

台湾における技術ライセンス契約

聯誠國際專利商標聯合事務所
(Li & Cai Intellectual Property Office) および
聯誠國際法律事務所
(Li & Cai International Law Office)

陳昭明
(副所長・弁理士)



聯誠國際專利商標聯合事務所および聯誠國際法律事務所は1985年に設立され、主に知的財産権と法律の二大部門から成り、約120名の所員を擁している。陳昭明氏は、機械と法律を専門とし、1995年より日本の企業・個人による発明の台湾での権利化を支援することに注力し、権利行使対策・戦略についての助言を行っている。また、日本の大阪工業大学・知的財産専門職大学院の客員教員および台湾の知的財産培訓学院の専門家顧問をも務めつつ、台湾・日本間の産官学連携にも積極的に関与している。

1. はじめに

台湾と日本との産業間の密接的協力関係を背景として、多くの技術移転が特許やノウハウのライセンスと共に両国間で行われている。その際に締結される技術移転や特許ライセンス契約は、「契約自由の原則」に従いつつ、台湾の民法の第2編第1章第1節第1款の「契約」（153条～166条）、同章第3節第4款の「契約」（245条～270条）および同編第2章第1節の「売買」（345条～397条）、専利法（特許法、実用新案法、意匠法を統合した法律）62条～64条、公平交易法（「独占禁止法」と「不正競争防止法」とを統合した法律）9条、15条、20条および「公平交易委員会の技術ライセンス契約案件に対する処理原則」の規定を満たさなければならない。

2. 技術ライセンス契約の対象

「公平交易委員会の技術ライセンス契約案件に対する処理原則」によれば、技術ライセンス契約は、特許ライセンス、ノウハウライセンス、またはその組み合わせに係る契約であるため、ノウハウ自体もライセンスの対象とすることができる。

3. 実施権の許諾

専利法62条により、特許権者が、その特許権について他人に実施権を許諾する場合、智慧財産局に登録しなければ、第三者に対抗することができない。登録

される実施権は、専用実施権または通常実施権として設定することができる。専
利法 63 条は更に、専用実施権者は、契約に別段の約定がない限り、その許諾さ
れた権利を第三者が実施することを再許諾することができるが、当該再許諾も、
智慧財産局に登録しなければ、第三者に対抗することができない、と定めてい
る。

4. 技術ライセンス契約に入れてはいけない条件

「公平交易委員会の技術ライセンス契約案件に対する処理原則」の 6 条は、関
連市場の競争を制限する恐れがある場合、下記の内容を技術ライセンス契約に入
れてはいけない例として示している。

(1) 契約期間や契約満了後に実施権者による競合商品の研究開発、製造、使
用、販売、または競合技術の採用を制限すること。

(2) 顧客を区別するため、またはライセンスの範囲と無関係な理由で、実施
権者に対して技術を使用する範囲や取引対象を制限すること。

(3) 権利者の不要な特許やノウハウを実施権者に強制的に購入、受け入れ、
または使用させること。

(4) 実施権者によるライセンス特許やノウハウに対する改良を、強制的に権
利者に専用実施するようにフィードバックさせること。

(5) 権利者が、ライセンス特許が消滅した後、またはライセンスノウハウが
実施権者の責に帰さない事由により公開された後でも、実施権者に対して、当該
特許やノウハウに係る技術の自由な使用を制限し、またはライセンスに係る実施
料の支払いを要求すること。

(6) 実施権者が製造・生産したライセンス商品を第三者に販売する価格を制
限すること。

(7) 実施権者がライセンス技術の有効性について疑義を呈する権利を制限す
ること。

(8) ライセンス特許の内容、範囲、有効な存続期間などの実施権者への提供
を拒否すること。

(9) 特許ライセンス契約において、特許存続期間内に台湾国内におけるライセンス区域を区画する制限をすること。ノウハウライセンス契約においても、ライセンスされたノウハウが実施権者の責に帰さない事由によりその営業秘密性が失われる前（公開される前）に、実施できる区域を区画する制限をすること。

(10) 実施権者が製造または販売するライセンス商品数の上限、あるいは実施権者が特許、ノウハウを使用する回数の上限を制限すること。

(11) 権利者や権利者が指定した者を通して販売を行わなければならないことを実施権者に要求すること。

(12) 実施権者がライセンス技術を使用したか否かに係らず、実施権者による特定の商品の製造数や販売数に従ってライセンスの実施料の支払いを要求すること。

上記の何れかの内容が技術ライセンス契約に含まれ、関連市場の競争を制限する恐れがあると公平交易委員会に認められた場合、公平交易法9条、15条、20条に定められた独占行為、共同行為、または競争制限行為に該当し、同法34条、36条により刑事罰を、同法40条により行政罰を、それぞれ課される。また、同法29条、30条、31条に基づいて差し止めや損害賠償を民事訴訟で請求することも可能である。

上記以外の契約違反による紛争は、上記民法の「契約」や「売買」の関連条文を基に民事ルートで契約履行や損害賠償の請求、または契約の解除などで解決することが考えられる。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)