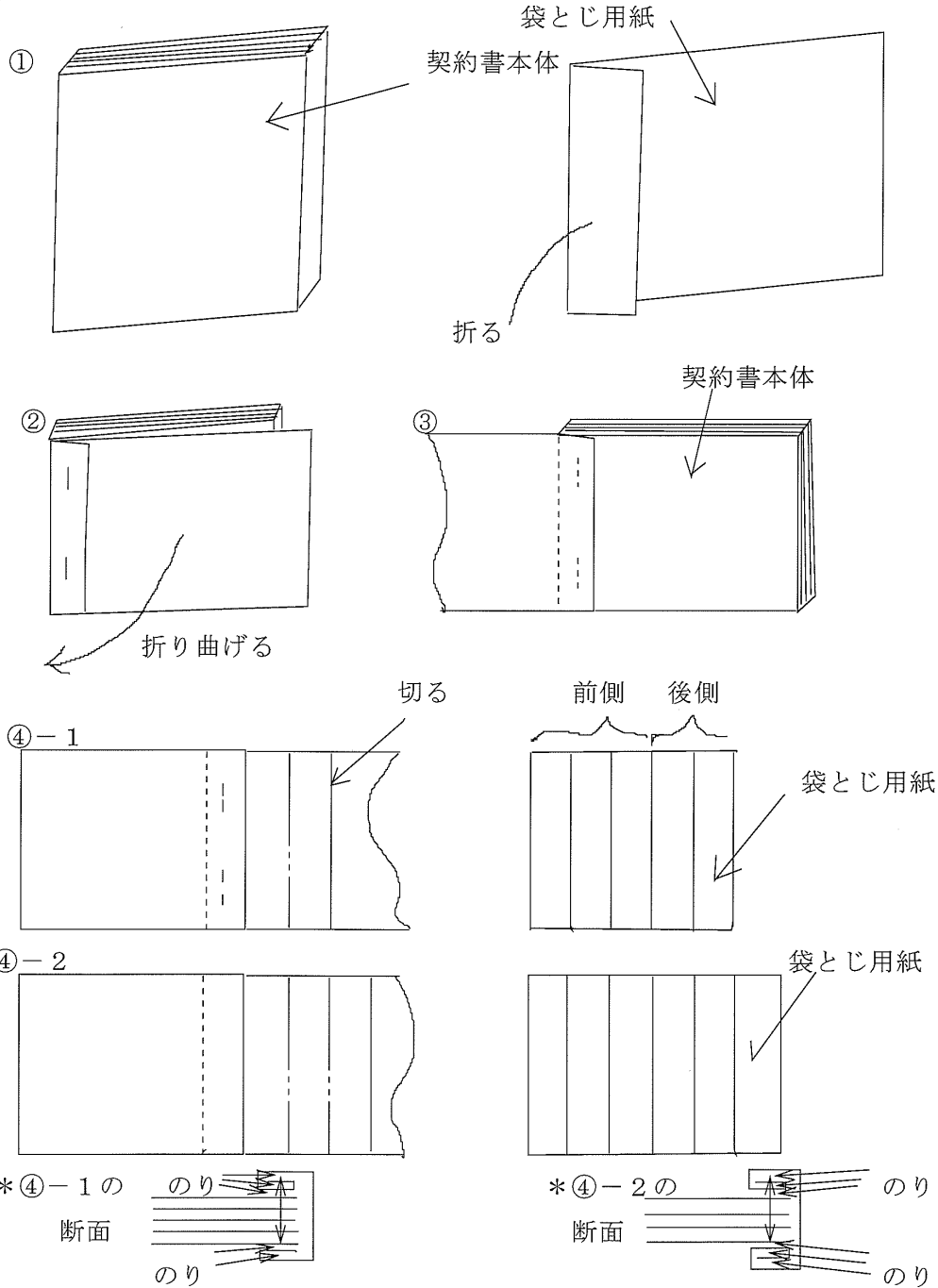
なお、収入印紙の貼付又は消印がなくとも契約書の

効力に変わりはないが、それがないと印紙税法により処罰される。

(3) 袋とじ

重要な契約書について、袋とじ（契約書の左端を別な用紙を使用して袋状に貼り付けするもの）とされる場合がある。袋とじには各種の方法がある。

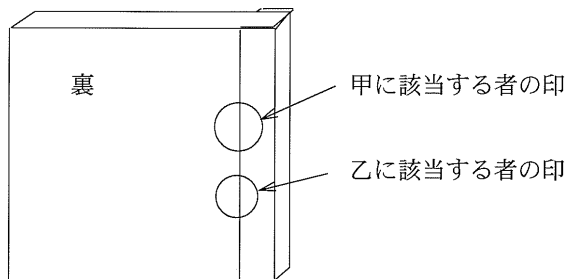
i. 1枚折り



④-3

上の④-1, ④-2は、後側は、綴じ代の幅の2倍と3倍の広さを袋とじ用紙として使用する例だが、綴じ代の幅分のみを使用する簡易的な例もある。

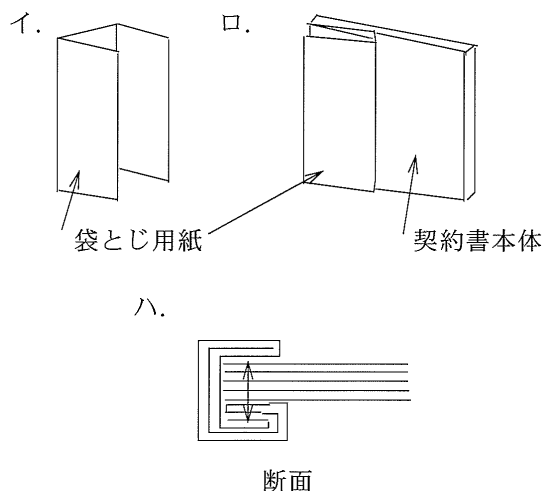
⑤ 袋とじの場合の契印



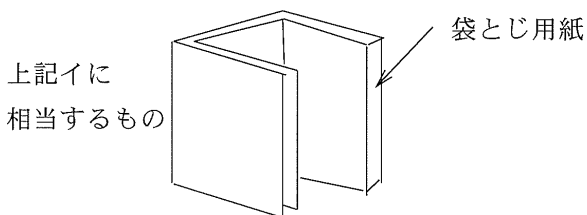
ii. 重ね折り

袋とじを行う用紙の幅を、綴じ代の幅の9倍(①)とするものと、18倍(②)とするものがある。

① 袋とじを行う用紙の幅を、綴じ代の幅の9倍とするものは、A4用紙を切断することなくA4用紙そのものを袋とじ用紙とすることができる。



② 袋とじを行う用紙の幅を、綴じ代の幅の18倍とするものは、上記①のものを二重にしたものです。袋とじ用紙



(4) 印と署名(前掲した各書籍の内容を利用して頂き、編集、追加)

イ) 余白部分……普通、契約書には余白が生ずるこ

とはないが、例えば多数の会社と同一内容の契約をする場合、あらかじめ印刷された契約書の書込み部分に記入しないときは、当該余白部分に勝手な事項を記入されないように余白部分に斜線を引くか、「以下余白」と表示するか又は当事者の印を押して止め印として契約書の一方的加筆を防ぐこと。

ロ) 消印、契印……契約書に貼付した収入印紙に対して、契約当事者のうちの少なくとも1名が契約書の調印に用いた印鑑で押印するのを消印という。契約書の各葉間には差替えを防ぐ意味ですべての当事者が押すのを契印という。袋とじのときは、とじ目部分(通常は裏面に押印)を除いて省略することができる。

ハ) 記名、署名……「署名」は、自分の手で自分の氏名を書くこと(自筆)をいう。

「記名」は、自筆する必要はなく他人が記載したり、ゴム印、タイプその他の印刷機械を用いて氏名を表してもよい。

手書きの署名が記名にまさるが、現実には記名が多くなっている。実務的には署名の場合でも押印するが、記名時は一層重要で互いに代表取締役の法務局に登録された印鑑を使用するようにする。

ニ) 捺印、押印……いずれも署名や記名の際に印鑑を押す場合に用いる。「捺」という文字が当用漢字に含まれていない関係から押印が使われるようになってきた。しかし日本語ワードプロセッサやワープロソフトの使用の拡大に伴い、また「捺印」が用いられてきている。

ホ) 契印、割印……「契印」は、数枚の書類が1つの書類として接続する場合や1つの書類が数枚から成立しているときに、そのことを証明するためにつづり目やつなぎ目にかけて印鑑を押すことをいう。よって、契約書の各頁間にまたがる印は「契印」となる。

「割印」は、別個の書類が互いに関連がある場合にそのことを証明するために両方の書類にまたがって印鑑を押すことをいう。

なお、実務的には、契印の場合も割印という言葉を使うことが多いが、できれば区別して使うこと。

(5) 語句の使い方(前掲した各書籍の内容を利用して頂き、編集、追加)

① 場合、とき、時

「場合」と「とき」は、ともに想定的又は仮定的条

件を示すもので、想定的又は仮定的条件が二つ重なるときは、大きい条件に「場合」を使い小さい条件に「とき」を用いる。

例：契約を解除した場合、それが甲の都合によるときは……

「時」は、時期又は時刻をはっきりさせる必要がある場合に用い、想定的又は仮定には用いない。

② または、もしくは（又は、若しくは）

「または」は、選択の意味で並列する語句が二つのときはその接続に用い、三つ以上のときは初めの方をコンマで区切り、最後の語句をつなぐのに用いる。

例：「甲または乙」「甲、乙または丙」

「もしくは」は、選択の意味で「または」を用いて並列した語句の中を更に選択の意味で分けるときに用いる。また、単一の段階の選択的接続の場合には「または」を用いるが、この選択的接続の段階が二つ以上ある場合には、一番大きな接続だけに「または」を用い、その他の接続には、いくつ段階があっても、すべて「もしくは」を用いる。

例：連絡は、書留郵便もしくは普通郵便または電話にて……

③ および、ならびに（及び、並びに）

「および」は併合の意味で並列する語句が二つのときは、その接続に用い、三つ以上のときは、初めの方をコンマで区切り、最後の語句をつなぐのに用いる。

例：「甲及び乙」「甲、乙および丙」

「ならびに」は、併合の意味で「および」を用いて並列した語句を、更に大きく併合する必要があるときに、その接続に用いる。また単一の段階の併合的接続の場合には「および」を用いるが、この併合的接続の段階が二つ以上ある場合には、一番小さな接続だけに「および」を用い、その他の接続にはいくつ段階があっても「ならびに」を用いる。

例：甲の社員並びに乙及びその社員

④ 以上、以下、以前、以後

これらの言葉の前にくる数字（事項）を含む。なお、英語の「more than」は、次にくる数字を含まないので要注意。

⑤ こえる、未滿

これらの言葉の前にくる数字を含まない。

⑥ みなす、推定する

「みなす」は、本当はそうでないとしても一定の法

律関係に関するかぎり絶対的に同一視して、後で反証をあげることを許さないときに用いる。

例えば「従来の契約は存在しないものとみなす」とすれば、たとえ契約が存在したことの証拠をあげたとしても、その契約が存在したことには絶対にならない。

「推定する」は、一応そうしておくが当事者がそうでないことを証明すればそうでなくなってしまう。

例えば「AをBと推定する」というときは、一応AとBとは同一であると考えが、AとBは別物であることを当事者が証明すればAとBは別物になる。

⑦ 適用する、準用する

「適用する」は、特定の契約条項を特定の事項や事件に対してそっくりそのまま当てはめて働かせる場合に用いる。

「準用する」は、ある事件や事項に関する契約条項をそれらの事件等とは本質的には異なる他の事件等に対して法律的に矛盾を生じないかぎり、当てはめて働かせ、矛盾が生ずる部分には合理的な解釈によって読みかえて働かせる場合に用いる。なお、その読みかえのため特別に条項を設けておくことが少なくない。

⑧ 直ちに、速やかに、遅滞なく

いずれも時間間隔を示す用語である。「直ちに」は、分秒で数えるまでもなく即刻というような意味であり、「速やかに」は、合理的な範囲でごく接近した時間内にという意味であり、「遅滞なく」は、行為の効果を達成する目的の時刻におくれない時間内にという意味である。

法律文書中に「遅滞なく」が使われたときは、当事者が正当又は合理的な理由によって遅れた場合、契約違反として特に問題にしない趣旨となる。

⑨ 者、物、もの

「者」は、行為や権利義務の主体となる自然人又は法人を表し、「物」は、行為等の客体のうち動産等の有体物を表す。「もの」は、i. 条件、説明などを表したり、ii. 行為等の客体で有体物以外のもの（無体物）をさしたり、iii. 行為等の主体が人格をもたない場合、例えば「社団法人又は財団で営利を目的とせざるもの……」に使用される。

⑩ 解除、解約

「解除」は、契約が始めから存在しなかったと同じ法律上の効果（遡及的無効）を生じさせる場合に用いる。

「解約」は、継続的売買契約等の継続的契約関係に

において、解約時点までの契約の効力を存続させ、将来に向かってだけ効力を消滅させる場合に用いる。

なお、実施契約、共同開発契約のような継続的契約においては、解約のみで解除はあり得ないとされている。

しかし、実務上は、「解約」の語を使うべきときに「解除」の語を使うことがある。しかし、法律上は問題は起こらない。けだし、継続的契約の場合、契約の効力は常に将来に向かって消滅するため、仮に「解除」の語を使っても法律的には「解約」になってしまうためである。

(6) ロイヤルティ（実施料）の種類

工業所有権や著作権の契約における金銭的補償は、a. 一括払い方式（あらかじめ算定した金額を一時にまたは分割して支払うもので、実績ベースに基づかないもの。英語では、ランプサム Lump-sum payment という）と、b. ロイヤルティ方式（後で算定して継続的に支払うもので、実績に基づくもの）とがある。しかし、一般に、a の場合も含め、ロイヤルティと呼ぶ。

実際の契約では、a のみのもの、b のみのもの、ab が混在するものの3種類が存在する。

① イニシャルペイメント

契約締結時など契約当初に支払われる実施料で、定額のもの。特許実施契約では、次のランニングロイヤルティに次いで、また対となって、多く採用されているものである。また、一括払い方式（実績に基づかないもの）の典型である。

このイニシャルペイメント（以下、イニシャルという）は、契約締結に当たっての権利者側の労力や経費を考慮するためのものである場合が多く、その場合は、一般的には、50～100万円程度。

ただし、このイニシャルとしては、この他に、

イ. 過去分の実施料を算定し、その額をイニシャルとして定める場合があるが、この場合、その額は相当大きくなることが多く、また、

ロ. 権利金的なもの（不返還）、前払い実施料（実施料に充当される）、実施料不払いに対する保証金（完全履行時に返還）等、の性質がある場合があり。

また、イニシャルには、ランニングロイヤルティに充当できるものと、充当できないものがある。たとえ

ば、イニシャルとして、100万円を規定し、このイニシャルをその後のランニングロイヤルティに充当できると規定すると、実績ベースで算出される実施料額が100万円になるまでは、実績で計算される実施料を支払う必要がなくなる。なお、イニシャルは、前払いの場合を除いて、充当できない性質を持つものであるため、充当できると規定されることは、それほど多くはない。

② ランニングロイヤルティ

契約締結後、継続して支払われるもので、たとえば、契約製品の売上高に応じて支払われる実施料（一般的には、これが典型的なロイヤルティであり、ランニングロイヤルティ）や、所定期間毎の定額実施料（一括支払いの一種）などがある。

ランニングロイヤルティ（以下、ランニングという）の算定の基礎として、契約品の価格を考慮する場合と、契約品の価格を考慮しない場合とがある。生産台数やリース台数なども考慮されることがあるが、それらは特別な場合である。

契約品の価格を基礎とする場合は、実施料率が決められる。この料率方式が通常は圧倒的に多い。契約品の価格を基礎としない場合は、一個当たりの固定額がロイヤルティとして決められる。固定額方式の例は多くはないが、計算が容易であることから海外との契約で採用されることがときどきある。また、この方式は、販売されない製品（社内使用、無償譲渡など）にもロイヤルティを賦課するのが容易などの特徴がある。デメリットとしては、販売価格の変動に対応できない硬直性を有する。固定額の最近の例では、DVDプレーヤーの中国電子音像工業協会との契約での「輸出1台につき5ドル」（新聞情報）がある。

実施料率とは、上述のように、ランニングの算定時に、販売価格（特許実施契約の場合は、算定の基礎として、工場出荷価格が規定されることが多い）等に乗ずる率をいう。たとえば、定価が100円の工業製品の場合、工場出荷価格は、40円程度であり、ロイヤルティが工場出荷価格の3%とされると、製品1個につき、1.2円（＝40円×0.03）が実施料となる。

実施料率は、通常、3%前後と言われる。しかし、部品分野（年間販売台数が億の単位となるもの）では、1%前後以下となることも珍しくない。一方、機械分野では、10%前後になるのも多い。また、著作権の分

野では、著作権と呼ばれるが、この著作権は、市場の販売価格（上代）の5～10%前後と言われている。

なお、実施料を料率で算出する場合、イ) 特許請求の範囲の名称で範囲を特定する場合、ロ) 名称ではなく特許請求の範囲の実質的な範囲で特定する場合、ハ) 特許請求の範囲とは全く無関係に範囲を特定する場合の3通りがある。契約交渉の際、イ) の考え方が主張されることが多々あるため、特許請求の範囲の名称を何にするかは、きわめて重要。契約の観点から言えば、部品の発明であっても、完成品の請求項を付加しておくのが望ましいと言える。

③ ミニマムペイメント

実施権者の売り上げ額や販売数や利益に関係なく、最低限の対価を確保するために設定されるものである。一般的には、ランニングロイヤルティを設定する場合に付加されるもので、実績ベースで算定された実施料額と、このミニマムペイメントの額のいずれか高い方を支払うようにする。

ミニマムペイメントは、専用実施権やエクスクルーシブライセンス（排他的実施権）の際に、よく設定される。これは、権利者が他にライセンスを付与できないことに対する補償の意味合いを持つためである。また、ミニマムペイメントは、一定額に固定される場合もあるが、最初の数年間は安くし、徐々に高くしたりなど変動させる場合も多い。

一般的に、ミニマムペイメントの支払いは、ランニングの前払い（ランニングの支払いに充当）とされることが多い。ミニマムペイメントを支払うと、そのミニマムペイメントの額までは、ランニングの支払いをせず、報告のみとされるのである。

また、ミニマムペイメントの規定として、その額に達しなかったときには、自動的にまたはライセンサーの選択で、実施契約を解約したり、排他的なものから非排他的なものに変更するように規定する場合もある。

④ 漸減ロイヤルティ

販売額または販売台数が多くなると、実施料率または1台当たりの固定額を低くするものである。たとえば、販売額が1億円までは5%、1億円を超え5億円までは3%、5億円を超える分については1%とすると決める場合や、台数5万台までは1個当たり1千円で、5万台を超え20万台までは8百円で、20万台を超える分

については5百円とするなどである。この漸減ロイヤルティは、交渉の中で、料率を実質的に下げさせると共に相手の立場も尊重でき、互いの合意に結びつきやすい。また、このロイヤルティは、業界トップの会社が実施権を貰う際に有効となる。

⑤ マクシマムロイヤルティ

各年毎、または一定期間毎の実施料の最高額が決められる場合が、非常にまれではあるが、存在する。

⑥ オーバーオール（overall）

特許の実施、不実施の確認をせず、所定の製品（部品）に対して実施料を支払う契約をオーバーオールライセンスといい、その実施料をオーバーオールの実施料という。このような契約は、契約対象特許がきわめて多い場合に採用される。ただし、ライセンシーとしては、リスクが大きいため、契約期間としては、5年間とか7年間とか、短い期間に設定される場合が多い。なお、特許対象外の製品にお金を支払うことが生じると独禁法上、問題とされる場合がある。

(7) 技術契約に関連する特殊な用語

① グラント・バック（Grant Back）

グラント・バックとは、ライセンシーによる改良特許をライセンサーへ逆供与させる権利を義務付けたものである。通常は、ライセンシーとしては、自ら発明した改良技術を実施することができる。この条項は、独禁法上、問題視される。特に、ライセンシーが自ら発明した改良技術を実施することができない独占的グラント・バックは、抑圧的であるので独禁法上、灰黒条項に分類される。

② アサインバック条項（Assign Back）

ライセンシーがライセンサーの特許の使用過程で発明し取得した特許権をライセンサーに譲渡する義務を規定するもので、ライセンシーは使用できない点で、独占的グラント・バックに類似するが、より、ライセンサーに有利な条項。

③ 不爭義務

ライセンシーに対して、実施許諾された特許権の有効性について争わない義務を課すもの。権利者としては、規定したくなるが、独禁法上、問題とされるので、規定することは控えること。

④ クロスライセンス

特許を持つ者同士がお互いにライセンスすること。

同じような代替性のある特許であって、第三者の参入障壁となるものは、カルテルのおそれあり。

⑤ 特許プール

複数の特許権者が様々な特許を一カ所に集め管理運営し、構成員へのライセンスを行うもの。第三者の参入障壁となるものは、カルテルのおそれあり。

⑥ グッドウイール (Goodwill)

信用またはのれんのことをいう。顧客吸引力ともいう。企業が、長い間、優れた商品やサービスをお客に提供して築いた信用やのれんのことである。グッドウイールを表わすのが、企業の商標やサービス・マークである。

したがって、商標は、企業の「業務上の信用」の象徴として、法的に保護される。同時に、消費者の利益が保護される。商標を不正に使用することは、商標権者のグッドウイールを盗用する行為であり、商標権者のイメージを濫用して、その信用力や顧客吸引力を無償で利用する行為である。当然、不正競争行為として排除される。

⑦ ショップ・ライト (shop right)

米国特許法には、業務上なされた発明についての明文規定はない。特許の所有権は基本的に発明者にある。しかし、会社が発明の開発に貢献したとき、普通法(コモンロー)上の「ショップ・ライト」と呼ばれる一種の非排他的実施権が無償で会社に与えられる。使用者は、従業者の発明が、勤務時間中会社の設備および原材料を用いて行われたことを証明する必要がある。

⑧ トレードシークレット (trade secret)

いわゆる企業秘密のことで、営業秘密とも言われる。技術情報、営業情報、顧客情報、会計情報等の、秘密にすることが事業活動に有益な「企業情報」を意味する。

なお、開示を受けた者にとって有益でない情報でも、開示者にとって有益な情報であれば、その情報は、開示者のトレードシークレットである。このため、開示者との開示条件(契約条件)により開示を受けた者が秘密保持義務を負う秘密情報となる。

たとえば、技術情報としては、製造方法、成分比率、情報処理、図面、データベース等があり、営業情報としては、事業戦略、新商品情報等がある。また、顧客情報としては、お客の氏名、住所、電話番号、性別、趣味、取引実績、資産等がある。

⑨ 最恵待遇条項

この条項を入れておくと、その後の実施権者に対して、有利な条件が設定されたときには、その有利な条件がそのまま適用されることとなる。

⑩ サブライセンス

ライセンスには、ライセンシーが独自の判断で、さらにライセンシーを設定できるものがある。これをサブライセンス付きライセンスという。サブライセンスのことを、日本語では、再実施許諾という。

一般的には、サブライセンス不能なものが多いが、独占的ライセンス(exclusive license)の場合は、サブライセンス付きが多い。

⑪ NDA

Non Disclosure Agreementの略で、秘密保持契約のことである。

4. 契約交渉テクニック

i. こちらの基本方針を事前に十分固めておくこと。
ii. 契約書の案はできる限り、こちらから出すようにすること。

→契約締結交渉が有利に運ぶ。

iii. こちらの立場、相手の立場及び第三者的観点を平等に考慮すること。

→相手の意図が見えてくる。

iv. 契約は、常に、契約を守らせたい側(結びたい側)と、契約が無い方がよい側(結びたくない側)とに分かれる。契約を守らせたい側に立ったときは、契約条項を多い案文を提示する。契約は無い方がよい立場に立ったときは、契約条項ができる限り少ない契約案を提示すること。

v. こちら側が不利となりやすい条項は、内容の如何に拘わらず、こちらからは持ち出さないようにすること。

例えば、こちら側が請負的立場の契約における「秘密保持」の条項

vi. 契約相手が米国企業(米国人)であるか、日本企業であるか、個人であるか等によって、注意すべき条文に軽重があるので、それを会得する。

vii. 各条文の中から、訓辞的規定や精神論的規定と、実行が伴う規定や違反したときに立証されやすい規定とを区分けし、把握すること。そして、前者の規定の「てにおは」には、拘泥しないこと。

viii. 条文の見かけ上の表現は、できる限り平等とする。

ix. 相手側担当者の性格や実力を早くつかみ、こちら側の対応に対する反応を予想すること。

例えば、こちらが譲歩すると喜びそうな担当の場合には、一旦、多くの修正点や要望を出し、その修正点などの中に、譲歩する予定のものを入れておく。

x. 相手側へ主張する場合、主張点を十分客観的に把握すること（相手側を納得させるには客観的に見て妥当な理由でなければならない）。

xi. 細かい表現（全体として重要でない点）についての相違には固執しない。

xii. 相手が他社と同種の契約をしていそうであれば、その契約情報の入手に努める。

5. 契約書作成時やチェック時の注意点

(1) 契約書作成の順序

i. 相手の情報、自己の情報、互いの関係に関する情報（以下、契約関係情報という。）に基づいて、必要な条項を取捨選択する。

必要な条項は、どのようなものかは、市販の参考書等に記載されているので、その標準契約書を参照しながら、条項を取捨選択する。

自己が強い立場のときは、多くの条項を採用し、弱いときは、条項は少なめとする。

ii. 契約関係情報に基づいて、選択した条項の題名列べていく。

各契約には、標準の順序があるので、その順序を基本とし、変更すべき部分があれば、変更する。

この場合、重要なものから書いていく場合と、列べられた条項順に書いて行く場合とがある。どちらを採用するかは、ケースバイケースであると共に、各人の好み。

iii. 契約関係情報に基づいて、各条項の内容を決めていく。

iv. 各条項の整合性をとると共に、追加または削除すべき条項について検討する。

v. できあがったものをチェック、修正する。

まず、自己の立場で見てみる。次に、相手の立場で見てみる。最後に、上記(2)の情報を再確認しながらチェックする。

(2) 契約書作成に当たっての注意点

i. 常に、こちら側立場、相手側立場及び第三者的観点を平等に考慮すること。

ii. 特に共同開発契約の場合、各条文は一方的な内容としないように注意すること。すなわち、各条文とも「甲及び乙は」で始まるのを原則とするようにする。利益、不利益を考慮し、どうしても「甲及び乙は」と出来ない場合は止むを得ない。

iii. 各契約特有な根本的な問題を十分考慮すること。

{例1} こちらが弱い立場（契約内容を遵守させられる場合）のときは、契約書全体をできる限りあっさりまとめ、強い立場のときは詳細（条文数を多くし内容も厳格）に規定する。

{例2} 中国案件の場合は、日本の20年から30年前の契約関係の規制を思いだしながら、かつ、中国からの送金がきわめて困難であることを前提とすること。

{例3} 日本案件の場合は、訴訟が少ないこと、訴訟時の立証がきわめて困難なことを前提とし、米国案件では、訴訟が日常茶番時であること、立証がきわめて容易（ディスカバリ制度）であることを前提とすること。

この点で言えば、日本企業間の「秘密保持規定」は精神論的規定に過ぎないが、米国企業との間の「秘密保持規定」はきわめてセンシブルな規定であり、慎重さが必要とされる。

{例4} 契約内容を詳細に規定しても、契約期間の規定が不十分であると、すべてがおじゃんとなる。弱い立場の側では、常に、この「契約期間」を明確化するように働きかけるべきである。ただし、相手がへばくて契約が短期間で終わるようになっていた場合は、契約期間の条項は、そのままとして何も言わないようにするのが良い。

{例5} 共同出願契約の場合、契約の内容も重要であるが、対象となる特許の内容を充実させるか、すかすかにするか判断の方が重要。

{例6} 相手の過去の変遷、今後の変遷の予想、相手の親会社、子会社の考慮は必須。こちら側についても同様の考慮が必要。

{例7} 相手が独立行政法人や大学のTLOなど本人実施があり得ない者の場合には、必ず、こちら側の実施に対しても実施料の要求がある。この要求への対応を事前に固めておくのが良い。

(3) 契約書チェック時の注意点

i. チェック依頼者への対応

イ) 作成した人が誰か確認する。→作成者、チェック依頼者の知識、経験度を把握することにより一層適切なアドバイスとなる。

ロ) 依頼者が十分考えて作成した場合が多く、頭ごなしに悪い点を指摘するのは避ける。不備と思った点についてはまずどういう意図で規定したのか等の説明を受けるようにする。

ハ) 不備な点の指摘は一番重要な問題から、順に軽微な点へと行う。

ii. チェックに際しての注意点

イ) まず事前知識なしに契約書を読むこと。これができないときは、出来る限り第三者的に読むこと。

ロ) 次に契約の背景、状況等を十分確認し、こちら側立場と相手側立場を把握すること。

ハ) 契約において本当に重要な所は少ない。その重要な点はどこかを把握し、その部分を頭に置きながら各条文を見替えること。

ニ) こちら側に不利な点はないか、条文の漏れはないかを検討する。特に条文の漏れのチェックを忘れないこと。

ホ) 上記4のiii～viii及び上記5(2)の「契約書作成時の注意点」を考慮する。

ヘ) 契約書の案の段階では、意外と誤字が多いのでその点も注意してチェックすること。

iii. 契約書作成者がプロかアマかの簡単チェック

イ) 「第三者」を「第3者」と書いているか。「第3者」としていれば、アマ。

ロ) 複数項からなる条文の第1項の先頭に、数字の1が付いてなければ、プロ。

ハ) 「又は」や「及び」の使い方が間違っていれば、アマ。

ニ) 「解約」「解除」の使い方が適切であれば、プロ。

おわりに

実務知識と法律知識と技術知識と語学力をバランスよく持つことを理想とし、特許業務を行ってきました。この論文は、実務知識と法律知識とを融和させたものです。皆さんのお役に立てばと思い、投稿しました。

契約を学んだ当初は、技術系の私としては、全てが新しいことであり、とても面白かった記憶があります。特に、外国（米国）との契約書では、主語、述語などの文書構成の正しさ、すばらしさに目を見張りました。

契約の知識を身につけたことで、開業後、クライアントからの全ての相談に気楽にかつ、自信を持って対応でき、本当に役立っています。

(原稿受領 2003. 10. 30)