

シンガポールにおける 特許ライセンス



SPRUSON & FERGUSON (ASIA) PTE LTD

DANIEL
COLLOPY
(米国弁護士、
法学博士)

R. N.
GNANAPRAGASAM
(弁理士、I Pコン
サルタント)

SPRUSON & FERGUSON (ASIA) PTE LTD は、アジア地域全域に特許および意匠などの知財サービスを10年以上提供している知的財産権を扱う法律事務所であり、この地域のI Pハブとして活動しており、シンガポール、マレーシア、インドネシア、中国、香港、オーストラリア、ニュージーランド、米国、欧州、ドイツおよびイギリスを含む法域における200名の弁理士、技術者、科学者および弁護士の資格者を擁している。Collopy氏は、当事務所のプリンシパルであり、工学および情報通信チームのリーダーとして、半導体技術、通信技術などに精通している。GNANAPRAGASAM氏は、同チームに所属しており、豊富な知見を有している。

1. ライセンスの種類

シンガポール特許法は、以下の種類のライセンスに言及している。

- ・ 排他的ライセンス
- ・ 非排他的ライセンス
- ・ ライセンス・オブ・ライト（実施許諾用意制度）

1-1. 排他的ライセンス

排他的ライセンスは、ライセンス対象の特許発明または特許出願に係る発明に関するあらゆる権利をライセンシー（またはライセンシーとライセンシーにより許可された者）だけに供与するものと定義されている。排他的ライセンスが設定されると、当該特許の所有者または出願人であってもライセンシー以外の者は当該発明を実施することはできない。

1-2. 非排他的ライセンス

非排他的ライセンスとは、排他的ライセンス以外のライセンスである。

1-3. ライセンス・オブ・ライト

特許の所有者は、当該特許に基づくライセンスが当然の権利として利用可能である旨を登録簿に登録できる。登録の申請は登録官に対して行い、申請の事実、当該特許に関して登録された権利を有する者に通知される。

登録簿への登録が完了すると、以降の特許維持年金が50%減額され、あらゆる者が当該特許に基づくライセンスを受けられるようになる。ライセンスの条件は、当事者の合意に従って定められ、合意に至らない場合は当事者の要求に応じて登録官が条件を定める。

当該特許の所有者は、当該登録を自発的に削除できる。そのためには、当該特許に関する全てのライセンシーから、当該登録の削除の同意を得るとともに、本来支払うべきであった特許維持年金と実際に支払った特許維持年金の差額、すなわち減額分を支払う必要がある。

2. ライセンス契約

2-1. ライセンス契約の内容

ライセンス契約では、ライセンスの対象、期間、ライセンシー、サブライセンスの可否、契約の取消の可否、排他的か否か、使用地域、使用分野、ロイヤルティ等が定められる。最恵待遇ライセンシー条項、適用管轄権条項、紛争解決条項、不可抗力条項、責任制限条項および権利放棄条項を含めることもできる。

2-2. 定義の重要性

定義はライセンス契約において極めて重要であり、通常はライセンス交渉の大部分を占める。ライセンス対象製品やライセンス対象技術に関する用語を定義することで、ライセンスの範囲を制限することができる。特に使用分野を限定する場合に用いられる。

特許または特許出願に係るライセンスが供与される場合、通常はこれらの特許または特許出願の一覧が契約書の付属書類に記載される。この一覧には、特

許出願前のアイデアも含めることができる。特許を付与された、または付与される予定の資産を明確に記載し、あらゆる事項に関する制限の有無を明示することが重要である。

2-3. 技術ライセンスによる事実上の実施許諾

技術ライセンスにより、事実上特許発明の実施を許諾することもできる。一般的な技術ライセンスの契約書では、特許権については明記されず、代わりにライセンスの範囲に関する技術的制限が明記される。また、ライセンス対象製品やライセンス対象技術が定義される。

3. ライセンス契約において無効にできる条項

特許ライセンス契約または特許製品の供給契約において、以下の条項は許容されず、無効である。

- (a) 特許発明を実施するライセンスの場合、特許発明の製品以外のもの、または方法特許の場合は特許方法により直接的に得られる製品以外のものもしくは特許方法を用いた製品以外のものを、ライセンサーおよびその指名された者から購入するようライセンシーに要求する、または所定の者から、もしくはライセンサーおよびその指名された者以外の者から購入することをライセンシーに禁じる条項。
- (b) 特許製品の供給契約の場合、供給者および指名された者から特許製品以外のものを購入するよう被供給者に要求する、または所定の者から、もしくは供給者およびその指名された者以外の者から特許製品以外のものを購入することを被供給者に禁じる条項。
- (c) いずれの場合においても、ライセンサーもしくは供給者またはその指名された者により供給されていない特許製品または非特許製品を使用することをライセンシーまたは被供給者に禁じる条項、ライセンサーもしくは供給者またはその指名された者に帰属しない特許方法を使用することをライセ

ンシーまたは被供給者に禁じる条項、および上記の製品または方法を使用するライセンスまたは被供給者の権利を制限する条項。

ただし、以下の場合には、ライセンス契約または供給契約における条項は無効にはならない。

- (1) 当該ライセンスが付与された、または当該契約が締結された時点で、ライセンサーまたは供給者が、上記に言及された条件を課すことなく、当該ライセンスまたは当該契約に定められた合理的条件に基づき、発明を実施する、または製品を供給するライセンスをライセンスまたは被供給者に与える用意ができていた場合。
- (2) ライセンサーまたは被供給者が当該ライセンスまたは当該契約に基づき3か月前に書面で相手方当事者に通知することにより、さらに管轄権を有する大臣が指名する仲裁人により決定される補償金を相手方当事者に支払うことにより、当該条項の遵守義務を免れる権利を有している場合。かかる補償金は、ライセンスの場合は残りのライセンス期間に対するロイヤルティに相当し、供給契約の場合は残りの契約期間に対する総額または収益に相当する。

訴訟手続において、ライセンスまたは契約におけるいずれかの条項が上記の許容されない条項(a)-(c)のいずれかである事実が提示された場合、前段の状況

(1)(2)を立証する責任はライセンサーまたは供給者が個々に負う。

ライセンス契約または供給契約における条項は、所定の者により供給されていない商品の販売を禁じる条項であるというだけでは無効にはならず、特許製品の使用ライセンスまたは特許製品の賃貸借契約の場合は、特許製品の修理で必要となる新しい部品を供給する権利が、ライセンサーもしくは当該製品の貸出人またはその指名された者により留保されているということだけでは無効にはならない。

4. 費用

ライセンスの費用は様々な方法で処理できる。例えば、ライセンス料を固定費とし、一括もしくは分割の支払いを義務づける、または所定の固定支払い額の有無に関係ない前払金による支払いを含めることもできる。有償ライセンスの場合、ロイヤルティをライセンス対象製品の売上高に基づいて算出してもよく、一般的には以下に示すように純売上高に基づいて算出される。また、ライセンスの費用は固定費とロイヤルティとの組合せでもよく、例えば前払いの固定支払い額または所定の最低支払い額とロイヤルティ支払い額とを組み合わせてもよい。ライセンスの費用が非金銭的な観点で評価される場合、ロイヤルティ無償のライセンスとなる可能性がある。例えば、クロスライセンスの場合、ライセンシーの技術のクロスライセンスがライセンスの費用とみなされ、無償となる。

5. ロイヤルティ

ライセンスのロイヤルティは、純売上高を基準にすることができる。純売上高とは、ライセンシーによるライセンス対象製品の販売金額から、販売代理店（第三者の販売店を除く）に支払われる報酬および手数料、付加価値税、売上税、実際に許可された合理的割引、控除または返品、輸入関税、保険料、運送料など、一般的に控除される費用の額を差し引いた金額として定義されている。

6. ライセンスの登録

特許に基づくライセンスが第三者に対して効力を生じるには、特許法の規定に従い登録する必要がある。ライセンスの登録は、ライセンス契約の署名日から6か月以内に行わなければならない。

ライセンス契約を登録する上で、シンガポール知的財産権庁は、ライセンサーおよびライセンシーにより署名された証拠を要求する。署名済みライセンス契約書のコピーがかかる証拠に相当する。所定の様式および料金と一緒に、かかる証

拠を提出する。ライセンス契約を登録する際に、署名済みライセンス契約書を公証または認証する必要はない。

何らかの取引、証書または事由に基づき、いずれかの者が特許の所有者もしくは所有者の一人または排他的ライセンシーとなり、当該特許が後に侵害された場合、かかる取引、証書または事由が登録される前に生じた侵害については、裁判所または登録官は損害賠償額を裁定せず、不当利得の返還も命じない。ただし、以下の場合を除く。

- (1) 当該取引、証書または事由の日付から6か月以内に、当該取引、証書または事由が登録される場合。
- (2) 当該取引、証書または事由の登録が上記期間内に実行不可能であったこと、さらにかかる登録が上記期間後に実行可能な範囲で速やかに行われたことを、裁判所または登録官が認める場合。

7. ライセンス期間中の訴訟手続

シンガポール特許法に従い、排他的ライセンスのライセンシーは、排他的ライセンスが有効になった後に生じた侵害に関して侵害訴訟を提起する権利を有する。

ライセンス対象の特許が失効した場合、いずれの当事者も、当該特許により保護される製品または発明に関する範囲に限り、3か月前に書面で相手方当事者に通知することにより、相反する契約上の規定の存在があっても、ライセンス契約を解除できる。

8. 適用管轄権

一般的に、ライセンス契約には、どの国の法律を適用すべきか、どの裁判所に提訴できるかを明記される。これらは必ずしも同一の法域である必要はないが、一般的には同じ法域である。適用法はライセンサーおよび譲渡人の母国法であり、契約条件を解釈するために訴訟を提起できる裁判所もライセンサーの法域の

裁判所である。法域によって法律が異なる可能性もあるため、このような契約の草案作成および交渉の際には、適用管轄権に関して知的財産弁護士の助言を仰ぐのが望ましい。

9. 紛争解決

訴訟による紛争解決は高額の費用を要する傾向がある。それゆえシンガポールでは裁判外紛争解決（ADR）手続が発達しており、紛争解決費用を抑えることができる。

ADR 手続の種類として、調停、仲裁および当事者間での和解が挙げられる。ライセンス契約における ADR 条項は通常、複数の段階による紛争解決を定めている。

まず、当事者間で紛争を解決する努力をすべきである。これが失敗した場合、公認の ADR 手続を利用すべきである。ADR 手続には仲裁および調停が含まれ、仲裁人または調停人を選任する規則および仲裁または調停の規則と場所を定めるべきである。中立的な場所を見つけることが重要となる。

WIPO 仲裁調停センターは、時間効率と費用効率の高い ADR 手続を提供する中立的かつ国際的な非営利紛争解決プロバイダーであり、スイスのジュネーブとシンガポールに設立されている。WIPO 仲裁調停センターには、国際紛争解決センター（ICDR）、シンガポール国際調停センター（SIMC）およびシンガポール国際仲裁センター（SIAC）があり、シンガポールにおける仲裁や調停の選択肢を提供している。

■ 参考情報

- シンガポール 2014 年特許法

- シンガポール 2014 年特許規則

(編集協力：日本技術貿易株式会社)