

# 特許ライセンスと契約

目次

- 1. 企業経営とライセンス
  - 1.1 企業経営におけるライセンスの役割
  - 1.2 ライセンス契約とは
    - 1) ライセンス契約の仕組み
    - 2) ライセンス契約の主要な要素
  - 1.3 ライセンス契約のフロー
  - 1.4 ライセンス契約への参画者
- 2. ライセンス契約
  - 2.1 契約の基本概念
    - 1) 契約とは
    - 2) 契約の拘束力
    - 3) ライセンス契約の落としどころ
  - 2.2 ライセンス契約の法的性格
  - 2.3 ライセンス契約の主要なポイント
    - 1) 許諾する実施権の種類と範囲
    - 2) 対価及び支払方式
    - 3) ライセンサーによる保証
    - 4) 不爭義務
    - 5) 秘密保持
    - 6) 改良技術の取り扱い
    - 7) 契約期間及び契約終了後の取り扱い
    - 8) 一般的法律条項(リーガル・クローズ)

## 1. 企業経営とライセンス

### 1.1 企業経営におけるライセンスの役割

ライセンスには、ライセンスイン(導入)とライセンスアウト(導出)があり、それぞれ、次のような役割を果たす。

#### ライセンスイン

1. 新しい技術の獲得による収益拡大
2. 事業実施の自由度の確保
3. 研究開発費用、時間の節約
4. アライアンスの形成



#### ライセンスアウト

1. 技術の活用による収益拡大
2. 研究開発費用の回収
3. アライアンスの形成

図表 技術獲得の方法とその得失

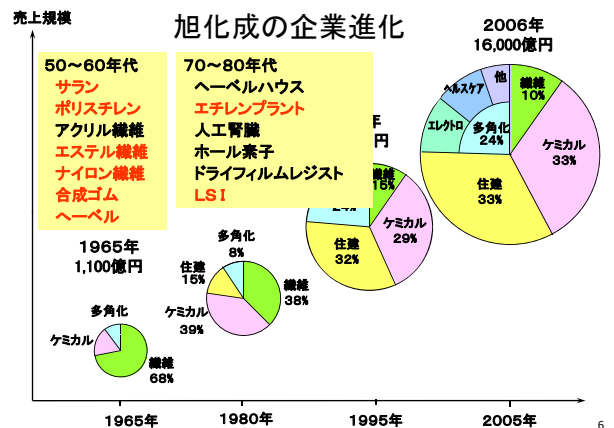
	自社開発	共同開発	ライセンスイン
必要な技術力	C 高い技術力を要す	B 自社にない技術の補充が可能	A 導入技術を使いこなすだけの技術力
必要な経費	C 全て自社負担	B 分担が可能	A 導入の対価のみ
事業化までの時間	C 時間が掛かる	B 短縮の可能性あり	A 即事業化が可能
獲得リスク	D 失敗の可能性あり	B リスクの軽減	A なし(実績ある時) D 導入失敗の可能性
実施上の制約	A 制約なし	B 契約による制約	C 契約による制約
獲得できる収益	A 全ての利益を享受	B 利益の分割	C 利益-実施料

※A、B、C、Dはどちらがより有利であるかを示す(Aが最も有利)。

図表 技術活用の方法とその得失

	自社実施	合併実施	ライセンスアウト
事業化資金	C 全て自社調達	B 分担が可能	A 不要
必要な人材	C 全て自社調達	B 分担が可能	A ライセンス要員のみ(N. H. は別)
事業化のリスク	C 全て自社負担	B 分担が可能	A たかだか実施料分
ブーメラン効果	A なし	B コントロール可能	C おそれあり
獲得できる収益	A 全ての利益を享受	B 利益の分割	C 実施料の取得
将来(契約終了後)	A 収益の継続	B 収益の継続	C なし

※A、B、Cはどちらがより有利であるかを示す(Aが最も有利)。



## 1.2 ライセンス契約とは

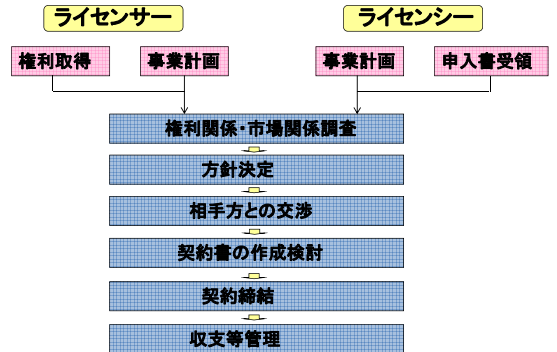
### 1) ライセンス契約の仕組み



### 2) ライセンス契約の主要な要素

要素	内容
対象	特許かノウハウか、又は実案、意匠、商標、著作権か
当事者	誰に渡すのか、誰から貰うのか
種類・範囲	独占・非独占、内容・地域・期間
対価	許諾の対価はどれ程か？

## 1.3 ライセンス契約のフロー



## 1.4 ライセンス契約への参画者

- 最終決定** ..... 事業部門の責任者
- 交渉担当** ..... 事業部門の責任者(又は、代理人)  
知的財産部門の担当者  
法務部門の担当者  
外部の代理人(弁護士、弁理士)
- 契約書作成** ..... 事業部門の責任者(又は、代理人)  
法務部門の担当者  
知的財産部門の担当者  
外部の代理人(弁護士、弁理士)
- 契約書審査** ..... 法務部門の担当者(主に、独禁法の観点から)  
知的財産部門の担当者(知的財産権法の観点から)

## 2. ライセンス契約

### 2.1 契約の基本概念

#### 1) 契約とは

- ・人と人との「約束」(=合意)であって、合意した当事者間に義務関係(債権・債務の関係)を発生させるもの。
- ・合意した当事者には契約を遵守する義務が発生する(契約遵守の原則)。
- ・義務の履行は国家によって保証される(契約の拘束力)。
- ・契約は契約自由の原則に支配される。

#### 契約自由の原則

- ① 締結の自由
- ② 内容決定の自由
- ③ 相手方選択の自由
- ④ 方式の自由

#### 契約自由の原則の例外

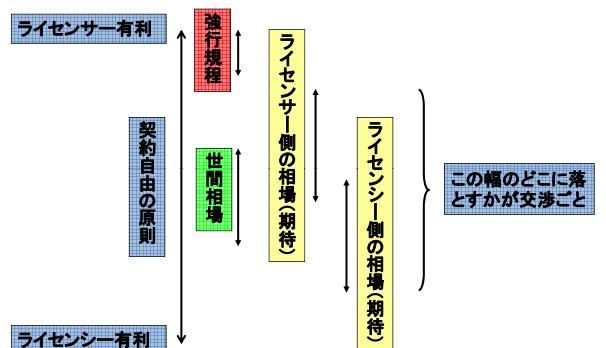
- ① 公序良俗に違反する契約は無効
- ② 強行法規に反する契約は無効  
特許法、独占禁止法等の規程  
内の強行規程

### 2) 契約の拘束力

契約の当事者は、契約によって拘束を受けるが、拘束力の強さは下記の通りである。

- 強行法規 > 契約条項 > 任意法規、判例、慣習 > 信義則
- ① 契約の規程が強行法規に反する場合は、契約は無効
  - ② 契約によって定められている場合は、契約条項の拘束を受ける。  
ただし、下記の要件が整えば、事情変更の原則が働き、契約内容の改訂あるいは契約の解除が認められる。
    - i. 著しい事情の変更
    - ii. 予見不可能性
    - iii. 責に帰すべからざること
    - iv. 不衡平性
  - ③ 契約に定めのない場合、あるいは契約内容が不明確な場合には、任意法規、判例、慣習に基づいて解釈される。
  - ④ 以上を通じて、当事者は、社会共同生活上一般に期待されている信頼に副うよう誠実に行動することが求められる(信義則)。

### 3) ライセンス交渉の落としどころ



## 2.2 ライセンス契約の法的性格

- ① ライセンス契約は、無名契約 ↔ 有名契約(売買、交換、贈与、賃貸借、雇用、等13種類)
- ② ライセンス契約は、双務契約 ↔ 片務契約
  - ・ライセンサーは、権利として技術料を受け取り、義務として実施を許諾する(ライセンシーはその裏返し)。
- ③ ライセンス契約は、有償契約 ↔ 無償契約
- ④ ライセンス契約は、諾成契約 ↔ 要物契約
- ⑤ ライセンス契約は、不要式契約 ↔ 要式契約
  - ・ただし、実務上は契約書を作成し、記名押印したのち、双方が各1通を保管する。
- ⑥ ライセンス契約は、一回的給付と継続的給付の両方がある。

## 2.3 ライセンス契約の主要なポイント

- 1) 許諾する実施権の種類と範囲
- 2) 対価及び支払方法
- 3) ライセンサーによる保証
- 4) 不爭義務
- 5) 秘密保持
- 6) 改良技術の取り扱い
- 7) 契約期間及び終了後の取り扱い
- 8) 一般的法律条項

### 1) 許諾する実施権の種類と範囲

- ① 実施権の種類
  - ・国内ライセンスの場合
    - 通常実施権
      - 非独占的通常実施権
      - 独占的通常実施権(自己実施権留保)
    - 専用実施権(自己実施権留保なし)
  - ・国際ライセンスの場合
    - 非排他的実施権(Non-exclusive License)
    - 排他的実施権(Exclusive License)
    - 自己実施権を留保したい場合(Sole License)及び留保しない場合は、それぞれ契約書に明記することを要す。
- ② 実施権の範囲
  - ・製造、使用、販売の範囲(製品、方法、用途の特定)
  - ・地域の限定
    - 国内の地域限定、輸出先の地域限定

### 2) 対価及び支払方式

- ① 対価決定の要素
  - i. 対象技術の完成度
    - ・技術が完成し、商業的に実施され、収益を上げているか
    - ・パイロットプラントの試験生産段階か
    - ・実験室の試験段階又はペーパープラン段階か
  - ii. 事業性
    - ・代替品のない新製品で、市場ニーズに答える製品であるか
    - ・代替可能な技術が存在し、市場も大きくないか
  - iii. 技術の独立性
    - ・第三者の特許権と抵触していないか
  - iv. 特許の排他性
    - ・基本特許であり、改良、変更、修正等をカバーできるか
    - ・権利範囲が狭く、第三者の参入が容易か
  - v. 実施権の種類と範囲

### ② 収支予測計算

- 事業計画に基づいて収支予測計算を行い、算出された超過利益の一部を対価としてライセンサーに支払う。
- i. 超過利益の算出
    - ・粗利益総額 = (予想販売価格 - 総原価) × 販売予想数量
    - ※新製品であれば、粗利益 = 超過利益
    - 先行製品があり、利益が出ていれば、それと許諾対象商品の粗利益との差が超過利益
  - ii. ライセンスの対価
    - ・期待超過利益額の1/3 ~ 1/5
    - (算出した対価を許諾技術完成に要する研究開発費と比較することが必要)

### ③ 支払方式

- i. 出来高にリンクする実施料
  - 出来高払い実施料、ランニングロイヤルティ(Running royalty)
    - 従価実施料(Percentage royalty)
    - 料率実施料
    - 従量実施料(Per-quantity royalty)
    - ミニマム・ロイヤルティ(Minimum royalty)
    - 最低支払保証実施料金
    - マクシマム・ロイヤルティ(Maximum royalty)
    - 逓減・逓増実施料(Royalty calculated by stepping method)
    - スライド実施料(Royalty calculated by sliding method)

ii. 出来高にリンクしない実施料

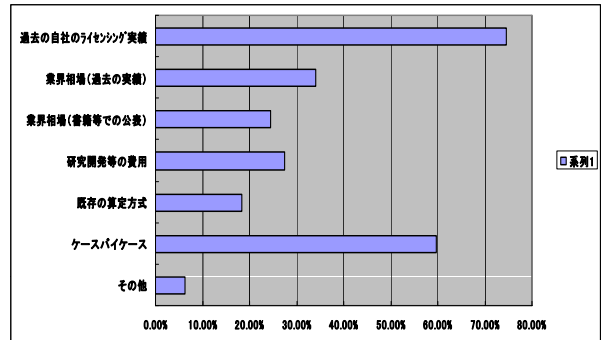
定額実施料、一時払実施料、一時金(Lump sum)

- 定額実施料(Fixed sum royalty)
- 支払い済実施料(Paid-up royalty)
- 一括払い実施料(Lump sum payment)

iii. i、iiと併用される実施料

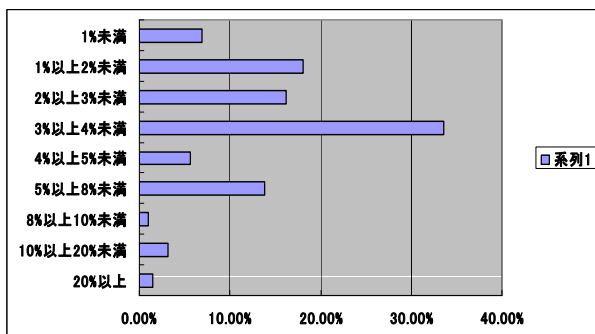
インシャルペイメント(Initial payment)  
頭金(Down payment)

図表 実施料算定にあたっての基準



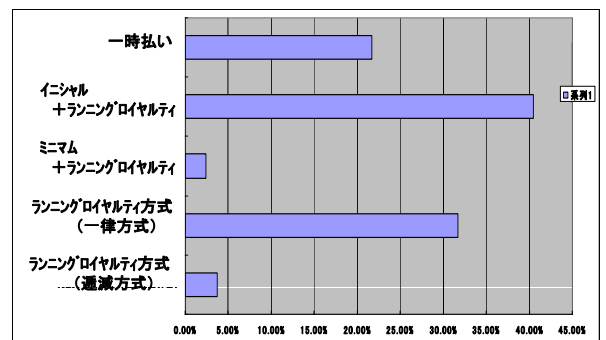
出典:「ライセンス契約実務ハンドブック」(発明協会)

図表 ランニングロイヤルティの料率



出典:「ライセンス契約実務ハンドブック」(発明協会)

図表 実施料の支払い方式



出典:「ライセンス契約実務ハンドブック」(発明協会)

3) ライセンサーによる保証

<特許ライセンスの場合>

① 許諾特許の有効性に関する保証

- ・有効性を保証する場合
- ・公開出願に対してのみ有効性を保証する場合
- ・有効性を保証しない場合

② 許諾特許が侵害された場合の措置

- ・独占的実施権の場合 → 差止め
- ・非独占的実施権の場合 → 同一条件でのライセンスor差止め

③ 許諾特許の実施が第三者の特許を侵害した場合の保証

- ・一定の保証を行う場合
- ・保証しない場合

<ノウハウライセンスの場合>

① ノウハウライセンスに伴う情報及び役務の提供

ライセンサーの要請に応じて、下記を行なう。

i. 技術情報及び役務

- ・仕様書、設計図、製造技術に関する情報の提供
- ・プラント及び設備類の計画と建設の指導
- ・機器の購入援助と据付の指導
- ・ライセンサーの要員の訓練と操業指導
- ・製品及び技術の適合性の調整

ii. 機器類、部品、原料等の提供ないし斡旋

iii. マーケティング又は経営の援助

- ・商取引と広告
- ・販売参加
- ・経営援助

② 許諾ノウハウに関する保証

i. 性能保証

- ・生産量、収率、品質の保証
- ・保証の前提として、製造条件を詳細に設定し、指導する。
- ・性能が未達の場合、どちらの責任によるものかを明らかにし、ライセンサーは責任の度合いに応じてペナルティを支払う。

ii. 第三者の特許権からの保証

- ・ライセンサーが権利侵害で訴追された場合、ライセンサーは責任の度合いに応じて対価の限度内で、ライセンサーに対する支援を行なう。

4) 不爭義務

ライセンサーに対し、許諾特許権の有効性を争わない旨の規定を設けることは独禁法上問題があり、「争った場合は解約できる」とする。

5) 秘密保持

- ① ライセンサーは、ライセンサーから提供された一切の情報の秘密を保持し、これをいかなる第三者にも開示しないこと
- ② ただし、下記の情報を除外する。
  - i. 開示を受けた時、既に公知であったもの
  - ii. 開示を受けた時、既にライセンサーが所有していたもので、かつ直接的にも間接的にもライセンサーから入手したものでない情報であることを適法に立証できるもの
  - iii. 開示を受けた後、公知となったもので、公知となったことにつき、ライセンサーに責任の無いもの
  - iv. 開示を受けた後、ライセンサーが第三者から入手し、しかもその第三者が直接的にも間接的にもライセンサーから入手したものでない情報であることを適法に立証できるもの
  - v. 開示を受けた後、ライセンサーがライセンサーから提供された情報によらずに、独自に開発した情報であり、そのことを適法に立証できるもの

6) 改良技術の取り扱い

技術は常に進歩し続けるため、将来の改良技術の取り扱いを決めて置くことが必要となる。次のような選択肢がありうる。

- ① ライセンサーが一方向的に、かつ有償で実施許諾してもらう。
- ② ライセンサーが一方向的に実施許諾する。
- ③ 双方とも、改良技術は実施許諾しない。
- ④ 双方とも、無償で実施許諾しあう。
- ⑤ 双方とも、有償で実施許諾しあう。

改良技術の取り扱いがライセンサーに片務的になりすぎると独禁法上の不公正な取引方法に該当する恐れが出てくる。

7) 契約期間及び契約終了後の取り扱い

- ① 特許契約の場合
  - i. 契約の有効期間
    - ・契約の調印日から契約に定められた期間の満了日まで。
    - ・特許の実施許諾期間は、特許権の存続期間と一致させる。
    - ・複数の特許を含む場合は全ての特許存続期間が満了するまで。
  - ii. 対価支払期間と契約の有効期間は一致させるのが普通。
  - iii. 契約終了後は自由実施
- ② ノウハウ契約の期間
  - i. 契約の有効期間
    - ・法定期間がないため、両当事者の合意により決定される。
  - ii. 契約終了後の取り扱い
    - ・自由実施とする(秘密保持義務は継続する)場合
    - ・実施不可とする(ノウハウは返還し、一定期間ないし無期限に、秘密保持義務が残る)場合

8) 一般的法律条項(リーガル・クローズ)

- ① ライセンサーの最恵待遇(The most favored)
  - 契約締結後、ライセンサーが他のライセンサーに、より良い条件を提示した場合には、その条件が保証される。
- ② 不可抗力(Force Majeure)
  - 当事者の責に帰すことのできない事由(不可抗力)が発生した場合の履行責任の免除。日本の民法では原則的に免責されるが、英米法では当然には免責されないため、詳細な規定が必要。
- ③ 完全合意事項(Entire Agreement)
  - 最終の契約書以外の合意を排除して、最終の契約書中に規定したものが全ての合意である旨規定する。
- ④ 準拠法
  - 契約をいかなる国、州の法律によって解釈し、準拠させるかを指定する。

⑤ 仲裁条項

- ・当事者間の紛争を、当事者間で合意した第三者に委ね、最終的な判断を両当事者が受け入れるよう規定した条項。
- ・下記の特徴を有する。
  - i. 非公開のため企業秘密が保持できる。
  - ii. 1審制であるため、決着が早く費用も安い。
  - iii. 国際条約に従うため、国を超えて強制執行が可能。
- ・仲裁機関
  - 国際商業会議所、ロンドン国際仲裁裁判所
  - アメリカ仲裁協会、国際商事仲裁協会(日本)
- ⑥ 裁判管轄規定
  - ・当事者間の合意に基づく裁判管轄を予め決めておくための規定。