

契約書における知財条項に関する相談事例

第2回知的財産取引検討会

2020年7月31日

ヒアリング事業者③

1. 秘密保持契約書

知財条項が無い。⇒ 知財条項の追加へ。

甲及び乙は、相手方から開示・提供された機密情報を利用して、発明、考案又は意匠の創作をなした場合は、速やかにその内容を相手方に通知の上、その出願・公表の可否、その権利の帰属及び取り扱いについて甲乙協議の上決定する。

2. 基本取引契約書

① 特許侵害に起因する損害賠償問題

目的物に関し、第三者から知的財産権を侵害するとの請求がなされた場合、甲に損害が生じた場合には乙は合理的な弁護士費用を含め、その賠償をしなければならず・・・

↓

目的物に関し、第三者から知的財産権を侵害するとの請求がなされた場合、知的財産権の侵害が確定し、甲に損害が生じた場合には、乙は合理的な弁護士費用を含め、その賠償をしなければならず・・・

② 知的財産権の帰属問題

本契約に基づき取得した知的財産権の帰属は、すべて甲に帰属するものとする。／甲案

本契約に基づき取得した知的財産権の帰属は、甲乙協議の上決定する。／乙案

↓

本契約に基づき取得した知的財産権の帰属は、すべて甲に帰属するものとする。

ただし、乙独自のアイデア・発想に基づいて行われた開発成果の帰属は、甲乙協議の上決定する。／甲案

↓

事業部で実態を考慮して判断してもらうことに。

3. 製造委託基本契約書

通常実施権の付与の問題

- 1 乙は、甲より提示を受けた技術上の情報に関連して発明考案等をした場合、遅滞なくその旨を甲に届け出るものとする。
この場合、当該発明考案等について産業財産権を受ける権利及び産業財産権の**帰属は、甲乙協議する。**
- 2 前項の協議に基づき乙が取得することとなった産業財産権について、乙はその存続期間中、本製品及びその派生品に関して、甲の請求に基づき**甲に通常実施権を与え、且つその登録をするものとする。**
→上記第2項は、**乙が開発した技術を使って甲が自社生産することを認めることになる。**

↓

事業部で実態を考慮して判断してもらうことに。

- ・甲による自社生産は全く認めない、としたいのか、
- ・前項の協議に基づき乙が取得することとなった産業財産権については、甲から請求があったときに、甲に通常実施権を与えるかどうか、またその条件等について甲乙協議する、としておくのか、
- ・その他の客先にたくさん売れる見込みがあるので、甲が自社生産しても構わないのか、
- ・甲は自社生産しても自己消費のみで、第三者に販売しなければ良しとするのか、等々。

4. 基本取引契約書

「すべての国・地域の知財権を侵害していないことを保証する」という特許保証の条項。

- ・弁理士に相談。日本、A国、B国で弊社の特許が成立している。C国・D国には出願していないが、たぶん大丈夫ではないか。
- ・to the best of our knowledge と入れる。
- ・補償額は、（例えば）売上の2倍を上限とするとか。

↓

事業部で実態を考慮して判断してもらうことに。