

海外での知財リスク及び国際契約に関する 基礎的な留意事項

岩 井 久 美 子*

抄 録 中小企業を含む日本企業の活動はますますグローバル化しているが、同時に日本企業が海外で知財トラブルに巻き込まれる事例も増加している。海外では知財リスクが国内の場合以上に高まる場合が多く、海外進出前の段階で各知財リスクを認識した上で自社に可能な限りの備えを講じる必要がある。本稿では、特に中小企業が直面することの多い海外展開時の知財に関する基本的な留意点をまとめた。また、契約はトラブル発生時のリスク最小化の手段として、双方の約定を明確にしてビジネスを円滑に進めるための手段として、知的財産管理において重要な地位を占めるが、海外との契約の場合には国内契約とは異なる考慮が必要となる。知的財産関係者が特に触れる機会が多いと思われる秘密保持契約及び技術移転契約を中心に、国際契約を締結する際の主要な留意点についても紹介する。

目 次

1. はじめに
2. 海外での知財リスク
 2. 1 情報管理体制
 2. 2 他者権利の侵害
 2. 3 海外での権利範囲
 2. 4 法令・制度への抵触
 2. 5 模倣品・海賊版
3. 海外進出時の契約の意義及び契約前の留意事項
 3. 1 海外進出時の契約の重要性
 3. 2 契約締結前の留意事項
4. 個別の契約条項に関する留意事項
 4. 1 契約全般に共通する事項
 4. 2 秘密保持契約に関する事項
 4. 3 技術移転契約に関する事項
5. おわりに

1. はじめに

商流、物流のグローバル化の中で中小企業を含む日本企業が海外で活路を見出そうとするようになって久しく、かつその数は今も増加の一

途にある。しかし、進出に際する知財観点での備えは決して十分とはいえない。その結果、日本企業の秘密情報が漏洩したり、知的財産権が侵害される、または自らが現地の知的財産権を侵害してしまう等の事例が頻発している。

海外では知的財産リスクが国内以上に増大することが多いが、知的財産権が属地主義を採り国ごとの権利取得が必要であること、情報は一旦漏洩すると不可逆的であること、事後の対応には多額の費用と労力が必要となること等から、当該リスクに対しては海外進出前の段階で知財戦略や備えを構築することが非常に重要である。この点、契約はトラブル発生時のリスク最小化の手段としても、また当事者双方の約定を明確にしてビジネスを円滑に進めるための手段としても、重要な位置を占める。

現在弊職は独立行政法人工業所有権情報・研修館（「INPIT」）に海外知的財産プロデューサー

* 独立行政法人 工業所有権情報・研修館 海外知的財産プロデューサー 弁護士 Kumiko IWAI

ー（海外知的財産プロデューサーについて、詳しくは本誌9月号Q&Aをご参照いただきたい）として出向し、中小企業を中心とした全国の企業を支援させていただいているが、支援先企業の知財体制や現実に海外企業と締結している契約には様々な課題があることも少なくない。

本稿では、まず、初めて海外に進出する企業が直面することの多い海外展開時の知財リスクのうち中心的なもの、考えられる事前の対応策の例を紹介する。

その上で、知的財産関係者が触れる機会が特に多いと思われる秘密保持契約及び技術移転契約を中心に海外契約を締結する際に留意すべき中心的な点について論じる。

2. 海外での知財リスク

海外進出時に留意すべき知財に関連する課題は多岐にわたるが、特に中小企業を念頭に置いた場合、下記各類型に大別できるものとする。

2.1 情報管理体制

情報管理体制の構築は、海外進出前の知的財産管理の第一歩といえる。支援先企業の中には、他社との交渉開始前に秘密保持契約を締結せずに技術説明をしたり、サンプルや図面を渡してしまっている例も少なくない。また、権利を取得せず、オープンにしてもよい情報かどうかを十分に検討しないまま展示会等に出展している場合も多い。

上記のような場合には、当該技術が新規性を喪失して知的財産権を取得できなくなるおそれがあることに加え、営業秘密の要件である秘密管理性を喪失しているとして不正競争防止法による保護を受けられなくなる可能性がある。また、例えば展示会の掲示や交換する名刺上の標章から先駆け出願をされてしまうケースもある。さらに、他社から提供された情報を漏洩した場合には秘密保持義務違反を追及されるおそ

れもある。

上記は国内海外を問わず共通して問題となる例であるが、海外での情報漏洩リスクは下記のような要因から国内以上に増大する可能性が高い。

海外、特に経済成長途上にある新興国においては労働人口が流動的であり、日本に比べると従業員の定着率・定着年数は格段に低く、転職時に前職の情報が「手土産」として提示されることも少なくない。また、海外生産の開始・拡大に伴う技術流出として、契約交渉過程で当初の意図を超えた技術提供を余儀なくされた事例、技術移転後の管理が不十分だったことに伴う技術流出事例、技術指導に伴う技術流出事例、技術流出に対する対策が不十分なままユーザー企業の海外展開を後追いついた現地生産に伴う技術流出事例が報告されている¹⁾。

数字としてみれば、2011年のものづくり白書によれば、調査対象の海外進出日本企業のうち40%以上が、技術流出があった又はあったとみられると回答している²⁾。

したがって、出願の有無、公開等公知公用の有無や情報の重要性に従い、情報を階層化して管理しておくことが必要となる。その上で、階層化した情報のうちいかなる部分を海外に出し、いかなる部分は出さないかについてを区別する必要がある。

中小企業においては、他社提供情報について留意した上で、例えば①自社の業界での優位性の根拠をなす情報であり、絶対的に社外秘とし社内でも限られた者のみが知るべき情報、②重要な情報ではあるが、利益を取得するために秘密保持契約等情報漏洩に対する手立てを講じた上で公開が許容される情報、③出願済等の理由で開示しても問題がなく、むしろ自社技術力のアピールのため積極的に開示すべき情報、まずは上記程度の区分から開始することが考えられる。

2. 2 他者権利の侵害

支援先企業は自己の知的財産が侵害されることに対し強い懸念を持っている場合が多い。しかし、新興国等でも知的財産権に対する関心は急激に高まっているため、まずは自社が海外で他者の知的財産権を侵害しないかについて留意する必要がある。

例として新興国の権利出願状況を下記に挙げる。図1のとおり中国の特許出願数は非常に多く、2010年に前年2位の日本を、2011年に前年1位の米国をかわし世界一となったニュースは記憶に新しい。特徴として、実用新案及び意匠の出願数が特許と同等の水準である上、両出願の内国民比率が高いことが挙げられる。さらに、「クレヨンしんちゃん」や「森伊蔵」等の日本商標が先駆け出願されたことが記憶に新しいとおり、商標に関する国民の関心は非常に高く、10年以上世界一の出願数を守り続けている上、中国人・中国企業による内国民出願率も非常に

高い。

次に、将来の市場規模に対する期待から現在日本企業を含む外国企業の進出が増加し続けているインドでも出願数は順調に増加しており、2011年には特許約1万6,000件と過去最高の出願数に達している。また、商標出願も約19万件と過去最高である上、内国民出願が約18万件を占めている。

上記のとおり新興国での出願数は増加する傾向にある。しかし、新興国における権利検索システムは往々にして十全でない。中国ではCNIPR（知識産権出版社作成のオンライン検索サービス）により公報及び法律状態が調査可能であるが、例えば出願人検索については、中国出願人の英文表記及び外国出願人の中国語表記が統制されていない。インドの権利は、IPAIRS（インド特許庁のデータベース）で検索可能であるが、情報の蓄積は未だ不十分である。

さらに、権利数の増加と足並みを揃えるかのように新興国での知的財産紛争数は増加する傾

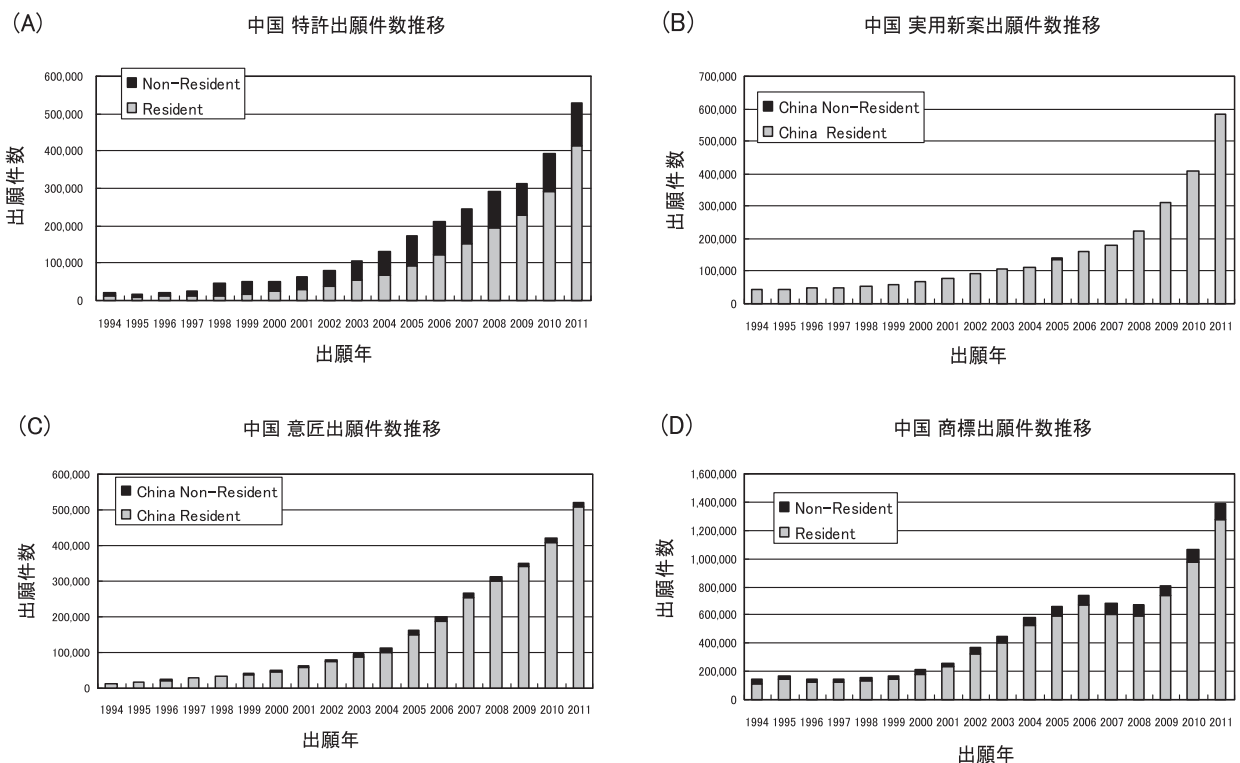


図1 中国の権利出願数

向にある。例えば中国では、2011年に日本の地方裁判所にあたる全国の地方人民法院が第一審で受理した知的財産関連紛争の件数は約6万件にのぼり、2007年に比べると3倍以上に増加している。

上記からすれば、新興国進出に際しては増加する権利に対し十分に調査をすることができず、他者の知財権を侵害し、訴訟等により損害賠償責任等を追及されるリスクが国内の場合以上に高まる可能性が高いものと考えられる。

当該リスクへの対策としては、まず、当然ながら進出前に可能なかぎりの権利調査を行うことが必要になる。また、他者に先駆けて権利を出願することはもちろん、出願しない場合であっても他社に権利を取得された場合に備えて当該技術等の先使用や公知公用の証拠を確保する等の防御的手段も重要になる。

さらに、契約上の手当として、現地法制・運用上問題がない場合には、例えば自らがライセンサーとなるライセンス契約において技術に対する保証を求められた場合に、当該時点で調査可能であった権利を列挙し、当該権利を侵害していないことを保証する等して責任範囲を限定する等の方策も考えられる（もっとも、法制によっては当事者の合意のみにより完全にライセンサーとしての責任を逃れられない可能性もある（後述））。

2.3 海外での権利範囲

外国で知的財産権を保有している企業が当該権利に基づき訴訟やライセンスを行おうとする間際になって、ようやく明細書に誤訳があり自己の権利が必要な効力を持たないことを知るという事態が多く発生している。

特に技術系の権利明細書の翻訳には高度に専門的な用語が必要となり、技術内容を十分に理解していないと対応する外国語を選択できない。また、日本語との文法構造上の差異による

影響も看過できない。

対策としては、海外出願時に翻訳のダブルチェックや外国語から日本語への逆翻訳等を実施するほか、ライセンス等実際に当該権利を海外で活用しようというタイミングで、事業に必要な範囲が漏れなく記載され想定どおりの権利を取得できているか、あらためて確認することが考えられる。

2.4 法令・制度への抵触

当然ながら海外では知財に関する法令等のルールやその運用が日本と異なる。しかし、「日本とは違う」ことに対する意識は一般に十分でないように感じられる。

例えば、日本において外国為替及び外国貿易法（「外為法」）により貨物・技術輸出規制が存在するのと同様、各国においても様々な目的から輸入禁止・制限技術が存在する。また、輸入禁止・制限技術にあたらなくてもライセンス契約に対し登記や届出が必要とされ、違反した場合には知財権や契約が無効とされたり、ライセンスフィーの海外送金ができなくなる等のリスクが存在する。

現地オペレーション開始後に改良発明が生まれた場合も、ベトナムのように国内で生まれた発明は自国に最初に出願しなければならないとする制度を有する国³⁾や、中国のように海外出願前に秘密保持審査を義務付けている国もある⁴⁾。

また、例えばインドやタイ等では医薬品に対する強制実施権⁵⁾が設定されたケースがあり、強制実施権が設定された場合には進出時に想定していた利益が取得できない可能性があることにも注意を要する。

上記のように、海外には独自の法令や運用が存在し、認識が不十分な場合には行政罰等の重大な結果をもたらす可能性もある。したがって、事前に法令・運用を把握した上で、契約締結時に何らかの条項により当該リスクを軽減できな

いか検討すべきである。

2. 5 模倣品・海賊版

世界税関機構（WCO）に各国の税関から報告された模倣品・海賊版等の報告書⁶⁾によれば、全報告件数20,932件のうち、仕出地情報のなかった1,007件を除いた件数の50%以上に相当する10,561件は中国本土を仕出地とするものであり、香港（4,954件、23.7%）、インド（1,045件、5%）、タイ（222件、1.1%）が続いている。

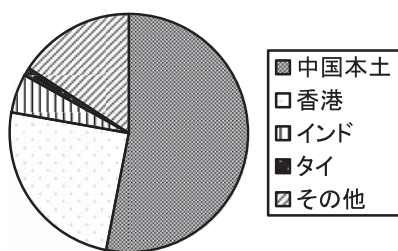


図2 世界の模倣品・海賊版仕出地（2011）

上記から、日本企業が多く進出している中国、タイ、インドが模倣品の主要な仕出地となっていることがわかる。とりわけ中国については世界の模倣品の5割以上、香港を含めると模倣品の7割以上の仕出地となっており、香港が世界的ハブ港であり模倣品経由地にすぎない場合を考慮しても、世界の模倣品の主要な製造地となっているものと推察される。このように新興国においては、模倣品・海賊品により経済的損害（信望・得べき利益の喪失を含む）を蒙るリスクが国内に比して増大するものとみられる。

この点、技術や製品が優れている場合には進出先国で模倣品や海賊品が出回るリスクが存在するのは中小企業の場合であっても大企業の場合と全く変わるところはない。しかし、進出後の模倣品の調査・摘発には多額の費用が必要となる場合が多いため、特に中小企業の場合には、模倣されにくい製品づくり・技術移転方法や模倣品が出た場合に把握が容易な販売ルート構築等により可能な限りリスクを軽減するのがよ

り現実的である場合が多いであろう。

3. 海外進出時の契約の意義及び契約前の留意事項

3. 1 海外進出時の契約の重要性

特に海外進出経験のない企業の場合、従来は国内で知己の得意先と詳細な契約書を締結せず取引してきた例も少なくなく、また弁護士等代理人への依頼経験も乏しいことから、契約の重要性に対する意識が高くない傾向がある。例えば相手方から提供されたドラフトの内容を精査しないままそのまま署名・返送してしまっている例も少なくない。

しかし、前記のとおり海外での知財リスクは国内以上に増大する可能性が高いところ、紛争となった場合に契約書は当事者間の約定に対する重要な証拠となる。また、契約書に明確に記載することで当事者双方が相手方に請求できること及び自らがなすべきこと（権利義務）を把握することができ、結果的に不要な紛争を防止することが可能となる。

したがって、海外との取引の場合には、契約書に記載する各条項を十分に検討し、明確で一義的な約定をしておく必要性が日本の場合以上に高まる。

3. 2 契約締結前の留意事項

まず、具体的な契約条項の検討を開始する前提として、契約締結前に留意すべき点を例示する。

(1) 相手方の調査

支援先企業の中には、相手方提供の名刺やパンフレット、現地の知人からの情報等により相手方を信頼し取引を始めようとしている例も少なくない。

しかし、契約の相手方に関する情報は、客観的ソースのものを、可能な限り多く、かつ早期

に取得する必要がある。

この点、特に国営企業の多い国では、民営化等の組織改変により契約交渉開始時と締結時とで相手方が変わっている可能性がある。また、契約の効果を法人自身に帰属させるためには、署名しようとする者が代表権を有している必要がある。

上記の企業名称・法定代表者等の情報を入手するには会社登記を閲覧するのが確実だが、登記情報をインターネット上で閲覧できる国も多い。例えば中国では企業の正式名称、登録番号、住所、法定代表者、資本金、営業範囲、成立日等は工商行政管理局サイトにより日本国内から無料で確認することができる。また、インドでも企業の正式名称や登録番号、資本、住所等の登記情報をインド企業省サイトで無料で閲覧することができる⁷⁾。

事業の規模や提供する情報の深度に応じ、最終的には現地の調査会社や代理人を利用してさらなる調査をすることが必要となる場合もあるが、登記情報のような基本的情報については取引の初期段階でなるべく多く取得しておくことが望ましい。

(2) 輸出入規制対象でないかの確認

日本を含む世界の多くの国では安全保障等の観点から、輸出入禁止・制限技術が存在する。

したがって、まず①日本の輸出規制に該当しないか、②該当しない場合であっても技術等を輸出しようとする国の輸入規制に該当しないか確認する必要がある。

まず、日本から海外に技術や貨物を移転する段階で、外為法にいう輸出制限技術や貨物に該当する場合には、経済産業相の許可を取得する必要がある。まず輸出制限技術・貨物リストに掲載されていないかを確認した上（リスト規制）、輸出先国や当事者の情報により兵器等に転用されるおそれがないかについても留意する

必要がある（キャッチオール規制）（詳しくは経済産業省の安全保障貿易管理に関するサイト⁸⁾をご参照いただきたい）。

次に、相手方国で輸入が禁止・制限される技術ではないかを確認する必要がある。例えば、中国では、輸入が禁止・制限される技術が目録により示されている。輸入禁止技術については輸入が禁止され、輸入制限技術についてはライセンス契約の効力を発生させるためには商務部門の許可を取得しなければならない。禁止技術を輸入したり許可を得ない制限技術を輸入した場合には、刑事的責任や行政罰を課されたりする可能性がある。

日本の外為法も含め、各国の技術移転規制の対象には、契約締結後の技術移転に限らず、契約締結前のサンプル送付やメールデータ送付等も規制対象に含まれることが多いため、なるべく早い段階で規制の有無を確認することが必要である。

(3) 秘密保持契約の締結

支援先企業の中には、相手方と何ら秘密保持に関する取り決めをしないまま技術情報を開示したりサンプルを渡している例が少なくない。

上記のような場合、冒認出願の危険があることはもちろん、秘密保持義務を有さない者に開示したことで営業秘密の要件としての秘密管理性を失ったものと判断され不正競争防止法上の保護を受けられなくなるおそれもある。

したがって、自社の情報を提供したりサンプルを相手方に渡す前段階で、相手方との間で秘密保持契約を締結しておくべきである。情報やサンプルを提供する場合には、提供対象と提供日時を明確にしておくことも重要である。

もっとも、交渉開始前に定型的に交わす秘密保持契約のようなものであればそれほど詳細でなくてもよい場合もあり、交渉に要するスピード感との均衡を考慮する必要がある。

4. 個別の契約条項に関する留意事項

本章では、具体的な個々の契約条項に関する留意点を、特に国際契約の場合に留意すべき点を中心に論ずる。まず、①知財にかかわらない契約であっても海外との契約一般において留意すべき重要な条項を紹介した上で、知財の担当者がかかわる場面が多いと考えられる②秘密保持契約および③技術系のライセンス契約の重要条項について説明する。

4. 1 契約全般に共通する事項

(1) 紛争解決手段・場所

支援先企業の契約書終盤部分にある紛争解決・準拠法条項を確認すると、国内契約の文言がそのまま流用されていることが多い。

典型的な例として「紛争が発生した場合には双方誠実に協議して解決するものとする」等と規定されている場合がある。しかし、業界内での信望や評判のために比較的合理的な協議による解決を期待できる国内企業間取引を前提とした文言であり、海外で実効的な紛争解決が可能であるかは甚だ疑問である。

次に、「紛争が発生した場合には日本国の〇〇地方裁判所を第一審として裁判により解決する」等、自社近くの日本の裁判所を紛争解決場所として指定している例も非常に多い。

しかし、上記の条項とした場合、相手方の財産が日本国内に存在しないときには結局最終的に賠償額を回収できない可能性がある。日本の裁判所の判決により外国にある相手方の財産に強制執行をかけようとする場合当該外国の裁判所により日本の裁判所の判決を承認・執行してもらう手続が必要となるが、現在の裁判実務上、日本の裁判所と相互に判決を承認・執行している国は多くないからである。

一方、仲裁による紛争解決を選択する場合には、海外にある財産に対する強制執行について

は実現可能性が高くなる。裁判の場合と同様、仲裁についても、仲裁判断をもって外国財産に強制執行する場合には、当該外国裁判所による承認・執行手続が必要となる。しかし、多くの仲裁に関するニューヨーク条約⁹⁾に加盟している国家間であれば、相互に相手方国の仲裁機関による仲裁判断を基本的に承認・執行可能である。また、忌避や回避等を除き基本的に当事者が判断権者を選択することができない裁判と異なり、仲裁の場合であれば仲裁人名簿に掲載された者の中から当事者双方が選択することができ、一定程度判断権者の質等をコントロールすることができるという特色もある。ただし、仲裁には、訴訟と異なり判断に対する不服申立(控訴・上訴)が許されない上、費用が裁判による場合よりも高額になる場合も少なくないという面がある。

したがって、裁判と仲裁の各特色を把握した上で、相手方財産の所在地、当該場所で紛争解決した場合の判断権者の公平性や質等を考慮して決定し、仲裁を選択する場合には、裁判でなく仲裁を選択する等を内容とする仲裁合意条項を明記しておくことが必要となる。

なお、濫訴(みだりに訴訟提起されること)を防止するために、「被告地主義」(自らが訴える場合には相手方国の紛争解決機関に、相手方が訴える場合には日本の紛争解決機関とする)が採られることも多い。

(2) 準拠法

「準拠法」に関する条項は、前記の紛争解決場所とリンクさせて選択することが重要になる。紛争解決場所と異なる場合には、例えば外国裁判官に対して日本法を外国語で説明するといった手続が必要となる可能性があるからである。

この点、相手方当事者から、当該国の行政機関から当該国法を指定するよう指示されたとの情報が入ったという相談も多い。しかし、実際

には秘密保持契約やライセンス契約の場合には、契約に明記すれば準拠法を自由に選択することのできる国は多いため、法制及び紛争解決機関等を考慮して決定すべきである。

相手方からの情報を鵜呑みにせず自ら確認や裏取りをしていく姿勢は他の局面でも常に必要となる。

(3) 言語

外国当事者と契約する場合には日本語以外の外国語による契約書を作成する機会が多い（行政機関等に提出が必要となる場合には外国語版の作成が必須となる場合もある）。

両者の翻訳や解釈に疑義が生じたときに、どちらを正本とするかを明確に規定しておくことが必要である。

日本企業としては、法令や現地の運用により当該外国版を優先させるべき事情がなければ、日本語版を正本とする方が基本的に有利であるといえ、日本語版を正本とすることで翻訳ミスリスクを回避することができる。また、支援先企業の中には費用等の関係で相手方当事者による翻訳を利用している場合も多く、日本語版を正本とすることによりこの場合の翻訳齟齬のリスクを一定程度軽減することも可能であるものと考えられる。

(4) 契約の有効期間・終了に関する規定

1) 有効期間

存続期間の規定が存在しなかったり期間を長期間としている契約書も多い。しかし、期間に関する条項がない場合や不合理に長期間である場合には、契約の終了を希望しても相手方の同意がなければ終了させることができないおそれがある。

ビジネス展開により継続するか否かを決定したい場合には、例えば期間は1年等の比較的短期とし、継続を希望する場合には、契約終了前

数か月内に双方の合意や書面通知により同等の条件により継続させることができる等と規定することも考えられる。

2) 中途終了に関する規定

支援先企業には、契約の中途終了、すなわち契約の解除に関する規定が規定されていない例も多い。しかし、相手方が支払を遅滞したり経済状況が悪化した場合、買収や合併等により相手方の資本が大幅に変わった場合等、そのような事態が起きたときにはもはや契約の継続を希望しないであろう事態をなるべく具体的に規定しておくことが望ましい。

3) 契約終了後の措置

設備や知的財産等、自社側から提供したものについては契約終了後に速やかに返還・廃棄措置を採るよう規定しておくことが必要になる。また、実際に立ち入るかは別として、実際に返還・廃棄したか立入検査できると規定することも有効である。

(5) 権利義務の譲渡禁止

自己が知らぬ間に相手方当事者が契約上の地位を第三者に譲渡し、第三者に対し法的な義務を負うことになっていたという例がある。そのような事態を防止するため、契約上の権利義務を自己の同意なく譲渡してはならない旨を明確に規定することが必要である。

(6) 秘密保持条項

交渉開始前に秘密保持契約を締結しておくことが重要であるのは前記のとおりである。

しかし、本契約締結時には、事前の秘密保持契約締結時より提供する秘密の範囲が拡大していることが多い。したがって、本契約上にも再度秘密保持義務を規定しておく必要がある。

また、契約書の雛形等には「完全合意条項」中に、本契約前に交わした契約や合意の効力を失わせ本契約に一本化する旨が規定されている

ことがある。本契約前に交わした秘密保持契約も当該条項により無効となってしまうよう、必要に応じて無効とする合意等から当該秘密保持契約を除外しておくことが望ましい。

4. 2 秘密保持契約に関する事項

(1) 秘密情報の範囲

秘密として保持すべき対象が特定されていない契約も多い。具体的に例示が可能な作業手順書等については別紙に項目を挙げる等の方法により特定すべきである。概括的に定めざるを得ない場合には、例えば口頭での情報の秘密指定のタイミングが自社の実情に合っているか等の観点から検討する必要がある。また、公知情報等秘密情報から除外される情報であることの立証責任を相手方に負わせるという建付が採られることもある。

(2) 相手方従業員に対する対策

提供した秘密を実際に取り扱うのは相手方の従業員であるが、秘密保持契約の当事者（権利義務を負う名宛人）は、通常は法人同士である。そのため、秘密保持契約のみでは、相手方会社の従業員に自社に対する直接の秘密保持義務を負わせることができない。この点、従業員が在職中であれば、相手方会社との就業規則や雇用契約を根拠に相手方会社に対しては秘密保持義務を負うと解される場合も多い。しかし、退職した場合にも依然として秘密保持義務を負うかは、基本的に相手方会社とその従業員との取り決めによる。

したがって、相手方会社の従業員が情報漏洩した場合の責任を相手方会社に負わせ、その従業員が退職した後も秘密保持義務や競業避止義務を負わせるための手立てを講じさせることも検討すべきである。この点、特に競業避止義務については職業選択の自由との関連で認められない国もあるため注意が必要である。

なお、相手方従業員に対して法的義務を負わせた場合でも漏洩の可能性は拭えないため、漏れる可能性を常に考えて相手方に提供する情報範囲を選別することが大前提であることに留意すべきである。

(3) 秘密保持期間

秘密保持の期間に関する定めがなかったり期間を永久等長期間とする契約も少なくないが、自社が提供した情報だけでなく相手方からも情報を取得していることに留意すべきである。

相手方から取得した情報についても永久又は長期間にわたり秘密として保持する義務を負い、将来自社事業の足かせとならないよう、秘密保持期間は合理的な期間をもって終了させるよう規定することが望ましい。

4. 3 技術移転契約に関する事項

(1) ライセンスの対象・範囲・テリトリー

1) ライセンスの対象

ライセンス対象技術が特定されていない場合も少なくないが、想定以上の技術移転を要求されることがないように、契約書の附属文書で技術を例示する等の方法で対象技術を特定する必要がある。ただし、契約書は行政機関や銀行等の第三者の目に触れることも考えられるため、契約書自体から技術が漏洩しないよう過度に具体的な記載は避けることも心がけたい。

2) ライセンスの範囲・種類

次に、①独占的ライセンスか非独占的ライセンスか、②権利または／およびノウハウライセンスかを明記することが必要である。

この点、権利のみのライセンスとした場合には、権利が無効とされたり権利期間が満了した場合にライセンス料取得の根拠が消滅してしまうため、権利とノウハウを一括してライセンスすることも多く行われる。

3) テリトリー

権利の使用を許諾する地域が規定されていない契約も多い。しかし、日本や進出予定国に対しライセンス先の安価な製品が流入し、将来のライバルとなることも想定される。

したがって、進出国の独占禁止法制に抵触しないよう留意しつつ、使用を許諾する地域的範囲を合理的に限定しておく必要がある。

(2) 技術指導

技術指導の期間・回数が規定されていない契約も多いが、際限なく技術指導を求められる可能性がある。したがって、技術指導内容を明確にした上で指導期間・回数を定めることが必要であり、それ以上の技術指導を行う場合については日当等別途の対価を請求できるようにしておくことが望ましい。

また、特に現地で技術指導を行う場合に、技術者が約定内容以上の範囲の技術を指導してしまう例もある。そのため、指導にあたる従業員に対し、指導すべき技術の内容を具体的に確認しておくことも重要である。

(3) 許可・届出手続

前記のとおり、技術の輸出入に関しては、日本からの輸出段階でも外国への輸入段階でも許可が必要になる場合がある。

また、輸出入禁止・制限がされておらず許可が不要である技術についても、ライセンス契約には行政に対する届出や登記が必要とされ、届出や登記がない場合にはライセンス料の海外送金ができないおそれがあるため留意が必要である。

(4) 特殊な技術輸出入条項への対応

許可や届出以外にも、様々な目的から技術移転に対する強行法規が定められている国も存在する。顕著な例として、中国で規定されている技術輸出入管理条例(「技術条例」)¹⁰⁾の例を挙げる。

1) ライセンサーの保証責任

技術条例は、技術輸入契約の譲渡人は、提供される技術が完備して整い、誤りなく、有効であり、約定された技術目標に到達することが可能である旨を保証しなければならないと規定し(25条)、ライセンサー側に高度な保証責任を課している。

本規定に関し、実務上、提供技術以外の原因(例えば現地工場でのオペレーションの問題等)による不良品の責任についても本条項に基づき責任を追及されることがある。したがって、契約において「約定された技術目標」の到達点を明確にすることも有効である。例えば一定の製品の生産を目的として技術を提供する場合は、ライセンサー側がライセンシーの生産した製品に対し検品を行った上で「検品完了書」等を提供し、当該書面の発行をもって技術提供義務が果たされたとする建付けが採られることがある。

2) 第三者の権利を侵害した場合の責任

技術条例は、技術輸入契約の譲受人が契約の約定に従って譲渡人が提供した技術を使用し、他人の適法な権益を侵害した場合は、その責任は譲渡人が負うと規定する(24条3項)。そのため、ライセンサーが提供した技術が中国国内の他の権利を侵害した場合には、ライセンサーが損害賠償等の権利者に対する責任を引き受けるよう求められる可能性がある。

したがって、まずライセンスをする前段階で中国国内の権利につき十分な調査を行っておく必要がある。また、引き受ける責任の内容が技術条例には明確に規定されていない一方、技術条例の一般法である契約法¹¹⁾において損害賠償額の計算方法を約定できると規定されていることから、負担すべき損害賠償額をライセンスフィー以下とする、損害額に弁護士費用を含まない等とする等のリスク軽減規定が置かれることもある。

(5) 改良発明の帰属

現地製造や現地化等の過程で、改良発明が生まれることも少なくない。この点、特にあえて出願せずノウハウとして保持している技術を提供した場合、改良部分だけでなく提供技術部分についても現地側の発明として出願され公知になってしまう例も少なくない。そこで改良を禁止したいところではあるが、各国で独占禁止法の観点から規制がなされており、ライセンスの技術の改良を禁止する条項は無効とされる。また、改良技術が無償でライセンサー側に提供・移転させたり共有とさせる条項、無償で独占的实施権を与える条項等についても無効とされる可能性が高い。

当該状況を防止するために改良発明については少なくとも出願前にライセンサー側に通知させる条項を置くことが望ましい。また、国によっては無償であっても通常実施権であれば規定が許容される場合、逆に独占的实施権の設定であっても然るべき対価を支払う場合には許容される場合があるため、必要に応じて検討すべきである。

(6) 海外送金手続に対する手当

ライセンスフィーや譲渡代金等を海外に送金する場合には、送金の根拠としてライセンス契約書を銀行等に提出する必要がある場合が多い。

また、ライセンスフィー等に課される所得税をライセンサーが代理納付した証憑や、法令で要求される届出等を履行した証憑が要求されることもある。

手続の遅延で送金できないという相手方の抗弁を封じるため、相手方国の海外送金手続を把握した上で、相手方に時機に応じて各手続を履行させ証憑の写しを送付させる等の義務を規定しておくことも有効である。

5. おわりに

上記のとおり、企業の海外進出に際しては

様々な知財リスクが存在するが、契約はリスクを最小化するための重要なツールの一つである。しかし、特に中小規模の企業の中には、契約の重要性に対する認識が十分でない企業、契約書を自ら作成することや専門家作成の契約書を変更することに対し抵抗がある企業も少なくないように見受けられる。

契約当事者である自社自身が契約の全内容を把握するのは当然であるという意識を持ち、専門家のサポートを活かしながら契約に対する知識を文字どおり「知的財産」として蓄積していただければ幸いである。

注 記

- 1) 「技術流出防止指針」2007年、産業構造審議会、知的財産政策部会、経営・市場環境小委員会
- 2) 「ものづくり白書」2011年、経済産業省
- 3) ベトナム「2010年政令122号」2011年2月20日施行
- 4) 中国「専利法」(2009年10月1日改正施行) 20条
- 5) インド「特許法」(2005年4月4日改正施行) 84条等、タイ「特許法」(1999年9月27日改正施行) 84条等
- 6) 「WCO模倣品・海賊版年次報告書－2011年における模倣品・海賊版の水際取締りの概況－」(CIPIC事務局要約)
- 7) 中国工商行政管理局
<http://www.saic.gov.cn/> (参照日：2013年7月31日)
インド企業省 (Ministry of Corporate Affairs (MCA))
<http://www.mca.gov.in/> (参照日：2013年7月31日)
- 8) 経済産業省「安全保障貿易管理」
<http://www.meti.go.jp/policy/ampo/> (参照日：2013年7月31日)
- 9) 「外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約」1958年6月10日作成
- 10) 中国「技術輸出入管理条例」2001年12月10日施行
- 11) 「中華人民共和国契約法」1999年10月1日施行

(原稿受領日 2013年7月18日)