

中国への技術移転・ライセンスにおける 営業秘密保護の実務

1. はじめに

日本企業、特にメーカーにとって、中国における営業秘密の流出防止策は、長年にわたる重要かつ困難な課題であり、2011年に問題となった中国版新幹線事件(日本の大手メーカーが中国側に供与した新幹線に関する技術を、中国側が自社による開発技術として、無断で米国に特許出願した件)を契機に、改めて注視されています。

中国における営業秘密の流出として、以下のパターンがよく見られます。

- ① 技術ライセンス先の中国企業から流出
- ② 技術ライセンス先の中国企業による冒認出願(権利者に無断で自己の特許等として登録出願する)
- ③ 中国現地法人の中方パートナーから流出
 - ・ 日中合弁会社の中国側出資者から流出
 - ・ 中国企業の株式(持分)を一部買収し(→合弁会社となる)、技術の移転(ライセンス)を行ったところ、その中国側株主を通じて流出
- ④ 独資の現地法人から流出
 - ・ 従業員の転職、ネットへのアップロードによる流出
- ⑤ 日本の工場からの技術者の引き抜きによる流出

これらの営業秘密流出の形態の違いに応じて、取るべき法的な手続の根拠法令や対応策の内容も大きく異なってくることに注意を要します。

即ち、①②の場合は両者間にライセンス契約がありますので、まずは契約上の責任追及を考えることとなります(前述の中国版新幹線事件もこれに属します)。③の場合も、合弁契約やそれに関連して締結される技術ライセンス契約に基づく責任追及の問題となります。

これに対し、④⑤の場合、(1)営業秘密流出に自社の従業員が関係しているときは、当該従業員に対し、会社との間の秘密保持契約ないし労働契約中の秘密保持条項への違反を根拠に責任追及することが考えられます。(2)当該営業秘密を取得した第三者との間では、直接の契約関係がないため契約上の責任は追及できず、主に、日本の不正競争防止法ないし中国の反不正競争法上の営業秘密侵害を理由とする責任追及を考えることになります。

今回は、従来は論じられることがやや少なかった、ライセンス契約に基づく営業秘密流出防止策のポイントを説明します。

2. 事例

技術ライセンス先の中国企業から当該技術が流出する事例には、以下のものがあります。

1 ライセンス先からの技術流出ケース
<p>A社は、中国のメーカーX会社に製造委託をして製品を製造・販売しており、製品製造に必要な技術(A社が日本および中国で特許を有する)をX会社に供与していた。</p> <p>製造された製品は、一部は中国国内で販売し、一部は日本や欧米に輸出していた。A社の製品は中国で順調に売上を伸ばし、中国市場での知名度も上がっていた。</p> <p>ところが最近、中国国内で、同製品の模倣品が出回るようになった。A社が調べたところ、模倣品にはA社がX会社に供与しているのと同様の技術が使用されており、X会社から流出したものと判明した。</p>

2 ライセンス終了後の製品横流しケース
<p>A社は、中国のメーカーX会社に製造委託をして製品を製造・販売しており、製品製造に必要な技術(A社が日本および中国で特許を有する)をX会社に供与していた。</p> <p>だが、製品の販売が不調でロイヤルティ収入が得られない</p>

本ニューズレターの執筆者



のむら たかし
野村 高志
上海事務所代表
弁護士

本稿は、みずほ銀行発行の Mizuho China Monthly(2014年2月号)掲載原稿に一部加筆したものです。

本ニューズレターは法的助言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、弁護士の助言を求めて頂く必要があります。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、当事務所また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
(Tel: 03-5562-8352 E-mail: newsletter@jurists.co.jp)

ことから、X 会社との製造委託・技術ライセンス契約を解消した。その結果、X 会社による A 会社の技術の使用や製品の製造販売も終了した。

その数ヶ月後、当該製品が新たに市場に出回っていることが判明した。その流通経路を調査したところ、X 会社が従前の設備や金型を使用して当該製品の製造・販売を密かに継続していたことが判明した。

3 ライセンス先による冒認出願ケース

A 会社は、中国のメーカー X 会社に製造委託をして製品を製造・販売しており、その製造に必要な技術を X 会社にライセンスしていた。

A 会社は、その技術の公開を避けるため、特許出願することなく、ノウハウとして秘匿していた。

ところが、X 会社は A 会社に無断で、当該技術を中国内で特許出願しており、登録が認められるや、A 会社に対してライセンス費用の支払いを拒絶し、今後は自社単独で当該製品を製造販売すると通告してきた。

以上のような事例を念頭に置きながら、以下、対応の具体策を解説します。

3. 対応策

(1) 事前の流出防止策

まず、技術の移転(ライセンス)を行うに際して、移転の対象とする技術の内容・範囲について吟味、選択する必要があります。一旦、他社に供与した技術は相手に習得されてしまい、事後にそれを完全に消去させることは困難なため、技術流出のリスクが高まることは避けられません。特に、会社にとってのコア技術を移転するか否かの判断は慎重に行うべきです。コア技術の場合は、技術をブラックボックス化して供与することにより、第三者への流出を防止する方法も採られています。

また、技術の移転に先立って、当該技術につき特許登録出願をするのか、それともあくまでノウハウとして秘匿するかという問題もあります。当該技術で特許を取得する場合、第三者に対する権利行使(特許権侵害訴訟の提起など)が可能になるメリットがあります。この点、特許登録は出願の先後で決まる(早い者勝ち)ため、一刻も早く登録出願する必要があります。

す。もともと、特許情報は公開されるので第三者による無断利用のリスクが増大する面もあり、その点を考えて、あくまでノウハウとして秘匿することもあります。

また、そもそもライセンス契約締結の前提として、当該企業の信用調査を行うなど、自社の重要な技術を移転するのに適した企業かどうかの判断を慎重に行うことも重要です。

そして、ライセンス契約の各条項においても、技術流出の防止に関する規定を盛り込みます(詳細は後述します)。

(2) 日常的な流出防止策

契約の締結後は、ライセンス契約の履行状況の継続的なモニタリングも欠かせません。具体的には、移転の対象となる技術の範囲が、契約上予定されている範囲を超えていないか、移転した技術が相手先企業やその下請企業から流出していないかのチェックを行うこととなります。契約に反した製品の横流しがされていないか、市場調査を行うこともあります。契約違反の事実が判明し、紛争が顕在化したときは、仲裁や訴訟などの法的手段に及ぶ場合もあります(筆者が扱ったケースでは、日本企業が広東省の委託製造先企業に対し、製品横流しを理由に民事訴訟を提起し、勝訴したことがあります)。

また、第三者からの出願状況をモニタリングして冒認出願がないかをチェックし、そのような出願がなされた場合、これに対して登録異議や無効審判等の手続を行います(詳細は後述します)。

(3) ライセンス契約の条項における注意点

技術ライセンス契約の締結にあたり、技術流出防止の見地から重要となる条項について、以下説明します。

(a) 秘密保護義務

契約上、ライセンシー企業に対して供与技術に関する秘密保持義務を負うことを誓約させるとともに、適切な秘密保護措置(IT のセキュリティシステム構築、秘密情報へのアクセス制限、社内規程の整備など)を講じることを義務付けておき、それを実行しているかをチェックします。

また、ライセンシー企業が負うのと同等の秘密保持義務を、その従業員(秘密情報にアクセス可能な者)にも負わせるため、対象従業員より書面の誓約書を会社に差

入れさせることを約定します。加えて、従業員による秘密保持義務違反について、雇用主のライセンシー企業が全責任を負うよう約定します。これにより、ライセンシー企業の従業員がライバル企業に転職して営業秘密を持ち出したような場合に、ライセンシー企業に対してその責任を追及することが可能となります。

また、秘密保持期間を約定し(例:「本契約終了後から●年間」)、契約終了後も秘密保持義務が存続するように約定します。

(b) 技術資料の提供

技術供与のためライセンシー企業に提供する技術資料を、契約書の付属文書にリストアップする形で明記します。これにより、秘密保持期間や契約期間の終了時に、回収すべき技術資料が明確になり、回収の実行がやり易くなります。

(c) 立ち入り調査

技術の流出が疑われる事態が生じた場合、その証拠確保のために、ライセンシー企業に立ち入り調査ができるようにしておく必要があり、会社事務所や工場内への立ち入り検査の権利と、相手方の協力義務を明記します。

実務上は、相手方が「急な立ち入り調査は会社の通常業務に支障をもたらす」との理由を挙げて、実質的に調査を拒否することがあります。かかる事態を避けるために、調査の予告は何日前にすれば足りるのか、調査を実施できる時期・時間帯、調査に要した費用はどちらが負担するかなどを明記するのが望ましいといえます。

(d) 契約の中途終了事由

ライセンス契約の中途終了事由としては、一方当事者の債務不履行や、破産・営業停止等の信用不安に関する事由を規定するのが通常ですが、それに加えて、下記のような営業秘密流出防止を念頭においた規定も盛り込むことが考えられます。

- ① 一方当事者の支配株主変動(支配株主がライバル会社になった場合、技術情報がライバル会社に容易に流出するおそれ)
- ② 合併、契約上の地位の無断譲渡(①と同様の理由

から)

(e) 契約終了時の処理

ライセンス契約の中途終了事由としては、未履行債務(未払の代金債権等)の処理などを規定するのが通常ですが、それに加えて、下記のような営業秘密流出防止を念頭においた規定も盛り込むことが考えられます。

- ① ライセンシー企業による製品の生産・販売を即時中止する。
- ② ライセンシー企業の保有する技術資料を、写しも含めて返還する。
- ③ ライセンシー企業に供与した、金型や専門の製造設備等を廃棄する。
- ④ 供与技術を用いて製造された製品・半製品・部材・包装材等を処分する。

なお契約の終了時には、これらをライセンシー企業に確実に履行させ、その過程・結果を現場でしっかりチェックする必要があります。

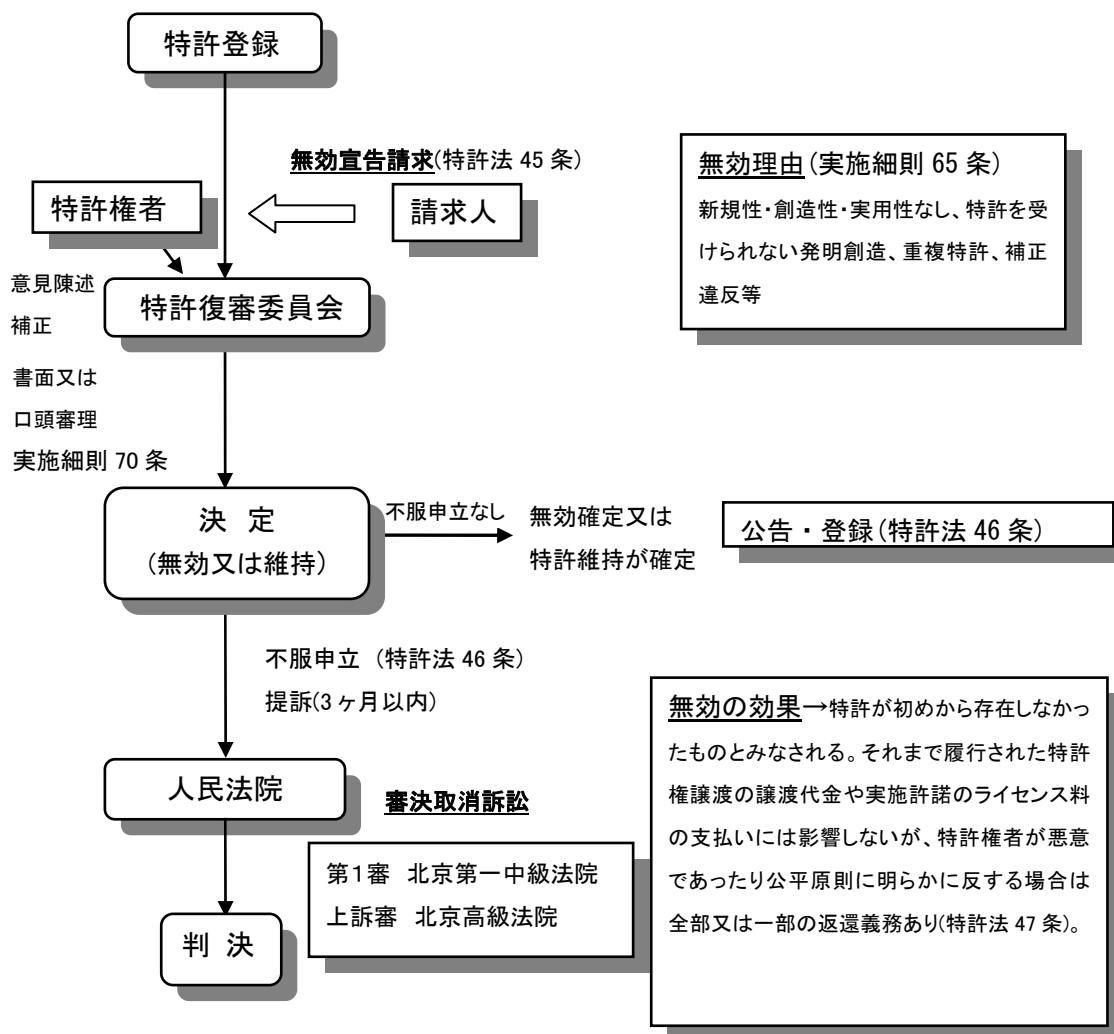
(4) 冒認出願への対応策

ライセンシー企業が、中国又は海外(欧米等)の特許庁に対し、特許等の登録出願をして、自己名義での権利化を図った場合(2011年の中国版新幹線事件がこのパターンです)、以下の対応策を検討します。

まず、相手方による特許出願先の各国特許庁に情報提供し、または登録異議などの手続を行い、特許登録出願が拒絶されるよう働きかけます。冒認出願の場合、当該技術は既存のものということになり、多くの国で特許登録要件とされている新規性の要件を欠くはずであり、この点をラポノート等の当該技術の開発時期を証明できる記録で立証します。これらの手続は各国ごとに異なるため、当該国の手続に即して行う必要があります。特許登録がなされてしまった場合は、これに対する無効審判の提起を検討します。

別途、ライセンス契約への違反の有無を検討し、ライセンシー企業に対する違約責任の追及も行います。

以下、中国の無効審判(無効宣告)の手続(無効審判提起から審決取消訴訟までのフロー)を紹介します。



4. おわりに

日中間の技術ライセンスは、今後も多くの分野で展開されると予想されます。自社の営業秘密を守るための実務的対応策の更なる充実が必要と思われます。

当事務所の中国プラクティスは、日本と中華人民共和国間の国際取引及び中国内の法務案件に止まらず、香港・台湾・シンガポール等の中華圏やその他の国・地域に跨るクロスボーダーの国際取引を幅広く取り扱っております。例えば、対日・対中投資、企業買収、契約交渉、知的財産権、コンプライアンス、独占禁止法、ファイナンス、労働、訴訟・紛争等の取引について、豊富な実務経験のある日本および中国の弁護士が中心となってリーガルサービスの提供を行っています。本ニュースレターは、クライアントの皆様のニーズに即応すべく最新の法務関連情報を発信することを目的として発行しております。

東京事務所 中国プラクティスグループ
〒107-6029 東京都港区赤坂 1-12-32
アーク森ビル
Tel: 03-5562-9260 Fax: 03-5561-9711
E-mail: eapg@jurists.co.jp
URL: <http://www.jurists.co.jp>

北京事務所
〒100025 北京市朝陽区建国路 81 号
華貿中心 1 号写字楼 17 層 06 号
Tel: +86-10-8588-8600 Fax: +86-10-8588-8610
E-mail: info@juristoverseas.cn

上海事務所
〒200040 上海市静安区南京西路 1601 号
越洋広場 38 階
Tel: +86-21-6171-3748 Fax: +86-21-6171-3749
E-mail: info_shanghai@juristoverseas.com