

## ライセンス契約のポイント

梅田総合法律事務所 弁護士 今田 晋一  
弁護士 松本 健男

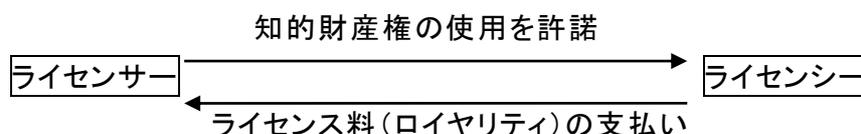
### ▶ POINT

- ① ライセンス契約による使用权の許諾には、第三者に重複する内容の使用权を許諾しないという条件による場合（「独占的」な場合）と、第三者に重疊的に使用权を許諾することが禁止されない場合（「非独占的」な場合）とがあります。
- ② ライセンス料につき、生産量や販売額を基準にライセンス料を決定する「ランニングロイヤリティ方式」を採用する場合には、ライセンサーとしては、最低ライセンス料（ミニマム・ロイヤリティ）を規定するよう求めることが考えられます。
- ③ ライセンシーの立場としては、第三者の侵害行為に対抗するために、契約において、ライセンサーの侵害排除義務を定めておくことが考えられます。

### 1 ライセンス契約とは

ライセンス契約とは、ライセンスの対象となる知的財産権を保有する企業等が、その知的財産権を使用したい企業等に対して、知的財産権の使用を許諾して対価を受け取る契約をいいます。

知的財産権の使用を許諾する側の当事者を「ライセンサー」といい、許諾を受けてライセンス料を支払う側の当事者を「ライセンシー」といいます。



今回は、代表的な知的財産権である特許権の使用<sup>1</sup>についてのライセンス契約を想定し、基本的なポイントをご説明します。

## 2 ポイントとなる条項

基本的な形態のライセンス契約においてポイントとなる条項をご紹介します。

### (1) ライセンスの対象の特定

第一のポイントは、そのライセンス契約において許諾する権利の特定です。特に、許諾対象のライセンスが独占的か非独占的かという点は非常に重要です。

権利の範囲は、契約内容次第であり、第三者に重複する内容の使用権を許諾しない契約とすることもできます。これに対し、第三者に重複する内容の使用権を許諾しない旨を定めておかなければ、ライセンサーは、第三者に重複する内容の使用権を許諾することができます。

ライセンスの取得を目指すライセンシー側としては、そのライセンスによってどのような事業を行おうとしているのかという計画があるはずで、その計画に照らし、たとえ対価の額が高くなるとしても独占的なライセンスを取得しておくべきではないかということは必ず検討すべき重要なポイントです。

### (2) 使用態様の特定

契約において使用を許諾する態様の特定、特に、期間と地域の特定は重要です。

また、ライセンシーの側で契約を締結する場合に注意しておくべきことがあります。ライセンシーが特許発明を使用した製品の製造を他社に行わせることは珍しくありませんが、ライセンサーから、他社での製造が、契約で定めた使用の範囲外であるとの主張を受けるおそれがあります。契約締結時に、他社に製造を行わせる予定がある場合には、契約書にそのことを明記しておくことで、紛争を予防することができます。

### (3) ライセンス料の定め方

ライセンス契約のライセンス料(ロイヤリティ)の定め方には、定額のライセンス料を定める方式の他に、「ランニングロイヤリティ方式」と呼ばれる方式があります。これは、生産量や販売額を基準に一定の計算式を適用してライセンス料を決定する方式です。

ランニングロイヤリティ方式では、契約締結時に将来の不確実な予測に基づいて定額のライセンス料の交渉をする必要がないというメリットがあります。

他方で、ライセンサー側から見ると、ランニングロイヤリティ方式では、売上や利益が出なかった場合にはライセンス料が全く支払われないということにもなりかねません。そこで、ライセンシーの側で契約を締結する場合には、ランニングロイヤリティ方式を採りつつも、「ミニマム・ロ

<sup>1</sup> 特許権のライセンスにおいて許諾されるのは、正確には、「実施権」という権利です。「実施」は、「使用」よりも広い概念であり、「特許権の使用」という表現は正確ではありませんが、本稿では、わかりやすさを優先し、「使用」という表現を用いています。

イヤリティ」という形で、最低ライセンス料を規定するという方法を探るよう求めることが考えられます。特に、独占的なライセンスを与える場合は、ライセンス料が1社のライセンシーに依存しますので、ライセンサーの立場としては、ミニマム・ロイヤリティを規定しておくことが非常に有効です。

他には、定額のライセンス料を定める方式とランニングロイヤリティ方式を併用する方式もあります。契約締結当初に一時金(イニシャル・ペイメント)を受け取り、その後にランニングロイヤリティを受け取るという方法などが典型です。

#### (4) 侵害排除義務

ライセンシーの立場で契約を締結する場合に規定するよう求めておきたい事項として、侵害排除に関する規定があります。

すなわち、特許権につき何の権利も持たない第三者が特許権を侵害する行為を行った場合、特許権者だけではなく当該特許権の使用のライセンスを受けているライセンシーも損害を受けることがあります。このような場合、ライセンシーとしては、侵害者に対し、特許権侵害行為をやめるよう求めたいところですが、現在の実務では、固有の差止請求権は認められないとされています。

そのため、ライセンシーとしては、特許権者として差止請求権を有するライセンサーに、侵害者に対して侵害行為をやめるよう求めてもらいたいですが、ライセンサーに侵害行為を排除する義務が当然にあるわけではありません。特に、ライセンサーが自らは特許権を使用せずにライセンス料収入だけを得ており、ライセンス料が定額となっている場合には、ライセンサーとしては侵害者の侵害行為によって自分には損害が生じていないため、侵害行為が行われていることを知っても放置してしまう可能性があります。

そこで、ライセンシーの立場からは、ライセンス契約において、第三者による侵害行為があった場合にはライセンサーが速やかに当該行為の差止めを求める措置を講じる義務(侵害排除義務)を定め、ライセンサーが当該措置を講じない場合にはライセンス料が減額されたり支払拒絶ができるなどの条項を定めるよう求めることが考えられます。

### 3 応用的な形態のライセンス契約

基本的な形態のライセンス契約のポイントについてご説明してきましたが、応用的な形態のライセンス契約として、以下のようなものもあります。

- ・ クロスライセンス

特許権者が、それぞれが持つ特許権を相互にライセンスする形態です。お互いにライセンス料を支払うことなく相手方の持つ特許権を利用することができるというメリットがあります。

- ・ パテントプール

権利者が保有する特許権を特定の組織に集中し、これを通じて参加企業が必要なライ

センスを受ける形態です。ライセンスを受けたい参加企業は管理組織だけと契約をすればよいので、各特許権者と交渉する手間が省けるというメリットがあります。

応用的な形態ですので本稿では紹介にとどめますが、クロスライセンスやパテントプールが広く利用されている業界もあります。やり方によっては独占禁止法違反となる危険もありますので、弁護士のアドバイスを受ける必要性が高い形態です。

## 4 おわりに

本稿では、特許権のライセンス契約を念頭に基本的な事項をご紹介しましたが、一口にライセンス契約といってもその形態はさまざまです。ライセンサー側とライセンシー側とでは注意すべきポイントが異なりますので、相手方から提示された契約書案をそのまま受け入れることも危険です。新しくライセンス契約を締結する際には、お気軽にご相談ください。

※ 許可なく転載することはお控え下さい。

※ このニュースレターは郵送から PDF ファイルでのメール配信に変更できます。PDF ファイルは、貴社内で転送・共有いただいて差し支えありません。電話またはメール(newsletter@umedasogo-law.jp)でお気軽にお申し出ください。

## COLUMN

ノーベル医学生理学賞を受賞された本庶先生は、「教科書がすべて正しかったら科学の進歩はない」「ネイチャー誌、サイエンス誌の9割は嘘」という言葉に代表されるように、「常識を疑うこと」を、想像もつかないくらい高いレベルで実践されていました。客観性の高いとされている自然科学の分野ですらそうですから、社会科学の分野においては、どうなるのでしょうか。私たち法律家は、法律、判例など「常識とされていること」に依拠しつつも、その妥当性に疑問を投げかけ続けなければならない、と改めて感じました。

(弁護士 伴城 宏)

## 梅田総合法律事務所

大阪事務所 〒530-0004 大阪市北区堂島浜1丁目1番5号 大阪三菱ビル6階

TEL : 06-6348-5566(代) FAX : 06-6348-5516

東京事務所 〒106-0032 東京都港区六本木6丁目8番28号 宮崎ビル3階

TEL : 03-6447-0979 FAX : 03-5410-1591

<https://www.umedasogo-law.jp>