

## スタートアップ期の企業における特許対策

### 【目次】

1. ベンチャー・中小企業における特許出願
  - 1-1. 特許出願するか否か
    - (1) 社内（大学等の関係者を含む）の発明を把握しているか
    - (2) 特許出願すべきか
  - 1-2. どのように特許出願を行うか
    - (1) 特許出願の意義
    - (2) 先行技術調査
      - ア. 先行技術調査のためのツール
      - イ. 先行技術調査における留意点
    - (3) 技術分野に合った出願か
    - (4) 特許関係書類はどう読む／書くか
      - ア. 特許出願書類の種類
      - イ. 特許出願書類に関する留意事項
  - 1-3. 外国出願はどのように行うのか
    - (1) 特許権は国ごとに発生する
    - (2) 外国出願の二つのルート
    - (3) どの国に出願するか
2. ベンチャー・中小企業における特許の権利化
  - 2-1. 特許を出願した後の手続
    - (1) 審査請求
    - (2) 拒絶理由通知への対応
    - (3) 拒絶査定への対応
  - 2-2. 特許権利化
    - (1) 権利化のタイミング
    - (2) 早期権利化
3. ベンチャー・中小企業の特許戦略
  - 3-1. 事業を行う上で特許をどう考えるか
    - (1) 自社事業は独占的に実施できるのか（特許性）
    - (2) 自社事業は他社の特許を侵害しないのか（非侵害性）
  - 3-2. 自社特許ポートフォリオの管理
    - (1) 特許出願基準と意思決定プロセス
    - (2) 特許ポートフォリオの管理
      - ア. 特許管理
      - イ. 特許コスト管理
  - 3-3. 特許マップの利用

- ( 1 ) 自社ポートフォリオの強弱の確認
- ( 2 ) 研究開発戦略へのフィードバック
- 3 - 4 . 特許クリアランス
  - ( 1 ) クリアランスすべき「実施」とは？
    - ア . 事業の全工程をクリアランス
    - イ . 特許権は国毎に発生・効力を持つ
  - ( 2 ) クリアランスを行うべき時期
  - ( 3 ) 侵害可能性のある特許が見つかった場合の対応策
    - ア . 設計変更の検討
    - イ . ライセンスの検討
- 4 . アライアンスの事前準備
  - 4 - 1 . アライアンス対象の調査
    - ( 1 ) 企業情報
    - ( 2 ) ライセンス対象情報
  - 4 - 2 . アライアンスチームの結成
  - 4 - 3 . アライアンス方法の決定
  - 4 - 4 . 交渉の流れの予測
    - ( 1 ) 交渉の流れのイメージ
    - ( 2 ) 交渉において妥協できる点とできない点の確認
  - 4 - 5 . 契約書の作成
- 5 . アライアンス交渉
  - 5 - 1 . 契約交渉の進め方
  - 5 - 2 . 契約交渉で使用される文書
  - 5 - 3 . 契約交渉の心得
  - 5 - 4 . 交渉合意と最終契約書の不一致

## 1.ベンチャー・中小企業における特許出願

立ち上げた当初のベンチャー企業の経営者は忙しく、研究、営業、資金調達等、頭を悩ます問題を沢山かかえている。その中で、特許の重要性は認識していても、関係研究者からの提案によりまずは特許を出願しておけば安心と考えざるを得ない場合が少なからずあるのではないと思われる。しかし、特許は出願内容等によってその価値が大きく変わるのが特徴の一つである。本節では、研究開発の成果を適切に保護し、自社競争力に資する知的財産ポートフォリオ構築のための特許出願に関するポイントを説明する。

### 1-1. 特許出願するか否か

知的財産ポートフォリオを構築する上で、まず問題となるのは自社の知的財産たる発明を把握することである。次に、その発明を特許として出願すべきかが問題となる。ここで、特許として出願すべきであると判断して初めて特許出願手続へ進むこととなる。

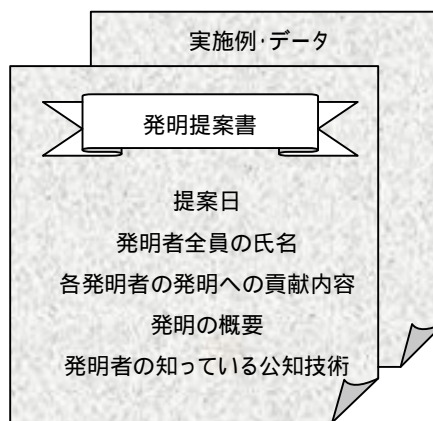
#### (1) 研究開発成果の管理

##### ア. 社内(大学等の関係者を含む)の発明を把握しているか

特許担当者は、社内研究者又は共同研究者の研究全体の進行をリアルタイムで把握する必要がある。これは、社内の発明が埋もれたまま公開されたり、大学の先生が特許出願前に学会で発表したりして法的な保護を受けられないことを避けるためである。特許担当者は、社内研究者又は共同研究者と密なコミュニケーションを図ると共に、発明提案書などの書式を用意し研究者自らが発明を提案する仕組みを作るなど、最新の研究情報を入手する手段を考えておく。発明提案書には、具体的には、提案日、発明者全員の氏名、各発明者の発明への貢献内容、発明の概要、発明者の知っている公知技術等を記載する欄を設ける。また、代表的な実施例とそのデータを添付するようにしてもよい。発明提案書に記載された提案日は発明日の証拠となり、発明者の発明への貢献内容は特許出願書類に記載した発明者が真の発明者である事の証拠となるので、この発明提案書は出願関係書類とともに保管しておくことよい。

##### イ. ラポノート

日本や欧州では特許は最初に出願した者に与えられる(先願主義という)が、米国では最初に発明した者に与えられる(先発明主義という)。最初に出願したのが誰であるかは特許庁の記録により知ることができるが、最初に発明したのが誰であるのかを知ることは容易ではない。米国では、同じ内容の特許出願が複数ある場合には「インターフェアランス」という手続において、誰が最初の発明者であるかを決めている。この際、最初に発明したことの証拠として最もよ



く利用されるのがラボノートである。米国では、発明の完成を「発明の着想」と「発明の実施」の二段階に分けており、発明の着想日も発明日の基準となりうる。このため、ラボノートには、実験の記録のみならず研究者の着想についても記載しておく。その他、ラボノート使用上の注意としては、糸で綴ったものなどでページが分離しないこと、連続したページ番号、研究者による日付とサイン（毎日その日に使用したページにつき記入する）、研究内容を理解できる第三者のサイン（このサインは週に一度程度でOK）、余白はその都度斜線を入れておくこと、実験データは糊付けして貼る（割印のような形でサインする）などである。ラボノートは、日本技術貿易で市販されている（<http://www.ngb.co.jp/service/book/labodifference.html>）ので、これを利用するのが手軽である。

## （２）特許出願すべきか～特許とノウハウのいずれが適切か

ベンチャー企業の場合、投資家を含む対外的なアピールのためにも、研究成果については特許を出願することが多いと思われる。しかし、特許出願を行うことにより、出願から１年６ヶ月後には一般に対して公開され誰もが知りうる情報となってしまうというデメリットや、権利化されても通常出願後２０年で存続期間が満了（権利が消滅）するというデメリットもある。

これらのデメリットの影響が大きい発明についてはノウハウによる保護を検討する。発明についてノウハウとして日本国内で法的保護を受ける場合には、不正競争防止法２条４項の営業秘密の要件を満たす必要がある。この要件は、具体的には以下のとおりである。

### 秘密として管理されていること（秘密管理性）

秘密管理性が認められるためには、その情報にアクセスした人にその情報が営業秘密であることがわかるようになっていること、事業活動に有用な情報であること、その情報にアクセスできる人が限られていることが必要とされる。このため、営業秘密として保護を受けたい情報を記載した書類には「マル秘」などの表示をするとともに、施錠された場所に保管したり、電子ファイルにパスワードを設定したりしておく。

生産方法、販売方法その他事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること（有用性）

### 公然と知られていないこと（非公知性）

このような、特許を出願することによるデメリット及びノウハウとして保護されるための要件を考慮した上で、特許を出願すべきかノウハウとして管理すべきかについて検討する必要がある。具体的には、例えば以下の基準に基づいて総合的に判断することができる。

### 《特許かノウハウかの判断基準》

特許として出願しても権利化が難しい又は特許としては弱い

特許は、出願自体に他者の実施を躊躇させる効果はあるが、権利化しなければ権利行使（警告・訴訟の提起など）により他者の実施を排除することは出来ない。一方、ノウハウは保護されるための一定の要件はあるものの、その技術的な高度性などに対する要件は定められていない。将来権利行使ができない発明について特許を出願する

ことは、結局は発明を世の中に公開するだけの結果となるため、特許を出願しないという選択肢も考慮すべきである。

技術的進歩が著しく、特許化することが有効でない

技術的進歩の早い分野や流行のある分野では、特許が権利化（出願から数年～6年位）する頃には既にその発明に関する技術が古くなってしまい、世の中に利用されない場合がある。この場合、特許権の行使の場面は少なく、出願する費用に対して得られる効果が小さいことがある。このような技術分野では、ノウハウとしての管理が有効な場合がある。また、ノウハウとしての管理以外に、実用新案、意匠といった他の制度の利用や、製品形状の模倣などが見られる場合には不正競争防止法による防御も検討の価値はあるため、弁理士にその旨相談すると良い。

製品寿命が長く特許では十分に保護できない

一つの製品の寿命が20年以上続く技術については、特許出願をすると出願から20年経過後は誰でも使用できる技術となるため、それ以降は研究成果を競争力の源泉とすることができない。このような技術については、ノウハウとして管理し、可能な限り長い間独占的な実施を確保する方が有効な場合がある。

先使用权の立証ができる

先使用权とは、他人の特許出願の時点で既に事業を行い又は事業の準備をしていた場合、その特許出願が権利化されたときに法律上与えられる実施権（法定実施権）のことである（特許法79条）。例えば、A社がノウハウとしてある技術を実施していたところ、他社であるB社がその技術に関して特許を出願しその特許が権利化したとする。この場合、A社には法定実施権が与えられるので、B社から訴えられることなく、正当にその事業の実施を続けることができる。

先使用权が認められるためには、出願日の段階で事業を行っていた、又は事業の準備を行っていたことの証明が必要である。具体的には、事業を行っていたことを証明する取引先との各種書類や製造記録などが考えられる。創成期の規模の小さいベンチャー・中小企業で、これらの書類が用意できそうにないことが想定される場合には、事業内容などを具体的に記した書類について公証人役場で日付の証明をもらっておくと良い。

先使用权の立証が可能な場合には、ノウハウとして管理して事業を行い、他人が特許出願した場合には先使用权により事業を継続することができるが、先使用权の立証が困難な場合には、他人の特許権取得による事業の差し止め、又はライセンスフィー発生のリスクを負うこととなる。

侵害摘発が困難

特許権を行使するためには、他人が特許権を侵害していることに気がつかなければならぬ。仮に、他人が秘密裏に特許権を侵害していた場合、特許権者としてその行為を発見することは難しく、警告したり侵害訴訟を提起したりして権利行使を行うことが困難である。従って、特許出願を選択する際には、製品など入手しやすい情報からその発明の実施であることの判断が容易で権利行使しやすい発明であることが一つのポイントとなる。

営業秘密として管理可能

ノウハウとして保護されるためには、上述の不正競争防止法に規定された要件を満たす必要がある。この中でも、特に問題になるのは秘密情報として管理されていたか否かである。事業として実施する場合に、大勢の従業員が発明の内容を知りうるなど、秘密情報としての管理体制が築きにくい発明については、営業秘密として不正競争防止法の保護を受けられない可能性がある。

他社の追従が不可能

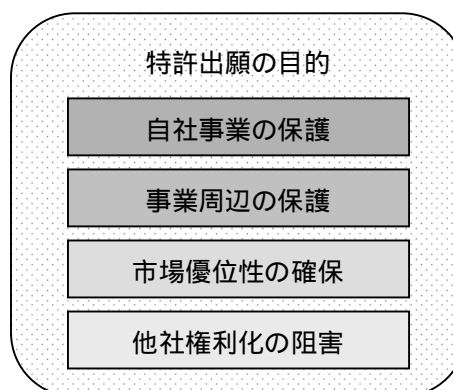
いわゆるリバースエンジニアリングにより、製品に適用されている技術が解析可能な場合には、ノウハウとして管理していても製品から技術情報が流出し、競合他社の追従を招くことがある。このように製品からその技術が判明してしまう場合には、ノウハウとして管理するよりは特許を出願しておいた方がよいであろう。

## 1 - 2 . どのように特許出願を行うか

上記検討に基づき特許を出願すると判断した場合、特許出願の準備においては、その目的、技術分野、対象市場などにより、出願全体にかかるコスト、出願内容、出願国などを判断することとなる。

### (1) 特許出願の目的

特許出願に際しては、特許出願の目的を明確にし、その目的を担当の弁理士にも告げ目的に即した明細書作成を依頼するとよい。特許を出願する目的としては、例えば、自社事業の保護、事業周辺の保護(防衛出願)、事業とは直接関係ないが優位な地位を築く、他社による特許権取得の回避などが挙げられる。



#### 《自社事業の保護》

自社の事業やコアテクノロジーを保護し、独占的实施を確保するための特許出願は、より多面的な記載と信頼性の高いデータに裏打ちされた、将来なるべく強くかつ広い特許権が成立するための出願を行う。特に、事業として実施する予定のある技術に関しては、必ず権利が取れるようデータや記載を盛り込む必要がある。出願を依頼する際には、担当の弁理士に事業として実施を予定している技術に関する情報も提供し、その技術を中心として強い権利が得られる明細書の作成を依頼する。

#### 《事業周辺の保護(防衛出願)》

事業周辺の保護のための特許出願は、自社事業の周辺技術について出願することにより、競業他社による周辺技術の事業化を躊躇させる効果がある。この目的で出願する場合、出願内容としてはできるだけ広めに記載することをお勧めする。出願が審査されて権利が発生するまでは時間がかかる(数年~6年位)ため、その間は権利になる可能性がある特許出願として他社の事業参入を躊躇させることができる。ただし、権利化可能な範囲は専門家の精査により見積もることは可能なので、躊躇させる効果にも限界がある。

### 《事業とは直接関係ないが優位な地位を築く》

研究の副産物として、自社では実施できない成果が生まれる場合がある。この場合、自社の事業に照らし合わせると特許として出願する意義は少ないことが多い。しかし、その技術分野においては有用な発明であり、将来における他社とのライセンス交渉の道具となったり、単にライセンスをすることにより収入源になったりするなど、自社の地位を優位にする場合もある。このような場合には、将来ライセンスを受けると思われる他社の事業にも注意を払いながら出願内容を検討する。

### 《他社による特許権取得の回避》

積極的に権利は必要ないが、万が一他社が特許権を取得した場合には自社の事業が制限を受けることになるため、それを回避する目的で特許出願を行う場合がある。ただし、特許出願には出願費用、代理人費用などのコストがかかること、また、本目的は、発明を一般に公開すれば達成できることから、必ずしも特許出願の形を取る必要はない。例えば、学会発表で全てのデータを公開することや、社団法人発明協会の公開技報 Web サービスに情報を公開してもらうなどの手段もとりうる。

なお、出願した特許の意義は、時間の経過と共に、社会環境の変化、事業の変遷、出願した技術に関する新たな知見などを受けて変わる場合があるが、後に述べるコスト管理や外国出願決定のための指標とするためにも、出願見直しを行い出願の意義をアップデートしておくことを勧める。

## (2) 先行技術調査

特許が権利として成立するための基本的な法律上の要件として、新規性、進歩性、先願が挙げられる。新規性とは、特許を出願した発明がその出願日に日本国内又は外国において公然と知られ、公然実施され又は刊行物に記載されたりインターネット上で公開されたりした発明（便宜上、以下、「公知発明」という）でないことを言う。進歩性とは、特許を出願した発明が公知発明から容易に想到できないことを言う。先願とは、その発明に関して最初の出願であることを言う。特許出願しようとする発明がこれらの要件を満たし、将来権利化されることを確認するため出願前に先行技術調査（特許出願する発明に関連する公知発明に関する調査）を行う。

### ア．先行技術調査のためのツール

先行技術調査を行うためのツールとしては、例えば、以下のものが挙げられる。先行技術調査は、対象技術分野や出願の目的に応じて適宜使い分ける。先行技術調査の方法については、発明協会では無料で調査方法の指導を行っている。

また、日本国特許庁は中小企業・個人の特許出願の先行技術調査を無料で請け負っている ([http://www.jpo.go.jp/torikumi/shien/senkou\\_chousa.htm](http://www.jpo.go.jp/torikumi/shien/senkou_chousa.htm)) ので、規模の小さいベンチャーはこの制度の利用も有効であると思われる。

各国特許庁 IPDL ( Industrial Property Digital Library ) 無料

特許出願された先行技術を調べることができる。(論文・雑誌は調査不可) 詳細は、各ウェブサイトの掲載記録又はヘルプ参照。		
国名	アドレス	概要
日本	<a href="http://www.ipdl.jpo.go.jp/homepg.ipdl">http://www.ipdl.jpo.go.jp/homepg.ipdl</a>	日本国内の公開・特許公報
ヨーロッパ	<a href="http://ep.espacenet.com/">http://ep.espacenet.com/</a>	世界各国の公開・特許公報
米国	<a href="http://www.uspto.gov/patft/index.html">http://www.uspto.gov/patft/index.html</a>	米国内の公開・特許公報
WIPO	<a href="http://www.wipo.int/ipdl/en/index.jsp">http://www.wipo.int/ipdl/en/index.jsp</a>	PCT 出願の公開公報
各種論文データベース		
STN ( <a href="http://www.stn-international.de/">http://www.stn-international.de/</a> ) <b>有料</b> 従量制のデータベース。各種データベースを取り揃えており目的に応じたデータベースを使用できる。		
特許調査会社に委託 日本国特許庁 Web site ( <a href="http://www.jpo.go.jp/torikumi/shien/senkou_chousa.htm">http://www.jpo.go.jp/torikumi/shien/senkou_chousa.htm</a> ) に調査会社のリスト有 また、検索エンジンで「先行技術調査」で検索するとサービス提供会社抽出可能		
特許事務所に委託 検索エンジンで「先行技術調査」「特許事務所」で検索可能		

#### イ．先行技術調査で留意すべき点

検索する際のキーワードは、同意義の用語に注意する。例えば、「万年筆」について調査したい場合、万年筆以外の表現方法である「ペン」、「筆記具」についても検索する(検索する際には、「万年筆 or ペン or 筆記具」となる)。ヒット件数が多すぎる場合には、キーワード数などの限定要因を増やして and 検索することによりヒット数を絞り込むことができる。キーワード数を増やす場合には、検索漏れが生じないように配慮が必要である。調査を外部に依頼する場合には、調査前にキーワードも含めて相談し、適切な調査が行われるよう注意する。

調査した対象のデータベースの収録情報は正確に把握し、どの範囲を調べたのかを明確にしておく。調査は後日の調査範囲の妥当性の検討や追加調査のため記録を残しておくことよい。記録する際には、データベース名と検索日、検索式(検索語)、検索結果を残しておく。調査結果を評価する際には、特許情報は、出願から1年6ヶ月経つまでは公開されないため、自らの出願の1年6ヶ月後までは先願の情報は正確に把握できないことに留意する。

先行技術調査の内容と結果については、特許出願時に弁理士に情報を提供し、特許出願明細書作成の際に考慮に入れてもらう。また、米国出願に関してはIDS (Information Disclosure Statement) により発明者、出願人が知っている先行技術は全て提出することとなっているため、弁理士に適宜手続してもらうことよい。

#### (3) 技術分野に合った出願か

特許出願書類の作成においては、技術を正確に理解し、その技術の発展も視野に入

れた上で多様な可能性を考慮に入れることが望ましい。また、特許の審査実務は技術分野によってポイントとなる点や必要とされる実験例・試験例が異なる。従って、特許出願を依頼する弁理士の選定は非常に重要である。弁理士を選ぶ際には、人から紹介を受けるケースが多いようだが、紹介された弁理士が自社の技術分野に長けているかどうか確認する。弁理士会のウェブサイトでは、弁理士検索システムがあり、弁理士を名前や技術分野で検索し、その弁理士の得意とする技術分野を調べることができる（弁理士によっては、多岐に渡る技術分野（例えば、「電子・電気・機械・化学・バイオ」など）を得意とすると紹介している者もいるが、特に、先端技術分野については多岐に渡り最新技術を理解することは難しいと想定されるため、このような場合は経歴など別の手段で専門を調べておいた方がよからう）。また、特許事務所のウェブサイトでも所属弁理士の経歴を紹介しているところもあり、出身大学・研究経験などの経歴から弁理士の専門を知ることにもできる。また、弁理士を選ぶポイントとしては、明細書作成にあたり打合せなどの場を設けて、技術の正確な理解と事業の方向性の確認を怠らずコミュニケーションを取りながら明細書作成作業を進めてくれることがある。

#### （４）特許出願書類はどう読む／書くか

##### ア．特許出願書類の種類

特許出願書類は、願書、特許請求の範囲、明細書、要約書、図面の全部で５種類ある。このうち、願書は、出願人に関する事項、発明者に関する事項、代理人に関する事項、その他の出願に関する手続的事項を記載する書面である。要約書は出願内容の要約を記載する書面である。これら２つの書面は、特許出願の内容として直接審査を受け、又は権利内容に関係するものではない。

特許請求の範囲は、特許として権利を要求する事項を記載する書類である。特許権が成立すると、請求項毎に権利が発生し、また、請求項に記載された要件全てを満たすものについて権利が及ぶ。

明細書及び図面は特許請求の範囲に記載された発明を説明するための書類である。明細書は、実施可能要件・記載要件などの法的要件の具備、将来の審査における補正の準備、権利化した後の権利解釈などを考慮に入れた上で記載されるものである。

##### イ．特許出願書類に関する留意事項

実施予定事業のコアテクノロジーが最も強く保護される出願であるか

特許請求の範囲においては、上位概念（広く一般的な概念：例．多角形）から下位概念（具体的な概念：例．四角形）に渡り多面的に記載されているか確認する。また、コアテクノロジーが最も多様な形で記載されていることを確認するため、各請求項に含まれる技術がどの範囲までなのかを確認し、コアテクノロジーがなるべく多くのクレームに含まれていることを確認する。請求の範囲に含まれる技術の範囲に不明な点があれば弁理士に確認する。

明細書においては、コアテクノロジーが実施例またはそれに匹敵する具体的な記載により実施可能な程度に記載されていることを確認する。また、コアテクノロジー技術について説明が十分にされていることを確認する。注意したいのは、特許出願書類は論文とは異なり、法的な要件を満たすことを念頭において記載されるということ

ある。すなわち、結果さえあれば作用の解明など学術的な説明は不要である。説明として法的に必要とされるのは、特許請求の範囲に記載されたものが作れ、使えること、発明の内容を明確にする定義、発明の効果などであり、発明に至る経緯などは必要ない。

特許としてどの程度成立する出願か

特許出願の際は、必ずしも権利化可能な範囲のみを記載するのではなく、チャレンジングな範囲についても権利化を試みる。これは、なるべく広い範囲の権利の取得により、広範囲に渡る第三者の実施の排除と将来の自分たちの事業変更に備えるためである。しかし、チャレンジングなクレームは権利化が困難である場合もあり、この特許出願を考慮に入れながら事業戦略を立案せざるを得ない場合、どの程度権利として成立するかの目安が必要な場合がある。よって、特許出願の際には、弁理士と相談し予め権利化可能な範囲がどの程度なのかを予測しておく。

特許出願にどこまで開示するか

特許出願は出願から1年6ヶ月で一般に公開される。この公開により、自社の事業フォーカス領域やどの程度までデータを持っているかなど企業秘密に近い部分が公開されることもある。従って、特許として成立するために必要なデータや記載内容を意識しながら、どこまで情報を公開するかを考えておく。また、逆にデータの数を増やすことにより自社がフォーカスしている製品を特定させない方法もある。

### 1 - 3 . 外国出願はどのように行うのか

#### (1) 特許権は国ごとに発生する

特許に関する基本的な条約としてパリ条約がある。特許権は、パリ条約により属地主義という原則の下、各国ごとに審査され権利化される。従って、複数国で特許権を取得するには、それぞれ国に対して特許出願を行わなければならない。

#### (2) 外国出願の二つのルート

外国出願には、大きく分けて二つのルートがある。一つは、直接目的の国の特許庁に特許出願をするルート（パリルート）で、もう一つは、国際特許出願制度を利用するルート（PCTルート）である。国際特許出願制度とは、同制度を定めている特許協力条約の全ての締約国に対する特許出願手続を一つの手続で行える制度である。注意したいのは、「国際出願」と言うと、世界中に特許を出願しそのまま国際特許として権利化されるイメージがあるが、あくまで出願手続のみ一括して行える（「出願の束」と表現される）ということであり、その後、各国への国内移行手続を経て各国で審査を通過しなければ権利は発生しない。PCTルートの場合、出願国の最終決定は国内移行手続時点（優先日から30ヶ月）となる。

パリルートとPCTルートのメリット・デメリットの比較については以下の表を参照のこと。

ルート	パリルート	PCTルート
出願時の出願費用	高額（各国出願費+翻訳代）	低額（国際出願費）
トータルの出願費用	低額	高額

出願国決定時	出願時	優先日から 30 ヶ月以内
権利化までの期間	短い	長い
日本語に基づく補正	不可	可 (PCT 出願に基づく)
翻訳文の提出	出願時	優先日から 30 ヶ月以内

### (3) どの国に出願するか

どの国に出願するかは、今後どの国で事業を行うのか、又は、どの国で事業として成立するのにより決定する。この際、市場としての魅力のみならず、生産拠点としてどの国を考えているかも考慮しておく。また、現在は事業の実施を考えていない国であっても、同業他社の状況を参考にしながら事業を行う魅力のある国についても検討しておく。

## 2.ベンチャー・中小企業における特許の権利化

特許は出願が始まりであり、その後の審査を経て権利化されて初めて使えるものである。出願した特許の権利化までには一定の手続とコストが必要であり、また、権利化された後は、特許権維持のための年金を支払わなければならない。一方で、自社で実施を開始する目処が立った場合、又は、他社が先駆けて実施を始めてしまった場合などには、早急に権利化する必要が生じる。本節では、特許の権利化のための手続及び特許の権利化のタイミングをどのように考えるかについて説明する。

### 2-1. 特許を出願した後の手続き

#### (1) 審査請求

特許を出願した後、出願人の手続きとしては「審査請求」がある。日本の場合、特許は出願しただけでは審査されない。出願から3年以内に別途（出願と同時にすることも可能）審査請求の手続きをすることで審査官による審査が始まる。なお、米国には審査請求制度はなく、出願すればすべてが審査される。

#### (2) 拒絶理由通知への対応

審査において、審査官が法定の要件が満たされていないと判断した場合には、「拒絶理由通知」という書類を受け取る。拒絶理由通知には、法定の要件を満たしていない請求項（特許権は請求項毎に認められるため、審査も請求項毎に法定の要件を満たしているかどうかで判断される）拒絶の理由、担当審査官の名前、拒絶理由の起案日、発送日、拒絶理由に対する応答期間などが記載されている。

まずは、拒絶理由通知の発送日及び応答期間を確認し、いつまでに審査官に応答しなければならないかを確認する。次いで、拒絶の理由を確認し、担当弁理士と対応を考えることとなる。

対応手段としては、最も容易なのは補正により請求項記載の内容を減縮することであるが、補正により権利が狭くなることも留意する。もう一つの対応手段としては、「意見書」の提出がある。意見書は、補正と一緒に提出してもよいし、単独で提出することもできる。審査官の発明の理解に誤解があったり、実験成績証明書で追加データを示すことで拒絶理由を回避できたりする場合、意見書でその旨主張することができる。また、補正と同時に提出する場合には、補正により拒絶理由がなくなった旨説

明することができる。また、そのほかの対応としては、審査官と面談を行い直接発明について説明することもできる。自社の事業展開を考慮に入れた上で、どの手段が最も有効であるかについて担当弁理士を交えて検討する。

### (3) 拒絶査定への対応

拒絶理由通知に対する出願人の対応によっても、なお拒絶理由が解消しないと考える場合、審査官は「拒絶査定」を出す。残念ながら拒絶査定を受けた場合であって、なお、権利化を試みたい場合、「拒絶査定不服審判」という審判を請求することができる。審判請求にあたり再度補正が認められる機会があり、ここで補正を行うと審判の前に審査官が再度審査をする。審査官が法定要件を満たすと判断した場合には、審判手続きを行うことなく特許査定が出され、審査官がやはり法定要件を満たさないと判断した場合には審判手続に入り、通常、特許庁の3人の審判官が法定要件を検討する。審判でも法定要件を満たさないと判断されると、「拒絶審決」が出され、さらに、この審決に対して東京高等裁判所に対して「審決取消訴訟」を提起することができる。どの程度まで争うかは、費用対効果を考慮して決めることとなる。また、最後の拒絶理由通知後は、補正の要件が厳しくなり補正できる範囲が限られてしまうため、これ以降の時期に特許請求の範囲について大幅な補正をしたい場合には、分割出願という手続により出願を二つに分け、新しい出願について有効である。

## 2 - 3 . 特許の権利化

### (1) 権利化のタイミング

上記、特許出願後の手続を行う時期及び進め方については、権利化の時期を念頭に置きながら考えるとよい。事業開始の見込みがある場合には、開始時に権利化されているようなタイミングで手続を進める。また、他社の実施が発覚した場合にも、できるだけ早めに権利化する。具体的な権利化のタイミングは、事業との関連の他、自社のポジションの強化のためなどの目的において検討する。なお、医薬品や農薬の場合、特許法で5年を上限とする存続期間延長制度が設けられているが、この延長期間算定の始期は、特許権がありかつ臨床試験に入っている時なので、行う事業が医薬・農薬関連の場合には、臨床試験に入る前に権利化しておく必要がある。

### (2) 早期権利化

審査請求手続を早急に行っても、現状の日本の特許審査は審査待ち案件が多く、審査への着手が遅れる場合がある。なるべく早く権利化を試みたい場合には早期権利化の手続を行う。早期権利化の手続は、「早期審査制度」と「優先審査制度」の二種類がある。具体的な手続内容、提出書類の記載については弁理士に相談する。

#### 《早期審査・審理制度》

早期審査・審理制度の対象は、出願人、審査請求人又はそれらの実施許諾を受けたものが、その発明を実施しているもの(実施関連出願)、その発明について日本国特許庁以外の特許庁へも出願しているもの(外国関連出願)、出願人又は審判請求人が、大学、短期大学、高等専門学校、公的研究機関、又は承認若しくは認定を受けた技術移転機関(承認 TL0 又は認定 TL0)であるもの、出願人又は審判請求人が中小企業又は個人であるもの、審判請求人でないもの(第三者)が、その審判事件の特許出願の出願公開後審決前にその発明を業として実施しているもの、である。

事業を実施している場合には、外国にも特許出願している場合には、中小企業基本法でいう中小企業（例えば、製造業で従業員数 300 人以下又は資本金 3 億円以下）に該当する場合には、審判手続中に他人が実施をしている場合には利用することができる。また、医薬品事業を行うことを考えている場合、臨床試験はの事業の実施に含まれる。

早期審査を申請したい場合には、「早期審査に関する事情説明書」という書類を特許庁に提出する。早期審査・審理についての詳細は特許庁がガイドラインを出している（[http://www.jpo.go.jp/torikumi/t\\_torikumi/souki/v3souki.htm](http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/v3souki.htm)）。

#### 《優先審査制度》

優先審査制度の対象となるのは、出願公開された特許出願について、他人がその出願内容である発明を事業として実施している場合である。この場合も事情説明書を特許庁に提示する。

### 3．ベンチャー・中小企業の特許戦略

特許戦略を考える上でポイントとなることは、特許により自社の競争優位性・ポジションを強くすることである。本節では、そのために検討すべき事項について説明する。

#### 3 - 1．事業を行う上で特許をどう考えるか

事業を行う上で、特許の問題を検討する際には、自社特許に関する「特許性」、他社の特許は侵害しないのかという「非侵害性」が最も基本的な考え方になる。

##### （1）自社事業は独占的に実施できるのか（特許性）

本来、「特許性」という言葉は、ある特許出願が特許としての法定の要件を満たすかどうか、すなわち特許権として成立するかという意味で使われるが、ここでは、特許としての成立性のみならず、広く自社特許により事業がどの程度保護可能かについて考えたい。上述のとおり、事業との関係においてその目的を明らかにし、また、どの程度権利化可能か目安をつけた特許情報を基に、自社事業がどの特許によってどれくらい保護されるのかを把握することで、事業戦略立案に対して将来の競争力・独占性に関する重要な情報を提供することができる。

##### （2）自社事業は他人の特許を侵害しないのか（非侵害性）

特許を考える上で忘れてはならないのは、事業が自社の特許で保護されるということと、他人の特許を侵害しないということは全く別の問題であることである。特許は場合によっては重なる形で発生することもあるため、自社で特許を持っていても、それより広い又は狭い特許を他人が持っている可能性は否定できない。また、特許権の侵害行為とは、技術・製品の製造、使用、販売などの行為それぞれについて及ぶため、最終製品の特許を持っていたとしても、その製造工程において他人の特許を侵害する可能性がある。したがって、事業の実施に際しては、原料、製造方法、中間製品、最終製品、販売方法などの事業のすべてのプロセスで使用する物・方法につき、他人の特許を侵害しないかについて事前調査しておく。

#### 3 - 2．自社特許ポートフォリオの管理

自社の特許（特許出願・特許権）に関しては事業との関連づけを行い、各事業の特許ポートフォリオを構築しておく。また、各事業のポートフォリオをさらに工程別、種類別に管理しておくことで、事業のどの部分が特許で守られているのか把握することができる。特許を管理する際には、上述の目的や特許性の判断も含めておき、位置づけや権利としての成立可能性も把握できるようにしておくといよい。

#### （１）特許出願基準と意思決定プロセス

特許出願基準については、特許として成立するのか、特許として出願する方がよいかわくハクとして保護すべきかなどにつき検討する。また、出願の検討及び最終的な意思決定をするプロセスを社内に構築する。基本的には、米国以外の国の特許法が先願主義を採用していることから特許出願はなるべく早く行うべきであるため、出願の意思決定に時間をかけることは得策ではない。ノウハウとするケース以外は新規性（出願しようとする発明そのものが公知でない）があれば出願するなど、出願時基準の検討事項は比較的単純明快なものといわれる。

#### （２）特許ポートフォリオの管理

##### ア．特許管理

特許出願にかかるコストは、出願費用、審査請求費用などの権利化にかかる費用の他、権利化後の特許維持のための特許料がある。これらのコスト管理の為にも、特許出願後の特許管理システムと特許見直し基準を整備する。特許出願、特許権は、事業にリンクする形で、基本技術か、応用技術かなどの技術的価値、事業のコアを保護するのか、周辺を保護するのかなどの事業との関連性、その他、出願決定時や事業戦略検討時に検討した特許の目的や位置づけなどの記録とともに管理し、特許見直しにおいてはこれらの資料を参照しながら要否を決定する。

保有特許は、見直しの時期、検討及び意思決定の方法を定めておく。特許の数が増えてくると見直しのためにかかるコストも増えるため、一度に検討する特許の数を増やしたり、検討する維持年数を増やしたりして意思決定の金額をコントロールすることも有効である。見直し時期としては、優先権主張出願や外国出願を検討する出願から１年後の時期、PCT出願の国内移行検討時など、特許出願そのもののアクションに応じた時期の他、事業実施直前、事業の拡大方針決定時、海外進出決定時などの、事業の展開に応じた時期に行うこともできる。また、これらの時期に関係なく、３年や５年など定期的に行うこともできる。意思決定に際しては、技術的視点、経営視点など、多様な視点からの検討が好ましく、特許担当者の他、研究・開発担当者、営業担当者など、様々な視点を持つメンバーによるワーキンググループ形式で決定する。

##### イ．特許コスト管理

ベンチャーが特許についてまずとりかかるのは、第１節にあるとおり自社の発明をもちなく把握し特許出願の可能性を検討することである。これは即ち、まずは特許を出願して自社の事業を守ることを考えるということである。特許出願に関する制度が整備されたベンチャーが次に直面するのは特許コストの問題である。大量に出願した特許は、その審査・維持などの費用がかさみコストセンターとなるからである。特許関係費用のうち、特許庁に支払う費用については特許庁のウェブサイト（日本：[http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/fy15\\_tokkyoryou\\_kaisei.htm](http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/fy15_tokkyoryou_kaisei.htm)；米国：

<http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee2004apr01.htm>)で公開されている。特許関係費用としては、この他、弁理士費用が必要となる。弁理士費用については特許事務所によっては公開しているところもあるので参考とすることができる。特に、外国出願を考えている場合には、米国などは日本と比べると代理人費用が高額となるため、予め代理人に費用の見積もりをもらっておくとよい。

また、資本金3億円以下、設立10年未満で法人税が課されていない法人は、審査請求料、特許料などの軽減または猶予の措置を受けることができる(日本国特許庁：<http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/genmensochi.htm>)。同様の制度(small entity)：小規模事業主が米国にもあるので弁理士に確認してみるとよい。

コスト管理において、一番問題となるのは特許権の維持費用(特許料)である。日本の場合、特許料は、最初の3年間は(2600+請求項数×200)円/年であるが、以後、4年目から6年目は(8100+請求項数×600)円/年、7年目から9年目は(24300+請求項数×1900)円/年、10年目以降は(81200+請求項数×6400)円/年と年々増加するように設定されている。従って、特許権を取得し、未利用のまま長期間放置するとコストだけが増えていく構造となってしまう。特許コスト管理の際は、特許に支払っている費用と、その特許から得ている収益その他の利益を総合的に判断する。

### 3-3. 特許マップの作成

自社のポートフォリオを確認した上で、競合他社の特許を分析し業界における自社の特許上のポジションを把握する。特許上のポジションを早期に把握することにより、将来の競争関係や他者の動きを予測し、将来の提携先候補の選定に必要な情報を抽出し、研究開発戦略の指標を得ることができる。

#### (1) 自社ポートフォリオの強弱の確認

自社技術に関する自社特許ポートフォリオを確認したら、自社の実施事業について他社特許の情報も反映させた特許マップを作成し、自社の特許上のポジションを把握する。特許マップの軸は、バリューチェーン、製造工程、製品課題など目的に応じて使い分ける。自社のポジションを強くすると判明した特許が出願中の場合には、早期権利化についても検討する。また、自社と補完し合う特許を有する企業は、将来の提携先候補として検討し、自社と同様の技術について特許を持つ企業は、将来競合となりうる企業として把握することができる。

積極的に自社特許をライセンスする戦略を視野に入れて特許戦略を立てる場合には、特許マップから他社の事業を把握し、その事業を補完する自社特許を抽出、ライセンス検討やオファーを行う。

#### (2) 研究開発戦略へのフィードバック

特許は自社技術の成果をそのまま反映しているため、特許マップはそのまま自社技術のポジションを反映している。従って、特許マップを研究開発部門にフィードバックすることにより、今後の研究開発戦略に役立てることができる。研究開発の成果が特許となるため、特許ポートフォリオの強化には、特許関係情報の研究開発戦略へのフィードバックが不可欠であることを認識しておきたい。

### 3 - 4 . 特許クリアランス

特許クリアランスとは、自社が実施を予定している技術が他社の特許を侵害しないのか調査・検討することである。調査は特許調査会社、特許事務所、特許コンサルティング会社などにも依頼することができる。特許クリアランスで気をつけたいのは、クリアランスすべき対象、クリアランスを行う時期、及び問題の特許が見つかった場合の対応策である。

#### ( 1 ) クリアランスすべき対象

##### ア . 事業の全工程をクリアランス

特許クリアランスの対象として調査すべき行為は、事業の全工程にかかわる行為である。具体的には、原料の購入から、製造方法、製造に使用する機械・器具・物質など、最終製品の組成や構成物、最終製品、最終製品の使用方法などである。これら全ての行為は、事業として行う限りは他人が特許権を持っていれば侵害となるため、調査が必要である。原料関係に他人の特許権がある場合には、原料を納入している業者がその特許権者から正当なライセンスを得ているかどうか確認する。製造に使用する機械・器具・物質などについても、外から購入する場合には、他人の権利を侵害しないことを確認しておくといふ。これら、外から購入する物品類については、購入の際の契約書において、購入物品について特許上の問題が生じた場合には、納入業者が責任を取る旨加えておくのも手である。具体的に事業のどの行為に特許クリアランスが必要かについては、その都度、弁理士や調査を依頼する会社に相談しながら検討するといふ。

##### イ . クリアランスの対象国

特許権は国ごとに発生し効力を持つため、クリアランスは事業を行う国ごとに行う。例えば、日本で事業を開始する際に日本国内について特許クリアランスを行い、その後、米国に海外展開が決まった時には、再度米国について特許クリアランスが必要である。気をつけたいのは、米国で他人が製造方法の特許を取得している場合、日本でその製造方法で製造した物を米国に輸出する行為も米国特許権の侵害となることである。米国については、特に先発明主義を採用していることもあり、日本とは異なる権利関係が発生していることもあるので注意したい。

また、日本についての調査で見つかった特許権が外国でも権利化されていた場合で、既にライセンスを得ている場合でも、ライセンスの及ぶ範囲が国内のみなのか海外まで含むのか、また、日本で生産したものを米国で販売することを認めているのかなどにつき、確認しておく必要がある。いずれにしても、新たに海外展開する時には、再度その国について特許クリアランスを行っておくといふ。

#### ( 2 ) クリアランスを行うべき時期

特許クリアランスは、事業の進行ステップに応じて行う。例えば、事業として進めることを決定する前に少なくとも一度は特許クリアランスを行う。次いで、具体的な施設の建設や他社との事業提携など具体的な動きをする前、製品を販売する前など、特許権の侵害があるにもかかわらず進めてしまうと損失を発生させるような行為の前に特許クリアランスを行い、事前のリスク発見に努める。また、上述したとおり、海外展開前など、事業展開する場合にも事前に特許リスクを把握しておく。

### (3) 侵害可能性のある特許が見つかった場合の対応策

特許クリアランスにおいて、侵害可能性のある特許が見つかった場合、まず、その特許について調査する。例えば、特許は権利として成立した後は、維持のための年金を支払う必要があり、特許権者がその特許に対する重要性の認識が低ければ、コスト削減のため特許料を支払わず権利がなくなっている可能性がある。また、第三者による審判請求などにより特許が取消、もしくは無効となっている可能性もある。

特許が出願段階のもので権利化されていない場合には弁理士に鑑定してもらうなどにより権利化可能性について調査する。基本的には、出願段階であればあわててライセンスを受ける必要はないが、権利化可能性が高い場合には、早期に交渉することでライセンスフィーが低く抑えられる場合もある。特許としての成立性、権利者、特許出願に含まれる行為の終期（特許権が成立するころにはその侵害行為となる行為は終わっている場合、ライセンスを受ける必要はなくなる）などを元に、ライセンス交渉すべきか否か検討する。

次に、特許権者について調査をする。調査する内容としては、他社へのライセンスの実績、特許権者の事業内容・事業地域、特許権者と提携している企業、特許権者の特許ポートフォリオなどである。ライセンスを同じ国内で複数社に許諾していれば広くライセンスするポリシーを取っている可能性があり、ライセンスを受けられる可能性がある。ケースとしては少ないと思われるが、場合によってはライセンス料を公表していることもあり、これによりライセンスを受ける場合のライセンスコストを見積もることができる。また、事業内容又は地域を分けてライセンスしている場合には、事業が重複する分野でライセンスを受けることが難しい可能性もある。また、事業提携している企業がサブライセンス権付で独占的なライセンスを取得している可能性もある。特許ポートフォリオの分析は、自社特許ポートフォリオの中に侵害可能性のある特許権者の特許ポートフォリオを補完する特許があれば、クロスライセンスの可能性を検討することができる。まずは、これらの特許及び特許権者の情報を広く収集し、対応策を検討する。

#### ア．設計変更の検討

上記検討の結果、ライセンスを受ける必要があり、かつ、ライセンスを受けることが困難であるか又はライセンス料が高額で支払うことができないなどの理由によりライセンスを受けない決定をした場合には、問題となる特許権を侵害しない物又は方法への設計変更が必要となる。設計変更は、研究開発のできるだけ初期であればあるほど、変更に伴うコストが低く抑えられるため、設計変更を必要とする特許のクリアランスについては研究開発の初期から行っておきたい。

#### イ．ライセンス交渉の検討

上記検討の結果、ライセンスを受ける決定をした場合には、できるだけ先方の情報を入手し、自社の立場が優位となる交渉のための材料を揃える。詳細は、以下のアライアンスの事前準備を参照してほしい。

### 4．アライアンスの事前準備

3 - 2 までは特許戦略に重点をおいて説明したが、ライセンスを含む他社とのアラ

イアンスにおいては、特許やノウハウだけではなく広く事業戦略のための提携がありうる。本節では、主にライセンス契約を結ぶことによるアライアンスの事前準備につき説明する。

#### 4 - 1 . アライアンス対象の調査

##### ( 1 ) 企業情報

アライアンス関係は、ライセンス契約の履行など相手との信頼関係に基づく部分が大きく、相手が信頼できる会社かどうかの調査は欠かせない。まずは、相手が誰になるのか、例えば、本社か日本法人かなどを確認する。次いで、Character、Capacity、Capital、Conditions について調査する。Character は、アライアンス先が誠実に契約を履行する相手かどうかについて調査する。ライセンスを受ける場合には、正当な権利者であるか、ライセンスの権限を持っているか（他者に独占的ライセンスを付与していないか）技術供与や技術指導、マテリアルトランスファーを伴う場合には、これらを正当に行うことができるかなどにつき調査する。また、ライセンスを与える場合には、確実にロイヤリティを支払う相手かどうかにつき調査する。Capacity は、相手先の取引能力について調査する。特に、こちらからライセンスを付与する場合、相手にその実施能力があるのかどうかの調査が必要である。Capital は、アライアンス先の財務上の健全性について調査する。Conditions は、相手先の営業状況、ライセンスする国の経済状況や法制度など、アライアンスをめぐる環境全体を調査する。これらの調査については、ベンチャーがベンチャーキャピタルからの投資を受け入れている場合にはベンチャーキャピタルに相談するとよい。ベンチャーキャピタルからの投資を受け入れていない場合には J E T R O やインキュベーターの相談受付などに相談するとよい。

##### ( 2 ) ライセンス対象情報

ライセンスを受ける場合には、ライセンス対象の技術や特許の情報を収集しておく。特許権として成立したものであっても、無効理由がある場合や、法廷での判断では実際に権利の及ぶ範囲がクレームの記載事項よりも狭い可能性がある場合があるので、ライセンスを受ける特許にこれらの問題がないか弁理士に相談し情報を得ておく。これらの情報は、ライセンス交渉においてこちらの条件を飲ませるためのツールとなる場合もある。

また、ライセンス対象が特許のみなのか、ノウハウを含むのかも考慮に入れる。ノウハウも対象に入る場合には、ライセンス交渉の初期に秘密保持契約を結んで先方の情報を開示してもらい、ライセンス対象の検討を行う。

さらに、ライセンス対象技術に関しては、法的問題以外に研究開発担当者による技術的価値も判断しておく。これは、技術的価値によってライセンス条件が異なる場合があるからである。

#### 4 - 2 . アライアンスチームの結成

アライアンスの検討については、担当者単独で行うのではなく各種分野からの人材によるチームを形成して行う。人材が社内ですらわない場合には、適宜外部専門家を活用する。

具体的には、アライアンスの検討には、法務・知財、研究開発、事業戦略、経理担当などの各担当者によるチームを作り、各分野からの意見を結集することにより、より自社事業に適したライセンス交渉を進めることができる。社内でこれらの担当者がいない場合には、弁護士、弁理士などの専門家も交えて検討する。

#### 4 - 3 . アライアンス方法の決定

ライセンスの許諾を受けて、または許諾してアライアンス関係を結ぶ方法としては、純粹に一方が他方からライセンスを受けて事業を実施する場合のロイヤリティなどの金銭の支払いのみを対価とするライセンス取得・許諾や、双方に興味のある技術が存在する場合のクロスライセンスが考えられる。クロスライセンスの場合は、双方の技術の価値を判断し差額を金銭で支払われる場合も多い。また、双方の技術を生かす形でジョイントベンチャーを起こすなどがあげられる。どの方法がよいかは、今後の事業戦略や相手との関係により変わる。

#### 4 - 4 . 交渉の流れの予測

##### ( 1 ) アライアンス目的の再確認

アライアンス交渉にあたっては、まずアライアンスの目的を再確認する。アライアンスの目的としては、海外などの事業展開を目的とする場合、直近の売上のための営業政策上の導入、技術的な相互補完、権利侵害のトラブル解消などである。その目的に応じて、次に挙げるライセンス条件として妥協の可否の検討をすることとなる。

##### ( 2 ) ライセンスの条件の検討と妥協の可否の確認

ライセンスを受ける条件についても検討しておく。条件としては、ライセンス対象、ライセンス料、ライセンス料の支払い方法（一括払い、ランニングロイヤリティ、マイルストーンロイヤリティなど）独占的か非独占的か、ライセンスを受ける国又は地域、ライセンスを受ける事業又は製品、ライセンスを受ける行為（製造、使用、販売など）、サブライセンス権付か否か、ライセンス期間、技術供与の有無、原料供給の有無などがある。これらの条件に、譲歩できるものと譲歩できないものを予め決めておくと、交渉において譲歩が必要となった際に直ちに対応することができる。

##### ア . ライセンス対象

ライセンスの対象としては、特許、ノウハウ、著作権、商標権など各種の知的所有権が考えられる。商標を使用する場合には、著名商標を有償使用させてもらい信用力を買う場合と商標を無償で使用することで相手の商標の知名度を上げる場合などがある。

##### イ . ライセンス料及びその支払い方法

ライセンス料は、主にその支払い方法によって分類される。支払い方法としては、以下が挙げられる。

##### 一括払い方式（ランプ・サム・ペイメント：Lump-Sum Payment）

ライセンス契約締結時又は契約締結の際に定めた一定期間内にライセンス料の全額を支払う形式である。ライセンサーにとっては、ライセンシーの事業が大きくなった時にそれに応じたライセンス収入は見込めなくなるが、一括して確実に現金収入が得

られるという利点や、以後のライセンス料支払いのチェックをしなくて済むという利点がある。また、ライセンシーにとっては、一括で支払ってしまえば後はライセンス関係のコストがかからないという利点やライセンスフィー支払い管理が不要となる利点がある。

継続実施料（ランニング・ロイヤルティ：Running Royalty）

この方式は、最もよく利用されている方法であり、通常はライセンス対象製品の半期又は年間の生産量、売上高又は販売量などに応じてロイヤリティを支払う。ロイヤリティの計算方法には、製造または製造販売した製品の単一単位当たりの金額を決めておき、生産量・販売量に掛け合わせてロイヤリティを計算する「従量法」と、対象製品の売上高や対象製品から得られた利益に対して何%と決めて計算する「料率法」とがある。料率法を採用する場合には、料率を掛ける対象が、売上高なのか、純販売価格（net selling price）なのかを確認しておく。純販売価格は、通常、対象製品の販売価格から必要経費を控除した価格であり、控除適用項目としては、梱包費、運賃、保険料、販売手数料、通常の割引額、クレームによる返品や値引き、諸税などが挙げられる。ライセンス交渉においては、控除項目について、どの項目を控除するかにつき具体的に定めておく。

定額払い方式（イニシャルペイメント：Initial Payment、アドバンスロイヤルティ：Advanced Royalty、マイルストーンペイメント：Milestone Payment）

イニシャルペイメントは、ランニングロイヤリティの契約頭金として支払われる。アドバンスロイヤルティは、ランニングロイヤリティを予め支払う前払い金として支払われ、後のランニングロイヤリティの当初支払分はアドバンスロイヤルティから償却していく。マイルストーンペイメントは、1または複数の事業上の到達点を予め決めておき、その点に到達した時点で一定額を支払う形式である。

また、ロイヤリティには、上限（マキシマムロイヤリティ：Maximum Royalty）や下限（ミニマムロイヤリティ：Minimum Royalty）を設定する場合もある。自社がライセンシーの場合には、ミニマムロイヤリティの設定がされていないか注意が必要である。設定されている場合には、たとえライセンス対象の技術を一切使わなかった場合でもロイヤリティを支払わなければならない。

ライセンサーの立場で契約する場合には、ライセンス収入につき管理、場合によっては監査が必要なことも考慮に入れる。例えば、ランニングロイヤリティ方式で契約した場合、契約書で相手先の企業に対象製品の売上高などを報告させる義務を負わせることも考えられるが、通常これらの情報は営業秘密であるため開示求めることは難しい。この場合、ニュースなどの外部情報源から売上予測をして、ライセンス収入の妥当性をチェックする必要がある。

#### 4 - 5 . 契約書の作成

契約書の起草はライセンサーが行うことが多いが、可能であれば自社がライセンシーであっても契約書起草を行いたい。これは、一般的に契約書は起草者に有利な結果をもたらすと考えられるからである。契約書の作成においては、先に検討した契約条

件を十分反映すること、取引の特殊事情なども踏まえて受け入れられること、法律規則（相手が外国の場合は相手国法も）を遵守することなどを考慮する。一度作成した契約書は、相手に提示する前に弁護士にチェックしてもらう。

契約書の内容は契約事項により変わるが、例えば、前文、定義、権利及び実施権の許諾、支払い（ロイヤリティの方式、ロイヤリティの報告、ロイヤリティの支払い、公租公課）、帳簿の作成と帳簿検査（帳簿、報告書、監査）、技術援助（技術情報の開示、技術指導、技術研修）原料供給、ライセンスによる修正及び改良（改良通知義務、グラントバック）、保証と責任、特許不爭義務、秘密保持義務、契約期間及び契約終了（契約期間、中途解約）、契約終了後に関する規定、実施努力義務、不可抗力、通知、譲渡、分離条項、権利不放棄条項、準拠法、紛争処理条項などが挙げられる。詳細は、契約書の各種雛形を掲載した書籍が販売されているので、これを参考にすることができる。また、契約書の内容の詳細については、契約の目的や譲歩の可否を考慮に入れた上で弁護士と相談しながら詰める。

## 5. アライアンス交渉

### 5 - 1 . 契約交渉の進め方

契約交渉は、書簡のやり取りで問題点を煮詰めた後に対面交渉する。まず書簡のやり取りで交渉するメリットは、社内の各部署の担当者を集めて意見交換しながら検討できること、複雑な問題の要点を把握しやすいこと、効率的な対面交渉を実現することができること、交渉経緯が書簡に残るので後に交渉内容につき誤解が生じにくいことなどである。

対面交渉には、交渉担当者（ネゴシエーター）を決め、これがメインスピーカーとなり、メインスピーカーに交渉権・決定権があることを明確にして望む。交渉に出席した各々が意見を言うと、誰に決定権があり、誰の意見を基に交渉を進めるべきなのか明確にならず、結果として交渉の進行を遅らせ、相手の信頼を失う場合もある。対面交渉の交渉途中で意見を集約したほうがよいと判断した場合には、交渉の一時中断を申し入れ、内部で打ち合わせを行うことにより意見統一を図ることもできる。

### 5 - 2 . 契約交渉で使用される文書

契約交渉では、各種文書を取り交わしながら、または作成しながら進めることが多い。交渉内容を互いに正確に確認するため対面交渉などで話し合われた内容については、メモや議事録にまとめ双方の合意を取る。双方で合意した事項については、合意事項として書面に残し双方の承認を得ておく、合意事項に対する誤解が早期に解決され、契約交渉をスムーズに進めることができる。

また、契約交渉に時間がかかり、交渉途中でビジネスの遂行や第三者からの出資・融資のため契約締結の保証を求められる場合があるが、この場合には、交渉で合意が得られている事項を主にまとめてレター・オブ・インテント（Letter of Intent：予備的合意書）を取り交わすことがある。レター・オブ・インテントは、契約交渉の単なる確認事項か、法律的に契約と同様の効力があるかについては疑義が生じやすいのでいずれに該当するのかをレター・オブ・インテント中で明確にしておく。

また、契約交渉途中で相手方のノウハウなど秘密情報の開示を受ける場合には、別途、秘密保持契約（Non-Disclosure Agreement：NDA）を結ぶ。秘密保持契約書には、秘密情報の開示と使用の目的、秘密情報の定義、第三者の開示制限、流用禁止、秘密情報の返還、秘密保持義務適用除外情報、契約期間と秘密保持期間、義務違反の救済、準拠法などを記載する。秘密保持契約を結ぶ上で注意したいのは、秘密保持契約を締結して開示を受けた秘密情報に関連するビジネスを自社も秘密裏に行っていた場合や、今後、自社開発で生まれた場合に、秘密情報を利用したものではないことを証明することが難しいことである。よって、秘密として開示された情報周辺についての積極的な研究開発は好まれない。秘密情報の開示を受ける場合には、今後の自社の研究開発がその情報周辺から排除されるという制限を受けることを十分に認識し、必要以上の情報の開示を受けないよう開示内容についても配慮する。

### 5 - 3 . 契約交渉の心得

契約交渉にあたる担当者には、さまざまな資質や知識、能力が要求される。これらの資質などをすべて満たす必要はないが、契約交渉に際しては、相手の思考や心理状態を読む、本音と駆け引きを見分ける、感情的にならず論理的に物事を考える、交渉相手の内部問題にも注意を払うなどを心得ておくといよい。特に、友好的な契約交渉を進めるため、win-winの契約となるよう give and take を考えて相手にとってのメリットも説明しながら進めることが肝心である。また、自らの主張の根拠（法律、ビジネス環境、自社の置かれている状況など）を述べることにより主張が論理的になり、相手の納得を促しやすい。

契約の事前検討で最低限譲れないとした条件については、場合によっては強気な姿勢や態度を示してでも主張しなければならない場合もある。契約交渉の各種心構えやテクニックについては書籍も出版されている。特に、外国との契約交渉ではその国の法律、その国におけるビジネス常識などが日本と異なる場合があるため、できれば外国の弁護士を代理人として契約交渉に同席または交渉そのものを委託したい。

### 5 - 4 . 交渉合意と最終契約書の不一致

交渉で合意をしたにもかかわらず、契約書に交渉内容が反映されていない場合、どちらの条件が優先されるのか問題となる。最終契約書に統合条項（Merger Clause）や、完全合意条項（Entire Agreement Clause）を規定し、契約書がすべてに優先する旨を明確にすることもある。この場合、契約書が優先される可能性が非常に高いので、最終契約書を交わす前に交渉途中の経緯が契約書に反映されているかどうか確認する。

本稿は、主に、特許権の取得及びクリアランス、特許管理を中心とした特許戦略上の留意点について述べた。参考文献の「役員室にエジソンがいたら」によると、特許戦略のファーストステップは自社の事業を特許で守ることであり、セカンドステップは特許コスト管理をすることであるという。本稿に記載した内容は、主にこの二つのステップの内容に該当する。同書によれば、特許を企業戦略のツールとして活用するには、さらに自社の研究成果そのものを活用する第三、第四、第五のステップがある。

強力な特許ポートフォリオを形成した企業が、一社でも多く自社の特許を活用した次のステップに進んでいただくことを願う。

#### 参考文献

- Julie L. Davis 等著 一柳良雄監訳 「役員室にエジソンがいたら」 かんき出版  
鮫島正洋 「特許戦略ハンドブック」 中央経済社  
大貫雅晴 「国際ライセンスビジネスの実務」 同文館出版  
小高壽一 「英文ライセンス契約実務マニュアル」 民事法研究会  
嵯峨明雄 「特許ネゴシエーターの技法」 産業科学システムズ  
嵯峨明雄 「特許ネゴシエーターの技法2」 産業科学システムズ  
嵯峨明雄 「特許ネゴシエーターの技法3」 産業科学システムズ  
竹田和彦 「特許の知識第7版」 ダイヤモンド社

本文書は、筆者著文部科学省「大学発ベンチャーマニュアル」の一部を改定したものである。