

JETRO

特許庁委託事業

# 韓国ライセンス マニュアル

2011年3月



## 第1章 事例1

### 1. 事例概要

韓国のS社は自動車部品会社であり年商約200億ウォン程度の中堅企業で、韓国内の自動車会社Aに部品を納品している会社である。S社は部品を納品するA社から新車開発に伴う新しい部品の開発の要求を受け、このため自社にて相当額の費用をかけ所定の開発成果を上げた。しかし、A社はS社の零細性を理由に高い市場の信頼度を持った外国の先進企業から技術移転を受けて製品を生産するよう要求し、S社は至急このような要求条件に合う外国企業を物色した結果、ドイツのK社を選択した。

S社は慌しくドイツのK社に一方的な技術導入意思を表明した。ドイツのK社はS社に対して対象技術に係わる韓国内の市場規模と可能な収益規模及び隣接国家への輸出の可能性などに対する資料を要求した。更に、現在のS社の収益構造、マーケットシェア及び生産設備とテクニカルスタッフなどに対して詳しい情報を要求した。S社は自社に係わる資料は簡単に準備することができたが、国内の市場規模と予想収益規模及び隣接国家への輸出可能性などに対して把握することが容易ではなかった。しかし、K社から否定的な回答を受けることを憂慮し、予想可能な最大規模の市場と予想収益及び輸出可能性を基にした資料を作成した。

その後、ドイツのK社は自社の技術移転契約書の草案をS社に送ってきた。その主要内容は次のようになる。

- (1) 契約期間は3年とする。必要時には新たな契約書を作成する。
- (2) 前払金は、US\$500,000とする。経常技術料は売上高の5%とする。
- (3) 経常技術料は四半期別に精算し、この精算のために各四半期終了後2週間以内にK社が要求する関連財務資料を提出し、必要時にはK社が派遣する公認会計士の監査を受ける。
- (4) 四半期別最低技術料をUS\$50,000とする。
- (5) 技術実施の範囲は韓国内に限定する。
- (6) 本技術に関する改善事項に伴う新しい産業財産権の権利はドイツのK社に帰属する。
- (7) 開発製品の生産のための設備や原資材の購買時は、ドイツのK社の指定する企業が生産する設備を購入するようにする。
- (8) 本契約に関連し紛争発生時にはドイツの裁判所でドイツの法律により解決する。

この契約書の草案を受け取ったS社は、内容が自分達にとって非常に不利であると考えたが、時間的な制約と内部の専門スタッフ不在により適切に対応することができず、最小限の修正後に技術導入契約を交わした。

これによってS社は一時、経営上の困難に直面した。

## 2. 事例の検討

上記の契約内容はさまざまな面で技術導入をするS社（すなわち、実施権者）にとって不利なものである。

実施権者の立場から上記の契約過程及び内容における問題点を挙げれば次の通りである。更に、以下の内容は技術提供者の立場から逆に適用してみることもできるであろう。

### 2-1. 検討事項1：新規事業に係わる不十分な事前検討

まず、S社は新規事業に対し、技術獲得戦略（ライセンス戦略）も選択肢に含めて、環境分析、事業計画の立案を実施すべきであった。

基本的にA社の新規部品要求に対して、他社からの技術獲得も念頭において具体的な事項（A社の内部方針や、納品規模など）の徹底的な確認をすべきところ、これを怠ることにより不必要な技術開発による時間及び費用の浪費をもたらした。また、これによる時間遅延によりK社以外の技術供給元を探すことができず、技術導入契約時に十分な時間をとって自らに有利な条件を得るための交渉の機会を持つことができないという問題につながっていった。

### 2-2. 検討事項2：契約期間

上記契約は技術権利の使用期間を3年としたが、通常の場合、新車が消費者市場に出るまでに最低1年はかかるので、結局売上げ発生のための導入技術の使用期間は2年に過ぎない。よって、一般的な自動車の場合の本格的な売上げ発生の前に技術使用契約が満了することになり、この時点でS社は契約の更新を余儀なくされる。ドイツのK社はこのような事項を予見して“必要時は新たな契約をする”と草案に明示することで、市場状況を反映し自社に有利な契約を締結するための戦略遂行に成功している。

### 2-3. 検討事項3：技術料の決定

K社は前払金をUS\$500,000とし同時に経常技術料を売上高の5%としている。経常ロイヤルティと併用しており年商200億ウォン程度の中堅企業にとっては少し多すぎる前払金と言える。

更に、経常ロイヤルティを“売上高”の5%としているがこれは取引慣行上、純売上高と修正しなければならない。純売上高の場合、控除項目を明示することで以後の紛争発生を予防することができる。

### 2-4. 検討事項4：技術料の精算

K社の草案には経常技術料の精算は四半期別に行うようにしている。しかし、韓国の中小企業の事情において、四半期別に精算する場合は非常に稀なので、中小企業の事情を考慮して毎年1回とすることが実施権者には有利である。更に、必要な場合にドイツ側の公認会計士を派遣し監査できるとなっているが、これは韓国のS社にとって費用などの面においても不利である。

### 2-5. 検討事項5：技術実施範囲

契約書の草案には、技術実施の範囲を韓国内と規定している。しかし、移転技術を用いたS社の部品が使用される韓国のA社の自動車が主にヨーロッパやアメリカ向けに輸出されることを考慮すれば、これは現実的にS社にとって極めて不利な内容である。

### 2-6. 検討事項6：新規産業財産権の帰属

ドイツのK社が提示した草案には、“使用が許諾された技術の使用期間中にこの技術に関する改善事項によって新たな産業財産権が発生した場合、その権利がK社に帰属する”となっているが、改善事項がK社から許諾された技術に基づくものであるとしても、改善事項により新規に発生する知的財産権はS社にその権利があるので、このような規定は実施権者であるS社に非常に不利な内容である。実施権者であるS社の立場においては、新規に発生する産業財産権はS社にその権利があること、及び、一定期間の間にのみK社が無料でまたは所定の対価を支払ってその権利を使用することができ、契約期間満了後には元々の提供技術と新規に発生した技術をお互いに交互に使用できるようにすることを規定したクロスライセンス条項を挿入することが望ましい。尚、このクロスライセンス契約の締結において、別途の契約締結なしに相互協

議によって同一契約内にて進めたり、別途の契約を新たに締結することもできるが、その内容も契約書に明示しておくことが望ましい。(第5編第1章‘10. 改良発明条項’を参照)

#### **2-7. 検討事項7：関連設備及び原資材の購買**

技術提供者が技術導入者に関連設備及び原資材の購入に係わり自社権利を主張することは、場合によっては技術導入者である実施権者に非常に不利となる可能性がある。該当設備及び原資材の供給者が多数である場合には、その技術導入者からの原資材などの購入費用が一般価格より高いとき、他の供給者から供給を受けることができるという条項を追加することが実施権者に有利である。(第6編第1章‘9. 部品などの供給条項’を参照)

#### **2-8. 検討事項8：紛争解決条項**

上記の契約においては紛争解決を技術提供者の国の裁判所で解決するとなっているが、これは全く実施権者に不利な内容である。国際慣例では売上げが発生する現地の法と裁判所によって紛争を解決するようになっている。一般的に韓国内で紛争を解決しようとするなら、大韓商事仲裁委員会の仲裁を先に経るのが両当事者に有利である。

## 第2章 事例2 [韓国電子通信研究所のCDMA技術移転契約及び紛争事例]

### 1. 事例概要

#### <経緯>

韓国電子通信研究院（ETRI）は1989年から1996年まで8年間の間、通信事業者の出資金660億ウォンを投入して世界で最初にデジタル移動通信システム（CDMA）を開発し商用化に成功した。この事業では1992年からアメリカのQ社と国際共同研究開発を推進した。

しかし、移動通信技術市場を正確に予測することができず国際共同開発契約と技術実施契約で問題を誘発し、ETRIは政府外郭の研究機関として初めて国際紛争に巻き込まれるという困難を経験したが、国際仲裁で勝訴し1億ドル以上のロイヤルティを受けた。

#### <紛争に係わる具体的な契約内容>

Q社は、ETRIと締結した契約書によって国内企業から受け取る技術料をETRIに一部配分したが、次の年に技術料が大きくなると、技術料配分を以前年度と異なり一方的に契約書の条文を解釈した。

①Q社は91年にETRIとCDMA共同開発合意を締結しQ社が韓国国内企業から徴収する国内販売分の技術料の20%をETRIに支給するようにしていたが、その規定を破って97年から11%のみを配分した。

ETRIとQ社間の主要な紛争事項は、

- 配分対象の範囲（PCSの含有有無）
- 純経常技術料の算定方式及び
- クォルコム社のETRIに対する国内企業から徴収する国内販売分の技術料配分義務の終了時点

などであった。

②技術料の分配対象範囲においてQ社はセルラーに限定したが、ETRIはセルラー、PCS、無線PABXを含まなければならないと主張した。

③配分技術料の算定方式においてもQ社は各種税金を控除した純ロイヤルティを基準に配分しなければならないと主張したが、ETRIは税引前の総技術料を基準に配分しなければならないと主張した。

このような見方の違いをお互いに克服できず国際仲裁申請を始め、ETRIは技術料紛争特別対策班を別途に構成して対応し、2000年7月に国際仲裁で最も重要な聴聞会がアメリカのサンディエゴで開かれた。ここで、両側の弁護士、証人、技術専門家、会計専門家の中で熾烈な攻防の末に2000年12月国際仲裁の判定結果が下された。その結果は、セルラーのみならずPCS、無線PABXに対しても税引前の総技術料の20%を基準に配分しなければならないというものであった。

この国際紛争において主要な話題となった内容は、契約書上において使用する用語を正確に定義しなかったことに起因したものであった。つまり、Q社とETRIは韓国国内における共同技術者であり、第三者から技術料を受ければ互いに分配する事にしてはいたが、このとき、具体的にどの技術料をどのように分配するのかに対する契約事項の解釈において問題が生じたのである。すなわち、Q社は韓国国内で支払われた技術料をETRIに少なく分配しようとしたが、訴訟の結果、より多くの額を支払わなければならないことになった。

## 第3章 事例3 [技術対価交渉事例]

### 1. 事例概要

#### <背景>

韓国のA社は、特定産業用装備の生産に必要な独立的機能の核心部品X（以下‘契約製品’とする）を輸入してきたが、直接生産する計画を立て、必要な技術を日本のB社から導入することにした。B社は技術力が高いという評価があるのみならず、上記核心部品Xの自主生産に必要な様々なサポート（技術指導、部品供給など）をしっかりと受け取ることができるためである。

B社としても、新製品の開発が完了し、従来の核心部品Xの寿命を延長し、開発費用の回収を考えていたので、両当事者の交渉が開始された。

#### <交渉過程 A社とB社の提示条件 >

B社は、次の条件を提示した。

前払金として契約モデル当たり1億円、経常ロイヤルティとして契約製品に所要されるエネルギー消費量体積（cc）当たり8円、最低技術料として毎年3,000台以上の契約製品を生産、使用し、これに至らずとも生産、使用したたものとみなして技術料を支給する。

これに対しA社は、B社の提示内容を検討した結果、経常ロイヤルティのみでも総製造原価の10%に匹敵し、最低物量を満たすことができない場合にも最低技術料を支給しなければならない場合、過度な負担となることが予想された。更に、輸入して使用している契約製品の総在庫価格に水準を合わせても推定総製造原価の10%以上を技術料が占めるならば、技術導入による自社生産の意味がないものと判断した。従って、自社生産に意味を持つことができ、長期的に契約製品が使われる装備の価格競争力を十分に確保することができるかと判断される技術料水準を推定し、次の通り逆に修正をし提案を行った。

前払金として契約モデル当り4,000万円、経常ロイヤルティとして技術提供で新たに国産化（自社または下請生産）される部品の価格合計に対し3%を支給し、最低技術料は支払わないものとする。



## 2. 交渉の内容

当事者間の利害関係を調整し、合意を実現するためには、時間、情報および影響力という三つの要素を活用することが要求される。

上記の事例においては、B社は会社の当該年度の業績が悪化し決算期前に技術を移転して、業績改善に役立つことを望んでいた（B社の時間の切迫性）。しかし、A社は2年という十分な時間の余裕があり、交渉をゆっくりと進めることができ、少しでも満足がいかなければ、他の手段に切り替える準備をしていた。更に、B社がすでに同じ技術を中国にライセンスしたこともあったので、A社はこのような内容（情報）を交渉で十分に活用することができた。

6～7回もの長丁場に亘った技術料交渉は、次のような合意点に達し、その合意結果を会議録に明示し、署名した。

- 前払金：5,000万円/モデル
- 経常技術料：技術移転で国産化する部品金額合計の5%
- 最低技術料：契約初期2年間は最低技術料の適用を排除し3年度以降にのみ適用するが、残余契約期間3年間で累計9,000台分を保証する。契約期間の延長の場合は年間4,000台を越えない範囲内で新たに修正合意する。

## 第4章 事例4

### 1. 事例概要

韓国のH社は、韓国内最大の重電機器メーカーであり1962年設立以後、変圧器、遮断機、電動機などの重電機器製品を生産している。年商は約7千億ウォン、従業員数は3千名に達する大企業である。一方、重電機器製品は次のような特徴を持っている。

- (1) 国家基盤施設として高度の信頼性を要求する施設材製品
- (2) 電気・電子・機械及びコンピューター技術を共有する総合技術製品
- (3) 投資規模が大きい一方、需要は限定されていて投資回収に長期間が必要
- (4) 他産業の景気変動に多くの影響を受ける従属的な需要特性
- (5) 高度の技術と多くの経験が必要で技術開発が難しい

上記のような重電機器の製品特性を鑑み、韓国内の経済状況を考慮してH社は迅速な国産製品開発のために多くの時間を必要とする自社開発よりは外国技術の導入に依存して製品開発を行ってきた。

H社が外国企業から導入した技術を種類によって区分して見ると、まず一つの製品がそれ自体として所定の機能を遂行する製品（以下‘単品’という）と複数の製品が総合して機能する製品（以下‘システム’という）とに区分することができる。

以下においてはH社が日本から導入した技術に関する5件の契約内容に関して説明するが（事例4-1～事例4-5）、5件とも全て全般的に技術導入者には不利な（すなわち、技術提供者には有利な）内容が大部分であるから、これを念頭において頂きたい。更に、事例4-1において紹介されている契約の主要内容のうち、残りの事例にも同一か類似して含まれる契約内容は残りの事例の紹介では省略した。

## 2. 事例概要（事例4-1）

契約対象製品は、電力用遮断機で、ハードウェア（Hardware）を中心の単品に分類することができる。技術提供者の国籍は日本であり契約期間は5年である。

### <主要契約内容>

#### （1）許可権利

技術提供者の技術情報と特許を使用して契約製品を韓国内において独占的に製造、使用及び販売することができる権利が許可されるが、技術導入者が韓国内に契約製品を供給することができなくなる場合は、技術提供者が直接、韓国内に供給することができる。

#### （2）販売（輸出）地域の制限

中国、インドネシア、日本を除いた国家に非独占的に輸出が可能であり、上記の3つの国家は予め同意が必要である。

#### （3）技術料支払い方式

- 技術資料費：技術導入者が選定する製品モデルに対してモデル当たり775万円
- 経常技術料：純売上高の0.7%
- 純売上高：総売上高-(技術提供者からの収入額+運搬費+設置費+包装費+広告費)
- 韓国内の税金：技術提供者が負担

#### （4）提供技術の内容

- 特許：契約期間内に技術提供者が契約製品に関して保有する特許技術
- 技術情報：図面、部品リスト、試験仕様書、購買仕様、組立仕様書、データ、公表された研究開発報告書などの技術資料及び人的技術指導によって提供した情報
- コンピュータープログラム：言及なし（未提供）
- 商標、商号：技術提供者の商標使用不可（ただし、技術提供者と技術提携関係という語句は使用可能であり、技術提供者は技術導入者の品質点検権利を保有）

#### （5）改良技術の移転

技術提供者の改良技術は追加費用の負担なく技術導入者に提供されるが、モデルが変更されるほどの大幅な改良技術は該当しない。

#### （6）契約満了後の技術使用权

技術情報の場合は、契約期間満了後にも技術導入者は無料で継続的に使用可能であり、特許技術は別途の合理的条件で双方の合意の後、使用可能である。

#### **(7) 秘密保持**

契約期間内に技術導入者は、技術提供者の技術情報が漏れないよう適切な措置を取らなければならない。技術導入者が下請けさせる場合は、下請業者にも同等の義務を負担させなければならない。契約満了後にも3年間同等の義務を負担する。

#### **(8) 特許権侵害時の防御義務**

技術提供者の特許が第三者の特許権を侵害するという異議が提起された場合、技術提供者は技術導入者がこれを解決できるよう最善のサポートをする。

### **2-1. 契約（事例4-1）の特徴**

#### **(1) 契約満了後の技術使用権条項**

上記“(6) 契約満了後の技術使用権”に関する条項は、契約満了後の技術導入者による技術情報の使用権利を明示的に規定したことで、技術導入者に非常に有利な条項と言える。

#### **(2) 技術提供者の特許内容の通報義務条項の不備**

契約期間満了後、技術導入者が契約をこれ以上延長せず技術の自立を通じて独自生産を継続するためには、技術提供者の特許技術に対する代替技術を開発、保有しなければならないので、技術導入者は技術提供者の国内外の特許内容に対して常時把握しながら対処しなければならない。

従って、技術導入者としては、技術提供者に契約締結時に保有している特許及び契約期間の中で新規に出願及び登録されるようになる特許の内容に対して持続的に知らせる義務条項を契約書に明示することが望ましいのだが、これに係わる条項がないということは技術提供者に有利であると言える。

#### **(3) 特許権侵害時の防御義務条項**

導入した技術が第三者の特許を侵害する場合には、通常、技術提供者が問題解決及び費用負担に責任を負うようにするが、本条項では「最善のサポートをする」と規定するとどまり、技術提供者の責任とする内容が抜けている。従って、本条項は技術導入者側に非常に不利な条項であると言える。

### 3. 事例概要（事例4-2）

契約対象製品はサーボモーター及び制御機で、ソフトウェア中心の単品と分類することができる。技術提供者の国籍は日本で契約期間は5年である。

#### <主要契約内容>

##### （1）独占的实施権の許可

韓国内において契約対象製品を独占的に製造、使用及び販売することができる権利が許可されるが、技術提供者は韓国内の既存顧客には直接販売することができ、且つ技術導入者が契約締結3年後、事前に約束された販売目標の達成に失敗する場合、非独占的な権利に変更可能となるよう規定された。

##### （2）改良技術の移転

技術提供者は、改良される技術資料をその時ごとに技術導入者に提供しなければならず、技術導入者は技術提供者の技術情報によって製品を製造しなければならず、もし契約製品を改良する場合（Any Modification）、技術提供者と事前協議しなければならない。

#### 3-1. 契約（事例4-2）の特徴

##### （1）独占的实施権許可条項の問題点

韓国内において独占的（Exclusive）製造及び販売権を許可したが、例外的に技術提供者が韓国に直接販売することができる場合を認めることによって、実質的には非独占的实施権に近いと言える。

これは、技術導入者のマーケティング能力が十分ではないと判断し、技術提供者が既存の取り引きしていた韓国内販売ルートを放棄せず継続して維持する場合であって、相互間に紛争の火種となる可能性が高い内容である。

実際に、本契約期間内に技術導入者が最初に期待しただけの業績をおさめることができず、技術提供者が第3のルートを通じて直接販売を拡大することで、両社間の信頼をこわしてしまう原因となった。

##### （2）技術導入者の自由な製品改良に対する制限条項

技術提供者は、技術導入者の製品品質を一定水準以上に保持するよう指導するという名目で、技術導入者が契約製品を改良しようとする場合は、予め技術導入者と協議するようにし自由な改良を制限している。

これは、ややもすれば技術導入者を持続的に技術提供者の技術力に従属させることで、独自の技術開発を通じた技術的な自立を妨害してしまうおそれもあるので、この条項は技術導入者に不利な条項であると言える。技術導入者としては、この条項の代りに技術導入者が行った技術改良の内容を技術提供者に開示するようにする程度に規定することが望ましい。更に、技術提供者の改良技術も技術提供者に開示するよう規定すれば、技術導入者としては更に望ましい。

## 4. 事例概要（事例4-3）

契約対象製品は論理制御演算器で、ソフトウェア中心の単品と分類することができる。技術提供者の国籍は日本で、契約期間は3年である。

### <主要契約内容>

#### （1）許可権利

技術提供者の特許による契約製品を韓国内で製造、使用及び処分することができる権利が許可され、技術提供者は韓国内の第三者と技術導入を締結してはいけない。

#### （2）販売（輸出）地域の制限

技術提供者が特許を保有中の国家、技術提供者が技術提携した国家、技術提供者が生産及び営業活動をしている国家及び技術提供者が独占的販売権を許可した国家には輸出を禁ずる。

### 4-1. 契約（事例4-3）の特徴

#### （1）ソフトウェア提供規定の漏れ

本製品は、産業設備の制御に使用される製品で、その主要構成部品が半導体などの電子部品が装着された印刷回路基板（PCB）と制御対象設備を制御するようマイクロプロセッサに内蔵されたソフトウェアから構成されている。従って、有形物から成るハードウェア製品の場合は、図面及び製作指針書などの技術資料が提供されれば技術導入者が容易に国産化開発が可能であるのに対し、本製品のようにソフトウェアの比重が大きい製品の場合は、ソースプログラムが提供されなければ、技術導入者としてはハードウェアしか国産化することができずソフトウェアは継続的に技術提供者に依存するしかない。

このようにソフトウェアは技術導入契約時に提供技術の範囲から除かれることが一般的である。本契約の場合にも技術導入者がソフトウェアの提供を受けることができず、技術提供者からソフトウェアを内蔵した半導体（ASIC）を輸入せざるを得なかった。

#### （2）許可権利範囲条項

技術提供者が技術導入者に許可した権利は‘技術提供者の特許’によるものであるが、技術導入者が提供されなければならない技術の内容は特許化された技術のみならず大部分、営業秘密（ノウハウ）に関するものである。すなわち、契約文句によれば、

技術提供者は特許技術によるライセンスだけ許可したものであるので、技術情報などノウハウ技術によるライセンスは除かれたと言える。このような規定の瑕疵にもかかわらず実際には技術提供者が技術導入者に技術情報を提供したが、技術導入者としては関連製品の生産に必要な技術情報を技術提供者から提供されないこともあり得た。技術導入者としては‘技術提供者の特許’という文句の代りに‘技術提供者の技術情報及び特許’という文句を選ばなければならなかったが、それができなかったために本条項は、技術導入者に非常に不利な条項であるといえる。

### (3) 輸出制限条項（国名指定なし）

本契約書上、輸出が制限される国家に対するカテゴリーは定義されているが、具体的な国名が明示されていない。従って、技術導入者の立場においては、輸出の可能な国家がどこであるのか分からないので、もし輸出を希望するのなら、その時ごとに技術提供者に問い合わせるしかない。輸出可能な権利も技術導入者に許可される権利の一種で技術料を決める際、考慮されなければならない項目中の一つである。従って、技術導入者としては契約締結当時、該当国家がどこなのかを明記し、契約の中に付け加えられる場合にも技術導入者に通知する義務を規定することが良いのだが、本契約書においては、そのようにしなかったので技術導入者に不利になった。



## 5. 事例概要（事例4-4）

契約対象製品は環境改善設備システムで、ハードウェア中心のシステムと分類することができる。技術提供者の国籍は日本で契約期間は7年である。

### <主要契約内容>

#### （1）技術料支払い方式

- 前払金：2億円
- 経常技術料：純売上高の3%
- 純売上高：総売上額－（技術提供者からの収入額＋運搬費＋包装費＋土木工事費＋設置費）
- 韓国内の税金：技術提供者が負担

#### （2）提供技術の内容

- ノウハウ資料：システム基本仕様書、部品仕様書、工程フロー図、指針書、データシート（Data Sheet）、設計道具などの技術資料及び人的テクニカルサポートによって提供された資料
- 特許、コンピュータープログラム：言及なし
- 商標及び商号：技術提供者が認める制限された目的にのみ使用可能

#### （3）改良技術の移転

些細な改良技術は相互に合意された条件によって提供されるが、重大な改良技術及び将来開発する新技術は技術提供者の意思によって提供することができる。

#### （4）契約満了後の技術の使用権

技術導入者は、契約満了後には技術提供者の一切の技術について使用することができず、技術提供者から提供されたすべての資料を返還しなければならない。

#### （5）契約満了後の秘密保持

契約期間内に技術導入者が請負業社などに技術資料を提供する場合には、本契約によって技術導入者が負担することになる秘密保持義務と同じ程度の義務を請負業社が負担しなければならない。契約期間満了後にも10年間、秘密保持義務は存続する。更に、技術流出が発生した場合、技術提供者に直ちに通知して技術提供者は事前の救済措置を取る権限を保有する。

#### **（６）特許権侵害時の防御義務**

技術提供者の提供した技術が、第三者から知的財産権侵害に対するクレームを提起された場合、これにより発生するすべての責任、損害、損失から技術導入者は免責され、技術提供者の負担する義務は、その時まで受けた経常技術料の総額に制限する。

### **５－１．契約（事例４－４）の特徴**

#### **（１）技術資料内容の不明確**

本契約製品は、システムとして多くの部品を総合し機能を発揮するようにする製品なので、その規格が標準化されておらず、顧客の要求に沿うようにその時々で仕様書を定めなければならない。技術資料の内容は、一部基礎的な計算方法及び図面などの資料の他にはサンプル図面及び資料など技術提供者が実際に遂行したプロジェクトの実績資料が提供されるので、技術導入者は自国（韓国）の顧客の要求に合うようにこれを応用しなければならない。従って、実際にプロジェクトを遂行する時にはその時々技術提供者のテクニカルサポートが必要になり別途の用役契約が必要となる。更に、本契約の場合、技術資料の内容の内、特許権、コンピュータープログラムなど別途の知的財産権関連法によって保護される技術内容が仕分けされておらず、知的財産権の種類及び特性によって技術導入者が効果的に対処することが難しい。従って、導入技術の内容はその性格によって特許技術、コンピュータープログラム、ノウハウなど関連の知的財産権の性質によって区分することが望ましい。

#### **（２）技術料算定のための純売上高算定基準が不明確**

本契約製品のようなシステムの場合、その特性上、土木工事費及び設置費の比重が非常に高く、土木工事及び設置のために多くのノウハウが必要な場合であるので、時折、技術提供者と技術導入者間で工事費及び設置費を控除して純売上高を算定する方法に対して意見の食い違いが見られる。本契約の場合も工事及び設置技術が基本的に技術提供者の技術から移転されたものであるのか否かによって控除対象となる工事費及び設置費の範囲を具体的に表記することが必要である。

#### **（３）改良技術範囲の不明確**

本契約は、改良技術を‘些細なもの’と‘重大なもの’との２種類に区分して‘些細な改良技術’のみを移転の対象と規定しているが、これに対する仕分け基準は非常にあいまいなので、改良技術の基準をできる限り明確に規定することが望ましい。

#### **（４）満了後の技術使用権及び秘密保持義務**

契約期間満了後、技術導入者は技術提供者の技術を一切使うことができず、また、

すべての技術資料を返還しなければならないので、技術導入者が独自の技術を開発、保有していない限り、事実上技術導入契約関係は継続的に持続するしかない。従って、この規定は技術提供者には有利だが、技術導入者には非常に不利な規定であるといえるだろう。

本契約の場合、別途の合作関係を前提とする契約なので合作関係が持続する限り、技術導入関係も継続して保持しようとする技術提供者の強い希望により技術導入者には非常に不利な契約が締結されることになった。

#### **(5) 特許権侵害時の両当事者の責任**

導入技術が第三者の特許を侵害する場合、技術導入者は免責され技術提供者の責任もその時までには受けた経常技術料の総額に制限されるので、両当事者の責任は比較的バランスが取れていると言える。

## 6. 事例概要（事例4－5）

契約対象製品は電力制御システムで、コンピューター・ソフトウェアに分類することができる。技術提供者の国籍は日本で契約期間は5年である。

### <主要契約内容>

#### （1）許可権利

技術提供者の特許及び技術情報とソフトウェアを使用して契約製品を韓国内において非独占的に製造、使用及び販売することができる権利が許可される（ただし、技術提供者は技術導入者が十分な量の契約製品を製作、販売していると判断する限り、韓国内の第三者に同等の権利を許可しない。）。更に、技術提供者のソフトウェアを韓国内でコピー、販売することができる非独占的権利を許可する。

#### （2）提供技術の内容

- 特許：技術提供者の特許使用を許可したが韓国内の保有特許の具体的内容に対する言及はない
- 技術情報：印刷回路基板（PCB）図面、部品購買仕様、組立図面、試験手続書などの技術資料と人的テクニカルサポートによって提供された情報
- コンピュータープログラム：共同開発のためのソースプログラムの一時的、制限的使用権、契約製品の販売のための複製権の許可
- 商標：使用不可（技術提供者と技術提携関係という文句は使用可能であり、技術提供者は品質点検のために技術導入者の事業場を随時に訪問）
- 主要部品の供給：技術提供者はマイクロプロセッサ用ソフトウェアを内蔵した中央処理装置（CPU）及びコンピューター用ソフトウェアを技術導入者に有償で供給

### 6－1. 契約（事例4－5）の特徴

#### （1）コンピューター・ソフトウェアの移転

本契約製品は、代表的なコンピューターシステムで、マイクロプロセッサ用ソフトウェア（ファームウェア）を内蔵した印刷回路基板（PCB）及びコンピューター用ソフトウェアを内蔵したシステムである。従って、本契約には著作権法、及び特許法の全てが関連し得る製品であるので、このような製品の技術移転時に最も問題となるのは、コンピュータープログラムの改作権、複製権及び使用権と言え、この場合ソ

ースプログラムの公開可否が最も重要である。

本契約ではソースプログラムは共同開発（ハンゲル化）のために技術提供者の事業場内で制限された期間の間のみ公開及び使用できるようにし、以外の場合には公開を許諾しないのでこれを活用した著作権も許可されなかった。ただシステム販売のために実行プログラムの複製権のみは許容された場合である。

従って、核心的なソフトウェアの技術移転は成り立たず、単に実行プログラムの複製及び使用のみ許可されているので一部部品は技術提供者から継続して輸入せざるを得ず、技術導入者としては導入技術の消化を通じた技術的な自立が非常に困難な実情である。

## （２）技術提供者保有の知的財産権の内容が不明確

通常は、技術提供者が契約締結時または契約期間中に取得するようになる特許権などに対して技術導入者に知らせるよう規定することが一般的であるが、本契約ではこのような規定がない。更に、知的財産権関連法によって権利が保証される特許権などの技術提供者が保有している権利の内容も契約書上に明示されていない。

## 第5章 その他の事例

### 1. 技術導入者との競争回避戦略：ドルビー研究所

ドルビー研究所 (Dolby Labs) は、‘Aタイプ騒音節減技術 (NR)’ については自社が直接実施し、‘Bタイプ騒音節減技術 (NR)’ についてはライセンス・アウトする戦略を取った。AタイプNRは専門的な録音装置に使われる技術であるのに対し、BタイプNRは比較的単純化された技術として消費者用に応用されたものである。このようなライセンス戦略はドルビー研究所と技術導入者が同じ市場で競争しなければならない状況の回避を可能にした。

技術提供者の立場においては、比較的複雑な技術力が要求される専門製品に対してライセンス・アウトをするために、それによるノウハウなどをライセンシーに一定部分公開するほかなく、これは将来の潜在的な競争者を育てる結果となる可能性がある。更に、技術導入者の生産製品に対する品質管理に追加の費用と努力が必要となり、品質管理に失敗した場合、それによる製品イメージの失墜は技術提供者に直接的な打撃となるであろう。

技術導入者の立場においても、高い技術力が要求され、需要市場も制限的なので技術導入による製品販売実績が低調な場合、経済的に大きな負担にならざるを得ない専門製品に対するライセンスよりは、適当な技術力によって安定した品質の製品が生産され、需要層も専門製品よりもずっと広範囲な消費者用製品に対するライセンスにより興味をもつであろう。また、技術導入者は、専門製品のライセンスを受ける場合、技術提供者から提供される追加のノウハウや品質管理プログラムによるロイヤルティなどの費用増加なども負担しなければならないという点も考慮しなければならない。

### 2. 混成契約ライセンス：Home THX

THXは、‘ルーカスフィルム’ によって開発された標準であって、監督が意図する最適のレベルで映画を見聞きすることができるシステムである。THXは劇場用や家庭用など多様な製品が発売されているが、このうち、家庭用ホームシアターシステムであるHome THXに関連する技術が商標権とともにライセンスされた。

多数の技術導入者による商標の使用は該当製品の認知度を急速に拡散させることに決定的な役割を果たした。消費者の認知度向上は、劇場用THXの需要まで増加させ、これに係わる専門市場において収入増加をもたらした。商標の認知度向上は外国における該当商品の保護を強化するという恩恵をももたらした。実際に、Home THX

のライセンス製品販売金額の約半分が外国市場において発生した。

### 3. ライセンシーによる差別化されたライセンス戦略：任天堂社

任天堂ライセンスは、自社の技術と商標を以下のような多様な顧客にライセンスした。

#### ① 任天堂システムに対する製品（すなわち、ソフトウェアカートリッジ）を開発し販売する権利を有するライセンシー：

各システム（ゲームボーイ、任天堂、スーパー任天堂など）に対して60社にのぼるライセンシーがあり、ライセンスの要件はライセンシーが任天堂から製品（ゲームカートリッジ）を購入しなければならないということである。

#### ② 任天堂システム用ゲームを開発するための権利とツールが提供されるが製品は販売することができない開発者：

彼らは、如何なるゲームシステムに対しても自由に自分のゲームを開発してこれを任天堂に販売することができる。任天堂が開発者に供給する技術情報は秘密管理されなければならない。

### 4. 特許侵害者に対する効果的なライセンス戦略：SGS

自社の特許を侵害する者に対しては侵害差止請求及び損害賠償請求などの法的措置が可能である。しかし、このような措置は莫大な費用と時間が必要となる。従って、このような手間を無くし侵害差止ができる効果的な方法としてライセンスが活用できる。SGS（SGS-Thomson Microelectronics）は半導体製造企業で、特許侵害者に対する効果的なライセンスシステムを開発した。SGSは、自社の特許ポートフォリオと市場製品に対する常時モニタリングを実施する。まず、特許の性格、関連製品の市場規模、使用企業の現況などを把握した後、ライセンスの価値がある特許を選定する。このように選定された特許は、最大6ヶ月の間、特定用途に対するより詳細な評価を受ける。該当特許の有効性を判断するために先行技術調査が実施され、ここを通過すると、選定特許が既に実施されているかもしれない製品を入手し分析作業に入る。その後、法律専門家によって特許侵害有無が検討され‘侵害報告書’が作成される。

相手企業も特許を保有していれば、今後の交渉過程でクロスライセンスの可能性もあるため、相手企業の特許を検討し、相手企業の特許に対する弱点などを整理した自社の見解書（position paper）を作成しておく。更に、SGSは相手企業の規模、販売製品、系列会社、以前の特許訴訟の内容などをデータベース化して管理する。

このように、徹底した準備過程で作成された侵害報告書と見解書、そして相手企業に対する明晰な知識は、今後の交渉過程において相手企業に、訴訟ではSGSに絶対勝てなさそうだという苦手意識を植え付けるのである。

[特許庁委託]  
韓国ライセンスマニュアル

[著者]  
韓洋国際特許法人（代表弁理士 金 延洙）  
執筆構成委員会  
（前頁参照）

[発行]  
日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課  
〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 6階  
TEL:03-3582-5198  
FAX:03-3585-7289

2011年3月発行 禁無断転載

本冊子は、日本貿易振興機構が2011年1月に入手した情報に基づくものであり、その後の法律改正等によって変わる場合があります。また、掲載した情報・コメントは著者及び当機構の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するものでないことを予めお断りします。