

外国企業とのライセンス契約

—成功の秘訣と落とし穴—

会員・ニューヨーク州弁護士 龍神 嘉彦



要 約

日本企業が外国企業とライセンス契約の交渉をする際の実務的な留意点を、筆者の体験談を交えて解説した。まず、昨今の特許の流通・ライセンスをめぐる国際的な動向を俯瞰したうえで、ライセンスには「権利のライセンス」と「技術のライセンス」の2種類があり、その交渉戦略は大きく異なることを明らかにした。次に、外国企業とのライセンス契約に向けた交渉プロセスを解説し、陥りやすい落とし穴が潜んでいることを検討した。次に、ライセンス契約書の最重要条項である、「定義条項」、「Grant 条項」、「ロイヤルティ」、「契約期間」の各条項に関する具体的な諸問題を解説するとともに、外国企業との契約交渉術についても触れた。最後に、日本において低調といわれている知財の活用を促進するための提言について、私見を述べた。

目次

1. はじめに
2. 特許の流通・ライセンスをめぐる国際的な潮流
3. 「特許ライセンス」に関する大きな誤解
4. 「権利行使型のライセンス」と「技術援助型のライセンス」
5. 外国企業への技術ライセンスの交渉プロセスで考えるべきこと
6. ライセンス契約の主要な条項に関する考察
 - (1) 定義条項
 - (2) Grant 条項
 - (3) ロイヤルティ
 - (4) 契約期間
7. 外国企業に負けない契約交渉術
8. 日本における知財の活用・ライセンスの促進への提言

1. はじめに

私は、過去約30年に渡り、日本と米国の企業や特許事務所において、日本企業と外国企業間の技術移転や知的財産のライセンス契約の交渉に携わってきた。外国企業とのライセンス契約業務は、成功した場合の企業の利益は大きく、また国境を越えたオープンイノベーションを実現しグローバルな技術革新に資するという点でも、大変やりがいのある業務である。しかし、時として日本と外国との法制度やビジネス習慣の相違、交渉当事者間の価値観の違い、言語の相違から来る意思疎通の困難性等に直面し、国内企業間の契約交渉時とは異なる特別な配慮やより慎重な対応が求められる。

本稿は、日本企業が外国企業と特許ライセンスや技術移転の契約交渉をする際の実務的な留意点を、これまでの私自身の実体験・失敗談等も交えて記したものである。

2. 特許の流通・ライセンスをめぐる国際的な潮流

(1) スマートフォン特許戦国時代

特許の売買やライセンス活動の動向は、特許紛争の増減と密接に関係している。特に過去15年間、米国におけるIT・ハイテク業界ではその傾向が顕著であった。いわゆるスマートフォン特許訴訟に備えたアップル、グーグル、マイクロソフト等を軸とした特許の収集合戦、他人から安く買った特許で訴訟とライセンスを仕掛けたパテント・トロール、そしてそれら企業をサポートする投資家、特許ブローカー、侵害解析会社、特許弁護士達。その特許ビジネスの渦の中から、時代を牽引したユニークな才能も生まれた。数万件の特許を収集したIntellectual Ventures社、権利行使型NPE⁽¹⁾の代表格のAcacia Technologies社、特許訴訟からの防衛・保険という逆転の発想から生まれたRPX社、美術品のオークション制度を特許の売買に取り入れたOcean Tomo社。いずれも様々な批判はあるにせよ、後世から振り返った時、特許やライセンスが世界のビジネスの表舞台に躍り出た華やかな時代であったともいえる。

(2) 米国でのアンチ・パテント政策に伴う特許流通の鎮静化

しかし、その後、大手 IT 企業のロビー活動が功を奏して、過熱した特許ビジネスを鎮静化させるアンチ・パテントの政策や判決が連続した。NPE による差止請求に制約を設けた e-Bay 判決⁽²⁾ (2006 年) を皮切りに、自明性の基準を引き上げた KSR 判決⁽³⁾ (2007 年)、ソフトウェア発明の特許性を制約した Alice 判決⁽⁴⁾ (2014 年)、そして昨年、裁判地の選択を制約する TC Heartland 判決⁽⁵⁾ (2017 年) が出た。中でも、2013 年の米国特許法改正 America Invents Act (AIA) によって創設された当事者系レビュー (Inter-Partes Review) によって、提訴した特許がことごとく無効にされた結果、米国における特許訴訟と特許ライセンスはかなり鎮静化した。特許流通マーケットは縮小し、大部分の特許管理会社や特許ブローカーはその活動を停止するかビジネスモデルの変更を余儀なくされた。米国における特許の流通やライセンスビジネスは、最近ようやく「地に足の着いた」、より堅実な路線へと様変わりしたように思われる。

一方、米国で特許の活用が難しくなった反動で、代替地としてドイツの裁判所を舞台にした特許訴訟やライセンスが活発化した。デュッセルドルフやミュンヘンの裁判所は、米国と同様、原告特許権者にとって使い勝手がよいと言われている。なお、中国は、最近特許出願の件数と特許訴訟件数が突出した増加を示しているが、未だ個々の案件の損害賠償金の額は小さい。しかし、今後中国の裁判所が、世界の特許ビジネスの表舞台になる可能性ははらんでいるように思われる。

(3) 医薬品・バイオ業界の特許ライセンス

上記の国際的な動向は主に電気・IT 系の業界の話である。業界が変われば、特許戦略は大きく異なる。医薬品・バイオの業界では、ずっと昔から特許ライセンスと特許訴訟は、企業の命運を握る重要なビジネスと認識されてきた。

医薬品の物質特許を例に取れば、1 件の特許で当該医薬品マーケットを制覇でき、独占販売により莫大な売上げを獲得できる。外国の大手医薬品メーカーにライセンスすれば毎年莫大なロイヤルティを得ることができる。特許侵害の発見が比較的容易であり、他社の侵害行為に対しては当然のごとく特許侵害訴訟で差止・損害賠償を求める。競合他社の新薬の開発動向や

どんな特許出願をしたのかは常にウォッチングしており、自社に必要と判断すれば、大金をはたいて積極的に特許ライセンスを受ける。

医薬品開発の成功率が極めて小さい分、有望な特許 1 件の価値が最も大きい業界であり、特許ライセンスが企業の中心的な業務の 1 つとなっている。

3. 「特許ライセンス」に関する大きな誤解

昔、日本の新聞の 1 面トップを「知財立国」や「休眠特許の活用！」などの見出しが飾った小泉内閣の時代、それまで日陰の存在であった知財の世界に、色々な人が飛び込んできて、「ネットで特許ライセンス！」などとニュービジネスを始めた。

しかし、残念ながら、そのほとんどが消えてしまった。その時の多くの誤解は、特許を、宝石や中古車と同じように考えて、特許を買えば新しい技術がもらえ、新しいビジネスを始めることができると、短絡的に考えてしまったのかもしれない。特許を購入しても何ら新しい技術の開示を受けるわけではない。特許の内容は、既に特許公報に掲載されている。特許のライセンスは結局、「この特許に基づいて権利行使をしませんよ」という権利不行使の約束に過ぎない。

確かに、はるか昔から特許ライセンスはあった。しかし、その大部分は、いわゆる「消極的なライセンス」、つまり、自己の新製品の事業化に邪魔な特許があり、トラブルを未然に防止すべく、「やむなく」ライセンスをもらうというものであった。

「私の特許に興味があるなら喜んで貴社にライセンスしますよ。」というレターは、どんなに丁寧書いても、受け取った人には、薄気味悪い脅し文句と映る。

ネットで特許権者とその特許を使いたいライセンサーを結び付けようとする特許仲介サイトの場合、ある企業がその特許に興味があるとクリックした途端、「わが社は同様の製品を開発している」「その特許を侵害している可能性あり」という情報を特許権者に送ることになる。そして、今後攻撃されるターゲット企業のリストに載ってしまうということを想像できれば、もう少しやり方を変えることができたかもしれない。

4. 「権利行使型のライセンス」と「技術援助型のライセンス」

(1) 2つのアプローチ

一般的に特許技術の活用・金銭化を目指したプロ

プロジェクトを策定する場合、大きく分けて2つのアプローチがある。1つは、相手方に特許権の侵害をクレームすることにより（時には実際に提訴することにより）、特許のライセンスを受けることを迫る権利行使型のアプローチである。もう一方は、相手企業がこちらの技術ノウハウを取得することに興味を示す場合、設計図や技術書類の開示、技術者によるノウハウの伝授・技術援助をオファーして、平和的に技術援助契約の締結を目指すアプローチである。

(2) 権利行使型ライセンスのメリット・デメリット

相手の特許権侵害を追求することにより特許ライセンスを迫る交渉では、シンプルに特許の侵害の有無と無効理由の有無が主な争点となる。プロジェクトの相当の部分を、外部の弁理士・弁護士等に任せることができ、本件プロジェクトに要する自社のリソース（技術書類やサンプルの作成、技術支援・訓練の人員等）が少なく済むというメリットがある。また、自社の実際の製品に関する技術ノウハウが相手方に開示されることがないので、業界における自社の技術競争力が低下しないというメリットもある。

反対に、このアプローチでは、相手方製品が自社の特許を侵害していることを立証できることが大前提であり、侵害の有無が不明確な場合（例：侵害の蓋然性はあるものの証拠を発見できていない場合や、特許が製造プロセスの場合で相手方がどのようなプロセスで製造しているかの証拠が取れない場合等）は、このアプローチを取ることが困難であるというデメリットがある。また、友好的な話し合いや警告書の送付のみでは、交渉が進展しないことが多い。特に欧米ではまずは提訴してから被告との交渉を開始することが多く（有利な裁判地確保の観点からも）、訴訟のための時間と費用を要するというデメリットもある。

(3) 技術援助型ライセンスのメリット・デメリット

一方、積極的なライセンス・アウトを考えた場合、特許単独の「特許ライセンス」よりも、具体的な「目に見える技術」のライセンス、すなわち特許とノウハウをパッケージにしたライセンスの方が売り込みやすい。ライセンスを受ける側は、新規の技術を教えてもらうことができ、新しい事業を起こすことができる。

しかも、それが特許で守られているなら、より好都合である。

技術援助型ライセンスの場合、自社の特許が侵害されていることの立証ができない場合でも、自社の技術の魅力や優位性をアピールすることができれば、ライセンス契約が締結できる可能性がある。うまく成約すれば、自社にも相手方にもメリットのある、いわゆる「win-win」の関係を構築できる。また、訴訟になる可能性が低いというメリットもある。

反対に、このアプローチでは、ライセンス・テリトリーの限定はあるものの、相手方への自社技術ノウハウの開示を通じて、世界市場での自社製品の技術優位性・技術競争力が損なわれる恐れがあるというデメリットがある。また、技術援助のために、自社の技術者が技術書類やサンプルを作成したり、相手方への技術アピールのために何回も足を運んだりプレゼンテーションをしたりと、契約前後の技術者の負担が大きいというデメリットもある。

(4) ハイブリッド型アプローチ

なお、上記権利行使型ライセンスと技術援助型ライセンスを組み合わせる「ハイブリッド型」のアプローチもある。すなわち、自社の技術を紹介したいという目的で相手方に技術プレゼンテーションをする中で、相手方が特許を侵害している可能性についても言及することで、ライセンス交渉を有利に進めるといったものである。

(5) 共同開発型のライセンス

また、場合によっては、ライセンスではなく「共同開発を提案する」というアプローチもある。例えば、ある新規な原材料を開発し、特許を出願し、それをユーザーに持ち込んで共同で用途を開発することを提案する。一方的にライセンスを供与するのではなく、「一緒に協力して製品化しましょう」というスタイルである。

これならユーザーは、新規な原材料サンプルを提供してもらえるので、製品化しやすい。一方、原材料メーカー側は、相手方と「共同開発」をするという契約形態をとりつつ、その契約の中で基本となる自社の特許技術の実施についてライセンスし、ロイヤルティを支払ってもらうよう交渉する。さらに、ロイヤルティ収入のほか、当該原材料の継続的な購入を約束さ

せることができる場合もある。

5. 外国企業への技術ライセンスの交渉プロセスで考えるべきこと

(1) 自社で海外進出か、ライセンスビジネスか？

一般的に、日本のメーカーが事業の海外展開を考える場合、自社製品を輸出したり、現地に工場を建てて現地生産をするなど、自力で海外進出をする方策と、海外の大手企業に技術ライセンスしてロイヤルティ収入を期待する方策とがある。

当該事業が世界的に大成功を収めた場合の利益という点では、自力で海外進出をした場合の収益が大きいであろう。一方、自力で海外進出する場合、例えば現地生産をするためには、工場用地の選定と確保、工場建設、人材採用等の時間とコストがかかる。その分、失敗した時のリスクは非常に大きくなる。また、現地に販路を持たず、現地ユーザーの嗜好や商慣習にも慣れていない場合、自力でビジネスを始めるよりも、現地の大手企業に事業を委ねた方のメリットが大きい場合もある。

そのような場合に、海外の大手企業に技術ライセンスして、リスクを負わずにロイヤルティ収入を期待する方策は、魅力的な海外ビジネスの一形態となりうる。

(2) 誰にライセンスするか？

ライセンスビジネスを考える場合、誰にライセンスするかは最も重要な問題である。たくさん売ってくれそうな大企業に高いロイヤルティ・レートで独占ライセンスするのが良いのか、それとも、世界中の多数の企業に広く薄く非独占ライセンスを許諾したほうが、ロイヤルティの総額は大きくなるのか、を考える必要がある。独占ライセンスをする場合も、その大企業のビジネスが強い国・地域とそうでない地域があるであろう。その場合、例えば、北米はA社に、欧州はB社にというようにテリトリーを分けて独占ライセンスする場合もある。

(3) ライセンスの可能性を検討する期間と暫定的な契約書

ライセンシーの候補が決まっても、すぐに正式なライセンス契約とはいかないであろう。通常、ライセンシーは、その技術を使って果たして本件製品を作るこ

とができそうか、作ったものが現地で売れそうか、政府の認可が必要か、特許の有効性はどうか等、正式なライセンス契約の前に様々な可能性の検討(Feasibility Study)を行う必要がある。その検討期間中に、ライセンシーはライセンサーのサンプル品を評価し、ライセンサーの工場を見学し、技術や事業性のプレゼンテーションを受け、外部のマーケットリサーチ会社等に調査を依頼し、弁理士・弁護士等の専門家に特許の鑑定をさせる。

そのため、正式なライセンス契約の締結前に、種々の細かい契約が交わされることが多い。必須の契約は「秘密保持契約書」であり、可能性検討期間中に交換した秘密情報を第三者に漏洩せず、また、当該目的以外に流用しないことを約束する。

また、ライセンスの基本的な条件に合意できた段階で、その合意項目を箇条書きにした簡単な覚書を結ぶことも実務上よく行われている。この種の契約書は、「Letter of Intent」又は「Memorandum of Understanding (MOU)」と呼ばれる。この種の書類が法的拘束力を持つかどうか争われることも多く、契約書としては曖昧な性格を持つ。しかし、ビジネス遂行の1ステップとして作成される重要な書類である。とりあえず基本事項に合意できたことを経営陣や関係先に示してプロジェクトのお墨付きをもらい、外部の金融機関に融資の申し込みをし、その後の正式な契約書のドラフティングを専門家に委ねる等の種々の目的に資する書類である。

さらに、ライセンシーが、まだ正式な契約にサインする決断はできないが、競合他社に先にライセンスされては困るので、「権利をリザーブしておきたい」と願う場合、「オプション契約書」を作成する場合がある。ライセンシーは定額のオプション料を払うことにより、例えば6か月間の独占的な交渉権を得る。ライセンサーは、6か月間は他社に同一のライセンスを許諾してはならない。6か月間の検討期間終了後、ライセンシーが正式にライセンスが欲しいと決断した場合、ライセンサーにその旨通知し「オプションを行使する」。その通知により、事前に両者で作成していた正式なライセンス契約が発効するという流れである。

(4) 自社技術の開示のタイミング

外国企業との正式なライセンス契約に入る前の交渉プロセスで、日本企業が陥りやすい失敗は、秘密保持

契約書を締結したことで安心してしまい、未だ正式な契約書の締結前であるにもかかわらず、自社のコア技術に関する秘密情報や設計図等を相手方に開示してしまうことである。

ずる賢い外国企業は、正式な契約前になるべく多くのノウハウ・秘密情報を日本企業から引き出そうとトライしてくる。日本側の技術者に設計図のコピーや基幹部品のサンプルを送ってほしいと要望したり、工場見学にベテランの技術者を同行させ、製造プロセスの詳細を学んで帰ろうとする。そして、知りたいノウハウを獲得できたと判断すると、何らかの理由をつけて正式な契約の締結をずるずると引き延ばし、ついには交渉を中断する。その後、数年経った頃、当該外国企業から類似の製品が発売されるという仕組みである。

日本企業としては、交渉中は、自社の技術の優位性をアピールできるデータや完成品のサンプルを少しだけ見せることにとどめることが重要である。そして、相手方が知りたがっているコア技術の設計図やノウハウは、正式なライセンス契約を締結し、ロイヤルティの支払い等ライセンシーが守るべき契約上の義務が定まるまでは絶対に開示しない。このルールを社内で徹底することが何よりも重要である。

6. ライセンス契約の主要な条項に関する考察

以下、一般的なライセンス契約書の重要な条項について、順にコメントする。

(1) 定義条項

「定義条項」は、契約書の冒頭で、契約書の中に出てくる重要な用語、例えば、「Licensed Patents」「Know-how」「Licensed Products」「Territory」「Net Sales」「Affiliates」等の意味内容を定義するものである。

「定義条項」の中で最も重要なのは、「Licensed Products（許諾製品）」の定義である。すなわち、ライセンシーが、ライセンスを受けて製造販売できる製品の範囲を特定する条項である。この「許諾製品」の範囲が、狭すぎても広すぎても、問題が生じる。限定しすぎると、将来、技術革新があった場合や、ライセンシーが製品の設計変更をした場合などに、製造する製品が「許諾製品」の中に含まれなくなり、別途、追加のライセンス契約が必要となってしまう。反対に、広すぎると、ライセンサーが想定しない製品にライセンス技術が流用される可能性があり、また、それが独占ライセンスの場合は、広い範囲で他社へのライセンス

ができなくなってしまう。ライセンシーの将来のビジネスと、将来の技術革新を見通して、妥当な定義を考えるべきである。

また、通常、「許諾製品」の売上げをベースにランニングロイヤルティを計算するので、「許諾製品」の定義は将来取得できる金額に大きく影響する。例えば、「許諾製品」を「最終製品」とするのか、あるいは「その部品」とするのかで、売上額とロイヤルティの額が大きく変わってくる。細心の注意が必要である。

さらに、「許諾製品」を「特許のクレームでカバーされる製品」と定義した場合、特許の技術的範囲はクレームの記載と明細書の記載からある程度客観的に把握できるので、「許諾製品」の範囲も比較的明確となる。一方、「ライセンサーから開示されたノウハウを使用して製造される製品」と定義した場合はどうであろうか。ノウハウの場合は、実際、「どのようなノウハウが開示されたのか」、そして「そのノウハウを、製品にどのように利用しているのか」は、担当した技術者だけにしか分からない。契約から5年、10年が経過すると、事情を知っている担当者もだんだん少なくなり「許諾製品」の範囲そのものも不明確になっていく。ライセンサーの立場からすれば、「当初の製品を改良した製品又は関連する製品であれば、その後どのような改良を加えたとしても、元々、自分が開示した「ノウハウ」をそれなりに使っているはずだから、改良・関連製品の全てについて、ロイヤルティを払ってもらいたい」と言いたくなる。一方、ライセンシーの立場からは、「現在の製品は、当初の製品とは全く別の技術を使って製造されており、もはやライセンサーの当初のノウハウは使っていないからロイヤルティを払う必要はない」と考え、紛争が生じる可能性がある。

上記を解決する1つの案として、ノウハウ・ライセンス契約の場合でも、もともと曖昧な性格を持つ「ノウハウ」に頼った定義ではなく、「aとbとcからなる製品」というように製品の構成要素で客観的に定義をするという案もある。

(2) Grant 条項

① 「Grant 条項」は、ライセンスの内容や範囲を規定するもので、契約書の“屋台骨”を形成する最重要条項である。例えば、「Licensor hereby grants to Licensee a non-exclusive license, without a right to sublicense, to make, have made, use, sell and offer

for sale the Licensed Products under the Patents in the Territory.」(ライセンサーはライセンシーに対し、本地域において、本特許に基づき許諾製品を製造、製造委託、使用、販売、販売の申出をする非独占的なライセンス(サブライセンスする権利はない)を許諾する。)というように書く。

② まず、ライセンスが「独占的なものか、そうでないか」は大変重要な決め事である。独占ライセンスをした場合は、その範囲では他社にライセンスできず、いわば「ライセンシーと心中」することになるのだから、ライセンシーの販売力を信頼できる場合でなければならない。

また、「独占ライセンス(Exclusive license)」の場合に、「ライセンサー自身が製造販売する権利を留保するのかどうか」を契約書に明記することをお勧めする。日本の特許法にある「専用実施権」なら条文上明確であるが、英語の「Exclusive license」の法的な意味は、必ずしも国際的に確立しているわけではない。契約書で丁寧にその意味や内容を説明した方が無難である。

この点で、米国判例上問題になっているのが、独占的なライセンシーが、当該特許を侵害する者に対して自ら訴権を有するのか否かである。ライセンス契約上、Exclusive licenseeが特許権者から重要な権利(substantial rights)を供与されていないと判断された場合、原告適格(standing)がないと判断されている。よって、ライセンシーが自らの名義で侵害訴訟を起こしたい場合には、再度ライセンス契約書をチェックし、不十分な場合には「提訴前に」契約書の条項を修正する必要がある。

③ また、ライセンシーが、「サブライセンス権」や「製造委託(have made)できる権利」を保有するのか否かも、明確にしておくべき重要な項目となる。通常、非独占的なライセンス(non-exclusive license)の場合には、サブライセンスはライセンシーの子会社等の特定の会社のみに限定する必要がある。さもなければ、ライセンサーの競合会社等に勝手にサブライセンスされてしまう危険性がある。また、無制限に「製造委託できる権利」を付与した場合には、ライセンサーの重要な製造ノウハウが世界中に漏洩・拡散する恐れがあるので注意が必要である。

④ なお、「Grant 条項」の書き方には、日本流と欧米流の2つがあり、注意を払う必要がある。日本語の

ライセンス契約のテキストなどでは、「本特許について通常実施権を許諾する」という例文が掲載されているが、これが欧米流になると、「本特許に基づき、許諾製品を製造販売する非独占的なライセンスを許諾する」となる。つまり、日本流では「製品限定がなく、その特許の範囲全てについて、ライセンスする」ことになるが、欧米流では、より緻密に書くのが通常で、「ライセンスしているのは“許諾製品”の製造販売に限られる」ことになる。

この書き方の違いで、紛争が生じるケースもある。例えば、バイオ分野の特許で、「ある遺伝子を使った薬」と「その遺伝子そのもの」を特許請求の範囲としていた場合で、日本においてはA社に上記の日本流で独占ライセンスを許諾し、外国においては、B社に欧米流で「遺伝子を使った薬」の製造販売について、独占ライセンスを許諾したと仮定する。その後の技術革新により、遺伝子そのものを体内に入れて治療する「遺伝子治療」技術が開発され、上記特許の「遺伝子そのもの」の発明を実施することになった。日本においては、A社に特許の範囲を丸ごとライセンスしてしまったので、権利はA社のものである。一方、外国においては、B社にライセンスしたのは、あくまで「薬」であり、遺伝子そのものではない。従って、ライセンスする権利は、まだ特許権者が保有していることになる。

ライセンス契約は、10年、20年と長期にわたるのが通常なので、常に将来の状況の変化を見据えたドラフティングが求められる。

(3) ロイヤルティ

① ライセンスの対価は通常、契約時の「頭金」と売り上げに応じた「ロイヤルティ」の形で受領する。但し、特許侵害の紛争の和解としてライセンス契約を締結する場合には、ライセンスの対価を一括払いすることも多い。「もうあなたの顔も見たくない」ということなのであろう。

② 時々、Non-exclusive licenseの契約で「頭金なし」という契約案を見かけるが、私は必ず「頭金」を受領すべきだと思う。「ロイヤルティ」の規定だけでは、ライセンスしたものの、ライセンシーが全く製造販売しなければ、収入がゼロとなるからである。ライセンス契約の交渉や締結には、相当な時間や労力、費用を要していると思うので、せめて、その実費ぐらい

は頭金として受領しておいた方がよいであろう。

なお、正式なライセンスの前に、秘密情報やサンプルの開示の段階で、「情報開示料」として相当な金額を受領している場合に、「その金額が正式な契約時の頭金に充当される」という契約は、よく見受けられる。

③ 「ロイヤルティ」では、「3%や5%というのが、安いのか、高いのか」という利率に関する話題がよく先行するが、利率そのものよりも、まずはその算定ベース、つまり、「何の3%なのか」というところを十分に吟味すべきである。当然、「最終製品の3%とするのか、部品の3%とするのか」「植物の特許の場合、花の売上げの3%なのか、種子の売上げの3%なのか」では、金額が大きく変わる。

通常は、製品の「総売上額 (Gross Sales)」から運賃、保険、税金などを控除した「純売上額 (Net Sales)」をベースとする。毎回、控除する金額を計算するのが面倒だと思う場合は、あらかじめ「総売上額」から一定の割合 (例えば10%) を差し引いた額を「純売上額」と見なしてしまうケースもある。

あるいは、「製品1個につきX円」という契約も多い。但し、許諾製品に容量等の差があり、製品1個の価格に大きなばらつきがある場合には、「一律X円」では不合理となるので、製品の容量毎に単価を変える必要がある。

ただ、間違っても、その製品についての「ライセンシーの利益のX%」という契約をしてはならない。「利益」の額というのは、コストをいくら計上するのかわからず、ライセンシーが会計上操作できてしまう数字だからである。何年間も許諾製品の売上げがたっているのに、「まだ利益が出ていない」という理由で、いつまでたってもロイヤルティが支払われないという可能性もある。従って、ロイヤルティのベースとしては、より客観的な数字である「売上げ」を使うべきである。

④ ロイヤルティは、一定の利率にしておけば、多く売れる製品はそれだけライセンスした技術の価値が高かったと見なして、その分、ライセンサーへの還元が多くなるという大変合理的な仕組みである。それゆえ、ライセンス契約の交渉時に厳密な知的財産の価値評価は不要ともいえる。業界毎のロイヤルティの相場が決着すれば、それほど“ヤケド”は負わないであろう。

時々、ライセンシーへのインセンティブ付与等の目的で、販売個数に応じてロイヤルティ・レートが変動

する契約がある。例えば、「売上げが1~100個までは4%、101個以上は3%」と、ロイヤルティ・レートが逓減していくのである。さてこの場合、「120個売った場合のロイヤルティはいくらか？」実際あった話であるが、ライセンス交渉の最終会議の場で、日米の交渉担当者がこの計算問題で紛糾したことがある。我々日本側は、「当然、100個の金額 x 4% + 20個の金額 x 3%」と考えていたが、米国側は、「それは違う。120個の金額 x 3%」と言い張ったのだ。結局、交渉の結果、当方側の主張で押し切り、具体的な計算例を契約書に明記して決着したのだが、「何事も思い込みは怖い」と実感した場面であった。

⑤ 次に、独占ライセンスの場合、「ミニマム・ロイヤルティ (最低保証実施料)」は必須条項である。なぜなら、独占ライセンス契約を締結した後、怠慢なライセンシーで、期待通りの売上げをあげてくれなくても、「独占ライセンス」なので、他社にライセンスすることはできない。いわば、ライセンシーと“心中”した状態になるわけである。よって、最低でも「年間このくらいのロイヤルティをもらわなくては困る」という金額を、ミニマム・ロイヤルティとして設定し、もしその金額に届かない年は、後で差額を払ってもらうのである。

発売当初は、それほど売上げが伸びないだろうから、ミニマムの額は、年々階段方式で上がっていき、数年後に一定額になるのが通常である。しかし、ミニマムの額は、あくまで“最低限”の金額なので、いつまでもミニマムの額に到達しないようなライセンシーは困り者である。従って、例えば「3年連続してミニマムの額に到達しない場合は、自動的に独占ライセンスが非独占ライセンスに変更される」という規定を入れたいものである。

⑥ ライセンス料の形態としては、上記の他に、「マイルストーン・ペイメント」といって、例えば、医薬品の臨床試験のステージが1つ進むごとに、1億円とか、2億円とか、まとまったお金を支払うシステムがある。医薬品の開発は、途中で“挫折”することが非常に多いことから、契約当初から多額なライセンス料を払えないのだが、一方で、商品化できた場合の収益は莫大なものとなるため、開発成功の“メド”が一段上がるたびに、まとまった金額を払うことにしているのである。

⑦ さらに、米国のシリコンバレーなどでは、ベン

チャー企業が、開発の基本となる特許や技術を大企業からライセンスしてもらう際に、頭金の代わりに、自社の株式を譲渡するケースがある。ベンチャーなので、アイデアや技術力以外に資産がなく、頭金を払えないのだ。大企業の側から見れば、これはベンチャーに対する一種の投資形態と見ることができる。ベンチャーに基本技術をライセンスすることで投資し、見返りとして、事業が成功した場合の株主としての利益を期待しているわけである。

⑧ いずれにせよ、ロイヤルティのレートについて、「年間でいったい、いくらのお金が入ってくるのか」を当事者が認識していないと、後でもめることになる。そのため、ライセンス交渉の初期の段階で、ライセンシーにその製品についての将来の事業計画をプレゼンさせることが有益である。ライセンシーとしては、売上予測があまりに高いと頭金やミニマム・ロイヤルティを高く設定される恐れがあるし、そうかといって、あまりにも低い売上予想だと、「この企業にライセンスする価値なし」として、交渉が中止される恐れも出てくる。あまりにデタラメな予想は、後でしっぺ返しがかかる可能性がある。

ライセンサーとしては、「X%のロイヤルティが年間いくらくらいになるのか」を予測し、「開発コストを回収でき、十分な収益となる最低限のレート」を見極めた上で、相手方と交渉することが肝要となる。

10年、20年と続くライセンス契約なので、一方だけが得をして、他方が大損をする契約では、将来必ず紛争が生じ、結局は契約の変更や解約、事業の変更・中止となる。お互いがメリットの出る“ほどほど”のライセンス料を設定することが、長い目で見た場合、“成功したライセンス”となるように思われる。

(4) 契約期間

① 「契約期間」は、「いつまでこのライセンスが有効なのか」や「いつまでロイヤルティを支払わねばならないのか」を規定する非常に重要な規定である。しかし、通常、契約書の後ろの方に書かれることが多く、チェックが甘くなりがちなので、注意が必要である。

② 特許単独のライセンス契約の場合は、迷うことなく、「対象特許の最後のものが消滅するまで」としておけばよい。万一、特許の有効期間よりも、契約期間が短い場合、契約満了後も製品の販売を続けると特許侵害になってしまう。従って、再度、ライセンス契約

を結び直さねばならなくなる。また、反対に、特許が満了した後も、ロイヤルティの支払い義務を課すことは独占禁止法違反となる可能性が高く、実質的に不可能である。

注意点としては、途中で特許が無効となり、最初から特許がなかったものとなっても、一度、受領したロイヤルティは返還しなくてよい旨を規定すべきである。また、対象特許が複数国に存在する場合、特許が消滅する時期が国によって異なる場合があり、その場合ロイヤルティの支払い期間は国によって異なることになる。

③ 契約期間の設定に関しやっかいなのが、「ノウハウ・ライセンス契約」である。必ず「10年」とか「15年」という明確な契約の有効期間を記載すべきである。期間の定めがない場合、そのノウハウを使用する限り、永久にロイヤルティの支払いを求められる可能性がある。

私のクライアントで、「ノウハウを使用する限り、永久に6%のロイヤルティを支払う」という契約にサインしてしまい、「何とかならないか」と相談にみえたケースがあった。“あの手この手”の交渉で、最後には何とか契約期間を一定期間に切り替える覚書を結ぶことができたが、本当に骨が折れたことを記憶している。

④ また、ノウハウ・ライセンス契約の場合、ライセンシーは、例えば、「10年経過した時点でライセンスは「paid-up（支払い済み）」となり、それ以降はロイヤルティを払うことなく、自由に世界中でそのノウハウを使用できる」旨の条項を入れるべきである。さもないと、10年経って契約が満了したらそれ以後ノウハウを使用できず、「提供した技術資料やデータをすべて返却しろ」と要求され、事業が継続できなくなる恐れがある。そのため、また10年間ライセンス契約が更新され、ロイヤルティを支払い続けねばならなくなってしまう。

⑤ 一方、ライセンサーは、特許とノウハウの両方をライセンスする契約の場合、例えば、「最後の特許が消滅する時か、契約日から10年経過した時のいずれか遅い方」とするのが一般的である。そうすれば、予想に反して特許が成立しなかったり、特許が早々に無効になってしまった場合でも、最低限10年間分のロイヤルティを確保できることになる。

⑥ 最後に、定期的に「マイルストーン・ペイメン

ト」があるようなライセンス契約の場合、ライセンシーの立場からは、「やめなくなった時に契約の途中で解約できる」旨の条項を付けることが重要である。ライセンス契約は長期の契約になることが多く、途中で会社や業界の状況が色々変化していく。「相手との関係を断ち切る仕組み」を考えて契約することが必要な場合がある。

7. 外国企業に負けない契約交渉術

(1) なるべく最初の契約書ドラフトは自社側で作成する。

相手方が作成した契約書案には、多くのトラップが仕掛けられている。それらを全部削除・修正しながら交渉を進めていくことは骨が折れる。何事も「自分の土俵で相撲を取る」ことが有利な戦略である。特に自社がライセンサーの立場である場合には、必ず「最初の契約案は日本側で作る」ことを主張すべきである。

この点、時々、社内の営業や研究所の担当者が、知財部や法務部に相談なく、英語の契約だからという理由で、先方に契約書案の作成を依頼する場合があるので注意が必要である。

(2) 契約書はシンプルなひな型をベースに作成し、十分な「のりしろ」を持たせる。

過去の契約書は「妥協の産物」である。過去の契約書をそのままコピーして使用すると、最初から「弱腰の条項」が含まれてしまう。

また、常に最終的な合意の着地点を意識し、相手も「ふっかけてくる」ことを想定して、最初は強気の条件を提示すべきである。最終的にはおりてもよい何枚かの「捨てカード」も含ませることが重要である。

(3) 契約書の修正版を送る際には、必ず修正理由を添える。

欧米人は非常に「論理的な思考」を好む人種と感じる。何も修正理由を付けずに修正版を送付すると、彼らは怒って、そのまま突き返してくる場合がある。少なくとも主要な修正箇所には、「なぜ修正したのか」「どうしてこの条項が受け入れられないのか」等のコメントを添えるべきである。こちらの言い分の筋が通っている場合には、案外あっさりとして修正に応じてくれることが多い。

(4) 交渉テーブルで

英語は発音ではない、しゃべる中身が勝負だ。気にしないでとにかくしゃべり、相手の言うことが分からなければ何回でも聞き返す。大人数が参加する会議なら、時には、通訳を入れる勇気をもつ。交渉が暗礁に乗り上げた際には怒って席を立つパフォーマンスもありである。交渉の方向性がずれてきたり、交渉の途中で相手から重要な提案があった場合には、作戦会議のタイムアウトをとり、別室で打ち合わせる。そして、重要事項に相手が口頭で合意した場合には、すぐ短い書面を作成して確認し、できれば相手方のサインをもらうよう努める。

8. 日本における知財の活用・ライセンスの促進への提言

(1) なぜ日本特許は活用できないのか？

日本は欧米諸国と比べて、特許の保有件数は非常に多いのに、ライセンス等の特許の活用は全然できていないと批判されることが多い。私見としては、技術的・ビジネス的に価値の低い「休眠特許」を無理に活用する必要はない。問題なのは、自社の日本特許が明らかに侵害されているにもかかわらず、泣き寝入りせざるを得ない今の日本の裁判実務である。

重要な発明が日本、米国、欧州、中国等世界中で特許になり、競合会社によって世界中で侵害されて困っている場合、どの国を舞台にして権利行使やライセンス交渉を戦おうかと考えた場合、日本を舞台にして戦おうという企業がほとんどいない。日本の大企業同士の特許係争が、日本ではなく米国の裁判所で行われていることを見ればよくわかる。

昔、「そのうち日本でもパテント・トロールが暴れる」と恐れる方もいたが、実際には、パテント・トロールは日本特許の権利行使には見向きもしなかった。

日本の特許の活用が進まないのは、日本で特許の活用やライセンスがビジネスとして成り立たないからである。特許の活用やライセンスは特許庁や経産省から鼓舞されてやるものではない。まずは、日本でも特許のライセンスがビジネスとして成り立つ土壌作りが重要であろう。例えば、法制度や裁判実務の見直しをすれば、状況は変わると期待している。

(2) 日本特許の活用を阻む要因

例えば、日本の裁判実務の次の諸点が、日本におい

て侵害行為を助長し、正当なライセンス活動にブレーキをかけていると考える。

① 証拠開示制度が不十分で、特許権者の侵害立証が非常に困難である。

特許法 104 条の 2（具体的態様の明示義務）と 105 条（書類の提出等）を裁判所が発動したことはほとんどなく、運用の改善が望まれる。被告側が製品の構成・成分等の資料を保有していることが明らかで、その資料があれば侵害の有無が明らかになる場合には、より積極的に上記法律を運用すべきである。このままの状況でいけば、日本では、侵害証拠の収集が最も困難な製造プロセスに関する発明を特許出願する意義が乏しくなり、益々特許の出願件数は減少していくと思われる。

② 裁判所における特許侵害認定時の損害賠償額が低すぎる（「寄与度」の問題）。

日本では特許侵害訴訟の勝訴率が米国と比較してずっと低いことに加えて、苦勞して勝ったとしても、得られる損害賠償額が低すぎる。日米の市場規模を考えて、同様の特許発明の損害賠償金の平均値に数十倍もの開きがあるのは、不合理である。

日本における損害賠償額を不当に低くしている一つの要因は、裁判所における損害額の算定時によく使用される、本件製品に対する特許の「寄与度」によって、大きく減額（例えば「寄与度は 10 分の 1」等）する実務かもしれない。しかし、この「寄与度」は特許の制定法にはない概念であり、また、企業のライセンス実務とも矛盾する。実務上、ロイヤルティは正味販売額に「相当なロイヤルティ・レート」をかけて算出するものである。本件製品における特許発明の貢献、すなわち「寄与度」は、当該「相当なロイヤルティ・レート」の算出の中で加味されている（すなわち、製品全体からみて寄与度の低い特許のロイヤルティ・レートはずっと小さくなる）。一方、裁判実務では、正味販売額に「寄与度」を乗じて減額した後に、「相当なロイヤルティ・レート」を再度かけており、重複して減額されていると思われる。

日本の裁判所が、産業界のライセンス実務をより研究され、特許を侵害された企業が果たしてどれほどのビジネス上の損害を被っているのかを再検討されることをお願いしたい。

③ 不正競争防止法が乱用されている。

十分に証拠収集し、侵害を立証して権利行使した後

に、予期せず特許が無効になってしまった場合、日本では、特許侵害訴訟を提起したこと自体が「虚偽の事実の告知」（不競法 2 条 1 項 15 号）に問われるおそれがある。しかし、これはあまりにも不合理な制度である。実際の判例では、最終的には違法性が阻却される場合が多いとはいうものの、形式的には不競法違反に問われる可能性があるのでは、日本で侵害訴訟を検討している特許権者に対する多大な「萎縮効果」があると言える。

ちなみに、米国での特許侵害訴訟の提訴要件としては、「提訴する前に、特許クレームと、侵害品として疑われている製品・方法を比較し、合理的な見地から侵害があると信じられることが必要」とされている（連邦民事訴訟手続き規則 Rule 11）。しかし、特許訴訟で問題になることは稀で、要求される基準はあまり高くない。例えば、提訴前に、侵害品の入手が可能であるのにも拘らず、入手を怠った場合等には問題になる程度である。侵害についての「reasonable belief」があり提訴した場合に上記規則が問題になることはない。

(3) 日本の特許を強くする、特許の価値を上げる。

なぜ日本の特許を強くする必要があるのか？

従来の日本の産業構造は、大企業傘下に多数の中小企業が大企業用の部品や材料を供給するという図式であった。そこでは、特許を強くし、大企業に対する権利行使やライセンス活動が活発化するの、かえって日本の産業の発展にマイナスだったのかもしれない。しかし昨今、商品・サービスのグローバル化の時代となり、どんどん海外から特許の侵害品が流入することとなった。また、日本の中小企業が大企業に保護される図式も崩れつつある。

すなわち、現在は、日本の特許を強くし、海外からの侵害品流入から日本産業を守ることが必要な時代になったのである。日本の素材・部品産業が生き残るためには競争力を確保しなければならない。優秀な技術に裏打ちされた日本の強い特許が、日本の中小企業にとって、アジアのライバル企業に打ち勝つ武器としての役割を果たさねばならないのだ。

以上

(注)

(1) 「NPE」は、「Non-Practicing Entity」の略語。一般的に、

- 自らは製造・販売を行わない特許管理会社をいう。
- (2) eBay Inc. v. MercExchange, LLC, 126 S. Ct. 1837 (2006)
 - (3) KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc., 127 S. Ct. 1727 (2007)
 - (4) Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l, 134 S. Ct. 2347

- (2014)
- (5) TC Heartland LLC v. Kraft Food Brands Grp. LLC, 137 S. Ct. 1514 (2017)

(原稿受領 2017. 12. 18)