
【先端技術事業化メールマガジン 第92号 2006/11/8】

～Emerging Technology Business～

日経 BP 社 産学連携事務局

先端技術事業化サイト <http://innovation.nikkeibp.co.jp/etb/>

日経 BP 技術賞 <http://innovation.nikkeibp.co.jp/nbpta/index.html>

◎「お気に入り」への登録をお願いします。

—お知らせ—

■□ 慶大ビジネススクール、日経 BP 社、日経 MM 共催「技術経営戦略セミナー」□■

☆☆ ライフサイエンス分野に特化した MOT コース 11 月開講。好評受付中！ ☆☆

【URL】 http://www.nikkeimm.co.jp/mot/files/theme_program.pdf ←詳細はこちら

【日時】 2006 年 11 月 18 日、25 日、12 月 2 日、9 日（計 4 日、通学形式）

【会場】 慶大ビジネススクール(日吉) 【金額】 189,000 円(消費税含む) 【定員】 30 名

◆知財ビジネスの現場から 第 11 回「ライセンス契約のちょっといい話 その 3」◆

今日は本題に入る前に 1 つニュースがあります。

去る 11 月 1 日付で、私の事務所は、知的財産のベンチャー企業 2 社と共同で、特許・技術のライセンス・マネジメント業務を行う有限責任事業組合 (LLP) を設立いたしました。組合の名前は「ジー・エル・エー」 (Global Licensing Agent の略) です。

共同出資企業は、知財の流動化による資金調達や知財信託のスキーム構築を行ってきた (株) パテント・ファイナンス・コンサルティングと、国内外での技術供与や導入、ロイヤルティー監査業務を行ってきた Japan IP Network (株) です。各社の得意分野を融合したサービスを提供し、ライセンスの可能性検討から交渉、法務、資金のアドバイス、ロイヤルティー監査までの一連の業務を“パッケージ”として提供する予定です。どうぞ、よろしくお願いいたします。

さて、本題です。今回は、ライセンス契約の「有効期間」についてお話します。ライセンス契約の有効期間は、一般にロイヤルティーの支払い期間と一致しますから、非常に重要な規定なのですが、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”なりがちですので、ご注意ください。

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」としておけばよいでしょう。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”になってしまいます。従って、再度、ライセンス契約を結び直さねばなりません。

また、反対に、特許が満了した後も、ロイヤルティー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、実質的に不可能です。

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ーは返還しなくてよい旨を規定すべきです。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りますので、ロイヤルティーの支払い期間も国によって異なることになります。

ライセンス契約のなかでも“やっかい”なのが、「ノウハウ・ライセンス契約」です。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す。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ーを支払わねばなりません。

米国では、「永久にロイヤルティーを支払うという契約も合法である」という、有名な判例があります。私のクライアントの中にも、「ノウハウを使用する限り、永久にロイヤルティーを支払う」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りました。“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ました。本当に骨が折れました。

また、ノウハウ・ライセンス契約の有効期間を10年間とした場合でも、ライセンシーは「10年経過した後は、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ーを払うことなく、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す。さもないと10年経ったら、それ以後、ノウハウを使用できず、ライセンサーから「提供した技術資料やデータをすべて返却しろ」と、要求される可能性があります。

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、その有効期間を二者択一とするのが一般的です。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ーを確保できることになります。

なお、最後に共同研究契約の「有効期間」についても、一言。とにかく、「短く区切る」のが鉄則です。とりあえず“6カ月”とか“1年間”の契約とし、必要があれば、その都度、更新・延長するようにします。

共同研究は成功するよりも失敗する確率の方が高いものです。また、研究の途中でまわりの状況が色々変化していきます。長期の契約を結んでしまい、途中で「やめたい！でも、契約期間はまだ残っている・・・」あるいは、「他社と組んだほうが良かった・・・」と後悔することがないように、「相手との関係を断ち切る仕組み」を考えてから契約するようにして下さい。

ライセンスや共同研究は、単発の売買契約とは異なり、長期にお互いを縛り合う契約です。くれぐれも“慎重な”ドラフティングをお勧めします。

龍神嘉彦

弁理士 ニューヨーク州弁護士

龍神国際特許事務所

【TOP STORIES】

◆最新の先端技術事業化サイトのオリジナル記事から、
続きは <http://innovation.nikkeibp.co.jp/etb/> をご覧ください

■科学技術振興機構、産学共同シーズイノベーション化事業

「顕在化ステージ」2006年度採択課題80件を選定

科学技術振興機構（JST）産学連携事業本部技術展開部イノベーション創出課は2006年10月30日に、2006年度（平成18年度、第3回公募）産学共同シーズイノベーション化事業「顕在化ステージ」における採択課題80件を選定した。今回の選定では、（1）医療・福祉分野（全体の24%）、（2）電気・電子分野（全体の16%）——の選定が増えている。また、国立大学（全体の71%）ばかりでなく、私立大学や公立大学、公立研究所なども採択されている。さらに、共同研究を行う企業規模別では、中堅・中小企業（資本金10億円未満）が全体の半数を占めた。

（2006/11/08）

■大阪府立大と堺市、「産学官連携共同研究開発事業」など10件採択

大阪府立大学と堺市で組織する「産学官連携推進協議会」は、2006年11月1日に「産学官連携共同研究開発事業」を6件、「産学官連携人材育成等事業」を4件採択したと公表した。「産学官連携共同研究開発事業」は、大阪府立大学の教員と堺市内の中小企業などが行う共同研究開発を学内募集し、外部の有識者が加わった審査委員会で審

査、その研究開発経費を同大学を通じて助成するもので、“産学公連携”と位置づけられる。

(2006/11/08)

■文部科学省、「競争的資金に係る研究活動の不正行為」告発窓口を設置

文部科学省科学技術・学術政策局基盤政策課は2006年11月7日、今年8月にまとめた科学技術・学術審議会の研究活動の不正行為に関する特別委員会報告「研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて」を踏まえて、文科省の競争的資金に係る研究活動の不正行為を告発する受付窓口を設置した。

(2006/11/08)

■日本ステントテクノロジー、

“薬剤溶出性ステント”がNEDOの「次世代戦略技術実用化開発助成事業」に採択

山口大学発医療系ベンチャーの日本ステントテクノロジー（JSTec：岡山市、山下修蔵社長）は、冠状動脈用の「薬剤溶出性ステント（Drug Eluting Stent：DES）」を開発している。2006年9月には「国際競争力がある新規冠状動脈用薬剤コートステントの実用開発」で、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の平成18年度第2回「次世代戦略技術実用化開発助成事業」に採択されている。同社は山口大学大学院医学研究科医療支援工学分野の森浩二助教授の「ステント・デザインの最適化に関する研究」を技術シーズに、2003年9月に起業した医療系ベンチャー。

(2006/11/07)

●メールマガジンの登録内容の変更や配信停止は

<http://passport.nikkeibp.co.jp/bizmail/sentan/index.html> をご参照下さい。

なお、変更等の際には、登録時にご指定いただいたユーザーIDとパスワードが必要です。ユーザーIDとパスワードが分からない場合は、

https://passport.nikkeibp.co.jp/bizpwd/search_pass/index.html でお調べ下さい。

◆弊社からのお知らせを不定期に配信することがありますので、予めご了承下さい。また、弊社の都合により配信を休止することがあります。

◆配信されたメールを、第三者に転送したり、Webサイトへアップするなどメールの再配信はお断りします。著作権は、日経BP社、またその情報提供者に帰属するため、掲載記事を許可なく転載することを禁じます。

◆広告掲載をご希望の方は sentanad@nikkeibp.co.jp へお問い合わせください。

Copyright (c)2006 Nikkei Business Publications, Inc.

All rights reserved.

先端技術事業化メールマガジンの次回発行は、2006年11月15日号です。