

香港における技術ライセンス契約



Vivien Chan & Co.
(香港総合法律事務所)

Ms. Vivien Chan
(シニアパートナー 弁護士)

Vivien Chan & Co.は、1985年に香港で設立された総合法律事務所であり、1993年に北京にもオフィスを開業している。Vivien Chan氏は、シニアパートナー弁護士であり、香港における著名な弁護士の一人である。知的財産関連以外にも、様々なリーガルサービスを提供している。

1. はじめに

技術ライセンス契約は、技術移転を実現するための一般的な手法である。技術の所有者は、実施許諾によって技術の利用希望者に技術を移転する。香港において、知的財産権の実施許諾は、新規事業の立ち上げや既存の事業の拡大といった目的を実現するための効果的な手段である。

2. 技術ライセンス契約の概要

技術ライセンス契約は当事者双方の間で自由意思に基づいて交わされる契約であり、技術ライセンス契約には双方が合意した条件が規定される。技術ライセンス契約により、ライセンサーは、合意された条件に従って自らが所有する技術の使用をライセンシーに許可する。

特許、実用新案やノウハウの権利所有者は、技術ライセンス契約のライセンサーとして自らの権利をライセンシーに実施許諾することで、利益を得ることができる。ライセンシーは、実施許諾を受けることによって、知的財産権やノウハウを利用して自社製品の品質改善や新製品の製造を行うことができる。

3. 技術ライセンスの種類

技術ライセンスは、主に、排他的ライセンス、準排他的ライセンス、非排他的ライセンスの3種類に分けられる。

排他的ライセンスの場合、ライセンシーのみが、契約で定める地域において実施許諾された資産（技術、製品、コンテンツその他）を使用、製造、販売することができる。ライセンサーであっても知的財産権を利用できない。実施許諾された資産

を商業的に利用するために、他の目的には転用できない投資（専用設備への投資、特殊技能を有する労働者の雇用、技術開発へのリソース投入など）が必要になる場合に、排他的ライセンスが締結されることが多い。

準排他的ライセンスの場合、ライセンシーとライセンサーが実施許諾された資産を利用することができる。ライセンシーの能力が未知数である場合、準排他的ライセンスを提供するのがライセンサーにとって望ましい。ライセンシーが十分な実施を行えない場合も、ライセンサーは自らの実施により製品販売などの利益を確保できる。

非排他的ライセンスの場合、ライセンサーは多数のライセンスを提供することができ、また、ライセンサー自身も実施許諾対象の資産を利用することができる。より多くのライセンスを提供すれば、ライセンサーはより多くのライセンス収入を得ることができる。ただし、技術の利用のために実質的な投資を要する場合は、非排他的ライセンスではライセンシーにとって投資に対する見返りが期待できないため、ライセンシーが排他的ライセンスを求める可能性がある。

4. 技術ライセンスの対象としてのノウハウ

香港では、ノウハウ（一般に技術情報、手法、技能、専門知識を指す）も、ライセンス契約の対象となる。文書として表現できる技術や知識だけでなく、文書として表現されないような事項も、技術ライセンス締結の際の関心事となる。ライセンサーが技術や知識をライセンシーに提供し、ライセンシーがそれらの技術や知識を実際に使用し、現状に適合させ、改善する方法を習得した時点で、はじめて技術移転が実現したことになる。技術移転の実現性を高めるために、特にライセンシーは、ノウハウが存在する場合には、ライセンス契約の対象にノウハウを含めることに注意を払うべきである。

5. 技術ライセンス契約の登録

香港では、特許権、実用新案権、意匠権、および、商標権を登録するための登録簿が香港知的財産局（IPD）に存在する。ライセンス契約の登録は法により義務づけられてはいないが、ライセンス契約を文書化してそれぞれの登録簿に登録してお

くことが好ましい。特許、商標および意匠に関して未登録のライセンスと抵触する権利を当該ライセンスの存在を知らずに取得した第三者がいた場合、未登録のライセンスはその第三者に対抗できないからである。香港知的財産局でのライセンスの登録にあたり、ライセンスの登録申請書にライセンサーまたはその代理人の署名があれば、ライセンスを立証する文書証拠を提出する必要はない。一方、ライセンサーの署名のない申請書をライセンシーが提出する場合、ライセンスを立証する文書証拠（ライセンス契約のコピー等）を併せて提出しなければならない。

一方、香港では、著作権およびノウハウを登録するための公式の登録簿がないため、著作権およびノウハウについてライセンス契約を登録することはできない。ただし、著作権に関する排他的ライセンス契約は必ず文書とし、著作権者もしくはその代理人がそれに署名することが法により義務づけられている。著作権に関する非排他的ライセンスやノウハウに関するライセンス全般には文書への署名の義務はないが、契約に関わる知的財産権の範囲と当事者各人の義務を明確にするために、ライセンス契約を文書化することが強く推奨される。

6. 技術ライセンス契約の契約書に記載する事項

技術ライセンス契約の契約書には、例えば、以下の事項が記載される。

- ・当事者
- ・許諾される権利
- ・ライセンスの存続期間および適用地域
- ・ライセンシーおよびライセンサーの義務
- ・ライセンス料
- ・知的財産権の侵害
- ・保証および/または免責
- ・守秘義務
- ・契約の終了と終了の効果
- ・準拠法および法域

6-1. 許諾される権利

ライセンス契約の契約書において、契約に関わる知的財産権の種類が明確に定義されるべきである。契約書の付属書として、実施許諾される知的財産権の性質と定義をさらに詳細に記した文書を添付することが望ましい。紛争が生じた際に技術について知識のない判事や仲裁人がどのような内容の知的財産権がライセンス対象に含まれるのかを判断できるようにするため、契約書および添付文書の記述は十分に明確なものにすべきである。

6-2. ライセンスの存続期間および適用地域

契約書には、ライセンス契約の存続期間およびライセンス契約が適用される地域を明記すべきである。中華人民共和国、香港およびマカオはしばしば一括して「大中華地区」と称されるが、これらは別々の法域であって異なる法が適用される点に注意すべきである。このため、ライセンス契約の適用地域として中華人民共和国を指定する場合、香港およびマカオがそれに含まれるか否かを明記すべきである。

また、ライセンス契約の対象を特定の国で登録もしくは付与された知的財産権に限定しても、それによって実施権を利用しうる地域が限定されない点にも注意が必要である。実施権を利用しうる地域に制限を課すことをライセンサーが希望する場合、ライセンス商標を表示した製品もしくはライセンス技術を用いて製造された製品の頒布が認められる地域を明記する等の方法で、その制限をライセンス契約書に明記すべきである。インターネット、デジタル形式もしくは電子的手段によって製品が頒布される場合、ライセンシーは、電子的手段およびインターネットにより製品や技術を頒布する権利が自らに与えられていることを確認すべきである。

6-3. ライセンシーおよびライセンサーの義務

ライセンス契約は商業契約であるから、当事者は、双方の交渉に従い、合意された任意の条件をライセンス契約に規定することができる。

ライセンシーが実施許諾された技術を十分に活用するために、特に、実施許諾される技術が新規もしくは複雑である場合には、実施許諾された技術の開発もしくは利用に関してライセンサーがライセンシーを支援する義務をライセンス契約に盛り込むこともできる。さらに、当該技術に対するライセンシーの権利を保護するた

め、契約対象となる知的財産権を維持するために適切な措置をとる義務を、ライセンシーがライセンサーに課すこともできる。

また、ライセンサーは、実施許諾される技術をライセンシーが使用する方法を制限することや、ライセンス商標を表示した製品もしくはライセンス技術を用いて製造された製品の品質を維持する義務をライセンシーに課することができる。

さらに、ライセンサーは、ライセンシーに許諾される権利の譲渡、移転もしくは再許諾を制限する規定をライセンス契約に盛り込むことができる。

6-4. 契約の終了と終了の効果

ライセンス契約の契約期間が満了した時点で、契約の更新がなされない限り実施権は消滅する。ただし、契約が終了した後の問題についてもライセンス契約の中で規定しておくべきである。一般に契約終了後に問題となるのは、実施許諾された技術を用いて製造された製品の在庫を、ライセンシーがライセンス契約の終了後も引き続き販売することができるか否かということである。当事者は、ライセンシーが在庫を売り切るための猶予期間を設ける旨をライセンス契約に規定することもできるし、ライセンシーは契約終了後ただちに当該製品の販売を中止して在庫に関する権利をライセンサーに譲渡する旨の規定を設けることもできる。

さらに、ライセンス契約の終了後も存続する義務についても契約に定めることができる。たとえば、ライセンス契約の存続期間を通じてライセンサーがライセンシーに原材料や秘密情報を提供する場合、それらの原材料を所定の期間内にライセンサーに返却する義務や提供された秘密情報を開示しない義務をライセンシーに課す規定をライセンス契約に盛り込むことができる。

香港においては、技術ライセンス契約は契約当事者間で自由に締結されうるものであり、それに適用される具体的な法規制は存在しない。技術ライセンス契約書が入念に作成されていれば、その契約をライセンサーとライセンシーの関係に適正に適用することができ、当事者双方が香港において各自の事業目標を達成する上で実効性ある手段として機能する。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)