

56

講師用テキスト

特許権を維持する 料金の落とし穴

権利の維持の重要性を理解する

ライセンス契約したから何もしないでもがっばりって思っていたら、ライセンス契約した相手から損害賠償請求されちゃった! えっなんで? どうしてなの? 特許料ちゃんと払っていますか? 払わないと大変なことになりますよ~!



この動画のおさらい



どんな落とし穴だった?

特許権を取得し、他社とライセンス契約を結んで製造販売させ、実施許諾料を受領していたが、特許料の納付を失念し特許権を消滅させてしまった。これに気がついて相手方に通知し、実施許諾料がもらえなくなるが仕方ないと思っていたところ、相手方から多額の損害賠償の請求を受けてしまった。



この落とし穴に落ちないために

特許権者は、特許料を支払わなければなりません（特許法第107条）。

その納付期限は、第一年から第三年までの各年分は特許をすべき査定等の送達があった日から三十日以内に、第四年以降の各年分は前年以前に、それぞれ納付しなければならないこととなっており（同法第108条）、追納できる期間内に納付しなかったときは、特許権は本来納付すべき期限の経過のときにさかのぼって消滅したものとみなされることになっています（同法第112条）。

そのため特許権者は、特許権を存続させるためには、きちんと特許料の支払いをすべきですが、ライセンス契約を結んで他社に実施許諾を行っている場合は、さらに注意が必要です。ライセンス契約により独占的に販売できると期待した相手方が設備投資をしたうえで、製品に特許権の表示を行い、価格も高額に設定して販売していたところ、肝心の特許権が消滅してしまえば、価格も下落し、また特許権が消滅したためにその表示を付した製品は回収・廃棄する必要が生じ（同法188条による虚偽表示＝特許がないのに特許表示をすることとなるため）、多額の損害が生じることとなるからです。

東京地裁平成22年3月31日の判決は、実施許諾契約上のライセンサーとして、実施の許諾をした特許権を有効に存続、維持すべき義務に違反して、特許料等の不納により特許権の登録を抹消させたことについて、債務不履行責任を負うとし、在庫回収・廃棄に伴う積極損害や、将来得られたであろう逸失利益等、合計約1300万円の賠償を命じました。



山本英雄
弁護士

加藤・山本法律事務所

昭和62年弁護士登録、加藤・山本法律事務所に所属。企業の監査役のほか、特許に関する講演やセミナーなど、知的財産に関し法的観点からの支援を行う。



スタディーケースについて 以下の設問について考察しましょう。

1. 特他社に特許権をライセンスするメリットとリスクはどのようなものがあるでしょうか

メリット	→商品化のコスト、リスクを伴わずに収入を得られる →ライセンスと引き換えに、他社の特許ライセンスを得たり、有利な条件での取引や提携を行える →自社単独ではカバーできない市場を、ライセンシーに商売を任せることで、 自社技術をデファクトスタンダード化できる
リスク	→ライセンシーが売上をあげられず、期待通りの収入が得られない →契約内容によっては、自社実施および他者へのライセンスが不可能になる（専用実施権、独占的通常実施権） →自社のシェアをライセンシーに奪われてしまう

3. 特許ライセンス先の会社では、ライセンスを受けている特許が消滅するとどのようなことが起きるでしょうか

→技術を独占できなくなることによる、ブランド価値の希釈または低下 →ライセンスを受けていない第三者の参入による売上、利益の減少
--

2. 特許権ライセンス契約において、ライセンサー（特許権者）、ライセンシー（実施権者） それぞれの権利と義務はどのようなものがあるでしょうか

	ライセンサー（特許権者）	ライセンシー（実施権者）
権利	ライセンス料を受け取る	特許権に係る発明を実施できる
義務	→特許権を有効に維持する →無効審判、訂正審判等で権利内容が 変更となった場合の通知 →権利侵害等が発生した場合、 ライセンシーと協力して対処する	→ライセンス料を支払う →権利侵害を伴う第三者を発見した場合、ライセンサーに報告する →権利侵害等が発生した場合、ライセンサーと協力して対処する

MEMO

56

受講者用テキスト

特許権を維持する 料金の落とし穴

権利の維持の重要性を理解する

ライセンス契約したから何もしないでもがっぼりって思っていたら、ライセンス契約した相手から損害賠償請求されちゃった! えっなんで? どうしてなの? 特許料ちゃんと払っていますか? 払わないと大変なことになりますよ~!



この動画のおさらい



どんな落とし穴だった?

特許権を取得し、他社とライセンス契約を結んで製造販売させ、実施許諾料を受領していたが、特許料の納付を失念し特許権を消滅させてしまった。これに気がついて相手方に通知し、実施許諾料がもらえなくなるが仕方ないと思っていたところ、相手方から多額の損害賠償の請求を受けてしまった。

MEMO



スタディーケースについて 以下の設問について考察してください。

1. 特他社に特許権をライセンスするメリットとリスクはどのようなものがあるでしょうか

メリット	→商品化のコスト、リスクを伴わずに収入を得られる
リスク	→ライセンシーが売上をあげられず、期待通りの収入が得られない

3. 特許ライセンス先の会社では、ライセンスを受けている特許が消滅するとどのようなことが起きるでしょうか

→ライセンスを受けていない第三者の参入による売上、利益の減少

2. 特許権ライセンス契約において、ライセンサー(特許権者)、ライセンシー(実施権者)
それぞれの権利と義務はどのようなものがあるでしょうか

	ライセンサー (特許権者)	ライセンシー (実施権者)
権利	ライセンス料を受け取る	特許権に係る発明を実施できる
義務		

MEMO