

4. 知的財産契約の関連知識

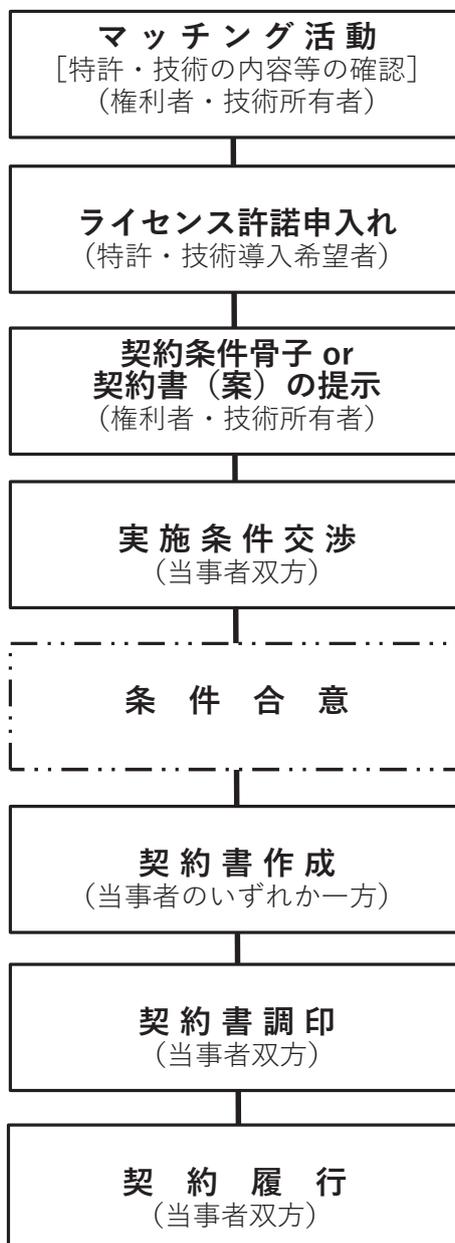
1) ライセンス契約の交渉開始から契約締結までの工程はどうなりますか

ポイント：段階ごとに、交渉から締結までの次の工程概要を参考にしてください。

次の「交渉開始～契約締結」工程概要は、特許・技術を念頭に置いたライセンス契約を例にしたものです。ライセンサーとライセンシーの合意形成（申込と承諾）がなされるプロセスを示します。

「 交渉開始 ～ 契約締結 」 工程概要

ライセンス契約



2) TL0 が、大学の所有する特許権等を第三者に実施許諾する場合、TL0 の大学からの事務委託についてどのような条文を作成すればよいですか

ポイント：前文にその事実を明記することです。

TL0 (Technology Licensing Organization: 技術移転機関) が契約締結権限を有しているかどうかを確認できる委任状等を必要に応じ添付しましょう。

前文としては、次のような文言が考えられます。

〇〇大学（以下「甲」という。）が所有する特許権の実施許諾について、△△TL0（以下「乙」という。）は、契約締結の事務の委託を受けており、乙は、甲の所有する特許権等を実施許諾することについて、甲から授権されている。
したがって、乙は、××株式会社（以下「丙」という）と次の通り契約を締結する。

3) ライセンス契約と消費税について教えてください

ポイント：ライセンス契約において、ライセンシーからライセンサーに支払うライセンスの対価については消費税がかかります。

消費税とは、特定の物品やサービスに課税する個別間接税とは異なり、消費者に広く公平に負担を求める間接税です。

消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行なう①資産の譲渡、②資産の貸付け及び③役務の提供と外国貨物の輸入です。

この消費税は、生産及び流通のそれぞれの段階で商品などが販売される都度、その販売価格に上乗せされてかかりますが、最終的に税を負担するのは消費者となります。

①資産の譲渡	<ul style="list-style-type: none">・「資産の譲渡」とは売買契約により、資産の同一性を保持しつつ他人に移転することをいいます。・したがって、特許権や商標権などの無体財産権の譲渡も資産の譲渡に含まれます。
②資産の貸付け	<ul style="list-style-type: none">・「資産の貸付け」とは資産に係る権利の設定など他のものに資産を使用させる一切の行為をいいます。・なお、無体財産権の実施権や使用权を設定する行為も資産の貸付に含まれます。
③役務の提供	<ul style="list-style-type: none">・教官、医師、弁護士、公認会計士、税理士などによるその専門的知識、技能等に基づく役務の提供をいいます。・ライセンス契約の技術援助（技術指導、技術訓練）もこれに含まれます。

上記①～③により、ライセンスの対価は、

イニシャル（頭金、契約金、一時金、ランプサムなど）・実施料（ロイヤルティ）・技術援助費（訓練費など）が消費税の対象となります。

なお、ライセンサーが個人であり、事業を行っていない場合は、消費税は課税されません。

4) ライセンシーが支払う対価をライセンサーは減価償却する必要がありますか

ポイント：特許・ノウハウの買取りやイニシャル等の一時金は償却する必要があります。

特許等の産業財産権は無形固定資産なので、法定耐用年数に基づいて償却しなければなりません。特許権の場合は、8年で均等償却です。

またノウハウについては、原則5年で償却することになっています。

ただし、実施料（ロイヤルティ）については、特許・ノウハウの実施許諾に対する対価なので、償却の対象にはなりません（損金扱いで経理処理できます。）。

なお、特許権とノウハウが混在している場合で仕分けが難しい場合は、5年で償却することになります。

5) 特許ノウハウ実施許諾契約を作成するための留意点を教えてください

ポイント：以下のチェックポイントを参考にして、契約書を作成してください。

主な項目	チェックポイント
○実施権の種類を特定します。	(1) 特許等が出願中であれば、「仮専用実施権」か「仮通常実施権（独占・非独占の区別）」かを決めます。 (2) 特許権等の場合は、「専用実施権」か「通常実施権（独占・非独占の区別）」かを決めます。 (3) 技術情報等のノウハウの場合は、「独占的実施権」か「非独占的実施権」かを決めます。
○実施権の範囲（契約期間・地域・内容）を特定します。	(1) 契約期間 契約書では、状況に応じて契約の始期と終期を明確にすることが重要です。 始期の種類 ① 調印日 ② 合意日 ③ 発効日 終期の種類 ① 将来の特定の日 ② 一定期間 ③ 権利存続期間 (2) 地域 対象製品の製造・販売の地域を特定します。 特許権等の属地性により、対象製品を輸出できるかどうかは特許庁の設定登録事項ではありませんが、実施範囲としては地域を決定することが重要です。
○対価（有償か無償か）を明記します。	・ 有償の場合は、次のいずれかを規定します。 ① 一括払い（ランプサム） ② イニシャル（頭金）＋ロイヤルティ（実施料） ③ 実施料のみ ・ なお、実施料には、 料率性 （販売価格等に比例して支払う方法

	<p>(例：〇〇%)) と従量制 (生産数量に等に比例して支払う方法 (例：〇〇円/個)) があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・また、専用実施権の許諾あるいは独占的通常実施権の許諾の場合は、ある期間におけるロイヤルティ (実施料) の累計が最低実施料 (ミニマムロイヤルティ) に達しなかった場合には、ライセンサーは最低実施料を支払うという規定を設けることがあります。
○支払い方法と支払時期	<ul style="list-style-type: none"> ・実施料方式の場合、支払い方法と支払い時期を規定する必要があります。 ・会社の決算時期に合わせて年1回又は年2回の支払いが一般的のようです。 ・なお、ライセンサーの販売実績等が無い場合でも、ライセンサーの管理の立場から、実績が無い旨の実施報告書を定められている期間内にライセンサーから報告してもらう規定が必要です。
○ノウハウの取扱い	<ul style="list-style-type: none"> ・ノウハウの内容として、技術資料等のノウハウのほかに技術指導の有無を確認してください。
○改良技術・改良発明	<ul style="list-style-type: none"> ・契約期間中、ライセンサーが改良技術・改良発明をなした場合には、ライセンサーに通知することや、その取扱いについて予め規定することが必要です。 ・この場合、改良技術・改良発明の定義を明確にすることが重要です。 ・改良技術・改良発明については、上記のようにライセンサーがなした場合に加えて、ライセンサーがなした場合には、当該改良技術・改良発明に関しライセンサーからライセンサーに通知することや、その扱いについてもあらかじめ規定する例もあります。 ・なお、この取扱いが不平等の場合には独占禁止法に違反するおそれもあるので、公正取引委員会が公表した「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」をご参照ください。
○第三者の特許等の侵害	<ul style="list-style-type: none"> ・対象製品が第三者所有の特許権等を侵害した場合の取り決めが必要となります。 ・ライセンサーの力関係により侵害保証をされない場合もありますが、ライセンサーとして、特許紛争が生じた場合には、ライセンサーの協力を求めることができるようにしておくことが必要でしょう。
○契約終了後の措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ライセンサーの立場から規定されることが一般的ですが、規制の厳しい規定は独占禁止法の問題も生じることがあるので、独占禁止法上問題があるかどうか検討してください。 ・終了後の制限としては、類似競合品の製造・販売の制限、技術情報等の返還義務、秘密保持等があげられます。
○外為法上の措置	<ul style="list-style-type: none"> ・技術資料等及び実施許諾に基づく対象製品が海外に輸出される場合であって外為法 (正式名称：外国為替及び外国貿易法) による輸出許可を要する技術/製品の場合には、ライセンサーが自己の責任でもって法律上の手続きを取ることを明記する必要があります。 ・なお、輸出する技術/製品が外為法に違反するおそれがあるかどうかは経済産業省に相談してください。

6) 特許製品が第三者の特許権等を侵害した場合、どのように対応すればよいですか

ポイント：特許実施許諾契約締結に際し、事前に先行技術の調査を行うことが重要です。万一の侵害が発生した場合の取扱いについて規定しておくことが重要です。

第三者の特許等を侵害し、又は侵害するおそれがある場合は、ライセンサー、ライセンシーが共同で解決する旨を取り決めることが一般的です。

ライセンシーの救済手段として、ライセンサーに対して次の方法等が考えられます。

①ロイヤルティの免除又は減額の請求
②契約の解除
③損害賠償の請求

侵害のおそれがあるかどうかの判断は、弁護士・弁理士等の専門家にご相談ください。

7) 特許ライセンス契約において独占禁止法上、気をつけなければならないことは何ですか

ポイント：不公正な取引をしないことです。

特許ライセンス契約を締結する場合、特許法、民法等の法律が関係しますが、そのほか独占禁止法(正式名称：私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)にも注意する必要があります。

独占禁止法第 21 条(知的財産権の行使行為)には、特許法に基づく権利の行使と認められる行為には同法の規定を適用しない旨、明記されています。

独占禁止法第 21 条 (知的財産権の行使行為) この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。
--

これは、裏を返せば、特許法等に基づく権利の行使と認められない行為は独占禁止法の規定が適用されるということに他なりません。

不公正な取引に関しては、ガイドラインとして「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」(平成 28 年 1 月 21 日改正)があります。

公正取引委員会においても事前相談を行っていますから、所定の様式及び資料を添えて公正取引委員会事務総局宛に提出してください。

なお、契約条項で条項のいずれかが独占禁止法に違反する場合でも、契約全体が無効になるわけではありませんから、その点留意ください。

契約書は、公正取引委員会に届出をする必要はありません。ガイドラインにしたがって、契約条項を検討してください。契約書作成においてあるいは契約交渉において、契約書の全条項が白条項(不公正な取引に該当しない条項)であれば、何ら問題なく当事者が合意すれば契約書に調印することができます。

なお、産業財産権と独占禁止法の関係については、前記「2. 3 7) 産業財産権と独占禁止法の関係について教えてください」(49 ページ)をご参照ください。