

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——

ライセンス第1委員会
第2小委員会*

抄 録 技術供与側である日本企業と技術受入側である中国企業との間にて技術ライセンス契約を締結する際、中国の技術輸出入管理条例（以下、「技術輸出入管理条例」という。）によって日本企業に課される保証責任を考慮する必要がある。日本企業から中国企業へのライセンスのスキームとしては、日本企業と中国企業の間にて技術ライセンス契約を締結する直接ライセンススキームの他、日本企業と中国企業の間には日本企業の中国グループ企業を介する間接ライセンススキームもよく知られるところである。本稿では、日本企業が技術輸出入管理条例上の保証責任を低減するために、前述の直接ライセンススキームや日系中国グループ企業を介する間接ライセンススキームを含め、どのようなライセンススキームが考えられるかを検討した。併せて、様々なビジネス環境に応じて、各種ライセンススキームの中から、どのように最適なライセンススキームを選択すればよいかを考察した。

目 次

1. はじめに
2. 中国企業への技術ライセンスにおける法制度上の保証責任について
 2. 1 技術輸出入管理条例と契約法
 2. 2 技術輸出入管理条例と契約法における保証責任
 2. 3 技術輸出入管理条例と契約法における保証責任の差異
 2. 4 保証責任に関する判例について
3. 直接ライセンススキームについて
 3. 1 保証責任リスク
 3. 2 直接ライセンススキームを採用し得る想定ケース
 3. 3 留意点
4. 間接ライセンス及びその他ライセンススキームについて
 4. 1 間接スキーム1（日本企業の中国グループ企業を経由して中国企業へ技術ライセンスを行うスキーム）
 4. 2 間接スキーム2（中国企業の日本グループ企業を経由して中国企業へ技術ライセンスを行うスキーム）
 4. 3 間接スキーム3（日本企業の第三国グループ企業を経由して中国企業へ技術ライセンスを行うスキーム）
 4. 4 間接スキーム4（中国企業の第三国グループ企業を経由して中国企業へ技術ライセンスを行うスキーム）
 4. 5 間接スキーム5（第三者を経由して技術ライセンスを行うスキーム）
 4. 6 複数の企業による企業連合にて設立した企業を介して中国企業へ技術ライセンスを行うスキーム
 4. 7 製造委託に伴うライセンススキーム
5. 想定するビジネス環境に応じた最適スキームの提言
6. おわりに

* 2014年度 The Second Subcommittee, The First License Committee

1. はじめに

技術供与側である日本企業と技術受入側である中国企業との間にて技術ライセンス契約を締結する際、単に日本企業と中国企業との間にて技術ライセンス契約を締結する直接ライセンススキーム（以下、「直接ライセンススキーム」という。）を選択すると、後述する中国の技術輸出入管理条例における技術保証責任及び権利保証責任が日本企業に義務として発生する。これら保証責任に関して、日本企業に対して無制限な保証責任が課せられるリスクが懸念される。ところが、これら技術輸出入管理条例上の保証責任を争点とする判例が見当たらないことから、判例から留意すべき事項を検討することが困難である。

本稿は、上述の保証責任リスクを低減するため、日本企業の中国グループ企業を介する間接ライセンススキームを含め、実際に実務にて運用がなされている、又は運用が可能と考えられる各種ライセンススキームについて留意点を含め検討する。一方、日本企業の契約担当者は、ビジネス環境を考慮した上で各種ライセンススキームの中から最適なライセンススキームを選択するという重要な判断が求められる。従って、想定する様々なビジネス環境に応じて、各種ライセンススキームの中から、どのように最適なライセンススキームを選択すればよいかも考察する。

本稿は2014年度ライセンス第1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 近藤純子（大日本印刷）、赤壁幸江（昭和電工）、石田祐之（日本触媒）、大野悦子（JSR）、川島正史（三菱日立パワーシステムズ）、熊本暁（スズキ）、高原直幸（シャープ）、辻恭平（東芝）、姫野剛二（本田技研工業）、渡邊敦（日清製粉グループ本社）が執筆した。

2. 中国企業への技術ライセンスにおける法制度上の保証責任について

2. 1 技術輸出入管理条例と契約法

中国における技術ライセンス契約に関する法規制の中でも保証責任に関する主な法令は、技術輸出入管理条例と契約法である。技術輸出入管理条例とは、技術を外国から中国若しくは中国から外国へ移転する場合における技術輸出入管理の仕組みを定めた法令であり、中国と外国との間の渉外契約のみに適用される。一方、契約法とは、中国における、日本の民法の一部の内容に相当する財産関係の契約を規律する法律であり、中国国内契約及び渉外契約の両方に適用される。但し、中国と外国との間の渉外契約については、契約法355条により、契約法よりも技術輸出入管理条例が優先的に適用される¹⁾。

2. 2 技術輸出入管理条例と契約法における保証責任

技術輸出入管理条例と契約法にて規定される技術供与側の保証責任には、技術が完全で、瑕疵がなく、有効であり、契約に定めた技術的目標を達成できることを保証する責任（以下、「技術保証責任」という。）と、技術を契約の定めに従って使用した結果、第三者の権利を侵害した場合に負うことを保証する責任（以下、「権利保証責任」という。）が存在する（以下、併せて「保証責任」という。）。この保証責任の具体的な規定については表1の通りである。

2. 3 技術輸出入管理条例と契約法における保証責任の差異

技術輸出入管理条例及び契約法とも、原則、技術供与側が技術保証責任及び権利保証責任を負うことを定めており、趣旨に大きな違いはない。但し、契約法には権利保証責任についての

表1 技術輸出入管理条例と契約法における保証条項²⁾

	技術輸出入管理条例	契約法
技術保証責任	第24条第1文 技術輸入契約の供与側は、自らがその供与する技術の合法的な所有者又は譲渡もしくは許諾の権利を有する者であることを保証しなければならない。 第25条 技術輸入契約の供与側は、その供与する技術が完全で、瑕疵がなく、有効であり、契約で定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。	第349条 技術譲渡契約の譲渡人は、自己が提供する技術の合法的な保有者であることを保証し、かつ提供する技術が完全で、誤りがなく、有効であり、契約で定める目標を達成できることを保証しなければならない。
権利保証責任	第24条第3文 技術輸入契約の受入側が供与側の供与した技術を契約の定めに従って使用し、第三者の合法的権益を侵害した場合、供与側が責任を負う。	第353条 譲受人が契約の定めに従い特許を実施し、技術秘密を使用することにより、第三者の合法的権益を侵害した場合、譲渡人が責任を負う。但し、当事者が契約で別途定める場合を除く。

み例外があり、当事者間の合意があれば、技術供与側は免責されることとなる(契約法353条)。

2. 4 保証責任に関する判例について

現在のところ、中国内外企業間で技術輸出入管理条例24条、25条の保証責任が争点となった判例が見当たらないため、直接ライセンススキームを採用した際の技術供与側の保証責任リスクに関する裁判基準は不透明である。

一方、中国企業間における契約法上の保証責任については、権利保証責任(契約法353条)が争われた判例は確認できなかったものの、技術保証責任(契約法349条)に関連する判例は多数にのぼる³⁾。前述の通り、技術輸出入管理条例と契約法上の保証責任に関する条項の趣旨が近似しているため、判例法主義を採用しない中国においても契約法上の保証責任に関する裁判実績を確認しておくことは中国企業へのライセンススキームの検討にあたり参考となる。判例の多くは技術供与側の提供技術の有効性/完全性が問われている。技術供与側が技術移転契約において定めた水準を満たす技術を提供できなかった事例や提供した技術資料について技術受入側が資料通りの技術的效果を全く再現でき

なかった事例等がある。

これらを踏まえると、技術供与側である日本企業は、自身の供与する技術の有効性/完全性について事前に十分検証しておくこと、また、供与した技術が必ずしも技術受入側にて有効に再現できない可能性を考慮し、技術の有効性が担保できる明確な条件や環境について把握し、それら条件等について技術受入側と事前合意しておくことが必要と考えられる。さらに、技術受入側から有効に再現できないと主張された場合、技術供与側としては供与した技術が有効であることを証明できるデータ・証拠を提示できる準備をしておくべきといえる。

3. 直接ライセンススキームについて

3. 1 保証責任リスク

直接ライセンススキームを採用した場合、技術供与側である日本企業から技術受入側である中国企業に対して、技術ライセンスがなされるため、当該技術ライセンスにおける保証責任に関しては、技術輸出入管理条例が適用されることになる。

技術輸出入管理条例は一般的に強行法規と考

えられているため、保証責任に関して、当事者間の契約で技術輸出入管理条例の規定と異なる条件を定めたとしても、紛争（裁判）が生じた場合、管轄裁判所が技術輸出入管理条例の規定に基づいて、日本企業に対して無制限な保証責任を課すリスクが懸念される⁴⁾。また、2. 4に記載の通り、中国内外企業間で技術輸出入管理条例上の保証責任が直接争点となった判例が見当たらないことも、上記リスクの予見を困難にしている。

なお、保証責任のリスクとは直接関係するものではないが、技術輸出入管理条例で義務付けられる商務部への契約の登記⁵⁾の際に保証責任に関する条項の有無を形式的又は実質的に審査される場合⁶⁾があるので留意すべきである。

3. 2 直接ライセンススキームを採用し得る想定ケース

上記の通り、直接ライセンススキームは技術輸出入管理条例上の保証責任リスクを回避することができないが、例えば以下のようなケースでは、あえて直接ライセンススキームを選択することがある。

一つ目のケースとしては、技術受入側である中国企業と技術供与側である日本企業の資本が入った合弁企業に技術を供与する場合である。特に、日本企業が親会社又は出資会社（コントロール権を有するマジョリティ出資）の場合には、合弁企業から強硬に保証責任を追及される可能性が低いと考えられるからである。

二つ目のケースとしては、中国企業に対し、日本企業のブランドを付した製品の製造販売を許諾する場合である。技術保証責任については、日本企業のブランドを付した製品の信用維持の観点から、中国企業が供与された技術に関し契約で定める技術目標を達成することができず、日本企業のブランドを付した製品の製造販売に支障をきたすといった事態において、技術受入

側である中国企業のみならず、技術供与側である日本企業のコントロール下でブランドの信用回復を行う必要があるからである。また、権利保証責任については、日本企業のブランドを付して販売した製品が第三者の知的財産権を侵害する、又は侵害する恐れがあるといった事態においては、日本企業への影響度が大きいことから、日本企業自らが問題解決を行う必要があるからである。

三つ目のケースとしては、直接ライセンススキームを選択しても保証責任リスクが小さいと考えられる場合である。例えば、成熟技術を供与するため保証責任のリスクが低いと想定される場合、対象技術に関する権利保証責任のリスクが低いと想定される場合、製品の販売地域が第三者からの知的財産権侵害主張リスクの低い地域に限定されている場合等が考えられる。

3. 3 留意点

上記三つのケースで、直接ライセンススキームを選択する場合であっても、実務上は、技術輸出入管理条例上の保証責任リスクを出来る限り低減するための条項を検討するべきと考える。

一例として、技術保証責任に関しては、契約で定めた技術目標の達成や許諾技術使用のための諸条件を中国企業が順守していることを条件とすること、技術目標の達成を数値化する等具体的に明記すること等が、リスク低減のために検討されるべきと考える。また、権利保証責任に関しては、保証金額の上限を設定すること、自社が許諾した技術と他の技術の組み合わせについて保証対象外とすること、中国企業による独自採用技術や許諾技術の改変に起因して第三者の知的財産権侵害が生じた場合を保証対象外とすること、保証範囲を契約締結時点で登録又は公開されている第三者の知的財産権に限定すること等がリスク低減のために検討されるべきと考える。

なお、直接ライセンススキームにおける契約において、準拠法について中国法以外を選択し、かつ仲裁地を中国以外にした場合でも、強行法規と考えられている技術輸出入管理条例の保証責任を全て回避することは難しいと考えられる⁷⁾。

具体的な条項案については、日本貿易振興機構(JETRO)北京事務所知的財産権部発行の「中国技術輸出入管理条例に関する技術供与者のリスク低減のための契約条項案と契約スキームの検討」⁸⁾が実務上大いに参考になる。

4. 間接ライセンス及びその他ライセンススキームについて

直接ライセンススキーム以外に、どのようなライセンススキームが実際に実務でなされているのか若しくは可能であるのかを検討した。また、検討した各種ライセンススキーム概略図、並びに日本企業とそのグループ企業を一つの組織体とした場合における技術輸出入管理条例上の技術保証責任及び権利保証責任リスクの有無を表2に記載した。なお、ライセンススキーム概略図中にある「受」は技術受入側を意味し、「供」は技術供与側を意味するものとする。

4. 1 間接スキーム1

日本企業の中国グループ企業を経由して中国企業へ技術ライセンスを行うスキームである。本スキームでは、技術供与側である日本企業とその中国グループ企業との間の契約には技術輸出入管理条例が適用されるが、日本企業の中国グループ企業と技術受入側である中国企業との間の契約は中国国内契約となり契約法が適用されるため、契約法353条に基づき権利保証責任について免責の合意をすることで、技術輸出入管理条例の権利保証責任を実質的に回避することが可能になる。なお、技術受入側の中国企業に契約違反等があり裁判で争う場合、日本企業对中国企業の構図ではなく、日本企業の中国グ

ループ企業を原告とした中国企業对中国企業の構図となる。

但し、以下の点に留意する必要がある。

1) 日本企業の中国グループ企業が中国企業から得るライセンス料に増値税等が課せられ、中国グループ企業から日本企業に支払うライセンス料について源泉徴収されるため、日本企業と中国グループ企業の納税金額を合計して考えた場合、直接ライセンススキームに比べて税負担が大きくなる。

また、移転価格の問題を解消する必要があり、中国グループ企業においても利益を計上するため、結果として日本企業が得る利益は減少する可能性がある。

2) 日本企業の中国グループ企業と中国企業との間は中国国内契約であるため、準拠法は中国法としなければならない可能性が高い。また、仲裁判断の有効性及び執行の観点から、仲裁地は中国となり、仲裁機関も中国国内仲裁機関を指定する必要性が生じる⁹⁾。

3) 日本企業の中国グループ企業を介していることにより、日本企業がライセンス料を回収するのに時間がかかる場合がある。

4) 日本企業の中国グループ企業の管理能力不足から生ずる技術情報漏洩やロイヤリティ回収漏れ等が起こり得る。

5) 日本企業の中国グループ企業を経由したライセンスが実態を伴わない形式的なものと判断された場合、実質的に日本企業と中国企業との間の直接ライセンスとみなされ、日本企業に技術輸出入管理条例が強制適用されるリスクがある。

本スキームは、適切な能力を有する中国グループ企業が存在し、日本企業に交渉優位性があり、権利保証責任リスクが高いケースでは、検討の価値のあるライセンススキームである。

なお、本スキームを成立させるための要件として、中国グループ企業の経営範囲¹⁰⁾が問題となる場合があることに留意すべきである。

表2 ライセンススキーム概略図

種類	技術保証 責任リスク	権利保証 責任リスク	ライセンススキーム概略図
直接ライセンススキーム	有	有	
(間接スキーム1) 日本企業の中国グループ企業を経由するスキーム ※日本企業とそのグループ企業を一つの組織体とする	有	無	
(間接スキーム2) 中国企業の日本グループ企業を経由するスキーム	無	無	
(間接スキーム3) 日本企業の第三国グループ企業を経由するスキーム ※日本企業とそのグループ企業を一つの組織体とする	有	有	
(間接スキーム4) 中国企業の第三国グループ企業を経由するスキーム	無	無	
(間接スキーム5) 第三者を経由するスキーム	無	無	

4. 2 間接スキーム2

中国企業の日本グループ企業を経由して中国企業へ技術ライセンス行うスキームである。本スキームでは、日本企業間の技術ライセンスとなり技術輸出入管理条例が適用されないため、日本企業は、保証責任リスクや契約書の商務部への登記義務等を回避できる。また、ロイヤリ

ティは国内送金となるため、免税等の一般的な海外送金に伴う手続が不要であり、受け取りが安心である。さらに、日本語で交渉ができる可能性が高く、契約の準拠法、仲裁地、契約言語を日本とすることも容易になる。

但し、以下の点に留意する必要がある。

1) 中国企業の日本グループ企業はペーパーカンパニー等で資産がないことが多いため、損害

賠償請求が困難となる可能性がある。

2) 中国企業と日本企業は契約関係にないため、直接の債務不履行による損害賠償請求等が困難である。

3) 中国企業の日本グループ企業を経由したライセンスが実態を伴わない形式的なものと判断された場合、実質的に日本企業と中国企業との間の直接ライセンスとみなされ、日本企業に技術輸出入管理条例が強制適用されるリスクがある。

本スキームは、経由先たる中国企業の日本グループ企業が日本に存在し、かつ信頼できる場合には、検討の価値のあるライセンススキームである。

4. 3 間接スキーム3

日本企業の第三国グループ企業（中国以外の第三国にある海外グループ企業。なお、本稿における「第三国」には、香港、マカオ及び台湾を含む。）を経由して中国企業へ技術ライセンスを行うスキームである。本スキームでは、4. 1の間接スキーム1と同様に日本企業が直接保証責任リスクを回避する契約を第三国グループ企業と締結することができる。

但し、以下の点に留意する必要がある。

1) 日本企業の第三国グループ企業に対しては技術輸出入管理条例が適用されるため、日本企業とその第三国グループ企業を一つの組織体として考えれば、3. 1の直接ライセンススキームと同じ扱いになる。

2) 日本企業の第三国グループ企業を介するため、4. 1の1)の二重課税、移転価格の問題が起り得る。

3) 日本企業の第三国グループ企業を経由したライセンスが実態を伴わない形式的なものと判断された場合、実質的に日本企業と中国企業との間の直接ライセンスとみなされ、日本企業に技術輸出入管理条例が強制適用されるリスクがある。

4. 4 間接スキーム4

中国企業の第三国グループ企業（中国以外の第三国の海外グループ企業）を経由して中国企業へ技術ライセンスを行うスキームである。本スキームでは、4. 2の間接スキーム2と同様、技術輸出入管理条例が適用されないため、日本企業は、保証責任リスクや、契約書の商務部への登記義務等を回避できる。

但し、以下の点に留意する必要がある。

1) 4. 2の間接スキーム2と同様、中国企業の第三国グループ企業が保有する資産に留意し、また、中国企業は日本企業と契約関係にないため直接の債務不履行による損害賠償請求等が困難である。

2) 中国企業の第三国グループ企業を経由したライセンスが実態を伴わない形式的なものと判断された場合、実質的に日本企業と中国企業との間の直接ライセンスとみなされ、日本企業に技術輸出入管理条例が強制適用されるリスクがある。

4. 5 間接スキーム5

第三者（日本企業及び中国企業のグループ会社以外）を経由して技術ライセンスを行うスキームである。本スキームでは、4. 2の間接スキーム2及び4. 4の間接スキーム4と同様、技術輸出入管理条例が適用されないため、日本企業は、保証責任リスクや契約書の商務部への登記義務等を回避できる。

但し、以下の点に留意する必要がある。

1) 第三者（例えば、商社等）に対価を支払うため、実質的に日本企業が受け取るロイヤリティが減額される。

2) 第三者に技術者がいない場合、第三者の委託を受けて日本企業が技術指導を行う必要がある。この場合、当該技術指導そのものが技術輸出入に該当し、日本企業が保証義務を負う可能性がある。

3) 4. 2の間接スキーム2と同様、第三者が保有する資産に留意し、また、中国企業と日本企業は契約関係にないため直接の債務不履行による損害賠償請求等が困難である。

4) 第三者を経由したライセンスが実態を伴わない形式的なものと判断された場合、実質的に日本企業と中国企業との間の直接ライセンスとみなされ、日本企業に技術輸出入管理条例が強制適用されるリスクがある。

4. 6 複数の企業による企業連合にて設立した企業を介して中国企業へ技術ライセンスを行うスキーム

中国企業に技術を供与することを目的として複数の企業による企業連合にて設立した企業を介して、中国企業へ技術ライセンスを行うスキームが考えられるが、実際の設立事例は確認できていない。しかしながら、例えば電機業界等で活用されている標準規格必須特許の管理団体から中国企業へ技術ライセンスがなされれば、結果的に保証責任のリスクが企業連合に参加する各企業に分散され、単独企業から中国企業へ技術ライセンスを行うよりも保証責任のリスクを低減できる可能性があるため、本スキームは有効と考える。

4. 7 製造委託に伴うライセンススキーム

日本企業が中国企業に製造委託をする場合に締結する製造委託契約は、技術ライセンスや技術指導による技術移転を伴わない場合、すなわち既に中国企業が独力で製造する技術力を有しておりライセンスも不要な場合は、技術が日本から中国へ移転するものではないことから、一般的には技術輸出入管理条例の適用を受けないものと考えられる。一方、技術ライセンスや技術指導を含む製造委託契約の場合は、技術が日本から中国へ移転を伴うものと解釈され、技術輸出入管理条例の適用を受けることになる。従

って、技術ライセンスや技術指導を含んだ日中間の製造委託において、日本企業が技術輸出入管理条例上の保証責任リスクを回避したい場合には、日中間で直接締結する製造委託契約はライセンスや技術指導を含まないものとして締結し、日本企業から中国企業へのライセンスや技術指導については前述の間接ライセンススキームのいずれかを採用することが有効と思われる。なお、実取引において、日本企業が中国企業に対して全ての技術や仕様を提供する製造委託契約の場合、委託者として、保証責任を負う内容の契約を締結せざるを得ない場合も多いと考えられることに留意すべきである。

5. 想定するビジネス環境に応じた最適スキームの提言

上述の通り各種ライセンススキームについて検討を行ったが、想定するビジネス環境に応じて、各種ライセンススキームの中から、どのように最適なライセンススキームを選択すればよいかの重要な判断が求められる。については、以下の通り、スキーム選択に関係するビジネス環境を検討し、そのビジネス環境に応じた最適スキームを提言する。併せて、幾つかの事例を紹介する。

(1) 技術受入側との関係

技術受入側である中国企業と技術供与側である日本企業の資本が入った合弁企業に技術を供与する場合や日本企業のブランドを付した製品の製造販売を技術供与側に許諾する場合は、3. 2に記載の通り日本企業が保証責任を負うことが合理的であるため一般に直接ライセンススキームを選択するケースが多い。また、契約交渉の難航が予想される場合も、最もシンプルな直接ライセンススキームを前提に交渉するケースが多い。

一方、日本企業側が交渉上優位である場合、

例えば日本企業の技術力が高く中国側が技術を欲しがっている状況等であれば、上述した間接スキームを提案しやすくなる。その際、中国企業のグループ企業が日本や第三国に存在し、かつ十分な保証能力を有していれば、中国企業の日本グループ企業を経由する間接スキーム2又は中国企業の第三国グループ企業を経由する間接スキーム4を検討することが可能となる。いずれのスキームも日本企業のグループ全体でみて技術輸出入管理条例の適用を受けず、保証責任リスクを回避できる。

(2) 技術の対象

特許紛争が絶えない技術分野、例えば半導体等の技術分野の場合には、権利保証を回避することができる間接スキームを検討する価値があるものと考ええる。

また、ライセンスの形態として、ノウハウライセンス、特に技術指導等の暗黙知の移転が含まれる場合には、技術保証責任を含めて回避できる中国企業の日本グループ企業を経由する間接スキーム2又は中国企業の第三国グループ企業を経由する間接スキーム4を検討する価値があるものと考ええる。一方、特許のみのライセンスの場合や、プログラム等の形式知のみのライセンスの場合には技術保証回避の必要性は低くなることから、権利保証責任のみを回避する間接スキーム1を選択しても保証責任のリスクは小さいものと考ええる。

(3) 技術供与側のスタンス

日本企業のカンパニーポリシーとして中国企業との直接ライセンスを認めない場合は、中国国外の企業を介した間接ライセンスを検討すべきである。より極端なケースとして日本企業とのライセンスしか認めない場合は、中国企業の日本グループ企業を経由して中国企業へ技術移転を行う間接スキーム2を検討する他ない。こ

れらのケースは、中国もしくは第三国への技術移転に比較的受け身の場合にとられるスタンスであろう。

(4) 最適スキームの例

最適なスキームを選択した事例を、その背景となるビジネス環境と共に紹介する。

1) 日本企業の中国グループ企業を経由して中国企業へ技術ライセンスを行うスキーム（間接スキーム1）を採用した事例を紹介する。

電子機器・部品等のエレクトロニクス分野では、一つの製品辺りに包含される特許の数は膨大であり、自社特許のみで自社製品を完全に包含することは難しい。特に先端半導体事業等は技術サイクルが非常に短く、製品化前に関連特許を自力で完全に整備しておくことは非常に困難である。このため事業の過程で他社の関連特許に抵触し、特許侵害訴訟を提起されるケースも多々見受けられる。また、近年、実製品事業を持たないNPE（Non Practicing Entity）が主にエレクトロニクス分野の特許を大量に保有し、事業会社への特許侵害訴訟を提起するケースも増加している。このように特許侵害訴訟リスクの高い業界においては、中国企業に特許をライセンスする際、中国企業が第三者から関連特許に基づき特許侵害訴訟を提起される可能性を踏まえ、権利保証責任を回避するためのライセンススキームを採用することが望ましい。

本事例は、半導体チップに関する特許群を保有する日本企業が、当該特許技術を許諾無く実施しながら中国内で半導体事業を営む中国企業に対して特許侵害を主張し、交渉の末特許ライセンス契約の締結に至ったものである。このとき日本企業は、権利保証責任リスクを回避することを念頭に、自身の中国の子会社に特許ライセンスした後、当該中国子会社から中国企業にサブライセンスするスキームを採用した。当該サブライセンス契約の当事者はいずれも中国国

内企業となり、権利保証責任に関しては契約法353条が適用されると解される。契約法353条によれば権利保証責任の所在を当事者間で任意に定めることが可能である。本事例では既に中国企業が特許を侵害している弱い立場であったため、中国子会社は交渉を有利に進め、権利保証を免責とすることができた。さらに、特許技術が中国企業で既に事業化されている事実から、技術保証責任についても事実上、免責とすることができた。

2) 日本企業の第三国グループ企業（中国以外の第三国の海外グループ企業）を経由して中国企業へ技術ライセンスを行うスキーム（間接スキーム3）及び中国企業の第三国グループ企業（中国以外の第三国の海外グループ企業）を経由して中国企業へ技術ライセンスを行うスキーム（間接スキーム4）を採用した事例を紹介する。

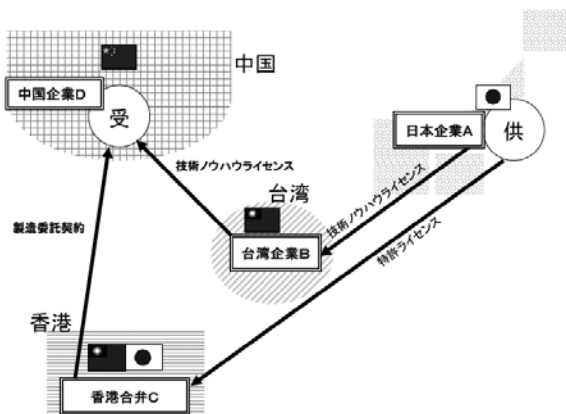


図1 事例概略図

本事例では、電子部品メーカーである日本企業Aが、顧客の工場が多く存在する中国における生産体制を強化し、かつ自社技術の標準化を推進するため、同電子部品の世界的メーカーであり中国に生産拠点を有する台湾企業Bとの香港合弁Cを設立した。そして、香港合弁Cは、親会社となる台湾企業Bの中国製造子会社である中国企業Dに製造委託し、日本企業Aと台湾企業Bに対して中国企業Dで製造した電子部品

を販売するビジネス・スキームを構築した。当該電子部品の中国企業Dによる香港合弁Cへの製造販売に際しては、日本企業Aの特許ライセンスが必要であったが、日本企業Aは中国企業Dに直接ライセンスをするのではなく、中国企業Dに製造委託をする香港合弁Cとの間で特許ライセンス契約を締結する間接的なライセンススキームを採用した。日本と香港との間の契約は中国の技術輸出入管理条例の適用を受けないことから¹¹⁾、日本企業Aは香港合弁Cに対し、保証責任リスクを回避した内容で特許ライセンスすることが可能となる。

また、電子部品の製造に際して必要となる日本企業Aの技術ノウハウについては、中国企業の親会社である台湾企業Bを経由して中国企業Dへ技術指導を行う技術指導契約を採用した。日本と台湾との間の契約は中国の技術輸出入管理条例の適用は受けないことから、日本企業Aは保証責任リスクを回避する内容で技術指導契約を締結することが可能となる。日本企業Aとしては、技術供与側としての保証責任リスクの低減を重要視していたため、上述のような間接スキームの採用は、日本企業Aの利益にかなったものと考えられる。

3) 中国企業の日本グループ企業を経由して中国企業へ技術ライセンスを行うスキーム（間接スキーム2）を採用した事例を紹介する。

まず、中国企業からソフトウェアのコードについて日本企業に対してライセンスの申し出があった。交渉上優位な立場にあった日本企業は、煩雑な手続きを避けるため国内ライセンスしか認めないカンパニーポリシーを有していたため、中国企業の日本子会社を介した間接ライセンスを提案した。ソフトウェアのコードは動作確認が容易で特段の技術指導・保証は不要であることから、このスキームであっても中国企業としては支障なかった。さらに、是非とも欲しいコードであったため、特許保証を中国企業が

負う前提で、間接ライセンスに同意した。本事例では日本企業のカンパニーポリシーや交渉上優位な立場にあったことが、保証責任リスクの回避に役立ったものと考えられる。

6. おわりに

以上、技術供与側である日本企業と技術受入側である中国企業との間の各種ライセンススキームについて、想定する様々なビジネス環境に応じてどのように最適なライセンススキームを選択すればよいかを考察した。また、これにより、複雑なビジネス環境を考慮した上で最適なライセンススキームを検討する際に、本稿が少しでも参考となるのであれば幸いである。

なお、本論説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 中川裕茂氏・弁護士 城山康文氏、金杜法律事務所 中国弁護士 秦玉公氏、黒田法律事務所 弁護士 黒田健二氏・弁護士 竹田昌史氏・中国弁護士 呉強氏、日本貿易振興機構北京事務所、中国IPG企業戦略WGの有志の皆様、白洲知的財産権事務所 弁理士 白洲一新氏、TMI総合法律事務所 中国弁護士 何連明氏・中国弁護士 李英愛氏、BLJ法律事務所 弁護士 遠藤誠氏、森・濱田松本法律事務所 弁護士 小野寺良文氏・中国弁護士 趙唯佳氏から貴重なご意見を頂いた（事務所・団体名称の五十音順）。

注記

- 1) 遠藤誠「中国における技術契約に関する法的諸問題」知財管理, vol.61, No.2, p.150, p.153, p.157 (2011)
- 2) 前掲注1) p.157
- 3) 契約法349条関連の判例（以下は、参考までに仮で日本語訳したものの要約である。正確な内容の把握には中国語原文を参照されたい。）
 - ・最高人民法院（2013）民申字第718号
新薬に関する技術譲渡契約に基づき譲渡した薬学試験資料の真実性に問題が存在したため、

- 契約解除及び技術譲渡対価返還が認められた。
- ・広東省広州市中級人民法院（2010）穗中法民三初字第341号
電池に関する特許及び関連技術の譲渡契約に基づき技術を譲受したにも関わらず譲受人が対価の支払いを怠ったため、技術譲渡対価120万人民元の支払いが命ぜられた。
- ・北京市朝阳区人民法院(2011)朝民初字第13420号
助燃剤に関する技術譲渡契約に基づき譲渡された技術は完全な技術成果ではなかったため、契約法の定め合致せず、契約解除及び予約金の2倍の140万人民元の返還が命ぜられた。
- ・河南省周口市川匯区人民法院（2010）川民初字第1435号
金型に関する技術譲渡契約に基づき譲受した金型を使用して生産した製品が実用性を満たさなかったため譲渡対価を支払わなかった譲受人に対し、譲受分相当の対価支払いと譲渡すべき技術を提供するよう命ぜられた。
- ・甘肅省高級人民法院（2009）甘民三終字第36号
電磁駆動技術に関する独占的技術ライセンス契約に基づき約定された技術を引き渡さず、かつ同契約に反し第三者と事業化を図ったため、技術資料引渡しに加え、違約金の支払いが命ぜられた。
- ・湖北省高級人民法院（2009）鄂民三終字第72号
マイクロコンピュータの励磁調整器に関する技術譲渡契約に基づき譲渡すべき技術の一部が未譲渡であったため対価未払いとなっていた事案。譲受分相当の対価支払いが命ぜられた。
- ・四川省高級人民法院（2010）川民終字第376号
特許技術に関する譲渡契約に基づき譲渡された技術が譲受人により約定された技術的效果を達成できず、譲渡人も自認したため、対価200万人民元の返還が命ぜられた。
- ・河南省高級人民法院(2011)豫法民三終字第00097号
技術譲渡契約に基づき約定された品質基準が達成される程度まで譲渡人が譲受人に技術指導しなかったために譲受人に損害が発生したため、契約解除と損害賠償が命ぜられた。
- ・江蘇省高級人民法院(2012)蘇知民終字第0257号
銅覆アルミに関する技術譲渡契約に基づき譲渡された技術が約定された技術基準を満たさなかった事案において、契約解除と対価300万

人民元の返還が命ぜられた。

- ・北京市第二中級人民法院(2005)二中民初字第51878号
水温空調燃焼機器の共同生産協定において一方当事者からの特許技術の提供が約定されていたが、特許技術書類が交付されていなかったため、協定無効及び損害賠償支払いが命ぜられた。
 - ・河南省南陽市中級人民法院(2013)南民三終字第00081号
紹興酒醸造工場譲渡契約を締結したが、譲渡すべき当事者が紹興酒の生産販売許可を当局より得ておらず契約目的が達成できなかったため、譲渡当事者による譲渡対価の請求棄却が命ぜられた。
 - ・北京市海淀区人民法院(2004)海民初字第08176号
熱エネルギーに関する技術譲渡契約締結後、譲受人による譲渡技術の実施時に爆発が生じ損害が発生した。譲渡人が譲渡技術の完全性を証明する責任を果たさなかったとして、対価の一部返還による損害の一部負担が命ぜられた。
 - ・最高人民法院(1999)知終字第20号
dL-ナプロキセン技術に関する技術譲渡契約に基づき提供された技術資料は不完全であり、当該技術は数回にわたる試作によっても約定の要求に未達であり、さらに提供技術の不備に備えて約定されていた代替製品の提供もなされなかったため、契約解除と損害賠償が命ぜられた。
- 4) 最高人民法院2009年12月21日判決(排煙脱硫装置事件)のように、日本企業が直接侵害を問われる可能性もある。本件では、富士化水工業株式会社が中国企業に供与した装置の実施が第三者の特許権を侵害したとして、富士化水工業と中国企業に対して共同不法行為に基づく5,061万人民元の損害賠償責任が認められた。
- 5) 「自由類」技術についての商務部への契約登記については、違反の罰則はないものの、技術輸出入管理条例上の法的義務となっている。なお、以前は5万米ドル以上のロイヤリティの国外送金の際には、銀行に対して商務部への契約の登記証の提出が必要であったが、2013年7月18日付け「サービス貿易外貨管理ガイドライン」により、5万米ドル以上であっても登記証を銀行へ提出することは不要となった。しかしながら、実際には、登記証を要求する銀行が現在でも存在すること、また、税務局において税務届出表を申請する際に登記証

を要求される可能性があること等に留意されたい。

- 6) 保証条項の有無を形式的又は実質的に審査される場合もあることから、登記することを目的として商務部へ提出する抜粋版契約と登記を行わない詳細版契約からなるライセンススキームも運用上なされている。なお、「制限類」技術の場合、商務部門の審査許可が契約の効力発生要件となるので、審査許可を経ていない詳細版契約については無効になると考えられることに留意されたい。
- 7) 日本貿易振興機構 北京事務所 知的財産部、中国技術輸出入管理条例技術に関する技術供与者のリスク低減のための契約条項案と契約スキームの検討(2015年2月)、
http://www.jetro-pkip.org/upload_file/bgs2012/gikanjyorei.pdf
(参照日:2015年3月13日) p.116-126
準拠法を香港法とし、香港の仲裁機関を選択した場合について検討している。
- 8) 前掲注7)と同じ。
- 9) 栗田哲郎・編著、吉田武史、館野智洋、大森裕一郎・著、アジア国際商事仲裁の実務 pp.109~110(2014)レクシスネクシス・ジャパン
- 10) 経営範囲については中国法で統一の基準がないため、本スキームの実施に当たっては、所管の商務部門及び工商行政管理局に予め確認をされることをお勧めする。また、経営範囲を逸脱している場合には、是正を命じられ、従わないと行政罰としての過料が課され、ライセンスを一時停止する必要が生じるので注意が必要である。なお、経営範囲が禁止類又は制限類の技術に該当しなければ、定款の変更は難しくないが、手続きに1,2か月を要する。
- 11) 1997年7月1日の英国から中国への香港返還により、香港は中国の特別行政区となっているが、中国の「一国二制度」政策に基づき、香港は、香港特別行政区基本法85条において、司法制度の中国法からの独立が規定されている。従って、香港においては、一部の例外を除き、原則として、中国の法令の適用が排除されるため、技術輸出入管理条例も適用されない。

参考文献

- ・藤本一郎「中国ライセンス契約に関するスキーム比較」パテント2011, vol.64, No.13(2011)

(原稿受領日 2015年7月1日)