

## 西村あさひ法律事務所

中国企業・大学との技術開発契約(委託開発契約、共同開発契約)の最新実務  
～民法典など新たな法制度と実務を踏まえて～

中国ニューズレター

2022年12月13日号

執筆者:

[E-mail](#) 野村 高志

## 1. はじめに

近年の中国における国内市場の急速な拡大と、IT分野などでの先端的イノベーションの発展に伴い、日本企業が展開する中国事業も中国国内市場のニーズにフィットさせる傾向が益々強まっているように思われます。日系メーカーも、以前に見られた「中国国内で製造し、販売する」という内販型モデルを更に進めて、中国国内の顧客のニーズに合った技術・製品の開発・提案が益々求められるようになってきました。そのような中国国内向け技術開発ニーズの高度化と多様化を背景に、中国において研究開発センターを設立したり、中国の大学、研究機関や中国企業との共同研究開発、委託開発などの取り組みを積極的に行う企業が増えています。

かつて中国が外資誘致とセットで海外からの技術移転を積極的に推し進めていたこともあり、日本のメーカーが中国に製造現地法人(合併又は独資の形態)を設立する場合に、日本本社の有する特許やノウハウ等の技術のライセンスを受けることが一般的でした。そのため、日中間の技術ライセンス契約に関する法制度については、多くの企業が一定の知見を有しています。

他方で、中国での技術研究・開発契約については、未だ十分な知見を有さない企業も多いように見受けられます。実は以下で紹介する通り、中国の法制度には技術研究・開発契約に関する法令規定が数多く存在します。これらの多くは任意規定であり、基本的には契約で合意された約定が優先しますが、契約で明記されていない事項については、これらの法令規定が補充的に適用される可能性があります。そのため、取引スキームの検討や契約のドラフティングにあたり、これらを参照しておく必要性は高いといえます。

そこで本稿では、中国の民法典や専利法等における各種の技術研究・開発契約に関する法制度と実務を整理して紹介します。まず、各種の技術契約の類型(後述 2.)と、契約が無効となる場合(後述 3.)について紹介し、続いて、技術開発契約の類型(後述 4.)とその内容(後述 5.)を紹介し、更にクロスボーダーの技術契約に特有の実務問題(後述 6.)、技術開発契約の実務上の問題点(後述 7.)と実際の紛争事例(裁判例)(後述 8.)を順次解説します。

## 2. 技術契約の定義及び類型

### (1) 技術契約の定義

中国民法典は「技術契約」について独立の章を置いています(第3編「契約」の第20章)。技術契約とは、当事者が、技術の開発、譲渡、ライセンス、コンサルティング又はサービスについて締結する、相互間の権利、義務を確立する契約の総称です(中国民法典 843条、以下、特に明記しない限り民法典の条文数を指します。)。本稿で取り上げる「技術開発契約」も技術契約の一類型となります。

技術契約の内容を理解するうえで参考となるのが、最高人民法院により2004年に公布され、民法典の施行に伴い改正された司法解釈(裁判所における判断規範となる)の「技術契約紛争事件の審理における法律適用に係る若干の問題に関する解釈」(以下「技術契約解釈」といいます。)です。技術契約に関する紛争における裁判所の具体的な解釈指針等が示されています。

### (2) 技術契約の目的物

技術契約の目的物は、技術成果又は技術成果を利用する行為となります。この点、技術契約解釈によれば、技術成果とは、科学技術の知識、情報及び経験を利用して創出された、製品、加工技術、材料及びその改良等にかかわる技術考案をいい、専利、

専利出願、技術秘密(ノウハウ)、コンピュータソフトウェア、集積回路配置図成形、植物新品種等を含むとされています<sup>1</sup>。

ここにいう「専利」について規定するのが「専利法」です。同法は、(発明)特許権、実用新案権及び意匠権の三つについて規定しており、「専利(権)」は、特許(権)、実用新案(権)及び意匠(権)の三つを含む用語とされています。

また技術秘密(ノウハウ)については、「技術契約解釈」にその定義が規定されています<sup>2</sup>。すなわち、技術秘密とは、公衆に知られておらず、商業的価値を有し、かつ、権利者が秘密保持措置を講じている技術情報をいいます<sup>3</sup>。この点、「反不正競争法」では、「営業秘密」とは、公衆に知られておらず、商業的価値を有し、かつ、権利者が関連の秘密保持措置を講じている技術情報及び経営情報等の商業情報を指すと規定しています(9条3項)。この定義内容からすれば、一般的に技術秘密も同法の営業秘密に含まれると解されます。よって、民法典及び反不正競争法による保護を受けることになります。

### (3) 主な技術契約の種類

「技術開発契約」とは、当事者が、新技術、新製品、新工程、新品種又は新材料及びそのシステムの研究開発について締結する契約をいい(851条1項)、「委託開発契約」と「共同開発契約」があります(851条2項)。詳細は後述します。

「技術譲渡契約」とは、技術を適法に保有する権利者が、既存の特定の専利、専利出願、技術秘密(ノウハウ)に関連する権利を他人に譲渡するために締結する契約をいいます(862条1項)。

「技術ライセンス契約」とは、技術を適法に保有する権利者が、既存の特定の専利、技術秘密(ノウハウ)に関連する権利について、その実施又は使用を他人に許諾するために締結する契約をいいます(862条2項)。

なお、専利又は技術秘密(ノウハウ)のライセンスには、中国法上「独占的」、「排他的」、「通常」の三種類の区別があり、実務上も一般に用いられています<sup>4</sup>。

- ① 独占的技術ライセンスとは、ライセンサーが約定された実施許諾の範囲内において、1名のライセンシーのみにその専利又は技術秘密(ノウハウ)の実施を許諾し、ライセンサー自身も当該専利又は技術秘密(ノウハウ)を実施できなくなるライセンスのことをいいます。
- ② 排他的技術ライセンスとは、ライセンサーが約定された実施許諾の範囲内において、1名のライセンシーのみにその専利又は技術秘密(ノウハウ)の実施を許諾するが、ライセンサー自らも当該専利又は技術秘密(ノウハウ)を実施できるライセンスのことをいいます。
- ③ 通常技術ライセンスとは、ライセンサーが約定された実施許諾の範囲内において、ライセンシー以外の第三者にその専利又は技術秘密(ノウハウ)の実施を許諾し、かつ、自らも当該専利又は技術秘密(ノウハウ)を実施できるライセンスのことをいいます。

	ライセンサー	ライセンシー	第三者
独占的技術ライセンス	実施できない	実施できる	実施できない
排他的技術ライセンス	実施できる	実施できる	実施できない
通常技術ライセンス	実施できる	実施できる	(許諾を受けて)実施できる

### (4) その他の技術契約の種類

技術譲渡契約・技術ライセンス契約の他にも、民法典では以下の種類の技術契約が規定されています。

技術コンサルティング契約は、当事者の一方が技術知識をもって、相手方のために特定の技術プロジェクトについてフィージビリティ・スタディ、技術予測、専門テーマの技術調査、分析評価報告等を提供する契約をいいます(878条1項)。

<sup>1</sup> 「技術契約解釈」1条1項

<sup>2</sup> 「最高人民法院による『技術契約紛争事件の審理における法律適用に係る若干の問題に関する解釈』の記者に対する回答」によれば、当該解釈において、TRIPS協定を参考にして「技術秘密」を定義したのは、WTO加入の際に技術秘密を含む営業秘密の保護を強化することを承諾したためであると思われます。

<sup>3</sup> 「技術契約解釈」1条2項

<sup>4</sup> 「技術契約解釈」25条1項

技術サービス契約は、当事者の一方が技術知識をもって、相手方のために特定の技術的問題を解決するものとして締結する契約をいい、請負契約及び建設工事契約は含まれないとされています(878条2項)。

技術仲介契約とは、当事者の一方が知識、技術、経験及び情報を利用して、他の一方と第三者との技術契約の締結のために連絡、紹介を行い、契約の履行について専門的サービスを提供する契約をいいます<sup>5</sup>。

技術養成・訓練契約とは、当事者の一方が他の一方により指定された研修員に対して、特定のプロジェクトの専門技術訓練及び技術指導を行うことを委託する契約をいいます。なお、職業訓練、文化学習や、会社が従業員に行う余暇教育は、これに該当しません<sup>6</sup>。

### 3. 技術契約の無効について

#### (1) 技術契約の無効事由

技術契約が無効となる事由について整理します。まず、民法典における民事法律行為の無効事由を規定した各条項が、原則として適用されます。具体的には、契約の当事者が民事行為能力のない者である場合(144条)、当事者が虚偽の意思表示をした場合(146条)、相手方と悪意で通謀し、他人の適法な権益を損なう場合(154条)などが挙げられます。

それらに加えて、技術契約に特有の二つの無効事由が規定されています。それは、①不法に技術を独占し、又は②他人の技術成果を侵害する場合です(850条)。これらは契約当事者間の合意に優先する強行規定と解されるため、契約ドラフトの際にも注意すべきと思われます。

#### (a) 技術の不法独占

技術の不法独占とは、契約の一方当事者が、契約条項を通じて、相手方が契約の対象技術に基づいて新たな研究開発を行うなど、合理的な方式で技術を利用することを制限することをいいます。

どのような場合に技術の不法独占となるかについて、民法典には明確な規定が置かれていません。この点、「技術契約解釈」では、民法典の規定を受けて、以下の事由が「技術の不法独占」に該当するとされており<sup>7</sup>、参考となるとと思われます。

①	相手方が、契約の目的技術に基づいて新たな研究開発を行うことを制限し、若しくはその改良した技術を使用することを制限し、又は不平等な改良技術の交換条件を課すこと。
②	相手方が、その他の出所から技術供与者と類似する技術又はそれと競争関係にある技術を取得することに対する制限を課すこと。
③	相手方が、市場の需要に基づき、合理的な方法により契約の目的技術を十分に実施することを妨害すること。
④	技術の受入者に、技術の実施に必要なでない付帯条件(不必要な技術、原材料、製品、設備、サービスの購入、不必要な人員の受入れ等)を課すこと。
⑤	技術の受入者の原材料、製品、設備等の購入ルート及び出所に対する不合理な制限を課すこと。
⑥	技術の受入者が、契約の目的技術の知的財産権の有効性に異議を提出することを禁止し又は条件を課すこと。

この点に関する裁判例として、医薬品の製造販売に関する提携契約において、被告が原告の原材料の調達ルートを指定している条項の有効性が争われた事案で、それが製品品質保証の目的のためになされたものであるため、「技術の不法独占」には該当しないと認定されたケースがあります((2021)京 73 民終 1091 号)。

<sup>5</sup> 「技術契約解釈」38条

<sup>6</sup> 「技術契約解釈」36条

<sup>7</sup> 「技術契約解釈」10条

## (b) 他人の技術成果に対する侵害

他人の技術成果に対する侵害とは、相手方又は第三者の専利権、専利出願権、専利実施権、技術秘密の使用権及び譲渡権、又は技術成果を改良する権利を侵害する行為をいうと考えられます。その例として、技術成果の権利者の同意を得ずに、第三者との間で当該技術成果を対象物とする技術契約を締結する場合や、技術成果の完成者の権利を侵害する内容の技術契約を締結する場合があります。

この点に関する裁判例として、原告・被告間でソフトウェア開発サービス契約を締結して、被告が、第三者が専利権を有するソフトウェアを、自己が開発したソフトウェアとして原告に交付した行為が第三者の技術成果を侵害したとして、本ソフトウェア開発サービス契約は無効と認定されたケースがあります((2022)兵 9001 民初 1187 号)。

## (2) 技術契約の無効の効果等

技術契約が無効となった場合の効果について、技術契約の章には特に規定されていませんが、民法典の総則(第一編)157条における民事法律行為の無効の法的効果(取得した財産の返還、金銭での補償、故意・過失がある場合の損害賠償の義務等)に関する規定が適用されると解されます。なお、「技術契約解釈」には、技術契約が無効になった場合の費用、技術の帰属などについて以下の通り規定されています。これらの規定内容と異なる扱いとしたい場合は、契約条項に明記しておく必要があります。

### ① 技術契約の費用について

技術契約が無効になった場合において、技術開発の研究開発者、技術譲渡契約の譲渡人、技術ライセンス契約のライセンサー、技術コンサルティング契約及び技術サービス契約の受託者が契約の義務を既に履行し、又は部分的に履行しており、かつ、契約の無効の過失が相手方にあるときは、裁判所が、当該当事者が既に履行した部分の徴収すべき研究開発経費、技術使用料、コンサルティングサービスの報酬を、相手方に起因する契約の無効によりもたらされた損失と認定することができます<sup>8</sup>。

### ② 改良技術の帰属について

契約の履行により完成した新しい技術成果又は他人の技術成果を基礎に完成した改良技術成果の権利帰属及び利益分配について、当事者が新たな合意を達成できない場合は、裁判所が、技術成果を完成させた方の当事者がこれを所有すると認定することができます<sup>9</sup>。

## 4. 技術開発契約の定義及び類型

技術開発契約とは、上記2.(3)記載のとおり、当事者間において新技術、新製品、新工程、新品種又は新材料及びそのシステムの研究開発について締結する契約をいい(851条1項)、技術開発契約は、書面の形で締結しなければならない要式契約とされています(同条3項)。これには委託開発契約及び共同開発契約があり(851条2項)、主に①研究開発の方式、②研究開発成果(技術成果)の帰属の二点において異なっています。

なお、共同開発契約、委託開発契約及び技術ライセンス契約には、互いに類似する面があるものの、関連する法令法規が多岐にわたることもあって、その相違点は従来あまり分析・整理されていないように思われます。ある契約が、共同開発契約なのか、委託開発契約なのか又は技術ライセンス契約なのかは、契約のタイトルや文言だけでなく、契約の目的や取引実態を踏まえて判断する必要があります(具体的な技術開発プロジェクトにおいて、これらの要素が混在していることもあり得ます)。その実態に合わせて法律関係を整理し、それを契約文言に反映させる作業が必要となるわけです。

### (1) 研究開発の方式

まず、①の研究開発の方式について、委託開発契約の場合は、一般的には委託者が投資し、研究開発者が研究開発を行います。共同開発契約の場合は、当事者が共同で研究開発を行います。実務上、研究開発に専ら従事する組織・団体(例えば、研究機関、大学、企業内の研究開発部門など)の間では、共同開発契約が締結されることが多いようです。なお、製造会社と研究開

<sup>8</sup> 「技術契約解釈」11条1項

<sup>9</sup> 「技術契約解釈」11条2項



発に従事する企業・組織との間では、委託開発契約が多く利用されています。

## (2) 研究開発成果(技術成果)の帰属

次に、②研究開発成果(技術成果)の帰属については、以下の通りに規定されています。これらと異なる扱いにする場合は、契約書にその旨を明記する必要があります。

- (a) 委託開発による発明創造は、(i)法律に別途の規定がない限り、当事者間で「専利を出願する権利」(中国語では「申請専利的権利」)<sup>10</sup>の帰属について約定することができます。(ii)当事者間に約定がない場合、「専利を出願する権利」は、研究開発者に属します。(iii)研究開発者が専利権を取得した場合、委託者は、当該専利を無償で実施することができます。(iv)研究開発者が専利出願権(中国語では「専利申請権」)<sup>11</sup>を譲渡する場合、委託者は、同等の条件で優先的に譲り受ける権利を有します(859条)。
- (b) 共同開発により完成した発明創造について、(i)「専利を出願する権利」は、当事者の共有に属します。(ii)一方当事者が、その共有する「専利出願権」を譲渡する場合には、他の各当事者は、同等の条件で優先的に譲り受ける権利を有します。(iii)ただし、当事者に別段の約定があれば、その約定に従うとされています(860条1項)<sup>12</sup>。
- (c) 共同開発の当事者の一方が、その共有にかかる専利出願権の放棄を表明した場合について、(i)当事者間に当該専利出願権の帰属についての約定があれば、その約定に従い、(ii)当事者間に約定がなく、又は約定が明確でない場合は、他方当事者が単独で出願し、又はその他の各当事者が共同で出願することができます<sup>13</sup>。(iii)出願者が専利権を取得した場合、専利出願権を放棄した一方は、当該専利を無償で実施することができます(860条2項)。
- (d) 共同開発の当事者の一方が専利の出願に同意しない場合は、他方当事者又はその他の各当事者は、専利を出願してはならないとされています(860条3項)。

以上は発明創造に関する規定ですが、技術秘密(ノウハウ)の帰属については以下の通り規定されています。

- (e) 委託開発又は共同開発により技術秘密(ノウハウ)を完成した場合、当該技術秘密(ノウハウ)の成果の使用権及び譲渡権並びに収益の分配方法については、(i)当事者の間に約定があれば、その約定に従い、(ii)当事者の間に約定がないか、又は約定が明確でなく、510条<sup>14</sup>の規定によってもなお確定することができない場合には、同一の技術方案が専利権を付与されるまで、当事者のいずれも使用し、譲渡する権利を有します。(iii)ただし、委託開発した研究開発者は、委託者に対して研究開発成果を引き渡す前に、研究開発成果を第三者に譲渡してはならないとされています(861条)。

## (3) 技術成果の帰属に関する整理

以上の法令の適用関係と技術ライセンスにおける改良技術の帰属を整理すると、以下の通りです。

<sup>10</sup> 出願人が専利局に出願する前に、既に完成した発明創造又はこれから完成する発明創造に対して有する出願する権利をいいます。その譲渡においては、専利局における手続は不要です(当事者間の合意で譲渡可)。

<sup>11</sup> 出願人が専利局に出願を提出した後の、当該出願番号の「専利出願」に対する権利であり、唯一性及び排他性があります。その譲渡においては、当事者間の合意及び専利局での登録手続・公告が必要となります。

<sup>12</sup> 「契約法」では、当事者の一方がその共有にかかる専利出願権を譲渡する場合、その他の各当事者は同等の条件で優先的に譲り受ける権利を有するとのみ定められ、当事者が別途の約定を行う余地を認めていませんでした(340条1項)。

<sup>13</sup> 「契約法」では、共同開発による開発成果の帰属について、他の一方が単独で出願し、又はその他の各当事者が共同で出願することができるのみ定め、当事者が別途の約定を行う余地を認めていませんでした(340条2項)。

<sup>14</sup> 「民法典」510条は、「契約が効力を生じた後に、当事者が品質、代金又は報酬、履行場所等の内容について約定がなく、又は約定が明確でない場合には、合意によりこれを補充することができます。補充の合意を達成することができない場合には、契約の関連条項又は取引慣習に従い確定する。」と規定しています。

		権利の帰属	適用法令
共同開発契約における技術成果		当事者の合意で決定できる 約定がない場合、専利を出願する権利 は当事者の共有	「民法典」860条、861条、「専利法」8条、「技 術契約解釈」22条
委託開発契約における技術成果		当事者の合意で決定できる 約定がない場合、専利を出願する権利 は研究開発者に属する	「民法典」859条、861条、「専利法」8条、「技 術契約解釈」22条
技術ライセンス における技術改 良	中国国外か らのライセン ス	当事者の合意で決定できる(*2019年 改正前の旧「技術輸出入管理条例」で は、改良者に帰属していた)	旧「技術輸出入管理条例」27条⇒2019年改 正で削除された結果、以下の「中国国内での ライセンス」と同様と考えられる(「民法典」875 条)
	中国国内で のライセンス	当事者の合意で決定できる(*一定の 制限あり)	「民法典」875条(「技術契約解釈」10条参照)

ここで、日本企業から中国企業(中国子会社・合併会社を含む)に対して技術ライセンスを行い、中国企業側で技術改良がなされた場合の成果の帰属について、中国国外からのライセンスと中国国内のライセンスの二つに分けて整理します。

なお、この点に関連する論点である、契約における準拠法の問題も付言します。中国国外から技術ライセンスを受ける場合のライセンス契約は涉外契約として、準拠法を中国法以外の外国法にすることも可能であり、紛争解決条項として海外の仲裁機関が規定されるケースもよく見られます。ただし、その場合でも技術輸出入管理条例については強行法規として適用が及ぶと解されています。他方で中国国内のライセンス契約は国内取引として中国法が準拠法となり、紛争解決条項も中国国内の訴訟又は仲裁機関を規定するのが一般的です。国内の技術移転のため技術輸出入管理条例は適用されませんが、技術契約解釈は適用されることとなります(司法解釈は中国国内の人民法院での裁判において適用され、また中国国内の仲裁手続においても参照される可能性があります。)。これらの点は、ライセンス契約のドラフトの際にも注意が必要です。

- ① 中国国外(日本本社)から中国企業に技術ライセンスを行い、中国のライセンシー側で技術改良を行った場合  
中国の法人等が中国国外からライセンスを受ける場合、技術輸入に該当します。この点、「民法典」875条は「契約当事者は、特許の実施又は技術秘密の使用において後続改良をした技術成果の享受方法を契約で定めることができる(下線は筆者による。以下同じ。)」とし、同877条は「法律、行政法規に技術輸出入契約又は特許、特許出願契約につき別段の定めがある場合は、その定めに従う」としています。かかる中国国外から中国への技術ライセンスは「技術輸入」に該当するため、民法典の特別法となる「技術輸出入管理条例」が適用されると解されます。  
この点、技術輸入(特許権の譲渡、ライセンス等)における技術改良の成果の取扱については、旧「技術輸出入管理条例」27条の規定が更に適用される結果、その成果は改良者である中国のライセンシー側に強制的に帰属すると解されていました。しかしながら、2019年の同条例の改正において本条が削除されたことから、当事者の合意により改良技術の帰属を決めることが可能となりました。  
そこで、旧「技術輸出入管理条例」の時代に締結済みの技術ライセンス契約において、改良技術の帰属に関する条項が締結時の法令に従って「中国側に帰属する」とされている場合は、改めて契約改定の交渉をして「日本側に帰属する」旨に修正することが可能となっています。
- ② 中国国内の技術ライセンスにおいて技術改良を行う場合  
日系中国子会社から、別の中国企業に対してライセンスをする場合、かかる中国国内での技術ライセンスは「技術輸入」に該当しないため、この場合の技術改良の帰属に関して「技術輸出入管理条例」は適用されません。  
この点、「技術契約解釈」10条は「当事者の一方が相手方に対し、ライセンスされる技術の改良及び改良成果の使用を制限してはならず、かつ改良技術が無償で提供され、又は改良技術の知的財産権を無償で独占又は共有されるよう要求してはならない」とし、国内ライセンス契約における改良技術の帰属に関する合意に一定の制限を課している点に注意が必要であり、ライセンス契約ドラフトの際に、これらの条項に抵触しないよう工夫する必要があります。

## 5. 技術開発契約の内容

### (1) 委託開発契約の内容

#### (a) 委託開発契約の委託者の義務及び責任

委託開発契約の委託者の主な義務及び責任は、次の通りです(852条)。

- ① 研究開発経費及び報酬の支払い  
委託開発契約の委託者は、契約の約定に基づき、研究開発者に、研究開発経費及び報酬を支払う義務を負います。  
研究開発経費は、研究開発の完成のために必要とされるコストです。契約において別途に約定がある場合を除いて、委託者は、必要な研究開発経費を全て負担する義務を負います。その費用項目、算定方法、支払い方法(一括払いか分割払い等)、追加払いの要否、精算方法などを契約で明記することになります。  
研究開発報酬は、研究開発経費と異なり、研究開発者が取得する収益と考えられ、研究開発成果の使用費用及び研究開発人員の研究補助金も含まれます。
- ② 技術資料の提供  
委託者は、契約の約定に基づき、研究開発者に必要な技術資料を提供する義務を負います。  
委託者が、契約の約定に従って必要な技術資料を適時に提供せず、又はその提供する技術資料に重大な欠陥があり、研究開発の遅延や実施不能に至らせた場合は、委託者が違約責任を負います(577条参照)。また、委託者が、研究開発者から催告をされたにもかかわらず、合理的な期限内に技術資料を提供しない場合には、研究開発者が契約を解除することができると考えられます(563条1項)。
- ③ 研究開発に係る要求の提出  
研究開発に係る要求を提出することが、民法典で新たに規定されました。例えば、研究開発の目的、研究開発実施の条件、技術的要求、品質基準、スケジュール等に関する要求が考えられます。  
委託開発の目的を達成するために、研究開発者は委託者の要求に基づいて研究開発を行う必要があり、よって委託者は研究開発者に対して、当該要求を明確に提出する必要があるといえます。
- ④ 協力事項の完成、研究開発成果の受領  
委託開発における協力事項は、具体的な委託開発によって異なります。例えば、委託者が当事者間の約定に基づいてサンプルを提供したり、テストをすることや、完成物の技術鑑定の実施などが挙げられます。研究開発の進行のため、契約において委託者の協力事項を明確に規定することが望ましいと思われるます。  
なお、委託開発の完成時に、委託者は、その開発成果を適時に受け入れる義務があります。

#### (b) 委託開発契約の研究開発者の義務及び責任

研究開発者の主な義務及び責任は、次の通りです(853条)。

- ① 研究開発計画の制定及び実施  
研究開発計画は、研究開発を実施する前提となるため、委託開発契約において、研究開発計画の制定の時期及び内容についての約定がある場合、研究開発者は約定に従って研究開発計画を制定する義務があります。そのような約定がない場合、研究開発者は契約の締結後に速やかに研究開発計画を制定することが望ましいと思われるます。  
研究開発者が研究開発計画を自ら実施しない場合に、委託者は、研究開発者にその実施を要求し、又は損害賠償等の違約責任を追究することができると考えられます(577条、580条参照)。研究開発者による義務の不履行が是正されない場合、委託者は、委託開発契約を解除して、研究開発者に対して研究開発経費の返還や損害の賠償を請求することができると考えられます(563条1項3号、同項4号参照)。

② 研究開発経費の合理的な使用

研究開発者は、研究開発において、その経費を合理的に使用する義務を負います。「合理的な使用」とは、契約で予定された用途に従って経費を適切に使用することを指します。

研究開発者が、約定に従って経費を合理的に使用せず、又は無断で他の目的に使用する場合に、委託者は、研究開発者にその是正を要求し、又は損害賠償等の違約責任を追及することができると考えられます(577条、580条参照)。研究開発者が違約行為を是正しない場合、委託者は、委託開発契約を解除し、研究開発者に研究開発経費の返還や損害の賠償等を請求することができると考えられます(563条1項3号、同項4号参照)。

③ 研究開発業務の完成、研究開発成果の引き渡し

研究開発者は、契約の約定に従って適時に研究開発を完成し、かつ、その成果を委託者に検収のうえ引き渡す義務を負います。

研究開発者が必要な努力を尽くさずに、研究開発の中止、失敗又はその成果の引き渡しの遅延などをもち、又は研究開発の対象物の内容、形式等を勝手に変更したために、研究開発の目的を達成できない場合には、違約責任を負い、研究開発費用の返還や損害賠償の責任を負うと考えられます(577条参照)。

④ 研究開発の成果のフォローアップ

研究開発者は、契約の約定に従って研究開発を完成し、かつ、その成果を委託者に引き渡す際に、委託者に対して関連する技術資料及び必要な技術指導を提供し、委託者が研究開発成果を習得するのに助力する義務を負います。そのため、契約において技術資料及び技術指導を提供する範囲を明確に約定しておくことが望ましいです。

⑤ 秘密保持義務

研究開発者は、約定に基づいて、研究開発(技術情報、資料及び技術成果を含む)に関する秘密保持義務を負うのが通常です。この点は契約において明記しておくべきといえます。

(c) 委託開発契約の当事者の違約責任

委託開発契約の当事者は、約定に違反して研究開発業務に停滞、遅延又は失敗をもたらした場合には、違約責任を負わなければならない(854条)。この場合に他の当事者は、共同開発契約を解除し、損害の賠償を請求できると解されます(563条、577条)。

(2) 共同開発契約の内容

(a) 共同開発契約の当事者の義務及び責任

① 研究開発への投資

当事者が約定に従い行う投資には、当事者による資金の提供、設備、材料、試験場所、技術資料の提供、専利技術の実施、技術秘密成果の利用、専門人員の派遣など様々な方式が考えられます。また、当事者は、契約において投資の具体的な方式や投資の比率を約定することが望ましいです。

共同開発契約の当事者の一方が、資金や設備などの物的条件のみを提供し、又は補助・協力義務を負うに止まり、他の当事者が研究開発を行う場合は、共同開発契約ではなく委託開発契約と判断される可能性があります(「技術契約解釈」19条)。

② 研究開発への協力

当事者は約定に従い研究開発業務に協力する義務を負います。そこで、契約において、各当事者が行うべき研究開発業務への協力の内容を具体的に約定することが望ましいです。

③ 秘密保持義務

共同開発契約においては、研究開発(技術情報、資料及び技術成果を含む)に関する秘密保持義務が規定されるのが通常



であり、契約において明記しておくべきといえます。

## (b) 共同開発契約の当事者の違約責任

当事者の一方が、自己の義務等に違反して研究開発の停滞、遅延又は失敗をもたらした場合、違約責任を負わなければなりません(856条)。この場合に他の当事者は、共同開発契約を解除し、損害の賠償を請求できると解されます(563条、577条)。

## (3) 技術開発契約のその他のポイント

### (a) 技術開発契約のリスク負担

技術開発契約におけるリスクとは、いずれの当事者にも帰すべきではない原因(例えば、克服不可能な技術的困難、又は新たな法規制により研究開発が継続できないことなど)により、研究開発が失敗し、又は一部失敗したことを指します。かかるリスクの負担について、まずは当事者の約定により決定されます。当事者が約定しておらず、又は約定が明確でなく、510条<sup>15</sup>の規定に照らしても確定できない場合は、そのリスクは当事者が合理的に分担します(858条1項)。

当事者の一方が研究開発を失敗させ、又は一部失敗させるおそれがある事由を発見した場合は、遅滞なく他の当事者に通知し、かつ、損害を減少させるための適切な措置(例えば、研究開発内容の変更の提案や実施、研究開発業務の停止など)を講じる必要があります。遅滞なく通知せず、かつ、適切な措置を講じなかったことにより損害が拡大した場合は、拡大した損害について責任を負わなければなりません(858条2項)。

### (b) 技術開発契約に特有の解除事由

技術開発契約の対象である技術が既に他人によって公開され、これにより技術開発契約の履行の意義がなくなった場合、当事者は契約を解除することができます(857条)。技術が他人により公開された場合として、①他人が当該技術に関する専利を出願して公開された場合や、②当該技術が論文等で公表された場合、③当該業界内において既に広く知られている技術となった場合などが考えられます。

## 6. クロスボーダーの技術ライセンス契約及び技術譲渡契約

日本のメーカーが中国子会社で製品の製造や技術開発を行うような場合、それに関連して中国子会社の側が日本など海外の会社から技術のライセンス又は譲渡を受けるケースや、中国国内で開発された技術成果を日本など海外にある本社やグループ内外の会社にライセンス又は譲渡するケースが多く見られます。この場合は、中国の技術輸出入に関する法規制を遵守する必要があります。核技術、軍事関連技術、危険化学品技術などについては、専門的な輸出入管理規定があるため留意が必要です。

### (1) 海外から中国への技術ライセンス又は技術譲渡への規制

#### (a) 中国における技術の輸入規制

中国の会社が海外から技術のライセンス又は譲渡を受ける場合には、まず、当該技術が中国における技術の輸入規制に該当するかを確認する必要があります。

中国では、技術の輸入規制として、対象技術を「禁止類」「制限類」「自由類」に分類し、禁止類及び制限類に該当する技術のリストを公表しています。その詳細は、主に「中国輸入禁止・輸入制限技術目録」、「両用物品及び技術輸出入許可証管理目録」(以下併せて「輸入制限リスト」といいます。)で確認が可能です。輸入制限リストに該当する技術を輸入する場合は、事前に商務部門に申請して輸入許可を取得します<sup>16</sup>。

<sup>15</sup> 「民法典」510条の内容は、前掲注14をご参照ください。

<sup>16</sup> 「輸入禁止・輸入制限技術管理弁法」3条、5条、「両用物品及び技術輸出入許可証管理弁法」6条

禁止類	対象となる技術の輸入は禁止される
制限類	商務部門(各地域の外資委員会、対外経済貿易局等)から、事前に許可を得て対象技術を輸入できる
自由類	商務部門の事前許可は不要、契約締結後に商務部門で登録届出手続を行う

## (b) 技術ライセンス・技術譲渡契約の内容に関する制限

中国の会社が海外から技術のライセンス又は譲渡を受ける場合は「技術輸入」に該当し、前述したとおり民法典の特別法となる「技術輸出入管理条例」が適用されると解されます(「民法典」877条)。その場合、契約の内容に以下の通りの規制が及びますが、これらは強行法規と解されるため、契約ドラフトに際しては、これに正面から抵触する契約条項は無効と判断されるおそれがあり、その効果を実質的に限定するような工夫が必要とされます。

- ① 同条例により、海外の技術供与者(ライセンサー又は譲渡人)には以下の内容の保証をすることが義務付けられています。そのため契約のドラフトに際して、下記の責任を実質的に限定するよう工夫することが望ましいといえます(当事者間に約定がない場合、これらは技術供与者側の責任となります。「民法典」874条参照)。

(i)	自らがその供与する技術の適法な所有者であり、又は譲渡若しくは許諾の権利を有する者であることを保証する。
(ii)	第三者から権利侵害の訴訟が提起され、技術の受入者から通知があった場合、受入者に協力して障害を排除する。
(iii)	その供与する技術が完全で、瑕疵がなく、有効であり、かつ、技術目標を達成できることを保証する。

特に、上記(iii)の「その供与する技術が完全で、瑕疵がなく、有効であり、かつ、技術目標を達成できることを保証する。」は、ライセンサー側にとっては負担の大きい保証責任といえます。「技術目標」や技術の使用条件を明確に規定する等して、その責任の範囲を限定することが望ましいといえます。

- ② 旧「技術輸出入管理条例」29条に「不当な制限条項の禁止」が規定されており、海外の技術供与者側が、かかる契約条項を合意することが禁止されていましたが、2019年改正により同条項が削除されました。ただ中国法が準拠法とされる契約について、前述した「民法典」850条が「技術の不法独占」の禁止を定め、これを受けた「技術契約解釈」10条が、上記29条とほぼ同内容の規制を定めているため、これらの適用を受ける技術輸入契約がこれに抵触する内容を含むときは、当該条項が無効と判断される可能性があるといえます。

## (c) 技術成果の日本本社への帰属に関する問題

日本企業と中国企業又は中国の大学との共同開発契約における技術成果について、日本企業側に帰属させる旨の合意をした場合に、これが中国企業又は中国の大学から当該日本企業への技術譲渡に該当し、「技術輸出入管理条例」が適用されるのではないかの疑問があります。

この点、2019年改正前の旧同条例27条は、中国国外からの技術ライセンスにより、中国国内において技術改良の成果が生じた場合に、改良者の側に帰属すると定めていました(2019年改正により削除されました)。上述の「日本企業側に帰属させる」旨の合意が、これに抵触するようにも見えることから、旧条例下では実務上の差異を生じる問題といえました。

この問題について、「技術契約解釈」22条は「研究開発中の技術に関する契約は技術譲渡契約又は技術ライセンス契約に該当しない」として、研究開発契約と技術譲渡契約を明確に区別しています。そのため、かかる場合の技術成果の帰属については、いずれにせよ「技術輸出入管理条例」は適用されないと整理することが可能と思われる。

なお、日本企業と中国企業又は中国の大学との共同開発契約において、技術成果が日本企業に原始的に帰属する(理論的には技術の移転は生じていないと構成する。)との規定も可能と思われる。この場合は、(ややテクニカルな説明方法となりますが)

理論的には「技術譲渡契約」に該当しないため、「技術輸出入管理条例」も適用されないとの解釈が可能となります。

## (2) 中国から海外への技術ライセンス及び技術譲渡への規制

### (a) 中国における技術の輸出規制

中国の会社が海外に技術のライセンス又は譲渡をする場合には、まず、当該技術が中国における技術の輸出規制に該当するかを確認する必要があります。

中国の技術輸出規制に該当する技術の詳細は、主に「中国輸出禁止・輸出制限技術目録」<sup>17</sup>、「両用物品及び技術輸出入許可証管理目録」(以下併せて「輸出制限リスト」といいます。)で確認が可能で、輸出制限リストに該当する技術を輸出する場合は、商務部門に申請して輸出許可を取得します<sup>18</sup>。

### (b) 技術ライセンス・技術譲渡契約の内容に関する制限

技術輸出の場合は、技術輸入と異なり、技術輸出入管理条例において契約内容を制限する規定は置かれていません。

## (3) 技術輸出入契約の契約登録制度

クロスボーダーの技術ライセンス及び技術譲渡についての契約(技術輸出契約及び技術輸入契約の双方を含む)を締結した場合、自由類の技術については、契約の締結後から原則として 60 日以内に、商務部門に当該契約を登録する必要があります(「技術輸出入管理条例」17 条、37 条等)。

## 7. 技術開発契約における実務的問題

以下では、技術開発契約における実務的な問題を幾つか説明します。

### (1) 特許を出願する権利の日本本社への移転について

日系の中国子会社が、中国企業や中国の大学と共同研究をする場合に、その成果を特許出願するケースが想定されます。この場合に、中国現地法人が有する「特許を出願する権利」を、日本の親会社に移転して取得させることができるかが問題となります。

中国企業や中国の大学との共同研究の成果を特許出願する場合、法律上は、特許を出願する権利について、当事者が合意で決定することが可能です(「民法典」860 条参照。また「専利法」8 条は、共同開発又は委託開発で完成した発明創造の特許を出願する権利は、別途に合意がある場合を除き、単独又は共同で完成させた者に帰属し、出願が認可されれば出願者が特許権者となると定めています。)

この場合、①日本企業側が単独出願とする場合と、②日本企業側と中国企業又は中国の大学との共同出願とする場合の二つが考えられます(なお、共同研究開発において全ての権利を中国側に帰属させるケースは考えにくいので、除外します。)。各場合の実務上の扱いを以下の通り整理します。

<sup>17</sup> 2020 年 8 月 28 日に「中国輸出禁止・輸出制限技術目録」が改正され、4 つの輸出禁止技術及び 5 つの輸出制限技術が削除され、23 個の輸出制限技術が増加されました。この改正では、主に高性能計算機、無人機などのハイテク技術が輸出制限技術に追加されており、ハイテク技術に対する規制の強化が見られます。

<sup>18</sup> 「輸入禁止・輸入制限技術管理弁法」3 条、5 条、「両用物品及び技術輸出入許可証管理弁法」6 条

	実務上の扱い	留意点等
日本企業側の単独出願の場合	日本本社と中国子会社間で、当該特許を受ける権利の移転を書面で合意する。	親子会社間のため、実施は比較的容易と考えられる。
中国企業・大学との共同出願の場合	中国子会社の共有持分を親会社に移すことになり、当該権利は中国企業・大学との共有となる。 この場合、「専利法」に基づき、①特許出願権の行使、②特許出願の譲渡又は撤回、③特許の譲渡、放棄、④第三者への特許権の使用許諾には共有者の同意を得る必要あり。	中国企業・大学から左記の項目について書面で同意を得ておく(又は契約において合意する)べきと考えられる。

## (2) 中国の大学との共同研究開発

近年、外国企業や外資系中国法人と、中国の大学との共同研究開発が増加しています。なお、中国の大学は一般に「事業単位」に属します(「事業単位登記管理暫行条例」2条では、事業単位とは国家が社会公益の目的のために、国家機関又他の組織が国有資産を使用して設立する教育、科学技術、文化、衛生等活動に従事する社会サービス組織とされます。)

大学内には様々な研究機構が存在しています。その性質は、大学の一部に属する場合、大学の傘下にある独立した研究機構の場合、大学内に所在する第三者の機構(大学も何らかの形で関係していることが多い)である場合など様々です。

外国企業・外資企業との共同研究開発の相手先は、国立の大学が多いといえます(中国にも私立大学(民弁大学)はありますが、研究開発の実績等では著名な国立大学が優れている傾向が見られます。)

中国の大学との共同研究開発における留意点は以下の通りです。

- ① 契約締結の相手方当事者や、研究成果に関する特許等の出願・権利帰属の主体が、大学自身(その一部)なのか、大学の傘下に属する独立した研究機構なのか、大学内に所在する第三者の機構なのか等を確認する必要があります(この点、企業法人の基本情報は工商登記で確認可能ですが、大学関係の研究機構の場合は主体の確認が容易でないといえます。)
- ② 大学との共同研究開発の場合、共同開発契約の締結及び特許権の譲渡・許諾について、大学内部の審査認可手続きがなされます<sup>19</sup>。そのため、一般企業の共同開発契約の締結の場合と比べて時間がかかる可能性があります。
- ③ 大学側から示される契約フォーマットが一方向的に大学側に有利になっており、交渉による修正を中々受け入れたがらないケースも見られます。
- ④ 大学との共同開発契約では、(a)出願権及び関連知的財産権の帰属、(b)特許権取得後の実施及び利益分配等を明確に定める必要があります。
- ⑤ 大学の研究開発活動に対して、政府から資金援助や税務優遇を受けているケースがあります。

その場合、研究成果に対する制限や特殊なルール等の有無を事前に確認しておくのが望ましいといえます。政府資金で支援するプロジェクトでは研究成果を第三者に譲渡又は実施する場合に純利益の一定比率で研究者に奨励・報酬を与える

<sup>19</sup> 「高等教育機構知的財産権保護管理規定」19条「高等教育機構は知的財産権に関する契約の締結、審査及び管理工作を規範又は強化するものとする。高等教育機構及びその所属単位は、国内及び国外の単位及び個人と合作し、科学研究及び技術開発を行う場合、対外的に知的財産権を譲渡又は許諾するとき、法に従い書面契約を締結し、知的財産権の帰属その他の権利義務内容等を明確にしなければならない。高等教育機構の科学研究管理機構は、高等教育機構及びその所属単位が締結する知的財産権に関する契約の審査及び管理を担当する。」20条「高等教育機構に所属する単位は、知的財産権を譲渡又は許諾する前に、高等教育機構管理機構により審査を受け、高等教育機構に対して許認可を取得しなければならない。」



ケースがあり<sup>20</sup>、その支払いが、共同開発の当事者が共同負担するコストになるか否かを確認しておきます。

### (3) 技術秘密保護の重要性

中国企業又は中国の大学との共同研究に際して、技術秘密をいかに保護するかも重要なポイントです。以下では、実務的な留意点を述べます。

- ① 共同開発契約を締結する際に、自社の知的財産権や技術秘密を守る趣旨から、あくまで当該共同研究の目的に必要な範囲に限定して、技術秘密情報の提供と利用を認めることが重要です。
- ② 共同開発契約に伴って、技術秘密保護に関する契約も締結する必要があります。共同開発契約の中に技術秘密保護に関する条項を含めてもよいし、別個に秘密保持契約を締結するのも構いません。
- ③ 技術秘密保護に関する契約内容としては、秘密情報の範囲、秘密情報の利用制限(契約の目的に必要な範囲に限定)、相手方への立入検査の権利、契約終了に伴う秘密情報に関連する資料の返還・廃棄義務、違約責任(損害賠償額の約定)などを明確に規定する必要があります。
- ④ 中国では、従業員の退職・転職に伴って技術秘密が漏洩するケースが非常に多く、共同研究においても留意する必要があります。会社間での契約上の手当に加えて、当該開発に従事する社員から個別に秘密保持に関する誓約書を提出してもらい、技術秘密を漏洩した個人に対する責任追及が可能なおくする必要があります。

## 8. 技術開発契約における紛争事例の紹介

技術開発(共同開発・委託開発)や技術提携に関する紛争事例には、以下の二つのパターンが見られます。

- ① 技術開発契約の約定又は法令に基づき、特許等を出願する権利又は特許権等が当事者双方の共有となる場合において、一方の当事者が無断で単独出願して特許権等を取得して紛争となった事例
- ② 職務発明に関連する紛争事例: 本来は会社が特許権等を取得すべきだが、発明者の社員等が無断で自己の発明として特許出願して紛争となるケース(注: 中国専利法では、職務発明の特許権は雇用者企業が取得する。「専利法」6条等)

以下それぞれの裁判事例を紹介します。いずれも中国国内企業同士の紛争案件ですが、このような中国の紛争事例の検討を踏まえて、技術契約の条項を工夫することも有益と思われる。

### (1) 事例 1(実用新案権の共同開発契約)

武漢鄭武物資有限公司及び武漢源生鉄路配件製造有限公司の専利権紛争に関する一審判決(湖北省武漢市中級人民法院(2015)鄂武漢中知初字第 00023 号)

#### 【事実の概要】

武漢鄭武物資有限公司(原告、以下「鄭武社」といいます。)及び武漢源生鉄路配件製造有限公司(被告、以下「源生社」といいます。)は、2011年11月に、ある自動車部品に関連する共同研究開発プロジェクトについて、共同開発契約を締結しました。

その研究成果及び関連する知的財産権の権利帰属について、「双方の共同所有であり双方が専利出願の権利を有する。一方が出願した場合、相手方の同意を取得しなければならず、双方を共同出願申請人として取り扱わなければならない。専利権を取得した後、当該専利権より獲得された収益は9(源生社):1(鄭武社)の比率で分配する」と約定しました。

2012年10月、源生社が鄭武社の同意を得ずに実用新案専利を登録出願し、実用新案専利権を取得しました。鄭武社が2014年に提訴し、自らが当該専利権の共有者であると主張しました。

<sup>20</sup> 「科技成果転化促進法」45条「科技成果を完成した単位は、研究者に対する奨励及び報酬の支払方式又は金額について、研究者と協議しない又はかかる内部規定がない場合、以下の標準に従い、科技成果の転化又は完成に重要な貢献をした人員に対して奨励及び報酬を付与する。(1)当該職務科技成果を他人に譲渡し又は実施させる場合、当該科技成果の転化純収益又は実施純収益から50%を下回らないものを計上し、付与する、(2)当該職務科技成果を用いて投資する場合、当該科技成果が形成した株又は持分から50%を下回らないものを計上し、付与する、(3)当該職務科技成果を自ら実施又は他人と共同実施する場合、実施成功・量産してから連続3～5年間において、毎年度の実施営業利益から5%を下回らないものを計上し、付与する。国家が設立した研究開発機構、高等教育機構の内部規定又は研究者との約定は、前項(1)～(3)に定める基準に適合しなければならない。国有企業、事業単位が本法に基づき科技成果の転化又は完成に重要な貢献をした人員に対して奨励及び報酬を付与した金額は年度給料総額に計上されるが、年度給料総額の制限にされず、給料総額基準数に入らないものとする。」

**【判決の要旨】**

裁判所は技術開発契約の有効性を認め、源生社の行為を違約と認定し、鄭武社の請求を認めました。実用新案専利権の帰属については、技術開発契約に基づいて共有と認定されました。

**【本判決の意義】**

当事者の一方が単独で出願した専利権(実用新案権)の帰属について、技術開発契約の条項に基づいて共有と認定されました。

**(2) 事例 2(著作権の委託開発契約)**

武漢藍星科技株式会社及び武漢無懈科技有限公司などのソフトウェア著作権侵害、営業秘密侵害紛争に関する判決(湖北省武漢市中級人民法院(2016)鄂 01 民初 316 号)

**【事実の概要】**

2011 年～2012 年、武漢藍星科技株式会社(以下「藍星」といいます。)と武漢無懈科技有限公司(以下「無懈」といいます。)は Telematics(IVI)ソフトウェアの委託開発のため技術開発契約及び秘密保持契約など(以下「契約等」といいます。)を締結しました。

契約等によれば、双方は、①研究開発の成果及び関連知的財産権が藍星に属すること、及び②技術開発において知り得た商業、技術、経営、運行データ等の有形又は無形の秘密と示した情報(以下「秘密情報」といいます。)を秘密として保持し、開示側の同意がある場合及び契約の目的を実現するために必要な場合以外に、秘密情報を使用してはならないことを約定しました。

無懈は 2013 年、開発成果及び開発成果の機能又はソースコードが類似するソフトウェアの著作権登記を行い、かつ技術開発中に知り得た関連秘密情報(技術情報、経営情報を含む)を利用して第三者と販売契約などを締結しました。

藍星は、これに対し、著作権侵害及び営業秘密侵害を理由として提訴しました。

**【判決の要旨】**

- ① 著作権の帰属について、委託開発契約に基づいて開発成果の著作権は藍星に属すると認定しました。
- ② 開発成果の機能又はソースコードが類似するソフトウェアについては、ソフトウェアの構成上、一部が同一又は類似するものの、実現した機能及び運行環境が完全には一致せず、ソースコードが同一又は類似すると判断できないため、藍星が著作権を有するとの主張を認めませんでした。
- ③ 藍星が主張した営業秘密侵害について、一部の情報(主に経営情報)については書面で明確に認定できるため、藍星の主張が認められましたが、技術情報は内容・範囲が明確ではなく保護範囲が不明なため、営業秘密侵害を認めませんでした。

**【本判決の意義】**

著作権の帰属について、委託開発契約の条項に基づいて認定されました。なお、営業秘密が法的に保護されるためには、秘密情報と認められるための立証ができるかがポイントとなることが窺えます。

**(3) 事例 3(特許に関する職務発明)**

広州徳港水産設備科技有限公司及び広州市創領水産工程設備有限公司、中国水産科学研究院南海水産研究所、姜漢平、李純厚、胡曉勇に関する特許出願権紛争二審判決(広東省広州人民法院(2014)粵高法民三終字第 31 号)

**【事実の概要】**

広州徳港水産設備科技有限公司(原告・上訴人、以下「徳港社」といいます。)は、中国水産科学研究院南海水産研究所(被告・被上訴人、以下「水産研究所」といいます。)と業務提携をしていましたが、広州市創領水産工程設備有限公司(以下「創領社」といいます。)の設立後、水産研究所が一方向的に徳港社との提携を打ち切り、創領社と提携を始めました。

創領社は元徳港社の社員の姜漢平が設立した会社で、営業範囲は徳港社と同一であり、また徳港社の社員の李純厚と胡曉勇は、同社を代表して水産研究所との提携プロジェクトに参加していましたが、創領社の設立後に同社の代表として水産研究所と提携しました。

2009 年に、創領社及び水産研究所は、ある水処理設備の発明特許を出願し(発明者は李純厚、姜漢平及び胡曉勇の 3 名)、2012 年に特許権を取得しました(なお二審で当該特許権は費用未納付のため同年に既に失効したことが判明しました。)

2010年に徳港社が提訴し、当該特許権に関する技術は同社が開発したもので、姜漢平が同社での勤務時に職務上の便宜を利用して創領社及び水産研究所に技術秘密を漏洩したため、当該特許権は徳港社に帰属すべきと主張しました。

#### 【判決の要旨】

一審判決では、徳港社が提出した技術は係争にかかる発明と異なるとして、徳港社の提訴を棄却しました。その後、徳港社は再度提訴し、姜漢平が同社から離職して一年以内に創造した発明特許であるため職務発明となると主張しましたが、一審法院は、徳港社の主張が前の案件の事実・主張と矛盾して信義則に反すると認定し、徳港社の請求を棄却しました。二審において、徳港社は、職務発明を理由として係争の発明に関する特許出願権は同社に帰属すべきと主張しました。二審法院は、係争発明の発明者は姜漢平であり、係争発明は職務発明となり、発明特許を出願する権利は徳港社に帰属すべきと認定しました。ただ、当該特許を出願する権利は特許出願権と同じではなく、特許出願権は出願手続きにおいて生じるもので、特許権が付与されるか出願が却下された時に終了する、よって本件係争発明の特許出願権は既に終了したとして、徳港社の請求を棄却しました。

#### 【本判決の意義】

会社において技術開発に従事する社員が、職務発明となるべき技術秘密を意図的に漏洩し、第三者が特許等を出願することがあり得ます。中国企業との技術提携に際しては、相手方企業の社内秘密管理体制や職務発明の管理体制が整っているかについても、十分に調査・検討すべきといえます。

当事務所では、クライアントの皆様のビジネスニーズに即応すべく、弁護士等が各分野で時宜に合ったトピックを解説したニューズレターを執筆し、随時発行しております。N&A ニューズレター購読をご希望の方は [N&A ニューズレター 配信申込・変更フォーム](#) よりお手続きをお願いいたします。また、バックナンバーは [こちら](#) に掲載しておりますので、あわせてご覧ください。

本ニューズレターはリーガルアドバイスを目的とするものではなく、個別の案件については当該案件の個別の状況に応じ、日本法又は現地法弁護士の適切なアドバイスを求めている必要がある場合があります。また、本稿に記載の見解は執筆担当者の個人的見解であり、当事務所又は当事務所のクライアントの見解ではありません。

西村あさひ法律事務所 広報室 [E-mail](#) 