

知的財産の契約と価値評価

長野県知財総合支援窓口 久保 順一

1. はじめに

知的財産は、事業の戦略に影響を及ぼす権利であるため、緻密かつ正確に他社との権利関係や取引の内容を決める必要があります。

それらを協議し、決定を推進する手段として契約締結が確実かつ効果的と考えられるため、本稿では、契約について実務に則って考察します。また、知的財産取引には、それぞれの知的財産の経済的な価値を評価することが望ましいため、合わせて言及します。



2. 契約の種類と内容

(1) 契約の方式 (第1図)

契約には相手の存在と、両者の合意が必要ですが、一方のみで宣言できる場合もあります。第1図に代表的な方式を示します。

第1図 契約の方式

名称	内容	権利・義務	記名・押印者
契約書	当事者双方の合意を証明	当事者それぞれが権利・義務を負う	当事者それぞれ (全員)
覚書	契約書と同 (但し、イメージが柔らかい)		
協定書	契約書と同 (但し、契約書作成後の合意事項の場合が多)		
念書 (誓約書・確認書)	差出側 (約束履行者) の約束事を明確化	一方のみが権利・義務を負う	差出した者のみ

(2) 知的財産契約の種類 (第2図)

前項の契約の方式には、さらに以下のように多くの種類があります。契約は、内容ごとに別契約にする場合と、対象物件単位で1件にまとめる方法がありますが、契約者双方の合意によります。また、題名は自由に決めることができ、内容に拘わらずに一般名称 (契約書、覚書等) のみにする場合があります。

第2図 知的財産契約の種類

契約の種類	目的・内容 (要旨)
秘密保持契約	未公開發明や技術ノウハウ等を開示するにあたり、第三者への漏洩を抑える

共同研究・開発契約	共同で新技術の研究開発を行う
実施許諾契約	一方が相手方に対して保有する知的財産権を実施許諾（ライセンス）
譲渡契約	知的財産権を有償又は無償で移転
共同出願契約	共同で知的財産を出願し、保有
研究委託契約	相手方に対して新技術の研究開発を委託
技術指導契約	相手方に対して技術の実施に必要な助言・指導・訓練を行う
OEM契約	相手方商標（ブランド）を付けて、生産・供給
クロスライセンス契約	双方が保有する知的財産権を相殺して、相手方の知的財産権を使用
ノウハウ契約	ノウハウの提供や使用を許諾
不実施保証契約	共有において、一方が実施しない他方に対して対価を支払う（大学等研究機関との契約に多）

（3）契約締結フロー（第3図）

双方が納得して調印し、トラブルや不満が発生しないようにするためには、対等の立場で、将来を見据えて意見を述べて合意することが望ましいとされています。そのために、以下の手順に則ることを推奨します。

第3図 契約締結手順と内容

手順	項目	内容概要、注意事項
1	事前確認	相手方権利の存否・範囲・有効性、関連特許、クロスライセンス検討、市場動向、契約不可の場合の対応
2	契約申入れ	契約の可能性の確認（口頭よりも文書が良）
3	契約条件（骨子）の提示	最も重要な条件（骨子）を打診（契約金額等）
4	契約条件の交渉	骨子に加えて、契約条件を明確に伝えると共に、相手の契約条件を確認。議事録を残しておく
5	契約条件の合意	契約条件の詳細について互いに確認。議事録との突合せが必要
6	契約書作成	所定の書式や語句に則って、合意した内容を文章化。原案はいずれが作成しても良いが、作成者側が優利になる場合が多い
7	契約書調印	双方の代表者が調印。実印押印が望ましい
8	契約履行・確認	契約内容に則って履行。想定外の事態や不明な点等は相手方と協議してすれ違いを回避

3. 知的財産の価値評価

（1）知的財産の価値評価方法（第4図）

契約締結は、当事者に新たな資産価値が生ずることを期待して行います。そこで、知的財産の価値を評価することは、譲渡・担保・投資・実施権の差異の基準評価になると共に、企業（事業）の資産価値評価としても重要な行為です（権利固有評価、移転流通性評価、事業性評価）。

第4図に主な価値評価方法を示します。いずれも、長所と課題があるため現状を見極めて選択する必要があります。一般的に、特許の重要性が高い場合には、インカムアプローチを採用するケースが多いと云われています。

第4図 知的財産の評価方法

名称	主な評価方法	内容
コストアプローチ	歴史的評価法	知的財産のために負担された支出原価の合計で評価
	取替原価法	同等の知財を再び創出するために必要な予想負担額で評価
マーケットアプローチ	類似取引比較法	過去に実際に売買された類似する取引の価格を参考に評価
インカムアプローチ	ロイヤルティ免除法	第三者からライセンスされていると仮定して、支払い予想額を推定し、割引いて評価
	超過収益法	他の資産から生じた利益を、利益から控除して知財の価値とする。
	利益分割法	事業から得た利益（現在価値）を、知財の貢献度に応じて配分計算

(2) 知財ビジネス評価書

前項に記載した評価方法では金額（数字）を中心に検討します。さらに、特許庁が推進する「知財ビジネス評価書」では、企業経営力の源泉となる技術力やブランド力等の知的財産と事業との関係性を確認して評価します。そして、企業の保有する知的財産を踏まえた経営課題に対する解決策の具体案を「知的ビジネス提案書」としてまとめる手順になっています。これらの書式や記載方法（作成の手引き）は、特許庁のホームページで公表しています（第5図（一部抜粋））。

第5図知財ビジネス評価書（抜粋、特許庁）

【シートE】「良いところ（強み）」を支える知財

分析対象の製品・サービス	
製品・サービス	
製品・サービスの特長 (D ええとこSTEP®参考)	
↓ 製品・サービスの特長を要素分解 ↓	
技術（発明・設計図面・工場のオペレーション等）	
デザイン：形・模様・色（パッケージ・画面のデザイン等）	
ブランド（名称・マーク・シンボル・ロゴ等）	

4. まとめ

外部と事業の取引を行う場合には、活動開始前に約束事をしっかり決めておき、その後、できるだけ契約書で書面化しておくことが重要です。事前に約束をしておかずに、事業が始まって疑義や不備が発覚してから改善を申し入れたが、対応してもらえずに結果的に相手に技術情報を開示したのみになってしまった事例もあります。

そして、知的財産の契約にあたってはその価値を評価し、理解した上で行動することが効果的です。知的財産は有体物ではなく且つ状況に応じて流動的であるため、関係する自社の動向はもちろんのこと、経済や業界動向まで把握して評価し、そのうえで契約に結び付けることが望ましいと思われまます。

長野県知財総合支援窓口は、知的財産面からこれらの活動の支援とともにトラブルの防止に尽力したいと考えています。知的財産権を切り口として、産業や経済の展に寄与すべく支援を行いますので、ご活用をお願い致します。

(原稿作成 2023年9月)