
【先端技術事業化メールマガジン 第 84 号 2006/9/13】

～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。

◆知財ビジネスの現場から 第 9 回「ライセンス契約のちょっといい話 その 1」

今回と次回は、ライセンス契約にまつわる“聞いて得する” ちょっといい話を書いてみたいと思います。

ライセンス契約書の中で最も重要な条項といえば、おそらく「定義条項」や「Grant 条項」、「ロイヤルティー」、「契約期間」となるでしょう。「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を定義するものです。「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”を形成します。「ロイヤルティー」は、ライセンスの対価を決定するもの、そして「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ーを支払わねばならないのか」を規定するものです。

「定義条項」の中でも最も重要なのは、「許諾製品 (Licensed Product)」の定義です。ライセンシーは、ライセンサーの技術を使って、この定義に規定された製品を製造販売することになります。この「許諾製品」の範囲が、狭すぎても広すぎても、問題が生じます。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います。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います。

また、通常は「許諾製品」の売り上げをベースに「ロイヤルティー」を計算するので、「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、売上額そのものが大きく変わってきます。細心の注意が必要です。

さらに、「許諾製品」を「特許請求の範囲に含まれる製品」とする場合を、よく見受

けますが、もし、これを「ライセンサーから開示されたノウハウを使用している製品」とだけ規定した場合は問題となります。

特許の場合は、その技術的範囲が特許の明細書からある程度客観的に把握できますから、「許諾製品」の範囲も比較的明確となります。しかし、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りません。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きます。

ライセンサーの立場からすれば、「当初の製品に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、関連製品の全てについて、ロイヤルティーを払ってもらいたい」と言いたくなります。

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ノウハウは使っていないからロイヤルティーを払う必要はない」と、主張するかもしれません。

この場合、もともと曖昧（あいまい）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とからなる製品」というように製品の構成要素で定義する方が、将来の紛争を防ぐ近道といえます。

次の「Grant 条項」は、ライセンス契約書で最も重要な条項です。例えば、「ライセンサーはライセンシーに対し、本特許および本ノウハウに基づき、本地域において、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」というように書きます。

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す。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”することになるので、ライセンシーの販売力を信頼できる場合でなければなりません。

また、「独占ライセンス (Exclusive license)」と書いた時は、「ライセンサー自身が製造販売する権利を留保するかどうか」を明記することをお勧めします。日本の特許法にある「専用実施権」なら明確になりますが、英語の「Exclusive license」や「Sole license」、「Non-exclusive license」の意味は、必ずしも国際的に明確なわけではないので、契約書で丁寧にその意味や内容を説明した方が無難です。

また、ライセンシーが、「第三者に実施させることができる“サブ・ライセンス権”や“製造委託する権利”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ります。

さらに「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ります。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ますが、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」となりません。

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ります。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」ことになります。

この書き方の“違い”で、紛争が生じるケースもあります。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します。

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、上記特許の内、「遺伝子そのもの」の発明を実施することになりました。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 社のものです。

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ありません。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となります。

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

次回は引き続き、「ロイヤルティー」と「契約期間」についてお話しします。

龍神国際特許事務所
弁理士 ニューヨーク州弁護士
龍神 嘉彦

【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

■【イノベーション・ジャパン 2006】

ケイテックシステム、「3軸力覚センサー」を製品化

同志社大学発ベンチャーのケイテックシステム（京都府宇治市、塩島康造社長）は、「3軸力覚センサー」の製品化を進めている。同社は同志社大学工学部機械システム工学科の辻内伸好教授と、テック技販（京都府宇治市、瀬瀬和美社長）が、文部科学省の知的クラスター創成事業に採択された「感性定量化のための生体情報センシング技術とセンサー開発」（平成14年度から5カ年）で、共同開発していた「超小型指先力覚センサー」を実用化するために、2003年7月に設立されたITベンチャー。

（2006/09/13）

■【共同研究最前線】

栃木県立宇都宮工業高校、産業技術センター、重原精機と研削加工技術で連携

栃木県立宇都宮工業高校進路指導部長で電子機械科の蓮田裕一教諭（工学博士）と同校の研究グループは、栃木県産業技術センター、ステンレス鋼の加工などでカメラ部品の製造を手掛ける重原精機（栃木県宇都宮市、重原嘉久会長）らと共同で、ステンレス鋼の精密研削加工技術の研究を行った。この成果を、2006年9月9日に日本機械学会関東支部「No.060-2 ブロック合同講演会—2006 桐生—」（2006年9月8日～9日、群馬大学工学部）で、宇都宮工業高校の生徒（3年生）らが発表した。発表論文は、「メタルボンドCBN砥石を用いたSUS304の精密研削」（論文番号：227）と「バックアップロール用高クロム鋼の研削加工」（論文番号：228）の2件。高校生が、企業らと共同研究を実施し、産学連携の結果を学会報告する例は、珍しい。

（2006/09/11）

■【イノベーション・ジャパン 2006】

インタロボット、「iRT」コアに対話型ロボットやCGシステムを開発

岡山県立大学発ITベンチャーのインタロボット（岡山市、小川浩基社長）は、次世代ヒューマン・インタフェース技術といわれる「インタロボットテクノロジー（iRT）」を基に、対話型のロボットやCGシステム、情報端末などを開発している。同社は岡山県立大学知能情報処理学研究室の渡辺富夫教授の「身体的コミュニケーションシステムに関する研究」を技術シーズに、2000年3月に起業されたITベンチャー。

（2006/09/08）

■【Venture Now】

アイアイラボ、長時間動画キャプチャ可能な高速度画像撮影・記録装置を開発

科学技術振興機構（JST、沖村憲樹理事長）は、2005年度から実施している研究開発課題「長時間動画キャプチャ機能を有する高速ビジョンシステムの開発」（開発代表者：広島大学の石井抱助教授、起業家：松田久仁子氏）で、アイアイラボ（広島県東広島市、石井抱代表取締役）を2006年7月3日に設立した。JSTで実施されている、起業化に向けた研究開発を行う大学発ベンチャー創出推進事業の成果である。

(2006/09/07)

■アジア固体回路会議「A-SSCC 2006」中国で開催

2006年11月13日～15日の日程で、第2回半導体関連国際学会「IEEE Asian Solid-State Circuits Conference (A-SSCC 2006)」が中国・杭州市のハイアットリージェンシーHangzhou ホテル（西湖、Hangzhou）で開催される。米 IEEE Solid-State Circuits Society (SSCS) が主催する4番目の国際会議。テーマは「Challenges for THE e-life」で、招待講演（プレナリー講演4件）、一般講演、パネル講演、チュートリアル、インダストリー・プログラム講演などが予定されている。

(2006/09/06)

●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9月20日号です。