

知的財産契約の実務（第7回）

標準必須特許のライセンス契約問題 —知的財産契約の多様な展開対応を考慮して—



青山学院大学法学部特別招聘教授
石田 正泰

目次

はじめに

1. 特許ライセンス契約の概要
2. 特許ライセンス契約における標準必須特許の課題
3. 標準必須特許をライセンス契約の対象とした場合の実務的課題
 - 3-1 標準必須特許の概要とライセンスの対象
 - 3-2 ライセンスの種類とライセンスの範囲
 - 3-3 ライセンスの対価
 - 3-4 競合技術、競合製品の取扱い制限
 - 3-5 ライセンサーのライセンシーに対する保証問題
 - 3-6 ライセンシーの不爭義務と改良技術の取扱い問題
 - 3-7 サブライセンス許諾権
4. 標準必須特許のライセンス契約における独占禁止法問題
5. 標準必須特許のライセンス契約における当事者の考え方
 - 5-1 契約条項ごとのライセンサーの考え方
 - 5-2 契約条項ごとのライセンシーの考え方
6. 標準必須特許ライセンス契約の成功要因、留意点
7. 標準必須特許ライセンス契約の交渉
8. 標準必須特許ライセンス契約の交渉: ケーススタディー
 - 8-1 標準化団体（SSO）の編成について
 - 8-2 所謂FRANDの考え方について
 - 8-3 契約期間中に標準必須技術のシステム変更があった場合の考え方
 - 8-4 契約期間中に標準必須特許が無効になり、譲渡された場合の考え方
 - 8-5 特許ライセンス契約交渉に関する基本的事項

はじめに

昨今の経済・産業状況の中で、特許等の知的財産はライセンス許諾等により活用することで評価されると言われている。従って、昨今の企業経営においては知的財産、知的財産ライセンス契約が大変重要視されている。そして、知的財産ライセンス契約の実務においては、契約締結交渉等交渉問題が最も重要である中で、契約締結交渉等交渉問題には多くの課題が存在している。特に、特許ライセンス契約の対象として標準必須特許（standard essential patent「SEP」）が選択される場合は、今日的、実務的問題が多様に存在する。

なお、標準必須特許ライセンス契約の場合、一般の特許ライセンス契約と比較した場合、契約当事者、契約対象、ライセンス対価、交渉対応等に差異があることが多いのが現状である。

本講においては、特許ライセンス契約の対象として標準必須特許が選択される場合における今日的、実務的問題を、特許ライセンス契約を中心に契約交渉の実務的諸問題について、検討・整理する。

1. 特許ライセンス契約の概要

(1) ライセンス契約とは

ライセンス契約とは、当事者の一方（ライセンサー）が、相手方（ライセンシー）に対して、特許、ノウハウ等ライセンスの対象について、一定の対価（実施料、使用料、利用料）により、ライセンス（実施権、使用権、利用権）を許諾する契約をいう。

(2) ライセンシングポリシー

昨今、企業経営における、ライセンス契約の戦略的位置づけを明確にする必要性が強まっている。ライセンス契約を成功させるためには、ライセンシングポリシーを明確に策定しておくことが必要不可欠である。その場合の主なポイントは、次のようなものである。

- ① ライセンシングの目的
- ② 技術・特許の公開を原則とするのか、自社独占を原則とするのか
- ③ 必要技術・特許は自社開発を原則とするのか
- ④ 経済性を重視するのか、取引の安全・信用を重視するのか
- ⑤ ライセンスの種類（独占、非独占、サブライセンス）はどうするか
- ⑥ 他の取引等と総合的な対応か、ライセンシング単独で対応するのか
- ⑦ クロスライセンスを考慮するのか
- ⑧ ライセンシングに関する世界戦略は、標準必須特許におけるIPRポリシーは

昨今においては、ライセンスの対象の標準必須特許等多様化、知的財産権侵害訴訟の多発化、訴訟費用の多額化などからライセンス、ライセンシングポリシーの策定についての考え方が変化しているといえる。特に、クロスライセンスの重視傾向が指摘されている。

(3) ライセンス契約交渉の概要

ライセンス契約は、経営理念、契約締結の背景等を異にする相手方との契約であり、特に、契

約の対象が無体物であるために、契約締結交渉には極めて多くの不確定要素、不安定要素がある。知的財産契約の業務で最も重要なことは、戦略業務的対応である。そして、事前調査、交渉が極めて重要である。なお、知的財産契約の事前調査の主な事項は、次の事項である。

- ①当事者に関する調査事項 ②当該技術に関するマーケット状況
- ③標準必須特許等ライセンスの対象に関する調査事項
- ④当該標準必須技術・関係法規・行政規制

ライセンス契約交渉の進め方は、当事者間で個々のケースごとに、特許が実施されている国の法律や裁判例などを考慮して判断する必要があるが、交渉の進め方やロイヤルティの算定方法などについて、特許権者と実施者との間の利益のバランスを図る上で考慮されるべき要素を提示することは有益であると考えられる。標準必須特許（SEP）等ライセンスの対象に関する調査事項については、特許権者から情報の提示を受けた後に実施者がライセンスを受けるか否かを検討する。実施者がライセンスを受ける意思を表明するのに必要なチャート等の提示を受けた後、実施者はSEPのライセンスを受ける必要があると考えるに至ればライセンスを受ける意思を表明する。なお、特許権者が不誠実と評価される方向に働く可能性がある行為として、「実施者に警告書を送付する前、送付してすぐにまたは交渉を開始してすぐに、差止請求訴訟を提起する」ことなどが挙げられる。

特許権者側からは、必須性や有効性、侵害の該当性についての議論が継続している場合であっても、こうした論点について争う権利を留保しつつ、速やかにライセンスを受ける意思を表明すべきだとする見解がある。他方、実施者側からはライセンスを受ける意思を表明する前に、まず当事者間で必須性や有効性、侵害の該当性について議論すべきであるという見解もある。

特許権者から情報の提示を受けた後に実施者がライセンスを受ける意思を表明するのに必要な合理的な期間は、多様な要素によって変わる。ライセンス交渉の主体となる実施者は、一般には、最終製品メーカー、部品メーカー、従属部品メーカーなど、サプライチェーンの中のどのレベルの主体を選んで契約の締結を目指すかは、まずは特許権者が決定する立場にある。

(4) ライセンシング戦略

ライセンシング(Licensing)は、自社が保有している知的財産権について、自社で当面は活用・実施しないか、または仮に自社で実施していても、その権利が完全無欠ではないこと、または、経営戦略として絶対優位ではなく、比較優位の方針を採用する場合に、他社に当該知的財産権についてライセンスを許諾し、対価の取得を図る施策である。

また、ライセンシングは、市場独占の経営戦略ではなく、市場に非独占の形で対応するものであり、ライセンスを許諾した他社は自社の分身であり、ライセンサーおよびライセンシーで市場戦略を実行する。特に、標準必須特許をライセンスの対象とした場合は複雑な対応となる。

市場戦略構築の場であるライセンス契約の内容は、原則的には契約自由の原則に従ってライセンサー、ライセンシー両当事者の意思によって定められる。ただし、内容が不公正な場合等においては例外的には、独占禁止法の制約を受ける。従って、知的財産権の保有者は、独占禁止法の制約を回避する公正なライセンス契約に基づき、実効を上げることになる。

なお、特許ライセンス契約の実務においては、基本、応用、戦略レベルにフェーズを考慮して、適切に対応することが好ましい。

(5) ライセンス契約の要点

① ライセンスの対象