

令和2年10月1日発行(毎月1回1日発行) 通巻833号 昭和15年4月18日第3種郵便物認可 CODEN:KAKYAU ISSN 0451-1964

C H E M I S T R Y

化学

OCTOBER
2020
Vol.75

10

研究物語 • Research story

人工知能を利用した 合成研究

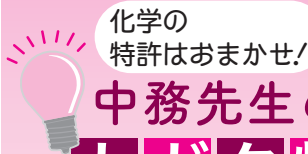
解説 • Research article

翻訳反応サイクルを
加速するmRNA分子

紹介 • Topics

光る輪島漆器「余光」の誕生





化学の特許はおまかせ!

中務先生のやさしい カガク特許講座

第21回

ライセンス契約 について

中務茂樹

特許業務法人せとうち国際特許事務所

今月のホーリツ

「特許法」

第 68 条 (特許権の効力)

特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

第 77 条 (専用実施権)

第 1 項 特許権者は、その特許権について専用実施権を設定することができる。

第 2 項 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。

(第 3 項以下略)

第 78 条 (通常実施権)

第 1 項 特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。

第 2 項 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。

「独占禁止法」

第 21 条 (適用除外)

この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。

PHOTO: maradon 333/Shutterstock.com

なかつかさ・しげぎ ● 特許業務法人せとうち国際特許事務所代表社員弁理士、岡山大学非常勤講師、知的財産高等裁判所専門委員、1961年岡山県生まれ、1987年京都大学大学院工学研究科修士課程修了、(株)クラレ、特許事務所を経て、2008年せとうち国際特許事務所を設立、
<趣味>家庭菜園、犬の相手

「ものづくり」をその基本精神に置く化学系の研究を行っている、開発した新しい技術を世の中に広めていくうえで論文公開のほかに「特許の出願」を行う機会もあるのでは？ 知ってて損はさせない特許についてのアレコレを、生涯一ケミストを自認する中務先生がイチからやさしく教えていきます！

特許権は、特許された発明を独占実施できる権利です(特許法第68条)。したがって、特許権者は特許発明を事業として独占的に実施して利益を得ることができます。一方、特許権者は特許発明を他人に実施させることも可能であり、実施権を与えることを実施許諾(ライセンス)するといいます。特許権者と実施権者は、実施許諾の条件を定めるために、通常ライセンス契約を結びます。今回は、このライセンス契約について説明したいと思います。

実施権許諾の方法

特許権者が実施権を許諾する方法について、図1に模式図を示します。代表的な実施権許諾の方法として①～⑤の形態があげられますが、状況に応じて適切な方法を選択して契約を結びます。化学の分野であれば、通常①または③の方法で対応する場合がほとんどだと思います。

① 通常実施権

特許法第78条には、特許権者が他人に「通常実施権」を許諾できることが規定されていて(第1項)、通常実施権者は特許発明を実施する権利を保有します(第2項)。

通常実施権は、当事者どうしで取り決めれば発生し、特許庁への登録は不要です。また、複数の実施権者に対して許諾することもできます。通常実施権は「発明を実施しても特許権者に文句をいわれない権利」だと考えればよく、ほとんどのライセンス契約は法律的にはこの権利を発生させています。

② 専用実施権

特許法第77条には、特許権者が「専用実施権」を設定できることが規定されていて(第1項)、専用実施権者は特許発明を独占的に実施する権利をもちます(第2項)。専用実施権を設定するには特許庁への設定登録が必要であり、登録された専用実施権者は侵害者を訴えることもできます。

③ 独占的通常実施権

1社だけに独占的にライセンスしたいけれども、特許庁に

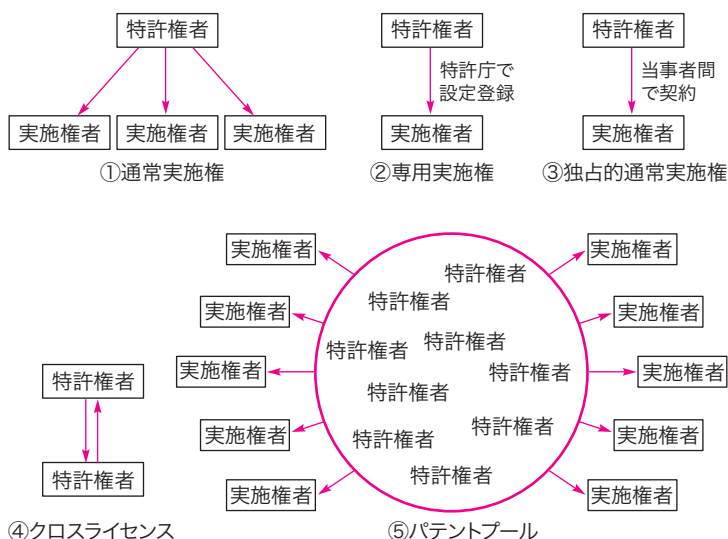


図1 実施権許諾の模式図

専用実施権を設定登録して、その内容が第三者に知られるのも気が引けるというようなときに、「独占的通常実施権」を許諾します。法律的には通常実施権なのですが、当事者どうしで独占契約にすることによって専用実施権を設定したのと類似した効果が得られます。こちらのほうが専用実施権よりも広く利用されています。

④クロスライセンス

企業どうしが互いに相手の特許発明を実施したいときに、相互にライセンスし合うのがクロスライセンスです。電機業界など、多くの部品を組み合わせることで製品を製造するような業界では、自分の会社の特許だけでは製品をカバーしきれないことが多いことから、クロスライセンスが多用されます。

⑤パテントプール

情報処理などの技術分野では、たとえば動画圧縮方式の標準規格である MPEG のように世界共通の技術標準を定めることがあります。このような技術に関しては、通常、関連特許が多数あり、特許権者も多数いるので、すべての特許の実施許諾を得るために個別に交渉していたのではたいへんです。そのため、多数の特許をまとめて管理する団体を設けて、適切なライセンス料で包括的に実施許諾できるようにします。このようなしくみをパテントプールといい、これを用いて標準化された技術を世界に広く普及させます。

💡 ライセンス契約で取り決める事項

次に、ライセンス契約を結ぶ際に取り決める事項を説明していきましょう。ライセンス契約書のひな形は簡単に入

手可能です。たとえば、特許庁関連の独立行政法人である INPIT が提供している「知っておきたい特許契約の基礎知識」(http://www.inpit.go.jp/blob/katsuyo/pdf/info/tebiki_1009.pdf)には、ライセンス契約書の標準的なひな形とその解説があり、とても参考になります。けれども実際の特許契約においては、それぞれに個別の事情があることが多く、ひな形どおりではなかなかうまくいかないものです。以下、おもな取り決め事項について説明します。

① 対象特許

まずは、ライセンス対象の特許番号を記載して、特許権を特定します。このとき、実施権者の事業の実施に必要な複数の特許権をまとめて包括的なライセンス契約とすることもできます。また、審査が決着していない特許出願を対象にすることや、海外ビジネスを考慮して外国特許を対象にすることもできます。実施権の許諾を受ける際には、実施予定の事業内容を十分に検討して、対象特許を漏れなくピックアップすることが大切です。

② 実施権の種類

前項で説明した通常実施権、専用実施権、独占的通常実施権のいずれを許諾するのかを決定します。実施権者に独占権を与えてしまうと、その後、同じ範囲で他人に実施権を許諾することができなくなりますので、独占権の付与についてはとくに慎重に検討して決定すべきです。

③ ライセンス範囲

特許権の全範囲をライセンスする必要はなく、特定の構成や用途だけに限定してライセンスをすることが可能です。また、期間や実施地域を限定してライセンスすることも可能です。ビジネスの実施状況に適した範囲でライセンスすることができます。

④ 実施料(ロイヤリティ)

特許権者が受け取る実施料を一定額とすることもできますし、売上金額や数量に対して所定の割合で金銭を受け取る「ランニング・ロイヤリティ」を設定することもできます。また、契約時の頭金とランニング・ロイヤリティを併用することもよくあることです。実施料の金額は、特許権者と実施権者の両方が納得できるものであればよいのですが、算出方法や支払い方法を細かく規定しておかないと、あとで争いの元となります。実施料についてはコラムで別途解説します。

コラム



実施料について

「中務さん、ライセンスの実施料率は普通どのくらいですか？」と、顧客からよく聞かれます。それに対しては、「まあ、売上の3%とかいいですけど、ケース・バイ・ケースですよ」と答えています。

医薬品のように製造原価に比べて販売価格が高く、利益率が高い商品の実施料率は高くなるでしょうし、薄利多売の商品の実施料率が高ければ商売が成り立ちません。また、売れる確信があれば実施料率は高くなるでしょうし、前回の本連載で説明した抗がん剤の「オプジーボ®」のように、実現可能性を見通すのが難しい商品であれば低くなるでしょう。さらには、当事者間の力関係なども影響すると思われるから、結局のところ、両者が折り合えた料率が、契約時点での適切な料率だったというしかありません。なお、「相場」を把握するのに役立つ実施料率の実態調査については、特許庁が(株)帝国データバンクに委託して行った報告書 (https://www.meti.go.jp/policy/intellectual_assets/pdf/honpen.pdf) があり、相手方が「相場」よりも低い料率を主張したときにだけ、反論材料として使用する手があります。

相手方に最初に料率を提示する場合には、「試しに目指している線の倍くらいを言ってみたらどうですか？」とアドバイスしています。特許の価値評価は立場によって異なりますので、相手方がどの程度の料率を考えているのかわからないからです。また、相手方の担当者の立場を考えれば、「言い値をそのまま受け入れる」のではなく、交渉で下げられる余地を残してあげたほうがよいように思います。

頭金は、受け取ったほうがよい場合が多いでしょう。ランニング・ロイヤリティだけだと、契約をしても実施権者が実施しない



可能性が高くなります。無償で「やりたくなったらいつでもできる権利」を得て、事業の自由度だけを確保されるおそれがあり、特許権者としては面白くありません。

また、独占的な契約にする場合には、非独占的な場合よりも実施料率を高く設定し、さらに最低実施料(ミニマム・ロイヤリティ)を設定することが多いです。独占の実施権者が実施しないにもかかわらず、第三者への実施権の設定ができないのでは、特許権の維持費用をもちだすだけです。独占契約にする場合には、実施しなければ損だと思わせるだけのミニマム設定がほしいところです。

そして、実施料率に関して一番大きな影響があるのは、実は「分母」をどう設定するかです。「売り上げの3%」といっても、製品価格の3%と部品価格の3%では大違いです。発明が製品全体に寄与しているのか、部品にのみ寄与しているのか、発明の本質をどう捉えるかが重要になります。

こうしてあれこれと考えながら実施料を決定する交渉を進めて、条件のよい実施料を目指すことになります。とはいえ、契約後には長期間にわたっての付き合いがきますので、お互いに得をする料率にすることが肝要であり、一方だけが不当に儲かる料率では、あとあとうまくいかないものです。



ライセンス契約時の注意点

❶ 独占禁止法との関係

独占禁止法の第21条では、「特許法による権利の行使」には独占禁止法が適用されないと規定されています。独占禁止法では、公正かつ自由な競争を促進するために私的独占を禁じていますが、特許法による独占行為はその例外とされているのです。

しかし、「特許法による権利の行使」を逸脱した行為に対しては独占禁止法の効力が及ぶので要注意です。たとえば、実施権者の販売価格を制限したり、実施権者が発明した改良発明を特許権者に帰属させたりするような条項をライセンス契約書に盛り込んでも、通常は独占禁止法違反となってそれらの条項は無効にされてしまいます。

特許法と独占禁止法とは、真逆の取扱いをする法律なの

で、その境界領域では注意が必要です。とくにライセンス契約において問題になるケースが多く、境界領域のグレーゾーンも広いので要注意です。公正取引委員会が、「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」(https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/chitekizaisan_files/chitekizaisangl.pdf) を発行していますので、ライセンス契約前に確認しておきたいところです。

❷ 公的機関によるライセンス契約

大学などの公的機関は、通常自ら事業を実施することがないので、特許発明を自己実施して特許権を活用することはなく、民間企業へのライセンスによって特許権を活用する場合がほとんどです。

大学の先生のなかには、「私は研究成果が世の中に広がってくればそれでよく、実施料などにはあまり興味がありません」といったお考えの方が結構いらっしゃいます。そのよ

うな先生方は、ライセンス契約の細かい規定にはあまり興味を示されません。けれども、技術移転して実用化を目指すのであれば、その確率を少しでも上げられるライセンス契約を目指したいものです。たとえば、企業は独占的実施権の許諾を求めることが多いですが、できれば独占的な契約を避けて間口を広げておくことが望ましいです。また独占契約する場合でも、用途を狭くしてほかの用途には別の実施権を設定できる余地を残したいところです。さらに、頭金やミニマム・ロイヤリティ（コラム参照）を設定して、事業化のインセンティブを向上させることも重要です。

「新技術を売り込むときにはトップメーカーを避ける」といわれることがあります。現在トップシェアを占めている会社は、現状維持ができればよい場合が多いものです。したがって、実施料を払って独占実施権を得ることにより下位メーカーが特許発明を実施するのを防ぎつつ、自社の競争力が低下するまでは新商品をださない場合があります。このように、

新技術の実用化を目指す研究者から見れば、技術を塩漬けにされるという最悪のリスクが潜んでいますので要注意です。



以上説明しましたように、ライセンス契約をする際にはあれこれと検討すべきことがあります。想像力を逞しくして、特許発明をビジネスとして実施する状況を具体的にイメージし、適切な利益が得られるように取り決めることが重要です。

次回 NEXT

特許権侵害への対処法

特許権を保有しているのに第三者が勝手に特許発明を実施している場合、どうしたらいいのでしょうか。「訴えてやる！」といって特許権侵害訴訟を提起するのは最後の手段で、それまでにやるべきことがたくさんあります。今回は、第三者の権利侵害に対処する方法について解説します。