

業界別ライセンス契約の比較検討および 契約実務上の留意点に関する調査研究

ライセンス第1委員会
第2小委員会*

抄 録 産業構造や市場環境の変化に伴い、技術背景や知財文化の異なる企業間におけるライセンス契約の機会が増加傾向にある中、これに対応する知財実務者はどのような姿勢で臨めばよいか。契約交渉を担当する知財実務者の視点から、電機・医薬をはじめとする業界毎の特徴的なライセンス契約について事業環境や権利の許諾形態等を比較し、各業界におけるライセンスに関する考え方の相違やその背景を考察した。本稿では、本検討を通じて得られた、各業界のライセンスの在り様と事業戦略の関係性や他業界へ進出する際の留意点、自業界の事業環境が変化した場合に参考にし得る他業界の特徴的な条項等について、論説する。

目 次

1. はじめに
2. 調査活動の概要
 2. 1 調査活動の設計と展開
 2. 2 調査結果の整理（業界の定義）
 2. 3 調査結果（各業界の特徴）
3. 調査結果に基づく比較検討
 3. 1 相違点の把握および分析
 3. 2 医薬業界と電機業界の比較
 3. 3 他の業界について
 3. 4 比較検討から導かれる原則論
4. 他業界のライセンス契約からの学び
 4. 1 ファブレス化進展への対応
 4. 2 技術領域の拡大に伴うNPE対策
 4. 3 アライアンスビジネスのハンドリング
5. おわりに

1. はじめに

ICT化の進展による産業構造の加速度的な変化、業界の枠を超えたエコシステムの構築、オープンイノベーションの推進などに伴い、異業種間のアライアンス機会が拡大している。また、技術のデジタル化やコモディティ化と相まっ

て、各種事業への新規参入障壁は低下し、業界の境界も曖昧になってきている。

このような事業環境の下、契約実務においては従来からの取引先のみならず様々な企業と契約を締結する場面が増加するため、多様なバックボーンを持つ企業同士の相互理解が欠かせない。特にライセンス契約は事業戦略と密接な関係にありその契約条項には各業界の事業上の特徴が表れることから、新たに取引を始める業界との不慣れな契約交渉においても、各業界のライセンス契約の背景にある考え方を理解しておけば対応が円滑に進むことが期待される。

そこで当小委員会では、各業界のライセンスに関する考え方や許諾形態（本稿では総称して「ライセンスフレームワーク」という）、特徴的な契約条項などを調査研究することで、会員企業が産業構造や市場環境の変化に対応していくための一助となることを目指した。

なお、本稿は2016年度ライセンス第1委員会

* 2016年度 The Second Subcommittee, The First License Committee

第2小委員会の五嶋高裕（小委員長：中国電力）、矢部正樹（小委員長補佐：ルネサスエレクトロニクス）、兼子麗香（リコー）、鳥越猛（日本ガイシ）、岩崎聖史（大鵬薬品工業）、玉井奈緒子（エヌ・ティ・ティ・データ）、中山陽（新日鐵住金）、藤田慎一（フジクラ）、宮木朝子（ソニー）、山崎納久（ポーラファルマ）が執筆した。

2. 調査活動の概要

2.1 調査活動の設計と展開

ライセンス契約の目的は、技術移転（導入・供与）や知財紛争解決であることが多く、その契約形態は一般に「電機業界は非独占の包括クロスライセンス、医薬業界は独占的ライセンスが典型的」と言われるように、業界毎に許諾条件が大きく異なることが知られている。そこで調査に先立ち、業界別ライセンス契約に関する文献把握を進めたところ、各業界のビジネスモデルや特徴的な契約条項を解説したものは確認できたが、他業界との差異が生じる背景に深く踏み込んで検討したものは多くなかった。また、比較軸も「電機業界と医薬業界」など特徴ある業界を一对にして対比するものが多く、更に多くの業界を並行的に比較検討するものには行き

当たらなかつた。これを踏まえ調査活動は、各業界のビジネスモデルや事業環境、ライセンス契約の目的や特徴的な契約条項についての横断的な比較検討を行い、業界間で差異が生じる要因を分析することを基本方針とし、これに必要な情報収集をすることとした。

まず、当小委員会の委員が所属する業界について整理・分析したうえで、情報が不足する業界についてライセンス委員会の会員企業6社（化学、印刷、自動車、通信、情報（SI・ソフトウェア））にアンケートとヒアリングを行い、その概況を把握した。また、専門性の高い論点の深掘りや異業種参入を経験した企業の実体験に基づく所感の聞き取りを目的として、医薬バイオテクノロジー委員会第2小委員会との意見交換会や、化学・電機分野および自動車分野の企業への個別ヒアリングを行った。この際、確認できた内容が各社固有の事象なのか業界共通の事象なのかを判断するため、自社がどの業界に属していると自認しているか、自社の代表的製品（サービスを含む）とその事業面・知財面の特徴はどのようなものか、ライセンス活動の経験値はどの程度か、などの基本情報を事前に確認した上で、ライセンスフレームワークや特徴的な契約条項など表1に示す項目について聞き取り、結果に関する整理検討を行った。

表1 ヒアリング項目（概括）

事業環境	製品に係る競争状況、競合間の知財紛争の多さ、近時の事業環境や技術動向の変化
主たる知財の種別	製品保護に用いる主たる知財（特許権、ノウハウ、著作権、これらの組み合わせ）
製品毎の特許数	1製品に関係する特許件数（量的な他社特許回避の容易性）
代替技術の容易性	対象製品と同種の効果・機能を実現する技術の開発容易性（他社特許回避の容易性）
同種技術の有用性	次点以降の同種特許技術の事業上の意義（代替・補完技術としての利用可能性）
知財の流通	特許権や著作権等が第三者に渡りうる流通環境の有無（NPEとの訴訟の観点において）
主たる契約相手	類型（同業他社・取引先・顧客等）や頻度、契約目的、相手方との事業上の関わり方など
主たる契約形態	許諾対象（特許権・ノウハウ、著作権等）や許諾条件（独占／非独占許諾、包括許諾、クロスライセンス等）のバリエーションおよびこれらの採否判断に係る背景情報（許諾目的・理由等）
象徴的な渉外事案	自業界内や異業種との契約において対応に苦慮した契約条項の有無など

なお、一般にライセンス対象となる知的財産は、特許、意匠、ノウハウ、商標、著作権等その範囲は広く、何れの業界のライセンス実務でも扱う可能性がある知的財産権であるが、本調査研究では、技術契約を念頭に、特許、ノウハウ、著作権を対象とすることにした。

2. 2 調査結果の整理（業界の定義）

収集した情報を整理する際に留意すべきは「業界」をどのように捉えるかである。一口に業界といっても、企業の事業領域は多岐に渡ることに加え、電機や自動車など分業が進む業界では完成品メーカーと部品メーカーで立ち位置が異なり、化学業界や鉄鋼業界など中間財を生産する業界では、どの業界（顧客）向けの製品に着目するかで整理が異なる。また、医薬のように業法に基づき許認可を受け製造販売する企業が該当する業界もあるが、これも医療用か民生用か、創薬や製薬、流通・販売、医療機器のどこまでを対象にするかなどで整理が変わる。

一般に、日本標準産業分類や証券コード協議会の業種区分等が用いられるが、適切な分類・粒度を意識せず既存の業界定義を採用すると業界間の比較検討が困難になるため、本稿では調査結果を基に、医療用医薬品等の事業を「医薬業界」、各種電機機器事業を「電機業界」、自動車の完成品・部品事業を「自動車業界」、化学・鉄鋼・セラミックス・電線・印刷等の事業を「素材業界」、情報（IT）・ソフトウェア事業を「ソフトウェア業界」、電力・ガス事業を「公益事業系インフラ業界」として、製品の知財面の特徴やビジネスモデルに一定の共通点を見出せる業界を同種として扱うよう定義した。

2. 3 調査結果（各業界の特徴）

(1) 医薬業界（医療用医薬品の創薬・製剤等）

様々な疾患で使用される医薬品（主には分子量の少ない化合物である低分子医薬品）は、1

製品が少ない化合物で構成されるため少数かつ限定的な権利範囲の特許での保護が可能であり、これに関する物質特許や用途特許は競合企業の同種製品の開発を排斥する強い効力を持つ。このため、医薬業界の企業が保有する特許件数は他業界に比して少ないが、1件あたりの特許の価値は相当に高い。

医薬品の販売に関する独特の制度としては、先発医薬品（新薬）の製造販売承認を取得した企業に、販売開始後一定期間医薬品の有効性と安全性の調査を義務づける「再審査期間」制度がある。再審査期間が終了して、先発医薬品と同じ有効成分の医薬品を製造販売することが可能になるのが後発医薬品（ジェネリック）だが、特許期間満了後に再審査期間が残っている場合、この再審査期間中は後発医薬品の申請を行うことができないため、後発医薬品の市場参入を実質的に制限している。これら特有の事象がライセンス契約のあり方にも影響を与えており、その特徴としては、医薬品の物質特許や製法特許等を中心とする少数の特許と臨床・非臨床試験の重要なデータを用いた、医薬品の開発行為、製造販売許可の取得行為および販売行為の実施に係るライセンスを独占的に付与することが挙げられる。

元来、医薬品の研究開発は、長い時間と多額の投資を要し成功確率も極めて低いという特性を有するが、新薬開発の難度の高まりや国際競争の激化等によりその傾向はより顕著¹⁾になってきており、事業形態も創薬研究から臨床開発や製造販売まで1社で行う垂直統合型から大学・ベンチャー・CMO²⁾・CRO³⁾等の外部能力を活用する水平分業型への移行が加速している。

なお、近年存在感が増しつつある再生医療・バイオ医薬のような高分子医薬品においては、分子構造が複雑で分子量も大きいことから製品保護に必要な特許件数も多くなるため、他社特許の侵害リスクが高まり低分子医薬品ではさほ

ど必要のなかった侵害回避目的のライセンスが求められる可能性があるなど、知財面においても今後変化が生じることが予想される。

(2) 電機業界（電機、光学機器、半導体等）

電機業界の裾野は広く、家電・IT機器・複写機・車載機器等の完成品を扱う業種や半導体、液晶などの電子部品を扱う業種があり、それぞれに知財に対する考え方に違いはあるものの、1製品に係る技術要素が多く、各技術要素の改良発明が多く生まれるという共通点がある。また、ユーザーによる複数機器の接続、連携を容易にするため、通信方式、インターフェースなどの共通化、規格化が多数なされている点も特徴的であり、規格標準化された技術については関連特許を各社が持ち寄りパテントプールを形成することがいち早く行われてきた。

このような状況下、各社は知的財産権を駆使して自社技術の保護に努めているが、こと特許については数千から数万件の巨大なポートフォリオを構築し、競合企業間で牽制しあっており、他社権利を侵害しないようパテントクリアランスに注意を払う一方で、完全に侵害を回避することも困難という状況にある。そこで、他社による自社特許権侵害行為に対する措置（警告、交渉、訴訟等）の実施⁴⁾や、評価に値する他社特許がある場合に相互の設計自由度確保を目的とした包括クロスライセンス（特許力の差異に応じ、無償の場合と調整的支払いがなされる場合がある）などを行い、自社技術・事業の保護を図っている。

こうした背景から、電機業界のライセンス契約の主たる客体は特許であり、契約目的が特許紛争の解決であることが多いため許諾条件も非独占でのライセンスが主流である。一方で、電機業界を特徴付ける広範なクロスライセンス契約は、実施料収入を得る機会ではあるものの自社の戦略製品に係る特許も広く契約相手に許諾

してしまうことから、近年これに対する見直しが進んでいる模様である⁵⁾。

このほか、特許ポートフォリオの運用管理の観点から、特許の有償開放による実施料収入の獲得や保有する必要性を失った特許権の売買といった活動が行われているが、特に米国においては、事業を行わず保有特許権の価値を金銭化することを主たる目的とするNon-Practicing Entities (NPE) が台頭し、流通市場で売買された特許権に基づいてNPEから権利行使を受ける機会も増大している。

(3) 自動車業界（完成品、部品）

自動車は製品を構成する技術要素（駆動、制御等）が多く、各構成要素に関する多数の特許群によりポートフォリオが構築されている。車体や主要部品の共通化、CADシミュレーション等により車両の開発期間は短縮され、数年レベルで開発が終了するケースが多いものの、基本コンセプトから技術開発を行う場合は開発期間が20年以上となることもある。その場合、商品化段階においては基本特許の存続期間が終了しているため、多数の改良特許により製品を保護することになる。

また、環境や安全といった従来からの課題への対応として、ハイブリッド車や電気自動車などの「電動化」や運転支援（ADAS）や自動運転等の「知能化」に関する開発が進められている⁶⁾が、これらの分野では情報通信やソフトウェア技術等が欠かせないことから、サプライヤーや電機業界・情報通信業界等との共同開発も増加している。自動車業界全体の取り組みとしては、協調型ITS（Intelligent Transport Systems）など次世代交通システムにおけるプラットフォーム整備⁷⁾が挙げられるが、ここでもVtoV（vehicle to vehicle）などネットワーク技術が重要になってくる。

このように製品に係る技術範囲が電機や

情報通信分野を中心に拡大することで、必然的に自動車業界に関係する特許の範囲も拡大しており、特許流通対象の裾野も広がりを見せている。こうした状況を背景に、米国を中心に、NPEによる特許侵害訴訟が増加している^{8)、9)}。一方で、日本国内においては完成車メーカーの企業数が限定的であることから、メーカー同士の知財紛争は少なく、自社の先行領域はクローズにしつつも、比較的オープンなスタンスで個別の特許ライセンスや対象技術を限定したクロスライセンスが行われることが多い。

このほか、市場のパラダイムシフトを促すような新たなコンセプトの自動車を展開する場合には、例えばエンジンとモーターを制御するハイブリッド技術の提供¹⁰⁾の事例の様に、政策的に要素技術毎にライセンスするケースも散見される。

(4) 素材業界 (化学, 鉄鋼, セラミックス等)

素材業界の製品は、多数の部品からなるモジュール型の製品と比して技術的な構成要素はそれほど多くないため、製品分析を通じて第三者が性質・性能を把握しやすいという特徴を持つ。一方で、製品を安定的かつ大量に製造するための方法は、企業独自の製造工程等に拠る部分が大きくノウハウとして秘密に管理されていることから権利化には適さない。これらの結果として、1製品の製造に関係する特許件数は電機や自動車等と比べると少数である。このほか、他社特許を回避し類似の性質・性能を備える製品を製造することが可能な場合も多く、特許で技術分野を排他独占できることは余りないという点も特徴的である。

事業面においては、ノウハウの比重が相対的に高いことに加え、鋼材の生産や化学物質の生成などに見られる様に設備産業の側面を有し規模の優位性が大きく影響する製品が少なくないこと、更にコストの観点から長距離輸送に向か

ない製品も多いこと等から、類似製品を製造する事業者は限られ、地域の需要量に即した数の事業者が供給を担ってきた。

こうした背景から、ライセンスが必要とされる場面は限定的であり、販売地域が重複しない相手に対する特許ライセンス、自社での製品化を断念した技術の特許ライセンスなど、自社事業に影響しない範囲での許諾が中心である。製造工程でのノウハウの重要性から特許・ノウハウを許諾し技術指導を行うことも多い反面、ライセンシーの事業内容には直接関与しないことから独占的な権利を与えることは避けられる傾向にあり、許諾条件は非独占とすることが大半である。このほか、自社が実施する際に他社の特許侵害の危険を避けることを優先するために、販売地域が重なる企業同士がクロスライセンスする場合もある。

このように自社事業へ影響を及ぼさない場合に許諾するという考え方が主流であったが、市場のグローバル化による海外生産の増加や新興国の工業化の進展に伴う競合企業の増加等により競争が激化し¹¹⁾、知財紛争の解決を目的とした特許ライセンスが増加傾向にある。このほか、競合企業との差別化を図るため、製品購入後に顧客自らが製品を自社に必要な形態や性状に加工できる技術を開発し、特許・ノウハウライセンスとして製品とセットで提供するなどの新しいライセンス形態も見られるようになってきている。

(5) ソフトウェア業界 (情報・ソフトウェア)

ソフトウェアは特に技術進展のスピードが速い分野で、これを事業構造の変革に取り入れようとする顧客ニーズの変化に迅速に対応する必要から、自業界の事業構造も変化が激しい。業界は、ハードウェア事業も手掛ける企業、パッケージソフトの販売を主力とする企業、顧客の提示仕様にに基づき受託開発する企業等で構成さ

れ、それぞれ置かれている事業環境や事業上の留意点は異なる。

ソフトウェアのライセンス契約には、レディメイドで開発した単体のソフトウェアを利用者に提供する場合のもの、他社製品の付属物としてソフトウェアを提供する場合のもの、他社製品の仕様に沿って開発されたソフトウェアをOEMとして提供する場合のもの等があるが、何れも著作権の非独占的な使用許諾が主流である。なお、オーダーメイドで開発する場合は、請負／委任契約に拠ることが主であり、著作権の帰属は案件毎に異なる。

また、使用許諾条件の観点で区分すると、製品の仕様や構造等を開示しないことで利用者の権利を制限しライセンサーとして利益確保やセキュリティ保持等を図る「プロプライエタリソフトウェア」や、一定の条件下で自由な複製、改変、頒布を許諾する「オープンソース・ソフトウェア（OSS）」などがある。何れの条件が適用されるかは、ライセンサーの事業戦略次第で異なり、自社のコア技術や仕様を秘匿し市場における優位性の確保を狙う場合もあれば、無償利用を許諾して広範囲に製品を普及させることで自社規格のデファクトスタンダード化を狙う場合もある¹²⁾。

事業形態にもよるが、ソフトウェア業界は主に著作権やノウハウで製品を保護しているため、ソフトウェア事業を主体とする企業の特許の出願は、ハードウェア事業も手掛けるソフトウェア企業に比して少なく、その結果特許に係るライセンスや係争も少ない状況にある。一方で、閉じた領域で稼動することが多かったソフトウェアがWEBサービスなどネットワーク経由で提供されるようになり、その挙動から制御方法やアルゴリズムを推測することが可能となったことで権利侵害が発見し易くなり知財紛争が増加することも想定される。

このほか、FinTech、IoT、AI、ロボット等

技術革新が期待される分野では、スタートアップ企業の台頭やイノベーション投資の保護の観点から特許出願が増える可能性が考えられる。当該分野ではデータの重要性が高く、データ利活用に係る法制度についての議論¹³⁾が行われており、知財面の影響にも注視が必要である。

(6) 公益事業系インフラ業界（電力、ガス）

公益事業としての側面が強い電力事業やガス事業では、地域別に供給企業が存在し各事業の業法に基づき地域単位で安定供給責任を課されているため同業他社との直接的な競争は限定的であったが、市場の自由化を目的とする近年の法改正により小売事業を中心に様々な分野からの新規参入が増加¹⁴⁾し、競争が拡大している。

業界が協調し安定供給責任に資する基盤技術を開発すると共に、各社の競争力の源泉として、エネルギー変換効率や最終需要家（エンドユーザー）までの供給過程におけるオペレーション、設備保守に関する治具・工具、運用方法といった供給関連技術のほか、家庭用・業務用のエネルギー機器や顧客サービスなどの研究開発を行っている。電気やガスは「エネルギーそのもの」であり知財性がないこと、業法により商品として規格化されており差異化が図りにくいこと、メーカー等の取引先に対しては製品やサービスのユーザーの立場となることが多いこと、などから各社の特許保有件数はさほど多くなく、業界内の知財紛争も他業界ほど多くはない。

一方、市場自由化の議論の中で知財の重要性が意識され業界として権利意識が高まりつつあることに加え、センサーやビッグデータなどIoT関連技術の進展を受けた設備保守の高度化¹⁵⁾やエネルギーマネジメント技術の導入など事業上の技術要素は拡大傾向にあり、新規参入者の増加と相まって今後知財関連の紛争の増加も想定される。

ライセンス契約においては、自社単独特許を

非独占で第三者に許諾するほか、共同開発先のメーカーに対して共同研究成果に基づく共有特許について許諾するケースが多い。この場合、成果品を第三者に販売して利益を得る共同開発先のメーカー（共有特許権者）に対して不実施補償料のような形で実施料を求めることがある。また、公益性や業界全体としての経済性等の観点から、同業他社に対して、実証データ等について特許・ノウハウライセンス（あるいは秘密情報の使用許諾）として非独占で提供するケースなどもある。

3. 調査結果に基づく比較検討

3.1 相違点の把握および分析

調査を行った6つの業界のライセンスフレームワークを表1の観点で比較すると、「ライセンス」という表現は同じであるものの、ソフトウェア業界におけるライセンス契約は許諾や係争の対象となる主たる知財が他業界と大きく異なることが確認された。理由として、ソフトウェア業界における著作権（著作物）は「商品そのもの」、そしてライセンスは「実質的な販売行為」であることから、特許権よりも著作権の方が商流のコントロールに適していること等が挙げられるであろう。

次に他の業界に目を向けると、競争戦略の一環として特許やノウハウを活用していることは概ね共通していたが、ライセンス契約の狙いや締結頻度などには相違がみられた。この背景には、業界各社の保有特許件数、1製品を設計・製造・販売するにあたり関係する特許（他社保有特許を含む）の多寡、市場環境（規模や地理的広がり、競合企業の数、後発追随事業者による模倣品・類似品の容易性など）、製品の競争力に占める特許の寄与度、特許の流通状況やNPEの台頭状況等があると思われる。この点、「電機業界は包括クロスライセンス、医薬業界

では独占的ライセンスが典型的」と対比の対象として取り上げられるのも得心ができるほど医薬業界と電機業界には顕著な差異が確認されたことから、まずは電機業界と医薬業界とを比較し差異が生じる背景や実態を確認する。

3.2 医薬業界と電機業界の比較

上述のとおり、「電機業界は包括クロスライセンス、医薬業界は独占的ライセンスが典型的」という認識はある意味では正しいが、両業界のライセンスフレームワークを踏まえて見つめ直すと、その本質を捉え損ないかねないことが分かってきた。注意すべきは比較軸となる「ライセンス契約」が異なるという点である。「電機業界の包括クロスライセンス」と言われる場面では、特許のみを対象とする包括的なクロスライセンス契約を指すが、「医薬業界の独占的ライセンス」では、特許に加えて事業のシーズとなる研究開発成果、データ等のノウハウも許諾対象に含める複合的なライセンス契約を指して用いられることが多い。確かに、特許のみのライセンス契約を比較軸に据えた場合、電機業界では包括的クロスライセンスの形態で頻繁になされるが、医薬業界では、特許のみを許諾する形態はあまり採られていないため、特許のみのライセンス契約を念頭に両業界を直接比較すると齟齬が生じる。

一方、医薬業界の独占的ライセンスを、複合的なライセンス契約と捉えて比較軸に据えた場合、非独占が主流の電機業界であっても目的次第で独占的に許諾することが十分考えられる。同一企業グループ内の海外製造子会社に対する独占的な許諾は知られているが、この他に新技術を核にマーケットを創造するにあたり、マーケットの拡大期に需要を満たす供給量確保の必要性と競合を自ら創出するリスクとのバランスから戦略的に限定的に他社に許諾する場合などが該当する。このケースでは、製造に係る特許

ライセンスのほか新技術に関するノウハウも供与する必要があることに加え、競合の創出状況をコントロールするという観点からも、独占的に許諾するインセンティブが働く。同様に、独占的ライセンス（特許のみの契約、複合契約ともに）を特徴とする医薬業界においても、新薬を開発したものの販売チャネルが弱い企業（外資等）が新薬成分の市場への効率的な浸透を図る場合に、複数の製薬会社が同一製品を併売するコ・マーケティングや販促活動をパートナー企業と共同でおこなうコ・プロモーションなど、限定的ではあるものの、戦略的観点から非独占的な対応を行うケースもある。

このように、特許のみのライセンス契約と、特許・ノウハウとを複合的に含む独占的ライセンス契約を別個に確認していくと違った様相が見えてくることから、電機業界と医薬業界の比較にあたっては、両業界におけるそれぞれの契約の必要性や許容性とその背景を掘り下げて分析していくことが、理解の深化に資するものと考えられる。

(1) 特許のみのライセンス契約の有無の背景

医薬業界で特許のみのライセンス契約が広く行われない背景について、電機業界において特許のみのライセンスがなされる必要性和許容性の観点を踏まえつつ考察を進める。

電機業界の特徴は2. 3(2)で整理したように、国際的な競争環境や1製品に関係する技術的要素が多い、という点にある。そのため事業者には、特許侵害リスクの回避と設計自由度確保のために特許のライセンス契約（片務または双務）を受けるといった動機が生まれ得る。また、権利者の側には、不当に特許を実施していると思われる競合に対して権利を行使する動機も生じる。その他、特許流通も比較的盛んな業界であることから、当該特許を取得したNPEの権利行使も多く、その解決にあたり特許ライセンス契

約の締結という選択肢も生じる。このように事業活動の随所において特許の許諾が必要になる状況が見受けられる。この点注意すべきことは、第三者特許を必ずしも完全には回避できない可能性があるという点である。裏返せば、ある場面では特許を侵害されている権利者であっても、別の場面（別製品、別特許等）では、当該侵害被疑者の特許を実施してしまっている可能性は否定しえず、差止めによる排除を行えば対抗措置として別の場面で差止されるリスクがあり、結果的に、差止めではなく一定の対価負担をさせるライセンス契約に落ち着きやすいのである。

それに対し、医薬業界では、特に低分子医薬品において1製品が少ない化合物で構成されるため少数かつ限定的な権利範囲の特許での保護が可能であると共に、これに関する物質特許や用途特許は競合企業の同種製品の開発を排斥する強い効力を持つという特徴があるため、研究開発段階でのパテントクリアランスにより他社特許に抵触する製品の製造は回避され、権利侵害の可能性のある製品の市場流通という場面が比較的少ない状況にある。それゆえに紛争解決手段としての特許のみのライセンス契約が求められる局面も少ない。また、他社による権利侵害への対応としては、相手方の非侵害主張の根拠となる特許の無効化や損害賠償請求も採られるものの、特に先発品企業と後発品企業の製造方法や製剤等に係る紛争においては、特許ライセンスより差止請求権の行使による他社製品の排除が選択されるケースが多いようである。これは、上述のように医薬（特に低分子医薬品）分野での特許は他社を排斥する強い効力を持つという特徴や、電機と異なり権利者自身が他社特許を侵害しているリスクが少ないため対抗措置としての差止を考慮する必要が低いことなどが理由として考えられる。なお、自社が商流を持たない分野の特許や研究開発を行ったものの

実用化しなかった特許については、医薬業界においても、電機やその他の業界と同じく特許のみのライセンスとなることがある。

(2) 独占的ライセンス契約の必要性の背景

逆に、独占的ライセンス契約（特許・ノウハウ等の複合的なライセンス）が医薬業界では主要な形態であり、電機業界であまり見られないのは、なぜであろうか。

まず、電機業界において特許のみのライセンスで足りるという許容性について考えてみると、一定の規模や技術を有する事業者であれば自らが同種の製品開発を十分できる場合が多い。ライセンスはあくまで特許侵害の紛争解決手段としてのみが必要な場合が多いため、特許のみの許諾が得られれば事は足り、大半の事案においてはノウハウ等の許諾までは不要であると考えられる。

一方、医薬業界について国内の事業環境を前提に考察してみると、独占的ライセンスが行われる理由に、医薬品の製造販売承認制度および販売と商流があるものと思われる。まず、承認制度であるが、医薬品として販売するにあたっては医薬品の製造販売承認を受ける必要がある。この際、同一の医薬品を複数承認して薬価をつけ保険適用させることは経済合理性を欠き、一部が国庫負担で運営される保険制度の趣旨に沿わないとも考えられる。権利者が複数のライセンシーに非独占的ライセンスを与えても、上記趣旨から同一医薬品について1社のみしか承認を得られないならば、極言すれば1特許=1化合物=1製品である医薬品（特に低分子薬品）において、承認を得られなかった他のライセンシーは製造販売することができずライセンスは何ら意味を成さないことになってしまう。なお、海外へのライセンスを考えた場合でも、権利者自身が事業を行っていない国や地域において、該当国・地域の法令や制度に沿って

承認要件を満たし事業化するためには治験データ等が別に必要になることから、これに係るライセンシーの事業リスク等も踏まえると独占的かつ複合的なライセンスを行うことになると考えられる。

次に、販売と商流であるが、医療用医薬品の場合、処方箋を発行する医師と、処方箋をもとに医薬品を実際に患者に販売する薬局との分離という特徴を挙げることができる。製薬会社は自社の医薬品を病院の医師にMR（医薬情報担当者）を派遣して情報提供活動等を行うが、ここで物質特許や製法特許に係る非独占的ライセンスを受けた製薬会社A社とB社が、同一の有効成分で構成される医薬品を独自に製造販売する（それぞれ製品X、Yとする）と仮定する。この場合、営業活動によりA社の製品Xが浸透したとしても、医師が製品名でなく当該成分を記載した処方箋を交付（一般名処方）し、患者がB社の製品Yしか扱っていない薬局に赴けば製品Xの販売機会は失われ、A社の営業努力は報われなくなる。有効成分が重要な意味を持つ医薬品においては、医薬品販売制度の下にこうした事象が起き得ることも考えられ、それを回避する観点からもライセンスが独占的であるか否かが重視されているものと思われる。

医薬業界においては、開発・販売に係る独占権がなければライセンシーがリスクテイクしづらい事業環境（法制度等）があり、非独占的に許諾することでライセンシーの研究開発に係る投資回収の予見可能性が低下するという側面も有する。このように、非独占的ライセンスが双方の事業上のモチベーションを減殺させることに鑑み、先述のように戦略的観点で非独占的な対応が求められる場合を除き、独占的ライセンスが主たる契約形態になっていると考えられる。

3. 3 他の業界について

ここまで、電機業界と医薬業界の比較検討を

通じて包括クロスライセンスや独占的ライセンスがそれぞれの業界においてどのような背景に基づき主要な契約形態として採用されているかについて見てきたが、その他の業界については、事業環境、事業戦略や製品の技術特性等を踏まえると、電機や医薬ほどには顕著に知財の影響が生じにくく、程度の差こそあれ知財の活用に係る方法論、即ちフレームワークの在り様がそこまで固定的ではない、と言えるのではないかと。もちろん、ICT化の進展により製品技術の性質が電機業界に近づいたり、ブレイクスルーとなり得る技術開発の成功により当該特許の価値が医薬業界に近づいたり、状況の変化は考えられるものの、何れの契約形態を採るのかという点で、現状は電機や医薬ほど極端には寄っていないと見るべきであろう。したがって、特許の権利関係のみで対応すべき場合は非独占でのライセンスとし、特許とノウハウをセットで許諾する方が機能しやすければ、ノウハウの内容を鑑み非独占または独占的にライセンスする、と言うようにケース毎に柔軟に運用されているものとする。

ここで興味深いのは、先述したように他の業界のみならず電機・医薬業界においても、事業育成や販路拡大等の戦略的なライセンスが必要となる場面においては典型的な許諾条件とは反対のスタンス（電機が独占、医薬は非独占）も取ることが意見交換やヒアリングにおいて確認された点である。これは独占・非独占といった契約条件が特定の業界と固有的に結びつくものではないことを示す証左の1つと言えるであろう。

3. 4 比較検討から導かれる原則論

ここまでの比較検討によって、各業界におけるビジネスモデルや事業戦略（とその背景にある法規制等）とライセンス契約の規定内容とは、密接な関係にあることが確認できた。また、一口に「ライセンス」と言っても、その内容は千

差万別であり、許諾する客体や条件、その背景にある事業環境、サプライチェーン、製品毎の特許件数、NPEの活動状況など個々の要素が絡み合っており、業界独特のフレームワークとして成立していることも確認できた。

これらのことは「知財戦略は事業戦略から独立して存在するものではない」、具体的には「事業戦略はライセンス契約のフレームワークに沿って構築されるのではなく、事業戦略上の要請に基づいてライセンス契約の条項や規定内容が定まる」という原則論を示したと言える。知的財産権が事業を保護するためのものである以上、この帰結は当然ではあるが、各業界のライセンスフレームワークは当該業界のビジネスのやり方を反映したものであり、「商材や商流が変わればライセンスフレームワークの在り様も必然的に違ってくる」という気付きは、業界慣行を所与のものとして受け止める硬直的な思考に一石を投じるに十分なものであった。

当小委員会の当初の想定は、「独占」の医薬業界と「非独占」の電機業界等ではライセンスフレームワークが根本的に異なり、契約条項の特徴に起因する異業種間のコンフリクト発生の可能性が高いというものであったが、特許、ノウハウ、著作権等のいずれがライセンス契約の許諾対象となるか、どのような条件で許諾されるか等は、対象のビジネスモデルに拠り定まるものと考えられる。つまり「医薬業界は独占」「電機業界は非独占」などの評価は、「各業界における現状の主な契約形態においては」というものであり、例えば医薬と電機の事業領域が重なりアライアンスが進んだ場合でも、双方が自業界のライセンスフレームワークに拘り独占／非独占を主張し続けるのではなく、協業下の事業形態に沿った相応のライセンス形態が新たに検討されるであろう。

なお、こうした帰結から、「どの業界も最終的には全く同じ考え方に収斂し、ライセンス契

約条項にも特徴なし」との理解をしてしまわないよう、留意が必要である。上位概念においては同じでも、業界特性や製品特性の違いから契約実務における違いが顕現していることは調査結果で確認したとおりであり、他業界とのライセンス交渉を進めるにあたってはこの点を十分意識することが求められる。

4. 他業界のライセンス契約からの学び

各業界のライセンスフレームワークの考察を通じて、各業界のライセンス契約には事業環境や知財面の特徴に起因する条項が存在することを確認した。ヒアリングや意見交換の中で、「自業界にとって当たり前の規定が他業界では当たり前ではなかった」という意見が多く聞かれたが、各業界のライセンス契約の在り様が不変ではない以上、他業界の契約から学び、自業界がこれに類似する事業環境に変容した場合に備えておくことは有用であろう。そこで本章では、現に起きつつある事業環境の変化の予兆や傾向を捉え、他業界のライセンス条項の適用事例検討を行う。

4. 1 ファブレス化進展への対応 —製造受託条項活用の検討—

多くの業界において効率化やリスクヘッジの観点から国際分業が進む傾向にあるが、特に近年の医薬業界では、2. 3 (1) で述べたように水平分業型への移行が志向されている。また、再生医療・バイオ医薬のような高分子医薬品では製剤開発や処方設計、品質規格設定は難易度が高いことから、技術を蓄積し専門性を高めたCMOやCDMO¹⁶⁾へのアウトソースが増加することも想定¹⁷⁾されるが、CMOやCDMOの活用促進については、主に2つの要因があると考えられる。

1つは、研究開発費の高騰と国の後発医薬品の推進施策に伴い、製薬会社が経営資源をより

研究開発へ集中する必要性が生じ、製造コストを削減するために自社製造からコスト競争力のあるCMOへの製造委託が進むという要因が考えられる。もう1つには、医薬品の研究開発のトレンドの低分子医薬品から高分子医薬品への推移という要因が考えられる。高分子医薬品、とりわけバイオ医薬品は製造工程が複雑であり、一定の品質を確保した製造プロセスの確立に高度なノウハウが求められるほか、商業生産にあたっては大規模の専用製造設備（培養槽）が必要となる。バイオ医薬品の経験が少ない製薬会社がトレンドに乗ってバイオ医薬品の研究開発に着手したとしても、その製造関連の活動に関しては自社で完結することが困難であり、製造プロセスの確立に向けた試験研究、試作製造業務の段階から、バイオ領域に強みを持つCDMOの活用がなされてきた。ある調査では、今後のバイオ医薬品の開発・製造受託市場では年率8%の成長が見込まれるとしており、これを受けバイオ医薬CMO、CDMO事業の積極的な展開を行う企業も見られることから^{18), 19)}、今後もこの傾向は続くことが予想される。これらの事業においては開発や製造に係る特許を事業形態に即して委託先に適切に許諾する枠組みを構築することが重要となる。

このような局面においては、1987年以降に電機業界で起こったファウンドリ・ビジネス²⁰⁾の発展に見られるような製造受託企業（ファウンドリ）とのライセンス関係に係る対応が参考になると思われる。

電機業界においては、設計・製造に係る特許権を峻別し、当該技術の責任を負うべき主体に適切に実施許諾するために、製造委託・受託に係る条項を規定することがある。

具体的には、設計・製造を一貫して行う垂直統合型の企業群と製造受託専門企業がある場合で、垂直統合型企業である自社が設計技術と製造技術の特許を共に保有している状況のもと、

他の垂直統合型企業や製造受託専門企業へ実施許諾するにあたって下記のような条項を設けることで、当該垂直統合型企業が責任を負うべき技術のみ実施許諾する。そうすることで、別途、製造技術につき責任を負うべき製造受託専門企業に対して、製造技術に係る特許を許諾するという切り分けが可能になる。

(条項例)

「本条X項記載の実施権は、当事者が自己の為に第三者に契約製品を製造させる場合にも及ぶ。但し、当該第三者の選択に係る設計及び製造技術に係る部分については、実施許諾の範囲から除外される。」

これを医薬業界に当て嵌めて考えてみると、低分子医薬品においては、過剰な設備投資を控える大手製薬会社が需要変動に対応するため、或いはセカンドソースを確保するためにCMOへ委託する際に製剤に係る特許のみを許諾する、という場面が考えられる。また、高分子医薬品においては、製造能力を伴わない創薬ベンチャーなどが創薬に係る特許は製造販売元へ、製剤に係る特許は製造元へそれぞれ許諾する場合等に適用することができるのではないだろうか。

4. 2 技術領域の拡大に伴うNPE対策 —License on Transfer (LOT) 条項 活用の検討—

ICT技術の普及に伴い、多くの製品が電機・情報通信分野の技術要素を取り込んでいる。特に自動車業界においては、内燃機関が技術的課題の中核を占める時代には安全性能や燃費改善、環境問題への対応が主課題であったが、部品の電装化や動力の電動化、自動運転への対応等により、エレクトロニクス製品としての性格が強まっている。また、ITS (Intelligent Transport Systems: 高度道路交通システム) における1要素としての側面も併せ持つことで、車両

間の協調制御などICT技術が重要な要素となっている²¹⁾。

電機関連や情報通信関連の要素技術が増大することでNPEによる自動車関連の特許訴訟も増加傾向にあることから、完成車メーカーにおいてはNPE対策団体への加盟が進んでおり、業界・技術分野を問わず広く企業が参画しNPEからの訴訟リスクを低減させるLicense on Transfer Network (LOT Network)のほか、技術分野毎の防衛としては、自動運転のOSにも用いられるLinuxに関する特許を扱うOpen Invention Network (OIN) や防衛対象の技術ゾーンとして「自動車」を設定しているUnified Patentsといった団体が提供する防衛的パテントアグリゲーションサービスへの参画などが挙げられる²²⁾。Unified Patentsには完成品メーカーのみならず部品メーカーも参加しており、自動車業界においてもNPEの影響が拡大している様子が窺える。特許の流通状況が異なるため一概には断定できないが、今後自動車業界における知財紛争状況が電機業界に類似してくる可能性も考えられる。

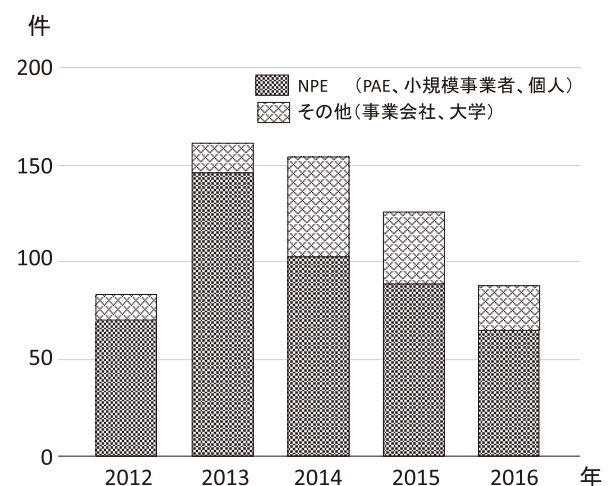


図1 自動車関連の特許訴訟件数の傾向 (米国)²³⁾

電機業界では、同分野の特許を購入したNPEによる米国での特許侵害訴訟の提起が社会問題化したことから法令や制度改革により様々な対

応がなされ、侵害訴訟の件数は減少傾向にあるとの報告がある一方でNPEの活動は依然継続していることから、企業側の防衛策として先述のLOT Networkのように加盟企業がNPEに特許を売却した場合に当該売却特許について他の加盟企業にライセンスが発生する、“License on Transfer (LOT)”をコンセプトとした取り組みなどが展開されている。

このLOTのコンセプトを企業間の個別契約に活かす条項がLOT条項である。各当事者間の特許を保有している間は実施を許諾せず、NPEや第三者に譲渡した際に初めてライセンスが発生するものや、期間を限定したライセンス契約において許諾対象特許を許諾する契約において、その期間中に契約当事者の一方が特許をNPEや第三者への譲渡を契機として、当該特許の許諾期間を特許満了まで拡張するなど規律するものが典型である。以下の条項例は、甲乙が相互に一定の条件の実施許諾をしている場合（例えば、特定の契約製品についての5年間の期間限定の許諾など）において、契約対象特許を譲渡した場合に契約製品の限定がなく、かつ、特許満了までのライセンスが得られるものとして規定している（甲乙間の基本となる実施許諾の範囲により、LOT条項の規律は異なってくる）。

（条項例）

「甲及び乙は、自己の対象特許を第三者に譲渡する場合、当該譲渡について譲渡人と譲受人の間で合意した日の前日を以って、相手方に対し、当該対象特許の権利が存続する間、当該譲渡特許に基づく製品限定なしの非独占的通常実施権を無償で許諾するものとする。」

防衛的パテントアグリゲーションサービスへの参画の必要性は企業毎の判断により一様ではなく、そもそもNPE問題に直面していない業界ではその様な団体への加入が検討されていないものと思われる。こうした中、個別契約におい

て、当事者の意向を柔軟に反映させつつNPE対策を講じられる点で、活用可能性のある規定だと考える。

4. 3 アライアンスビジネスのハンドリング — ステアリングコミッティー条項の活用 —

エコシステムやオープンイノベーションなど他者との協働により事業を推進するビジネスモデルの進展に伴い、何れの業界においても自社のコア技術を核としたアライアンス機会は今後更に拡大すると思われる。こうした局面では、重要な技術の提供に見合うだけの利益を得るために当該事業の成功の予見可能性を高めることが求められることから、非独占の純粋特許ライセンスのように自社特許の権利行使に係る不作為を約するだけでは十分でない場合がある。ライセンシーの事業戦略の方向性に関与したり進捗を把握したりするなどある程度主体的に参画したい、あるいはアライアンス先において自社技術が望まない態様で実施されるのを防ぎたいという状況が生じることは考え得るであろう。

こうした要請に対して、医薬業界では「共同運営（開発／販売）委員会条項」を規定のうえ joint steering committeeを設置し、ライセンサーとライセンシーの意見交換や情報共有の場としての機能や、ライセンシーの活動のレビュー機能を持たせることがある。本条項では主に以下の事項を規定する。

- ・ 委員会で決定する事項
- ・ 委員会の構成（各当事者〇名）
- ・ 決定方法（多数決、全会一致、など）
- ・ 意見が分かれた際の措置（最終決定権）

独占的ライセンスにおいては、許諾地域における製品（化合物）開発の成否やその後の売上拡大はライセンシーの活動に左右されるが、その活動実績が実施料収入や他地域での事業展開に大きな影響を及ぼすことから、ライセンサー

がライセンシーの事業活動に積極的に関与することを可能とするために置かれる条項である。

医薬以外の業界においても、何かしらの契約等において同様の規定が求められるケースは存在する（例えば技術移転やジョイントベンチャーの設立等において）が、ライセンス契約で取り決めに具体的明記するケースは稀だと思われる。しかしながら、上述のようにコア技術を提供する場合のリスクは大きいので、基本契約を締結して事業検討を進めるような大掛かりな枠組みで進む事案ではないようなケースにおいては、ライセンス契約の枠組みにおいてこのような手当てをしておくことは有用であると考えられる。

このほか、開発失敗のリスクが高い医薬業界のライセンス契約では臨床試験の進行度合いや製造販売承認の状況に応じて実施料の支払いが発生するマイルストーンペイメント方式を採用したり、許諾範囲外の販売地域や効能（適応症）について優先交渉権（First refusal right）を与えたりする場合は有るなど、事業主体となるライセンシーに一定の配慮をする場合がある。これらの規定は、開発・販売に係る独占権の付与、すなわち特許権だけでなくビジネスそのものを許諾するという医薬業界のビジネスモデルに起因するものだが、他者との協働において生じ得る類似の状況においても参考になるであろう。

5. おわりに

他業界のみならず自業界についても「この業界のライセンス契約ではこのような規定がなされるべき」という先入観に基づき、契約交渉にあたることも多いのではないと思われるが、その成り立ちには背景や必然性といったコンテクストがあり、コンテクストが変われば契約の在り様も変わる。

自業界の構造変化、他業界への参入やアライアンス機会の増加などに伴い、様々な相手との交渉機会が生じるが、業界の違いに捉われ対立

構造に陥ってしまうと生産的な事業活動は困難となる。自業界のフレームワークや契約条項を維持するのか、相手方を尊重することが求められるのか、あるいは新たな在り様を協働して創出すべきかなど、自社の置かれた状況を見極め、予断を持たずに対応を変えていくことが知財実務者には求められる。

本稿では、各業界のフレームワークや特徴的な契約条項を抽出し、その成立の背景や基底にある考え方を考察すると共に、他業界の特徴的な条項の活用可能性についても検討してみた。会員企業の新たなビジネスへの進出や事業再編にあたっての一助になれば幸いである。

注 記

- 1) 日本製薬工業協会、製薬協 産業ビジョン2025 世界に届ける創薬イノベーション、p.39 (2016)
- 2) 医薬品製造受託会社 (CMO: Contract Manufacturing Organization)
- 3) 受託臨床試験実施機関 (CRO: Contract Research Organization)
- 4) 電機業界の一部では、実施料収入を知財部の評価指標に据えて積極的にライセンスしてきた背景があるが、長期的な観点に立つと必ずしも事業戦略とは合致していなかったとも考えられる。コア領域をクローズにするOpen & Close戦略が電機業界で積極的に模索されているのは、実施料収入重視の反省という側面があるとも言える。
- 5) 荻野誠、知財管理、Vol.63. No.4, pp.542~544 (2013)
- 6) 別宮智徳、知財研フォーラム、103号、2015 Autumn, pp.10~11 (2015)
- 7) 日本総合研究所、平成25年度グリーン自動車技術調査研究事業、pp.10~14 (2014)
- 8) 2015年上半期のNPEから提起された訴訟は2026件で、2014年の2946件の約7割となっている。(出所: 知財研フォーラム、103号、2015 Autumn, p.18)
- 9) RPX Corporation, 2015 Report NPE Litigation, Patent Marketplace, and NPE Cost (2015)
- 10) トヨタ自動車株式会社、マツダ株式会社、トヨタとマツダ、ハイブリッドシステムの技術ライ

- センス供与に合意（2010年3月29日プレスリリース）
<http://www2.mazda.com/ja/publicity/release/2010/201003/100329b.pdf>
- 11) 中川, 杳掛, 中嶋, 知的資産創造, 2016年2月号, pp.42~51 (2016)
 - 12) 受注型では, 開発されたソフトウェアは顧客の提示する仕様に基づいたオーダーメイド品であるため市場独占の観点は馴染まないが, パッケージソフトウェア等レディメイドのソフトウェアについては, 市場独占の観点に係る留意が必要である。
 - 13) 経済産業政策局, データの利活用等に関する制度・ルールについて, p.15 (2016)
 - 14) 資源エネルギー庁, 電力小売全面自由化の進捗状況, pp.2~9 (2017)
 - 15) 経済産業省保安課, スマート保安先行事例集 安全性と収益性の両立に向け, pp.53~65 (2017)
 - 16) 製造受託に加え, 製造方法の開発を受託する会社 (CDMO: Contract Development & Manufacturing Organization)
 - 17) 青木謙治, Mizuho Industry Focus, vol.156, pp.9~11 (2014)
 - 18) 富士フイルム株式会社, 市場が伸長するバイオ医薬品の開発・製造受託事業を拡大 新たに「バイオCDMO事業部」を設立 (2017年2月28日ニュースリリース)
http://www.fujifilm.co.jp/corporate/news/articleffnr_1160.html
 - 19) このような近時の報道として, 前掲注18)のほか, 韓国サムスングループの取り組みが挙げられる。
 - ・バイオ薬新工場受託生産 世界首位へ
<http://www.nikkei.com/article/DGXLZO95405940R21C15A2FFE000/>
 - ・医薬受託生産を上場へ
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDX10H0L_Q6A510C1FFE000/
 - 20) 電機業界 (特に半導体分野) では, 業界全体における市場変動に伴う需給ギャップの吸収, 製造專業化による巨額の設備投資, 製造技術のレベル向上, 製造量の増大によるコスト低減など, 個社の製造能力の外出し (ファブレス) に留まらないメリットを提供する部品メーカーとしてファウンドリ (広義にはEMS: Electronics Manufacturing Service) が登場し, 完成品メーカーとの協調関係を築いている。
 - 21) 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部, 官民 ITS構想・ロードマップ2016, pp.13~17 (2016)
 - 22) Unified Patents, Toyota and Honda Join Unified Patents' New Automotive Zone
<https://www.unifiedpatents.com/news/2016/5/5/toyota-and-honda-join-unified-patents-new-automotive-zone>
 - 23) Unified Patents, Litigation Activity Update: Automotive Sector
<https://www.unifiedpatents.com/news/2016/5/5/litigation-activity-update-automotive-sector?rq=Automotive>
- URL参照日は全て平成29年6月1日

(原稿受領日 2017年6月28日)