

中国企業との戦略的契約終了及びあらたな協業 を見据えた日本企業の取り得る措置

ライセンス第2委員会
第2小委員会*

抄 録 海外から技術を導入して発展してきた中国企業は、急速に業績を伸ばし台頭してきており、また、日本企業を凌駕する技術レベルまで達する分野も存在する。中国政府は、「国家中長期科学技術発展計画綱要（2006-2020年）」や「中国製造2025」において、独自開発を推し進めるという政策を公表した。かかる中国企業の台頭・政策の状況において、中国企業との技術供与契約または特許権の実施許諾契約（以下、技術供与契約という）の取扱いも転機を迎えており、日本企業が保有する技術の優位性や立場によって取り得る措置が変わってくる。契約終了となるケースがある一方で、日本企業が中国企業とともに積極的に協業し発展していくため中国企業とあらたな協業を行うケースもあり得る。

そこで、日本企業は今後どのような方針にて対応すれば戦略的に技術供与契約を終了することができるのか、また中国企業とのあらたな協業を見据えた留意点及び取り得る措置について考察した。

目 次

1. はじめに
2. 技術供与契約の終了に向けて
3. 技術供与契約の延長または軽微な変更
 3. 1 供与技術に対する秘密保持
 3. 2 保証責任
 3. 3 ロイヤルティ
4. 戦略的な技術供与契約の終了
 4. 1 継続実施不可を要求する場合
 4. 2 有償による実施を許可する場合
 4. 3 秘密保持等の義務を徹底する場合
 4. 4 取り決めに書面化しない場合
5. あらたな協業
6. 事 例
 6. 1 延長に関する事例
 6. 2 実施不可に関する事例
 6. 3 有償による実施許可に関する事例
 6. 4 秘密保持等の義務徹底に関する事例
 6. 5 共同開発契約に関する事例
7. おわりに

1. はじめに

中国では2006年に国務院が科学技術・イノベーション政策の長期的な基本方針である「国家中長期科学技術発展計画綱要（2006-2020年）」において、中国を2020年までに世界トップレベルの科学技術力を持つイノベーション型国家とすることを目標に掲げ、2020年以降は中国独自開発を推し進めるという政策を示した。また、「中国製造2025」では、地道に技術を開発・蓄積し、独自技術・ノウハウによる産業や製品の創造と国内外への製品提供を図るという政策を示した¹⁾。

一方、中国国内技術市場における技術の取引高（技術開発、技術供与）は2000年から2013年の間に11.5倍増の7,000億元に拡大はしたもの

* 2016年度 The Second Subcommittee, The Second License Committee

の、技術供与の割合は25%程度から10%前後へと半分以下に減少している。同期間の技術開発の割合は、取引高の増加にかかわらず40%前後を維持していることから、中国国内技術市場における技術取引の形態としては技術開発が主な取引形態に変化しているという事実がある²⁾。

かかる政策及び事実を総合的に勘案すると、2020年以降も中国企業との技術の取引は技術開発が中心となり、対象技術（10大産業³⁾以外の技術等）によっては現在締結されている技術供与契約が必要ないとして中国企業から解消される可能性が懸念される²⁾。

本稿では、日本企業は今後どのような方針にて対応すれば、ビジネス上有利な条件で戦略的に技術供与契約を終了することができるのか、また中国企業とともに今後も積極的に協業し発展していくためのあらたな協業を見据えた留意点及び取り得る措置について述べることにする。

尚、本稿は2016年度ライセンス第2委員会第2小委員会のメンバーである、小委員長 上林克寿（昭和電線ビジネスソリューション）、小委員長補佐 川島正史（三菱日立パワーシステムズ）、亀井陽（トヨタ自動車）、小林広之（ソシオネクスト）、富澤浩之（日立金属）、松井安彦（三菱樹脂）、森あかね（ブリヂストン）、保野高志（富士フイルム）、柳田雅仁（オムロン）が執筆した。

2. 技術供与契約の終了に向けて

日本企業は、技術供与契約の終了に向けて中国企業とどのような方針にて対応していくべきかについて考えるにあたり、まずは、中国企業が日本企業から技術を供与される段階から独自に技術開発を行うことができる段階までの間の中国企業の技術力と供与技術の経時的变化の関係を図1に記載する。

具体的に説明すると、日本企業が中国企業に対して技術を供与し中国企業が技術を蓄積している段階（以下、Iの段階という）、日本企業

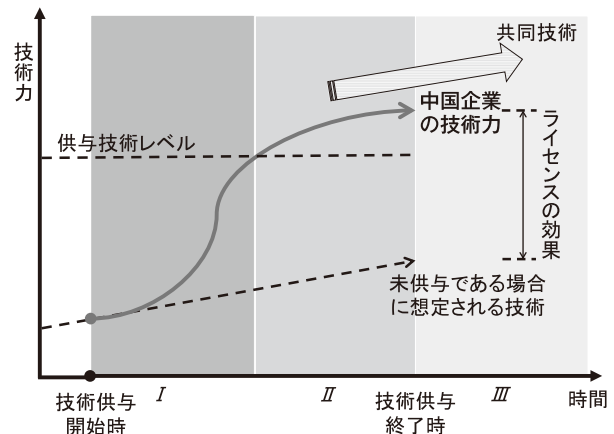


図1 中国企業の技術力と技術供与の関係

から供与された技術を利用した改良技術を開発する段階（以下、IIの段階という）、日本企業の技術供与を受けることなく独自に技術開発を行うことができる段階（以下、IIIの段階という）の3つの段階に区分することができる。

ここで重要な点は、前記3つの段階のうち中国企業がどの段階に位置するのか、日本企業は把握することである。その方法として、中国企業の特許の件数・内容をウォッチングすることにより、日本企業側で中国企業がどの段階に位置するのかを判断できるものと考えられる。中国の場合、専利法の制度上、早期権利化の要件として早期に公開請求を行う必要があるため⁴⁾、中国企業の出願状況をウォッチングすることにより、遅滞なく中国企業の開発状況を把握することができる。例えば、中国企業が供与技術の改良発明の関連出願を開始した場合、IIの段階に入ったと推定できる。また、中国企業の関連出願の件数が増加若しくは日本企業の件数と同等になった場合、IIIの段階に近づいたと推定できる。尚、中国企業の論文や特許の件数・内容をウォッチングすることについて別のメリットとしては、供与技術に関する中国企業の単独出願を早期に発見し警告に繋げることにより、中国企業を牽制するだけでなく、中国企業の単独出願の内容が供与技術の範疇であるとして日本企業の帰属にする交渉も可能となる。

さて、日本企業が中国企業とともに今後も積極的に協業し発展していくためには、日本企業が保有する技術が中国企業にとって優位性のある魅力的なものか、日本企業の立場が強いのか否かによって、対応すべき時期や取り得る措置が変わってくる。

例えば、日本企業が保有する技術が中国企業にとって優位性のある魅力的なものである場合、また日本企業の立場が強い場合は、先ず技術契約の延長を検討する必要がある。但し、単に延長するのではなく、秘密保持、保証責任及びロイヤルティに留意し、延長を検討する必要がある。かかる留意点の詳細については3章に後述する。

一方、日本企業の立場が弱い場合、また現在の技術供与契約の対象となる供与技術が陳腐化している場合、中国企業は日本企業の援助を受ける必要が小さいため、単純に技術供与契約を延長できない可能性が高い。つまり、IIの段階の技術供与契約の終了時直前に、日本企業からあらたなビジネスの協業を中国企業に打診したとしても、中国企業は日本企業の要求を拒む可能性があるものと考えられる。そこで、現在の技術供与契約を戦略的に終了させるための留意点及び取りうる措置について4章に後述する。

さらに、日本企業が中国企業とともに今後も積極的に協業し発展していくためには、日本企業が中国企業との相対的な関係において一定の技術的優位性を維持している時期等、つまりIの段階から中国企業とあらたな協業を模索する必要がある。あらたな協業による技術開発を取り上げ、留意点及び取りうる措置について5章に後述する。

3. 技術供与契約の延長または軽微な変更

既に技術供与契約が締結されている状況において、その技術レベルが未だIの段階にあり、

かつ原契約が日本企業にとって有利な契約内容となっている場合は、一般的には契約を延長するモチベーションを双方が持ちやすく、延長しやすいものとする。また、契約延長時には更新時の状況にあわせて供与技術が更新されることが一般的である（特許権の場合は権利満了、ノウハウの場合は陳腐化等の理由）。そこで、新たな供与技術を加えることにより、未だIの段階が維持できるなら、原契約以上に有利な条件を引き出すことも検討すべきである。少なくとも、原契約の履行上、不都合があった点については、見直し機会として修正する。尚、言うまでもないが、日本企業の立場としては、Iの段階を維持すべく常日頃から新たな技術開発に最大限の努力を払って技術的優位性を確保しておかなければ、契約延長に対するモチベーションを中国企業に持たせることは困難になる。

但し、新たに許諾する特許があり、関連技術の一括許諾の際に契約更新時に対象特許リストを修正する場合等には、「抱き合わせ」で不要な技術を許諾することにならないよう注意を払うことも必要である。未使用の特許やノウハウが含まれていた場合、将来のIIの段階への移行期以後にロイヤルティ減額要求の根拠になりかねない。

技術供与契約の延長（軽微な変更を含む）の留意点及び取り得る措置について、供与技術に対する秘密保持、保証責任、ロイヤルティの観点から以下に詳述する。

3. 1 供与技術に対する秘密保持

既に締結されている技術供与契約からの引継条項、例えば新たに追加される供与技術だけでなく、締結済みの供与技術についても秘密保持条項に含まれるように留意すべきである。また、供与技術の重要性に応じて、中国企業の秘密管理体制の強化を求めることも考えられる。尚、秘密保持については、中国では契約法等の法律上の義務があるものの、契約終了後の残存義務

の扱い等明確に規定されていない部分もあり、法律に頼ることなく契約上で取り決めておくべきである。

3. 2 保証責任

中国の従来の産業政策が原則として技術導入による「世界の工場」化であったこともあり、今なお技術契約（特に中国国外からの技術供与契約）において中国企業に有利となる法律条項が存在する。具体的には、技術輸出入管理条例第24条⁵⁾（正当権利者であることの保証，他者権利侵害時のライセンサーの責任），第25条⁶⁾（技術の完全性の保証）等がある⁷⁾。

技術供与契約自体は延長することとなるが、供与技術（例えば特許権）が同じでない場合や、同じであっても供与技術（例えばノウハウ）の価値が変わっていること等を考慮して、保証責任を負う範囲を見直すことに留意すべきである。

例えば、技術供与契約が実質的に延長される場合において、これまで技術上の問題がなかったことを踏まえ、技術輸出入管理条例第25条の「技術完全性」について保証責任を限定的にする交渉が可能となるものと考えられる。また、供与技術の使用についても、技術輸出入管理条例第24条の他者権利の侵害について問題が生じる可能性は低いものと考えられるので、保証責任を限定的にすることが可能となるものと考えられる。

3. 3 ロイヤルティ

技術供与契約の延長は、ロイヤルティの未払い等の清算をするためにも良い機会である。例えば1つの方法としては技術供与契約の延長に伴う一時金のような形で回収する方法もあり得る。

延長された技術供与契約のロイヤルティは当然新たに追加する供与技術も考慮した上で適切な条件にて合意すべきである。具体的には、特許1件毎に見積もった額の合計である場合や、契約期間において均した平均額である場合等、

当事者間にてロイヤルティの決定根拠を共有しておくことが好ましいものとする。

また、既に締結されている技術供与契約においてロイヤルティ算出方法に疑義が生じている場合は、契約延長の機会に算出法を見直し、例えば控除項目で異議が生じることが多いネット売上ベースから、グロス売上ベースへの変更を延長する技術供与契約に反映させることも検討されたい。

さらに、中国合弁会社への技術供与の場合は、ロイヤルティを据え置きにすると、グループ会社間のロイヤルティ送金に関し、合理的根拠を問われる等の問題が生じる可能性があることに留意すべきである⁸⁾。

既に締結されている技術供与契約と延長する技術供与契約における供与技術を対比して、合理的な説明のできる実施料を設定すべきであるが、あらたな供与技術の追加、あらたな特許権の追加を行うことにより、ロイヤルティの減少を抑制することを検討されたい。

例えば、特許権の実施許諾契約の終了時期を特許権満了前に設定していた場合でも、既に締結されている実施許諾契約と延長する実施許諾契約における特許権を対比してロイヤルティの再設定をすべきであることに留意すべきである。具体的には、複数の特許権を許諾していて順次満了していくような場合に、延長する実施許諾契約の締結時は対象となる特許権の数が減少していることが想定されるため、従来のロイヤルティを下げざるを得ないことに留意すべきである。

4. 戦略的な技術供与契約の終了

技術供与側である日本企業が技術供与契約の延長を望んだにもかかわらず、中国企業が相対的な技術的優位性の関係や市場環境が変化する等の要因により技術供与契約延長に合意できない場合がある。また、契約の延長には日本企業

にとってデメリットのほうが大きいと考えて延長・更新を取ってしないこともある。そのような場合、日本企業は今後のビジネスを支障なく展開するために、障害になり得る要素をできる限り減らし、今後のビジネス展開に有利な条件を伴う形で技術供与契約を終了させる必要がある。

その際に、日本企業としては、中国企業に対して継続実施不可を要求する場合、有償による実施を限定的に許可する場合、及び秘密保持等の義務を徹底する場合の3つのパターンが考えられる。どのようなビジネス環境の場合に3つのパターンから1つあるいは複数の最適なパターンを選択すべきであるか、また、その際に日本企業がどのような点に留意すべきであるのかについて以下検討する。

さらに、技術供与契約終了後の技術の取り扱いについて取り決めを書面化しない場合も取り上げ、その問題点について記載する。

尚、契約期間の終了だけでなく、契約違反に基づく途中終了のケースもあり得る。中国においては、契約での取り決めに従って契約を終了することに関しては、国外との契約であっても特別な制約はない。しかし、違反等を理由とする契約解除では解除原因事実に関する争いが起こり得ることに留意する必要がある。

4. 1 継続実施不可を要求する場合

中国企業に対し継続実施不可を要求するのは、日本企業が契約終了後に中国での事業自体を行わず、かつ中国企業の事業展開を制限したい場合や、別の中国企業と協業することを予定している場合が考えられる。

その際の留意点及び取り得る措置について、改良技術の取扱、保証責任、秘密保持及びその他留意事項の観点から以下に述べる。

(1) 改良技術の取扱

ノウハウのみを供与する技術供与契約の場

合、契約終了後における供与技術の継続実施不可に伴い、供与技術を利用した改良技術については、実質的に中国企業は使用不可となる（以下、改良技術の実質的使用制限という）。

この点に関し、中国において実効性を有するか否かは重要な問題である。例えば、旧ライセンサーとの技術供与契約を終了させ、新ライセンサーに独占使用を認める技術供与契約を行う場合、旧ライセンサーが実質的に供与技術の継続使用が可能となると、ライセンサー同士のバッティングが生じる問題が発生するためである。

そこで、改良技術の実質的使用制限について、原則的な考え方、紛争になった場合に中国企業から想定される反論内容及び取るべき措置について述べる。

まず、原則的な考え方について重要な点は明文規定があるか否かである。その点、技術供与契約終了後の改良技術の実質的使用制限を禁止する法律または規定について中国には存在しない⁹⁾。よって、技術供与契約終了後の供与技術の取扱は当事者により取り決めることができる、つまり改良技術の実質的使用制限は可能であるものとする。

また、中国企業が日本企業に供与技術を利用した改良技術の継続使用を認めさせるためには、供与技術の強制実施権の設定が考えられるが、強制実施権は相当なケースでないと適用されないと思われる。さらに強制実施権が乱発されると、日本企業が安心して技術供与できず、技術供与を躊躇するようになることが想定できるため中国にとってデメリットの方が大きい。そのため、改良技術の実質的使用制限は運用面でも問題なく実行できるものとする。

しかし、中国企業と紛争になった場合、次の2つの点から反論される恐れがあることに留意すべきである。

1つ目は、技術輸出入管理条例第27条¹⁰⁾に基づき改良技術は中国企業に帰属するため、供与

技術の利用有無に関係なく自由に改良技術を継続使用できるとの誤解に基づく反論である。2つ目は、技術輸出入管理条例第4条¹¹⁾等から中国の産業保護・振興を念頭に、中国企業は改良技術を継続使用できるとの反論である。

このような反論が裁判所や仲裁において認められることはないと考えますが、紛争に巻き込まれると、日本企業は対応する時間、コストを費やされる。これらの反論を回避するため、取り得る措置は可能な限り取っておくことが重要と考える。

まず、最低限の措置として、技術供与契約もしくは終了合意文書に、契約終了後において中国企業は供与技術を使用することができない旨明記すべきである。また、改良技術の実質的使用制限については、契約終了後の改良技術の取り扱いを協議する場にて、中国企業は供与技術を利用する改良技術についても使用することができなくなる点を指摘すべきである。かかる点を両方で確認し、議事録等の文書で残しておく、後で疑義が生じた場合に日本企業に有利な証拠となる。

但し、実務上、中国企業から改良技術のグラントバックを受けて日本企業が改良技術を使用している場合は注意が必要である。中国企業に対して技術供与契約終了に伴い供与技術の継続実施を不可とすると、契約上可能ならば対抗措置として中国企業から改良技術のグラントバックを終了される恐れがある。グラントバックを終了されると日本企業にとって中国企業側の改良技術の使用が不可能となるため、改良技術の継続使用が必要な場合は、結果的に技術供与契約を終了できない可能性がでてくる。そのため、中国企業の改良技術を日本企業が実施しているか否かの確認も重要である。

これまで改良技術が供与技術を利用する前提で述べたが、その他、改良ではなく中国企業の独自開発であるため当然に実施できると主張さ

れるケースもある。具体的には、ノウハウ主体の技術供与契約の場合、供与したノウハウの範囲が曖昧もしくは公知部分が多いと、中国企業が勝手に狭く解釈し、その部分を独自技術で代替したとの主張である。この対策としては5章に後述する通り、ノウハウ範囲の明確化を行うことが有効である。

(2) 保証責任

技術輸出入管理条例第24条第3項に基づく権利保証責任や、第25条に基づく技術保証責任は、技術供与契約期間中の責任であると解される。従って契約終了後は基本的に責任を負わないが、契約期間中の製造・出荷に関する不具合は、日本企業の責任となり得る。これらの責任に基づく中国企業の権利（損害賠償請求権等）は4年間で時効消滅するが（契約法第129条¹²⁾）、時効の中断が容易であることに留意すべきである。ただし、時効の起算点については複数の考え方があり、契約の開始時点または終了時点、事象発覚時点並びに製造時点などから起算される可能性があるため留意する必要がある。

尚、法律や規定上は保証責任を負わないと解される場合であっても、実務的には中国企業との信頼関係等を重視して技術供与契約終了後も日本企業が一定の保証対応するケースも有りうる。

(3) 秘密保持

技術輸出入管理条例第26条¹³⁾に秘密保持義務に関する規定があるものの、中国企業に対して契約期間終了後も当然に秘密保持義務を課すものではないと解される。従って、技術供与契約の期間終了後においてノウハウ等の秘匿義務を継続させたい場合は、秘密保持義務を残存条項として規定、または契約終了時の合意文書に明記する等に留意すべきである。また、実効性を高めるため、秘密保持義務に違反した際の違約金支払い義務について規定することも一案である。

尚、中国企業での労働契約や就業規則においては、秘密保持義務が退職後も継続する残存条項となっていないケースが多い。また、契約終了時に技術情報を破棄する義務も規定すべきではあるが、特に電子データを含む場合は実効性に疑問が残る。このため、情報漏えいの抑止効果を高めるため、実務面からも情報管理を徹底することが重要である。具体的には、提供する情報をしっかりと特定し、提供ルート・窓口を一定にする、真に重要な情報は開示しない等の方策を講じることが望ましい。

(4) その他留意事項

1) 監査の活用

技術供与契約終了時においては監査を活用することが望ましい。特に中国企業に対して継続実施を認めないケースにおいては、監査を通じて設備の廃棄や技術情報の回収を徹底することが有効である。また、中国企業の契約義務履行違反、例えばロイヤルティの過少申告や未払いにより契約が終了する場合は、監査の実施は必須と考えるべきである。

技術供与契約に伴う監査においては、ロイヤルティの過少申告等を対象とするロイヤルティ監査の範疇に限らず、情報漏えい、横領または背任など広い範囲について監査の対象となるよう契約書の規定を工夫することが推奨される¹⁴⁾。

2) 中国企業の実施

技術供与契約終了により中国企業が実施の停止に合意したにも拘らず、終了後も継続的に実施している場合は、黙認するのではなく、積極的に証拠を収集して実施を停止するよう働きかけを続けることが重要である。中国では訴訟における証拠として文書が重要視されるため、書面でのやりとりを根気強く行う姿勢も大切である。

4. 2 有償による実施を許可する場合

日本企業にとって中国市場に魅力が無くなっ

ている場合、中国企業による改良発明について日本企業にとって価値がない場合、また供与技術が陳腐化している場合、一般的に中国企業との技術供与契約は終了となる。しかしながら、このような場合であっても中国企業が継続して供与技術の実施を望む場合が想定される。

そこで、日本企業として、中国企業における供与技術の継続実施を許可する場合、単なる契約の延長ではなく、中国企業が欲している部分に範囲を限定または縮小し、かかる範囲についてのみノウハウ及び特許権の移転を行い、その対価として一括有償にて回収することを検討すべきである。

ノウハウ及び特許権を一括有償で中国企業に移転する場合であっても、技術輸出入管理条例第24条第3項に基づく権利保証責任や、第25条に基づく技術保証責任の義務は継続する、という点に留意すべきである。

この保証責任の義務は一括有償でのノウハウ及び特許権の移転だけでなく、技術供与契約を終了して例えば「権利不行使契約」に切り替えたとしても、実質的に技術供与契約の範疇であるとして技術輸出入管理条例第2条¹⁵⁾に基づく技術を移転する行為と見なされる可能性があることに注意が必要である。

したがって、保証責任を最小化するために、ノウハウ及び特許権の移転の範囲を最小限とすることが有効と考えられる。また、契約書への免責の明記については、実務上裁判所が認めるかどうかは不明であるが、双方が合意できるようであれば免責を契約に明記することは有効と考えられる。

4. 3 秘密保持等の義務を徹底する場合

技術供与契約において、中国企業に対し同契約の終了後における残存義務（秘密保持、ブランド使用禁止等）を課す場合は多い。但し、契約締結時点において、終了時に起きうる事態を

全て網羅した契約を最初から締結するのが難しいことは既述のとおりである。そこで、終了時点における状況に合わせた義務を課すべく、日本企業が中国企業との間で契約終了後の権利義務関係を改めて具体的に合意することを検討すべきである。中国企業が同合意上の義務に違反した場合にも、例えば警告、監査及び紛争解決（仲裁、裁判）を、当事者の立場にて権利行使できるようになるためである。また、改めて合意することで、中国企業に対して合意内容を周知できる利点もある。そのため、例えばノウハウにおける供与技術が陳腐化している場合、低廉または無償による継続使用を技術供与契約の終了時の覚書等にて認め、一方で秘密保持やブランド使用禁止等の義務を規定することも選択肢として検討すべきである。

以下に技術供与契約終了後に無償による継続使用を認めた例に基づき、保証責任、改良技術等についてその留意点を述べる。

(1) 保証責任

技術輸出入管理条例に基づく保証責任については、無償または有償により扱いを変える規定にはなっていないことから、供与技術の無償による継続使用については、有償による技術供与契約と同様、技術輸出入管理条例に基づく保証責任が日本企業に課される可能性がある。一方、無償による継続使用の場合、公平性の観点から、日本企業の保証責任が免れると裁判所にて判断される可能性も考えられるが、保証責任の有無、範囲については、技術供与契約の終了時の覚書等の契約にて明確にすることが重要であるものとする。

尚、保証責任を免れる方法として、例えばノウハウの技術供与契約終了後、当該ノウハウを公開し自由技術とすることも考えられるが、当該ノウハウが自由技術となることから独占的に使用できなくなることに留意する必要がある。

(2) 改良技術

中国企業の改良技術を日本企業にグラントバックすることに関し、公平性の観点から、グラントバックの対価と相殺して敢えて技術供与の継続使用の対価を無償とする場合、契約においてグラントバックの対象、使用範囲を明確にすることに留意する必要がある。

(3) その他

供与技術の無償による継続使用を認めた場合、同一の技術について他社と技術供与契約を行う場合、当該技術について最恵待遇条項等に基づき、他社から無償による使用を要求されるリスクがあることに留意する必要がある。

4. 4 取り決めに書面化しない場合

技術供与契約における日本企業の保証責任が過大である場合、または契約締結に要するコストや締結後の管理コストが増大する場合等、敢えて契約による書面を残さない、または中国企業の実施を黙認することについて、日本企業の実施の1つとなり得るか、保証責任及びその他留意事項の観点から以下に述べる。

(1) 保証責任

技術供与契約における日本企業の保証責任が大きい場合等、技術供与契約の終了後に新たな契約を結ばないことにより、終了後の中国企業の実施について、技術輸出入管理条例第24条（他者権利侵害時のライセンサーの責任）の保証責任を理論上は回避することは可能であるとする。

しかしながら、書面での契約が無くても口頭により供与技術の使用を認めたとした場合、日本企業による保証責任を問われる可能性があること、かつ紛争時に保証責任の具体的な内容について両者の合意事項を立証することは極めて困難になることを認識しておくべきである。そ

ここで、技術供与契約終了後において中国企業の供与技術の使用を認める場合には、紛争リスクを低減し予測可能性を高めるため合意事項を書面にて取り決めを行い、保証内容を明確化しておくことに留意する必要がある。

また、契約締結に要するコストや締結後の契約管理に要するコストを避けるために、日本企業が中国企業による供与技術の使用を知っているながら黙認した場合、黙示のライセンスと解釈され、保証責任の範囲も不明確な状況にあることから日本企業が大きな保証責任を負う可能性があることに留意すべきである。この場合は、4. 1に記載の通り、日本企業は、中国企業に対し供与技術の使用中止を求める警告状を継続的に提示する等、黙示のライセンスと解釈されることを回避する努力を継続的に行うことに留意する必要がある。

(2) その他秘密保持

契約終了時の取り決めや合意を改めて書面化しない又はできない場合には、もとの契約の残存条項の対象に秘密保持条項が存在するのであればその条項に依拠せざるを得なくなるか、または契約法92条¹⁶⁾に基づいて契約終了後の信義則に基づく一般的な秘密保持義務に依拠せざるをえなくなることが予想される。しかし、契約終了時の状況にもよるが、それだけでは秘密保持の範囲等が不明確となるリスクがあることが多い。つまり、技術供与契約終了後も中国企業による秘密保持が必要であれば、終了時に改めて秘密保持を定めた契約を締結することに留意する必要がある。

尚、日本と同様に中国においても契約は口頭でも成立する（契約法第10条¹⁷⁾）一方で、中国における技術供与契約は書面によるとされている（契約法第342条¹⁸⁾）。書面がないことで、契約法第10条と第342条の適用が争われる余計な紛争リスクが増すことになりかねず、紛争リス

ク回避のためにも、一般的には書面化はしておくべきであろう。

5. あらたな協業

日本企業が中国企業とともに今後も積極的に協業し発展していくためには、現在の技術供与契約の終了間際ではなく、中国企業が日本企業の要求に従わざるを得ない時期、まだ技術的な価値が残っている時期等、つまりIの段階から中国企業とあらたな協業を模索する必要がある。

具体的にあらたな協業としては、例えば共同による技術開発が考えられる。技術開発の場合、Iの段階から中国企業との協業を模索し、IIの段階から中国企業との技術開発に関する協業を技術供与と並行して開始することを検討すべきである。その場合に、技術の混在及び権利帰属の取扱いについて留意する必要がある。

(1) 技術の混在

共同による技術開発を提案し、IIの段階から技術開発をすすめるにあたり、供与技術、改良技術及び技術開発の成果による共有技術が混在することに留意する必要がある。混在する状況を図2に記載する。

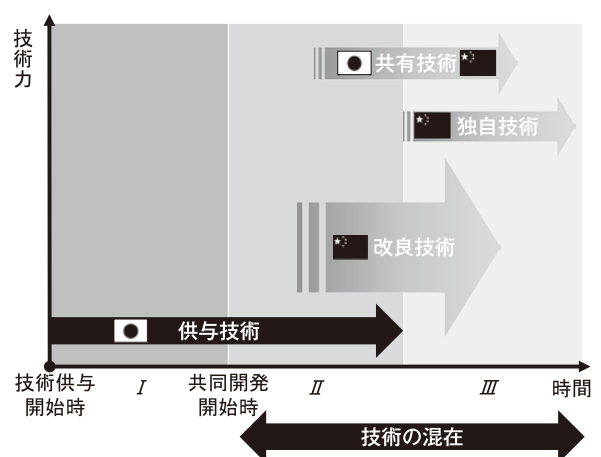


図2 技術の混在状況

まず、供与技術と改良技術の混在について述

べると、日本企業から供与した供与技術であるにもかかわらず改良技術であると中国企業から主張され、中国企業の帰属とされる可能性がある。そこで、取り得る措置としては、供与技術を明確にするだけでなく、改良技術をも明確にするべく改良技術の定義付けを行うことが重要である。その際、できる限り改良技術の認定ハードルを上げ、例えば顕著な改良（技術の代替や効果向上等）のみが当てはまるように検討すべきである。その上で、軽微な改良は技術供与契約上の改良技術に当てはまらないとする考えの下、供与技術として日本企業に帰属もしくは日本企業と中国企業との共有による帰属とするよう留意すべきである。そのためにも、改良技術を行った場合は日本企業に通知する義務を中国企業に課し、中国企業の改良技術を常にチェックすることが重要である。

また、供与技術であるノウハウの範囲が広い場合は、メール等による情報の授受を行うのではなく、両契約当事者の協議の場にて情報の授受を行い、日本企業及び中国企業にて情報のリスト管理をすることも検討すべきである。また、両契約当事者の協議の場にて情報の授受を行うことが実務上困難であれば、情報の授受を行う窓口を日本企業及び中国企業共に設けて情報の授受を一本化することも検討されたい。

さらに重要な点としては、供与するノウハウの中に価値のある部分を見極め、秘密管理を徹底することも重要である。一方、契約部門が価値のあるノウハウであると判断している場合であっても、技術部門が秘密管理されている価値のある情報と知らずに論文等で公開することも想定されるため、契約部門と技術部門との連携も十分に留意されたい。

次に、共有技術について述べると、技術供与契約に基づく技術供与と並行して技術開発を行う際に、留意すべき点はやはり技術の混在である。Ⅱの段階から中国企業との技術開発に関す

る協業を行うと、図2に記載した通り、供与技術、改良技術及び共有技術が混在する。そこで、上述した供与技術の明確化及び改良技術の定義付けを行うことに加え、共同による技術開発で生まれた共有技術を常に確認することに留意し、技術の帰属を検討するための定期的な協議の場を設定することも検討すべきである。また、日本企業と中国企業の技術部門同士のやり取りではなく、契約部門等を含めた場でやり取りをすることも検討されたい。

(2) 権利帰属の取扱い

共同による技術開発における成果の帰属については、契約法第340条に規定されている通り、契約にて定めることができる。技術開発における成果を日本企業の単独帰属または共有による帰属にすることばかりを考えがちであるが、契約法340条を根拠に、特許権について日本企業は放棄することにより中国企業の帰属とし、代わりに日本企業は無償による実施権を得るという選択肢も検討すべきである¹⁹⁾。

ここで、契約法340条第3項には、「共同開発の当事者の一方がその共有の特許申請権を放棄すると声明を出した場合は、他方の単独申請またはその他の各当事者の共同申請ができる。申請者が特許権を取得する場合、特許申請権を放棄する一方は無償で特許を実施することができる。」と規定されている¹⁹⁾。

日本企業が上記無償による実施権を得る選択肢を検討する場合、将来の契約法の改正の可能性を考慮し、契約書中に明記することを推奨する。また、契約法340条に基づく無償の実施権は中国国内に限られると考えられるため、他の国で無償の実施権が必要な場合も契約書中に明記すべきである。また、実施権を得る場合等、技術の輸出に該当することから、技術輸出入管理条例の制約（禁止類、制限類）を受ける点また、成果について外国で特許出願を行う場合は、

専利法第20条の規定により秘密保持審査が必要となる点に留意する必要がある。

6. 事例

これまで述べてきた技術供与契約の延長または軽微な変更、戦略的な技術供与契約の終了及びあらたな協業が、どのような場面で選択され得るのか、どのような点に留意すべきなのか等につき理解を深められるように、想定事例を以下に示す。

6. 1 延長に関する事例

契約終了が近づいた時点で、なお強力な権利技術を保有していることを示すことで契約を延長したケースである。

特許権の実施許諾契約の場合、権利満了時点で契約終了となるが、日本企業は引き続き研究・開発を継続し、成果を出し続けることで、従来よりもさらに優れた技術の権利化を進めていた。こうして取得した、従来許諾対象特許以外の特許に基づき、ライセンシーである中国企業以外の第三者に対して特許侵害に基づく訴訟を提起することで、なおも有効な特許が存在することを知らしめることができ、比較的有利な条件を維持する形で既存ライセンシーと再契約することができた。原契約で異論のあった事実上未払いのロイヤリティについても再契約一時金の形で実質的に回収することができた。日本企業の姿勢として、特許侵害を許さない方針を示すことが重要なポイントである。

6. 2 実施不可に関する事例

契約期間満了時に技術の継続使用を一切認めなかったケースである。契約期間中から日本企業側の関係者が中国企業の工場等へ常駐するなどにより、中国企業に開示したノウハウ等の管理を、アクセス者のチェックや場合によっては中国企業の人事異動にまで制限を求める等によ

り徹底させ、その上で契約の終了時には全ての供与技術に関する情報を破棄（設備の廃棄も含む）させた。

特に秘密情報は漏れたら取り返すことはできないので、ノウハウに関する技術供与契約を終了させる場合において、契約期間中から秘密情報の管理状況をチェックすることが重要である。

6. 3 有償による実施許可に関する事例

製品の製造技術（図面）の技術供与契約終了後、日本企業は継続実施不可の前提であったが、中国企業からの要望でライセンス範囲を限定して有償で継続実施を認めたケースである。

中国の顧客に納品した製品について、契約終了後にAS（アフターサービス、消耗部品の交換）のビジネスチャンスが存在した。日本企業は中国でのAS事業展開をしても非効率的で利益が出ない状況であり重視していなかった。

しかし中国企業は、築き上げた顧客ネットワーク、部品調達ネットワークを生かしたAS事業の継続意思があった。そのため、交渉の上、中国のAS事業用の交換部品に関わる図面の使用継続を有償（一括金）で認めた。その他、中国での新規製品販売や中国以外での製品販売、ASはできない契約とした。

保証責任について、すでに中国で製品供給され特段の不具合は生じていないことから、日本企業の保証範囲をかなり限定した。

6. 4 秘密保持等の義務徹底に関する事例

機械製品の製造技術について技術供与契約が終了した後、技術の無償による継続実施を認めたケースである。

契約終了時の覚書には、ブランドの使用禁止と違反条項、監査条項を入れた。

本製品の顧客は長期信頼性、実績を重視し、業界に知名度のあるブランドが実質的な参入障壁となっている。そのため、中国企業が自己づ

ランドで販売するには限界があり、ブランドを使用制限すれば、技術の継続使用を認めても脅威にならないと判断した。

尚、日本企業は同製品の新技术を随時開発しており、供与した技術は旧式になって価値が下がっている。また、契約期間中のライセンス料には、契約終了後の実施料を含めているとの判断（つまり実質的な有償許諾との認識）である。このように契約の終了時を想定して、締結時や契約期間中に既に対策を打っている。

6. 5 共同開発契約に関する事例

共同研究・開発において、成果の帰属については契約で基本的に自由に取り決めることが可能である。ただ、その帰属を共有とすべきか、単独とすべきかは、業種や企業によって考え方が異なる。

電化製品で使われる部品を共同開発する際に、その成果の帰属を単独とするため、共同発明と判断された技術に関しては、帰属の決定ルールに沿って決定することとした。帰属の決定ルールとしては、2つの案が出された。1つは、先攻後攻を決め、交互に1つずつ技術を取りあう方法であった。この方法では、先攻後攻の決定について公平性等の問題があると否定的な意見があがったが、順番を決めるいくつかの方法の中から1つ選ぶとともに、1回目の選択と2回目の選択では順番を入れ替えることで公平性をある程度保つ方法が検討された。

もう1つは、複数ある技術のうち、一番ほしい技術を互いに1つずつ挙げ、重複がなかった場合には希望通り決定し、重複があった場合には抽選によって決定する方法であった。抽選した結果、外れた場合は、残りの技術の中から好きなものを1つ選ぶことができたこととした。これを全ての技術に対して行い、重複するたびに、抽選を行うこととした。

この事例では2つの案が出されたが、どのよ

うな方法であれ、当事者が納得し、公平的なルールを協議・決定することが大切であり、将来の争いを避けるために、各社の知的財産権の扱い方針と特許法（専利法）の特徴に従い、相手側と事前に協議し、契約書に明確に記載することが重要である。

7. おわりに

本稿では、戦略的な契約終了等に関する論説として、日本企業は今後どのような方針にて対応すれば戦略的に技術供与契約を終了することができるのか、また中国企業とともに今後も積極的に協業し発展していくためのあらたな協業を見据えた留意点及び取り得る措置について説明をした。ここで、あらためて実務的に重要なポイントを列挙すると、①供与技術の授受方法、②合意内容の文書化、③特許・論文等のチェック、④供与技術・改良技術及び共有技術の明確性、並びに⑤保証責任の取扱いに留意する必要がある。さらに最も重要なことは、早い段階（IもしくはIIの初期）から、契約の終了、もしくはあらたな協業を見据えた対応をとることである。かかるポイントを考慮しながら中国企業との技術ライセンスの契約終了等のビジネスに対応されたい。

今後、日本企業が中国企業との技術供与契約を検討する際に、契約締結前、契約締結中及び契約終了における留意すべき事項について執筆した過去の知財管理誌^{7), 14)}及び本稿による3部作をご確認頂くことにより、理解が深まり、また少しでも参考となるのであれば幸いである。

尚、本稿の執筆にあたっては、アンダーソン・毛利・友常法律事務所 弁護士 清水 亘氏、中国弁護士 李 芸氏、瓜生・糸賀法律事務所 弁護士 小林 幹雄氏、大江橋法律事務所 弁護士 松井 衡氏、金杜法律事務所 中国弁護士 秦 玉公氏、BLJ法律事務所 弁護士 遠藤 誠氏から貴重

なご意見を頂いた。但し、ご意見と本稿の内容が全て一致するものとは限らないことに留意されたい。

注 記

- 1) みずほ銀合, MIZUHO CHINA MONTHLY 「中国科学技術振興戦略の実施動向と将来展望（上）—技術大国から技術強国に向けての成果と課題—」, 1月号, p.5 (2016)
- 2) みずほ銀行, MIZUHO CHINA MONTHLY 「中国科学技術振興戦略の実施動向と将来展望（下）—技術大国から技術強国に向けての成果と課題—」, 2月号, p.8 (2016)
- 3) みずほ総合研究所, リサーチTODAY 「中国製造2025, 中国の新製造業振興策は何か」 (2016)
<https://www.mizuhobank.co.jp/corporate/world/info/cndb/economics/china/pdf/R214-0056-XF-0105.pdf>
10大産業については以下の産業が例示されている。
 - ①次世代情報技術産業
 - ②高性能NC制御工作機械・ロボット
 - ③航空・宇宙用設備
 - ④海洋工程設備およびハイテク船舶
 - ⑤先進的軌道交通設備
 - ⑥省エネルギー・新エネルギー自動車
 - ⑦電力設備
 - ⑧農業設備
 - ⑨新素材
 - ⑩バイオ医療
- 4) 伊藤徹男他 「中国における早期公開・早期登録特許の実態」, パテント, Vol.67, No.8, p.79 (2014)
- 5) 技術輸出入管理条例第24条
技術輸入契約の譲渡人は、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。
技術輸入契約の譲受人が契約に従って譲渡人の技術を使用した結果、第三者に権利侵害で告訴された場合、直ちに譲渡人に通知しなければならない。譲渡人は通知を受けた後、譲受人と協力し、譲受人が受ける不利益を排除しなければならない。
技術輸入契約の譲受人が契約に従って譲渡人が提供した技術を使用した結果、他人の合法的権

益を侵害する場合、その責任は譲渡人が負う。
(独立行政法人日本貿易振興機構 北京センター知的財産権部編)

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/admin/20011210.pdf

- 6) 技術輸出入管理条例第25条
技術輸入契約の譲渡人は、提供した技術が完全で、誤りなく、且つ有効的であり、契約した技術的目標を達成することができることを保証しなければならない。
(独立行政法人日本貿易振興機構 北京センター知的財産権部編)
- 7) 「中国企業への技術ライセンスにおける保証責任のリスク低減—ビジネス環境に応じた最適スキームの考察—」, 知財管理Vol.65, No.12, p.1718 (2015)
- 8) 国家税務総局が「特別納税調査調整および相互協議手続に関する管理弁法」を公布した (2017年5月1日より実施)。
<https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/cn/pdf/jp/2017/04/Announcement-6-j.pdf>
- 9) 技術輸出入管理条例の第29条第3項では、改良技術の使用制限は禁止されている。しかし、契約期間終了後については言及されておらず、かつ2002年に廃止された技術導入契約管理条例第9条(8)及び同条例施行細則第15条にあった「契約期間終了後の技術の継続使用の禁止不可」が技術輸出入管理条例では削除されていることから、契約終了後の改良技術の実質的使用制限を禁止する法律、規定は中国に存在しないと判断した。
- 10) 技術輸出入管理条例第27条
技術輸入契約の有効期間内に、改良した技術は改良した側に帰属する。
(独立行政法人日本貿易振興機構 北京センター知的財産権部編)
- 11) 技術輸出入管理条例第4条
技術輸出入は国家の産業政策、科学技術政策及び社会発展政策に合致し、わが国の科学技術の進歩及び対外経済技術協力の発展に利し、わが国の経済技術の権益維持に利しなければならない。
(独立行政法人日本貿易振興機構 北京センター知的財産権部編)
- 12) 契約法第129条

海外商品の売買契約と技術輸出契約に関わる紛争の提訴期間もしくは仲裁申し立ての期間は4年とし、当事者がその権利の侵害を知った日、若しくは知り得た日から計算する。(以下省略)
(中国唐山市日本事務所)

<http://www.e-tangshan.cn/houritu/hetongfa.pdf>

13) 技術輸出入管理条例第26条

技術輸入契約の譲受人、譲渡人は契約に定めた秘密保持範囲、秘密保持期限内に譲渡人が提供した技術の未公開の部分について、守秘義務を負わなければならない。

秘密保持期間内に、秘密技術が守秘義務を負うべき側以外の原因で公開された場合には、同守秘義務は消滅する。

(独立行政法人日本貿易振興機構 北京センター 知的財産権部編)

14) 「中国企業との技術ライセンス契約管理に関する諸問題－日本企業における戦略的な監査の活用を中心に－」知財管理, Vol.66, No.11, p.1469 (2016)

15) 技術輸出入管理条例第2条

本条例にいう技術輸出入とは、中華人民共和国国外から国内に、又は中華人民共和国国内から国外に、貿易、投資又は経済技術協力を通じ、技術を移転する行為のことをいう。

(独立行政法人日本貿易振興機構 北京センター 知的財産権部編)

16) 契約法第92条

契約の権利義務が終了した後に、当事者は誠実信用の原則に則り、取引慣習に従って、通知、協力、秘密保持等の義務を履行しなければならない。

(中国唐山市日本事務所)

17) 契約法第10条

当事者は、書面方式、口頭方式及びその他の形をもって契約を締結することができる。法律、行政の法規が書面形式を採用することが規定された場合、書面形式を採用しなければならない。当事者の間に書面形式の使用を定めた場合、書面形式を採用しなければならない。

(中国唐山市日本事務所)

18) 契約法第342条

技術譲渡契約には、特許権譲渡契約、特許申請権譲渡契約、技術秘密譲渡契約、特許実施許可契約が含まれる。技術譲渡契約は、書面方式を採用しなければならない。

(中国唐山市日本事務所)

19) 契約法340条

共同開発によって完成した発明については、当事者が異なる合意をした場合を除き、特許を申請する権利は共同研究開発人の共有に属する。

当事者の一方が共有の特許申請権を譲渡する場合、他方は同等の条件のもとで優先して譲受権を有する。

共同開発の当事者の一方がその共有の特許申請権を放棄すると声明を出した場合は、他方の単独申請またはその他の各当事者の共同申請ができる。申請者が特許権を取得する場合、特許申請権を放棄する一方は無料で特許を実施することができる。

共同開発の当事者の一方が特許の申請に同意しない場合、他方またはその他の各当事者は特許を申請することはできない。

(独立行政法人日本貿易振興機構 北京センター 知的財産権部編)

(URL参照日は全て2017年8月1日)

(原稿受領日 2017年8月2日)