

中国での知的財産契約 の注意点

2009年12月3日

大野総合法律事務所
弁理士 加藤 真司

知的財産と契約の種類

- ▶ 知的財産の種類
 - ▶ 特許権、特許出願権
 - ▶ ノウハウ(技術秘密)
 - ▶ 商標権
 - ▶ 著作権
- ▶ 契約の種類
 - ▶ ライセンス契約
 - ▶ 譲渡契約

技術輸入契約

- ▶ 輸入対象
 - ▶ 特許技術(特許権、特許出願権)
 - ▶ ノウハウ(技術秘密)
 - ▶ 技術コンサルティング、技術サービス
 - ▶ コンピュータ・ソフトウェア
 - ▶ 合弁生産、合作生産
 - ▶ プラント輸入
 - ▶ 商標ライセンス

技術輸入契約に関する法規範

- ▶ 法律
 - ▶ 対外貿易法、**契約法**、特許法、商標法
- ▶ 行政法規
 - ▶ **技術輸出入管理条例(管理条例)**、特許法実施細則、商標法実施条例
- ▶ 司法解釈
 - ▶ 特許紛争案件の審理における法律適用問題に関する若干の規定、商標民事紛争案件の審理における法律適用の若干の問題に関する解釈、**技術契約紛争案件の審理における法律適用の若干の問題に関する解釈(契約司法解釈)**

中国の基本的な考え方

- ▶ 有用な技術の導入を奨励する
- ▶ 「技術輸入における輸入方(中国企業)の立場は輸出方(外国企業)よりも弱い」ことを前提として、輸入方(中国企業)を保護する
- ▶ 技術導入を通じて中国企業の自主技術開発力を向上させる

技術輸入契約の留意点

1. 輸入対象別の制限
2. 技術輸入の手続
3. 守秘義務
4. 契約期間
5. 保証責任
6. 不当な制限
7. 改良技術の取り扱い

1. 輸入対象別の制限

- ▶ 輸入禁止技術
 - 輸入不可
- ▶ 輸入制限技術
 - 審査を受ける必要あり
- ▶ 輸入自由技術
 - 届出のみで輸入可

2. 技術輸入の手続

- ▶ 輸入自由技術の場合:届出
- ▶ 輸入制限技術の場合:
 - ▶ (方法1)技術輸入申請→技術輸入許可意向書発行
[30業務日以内]→技術輸入契約締結→技術輸入許可証申請(契約書添付)→技術輸入許可証発行[10業務日以内]
 - ▶ (方法2)技術輸入申請(契約書添付)→技術導入許可証発行[40業務日以内]

2. 技術輸入の手続

- ▶ 手続主体は譲受人(輸入者)
- ▶ 関連書類として、フィージビリティレポートを提出
- ▶ 許可証の発効日から契約の効力が生じる

3. 守秘義務

- ▶ 技術輸入契約の譲受人及び譲与人は、契約で定めた秘密保持範囲及び秘密保持期限において、譲与人が提供した技術の未公開の秘密部分について、守秘義務を負う(管理条例26条1項)
- ▶ ライセンス契約等の期間が満了した後にも守秘義務を課すよう約定できる
- ▶ 秘密保持の対象を明確に規定する

4. 契約期間

- ▶ 任意に約定できる(以前は「原則10年」)
- ▶ 技術輸入契約期間の満了後、技術譲渡人と譲受人は公平・合理の原則に従い、技術の継続使用について協議することができる(管理条例28条)
- ▶ 契約期間満了後に、無断で継続して特許を実施している場合は権利行使が可能な場合もある

5. 保証責任

1. 正当な権利者であることの保証
2. 第三者の権利侵害の責任を負うことの保証
3. 技術の完全性の保証

5-1. 正当な権利者であることの保証

- ▶ 技術輸入契約の譲与人は、自分が提供した技術の適法な所有者であり、又は譲渡、使用許諾をする権利を有する者であることを保証しなければならない(管理条例24条1項)

5-1. 正当な権利者であることの保証

- ▶ 供与技術が共有に係る場合
 - ▶ 当事者間に取り決めがあるときはそれに従う
 - ▶ 取り決めがないときは、各共有者が、自ら使用及び非排他的実施許諾はできる
 - ▶ 取り決めがない場合にも、排他的実施許諾及び譲渡は共有者全員の同意が必要

5-2. 第三者の権利侵害 の責任を負うことの保証

- ▶ 技術輸入契約の譲受人が、契約の取り決めに従って譲与人が提供した技術を使用し、他人の合法的権益を侵害したときは、譲与人が責任を負う(管理条例24条3項)

契約法の規定

- ▶ 譲受人が取り決めに従って特許を実施し、又は技術秘密を使用して、他人の合法的権益を侵害したときは、譲与人が責任を負う。但し、当事者に別途取り決めがあるときはこの限りでない(契約法353条)
- ▶ 法律、行政法規が、技術輸出入契約又は特許、特許出願の契約に対して別途規定をしているときは、その規定に従う(契約法355条)

契約法と管理条例との関係

- ▶ 契約法＝一般法
- ▶ 管理条例＝特別法（強行法規性あり）

- ▶ 契約法355条の「別段の規定」に該当
↓
- ▶ 技術輸出入管理条例24条3項が優先的に適用

富士化水工業の事件

- ▶ 97年：華陽（中国）が、富士化水（日本）から、排煙脱硫装置の技術を導入
- ▶ 00年：華陽が設置した排煙脱硫装置が稼働
- ▶ 01年：特許権者である晶源（中国）が、華陽及び富士化水に対し、福建省高級人民法院に提訴
- ▶ 08年：判決：特許権侵害を認定
- ▶ 現在：最高人民法院で控訴審が審理中

華陽・富士化水間の契約

- ▶ 20条(知的所有権)
 - ▶ 売主の提供する設備で使用される商標、特許、・・・によって、買主が中国又はその他の国で権利侵害を引き起こしたことによる損失又は罰金は、売主が賠償しなければならず、かつ、買主が如何なる賠償又は責任も負わないことを保証する。

判決（侵害責任）

- ▶ 富士化水が華陽に提供した排煙脱硫技術は、晶源の特許権を侵害する
- ▶ 被告華陽・富士化水間の契約書20条によれば、他者の権利侵害に起因する一切の責任は、売主である富士化水が負担するのであるから、本件の権利侵害による賠償責任は富士化水が負う

判決（損害賠償額）

- ▶ 富士化水は、華陽に排煙脱硫技術を提供した対価として、5061.24万元（約6.7億円）を受け取った
- ▶ 富士化水が華陽に提供した部品の価値を控除すべきところ、その立証がされていない
- ▶ 富士化水は、排煙脱硫技術の提供により得た額と同額の経済的利益を得たものと認め、この額が晶源の損害額となる

問題（被告適格）

- ▶ 技術移転契約の当事者は華陽と富士化水
 - ▶ 第三者である原告晶源に及ぶのか？
 - ▶ 華陽に対する損害賠償を、富士化水が肩代わりする旨の契約（規定）ではないのか？

問題（損害賠償額の算定根拠）

- ▶ 特許権侵害の賠償額は、権利者が権利侵害により受けた実際の損失に従って確定する。実際の損失を確定することが困難なときは、**侵害者が**権利侵害によって得た利益に従って確定する（特許法65条1項）
- ▶ 本件の**侵害者**は誰か？
 - ▶ 富士化水：排煙脱硫技術の提供により得た利益
→ 5061.24万元
 - ▶ 華陽：排煙脱硫技術の使用により得た利益
→ ???

譲受人及び譲与人の義務

- ▶ 技術輸入契約の譲受人が契約の取り決めに従って譲与人の提供した技術を使用し、第三者から権利侵害として訴えられたときは、譲受人は直ちに譲与人に通知しなければならない(管理条例24条2項)
- ▶ 譲与人は、通知を受けた後、譲受人と協力して障害を排除しなければならない(管理条例24条2項)

実務

- ▶ 管理条例24条3項以上のことを約定しない
- ▶ 提供技術の使用条件(使用範囲、材料、パラメータ等)を詳細に取り決め
- ▶ 損害額の関係で譲与人が被告となることが得か否かを計算
 - ▶ 譲与人が被告とならない場合は、譲受人(被告)を背後から支援(弁護士、資金)
 - ▶ 譲与人が被告とならないほうが得策と判断したが被告として訴えられた場合は、被告適格を争う

5-3. 技術の完全性の保証

- ▶ 技術輸入契約の譲与人は、提供する技術が完全で、誤りなく、有効であり、取り決めた技術的目標を達成できることを保証しなければならない(管理条例25条)
- ▶ 「提供する技術が完全で、誤りなく、有効であること」 = 「取り決めた技術的目標を達成できること」

実務

- ▶ 何をもって「取り決めた技術的目標を達成」とするかを明記
- ▶ 「取り決めた技術的目標を達成できる」ための条件(材料、パラメータ、技術者の水準等)を明記
- ▶ 品質の良し悪しは保証しないことを明記

6. 不当な制限の禁止

- ▶ 技術輸入契約には、以下に掲げる制限的条項を含めてはならない(管理条例29条)。
 1. 譲受人に、技術輸入に必須ではない付帯条件(必須でない技術、原材料、製品、設備又はサービスの購入を含む)を要求すること
 2. 譲受人に、特許権の有効期間が満了し、又は特許権が無効にされた後の技術について、使用料の支払い又は関連義務の履行を要求すること
 3. 譲与人が提供した技術を譲受人が改良することを制限し、又は改良した技術を譲受人が使用することを制限すること

6. 不当な制限の禁止

4. 譲与人が提供した技術に類似し、又は競合する技術を譲受人がその他の供給先から取得することを制限すること
5. 譲受人が原材料、部品、製品又は設備を購入するルート又は購入元を不合理に制限すること
6. 譲受人の製品の生産高、品種又は販売価格を不合理に制限すること
7. 譲受人が輸入した技術を利用して生産した製品の輸出ルートを不合理に制限すること

6.1 技術改良の制限禁止

- ▶ 技術輸入契約には、譲与人が提供した技術を譲受人が改良することを制限し、又は改良した技術を譲受人が使用することを制限する条項を含めてはならない(管理条例29条(3)号)
- ▶ 違法に技術を独占し、技術の進歩を妨害し、又は他人の技術成果を侵害する技術契約は無効とする(契約法329条)

6.1 技術改良の制限禁止

- ▶ 当事者の一方が契約の目的技術を基礎として新たな研究開発を行うことを制限し、若しくはその者が改良技術を使用することを制限し、又は当事者双方の改良技術の交換条件が対等でない場合（一方に対し、その者が自ら改良した技術が無償で相手方に提供し、互恵に反して相手方に譲渡し、改良技術の知的財産権を無償で独占し、又は共有することを要求することを含む）は、契約法第329条に定める「違法に技術を独占し、技術の進歩を妨害する」ことに該当する（契約司法解釈10条（1）号）

実務

- ▶ 合法の可能性がある条項の例
 - ▶ 譲受人が譲与人の提供した基本技術を改良しようとするときは、事前に譲与人と協議し、双方協力して改良技術の完成を図る

6.2 合理的な制限の例

- ▶ 判例：建築材の製造方法の特許ライセンス契約
- ▶ ライセンサー：ライセンス契約の締結の条件として、対象建築材の生産に使う成型機をライセンサーから購入することを要求
- ▶ 人民法院：ライセンサーが技術を導入するのは、本来、対象建築材を生産するためであり、生産を行うには成型機が必要であり、対象の成型機は対象建築材生産用の設備であるので、ライセンサーがこれをライセンス契約の締結の条件とすることは合理性があり、法律違反に当たらない

6.2 合理的な制限の例

- ▶ 提供技術又は当該技術の実施により生産される製品に特殊性がある場合において、譲与人が当該特殊性を満足するよう原材料、部品又は設備の供給元を指定するとき
- ▶ 条件が同等である場合において、譲与人の指定した者から優先的に原材料、部品又は設備等を購入するよう要求する場合
- ▶ 譲受人が譲与人からの取引優遇条件又は権益を受けるための条件として、譲与人の付帯条件を受け入れる場合
- ▶ フランチャイズ契約において、ライセンサーのビジネスの統一性を保つためにライセンシーの購入ルートや原材料を指定する場合

7. 改良技術の取り扱い

- ▶ 技術輸入契約の有効期間内において、改良技術の成果は改良した側に帰属する(管理条例27条)
- ▶ 当事者は互恵の原則に基づいて、技術譲渡契約において、特許の実施と技術秘密の使用に当たり改良した技術成果の享有方法を取り決めることができる。取り決めがなく、又は取り決めが不明確な場合において、本法61条の規定によってもなお確定できないときは、一方の当事者による改良の技術成果につき、他方の当事者はこれを享有する権利を有しない(契約法354条)

中国国務院の法制弁公室の見解

- ▶ 技術輸入契約においては、当事者双方の交渉における地位は不平等であり、譲渡側は交渉においてしばしば自己の優勢な地位を利用して、不平等な条項を要求する。このような条項は実務上、一方的な利得条項と呼ばれ、公平の原則に反する。本条は、このように明らかに不平等な結果を避けるために規定したものであって、技術輸入契約の有効期間中において、技術改良の成果は、改良した側に帰属するとしたものである

実務

- ▶ 違法の可能性が高い条項の例
 - ▶ 譲受人が独自に完成した改良技術は、原始的に譲与人に帰属する
 - ▶ 改良技術に係る権利の全部又は一部の持分を無償で譲与人に譲渡する

ご静聴ありがとうございました。

弁理士 加藤 真司
大野総合法律事務所
東京都千代田区丸の内1-6-5
丸の内北口ビル21階
Main: 03-5218-2330
Direct: 03-5218-2348
Fax: 03-5218-2334
katos@oslaw.org
<http://www.oslaw.org>