

(月刊 国際法務戦略 2000年3月号掲載)

## 中国ビジネス・ローの最新実務 Q & A

### 第3回

#### ライセンス契約の実務(その2)

黒田法律事務所 黒田 健二、萱野 純子

Kenji Kuroda, Sumiko Kayano / Kuroda Law Offices

今回も、前回に引き続き、特許、商標などの工業所有権及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。

#### 一 技術員の派遣及び研修受け入れ

Q1 日本法人A社は、A社が保有する工業所有権及びノウハウを中国法人B社に対して提供する予定ですが、B社は、併せて、A社の技術員を技術指導のためB社に派遣させること、及び研修のためB社の技術員をA社で受け入れることを要求してきました。ライセンス契約を締結するにあたり、A社の技術員の派遣及びB社の技術員の受け入れに関して注意すべき点は何でしょうか。

A1 技術員の派遣及び研修の受け入れについての抽象的な規定を設けるのではなく、できる限り具体的に規定すべきです。規定すべき事項としては、以下のようなものが考えられます。

(1) 技術トレーニングの内容

(2) 技術トレーニングの対価

対価を無償とする場合であっても、中国法人が不当な要求を行うことが考えられるため、無償となる範囲を規定し、その範囲を超える部分については、有償とすることも検討すべきである。

(3) 技術トレーニングの派遣及び受入条件

特に、旅費、交通費、宿泊費、生活費及びその他の費用(受け入れの場合には、受け入れる技術員の給与、手当等も含む)の負担や技術トレーニングの言語、対応時間などを規定すべきである。

## 二 ライセンス契約の自動更新条項の効力

Q2 更新の際の審査許可手続等を省略するため、ライセンス契約の有効期間について自動更新と規定することはできるでしょうか。

A2 中国では、ライセンス契約の自動更新が認められておらず、ライセンス契約において自動更新と規定しても、ライセンス契約を自動更新する前に、改めて審査許可機関の審査許可を受けなければなりませんから、審査許可手続等を省略することはできません。

「中華人民共和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)によれば、契約期間は、審査許可機関の特別の許可を得ない限り10年を超えてはならず(8条)、契約期間を延長する場合には、再度審査許可を取得する必要があるが(11条)、審査許可機関の許可なくして自動的にこれを更新することができる旨のいわゆる自動更新条項の有効性については、管理条例及び「中華人民共和国技術導入契約管理条例実施細則」(1988年1月20日対外貿易経済合作部公布)(以下「実施細則」と略称)において特に制限する規定がなく、自動更新を規定したライセンス契約について審査許可が得られれば、以後、審査許可を得る必要がないとも考えられる。

しかし、(1)審査許可部門が許可した契約期間は、契約当事者双方が当該契約において約定した契約の履行期間と合致しなければならないこと、(2)仮に、契約が自動更新できるのであれば、審査許可機関が当該契約の履行に対して有効に監督及び管理することができなくなること、などを理由として、審査許可機関は、ライセンス契約において自動更新条項を規定した場合、原則として、当該契約について許可せず、仮に何らかの理由で許可したとしても、更新前には改めて審査許可機関の審査許可を経る必要がある。従って、いずれにしても審査許可手続等を省略することはできない。

## 三 合弁契約書に添付したライセンス契約書に関する審査許可

Q3 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。合弁契約の締結時に、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社に提供することが決まっていたため、ライセンス契約書を合弁契約書の附属書類として添付しており、合弁契約に関する審査許可を取得しています。さらに技術導入管理条例に基づき、A社とC社との間のライセンス契約について審査許可を取得する必要があるでしょうか。

A3 ライセンス契約書が附属書類として添付されている合弁契約について審査許可を申請し、

許可を取得する場合またはすでに許可を取得した場合、ライセンス契約書の名称が明記された許可書または確認書が発行されますから、さらに技術導入管理条例に基づく審査許可を取得する必要はありません。

#### A. 「外商投資企業技術導入問題に関する対外貿易経済合作部の通知(1999年9月28日対外貿易経済合作部通知)(以下「通知」と略称)前の扱い

以前は、ライセンス契約を合弁契約の附属書類として添付し、合弁契約については審査許可を取得した場合であっても、以下の理由により、ライセンス契約について、再度技術導入管理条例に基づく審査許可が必要であると解されていた。

ライセンス契約は、外国側が設立予定の合弁会社と締結するものであるが、合弁契約の審査許可を受ける時点では、合弁会社が設立されていないため、ライセンス契約を正式に締結することができない。

ライセンス契約に基づいて中国法人が日本法人にロイヤルティなどの送金を行う場合、「無形資産の導入にあたって生ずる外国為替取引の管理強化の問題に関する通知」(1998年3月20日国家外国為替管理局通知)に基づき、合弁会社は外国為替指定銀行で外国為替取引の手続を取る際に、銀行から「技術導入及び設備輸入契約の登録発効証書」の提示を要求され、提示できない場合には、外国為替取引が許可されない。

しかしながら、合弁契約の審査の結果、合弁会社の設立が許可される場合に発行されるのは、合弁会社の設立許可証書であり、この時点では、ライセンス契約に関して効力を有する証明文書は発行されないから、銀行に対して「技術導入及び設備輸入契約の登録発行証書」を提示することができず、ロイヤルティなどの送金手続を取ることができない。

#### B. ライセンス契約書が外商投資企業の合弁契約の附属書類とされている場合

ところが、1999年9月28日、「通知」が公布され、ライセンス契約書が外商投資企業の合弁契約の附属書類とされている場合、以下のように取り扱われること隣、ライセンス契約について再度許可を取得する必要はなくなった。

- (1) 外商投資企業の設立(合弁契約書、定款)の審査において、ライセンス契約を合弁契約の附属書類とする場合は、許可書において、許可される合弁契約にライセンス契約の附属書類が含まれることを明記しなければならない(当該ライセンス契約書の名称を明記する)。
- (2) ライセンス契約書が附属書類として添付されていた合弁契約についてすでに許可を得ている場合、原審査許可機関の外資管理部門は当該ライセンス契約書の確認書を発行し、確認書において当該ライセンス契約書の名称を明記しなければならない。

## 四 ロイヤルティの支払請求

Q4 日本法人A社は、A社が保有する工業所有権及びノウハウを中国法人B社に対して提供することを内容とするライセンス契約をB社との間で締結し、当該契約に基づいてB社に対し、工業所有権及びノウハウを提供しました。ところが、中国法人B社は、日本法人A社に対しロイヤルティを送金しません。日本法人A社はどのように対応すればいいでしょうか。

- A4 (1)まず、ライセンス契約について審査許可機関に対する許可申請を行ったか否か、行っているとするれば、いつ行ったのか、そして、許可を取得したのか否か、さらに、許可を取得していないのであれば、なぜ取得できないのかについて確認すべきです。
- (2)そして、すでに審査許可を申請し、許可を取得していれば、ライセンス契約に従った支払義務の履行請求を行うことができますが、審査許可を申請したにもかかわらず、許可を取得していなければ、許可を取得するために補充契約を締結する必要があります。
- (3)これに対し、まだ審査許可を申請していない場合には、B社に対して審査許可の申請を行うよう催促し、B社がこれに応じない場合には、個別の事情に応じて、裁判、仲裁申立等の手続を行うことを検討すべきです。

### A. ライセンス契約の審査許可に関する確認

「実施細則」によれば、ライセンス契約を締結した日から30日以内に、契約許可申請書、契約書の副本、各締結者の法的地位を証明する写し、承認を受けたフィージビリティ・スタディ報告書及び資金の手当状況等の正式書類を審査許可機関に提出しなければならない(第17条)。

審査許可機関は、申請を受理した日から60日以内に許可または不許可を決定しなければならないが、かかる期間を経過しても審査許可機関が回答しない場合には、ライセンス契約は、許可されたものとみなされる(第19条)。

仮に、ライセンス契約が不許可とされても、その不許可の理由がB社に開示されたはずであり、その開示された理由(例えば、契約の特定の条項が合理的ではない、あるいは適用法律を中国法にするべき等)に基づき契約を修正することができる。何の具体的な理由もなく、中国の審査許可機関から許可を取得できないことはないと考えられる。

従って、ライセンス契約が許可されたとB社が主張するのであれば、B社からその証拠(許可申請書の写し等)を提出させ、ライセンス契約が許可されていないと主張するのであれば、審査許可機関が発効した不許可の文書やその理由を記載した書類を出すよう要求すべきである。さらに、現地の弁護士に依頼して現地の審査許可機関に直接確かめるべきである。

## B. B社がライセンス契約の審査許可を申請している場合

ライセンス契約の許可がすでに下りていることが確認できた場合には、ライセンス契約は発効しているため、ライセンス契約に規定された通り、B社に対してロイヤルティ等の支払義務の履行を請求し、それでも履行されない場合には、ライセンス契約の規定に従い、紛争を解決することになる。

一方、ライセンス契約の許可が下りていないことが確認できた場合には、不許可の理由となっている問題を解決するため、補充契約を締結して、許可を得ようB社に催促すべきである。

## C. B社がライセンス契約の審査許可を申請していない場合

### (1) ライセンス契約の有効性について

「実施細則」第2条及び第20条によれば、ライセンス契約は審査許可機関の許可を受けなければならない。審査許可期間の許可をもって効力が生じることから、審査許可機関の許可はライセンス契約の効力発生要件として理解しなければならない。従って、審査許可機関の許可を受けていないライセンス契約は、効力を有しないと見なされるを得ない。

### (2) ライセンス契約が無効と解される場合にA社がB社に対し主張できる権利

ライセンス契約が無効である場合、当初から効力を有しないものとして扱われるが、無効なライセンス契約を履行した場合の処理については、「管理条例」及び「実施細則」には規定されていない。従って、契約に関する一般法である「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)によって処理されるものと考えられる。

#### (a) 原状回復請求権

「契約法」第58条によれば、「契約が無効または取消しになった後、当該契約により取得した財産は返還しなければならない」から、当事者は原状回復の義務を負うことになる。しかし、A社が提供したのは無形資産たる技術であって、技術資料等を物理的に返還しても原状を回復すると破壊されないことから、「返還が不能でありまた返還の必要がないものは、金銭に換算して補償しなければならない」(「契約法」第58条)との規定に従い、A社は、B社より受領した技術導入の対価をB社に返還し、これに対し、B社はA社より受領した技術を金員に換算して返還しなければならないことになる。

#### (b) 損害賠償請求権

また、「実施細則」第17条は「技術導入契約の受領者または対外契約締結を代理した公司、企業は、契約締結の日から30日以内に、第6条の規定に従って許可機関に、次号に掲げる正式書類を提出しなければならない」と規定していることから、B社が審査許可を申請していなかったためライセンス契約が無効となった場合、ライセンス契約の無効は少なくともB

社の過失によるものと考えられる。このような場合、「過失ある当事者は、相手方が被った損害を賠償しなければならず、当事者双方ともに過失がある場合、各自が相応の責任を負担しなければならない」(契約法第58条)との規定に従い、B社は、A社が契約の無効により受けた損害を賠償しなければならず、従ってA社はB社に対して、損害賠償の請求権を有するものとする。

### (3) 法的手段による回収の問題点

しかし、A社が以上のような権利を有しているからといって、法的手段をとった場合に確実に全額を回収できるとはいえない。

まず、ライセンス契約においては、仲裁条項が規定されており、仮に仲裁を申し立てることができたとしても、仲裁委員がライセンス契約の仲裁条項を有効と考えるかどうかは不明であるから、この点について予め調査検討する必要がある。

また、仲裁条項がない場合や仲裁条項があっても適用されない場合、A社はB社を管轄する裁判所に訴訟を起こすこととなるが、地方保護色の強い中国においてこのような訴訟はA社にとって極めて不利と考えられる。

### (4) A社の対応

以上のような状況を踏まえれば、A社は、以下の諸点に配慮し、対応を検討すべきである。

法的手段を取る前に、B社にライセンス契約の許可を取得するよう催促すべきである。B社はまだライセンス契約の審査許可を申請していないのであるから、申請すれば、ライセンス契約が許可される可能性はまだ残されていると考えられる。かかる許可を得られれば、A社は、ライセンス契約に基づきB社に対し対価の支払を請求することができるようになる。

また、仮にB社がA社の催促を無視し引き続き許可を申請しない場合は、B社に契約を無効とする故意または過失があると認められやすくなり、今後法的手段をとるときにA社が立証しやすくなると考えられる。

仮に法的手段をとる場合、(a)日本や香港における仮処分または仮差押の申立、(b)日本における訴訟、(c)ライセンス契約の紛争解決条項に従った紛争解決、(d)中国における裁判などが考えられるが、具体的状況に応じて、どの手段をとるか判断すべきである。

#### (a) 日本や香港における仮処分または仮差押の申立

B社の中国国外における財産の有無とその所在地を調査し、仮に日本や香港に財産があることが判明した場合には、日本や香港にて、当該財産に対する仮処分や仮差押を申し立てをすることができる。例えば、B社が日本のある企業に製品を輸出しているとするならば、その売掛代金債権に対して仮差押を掛けたり、あるいは、香港に子会社があれば、子会社に対する売掛債権、貸付債権、配当金請求権や株式(または持分)に対して仮差押や仮処分を掛けることができる。

なお、日本や香港における紛争解決がライセンス契約に規定されていない場合であっても、ライセンス契約が発効していない以上、紛争解決条項も発効しておらず、従って、日本や香港における紛争解決も可能と考えられる。

(b) 日本における訴訟

日本の裁判所において、B社を訴えることができる。ただ、中国の下級審判例(大連中級人民法院の判例)によれば、中国の裁判所において日本の裁判所の判決を承認・執行することはできないとされており、中国の裁判所が当該判例と異なる判決を下して日本の裁判所の判決の承認・執行を認める可能性は高くないため、日本においてB社が財産を有しない限りは勧められない。

(c) ライセンス契約の紛争解決条項に従った紛争解決

ライセンス契約は発効していないけれども、仲裁申立等、当該契約に記載された紛争解決条項に従った紛争解決を行うことができる。ただし、紛争解決機関が、ライセンス契約に規定されている仲裁条項を有効と考えるか否か、そして、契約準拠法としてライセンス契約に規定されている法律が適用されると考えるか否かについて、先に確認すべきである。

(d) 中国における裁判

仮に、紛争解決条項が適用されず、または紛争解決条項にB社を管轄する裁判所において裁判を提起する旨規定されているとすれば、B社を管轄する裁判所において裁判を提起することになる。

ただし、中国は二審制の国であるから、最初に、中級人民法院に対して訴えてしまうと、最終審は高級人民法院となってしまいが、地方保護色の強い中国の裁判所では、日本法人たるA社にとっては不利であるから、高級人民法院を第一審の裁判所として訴え、最終審が最高人民法院(北京市所在)となるように注意すべきである。