

今回も皆様の業務に役立つ内容を配信いたします！

さて、今回は特許権のライセンス契約における実施料に関するQ&Aをご紹介します。

☞テーマ：特許権のライセンス契約における実施料について☞

Q

X県公設試験場知財部員さんからのご相談：

X県と大学で共同して保有する特許発明について、以前に民間企業Aと実施許諾契約を締結しました。

この度、同じ特許発明について、新しく民間企業Bから実施許諾契約を締結したいとの申請がありました。

申請書を受け取って、共有特許権者である大学に相談したところ、実施料の計算方法を変更してほしいとの申入れがありました。

相手ごとに実施料を変えても問題ないでしょうか。

実施料の計算方法についても教えてください。

A

弁護士による回答：

今回の特許ライセンス契約における実施料についての相談のポイントは下記のとおりです。

- ・実施料を契約相手によって変えても良いか
- ・実施料の計算方法の種類にはどんなものがあるのか
- ・実施料率や実施料額はどのように決定するのか

(1) 特許ライセンス契約の実施料を、契約相手によって変えても良いか

ご質問のケースは、特定の特許発明を異なる民間企業に実施許諾（ライセンス）するということで、許諾の種類としては、ライセンシーが対象となる特許発明を独占的に実施できるという特約のついていない、非独占的通常実施権の許諾ということになります。

特許ライセンス契約では、対象となる特許発明の許諾範囲（実施態様、地域、期間等）その他の条件や事業規模等が契約ごとに異なる場合もあり、実施料が契約相手によって変わることも珍し

くありません。地域に研究成果を還元することを目的とする公設試験場の公的性格からすれば、同じような条件で実施料が異なる場合には、合理的な説明ができることが望ましいでしょうが、今回は、共有特許権で、特許法上、第三者に通常実施権を許諾する際に同意を得る必要がある他の共有者からの申入れは、理由のひとつとなり得るものと考えられます。

(2) 実施料の計算方法の種類

特許の実施権の許諾を受けたことに対する対価である実施料（ロイヤリティと呼ぶこともあります）の計算方法は、契約当事者の合意により自由に定めることができます。

計算方法の種類は、大きく①固定額払方式と②出来高払方式（ランニングロイヤリティ）の2つに分けられます。

①の固定額払方式には、全契約期間中の総額を定め一括または分割で支払う方法や、単位期間（例えば1年）の一定額を定める定期払方式があります。

②の出来高払方式では、特許発明の実施品の総売上高や生産額に一定の料率（〇%など）を乗じる定率方式や、実施品の販売量や生産量に単位数量当たりの実施料を乗じる定量方式があります。

また、①と②を併用した、「定額のイニシャルペイメント＋ランニングロイヤリティ」という組み合わせもよく採用されており、例えば、最低限の研究開発コスト等を一時金で回収することが可能となります（「農林水産業・食品産業の公的研究機関等のための知財マネジメントの手引き」p.51）。

(3) 実施料率や実施料額の決定方法

具体的な固定額総額や実施料率、実施料額の決定にあたっては、どの程度のコストを回収するか（コスト・アプローチ）、当該特許発明より生み出される利益をどう分配するか（インカム・アプローチ）、類似の他の特許権の取引レートを参照する（マーケット・アプローチ）などの考え方があり、これらを組み合わせ、さらに契約の個別事情も加味して決定することになります

（「農林水産業・食品産業の公的研究機関等のための知財マネジメントの手引き」p.51）。

業界ごとの実施料率の参考資料として、新しいところでは、経済産業省から本年5月に公表された「令和6年度知的財産のライセンスに関する調査報告」があります

（https://www.meti.go.jp/policy/intellectual_assets/guideline/list21.html）。「農業」分野の平均ロイヤリティ料率は2.4%、「食料品・たばこ」分野は3.1%と紹介されています。アンケートによる農業分野での実施料率に影響を及ぼす要因としては、ライセンスの必要性、特許技術の重要度・技術的効果の高さ、予想収益率・単価・予想販売数量、当事者の事業上・技術上の関係などが挙げられていますので、実施料の交渉に際して、それらの事情を考慮することが考えられます。

今回のご相談では、共有権利者である大学の意向やX県の許諾条件の実施料収入への影響、県としての許諾方針や民間企業Bとの関係や事業内容などを確認・検討して、実施料の落としどころをみつけることをアドバイスいたします

参考資料

「農林水産業・食品産業の公的研究機関等のための知財マネジメントの手引き」

<https://www.affrc.maff.go.jp/docs/chizai/attach/pdf/gakusyu-1.pdf>

51頁

「令和6年度知的財産のライセンスに関する調査報告」

https://www.meti.go.jp/policy/intellectual_assets/guideline/list21.html

< 次回の配信予定 >

テーマ：種苗の持ち出しと未譲渡性

配信時期：11月5日頃

< メルマガのバックナンバー >

下記HPよりこれまで配信された全てのメルマガをご覧いただけます。

ぜひ、気になる情報をチェックしてください。

URL：<https://www.affrc.maff.go.jp/docs/chizai/mailmagazine.html>

※メールマガジン記事の無断複製、無断転載を禁じます。