

# 知財法務の勘所Q & A（第43回）

## 近時の裁判例にみる特許ライセンス契約の留意点



アンダーソン・毛利・友常法律事務所  
弁護士 山内 真之

**Q1** 特許ライセンス契約の解釈が争点となった近時の裁判例を紹介してください。また、当該裁判例に照らして、ライセンス契約のドラフティングや交渉を行う際の留意点について説明してください。

**A1** 東京地方裁判所による令和2年7月29日付け判決（平成31年（ワ）第3197号。以下「本判決」といいます。）では、ライセンス契約に基づいてライセンシーが負担すべき特許実費の範囲及びライセンシーが支払うべきランニング・ロイヤルティ算定の基礎となる売上高の範囲が争点となりました。本判決における裁判所の判断に照らすと、特許ライセンス契約のドラフティングや交渉において、ライセンス対象となる特許・特許出願の範囲、ライセンス対象となる製品の範囲、許諾される実施行為の範囲等、ライセンス契約の基本的な事項について、疑義が生じないように文言を検討し、契約全体の一貫性を保つよう留意することの重要性が、改めて明らかになるといえます。

### 1. 本判決（東京地判令和2年7月29日（平成31年（ワ）第3197号）<sup>1)</sup>）の紹介

本判決の事件では、特許ライセンス契約に関して、ライセンサーである原告が、ライセンシーである被告に対して、特許実費及びランニング・ロイヤルティの支払を請求しました。裁判所は、原告の主張を認め、被告に対し4500万円余りの特許実費の支払いを命じました。なお、ランニング・ロイヤルティの請求については、原告の法的主張を認めたものの、支払うべきと認定されたランニング・ロイヤルティを超える額を被告が既に供託していたことから、棄却されました。

#### (1) 事案の概要

原被告間の特許ライセンス契約（以下「本件契約」といいます。）の締結から特許実費に関して原被告間で見解の相違が生じるに至った経緯は、以下のとおりです。原告が4500万円余りを請求した一方、被告は6万5200円のみを支払っており、両者の立場が大きく乖離していました。

1 裁判所ホームページ（2020年12月10日確認）

[https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/642/089642\\_hanrei.pdf](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/642/089642_hanrei.pdf)