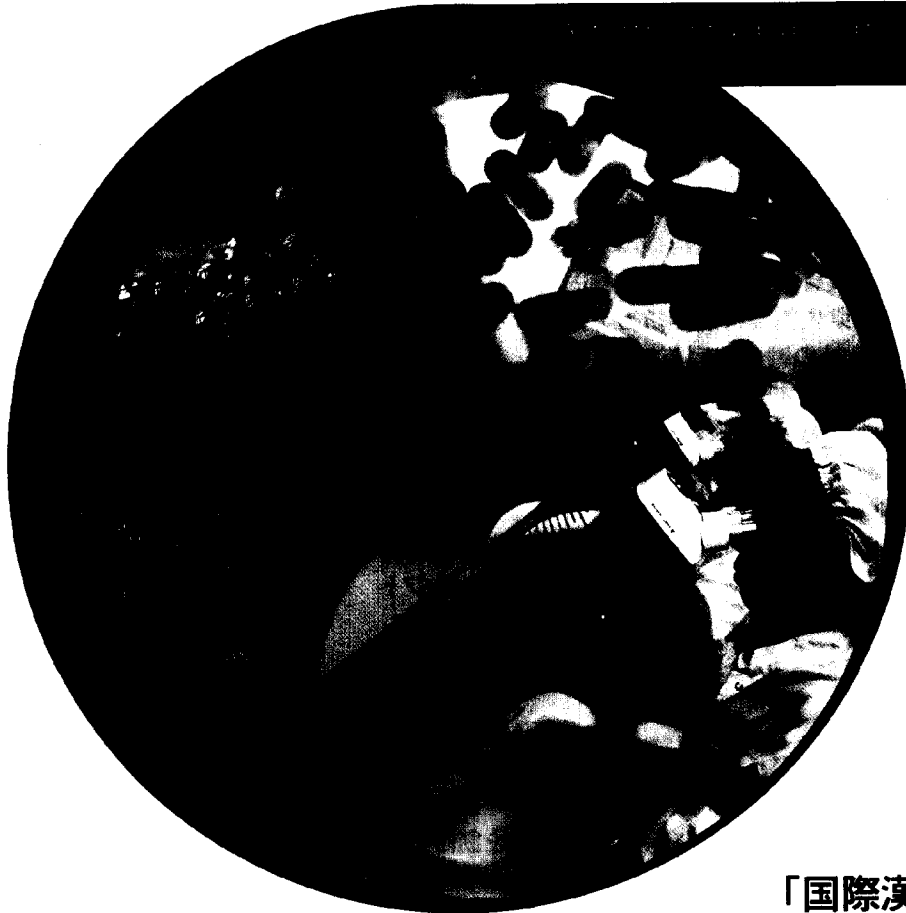


Vol.7・No.20・2003年10月7日

# ASIA PACIFIC BIOTECH NEWS

www.apbiotech-japan.com



## ハイライト:

Optimer 台湾子会社が  
医薬品輸入で  
新薬開発費を調達

P. 10

オークランド大学が、  
結核薬の標的を  
発見

P. 14

「国際漢方医薬会議 ICMCM2003」  
レポート

P. 24

## 論評:

ニューエコノミーにおける  
戦略的ライセンシング

P. 19

英語版発行元

**KH**

BIOTECH SERVICES PTE. LTD.

A Subsidiary of

日本語版発行元



JAIC

JAIC Asia Holdings Pte. Ltd.

論評

26. ニューエコノミーに  
おける  
戦略的ライセンスング

Dennis Fernandez  
Fernandez & Associates LLP  
1047 El Camino Real, Ste 201  
Menlo Park, CA 94025  
www.iploft.com

Charles Neuenschwander  
Patent Solutions LP  
5420 LBJ Freeway, Suite 660  
Dallas, TX 75240  
cneuen@patentsolutions.com

要約

“ニュー”エコノミーという新たな枠組みの中で我々が留意すべき知的所有権をめぐる問題とは何なのか？本項では個人と企業に関わる知的所有権の法的な実践ノウハウを手短かに解説。特許を取得すべき対象をどう選り分けるか、出願手続きの迅速化により特許取得を安上がりに済ませる方法など、知的財産を収益性のあるものに変える方法について解説する。事業買収、訴訟および戦略的ライセンスングの長所と短所を比較検討し、どうすれば知的財産からしかるべき利益を上げることができるかについて学ぶ。更に、既存のビジネスプランに沿ったライセンスング戦略の立て方など、ライセンス契約を最大限活用していく方法を見ていく。

知的財産の収益化

知的財産 (IP) とは、特許、商標、著作権、マスクワーク、および企業秘密の全体を指す。ニューエコノミーに関わる全ての企業にとって、重要な資産となる。買収、訴訟、ライセンスングを通して事業に付加価値を与えるもの、それがIPである。しかし、利益を最大化するには、IP管理において的確な情報に基づき賢明な決定を下していくことが不可欠だ。本文書ではIP管理の様々な側面を検討し、利益増大のガイドラインを随所で提案する。

<特許ポートフォリオの開発>

ニューエコノミーにおける  
一般的特許戦略

今日の経済状況では、戦略的特許ポートフォリオを所有することがかつてない重要性を帯びている。しかしポートフォリオさえあればいいというのではなく、その作成にあたっては賢明な選択を行うことが益々重要になりつつある。量より質を選ぶ一すなわち、キーとなる特許であれば、ほんの数件でも素晴らしい戦略的効果を発揮するのである。まずは、どの特許に狙いを定めるか、その目標をじっくりと見定めること。更にその場合、特許出願プロセスは迅速に進める方が経費も安上がりだろう。

特許を取得するか否かの決定

最近の賢い企業は、以下3つの理由から特許を申請する。第一に、他社による自社テクノロジーの使用を阻み、市場での競争を回避することが目的の場合。第二に、他社からの特許侵害の告発に先手を打つ、あるいは告発後の対応に際し、クロスライセンスングを有利に進める交渉材料として使うため。そして最後に、他企業からのロイヤルティ収入で企業収益を上げるためである。以上のような正当化が成り立たないのに特許を出願するのは、運用管理にかかる時間と費用の無駄遣いであろう。

特許候補の評価では、以下の点を考慮して価値判断を行う。

- 需要はあるか？例えば製造コストの劇的削減や性能の大幅改善など重要なブレイクスルーとなる発明の特許は、取得する価値が極めて高い。
- 同じ技術領域で開発を争う企業が存在し、そこが特許を取得することでライバルの市場参入を阻む可能性がある場合、可及的速やかに特許を取る以外の選択肢はないと見ていい。
- 発明は完全に開発済みか？開発途中なら実施コストも不明だろうし、中には画期的な発明に至らないケースもある。競合他社が類似の特許申請を行う可能性が低いなら、発明のあらゆる側面が完全に出揃うまで待つ方が賢明だろう。

- 代替技術は既にあるか？ 既にあるなら、発明は特許の費用を相殺するだけの利益を約束できるものでなくてはならない。
- 需要は限られたものなのか？ だとすればニッチの規模はどの程度？ 発明に期待する市場が小さいか、その対象が新味に欠ける凡庸な技術である場合は、潜在利益と特許出願費用を比べてみなくてはならない。
- その発明はずっと独占できるものなのか？ これ絡みの発明が既にあるなら、特許を確保できる狭い範囲まで申請内容を絞り込むことができるかどうかが大事なポイントとなる。その製品化に必要な技術を他社(者)が保有していないか？

#### 特許出願プロセスの促進化

特許出願費用を削減するには、手続きを簡単・迅速なものにするために幾つかのステップを踏まなくてはならない。特許存続期間は出願日から20年。出願から発行までの期間を短縮できれば特許有効期間もそれだけ延長できる。有効期間の延長は、ライセンス収入または特許売却収入の増加を意味する。

発行所要期間を最小限にするには、複数の戦略を同時に使うこと。まず、競合他社が類似のプロジェクトを進めている場合や開発の詳細を開示する必要がある場合など絶対に必要なケースを除き、特許の仮出願は回避した方がいい。仮出願を行えば早期の出願日を確保できるが、米国特許商標庁 (USPTO) では本出願に変更しない限り仮出願の審査は行わない。特許は有効になるまでに1年あるため、発明者は特許出願手続に1年を追加する結果となることが往々にしてある。しかも、発明者はUSPTOに対し、「発明開示申告書 (IDS)」を提出しなければならない。IDSにはすべての関連情報を含める必要があり、これには、考案の出典、類似技術に関する記事、他社の競合する考案、または当該技術のベースの従来技術が含まれる。USPTOにこの情報を提出することで審査官の調査・回答が進め易くなり、引いては特許発行がより確かとなる。特許は多くの場合、USPTO内で出願を最優先事項とする「優先審査申請」と

ともに提出できる。ただし、この優先審査申請は特許出願と同時に提出する必要があり、後日改めて提出した場合には特許取得プロセスを事実上遅らせることになる点に注意したい。

出願者とUSPTO間のやり取りを最小限に抑えるには、申請書作成の段階で幾つかのステップを踏まなくてはならない。発明明細書は誰にでも分かり易い内容にまとめる。こうしておけば申請追加の折に融通が効く。申請対象欄には広義と狭義の両方を含める。広義となり過ぎて先行技術まで含めることのないよう注意が必要だ。また、図面は最初から開示予定の図面を提出すると、略式の図面を提出して後で正式な図面を提出するより時間の無駄が省ける。

尚、不要な手数料をかけないためにも、オフィス・アクションへの対応はきちんと法定期限厳守で遅れず確実に提出しよう。

#### <戦略的ライセンス>

ライセンスで事業付加価値を高める技術をライセンスすれば、知的財産から低リスクで利益を得ることも可能だ。製造コストが高く、ライセンスに対する事業投資は比較的少額であることから、知的財産の活用において本来企業が直面すべきリスクの多くがライセンスの身に降りかかってくる。ライセンスとライセンサー各々にかかるリスクの度合いは、ライセンス契約が独占的なものかどうかで異なってくる。だが、ライセンス戦略を効果的に進めていけば、両当事者のリスクは最小限に抑えることができよう。ただし、企業は自社技術のライセンス供与を考慮する前に、自社の経済地位の向上のためには、他社とのジョイント・ベンチャーや戦略的アライアンスなど他にもっと良い財産活用方法があるのではないかと検討する必要がある。ライセンスが決まれば、あとはライセンスのアーキテクチャを決定するに当たっては企業の性格と、活用を希望する特定財産について慎重に検討しなければならない。

**ライセンス以外の代替オプション**  
知的財産の最も有益な行使方法を決定するにあたり、企業は広範囲に渡ってオプションを検討すべきだ。

- **ニューベンチャー**—製品とその支援事業構造が企業内に既にあるなら、リスクは高いが、製品開発、マーケティング、および販売を行うニューベンチャーを新たに立ち上げた方が、知的財産には最大の報酬機会がもたらされる。
- **買収**—新会社買収は、ニューベンチャーの立ち上げほど危険性は高くない。これは、経費のかさむ開発のほとんどが完了しており、順調な生産ラインのインフラが整備されているため。
- **戦略的アライアンス**—2企業が相互利益を共有している場合、両社にとっては利益分配の可能なアライアンスを組むことも最適のオプションとして検討要。アライアンスを通じ、企業は互いの製造スキルを使用して市場を最大限に活用する。一方の企業が他方の製造する製品のマーケティング・販売を請け負うことも可能。
- **ジョイントベンチャー**—2企業が共通の考案を多数所有している場合には、ジョイントベンチャーとして第3企業の設立を検討することも可能だ。参加者のスキルと資源が特に補完し合うものであり、尚且つ両社が第3企業の創設に伴うリスクと実入り、および運営に外交的に取り組むことを望んでいる場合には、確かにこれは魅力ある選択肢と言えよう。

**ライセンスの利点**

技術のライセンス・アウトにより、企業は知的財産の未使用部分から新たに収入を生むことができる。この潜在力の活用に加え、企業はライセンスを通じて、ライセンサーが既存技術を別の市場に適用することを許可し、他市場での技術活用を実現化することができる。発明が複数の産業に有用である場合、ライセンスは、個別フィールドの専門家としてのライセンサーとライセンサー候補のいずれに対しても有益となり得る。

ライセンス・アウトは、企業が発明を通じて他産業の利益を取得できる優れ

た方法であるのみならず、外国市場の潜在性を活用する方法でもある。異なる人口を対象に製造流通を行う企業にライセンスを与えることで、企業は当該技術からさらに収益を上げることができ、同時に外国市場参入に必要なオーバーヘッドから自社を保護することができる。

ライセンス・アウトの付加価値は、ライセンサーの自社宣伝効果を上げ、発明の改良を促す(ライセンサーに様々なレベルの自由権限を与えることで、ライセンスを一層望ましいものとする)ことである。

近年、知的財産権の行使はより一般的になっている。企業は積極的に自社の特許を発掘し、市場の活動を分析して、自社の特許取得済み技術が他社に使用されていないか判断する。主要な市場においては、ロイヤルティが極めて高額になり得る。侵害行為を発見した場合には、侵害者にライセンスを付与するか、経費はかさむが訴訟を即刻起こすか、企業の側で決定することができる。

ライセンスに先立ち、企業は当該発明が社内で開発できるか、開発は利益予想に見合う所要時間とコストで済む類いのものなのか、また他者の特許を侵害せずに開発できるか、検討する必要がある。ライセンスインの対象となる技術候補を検討の際には、当該財産が自社の生産およびマーケティングのニーズを満たすか否か、慎重に考慮すべきである。

ライセンス条件は、ライセンサー予備軍にとっては最も重要な問題だ。ライセンサーは慎重に条件を検討し、ライセンサーと交渉して長期収益性/発展の余地、ロイヤルティなどの問題を両当事者が納得いくようなかたちに収めなければならない。ライセンス・インにより知的財産を取得する際、企業が考慮すべき最終事項は、ライセンサーが財務上その他においてライセンサーに対する義務履行能力を備えているか、および追加的支援が後日必要になった場合、ライセンサーはライセンサーの生産を継続させる十分な資源を有しているか、という点である。

### ライセンスの際の検討項目

**戦略は適しているか？**—ライセンス戦略を検討する際、企業はライセンス・プログラムが自社の総体的事業計画に見合うものか、詳細に検討する必要がある。生産ラインを補完・向上させ、同時に参加市場に対してより魅力的な地位を企業にもたらす戦略が最も理想的。市場への干渉を最小化する確かな方法としては、他市場または海外経済圏での使用に限りライセンスを付与する方法が挙げられる。また、競合者に対処する際には特に厳しい条件のライセンス契約を勧めたい。標準化技術に企業がライセンス付与を試みる場合には、ライセンス技術のあることが分かっている市場では製品製造・販売を避け、ライセンサーと競合しない方が賢明である。ライセンス条件の中で市場・地域を限定すると、両当事者にとっては有益な場合がある。

**クロス・ライセンスは使用できるか？**—ライセンサー候補がライセンサーにとり利害関係のある知的財産を所有している場合、クロス・ライセンスは、両当事者が知的財産を交換できる比較的风险の低い方法である。大企業との契約のように広範囲にわたる知的財産ポートフォリオが契約に関連している場合、クロス・ライセンスは特に魅力的なものとなる。これは、ロイヤルティ支払いを関与させることなく、または調整支払いを機能させて、知的財産権を交換できるため。ただし、このシナリオにおいては、クロス・ライセンスされた技術の改良の所有権に関して、契約書に条件を明確に記載する必要がある。

**ライセンサーは適切な資源を所有しているか？**—生産プログラムを達成できる収入がライセンサーにあることの確認は、ライセンサーにとり不可欠である。ライセンス売却に要する時間と資金を投資した後、ライセンサーは、ライセンサーへの投資が知的財産から最大限のロイヤルティを生む健全かつ収益性の高いものであることを予測できなくてはならない。

### ライセンスの経済的価値判断

ライセンスの価値は本来、実際に当該特許取得済み技術を使用できない場合、ラ

イセンサーが被る打撃をベースに判断する。ライセンサーは、当該技術を必要とする市場を回避することで生じる影響を判断すべき。すなわち、当該技術の侵害とならない代替技術を見つけるコスト、あるいは訴訟で全特許をクリアする可能性とコストなどである。また、同時侵害のない友好的な技術ライセンスでは特に、ライセンスの価値設定の際、幾つかの現実問題に目を向ける必要がある。

契約書の経済的条件については、両当事者とも自分たちに都合の良いものとして認識できるようなものでなくてはならない。ライセンサーは、技術がライセンサーの製品に付加できると予測できる価値以上のロイヤルティの取得を期待すべきではない。また、ライセンス契約では、多額の投資を即座に行うキャッシュ・フローがない特別に小規模なライセンサー候補に対し、多額の頭金を要求することも避けなくてはならない。

追加的ライセンスは必要か？—ライセンサーは、ライセンサーの製品製造に必要な追加的ライセンスを予め割り出すよう努めなければならない。この時点において、ライセンサーの特定の技術がライセンサーの製品にもたらす利点を検知することは、複数ライセンサーのロイヤルティ分配を決定するうえで不可欠だ。ライセンスの総コストが小売価格を押し上げて製品を市場から撤退させる可能性もあるため、両当事者は当該ライセンスの経費全般に渡り慎重に分析しなければならない。

### <ライセンス契約の期間>

#### 長期契約 vs. 短期契約

長期ライセンスにおいては前金が比較的小額に抑えられることが一般的で、その後のロイヤルティ支払いが補償の大部分を形成する。現金の乏しい零細企業が相手の場合、そのような契約は相互にとって有益であろう。より多額の前金に対しランニング・ロイヤルティを使用する場合には、しかし、ライセンサーが財政難に陥ったり、別の戦略に走って市場から早期撤退するリスクが伴う。

短期ライセンスでは、前金支払いがより多額となる。極端な場合、ライセンスは過去の侵害込みの一括支払いとなる。かかるライセンスは、非協力的なライセンシーや侵害歴のあるライセンシーに適している。この種の契約は、ライセンシング企業が資産の流動化を希望する場合にも有用である。

#### 独占契約 vs. 非独占契約

当事者は可能な限り常に、非独占的なライセンスの締結に努めるべきである。これは、ライセンサーとライセンシーのいずれにとっても利益をもたらす。第一に、両当事者にかかるリスクが低い。ライセンサーは単一製品の成功に影響されないし、ライセンシング料およびライセンシーのベンチャー・リスクともに最小限に抑えることができる。これに加え、ライセンサーは製品に対してより大きい支配力を維持することができる。さらに、ロイヤルティ料が低く抑えられれば製品コストの削減、市場シェアの増大にも繋がる。最後に、複数企業にライセンシングを行うことで技術改良の可能性は高まり、ライセンサーならびに全ライセンシーの利益に資することなどが考えられる。

ライセンシーが独占的なライセンスを希望する場合、ライセンサーはその希望が幾つかの基準を満たす内容であることを確認しなくてはならない。第一に、ライセンサーにとって独占ライセンスという形式が当該技術の潜在力活用を促す最適な方法であるかどうかを考える。さらに、技術とライセンシーの両方について実質的リサーチを行い、ライセンス契約で生まれる製品が競合製品より明らかに優れており、一層大きな市場シェアを獲得できることを確認しておくなくてはならない。最後に、ライセンサーは、製品を成功に導くマーケティングおよび生産資源をライセンシーが持っており、ライセンシーがこれらの資源を自発的に委ねる点を明確にしておくことが必要だ。また、ライセンサーは期間付きという条件を盛り込んで独占契約を検討することもできる。

#### 技術の改良

ライセンス期間中に新たに技術に加えられた改良にかかる所有権については、両当事者とも慎重に検討する必要がある。ライセンシーが行った改良に対し権利を獲得することは、ライセンサーにとり有益である。逆も然りで、ライセンサーが行った改良に対し権利を獲得することは、ライセンシーにとり有益である。さらに、ライセンスが非独占的である場合にはライセンシーは他のライセンシーが行った改良を組み込むことも可能だ。改良技術に対する権利は無料でライセンスに含めることができるほか、改良に対する知的財産権を有料でいずれかの当事者に貸与する旨、ライセンス契約に規定することも可能だ。

#### サブライセンシング

契約書に別段の記載がない限り、ライセンシーが他の当事者にライセンスを転貸することは許可されない。ライセンシング当事者は、ライセンシーが知的財産をサブライセンスした場合、当該技術に対する直接的支配を失う可能性があることを知っておく必要がある。サブライセンシングが許可される場合は、その条件を契約書に明示記しなくてはならない。

#### 結論

健全な知的財産ポートフォリオは、企業の最も本質的な資産である。あるアイデアに対し価値ある特許をいかに作り上げていくか、また既に所有している知的財産をいかにうまく活用するかを知ることが、企業利益を最大化する上で極めて重要だ。

パテント・ソリューションズ(Patent Solutions)は、ライセンスを持たない企業による製品製造・販売などの特許侵害を専門に扱う特許ライセンシング企業である。事業内容は、エンジニアならびに法律専門家による特許ポートフォリオの評価、第三者の侵害にかかる証拠の文書化作業など。ライセンシング・プログラムの管理、ライセンスおよび財務契約の交渉も手掛ける。所在地は米国テキサス州ダラス市、社主は Charles R. Neuenschwander 氏。