

## 知的財産権の取扱いに関する 合意書

本合意書は、本日 2007 年 1 月 1 日に、株式会社 日本 テクノロジ（以下、「日本」）と、Nippon Design France S.A.S（以下、「本件子会社」）とにより、またこれらの中で、本件子会社の従業員が行った発明に関する特許、実用新案及び意匠特許の出願、並びにかかる出願に基づき付与される特許権、実用新案権及び意匠特許権の取扱い並びにかかる知的財産権の管理及び運用に関し作成され、締結される。

### 記

下記に規定する約束及び誓約並びにその他の価値ある対価を約因として、両当事者は、以下のとおり合意する。

#### 第 1 条 - 定義

- 1.1 「本件発明」という用語は、それについて日本及び/又は本件子会社が、本件発明者である従業員から、本件特許出願を行う権利及び/又はかかる出願に基づき付与された本件特許に対する専有権を取得すべき又はその他により受け取る権限を有するところの、行われ、発見され、開発され又は着想された有用な物品についての、一切の発案、発明、製法、装置及び/又は意匠を意味するものとする。
- 1.2 「本件発明者」という用語は、有用な物品についての、何らかの発案、発明、製法、装置及び/又は意匠を、行い、発見し、開発し又は着想した、あらゆる人を意味するものとする。
- 1.3 「本件特許出願」という用語は、特許、実用新案及び/又は意匠特許のあらゆる出願を意味するものとする。
- 1.4 「本件特許」という用語は、本件子会社の従業員である発明者へ付与される専有権であって、何れかの国の特許権付与機関（例えば、フランスの工業所有権局（National Institute of Industrial Property: INPI）から付与されるものを意味するものとする。

- 1.5 「本件技術支援」とは、何らかの技術情報の移転、技術指導又は技術研修を意味するものとする。
- 1.6 「本件受託作業」とは、他の一方当事者の受託業者として当事者が実施する、研究開発、設計、製造、エンジニアリングといった一切の作業を意味する。
- 1.7 「本件母国」という用語は、本件子会社の主たる営業所が所在する国を意味するものとする。
- 1.8 「その他の国々」という用語は、本件母国以外のすべての国々を意味するものとする。

## **第2条 - 特許の保有当事者**

- 2.1 単独で本件子会社の従業員が行い又は開発した本件発明であって、日本の従業員と共同して行ったものでないもの一切については、以下のとおり取り扱うものとする。
  - 2.1.1 本件母国での一切の本件特許出願は、本件子会社が単独で行うものとし、かかる出願に基づき付与される本件特許は、本件子会社が単独で保有するものとする。
  - 2.1.2 当事者の何れが「その他の国々」の何れかで本件特許出願を行うか、また、当事者の何れがかかる出願に基づき付与される本件特許を保有するかについては、かかる本件特許出願を行う前に、日本と本件子会社が誠実に協議して、相互に合意するものとする。
  - 2.1.3 前記第 2.1.1 項及び第 2.1.2 項にかかわらず、日本は、本件子会社に適切な補償を支払った後は、本件特許出願を全世界において単独で行うことができ、また、かかる出願に基づき付与される本件特許を、日本は単独で保有することができる。
- 2.12 第 2.1 条の規定にかかわらず、日本が本件子会社に提供した本件技術支援に付随する何らかの事業又は日本のために本件子会社が提供する本件受託作業に関連して、単独で本件子会社の従業員が行い又は開発した本件発明であって、日本の従業員と共同して行ったものでないもの一切については、以下のとおり取り扱うものとする。

- 2.12.1 本件母国での一切の本件特許出願は、本件子会社が単独で行うものとし、かかる出願に基づき付与される本件特許は、本件子会社が単独で保有するものとする。
- 2.12.2 「その他の国々」での一切の本件特許出願は、日本が単独で行うものとし、かかる出願に基づき付与される本件特許は、日本が単独で保有するものとする。
- 2.23 日本が本件子会社に提供した本件技術支援に付随する何らかの事業又は日本のために本件子会社が提供する本件受託作業に関連して、本件子会社の何れかの従業員が行い又は開発した本件発明であって、日本の従業員と共同して行ったもの一切については、以下のとおり取り扱うものとする。
- 2.23.1 本件母国での一切の本件特許出願は、日本が単独で行うものとし、かかる出願に基づき付与される本件特許は、日本が単独で保有するものとする。
- 2.23.2 「その他の国々」での一切の本件特許出願は、日本が単独で行うものとし、かかる出願に基づき付与される本件特許は、日本が単独で保有するものとする。
- 2.3 単独で本件子会社の従業員が行い又は開発した本件発明であって、日本の従業員と共同して行ったものでないもの一切については、以下のとおり取り扱うものとする。
- 2.3.1 本件母国での一切の本件特許出願は、本件子会社が単独で行うものとし、かかる出願に基づき付与される本件特許は、本件子会社が単独で保有するものとする。
- 2.3.2 当事者の何れが「その他の国々」の何れかで本件特許出願を行うか、また、当事者の何れがかかる出願に基づき付与される本件特許を保有するかについては、かかる本件特許出願を行う前に、日本と本件子会社が誠実に協議して、相互に合意するものとする。
- 2.3.3 前記第 2.3.1 項及び第 2.3.2 項にかかわらず、日本は、本件子会社に適切な補償を支払った後は、本件特許出願を全世界において単独で行うことができ、また、かかる出願に基づき付与される本件特許を、日本は単独で保有することができる。

2.4 本件子会社の何れかの従業員が行い又は開発した本件発明であって、日本の従業員と共同して行ったものであっても、日本が本件子会社に提供した本件技術支援に関連しておらず、また、日本のために本件子会社が提供する本件受託作業にも関連していないもの一切については、以下のとおり取り扱うものとする。

2.4.1 本件母国での一切の本件特許出願は、両当事者が共同で行うものとし、かかる出願に基づき付与される本件特許は、両当事者が共同で保有するものとする。

2.4.2 当事者の何れが「その他の国々」の何れかで本件特許出願を行うか、また、当事者の何れがかかる出願に基づき付与される本件特許を保有するかについては、かかる本件特許出願を行う前に、日本と本件子会社が誠実に協議し、相互に合意するものとする。

2.4.3 前記第 2.4.1 項及び第 2.4.2 項にかかわらず、日本は、本件子会社に適切な補償を支払った後は、本件特許出願を全世界において単独で行うことができ、また、かかる出願に基づき付与される本件特許を、日本は単独で保有することができる。

### **第 3 条 – 特許出願手続及び管理**

3.1 第 2.1.13 条、第 2.2.1 条及び 2.3.31 条の規定にかかわらず、本件子会社は、以下のとおり引き受け、またその責任を負う。即ち、それらが、本件母国での本件特許に関連する範囲では、ある本件特許出願を行うか否かについて決定すること、本件特許の出願手続の続行、本件特許の維持及び管理並びにその他の関連する手続。

3.2 本件母国での本件特許出願に基づいていると否とにかかわらず、日本は、以下のとおり引き受け、またその責任を負う。即ち、それらが、「その他の国々」の何れかの本件特許に関連する範囲では、ある本件特許出願を行うか否かについて決定すること、本件特許の出願手続の続行、本件特許の維持及び管理並びにその他の関連する手続。

3.3 本件子会社は、上記第 3.2 条に基づき日本が行う本件特許出願、本件特許の出願手続の続行並びにその他の関連する手続に関し、権利譲渡の文書作成及びその他必要なその他の事項に関して、日本に十分に協力するものとする。

- 3.4 本条の規定は、第 2.13.2 条に基づき、両当事者間の協議の結果にしたがい、「その他の国々」の何れかで、本件特許出願、本件特許の出願手続の続行、本件特許の維持及び管理並びにその他の関連する手続を行うこととなった場合にも、準用されるものとするが、かかる場合には、本合意書の当事者の何れかは、交渉に基づき、本件特許出願を行い、またこれを行う責任を負い、かかる出願に基づき付与される、本件特許の保有者として指定されるものとする。
- 3.5 本件子会社は、自らが保有するあらゆる本件特許の管理及び強制実現を行うことを引き受け、かかる責任を負うものとする。しかしながら、本件子会社が、権利侵害の疑いのある者に対して警告書、本件特許の通知を送付し又は権利侵害訴訟を提起しようとする場合には、本件子会社は、まず、書面にてかかる意図を日本に通知するものとし、日本から事前の書面による同意を得ていない限り、かかる訴訟の提起まで行ってはならないものとする。

#### **第 4 条 - 費用負担**

- 4.1 本件母国で行われるべき本件特許出願、本件特許の出願手続の続行、維持及び管理並びにその他の関連する手続のすべての費用及び出費は、本件子会社が負担する。しかしながら、日本が第 2.1.13 条、第 2.2.1 条及び第 2.3.31 条に基づき本件母国でかかる出願に基づき付与された本件特許を保有する場合、又は日本が、両当事者間の協議に基づき、第 2.31.2 条に基づく交渉の結果にしたがい、本件母国で本件特許出願を行い、かかる出願に基づき付与される本件特許を保有する当事者として指定された場合には、日本が、かかる一切の費用及び出費を負担するものとする。
- 4.2 「その他の国々」の何れかで行われるべき本件特許出願、本件特許の出願手続の続行、維持及び管理並びにその他の関連する手続のすべての費用及び出費は、日本が負担する。しかしながら、本件子会社が、両当事者間の協議に基づき、第 2.31.2 条に基づく交渉の結果にしたがい、「その他の国々」で本件特許出願を行い、かかる出願に基づき付与される本件特許を保有する当事者として指定された場合には、本件子会社が、かかる一切の費用及び出費を負担するものとする。

4.3 本件子会社は、各半期の前（即ち、4月と10月の前）に、日本が支払い義務を負わないものを除き、第4条に基づく費用及び出費に関する予算の承認を日本に求め、日本からの承認を得るものとする。

4.4 本件子会社は、上記第4.3.1条に基づき日本が承認した予算の範囲内で、費用及び出費を行うものとする。本件子会社が、実際の出費及び費用が予算を超える虞があると予想する場合には、本件子会社は、本件子会社がかかる事実を確認次第、この件について日本に相談するものとする。

## **第5条 - 特許実施権の許諾**

5.1 日本は、本件母国において子会社が保有する、本件特許を使用することのできるロイヤルティ無料の実施権を有するものとする。

5.2 本件子会社は、本件母国及び「その他の国々」の何れかにおいて日本が保有する、本件特許を使用することのできるロイヤルティ無料の実施権を有するものとする。

5.3 第5.1条及び第5.2条の規定にかかわらず、適宜、第2.31.2条に基づき付与される本件特許を日本又は本件子会社が、「その他の国々」の何れかで使用するにあたっては、両当事者間で誠実に協議するものとする。

## **第6条 - 第三者への実施許諾**

6.1 本件子会社が、本件母国で本件子会社が保有する本件特許に基づく実施権を、第三者に許諾しようとする場合には、本件子会社は、まず、これにつき日本と協議する。

6.2 本件母国で本件子会社が保有する何れかの特許を、日本と第三者との間のクロスライセンス契約の対象特許に含めるよう、相互的な観点から当該第三者が求める場合には、日本は、かかる本件特許を許諾する権利を有するものとする。但し、かかる第三者の保有する対象特許に基づく実施権を、当該クロスライセンス契約に基づき、本件子会社にも許諾するものとする。

- 6.3 「その他の国々」の何れかにおいて、適宜、日本又は本件子会社が保有する、第 2.31.2 条所定の本件特許を第三者に実施許諾するにあたっては、まず、本合意書の両当事者はその間で誠実に交渉を行うものとする。前段の規定にかかわらず、「その他の国々」で本件子会社が保有する何れかの本件特許を、日本と第三者との間のクロスライセンス契約の対象特許に含めるよう、相互的な観点から当該第三者が求める場合には、日本は、かかる本件特許を許諾する権利を有するものとする。但し、かかる第三者の保有する対象特許に基づく実施権を、クロスライセンス契約に基づき、本件子会社にも許諾するものとする。

## **第 7 条 - ライセンス収入の分配**

本合意書の対象である、適宜、日本又は本件子会社が保有する本件特許を、第三者に実施許諾したことにより取得する収入の分配は、対象特許への貢献度を適正に反映して分配されるよう、対象特許へのそれぞれの当事者の貢献度を考慮して、本合意書の両当事者間の誠実な協議により決定されるものとする。

## **第 8 条 - 発明者への対価の支払い**

- 8.1 本件子会社は、特許が付与された本件発明であって、第 2.31.1 条に基づき本件母国において本件子会社が単独で権利を保有する本件特許については、その本件発明者に対して、本件発明者への対価の支払いに関する本件子会社の社内規則にしたがい、対価を支払う。
- 8.2 本件子会社は、特許が付与された本件発明であって、第 2.1.13 条及び第 2.32.31 に基づき本件母国において日本が単独で保有する本件特許については、その本件発明者に対して、本件発明者への対価の支払いに関する本件子会社の社内規則にしたがい、対価を支払う。日本は、かかる対価支払いの費用及び出費を負担するものとする。
- 8.3 第 2.32.1 条に基づき、日本の従業員の間と本件子会社の従業員の間で共同で行い又は開発された本件発明について、特許が付与された前段規定の本件特許については、本合意書の両当事者は、本件発明者への対価支払いに関するそれぞれの社内規則にしたがい、かかる特許発明に関し、それぞれの従業員に対して対価を支払う。日本は、かかる対価支払いの費用及び出費を負担するものとする。

## **第9条 - 特許管理**

- 9.1 本件子会社は、本合意書の規定を完全に実施するために、本件特許の管理にあたる役職もしくは特許管理委員会を設置し、かかる管理業務に責任を負う人を任命するものとする。
- 9.2 前段に規定する管理体制を完全に実現するために、本件子会社は、とりわけ、以下の事項に関する社内規程を制定し、実施するものとする。
- 9.2.1 特に、本件発明に対する権利の譲渡、記録及び報告を含む、発明資格に関する管理業務
- 9.2.2 本件発明についての報告書の提出
- 9.2.3 本件発明の評価
- 9.2.4 本件特許出願を行うか否かについての決定
- 9.2.5 本件特許の出願手続の続行、取得、維持及び管理の手続、及び
- 9.2.6 必要な場合は、本件発明者への対価の支払い

## **第10条 - 報告書、通知等**

- 10.1 第3.1条に基づく本件母国での本件特許出願が完了した時はいつでも、本件子会社は、各本件特許出願の後遅滞なく、日本に対して、本件特許出願の明細書、図面及びその他の出願書類の完全なる写し一式を送付するものとする。
- 10.2 日本が、第3.2条にしたがい、「その他の国々」の一つ又は複数の国において、ある特定の発明について本件特許出願を行わないと決定した場合には、日本は、遅滞なく、本件子会社にかかる決定内容を通知するものとする。



- 10.3 適宜、日本又は本件子会社は、第3条の規定に基づく本件特許出願について付与される本件特許を取得した場合には、遅滞なく、他方当事者に通知するものとする。
- 10.4 本件子会社は、適宜、本件発明、本件特許出願又は第3条の規定に基づく本件特許を取り下げ又は放棄する予定である場合は、書面にて、まず、日本に通知するものとし、他方当事者から事前の書面による同意を得ることなく、かかるいかなる本件発明、本件特許出願又は本件特許についても、これを取り下げ又は放棄してはならないものとする。

### **第11条 - 契約期間**

本合意書の契約期間は、本合意書締結日から二(2)年とするものとする。しかしながら、適宜、契約期間又はその後の更新された期間の満了前一(1)ヵ月間内に、両当事者の何れかから他方当事者に対して、契約更新を拒絶する旨の通知が行われなかった場合には、本合意書は、同一の条件をもって、さらに一(1)年の期間、当然に更新される。

### **第12条 - 以前の合意との関係**

本合意書の両当事者は、本件特許に関し、本合意書の両当事者間が以前に行った約束、誓約又は合意（以下、「以前の合意」）が、ここに、本合意書の締結日付けで無効となったことに合意する。

### **第13条 - 誠実な交渉**

本合意書の両当事者は、本合意書の解釈又は履行に起因して又は関連して何らかの見解の相違又は不一致が生じた場合、及び本合意書に明示の定めがない事項については、これを解決するため誠実に交渉するものとする。

## 第14条 - 輸出管理

14.1 本合意書の各当事者は、(i) 核兵器、化学兵器もしくは生物兵器又はミサイルといった大量破壊兵器の設計、開発、生産、備蓄又は使用、(ii) その他の軍事活動、あるいは (iii) これらの活動を支援する一切の使用を含む、国際的な平和と安全を阻害する目的で、他方当事者が提供する製品、ソフトウェア及び又は技術、又はこれを使用して製造もしくは開発されたその他の製品、ソフトウェア及び又は技術（以下、「本件製品」と総称する）を使用することのない旨表明し、保証する。

14.2 各当事者は、また、当該第三者又はその他の者が、上記の活動に従事すると知りながら又は知る得べかりし理由がありながら、直接的であると間接的であるとを問わず、本件製品をいかなる第三者に対しても、売却し、輸出し、処分し、使用許諾し、レンタルし、譲渡し、開示し又はその他の方法で提供することのない旨表明し、保証する。

14.3 さらに、各当事者は、各当事者又は各当事者が行う取引に対して管轄権を主張する国々の政府が制定し、実施する、適用のある輸出管理法又は規制に違反して、本件製品を、直接的であると間接的であるとを問わず、輸出し、再輸出し、積み換え又はその他の方法で移転することのない旨表明し、保証する。

## 第15条 - 可分性

本合意書の何れかの規定が無効、違法、強制実現不能又は何れかの法域の法律に抵触していると判示された場合にも、残余の規定の有効性、合法性及び強制実現可能性は、いかなる場合にも影響を受けず、また、これにより制限されないものとする。

## 第16条 - 準拠法

本合意書は、日本法に準拠し、同法にしたがい解釈されるものとする。

上記の証として、本合意書の両当事者は、頭書の日、本合意書 2 通を作成し、各 1 通を各々、保有する。

株式会社 日本 テクノロジ

署名 \_\_\_\_\_  
社長 & COO 塚本 克博

Nippon Design France S.A.S

署名 \_\_\_\_\_  
社長 Jean-Marie ROLLAND