

(月刊 国際法務戦略 2000年2月号掲載)

中国ビジネス・ローの最新実務 Q & A

第2回

ライセンス契約の実務(その1)

黒田法律事務所 黒田 健二、萱野 純子

Kenji Kuroda, Sumiko Kayano / Kuroda Law Offices

一 はじめに

今回は、中国における商標の登録、効力および侵害対策について、日本企業の商標担当者から当事務所に問い合わせることの多い初歩的な疑問点を取り上げた。今回は、特許、商標などの工業所有権およびノウハウのライセンス契約の実務について、日本企業の法務担当者や特許商標担当者から当事務所に問い合わせの多い初歩的な疑問点のいくつかを取り上げることとする。

二 現物出資方式とライセンス契約方式の比較

Q1 日本法人A社は中国法人B社と合弁会社C社を設立しました。この度、日本法人A社が保有する工業所有権及びノウハウを合弁会社C社に対して提供することにより、合弁会社C社の生産性を改善することを考えています。この場合、どのような方式があるでしょうか。一般に、いずれの方式が日本法人A社にとって有利でしょうか。

A1 現物出資する方式とライセンス契約(技術援助契約)を締結する方式がありますが、一般に、ライセンス契約(技術援助契約)の方式が日本法人A社にとって有利です。

A. 2つの方式

外国企業が中国企業との間で設立した合弁会社に工業所有権及びノウハウを提供する場合、一般に次の二つの方式が考えられる。一つは、外国企業が工業所有権およびノウハウを換価してそれに相当する金額を合弁会社の登録資本の一部とする方式、つまり、現物出資をする方式である。もう一つは、外国企業と合弁会社がライセンス契約を締結し、外国企業は合弁会社に対し工業所有権及びノウハウの実施権または使用权を許諾する方式である。

B. 工業所有権及びノウハウの現物出資

「中外合弁企業法」及び「中外合弁企業法実施条例」の関係規定に基づき、日本法人A社は、自己の保有する工業所有権及びノウハウの評価算定された価値に相当する金額を合弁会社C社の登録資本に投入することができる。

工業所有権及びノウハウを現物出資する実務上の手続は、以下のとおりである。

- (1) 日本法人A社は、中国において資格を有する資産評価機構(通常は、会計士事務所、資産評価センター等)に対し、A社が出資する予定の工業所有権及びノウハウの関係資料を提出する。これには特許証書または商標登録証書の写し、特許技術やノウハウの有効性・技術的特性・実用価値、ブランド力を示す資料、その他評価算定の根拠を示す資料が含まれる。
- (2) 資格を有する資産評価機構が法に基づき、工業所有権及びノウハウの価格評価を行い、評価報告書を日本法人A社に対し発行する。
- (3) 日本法人A社は、上記の評価報告書に記載された評価額を基礎に、中国法人B社と、現物出資の評価額に関して交渉し、現物出資協議書を締結する。
- (4) 日本法人A社は、上記の評価報告書、現物出資協議書等を合弁会社C社の企業主管部門に対し提出し、その審査・同意を得る。
- (5) 日本法人A社は、中国法人B社との間で、工業所有権及びノウハウの出資による増資及び出資比率の変更を規定した合弁契約の変更契約と変更定款を締結する。
- (6) 合弁契約の変更契約と変更定款は、元の合弁契約、定款の審査許可手続を行った対外貿易経済合作部または同部が授権した地方政府の機関(通常は、対外経済貿易委員会と呼ばれる機関)の許可を得た後、はじめて発効する。

以上の手続の完了によって、日本法人A社の工業所有権及びノウハウの現物出資による増資が完成し、合弁会社C社の登録資本に占める日本法人A社の出資比率が増大する。

なお、中国の「会社法」第24条第2項及び国务院の「固定資産投資プロジェクトの資本金制度の施行に関する国务院の通知」第3項には、工業所有権またはノウハウを評価して出資する金額は、有限責任会社の登録資本の20%または投資プロジェクト資本金総額の20%を超えてはならない旨を定めている。

C. 工業所有権及びノウハウのライセンス契約

日本法人A社は、合弁会社C社と工業所有権およびノウハウに関するライセンス契約を締結することができる。

「中国技術導入契約管理条例」「中国技術導入契約管理条例実施細則」等の規定に基づき、締結したライセンス契約についての許可を中国の対外貿易経済合作部等の審査許可機関から取得する必要がある。ただし、工業所有権に関するライセンス契約のうち、商標権に関するライセンス契約については、特殊な取扱がなされている。特許やノウハウという技術のライセンスや譲渡を伴

わない商標ライセンス契約については、中国の対外貿易経済合作部等の審査許可機関から許可を取得する必要がない。

また、中国技術導入契約管理条例施行細則第8条は、「商標の使用許諾のときには、『商標法』の定めにより、商標局に届出なければならない」と定めており、中国の「商標法」第26条及び「商標法実施細則」第35条に基づき、商標ライセンス契約については、それが技術のライセンスや譲渡を伴わない場合であっても、商標局の届出が必要である。

さらに、中国の「商標法」第26条及び「商標法実施細則」第35条は、商標使用許諾契約の締結とライセンサーによる県クラスの工商行政管理局の商標局に対する商標使用許諾契約の届出を義務づけ、これに違反する場合に1万元以下の罰金と登録商標の取消という処罰が定められている。

そして、この商標使用許諾契約の有効期間は、商標の存続期間を超えることができないので、特許やノウハウのライセンス契約の有効期間とは異なる期間を通常設定せざるを得ないことになる。

従って、中国法人向けの商標の使用許諾については、商標局への届出を考慮して、特許やノウハウのライセンス契約とは別に、商標使用許諾契約書を締結する必要があることに注意する必要がある。

D. 結論

日中合弁企業に携わる当事務所の実務的経験からいえば、日本企業が中国企業と設立した合弁会社に工業所有権またはノウハウを提供する方式としては、ライセンス契約のよるものが圧倒的に多く、現物出資によることは非常に少ない。それは、上記の通り、現物出資の場合、手続きが煩雑な上、日本企業が合理的に期待できる評価額よりも遥かに低い価格で現物出資せざるを得ないことが多いからである。

さらに、現物出資の場合、現物出資に関する合意内容は合弁契約の一部と考えられるため、ライセンス契約の場合のように外国法を準拠法とすることができず、中国の「契約法」第126条に従い、中国法が適用されるため、提供する工業所有権やノウハウが、第三者の特許権等の権利を侵害した場合の賠償責任及び提供する技術の正確性、完全性、有用性についての保証に違反した場合の賠償責任を日本企業が負わされるという重大な問題がある。

以上の理由から、現物出資の方式よりもライセンス契約の方式のほうが、日本法人A社にとって有利といえる。

三 ライセンス契約に関する中国の関連法令

Q2 日本法人A社が合弁会社C社と工業所有権及びノウハウのライセンス契約を締結する場合に注意すべき中国の主な関連法令は何でしょうか。

A2 「契約法(1999年3月15日第9期全国人民代表大会第二次会議採択、同年10月1日施行)、「中国技術導入契約管理条例」(1985年5月24日国務院公布)(以下「管理条例」と略称)、「中国技術導入契約管理条例実施細則」(1988年1月20日対外経済貿易経済合作部公布)(以下「実施細則」と略称)、「技術導入及び設備輸入貿易作業の管理暫定弁法」(1996年3月22日対外貿易経済合作部公布)(以下「弁法」と略称)等があります。その他に、「技術導入契約の締結及び審査許可の指導原則」(1990年1月22日対外経済貿易経済合作部通知)(以下「指導原則」と略称)がありますが、これは、中国の審査許可機関が技術導入契約を審査許可する際のガイドラインとしての内部規定であり、対外的には公開されない建前となっています。

四 ライセンス契約の言語

Q3 日本法人A社は、合弁会社C社とライセンス契約を締結する際、日本語のみで作成し、契約の準拠法を日本法とすることができるでしょうか。

A3 日本語のみで作成し、準拠法を日本法とすることは理論的にはできます。しかし、中国の審査許可機関の許可を得ることは実務的には非常に困難です。

まず、結論からいうと、公開されている中国の法律の上では、日本法を準拠法とすることも、日本語のみで契約書を作成することも認められている。しかし、内部規定である指導原則に従い、中国の審査許可機関の中には、技術援助契約の審査許可の段階で、「準拠法条項を削除するか中国法とせよ」とか「契約書も日本語版と中国語版の両方を作成し、同等の効力を有するという旨の規定を追加せよ」などという要求をし、これに応じないときは許可しないという事態が頻繁に起こっている。以下、その背景と理由を述べる。

「契約法」第126条には、「涉外契約の当事者は契約の紛争処理に際し適用される法律を選択することができる。ただし、法律が別段の定めを置く場合を除く。涉外契約の当事者が選択していない場合には、契約と最も密接な関係がある国の法律を適用するものとする」と規定されている。

従って、本件の場合には、日本法人A社と中国法人である合弁会社C社は、契約の紛争処理に際し適用される法律、すなわち契約準拠法として、日本法を選択することができるといえる。

しかしながら、内部規定である「指導原則」には、「契約の紛争が仲裁方法により解決することを確定した後、双方当事者が準拠法を選択する際に、なるべく中国の法律を選択しなければならない;受領者が熟知する第三国の法律を選択することもできる;そして準拠法を選択しないで、準拠法の選択を仲裁廷にゆだね、決定することもできる;一般に供与者の国の法律を準拠法とすることを採用しないものとする」という規定があるので、審査許可機関は、技術の供与者、つまり、ライセ

ンサーの国の法律を準拠法とする契約を許可しないのが通常である。

稀にライセンサーの国の法律を準拠法とする契約を許可することがあるが、そのほとんどは、ライセンサーがライセンサーの **100%**子会社である独資企業のケースである。

「管理条例」「実施細則」「弁法」等において、契約の言語について、規定されていないので、日本語のみを契約言語とすることは、法律上は問題ないはずである。しかし、「指導原則」には、「なるべく中国語または受領者が比較的熟知する外国語言語を契約言語としなければならない；契約には中国語、外国語の二種類の言語が採用される場合は、中国語及び外国語は同等の効力を有するものとする」と規定されているので、通常、審査許可機関は、外国語のみの締結を認めず、中国語と外国語の双方を契約言語とし、両者は同等の効力を有するという条項を入れるよう要求してくるのが通例である。

そのため、日本企業と日系の合弁企業間のライセンス契約については、中国語版と日本語版の双方を作成し、同等の効力を有する旨の規定を置くことが多い。

もちろん、合弁会社C社は、日系の中外合弁企業であり、C社の総経理等の経営幹部のみならず多数の社員は日本語を熟知しているので、日本語のみを契約言語として採用しても問題はないはずであると反論を試みることもあるが、そのような簡単な反論で審査許可機関を説得できたケースは当事務所の実務経験上はほとんどなく、また、日本語を理解できる審査官がいない地方都市の審査許可機関の場合、そもそも日本語の契約を審査することができない。

よって、日本語版のみの契約書の締結にこだわり続けると、結局のところ、中国語版を作成せざるを得なくなり、しかも、中国語訳の正確性についての中国人弁護士の意見書の提出を求められたりするなど、時間、費用、労力の面で負担が加重になる可能性が非常に高い。よって、最初から中国語版と日本語版の双方を作成し、双方の言語に習熟した専門家にチェックを依頼し、中国語版と日本語版の双方が同等の法的効力を有すると規定するのが実務的である。

五 ロイヤルティ・レートの制限

Q4 合弁会社C社が日本法人A社に支払うロイヤルティ・レートには何らかの制限があるでしょうか。

A4 公布されている法律上ではロイヤルティ・レートには何らの制限もありません。しかし、正味売上高の5%を超えるロイヤルティ・レートを定めたライセンス契約について、中国の審査許可機関の許可を得ることは実務的には非常に困難です。

公布されている法律の中でロイヤルティ・レートを制限する規定はないが、内部規定である「指導原則」は、ロイヤルティについて「……ロイヤルティの価格評価は一般にロイヤルティ基数掛けるロイヤルティ率の計算方式を採用するものとする。ロイヤルティ基数は契約製品の純販売価格に

従って計算を行う。……純販売価格をロイヤルティ基数にする場合は、ロイヤルティ率は一般に5%を超えてはならない。……ロイヤルティの期間は契約の有効期間に対応しなければならない;一般に供与者の『最低ロイヤルティ料金』の要求を受け入れないものとする;当該要求を受け入れると決定される場合には、リスクを減少するために、『最高ロイヤルティ料金』を協議することができる;ロイヤルティ期間は契約の有効期間を下回らなければならない;またはロイヤルティ期間は契約の有効期間と等しくしなければならない」と規定している。

よって、ライセンス契約に定められたロイヤルティ・レートが契約製品の正味売上高の5%を超える場合、中国の審査許可機関は、特別な理由がない限りこれを許可しないのが通例である。

六 契約の有効期間の制限

Q5 日本法人A社と合弁会社C社との間で締結されるライセンス契約の有効期間に制限はあるのでしょうか。

A5 10年という制限があります。

「管理条例」の関係規定によれば、契約の期間は受領者が導入技術を習得する期間に対応しなければならない、審査許可機関の特別の許可を受けなければ、10年を超えられない。さらに、「指導原則」には、ロイヤルティ方式により対価を支払う契約については、その有効期間をなるべく縮めなければならない旨の規定がある。

「管理条例」及び「実施細則」の関係規定により、守秘義務期間は原則として契約の有効期間を超えてはならないとされるので、日本法人A社は、最長の期間である10年を契約の有効期間とすることが望ましい。

七 ライセンサーの中国法上の責任

Q6 中国の法令上、日本法人A社は、ライセンサーとして如何なる責任を負うと規定されていますか。

A6 「実施細則」の関係規定によれば、ライセンサーの責任は主に以下のとおりです。

- (1) 供与者は、提供した技術または書類・資料が完全で、正確で、有効であり、契約に規定する技術目標に到達することができることを保証しなければならない。技術書類の引渡期間は、受領者の工事計画進度の要請に適合していなければならない。

- (2) 供与者は優遇価格または国際市場の価格を超えない価格をもって受領者に部品を提供しなければならない。
- (3) 供与者は自己が提供した技術の適法な保有者であることを保証し、または自己が当該技術の譲渡若しくは許諾の権利を有することを保証しなければならない。
- (4) 審査許可機関の許可を受けずに、受領者が契約期間満了後に技術使用を継続することを禁止する条項を契約に定めてはならない。契約期間の満了時に、導入技術にかかわる特許の継続期間が満了していない場合には、特許法の関係規定による。
- (5) 供与者は、中国の税法の規定に従って納税しなければならない。

八 中国の審査許可機関への手続

Q7 合弁会社C社が、締結済みのライセンス契約を中国の審査許可機関へ届出する場合に注意すべき手続き上の基本的なポイントは何でしょうか。

A7 中国の審査許可機関へ審査許可を受けるための届出を行う際に、「実施細則」の以下の規定について注意する必要があります。

- (1) 当然のことながら、「実施細則」に従って許可手続を処理しなければならない。
- (2) C社がライセンサーであるA社から技術を取得するために締結するライセンス契約は、国务院の各部、委員会及び各直属機関がC社の設立を許可している場合には、対外貿易経済合作部が審査・許可する。その他の場合には、対外貿易経済合作部から授権された地方の審査許可機関が審査・許可する。
- (3) ライセンス契約が「管理条例」第8条に定める10年の期間を超え、または「管理条例」第9条に定められる制限条項を含んでいる場合には、受領者は、この細則の規定に従って、許可手続をするときに、審査許可機関に申請報告を提出し、理由を詳細に説明しなければならない。
- (4) 許可されたライセンス契約の技術対象の内容、範囲、価格、契約期間及び秘密保持の期間、審査許可などの条項を修正するときは、各契約当事者が協議の上合意し、かつ、原審査許可機関の書面による同意を得なければならない。当該修正が当初許可された際に必要とされた金額を超える場合には、「実施細則」の第4条及び第11条ならびに第6条の規定に従い、改めて許可手続をしなければならない。

九 その他の注意すべき基本的なポイント

Q8 日本法人A社が合弁会社C社との間で締結する予定のライセンス契約をドラフトするにあたり、その他に注意すべき点は何でしょうか。

A8 ライセンス契約をドラフトする上で「管理条例」及び「実施細則」の規定のうち少なくとも以下の基本的なポイントについて注意する必要があります。

ライセンス契約には、次の各号に掲げる事項が明記されていなければならない。

- (1) 契約の名称
- (2) 供与対象技術の内容、範囲及び要求
- (3) 供与技術の目標到達を審査・検証するための基準、期間、措置及び危険責任の負担
- (4) 供与技術の秘密保持義務ならびに支払方法
- (5) 代金または報酬総額及び個別価格ならびに支払方法
- (6) 違約損害賠償の計算方法
- (7) 紛争の解決方法

ライセンス契約及びその他の関係附属書類が次の各号のいずれかに該当する場合には、審査許可機関は、当事者に期間を定めて補正させなければならない。補正しない場合は、許可しない。

- (1) 国の現行法律及び法規に違反し、一般公共の利益を害すること
- (2) 国の主権を損なうこと
- (3) 契約内容が承認された事業の実行可能性研究報告と合致しないこと
- (4) 契約の基本条項及び内容が完全でないこと
- (5) 譲渡または許諾される技術に起因する所有権紛争及び契約履行中に生じたその他の紛争の責任及び解決法について、契約が明確で合理的規定をしていないこと
- (6) 譲渡または許諾される技術が到達すべき技術水準、経済的効果について、当該技術を使って生産した製品の品質保証を含め、契約が合理的規定をしていないこと
- (7) 導入技術の価格及び支払方法が不合理なこと
- (8) 各契約締結者の権利、責任、義務の規定が十分に明確でなく、対等でなく、合理的でないこと
- (9) 契約の規定に国の税務機関の同意を得ていない租税優遇の規定があること

その他、「管理条例」の以下の規定に注意しなければならない。特に「供与者は受領者に対し、不当な制限的要求を強要してはならない。審査許可機関の特別の許可を受けなければ、次に記載する制限条項を契約に含むことはできない。

- (1) 受領者に技術導入とは無関係な付帯条件を受け入れるよう要求すること。これには、必要な技術、技術サービス、原材料、設備または製品の購入を含む。
- (2) 受領者が異なる供給源から自由に選択して原材料、部品または設備を購入することを制限すること
- (3) 受領者が導入した技術をさらに開発し、及び改良することを制限すること
- (4) 受領者が他の供給源から類似した技術またはこれと競合する同種の技術を取得するのを制限すること
- (5) 双方の改良技術を交換する条件が対等でないこと
- (6) 受領者が導入した技術を利用して生産する製品の数量、品種または販売価格を制限すること
- (7) 受領者の販売経路または輸出市場を不当に制限すること
- (8) 受領者が契約期間満了後、導入した技術を引き続き使用することを禁止すること
- (9) 受領者に使用していない特許または効力を失った特許について報酬を支払う義務を負うよう要求すること」