

ビジネスで勝つライセンス

岡 本 清 秀*

抄 録 技術移転のライセンスは、ライセンサーにとって自社の経営投資の財産である知的財産の活用であり、ライセンシーにとっては自社の技術、事業の強化となる。知財部門により戦略的で価値の高い権利取得が行われている場合には、最も困難な侵害論争は不要で交渉も容易となり、ライセンサーにとって自社に有利な条件で事業展開ができ、事業収益を確保する源泉となる。優れた知的財産をベースとした、ビジネスに勝つためのライセンス契約は、MITL (Management-IP-Technology-Licensing；経営・知財・技術・ライセンスの連帯) のLの実現であり、法的な制約のみならず、企業の事業戦略、技術戦略、知財戦略に基づいてドラフトし、契約締結することが可能となる。特許ライセンスは強い特許力とネゴシエーション力が決め手となる。

目 次

1. はじめに
2. 企業におけるライセンスマネジメント
 2. 1 日本の産業の現状と課題
 2. 2 事業収益を確保するライセンス
3. 契約条項検討のポイント
 3. 1 契約の成立
 3. 2 各種契約の留意点
 3. 3 実施許諾契約の主契約条項の留意点
4. ネゴシエーションの留意点
 4. 1 特許論争
 4. 2 和解交渉
5. おわりに

1. はじめに

日本は、明治、戦後に、欧米の完成された技術を導入するライセンスにより、奇跡的ともいわれる成長を遂げた。日本の産業は1980年代には米国産業を脅かすまでになったが、近年の韓国、中国の台頭で、日本の産業は危機に立たされている。

日本は、2003年に総理大臣を本部長とする知的財産戦略本部を設けて知的財産を国家戦略に

組み入れ、企業には、事業、技術、知財の三位一体の戦略の奨励を行った。プロパテント時代と共に知財バブルの時代に入り、企業においては知財戦略の強化が行われたものの見直しが必要となっている。

イノベーション創出には、国内外のネットワークを高め、異文化、異業種、異分野の技術に触れて日本独自のイノベーションを触発させ創出することが要となる。グローバルベースに研究、開発、生産、事業化を定め、ライセンス活用によりイノベーションを加速させ、日本企業としての生き残りのシナリオを定める事が日本の経営には求められている。

知的財産の活用は、事業で勝つ有用な手段であり、ライセンスはこれからの日本の生き残りの手段となる。本稿の主題であるビジネスで勝つライセンスは如何にあるべきか、事業収益に貢献するライセンス契約は何かを解説する。

* 大阪工業大学大学院 知的財産研究科 教授
Kiyohide OKAMOTO

2. 企業におけるライセンスマネジメント

2.1 日本の産業の現状と課題

(1) イノベーションとライセンス

イノベーションは日本の産業の驚異的成長を支えた。イノベーションには、革新の他に、新しい事・物の導入の意があるが、日本の明治以降の驚異的な産業の発展には、欧米の完成された技術の導入が大きな役割を果たしている。技術移転のライセンスは日本の産業の発展に貢献した。

日本の最初の大きなイノベーションは、19世紀後半、1871年（明治4年）遣外使節団の大使岩倉具視らによる欧米訪問による欧米技術の導入である。19世紀末の積極的な技術導入が日本の富国策を支え、正しくライセンス（技術導入）によるイノベーションが起きた。

また、戦後の日本は、産業復興に注力し、欧米の新しい完成された技術を積極的に導入することにより、日本独自の実用的な技術を創出した。戦後の日本は第二のイノベーションの時代でもあった。

海外からのライセンスが日本の産業を育て、1980年代には欧米企業に日本が世界市場を席卷する驚異を与えるまでになったが、90年代のバブル経済崩壊と共に産業界は大競争時代を迎え、アジアにおける日本の独り勝ちは過去のものとなった。

(2) 韓国、中国の台頭

近年の韓国、中国の成長は目覚ましい。特に中国の台頭は顕著であり、物づくりや経済はかつての日本をはるかに上回るスピードで成長を遂げている。

電子産業では、韓国企業は日本企業から優秀

な技術者をスカウトし、技術面において日本製品を追い越す製品を作り出し、自動車産業でも2011年には米国において韓国の自動車は日本車より高い品質とデザインの評価を得る車を送り出している。

(3) 国内生産の空洞化

戦後の日本の産業は、優れた技術力と安い良質の労働力に支えられて、日本で生産された製品を世界に輸出して成長を遂げたが、1980年代に入って労働者賃金の高騰と貿易摩擦により、自動車産業をはじめとして、生産は国内から海外に移管が強化された。

戦後、技術輸入超であった日本の技術輸出入額は、バブル経済崩壊後の1993年に輸出額が輸入額を超えることになる。1994年の技術輸出の総額は5,000億円弱であったが、2008年の技術輸出総額は2.2兆円まで達しており、自動車産業がその半分を占め、IT産業、製薬産業の3業種が大半を占めている。

国内から海外に生産拠点を拡充し、海外子会社からの技術ロイヤルティの受け取りが増え、技術輸出総額の7割は、海外子会社からの収入となっている¹⁾。

国内においては研究開発を、生産は外国で行う日本企業の経営施策が表れている。日本全体の国内生産の空洞化と海外への技術移転は、今後さらに進む傾向にある。海外の収益を実施料の形で日本に合法的にリターンさせる強力なツールが、技術、ブランドなどのライセンスとなる。

2.2 事業収益を確保するライセンス

(1) 企業の知財戦略の変遷

技術導入であるライセンスインは、日本の産業の成長を支え、世界トップレベルの技術、知的財産を築くまでになり、2003年に始まった日本の技術立国、知財立国のプロパテント政策は、

日本の経営に知的財産の重要性を認識させ、収益性と企業価値の最大化を図るための一つの要素として事業・技術・知財を三位一体とする構築を奨励した。知的財産の創造、保護（特許取得）、活用（事業収益）の知財サイクルの加速を国策としたが、特許を取るだけの知財は要らない、これからは経営に貢献する活用の時代との推奨も行われた。知財バブルの始まりである。

企業においても経営に資する知財戦略の強化が行われたが、経営に理解され易い戦略的知財活動に注目されるようになった。特許の質を経営に説明することは難しく、例えば、特許登録件数の増加、コスト削減など数値に現れる知財業務の強化である。事業と関係なく、狭い権利範囲の出願をし、特許事務所によくの依頼件数によるコストダウンを求めることで容易に達成できる数値である。

日本の産業の急成長期であった1980年代まで、多くの企業では、特許事務所の実力を上回る特許明細書作成のプロを擁し、実務出身の知財部門長自らが特許請求の範囲をチェックするなど、質の高い特許取得に重きが置かれていた。90年代に入って米国で特許侵害に金を払うばかりではなく、特許で稼ぐ特許の活用と戦略業務に重点が置かれ、知財部門長もマネジメントの優れた管理職を他部門から登用する傾向が進んだ。知財実務の理解が難しい知財部門長にとっては、特許取得業務は、戦略性のないルーチンワークとなる。多くの企業では戦略業務が優先され、特許取得業務は特許事務所へアウトソーシングすることが活用され、特許取得の空洞化が進んだ。

(2) 知財戦略の基本に戻る

特許取得の業務のアウトソーシングとなると、企業はマネジメントの基本として生産性を追求することになり、特許事務所へのコストダウンを要求することになる。特許事務所として

も、明細書作成のプロがいなくなった素人の顧客に質の高い明細書を作成しても評価されず、コスト要求が厳しくされると、受託件数で経営をせざるを得なくなる。オフィス代など高額な間接経費を要する大事務所ほど質より件数を優先する傾向にある。現に、近年の大手事務所が代理する特許出願には、発明の本質を捉えていない手抜きの手末な明細書が散見される²⁾。

特許業務のアウトソーシングは、メーカーで言えば、技術開発と生産は外部に委託し、販売と経営戦略にしか注力しないマネジメントである。技術なくして事業の成功が成り立たないように、特許に代表される優れた知的財産権を持たずして、付加価値の高い事業の成功は有り得ない。特許明細書作成と係争を経験することで発明を評価する目利きが養われ、事業に貢献する特許取得が可能となる。企業における知財戦略の基本は、実務力を備えたプロの戦略人材を育て、戦略的に質を備えた強い特許の構築と、その活用にある。ライセンスを成功させるためにも、強い特許の保有が不可欠となる。

知財戦略の基本に戻らなくてはバブル知財のまま、真の知財力を得ることができない。

(3) 強い特許の取得には

ビジネスで勝つ特許ライセンスの根源は、実用性のある優れた発明の本質を捉えた質の高い明細書を備えた強い特許である。

企業で強い特許を取得するには如何にすべきか。基本は、自社の技術、事業を良く理解し、発明を競合に事業で勝つための権利に育て上げることである。この権利取得業務は、極めて創造性の高い、戦略的業務で、どんなに優秀な外部の事務所でも企業内の事業、技術を知り尽くすことはできず、できない業務である。

出願を任せられ、発明者の考えている発明を正確に把握し、権利を取っているのに、事業に役に立つ特許が取れないと嘆いている事務所の話

を聞く。尋ねると、企業の知財担当者の怠慢である。知財担当者は、発明者のメッセンジャーだけで、出願から中間処理を含め、自社の事業に活かせる大事な権利取得の戦略的業務ができていない。単なる事務仕事である。発明者の発明という原石を事業収益に役立つダイヤモンドにする知財マンの大事な戦略的使命を果たしていない。

(4) 事業、技術、知財の成功シナリオの共有化

事業を成功させる知財戦略の基本は如何にあるべきか。これからの日本企業の生き残りに、企画から開発、製造、販売まで全て自社で賄う垂直統合型の従来の事業形態ではなく、自社の事業の強みを維持した他社との分業、協業により、国際競争力を高める事業モデルも増えていくことになる。

他社との分業と協業では、特許の取得・活用、ブランドマネジメントなど、他社との連携を視野に入れた知財戦略が重要となる。事業を成功させるには、知的財産のツールを活用しなくてはならない。

技術においても、ハイテク分野では、自社で全て開発するには限界があり、技術の分業も今後必要となる。

知財戦略も、このような事業、技術の変化に応える戦略展開を考慮せねばならず、事業、技術、知財の三位一体による戦略が、今後とも重要となる。三位一体は、会社規模が小さいほど容易となるが、大企業では組織の壁があり、容易ではなくなる。三位一体の戦略推進は、知財部門の重要な役割となる。

知財部門自らが行動し、事業、技術、知財のそれぞれの戦略を連携させ、それによる事業の成功シナリオを共有化させる仕組みを推進していかなくてはならない。事業が戦略を出さないから、技術が戦略を出さないからではなく、知

財から事業、技術に働きかける行動が期待される。

(5) 三位一体からMITLへ

これからは、三位一体の企業と三位一体の企業をライセンスで連帯させるMITL (Management-IP-Technology-Licensing) 経営・知財・技術・ライセンスの連帯化が要となる。分業、協業が進む中、事業をどのように成功させるかのライセンス戦略が重要となる。

テクニカルイノベーションを自社で創出し、特異技術の強化が望まれるが、他社からの新規技術の導入もイノベーションである。明治、戦後の日本が技術導入のイノベーションで大きな成長を遂げたように、世界から革新的な技術を見つけ、ライセンスインによるイノベーションも有効となる。他企業もしくは大学などの研究機関とのイノベーションの移転はライセンスそのものであり、複数の企業と連携して事業に勝つマネジメントが必要とされ、その要となるのがライセンスで、事業、技術、知財の総合的目利きがライセンスの目利きに通じる。

第三者へのライセンスアウトは、更なる利益を生む自社の経営投資の回収でもあるが、独占実施権を有する自社技術財産の切り売りである。短期的収益ではなく、長期的な収益を見据えたライセンスイン・ライセンスアウトが望まれ、ライセンスは、正しくイノベーションの活用であり、経営の課題でもある。

(6) 企業収益に結びつく契約とは

契約は、企業収益にどのように貢献できるであろうか。企業の戦略を考慮しない契約締結業務は付加価値が低く、単なる専門的な事務作業でしかない。

事業収益に貢献するライセンス契約の締結に当たっては、自社の事業（経営）、技術、知財の戦略に基づき、明確な目的をもったライセン

ス契約締結でなくてはならない。自社の事業収益を確保し、事業に勝つ戦略シナリオが反映されていなくてはならない。法的な制約によるリスク解決ばかりを考える契約ではなく、守りから攻めの契約へ、事業収益を考慮した契約が重要である。

例えば、侵害解決にライセンスを得るのはリスク解決であるが、それを好機として、他社に先駆けてライセンスを取得して、客先の侵害リスクを解決し、事業で同業他社に先んじるのは、攻めの契約の例といえよう。

企業収益の確保のベースとなるのが、価値の高い知的財産権の取得である。強い特許を有すると、交渉において一番の難関である特許論争をすることなく、いきなり条件交渉に入れ、ネゴシエーションは極めて容易になることは、筆者も経験するところである。そのような特許を保有することで、自社に有利な条件で事業展開ができる。すなわち、訴訟に耐える優れた特許を有することが事業収益を確保する源泉となる。

また、優れた技術を開発しても資金力、生産力が乏しい中小、ベンチャー企業の場合、特許出願せず、大手企業と手を組んで事業化すると、資金力・技術力等で勝る大企業により関連特許等を確保されてしまい、せっかく開発した技術から得られるべき利益を失うことになりかねない。ノウハウの確保だけでは不十分で、特許権なくして大企業と互角に立つことはできない。特許は、ベンチャー企業に不可欠な武器となる。

3. 契約条項検討のポイント

3.1 契約の成立

(1) 意思主義と表示主義

契約を締結するとき、何処の国の法律に準拠するかは、契約締結後の運用が異なり、契約の背景として法体系を理解しておかなくてはなら

ない。国際契約における契約の成立には意思主義と表示主義（形式主義）とがある。

意思主義では、契約は当事者間の意思の合意のみによって成立し、大陸法系の日本、フランス等で採用されている。契約締結に至る交渉経緯を締結後の契約解釈に考慮することになる。

表示主義では、契約は、当事者間の意思の合意のみでは成立せず、書式化し当事者のサインによって成立し、英米法系のアメリカ、イギリスのみならず、大陸法系のドイツ等で採用されている。完全合意（Entire Agreement）条項を設け、契約に記載してあることが全てとして、締結前の約束は考慮されない。そのため、契約書は数十ページに及ぶことがある。

ある日本企業が、米国企業からライセンスを得て、ランニングロイヤルティを毎年払っていたが、契約締結して数年後、相手から会計監査を受け、監査の結果、多額のロイヤルティを追徴された事例がある。原因は、契約交渉の段階での相手との約束を信じて契約書の定めを正確に理解せず、交渉段階での解釈で低い額のロイヤルティを払い続け、契約文書が全てであることを理解していなかったことである。監査では、契約の定めに従った支払いに応じざるを得なかった。もし、日本法に準拠した意思主義の契約であれば、交渉の余地があったが、米国法準拠で完全合意条項がある形式主義の契約書では、契約文書が全てであり交渉の余地がなかった。

日本においても、意思主義ではなく、米国と同様に完全合意条項を設け、形式主義に準じた契約締結をしているケースが増えてきている。近年の雇用の流動性を考慮すると、契約書以外の昔の約束を明らかにすることは困難であり、形式主義の契約形態の方が好ましいともいえる。

(2) 契約書作成上の留意点

自社の事業収益を確保する重要な契約書であ

れば、締結による自社のメリットとデメリットのバランスを確認した上で、事業に勝つ成功シナリオが反映されていなくてはならない。そのための契約の条件を明確に確認しておくと共に、両当事者とも履行可能な条件を確認し、契約締結後の不履行のリスクを排除しておく必要がある。

サンプル契約をそのまま利用することは危険である。契約書は、当事者の事業、技術、知財などの背景、力関係により変わる生きものであり、締結後、思わぬ落とし穴に嵌ることがある。

また、知財関連、契約法、技術法規制、税金などの関係法律の確認が必要となる

3. 2 各種契約の留意点

(1) 和解契約と技術導入契約

和解契約と技術導入契約とでは、目的、背景、交渉が異なる。

1) 和解契約

この契約の締結の動機は、知的財産の侵害を解決するためであり、ライセンシーにとっては、自社の事業リスク回避、市場競争力の確保、新規事業の参入など事業の確保を目的とし、ライセンサーにとっては、損害賠償金を含む実施料収入、ライセンシーの知的財産の自由使用、新規事業の提携や標準化の推進などを目的とし、電機、自動車、機械産業に多く見られる契約形態である。訴訟における勝算を評価して契約締結を判断することになる。ただ、訴訟で敗訴すれば、強制的に高額の和解契約を締結せざるを得ないことも起こり得る³⁾。

相互の知的財産権を許諾し合うクロスライセンス契約では、実施料は無料になることもある。メーカーにとっては、売り上げによる事業収益が最優先であるが、知的財産実施料収入は、純利益なので、利益の厳しい事業を行っている企業にとっては、ライセンス料の収入は大きな事業収益となる。

2) 技術導入契約

この契約の締結の動機は、ライセンシーが自社の新製品もしくは新仕様の製品の研究開発のために、ライセンサーの技術を導入するためであり、ライセンシーにとっては、新技術、新製品の導入、研究開発の期間や費用の節減、事業買収を目的とする。

技術導入契約は、ライセンサーの技術をライセンシーに許諾し、両当事者で協力して新技術、新製品を開発することが行われ、交渉形態も友好的になる。許諾される知的財産は、特許権の他、ノウハウ、著作権が対象となる場合も多い。

契約締結の判断は、ライセンシーの経済的投資効率の判断に寄るところが大きいいため、ライセンス料は、ライセンシーにとって、合理的なものとなる。

(2) 実施許諾契約

実施許諾契約は、和解契約、技術導入契約の一形態でもあるが、知的財産のライセンス契約の代表契約で、許諾者であるライセンサーが許諾する実施権と受諾者であるライセンシーが支払う対価とはバランスが取れていなくてはならない。

知的財産は自社の技術の大事な経営投資の成果物である。実施料目当ての安易なライセンス許諾は避けねばならない。ライセンスを許諾したためにライセンシーが事業を伸ばし、ライセンサーが事業撤退を余儀なくされるケースが起こりうる。

無論、事業損失のリスクが大きくなければ、ライセンサーにとって、許諾契約にはいくつかの事業収益を高める大きなメリットがある。実施料収入は、純利益となる収入であり、経営投資の回収となり、研究開発、新事業立ち上げの資金として新たな経営投資を行うことができる。

許諾の対価として、ライセンシーの保有する

知的財産の無償利用を得ることもでき、有力な特許1件を持つだけで、ライセンシーの持つ技術障壁を突破することもできる。

交渉時に、ライセンシーには価値の高い特許であることを悟られることなく、ライセンシーの特許群をグラントバックとして無償の実施権を確保できれば、ライセンス交渉の成功となる。また、ライセンシーが競合である場合、毎年の実施料報告で詳細な売り上げ情報の提供を義務付けることができれば、ライセンシーの営業秘密を知ることができ、事業戦略として実施料より遙かに高い価値の対価を得ることができる。

ライセンシーにとっては、実施料の支払い、実施料報告で自社の営業秘密を報告させられる義務、自社の知的財産をライセンサーに許諾させられるなどのデメリットがあるが、ライセンスを得ることにより、多くのメリットを得ることができる。

特許侵害の和解によるライセンスであれば、事業撤退をさせられることなく事業を継続できる大きなメリットがある。特許で争っても、和解して実施許諾契約を締結することにより、それが引き金となって、両契約当事者間に新たな事業提携に発展する場合がある。ビジネスではライバルであっても、知財担当部門では両当事者間の良きコーディネータの役割を果たすことができる。

1980年代に韓国の半導体会社数社が、巨額の特許実施料を払いながらも、事業拡大し、1990年代半ばには日本企業を追い越して世界トップシェアの地位を得、日本企業より高い事業収益を上げた事例は、実施料支払いというリスクテークをしながら、事業収益で遙かに大きな利益を得た経営決断の例と言える。

(3) 共同開発契約

共同開発契約は、契約当事者の開発力を補完してより高い開発成果を期待する共同開発の条

件を定める契約であるが、共同研究開発の成果である知的財産権の帰属は留意せねばならない。

開発期間中に創作された発明の特許出願の所有権は、発明した者の貢献度に応じて定めるのが無難であろう。

発明を創作した時、他当事者に報告することを定めた場合、非公開の段階で相手に発明を報告すると共同発明に発展し、自己の発明の自由度を失うことになるリスクを負うので、開示側としては公開後の報告としたいところである。

各国の特許法の定めに関わらず、共有の特許は、第三者にライセンスを与える場合、共有相手の同意を必要とするか否かは、契約で定められる。

ただ、中国の大学などの研究機関と共有になった場合は、特に注意すべき点がある。契約書で自己実施は自由とするが、共有相手の同意がなければ第三者にライセンス許諾できないと定めた場合、実施能力のない大学などは、第三者に通常実施権を許諾すること、協力して実施すること、共同経営を通じて実施するなどの行為はすべて自己実施とみなすことが、最高人民法院の通達で定められている。

(4) 委託研究開発契約

有償の委託研究で問題になるのは、研究成果である知的財産の帰属の問題である。

依頼者は研究開発費用を負担するので、成果物である知的財産権はすべて依頼者に帰属又は譲渡を要求することがある。

受託者としては、受領する研究開発費用が人件費分しかない場合は、知的財産の対価費用が考慮されていないので、所有権を留保することを主張すべきであろう。ソフトウェアの開発を受託して、特許権は譲渡に依っても、著作権は譲渡すべきではない。著作権は技術者の表現を保護するものであり、アクセスと類似（もしく

は同一)が著作権侵害となる要件であることを考慮すると、自ら作成し譲渡してしまったソフトウェアと類似する表現のソフトウェアを開発できなくなるためである。譲歩するとしても、無償の使用権を委託者に与えることであろう。

3.3 実施許諾契約の主契約条項の留意点

契約の各条項の留意点を、実施許諾契約を例にして述べる。

(1) 契約者

契約の適応は、当事者の子会社、関連会社を含めるか否かは、契約当事者の利害の交渉事項となる。関連会社にも実施権を与える場合は、具体的に社名を特定し、契約締結後に関連会社となる会社は別契約とすると、ライセンサーのリスクは避けることができる。

企業の吸収、合併が行われることも多く、実施権を与えることが好ましくない会社に許諾を与える結果にならないよう、相手の同意のない契約の譲渡、承継禁止の条項などに留意しなくてはならない。

(2) 許諾知的財産

許諾知的財産は、番号を特定するのか、許諾製品もしくは許諾技術に実施される知的財産を包括的に許諾するのか、ライセンサーは、契約当時のみならず、契約期間中の将来の事業、技術の形態も考慮しなくてはならない。

特許のライセンスを得る場合、その特許を実施することで、ライセンサーの他の特許、意匠権、著作権、ノウハウなどを実施することにならないか、他国の対応特許を実施することにならないかの確認をし、契約締結後に新たにライセンス契約交渉をすることがないように留意せねばならない。係争で和解するときは特に重要な確認事項となる。

実施料の支払い対象となる許諾知的財産の有

効性の確認は、ライセンサーにとって特に重要な確認事項となる。係争で和解するときは、有効性について検討した後なので判断を誤ることはないが、技術導入など、友好的交渉の契約では、登録された特許の有効性の確認を見逃しがちとなる。

実施料が高額であれば、ライセンサーが保有する許諾知的財産の有効性をライセンサーが再確認することが重要となる。契約締結後、特許が無効になっても実施料を返還しないのが国際的にも一般的であり、実施料一括払いの契約では特に留意せねばならない。

(3) 実施許諾製品 (技術)

ライセンサーは、ライセンサーの許諾製品が競合しなくても、その客先の組み込み製品が、ライセンサーの事業と競合する結果になる場合、競合する製品への販売には許諾を認めないとか、商流を見通した許諾条件を定める必要がある。

(4) 実施権

専用実施権や独占的通常実施権のように独占的許諾を与えるか、非独占的通常実施権のように、複数のライセンサーの契約を認める非独占的許諾とするかは、契約当事者の事業背景により選択することになる。ライセンサーが第三者に製造委託する場合、実施権の許諾範囲に入れておかないと事業化できないことが起こりうる。

ライセンサーとしては、ライセンサーの製造委託会社がライセンサーの競合会社となる事態は避けねばならない。許諾製品は、ライセンサーによる自社製造と限定せず、仕入販売を許諾する実施権を与えてしまうと、ライセンサーがトンネル会社になって競合会社の製品の販売を許してしまう結果になる。

実施権の第三者対抗要件は国により異なる。

欧米諸国では、実施権は登録をしなくても契約が優先し、契約締結後に許諾知的財産が第三者に譲渡されても、ライセンシーの実施権は有効に存続し当然対抗の権利がライセンシーに認められている。日本では、2011年特許法改正により、通常実施権は登録をしなくても当然対抗となるが、アジア諸国では、契約を登録しないと第三者対抗要件が認められない国が多いので留意せねばならない。

(5) 実施料

日本国内においては消費税、2国間にまたがる国際契約の実施料支払いでは、源泉税の扱いを軽視できない。実施料と源泉税の扱いを契約に明確に定めておかないと、実施料と支払額に契約当事者間で解釈の齟齬が起き、一方が損をすることが起きる。現在の日米租税条約では、源泉税の納付が免除されているが手続きは必要とされ、契約書に当事者の手続き義務を定める必要がある。そうでないと、免除が受けられなくなる。

(6) 最惠条項

本契約の締結後、別の契約で、ライセンサーが第三者により有利な条件（安い実施料）で許諾を与えた場合、その有利な条件を適応する規定（最惠条項）を定めることが、日本の国内契約にも近年使われてきている。ライセンサーとしては、歓迎したくない条項であるが、この条項を定めた場合、その別の契約が解約になれば、本契約の元の条件に戻す規定を忘れてはならないであろう。

(7) 特許保証

取引契約で、客先に納品した製品が第三者の知的財産を侵害しないことを保証し、侵害すれば全面的に保証する条項の規定を客先から求められる条項である。実施許諾契約では、通常、

第三者の特許を侵害することになっても保証しないのが一般的であるが、技術導入契約では、保証する条項を設けることがある。

外国企業が中国企業にライセンスを与える場合、許諾技術が完全で目標を達成できる保証のみならず、ライセンシーが許諾技術を使って第三者の権利を侵害した場合、ライセンサーが責任を負わねばならない。これは技術輸出入管理条例で定められている強行規定であり、特許保証しない契約の取り決めは通用しない。子会社以外の第三者である中国の企業にライセンスを与えることは極めて危険で、中国企業にライセンスを与えたことが致命傷となった日本企業もある。

ライセンサーとしては、特許保証を最低限のリスクに止める必要がある。一つは、実施料の減額とか保証の限度を定めておくことであろう。

(8) 不爭義務

許諾特許の不爭義務をライセンシーに課す場合、ライセンシーが許諾特許の無効審判請求をすれば契約を解約する条件を認めず、契約は継続して無効で争うことを禁止すると、独禁法に触れる可能性があるため注意を要する。

(9) 契約期間

契約期間は許諾知的財産の権利存続期間内に定め、双方の申し出がない限り自動更新する定めが良く使われる。契約更新は、許諾知的財産の価値の変化、ライセンシーの事業変化に合わせて、両当事者が定期的に交渉するきっかけになるものであるが、ライセンシーとしては、実施料率は契約更新の時に現状の料率を超えないように最初の契約で定めておくことが望まれる。

ノウハウのように存続期間の制限のない知的財産の許諾契約では、契約期間の定めが重要と

なる。ライセンサーがライバル会社であれば、許諾ノウハウの使用が不要になっても証明することができず、不要なロイヤルティを払い続けることにもなりかねない。

4. ネゴシエーションの留意点

侵害・ライセンスの第1の関門は、特許権の有効性、属否判断の論争を両者間で行うことになる。発明が良く、特許の明細書の質が高いと、双方の論議もまとまりやすいが、欠陥のある明細書の場合は、権利の属否判断で双方多大なるエネルギーをかけることになる。

次にライセンス条件であるが、企業におけるライセンスには、いくつかの狙いがあり、許諾対価としての実施料をどのように交渉し、定めるかは収益に直結する課題である。

ライセンサーにとっては、実施料収入は経営の投資のリターンであり、次の事業への投資の資金となり、特許の対価としてできるだけ高額収入を狙い、ライセンシーはできるだけ廉価に自由な実施権を得たいと望む。

実施料は、対象となる知的財産権の価値、解決交渉成果が主たる要因となる。本章では、特許侵害警告から和解契約に至るシナリオを基に、ライセンサーにとって最も大きな実施料を、ライセンシーにとっては最も低額で自由な条件を導き出せることになるか考察してみたい。併せて、交渉の仕方、留意点について述べる。

4.1 特許論争

特許侵害事件であれば、最初は、敵対関係の交渉からスタートする場合がある。訴訟は、交渉が成功しなかった場合の最後の手段であり、企業としては、当事者間で信頼の交渉をし、訴訟、仲裁に頼ることなく、合意に至ることが重要となる。

(1) 警告書の発送

特許権利者は警告書の送付には慎重でなくてはならない。不用意な権利行使は、相手に特許無効にされるだけでなく、相手から特許侵害で逆に訴えられることにもなりかねない。事前調査として次の手順は欠かせない。

1) 対象特許の侵害の確認

生産方法とか、製品の内部構造で秘密に保たれている場合は、推測できる証拠を集めなくてはならない。米国ではデポジションがあるので、製法、アルゴリズムなどの秘密技術でも権利行使が日本より容易となる。

2) 自社権利の有効性と侵害の再確認

相手の製品の実施の範囲も明確になれば、訴訟での勝算を推測することができる。並行して、事件の規模に応じた対象特許の自発的な有効性調査が大事である。侵害の確認には、重要な案件であれば、弁理士、弁護士などの外部の専門家の判断を得ていないと、権利行使して特許無効もしくは非侵害との結果になると、株主代表訴訟で経営者が責任を取らなくてはならないリスクが発生する。

3) 権利行使目的の明確化

責任者による権利行使の目的の明確化である。差し止めなのか、損害賠償請求なのか、市場価格差別化なのか、特許収入なのか、事業提携なのか。実現可能なあらゆるケースを想定して、会社としての権利行使の目的を明確にしておかなくてはならない。

用意が整えば、いよいよ警告書の送付である。最初は相手の見解を聞くことから始まり、有効性、権利属否判断の交渉となる。書面で交渉することもあるが、実際に面談で交渉する方が、円滑に交渉が進むことになる。

(2) 論争

両当事者共に言えることであるが、交渉相手の想定反論に対する理論武装が必要となる。外

部鑑定を取っていても専門家により意見は異なることもあり、侵害鑑定結果には、知財部門自らの責任を取る覚悟がある。

面談で特許論争をする場合は、事前に包袋書類を精読し、対象特許の内容を頭に叩き込み、対象製品を正確に理解することが望ましい。有効性、侵害判断に抜けがないか主張する論点に論理的な抜けがないかを確認せねばならない。交渉の予行演習を行うことも効果的である。社内に適切な人材がなければ外部の専門家に委ねることになる。

米国では交渉弁護士が多く、弁護士と良いチームワークを作るのも効果的となる。米国は訴訟社会で、交渉には慎重を要するが、弁護士が介在することで、不利な情報は表明しなくて済む。論争を尽くしたところで、相手との解決交渉となる。

4. 2 和解交渉

和解交渉は、企業を代表するプレーヤーである交渉者に左右される。稚拙な交渉者は、会社に大きな損害を与え、巧みで優れた交渉者は、金銭的、ビジネスチャンスなど大きな成果を生み出す。そのため、交渉者は会社が任せられる人物でなくてはならない。

(1) 解決交渉の事前準備

交渉シナリオ、目標を明確にする。交渉前の準備として、想定質問、反論の回答準備、責任者の出番などのシナリオ作りを行う。

交渉者自身は、対象知的財産の価値の正しい認識を理解する必要がある。特許論争は技術の分かる知財担当者が行い、解決交渉は知財の分からない法務担当者が行くと、特許価値の評価にミスマッチを起こし、交渉には不利を来す。理想は、米国弁護士と同様、侵害特許論争も解決交渉も同一人物である。特許交渉は、人物、法律知識、知財経験がものをいう。

(2) 交渉者の選定

ネゴシエーションは知財業務の究極のプロ業務と言える年季仕事である。特許ライセンスの強いネゴシエーターは、特許論争と契約交渉の実力を持つ。技術、事業の理解と知的財産の創造・取得・活用・鑑定・契約の実務と法律知識と訴訟経験が武器となる。経営・事業の戦略と連鎖した企業価値の最大化を目指した成功シナリオを策定し、社内の調整を図り、ビジネスマインドの交渉ができなくてはならない。求められる資質としては、企業人としてバランスがとれて調整力がある人で、社内の組織内の意見相違を纏め上げることができるネゴシエーターでなくてはならない。

交渉相手から信頼される人格、誠実さ、豊かな実務経験が必要で、交渉のあらゆる時点で、先を読む論理性、決断力が求められ、社交性、耐忍性、バイタリティが求められる。

また、外部の優秀な弁護士・弁理士を活用できる実力、経験、権限も必要となる。これらすべての条件を備えることは極めて困難であるが、適切な人材がいなければ外部の専門家に頼らざるを得ない。代理人は、自らリスクテイクして決断をすることができず、交渉には限界があり、最終的に法廷での決着に甘んじがちである。

交渉者には、悪役と善役との役割分担は効果的である。特に、国際的交渉には、弁護士にアグレッシブな悪役を、交渉力があれば、善役は企業の人格のあるネゴシエーターとするのが効果的である。

(3) ネゴシエーターの留意点

侵害、有効性、知財価値の正しい認識をし、交渉準備に念を入れることである。会社の目標を達成する使命感を持ち、交渉の大義名分を持つことである。交渉成果の最大化を目指して、交渉シナリオは臨機応変、交渉フローの緻密な

高速判断が求められる。

誠意、誠実、交渉相手の立場を理解し、相手にも成果を与える配慮が大事である。圧倒的に優勢でも、相手にも一分の勝利感を与える配慮が要る。不利な交渉でも、打つ手はある。訴訟で、弁護士による和解交渉が暗礁に乗り上げたとき、初めて対面する交渉責任者同士が、本論と外れた雑談を長々とし、お互いの人物の好感を持てたと思えた瞬間に、本論に入って、数分で解決できることもある。

交渉には王道はなく、自分に合ったものを経験で生み出すしかない。自分の強点、弱点を知ることである。説得力ある巧みな熱意ある口調は、特に米国では効果があるが、沈黙の交渉も効果がある場合もある。

交渉の失点の修復は速やかに行い、解決のベストタイミングをつかむことである。交渉の後ほど条件を譲歩しなくてはならず、タイミングを逸すると好条件の解決を見逃してしまう。外国との交渉にあっては、身なり、場所、時を選ぶことも効果的である。相手の話を良く聞き、十分な論議を尽くし、知的財産の尊重の精神は失わないことである。相手の心を読み、相手の成果の限界を測り、着地点を的確に判断することが求められる。冷静な判断、論理的交渉が成果を出すことができる⁴⁾。

交渉者は、役割に応じて一人であるべきで、複数の人がある課題について交渉すると良い結果とならない場合が多い。交渉の最中に上司が横から口出しをすることは避けねばならない。相手のいないところでアドバイスをすべきであろう。外国人の交渉者との交渉において、日本語は分からないだろうと、面前で不用意に日本語を話す油断をしてはならない。日本語を知る外国人は多い。

(4) 実施料の算定

特許論争が終わると、和解金の話となる。

実施料の算定で、日本での通説は、一つは、業界相場で、該当する業種における標準ロイヤルティで、業界の代表企業に聞くことで知ることができる。そのためには社外人脈の形成が大事である。

もう一つは、利益額法で、利益の構成要因を、資金力・営業力・特許権とする利益3分説と、資本・組織・労働・特許権とする利益4分説がある。技術の貢献度は利益の25~30%との根拠に基づくものである。他に、インカムアプローチ、コストアプローチ、マーケットアプローチ、等の特許価値手法を用いて交渉する場合もある。これらの実施料算定は、技術導入契約の場合に有用な論議となる。

和解契約交渉で、ライセンサーが得られる相手からの情報は売上額であり、ライセンシーの利益確保の観点からの交渉となる。額を決定するのは、それまで互いに交渉してきた知財の評価、抵触の程度による力関係で決まる。最終的には、訴訟になればいくらの実施料になるかを両方で計り、訴訟費用を考慮して交渉で決着することになる。ライセンサーが、初めは売り上げのあるパーセントを主張していても、最終的には幾らライセンシーが払うのか、ロジックを飛ばして決めてしまうことは珍しくない。相手が企業でなくても、個人でもトロールでも同様である。技術導入においてもライセンサーの欲しい額があり、同様のことがいえる。

5. おわりに

本稿では、グローバル競争時代にあって、日本の生き残りのための企業の事業収益に貢献するライセンスマネジメントと契約書ドラフティングについて、筆者の約40年の限られた知財業務経験から学んで得た私的見解を述べたに過ぎない。特許実施許諾契約の例を主としたが、ライセンスは多岐にわたり、不十分な解説になっている点があることをご容赦願いたい。実際の

ライセンス締結に当たっては、専門の弁理士、弁護士に確認されると共に、本稿がライセンスのマネジメントの入門として参考になれば幸いである。

注 記

- 1) 1994年の技術輸出の総額は5,000億円弱であったが、10年後の2004年では1兆7,649億円となり、自動車産業（約9,600億円）、電気産業（約3,000億円）、製薬産業（約1,800億円）と3業種が多くを占め、2008年の技術輸出総額は2.2兆円と急増している。
国内から海外に生産拠点を拡充し、海外子会社からの技術ロイヤルティの受け取りが増え、技術輸出総額の7割は、海外子会社からの収入となっている。
- 2) 筆者が日本ライセンス協会の会長時代、世界中の大企業や大事務所と接する機会があり、会社を退職してコンサルタント事業を始めると、欧米の大企業、大事務所から、ある日本の大手事務所の質が悪く、もっと優れた特許事務所を紹介して欲しいと頼まれ、確認してみると確かに明細書が良くないと認めざるを得ない。
これは、日本に限らず、米国ではその傾向が更に顕著に現れている。米国審査官の力も低下し、明細書の質に関係なく特許は成立するが、いざ、

権利行使すると使い物にならないことを米国の企業では痛感している。

- 3) 1990年判決のインスタントカメラ特許のポラロイド対コダック事件で、ポラロイド社は、コダック社に全米のインスタントカメラ工場を閉鎖して従業員を解雇させ、市販済みカメラ1,700万台を有償回収させて事業撤退をさせた上、1,000億円の損害賠償金を払わせた。ポラロイド社の戦略は、プロパテント時代幕開けの代表的特許権行使の事例といえる。
- 4) 交渉の自己記録を残すことが次の交渉に必要となる。記録者を同席できればよいが、当事者同士の一騎打ちの時は、交渉が終わった後に記録を残すことである。隠しマイクを使うのはフェアでないし、筆記するのも相手が警戒する。

参考文献

- ・「科学技術指標2011」文部科学省 科学技術政策研究所 2011年8月
- ・「ライセンシング・ビジネス」岡本清秀 発明協会 知的財産研究センター 知的財産権研修 本科コース 2011年10月
- ・「知的財産に関する国際契約のドラフティング」岡本清秀 日本知的財産協会 研修 D5（新WW26） 国際契約 2012年1月

（原稿受領日 2012年1月20日）