

## 米国判例のロイヤルティ交渉への応用

——ジョージア・パシフィック判決15の基準を参考として——

ライセンス委員会  
第2小委員会\*

**抄 録** 米国の特許侵害訴訟において適正ロイヤルティを論じているものの多くは、ジョージア・パシフィック判決が示した適正ロイヤルティを決定するための15の基準を引用している。これら15の基準とは、特許侵害訴訟において適正ロイヤルティを決定すべく、「仮想的な交渉」における自発的なライセンサーと自発的なライセンシーであれば、どのようなロイヤルティで合意するかを探るために検討されるものであるが、通常の交渉実務から抽出される留意点を規範化したものであるとも考えられる。そこで、ジョージア・パシフィック判決15の基準を出発点として、現実のロイヤルティ交渉で有用と思われる基準を拾い出し、各基準について、ライセンサーとライセンシーそれぞれの視点からどのような交渉が可能であるか考察する。

### 目 次

1. はじめに
2. ジョージア・パシフィック判決15の基準
3. ロイヤルティ交渉実務への応用
  - 3.1 ジョージア・パシフィック判決15の基準の取捨選択及びその他の考慮すべき基準とその分類
  - 3.2 各 論
4. まとめ

### 1. はじめに

ライセンス交渉を直接担当している実務者にとって、ロイヤルティの算定は常に困難を伴う問題であり、容易にはその解に到達し得ない永遠の課題であるともいえよう。

この算定に関しては古くより、特に米国において種々の理論が提唱されてきた。いわゆる、Market Approach, Cost Approach, Income Approachと呼ばれている算定方法がその代表例といえよう<sup>1)</sup>。これらの方法は、理論としての説得性があり、交渉相手当事者に対しロイヤ

ルティの増減を主張する際にその根拠として採用しやすいとのメリットがある反面、理論としての純化を指向し過ぎた傾向があり、やや現実との乖離がみられる。

一方、特許侵害訴訟において、侵害事実が認定され損害賠償命令が下された場合に、そのロイヤルティ決定の根拠として米国特許法第284条に以下が規定されている<sup>2)</sup>。

「第284条

原告に有利な判決に基づいて、裁判所は、その侵害に対して補償するのに十分な賠償額を裁定しなければならない。ただし、その賠償額は、いかなる場合においても、侵害者による発明の実施に対する適正ロイヤルティに、裁判所で定めた利子及び経費を加えた額を下回ってはならない。(下線は筆者) …」

本条は、損害賠償の決定における算定基準の基本を明らかにしたものとされており、以下の二つのルールから構成される。

\* 2004年度 The Second Subcommittee, License Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ルール1：賠償額は侵害により生じた損害の補償として十分な額でなければならない。

ルール2：賠償額は少なくとも適正ロイヤルティの額以上でなければならない。

そして、米国の裁判実務においては、逸失利益 (Lost Profit) 又は確立されたロイヤルティ (Established Royalty) の立証が可能で、かつ十分な補償と認められる場合にはこれらの方式に従うルール1が優先されるが、そうでない場合には、ルール2に従った、適正ロイヤルティ方式 (Reasonable Royalty) が適用されることになる。

適正ロイヤルティの算定については、以下の一般化を試みた判決が知られている

「自発的なライセンサーと自発的なライセンシーがロイヤルティについて交渉する場合、純化された論理が無い状態で仮想的な交渉は起こらないであろう。…」 (Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood-Champion Papers, Inc. 318 F. Supp. 1116, 166 USPQ 235 (S.D. NY. 1970), *modified*, 446 F.2d 295, 170 USPQ 369 (2d Cir. 1971)：以下本稿では、当該判決を「ジョージア・パシフィック判決」と呼ぶ。)

本判決においては、適正ロイヤルティを算定するに当たり、後述する15の基準を判示した。当該基準は、侵害行為が開始した時点において自発的なライセンサーと自発的なライセンシーにて行われるであろう「仮想的な交渉 (hypothetical negotiation)」において検討されるべきものであるが、この基準は、通常の交渉実務から抽出される留意点を規範化したものとも考えられ、通常の交渉実務とも密接な関係を有すると考えられる。

本小委員会では、ジョージア・パシフィック判決で提唱された15の基準を現実の交渉実務に照らし合わせ、判示事項と交渉実務の比較検討、及び、今日的な観点よりの各基準の取捨選択を行った。

さらには、これらのうち現代でも妥当する基準については、分野横断的な利用方法について考察を試みた。いわば、損害賠償における古典的な判例を現代のトレンドに合わせて仕立て直し、現実の実務に供されるべく活性化を行ったことになる。

但し、本稿は、法律的な試論を展開するものではない点にもご留意頂きたい。あくまでも、一つの古典的な判例を介して実務者から実務者へ自らの経験に基づく交渉技術をお伝えすることを一義的な目的とするものである。そのような観点でお読み頂ければ幸甚である。

## 2. ジョージア・パシフィック判決15の基準

特許侵害訴訟において適正ロイヤルティを論じている米国の判例<sup>3)</sup>をみていくと、ジョージア・パシフィック判決15の基準が頻繁に引用されていることがわかり、当該基準が一つのスタンダードとなっているといっても過言ではない。以下に15の基準を示す。[ ]内は、読者の理解のために言葉を補ったものである。

基準1：本件特許のライセンスに対して特許権者が受領したロイヤルティで、[本件特許の]確立されたロイヤルティを証明するようなもの。

(The royalties received by the patentee for the licensing of the patent in suit, proving or tending to prove an established royalty.)

基準2：本件特許と同様な特許についてライセンシーが支払った金額。

(The rates paid by the licensee for the use of other patents comparable to the patent in suit.)

基準3：ライセンスの性質又は範囲。たとえば独占的か非独占的か、地域や、許諾製品の販売先に制限があるか、ないか。

(The nature and scope of the license, as exclusive or non-exclusive; or as restricted in

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

terms of territory or with respect to whom the manufactured product may be sold.)

基準4：他へはライセンス許諾しない，又はライセンスする場合であっても特別な条件下でのみライセンスすることによって，ライセンサーが特許による独占性を維持すべく確立したポリシー，及びマーケティングプログラム。

(The licensor's established policy and marketing program to maintain his patent monopoly by not licensing others to use the invention or by granting licenses under special conditions designed to preserve that monopoly.)

基準5：ライセンサーとライセンシーのビジネス上の関係。たとえば競合関係にあるか，inventor-promotorの関係 [技術を生み出す発明者とそれを製品化する者の関係]にあるか等。

(The commercial, relationship between the licensor and licensee, such as, whether they are competitors in the same territory in the same line of business; or whether they are inventor and promotor.)

基準6：特許製品以外の製品の販売を促進するという点からのライセンシーにとっての特許製品の販売効果；特許製品以外の販売を促進するという点からのライセンサーにとっての特許の現存する価値；及びそれら派生的，付加的な製品の販売の程度。

(The effect of selling the patented specialty in promoting sales of other products of the licensee; the existing value of the invention to the licensor as a generator of sales of his non-patented items; and the extent of such derivative or convoyed sales.)

基準7：特許期間及びライセンスの期間。

(The duration of the patent and the term of the license.)

基準8：対象特許下で製造される製品について確立された収益性 [つまり，利益率と販売

量]；その商業的成功；とその現時点での人気。

(The established profitability of the product made under the patent; its commercial success; and its current popularity.)

基準9：特許を実施していない旧式品と比較した，特許を使った製品の有用性，優位性。

(The utility and advantages of the patent property over the old modes or devices, if any, that had been used for working out similar results.)

基準10：特許発明の性質；ライセンサーによって創造された商業的实施の態様 [その特許が生み出すビジネスモデル]；発明を使用した者が得た利益。

(The nature of the patented invention; the character of the commercial embodiment of it as owned and produced by the licensor; and the benefits to those who have used the invention.)

基準11：侵害の期間，及びその期間中に侵害者が得た利益を支持する証拠。

(The extent to which the infringer has made use of the invention; and any evidence probative of the value of that use.)

基準12：当該ビジネス又は近傍ビジネスにおいて発明が利益又は販売価格に占める割合。(当該ビジネス又は近傍ビジネスにおいて汎用されている，対象発明又は類似発明の使用の対価として認められた利益又は販売価格における割合)

(The portion of the profit or of the selling price that may be customary in the particular business or in comparable businesses to allow for the use of the invention or analogous inventions.)

基準13：実現可能な利益のうち，発明に負うとされる割合。非特許エレメント，製造工程，ビジネスリスク，侵害者が付加した特徴・改良

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

等からは区別される。

(The portion of the realizable profit that should be credited to the invention as distinguished from non-patented elements, the manufacturing process, business risks, or significant features or improvements added by the infringer.)

基準14：専門家証人の証言。

(The opinion testimony of qualified experts.)

基準15：合理的かつ積極的に合意する意思があったライセンサー（特許権者）とライセンシー（侵害者）が、（侵害行為の開始された時点で）合意したであろう金額。つまり、ロイヤルティを支払った上で、なおかつ合理的な利益を出せるとライセンシーが判断する金額であって、ライセンスを与える意思のある特許権者も合意したであろう金額。

(The amount that a licensor (such as the patentee) and a licensee (such as the infringer) would have agreed upon (at the time the infringement began) if both had been reasonably and voluntarily trying to reach an agreement; that is, the amount which a prudent licensee-who desired, as a business proposition, to obtain a license to manufacture and sell a particular article embodying the patented invention-would have been willing to pay as a royalty and yet be able to make a reasonable profit and which amount would have been acceptable by a prudent patentee who was willing to grant a license.)

ジョージア・パシフィック判決では、以上15にも及ぶ基準を掲げているわけだが、判例を見ても、一つの案件についてこの全てを考慮すべきというわけではなく、その事案に応じた基準を用いることのようにある。また、15の基準の中には、基準1、13、15のように後の判例の中

で数多く引用されるものと、そうでないものがある。更にいえば、これら15の基準は、有効に成立した特許のロイヤルティを導き出すためのものではあるが、侵害訴訟に端を発しているためか、いくつかの実務上の視点が欠けているようにも見える。

次章以降ではこうした点を踏まえたうえで、ジョージア・パシフィック判決15の基準をロイヤルティ交渉の実務に活用するための検討を行う。

### 3. ロイヤルティ交渉実務への応用

#### 3.1 ジョージア・パシフィック判決15の基準の取捨選択及びその他の考慮すべき基準とその分類

ジョージア・パシフィック判決15の基準は、あくまでも有効な特許に対する侵害行為が確定した事案における適正ロイヤルティ算定の基準である。従って、訴訟に至る前である通常のロイヤルティ交渉実務への応用という観点からみるといくつかの視点が欠けている。本稿ではジョージア・パシフィック判決15の基準に下記に掲げる基準を新たに追加し検討対象とした。

- 基準 a：製品の侵害性

通常のロイヤルティ交渉では製品の侵害性が大きな論点になることが多い。

- 基準 b：特許の有効性

製品の侵害性ととも、通常のロイヤルティ交渉では特許の有効性も重要な交渉ポイントになることが多い。

- 基準 c：対象特許を使わない代替技術の存在

業界により、対象特許を使うことなく類似の機能・性能・効果を実現した競合製品が存在したり、ライセンシー自身がそのような競合製品を実現できることはよくある。その場合のライセンス交渉は、ライセンシーにとっていわば選

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

択肢の一つとして位置づけられるので、ロイヤルティ算定の際に考慮すべき視点であろう。

● 基準 d：契約締結の順位

ライセンサーが複数のライセンシーと契約を締結する際、最初に契約締結したライセンシーに対して最惠条項等を与えることがあり、契約締結の順位もロイヤルティ算定に影響を与えるものと考えられる。

● 基準 e：将来の実施規模

長期的なロイヤルティ収支を試算する上で重要な要素であろう。

● 基準 f：グラントバック

基本的な特許権を所有する甲が乙に有償で通常実施権を許諾する場合、許諾条件の一つとして乙の改良特許を甲に許諾すること。ライセンシーが当該分野における重要特許や高度な技術力を有する場合には考慮すべき視点であろう。

● 基準 g：ロイヤルティ支払い時期、方法

ランニングにするか一括金にするか等、ロイヤルティ収支におけるライセンサー／ライセンシー双方の利害に大きく関わるものであり、考慮すべき視点であろう。

● 基準 h：ライセンシーの支払い能力

現実的な契約締結を目指すときに必ず考慮すべき視点であろう。

● 基準 i：ライセンサーの開発費用

ライセンサーにとってのロイヤルティ収入は開発費の回収といった側面を持ち合わせているため、考慮すべき視点であろう。

本稿では、特許の侵害性・有効性等の確認（いわゆる特許議論）から、実施料・実施条件の検討・交渉とつづく交渉の流れに沿って、ジョージア・パシフィック判決15の基準に先述した新たな基準を加え、それらの基準の中で関連性の深いものをまとめ、以下のカテゴリーに分類した。（紙面の関係上各基準を簡略表記した。各基準の内容については第2章を参照されたい。）

適正ロイヤルティ算定のための基準

特許の評価	a：製品の侵害性 b：特許の有効性
発明の価値評価	8：製品の収益性や商業的成功 9：特許製品の優位性 10：ビジネスモデルとその利益 13：発明の利益貢献度 e：将来の実施規模 i：ライセンサーの開発費用
ビジネス環境	5：契約当事者のビジネス関係 c：代替技術の存在
ライセンシーの対応	11：侵害の期間 d：契約締結の順位 h：ライセンシーの支払い能力
既存のロイヤルティ	1：同一特許の既存ロイヤルティ 2：類似特許の既存ロイヤルティ 12：業界標準ロイヤルティ
ライセンス条件	3：ライセンスの性質・範囲 7：特許期間及びライセンスの期間 f：グラントバック g：ロイヤルティ支払い時期・方法

なお、ジョージア・パシフィック判決15の基準のうち次の基準は主に訴訟の中で考慮されるもので、ロイヤルティ交渉実務への応用という観点でみた場合には検討の要素が少ないので、本稿の検討対象から除外した。

● 基準4：独占ポリシー

ライセンサー側に独占ポリシーがある場合は基本的に交渉が成立しない。

● 基準6：特許製品以外の販売促進効果

侵害品（メガネの展示装置）の侵害者による使用に対する適正ロイヤルティを決定するために、侵害者がその展示装置を用いて販売したメガネの利益を考慮できるとした連邦高裁判決<sup>5)</sup>のような過去の判例があるが、特異な例であり、応用範囲は狭い。

● 基準14：専門家の証言

製品の侵害性や特許の有効性の判断を専門家である特許弁護士に求めることはあっても、ロイヤルティ算定に関する専門家の意見を求めることは実務上あまりない。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 基準15：仮想交渉により合意されるロイヤルティ

実際のライセンス交渉において如何にロイヤルティが合意されるかを検討することは、正に本稿の目的とするところである。

次節では、カテゴリー別に各基準がどのようにロイヤルティ交渉実務に応用できるかを検討する。

## 3. 2 各 論

### (1) 特許の評価

ここでは、ライセンス対象となる特許の有効性や対象特許への侵害性という特許自体の評価に係る要因がロイヤルティ算定に及ぼす影響について考察する。

第3章第1節に述べたとおり、ジョージア・パシフィック判決15の基準は、特許侵害訴訟において特許の有効性及び特許への侵害が確定した事案の損害賠償額算定に考慮される基準である。しかしながら、特許侵害訴訟に至る前のライセンス交渉では、ライセンシーは事前に特許の有効性及び特許への侵害性について十分に検討を行い、場合によってはライセンサーとの交渉においてこれらに関わる議論を展開し、その結果は、後のロイヤルティを含めたライセンス条件の交渉における両者の優位性を左右するといっても過言ではない。

#### 基準 a：製品の侵害性

まず、ライセンス対象となる特許への侵害性がロイヤルティ算出に及ぼす影響について、検討する。一般的に、ライセンサーは、侵害が立証できれば、訴訟提起を圧力に高いロイヤルティを要求する交渉ができる。逆に、当事者間における技術的範囲の画定を争点とする攻防の中で、侵害の主張の根拠が弱いことを理由に、ライセンシーからロイヤルティの引き下げを要求されることもある。

また、包括ライセンス（ある技術、製品、または事業を行う上で必要となる特許全て、場合によっては会社の保有する特許全てをライセンスする契約）の交渉においては、ポートフォリオ内の一部の特許に非侵害あるいは不実施であることを理由として、ライセンシーはロイヤルティの引き下げを主張できる。

#### 基準 b：特許の有効性

次に、ライセンス対象となる特許の有効性がロイヤルティ算出に及ぼす影響について検討する。出願手続きもしくは明細書中に瑕疵があったり、類似する先行技術の存在等の理由により、特許の有効性に問題があれば、それはロイヤルティの引き下げの要因となり得る。その場合、ライセンシーは、無効審判、再審査請求等の無効化を圧力にロイヤルティの引き下げあるいは無償実施権を要求してくるであろう。そして、ライセンサーがライセンシーによるこれらの主張によって特許の有効性が極めて低く権利化もしくは権利の維持が不可能と判断した場合には、ライセンサーは他の第三者の参入を防ぐことを目的とし権利を維持するために、無償にて実施権を許諾することがある。

また、交渉時点においてライセンス対象となる特許が登録されているか否かも考慮すべき事項である。特許成立後の実施が不可避である場合には、ライセンシーは、対象発明が権利化前の公開段階からライセンス交渉を行い、権利が確定していないことを理由に、ロイヤルティを下げる交渉を行えば、早期決着を図ることができるばかりか、有利なライセンス条件を引き出せる可能性も出てくるのである。

### (2) 発明の価値評価

一般的に言って、発明の価値評価が高いほど高額のロイヤルティを設定できる。

しかし、対象特許を他者にライセンスするこ

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

とにより市場のパイが広がり、ライセンサー自身の製品がより多く売れ、より大きな利益が得られると考えれば、ライセンサーは対象特許を比較的受け入れやすい安価なロイヤルティで他者にライセンスするであろう。

逆に、高額なロイヤルティをライセンサーに求める場合、当該発明を実施する製品の価格は高止まりし、製品の普及が遅れる可能性が相対的に高まる。ロイヤルティによる収入と自己の製品の販売による収入とのバランスを考えてライセンサーはロイヤルティを提示してくるであろう。

このように、特許（発明）実施の対価であるロイヤルティは、ライセンサーの戦略や方針を反映したものとなり、必ずしも当該発明の価値と比例しているとは限らない。しかしながら、多くの場合においては、ライセンサー、ライセンサーそれぞれの立場から考えた発明の価値を基に交渉してゆくこととなる。

### 基準 8：製品の収益性や商業的成功

少年野球用バットとしては年間7,000～8,000本販売できればヒット商品とされる分野において、20,000本以上の販売を続けているバットがあるという事例に基づき以下説明を試みたい。

当該バットが、現時点で人気No.1のヒット商品であり、このバットの特許権は販売メーカーA社により所有されていると仮定する。A社の競合メーカーが、A社より実施許諾を得てまでも、当該バットと同様な製品を販売したいと希望した場合、この許諾交渉においてライセンサーは、上記基準を最大限利用することが予想される。

一般的には、上記バットのように現在人気の高い製品の場合、当該対象特許下で製造された製品の収益性が高く、商業的に成功していることが明らかなので、ライセンサーは当該対象特許に基づくライセンスを許諾しない。実施許諾によるロイヤルティ収入より、市場を独占し直

接の販売収益を得るほうが、優っているからである。直接販売することにより、その販売メーカー名の宣伝効果も上がるとの間接効果も見込まれる。従って、たとえ実施許諾をするとしても、ライセンサーとしては、高いロイヤルティを要求するであろうし、ライセンサーがそのロイヤルティを呑めなければ許諾しないということが現実のシナリオとして予測できる。

このような状況下でこの基準が採用された場合は、当該基準はライセンサーに対し、極めて説得力のあるものとなる。

一方、ライセンサーとしては、次のような主張をしてロイヤルティの低減を試みることが可能であろう。

- 1) 当該製品の商業的成功には営業力の寄与が大きく、発明の価値は低い
- 2) 他の技術で実現可能であり、当該技術が製品に不可欠なものではない
- 3) ライセンサーが主張する商業的成功を裏付ける客観的なデータがない
- 4) 現在収益性のある製品であっても、将来の市場予測はネガティブである
- 5) ライセンサーの当該製品の生産能力が限界である（ライセンサーの販売収益は限界に達しているが、実施許諾によりさらなる収入（ロイヤルティ）を得ることができる）

### 基準 9：特許製品の優位性

この基準は、発明が製法に関するものであることをイメージすると、理解が容易であろう。従来の製造方法に比べて本製造方法を用いることにより、どれだけ生産性が向上するか等の例が該当する。

ライセンサーとしては、当該発明の技術を導入することによる利便性、有益性に基づくライセンサーの経済的効果（製造費用削減、製品自体の費用削減等）を入手した情報に基づいて試

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

算し、これをライセンシーへ主張することで、ロイヤルティの具体的な算定根拠として交渉することが可能であろう。そのためには、

- 1) 入手する情報の確度
- 2) これに基づく経済効果の算定論理
- 3) 当該発明の利便性・有用性と経済的効果との因果関係の深さ

等について、理論武装しておく必要がある。

一方、ライセンシーとしては、以下の反論が可能である。

- 1) ライセンサーの算出根拠の瑕疵（ライセンシーによる実施中の製造方法からの改善効果試算を主張）
- 2) 代替技術の有無（代替技術があるにもかかわらず、その事実を無視してライセンサーが当該発明の価値を過大評価していることを主張）
- 3) ライセンサーの主張する因果関係に対する反論（多数の技術（発明）によって達成される製造効率向上であり、当該特許発明の寄与はそれほど高くないことを主張）

### 基準10：ビジネスモデルとその利益

この基準は、ライセンサーが対象特許を利用したビジネス形態を既に確立しており、そのような状況下でさらに第三者に実施許諾を行うというような場合に用い得るものであろう。前述の基準8と異なり、当該発明の実質的な技術的価値以外に、当該発明によって得られた製品を販売するための企業努力等（ライセンサーによって創造された商業的実施の態様）を考慮するものである。

例えば、ライセンサーとしては、「今ヒットしている当社製品Xは当社所有のA特許及び当社の販売戦略による結果である。貴社はA特許の許諾を取得することで、当社が販売活動の結果として開拓した市場（ライセンシーによる新

規市場を開拓するための販売広告費用は不要）において、製品Xと同等の製品を販売して利益を得ることができる。」等の主張が行えよう。

また、この基準は、ライセンサーが対象特許を利用したビジネス形態を確立したものの、その後そのビジネスを中止しているような状況にも適用可能であると考ええる。このような状況下でライセンス交渉を行う場合、ライセンサーは、対象特許のライセンス以外に、ビジネス形態を確立するに際して得られた販売、製造等に関するノウハウの許諾も含むライセンスとしてロイヤルティの引き上げを図る等を検討することも可能と考える。

ライセンシーとしては、契約の目的は特許ライセンスに限定され、顕在化する製品の販売にあたっては、独自の営業システムを用い、ライセンサーの確立した既存の市場環境を利用しないので、その分をロイヤルティに含めるのは、不合理であるとの反駁が可能である。

### 基準13：発明の利益貢献度

発明が従来品に比べて新規で魅力ある機能や特徴を加える場合、当該発明により付加価値が増したと考えられる。但し、純粹に発明だけによって利益が生み出されるわけではない。それにあわせて企業が大規模な広告宣伝活動（キャンペーン）を行うこともあるし、新製品（発明実施品）を売り出すための販売戦略（従来品の供給を手控える等）を実行することもあり、それらが一体となってビジネスが成功することが多々ある。そのような発明以外の要素に負うところが大きい状況であれば、ライセンシーが特許のライセンスを受けたとしてもそれだけで利益が確保されるわけではないので、ライセンシーとしては多くのロイヤルティを支払うことの消極要因となる。逆にライセンサーからすると、発明以外に利益に貢献した要素は殆どなく、発明を実施さえすれば利益が確保されると主張す



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

る。

ライセンシーは、以下の場合にライセンスの許諾を受け、ロイヤルティを支払う合理的な動機が存在すると考える。

「予測される利益幅」－「ロイヤルティ」－「追加的に必要なそれ以外の要素によるコスト」>「期待する合理的な利幅」

ライセンサーはいかに「予測される利益幅」が大きいか、いかに「追加的に必要なそれ以外の要素によるコスト」が小さいかを主張するか腐心することになる。

基準13から「区別されるもの」として本基準に挙げられている「非特許エレメント」に関しては、ライセンシーの立場からは、当該特許のクレームの範囲を超える部分（例えば、特許のクレームはジェットエンジンを範囲としているが、それを実施する商品としては航空機である場合のジェットエンジン以外の航空機の部分）の価値は、当該特許の価値やロイヤルティを議論するにあたって、除外されるべきことを主張することがあり得る。ライセンサーは、ジェットエンジンの特許の価値を計るのに飛行機全体の価格を用いるには、両者の関係を合理的に説明することが必要である。

#### 基準 e：将来の実施規模

今後の発明の実施の規模が大きい場合（パイが成長する場合）、ライセンサーの収入という観点からは多くの収入が期待できるから、1単位あたりのロイヤルティを比較的低率に設定してよいと考えられる。逆に、実施の規模がわからない場合、低率のロイヤルティにし、広くライセンスすることで、実施規模の拡大を図るという考え方も可能である。例えば、DVDでMPEG 2 Videoの圧縮伸張技術を採用したため、MPEG 2 Videoの利用規模は爆発的に大きくなったが、これは比較的低廉な特許料をパテントプールという形で提供したからだとの見方

もできる。

ライセンス契約においても、ボリュームディスカウントという考え方で、一定の実施数量を超えれば段階的にロイヤルティの料率が下がるという仕組みが採用されている場合もある。

#### 基準 i：ライセンサーの開発費用

ライセンサーは投資を行い研究開発を行った結果として発明が生まれているものであり、その成果である発明を他者にライセンスするにあたっては、それに費やした投資をライセンシーに負担させるとの考え方もある。産業によっては、ライセンシーの数や実施製品の規模がある程度予測できるものがあり、その場合、ライセンサーは、投資回収目標額から、ライセンシー当たりや実施製品当たりの負担額を設定し、それをロイヤルティに反映させることが可能である。

研究開発は必ずしもライセンス対象となる発明に結びつかない場合もあり、その失敗した投資も成功した発明のライセンスの中で回収したいとライセンサーが考える場合もある。いずれにせよ、開発費用に関する情報量が圧倒的にライセンサー側に多く、ライセンシーとしては、この議論を拒否するか、この議論に乗るとしても、その根拠を明らかにすべく交渉に臨むべきである。

ライセンシーはライセンスを受けることにより合理的な利幅が得られるからライセンスを取るのであり、ロイヤルティが高くライセンシーの利幅を圧迫する場合、ライセンスを受けないとの選択もあり得る。その場合に、ライセンシーの拡大がライセンサーにとっても利益につながるのであれば（または、そうした議論を提起することで）、ライセンシーにも一定の交渉力があると思われる。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

### (3) ビジネス環境

ロイヤルティ算定にあたっては、ビジネス環境も大きく影響する。以下、契約当事者のビジネス関係、及び代替技術の有無の観点から説明したい。

#### 基準5：契約当事者のビジネス関係

ライセンス交渉において、ライセンサーとライセンシーのビジネス上の関係により、アプローチの仕方は多様となる。大きく分けて、ライセンサーとライセンシーが競合関係にある場合と、競合関係にない場合が考えられる。

##### ① 競合関係にある場合

ライセンサーが競合関係にある会社にライセンスする場合には、特に技術力、生産力、販売力等が拮抗しているライセンシーが、改良発明等により、立場を逆転して優位に立つリスクが潜んでいる。ライセンサーとしては、自社の優位性を確保できるような条件、特にロイヤルティに関しては、自社の製品のコスト競争力を損なわないよう高額な条件を確保したい。

一方、ライセンシーとしては、対象特許の有効性や、自社製品の非侵害を主張してロイヤルティを低く抑えることになるが、相手方が競合関係にある場合には、相手方にとって有用な自社特許を保有している可能性が高いため、その特許とのクロスライセンスを申し入れることによって無償、あるいはロイヤルティを低く抑える交渉が可能である。

##### ② 競合関係にない場合

ライセンサーとライセンシーが競合関係にない場合は、様々なケースが想定されるが、基本的には、双方にとっても、既存市場への新技術の導入、新規市場の開拓等の期待感をもって前向きな交渉に臨むことができる。ライセンシーとしては、対象技術を新規分野に広げる等の理由で軌道に乗せるまでロイヤルティを低く抑える交渉を行いたい。

一方、ライセンサーとしては、遞増型のランニングロイヤルティスキームを採用する場合には、一定のロイヤルティ収入を確保するために、ミニマムロイヤルティを設定したり、初期に低額のロイヤルティを設定する代わりに、固定額ロイヤルティ制にすることを考える。

なお、直接的には競合関係にない場合であっても、部品メーカーと完成品メーカーのように、ビジネス上の利害関係が形成され得る場合、次のような状況が考えられる。

ライセンサーが部品メーカーの場合には、完成品メーカーへのライセンスを通して、他の部品メーカーにビジネスの機会を与えることとなる可能性がある。即ち、製品販売を主たる目的とする部品メーカーにとってはリスクが高いものとなり、設定されるロイヤルティは必然的に高いものとなるであろう。逆に、ライセンサーが完成品メーカーの場合には、競合関係にある他の完成品メーカーに対して、ライセンシーである部品メーカーから製品が販売される可能性が高い。即ち、ライセンサーのライセンスコントロール外で他の競合完成品メーカーへ製品展開がされることが予想されるため、ビジネス展開上の留意が必要である。

#### 基準c：代替技術の存在

ライセンス対象特許を実施せずに、同等の効果・結果が得られる技術が存在している場合、ライセンシーがそのような技術を採用して代替製品を実現できることはよくある。ライセンシーとしては、対象特許なしでも所定の効果・結果が得られ、なおかつ代替技術への乗り換えがコストの面からも採算が取れる場合、対象特許の実施許諾を受けることはライセンシーにとっていわばビジネス展開における選択肢の一つでしかなくなると考えられるため、ロイヤルティは低く要求できよう。

一方、ライセンサーとしては、代替技術と比

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

較した特許技術の優位性を理由にロイヤルティを高く要求したい。例えば、市場における特許実施製品の占有率の高さは、特に、他の製品との互換性が重要な場合に、その優位性を示す根拠となろう。

### (4) ライセンシーの対応

特許の実施許諾の条件が、ライセンサーとライセンシーの交渉で決まる以上、ライセンサーが合意する許諾条件が、交渉相手であるライセンシーの対応（交渉姿勢）によって影響を受けることは否定できない。

#### 基準11：侵害の期間

ライセンシーが対象特許の過去における実施を既に認めている場合には、ロイヤルティは(1) 対象特許の実施によりライセンシーが既に得た利益と将来得ると予想される利益、あるいは(2) ライセンシーの対象特許の実施によりライセンサーが被った不利益と将来被ると予想される不利益を勘案して取り決められるであろう。

ライセンシーによる過去実施分である侵害期間のロイヤルティ算出にあたっては、侵害期間の起点を何時にするかによって、ロイヤルティ総額が変わってくる。

ライセンサーは、出来るだけ早い時点からのロイヤルティ収入が確保できるように、ライセンシーによる市場試験のための特許製品のサンプル出荷開始日等をロイヤルティ支払い対象期間の起点と主張し、逆にライセンシーは、出来るだけ遅い時点になるよう、本格的に商業化がなされ対象製品の販売により収入あるいは利益が発生した日等を主張することになる。

また、ライセンサーは、ライセンシーの侵害行為により被ったライセンサーの損害に対する賠償として、高額のロイヤルティを求めることがある。しかし、ライセンシーとしては、侵害

の事実を認めてライセンス交渉を行っているのであるから、そのような高額なロイヤルティを請求することのないよう求めるとともに、ライセンシーが自発的にライセンス交渉を申し入れた場合には、ライセンサーにとって不要な訴訟による膨大な時間、労力と費用の発生を防げたことを評価して、ロイヤルティからの訴訟費用相応分の減額を求めることもできよう。

尚、ライセンシーが過去に対象特許を実施した分のロイヤルティの支払い方法には、一時金として一括で支払われる方法、将来実施する分のロイヤルティに相当額の上積みをして支払われる方法等が考えられる。

しかし、ライセンシーが過去の侵害の事実を認めず、将来の侵害回避のために理由にライセンスを求めてくる場合も多くあり、そのような場合には訴訟と同様に、ライセンサーが侵害の事実と被害を立証できる否かがロイヤルティ決定の大きな要因の一つとなる。

なお、米国特許法第287条には、「特許権者は、特許製品もしくはその包装に“patent”又はその略語の“pat.”とともに特許番号を表示する、もしくは侵害者が侵害を了知していたことを立証した場合に限り、表示又は了知以降の損害賠償を請求することができる。」との規定がある。従って、米国では、たとえライセンシーによる侵害行為があった場合にも、ライセンサーが自己の特許製品への特許表示を怠った期間は、除外してロイヤルティを設定することになる。このことは、ライセンサー、ライセンシーともに、留意しておく必要がある。

#### 基準 d：契約締結の順位

通常は、対象特許を実施する前にライセンスの申入れが行われるが、ライセンシーの申入れが、その他の潜在的なライセンシーに率先してなされることが、交渉に影響を与える場合がある。

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

その率先してなされたライセンスの申入れは、後続の潜在的ライセンシーの動向とロイヤルティ交渉に大きな影響を与えるものであるから、ライセンサーとしては慎重な対応を行うのが一般的である。ライセンサーがその特許技術を独占するのではなくライセンスすることによって収益を確保しようと考えていたような場合には、ライセンサーは、契約の事実を作ることによってライセンスの意思表示とし、その他の潜在的ライセンシーによるライセンスの申入れを誘引させるために、政策的に後続のライセンシーよりも低額なロイヤルティで契約を結ぶこともある。

### 基準 h：ライセンシーの支払い能力

第三者と契約を結ぶ場合には、事前に相手方の支払い能力を含む信用調査を行うことは一般的であるが、ライセンス契約においても、支払い能力がロイヤルティ設定に影響を与えることがある。

ライセンサーとしては、ライセンシー自身あるいは、ライセンスを受けようとする事業計画に不安がある場合には、一括支払いや高額な一時金の支払いによりロイヤルティの早期回収を目指すことになり、ライセンシーにとっては事業の初期投資が増大する原因となる。

ただ、いずれにしても敵対的な態度で交渉を行う相手に対して、相手方に有利な条件を提示することはほとんど期待できない。ライセンサー、ライセンシーともに、誠意ある交渉姿勢が期待される。

### (5) 既存のロイヤルティ

ロイヤルティは、他項で詳述する様々な要因に基づいて、当事者間で交渉されるものであり、そのような交渉の結果、個別的な事情により変化することとなる。

しかしながら、対象案件と諸事情が共通する

ライセンス契約が既に存在し、その契約条件に一応の合理性や汎用性があると判断される場合には、そのロイヤルティを基準として、対象案件についてのロイヤルティも検討される傾向があるように思われる。

### 基準 1：同一特許の既存ロイヤルティ

既にライセンス実績のある特許が対象となる場合、その特許についての既存のロイヤルティをそのまま採用することは交渉の実務ではよくあることである。

しかしながら、逆に、既存のロイヤルティには、ライセンサーと既存ライセンシーとの間の特有な関係や、既存ライセンシーによる特許製品の実施規模、既存ライセンシーが交渉において提示した特許の無効理由に関する資料の内容等が反映されている場合があり、そのような場合には、新たにライセンスを受けようとする者にとって、既存のロイヤルティがそのまま妥当しない場合もあり得る。

### 基準 2：類似特許の既存ロイヤルティ

新たに締結するライセンス契約においてライセンス対象となる特許に類似の特許が存在し、類似の特許について既にライセンス契約が存在する場合、そのロイヤルティの条件を交渉材料として用いることが考えられる。

ライセンサーは、自身が過去に締結した類似特許についてのライセンス契約でのロイヤルティの条件が納得できる程度に高いと考える場合には、この条件を契約の存在とともに、新たに締結するライセンス契約の交渉において主張することもあるであろう。逆に、ライセンシーは、類似特許についてのライセンス契約が既存で、そのロイヤルティの条件が納得できる程度に低いと考える場合には、その条件を契約の存在とともに主張することもあるであろう。

このような主張は、発明の構成、作用、効果

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の点での類似性が高い程、妥当性を有し、相手方が主張に対して相応の考慮をする場合もあると考えられる。

なお、類似特許の既存ロイヤルティについても同一特許の既存ロイヤルティの場合と同様に、既存契約についてのライセンサーとライセンシーとの間の特有な関係等が反映されている可能性があることに留意しなければならないことは言うまでもない。

### 基準12：業界標準ロイヤルティ

「当該ビジネス又は近傍ビジネスにおいて」「対象発明又は類似発明の使用の対価として」一般的に受け入れられている「利益又は販売価格に占める割合」ということであるが、一言で言えば、当該業界での「相場」と比較して妥当なロイヤルティを考えるという基準である。

業界によっては特許ライセンスの対価として販売価格の何%かのロイヤルティを支払うというのが定着している場合がある。例えば、DVDの再生機に関しては、有力なパテントプールが2つ存在し、2004年時点では、一方ではDVD再生機1台につき販売価格の4%（但し、最低でも\$4）のロイヤルティとしており、もう一方では販売価格の3.5%（但し、最低でも\$5）のロイヤルティとしている。それぞれのプールでは規格必須特許が数十件もライセンスされた対価として、このロイヤルティが求められるわけであるから、同様のパテントポートフォリオで特許ライセンスをしようという別の特許権者が出てきた場合、「業界標準」としての3.5%や4%という数字に影響を受けるであろう。もちろん、業界標準よりも低廉なロイヤルティでライセンスする場合にはライセンシーの反発はないであろうが、業界標準から著しくかけ離れた高いロイヤルティを課そうとする場合にはライセンシーの反発が予想される。

既存のものとは異なる新しい特許ライセンス

を高いロイヤルティで導入しようとするライセンサーは、余程ライセンスされる対象特許が充実している（件数及び質において）とライセンシーを説得できるのでなければ、実際には既に打ち立てられている業界標準からかけ離れた高いロイヤルティを課すのは難しいと思われる。ライセンシーの立場からは、既に業界で受け入れられたロイヤルティの幅があり、その前提で事業の計画（製品のコスト、利益率等）を立てているのだから、相場からかけ離れたロイヤルティを求められても対応のしようがないというのが率直なところであろう。「業界標準」であるならば、通常、有力な特許を持ったライセンサーがおり、それを受け入れた多数のライセンシーがおり、そのライセンスが一定期間運用されてきたのであるから、両者間で合意されているロイヤルティにも合理的な根拠があるものと考えられる。そうした意味から、新規の特許ライセンスにおいても従来の類似の特許ライセンスの「業界標準」が尊重されてしかるべきである。

### (6) ライセンス条件

ライセンスの諸条件は当然のことながらロイヤルティ算定に影響を与える。すなわち、ライセンスの条件（契約期間や特許存続期間等の期間全般、地域、対象技術等）によって、ライセンシーの収益性が異なってくるので、ロイヤルティも変動する。また逆に、ロイヤルティ交渉が暗礁に乗り上げた際等には、これらライセンス条件を調整することによって、相手方のロイヤルティ許容範囲を広げさせ、その結果として、両社が合意できる最適解を見出だせる場合もある。このようなライセンス条件として、次のような事項が考えられる。

#### ① ライセンスの種類

- ・特許のみか、ノウハウを含むか
- ・独占か、非独占か

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- ・ライセンス期間
- ・再実施許諾権付きか
- ② 実施範囲と地域
  - ・製造・使用・販売の区分許諾
  - ・実施地域の制限
  - ・用途制限
- ③ 技術サービス
  - ・ライセンサーによる技術援助・指導
  - ・改良技術へのライセンシーのアクセス
  - ・改良技術のグラントバック
- ④ ロイヤルティの対象製品
  - ・対象製品に占める特許対象部分の割合
- ⑤ ロイヤルティ計算方式（支払方法）
  - ・Lump Sumか、ランニングか
  - ・イニシャルペイメントの有無
  - ・ロイヤルティ料率は%か、単価か
  - ・ミニマムロイヤルティ
  - ・正味販売額と控除項目
  - ・公正市場価格とArm's Length Price
- ⑥ 最恵待遇条項の有無
- ⑦ 特許侵害への対応
  - ・第三者による権利侵害への対応
  - ・第三者の権利に対する侵害への対応

### 基準3：ライセンスの性質・範囲

独占的であれば、非独占的なライセンスに比較してロイヤルティが高くなるのは、その独占実施による収益性の高さから当然である。ライセンサーにとっては、ライセンシーが1社（者）であるのでライセンス収入を他から期待できないから少なくとも最低限の収益の確保を図るためにミニマムロイヤルティ（イニシャルペイメントでカバーすることもある）を要求することに合理性があろう。非独占的ライセンスの場合は、独占性による収益率の向上は期待できないのでロイヤルティは低額となるであろうし、ライセンシーの立場からはその点を主張し低額化を図ることとなろう。一方、ライセンサーの立

場からは、実施許諾により実施が確保できることにこそ意味があることを強調し、独占性がないことのみを理由にロイヤルティを低くすることには同意せず、他項の基準を根拠にロイヤルティを決定すべきと主張することが得策である。

なお、「独占的实施権」やexclusiveライセンスには、特許権者の実施が含まれる場合や、既存ライセンスの継続の留保が含まれると解される場合もあるので、注意が必要である。その場合は、ロイヤルティは日本法での「専用実施権」のようなsole & exclusiveに比べて低額となることが多い。また、再実施許諾権の有無によっても料率は異なる。また、サブライセンスからの収益をライセンシーとライセンサーでどのように配分するかが論点になることがある。

ライセンシーの立場からは、独占性が必要かどうかを判断し、不要の場合は料率の低い非独占的契約とすることも選択肢としてあり得る。また、ライセンシーの製造／販売国・地域を考慮し、必ずしも全世界とする必要がなければ、ライセンシーにとって必要な国・地域のみを独占的とし他を非独占的とすることによってロイヤルティの値下げを図ることもあり得る。

ライセンサーの立場からは、多少低額でも非独占的ライセンスとして多数のライセンシーからのロイヤルティの収入をめざすか、または、独占的ライセンスとしてライセンシーから高額のロイヤルティを得るか、戦略的判断が必要となろう。

独占的ライセンスの与え方としては、テリトリー毎に独占的ライセンスを許諾することで、複数のライセンシーから高いロイヤルティを得る方法もある。

なお、地域（テリトリー）、用途等の制限を設けることでロイヤルティを下げることも考えられるが、これらの制限条項を設ける場合は、対象国の独占禁止法上の規制の適用対象となる

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

かを慎重に検討する必要がある。

#### 基準7：特許期間及びライセンスの期間

独占的なライセンスを得ようとするライセンシーは、独占的なライセンス期間が長い方が事業展開の最大化が図れるので望ましいと考えるであろう。一方、ライセンサーとしては、当該期間中は、ロイヤルティ収入がそのライセンシーの事業に依存することとなるため、その期間が長ければ長いほどリスクが高くなる。従って、必然的に高額なロイヤルティが設定されるであろう。

一方、非独占的なライセンスにおいては、ライセンシーは市場を独占することによる事業展開が望めず、またライセンサーにとってはロイヤルティ収入のリスクを分散することができるため、ライセンス期間の長短はロイヤルティに影響しないことが多い。

ライセンス期間は、特許（複数特許のライセンスにおいては、その最後の特許）の存続期間終了日までとされることが多いが、特許期間よりも短く設定されている場合は、対象特許によらない代替技術の出現の可能性をどう評価するかによって、ロイヤルティの算定に影響することがある。代替技術がない、あるいは代替技術への変更が難しい分野のライセンシーの立場では、ライセンス期間が自身のビジネスの終了前に切れることは避ける必要がある。契約の更改の際に不利な立場になることがあるからである。

複数特許のライセンスの場合は、基本特許の期間満了までと、その後の周辺特許の期間とでロイヤルティを変更しておくことが得策であろう。

クロスライセンスでは、基本特許の特許期間を両者の特許ポートフォリオの強さを評価する基準に使用するのであれば、契約期間中に満了する基本特許が少ない方が強いポジションにいることになる。

#### 基準f： Grantバック

ロイヤルティを低額とするために、ライセンシーが対象特許の改良特許に関するライセンスをライセンサーに提供すると規定を設ける場合がある。いわゆる改良特許のGrantバックである。

ライセンスをしたためにライセンシーが将来改良特許を取得できることは、ライセンサーにとってはリスクとなる場合があるが、Grantバックの規定により、このリスクをある程度軽減できる。但し、その場合であっても、改良発明が生まれる蓋然性についても考慮されるべきである。

さらに、半永久的に改良特許のGrantバックの義務を課すこととなると、独占禁止法の観点から問題となると考えられ、その期間を規定する必要がある。ロイヤルティの調整という意味合いから用いられることの多いものではあるが注意が必要である。

#### 基準g：ロイヤルティ支払い時期・方法

ロイヤルティの支払時期及び方法は、業界により千差万別であり、一般化して記載することは難しい。ここでは、医薬業界及び電機機械業界の例を挙げながら、ロイヤルティ支払時期及び方法を決定する際の留意点に言及したい。

医薬業界の製品開発は、研究初期からある製品を販売するまで約10年の研究・開発期間を要すること、また、研究初期から最終製品に至るまでの成功確率が極端に低いこと等、他業界とは決定的に異なる特徴を有する。研究・開発段階が進むにつれてその成功確率が漸増するものの、開発後期においても、臨床試験において副作用が発覚し開発中止に追い込まれるケースも少なくない。このように、医薬製品の研究・開発には常に中止される可能性があり、それゆえ、それまでの研究・開発投資が水泡に帰するリスクが常につきまとうのである。それにもかかわ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

らず、製品の販売によるランニングロイヤルティの発生以前に巨額のロイヤルティを支払うのが通常になっている。

製薬企業がライセンサーとして、ある特定技術や将来の製品のシーズに関する特許のライセンスを受ける場合、上記のリスクを視野に入れながら交渉せざるを得ないので、ライセンサーにロイヤルティを支払う時期をなるべく遅らせるよう求めることになる。すなわち、ロイヤルティを分割払いにして、マイルストーン形式で支払うよう要求するわけである。マイルストーンとしては、例えば、開発候補化合物の決定時、治験届提出時、第1相臨床試験開始時、第2相臨床試験開始時、第3相臨床試験開始時、製造承認取得時、等種々の時期が挙げられるが、製薬企業としてはなるべく後期マイルストーンを採用し、遅い時期に支払うような条件設定に努めることとなる。

一方、ライセンサー側には資金力に乏しいベンチャー企業が多く、このような企業は、自らの研究成果を達成するために投下した資本をできるだけ早く回収し、次の研究投資に回したいとの事情が存在するのが通常である。従って、このような企業が求めるのは早い時期のロイヤルティの支払である。

以上の事情に基づき、製薬企業がライセンサーとなるライセンス契約では、ロイヤルティの多寡と併せ支払時期も争点になる場合が多い。ライセンサーである製薬企業は、早い時期の支払いを容認する代わりにロイヤルティの減額を要求するとの手段も取り得るのである。

電機・機械業界においては、医薬業界の場合と比較して、製品を販売するまでのリスクが問題となることはあまりない。将来の事業規模について一定の見通しがある場合、一括金による解決を望むこともある。その場合には、将来のランニングロイヤルティを現在価値に換算した額を目安に交渉が行われる。

## 4. まとめ

本稿では、ジョージア・パシフィック判決15の基準を出発点として、現実のロイヤルティ交渉実務で有用と思われる基準を拾い出し、各基準について、ライセンサーとライセンサーそれぞれの視点からどのような交渉が可能であるか考察した。

本小委員会は偶然にも、医薬・化学・自動車・電機・機械等、多岐に亘る業界の委員から構成されており、本稿をまとめる過程において、実際のロイヤルティ算出及び交渉の際に重視される基準が、業界によって異なることが明らかになった。

そこで、本稿では、有用と思われる基準を敢えて網羅的に記述することにより、ロイヤルティ交渉にあたる者が、自身のおかれている業界の慣行や自身の経験とは異なる新しい視点で、納得性の高いロイヤルティを導き出すための材料提供を試みた。

特許をはじめとする知的財産権の企業における価値が重要視される今日において、ライセンス交渉実務者が、今一度、適正ロイヤルティとは何かを考え、ひいてはライセンスの対価が企業において納得性の高い数字として受け入れられるための一助となれば幸いである。

## 注 記

- 1) 特許管理, Vol.42, No. 8, 10, 12 (1992)
- 2) 米国特許法逐条解説 (第4版) ヘンリー幸田著 発明協会
- 3) 特許侵害訴訟において適正ロイヤルティを論じている米国の判例をみていくと、ジョージア・パシフィック判決15の基準が頻繁に引用されていることがわかった。15の基準が引用されている判例のうち、本小委員会で検討した判例を以下に挙げる。
  1. Susan M. Maxwell v. Baker, Inc., 86 F3d 1098, 39 USPQ2d 1001 (CAFC 1996)  
「仮想交渉」(基準15)の考え方で算定され



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

たロイヤルティ5¢/靴1足が妥当であると認定された。

2. James E. Wright v. The United States, 53 Fed. Cl. 466 (Fed. Cl. 2002)

基準3, 4, 5, 9, 10, 11が本訴訟で検討するに適しているとされた。

3. Armco, Inc. v. Republic Steel Corporation et al, 219 USPQ 397 (6th Cir. 1983)

440のライセンシーに同条件で付与したロイヤルティ\$140/鉄鋼1トンは、「確立されたロイヤルティ」であると認定された。

4. Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, Inc., 197 USPQ 726 (6th Cir. 1978)

適正ロイヤルティとは、ロイヤルティを支払う意思決定をしたライセンシーが、市場で合理的な利益を得ることができるであろう金額であり、ライセンシーの利益は、侵害が始まった時点で業界において通例的な利益を得ることができたライセンシーを基本とするべ

きであるとされた。基準10, 12, 13等が該当すると思われる。

5. Hanson v. Alpine Valley Ski Area, Inc., 718 F.2d 1075, 219 USPQ 679, (CAFC 1983)

特許の実施により削減できた年間費用をベースに適正ロイヤルティを算定した。降雪機に使用する水1gallonあたり\$75削減できることを算定のベースとしている。本判例も基準10, 12, 13等が該当すると思われる。

- 4) 参考：ライセンス委員会第1小委員会，特許管理，Vol.42, No.10, pp.1397~1398 (1992)，日本ライセンス協会関東グループ研究会，ライセンス契約の締結と管理に関するQ & A, pp.45~46 (2001) 日本ライセンス協会，他
- 5) Trans-World Manufacturing Corp. v. Al Nyman & Sons, Inc., 750 F. 2d 1552, 1568, 224 U.S.P.Q. 259, 269 (Fed. Cir. 1984)

(原稿受領日 2005年3月28日)

