

特許庁委託事業

日中オープン・イノベーション知財マニュアル
～特許庁モデル契約書 日中クロスボーダー版～

2022年3月

独立行政法人 日本貿易振興機構

香港事務所

(知的財産部)

報告書の利用についての注意・免責事項

本報告書は、日本貿易振興機構（ジェトロ）が現地調査会社に委託し作成したものであり、調査後の法律改正などによって情報が変わる場合があります。掲載した情報・コメントは調査委託先の判断によるものであり、情報の正確性や一般的な解釈がこのとおりでであることを保証するものではありません。また、本報告書はあくまでも参考情報の提供を目的としており、法的助言を構成するものではなく、法的助言として依拠すべきものではありません。本報告書にてご提供する情報等に基づいて行為をされる場合には、必ず個別の事案に沿った具体的な法的助言を別途お求め下さい。

ジェトロおよび調査委託先は、本報告書の記載内容に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の、付随的、あるいは懲罰的な損害および利益の喪失について、それが契約、不法行為、無過失責任、あるいはその他の原因に基づき生じたかにかかわらず、一切の責任を負いません。これは、たとえジェトロまたは調査委託先が係る損害等の可能性を知らされていても同様とします。

〈目次〉

第一章 はじめに.....	4
第二章 本マニュアルの構成.....	5
第三章 主要な追加・修正ポイント.....	6
3.1. 技術輸出入の届け出（新素材編・AI 編共通）.....	6
3.2. 共同研究開発成果の帰属（新素材編・AI 編共通）.....	7
3.3. 改良発明の扱い（新素材編・AI 編共通）.....	8
3.4. 技術保証・特許保証（新素材編・AI 編共通）.....	9
3.4.1. 技術保証.....	9
3.4.2. 特許保証（第三者権利非侵害保証）.....	10
3.5. ライセンス条件の期間・地域（新素材編）.....	11
3.6. 個人情報保護、ネットワーク・データセキュリティ（AI 編）.....	11
3.7. 不争条項の有効性（新素材編・AI 編共通）.....	12
3.8. 紛争解決条項（新素材編・AI 編共通）.....	13
3.8.1. 紛争解決条項として裁判を選択する場合.....	13
3.8.2. 紛争解決条項として調停（及び裁判）を選択する場合.....	13
3.8.3. 紛争解決条項として仲裁を選択する場合.....	13
3.9. 契約言語（新素材編・AI 編共通）.....	15
3.10. その他の留意点.....	15
3.10.1. 中国において共同研究開発及び事業展開を目的とした合弁会社を設立 する場合に特有の知財上の留意点.....	15
3.10.2. 日中間のオープン・イノベーションにおいて日本企業側が注意すべき 知財の税制上の取り扱い.....	16
第四章 日中オープン・イノベーション知財モデル契約書本編（リンク）.....	18
4.1. 新素材編.....	18
4.1.1. 秘密保持契約書・解説・タームシート（新素材編）.....	18
4.1.2. PoC（Proof of Concept）契約書・解説・タームシート（新素材編）..	18
4.1.3. 共同研究開発契約書・解説・タームシート（新素材編）.....	18
4.1.4. ライセンス契約書・解説・タームシート（新素材編）.....	18
4.2. AI 編.....	19
4.2.1. 秘密保持契約書・解説・タームシート（AI 編）.....	19
4.2.2. PoC（Proof of Concept）契約書・解説・タームシート（AI 編）.....	19
4.2.3. 共同研究開発契約書・解説・タームシート（AI 編）.....	19
4.2.4. 利用契約書・解説・タームシート（AI 編）.....	19

第一章 はじめに

近年、日本だけでなく中国など世界で注目を集めるオープン・イノベーション（開放革新）は、様々な技術やアイデア、リソース、ネットワークなどを組み合わせて新たな価値を創出することが期待されている。そして、異なる文化・背景を有する企業や大学等による国境を超えたグローバルな協業は、大きな可能性を秘めている。しかし、異なる法律やビジネス環境を有する複数国間の協業では、イノベーションの核心である知的財産の取り扱いを始めとして、国内に閉じた場合とは異なる様々なリスクや留意点があり、ハードルが高いものとなっている。

そこで、ジェトロ香港事務所知的財産部では、日本国特許庁が作成した「研究開発型スタートアップと事業会社のオープン・イノベーション促進のためのモデル契約書 ver1.0」（以下、「JPO モデル契約書」）を基礎として、日本企業が中国において、現地企業等と提携してイノベーションを創造する際の知的財産に関する契約上のポイントをわかりやすくまとめた「日中オープン・イノベーション知財マニュアル」を作成することとした。

第二章 本マニュアルの構成

本マニュアルは、「JPO モデル契約書」を基礎としている。したがって、「新素材編」として秘密保持契約、PoC 契約、共同研究開発契約、ライセンス契約、「AI 編」として秘密保持契約、PoC 契約、共同研究開発契約、利用契約のそれぞれについて、原則として JPO モデル契約書の想定シーンを踏襲しつつ、共同研究開発等が主に行われる場所を中国とし、【ケース 1】X 社（スタートアップ）が日本企業、Y 社（事業会社）が中国企業、【ケース 2】X 社（スタートアップ）が中国企業、Y 社（事業会社）が日本企業、という 2 つの状況を想定した。

そして、各契約書・タームシートについて主に中国の法・制度の観点からレビューし、追記・修正を行うとともに、追記・修正の理由や参考情報について、JPO モデル契約書における各契約書の「逐条解説」に追記した。また、参考のために、契約書（逐条解説なし）及びタームシートについては、中国語版も作成した。検討に当たっては、スタートアップ及び事業会社の国籍にかかわらず、JPO モデル契約書の「価値軸」である「スタートアップと事業会社の連携を通じて創出された知的財産等の最大活用をもって事業価値の総和を最大化すること」を尊重した。

なお、中国におけるライセンスに関する一般的な留意点については、ジェトロ「中国ライセンスマニュアル（2019 年 3 月）¹」も併せて参照されたい。

次章では、追記・修正したポイントのうち主なものについて、概要を紹介する。

¹ https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/pdf/licence_201903.pdf

第三章 主要な追加・修正ポイント

3.1. 技術輸出入の届け出（新素材編・AI 編共通）

本マニュアルでは、契約当事者として中国企業と日本企業を想定していることから、各契約の技術が関わる取り決めについて、中国「技術輸出入管理条例²」における、技術の輸出入（特許権やノウハウの譲渡、ライセンス、技術サービス契約等を含む）に該当する場合か否かが重要なポイントとなる。

ここで、共同研究開発契約（新素材・AI）、ライセンス契約（新素材・AI）、利用契約（AI）については技術輸出入に該当する可能性が高い。一方、秘密保持契約（新素材・AI）については、単に技術情報の提供のみであるから技術輸出入に該当しない可能性が高く、PoC 契約（新素材・AI）については、知財権の帰属からみると、本契約では元々乙が保有する権利は依然として乙の保有となり、甲の検証により生じた知財権は甲に帰属し、知的財産権を譲渡、移転、利用許諾するものではないと規定されているので、技術輸出入には該当しない可能性が高い。また、AI 編において、著作権以外の知財権（特許権等）については双方で共有することとされており、この部分については技術輸出入に該当しないと主張できる。

技術輸出入に該当する場合、まず、その技術について中国政府が定めた輸出入の禁止・制限・自由の三種類のうちいずれに該当するか否かを確認し、禁止・制限の技術に該当する場合、中国国務院「知的財産権対外譲渡の関連作業弁法（試行）」に基づいて、現地商務部門に輸出申請し、審査を受ける必要がある。特に、AI 関連技術は輸出制限技術に該当する可能性があり注意が必要である。

技術輸出入に該当する契約は、契約締結日より 3 か月以内に中国企業側所在地の商務部門に届け出る必要がある。ここでは、ケース 1 とケース 2 に分けて例示する。

【ケース 1：日本スタートアップ・中国事業会社】の場合

中国から日本へのライセンス料送金に当該届出証明が必要になる可能性がある。共同開発成果の知財権（特許権や著作権）の帰属を日本スタートアップとし、中国事業会社は無償で実施許諾することは技術輸入に該当するが、無償であり送金の問題がないため届け出しなくても不利な影響は少ない。

² JETRO「中華人民共和国技術輸出入管理条例（2019 年改正）」日本語仮訳新旧対照表

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/admin/201903_hyo_rev.pdf

【ケース2：中国スタートアップ・日本事業会社】の場合

中国スタートアップから日本事業会社へのライセンスは技術輸出に該当するため、技術輸出契約を中国スタートアップの所在地の商務部門に届け出るべきである。共同開発成果の帰属を中国スタートアップとし、日本事業会社は無償で実施許諾する場合も届け出が必要であるが、無償である場合、届け出ができない点に注意すべきである。

技術輸出入契約の届け出とは別に、スタートアップの事業継続性リスクとの関係において、特許権等の実施許諾（通常実施権の設定等）について権利移転があった場合にライセンシーが善意の第三者に対抗可能とするため、実施許諾契約として国家知識産権局に届出ることが望ましい。また、これらとは別にさらに、技術契約の認定登録手続きもあり、中国企業の所在地の商務部門に登録することで、中国スタートアップ等がライセンス料収入につき税の優遇措置を求めることができるようになる。

なお、技術輸出入に該当する場合、後述の技術保証についても留意する必要がある。

3.2. 共同研究開発成果の帰属（新素材編・AI編共通）

JPOモデル契約書では、共同研究開発契約（新素材・AI）の成果（AIは著作権）について原則としてスタートアップに帰属させることとしている。これは中国でも合法であるが、例えば、

- ・中国「民法典」第859条では、委託開発契約とみなされる場合には別途約定した場合を除き専利（特許・実用新案・意匠）出願権は開発者に帰属する、とされ、
- ・同第860条では、双方当事者が別途約定した場合を除き共同開発で完成した発明創造についての専利出願権は双方当事者の共有となる、とされ、
- ・同第861条では、共同開発で完成したノウハウ成果の使用権、譲渡権及び収益の分配方法については当事者間で約定するものとし、約定がない又は不明確な場合、同じ技術法案が専利登録される前において、双方当事者はいずれも使用と譲渡の権利を有する、とされ、
- ・「専利法」第8条では、二つ以上の単位又は個人が協力して完成した発明創造、一つの単位又は個人がその他の単位や個人の委託を受けて完成した発明創造については、別途合意がある場合を除き、専利出願権は完成した単位又は個人、あるいは共同で完成した単位又は個人に帰属する、とされている。

- ・また、「民法典」第 860 条第 2 項では、共同研究の一方当事者が明確に専利出願権を放棄し、他方当事者が出願して専利権を取得した場合、専利出願権を放棄した当事者は当該専利を無償で実施できる、と規定しており、特段の約定がなければ、共同研究開発成果についてスタートアップのみに専利権を帰属させたとしても、実施権を設定せずとも事業会社は当該専利権を無償で実施できることになる。

したがって、共同研究開発成果に係る知的財産権に関してスタートアップに帰属させるためには、契約で事業会社へのライセンス条件とともに明確に規定しておくことが極めて重要である。

また、AI 編では、著作権以外の知財権（特許権等）について共同で創出した場合、発明者主義に基づき双方で共有することとされているところ、中国法は日本法と異なり、共有者の間に特段の約定がない場合、当事者は共有特許権の第三者への通常ライセンス設定について他方当事者の許諾が必要ではないため、本モデル契約書のように、「第三者に対する実施の許諾については相手方の同意を要する」と規定しておくことは重要である。

3.3. 改良発明の扱い（新素材編・AI 編共通）

共同開発成果等についてのライセンシー（事業会社）による改良発明の帰属について、JPO モデル契約書の共同研究開発契約（新素材）では、7 条 12 項において「・・・発明に改良、改善等がなされた場合、・・・本条の定めを適用して、取り扱うものとする。」と規定されており、「本条の定め」、すなわちスタートアップ側に帰属するものとされている。また、同ライセンス契約（新素材）では、7 条においてライセンシーに改良技術の通知義務を課すとともに、ライセンサーに対して非独占的権利を無償で許諾することとしている。

この改良技術の取り扱いについて、中国法では、特段な約定がなければ改良発明は改良側（例えばライセンシーである事業会社）に帰属するため、改良発明の権利帰属について事前に明確に約定しなければならないところ³、「民法典」第 875 条「互惠原則」、第 850 条「独占・技術進歩の妨害を禁止・技術の違法独占」の規定及び「最高人民法院による技術契約紛争事件審理の法

³ 2019 年 3 月改正前の「技術輸出入管理条例」には、「技術輸入契約の有効期間内に改良した技術の成果は、改良した側に帰属する。」と規定されていたが、改正により同条項は削除されたため、改良技術をライセンシー（本想定シーンでは事業会社）に帰属させる強制規定はなくなった。

律適用における若干問題に関する解釈⁴⁾第 10 条によれば、改良を禁止または制限する条項など、平等ではない条件で一方より改良した発明を相手方（例えばスタートアップ）に帰属させる約定は、不法的に技術を独占することに該当し、契約が無効であると認定される可能性がある。例えば、一方が自ら改良した技術を他方に無償で提供することを要求すること、ライセンス契約の中に排他的付与条件を定めること、改良の禁止・制限などは避けるべきであり、平等・公平な条件で約定することが重要である。なお、**利用契約（AI）**では追加学習モデル等の特許権等の帰属について発明者主義に基づき帰属することが規定されており、これは特に問題ないものとする。また、**共同研究開発契約（AI）20 条**及び**利用契約（AI）11 条**における、リバーエンジニアリング等によるソースコード入手や蒸留行為（本学習済みモデルへの入力データと、本学習済みモデルの処理結果を新たな学習用データセットとして新たな学習済みモデルを生成する行為）を禁止事項とすることは、上記改良の禁止・制限には当たらず、合法である。

3.4. 技術保証・特許保証（新素材編・AI 編共通）

3.4.1. 技術保証

JPO モデル契約書では、ライセンス等における技術保証に関して、**ライセンス契約（新素材）、利用契約（AI）、共同研究開発契約（AI）⁵⁾**では何ら規定していない。

これに関し、「技術輸出入管理条例」第 24 条によれば、技術輸入契約の提供者の技術保証責任として、「技術輸入契約の提供者は、その提供する技術が完全で、瑕疵がなく、有効で、約定された技術目標を達成できることを保証しなければならない。」と規定している。したがって、【ケース 1】のように本契約が技術輸入に該当する場合、ライセンサーとなる日本スタートアップ側は、技術の完全性保証責任を負わなければならない点に注意すべきである。紛争をできる限り避けるために、例えば、契約の中で「技術の到達できる技術目標」を明確に約定することが必要である。（例えば、**共同研究開発契約（新素材）10 条**）

⁴ JETRO「最高人民法院による技術契約紛争事件審理の法律適用における若干問題に関する解釈」日本語仮訳 https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/interpret/20041216.pdf

⁵ 共同研究開発契約（AI）6 条では、共同研究開発についての完成義務や性能の非保証を規定している。また、同契約における成果物の譲渡や許諾は「技術輸出入管理条例」における技術輸出入に該当する可能性がある。しかし、技術開発契約の開発目標達成の保証と、同条例において義務付けられる技術保証とは異なるため、同条例に基づいて当該約定が無効とされる可能性は低いと考える。

ここで、上記ジェトロ「中国ライセンスマニュアル（2019年3月）」によれば、技術輸出入管理条例における保証責任の回避について、「例えば、日本法を準拠法として約定すれば、中国の『技術輸出入管理条例』を回避できるかについては・・・理論上では日本法を準拠法として選択することができるが、「技術輸出入管理条例」が中国で強制的な規定であるので、最終的には技術輸出入管理条例を回避できない可能性が高い。・・・技術契約の当事者間に紛争があった場合、当事者間に約定した準拠法が外国の法律であっても、中国の強制規定がある場合、中国裁判所は直接に強制規定を適用できる。しかも、紛争の管轄を日本の裁判所又は仲裁機構を選択しても、日本の裁判所または仲裁機構は日本法に基づき下した判決結果または仲裁結果について、中国では承認されず執行できない。」としている。そして、自社の中国子会社にライセンスした後、当該子会社から中国企業にライセンスすることで「技術輸出入」に該当しないようにする事例について、「理論上、外国企業の保証責任を回避できると考えるが、一旦紛争を生じた場合、不透明な部分がある。」としている。なお、日本の判決及び仲裁の執行性との関係では、後述の紛争解決条項についても参照されたい。

また、JPOモデル契約書のライセンス契約（新素材）では、技術情報のライセンスが追加オプション扱いとされている。

しかし、中国「民法典」第866条では、専利（特許・実用新案・意匠）のライセンサーの義務として、その実施に関する技術資料の交付、技術指導の提供義務を規定していることに留意すべきである。

3.4.2. 特許保証（第三者権利非侵害保証）

JPOモデル契約書の共同研究開発契約（新素材）9条及びライセンス契約（新素材）9条、利用契約（AI）12条では、ライセンサーであるスタートアップが第三者の権利侵害がないことを保証する、いわゆる「特許保証」を行わないことを規定している。

この特許非保証について、「民法典」第874条では「当事者の間に別途約定がある場合を除き」特許保証について責任を負うことが規定されているように、別途約定することで非保証とすることは中国の現行法令においては合法である⁶が、中国では特許保証は一般的であるため、可

⁶ 2019年3月改正前の「技術輸出入管理条例」には、技術輸入の場合、輸入技術の実施により第三者の権利を侵害する場合、譲渡人より責任を負担すると規定していたため、【ケース1】では甲の特許非保証条項は無効となるが、2019年改正で、譲渡人が第三者への権利侵害の責任を負担するとの内容が削除された。

能な限り「第三者の権利を侵害する場合、甲は責任を負わない」ことをより明確に規定することが重要である。

3.5. ライセンス条件の期間・地域（新素材編）

JPO モデル契約書の共同研究開発契約（新素材） 7条 6、7号では、共同研究開発の成果（本発明）をスタートアップに帰属させた上で、そのライセンス条件として、ライセンス期間を一定期間独占的ライセンス、それ以降を非独占的ライセンスとし、地理的範囲を全世界としている。また、同ライセンス契約（新素材）では、2条において非独占的ライセンスを全世界に設定する、としている。

これについて、本マニュアルでは、日本と中国に当事者がまたがることを考慮し、オプションとして、本発明の独占的/非独占的ライセンスの設定については、一定期間後に「地理的範囲」を限定した独占的ライセンスを設定する、例えば、事業会社の所在する国・地域（【ケース2】であれば「日本国」とする）のみ独占的通常実施権を引き続き設定し、その他の地域を非独占的通常実施権を設定する手段を提案した。

ここで、ライセンス用語の翻訳について留意する必要がある。中国語の契約書において「独占許可」と表現した場合、これは日本法における「専用実施権」に該当するため、ライセンサーであるスタートアップ自身は実施できないこととなる。本契約書では、「普通許可」（日本法における「通常実施権」とした上で条件付きとするか、「独占的ライセンス」に該当する用語として「排他許可」（日本法の「独占的通常実施権」に該当する）を用いることが考えられる。

3.6. 個人情報保護、ネットワーク・データセキュリティ（AI編）

JPO モデル契約書のすべての契約（AI）において個人情報の取り扱いについて規定されている。

これについて、本契約が仮に日本法を準拠法とする場合であっても、【ケース1】のように、中国事業会社が日本スタートアップに個人情報（中国人の個人情報であると想定される）を含むデータの提供に該当する場合は、中国の「個人情報保護法」を含む関連法律を遵守する必要がある。「個人情報保護法」第3条では、中国国内個人情報を処理する活動及び、①国内の自然人に

製品またはサービスを提供することを目的とする、②国内の自然人の行為を分析し、評価する、③法律、行政法規に規定されているその他の状況に該当する場合の中国域外において中国域内の自然人個人情報を処理する活動は、中国の個人情報保護法が適用されることが規定されている。なお、同第4条では、個人情報の定義を規定し、第38条、39条では中国国外に個人情報を提供する場合の条件や個人から同意を取る必要性を規定している。

中国の「個人情報保護法」（2021年11月1日発効）以外に、「ネットワーク安全法（サイバーセキュリティ法）」（2017年6月1日発効）および「データセキュリティ法」（2021年9月1日発効）が関連する可能性がある⁷。これら二つの法律には、重要データ処理の安全審査、越境安全管理方法などを規定しているが、詳細な実施ガイドラインなどはまだ発行されていない。例えば、意見募集中の規定として、「個人情報越境安全評価弁法」、「ネットワーク安全レベル保護条例」、「データ越境安全評価指南」などが制定作業中である（2022年2月現在）。これら関連立法の進展を留意すべきである。

3.7. 不争条項の有効性（新素材編・AI編共通）

JPOモデル契約書の共同研究開発契約（新素材）16条4号、PoC契約（新素材）11条4号、ライセンス契約（新素材）12条4号では、ライセンス対象特許権や検証遂行に伴い生じた知的財産権の有効性を争った場合には、契約を解除できることとしている（いわゆる不争条項）。

これについて、中国では、「技術契約紛争事件審理の法律適用における若干問題に関する最高裁判所の解釈」第10条によれば、技術の譲受側が契約の目的である技術の知的財産権の有効性に対し異議を申し立てることを禁止する又は異議申立に条件を付加する条項（いわゆる不争条項）は、民法典850条の「技術の違法独占」に該当し、関係約定が無効である、とされている。したがって、上記不争条項は無効であると判断されるおそれがある。

⁷ JETRO「中国におけるサイバーセキュリティー、データセキュリティーおよび個人情報保護の法規制にかかわる対策マニュアル」（2021年11月）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/0c080037fe572f0d/202111.pdf

3.8. 紛争解決条項（新素材編・AI 編共通）

3.8.1. 紛争解決条項として裁判を選択する場合

JPO モデル契約書では、すべての契約（新素材・AI）において、紛争解決条項として、「本契約に関する紛争については、日本国法を準拠法とし、●地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。」とされている。

この規定は中国法には違反せず有効である。しかし、日本と中国の間では判決執行協力条約が存在しないため、日本裁判所による判決は中国で強制執行できない。よって、契約紛争について、日本の判決を中国で執行できないおそれがあり、上記規定は好ましいとは言えない。

そこで、本マニュアルでは、オプション1として、被告地主義の条項案を、オプション2として、契約の履行地との密接関係地として事業会社の所在地であるとして、証拠収集、訴訟便利と判決執行の面から、事業会社側の所在地裁判所を管轄地とする条項案を示した。

3.8.2. 紛争解決条項として調停（及び裁判）を選択する場合

JPO モデル契約書では、オプション条項として、「日本国法を準拠法とし、まず〔東京・大阪〕地方裁判所における知財調停の申立てをしなければならない。」とする調停条項が示されている。

しかし、訴訟と同様に、日本の裁判所における民事調停の和解結果について中国では執行力を持たない、つまり、民間調停による通常の和解と同様の効果しか得られないことに留意すべきである。

3.8.3. 紛争解決条項として仲裁を選択する場合

JPO モデル契約書では、オプション条項として、日本国法を準拠法とする仲裁に付すことが規定されている。

これについて、仲裁地と仲裁機構の選択について、外国の仲裁機関による紛争解決を約定することは中国法に違反せず、さらに、日中両国はニューヨーク条約（外国仲裁判断の承認及び執

行に関する条約)の締約国であるため、日本の仲裁裁決について、中国の裁判所に執行を申請できる。よって、執行性に鑑みれば、仲裁を約定することは訴訟の約定よりメリットがある。

仲裁条項では、仲裁地⁸及び仲裁規則を明確に規定することが重要である。また、中国では付託する仲裁機関を明確にしておくことも重要である。JPOモデル契約書では、「・・・(仲裁機関名)の仲裁規則に従って、(都市名)において・・・」とされているが、「・・・(仲裁機関)に付託し、(仲裁規則)に従って、仲裁地として(都市名)において・・・」として、それぞれを明確にしている。

JPOモデル契約書では、仲裁地についての例示がない。しかし、仲裁地をどこに設定するかは非常に重要である。仲裁地については、日本(例えば東京)、中国(例えば、北京、上海)、被告地主義などの他、公平性を期待できる第三国・地域を仲裁地とすることも想定すべきである。例えば、アジア地域における国際仲裁の実績は香港及びシンガポールの評価が高い。このうち香港については、仲裁判断の執行について中国で「最高人民法院关于内地与香港特别行政区相互执行仲裁裁决的安排」(2000年)及び「最高人民法院关于内地与香港特别行政区相互执行仲裁裁决的补充安排」(2020年)が定められ、2021年の中国十四次五か年計画において「香港を国際紛争解決センター」とする方向性が示されており、中国との国際紛争解決において、香港の仲裁機関を選択し、香港を仲裁地とすることは一考に値する⁹。

また、仲裁地の他、準拠法・手続言語・仲裁機関・仲裁人の人数や国籍(本マニュアルの条項案では定めていない)等についても仲裁条項の交渉対象となりうる。例えば準拠法について、本件が知的財産権に関連する契約であることを踏まえると、日本国法以外に、主な紛争対象となる知的財産権の発生根拠となる国・地域の法律を準拠法とすること、つまり、仲裁地を第三国・地域としつつも準拠法のみを被告地主義や主に開発を行う場所(契約履行地や証拠収集の観点)に基づいた条項とすることも一案である。仲裁規則については、仲裁機関の規則もしくはUNCITRAL(国連国際商取引法委員会)仲裁規則を用いることが一般的である。

⁸仲裁地(seat of arbitration)とは、仲裁判断が下されたとみなされ、かつ仲裁手続きを監督し、仲裁に関連して提起された訴訟を受理する権利などの管轄権を有する裁判所の所在する場所であり、仲裁の審理手続きなどが実際に行われる場所(venue of arbitration)や、仲裁を管理する仲裁機関(arbitral institution)とは、異なる概念であることに注意されたい。

⁹ JETRO 地域・分析レポート「グローバルな知財紛争解決に「香港仲裁」の魅力」(2022年2月8日)
<https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2022/ef2bb3bd14e4aca6.html>

3.9. 契約言語（新素材編・AI 編共通）

日中企業間の契約では、将来の紛争解決において実効性のある契約書を締結するのであれば、お互いの母国語である「日本語及び中国語」で契約書を締結することが最も適切であろう。両言語で契約を締結する場合、どちらを正本とするか、何れも正本となる場合、どちらに準ずるのかを明確に約定すべきである。

3.10. その他の留意点

3.10.1. 中国において共同研究開発及び事業展開を目的とした合弁会社を設立する場合に特有の知財上の留意点

中国で共同研究開発及び事業展開をスムーズに進めるためには、中国に合弁会社を設立して、合弁会社の名義で研究開発と事業展開を行うことも考えられる。その場合、知財上、各投資者が保有しているバックグラウンド I P、研究開発成果の帰属や使用権の取り扱いなどについて、整理しておく必要がある。

各投資者が保有しているバックグラウンド I P について、無形資産としての出資とすることができる。その際に、関係知財権に対し、まず資産評価し、価値を認定する必要がある。合弁契約において、関係知財権の出資および相応する株などを約定できる。この場合、合弁会社を設立した後、関係知財権を合弁会社に譲渡する必要がある。バックグラウンド I P を出資としない場合、合弁会社を設立してから、別途合弁会社と譲渡契約や許諾契約を締結し、譲渡料や実施料を徴収して、権利を譲渡や許諾することもできる。よって、バックグラウンド I P の所有権を保留したい場合は、無形資産としての出資を選択せず現金などの資産で出資したほうがよい。合弁会社を設立してから、必要に応じて、関係知財権の使用権を許諾することができる。

合弁会社が研究開発を実施し完成した発明創造は、特別な約定がなければ、合弁会社に帰属すべきである。両出資者が共有、または両出資者の一方に帰属させたい場合、合弁会社と委託開発契約を締結して、委託開発契約には、最初から委託者である親会社に帰属することを明確に約定しなければならない。さもなければ、関係権利は開発者である合弁会社に帰属する。委託開発の契約がない場合、別途親会社と権利譲渡契約を締結し、合弁会社より技術成果の権利を親会社に譲渡することができる。

知財のグローバル管理の視点で、すべての知財権を本社が管理し、中国で事業展開する必要がある場合、実施権を合弁会社に許諾したほうがよい。もちろん、その際に、両出資者のスタートアップと事業会社は交渉しなければならないが、合弁会社の設立目的と位置づけとも関連する。

合弁会社が成果物の事業を進める場合、関係成果物の権利を合弁会社に帰属したほうがよい。技術成果の転換、権利実施、実施許諾、権利行使、ハイテク企業の認定、改良発明、などの面で何れも便利となる。

前述の日本親会社と中国合弁会社との間の権利譲渡又はライセンスは、いずれも技術輸出入に該当する。まず関連技術を中国政府より発行した輸出入の制限・禁止リストに参照する必要がある。輸出入自由技術に該当する場合、事前に政府の許可を得る必要はないが、中国企業の所在地の商務部門に契約を届け出る必要がある。

特に、すでに中国合弁会社の名義で出願した権利を日本会社に譲渡しようとする場合、商務部門の届け出を完成してはじめて国家知識産権局で権利の名義変更手続きを実施できる。なお、中国から日本に譲渡費用または実施料などを送金する必要がある場合、銀行から届け出証明を提出するよう要求される可能性もある。

3.10.2. 日中間のオープン・イノベーションにおいて日本企業側が注意すべき知財の税制上の取り扱い

日本企業が中国子会社や合弁会社への知的財産権を譲渡するなどの場合、譲渡費用、ライセンス費用の金額に基づいて課税される。また、知的財産権の譲渡、使用許諾の設定について、当事者の自由約定事項であるが、現地商務部門で登録する際に、金額ゼロは認められない。

日本企業が中国子会社や合弁会社への知的財産権をライセンスする場合、ライセンスの料率について、当事者の約定事項であるが、通常、5%を超えると技術輸入契約として現地商務部門に登録する際に指摘されやすい。中国現地企業の利潤率が高いことを証明する資料、例えば、帳簿、会計報告書などをあわせて提出する必要がある。

中国子会社や合弁会社から日本企業に知的財産権を譲渡する場合、現地商務部門で登録する際に、金額ゼロは認められない。しかも、非常に安い金額で譲渡する場合、税務機関に指摘される可能性もある。

「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定」第十二条の「特許使用費」の規定によれば、日本と中国の間に、締結国一方に発生し、もう一方の締結国に特許権使用費を支払う場合、当該締結国で納税できる。関連費用の発生国で納税してもよい。税金は特許使用費の総額の10%を超えてはならない。当該条項でいう「特許使用費」は、専利、商標、デザイン、ノウハウなどのために支払う報酬としての各種の費用を指す。

したがって、日本企業が中国子会社や合弁会社への知的財産権を譲渡するなどの場合、前記協定によれば、片方の国のみに課税すればよい。また、日本で納税するか、又は中国で納税するかを選択でき、当時の課税項目や優遇対策を考慮した上、課税地を選択したほうがよい。なお、中国又は日本で課税した場合、課税されていない国は、当該課税を調査する可能性があり、調査されるとき証拠によって証明できないことにより二重課税の発生を防止するため、課税証明などをきちんと保管しなければならない。

また、日本は香港とは、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共和国香港特別行政区政府との間の協定」を締結しているため、前記と同じく二重課税の発生を防止できる。

日本企業から中国子会社や合弁会社に支払う研究開発費がある場合、10,000,000 元の控除及び 10,000,000 元の追加控除ができる。研究開発費の追加控除の対象となる費用は、研究開発活動にかかる事件費用、直接投入費用、研究開発活動に用いられる特許権、ノウハウ、著作権などの償却費、その他の関連費用（専門家コンサルティング費用、研究成果の検索、分析、評価費用、知的財産権の出願、申請費用、代理費用などを含むが、追加控除費用総額の 10%を超えてはならない）。本件共同研究開発もその控除対象となり得るため、中国子会社や合弁会社による節税政策の利用について検討する価値がある。

第四章 日中オープン・イノベーション知財モデル契約書本編（リンク）

4.1. 新素材編

4.1.1. 秘密保持契約書・解説・タームシート（新素材編）

[契約書逐条解説](#)

[契約書（日本語）](#)

[契約書（中国語）](#)

[タームシート（日本語）](#)

[タームシート（中国語）](#)

4.1.2. PoC（Proof of Concept）契約書・解説・タームシート（新素材編）

[契約書逐条解説](#)

[契約書（日本語）](#)

[契約書（中国語）](#)

[タームシート（日本語）](#)

[タームシート（中国語）](#)

4.1.3. 共同研究開発契約書・解説・タームシート（新素材編）

[契約書逐条解説](#)

[契約書（日本語）](#)

[契約書（中国語）](#)

[タームシート（日本語）](#)

[タームシート（中国語）](#)

4.1.4. ライセンス契約書・解説・タームシート（新素材編）

[契約書逐条解説](#)

[契約書（日本語）](#)

[契約書（中国語）](#)

[タームシート（日本語）](#)

[タームシート（中国語）](#)

4.2. AI 編

4.2.1. 秘密保持契約書・解説・タームシート（AI 編）

[契約書逐条解説](#)

[契約書（日本語）](#)

[契約書（中国語）](#)

[タームシート（日本語）](#)

[タームシート（中国語）](#)

4.2.2. PoC（Proof of Concept）契約書・解説・タームシート（AI 編）

[契約書逐条解説](#)

[契約書（日本語）](#)

[契約書（中国語）](#)

[タームシート（日本語）](#)

[タームシート（中国語）](#)

4.2.3. 共同研究開発契約書・解説・タームシート（AI 編）

[契約書逐条解説](#)

[契約書（日本語）](#)

[契約書（中国語）](#)

[タームシート（日本語）](#)

[タームシート（中国語）](#)

4.2.4. 利用契約書・解説・タームシート（AI 編）

[契約書逐条解説](#)

[契約書（日本語）](#)

[契約書（中国語）](#)

[タームシート（日本語）](#)

[タームシート（中国語）](#)

[特許庁委託事業]

日中オープン・イノベーション知財マニュアル
～特許庁モデル契約書 日中クロスボーダー版～

2022年3月

禁無断転載

[調査受託]

北京林達劉知識産権代理事務所

独立行政法人 日本貿易振興機構

香港事務所

(知的財産部)