

韓国における技術ライセンス契約

SUNYOUNG INT'L PATENT & LAW

FIRM (善英特許法律事務所)

許容録

(会長・弁理士)



SUNYOUNG INT'L PATENT & LAW FIRM (善英特許法律事務所) は、1999年の設立以来、約40人の弁理士を含む総勢100人の職員が、電機電子、コンピュータ、ソフトウェア、材料、機械、バイオ、化学といった技術分野を始め商標や意匠に至るまで、専門分野別に布陣して関連する知的財産権事務を担当している。許容録(ホヨンロク)氏は、薬学および法学分野の修士学位を取得しており、韓国大手電機メーカーのライセンスチームに約20年勤務の後、1999年SUNYOUNG INT'L PATENT & LAW FIRMを設立し、現在の会長として全体事務を総括している。

1. 技術ライセンス契約に関する基本事項

技術移転契約として、技術の形態により、特許などの産業財産権の移転契約、ノウハウの移転契約、産業財産権およびノウハウの両方の移転を伴う移転契約がある。また、移転される所有権の形態により、売却移転契約と実施権許与移転契約がある。さらに、実施権の形態により、専用実施権、通常実施権、相互実施権、再実施権がある。

特許に関する専用実施権の効力発生には、登録が必要である(韓国特許法第101条第1項)。一方、通常実施権については、登録は、第三者への対抗要件であって(特許法第118条第1項)、通常実施権の効力発生には必要ない。このため、通常実施権は、特許登録原簿に登録されないことが多い。電子分野などの業界では特別な技術移転の形態として、将来登録される特許権も含めた包括的ライセンスが締結されることがある。このような、ある技術分野を網羅する現在・将来のすべての特許を対象とする包括的ライセンスや、クロスライセンスは、実施権の登録制度になじまない。

ノウハウもライセンスの対象になる。ノウハウは営業秘密に属し、技術的な情報で経済的な価値の高い情報である。ノウハウの移転は、特許権のライセンスと

は違い、独占性、排他性がないので、秘密保持が重要である。秘密が維持できなければ、技術情報としての価値がゼロになる。このため、ノウハウのライセンスに際しては、ライセンス契約の当事者のみならず、当事者に所属する職員に対しても秘密保持義務に違反する行為に対する損害賠償責任を負わせることが重要である。また、技術導入者がライセンス契約の締結の前にノウハウの評価を希望する場合は、評価のためのノウハウの露出は避けられないため、ノウハウの露出段階ごとに厳しい秘密保持契約を締結しなければならない。そのような秘密保持契約は、営業秘密の核になればなるほど段階的に厳しくしなければならない。

技術ライセンス契約には一般の契約に加え、技術関連の項目と対価に関連する項目がさらに含まれる。技術関連の項目としては、実施権の許諾条項、対象になる技術情報、追加技術援助、侵害訴訟の可否、並びに技術の保証などが挙げられる。対価に関する項目では、先払い金（INITIAL PAYMENT）および経常技術料（RUNNING ROYALTY）が規定される。従来より、韓国では、先払い金と経常技術料とでは、先払い金の方に重きを置き、経常技術料より先払い金の方を高くすることが多い。ただし、近年では、先払い金より経常技術料の方を高くする例も徐々に増えている。また、技術移転の業績を誇る優秀な研究機関などでは、ライセンス後に一定期間ごとに再契約して、業績を見ながら対価を再設定する例がみられる。

2. 技術ライセンス契約における紛争の解決方法および注意事項

韓国では、技術ライセンスに関する紛争の解決方法として、司法的な解決制度と仲裁制度がある。

司法的な紛争解決では、原告と被告とで、どちらの方がより説得力のある証拠を持つかによって勝敗が決まる。このため、契約を結ぶ最初の段階から自分に有利な条項を入れることが望ましい。例えば、技術売却者としては、「技術の問題が発生してもそれについての責任は負わない」といった不争条項ないし免責条項を契約書に入れれば、後日に技術が問題になっても有利になる。

仲裁は、裁判外紛争解決手続(ADR : Alternative Dispute Resolution) として、各種の商取引分野で利用される。技術ライセンスに関しては、ライセンスの対象である技術の範囲についての紛争が発生した場合などで、仲裁による解決が期待できる。ただし、仲裁の利用には、当事者同士の合意が必要である。紛争解決手段として仲裁を利用することへの合意は、最初からライセンス契約の条文に入れる方がよい。紛争が起きた後であっても、仲裁の利用を当事者双方が合意できるが、紛争後の感情的な問題により仲裁の利用への当事者双方の合意は容易ではない。

韓国で技術紛争に関する仲裁を扱う機関は、大韓商事仲裁院と中小企業技術紛争調整仲裁委員会である。大韓商事仲裁院は、仲裁法(法律 1767 号) に従い設立された機関であり、ライセンス分野についての仲裁も行う。中小企業技術紛争調整仲裁委員会は、中小企業の技術紛争に関する仲裁を扱う機関であり、中小企業の裁判手続で生じる経済的・時間的負担を省く趣旨で設立された。仲裁判定は裁判所の判決と同じ効力を持つ。

中小企業技術紛争調整仲裁委員会での仲裁は、中小企業または中堅企業を対象としている。もし、中小企業と大手企業が対立する場合は、中小企業に有利な判断が出る可能性があるので注意をすべきである。あくまでも当事者双方の合意で仲裁の申請ができるので、大手企業は中小企業技術紛争調整仲裁委員会の仲裁を利用する際に注意すべきである。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)