

## 中国におけるライセンスと営業秘密保護

- 中国新幹線を素材として -

弁護士 市橋智峰

弁理士 加藤真司

### 1. 発端と背景

中国で6月30日、北京と上海を結ぶ高速鉄道が開業した<sup>1</sup>。中国英字誌「CHINA DAILY」が伝えるところによれば、中国鉄道省は高速鉄道関連の技術についてPCTに基づく国際出願を行った。21件が出願され、米国、ブラジル、欧州、ロシア及び日本を含む各国での特許取得を目指すということである。連日、この問題が日本では大きく採り上げられ、同時に波紋を呼んでいる。中国新幹線は、日・独の企業の技術供与を受けて製造・運行しているものである。また、供与技術は中国国内での利用に限られ、輸出はしないとの契約があったという報道もなされている。それに対して、中国は、中国新幹線は独自技術に基づくものであると主張し<sup>2</sup>、特許出願を行い、また、新幹線の輸出を目指している。これはいったい何事か、というのが（少なくとも当初の）報道の論調である。

本件の事実関係の詳細は不明であり、個別の事案の是非を論評することを本稿は意図していない。他方で、中国企業への技術供与により技術が漏えい・拡散する事例は後を絶たず、その種の問題の発生は中国において一定の不偏性を有しているように思われる。そこで、本稿では、次の設例を想定した上で、関連する中国の法制度を紹介することとしたい。

#### ■ 設例

日本企業A社が中国企業B社に装置の製造技術を供与した。契約では製造技術は秘密とし、また装置を外国に販売しないこととされた。B社は関連する技術を独自技術であるとし、関連技術を用いた装置を外国に販売し、また、特許出願を行った。

---

<sup>1</sup> 筆者も中国在住時には上海と蘇州、杭州、南京等を結ぶ新幹線を度々利用した。当時は「動車(Dongche)」と呼ばれ、Dで始まる列車番号（例えば、D408のように）が与えられていた。在来線と同じ線路を走行し、走行速度は時速200km程度であったと思う。秋田新幹線のような印象を受けた。幅広の専用線を走る新しい新幹線は、高速鉄道を意味する「高鉄(Gaotie)」と呼ばれ、Gで始まる列車番号が与えられているようである。なお、「新幹線(Xinganxian)」は中国でも通じる言葉である（発音もよく似ている）。

<sup>2</sup> 中国には、基礎となる技術を改良した改良技術について、それを「独自技術」であるとして、その独自技術は基礎となる技術についての制約を受けない（基礎となる技術に係る特許権の侵害とはならないし、基礎となる供与技術についての利用範囲、輸出禁止等の制限も受けない）と誤解ないし曲解する者が、技術者、経営者、関係当局の役人、ひいては弁護士等の法律実務家の中にも少なからずいる。今回の一件もそうした背景と無関係ではないかもしれない。

本稿の目的は中国法の検討にある。そこで、以下では、準拠法の問題は措くこととし、中国法の適用を前提とする<sup>3</sup>。

なお、本稿においては、法規の名称等の原文の表記を〔・〕で示すことにする。

## 2. 契約による制限

契約により当該技術について秘密とし保持させたり、その利用方法についての制約を課したりすることが原則可能であることは当然である。「契約法」〔合同法〕は、「技術移転契約」〔技术转让合同〕に一節を割いており（同法第三節）、技術秘密の使用範囲を契約で制限できること（同法 343 条）、約定の範囲を超えた技術秘密の使用や秘密保持義務の違反について、違約責任を負うこと（同法 351 条）について明文の規定を有している。

供与技術の秘密保持については、まずは契約によるべきことになる。

## 3. 不正競争防止法等

中国でも営業秘密は「不正競争防止法」〔反不正当竞争法〕（以下、「不競法」）により保護を受け得る<sup>4</sup>。また、営業秘密侵害について特に定めた規定として、国家工商行政管理总局（以下、「工商局」）の制定に係る「営業秘密侵害行為の禁止に関する若干規定」〔关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定〕（以下、「営業秘密若干規定」）がある。さらに、裁判規範として最高人民法院の制定に係る「不正競争民事事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」〔关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释〕（以下、「不競法解釈」）が存在する。中国において営業秘密保護に関する法規は整備されているといえるが、複数の法規が併存し、また法規相互間で細部が齟齬するようにみえる部分もあり、分かり難い側面があることは否めない。

表 1 営業秘密保護の関連法規

名称	制定	内容
不競法	全人代	日本の不競法に対応。基本法規。
営業秘密若干規定	工商局	営業秘密に特化。比較的詳しい。
不競法解釈	最高人民法院	営業秘密部分も詳しく内容的に重要。

合法的に入手された営業秘密は、契約に違反して開示・使用等することが営業秘密の侵

<sup>3</sup> ライセンス契約の準拠法は当事者が合意により選択することができる（「涉外民事関係法律適用法」〔涉外民事关系法律适用法〕 49 条）。ただし、強行法規を当事者の合意で排除できるものではない。例えば、独占禁止法はそうであるし、後述の技術輸出入管理条例も強行法規性を有すると一般に理解されている。

<sup>4</sup> 保護を受けるために、秘密管理性、有用性、非公知性といった要件が要求されることは、日本法の場合と同様である。

害となる（この点、不競法 10 条 3 号が明記している）。したがって、不競法による保護を受けるためにも、秘密保持を契約により定めておくことは必要である。

営業秘密侵害行為に対する民事上の救済は、差止請求及び損害賠償請求である。差止請求は、工商局に申し立てる行政取締によっても実現可能である<sup>5</sup>。損害賠償請求を求める場合は、民事裁判による必要がある（行政取締では、違反者に対する制裁として 20 万元以下の過料が科され得る）。損害額の算定方法については、不競法解釈 17 条が規定を設けている。ポイントは、営業秘密侵害行為については、特許権侵害の損害賠償額の算定方法（表 2 参照）が参照されることであり、これによって損害賠償額は高額になり得る。実際、営業秘密侵害が問題となった掘削用刃先事件では、一審で 1070 万人民元の損害賠償額が認容され、二審では 1700 万人民元で和解している。このように、民事裁判にも相応の実効性は認められ得る。

表 2 損害額の算定方法

①	権利者の実損害額
②	侵害者の得た利益
③	使用許諾料の数倍（2～3 倍）
④	100 万人民元以下での法院の裁量

#### 4 契約による制限 - 再論 -

契約により技術秘密の使用範囲を契約で制限できることが明文で定められていること（契約法 343 条）は既述した<sup>6</sup>。同条については、「技術契約紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」[关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释]（以下、「技術契約紛争解釈」）において補足説明されている。技術契約紛争解釈 28 条は、契約法 343 条の「技術秘密の使用範囲」について、使用の期間、地域、方法及び技術秘密にアクセスする人員等を含むとしている。このように、技術秘密の使用について地域や方法を制限してよいことが明記されていることから、輸出禁止といった制限も原則許容され得るようにも思われる。しかし、この問題は、独占禁止法的規制も同時に絡み得る。この点、項を改めて論じる。

#### 5 独禁法的規制

契約法 329 条は、違法に技術を独占し、技術の進歩を妨げる契約は無効であると規定する。文言は一般的・抽象的であるが、技術契約紛争解釈 10 条が種々の例示をして補足説明している。設例との関係では、技術契約紛争解釈 10 条 3 号が、契約技術を合理的な方法に

<sup>5</sup> なお、本稿では、刑事手続の説明は割愛する。

<sup>6</sup> ただし、同条ただし書きは、「ただし、技術の競争及び技術の発展を制限してはならない」とも規定している。

より充分に実施することを妨げること（製品・サービスの数量、種類、価格、販売ルート、輸出市場を明らかに不合理に制限することを含む）は、「違法に技術を独占し、技術の進歩を妨げる」ことに該当するとしている。違法・無効とされるのは、「明らかに不合理な制限」である場合であるが、販路・輸出の制限が違法・無効とされる可能性は残る<sup>7</sup>。

上では、契約法（及び関連司法解釈）という基本的な法律を検討したが、日本企業が中国企業に対して契約により技術移転をする場合は、中国側の技術の輸入に当たり、一般に「技術輸出入管理条例」[技术进出口管理条例]の適用を受ける。中国では技術ライセンスに関しては、一般にライセンサー側への制約が強いが、技術輸出入管理条例では、それが一層強化されている（もちろん、中国企業保護がその理由である）。技術輸出入管理条例 29 条は、技術輸入契約において禁止される制限の種類を列挙している。そして同条 7 号は、輸入技術を利用して製造した製品の輸出販路の不合理な制限を挙げる。すなわち、輸出制限は、それが「不合理」であれば、違法・無効とされることになる<sup>8</sup>。

ところで、中国では 2008 年 8 月 1 日に独占禁止法 [反垄断法] が施行されている。輸出禁止といった販路制限については、現時点では、独占禁止法それ自体との関係では、独占禁止法上の支配的地位の濫用（同法第 3 章）の問題となるものと考えられる<sup>9</sup>。

なお、独禁法違反のペナルティにも注意が必要である。支配的地位濫用が認められると、違法行為の停止に加えて、違法所得没収、そして併せて前年度売上の 1%から 10%の範囲での過料が科されることが規定されており（例えば、独占禁止法 47 条）、金銭的ペナルティは高額になり得る。（輸出禁止等の）契約違反を主張して争うに際しては、こうした返り討ちのリスクについても検討しておくべきであろう。

## 6 グラントバックについて

契約の問題は措くこととし、設例の特許出願について検討する。ここでは、供与技術が改良された場合の取扱いの問題を考える。技術移転契約においては、供与技術の改良を制限したり、改良技術の使用を制限したりすることはできない（契約法 329 条、技術契約紛争解釈 10 条 1 号、技術輸出入管理条例 29 条 3 号）。しかし、改良技術について全く対処しなければ、周辺特許を固められて、その結果、庇を貸して母屋を取られる事態も生じ得る。そこで、技術供与においてはグラントバックやアサインバックが検討されることになる<sup>10</sup>。

---

<sup>7</sup> 日本では、知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針において、ライセンス契約で輸出禁止を定めることは、原則として不公正な取引方法には該当しないとされている。

<sup>8</sup> 「明らかに」が要求されていないことが技術契約紛争解釈と相違する。

<sup>9</sup> 独占禁止法施行後、日本でいうところのガイドラインが幾つか制定されているが、知的財産の利用に関するものは未だ公布されていない。なお、本稿ではその内容に立ち入らないが、独占禁止法ないしガイドラインには、支配的地位の認定基準や制限の正当理由の判断基準等の重要な規定が設けられている。

<sup>10</sup> 一般に、グラントバックとは、ライセンサーが改良技術の実施許諾を受けること、アサインバックとは、ライセンサーに改良技術に関する（所有者としての）権利を帰属させること、を意味する。要するに、特許を前提とすれば、元の供与技術のライセンサーが、改

改良技術の取扱いについては、契約で定めることが可能である（契約法 354 条）。しかし、全く自由に取り決められるということではない。アサインバックは違法とされる虞が大きい（アサインバックは一般に改良技術の使用制限に通じることからも、上述の法規に違反すると考えられる）。グラントバックは原則として違法ではない。しかし、技術契約紛争解釈 10 条 1 号は改良技術の無償のライセンスを明文で禁止しているので、契約書において表現には注意した方がよい<sup>11</sup>。

## 7 特許法に基づく対応

### (1) 情報提供か、無効審判請求か

供与技術に対する改良技術が特許出願された場合には、その特許出願の権利化を阻止する手段として情報提供制度があり（特許法実施細則 [専利法実施細則] 48 条）、特許出願が権利化された後には無効審判を請求することができる（特許法 [専利法] 45 条）。ややもすると、特許権の成立後に無効とするのは大変なのでその前に情報提供によって権利化を阻止したい、ないしは供与技術の盗用は許さないという感情論に任せて一刻も早く情報提供すべき、と考えがちであるが、ここでは戦略的な検討が求められる。その理由は、中国の訂正制度（特許成立後に特許請求の範囲の内容を変更する制度）にある。

特許権者は、無効審判の過程で特許請求の範囲を訂正できるが（特許法実施細則 69 条）、訂正の手続では、原則として、明細書に記載された事項を自由に請求項に追加することはできず、請求項の削除、合併、請求項中の一部の技術案の削除しかできない（特許審査指南 [専利審査指南] 第四部第三章 4.6.2）。これに対して、出願段階の補正の手続では、もとの明細書及び特許請求の範囲記載の範囲を超えない限り、明細書に記載された事項を自由に請求項に追加して、保護範囲を限縮することができる<sup>12</sup>（特許法 33 条）。

表 3

手続	制限
補正	・ もとの明細書等に記載の範囲内 ・ 拒絶理由通知応答時には拒絶理由に対する補正に限る

---

良技術について特許実施権を得るのがグラントバック、特許を受ける権利を譲り受けるのがアサインバックである。

<sup>11</sup> 通常、グラントバックは、「無償で」とか「対価なしに」と書かれることが多い。これは、簡便のためにこうした表現がとられているに過ぎないとも考えられる（理論的には全ての債権債務の経済的価値を総合考慮した上で、そのバランスとしての「対価」が定められているはずである）。しかし、無償であるとしてグラントバックが無効になるのを防止するためには、「無償」という表現は回避した方が無難である。

<sup>12</sup> 但し、拒絶理由通知への応答時には拒絶理由に対する補正に限定される（特許法実施細則 51 条 3 項）。

訂正	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 請求項の主題の変更禁止</li> <li>・ 保護範囲の拡大禁止</li> <li>・ もとの明細書等に記載の範囲内</li> <li>・ 原則として特許請求の範囲にない技術的特徴の追加禁止</li> </ul>
----	---

従って、情報提供として公知資料を提供して審査段階にチャレンジをするならば、出願人は、自由度が比較的大きい補正の手続によって、公知資料の回避を試みる事が可能になる。一方、その公知資料を知らないまま比較的広い範囲の特許が成立した後に、その公知資料で無効審判を請求すれば、特許権者は、自由度が比較的小さい訂正の手続によってしか、その公知資料を回避する術がなくなる。そして、回避できなければ、特許は無効になる。

また、中国に限ったことではないが、情報提供制度においては、情報提供者は、情報を提供するまでしか関与できず、提供した情報に基づいてどのような審査結果を導くかは、完全に審査官に委ねられる。これに対して、無効審判では、(一般的には)口頭審理等を経て、十分に自らの主張を審判官に伝えることができる。

情報提供によって公知資料を提供してもなお特許が成立した場合に、同じ公知資料で再度無効審判を請求することは、制度上は可能である。しかし、審査段階で克服したと認定された公知資料によって、特許成立後に特許が無効であると判断することは、審査段階における審査官の判断を誤りと認めることになり、審査段階で考慮しなかった公知資料で無効と判断する場合と比較すると、無効と結論するハードルが(事実上の問題として)高くなると考えられる。

以上の理由から、情報提供を行うについては、慎重な検討が必要である。

## (2) 公然実施に基づく無効請求

第三次特許法改正により、絶対新規性が採用され、外国で公然実施された発明も特許を受けることができなくなった(特許法 22 条 2 項、5 項)。供与技術がすでに日本で公然と実施されている技術であれば、それを公知例として、無効審判を請求できる。

しかしながら、出願前の公然実施を理由として無効審判を請求する際には、特許に係る発明と同一の発明が出願前に公然と実施されていたことを立証しなければならず、その立証が困難である場合が多いことには注意を要する。特に、ある型番の製品がある時期に公然と実施されていたことを証明できたとしても、その製品の具体的な内容(構造、機能)を証明できないケースが多い。

## (3) 冒認出願の場合

仮に B 社が供与技術をそのまま特許出願した場合には、冒認出願ということになる。冒認出願に対して、技術供与をした A 社にはどのような対抗手段が取れるであろうか。

この点、日本では、冒認出願は無効理由とされており(日本特許法 123 条 1 項 6 号)、ま

た、平成 23 年法改正によって、冒認出願をされた真の権利者は、(特許査定の前後を問わず) 権利の移転(返還)を請求できることとなった(同法(平成 23 年改正法) 74 条 1 項)。

中国では、冒認出願は、無効理由を定める特許法実施細則 65 条 2 項において、無効理由として挙げられていない。しかし、真の権利者は、民事訴訟を提起して、特許権ないしは特許出願権の移転(返還)を請求することは認められており、そうした裁判例は少なくない。

#### (4) 先使用权

従前から有していた技術について他者に特許を取られた場合、先使用权も問題になろう。

中国にも先使用权の制度はある(特許法[専利法] 69 条 2 号)。これによって自身の実施が認められるという限度での保護は受け得る可能性はあるが、立証の困難といった問題を別にしても、中国の先使用权については、さらに以下の点に注意を要する。

第一に、実施可能な規模は既存の生産設備等で達成できる範囲に限定され、将来の規模拡大は自由ではないということである。

第二に、特許出願日前の生産(準備)とは、中国のそれを指すので、中国内での生産(準備)がない場合には、先使用权の要件を満たさないことである。

こうしたことから、先使用权によっては十分な保護が得られない可能性が高いことに留意が必要である。

## 8 結語

技術供与に伴う技術流出のリスクは不可避とも言えるが、中国ではそのリスクがとりわけ大きい。また、外国企業による中国企業に対しての権利行使には事実上のものも含めて障害は少なくないが、法制度自体にもそうした側面がある。こうした点は従前から危惧されていた点ではあるが、今後は市場における中国企業との競争が一層熾烈となる中で、技術移転においては、そうした中国の法制度を理解した上での対応が不可欠である。