

特許庁委託

# 台湾における知的財産 関連契約の留意点

2020年3月

公益財団法人 日本台湾交流協会

※本報告は、台北市日本工商会／知的財産委員会／戦略G会議／コンテンツG会議の台湾における知的財産関連契約の留意点のプロジェクトチームの協力により作成された。

## 【プロジェクトチーム メンバーリスト】

(敬称略)

- 知的財産委員会・委員長  
台湾三菱商事（股）公司 董事長特別助理 齋藤 洵
- 知的財産委員会・副委員長  
台湾恩益禧（股）公司 副總經理 菅井 健
- 参加者（順不同）
  - 百樂文具（股）公司 總經理 横山 和彦
  - 台湾美津濃（股）公司 副總經理 福知 真
  - 台象（股）公司 副總經理 細野 俊
  - 台象（股）公司 商品管理部 戴 雅羚
  - 台象（股）公司 商品管理部 吳 依庭
  - 台湾山葉機車工業（股）公司 部長 浜田 勉
  - 台湾兄弟國際行銷（股）公司 董事長 小幡 勇二
  - 飛龍文具（股）公司 工場長 藤谷 大輔
  - 台湾萬代南夢宮有限公司 總經理 矢内 道雪
  - 台湾佳能資訊（股）公司 副總裁 高橋 充夫
  - 台湾卡西歐（股）公司 協理 篠田 幸夫
  - 台湾卡西歐（股）公司 協理 佐藤 慧
  - 世雅育樂（股）公司 董事長 藤本 晋一
  - 世雅育樂（股）公司 經理 三科 拓朗
  - 台湾華可貴（股）公司 經理 櫛田 吾一郎
  - 虎記（股）公司 總經理 藤 憲司
  - 台湾恩益禧（股）公司 總監 横山 賢太郎
  - 台湾瑞翁（股）公司 總經理 茶木 智
  - 台塑勝高科技（股）公司 資深管理師 市川 充
  - 黒田日本外國法事務律師事務所 弁護士 福田 優二
- 講師（萬國法律事務所）
  - 萬國法律事務所 シニアパートナー弁護士 鍾 文岳
  - 萬國法律事務所 アソシエイトパートナー弁護士 趙 珮怡
  - 萬國法律事務所 弁護士 林 欣儀
  - 萬國法律事務所 弁護士 林 艾萱
  - 萬國法律事務所 弁護士 邱 佳慶
  - 萬國法律事務所 弁護士 馬 鈺婷
- 戦略G・コンテンツG会議事務局
  - 日本台湾交流協会 經濟部主任 福村 拓
  - 日本台湾交流協会 經濟部知財専門家 後藤 光夫

# 目次

<b>第一章</b>	<b>序言</b> .....	<b>1</b>
第一節	近年における各国企業の台湾進出の状況.....	1
第二節	近年における日系企業の台湾進出の形態.....	4
<b>第二章</b>	<b>台湾での契約において留意すべき法律、規則</b> .....	<b>7</b>
第一節	契約に関する基本原則：民法.....	7
第二節	契約に関する知的財産権関連法.....	10
一、	専利法（特許法）.....	10
二、	営業秘密法.....	13
三、	著作権法.....	14
四、	商標法.....	17
五、	科学技術基本法.....	18
第三節	その他の法律.....	20
一、	外国からの投資に関する法.....	20
二、	個人情報保護法.....	26
<b>第三章</b>	<b>知財上の留意点</b> .....	<b>32</b>
第一節	会社内部の知財管理.....	32
一、	知的財産権の秘匿化.....	33
二、	出願権利化.....	37
第二節	第三者権利の調査.....	40
一、	第三者権利の調査.....	40
二、	第三者権利を発見した際の対応.....	40
1.	先取り登録商標を発見した場合、権利をどう主張するのか.....	41
2.	先取り登録特許を発見した場合、権利をどう主張するのか.....	42
第三節	商談などの場での注意点.....	44
<b>第四章</b>	<b>契約類型ごとの留意事項</b> .....	<b>47</b>
第一節	秘密保持契約.....	47
一、	一般条項の紹介.....	47
二、	その他の一般契約に追加する秘密保持条項.....	54
三、	事例.....	57
1.	背景.....	57
2.	裁判所の判断.....	58
3.	分析.....	59
第二節	開発委託契約／共同開発契約.....	61

一、開発委託か共同開発かの選択（共同開発のリスク） .....	61
二、一般条項の紹介 .....	62
三、大学等との契約条項の紹介 .....	75
四、事例 1 .....	79
1. 背景 .....	79
2. 裁判所の判断 .....	80
3. 分析 .....	81
五、事例 2 .....	83
1. 背景 .....	83
2. 裁判所の判断 .....	84
3. 分析 .....	86
第三節 製造委託契約 .....	87
一、OEM 及び ODM の違い .....	87
二、一般条項の紹介 .....	87
三、事例 .....	94
1. 背景 .....	94
2. 裁判所の判断 .....	95
3. 分析 .....	96
第四節 代理店契約 .....	97
一、AGENT 及び DISTRIBUTOR の違い .....	97
二、一般条項の紹介 .....	98
三、事例 1 .....	105
1. 背景 .....	105
2. 裁判所の判断 .....	106
3. 分析 .....	108
四、事例 2 .....	109
1. 背景 .....	109
2. 裁判所の判断 .....	110
3. 分析 .....	111
第五節 技術供与契約（ライセンス契約） .....	114
一、一般条項の紹介 .....	114
二、事例 1 .....	123
1. 背景 .....	123
2. 裁判所の判断 .....	124
3. 分析 .....	125
三、事例 2 .....	127
1. 背景 .....	127
2. 裁判所の判断 .....	129

3. 分析.....	130
第六節 資本提携契約／合弁会社設立契約.....	132
一、MOU について.....	132
二、一般条項の紹介.....	134
三、事例.....	144
1. 背景.....	144
2. 裁判所の判断.....	145
3. 分析.....	146
第七節 データ利用契約.....	148
一、企業のデータ収集について.....	148
二、一般条項の紹介.....	148
第八節 その他の留意事項.....	153
一、一般懲罰的な賠償条項.....	153
二、契約の言語の選択又は優先効力.....	154
三、準拠法、紛争解決手段.....	155
1. 準拠法について.....	155
2. 紛争解決手段について.....	157
四、兩岸メカニズム.....	159
<b>第五章 まとめ.....</b>	<b>162</b>
知財プロジェクト会議 質疑応答.....	164
問題①：NDA の有効期間を半永久的に有効にする方法は有るか？.....	164
問題②：販売代理店保護法に関して、失った販路に係る在庫の引き取りを旧代理店から要求された場合、台湾法を準拠法とする契約では、引き取り義務はないと考えてよいか？.....	164
問題③：代理店（Distributor）、販売店（卸業者）、小売店の中国語表記は？.....	164
問題④：NDA の違約金について、被害額が推定できない場合でも青天井の違約金を請求できるのか？.....	165
問題⑤：代理店契約において、許諾地域を台湾と規定しても、第三者を介して再輸出した場合には、知らなかったと言い逃れされて立証が難しい。有効な手立てはないか？.....	165
問題⑥：権利者にロイヤルティーを支払って特定地域で商品を販売している場合、「権利者に対価を支払って特定地域で商品を販売している」ということを、並行輸入されたことに対抗する、合理的な理由と言えるか？ 台湾の業者が正当なロイヤルティーを支払わずに並行輸入品を販売していることを止められるか？.....	166
問題⑦：開発委託契約に関して、開発成果を委託元に帰属する規定とした場合、委託先が開発した成果を委託元に無償で譲渡できるのか？ また、委託元が日系企業で委託先が台湾企業の場合ではどうか？.....	167
問題⑧：OEM 製造委託契約に関して、委託先が第三者の権利技術を勝手に使用して製品を製造したために第三者との紛争になるケースがある。事前にどのように対応しておくべきか？	

.....	167
問題⑨：ハードウェアではなくシステム開発をソフトウェア会社に委託する場合の留意点を教えてほしい。.....	168
問題⑩：開発委託契約において開発成果は委託元に帰属すると規定していたにもかかわらず、委託先が勝手に開発成果を特許出願して特許庁が審査して特許権が認められた場合に、委託元はどのような対応が考えられるか？.....	168
問題⑪：開発委託先の研究開発の自由を、契約終了後も長期間にわたり制限することは、不正競争行為として問題にならないのか？.....	169
問題⑫：商標権、著作権の帰属について、日本の製品を台湾企業に委託して中文化するケースで、委託元は中文名称の台湾商標権登録はしたが、著作権は委託先と契約していなかった場合にどうなるか？台湾企業が著作権者であることを根拠に委託元に商標権移転を要求できるか？.....	169
問題⑬：日本と台湾で複数の人が共同で技術権利を持っている製品を、台湾の権利者に製造委託して販売したら、別の日本の権利者から抗議を受けた事例がある。問題の所在はいかに？.....	170
公平交易委員会が技術ライセンス協議の案件を取り扱う際の処理原則.....	171
個人情報保護声明.....	178
個人情報取り扱い許諾書.....	180



## **第一章 序言**

日系企業が台湾企業をパートナーとして台湾に進出する際、例えば、販売、製造委託、技術供与等の契約を行うことがある。台湾のパートナー企業と協業することは、現地の商慣習や市場の開拓の面で有利であるものの、パートナー企業との関係において、技術情報の流出や商標権の利用の範囲等、知的財産上の留意すべき事項は多岐に渡るため、日系企業が台湾パートナー企業と契約を行う際、知財面でどのような点に留意すべきなのかをよく考える必要がある。

また、近年 IoT、AI などの ICT 技術の急速な進歩により、ビッグデータ等を活用した新たな産業が発展しつつあり、収集したデータの扱い等、従前の契約ではそれほど重要視していないものが大きな価値を生むようになり、契約上、適切に保護、活用することが求められる。

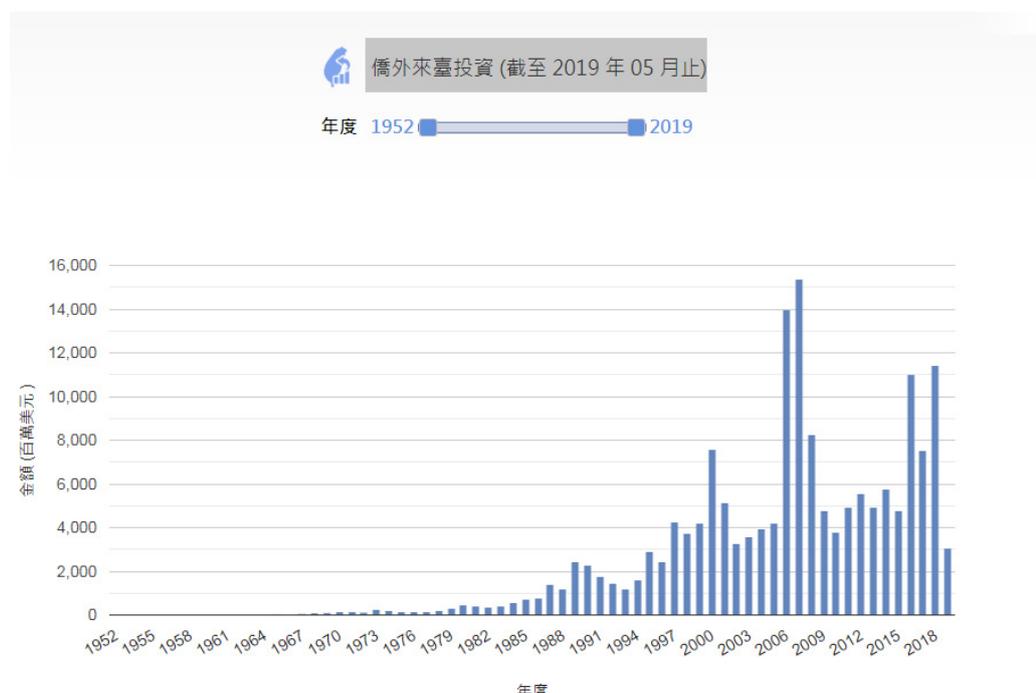
本報告書では、パートナー企業を活用した台湾への進出形態（製造委託、資本提携、技術供与等）に応じた契約の留意点、関連法令や判例、その他紛争防止のための留意点を体系的に調査する。

本章では、まず近年の各国企業の台湾進出の状況及び日系企業の台湾進出の形態の概要を紹介する。

### **第一節 近年における各国企業の台湾進出の状況**

グローバル化の中で、これまで台湾は優秀な安い労働力と当局による多くの優遇措置により、海外から多くの投資と企業進出を誘致し、就業機会を創造し、海外技術移転を促進することで競争力向上を図ってきた。後に、台湾はエレクトロニクス関連の大企業からの委託加工業により関連産業の世界的なサプライチェーンの中でも

名を上げ、エレクトロニクス関連製品の生産と輸出で優位性を有し、さらには海外投資を誘引する重要なニッチ産業を形成し、好循環を生み出した。下図は台湾經濟部投資審議委員会が2019年5月までに統計した台湾への海外投資の図表である：



※經濟部投資審議委員会ホームページの統計資料より

台湾經濟部投資審議委員会の「2018年海外投資及び中国投資事業の運営状況調査分析報告」によると、2017年のグローバル経済情勢はすでに徐々に不景気から脱却し、国際通貨基金（IMF）のデータでは2017年の世界経済の成長率は3.7%であり、2016年の3.2%を上回った。また、米国（2.3%）、EU（2.4%）及び日本（1.8%）の経済成長率はいずれも2016年を上回り、米国、EU、日本等の先進国の景気は軒並み拡大した。台湾の主計総処も2017年の台湾経済成長率は2.86%であり、2016年の1.48%を上回ったと公布した。しかし、2018年に米国と各国（特に中国）との貿易摩擦が高まったことにより、2018年の海外からの直接投資には多少影響が出ている。

当該報告の 2017 年までに許可した海外投資の金額と出所の地区の統計によると、オランダの 18.95 億 US ドル (25.23%) が最も多く、次にイギリス領カスピ海 (イギリス領ヴァージン諸島、イギリス領ケイマン諸島) の 17.12 億 US ドル (22.80%)、第三はイギリスの 11.29 億 US ドル (15.04%)、第四は日本の 6.40 億 US ドル (8.53%)、第五はサモアの 3.86 億 US ドル (5.15%) であり、これらのトップ 5 の海外投資合計総額は、許可された海外投資総額の約 76.75% を占める。

産業別に見てみると、2017 年の海外投資金額のトップ 5 の産業は、電子部品製造業が 21.34 億 US ドル (28.41%)、情報及び通信放送業が 12.08 億 US ドル (16.09%)、金融及び保険業が 9.39 億 US ドル (12.51%)、卸売り及び小売業が 8.78 億 US ドル (11.69%)、そして不動産業が 7.17 億 US ドル (9.54%) であり、その合計は海外投資総額の 78.24% を占めている。

台湾当局は近年、さらに海外投資を呼び込むために、「外国人投資条例」及び「華僑回国投資条例」の改正に着手した。1997 年以降一度も改正されてこなかったが、外僑商会 (海外の商工会議所等) の白書において、海外投資の審議手続きを簡便化するよう何度も提案された。また、台米 TIFA (台米貿易及び投資枠組み協定) では、米国は台湾に対して外国人投資審議の透明性と予測可能性を強化するよう求めた。これを踏まえ、台湾行政院は今回の改正を進めることになった。改正がされれば、将来、外国人と華僑<sup>1</sup>の投資は、少数の案件を除いて、「事前審査制」から「事後申告制」となり、外

---

<sup>1</sup>ここでいう華僑は、華僑身分証明条例第 3 条によると、「国外に居住している国民」をいう。但し、大陸地区の人民、香港、マカオの居住身分を有する、または大陸地区が発行したパスポートを保持する者には適用しない、と規定されている。

国企業の台湾に対する投資の拡大が期待される。<sup>2</sup>

## 第二節 近年における日系企業の台湾進出の形態

日系企業が台湾に進出する場合、単独でビジネスを一から興す方法と、パートナー企業と協業して、その技術、ノウハウ、製造設備、販売インフラなどを利用して進出する方法が考えられる。後者のケースでは、開発委託、製造委託、販売委託、ライセンス供与、合弁会社設立などの進出形態がある。

開発委託は、日系企業と台湾企業(大学等の公的研究機関を含む)の其々が持つ技術を融合して開発スピードを速めるために行われ、開発委託契約や共同開発契約が結ばれる。製造委託は、台湾企業が有する製造設備や購買力を活用することで低コスト、高品質化を目的に行われ、製造委託契約が結ばれる。販売委託は、台湾企業が有する顧客ネットワークや販売インフラを活用して、販売促進を狙うものであり、代理店契約や商品販売契約が結ばれる。自社の経営資源に限りがある場合には合弁会社を設立することが考えられ、資本提携契約や合弁会社設立契約が結ばれる。

企業が協業するにあたっては、商業機密や技術資料を開示しなければならない場合がある。これらの資料が協業目的以外のために使用されることを避けるため、または一方が任意に開示することにより他方に損失が生じることを避けるため、秘密保持契約が結ばれる。

各種契約では知財の価値を守るため、知財の取扱いに関する取り決めをするべきである。契約における知財の取扱いについて、日系企業は台湾現地の法規を理解し、適切な契約を締結する必要性があ

---

<sup>2</sup> 関連記事：<https://www.thenewslens.com/article/111382> (最終閲覧日：2019/8/12)

る上、過去の不適切な契約条項により生じた争議を理解し、将来に争議が発生することを防ぐための参考となるよう、本報告書を作成する。

前述の台湾經濟部投資審議委員会「2018年海外投資及び中国投資事業の運営状況調査分析報告」では、2017年は、投資案件数または投資額を問わず、日本はいずれもトップ5に入っている。しかしながら、2017年の投資総額トップで案件あたりの投資平均額トップのオランダと比べると（2016年は67.08億USドル、36件）、日本の投資案件数は多いものの、総投資額は低く、平均投資額も比較的少額であった（2016年は3.46億USドル、458件）。ところが、2018年の台湾經濟部投資審議委員会の統計では、2018年の日本からの投資金額は15.2億USドルにも上り、2007年以来の最高額であり、史上二番目に高い水準となった。

また、日本が投資して台湾に進出する産業の業種にも変化が現れている点にも注目が必要である。台湾經濟部投資審議委員会によると、以前、日本から台湾へは、製造業での投資が中心であったのに対し、近年では明らかに多様化しており、サービス業の案件数と投資金額が伸びている。2018年の日本からの台湾投資を見ると、産業別では金融保険業が投資額トップであり、卸売・小売業と宿泊・飲食業が投資案件全体の半数以上（283件）を占めている。

日本の多くのサービス業が台湾に進出した背景として、日本の少子化、高齢化が台湾よりも進んでいて、日本の国内需要が弱まっていることが考えられる。台湾を市場として選択する原因としては、まず日本と台湾は、過去の貿易を通じて長期協業してきた基礎があり、民間の日台交流も活発であること、次に、台湾人は飲食と娯楽に金銭を使う傾向があり、中流階級以上の世帯の購買力は高く、これも台湾投資の誘因となっている。第三に、台湾は特性上、中国や

その他のアジア市場に進出するステップに適した発展性を持っている。とくに、台湾の環境は中国との間に一定の類似性と連動性がある。中国投資が順調ではない日系企業も少なくないが、中国市場は非常に大きいビジネスチャンスであるため、容易に放棄することができない。日系企業は、台湾市場進出を通じて、経験を重ね、サービスの調整や新商品の開発を行い、アジア市場進出の準備をすることができる。このため、日系企業が台湾市場で台湾本土の企業と協業することで、更なる発展を期待することができる。

## 第二章 台湾での契約において留意すべき法律、規則

前述の背景のもと、日系企業は台湾企業と適切な契約を締結するために、台湾の現地の法規や関連規則を把握しておく必要がある。本章では、契約締結における一般的な法律の概要と、知的財産関連法規を紹介する。

### 第一節 契約に関する基本原則：民法

契約は、当事者の相互の意思表示が一致することにより成立すると台湾民法第 153 条第 1 項に定められている。即ち、契約内容は先に申し込みが確定し、この申し込みに対し相手方が同意の表示を行うことで成立する<sup>3</sup>。

契約の内容が必要な事項に該当するのか否かを問わず、双方はいずれも意思表示をしなければならない。この意思表示が有効であるようにするため、契約締結に当たり双方は次の事項を確認しなければならない。

一、契約締結者が行為能力を有すること。自然人の場合、原則として成年(満 20 歳が成年)していれば行為能力を有する。法人の場合、会社法は民法の特別法であり、外国法人は自国法人と同一の権

---

<sup>3</sup> ただし、契約内容について当事者間でいくら詳細に話し合ったとしても、不明確または不完全なときがある。この時、契約が不完全であることにより成立せず、直ちに問題となるのかについて、民法第 153 条第 2 項に「必要な事項について当事者の意思が一致したときは、必要でない事項について未だ意思表示がないときであっても、その契約は、成立したものと推定する。その必要でない事項に関して当事者の意思が一致しないとき、裁判所は、その事件の性質によって定めなければならない。」と規定されている。このことから、契約が成立するか否かは、必要な事項につき双方が一致した表示をしたかにより判断されることが分かる。この必要な事項とは通常、売買契約における目的物と代金のように、契約の類型上不可欠な部分を構成する部分を指す。

利能力を有するよう会社法第4条規定を改正した。ただし、法人の場合、当該法人に代わって実際に意思表示をする者が行為能力を有し、その代理権限があることを確認しなければならない。

二、意思表示をする者に錯誤がないこと、または詐欺や脅迫等の事情がないこと。民法第88条第1項に「意思表示の内容に錯誤がある、または表意人がその事情を知って意思表示をしない場合、表意人はその意思表示を取消しすることができる。但し、その錯誤または知らなかった事情が、表意人自身の過失によるものではない場合に限る。」、民法第92条に「詐欺または脅迫により意思表示をした場合、表意人はその意思表示を取消しすることができる。但し、詐欺が第三者によって行われた場合、相手方がその事情を明らかに知っていた、または知ることができた場合に限り取消しすることができる。」と規定されており、これらの法規に合致する時、表意人は意思表示を取消しすることができる。

契約内容は基本的に、契約自由の原則により、双方の実際の需要に応じて契約内容を定めて締結することができる。しかし、契約の自由にも一定の線引きがされている。最も基本的なものとして、債権の目的は、「可能である（初めから給付が不能であるものではない）」、「確定しうる（初めから確定しており、又は確定することができる）」、「適法である（強行規定に違反しない）」、「妥当である（民法第72条の公序良俗に違反しない、又は民法第74条の暴利行為に該当しない）」ものでなければならない。

また、近年では消費者に対する保護につき、社会的道徳と契約正義の観点から多く討論されている。その議論の中心となっているのが「普通取引約款（定型化契約）」の効力である。普通取引約款とは企業経営者が不特定多数の人と契約を締結するべく、事前に定めた内容を他方当事者に渡して締結する契約のことである。このよう

な形態の契約は、民法第 247 条の 1 に「当事者の一方があらかじめ用意して、同種類の契約に使用する条項に基づいて締結された契約において、次の各号に掲げる約定をして、その事情が明らかに公平性を失うとき、当該部分の約定は無効である：

一、予定された契約条項の当事者の責任を免除又は軽減するとき；

二、相手方当事者の責任を加重するとき；

三、相手方当事者に権利を放棄させる、又はその権利行使を制限するとき；

四、その他相手方当事者に対して重大な不利益があるとき。」と規定されており、すなわち、約定内容に明らかに公正さに欠ける場合は契約が無効となる。

ただし、民法第 247 条の 1 の規定は、主に契約当事者双方の交渉地位が対等ではないことを考慮して契約自由原則を調整するものである。このような背景のもと、普通取引約款を締結する当事者の双方がいずれも企業経営者であり、双方の経済力が対等である等により、調整の必要がない場合もある。この点につき、裁判所は「双方とも法人であり、被告は原告と比べ経済的に弱い立場にあるわけではなく、交渉する能力を有する」との見解を示している（高雄地方裁判所 103 年度鳳簡字第 491 号判決）。よって、消費者と締結した契約ではなく、法人間で締結した普通取引約款は、民法第 247 条の 1 を根拠に無効と主張することがやや困難となる。

## 第二節 契約に関する知的財産権関連法

本節では、以下各知的財産権に関する法律を紹介する。特に、日系企業が台湾パートナー企業と契約する際、知的財産権をどのような配分で保持するかが重要になるので、権利の帰属規定にフォーカスして説明する。

### 一、専利法（特許法）

台湾の特許法は専利法といい特許、実用新案、意匠に関して規定している。以下、台湾での名称「専利法」を用いて紹介する。他社との契約又は従業員との雇用契約での現行の専利法に関する特許権の帰属問題は、「一方が出資し、他人を招聘する関係」と「雇用関係」とに分けられ、雇用関係における発明については、更に「職務上の発明」と「職務外の発明」に分けられる。

「一方が出資し、他人を招聘する関係」で発明を完成する場合において、双方の法律関係は請負、委任又は委任に類似する契約関係の可能性があるため、被招聘者はその仕事に対し基本的に相当高い自主性と独立性があり、特に請負関係の被招聘者は、仕事完成時に始めて報酬が得られるため（民法第 490 条第 1 項を参照）、リスクが比較的高い。このため、専利法第 7 条第 3 項に特別に「一方が出資し、他人を招聘して研究開発に従事させるときは、その特許出願権及び特許権の帰属は双方の契約の約定に従う。契約に約定がない場合、発明者又は創作者に帰属する。但し、出資者はその発明、実用新案又は意匠を実施することができる。」と規定され、即ち会社が、出資して他人を招聘する関係における職務上の発明の特許出願権及び特許権を会社に帰属させたとき、契約で明確に約定しなければならない。

また、「雇用関係」において、現行の専利法では「職務上の発明」と「職務外の発明」に分かれている。雇用関係の下の職務発明と職務外発明について、下記の通り説明する。

専利法第7条第2項に「職務上の発明、実用新案又は意匠は、被用者が雇用関係中の職務の遂行において完成した発明、実用新案又は意匠を言う」と明文で定めており、1993年6月1日台湾高等裁判所刑事法律課題研究（六）の法律意見では更に「所謂『被用者の職務上の発明』とは、被用者が使用者の権利義務の約定のもと、使用者の製品開発及び生産に参加または執行していることを言う」と指摘している。よって、「職務上の発明」とは、従業員が雇用契約の約定又は会社の指示により、会社の製品開発及び生産の仕事又はイベントに参加又は執行した成果であり、創作又は発明の進行や完成した時間が勤務時間又は勤務時間外、場所がオフィス又は自宅であろうと、職務上の発明であることに変わらない。

従業員の「職務上の発明」について、専利法第7条第1項には、「被用者が職務により完成した発明、実用新案又は意匠について、その特許出願権及び特許権は使用者に属し、使用者は被用者に適当な報酬を支払わなければならない。」と規定されているため、雇用関係における職務上の発明の特許出願権及び特許権は会社に帰属される。また、会社は従業員に適当な報酬を支払わなければならない（例えば：発明奨金）。

雇用関係における「職務外の発明」とは、従業員が職務範囲以外で且つ会社の指示でなく、自ら発明又は創作に従事したことを指す。多くの場合は、従業員が勤務外の時間を使って行った発明であるが、勤務時間に職務範囲以外の個人的な発明や創作を行うこともありえ、この場合、発明が勤務時間内又はオフィス内で完

成したからといって、職務上の発明又は創作とされることはない。ただし、職務外の発明が会社の資源や経験を利用したものである場合、専利法第8条第1項の特別規定「但し、その発明、実用新案又は意匠は使用者の資源又は経験を利用したものであるときは、使用者は合理的報酬を支払った上で、当該事業において、その発明、実用新案又は意匠を実施することができる。」により、当該発明が職務外の発明であると認定されていても、会社は合理的な報酬を支払い、その事業に実施する権利を取得することができる。

上記専利法の規定を図により説明する：

	出資又は 招聘関係	雇用関係： 職務上発明	雇用関係： 非職務発明
特許出願 権及び特 許権の帰 属	原則-双方の契 約の約定。	原則-使用者に 属し、使用者 は被用者に適 当な報酬を支 払わなければ ならない。	原則-被用者に 属する。
	例外-約定がな い場合、被招 聘者に属し、 出資者は実施 することがで きる。	例外-契約に別 段の約定があ る。	例外-使用者の 資源又は経験 を利用したも のであるとき は、使用者は 合理的報酬を 支払ったうえ で、実施する ことができ る。
氏名表示 権	被招聘者に属 する。	被用者に属す る。	被用者に属す る。

## 二、営業秘密法

営業秘密は、事業の内部人員又は一方が出資して招聘された者が完成する可能性があり、且つ営業秘密の経済的効果は特許権に類似しているため、営業秘密法における営業秘密の帰属は専利法のように、「一方が出資し、他人を招聘する関係」と「雇用関係」とに分けられ、「雇用関係」は更に「職務上の営業秘密」と「職務外の営業秘密」に区別される。

「一方が出資し、他人を招聘して研究又は開発に従事させる場合」において、営業秘密法第4条に「出資して研究又は開発に従事するよう他人を招聘して得た営業秘密の帰属は、契約の約定に従う。契約に約定のない場合、被招聘者に属する。しかし、出資者は業務上その営業秘密を使用することができる。」と規定されており、この規定は専利法第7条第3項と同様に、会社が出資し、他人を招聘した関係において、職務上で得た営業秘密を会社に帰属させる場合、契約に明確に約定しなければならない。

「雇用関係」での営業秘密について、営業秘密法には従業員の職務上の研究又は発明であるかによりそれぞれ異なる規定がある。

「職務上で得た営業秘密」について、営業秘密法第3条第1項に「被用者が職務上研究又は開発した営業秘密は使用者に属する。但し契約に別段の約定がある場合はその約定に従う。」と規定されており、これは専利法第7条第1項の規定と同一である。

また、「職務外で得た営業秘密」については、同条第2項に「被用者が職務上研究又は開発したのではない営業秘密は被用者に属する。しかし、その営業秘密が、使用者の情報又は経験を利

用して得たものである場合、使用者は合理的報酬を支払って該事業にその営業秘密を使用することができる。」と規定されており、これも専利法第 8 条の規定に類似している。

上記営業秘密法の規定を図により説明する：

	出資又は 招聘関係	雇用関係：職 務上営業秘密	雇用関係：職 務外営業秘密
営業秘密	原則-双方の契 約の約定。	原則-使用者が 所有するもの とする	原則-被用者 が所有するも のとする。
	例外-約定がな い場合、被招 聘者に属し、 出資者はその 営業秘密を業 務に使用する ことができ る。	例外-契約に別 段の約定があ る場合、被用 者が享有す る。	例外-使用者 の資源又は経 験を使用して 得たものでは あるときは、使 用者は合理的 な報酬を支払 ってその営業 秘密を当該事 業に使用する ことができ る。

### 三、著作権法

雇用関係において、台湾現行の著作権法は従業員の「職務上の創作」につき、創作者保護原則を採っている。即ち、実際に創作を完成した従業員を著作者とし、これは著作権法第 11 条第 1 項に「被用者が職務上完成した著作は、被用者を著作者とする。」と

規定されている。また、従業員と会社間の利益を調和するために同条第2項に「前項の規定により、被用者を著作者とするときは、その著作財産権は使用者が享有する。但し、契約に著作財産権は被用者が享有する旨の約定があるときは、その約定に従う。」と規定されている。なお、著作権法第11条第1項のただし書に「但し、契約に使用者を著作者とする旨の約定があるときは、その約定に従う。」と規定されているため、会社は特約を利用して直接著作権（著作財産権及び著作者人格権）を全て会社に帰属させると約定することができる。

「職務外の創作」について、著作権法に明文で定められておらず、学者の謝銘洋氏によると、解釈上、著作財産権及び著作者人格権は何れも従業員に帰属する、即ち従業員を著作者とし、従業員が完全な著作権を享有し、会社は如何なる権利を享有しない。且つこのとき従業員は専利法の規定のように通知義務を負う必要がない。ただし、明文の規定がないため、会社が職務外の創作を享有することを事前に約定した場合にも（特に著作財産権につき権利帰属の約定をした場合）、強制規定に違反したことにより禁止されることはないはずである。

また、「一方が出資し、他人を招聘した関係における創作」について、著作権法第12条に「出資して他人を招聘し、著作物を完成させたときは、前条の事由を除き、当該被招聘者を著作者とする。但し、契約に出資者を著作者とする旨の約定があるときは、その約定による。前項の規定により、被招聘者を著作者とする場合、その著作財産権は契約の約定により、被招聘者若しくは出資者が享有する。著作財産権の帰属につき約定がない場合、その著作財産権は被招聘者が享有する。前項の規定により、著作財産権は被招聘者が享有するときは、出資者は当該著作物を利用するこ

とができる。」と規定されているため、一方が出資し、他人を招聘した関係において、著作権の帰属は特約により約定し、約定がない場合、被招聘者を著作者とする。雇用関係と異なる箇所は、著作財産権の帰属につき約定がない場合、原則として被招聘者が享有するが、出資者は使用権を享有することができる。

しかし、著作権の帰属に対して契約の約定がない場合、出資者は著作を利用できるが、著作者人格権（公開発表権、氏名表示権、同一性保持権）が被用者に帰属するので、制限されるかもしれない。又著作者人格権（公開発表権、氏名表示権、同一性保持権）が被用者に帰属する約定がある場合、出資者は著作財産権があっても、制限される可能性がある。従って、著作者人格権と著作財産権の帰属が分かれることを避けるため、先に契約にて著作者人格権と著作財産権はすべて出資者に帰属すると約定したほうがいい。

上記著作権法の規定を図により説明する：

	出資又は招聘関係	雇用関係：職務上の創作	雇用関係：職務外の創作
著作財産権	原則-双方の契約の約定。	原則-使用者の享有に属する。	被用者に属する。
	例外-約定がない場合、被招聘者に属し、出資者は利用することができる。	例外-契約に別段の約定がある場合、被用者が享有する。	
著作者人格権	被招聘者に属する。	被用者に属する。	被用者に属する。

なお、AIを利用して完成した著作物はAIに著作権が帰属するかという点も注意が必要である。これに対して、経済部の智著字第10700038540号によると、「自動作曲システム」を利用して作成された楽曲の著作権の扱いについて、作成された曲はただ当該機械又はシステムが自動計算することによって生み出されたものに過ぎず、人間の「独自性」と「創作性」が認められない場合は、著作権法によって保護される著作物に該当しないものと思われる。ただし当該機械又はシステムはただ創作者の創作道具に過ぎない場合は、作成された曲に創作者の「独自性」と「創作性」が認められ、単に機械又はシステムによって生み出されたものではないことから、当該楽曲は著作権法によって保護される著作物に該当する。従って、AIは人間の「独自性」と「創作性」がないため著作権を所有することができない。

#### 四、商標法

商標法第2条によると、台湾における商標権の保護は、「登録主義」を採用している。商標権を取得するためには、まず主務官庁に登録出願をし、登録査定がされ、かつ登録手続きを済ませなければならない。原則として商標の登録出願者が商標権者となる。台湾は互惠主義原則の下、商標法第4条に「外国人の所属する国が、台湾と商標に関する相互保護条約又は協定を締結しておらず、又はその国の法令により台湾国民による商標登録出願を受理しない場合は、該外国人の商標登録出願を不受理とすることができる。」と規定しているが、台湾はすでにWTOに加盟しているため、日本を含むWTO各加盟国はいずれも台湾で商標登録の出願をして商標権を取得することができる。また、商標法は前述の特許法、営業秘密法及び著作権法と異なって権利帰属に関する約定がないため、雇用関係又は出資関係に関わらず、いずれも契約

当事者双方で商標権の帰属について約定することができる。

## 五、科学技術基本法

台湾当局が助成、依頼、又は出資した研究によって得た知的財産権の帰属と運用について、従来は国有財産法第2条第1項「国家が法律規定に基づき又は権利行使に基づき又は予算支出、若しくは寄贈により取得した財産は、国有財産に該当する。」との規定に従った。ここにいう国有財産には特許権、著作権、商標権及びその他財産上の権利が含まれる。よって、上記規定に違反しないように、従来の実務では、台湾当局機関が出資さえすれば必ず係る知的財産権の取得を要請していた。然しながら、これら知的財産権が本来の価値を発揮できるよう、台湾当局は1999年に「科学技術基本法」を定め、国有財産法の規制を緩和し、当局が助成、依頼又は出資した研究によって得た成果が研究開発機構に帰属できるようにした。2011年にさらに「科学技術基本法」第5条規定を改正し、公立学校、公立研究機関・機構、公営事業を規制の範囲に取り入れ、それと同時に、第6条において、当局の助成、委託、出資により、又は公立研究機関・機構が法により割り当てられた科学技術研究発展の予算で行った科学技術の研究発展について、その成果の全て又は一部は、研究発展を行った機構の所有に帰属し又はライセンスにより使用することができ、国有財産法の制限を受けないこと及び研究発展の成果とその収入が公立学校、公立機関・機構又は公営事業者へ帰属する場合、その保管、使用、収益及び処分は、国有財産法の制限を受けないことを規定している。

また、科学技術基本法第6条第3項の規定により、各当局機関は各々のライセンス弁法を定めている。例えば、科技部、衛生福

利部等はそれぞれの成果帰属及び運用弁法を定めている。「政府科学技術研究発展成果帰属及び運用弁法」を例にとると、補助金を受けている機関によって国に帰属すると認定されたものを除き、研究開発を実施する機関に帰属し、また、その成果の生み出した収益の40%は出資者に配分しなければならない（第3条第1項、第17条）。なお、当局機関からの補助金が全体経費の50%以上を占める場合、研究開発を実施する機関の成果について、出資者は国内外において無償で非独占的な通常実施権を有するものとされている（第4条第1項）。よって、日系企業が台湾当局と連携するとき、「科学技術基本法」及び各部門が定める弁法に留意しなければならない。

### 第三節 その他の法律

日系企業と台湾企業が契約を締結する時、前述の契約に関する基本原則を規定する民法及び知的財産関連法のほかにも、なお留意すべき法令がある。その中でも、よく取り上げられている投資奨励法及び個人情報保護法について説明する。

#### 一、外国からの投資に関する法

台湾当局は投資を奨励するため、所得税法及びその他特別法において税負担軽減措置を規定している。日系企業が契約締結する時の参考となるように、税負担軽減措置に関する法令規定をいくつか取り上げて下表のとおり整理した：

1	「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公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め」（略して日台租税協定という） <sup>45</sup>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● 使用料が生じた一方の地域においても、当該一方の地域の法令に従って租税を課することができる。その租税の額は、当該使用料の受益者が他方の地域の居住者である場合には、当該使用料の額の10%を超えないものとする。（第12条）</li></ul> <p>（この条において、「使用料」とは、文学上、芸術上若しくは学術上の著作物（映画フィルム及びテ</p>

<sup>4</sup>日台租税協定は2017年6月13日より発効し、2017年課税年度より適用されるが、源泉徴収税（例えば、配当金、利息、使用料）につき、台湾では2017年1月1日以降に支払われる所得に適用する。日本では2017年1月1日以降、実際に給付された所得に適用する。

<sup>5</sup>台湾の税捐稽徴法第5条及び所得税法第124条規定によると、租税協定に法的効力があり、その法律の順位は国内法より優先する。

	<p>レビジョン放送用又はラジオ放送用のフィルム又はテープを含む。)の著作権、特許権、商標権、意匠、模型、図面、秘密の方式または工程の使用、もしくは使用権の対価として又は産業上、商業上若しくは学術上の経験に関する情報の対価として受領される全ての種類の支払金をいう。)</p>
2	<p>所得税法</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 営利事業が新しい生産技術や製品を取り入れ、または製品の品質を改良し、生産コストを軽減するために、外国の営利事業が所有する特許権、商標権及び各種の特許権利を使用し、政府の主務官庁によりプロジェクトとして容認された場合、外国事業に給付したロイヤルティー、及び政府の主務官庁により容認された重要な生産事業の工場設立のために外国事業に支払った技術サービス報酬を控除することができる。6 (第4条第1項第21号)</li> </ul> <p>(営利事業が外国営利事業に支払ったロイヤルティーまたは技術サービス報酬は、所得税法第4条第1項第21号の規定により所得税の免除が容認された場合、その適用期間を三年とする。許諾を取る時間または工場設立の期間が短い場合、当該期間に準じる。この容認された免税適用期間が満了する</p>

6外国営利事業技術サービス報酬及びロイヤルティー免税証明の申請に必要な書類につき、つぎを参照してください。

<https://www.moeaidb.gov.tw/external/ctrl?PRO=application.ApplicationView&id=50>

(最終閲覧日：2019/11/12)

	<p>前に、企業は所得税法第4条第1項第21号の規定により再度申請することができる。)</p> <p>★留意事項：技術的な細部規定は『外国営利事業収取製造業技術服務業與發電業之權利金及技術服務報酬免稅案件審查原則(外国営利事業が、製造業、技術サービス業及び發電業のロイヤルティー及び技術サービス報酬を収受する案件の免稅審查原則)』を参照のこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 台湾域外に本部を構える営利事業が台湾域内で技術・サービスを提供し、その費用分担額の計算が困難であるものは、台湾域内に支部又は代理人を置いているか否かに関わらず、財政部に申し出て承認を求めるか、又は財政部の査定により、台湾域内の営業収入の15%を台湾域内で課税されるべき営利事業所得額とする。(第25条)</li> </ul> <p>(通常外国の営利事業が本項優遇措置を申し出て承認を得たとき、技術・サービスの提供による報酬の税率が20%から3%に下げられ、即ち技術サービス料金の15%を課税されるべき所得金額として、15%に20%の税率をかけると3%になる)</p> <p>★留意事項：技術的な細部規定は『外国営利事業申請適用所得税法第25条第1項規定計算所得額案件審查原則(外国営利事業が所得税法第25条第1項により所得額を計算することを申請する案件に関する審查原則)』を参照のこと。</p>
3	産業創新条例(産業イノベーション条例)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 研究開発と租税優遇措置：直近3年間環境保全、労働又は食品の安全と衛生に関する法令への違反がなく、且つ重大な過失がない会社又は有限合資会社が研究発展に投資する際の支出について、「税額控除率15%、控除期間1年」又は「税額控除率10%、控除期間3年」のいずれかの方案を選択して、当年度納めるべき営利事業所得税額（法人税額）の30%の限度内で、納めるべき営利事業所得税額を控除することができる。（第10条）</li> <li>● 従業員に対する株式報酬の課税繰延規定：従業員が報酬や自己株式の引受等で自社株を取得したとき（報酬を自社株で従業員に支給する場合、自社株を時価で従業員に購入させる場合、自社株を買い戻して従業員に支給する場合、ストックオプション及び権利確定条件付き新株予約権を従業員に付与する場合）、取得した自社株について時価に基づき計算し、年間合計金額ニュー台湾ドル5百萬元の限度内で、課税を5年間繰り延べることができる。（第19条之1）</li> </ul>
4	<p style="text-align: center;">生技新薬産業発展条例（バイオテクノロジー新薬産業発展条例）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● バイオ・製薬企業は、研究開発及び人材育成に投資した金額について、35%の限度内で、営利事業所得税の納付があった年度から5年以内で、各年度納めるべき営利事業所得税額から控除することができる。年間研究開発費又は人材育成費が前2年間の年</li> </ul>

	<p>平均額を超えた場合は、超過分については50%により控除することができるが、原則として当該年度当該企業が納めるべき営利事業所得税額の50%を超えてはならない。(第5条)</p> <p>★留意事項：バイオ・製薬企業による研究開発費及び人材育成費に関する技術的な細部規定は『投資抵減弁法』を参照のこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 営利事業がバイオ・製薬企業の創立又は事業拡大に投資し、且つ当該会社の記名株式の株主になって3年以上経つ場合、その投資額の20%の限度内で、営利事業所得税の納付があった年度から5年以内で、各年度納めるべき営利事業所得税額から控除することができる。(第6条)</li> </ul>
5	<p>促進民間参与公共建設法(民間事業者による公共事業参与促進法)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 民間事業者が参与した重大な公共事業を運営し始め、課税所得が生じた年から、最長5年の営利事業所得税が免除される。(第36条)</li> </ul> <p>★留意事項：詳細、技術性の規定は「民間機構参与重大公共建設適用免納営利事業所得税弁法(民間事業者による公共事業参与が適用する営利事業所得税免除法)」を参照のこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 民間機構は重大な公共事業を建設する際に使用する建設機器、施工道具、訓練機器及び部品を輸入する</li> </ul>

	<p>場合、經濟部により台湾にそれらを製造、提供するメーカーがないことを証明されたのであれば、輸入関税が免除される、または分割払いができる。(第38条)</p> <p>★留意事項：詳細、技術性の規定は「民間参与重大公共建設進口貨物免徵及分期繳納関税弁法(民間事業者による公共事業参与における輸入貨物の関税の免除及び分割払い法)」を参照のこと。</p>
6	<p>中小企業発展条例<sup>7</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 中小企業の研究開発を促進するために、中小企業が研究開発に投資した支出につき、次の方法を選んで、当該会社の当年度の営利事業所得税額の30%を限度に控除することができる。選定後は変更することができない。1. 支出した金額の15%を限度に当年度の営利事業所得税から控除する。2. 支出した金額の10%を限度に当年度から3年以内の各年度の営利事業所得税額を控除する。(第35条)</li> </ul> <p>★留意事項：技術的な細部規定は『中小企業研究発展支出適用投資抵減辦法』を参照のこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 研究開発の成果の流通と応用を促進するために、中小企業が所有する知的財産権を上場公開事業や新興株式市場での上場企業ではない会社に譲渡したことにより取得した新しく発行された株式は、当該企業の当年度の営利事業所得税額から免除される。(第</li> </ul>

<sup>7</sup>産業創新条例の中に中小企業発展条例と同じ性質の租税優遇がある場合、中小企業に適用できる選択肢は一つのみであることに留意しなければならない。

## 二、個人情報保護法(仮訳：個人情報保護法、原文：個人資料保護法)

最近のビッグデータの活用技術の発展により、多かれ少なかれ各企業が消費者の情報を収集するようになった。これらの情報の収集方法や収集後の運用等につき、欧州連合が GDPR(General Data Protection Regulation)を頒布してから、各企業はますます注意を払わなければならなくなった。台湾の個人情報保護法が定めた個人情報の定義、個人情報処理原則、当事者の権利等を GDPR と比較して紹介する。まずは、企業が個人情報を収集するよりどころを詳しく説明する。

個人情報保護法第 19 条第 1 項において「非公務機関による個人情報の収集又は処理は、第 6 条第 1 項で規定された情報以外、特定目的を有しなればならず、且つ次の各号の一に該当しなければならぬ。

- 1.法律に明文で規定している。
- 2.当事者との間に契約又は契約類似の関係があり且つ既に適当な安全措置を採っている。
- 3.当事者が自ら公開している又はその他既に合法的に公開された個人情報。
- 4.学術研究機構が公共の利益に基づき統計又は学術研究のために必要があり、且つ情報は提供者が処理した後、又は収集者の開示方式により、特定の当事者を識別できない。
- 5.当事者の同意を得た。
- 6.公共の利益の増進のために必要である。
- 7.一般的に取得できる出所から個人情報を取得する。但し、当該情報の処理又は利用の当事者による禁止の方が、更に保護に値

する重大な利益を明らかに有するときは、この限りではない。8. 当事者の権益を侵害しない。」と規定されている。この中でも企業の個人情報収集のよりどころとされることが多いのは第1項第2号及び第5号である。

第2号の契約又は契約類似の関係があるかにつき、個人情報保護法施行細則第26条及び第27条によると、個人情報保護法が改正、施行された後、成立したものに限らない。且つ契約関係とは、本契約並びに非公務機関と当事者の間での当該契約の履行に関わる必要な第三者の接触、協議または連絡行為および給付または当該第三者への給付行為を含む。契約類似の関係とは、下記のいずれか一つを指す。

- 1.非公務機関と当事者の中で契約成立前に、契約締結の準備もしくは交渉または取引の目的のため行った接触または協議行為。
- 2.契約が無効、取消、解除、解約のため消滅した又は履行が完成した場合に、非公務機関と当事者が権利行使、義務履行又は個人情報の完全性を確保する目的のため行った連絡行為。

また第2号にいう適当な安全措置とは、公務機関または非公務機関が個人情報の窃取、改竄、毀損、滅失又は漏洩を防止するために採る技術上および組織上の措置を指す。この措置は下記事項を含むことができ、且つ達成しようとする個人情報保護の目的との間で、適当な関係を有することを原則とする。

- 1.管理人員および相当なリソースの配置。
- 2.個人情報の範囲の画定。
- 3.個人情報のリスク評価および管理システム。
- 4.事故の予防、通報および対応システム。
- 5.個人情報の収集、処理および利用の内部管理手続。
- 6.情報安全管理および人員管理。
- 7.広報および教育訓練。

- 8.設備安全管理。
- 9.情報安全監査システム。
- 10.使用記録、履歴情報および証拠保存。
- 11.個人情報安全保護の全体的で持続的な改善。

上記第2号の要件の条文は「且つ」であるため、企業は契約又は契約類似の関係があることだけ、または企業内部が安全措置を講じているだけでは要件を満たさず、個人情報を収集できると主張することはできない。<sup>8</sup>

第5号の当事者の同意を得たとは、個人情報保護法第7条第1項によると、本法に定める告知すべき事項を収集者から告知されたことに対して当事者がこれを許可する意思表示のことをいう。個人情報保護法に定められた告知すべき事項は、第8条に規定されていて次の事項が含まれる。1.会社名称 2.利用目的 3.個人情報の類別 4.個人情報の利用期間、地域、対象、方法 5.個人情報に対し行使できる権利 6.個人情報を提供するか否かが任意であった場合、提供しないとき、その権益に及ぼす影響。これらの告知事項は前述第2号の場合にも適用される。

また、個人情報保護法第19条に違反し、かつ自己若しくは第三者の不法利益を意図し又は他人の利益を侵害した場合、企業に刑事

---

<sup>8</sup> 実務において、A生命保険会社は保険業務を行う際、個人情報を削除する作業を行うため、所定の保存期限に従わずに文書を削除または処理したために記録に不完全な部分があり、ならびに自ら監査作業を行ったため、ある部門は個人情報安全保護作業の項目を遵守できていなかった。これに対して、金融監督管理委員会（金管会）はすでに2017年12月に、A生命保険会社に対しヶ月の期限を定めて是正を命じた。規定により、期限までに是正されない場合、金管会は一回につき2万元以上、20万元以下の罰金を処することができる。同時にその内部管理作業の有効性を監視し、制定されていない、または実行されていない場合、60～600万の罰金を処することができる。

責任があることに留意しなければならない。

なお、最近、台湾の国家発展委員会は GDPR に応じて「個人情報保護專案弁公室」を設立し、2018 年 7 月 4 日に正式に運営を開始した。主に二つの重要な作業を行う：1. GDPR 対応の関連事項をまとめ、EU に十分性認定を申請する。2. 個人情報保護法を検討し、各部署が個人情報保護法を確実に実行するよう強化、協力する。

個人情報保護法と GDPR を以下の通り比較する。

比較	個人情報保護法	GDPR
域外での個人情報の処理の適用の有無	台湾の公務及び非公務機関が境外で国民の個人情報を収集、処理及び利用する場合も、適用される。（第 51 条第 2 項）	EU の域外企業が EU の域内の当事者に商品、役務を提供する場合、または EU の域内で個人情報の処理を監視する場合、適用される。
個人情報の定義	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 一般：直接的または間接的な方法で当該個人であると識別しうる情報。</li> <li>● 特種：病歴、医療、遺伝子、性生活、健康診断。</li> <li>● 刑事：前科及び犯罪記録</li> </ul> （第 2 条）	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 一般：直接的または間接的な方法で識別しうる当事者のあらゆる情報、IP アドレス、閲覧履歴からのデジタル-フットプリント、特定当事者の身分を追跡、識別できる情報を含む。</li> <li>● 特種：人種、血統、</li> </ul>

		<p>政治に関する意見、宗教、哲学信仰、組合における身分、遺伝子、生理学的な特徴、健康、性生活、及び性的指向を開示する情報。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 刑事：前科及び犯罪記録。</li> </ul>
個人情報 処理原則	信義誠実の方法に従い、特定目的の必要範囲を超えてはならず、収集の目的と正当で合理的な関連がなくてはならない。（第5条）	合法性、公平性及び透明度、使用目的の制限、資料最小限の収集、正確性、保存制限、完全性及び秘密保持性等に適合しなければならない。
当事者の 権利	訂正権、削除権、拒否権、複製本作成供与の請求権。（第3条）	訂正権、削除権、拒否権、個人情報の携行性。
越境移転	原則上容認する、例外として禁止する場合がある。（第21条）	原則上禁止、例外として容認する場合がある。
管理機関	分散型管理制度で、各中央目的事業主務官庁が検査、改正、裁罰権を執行する。（第22-25条、第47-49条）	少なくとも一つの独立の公務機関が管理する。GDPRの適用。

<p>企業責任</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 個人情報のリスクの検討</li> <li>● 管理者の配置</li> <li>● 使用記録、履歴及び証拠保存</li> <li>● 事故報告及び対応の仕組み</li> <li>● 設備の安全管理</li> </ul> <p>(中央目的事業主務機関は個人情報保護法第27条第3項により方法を定める際の参考事項)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 個人情報保護への影響の調査</li> <li>● 個人情報保護の最高責任者の指定</li> <li>● 書類記録</li> <li>● 個人情報侵害の認識後から72時間以内に監督機関に報告すること</li> <li>● 個人情報保護の設計およびプリセット</li> </ul>
-------------	---	---

### **第三章 知財上の留意点**

日系企業が台湾企業と契約を締結する前に、知的財産権の面でいくつかの点に留意すべきである。会社が所有する知的財産権の数と質を確認するだけでなく、たとえ日系企業が日本で知的財産権を取得していたとしても、台湾においても出願して知的財産権を取得しなければならない。知的財産権は原則として属地主義を採用しているためである。出願する過程で、他人が先取り出願していることを発見することがある。この場合、必要な対策を講じなければならない。また、日系企業がビジネスチャンスを求めて台湾企業と商談する初期の頃、会社内の知的財産権をある程度開示しなければならないことがある。このとき、自身の知的財産権が他人に奪われてしまわないように、一定の対策を講じる必要がある。このため、本章では会社内部の知財管理、第三者の権利の調査と第三者の権利を発見した際の対応、商談などの場での注意点に分けて説明していく。

#### **第一節 会社内部の知財管理**

知的財産権を取得、活用する効果はいくつかある。例えば、有利な事業展開、技術開発力の向上、販売力の向上や社内活性化などの利点がある。しかし、実際には、企業内でどのように知的財産を管理すべきなのか、実に難しい問題である。産業、企業によって所有する知的財産権の種類も異なり、会社の規模や従業員数、管理コスト等の要因から、全ての企業に適した知財管理制度というものはないが、参考となる方針として以下のとおり例を挙げる。

## 一、知的財産権の秘匿化

一般的に知的財産権の秘匿化は、営業秘密の秘密保護措置に大きく関係するほか、専利法に規定されている特許要件の一つである新規性について、台湾では絶対的新規性を採用し、新規性を失う状況について規定している。<sup>9</sup>

このため、企業として特許出願するつもりがあれば、特許出願前に技術資料が漏洩しないようにし、また特許出願するまで、製造委託や商品の発売をしないように注意しなければならない。製品の外観デザインの漏洩は容易なので、意匠出願する場合は特に注意する必要がある。

このことから、営業秘密、技術又はデザインが事前に公開されることを避けるため、企業内では以下の二つの面から知的財産の管理を行うことを検討できる<sup>10</sup>：

---

<sup>9</sup> 即ち、特許は専利法第 22 条、実用新案は専利法第 120 条、意匠は専利法第 122 条にそれぞれ規定されている事情がある場合、その事情の発生場所が国内または国外であるかを問わず、新規性を失う。特許及び実用新案の新規性が喪失する事情は同じである（即ち、一、出願前にすでに出版物に見られているもの。二、出願前すでに公開使用されていたもの。三、出願前に公衆に知られていたもの）。意匠について要求される新規性は、特許、実用新案とほぼ同じであるが、特許と実用新案は「同じ」技術が出願前の刊行物に見られるもの、または公開使用された場合に新規性を喪失するのに対して、意匠では出願前に「同じ」または「類似」するデザインが刊行物に見られるもの、または公開使用された場合に新規性を喪失する。ただし、上記の新規性喪失に対し、専利法第 22 条第 3 項に「出願人が本意または不本意により公開の事実になってしまった場合、例外として、公開の事実があつて 12 ヶ月以内に特許出願するなら、新規性喪失にならない」と規定されている。新規性有無の判断につき、原則上、形式的に判断される。出願特許の技術は先行技術と差異があるか否か、どういう差があるか、及び当該先行技術は特許請求項の技術特徴を明示または暗示したかを比較する。また、進歩性の判断と異なり、単一の先行技術をもって判断する。

<sup>10</sup> 参考資料：智慧財産局、営業秘密保護実務教戦手冊（2013 年）

一、物の管理	
機密レベルの表示と判別	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 会社にとっての重要性と機密性の程度により、異なるレベルに区別し表示する。</li> </ul> <p>(1) 書面文書：押印</p> <p>(2) 電子データ：パスワードの強度で区別</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 機密文書を特定の保管エリアに保存する。</li> <li>● 従業員が機密文書を無断で持ち出そうとすると、金属センサーを取り付けたドアを通るときに検出されるように、機密文書の印刷は、必ず金属成分を含有する紙を使用しなければならない。</li> </ul>
設備の管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 専門担当者が機密文書の保存、ダウンロード、複製、回収及び廃棄の時間、送付先、回数を記録する。</li> <li>● 電子データは暗号化し、ライセンスシステムを構築し、パスワードを定期的に変更し、会議後直ちに廃棄する。</li> </ul>
区域管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「無断立入禁止」等の警告表示を貼り、警備システムまたは監視カメラを設置する。</li> <li>● 機密性の高い認証システムを設置する。例えばICカードによる認証、生体認証（指紋等）。</li> </ul>
コンピューター	<ul style="list-style-type: none"> <li>● システムが自動的に従業員の email と印刷記</li> </ul>

<p>ターシステム管理</p>	<p>録、及びファイルの内容をスキャンしてチェックする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ログインのパスワードを設定し（強度が高いもので、重複使用してはならない）、管理者が退職した後、直ちに新しい ID 及びパスワードを再設定する。</li> <li>● ファイアウォールとセキュリティソフトを強化する。</li> </ul>
<p>二、人の管理</p>	
<p>教育訓練</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 専門担当者が教育研修内容を設計し、有益で適切な教材を作成し、学習の成果を評価する。</li> <li>● 従業員が集まる各種集会を利用して、営業秘密の重要性について随時呼びかけをする。</li> </ul>
<p>契約管理</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 従業員と秘密保持契約を締結する。</li> <li>● 秘密保持契約を締結するタイミング：入職時、在職中（例えば特定のプロジェクトに参加した時）、退職時。</li> </ul>
<p>責任の追及</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 営業秘密と機密情報の定義を定め、秘密保持と関連義務の範囲を明確にし、罰則を明確化する。例えば、義務違反の処理方法として、違約金や損害賠償を定める。</li> <li>● 従業員が退職するとき、コンピューターシステムが自動的に従業員退職直前半年間の電子</li> </ul>

	メールをスキャンして、営業秘密保護法に違反する行為、又は技術情報の転送や送付等刑法の背任罪等を構成する事由があるか否かをチェックする。
退職後の競争禁止に関する条項	● 知的財産関連法規だけではなく、労働基準法の関連規定及び実務判決の最新傾向にも留意する <sup>11</sup> 。

<sup>11</sup> 労働基準法第9条の1「雇用者と従業員が離職後の競争禁止を約定するとき、次の要件を満たさなければならない。①雇用者に保護を受けるべき正当な営業利益があること。②従業員が雇用者の営業秘密に接触または使用できる職務を担当していたこと。③競争禁止の期間、区域、職業活動範囲及び就業対象は、合理的な範囲を超えてはならない。④雇用者は従業員に対して、競争行為に従事しないことによる損失を合理的に補償する。前項第4号で定められる合理的保障は、従業員が在職期間中に受領した給付を含まない。これらの規定のいずれか一項を満たしていない場合、雇用者と従業員の間で約定した条項は無効である。退職後の競争禁止条項の有効期間が、2年を超えてはならず、2年を超えている場合は、2年に短縮される。」(発効日：2015/12/18)、労働基準法施行細則第7条の1「退職後の競争禁止の約定は、書面をもって行わなければならない、また労働基準法第9-1条第1項第3号及び第4号の規定内容を詳しく記載し、雇主と労働者が署名捺印をした上で締結の証として1部ずつ保有しなければならない。」；労働基準法施行細則第7条の2「本法第9条の1第3号で定められる合理的な範囲を超えない約定は、次の規定に合致しなければならない：①競争禁止の期間は、合理的な範囲を超えてはならず、最長2年を超えてはならない。②競争禁止の地域は、元事業主の具体的な営業活動地域範囲に限る。③競争禁止の職業活動範囲及び就職先は、具体的かつ明確でなければならない、また元事業主と同一または類似する、かつ競争関係にある者に限る。④競争禁止の就業先対象は具体的明確でなければならない、原事業主と同じまたは類似する営業活動を行い、競争関係にある者に限る。」；労働基準法施行細則第7条の3「本法第9条の1第1項第4号に定める合理的な補償は、次の事項を総合的に考慮して判断しなければならない：①毎月の補償金額は、労働者退職時の平均月給の50%を下回らないものか。②補償金額は、労働者退職後の競争禁止期間の生活を維持できるものか。③補償金額は、競争禁止の期間、地域、職業活動の範囲及び就職先の範囲に相当するものか。④その他補償基準の合理性に関する事項。前項の合理的な補償は、一括先払いまたは月払いかを約定しなければならない。」(発効日：2016/10/07)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 従業員が退職後に競合他社へ転職した場合、どのようにして主張すべきか。</li> </ul>
--	--

また、営業秘密の保護意識と管理ニーズが高まってきていることに伴い、工業情報推進機構である資策会（Institute for Information Industry）の科法所創智中心では、長期にわたって推進してきた「台湾知的財産管理規範」（TIPS）において培った国際法制政策の研究分析や指導経験をもとにオンラインでの自己判断表や「営業秘密管理指針」等を提供しているほか、営業秘密保護管理に関する教材の開発や実地検査などの指導コンサルティングサービスなども行っているので参考にさせていただきたい。<sup>1213</sup>

## 二、出願権利化

特許、商標等は属地主義をとっており、現地で出願、登録されて始めて権利を取得することができる。日系企業が台湾への輸出又は進出を検討しているのであれば、商標について台湾で登録出願をしなければならない。また、日系企業の所有する技術について、日本でまだ特許出願されていないときは、営業秘密として保護し、すでに日本で特許出願されているときは、新規性欠如や進

<sup>12</sup> 関連記事-資策会科法所による裁判判決の解析企業が営業秘密を守るための手引き

[http://n.yam.com/Article/20190912520294?fbclid=IwAR0Ca1wY5UzB-khw59Hpnf1RapO1G4BkyLQLIFAsn3yaEuLNa\\_cGtKSAu7g](http://n.yam.com/Article/20190912520294?fbclid=IwAR0Ca1wY5UzB-khw59Hpnf1RapO1G4BkyLQLIFAsn3yaEuLNa_cGtKSAu7g)（最終閲覧日：2019/10/2）

<sup>13</sup>資策会の科法所創智中心は、これまでの経験を訴訟証拠保全の戦略と組み合わせ、2019年10月に「従産業秘辛和實務數據探索営業秘密管理（仮訳：産業秘密と実務のデータから営業秘密の管理を探索する）」を出版する。これは、営業秘密管理の向上、漏洩リスクの低減、産業の国際競争力を強固なものにするべく、台湾の四大産業の営業秘密の管理の現状や、代表的な裁判所の判決を分析し、具体的な事例をもとに営業秘密に関する裁判所の認定、および合理的な秘密保護措置に必要な管理項目を読者に認識させるとともに、「営業秘密管理指針」とあわせて訴訟前の秘密保護管理方法を教示するものである。

歩性欠如として台湾での特許出願が拒絶されることにならないように、「優先権」を主張して台湾に出願する。台湾専利法における「優先権」の規定を以下のとおり整理する：

	内容	注意
優先権	<p>出願人が、同一の発明について、台湾と相互に優先権を承認する国又はWTO加盟国において最初に法律により特許出願し、並びに最初の特許出願の日から12ヶ月以内に、台湾に特許出願をする場合、優先権を主張することができる。(専利法第28条)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 優先権を主張するとき、特許出願と同時に次の事項を声明しなければならない： <ul style="list-style-type: none"> <li>一、最初の出願の出願日。</li> <li>二、当該出願を受理した国又はWTO加盟地域。</li> <li>三、最初の出願の出願番号。</li> </ul> </li> <li>● 出願人は最も先の優先日から16ヶ月以内に、前項の国又はWTO加盟国が発行した出願受理証明書類を提出しなければならない。</li> <li>● 生物材料又は生物材料を利用した発明を出願するとき、最も先の優先日から16ヶ月以内に寄託証明</li> </ul>

		書類を提出しなければならぬ。
--	--	----------------

出願が登録されると、特許 20 年、実用新案 10 年、意匠 15 年の権利存続期間が与えられる。商標の存続期間は 10 年間で、更新ごとに 10 年の延長が可能である。

なお、日本で開発した技術の特許等の出願をせず営業秘密として保護する場合には、後に出願された第三者の特許権に対抗して「先使用权」の主張ができるように、研究日誌などの関連証拠を社内で適切に保管しておく方がよい。<sup>1415</sup>

---

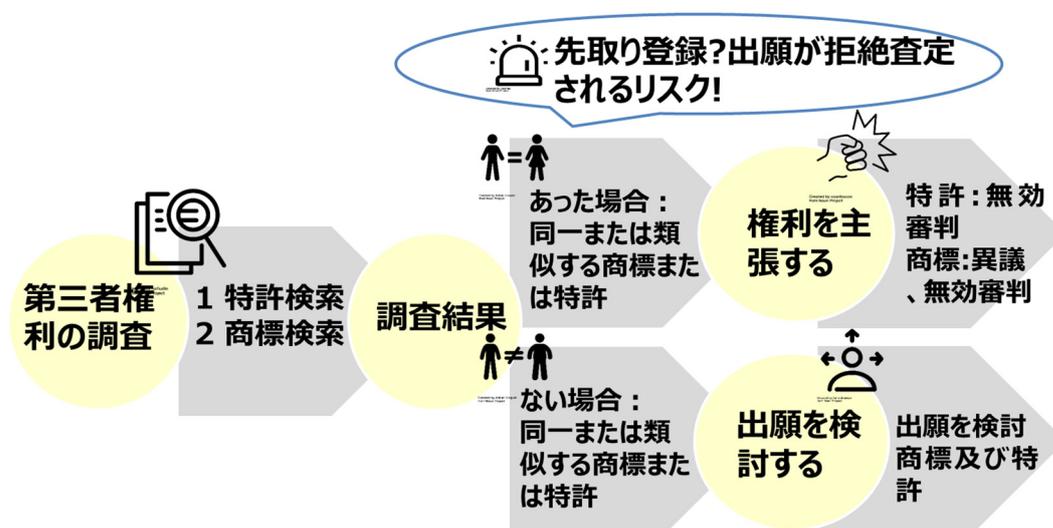
<sup>14</sup> 参考資料：「台湾における先使用权と公証制度（2014 年 3 月公益財団法人交流協会）」  
[http://www.chizai.tw/report.php?page\\_num=1](http://www.chizai.tw/report.php?page_num=1)（最終閲覧日：2019/11/18）

<sup>15</sup> 先使用权について、詳しくは本章第二節二、第三者権利を発見した際の対応をご参照ください。

## 第二節 第三者権利の調査

### 一、第三者権利の調査

市場競争を勝ち抜き、競合製品と区別できる商品を開発するには、企業は他企業の開発動向及び事業の技術分野において既に関連特許が存在するか否かを事前に調査する必要がある。商品に使用予定の名称が台湾で第三者の商標権を侵害しないかも調査する必要がある。



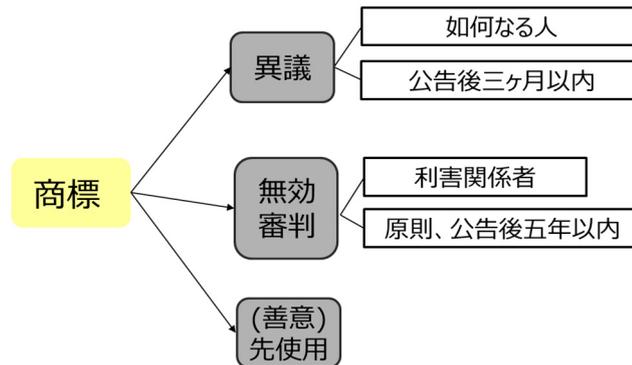
### 二、第三者権利を発見した際の対応

商品開発の初期段階で知的財産権の有無について完全な調査を行うことは、企業にとって、他社特許を回避しつつ技術開発を行え、また他社から使用許諾を受ける、もしくは登録を受ける権利を取得する準備ができるという利点がある。しかしながら、商品開発は時代と共に変化するものであり、また、世界中の全ての知的財産を徹底的に調査し尽くすことも不可能であることから、企業が特定の市場に進出しようとしたときになってから、他社によって既に特許又は商標が登録出願されていることを発見する可能性がある。そこで、商品の製造販売又は宣伝広報が権利侵害として訴えられることに

よって、企業の運営が妨害されないようにする必要がある：

## 1. 先取り登録商標を発見した場合、権利をどう主張するのか

商標が他人に先取り登録されたことを発見したとき、日系企業は次の二つの方法で権利主張することができる：



2003年の法改正に伴って、台湾商標法は「商標権付与後の登録異議申立制度」を採用するように改められ、登録商標に不登録事由があると思うとき、商標登録公告日後3ヶ月以内に、「何人」でも異議申立をすることができる。

異議申立期間を過ぎた後、登録商標に不登録事由があると発見した場合、「商標登録無効審判請求」により商標登録を取り消すことができる。無効審判の不登録事由は異議申立と同じであるが、利害関係者又は商標審査官に限って商標主務官庁に商標登録に対する無効審判請求をすることができる。また、商標権者と無効審判請求人の権益均衡を保ち、及び法的安定性を確保するため、特定の不登録事由について無効審判を請求できる期間は、商標の登録公告日から5年以内(除斥期間)である。但し、悪意で他人の周知・著名商標を模倣して先取り登録した場合は、除斥期間の制限を受けない。<sup>16</sup>

<sup>16</sup> 商標法第58条第1項「商標の登録が第29条第1項第1号、第3号、第30条第1項第9

上記の異議申立又は無効審判請求の手続きにより、他人に先取り登録された商標を取り消すほか、企業が以下の要件を満たした場合は、「先使用权」を主張することにより、他人の商標権による拘束を受けないことができる。「先使用」とは、善意により先使用した者は、他人が商標登録出願したことを知らなかったために、すでに市場で継続使用した事実がある場合、たとえ他人が商標権を取得した後であったとしても、善意による先使用者の利益は保障されるべきであり、商標権の効力は及ばないことである。但し、商標権者は先使用者に適当な区別する表示を付加するよう要求することができる。「先使用」の要件は次のとおりである：

1. 善意かつ先使用の事実発生が他人の商標出願日より前である。
2. 継続使用の事情が中断していないうえ、これまで使用してきた商品または役務と同じ場合に限る(商標法第 36 条第 1 項第 3 号)。

## 2. 先取り登録特許を発見した場合、権利をどう主張するのか

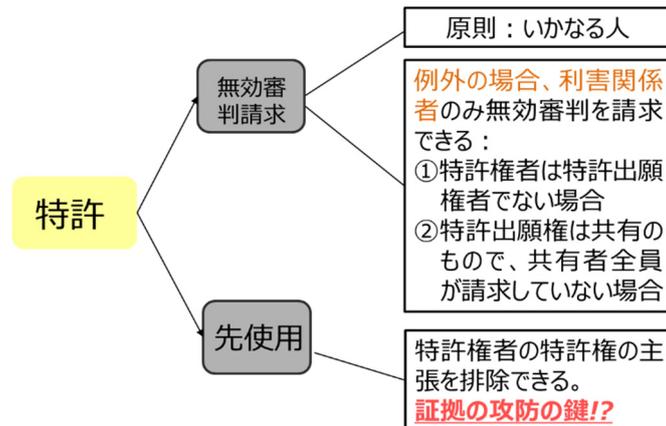
特許が他人に先取り登録されたことを発見したとき、日系企業は

---

号ないし第 15 号、又は第 65 条第 3 項に規定する情況に違反するとしても、登録公告日から 5 年間経過している場合には、無効審判を請求又は提起することができない。」

商標法 58 条第 2 項「商標の登録が第 30 条第 1 項第 9 号、第 11 号に規定する情況に違反し、それが悪意でなされたものである場合、前項の期間の制限を受けない。」

次の二つの方法で権利主張することができる；



「無効審判請求」は、以下に記載する事由がある場合に請求できる。(1) 専利法に規定される特許要件に違反した、即ち、産業上の利用性、新規性、進歩性(専利法第 21 ないし 24 条)、(2) 一発明一出願の原則に違反した(専利法第 31 条第 32 条第 1 項)、(3) 明細書の内容は十分に開示されていなく、または、当該発明が属する技術分野の通常知識を有する者がその内容を理解し、それに基づいて実現することができない(専利法第 26 条)、(4) 分割、修正または更正、補正後の出願または外国語書類が、出願の際の明細書、特許請求の範囲又は図面が開示した範囲を超えた(第 34 条第 4 項、第 43 条第 2 項、第 44 条第 2-3 項、第 67 条第 2-4 項、第 108 条第 3 項)、(5) 特許権者が特許出願権者ではない(第 71 条第 1 項第 3 号、第 71 条第 2 項)。

無効審判請求は公衆審査制度であり、原則として一般人は誰でも無効審判を請求することができる。但し、下記事由の場合、利害関係者のみ無効審判を請求できる：(1) 特許権者が特許出願権者でない場合、(2) 特許出願権は共有にもかかわらず、共有者全員で出願していない場合。

上記の無効審判請求の手続きにより、他人に取得された特許を取り消すほか、企業が次の要件を満たした場合、「先使用」として特

許権者による特許権の主張に対抗できる。先使用の要件は次のとおりである：

1. 特許出願日前、2. 係争特許を有する製品、3. 既に国内で実施されていたもの、または必要な準備を既に完了していたもの（特許法第 59 条第 1 項第 3 号）。<sup>17</sup>

### 第三節 商談などの場での注意点

第一節及び第二節で知的財産権の取得及び第三者権利の調査を含めて、企業がどのように知的財産権を管理するのかについて説明した。企業は、よりよい技術開発や市場開拓のために他の企業と提携する場合に、正式な契約関係を結ぶ前にも多くの交流がある。ここでは、今後の提携についての商談、展示会への出展、工場見学等の場での注意点を挙げる。

今後の提携についての商談や契約交渉、展示会あるいは工場見学などで、知財情報が流出する事例が多くある。例えば、商談において、不用意に内部文書、図面のコピー、マニュアル類、商品サンプルなどを提供したり、新製品の商品名、製造技術ノウハウ、材料購

---

<sup>17</sup> 実務において、「すでに必要な準備を完了していた」との証拠証明について、いくつかの注意点がある：(1) 「すでに必要な準備を完了していた」との証拠の Logo のドラフトに時間の表示がない、包装の箱の写真に撮影日が表示されていないか製品の部品の購入証明を提出できないなら、裁判所は「すでに必要な準備を完了していた」との要件に適合しないと判断する可能性がある。（智慧財産法院 103 年度民専訴字第 23 号民事判決）(2) 「すでに必要な準備を完了していた」との証拠の第三者との会議記録が第三者との会議において確かにはっきりと技術に関する製造工程が開示されていたなら、裁判所は「すでに必要な準備を完了していた」との要件に適合すると判断する可能性がたかい。（台北地方法院 97 年度智字第 12 号民事判決）(3) 「すでに必要な準備を完了していた」との証拠のネットの販売資料が捏造の可能性が低く、具体的な反論の証明がない限り裁判所はネット情報に記載される時間が真実であると推定し、「先使用」の証拠とみなされる。（智慧財産法院 105 年度民専訴字第 98 号民事判決）。

入情報などを口頭で話してしまう。また、展示会や工場見学を受け入れた際に、アピールに熱心になってしまい、必要以上に情報を開示してしまいがちになる。

このような意図しない流出を防ぐために、予め社内で保有している情報を棚卸した上で明文化、リスト化しておき、社外に流出できない守るべき情報を重要度に応じてランク付けすることが重要となる。また、商談や展示会などの前に、どこまでの情報を開示するかの方針を策定しておくことも有効である。ランク付けは、1. いかなる場合でも他社に出せない情報、2. 秘密保持契約を締結すれば出せる情報、3. 想定顧客など相手を特定して出してよい情報等に層別するとよい。

具体的な対応方法を以下に例示する；

(1) 商談等の相手とは事前に秘密保持契約を締結した上で、サンプルや資料を提供する。

(2) まだ開示すべきでない情報は黒塗りや削除をした上で資料を提供する。

(3) 商談や工場見学の際の写真撮影を禁止することはもちろん、メモ取りや板書から流出することにも留意する。

(4) 工場見学の場合、見学の範囲又はルートを事前に企業の駐在員、管理部門、営業部門向けに説明し、秘密性がある資料を隠したり製造装置にカバーをかけるなど秘密化を図る。

(5) 展示会の製品展示やプレゼンテーションにおいて、特許の新規

性喪失<sup>18</sup>に注意し、事前に特許出願を行う。

(5) 商品名を開示する前に、台湾で商標出願を行う。

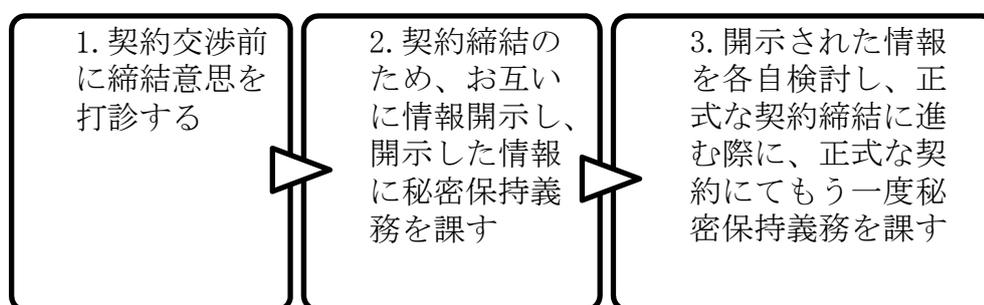
---

<sup>18</sup> 本章第一節の一、知的財産権の秘匿化をご参照ください。

## 第四章 契約類型ごとの留意事項

### 第一節 秘密保持契約

秘密保持契約 (Non-disclosure agreement, NDA) は、双方が正式な契約交渉に入る前、相手方が開示する企業情報の機密性を維持するために締結されることが多いが、実際には商談のどの段階においても秘密保持契約を締結する必要がある。秘密保持契約を締結する主な場合を以下に挙げる：



秘密保持契約は企業が一番よく利用する契約とも言える。秘密保持契約は、片方の当事者のみが相手方に対して秘密情報を開示する場合に締結される「片務的秘密保持契約」と、当事者双方が互いに秘密情報を開示する場合に締結される「双務的秘密保持契約」の二種類に分けられている。実務上、商談の場に備えるには、多くの企業は上記二種類の秘密保持契約のテンプレートを事前に用意しておいた方がよい。

#### 一、一般条項の紹介

実務上「片務的秘密保持契約」より「双務的秘密保持契約」の方が一般的であるため、双務的秘密保持契約においてよく見られる条項を以下に挙げる：

「当事者」	XX 株式会社	YY 株式会社
「目的」	操作部の採用可能性の検討および開発・製造	
「有効期間」	発効日：YYYY 年 MM 月 DD 日	満了日：YYYY 年 MM 月 DD 日
「守秘期間」	本契約の満了日又は終了日から XX 年間	
「定義」	<p>1.1 本契約で使用される「秘密情報」とは、(a) 書面若しくは有形の形式で開示者から受領者へ開示され、開示者により秘密又は専有の旨を明記される、又は (b) 口頭、デモンストレーション若しくはその他の無形の形式で開示者から受領者へ開示され、開示の際に開示者により秘密又は専有の旨を明確に示され、かつ、開示から 30 日以内にその要約が受領者に書面で交付される全ての情報を意味する。電子的手段により受領又は伝送された「秘密情報」は、有形の形式で開示されたものとみなされる。</p> <p>1.2 「関係会社」とは、(a) 当事者に支配される、(b) 当事者を支配する、又は (c) 当事者と共通の支配下に置かれる会社又はその他の法的団体を意味する。本定義において、「支配」とは、かかる会社又はその他の団体に対して議決権を有する 50%超 (過半数) の株式又は持分が、支配者により直接的又は間接的に保有されることを意味する。当該会社又は事業体は、かかる所有権又は支配が存続する限り、「関係会社」とみなされる。</p>	
「秘密情報の例外」	<p>本契約の他の規定に拘わらず、以下のいずれかの情報は「秘密情報」とはみなされない：(a) 受領者による本契約の違反に起因する場合を除き、一般に知られ若しくは入手できる情報、(b) 開示の際に、受領者が既に所有し</p>	

	<p>ていた情報、(c) 受領者が独自に開発した情報、及び (d) 受領者が守秘義務を負うことなく第三者から取得した情報。</p>
<p><b>「守秘義務」</b></p>	<p>「有効期間」中及び「守秘期間」中において、受領者は、(a) 類似の性質を有する自己の秘密情報に払う注意と同等以上の注意（但し、善良なる管理者の注意を下回らない）をもって、他方の当事者の「秘密情報」を秘密に保持し、(b) 開示者により書面で明確に許可されない限り、当該「秘密情報」を第三者に開示せず、かつ(c) 他方の当事者の「秘密情報」を「目的」以外に使用してはならない。</p> <p>受領者は、秘密情報の漏洩を防止するため、秘密情報管理責任者を選任し、当該責任者をして、秘密情報を自己の情報と明確に区分のうえ厳重に保管・管理し、個人のパソコンに秘密情報を保管させない等、適切な措置を講じさせるものとする。</p>
<p><b>「使用の範囲」</b></p>	<p>各当事者は、他方の当事者の「秘密情報」を、「目的」を達成するために「秘密情報」を知る必要のある自己及び「関係会社」の役員、従業員にのみ開示することができる。但し、かかる「関係会社」は本契約の条件に拘束されることを書面によって合意していなければならない。各当事者は、自己の「関係会社」による本契約の違反について責任を負うものとする。</p>
<p><b>「強制開示」</b></p>	<p>受領者が、法律又は裁判所若しくは当局機関の命令により、他方の当事者の「秘密情報」を開示するよう法的に要求された場合、受領者は、他方の当事者が適切であると判断する「秘密情報」の保護を求める機会を与えるために、法により禁じられていない限り、他方の当事者に</p>

	その旨を直ちに通知する。かかる開示は、本契約の違反とはみなされない。
「解約及び延長」	「有効期間」中といえども、本契約は、いずれかの当事者により、如何なるときでも、理由を問わず、他方の当事者に書面で通知することにより解約でき又は相互の書面による合意により延長できる。
「返却」	本契約の満了若しくは解約後直ちに又は開示者の書面による要請に応じて、受領者は、本契約に基づいて受領した全ての「秘密情報」及びその全てのコピー並びに（もしあれば）「秘密情報」に含まれる情報から作成された全ての記録及び分析した資料を返却又は廃棄する。さらに、受領者は、全ての当該「秘密情報」が返却又は廃棄されたことを表明する文書を開示者に交付する。
「保証」と「非保証」	各当事者は、本契約に基づく開示をなす権限を有することを表明し、保証する。前述の規定にかかわらず、いずれの当事者も、「秘密情報」の正確性又は完全性を表明するものではない。「秘密情報」は、現状有姿のまま提供される。各当事者は、その「秘密情報」に関して、商品性の黙示保証、特定目的への適合性及び権利の非侵害を含む（但し、必ずしもこれらに限定されない）如何なる明示、黙示又は法令上の保証を否認する。
「他の権利義務の否定」	本契約の如何なる規定も、(a)「目的」のために「秘密情報」を使用する限定的な権利を除き、いずれかの当事者に他方の当事者の「秘密情報」の権利を許諾し、(b) いずれかの当事者に如何なる契約若しくは取引関係を結ぶ義務を課し、又は(c) いずれかの当事者が、他方の当事者の製品、サービス若しくは技術と競合する製品、サ

	<p>ービス若しくは技術を独自に開発若しくは第三者から取得するのを妨げるものと解釈されない。</p>
<p>「エクイティー上 の救済手 段」</p>	<p>開示者及び受領者の双方当事者は、「秘密情報」が個性と価値を有する情報であり、受領者によって本契約に反してなされる開示が金銭的賠償のみでは救済手段として不十分な回復不可能な結果を開示者にもたらす可能性があることを承認する。従って、双方当事者は、秘密保持義務違反があった場合、開示者が差止命令又はその他のエクイティー上の救済を救済手段として請求する権利を有することに合意する。これらの救済手段は、金銭賠償による適切な救済手段と併せて請求できるものであり、それに代わるものではない。</p>
<p>「損害賠償」</p>	<p>一方は機密情報漏洩、その他本契約のいずれかの条項に違反したことにより他方に生じた損害を賠償しなければならない。なお賠償の対象となる損害は直接侵害のみとし、他方の逸失利益等の間接損害、信用毀損により発生した損害、他方における漏洩等への内部的・外部的対応費用、第三者に対して必要となった損害賠償を含まない。但し、一方の故意又は悪意による機密漏洩の場合は前段の間接損害も賠償対象となる。</p>
<p>「懲罰的違約 金」</p>	<p>受領者が本契約の約定に違反した場合、または受領者に責任が帰属する事由により開示者の機密情報が漏洩された場合、開示者は他方に対して懲罰的違約金としてニュー台湾ドル_____元を別途請求することができる。</p>

企業は自らの需要に応じて上記の条項を調整することができるが、以下の事項について更に補足説明をする：

1. 「目的」：秘密保持契約において、通常、当事者双方が開示した

秘密情報を目的以外の用途に利用してはならない旨が規定されていることから、後になって解釈をめぐって争いが生じないように、契約の目的が明記されなければならない。

2. 「秘密情報の定義」：最近では人の記憶に残った残存記憶を対象外とするかどうかで当事者間の見解が異なり交渉になることが多い。「残存記憶」とは、無体的な形式のアイデア、コンセプト、ノウハウ及び技術であって、本秘密情報にアクセスした人の助力を受けない記憶により保持されたものをいう。

3. 「守秘期間」：守秘期間と契約の有効期間は違う。契約の有効期間は、当事者間で秘密情報を開示する期間をさすのに対して、守秘期間は契約終了日から数年、時には永久と設定することもある。だが、守秘期間を永久に設定しても、保護しようとする情報が守秘義務に違反しない形で公知の情報となった場合や秘密保持する経済価値を失った場合、その守秘義務を負う必要がなくなる。また、受領者側は、将来的に類似の事業を行う場合の制限になることや、閲覧記録などの情報保管の管理負担があることを理由に、短く設定することを希望する場合がある。よって、秘密保持契約の期間について、自社の立場でどちらがよいのか考えなければならない。

4. 「使用の範囲」：役員や従業員が知る必要がある場合、秘密保持のため、指導監督義務を規定する（受領者が秘密情報管理責任者を選任するなど）。また、ソフトウェアや装置を提供する場合の目的外使用を禁止するため、以下のような条項を設ける事も有効である。

「受領者は、開示者が本契約に基づき提供したソフトウェアのコード及び/又は発表前のハードウェア機器の「秘密情報」（もしあ

れば) をリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル又は分析をしてはならない。」

5. 「保証」と「非保証」：台湾では秘密情報の正確性又は完全性を保証するかどうかで当事者間の見解が異なり、争いになることが多いので、受領者からの損害賠償の請求を防ぐために規定する。

6. 「他の権利義務の否定」：他の権利義務の否定の条項に、開示された秘密情報に関する知的財産権の帰属について開示者に帰属することを確認することを規定されることも多い。最近では、フィードバック情報の権利の帰属や使用許諾についても交渉の対象となっている。

7. 「エクイティー上の救済手段」：契約違反に対する最も一般的な救済手段は、事後的に金銭によって行われる損害賠償請求である。しかし、契約相手が営業秘密を侵害しているような場合は、事後的に損害賠償を請求するよりも、ただちに侵害している営業秘密の使用をやめさせることが有効な対応策となる。このように一定の行為をやめさせるよう裁判所から出す命令はエクイティー上の救済手段という。秘密保持契約において、契約違反の取り扱いに有効な措置として、よく見られる。

8. 「損害賠償」：この規定案では、損害の拡大を防ぐために用いた弁護士費用や外部企業への支払費用などを除外するために直接侵害の賠償に限定している。但し、場合によって、間接損害等<sup>19</sup>も賠償対象に含めることもある

9. 「懲罰的違約金」：台湾法には、損害賠償的違約金と、懲罰的違

---

<sup>19</sup> 例えば、相手方の逸失利益等の間接損害、信用毀損により発生した損害、相手方における漏洩等への内部的・外部的対応費用、第三者に対して必要となった損害賠償。

約金の 2 種類がある。損害賠償的違約金は被害者側が損害額を立証する必要があるが、懲罰的違約金は立証する必要がない。秘密漏洩の損害額は立証が不可能な場合が多く、低額の賠償金しか請求できないケースが多い。そこで、一定額の懲罰的違約金を契約に規定しておくのがよい。被害額が証明できなくても、又はゼロであっても懲罰的違約金を請求できる。被害額がそれ以上であることを立証できた場合には、懲罰的違約金に加えて損害賠償的違約金も請求できる<sup>20</sup>。

10. その他：

(1) 「輸出管理」：国境を越えて秘密情報が送信されるのを避けるため、契約に「本契約の各当事者は、『秘密情報』の輸出に適用される全ての法律、規則及び規制に従い、当該法律、規則及び規制に基づいて要求される承認又はライセンスを取得することなく、当該『秘密情報』を輸出又は再輸出してはならない。」と定めることがある。

(2) 「引き抜き禁止」：協業の過程で互いの従業員に接触する可能性があり、秘密情報を得ようとして協業対象の会社の従業員を引き抜くことを避けるため、契約に「本契約期間の満了後 1 年間、各当事者は他方当事者の従業員もしくは契約者を直接、間接を問わず、それを知りながら引き抜きの勧誘を行ってはならない。」と定めることがある。

## 二、その他の一般契約に追加する秘密保持条項

前述のとおり、商談のいずれの段階においても個別に秘密保持

---

<sup>20</sup> 「第八節 一、一般懲罰的な賠償条項」を合わせて参照の事。

契約を締結することが可能であるが、ライセンス契約や開発委託契約等のような具体的な連携の内容を定めた契約書（以下、略して「主契約」という。）を併せて締結する場合もある。この場合、当事者双方が主契約に、秘密保持条項の特約<sup>21</sup>を付加すると、このような条項は明らかに、主契約発効前の交渉期間中に開示された情報をも秘密情報として扱うため、先に締結された又は同時に締結された秘密保持契約と範囲が重なり、秘密保持契約が無効と判断された判例がある。<sup>22</sup>

### 対策 1

秘密保持契約と主契約が相次いで締結された場合、先に締結された秘密保持契約は主契約と契約の目的が同じであるとして、裁

---

<sup>21</sup> 例えば「甲乙いずれか一方が、使用許諾期間及び**本契約発効前の交渉期間中に**相手方から取得するあらゆる情報（営業、財務、業務、ロイヤルティー及びロイヤルティー率等を含むが、これらに限らない）（併せて「秘密情報」という。）について秘密保持をしなければならず、本契約の目的の範囲内に合理的に使用するものとし、相手の事前の書面による同意を得ずに、第三者に漏えいしてはならず、且つ秘密情報の漏えいを防ぐべく合理的な保護措置を講じなければならない。いずれか一方がこれに違反したとき、これにより相手方が受けた損害を賠償しなければならない。甲乙双方は、その従業員、代理人、又は相手方の事前の書面による同意を得た第三者等が本条の守秘義務を遵守するよう確保しなければならない。その従業員、代理人、又は相手方の事前の書面による同意を得た第三者等が守秘義務に違反し、これにより相手方に損害をもたらした場合は、これら者の所属する一方は相手方に対して、損害賠償責任を負わなければならない。」との特約を付加することがある。

<sup>22</sup> 台湾新北地方裁判所 107 年度訴字第 552 号民事判決（未確定判決）；原告は被告と相次いで秘密保持契約、共同開発契約を締結した後、被告が秘密保持契約に違反したとして違約金の請求がなされた事例では、裁判所は以下の理由に基づき、共同開発契約が優先的に適用され、以前の秘密保持契約が無効となる、という判断を下した： 1.当事者双方が秘密保持契約又は共同開発契約を締結する最終的な目的は、いずれも被告が引き合わせた第三者と製品の共同研究開発を行うことにより利益を得ることから、これら二つの契約は目的が同じである。2.共同開発契約においても守秘義務に関する規定が定められている。3. 共同開発契約の規定と NDA の規定が重複する上、共同開発契約が NDA より遅れて締結されたとき、NDA が無効となる。

判所によって無効と判断されることにならないように、「甲乙いずれか一方が本契約発効前の交渉期間中に締結した秘密保持契約は、本契約の締結により影響を受けることがなく、当事者双方は当該秘密保持契約で定められた守秘義務を引き続き履行することに同意する。」旨の規定を主契約に盛り込むことを提案する。

## 対策 2

先に個別で締結された秘密保持契約に、「本秘密保持契約は契約締結日をもって発効し、以後 1 年間有効とする。ただし、検討を踏まえて当事者双方間で連携が成立し、秘密保持義務に関する条項を含むライセンス契約又はその他業務提携契約が締結された場合、本契約はライセンス契約又はその他業務提携契約が締結された時点をもって終了するものとする。」旨の規定もよく見られているが、このような規定が定められたとき、後に当事者双方が主契約を締結することになれば、秘密保持義務が解除されることにより、先般開示した秘密情報が機密性を喪失することにならないように、引き続き主契約にも秘密保持義務の条項を定めることを提案する。

### 三、事例<sup>23</sup>

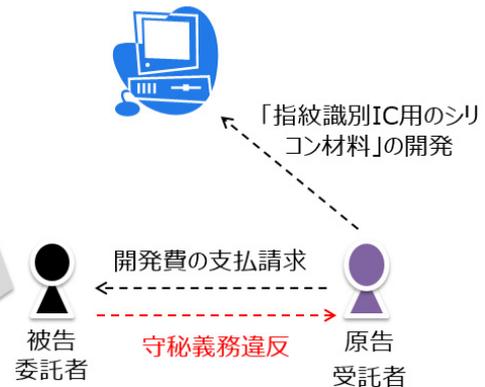
#### 1. 背景

#### 事例:受託者が第三者に委託開発契約の存在を知らせた

**原告の主張：被告は開発費を支払え**

**被告の抗弁：**

原告が提携業者へ報告する資料の中で、被告から指紋識別ICを委託開発を受けたことに言及したことは、守秘義務にすでに違反しているため、被告は民法により契約を解約、解除することができ、原告に第一期の開発費を支払う必要がない。



原告会社は、被告会社から IC センサー用「指紋認証センサー回路シリコン IP」の開発委託を受けており、開発完了後に、被告会社に成果物の製造許諾を与えたこと、及び当事者双方が、開発委託契約の効力発生後に一期目の開発費用を支払うと約定しているが、被告会社に支払いを請求したところ拒否されたことを主張し、裁判を起こして被告会社に対して一期目の開発費用を支払うよう請求した。それに対して、被告会社は、原告会社が会社案内プレゼン資料において、被告会社に薄膜型指紋認証モジュールサプライチェーン制御 IC の製造許諾を与えたことを言及している上、当該プレゼン資料を複数の投資法人、提携先又は潜在的な提携先等に流布し、契約の存在を漏えいしたため、既に契約に定

<sup>23</sup> 台湾台北地方法院 105 年度智字第 29 号民事判決

められた秘密保持義務に違反し、被告会社に損害をもたらしたことから、民法により契約を解約又は終了することができ、原告に開発費用を支払う必要がない云々と抗弁している。

## 2. 裁判所の判断

### 争点となった条項：

第6条第6項：「秘密保持の責任：双方は本ライセンス目的物に関する未公開資料に対して、機密文書として扱わなければならない。乙は善良な管理人の注意義務をもって、本契約により知り得たまたは保有する本ライセンス目的物の資料及びその他関連資料を適切に保管し、いかなる第三者に任意に漏洩または交付、または第三者に知られてはならない。…一方の当事者が本条の秘密保持の責任に違反した場合、他方の損失を賠償しなければならない。いずれの一方も、事前に他方からの書面の同意を得ない限り、本契約の存在及びその内容を第三者に漏洩してはならない。」



**原告は守秘義務に違反**  
契約には、第三人に契約の存在を知らせてはならないと約定されている。



<https://www.zcool.com.cn/work/ZMJ450Dc5NzY=.html>

係争契約第6条第6項に、「秘密保持義務：当事者双方が本契約の許諾対象物の未公表情報について、秘密情報として取り扱うものとする。乙は、善良な管理者の注意義務をもって、本契約に関連して知りえた、又は保有した本許諾対象に関する情報又はその他関連情報を適切に管理しなければならず、いかなる第三者に漏えい又は交付してはならず、又はいかなる第三者に知らせてはならない。…いずれか一方が本条の秘密保持義務に違反したとき、相手方に対してその損失を賠償しなければならない。いずれか一方が相手方の事前の書面による同意を受けずに、いかなる第三者に本契約の存在及びその内容を漏えいしてはならない。」と

明記されており、原告会社が負うべき秘密保持義務の範囲に、係争契約の存在及びその内容が含まれていることが明文で規定されている上、原告会社も、前記会社案内プレゼン資料に係争契約の存在が示されていることについて争わない以上、原告は確かに被告の事前の書面による同意を得ずに、係争契約の存在及びその内容を第三者に漏えいし、係争契約第6条第6項の秘密保持義務の規定に違反することになる。よって、被告会社の主張を認め、被告会社は開発費用を支払う必要がないと判決した。

### 3. 分析

本件事例を踏まえ、裁判所が契約解釈上の争いについて判断を下す際に、判断の根拠として、原則として「文義」が優先的に考慮されることが分かる。即ち、契約の文言の明確性が非常に重要である。本件において、契約の文言はすでに、「いずれか一方」が「本契約の存在及びその内容」を「いかなる第三者」に漏えいしてはならないことを明文で規定していることから、裁判所がこれに基づいて、原告会社が秘密保持義務に違反したとの判断を下したのは妥当である。また、本件判決から、秘密情報、秘密保持義務の範囲、開示又は使用制限等に関する約款は、秘密保持契約の要点であることも示唆される。現在多くの企業は他社との業務提携に備えて、秘密保持契約のテンプレートを用意しているものの、異なる提携先、提携内容並びに今後想定されるビジネスモデル等に応じて適度な修正・調整が必要となる。さもなくば、本件のように、原告会社は本来、被告会社との業務提携等情報を利用して、広報PRを行い、業務推進を図っていたが、秘密保持契約の規定を検討せず、もしくは当該テンプレートに修正の必要がないと認定したばかりに、秘密保持義務に違反することになるので

注意が必要である。

## 第二節 開発委託契約／共同開発契約

### 一、開発委託か共同開発かの選択（共同開発のリスク）

開発委託契約は、当事者の一方が他方に技術開発の依頼をするときに締結されるものであり、共同開発契約は、当事者双方が共同開発する目的のため締結されるものである。それぞれのメリット・デメリットを以下のとおり整理した：

開発委託契約	
メリット	デメリット
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 自社に欠ける技術の利用が可能となること。専門知識を有する人材の雇用や研究設備の投資などのコスト負担が軽減できること。</li> <li>● 成果が委託者に帰属するという点において、共同開発の場合に比較して、将来の技術活用における制約が少ないこと。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委託者が資金とその成果を全て負担することから、共同開発と比べて資金と成果面でのリスクの分散ができないこと。</li> <li>● 自社開発の場合と比較して、受託者における開発目的の徹底や開発管理の取り扱いが難しいこと。</li> </ul>

共同開発契約	
メリット	デメリット
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 自社に欠ける技術を補完して、自社だけでは</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 当事者間で研究開発の進め方などで意見の食</li> </ul>

<p>得られない研究成果を得られること。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 研究負担の軽減やリスクの分散が可能となること。</li> </ul>	<p>い違いが生じる可能性があること。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 研究成果を共有すると約定した場合、自社の実施権に対して、他社の同意を得ないと取り扱うことができない可能性があること。</li> </ul>
--	--

共同開発には、費用やリスクを低減しつつ大きな研究成果が期待できるメリットがあるので、開発委託に比べて一見良い契約のように思える。しかし、開発途中で殆どが自社からの技術の持出しになったり、予定通りの開発ができずに途中で契約終了した場合に、研究成果（知的財産権の権利）が共有になっており、その後の研究開発や事業展開に制限を受ける場合がある。従って、開発委託契約にするか共同開発契約にするかは、慎重に検討すべきである。中長期の事業展開を見据えた明確なシナリオが無ければ、委託者に自由度の大きい開発委託契約がよい場合もある。

## 二、一般条項の紹介

開発委託契約と共同開発契約は、いずれも他方に開発を委託する共通の性質があり、契約の条項において多少異なる部分があるものの、重複する部分が多い。以下、ソフトウェア開発基本契約書を開発委託契約の例として説明する。

「当事者」	委託者（以下「甲」という）	受託者（以下「乙」という）
「目的」	甲は、本契約の定める内容に従い、甲のコンピューターシステムの開発・構築に係る業務（以下「本業務」とい	

	う) を乙に委託し、乙はこれを受託する。
「定義」	<p>1.1 「本システム」とは、本契約に基づき甲が乙に開発を委託するコンピューターシステムであって、当該システムに付随するシステム監査報告書、設計概要書、操作マニュアル等書類を総称していう。</p> <p>1.2 「本件ソフトウェア」とは、本契約に基づき開発されるソフトウェアであって（契約項目表に基づきバージョンアップされたソフトウェアを含む）、プログラム・コンテンツ・データベース類及びその他の付随する操作マニュアル等の書類を総称していう。</p> <p>1.3 「本プログラム」とは、本件ソフトウェアのうち、コンテンツ及びデータベースを含むプログラム部分（第三者ソフトを除く）をいう。</p> <p>1.4 「中間成果」とは、本件ソフトウェアの開発過程で生成される全てのものをいう。</p>
「甲の役割分担」	<p>本業務の遂行に当り、甲は、本契約の各条項の定めに従い、次の各号に定める役割を分担するものとする。</p> <p>1.1 システム仕様書作成業務において、乙から要請された作業の実施及びシステム仕様検討会への参加。</p> <p>1.2 ソフトウェア作成業務における中間成果の確認並びに乙によるデータ伝送テスト、検査仕様書の作成及び本プログラム納入への協力。</p> <p>1.3 その他の本契約の他の条項で定める事項及び乙から要請された作業への協力。</p>
「乙の役割分担」	<p>1.1 乙は、システム提案書に基づき、本業務において開発するシステムの機能要件を分析及び定義し、作業環境の調査及びその他の必要な調査、検討を行い、</p>

	<p>システム仕様書作成業務を実施する。</p> <p>1.2 乙は、前条により確定したシステム仕様書に基づき、ソフトウェアの作成業務及びソフトウェアのバージョンアップ業務（以下「ソフトウェア作成業務と併称する」）を実施する。</p>
「再委託」	<p>1.1 乙は、甲の書面による事前の承認を得た場合は、本業務の一部を乙の責任において第三者に再委託することができる。</p> <p>1.2 前項の場合において、乙は再受託者に乙が本契約及び個別契約により負う義務を理解並びに徹底的に実施させるものとし、且つ甲に対し、再受託者の行為について全責任を負うものとする。</p>
「第三者ソフトの利用」	<p>ソフトウェア作成業務を実施するにあたり、第三者ソフトを使用する必要がある場合、甲乙はその取扱いについて協議し、乙と当該第三者との間でライセンス契約の締結等、必要な措置を講ずるものとする。</p>
「本プログラムの検収」	<p>成果物のうちの本プログラムについては、甲は、乙から納入を受けた日から○日以内（以下「検査期間」という）に、システム仕様書と本プログラムの整合性を確認するものとする。本プログラムがシステム仕様書に適合する場合は、甲の責任者は検査合格書に署名捺印の上これを乙に交付する。検査で不適合となった場合は、甲は直ちに乙にその旨を知らせ、補正を求めるものとする。</p> <p>又、甲は本プログラムの検査を第三者に委託することができる。</p>
「資料等の提供」	<p>1.1 乙から甲に対し本業務執行に必要な資料等の提供の</p>

<p>供及び返還」</p>	<p>要請があった場合、甲乙協議の上、提供する必要がある資料を甲は無償で提供する。</p> <p>1.2 本業務の遂行にあたり、乙が甲の事務所等で作業を実施する必要があると甲が判断した場合、甲は無償で当該作業場所を乙に提供するものとする。但し、甲が作業場所の変更を要請した場合は、乙はこれに依らずるものとする。</p> <p>1.3 本業務の遂行にあたり、甲の事務所等で乙が甲のコンピュータ設備、機器、材料、事務用品（以下「貸出物品」という）が必要である場合は、甲はできる限り乙に貸出し又は供給するものとする。</p> <p>1.4 甲が提供した貸出物品、資料等（次条第1項の複製物及び変更物を含む）が本業務遂行上必要なくなった場合は、乙は速やかにこれらを甲に返還する、又は甲の指示に従い処置するものとする。</p>
<p>「知的財産権の取扱い」</p>	<p>1.1 本業務遂行の過程で生じた発明及びその他の知的財産権又はノウハウ等（以下併せて「発明等」という）が甲又は乙の何れか一方のみによって行われた場合、当該発明等に関する特許権及びその他の知的財産権（特許及びその他の知的財産権を受ける権利）、ノウハウ等に関する権利（以下併せて特許及びその他の知的財産権、ノウハウ等に関する権利を「特許権等」という）は、当該発明者が属する当事者に帰属する。この場合、甲又は乙は、当該発明者との間で適用すべき法令に従うものとする。つまり、台湾での発明は台湾の職務上の発明に関する規定に従い、日本での発明は日本の職務上の発明に関する規定に従い、特許権等の継承及びその他の必要な措置</p>

	<p>を講ずるものとする。</p> <p>1.2 乙が以前から有していた特許権、乙に帰属する特許権等が前項により本件ソフトウェアに利用された場合は、甲は本件ソフトウェアを自己利用するため、本契約に基づき必要な範囲内で当該特許権等を実施又は利用することができる。</p> <p>1.3 本業務遂行の過程で生じた発明等が甲及び乙に属する者が共同で行われた場合は、当該発明等についての特許権等は甲と乙が共有する（持分均等）。この場、甲及び乙は、それぞれに属する当該発明者との間で特許権等の継承及びその他の必要な措置を講ずるものとする。</p> <p>1.4 甲及び乙は、前項の共同発明等に係る特許権等について、それぞれ相手方の同意を要することなく、これらを自らで実施又は利用することができる。但し、これを第三者に実施又は利用を許諾する場合、持分を譲渡する場合及び質権の目的とする場合は、相手方の事前の同意を要するものとする。この場合、相手方と協議の上、実施又は利用の許諾条件、譲渡条件等を決定するものとする。</p> <p>1.5 前各項の定めにかかわらず、システム仕様書の「インターフェース仕様書」に基づき作成された甲の既存の作成済みプログラム（以下「甲の既存プログラムという」）の特許権等は、甲に帰属するものとする。</p>
<p>「成果物の所有権」</p>	<p>乙が甲に納入する成果物の所有権は、本プログラムの検収完了時に、乙から甲へ移転する。</p>

<p>「保証及び責任の範囲」</p>	<p>1.1 成果物の甲による利用が第三者の特許権、著作権及びその他の権利を侵害したという理由で甲が第三者から請求を受けた場合、甲の成果物の利用が本契約に違反しておらず、甲が直ちに乙にその旨を通知し、紛争解決の実質的権限を乙に与えるとともに乙に必要な援助を行い、後続の処理を全面的に乙に任せた場合、乙は甲の損害賠償額又はこれに相当する合理的な費用を甲に支払う。但し、甲の責に帰する場合はこの限りでない。</p> <p>1.2 本プログラムの検収後、成果物に瑕疵が発見された場合、甲及び乙はその原因について協議、調査を行うものとする。協議、調査の結果、当該瑕疵が乙の責に帰すべきものであると判断された場合、乙は無償で補修・補正を行うものとし、乙の責に帰すべきものでないと認められた場合には、甲は協議、調査によって乙に生じた費用を乙に支払うものとする。</p>
<p>「権利義務譲渡の禁止」</p>	<p>甲及び乙は、互いに相手方の事前の書面による同意なく、本契約の地位を第三者に承継させる、又は本契約で生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し若しくは引き受けさせる又は担保に供してはならない。</p>
<p>「契約解除」</p>	<p>1.1 甲又は乙は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、催告をせずとも直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。</p> <p>(1) 重大な過失又は背任行為があった場合。</p> <p>(2) 支払いの停止があった場合、又は仮差押、差押、競売、破産、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があった場合。</p>

	<p>(3) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。</p> <p>(4) 公租公課の滞納処分を受けた場合。</p> <p>(5) その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生した場合。</p> <p>1.2 甲又は乙は、相当な期間を定めて催告した後も、相手方の債務不履行が是正されない場合は、本契約の全部又は一部を解除することができる。</p> <p>1.3 甲又は乙は、前各項により相手方に本契約の全部又は一部を解除された場合は、相手方に対し負担する全ての金銭債務につき期限の利益を喪失し、直ちに弁済しなければならない。</p>
<p>「契約満了又は解約、解除に際しての措置」</p>	<p>本契約が期間満了、解約又は解除の時、乙は直ちに甲に納入前の成果を提供するものとする（未完成品を含む）。この時の対価は、契約の対価を基準として甲、乙双方協議の上算定し、甲は、甲、乙双方が別途協議の上定めた方法に基づき、乙に対価を支払うものとする。</p>

企業は自らの需要に応じて上記の条項を調整することができるが、以下の事項について更に補足説明をする：

1. 「定義」：開発委託には技術的事項が関与している場合が多いため、固有名詞、本提携において委託者から提供された技術、受託者による開発及び開発成果等について、解釈に争いが生じないように、契約の文頭に明確に定義しておくことが望ましい。
2. 「知的財産権の取扱い」：開発の成果物としての知的財産権の取扱いの規定は、「帰属」と「利用」の両面を考慮する。頑なに自社への帰属を主張しても合意できない場合には、権利は相手方に全て帰属させ、実施や利用する権利を確保して合意する場合もある。

る。

台湾の知的財産法では契約で定めていなければ、権利の帰属は原則として下表のようになるので、法律の定めと異なる帰属状態を希望する場合は、契約で約定しておくことが重要である。

権利の帰属	
特許出願権及び特許権	他人に出資して完成させたものである場合：いずれも発明者に帰属するが、出資者は実施することができる。（特許法第7条第3項）
商標権	出願者に帰属する。（商標法第2条、第33条）
著作権	他人に出資して完成させたものである場合：被用者に帰属する。（著作権法第12条）

また、権利の帰属は甲と乙が共有する（持分均等）と規定したにもかかわらず、共有する権利の取り扱いを定めていない場合、下表のようになる。

共有権利の取り扱い		
出願	特許	共有者全体の合意を得て出願する。
	商標	共有者全体の合意を得て出願する。
	著作	台湾の著作権法は創作保護主義を採用しているため、出願する必要がない。
取り扱い	特許（実施）	共有者自身での実施は、他の共有者の同意が不要である。
	商標（使用）	実務上争いがある。共有者自身が保有する商標の部分の使用は他の共有者の同意

		を得る必要がないという見解もあるが、一方で、各共有者それぞれが保有する商標の部分について使用による収益を得ることができるという見解もあり、一つの商標で複数の商品の出所を表すため、関連消費者に混同誤認を生じさせる可能性があるため、共有者は商標の使用について他の共有者の同意を得るべきである。
	著作（著作財産権者の行使）	実務上争いがある。著作権の主務官庁自体の行政解釈にも異なる見解がある。過去において、自身の利用の場合でも他の著作財産権者の同意を得なければならないと認定されていたが、近年では自身の利用の場合は他の著作財産権者の同意を得る必要はないと認められるようになってきている。
譲渡	特許	所有部分の譲渡は他の共有者の同意が必要である。
	商標	共有者全体の同意が必要だが、相続、強制執行、裁判所の判決またはその他法律により移転する場合、この限りではない。
	著作	所有部分の譲渡は他の共有著作財産権者の同意が必要である。
許諾	特許	共有者全体の同意が必要である。
	商標	共有者全体の同意が必要だが、相続、強

(授 権)		制執行、裁判所の判決またはその他法律により移転する場合、この限りではない。
	著作	著作財産権者全体の同意が必要である。 (著作財産権者から代表者を選出し、著作財産権を行使することができる。)
侵害への救済	特許	法律には明文がない。実務見解を参考にとすると、各特許権者は持分に依りて損害賠償請求することができる <sup>24</sup> 。しかし、財産の承継により生じた共有関係の場合、各承継人は承継した特許に対して総有（共同共有）という共有関係であるため、損害賠償を請求するときに共有者全体の同意を得る必要がある。
	商標	法律には明文がない。実務見解を参考にとすると、各商標権者は持分に依りて損害賠償請求することができる。しかし、財産の承

<sup>24</sup> 智慧財産法院 100 年度刑智上訴字第 84 号刑事判決：「1. ……共有物返還請求の訴えは、民法第 821 条ただし書の規定により、被告から共有者全体に共有物の返還を命じる判決を求めるものであり、自身のみ返還を請求することができない。債権の請求権について、例えば共有物の権利侵害行為により滅失、毀損したことに對する損害賠償請求権は民法第 821 条規定の定めるものではない。しかし、金銭で損害を賠償の金銭しなければならない時、(民法第 196 条、第 215 条を参照) その請求権は可分債権である。各共有者は自身の持分に依りて賠償請求することができる。たとえ現状回復をもって損害賠償しなければならない、その給付不可分だとしても、民法第 293 条第 1 項の規定により、各共有者は、共有者全体として共有者全体に給付するよう請求することができる。よって、債権の請求権を訴訟目的とする訴訟は、給付を可分性にかかわらず、各共有者はいずれも単独で訴訟を提起することができる(院字第 1950 号解釈)。係争特許の特許権は、……原告が係争特許の共有者である。原告が被告に損害賠償請求した 500 万元は金銭の可分債権であり、持分に依りた一部として請求することができる。原告が被告に対して、直接的または間接的に、自らまたは他人に委託して、係争特許を侵害する製品を製造、販売の申し出、販売、使用または輸入してはならないと請求することは、民法第 821 条の規定により、それぞれの共有者が単独で提起することができる。よって、原告が本件訴訟を提起したことは、当事者の適格がないという問題はない。」

		継により生じた共有関係の場合、各承継人は承継した特許に対して総有（共同共有）という共有関係であるため、損害賠償を請求するときに共有者全体の同意を得る必要がある <sup>25</sup> 。
	著作	各著作権者が著作権を侵害した者に対し、救済を請求し、持分に応じた損害賠償を請求することができる。しかし、財産の承継により生じた共有関係の場合、各承継人は承継した特許に対して総有（共同共有）という共有関係であるため、損害賠償を請求するときに共有者全体の同意を得る必要がある。

権利帰属や利用に関する約定の仕方について、下記に追加で例示する。

(1) 開発委託契約における権利帰属の条項例

「乙（受託者）が本開発の過程で取得した発明など、ノウハウ、技術情報及び商品化されたXXX用XXXであって、本開発の目的に関係するもの（以下総称して「本件成果」という）並びに本件成果である発明などに基づく特許を受ける権利などはすべて甲（委託者）に帰属する。」

「乙（受託者）は、本件成果である発明などについて、乙の従業員が発明者又は創作者である場合、当該従業員から、甲（委託者）に台湾及び各国における特許を受ける権利などを譲渡する証

<sup>25</sup> 智慧財産法院 100 年度刑智上訴字第 84 号刑事判決「継承により、……継承者は遺産の全てに対して総有（共同共有）となっており、総有している共有物または財産権の処分と権利の行使は、総有者全体の同意を得なければならない。調べたところ、被告は係争商標の商標権者が A であることを明らかに知っていた。A が 2008 年 5 月 6 日に亡くなった後、係争商標の商標権が被告及び A のその他承継人ら 4 名の総有であり……。よって、被告が係争商標権を行使するには、承継人ら全体の同意を得なければならない。」

書を取得し、これを甲に交付するものとする。」

また、当該研究、技術開発委託契約が長期間に及ぶ場合や、継続的に同種の委託を行うような場合においては、当該開発の成果に関連して、受託者が将来開発しうる改良発明などについて、実施権の許諾などの取り決めを予め合意することもある。更に、受託者が改良発明を将来開発する際に、委託者に連絡し、権利の帰属と取り扱いについて協議をするという規定も見られる。

### (2) 共同開発契約における権利帰属の条項例

上記「知的財産権の取扱い」の1.1及び1.3に記載の条項が該当する。近年、台湾では、持分比率に合意できない場合の対処法について、当事者間の見解が異なり交渉になることが多い。

### (3) 共同開発契約における開発成果の利用の条項例

「本件成果の実施については、その権利の帰属に関わらず、甲が実用化された部品や製品の製造を行い、乙が部品や製品を実装した機械の販売を行うほか、甲乙の協議により、その実施者と条件を定めるものとする。甲及び乙は、双方が合意した場合に限り、本件成果の実施を第三者に許諾することができるものとする。」

上記は実施者を予め定める例であるが、これにとどまらず、実施期間や実施地域、実施料の有無などを具体的に規定しておいてもよい。

3. 「成果物の所有権」：ソフトウェアには特許権など技術成果と著作権の両面がある。ソフトウェアは、ゼロからの開発というより一部過去の開発成果を土台に作られる。一般的に、台湾のソフ

トウェア会社は、全ての著作権を委託者に帰属するとの契約条項案には同意したがらない。すべて委託者に帰属すると、ソフトウェア会社はその後の開発に使用できなくなる。どうしても委託者が要求したい場合には、ソフトウェア会社は高額の開発費用を要求する場合もある。一方、委託者としては、将来のメンテナンスやバージョンアップの都度に受託者に依頼しないといけなくなるという懸念がある。

そこで、著作権はソフトウェア会社が保有し、委託者はソースの使用権の許諾を受けるというバランスを取った契約が考えられる。その結果、将来のメンテナンスやバージョンアップの都度に受託者に依頼する必要もなくなる。

人事管理システムのような汎用的なものと、個社のノウハウがつぎ込まれた汎用性の低いものでも対応が異なる。

#### 4. その他：

(1) 「模倣品、競合品対策」：開発委託契約終了後に、受託者が委託者から提供された技術を用いて、自ら又は他人のために類似製品を製造することを回避するには、契約において以下のように約定することがある。<sup>26</sup>

「本契約終了後 X X 年間は、甲の同意なく本製品と同一ないし仕様の一部を変更した類似製品を自分又は第三者のために開発、製造、販売してはならない。」

---

<sup>26</sup> 開発委託先の研究開発の自由を契約終了後も長期間にわたり制限することは、競争関係がある会社では不合理な契約は問題になる場合がある。合理的な理由があるか否かがポイントで、委託元による資金提供や開発テーマ（活用対象のアイデア）の提供も十分な合理的理由となる。製品サイクルも考慮して 1 - 2 年などは問題にならない場合が多い。

(2)「輸出関連法の遵守」：委託者に製品輸出の需要がある場合は、契約において以下のように約定することがある。

「甲は、乙が納入した成果を輸出する場合には、外国為替及び外国貿易法その他輸出関連法令を遵守し、所定の手続きを実施するものとする。なお、米国輸出関連法等外国の輸出関連法令を適用するときに所定の手続きが必要な場合も同様とする。」

(3)「会議の開催」：当事者双方が開発成果の帰属又は後続品に係る権利の帰属について争いが生じて裁判になった場合、議事録が証拠として提出されることが多く、例えば、当該発明の考案者は誰なのか、一番貢献度が高いのは誰なのか等を証明することができる。よって、企業は従業員に対して、他企業と開発会議を行うとき、必ず話し合った内容を詳細に記録するよう要請しなければならず、もし提出資料があれば、議事録の別添資料として一定期間保存しておくことが望ましい。また、契約において以下のように約定することがある。

「甲と乙とは、毎月1回、本件開発の進捗状況について報告し、今後の研究方法について協議するため、定例打ち合わせ会議を開催し、その議事録を作成、保管するものとする。」

### 三、大学等との契約条項の紹介

台湾の大学又は台湾当局によって設立された財団法人（以下、大学等という）と締結する開発委託契約又は共同開発契約（契約名称は、委託研究契約書、産学連携契約書又は研究計画契約書等になる可能性がある）は特別な点があるので、本文にて紹介する。

大学等との連携に当局の助成が関与していることにより、科学技術基本法及び当局機関の定めた研究開発成果帰属及び運用弁法を適用しなければならず<sup>27</sup>、それによって研究成果の帰属又は利用は制限を受けることがあるが、原則として当事者双方は開発委託契約又は共同開発契約において、研究成果の帰属を自由に約定することができる。

ただし契約の主体は大学等なので、営利を目的とする企業と異なっており、研究成果や発明等を産業上で自ら利用することがほとんどなく、ただ研究成果、発明等の論文発表や学会発表を行うだけであり、甚だしくは、企業との連携に学生が参加する可能性もある。よって、こういう特殊性により、企業が各大学等と開発委託契約や共同開発契約を締結する時、双方の目的又は関心事が必ずしも一致するわけではないことから、これら契約によく見られる条項は次のとおりである：

1. 「コンサルティング」：大学等に通常は専門的知識を有する者が常駐しているため、大学等と開発委託契約や共同開発契約を締結するとき、企業が確実に必要な技術とノウハウを入手できるよう確保するには、以下の規定を追加する。

「乙（大学等）は甲（企業）の要請に応じて、目的物に関するコンサルティングを提供するものとする。ただし、コンサルティングの提供は XX 回までであり、総時間数は XX 時間までが上限である。コンサルティング実施場所は国内における甲又は乙の所在地又はその他甲乙が合意する場所に限る。詳細な日時と場所は甲乙協議の上、決定するものとする。」

---

<sup>27</sup> 第二章、第二節五、科学技術基本法をご参照ください。

2. 「研究成果の発表とその制限」：前述のとおり、大学等は、研究成果、発明等を産業上で自ら利用することがほとんどなく、研究成果、発明等の論文発表や学会発表を行うだけである。一方、企業は営利を目的としており、大学等に価値ある技術を公表されては、営業秘密として保護しようとする技術又は特許出願をしようとする技術が公開されるため新規性を喪失する等により、企業の運営に支障をきたすおそれがある。そこで、企業は契約に次のような条項を盛り込むよう要請することがある：

「乙（大学等）及び連携計画の参加者が本計画又は技術成果の論文発表や報告書公表を行う際は、30 日前までに甲（企業）に対して発表又は公表しようとする内容を通知するものとし、且つ甲の事前の書面による同意を得て始めて発表又は公表することができる。次のいずれかの事由に該当する場合は、甲は乙に対して論文内容の修正を要請することができる：(1)（当局主務官庁に提出した認証登録情報と一致させるために）情報・データ内容の正確性を確保する、(2) 当該論文に秘密情報の不当な開示がないように確保する、又は(3) 甲乙双方の知的財産権の適切な保護を確保する。正当な理由なしに、甲は、論文の発表を拒否してはならず、特許出願の準備期間を確保するため論文発表・報告書公表の時期を遅らせた場合でも、最大 2 ヶ月繰り下げることはできない。甲は、乙及び連携計画の参加者から書面による通知を受領してから 2 ヶ月以内に回答しなければならず、期間を過ぎても回答しない場合には、乙及び連携計画の参加者は論文発表や報告書公表を行うことができる。乙は、善良な管理者の注意義務をもって、連携契約の参加者に本項の規定を遵守させなければならない。」

3. 「校名（校章）の使用と権利保護」：企業に、品質保証宣伝文として製品に「XX 大学/XX 財産法人との産学連携による研究成果」等

旨を表示させないように、大学等は、下記の条項を契約に盛り込むことがある。

「乙（大学等）及び関連当局機関の書面による同意を得ずに、甲（企業）は研究開発成果を商業目的で使用する時（商品・サービスのマーケティング、広報 PR、広告宣伝等を含むが、これらに限らない。）、乙又は関連当局機関の名義、校章又はその他表徴を使用してはならない上、いかなる方法でも、甲は、乙又は関連当局機関と連携関係にあることを表示してはならない。甲が乙の校章を使用しようとする時、乙の定めた手続きに応じて申請しなければならず、その使用許諾条件は別途協議するものとする。」

4. 「奨励制度」：これは通常、産学連携契約によく見られるものであり、以下のように規定することがある。

「甲（企業）に協力的であって、積極的に本計画に取り組み、すばらしい成果を挙げた大学院生が、甲の同意を得て海外で本計画の成果の論文発表を行う時、甲は需要に応じて、審査の上、海外渡航旅費を助成することができるが、助成金の支給対象は1名までである。」

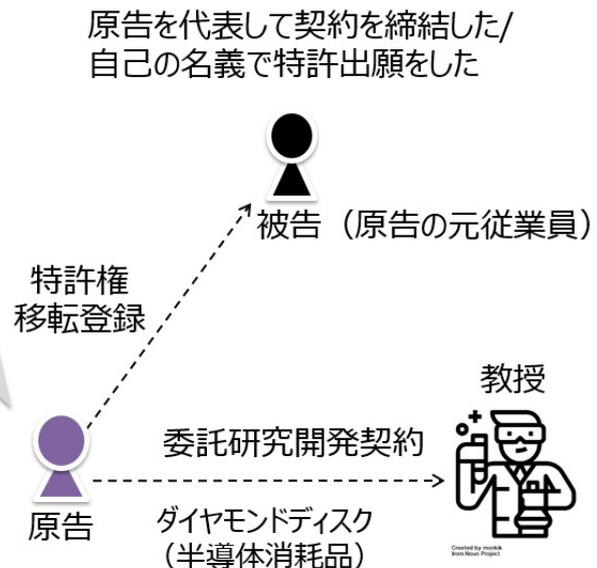
## 四、事例 1<sup>28</sup>

### 1. 背景

#### 事例：開発委託契約—特許権の帰属と競業避止を規定していない

##### 原告の主張：

被告は原告を代表して教授とやり取りをし、委託研究の進行状況を監督していたが、被告は委託研究によって発生した特許権につき、自らが発明者又は共同発明者として特許出願をし、ロイヤリティを騙し取った。



被告は 1996 年に原告会社のダイヤモンド工具製造技術の研究開発を請け負っていた。なお、原告会社は対外的な産学連携活動にも携わっており、訴外人たる A 大学の教授が率いる以下の研究計画に出資して新技術の開発を委託した：①2007 年度研究計画。②2008 年度研究計画。③2009 年度研究計画（以下、併せて「係争産学連携契約」という）。

原告会社は、被告に研究計画の連絡窓口担当者と監督担当者を担うよう委任した。然しながら、何と被告は職権を利用して、委託研究計画によって発生した発明について、自己の名を（共同）

<sup>28</sup> 智慧財産法院 106 民專上字第 9 号判決。

出願人として記載した上特許出願をして、原告会社から特許権維持費とロイヤルティーを詐取した。そこで、原告会社は被告に対して、係争特許の原告会社への移転登録を請求した。

## 2. 裁判所の判断

**争点となった条項：「特許権の帰属」が明記されていない**

2007年、2009年の契約の第7条に「本契約によって発生した知的財産権及び特許権は〇〇社（原告）に帰属し、特許権は双方担当者、共同担当者が共同名義で出願することができる。」と明記されているが、**2008年の係争産学連携契約ではそれが明記されていない。**

**特許権は誰に帰属するのか？**

**契約及び関連事情等に鑑み、特許権は原告に帰属する**

教授の話によると、原告の助成期間は3年であり、技術面の観点から見ると確かに関連性があり、その上、特許の概念、背景及び図面を研究成果に照らし合わせることができることから、2008年度の契約は2007年度の契約の延長として認められる。契約書の全文に目を通し、**契約締結の主な目的及び委託研究開発によって発生した特許権の経済的価値に基づき、特許権は原告に帰属する**との判断を下した。



<https://www.zcool.com.cn/work/ZMJ450Dc5NzY=.html>

係争産学連携契約によって発生した特許権は、原告会社に帰属すべきである：

(1) 2007年度と2009年度の係争産学連携契約では、特許権は原告会社に帰属すると規定されている：係争産学連携契約の2007年度、2009年度の業務委託契約書第7条に、本計画によって発生した知的財産権と特許権は原告会社に帰属するものとし、特許出願は原告会社と教授と共同主催者が共同で行わなければならない、と約定されている。よって、裁判所はこの約定に基づき、係争産学連携契約により生じる知的財産権と特許は、原告会社の所有に

帰属すると認定した。

(2) 2008 年度の係争産学連携契約では、特許権は原告会社に帰属すると明記されていないが、原告会社に帰属すべきであるとの判断を下した：

意思表示の解釈に際しては、当事者の真意が探求されるべきであり、その表現の字義に拘泥してはならない、と民法第 98 条に明文の定めがある。いわゆる当事者の真意を探求するとは、信義誠実の原則を踏まえた上、原因事実、経済目的、一般的・社会的・理性的・客観的な認識、経験則、並びに当事者が望む法律効果に基づいて探し求めることをいう。

証人である教授に対する 2012 年 8 月 31 日付けインタビュー記録の記載によると、確かに 2008 年度の研究成果をもとに、2009 年度の研究計画の申請がなされたため、教授は係る特許を 1 年目の計画の延長として捉えており、2007 年度、2008 年度、2009 年度の 3 年の研究計画は継続性があると認識していることが分かる。係争産学連携計画、研究開発委託計画によって発生した特許、証人の証言等を斟酌した上、裁判所は 2008 年度の係争産学連携契約では特許権は原告会社に帰属すべきであるとの判断を下した。原告会社は係る確定判決を提示の上、特許主務官庁に特許権者の名義変更を申請することができる（専利法第 10 条参照）。

### 3. 分析

本件事例から分かるように、開発委託契約は数年にもわたる中長期連携計画であって、通常、複数の特許、契約、提携先が関与しているため、契約内容は如何に権利の帰属を規定するかが非常

に重要である。

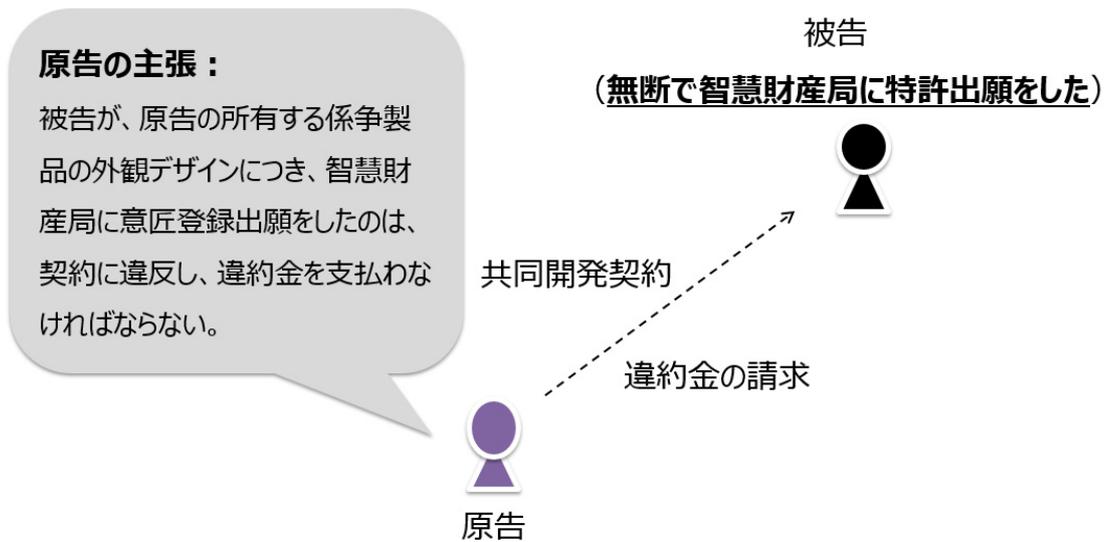
たとえ契約に特許権の帰属に関する明文の定めがなくても、裁判所は当事者双方の真意について判断を下す。然しながら、ただ1年度の研究計画に権利の帰属についての定めがないだけでも、権利帰属の争いが生じ、権利者にとって想定外の訴訟費用が生じる可能性がある。

よって、今後訴訟にならないように、又は知的財産権の喪失にならないように、甚だしくは長期的な特許戦略に支障をきたさないように、開発委託等のような契約に関して、契約、計画が複数あった場合は、たとえ互いに継続性があったとしても、それぞれの契約、計画ごとに、権利の帰属を明文で定めておくほうがよい。

## 五、事例 2<sup>29</sup>

### 1. 背景

#### 事例:共同開発契約—特許権の帰属と違約金を規定していない



原告は「トイレットペーパースタンド」製品（以下、「係争製品」という。）の外観デザインを被告に提供し、アーム関節部の接続機構等の開発設計を委託した。2005年7月25日に原告と被告の間に共同開発契約（以下、「係争契約」という。）が締結され、「甲（即ち原告）から提供された製品の外観デザイン等の合法的な権利は、いずれも甲が所有する。」旨が明記されている。

係争契約第3条は、「乙（即ち被告）は甲（即ち原告）から、開発・製造の委託を受けており、営業秘密保護の考慮により、乙は、甲から提供された文書・図画・写真等全ての開発資料及び製品を秘密として保持するものとし、委託により開発された製品を

<sup>29</sup> 高等法院台中分院 97 智上易字第 2 号判決。

他人に交付せず、又は甲が定める指定用途以外の用途に使用しないことに同意する。これに違反した場合、甲が定める単価の二分の一に十万倍を乗じた金額を賠償金として甲に支払わなければならない。」と規定しているにも関わらず、被告は原告に無断で經濟部智慧財産局（以下、「知的財産局」という。）に係争製品の外觀デザインを意匠登録出願し、審査において登録査定され（以下、「係争意匠」という。）、更に、2006年3月に、台湾金物業界の専門誌に係争製品の広告を掲載し、販売を意図する広告を公開したことから、明らかに前掲規定に違反していると原告は主張した。

## 2. 裁判所の判断

### 争点となった条項：

「乙（被告）が甲（原告）から業務を引き受ける時、営業秘密の保護に基づき、乙は甲の提供する書面・図面等開発データや製品情報について守秘義務を負い、依頼により開発した製品を他者に引き渡してはならず、又は指定用途以外の用途に供してはならない。違反した場合、原告の単価の二分の一に10万倍を乗じて得た金額を甲に支払わなければならない」；

「甲が【甲、乙共同で開発する】新製品につき特許出願するとき、乙の同意を得なければならない」

係争契約において特許権の帰属が明記されていないが、その真意は特許権は当事者双方の共有となるということである。よって、共有者全員でなければ特許出案することができない。

単価の1/2に10万倍を乗じて得た違約金の額が確かに高額であるので、低減すべきである。違反事情、損害事情等を参酌し、ニュー台湾ドル20万元に低減した。



<https://www.zcool.com.cn/work/ZMjA5ODc5NzY=.html>

調べると、係争契約の目的条項では、「甲は【新製品】の研究

開発を乙に委託する。」と規定されており、また、係争契約第4条に、「甲が【甲、乙双方が共同で開発した】新製品につき意匠登録出願するとき、乙の同意を得た後でなければならない。」と規定されている。これに鑑みると、当事者双方が係争製品について「双方が共同で開発した」と規定している以上、その真意は、係争意匠の出願権は当事者双方が共有すると規定しているはずである。係争意匠の出願権は当事者双方が共有する以上、専利法第12条第1項の規定によると、意匠の登録出願は、共同所有者全員が共同でされなければならない。被告は原告の同意を得ずに、自らで意匠の登録出願をしたのは、専利法に違反しただけでなく、係争契約第3条の「甲が定める指定目的以外の用途に使用してはならない」との規定にも違反したことになる。

本件被告が台湾金具業界の専門誌に掲載されたトイレットペーパーの広告図面を見ると、そのアームは原告が被告に研究開発を委託したアームと同じであるため、これも係争契約第3条の規定の違反に該当する。

調べると、係争契約第3条に定める損害賠償条項に基づき、原告は契約に違反した被告に対して、違約金の支払いを請求することができる。ただし定められた違約金の金額が高すぎた場合、裁判所は妥当な金額に減額することができる、民法第252条に明文の定めがある。また、違約金の金額が高すぎるか否かは、被害者が被った損害、当事者双方の社会経済的地位、加害者の経済力、並びに一般的客観的な事実を斟酌の上決定しなければならない。裁判所は違反情状、原告が被った損害（原告は、2006年から2007年までの予想損害額はニュー台湾ドル132,800元であると主張している。）、及び一般的客観的な事実等情状を斟酌して、本件違約金の金額をニュー台湾ドル20万元に減額するのが

妥当であるとの判断を下した。

### 3. 分析

本件判決は、契約の性質と権利の帰属を判断するに際し、明確な規定がない場合は、裁判所は契約の内容に基づいて当事者の真意を推し量り、権利者にとって不利な証拠が採用されることも可能なので、法的リスクを念頭にして契約の内容を入念に検討しなければならないことを改めて判示している。また、本件判決によって、共同開発契約の権利帰属は「共有」と判断されうることも示唆されており、将来自らで権利を行使しようとするときの阻害になる可能性があるので、慎重に対応しなければならない。

また、補足説明であるが、本件のように、出願権を有する一人の共有者が、全体の共有者の同意を得ずに、自らで登録出願をして登録査定された場合では、他の共有者はたとえ登録出願をした者と契約を締結しておらず、契約違反を主張できなくても、専利法の規定により、特許無効審判請求をするか、民法上の不当利得又は権利侵害等に関する規定により、権利を主張することができる。

なお、本件から分かるように、裁判所が違約金の金額の酌量をする時、「現実的損害」が重要な判断基準とされているので、契約の相手方が契約に違反し、又はその他権利を侵害する事情があったことを知ったとき、自身の権益を守るには、権利者は必ずあらゆる手段で証拠を収集した上で、且つ現実的損害を算定しなければならない。

### 第三節 製造委託契約

#### 一、OEM 及び ODM の違い

OEM (Original Equipment Manufacturing) は受託製造の一種である。受託者は納入先の要望に応じて、納入先商標による受託製造を行い、委託者は自らその商品を販売する。よって、注文を受けた受託者の製造した類似商品は、様々なブランドとして販売されている。通常、企業が外部企業に生産を委託するのは、生産コストの削減と一部の管理費用の削減を狙うためである。

ODM (Original Design Manufacturing) と OEM の最も大きな違いは、ODM は製品の製造のみならず、製品の設計も行っていることにある。受託者は商品をデザイン・企画する能力と技術を有する。受託者は納入先の要望に応じて、納入先商標による受託設計・製造を行い、納入先の企業はその商品を自ら販売する。

#### 二、一般条項の紹介

OEM と ODM は、いずれも他人に製造を委託する形態であるが、ODM は受託者が設計を行う点で開発委託に類似するので前節を参照することとし、ここでは、OEM を例として説明する。

「当事者」	株式会社×××× (以下「甲」という)	〇〇〇〇株式会社 (以下「乙」という)
「基本契約と個別契約」	基本契約は、甲から乙への本業務の委託に関する基本的事項を定めたものであり、甲乙協議して定める個々の取引契約 (以下「個別契約」という。) に対して適用する。	
「個別契約の内容」	1.1 個別契約には、発注年月日、取引の対象となる物品 (以下「目的物」という。) の名称、業務の内容、仕様、	

	<p>数量、納期、納入場所、検査その他の受渡条件、及び代金の額、単価、決済日、決済方法等を、また甲が原材料等を支給する場合には、その品名、数量、引渡日、引渡場所その他の引渡条件、代金の額、決済日、決済方法等を定める。</p> <p>1.2 前項の規定にかかわらず、個別契約の内容の一部を甲乙協議の上、あらかじめ覚書等に定めることができる。</p>
「個別契約の成立」	<p>個別契約は、甲が書面又は電子メール等の電磁的記録の提供による注文申込みを行い、乙がそれを承諾することによって成立する。但し、甲の申込み後5営業日以内に、乙が甲に対し承諾しない旨を書面に表示しない限り、乙は甲の申込みを承諾したものとみなす。</p>
「仕様書」	<p>1.1 甲は、目的物の仕様を仕様書により乙に提示することができる。</p> <p>1.2 乙は、甲が提示した仕様書について疑義を生じた場合又は変更を希望する場合、速やかに申し出て協議を行うものとする。</p> <p>1.3 甲は仕様書の内容に変更があった場合、速やかに乙に通知し、乙はこれに基づき遅滞なくその仕様書を修正する等必要な処置を講ずるものとする。この場合の変更通知については、前項を準用する。</p> <p>1.4 乙は、甲が提示した仕様書の指示により、目的物に安全、品質等に関する問題が生じる可能性があると考えられる場合、その旨を甲に対し書面で通知しなければならない。</p>
「支給材の所」	<p>1.1 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙と協議の上、</p>

<p>有権」</p>	<p>乙が使用する原材料、製品、半製品（以下「支給材」という。）を乙に支給することができる：(1)個別契約の目的物の品質、性能及び規格を維持するために必要な場合、(2)乙から甲に要求がある場合、(3)その他正当な理由がある場合。</p> <p>1.2 無償支給材並びにこれをもって製作した仕掛品及び完成品の所有権は、甲に帰属する。</p> <p>1.3 有償支給材の所有権は、乙が当該支給材を受領した時に、甲から乙に移転する。</p>
<p>「知的財産権の取扱い」</p>	<p>1.1 甲及び乙は、目的物又は目的物を組み込んだ製品につき、目的物に起因して第三者との間に知的財産権上の権利侵害等の紛争が生じたときは、直ちに相手方に通知するものとし、甲の責めに帰すべき事由による場合は甲が、乙の責めに帰すべき事由による場合は乙が、その費用と負担においてこの紛争の一切を処理解決する。</p> <p>1.2 乙が本契約を履行するために甲が提供した文章原稿、動画、画像、設計、レイアウト等の工作物（完全な工作物または作業中の工作物を含む）を含む資料知的財産権、及びこれらに基づいて派生または改良された知的財産権は、いずれも甲に属する。但し、甲は、契約の目的の範囲内または合意した範囲内において使用することを無償で乙に許諾する。</p> <p>1.3 乙は甲の指示により、甲に納品する「XXX」製品に甲の商標（「XXX」，商標番号：「XXX」）を付けるものとする。乙は、甲の商標を「XXX」製品のみに使用し、その他の用途に使用してはならないことに同意し、</p>

	それを誓約する。乙は、甲の許諾を得ない限り、甲の商標のある製品を如何なる第三者に販売してはならないことに同意し、それを誓約する。
--	--

以上の知的財産権に関わる各条項は参考用であり、各企業が各自の必要に応じて調整することができる。以下の項目について更に補足説明する：

1. 「支給材の所有権」：生産委託により重要な製造ノウハウが受託者に流出することが懸念される場合には、半製品にして現物で受託者に提供する方法がある。また、無償支給材について、もしも受託者が倒産して資産の差押えを受けた場合、無償支給していた原材料、製品、半製品などの支給材が押収されないように所有権を明確にする必要がある。更に、金型、製造装置などの固定資産を受託者に貸与する場合は、上記押収防止に加え、意図しないノウハウ流出防止のためにも、委託者に所有権があることを明確にすることも重要である。

2. 「知的財産権の取扱い」：

(1) 新しい知的財産権が発生した時(派生または改良された知的財産)の取り扱い：

上記「知的財産権の取扱い」の1.2の規定は、受託者が委託者の提供した技術、営業秘密等を利用して新しい知的財産(派生、改良された知的財産を含む)が生じたときの取り扱いにも関係する。このような規定をしていなければ、訴訟となったときの紛争解決の手段が事実認定のみになってしまうからである。例えば、委託者と受託者の双方の開発により受けられる利益が開発の貢献度により認定することになる。しかし、OEMの委託者にとってみれば、受託者が委託者の手足のように労働力や物理的なサポート

をするだけで、開発に対して全く大きな貢献がないにもかかわらず、受託者が新たな知的財産権を取得することになれば、委託者が大きなリスクを負うことになりかねず、公平性が失われてしまう。したがって、根本的な解決方法としては、双方が契約締結時に知的財産権の帰属を明確に約定しておくことである。委託者の観点から、1.2の規定のような条文で、新しい知的財産権が委託者に帰属することを約定することができる。また、新しい知的財産権が委託者に帰属することにより、受託者が引き続き契約を履行する上で委託者の許諾を再度取得する必要があるため、1.2の規定では、委託者は受託者が使用することを無償で許諾すると付帯的に約定している。

これに対して、一般的な ODM の場合、受託者は開発に対して実質的な貢献があるため、新しい知的財産権を保有するために、次のような条文を約定することがある。

「乙は、甲の図面等により製作した目的物若しくはその製作方法又は甲の秘密情報を用いて得られた発明、考案、意匠の創作等に関し、知的財産権取得のための出願を行う場合は、事前にその旨を甲に申し出て書面による承諾を得なければならない。」

これは、新たな知的財産権が原則として「受託者」に帰属することを約定するものであるが、委託者は受託者が出願することについてなお同意するか否かを選択できるので、双方の権利と義務のバランスが取れた条文といえる。

ODM の特性に応じて補足説明すると、「知財の処理」に関して、受託者が技術の所有者であり、委託者が単純に設計を委託したのみで技術を提供していない場合、以下の規定がよくみられる。

「乙は、本契約により甲に交付する『XXX』製品がすべての関連法令に適合していて、如何なる第三者の知的財産権またはその他の如何なる権利を侵害していないことを誓約する。」ただし、もし委託者が同時に技術を提供した場合、受託者が委託者に上述の保証をするよう要求することがある。

## (2) 商標/商品包装：

上記「知的財産権の取扱い」の1.3の規定は、商標の使用に関するものである。商標は競争市場において商品または役務の出所を示す役割があり、権利者が長期継続使用することによって、その信用を示すとともに商品に高い付加価値を付与することから、企業の第二の生命ともいえる。受託者が自社製品に委託者の商標を表示することによって、委託者が長期経営により築いた名声を減損されないように、さらには消費者保護法に規範されている商品製造者責任<sup>30</sup>を負わされて委託者に損失が生じることのないように商標の利用について約定する。また受託者による製品の横流しを防止する効果もある。

## 3. その他：

### (1) 知財の処理-協力義務及び違反の効果：

---

<sup>30</sup> 消費者保護法第7条：「商品の設計、生産、製造に従事し、またはサービスを提供する企業経営者は、商品を提供して市場に流通させ、またはサービスを提供するとき、当該商品またはサービスが当時の科学技術もしくは専門水準で合理的に期待できる安全性を満たすことを確保しなければならない。商品またはサービスが消費者の生命、身体、健康、財産を害する可能性があるとき、目立つところに警告の表示及び危険に対する緊急処置の方法を表示しなければならない。企業経営者が前2項の規定に違反し、消費者または第三者に損害を与えたとき、連帯賠償責任を負わなければならない。ただし、企業経営者に過失がないことを証明することができたとき、裁判所はその賠償責任を軽減することができる。」

受託者が契約期間内に知的財産権の使用規範に係る条文に違反したことにより委託者が損害を受けた場合、たとえ契約に関連規定がなくても、通常、委託者は民法の関連規定により損害賠償を請求することができる。しかし、委託者が第三者(消費者または他の知的財産権者)から請求された時、受託者は製品の製造者であり、且つ台湾企業の方が対処しやすい場合もあるため、受託者の協力義務を約定することが多い。以下に具体的例を挙げる。

「いかなる第三者が『XXX』製品につき、甲（委託者）に対して  
(1) 製品の瑕疵、(2) 当該製品によって消費者、使用者に死傷または財産の損失を生じたこと、(3) 他人の知的財産権を侵害したこと（を含むがこれらに限らない）を主張したとき、前記主張の事由が乙（受託者）の設計に起因する、またはその他甲に帰責できない事由である場合、乙は、直ちに甲に協力し、すべての必要な防御策を提供する他、甲がそれにより受けた損害（裁判所が判決した賠償金額、弁護士費用、裁判所の訴訟手続きの費用及びその他いかなる直接的な損失を含むが、これらに限らない）を賠償することに同意する。」

(2) 「契約終了の処理」:

完成した工作物が流出する可能性を完全に防ぐために、委託者は以下のような条項を約定することも選択できる:

「本契約が終了した場合、受託者は直ちに製造を停止し、その完成した工作物（完全な工作物または作成中の工作物を含む）は廃棄処分または削除するものとする。」

### 三、事例<sup>31</sup>

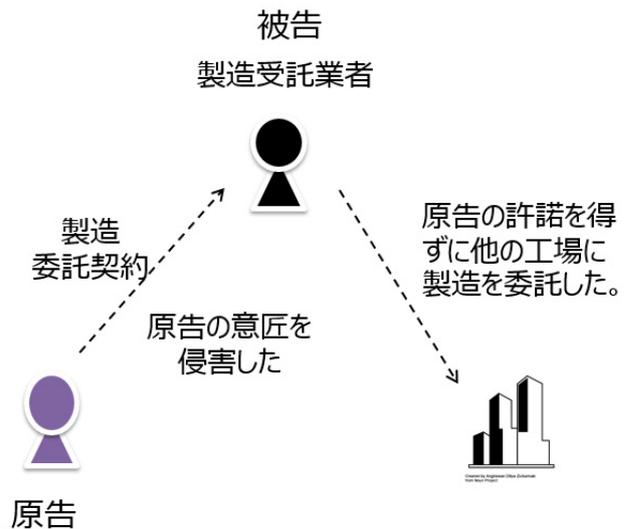
#### 1. 背景

#### 事例: 製造委託契約-受託側が無断で製品を製造した

争点となった条項：契約第2.24

条知的財産権の帰属の条項

「知的財産権：製品の生産のため、当社(即ち原告会社)が提供した図面、設計、型式、資料、道具、設備、及びその他製品と関連する資料、所有権並びに知的財産権は、いずれも当社の所有とする。」



原告は「保護袋」製品につき 2010 年に意匠出願し、智慧財産局から登録査定を受けており、当該製品の意匠権者である。当該製品の量産のため、被告会社に当該製品の生産を委託したが、被告は原告の許諾を得ずに、他の工場に委託して当該意匠を侵害する製品を製造し、さらに被告会社がその侵害品を輸入して訴外人会社に供給したことは、原告の意匠権を侵害し、専利法違反を構成していると、原告は主張した。

<sup>31</sup>智慧財産法院 101 年民専訴字第 41 号判決。

## 2. 裁判所の判断

被告は係争特許が共有のものであると主張した。

被告は、変更を提案したこと、及び被告とその従業員は設計を変更したことをもって、係争特許製品は両当事者が共有するもの、または共同で開発したものであると抗弁した。



**係争特許は共有のものではなく、契約によると原告に属する。**

変更を提案したことがある等は、特許製品は両当事者の共有のものまたは共同で開発されたものであると証明できない。**被告が署名した契約第2.24において、当該案件にかかわる所有権及び知的財産権のいずれも原告またはその関係企業が所有するものであり、両当事者が共有するものではないと約定されている。**



<https://www.zcool.com.cn/work/ZMjA50Dc5NzY=.html>

原告と被告の間で締結された係争購買契約第 2.24 条には「知的財産権：製品生産の必要により当社（即ち原告会社）が提供した図面、設計、型式、資料、工具、設備及びその他製品に関する文書資料及びそれにかかる所有権及び知的財産権は、全て当社（即ち原告会社）の所有である…」と明文で定められており、当該購買関係にかかる知的財産権は全て原告またはその関係企業の所有に属すると明確に約定されているので、被告の所有または両当事者による共有ということはない。

たとえ研究開発記録及び原告スタッフともに工場設計修正に携わっていたとの証言等を根拠として、被告が係争意匠の共有者であると主張したとしても、研究開発記録や証言は、原告と被告

の間に技術事項についての連絡があったことを証明できるだけで、被告がかつて修正のアドバイスを提供したこと等は、係争意匠の製品が原告と被告の共有である又は共同開発したものであることを証明できない。

また、被告は係争購買契約第 2.24 条が消費者保護法第 11-1 条及び民法第 247-1 条の規定に違反し公平性を失っているとして無効であると主張した。しかし、本件被告が自由な意思決定をもとに契約の締結がされているのかに対して、原告と契約を締結しないことにより直ちに不利益を生じることはないため、係争知的財産権の帰属の条項は、いかなる公平性を失う事情はない。

よって、被告の行為は専利法の規定に違反しているため、原告の侵害排除及び損害賠償請求の主張には理由がある。

### 3. 分析

一般的に、委託者に量産や特定部品の生産の必要があるときに OEM 契約が交わされる。本事例は、委託製造時の意匠や技術は委託者の所有であり、受託者は委託者からライセンスされた範囲内に限り製品を量産するケースである。製造メーカーと権利の帰属又は権利の共有等について紛争が生じることを避けるため、委託者は契約において、知的財産権の帰属を明確に規定しておくことが望ましい。また、本判決から、双方が契約締結時において、大企業の下請け企業のように、交渉力（バーゲニングパワー）が極端に弱い場合、または他方が契約を締結せざるを得ない制限を受けているなどの例外的状況を除いて、OEM 契約において知的財産権の帰属を委託者とする条項は、一般的に消費者保護法または民法に違反する公平性を失う条項ではないことが分かる。

## 第四節 代理店契約

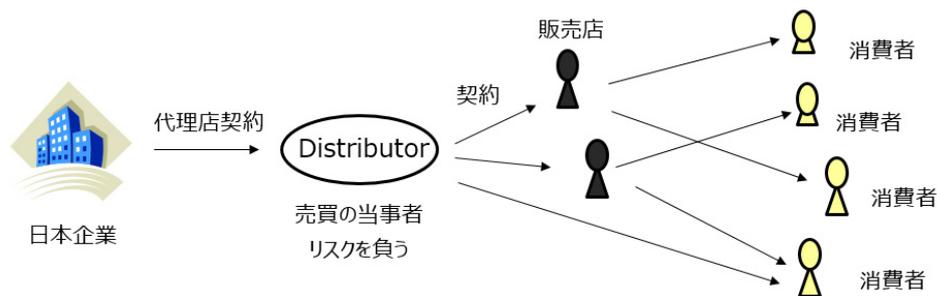
### 一、AGENT 及び DISTRIBUTOR の違い

名目上はいずれも「代理店契約」であるものの、具体的内容により、Agent または Distributor に分かれる。

Agent の「代理店契約」とは、本人に代わって取り引きを行い、売買契約が成立したら、その売買代金の何%かをコミッションとして本人から受け取るビジネスモデルのことをいう。売買の法律行為の効果は Agent には帰属しない。また、民法第 103 条により代理行為は、「代理人は代理権限の範囲内において、本人名義でなした意思表示は、直接本人に対して効力が発生する。」と定義されている。換言すると、本人がその法律効果を直接取得する制度であり、その目的は主に本人の法律上の取引活動の範囲を拡充することにある。図にすると以下ようになる：



これに対して、Distributor の「代理店契約」とは、代理店自らの判断、費用、リスクで商品の在庫を持ち、自らのリスクで自らが売買の当事者となり販売店などへ商品を再販売することをいう。この場合、販売店または消費者に対する売買の当事者になる。図にすると以下ようになる：



## 二、一般条項の紹介

日系企業と台湾企業では、Distributorの「代理店契約」が一般的であるため、以下はDistributorを例とした契約を紹介する。

「当事者」	株式会社××××（以下、「X社」という）	〇〇〇〇株式会社（以下、「代理店」という）
「販売権」	<p>1. 1. X社は、販売地域における製品の非独占的代理店として代理店を指名する。「販売地域」とは、台湾（澎湖、金門、馬祖を含む。）をいう。</p> <p>1. 2. 代理店は当該指名を受諾し、本契約の有効期間中、製品をX社から購入し、自己の名義と計算および費用をもって、販売地域において製品の販売を行い、市場開拓、販売促進及び据付、修理、保守サービスのために必要な人員と設備を整える。</p> <p>1. 3. X社は代理店のみに対して製品を供給するわけではなく、代理店に対して如何なる権利（本商品、およびアフターサービス用部品に関連する知的財産権、または独占的販売権・代理権を含むがこれに限らない）も許諾しない。</p>	
「復代理店の	1. 1. 代理店は、自己の計算及び危険負担により、販売地域	

<p><b>任命</b></p>	<p>内で復代理店を任命することができる。代理店は、販売地域内で復代理店を任命する場合は事前に書面にて X 社に報告し、承認を得ることとする。いかなる復代理店契約も書面により締結し、かつ、少なくとも、本契約において代理店に課せられている義務（特に、競業禁止）を復代理店に対しても負わせることとする。復代理店が本契約において代理店に課せられている義務に違反するときは、代理店の契約違反と見なす。</p> <p>1.2. 据付、修理、保守サービスの義務を復代理店に委ねる場合は、代理店は自らの責任でバックアップし、問題を解決する義務を負うこととする。</p>
<p><b>「競業禁止」</b></p>	<p>代理店は、本契約期間中、製品のいずれかと同種の類似品又は本契約に基づく製品の販売を妨げるような他の製品について、（直接又は間接に）購入、販売、供給その他の取引をしてはならないこととする。代理店は、関係会社が競合製品の購入、販売、供給その他の取引に従事させないものとする。</p>
<p><b>「販売地域外での販売禁止」</b></p>	<p>代理店は、販売地域内においてのみ製品を販売するものとし、販売地域外で（直接又は間接に）製品を販売しない。代理店は、販売地域外に再販売する又はそのおそれのある販売地域内の第三者に製品を販売してはならない。</p>
<p><b>「当事者の地位」</b></p>	<p>本契約期間中を通じ、X 社と代理店は独立の契約者であり、いかなる意味においても相手を代表又は代理する権限を有しない。互いに、その代理人、使用人もしくは従業員は相手を代理して行動し又は何らかの義務を引き受ける権限を有しない。</p>

「販売店による改造行為」	代理店は、製品に改造を施す場合は、事前に X 社の承認を受けなければならない。
「知的財産権の帰属」	<p>1. 1. 代理店は、製品の製造、販売又は供給に関連して使用される特許権、意匠権、ノウハウ、著作権、商標、営業機密、その他一切の知的財産権（製造方法も含む。）（以下「知的財産権」という）が X 社の専有財産であることを確認する。</p> <p>1. 2. 代理店は、いかなる時も、知的財産権における X 社の独占的権利、権原、権益又はそれらに象徴される営業権（のれん）を直接又は間接的に損なう行為を行わない。代理店は、X 社の知的財産権につき、いかなる形態においても異議を申し立てず、また争ってはならない。本条に規定する代理店の義務は本契約終了後も引き続き効力を有するものとする。</p>
「代理店による商標の使用」	<p>1. 1. X 社は代理店に対し、本契約における販売地域内での製品の販売、販売促進及び流通に関して X 社の商標を使用する権利を許諾する。本契約により代理店に付与された X 社商標の使用権は、本契約の終了とともに終結し、何らの対価を要することなく無条件で X 社に復帰する。代理店は本契約終了後、直ちに前記商標の使用を中止する。</p> <p>1. 2. 代理店は、本契約期間及び本契約が終了した後、同一また類似する商品または役務において、商標権者の登録商標と同一また類似する商標、または、先願商標の『外国語の翻訳』や『意識』した商標を出願してはならない。</p>
「第三者によ	代理店は、X 社の知的財産権について第三者により争われ

「権利侵害」	又は侵害されていることを発見した場合には、X社に対し直ちに書面をもって通知する。代理店は、X社の知的財産権の防禦にあたって全面的にX社に協力する。
「知的財産に関する責任の否認」	X社は、本契約における知的財産権の有効性についてはいかなる保証もしない。X社は、販売地域において、第三者からの製品に関する知的財産権の実際の侵害又は主張される侵害についてのいかなる種類の請求に対して、何ら責任を負わない。
「資料の返還」	本契約に従い代理店に使用許諾された全ての情報及び知的財産権は、本契約満了又は終了後30日以内にX社に返還されなければならない。代理店は、X社の知的財産権に包含される機密情報、ソフトウェアその他一切の資料につきコピーを作成、保持してはならない。

以上の知的財産権に関する各条項は参考用であり、各企業が各自の必要に応じて調整することができる。以下に、別途、補足説明する。

1. 「販売権」：交渉にあたり、独占か非独占かを考えなければならない。また、パフォーマンスが良ければ独占へ移行すると規定される契約もある。
2. 「競業禁止」：上記の条項は、権利者としては代理店を本商品の販売に専念させたいために定められた条項である。実務上、権利者は代理店に対して競合する商品の代理をしてはならないと競業禁止の制限をするものの、代理店は実質的な制限の回避策として、関係企業を設立する方法で競合商品を代理することがある。このため、権利者は、競業禁止の範囲に関係企業も含めておくほうがよい。
3. 「販売地域外での販売禁止」：この条項は他国への並行輸入防止

の規定方法の一つである。「間接」は許諾地域内の傘下のディーラーが許諾地域外へ再輸出することを知りながら、本商品を供給する場合などを指す。

4. 「代理店による改造行為」：製品の品質、安全性、規格適合性を確保するため、改造行為の許可は慎重に判断しなければならない。また、改造により生まれる知的財産権の帰属や利用についての取決めが重要である。改良品の取り扱いに関して、契約において下記のように約定する場合がある。改良品の取り扱いをどのように規定するのかは複雑であるため、自社の立場からよく考えなければならない。

「代理店は、本商品の改良品を開発した場合、速やかに当該改良品についての情報を X 社に開示するものとする。X 社は、当該開示を受けた後 30 日以内に、別紙を改定して当該改良品を本商品の範囲に含めるか否かを決定し、その旨を代理店に通知するものとする。」

5. 「代理店による商標の使用」：台湾で商標ライセンスをもって代理店に経営を委託する場合、商標法の規定によりライセンスの種類によってライセンシーの権利は異なるので、下表のとおり整理した：

商標権者は専用使用权又は通常使用权を許諾することができる			
	商標権者/第三者による登録商標の使用を排除する	自分の名義で商標権侵害訴訟を提起する	再許諾をする

専用使用権の ライセンシー	OK	原則：OK  例外：契約の約 定に従う。	原則：OK  例外：契約の約 定に従う。
通常使用権の ライセンシー	契約の約定に従 う。	契約の約定に従 う。	原則：NO  例外：商標権者 の同意を得る。

「代理店による商標の使用」条項は、商標権を代理店に使用許諾する範囲を明確にするための規定である。上述のように専用使用権と通常使用権では、代理店の持つ権限が大きく異なるので、明確に規定することが重要である。曖昧な規定が争いになった事例<sup>32</sup>があった。

だが、上記「代理店による商標の使用」の1.1.の条項は、専用使用権なのか通常使用権なのかを特に説明していないものの、実務上、専用使用権は権利者自身の使用を排除するものであるため、専用使用権の解釈は比較的厳しく解釈される。当該条項を見ると、商標権者、第三者の使用を特に排除していないため、通常使用権であると解釈される。なお、商標権者自身による登録商標の使用を排除せず、単に第三者による登録商標の使用を排除するものは、「独占的通常使用権」と呼ぶ。これは、企業が新規市場を開拓するときによくみられる。権利者は初期のうちはその新規市場の知識が不十分であり代理店の協力が必要であるものの、将来市場を把握した後、新たな販路を設置する可能性を保留するために「独占的通常使用権」を約定する。ただ、これは本質的には通常使用権であり、契約に「独占」や「唯一」という用語を使用しているからといって、直ちに「専

<sup>32</sup> 四、事例1（智慧財産法院104年度民商上字第19号民事判決）

用使用権」と認められるわけではないので留意しておきたい。

「代理店による商標の使用」1.2.の条項は、代理店による商標出願を防止するための規定である。過去の実務において、代理店が契約期間中に、商標権者の外国語商標を「中国語訳」した商標を商標権者に無断で出願し、商標権者と関連する商品に使用した事例<sup>33</sup>があった。代理店契約解消後に争いになることが散見されるので注意が必要である。

4. 「契約終了の取り扱いに関する規定」：日本では、「継続的契約の法理」という判例理論によって、代理店が一定の保護を受けられることがある。(1) 販売代理店契約の解約には、1年の予告期間を設けるか、(2) その期間に相当する損失を補償すべき義務を負うと判断した判決がある（東京地裁平成22年7月30日判決）。台湾では、代理店保護法がないうえ、裁判所の実務上も「継続的契約の法理」という判例理論が確立していない。その為、以下のように約定する場合がある。

「代理店が本契約に基づき受ける利益は本商品の再販売から得られる利益のみであり、X社から代理店に対する顧客への販売権益の補償、投下資本の補償その他の補償は一切行われなことを確認する。」

---

<sup>33</sup> 四、事例2（智慧財産法院107年度行商訴字第78号行政判決）

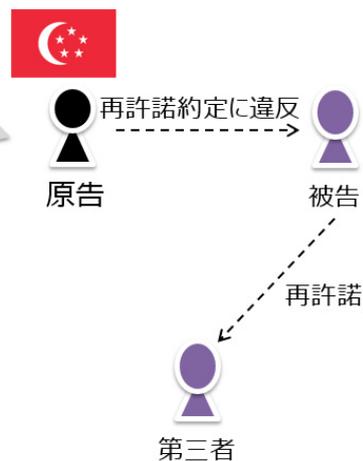
### 三、事例 1<sup>34</sup>

#### 1. 背景

#### 事例1:代理店への商標ライセンスの類型の認定

##### 原告は被告が商標ライセンス契約の再許諾規定に違反したと主張した

原告は、被告が服飾等商品の製造・販売において原告の商標を使用することを許諾しており、また商標ライセンス契約において、被告は再許諾してはならないとの明文の定めがある。被告は契約期間中に商品の製造・販売における商標使用を第三者に再許諾し、商標ライセンス契約に違反したため、第三者から受け取れるロイヤルティを原告へ賠償又は返還しなければならない。



原告であるシンガポール会社は、被告会社が生産、販売する服飾等製品への商標の使用を許諾したが、ライセンス契約において、被告会社は再許諾してはならないと明文で規定したにもかかわらず、被告会社は契約期間において、第三者へ商標使用权を再許諾し、第三者の生産販売する商品に商標を使用させたことは、被告会社によるライセンス契約違反であるとして、第三者から取得した権利金を原告会社に賠償または還元するよう求めた。これに対して被告会社は、原告会社は被告会社に専用使用权を許諾したので、ライセンス範囲内の行為であるとし、原告会社はこれ以上の権利金を被告会社から受け取ってはならないと抗弁した。つまり、双方のライセンス

<sup>34</sup> 智慧財産法院 104 年度民商上字第 19 号民事判決。

の範囲が争点となった。

## 2. 裁判所の判断

### 争点となった条項：

原告は被告が商標ライセンス契約の再許諾規定に違反したと主張した

第5.1条：「ライセンサーは、**ライセンシーを除き、いかなる他人に**本契約の発効日から『地域』内で別紙Aに記載されたライセンス商品のいかなる商標の権利を**許諾していない**ことを保証する。」



第5.1条は「専用使用权」の文言がなく、原告の使用も排除していないことから、通常使用权（**独占的通常使用权**）の許諾に該当する。また、商標ライセンス契約において、被告は再許諾してはならないとの明文の定めがある。よって、被告が確かにこれに違反した場合、被告は原告へ第三者から受け取れるロイヤルティを賠償しなければならない。



<https://www.zcool.com.cn/work/ZMJA50Dc5NzY=.html>

このライセンス範囲の争いは、実際の商標のライセンス方式と関係がある。「専用使用权」とは、商標のライセンシーが専用使用权の範囲内において、完全な専用権及び排他権を取得することであり、専用使用权を持つライセンシーは、ライセンス範囲内において、商標権者および第三者が登録商標を使用することを排除することができるため、商標権者であっても当該商標を使用することができない。また、商標権が侵害された時、原則として専用ライセンスの範囲内において、専用使用权を持つライセンシーは自己の名義で権利を行使できるうえ、権利者はライセンス登記をしなければ第三者に対抗する効力が生じない（商標法第39条の専用使用权の定義を参照）。「通常使用权」とは、専用使用权と比べると、ライセンシーがライセンス範囲内の使用权のみを取得するだけで、商標権者は当

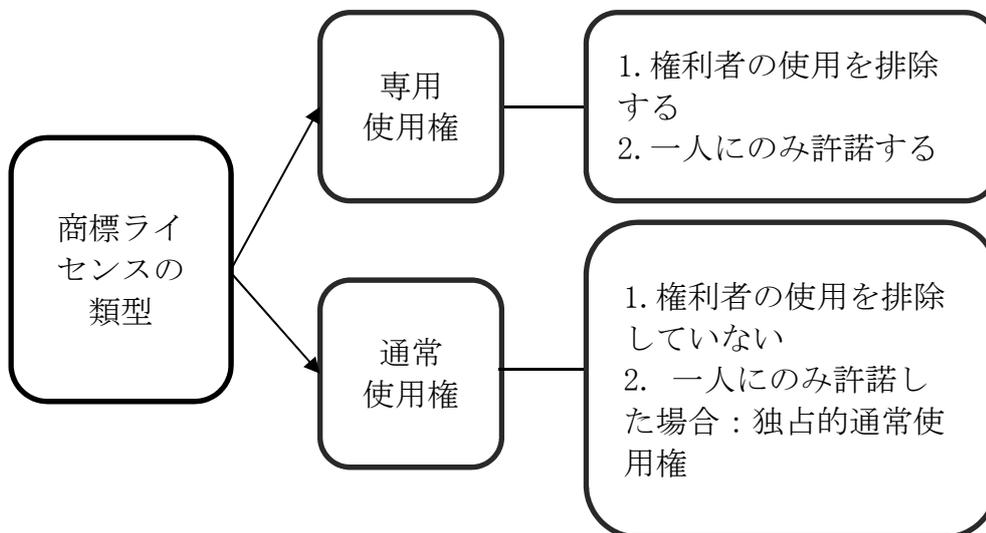
該商標を継続して使用でき、さらにその他の者にライセンスすることもできる。また、「独占的通常使用権」は、商標権者による商標使用を排除しないので、「通常使用権」である。

本件の係争ライセンス契約第 5.1 条には、「ライセンサー（即ち原告会社）が、本契約の発効日以降、「契約地域」内において添付 A に記載されたライセンス商品のいかなる商標の権利をライセンサー以外の他人にライセンスしないことを保証する」と約定されている。裁判所はこれに基づき、約定において「専用」の文字がないのであれば、ライセンサー即ち原告会社自らの使用権を排除していないと認定した。たとえ、原告会社が契約地域内において、他人にライセンスしないことを保証したとしても、それはただ原告会社が台湾における「独占的通常使用権」を許諾することにより被告会社が係争商標を使用できると解釈できるだけであり、被告会社のいう「専用使用権」ではないので、被告会社には第三者に再許諾する権利はないとして、被告会社にはライセンス範囲を超えて第三者に再許諾した事情があると認定された。

原告会社は、被告会社に対する損害賠償額の算定方法につき、第三者から受け取った権利金を計算の基礎とすることを主張したが、原告会社が被告会社になした使用許諾が独占的通常使用権なのであれば、原告会社は第三者から権利金を受け取る可能性はないため、裁判所は原告会社の主張は根拠がないと認定した。係争ライセンス契約第 19.3 条に原告会社の同意を得ずに再許諾する行為を明文で禁止しているにも関わらず、被告会社がライセンスの範囲を超えて再許諾した行為は、原告会社に一定程度の損害を生じたものと推測されるので、裁判所は民事訴訟法第 222 条第 2 項の規定により一切の状況を斟酌して得られた心証によりその金額を決定した。

### 3. 分析

本件は、商標ライセンスの類型による権利者への影響がポイントである。以下のとおり整理した：



本件は契約において、原告会社自らによる商標権の使用を明文で排除しておらず、特定地域において被告会社のみライセンスすることを保証しただけであるため、独占的通常使用権に該当する。ただし、本件のように、契約に「専用」または「通常」と明記していないことにより、双方当事者に争議が発生し、裁判所による契約の解釈を仰ぐよりも、契約書において直接規定しておくことが望ましい。

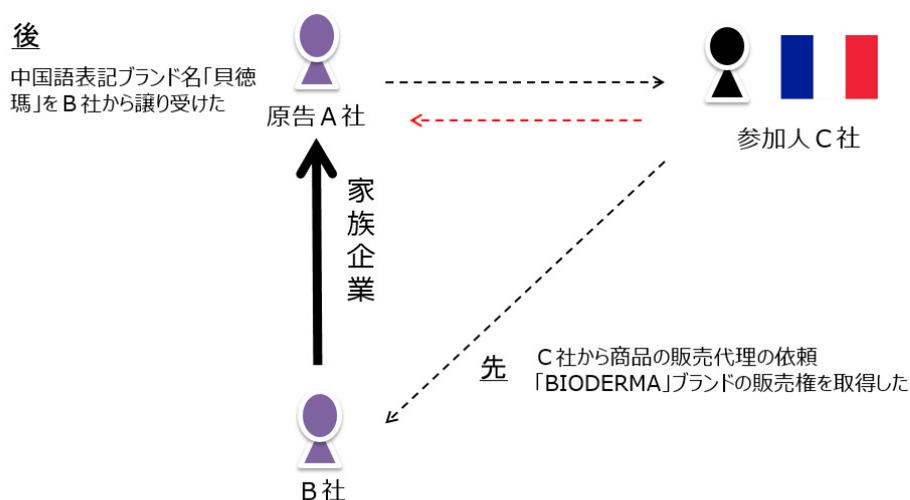
日系企業が台湾市場をしばらく観察してから子会社設立又は自ら経営したい場合は、通常使用権の商標ライセンスを採用することを推奨する。また、独占的通常使用権は、子会社の経営に影響する可能性があるため、慎重に検討しなければならない。このほか、不本意に専用使用権の許諾であると認定されてしまい、自ら商標を使用する権利を喪失することがないように、「専用」に類似する用語

を使用しないように注意が必要である。

#### 四、事例 2<sup>35</sup>

##### 1. 背景

#### 事例2:代理店が外国語商標を中国語に翻訳して使用した事例



原告A社とB社は家族経営の兄弟企業である。2003年1月に、B社はフランス企業C社と交渉し、台湾地域における「BIODERMA」ブランドの販売権を取得した。

B社はブランド名が外国語であることに鑑みて、台湾の消費者の認知度向上のため、中国語表記ブランド名「貝德瑪」（英語の発音に基づいた当て字。係争商標）を2004年9月にC社に無断で商標登録出願した。後に経営方針の調整により、B社がマーケティングと業務開拓を担当し、原告A社がブランドマネジメントと商標戦略

<sup>35</sup> 智慧財産法院 107 年度行商訴字第 78 号行政判決。

を担当することになったので、2014年3月にB社が「貝徳瑪」商標を原告A社に譲渡し、B社にその使用を許諾した。

参加人C社は、2003年から引用商標「BIODERMA」に係る商品を台湾に輸入販売し且つ雑誌で広告を出した。台湾で販売を担当するB社は係争商標「貝徳瑪」と引用商標「BIODERMA」を組み合わせたものを利用し、参加人C社の「BIODERMA」商標に係る商品を販売した。そして、係争商標の登録出願時に引用商標「BIODERMA」が既に存在し、且つ関連消費者の間でフランスのブランドとして知られており、係争商標は商標法第30条第1項第10号の規定に違反し登録無効である、と参加人C社は主張した（被告は、經濟部智慧財産局）。

## 2. 裁判所の判断

### 争点となった条項：

被告は係争商標「中国語表記ブランド名「貝徳瑪」は商標法第30条第1項第10号の規定に違反する、とC社は主張した。



B社のホームページでは、係争商標「貝徳瑪」と引用商標「BIODERMA」を組み合わせたものが使用されている上、「貝徳瑪」の前に「フランス」の文字が付されているので、C社の「BIODERMA」商標に係る商品を表徴することから、B社が係争商標「貝徳瑪」を引用商標「BIODERMA」の中国語訳として使用していることが分かる。両商標の混同誤認が実際に起きたこと、原告による係争商標の登録出願が善意でなされたものではないこと等事情に鑑みて、係争商標が関連消費者に混同誤認を生じさせるため、係争商標の登録が商標法第30条第1項第10号規定に違反することが認められる



<https://www.zcool.com.cn/work/ZMJA50Dc5NzY.html>

裁判所は次のとおり判断を下した。B社のホームページでは、係争商標「貝徳瑪」と引用商標「BIODERMA」を組み合わせたものが使

用されている上、「貝徳瑪」の前に「フランス」の文字が付されているので、参加人 C 社の「BIODERMA」商標に係る商品を表徴することから、B 社が係争商標「貝徳瑪」を引用商標「BIODERMA」の中国語訳として使用していることが分かる。また、メディア、当局機関及びインターネット上の情報はいずれも係争商標「貝徳瑪」を引用商標「BIODERMA」の中国語商標又は中国語訳として混同誤認していることが明らかであり、実際のところ両商標が消費者に混同誤認を引き起こさせうることが証明されている。

更に、係争商標の登録出願が行われる前に、参加人 C 社は 2003 年から引用商標「BIODERMA」に係る商品を台湾に輸入して販売を行っている。

以上をまとめ、両商標の混同誤認が実際に起きたこと、両商標のマーケティング手法とターゲット市場も重なっていること、原告による係争商標の登録出願が善意でなされたものではないこと等事情に鑑みて、係争商標が関連消費者に混同誤認を生じさせるため、係争商標の登録が商標法第 30 条第 1 項第 10 号規定に違反することが認められる。

### 3. 分析

経済のグローバル化に伴って、外国語を用いた商標及び外国商標の台湾での登録出願がますます多くなってきており、本件紛争のような事件も頻繁に起きるようになった。ヨーロッパ企業と米国企業の場合は外国語商標を直接用いることが多いが、これらフランス語、ドイツ語等商標に対して台湾人は英語で呼称する傾向があるので、本件において「貝徳瑪」はフランス語として正しい呼称ではないものの、一般消費者の「BIODERMA」に対する呼称に基づいて判断すると、原告による「貝徳瑪」の使用は関連消費者に混同誤認を生じさ

せるおそれがある。よって、本件において裁判所が「BIODERMA」と「貝徳瑪」の両商標の呼称が酷似しており、実に同一商標又はシリーズ商標であると関連消費者に連想させるとの判断を下したのは妥当なものといえる。

本件のような紛争を回避するには、企業が海外市場に進出するに際し、予め商標登録をしておかなければならないほか、代理店に委託するのであれば、このような紛争を防ぐための条項を契約において規定しなければならず、例えば、代理店が許諾範囲内に限ったのみ商標を使用できるものとする上、代理店が図形を設計したり、外国語商標を中国語訳したりして使用しようとするとき、商標権者にその旨を通知して且つその承諾を得なければならないと規定するものである。

また、代理店が直接輸入をしようとして自ら企業に代理の申込みをしてきたとき、企業側がまだ市場開発の可能性を検討中であるため、商標の登録出願をとりあえず代理店が行うことを約定することもあり得るので、後になって商標権を取り戻せなくなることを回避するには、代理店の名義で登録出願がなされた商標権に係る今後の権利処理を契約において詳細に規定しなければならない。

当然ながら、上記の二つの事情は、たとえ契約において規定されていなくても、2011年改正商標法第30条第12号に不登録事由として、「同一又は類似の商品又は役務について、他人が先に使用している商標と同一又は類似のもので、出願人が該他人との間に契約、地縁、業務上の取引又はその他の関係を有することにより、他人の商標の存在を知っており、意図して模倣し、登録を出願した場合。但し、その同意を得て登録出願した場合は、この限りでない。」と規定されていることから、企業はこれをもって智慧財産局に代理店の模倣商標に対する異議申立や無効審判請求をすることもできるが、後に裁判にならないように、事前に契約において後の権利処理

を規定するのは、リスク回避の手段として考えられるものである。

## 第五節 技術供与契約（ライセンス契約）

### 一、一般条項の紹介

以下に、技術供与契約（ライセンス契約）でよく見られる契約条文を紹介する：

「当事者」	株式会社××××（以下、ライセンサーという）	〇〇〇〇株式会社（以下、ライセンシーという）
「定義」	<p>本契約において使用する下記の用語は、本契約に別段の規定のある場合を除き、それぞれ下記のように定義する。</p> <p>(1) 許諾する「ノウハウ」とは、「XXXX」（以下XXXX工法）に用いるライセンサーが所有する付属文書1記載の技術およびライセンシーの「ノウハウ」が具現された付属文書2記載の製品をいう。</p> <p>(2) 許諾する「特許」とは、水中アンカー工法に係り、ライセンサーが以下に記す日本国にて取得する特許並びに台湾にて出願する特許出願およびこれに係る分割出願および変更出願の一切をいう。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・日本国：特許第XXXX号</li><li>・台湾：特許出願第XXXX号</li></ul> <p>(3) 「技術資料」とは、ライセンシーが「ノウハウ」を使用して「XXXX工法」にて工事を行うために必要とする付属文書3記載の資料をいう。</p>	
「使用許諾」	1.1. ライセンサーは、ライセンシーに対し、本契約期間中、非独占的、かつ非排他的に許諾する「特許」および「ノウハウ」を使用し、「台湾」において「XX	

	<p>XX工法」で工事を行い、かつ、「施工地域」において「XXXX工法」で施工を行う権利を許諾する。</p> <p>1.2. ライセンシーは、「台湾」域外において、許諾する「特許」および「ノウハウ」を使用して「XXXX工法」を用いての工事・施工をしてはならない。</p> <p>1.3. ライセンシーは、直接に、または第三者を通じて「施工地域」以外において、「XXXX工法」を用いての工事・施工してはならない。</p> <p>1.4. ライセンシーは、いかなる第三者（子会社を除く）に対して、ライセンサーの事前の書面による承諾なくして許諾する「特許」および／または「ノウハウ」の使用を許諾（再実施許諾）してはならない。</p>
<p>「ロイヤルティーおよび支払い」</p>	<p>1.1. ライセンシーがライセンサーに支払う特許・ノウハウ使用許諾のロイヤルティー（再実施許諾分を含む）は、以下の通りとする。ライセンシーまたはライセンシーの子会社が第三者から請負う「請負価格」（正味価格）の5%とする。</p> <p>(1) 上記ロイヤルティーは、年2回、毎年の1月1日～6月30日および7月1日～12月31日の期間において算定されるものとする。各期末から30日以内に、ライセンシーはライセンサーに対し支払金額および算定根拠を記載する報告書を提出しなければならない。</p> <p>(2) ライセンサーは、異議がない場合、前項の報告書を受領してから14日以内に、ライセンシーに対し、請求書を送付するものとする。ライセンシーは、前述の請求書を受領してから14日以内にライセンサー</p>

	<p>の指定する銀行口座にロイヤルティーを支払うものとする。</p> <p>1.2. 上記ロイヤルティーはアメリカドルで支払うものとする。為替レートは、支払日の台湾銀行の公布した台湾ドルとアメリカ合衆国ドルとの取引中間レートを適用する。送金にかかる全ての費用については、ライセンサーが負担する。</p>
<p>「技術資料の 交付」</p>	<p>1.1. ライセンサーは、本契約の付属文書3に定めた交付内容および時期に従い、（場所）において「技術資料」をライセンサーに交付するものとする。</p> <p>1.2. ライセンサーは、ライセンサーの交付した「技術資料」を、受け取ってから14日以内に確認しなければならない。ライセンサーは、提供した「技術資料」がリストに一致しない場合は、当該「技術資料」を補足する義務を負う。</p> <p>1.3. ライセンサーは、全ての「技術資料」が交付されるまでの全ての費用を負担し、ライセンサーは、全ての「技術資料」が交付された以後の費用を負担する。</p>
<p>「技術改良」</p>	<p>1.1. 本契約の有効期間中、ライセンサーは、許諾する「特許」および／または「ノウハウ」に対する技術改良（以下、改良技術という）を行った場合、14日以内に、ライセンサーに報告し、知的財産権の申請の可否を含めてその取扱いを協議するものとする。</p> <p>1.2. ライセンサーが改良技術の導入を申し立てた場合、双方は別途協議し、その使用費用などについて合意した上、ライセンサーは改良技術の導入を許諾する。</p> <p>1.3. 改良技術の所有権は、双方が別途協議なく、原則ライ</p>

	<p>センサーに属する。改良技術に含まれる他の技術情報も、双方が別途協議なく、ライセンサーに属する。</p>
<p>「保証および権利侵害」</p>	<p>1.1. ライセンサーは、許諾する「特許」および「ノウハウ」の所有者であること、並びにライセンサーにその使用を許諾する権利を有することを保証する。</p> <p>1.2. ライセンサーは、第三者によるライセンサーの「特許」もしくは「ノウハウ」の侵害または侵害の可能性を発見した場合、直ちにライセンサーに通知するものとする。ライセンサーは、それに対し、防衛や解決措置を取るものとし、ライセンサーは、これに十分に協力するものとする。</p> <p>1.3. ライセンサーは、ライセンサーの「特許」および／または「ノウハウ」を利用して「XXXX工法」を施工する際に、当該「特許」および／または「ノウハウ」が第三者の知的財産権を侵害するものとして訴えられた場合、ライセンサーが防衛や解決措置を取るものとし、ライセンサーは、これに十分に協力するものとする。</p> <p>1.4. ライセンサーの保証は、ライセンサーに提供した「特許」および「ノウハウ」に限定される。また、ライセンサーは、「ノウハウ」に関する第三者のクレーム中で、ライセンサーが被る他の価格や費用の損失に責任を負わないものとする。</p> <p>1.5. ライセンサーは、許諾する「特許」に無効事由が存しないことを保証しない。本件特許に無効事由が存し、本件特許が無効となった場合には、日本/台湾での無効審判が確定した時点以降の特許に関する実施料支払</p>

	義務は発生しないものとする。
「契約終了後の双方の権利義務」	<p>1.1. 本契約の終了後は、ライセンシー、ライセンサー双方の別途協議による合意がなされた場合を除き、ライセンシーは引き続きライセンサーの提供した「特許」および「ノウハウ」を使用してはならない。</p> <p>1.2. 本契約の終了後であっても、ライセンシーは本契約の終了前に請負い「XXXX工法」を用いて工事・施工に着手した案件に限り、ライセンサーの提供した「特許」および「ノウハウ」を使用することができる。ただし、ライセンシーは本契約の「ロイヤルティーおよび支払い」に基づきライセンサーに対し報告書を提出し、ロイヤルティーを支払わなければならない。</p> <p>1.3. 本契約の終了後、ライセンシーはライセンサーに対し、ライセンサーの提供した全ての技術資料を返却するものとし、全ての技術資料のコピーおよび電子資料を廃棄し、この旨をライセンサーに誓約しなければならない。</p> <p>1.4. 本契約の期限満了後に、ライセンシーが継続的に「特許」および／または「ノウハウ」を使用する場合には、別途ライセンサーと協議することができる。</p>

以上の条項はほんの一例にすぎず、技術供与契約（ライセンス契約）は、実務上でも争いとなることが多いため、「使用許諾」「ロイヤルティーおよび支払い」、「技術改良」、「保証および権利侵害」の項目について更に補足説明する。なお、技術供与契約（ライセンス契約）の内容は、台湾の公平取引委員会が発布した「公平取引委員会が技術ライセンス協議の案件を取り扱う際の処理原則（詳しくは添付資料を参照）」を遵守する必要がある。

また、公平交易法（独占禁止、不当競争に関する法令）に違反しないように、以下に併せて説明する。

1. 「使用許諾」：ライセンサーは技術を自由に使用できるように、非専用許諾（即ち非独占的、かつ非排他的）とすることが多い。また、ライセンサーは使用許諾の権利を第三者に移転あるいは再授権（関連会社を例外とする規定が可能）できないように約定する契約が多く見受けられる。

授権範囲としての期間、地域などの制限は原則として「公平交易委員会が技術ライセンス協議の案件を取り扱う際の処理原則」に違反しないため、双方がよく相談して決めることができる。

また、授権範囲としての期間、地域などを制限できるほか、提供する技術内容（技術ソースコード、配布(distribution)あるいは書類）ごとに授権することができる。

2. 「ロイヤルティーおよび支払い」：比較的単純な取引において、よく見受けられる対価の計算方式は以下のとおりである。(1)固定金額：技術供与を受ける者は一定期間内に一括もしくは数回に分けて（契約締結時や技術支援完成時など）固定金額を支払う。(2)技術供与を受ける者の売上高（あるいはその他推算可能な金額）の一定比率で計算する方式：金額計算のベース（技術使用に直接関連がある商品などの売上）、売上高に応じてパーセンテージを変動または固定するかどうかを明記します。(3)件数による報酬計算：当該技術を使用して製造された商品の数量に基づき、一定金額を支払うか、総数に応じて数量ごとの金額を調整する方式がある。ただ、比較的複雑な取引の場合、これらの計算方式を組み合わせることもできる。

原則として、ロイヤルティーの算定方法が次の『公平交易委員会が技術ライセンス協議の案件を取り扱う際の処理原則』に例示された規定に違反していなければ、契約自由の原則により、当事者双方は自ら協議して定めることができる：

- (1) 特許存続期間満了後、ライセンシーは依然としてライセンス料を支払わなければならないと定めるため不適切であると認定されたとき。
- (2) ライセンサーの責に帰せざる事由によって専門技術が開示されたとき、ライセンシーは依然としてライセンスの実施料を継続して支払わなければならないと約定されるとき。
- (3) ライセンシーに必要としない特許又は専門技術を強制的に購入させたとき。

3. 「技術改良」：技術提携を行い、技術供与を受ける者が当該技術を利用して改良あるいは改善して生まれた知的財産権（特許申請権利を含む）の帰属や授権方式および請求方法を明記する必要があると考えられます。改良技術の権利帰属は、通常当事者双方の交渉上の地位によって決められ、当事者の一方が契約交渉上の優位性を持つ場合、改良技術の所有権は当該当事者に帰属すると定められるのが普通である。

前記一般条項の紹介の「技術改良」1.3.に関連して、契約において「ライセンシーがライセンス契約の対象となっている特許等に対する改良技術や新しい応用方法を開発したとき、当該技術又は応用方法の権利はライセンサーに帰属する」と定めた場合、公平交易法に違反するか否かに関して、契約の準拠法によって結果が異なるため注意しなければならない。

台湾法を契約の準拠法とした場合、現在のところ、公平交易委員会が下した処分に、「ライセンシーがライセンス契約の対象となっている特許等に対する改良技術や新しい応用方法を開発したとき、当該技術又は応用方法の権利はライセンサーに帰属する」との規定が、公平交易法第 25 条、旧法第 24 条に違反すると認定されたものはない<sup>36</sup>。よって、現在のところ、契約自由の原則に則って、ライセンス契約において上述のように定めることができる。

これに対して、日本の法律を契約の準拠法とした場合、ライセンサーにその権利を無償で帰属させる義務（アサインバック）を課す定めは、原則として、「不公正な取引方法」（一般指定第 12 項）に該当し、独占禁止法に違反する。このような行為は、技術市場におけるライセンサーの地位を強化し、他方、ライセンシーに改良技術を利用させないことによりライセンシーの研究開発意欲を損なうものであり、通常、このような制限を課すことに合理的な理由があるとは認められないためである。

台湾法を契約の準拠法とした場合、原則として改良技術の所有権はライセンサーに帰属すると定めることができるが、ライセンサーは技術改良が行われたことに気付きにくいいため、通常ライセンシーの報告義務が併せて定められる。一方、当事者双方の交渉上の地位が平等であるときは、所有権は当事者双方が共有すると定められるのが普通であるが、この場合、共有権利の行使について別段の定めをする必要があり、定めがなされなかったときは、

---

<sup>36</sup> 現在のところ公平交易委員会が処分を下したのは、主として、ライセンサーがライセンシーに「製造設備リスト」や「販売報告書」の提出を求める行為、又は「むやみに警告状を発送する」行為が、取引秩序に影響を及ぼして公正さを失うと認められる（公平交易法第 25 条、旧法第 24 条）。

「第二節 開発委託契約／共同開発契約」の共有権利の取り扱いの表を参照することができる。

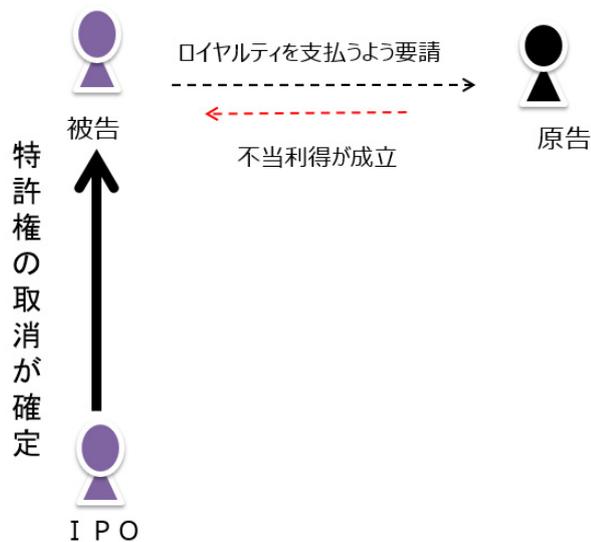
又、改良技術を取得した権利者が改良技術の実施を他方に許諾しなければならないことを定める条項をグラントバック条項という。改良技術の所有権がライセンシーに帰属し、且つライセンサーがライセンシーに対して「独占的グラントバック」を強要したとき、競争を制限する事情があると認定される可能性があることにご留意ください。よって、ライセンサーが自らの後続開発を行う権利を留保しながら、公平交易法にも違反しないためには、折衷的に「非独占的グラントバック」を定めることを提案する。なお、請求方法の規定は、前記一般条項の紹介の「技術改良」1.1.と同じ、ライセンシーが技術改良を行った後ライセンサーに告知せず、自ら改良技術を特許出願したことによってライセンサーが損失を被ることを回避するための報告・通知義務を含むのが普通である。また、主にライセンシーによって改良が行われた場合、ライセンシーに係る技術情報を提出しないことによって、ライセンサーが特許出願を行えなくなることを回避するには、契約においてライセンシーに対して係る技術情報の交付又はその他協力義務の履行を要請する条項を併せて定めることを提案する。

4・「保証および権利侵害」：許諾権を持つこと、及び権利を守るため必要な措置を講じる（侵害者に対して権利を主張するとき、及び第三者から権利侵害で訴えられたときの対応を含む）ことを、権利者が保証する規定のことをいうが、このような規定は通常概括的な内容となっており、實際上権利者がいかに権利を守るかについて実務上争いになったことがあり、係る争いは事例2の説明をご参照ください。

## 二、事例 1<sup>37</sup>

### 1. 背景

#### 事例1:特許権のライセンス期間中に特許権が取り消された事例



原告（ライセンサー）は、被告（ライセンサー）の特許が経済部智慧財産局によって取り消され、特許権ははじめから存在しなかったものとみなされたため、先般双方間で締結された技術供与契約も無効となったはずであるとして、民法第 179 条不当利得の規定により、被告に対して、係争特許が取り消される前に原告が支払ったロイヤルティの返還を求めた。これに対して、被告は、技術供与契約に基づき原告に対してロイヤルティの支払いを求め、原告も確かに被告の係争特許を利用したことにより利益を挙げており、後に係争特許が無効審判請求で取り消しとなった

<sup>37</sup> 智慧財産法院 99 年度民専訴字第 191 号民事判決。

が、双方間の技術供与契約の効力に影響がなく、その上、係争特許が取り消される前に原告が被告にロイヤルティを支払った時、被告が既に当時まだ有効である係争特許を原告に供与したことにより反対給付を履行したことから、不当利得が成立しないと主張した。

## 2. 裁判所の判断

### 争点となった条項：

原告は、被告の特許が経済部智慧財産局によって取り消され、特許権ははじめから存在しなかったものとみなされたため、先般双方間で締結された技術供与契約も無効となったはずであるとして、民法第179条不当利得の規定により、被告に対して、係争特許が取り消される前に原告が支払ったロイヤルティの返還を求めた。



被告は技術供与契約に基づき原告にロイヤルティを支払うよう要請し、原告も確かに被告の供与した技術を利用して利益を挙げており、係争特許が後に取り消されたものの、双方間の技術供与契約の効力に影響がなく、その上、原告が被告にロイヤルティを支払った時、被告も当時まだ有効だった特許技術及び特許権を原告に供与して使用させたため、反対給付は履行済みである。よって、被告にロイヤルティの支払いを受けた法律上の原因があり、不当利得は成立しない。



<https://www.zcool.com.cn/work/ZMJA50dc5NzY.html>

ライセンサーの主な義務は、ライセンシーが許諾期間中に技術供与契約に基づき特許を実施できることを確保することであることから、許諾期間中にライセンシーが技術供与契約に基づきライセンシーが約定により特許を実施できるように確保した場合、たとえ後に特許権の取り消しが確定し、特許権がはじめから存在しなかったものとみなされ、継続して特許権を実施できなくなったとしても、契約の目的物がはじめから給付不能ではない以上、契

約は有効に成立したものであり、ライセンシーは特許を実施している間に約定によりロイヤルティーを支払うべきである。

本件では、被告は技術供与契約に基づき原告にロイヤルティーを支払うよう要請し、原告も確かに被告の供与した技術を利用して利益を挙げており、係争特許が後に取り消されたものの、双方間の技術供与契約の効力に影響がなく、その上、原告が被告にロイヤルティーを支払った時、被告も当時まだ有効だった特許技術及び特許権を原告に供与して使用させたため、反対給付は履行済みであり、よって、被告にロイヤルティーの支払いを受けた法律上の原因があり、不当利得は成立しない。

### 3. 分析

本件から分かるように、特許権取り消しの効力のはじめから存在しなかったものとみなされるものの、技術供与契約が締結された時、契約の対象物のはじめから給付不能なものではないため、技術供与契約は特許権の取り消しの影響を受けずに依然として有効である。ここで留意すべきなのは、本件は特許権の取り消しが確定した後、「取り消しになる前に」ライセンサーが技術供与契約に基づいて受け取ったロイヤルティーが不当利得であるか否かの争いに関わるものである。実務上は特許権の取り消しが確定した後に、ライセンシーは依然として特許実施許諾契約に基づいてロイヤルティーを支払うべきか否かの議論があつて、現在のところまだ結論が出ていない。

法律上のリスクを軽減させるために、技術供与契約を作成するに際し、ライセンサーである場合は、「既払いのロイヤルティーをライセンシーに返還しない。係争特許が後に第三者に無効審判

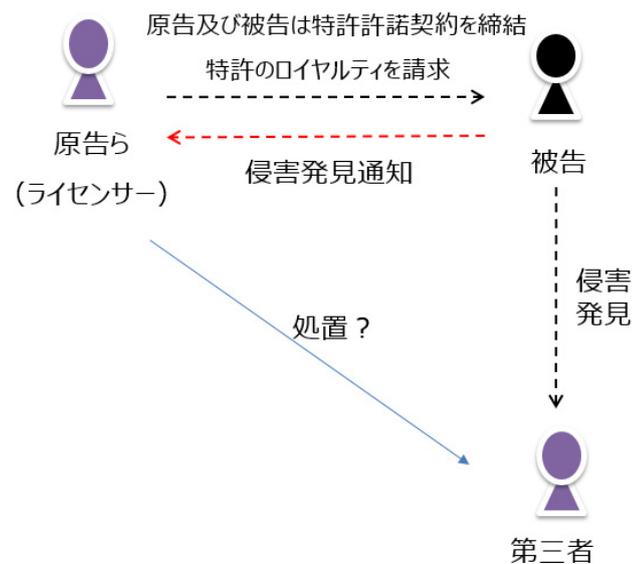
を請求され取り消しになった、又は裁判所によって無効であるか、若しくは取り消されるべきであると認定された場合も同様である。」旨の条項を明文で規定したほうがよい。

一方、上記事態を回避するには、ライセンシーは「ライセンサーの特許が第三者に無効審判を請求され取り消しになった、又は裁判所によって無効であるか、若しくは取り消されるべきであると認定された場合は、ライセンシーはライセンサーにロイヤルティーを支払わないものとする。」旨、甚だしくは「ライセンサーの特許が第三者に無効審判を請求され取り消しになった、又は裁判所によって無効であるか、若しくは取り消されるべきであると認定された場合は、ライセンシーはライセンサーにロイヤルティーを支払わないものとするほか、当該技術供与契約を終了させ、且つ既払いのロイヤルティーの返還を要請することができる。」旨を明文で規定することも検討できる。

### 三、事例 2<sup>38</sup>

#### 1. 背景

#### 事例2:ライセンサーが権利侵害行為に対して提訴する義務



原告は本件のクーラー設備の特許（係争特許）のライセンサーであり、被告はライセンシーである。2010年3月に原告と被告は特許許諾契約を締結し、原告が係争特許に関する技術を被告に許諾及び譲渡すると約定した。被告は特許許諾契約により製品の売上報告書及び財務諸表を定期的に提供するうえ、原告に技術譲渡費用、特許のロイヤルティを支払わなければならないと約定した。

しかし、2012年5月から被告は売上報告書の提供、ロイヤルテ

<sup>38</sup> 智慧財産法院 104 民専上字第 32 号判決。

イーの給付を拒否し始めたうえ、次の契約条項により抗弁した。特許許諾契約第9条の「許諾対象の制限：契約対象は前に許諾した下記の使用者及びX社の特許番号：227495を除き、甲（原告）は、乙（被告）に使用を許諾した後、契約外の如何なる許諾行為をしてはならない。但し、パソコン用クーラーの分野以外はこの限りではない…。」、第13条第2項の「違約事由：(二)甲は、乙が書面で請求しても、当契約の第9条及び第10条の義務を履行しない場合、乙は関連代金の支払いを保留することができ、二回の期限を設けても甲が処理しない場合、乙は当契約を解除することができるうえ、甲に懲罰的違約金としてニュー台湾ドル50,000,000元…を支払うよう請求することができる…。」、及び第16条の「第三者が権利侵害し、契約対象を使用した場合の処理：第三者が違法的に当契約対象を使用していることを発見し、乙の商業的な利益に影響していることにつき乙が具体的な証拠を提出した場合、甲は直ちに第三者が当契約対象を引き続き使用することを阻止する義務を負い、当該第三者に対し権利侵害行為の訴訟を提起しなければならない。甲が処理しない場合、甲が処理し終わるまで、乙が関連ロイヤルティーの支払いを中止することができ、甲が処理を終えてから、未払いのロイヤルティーを支払うことができる。乙が書面により期限を設け、催告しても、甲が処理しない場合、乙が直接に処理することができ、関連費用は甲が支払うものとする。ただし、策略上の訴訟はこの限りではない。」。被告は、2012年6月に書簡で他社が違法的に係争特許を使用していると主張したが、原告は対処してこれを排除していない。当然上記約定を履行しない違反があったので、売上報告の提供及びロイヤルティーの給付を拒否することができるかと抗弁した。

この抗弁につき、原告は、被告が指摘した他社の違法的な係争

特許の使用がなかったと書面で回答したうえ、被告に具体的な事実証拠を提出するように要請した。被告が理由もなく売上報告の提出及びロイヤルティーの給付を拒否したことは確かな契約違反であると主張した。

## 2. 裁判所の判断

### 争点となった条項：

第16条の「第三者が権利侵害し、契約対象を使用した場合の処理：第三者が違法的に当契約対象を使用していることを発見し、乙の商業的な利益に影響していることにつき乙が具体的な証拠を提出した場合、甲は直ちに第三者が当契約対象を引き続き使用することを阻止する義務を負い、当該第三者に対し権利侵害行為の訴訟を提起しなければならない。」。



原告らが調査したところ、被告の指摘する事情がないと書簡で回答したうえ、被告に具体的な事実証拠を提出するよう要請した。そのため、裁判所は、原告が係争許諾契約第9、13、及び第16条に違反していないと認定した。



<https://www.zcool.com.cn/work/ZMJA50Dc5NzY=.html>

被告は2012年6月より続々と原告に書簡を送り、他社が違法的に係争特許を使用しているので、原告が係争許諾契約を違反したと主張した。しかし、原告が調査したところ、指摘された事情がないと書簡で回答したうえ、被告に具体的な事実証拠を提出するよう要請した。そのため、裁判所は、原告が係争許諾契約第9、13、及び第16条に違反していないと認定した。また原告は、契約により売上報告を提出し、ロイヤルティーを給付するように被告に催促したのに、いずれも被告に履行を拒否されたので、2013年10月29日に書簡を送り、係争許諾契約を解除したことに理由

があり、被告に対してロイヤルティーを請求することができる  
と認定した。

### 3. 分析

前記一般条項の紹介の「保証および権利侵害」1.2.の規定のよ  
うに、権利者（ライセンサー）に対して一定の負担を課し、ライ  
センサーがロイヤルティーを支払って技術を使用する権利を取得  
したのに、権利者が権利を守るための措置を講じず、対価を支払  
わない他人に任意に技術を使用させては、ライセンサーにとって  
実に不公平であることを考慮すると、当事者双方の利益均衡のため、  
本条項が存在する場合がある。然しながら、この規定の履行に際し、  
第三者による侵害行為を立証するため、ライセンサーはライセンサー  
に対して具体的にどのような証拠を提出すべきなのか。また、第三  
者による侵害行為の存在を認めないとき、ライセンサーはどのよ  
うな証拠を提出すべきなのか。これは即ち本件の争点である。これ  
について、細かく規定することによって本件のような争いの発生を  
回避し得るものの、どのような侵害行為が生じるか予測困難なこ  
ともあり、本件のように概括的な定めをするのは、実にやむを得  
ないことである。

よって、双方が確かに本条規定を履行しているか否かは、個別  
具体的な事案ごとに判断しなければならない。本件についていう  
と、裁判所は詳しく論じていないものの、本判決は、契約において  
既にライセンサーが具体的な証拠を提示して第三者による侵害  
行為を立証しなければならないと規定されている以上、被告がた  
だ原告に対して第三者による侵害行為が存在する旨の書簡を送付  
しただけで、その他特許侵害鑑定報告書等を提示していないこと  
から、原告には第三者による権利侵害を阻止する、又は第三者に

対して訴訟を提起する義務を負うと認定することができないという立場をとっている。

被告が指摘した他社の違法的な係争特許の使用が認められなかったと書面で回答したうえ、被告に具体的な事実証拠を提出するようにも要請した原告の対応は適切であった。なお、後に被告から具体的な証拠が提出されたのに、原告が頑として第三者に対する訴訟の提起を拒絶しているのであれば、保証および権利侵害に関する定め趣旨に違反することになる。

## 第六節 資本提携契約／合併会社設立契約

### 一、MOU について

M&A では、取引の諸条件を確定させた最終契約(資本提携契約／合併会社設立契約)の締結に先立ち、交渉段階において、秘密保持契約を結ぶだけでなく、いくつか基本的な事項について合意書を締結することがある。これを LOI (Letter of Intent)、MOU (Memorandum of Understanding)、基本合意書、覚書などといい、その名称は案件ごとに異なる。ここでは、資本提携契約、合併会社設立契約を紹介する前に、まずは MOU について説明する。

MOU の締結後に、双方間で必ずしも最終契約の締結にいたるわけではないため、双方間で最終契約の締結にいたらなかった場合、双方にとって、MOU は「契約」であるか、又はただの「予約」に過ぎないかは、裁判で争点となることがある。最高裁判所 64 年台上字第 15678 号判例は、「契約は、予約契約と本契約に分かれているが、予約契約とは、将来一定の契約（本契約）を締結すべきことを約する契約のことであり、一方、本契約は予約に基づいて締結される契約のことをいう。予約契約と本契約の性質と効力が異なり、予約権利者は相手方に対して、本契約を締結する義務を履行するよう請求することしかできず、予定された本契約の内容に基づいて履行を請求することはできない。将来においても、現在締結された契約に基づいて履行し、本契約を締結することを約定していない場合は、予約契約に該当しない（即ち、本契約に該当する）。」旨を判示している。

台湾高等裁判所 102 年度重上字第 172 号判決において、裁判所は、「係争覚書に、開元会社が正文会社に製造を許諾する対象物、共同研究開発を行う対象物、正文会社に交付すべき技術文書、及び

正文会社に提供すべき全面的な技術支援サービス、並びに、その対価として、正文会社が開元公司に対して、計ニュー台湾ドル 35 万円を分割で支払うものとすることが明文で定められており、その上、開元公司は正文会社に提供すべき技術文書に関わる第三者ソフトウェアの使用許諾を取得する責任を負うこと、及び開発されたハードウェア設計やプリント基板は双方が共同して所有権を有することも約定されていることから、当事者双方は、Amazon が許諾する対象物、ロイヤルティー支払期日等契約書の必要事項について意思表示が合致している上、2010年6月1日から係争覚書が発効され、当事者双方に対して法的拘束力を持つことが明文で定めていることは明らかである。前掲説明によると、当事者間での Amazon ライセンス契約を成立させる真意が既に係争覚書によって表されているため、たとえ記載事項に不備があったとしても、契約文言に基づき、係争覚書が契約であることを認定することができる。Amazon ライセンス契約内容の不備を治癒するため、係争覚書締結後に当事者双方が引き続き交渉を行い、新しい契約書の草案でそれを取り替えようとしても、係争契約において具体的な約定がなされていないと認定し難い。、「係争覚書が既に発効した以上、当事者間でそれに代わる新しいライセンス契約が締結されるまで、当然当事者双方に対して法的拘束力を持ち、たとえ双方が引き続き交渉を行い、詳細を詰める新しいライセンス契約でそれを取り替えようとしても、新しいライセンス契約は当事者の合意を得て締結されない限り、効力が発生せず、況してや係争覚書に取って代わることはできないのは当然であり、当事者間の Amazon ライセンス契約における権利義務関係は依然として係争覚書に準すべきである。正文会社が、係争覚書締結後に、双方が交渉を続行しているため、係争覚書が法的拘束力を持たないことを黙認することになる云々であるのは、採ることができない。」、「係争覚書は、将来一定の契約（本契約）を

締結すべきことを約していない上、新しいライセンス契約草案とは、予約契約、本契約として区別されていないことから、上記説明により、係争覚書は明らかに予約ではなく、既に成立した契約であるため、開元公司は、係争覚書に基づき正文公司に対して本契約の締結を履行するよう請求する権利しか取得していないわけではない」と、判示している。

上記判決から分かるように、双方が MOU に、将来本契約を締結すべきことを約しておらず、且つ具体的な連携内容についてすでに約定している以上、当該 MOU は契約として見なされるべきであり、当事者双方に対して法的拘束力を持つ。当該法的拘束力は、双方が後に MOU に代わる契約を締結した場合を除き、交渉の続行により影響を受けることがない。従って、MOU を締結した当事者双方は、直接 MOU の規定により相手方に対して契約を履行するよう請求することができる。よって、日系企業が提携の初期段階でただ単に提携のきっかけを作るためだけで MOU を締結し、その拘束を受けないようにして、連携に柔軟性を持たせる場合、MOU に「双方は、本 MOU はただ今後の連携に向けての予約に過ぎず、双方が本 MOU の締結により後続する契約を締結する義務を負わないことを理解し合意する。」旨を明文で規定することが無難である。

## 二、一般条項の紹介

以下、資本提携契約／合弁会社設立契約によく用いられる契約条項を例示する：

「当事者」	株式会社××××（以下、「甲」という）	〇〇〇〇株式会社（以下、「乙」という）
「会社の名称」	1.1. 合弁会社の名称は「台湾 XXXX 股份有限公司」とし、	

<p>および営業項目」</p>	<p>英語の名称は「Taiwan XXXX Technology Corporation」とする。主務機関が上記の名称の登録を許可しない時、甲と乙は別途他の名称を協議し決定する。</p> <p>1.2. 会社の営業項目は、以下のとおり：</p> <p>1.3. 合弁会社は住所を「台湾 XX 県」に置くものとする。</p>
<p>「資本額および出資方法」</p>	<p>1.1. 合弁会社の授權資本額は新台幣 40 百萬元 (NT\$40,000,000) とし一株あたりの額面金額は新台幣十元 (NT\$10) とし、合計 4 百萬株とし、設立時、全部の株式を発行するものとする。</p> <p>1.2. 設立時の払込済資本額新台幣 40 百萬元 (NT\$40,000,000) は、甲と乙との出資比率が 51:49 (以下、原有株式比率という) となるよう、甲が現金で 204 萬株を引き受け、即ち、新台幣 2,040 萬元 (NT\$20,400,000) を出資するものとし、乙が現金で 196 萬株を引き受け、即ち、新台幣 1,960 萬元 (NT\$19,600,000) を出資するものとする。</p>
<p>「取締役会、監査役および經理人」</p>	<p>1.1. 合弁会社に取り締役 4 名を設けるものとし、甲が 2 名、乙が 2 名を指名する。取締役の任期は 2 年とし、再選再任することができる。いずれの当事者も、随時他人を指名して、自己が指名した取締役を交替させることができる。</p> <p>1.2. 合弁会社に監査役 1 名を設けるものとし、甲が指名する。監査役の任期は 3 年とする。</p> <p>1.3. 合弁会社は、總經理 1 名を置くものとし、總經理は、乙が指名した取締役から選任するものとする。</p>

<p>「増資および借入」</p>	<p>1. 1. 合弁会社が株主総会又は取締役会の決議により増資するとき、甲及び乙は、原有株式比率により、合弁会社取締役会が指定する引受期間内に、当該増資発行の新株を引受けることができる。</p> <p>1. 2. 合弁会社の資金需要が一時的であるとき、甲と乙とは当該資金を甲と乙との原有株式比率により合弁会社に貸付けることができる。また、合弁会社の第三者からの借入れに際し、保証する場合は、甲と乙とが共に保証し、その責任割合は原有株式比率によるものとする。</p> <p>1. 3. 前項の貸付ないし保証の額については、原則として払込済み資本金の額を超えないものとする。</p>
<p>「費用負担」</p>	<p>甲および乙は、合弁会社の設立にかかる費用のうち、法定費用（当局に支払う手続費用、登記関連租税）を含む創業費は甲乙双方が支出し、合弁会社設立後、合弁会社より弁済を受けるものとする。</p>
<p>「株式の譲渡」</p>	<p>1. 1. 甲および乙は、他方当事者の書面による合意を得ることなく、株式の全部又は一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。当事者の一方が全て又は一部の株式を譲渡する場合は、他方当事者が優先買取権を有する。</p> <p>1. 2. 譲渡を申し出た当事者は、その株数、価額以外の条件を付記し、他方当事者に対し書面で通知するものとし、他方当事者が通知を受けた日より 30 日間以内にこの申し出を受け入れるか、または、権利放棄をするか、書面で回答しなければならない。</p> <p>1. 3. 譲渡される株式の 1 株当りの譲渡価格は、1. 2. にも</p>

	<p>とづき回答がなされた日の合弁会社の直近の期の財務帳簿上の純額とする。</p> <p>1.4. 当事者が 1.2. に定める期間内に優先買取権を行使しなかったときは、譲渡を行う当事者は、株式を第三者に譲渡できる。但し、他方当事者に申し出た条件より有利な条件および価額が 1.3. で定めた金額より低い価額で第三者に譲渡することはできないものとする。</p> <p>1.5. 当事者のいずれかが第三者にその株式の全部又は一部を譲渡する場合、譲渡する当事者は、譲受人に他の当事者に対して本契約の規定を遵守する同意書を提出させるものとする。</p> <p>1.6. 各当事者は、その株式を全部譲渡した後は、本契約の当事者でなくなり、本契約上の権利を有せず且つ義務を負わないものとする。但し、株式を全部譲渡した当事者は、譲渡日から 5 年間秘密保持義務及び譲渡日までに発生した本契約上の義務については、それを履行しなければならない。</p>
<p>「契約の終了」</p>	<p>1.1. 本契約は、次のいずれかの場合に終了する。</p> <p>(1) 当事者のいずれかが「株式の譲渡」の規定によりすべての株式を譲渡した場合。</p> <p>(2) 当事者のいずれか(以下、違反当事者という)が本契約に記載された事項に違反し、相手方当事者の書面による催告にも拘わらず、催告後 ___ 日以内にその違反を是正しなかった場合、相手方当事者は、その選択により次のいずれかの権利を行使することができる。</p>

	<p>① 会社の解散の請求。</p> <p>② 違反当事者の所有する会社株式の相手方当事者による買取り。この場合、1株当りの買取り価格は、株式の額面価格又は会社の帳簿上の純資産額を発行済株式総数で割った価格のいずれか低い方とする。</p> <p>③ 相手方当事者の所有する会社株式の違反当事者による買上げ。この場合、1株当りの買上げ価格は、株式の額面価格の2倍又は会社の帳簿上の純資産を発行済株式総数で割った価格の2倍のいずれか高い方とする。</p> <p>1.2. 前項による場合、本契約は、合弁会社の解散又は株式の譲渡が完了した時終了する。相手方当事者は、本契約終了後といえども違反当事者に対する損害賠償請求権を有する。</p>
<p>「契約履行」</p>	<p>1.1. 本契約の履行は、甲が外国人投資条例の規定により、経済部投資審議委員会から外国人投資の許可を得ることを履行の開始条件とする。かかる外国人投資の許可を得ることができなかつた場合、あるいは合弁会社の設立、運営に必要なその他の許認可を得ることができなかつた場合は、直ちに必要な処置について協議を行い、事後の対処（本契約の終了を含むがこれらに限らない）について合意し、かつ、実行するものとする。</p> <p>1.2. 両当事者は、誠意をもって本契約を履行するものとする。いずれの当事者は、株主総会議決権を行使する場合、および指名した取締役が取締役会で議決権を行使する場合、本契約の約定によって、本契約各</p>

	条項を達成することができるように議決権を行使するものとする。
--	--------------------------------

以上は金銭出資のモデル条項例であり、企業は自らの需要に応じて自由に調整することができる。次に台湾法において、専門技術・特許権で現物出資を行う場合の注意事項を説明する。

台湾会社法と外国人投資条例によると、事業者は知的財産権で現物出資を行うことができ、係る規定を下表の通り整理した：

法令	出資者	出資対象
会社法	発起人： （第 131 条第 1 項第 3 号、第 145 条第 1 項第 4 号）、 外国人も発起人となることができる （経済部 88 商字第 88213580 号書簡）。	有限公司：金銭、会社に対して有する金銭債権、会社経営に必要な資産又は技術 （第 99 条の 1）
		株式会社：金銭、会社に対して有する金銭債権、会社経営に必要な資産又は技術 （第 156 条第 5 項）
	会社設立登記完了後に株主となる者 （第 156 条第 5 項）	閉鎖的株式会社：金銭、会社に対して有する金銭債権、会社経営に必要な資産、技術又は労務 （第 356 条之 3）

外国人投資条例	規定なし	金銭、自社用機械設備又は原料、特許権、商標権、著作財産権、専門技術又はその他知的財産権、その他主務官庁の認可を得て投資する財産。 (第6条)
---------	------	---

経済部の解釈書面を参酌すると、特に取り上げて説明する必要があることは次のとおりである。1. 技術による現物出資は、「ライセンス」又は「技術移転」に関わらず、いずれも法律上許容される出資方法である（経済部経商字第 09302321190 号書簡<sup>39</sup>）。また、技術を数件に分割してそれぞれ価値評価を行うことができない場合、当該技術の全体価値を定めた後、他の発起人又は株主の同意を得れば、株主の権益、資本の安定性、及び事業の正常な運営を確保したうえで、当該技術も数回に分けて現物出資を行うことができる（経済部商字第号 89218549 書簡）。

ただ技術の価値には不確定性があるため、台湾会社法又は外国人投資条例等関連規定は、いずれも「価値評価」について規制している：

#### 1. 会社法関連規定：

新株の発行が行われなかった場合、会社法には、専門家による

---

<sup>39</sup> 「会社法は 2001 年 11 月 12 日の改正後、第 156 条第 5 項は『株主の出資は、現金の外、会社に対し有する貨幣債権、又は会社の必要な技術、のれんをもって充てることができる。その充てる金額は取締役会を通さなければならず、第 272 条の制限を受けない』と改正された。よって、株主がライセンスにより投資することができないわけではない…。」

価値評価を受けなければならない旨の明文規定がなく、ただ第156条第5項に、「その充てる額は取締役会の決議を通さなければならない。」旨が規定されている。ただ会社の責任者による評価額が高すぎるにより会社の権益が損なわれ会社法の規定に違反することのないよう、専門的な評価機構または専門家に当該特許、技術の価値評価を委託するよう提案する。会計師査核簽證公司登記資本額弁法（会計士による会社登記資本額監査弁法）第7条第2項第3号に、「技術による現物出資やその他資産による現物出資：華僑・外国資本による投資を除き、会計士は関連機関団体または専門家による価値評価鑑定書を取得しなければならず、且つそれを採用することの当否を検討しなければならない…。」と規定されていることから、実務上価値評価が重要であることが証明されている。

新株の発行が行われた場合、会社法第274条に、「会社の新株発行につき、…により公開発行しないときでも、なお株式申込証を備え置かなければならない。現金以外の財産で株金に代えるときは、株式申込証にその氏名や名称、及びその財産の種類、数量、価格又は評価基準及び会社が割り当てる株数を記載しなければならない（第1項）。前項財産出資実行後、取締役会は、監査役の審査と意見の加筆を受けた後、主務官庁による承認を申請しなければならない（第2項）。」と規定されていることから、技術をもって現物出資して会社の発行する新株を取得した場合、会社は技術による現物出資に関する情報と評価標準を記載した株式申込証を備え置かなければならず、且つ監査役による審査及び主務官庁による承認を受けなければならない。

## 2. 外国人投資条例等関連規定：

専門技術、特許権、商標権、著作財産権及びその他知的財産を

持って現物出資した場合、經濟部投資審議委員会の公表する「華僑及外国人申請投資應檢附文件及說明（華僑及び外国人が投資を申請する際に必要となる提出書類及びその説明）」を参酌すると、投資者が提出すべき書類に価値評価鑑定書も含まれている。

また、外国人の投資につき投資審議委員会から提出を要求される書類を下表のとおり整理する。

出資方法	提出書類	説明
出資する目的物となる知的財産権（専門技術、特許権、商標権、著作権、その他知的財産権）の評価額に応じて株式を引き受ける	取締役会議事録	専門技術による現物出資：  国内事業者の取締役会が会社法第 156 条第 5 項規定により、技術による現物出資で株式を取得することを議決した証明
		専門技術以外のその他知的財産権による現物出資：  会社法第 266 条により議決が行われた取締役会の議事録に、この度その他知的財産権をもって現金出資することを可決したことに関する情報が記載されていないとき、別途この度その他知的財産権を持って現金出資することを可決したことに関する情報が記載されている取締役会議事録を提出しなければならぬ

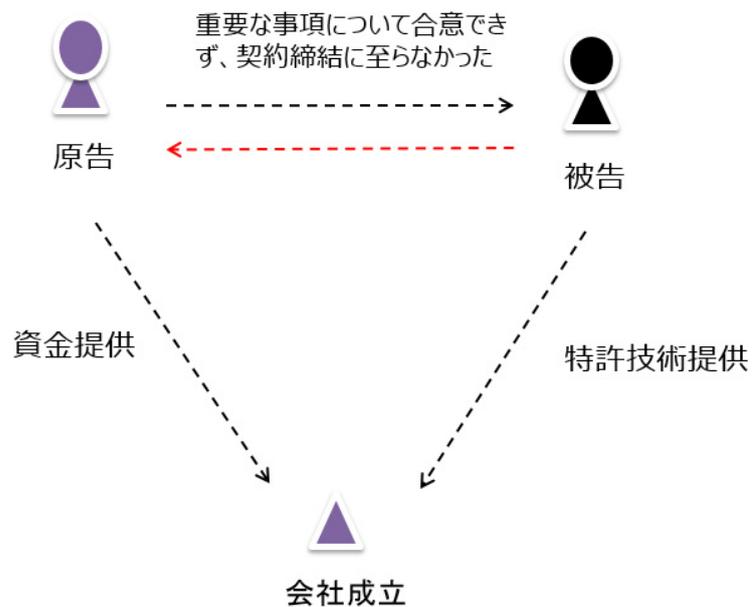
		い。
	双方間の現物出資契約のコピー	その内容は、知的財産権の名称、詳細内容、現物出資の実施計画、所有者証明、提供方法及び条件などとする。
	価値評価鑑定書	国内における当該知的財産権の価値を評価する能力を有する機構・団体や専門家による価値評価鑑定書。その内容は法的評価、実行可能性評価、価値評価及び総合的評価を含める。上記各方面での評価は、評価者の学歴・経歴を明記し、評価者の署名が必要。
	2年以上の閉鎖期間を設ける声明書	申請者は、知的財産権をもって現金出資して取得する株式につき、2年以上の閉鎖期間を設け、その間に株式を売却しないことに同意する旨を声明する。
	会計士のレビューを受けた経営計画書（知的財産権による現物出資で投資対象となる事業	経営計画書の内容は、本件背景説明、将来の資金計画、製品ラインとターゲット市場、財務分析（見積財務諸表を含む。見積期間は5年以上とする）及び経営権への影響を含める。会計士が当該経営計画書のレビューを行ったうえ、それに対する合理

	の3分の1以上の株式を取得した者に限り提出する必要がある)	的な意見を提出しなければならない。
--	-------------------------------	-------------------

### 三、事例

#### 1. 背景

#### 事例:資本提携契約が成立するか



原告と被告は合資会社の設立を計画し、原告が資金ニュー台湾ドル5,000万元を提供し、被告が特許技術を提供する方法により、「遠心式変速機」等の特許技術（以下、「係争特許」という）の開発につ

いて提携することを約定した。原告は 2011 年 6 月 28 日に、被告が係争特許に係る技術について各主要国家で特許出願する費用として、ニュー台湾ドル 200 万元を出資し、将来双方間で提携契約書が締結された後、原告が新会社に投資する資金の一部に充てる予定であった。2011 年 6 月から 7 月までの間に、双方が協議・交渉を重ねて契約書のドラフトを何度も修正したが、双方間で契約の重要な事項について合意できず、契約締結に至らなかった。原告は、提携契約が成立しなかったことにより、ニュー台湾ドル 200 万元を給付した目的は達成できなくなり、しかもそれは双方の責めに帰することができない事由によるものであることから、民法第 249 条第 4 号規定により、被告に全額返還するよう請求した。

## 2. 裁判所の判断

### 争点となった条項：

原告は、提携契約が成立しなかったことにより、ニュー台湾ドル200万元を給付した目的は達成できなくなり、しかもそれは双方の責めに帰することができない事由によるものであることから、民法第249条第4号規定により、被告に全額返還するよう請求した。



双方が契約の必要事項となる特許権及びその派生権利の帰属について合意に達せず、それで本契約が成立に至らなかったのは、双方の責めに帰することができないとして、民法第249条第4号の規定を類推適用し、被告に対して手付金ニュー台湾ドル200万元を返還するよう命じた。



<https://www.zcool.com.cn/work/ZMjA50Dc5NzY=.html>

契約は予約契約と本契約の区別があり、予約契約は、将来本契約を締結する際のひな形として、一部の必要項目について予め約定で

きないわけではないが、これをもって本契約が既に成立したと認めることができない。また、特許技術合資提携契約において、一方の出資額及び割り当てられる株式の割合が必要事項となるほか、それに対応する他方が現物出資の対象とする特許権及びその派生する権利の帰属も当該提携契約の実質的な内容と深く関わっており、双方の権利義務に大きく影響することから、当然、当該提携契約の必要事項となる。双方が契約の必要事項となる特許権及びその派生権利の帰属について合意に達せず、それで本契約が成立に至らなかったのは、双方の責めに帰することができないとして、民法第 249 条第 4 号の規定を類推適用し、被告に対して手付金ニュー台湾ドル 200 万円を返還するよう命じた。

### 3. 分析

台湾の判決先例を見ると、特許技術合資契約が当事者間で成立するには、少なくとも双方が「必要事項」について合意に達しなければならず、そのなかでも特に出資額と割り当てられる株式の割合のほか、特許権及びその派生する権利の帰属は契約の必要事項として明確に認定されている。

たとえ契約が一部の必要事項（例えば、資金額及び割り当てられる株式の割合）のみについて概括的な共通認識を持っただけであるとしても予約契約として成立し、後に本契約の締結に至らなかった場合、民法の「手付金」に関する規定を類推適用し、先般投入した資金を返還するよう請求することができる。然しながら、資金や技術を返還すべきことを事前に明確に規定しておけば、敗訴リスクを減らすことができるため、契約当事者双方にとって権益がさらに保障される。

この事例を見ると明らかなように、特許技術合資契約は成立後の契約履行に高度な技術を伴うだけでなく、事前の条件交渉も複雑であるため、特許技術等に関わる合資契約の交渉に際しては、双方の真意を汲み取り、法的リスクを回避し、交渉を成功させるためにも、法律専門家に協力を求めることを一考してみてもよい。

## 第七節 データ利用契約

### 一、企業のデータ収集について

データ利用契約の当事者は、通常既に一定量のデータが保存されているデータベースを構築した者及びデータベースを利用する必要がある者である。大量のデータを提供するには、データ収集が必ず必要となるので、このとき、収集するデータが個人情報に関わっているものであれば、台湾の個人情報保護法により、データ収集する前に必ず個人データの所有者からの同意を得なければならない。

実務上企業がデータを収集するに際し、データ収集の対象者に対して個人データ保護に関する声明文を示し、且つ個人データ取扱同意書を提示して対象者の同意を求めることが一般的である。データ収集の対象者がその個人データが収集・利用される範囲を把握できるように、一般的な個人データ保護声明文は、データの利用目的、利用範囲、及びデータ収集の対象者が所有する権利が詳しく記述されている。なお、個人データ保護に関する声明及び個人データ取扱同意書の内容に関しては、本報告書の別添資料をご参照ください。

### 二、一般条項の紹介

データ利用契約の内容について、「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」が、2018年6月15日に日本の経済産業省から公表されている（以下「経産省ガイドライン」という）。台湾には、このようなガイドラインはないが、当局又は研究機構のデータ利用契約を参考して、データ利用契約の一般条項を紹介する。

以下において、台湾中央研究院が公開している「台湾人体生物資料庫使用契約（台湾人体生物データベースデータ利用契約）」のひな形をもとに、データ利用契約の一般条項を説明する。

「当事者」	中央研究院（以下「甲」という。）	研究機関（以下、「乙」という。）
「データの利用目的及びその範囲」	乙は、本データを利用するにあたって、申込時に記載し且つ甲の許可を受けた利用目的及び利用目的の範囲を遵守しなければならない。許可範囲外の利用をしてはならない。許可範囲外の利用が必要となる時、又はその他類似の事情があつて許可範囲外の利用が必要となる時、事前に書面をもって利用目的の変更を申請しなければならない。甲の審査を経て承認された後、はじめてそれを行うことができる。	
「善管注意義務」	乙は、計画進行管理における善管注意義務をもって、本データを利用・保管しなければならない。且つ関連法令及び甲が定める情報セキュリティ関連規程を遵守しなければならない。乙は、乙の研究員、従業員、代表者、顧問、及び乙の共同研究機関の前記関連人員、又は職務上や業務上「本データ」を知り得るいかなる人員との間に、「本データ」を保護することのできる契約を締結しなければならない。（参考：データ保護契約は秘密保持契約に限らず、善管注意義務等を規定する契約も含まれており、その上、これら契約は契約が解除され又は終了した時も無効とならず、且つ前記人員の退職によつても影響を受けないものとする。）	
「本データの」	乙と申込時に記載された共同研究機関を除き、甲の書面	

<p>移転規制及び 利用制限」</p>	<p>による承諾を得ることなく、乙は本データをいかなる第三者に交付して保有させ又は利用させてはならない。本データにおける生物検体は、その派生物を除き、域外へ輸出してはならない。本データにおける関連データ・情報の国際伝送、及び前項派生物の輸出は、事前に主務官庁に申告して許可を受けなければならない。</p>
<p>「研究成果の 帰属と持分」</p>	<p>乙が本データを利用したことにより直接又は間接的に生じた知的財産権は（□にチェックを入れる）</p> <p><input type="checkbox"/> 乙と甲が共有するものとする。</p> <p><input type="checkbox"/> 乙に帰属するが、無償で甲に使用許諾するものとし、かつ甲は第三者に再使用許諾することができる。</p> <p><input type="checkbox"/> 乙に帰属するが、無償で甲に使用許諾するものとする。</p> <p><input type="checkbox"/> 甲に帰属する。</p> <p><input type="checkbox"/> 乙に帰属する。</p>
<p>「研究成果の 公表と開示」</p>	<p>本データを利用した研究成果を発表する時、乙は当該研究に対する甲の協力を記載し、表明しなければならない。</p> <p>『人体生物資料庫管理条例（人体生物データベース管理条例）』第22条により本データを利用した研究及びその成果を定期的に公表するために、甲は乙に対して関連資料又は説明の提供を要請することができる。</p>
<p>「商用利用に よる利益の還元」</p>	<p>1.1. 本データの利用を通じて商業的利益を得たとき、乙は審査に通過した利益還元計画、『台湾人体生物資料庫商業運用利益回饋作業要点（台湾人体生物データベース商用利用利益還元作業要点）』及び関連法令規定に従って処理することに同意する。</p>

	<p>1.2. 前項の利益還元義務の履行の確実性を確保するため、乙は甲に対して、規定によりその利用によって利益が生じるか否か、及び生じる利益の額等関連情報を申告しなければならず、必要があるとき、甲は期限を定めて乙に対して関連資料の提供を要請することができる。</p>
「非保証条項」	<p>1.1. 甲は、「本データ」の正確性、技術的操作の可能性、内容の最新性、商業化の可能性、いかなる第三者の権利の非侵害を保証せず、且つ「本データ」についていかなる担保を提供する義務を負わない。</p> <p>1.2. 乙は、「本データ」に誤植、計算間違い、印字抜け又はその他形式又は類似する間違いが存在する可能性があり、これらはいずれも甲の保証範囲外とすることを了承し、これに基づいて甲に対していかなる請求もしてはならない。</p>
「査察権限」	<p>甲はデータの保管、利用又は消去・破棄状況を把握するために、必要があるとき、現地査察することができる上、乙に対して書面による説明の提供を要請することができる。</p>
「契約終了後の双方の権利義務」	<p>1.1. 本契約は、末尾記載の日付をもって発効し、20XX年XX月XX日まで有効とする。乙は、契約の有効期間内に限って本データを利用することができる。</p> <p>1.2. 期間満了後本データを継続して利用する必要があるとき、乙は甲に対して契約更新を申請しなければならない。甲が契約更新を承認しなかったとき、乙は甲の通知に従ってデータを消去・破棄しなければならない。</p>

上記条項をみると、台湾におけるデータの取扱いに関する規定は、「経産省ガイドライン」の規定ほど綿密ではなく、特に、提供データを活用した派生データ等の利用権限などの議題が全く取り上げられていない。このため、契約書の作成にあたっては、台湾法令に違反しない前提で「経産省ガイドライン」の関連規定を参照することができる。

## 第八節 その他の留意事項

### 一、一般懲罰的な賠償条項

契約において一般懲罰的な賠償条項を約定する目的は主に二つある。(一)債務者に債務を履行するよう強制的に促すことを目的とする(契約履行担保の目的)。この目的に基づき、債務者が債務不履行を避けようとする程度に違約金の金額を設定し、違約金を支払うよりも契約を守って履行した方がコストが少なければ、債務者に自ら契約を履行させる効果をもたらす。(二)損害賠償額を予め約定することを目的とし、債権者の損害填補を簡易化する(損害填補の目的)。債権者が懲罰的な違約金の条項を約定することにより、債務者の契約違反により生じた非財産上または財産上の損害を受けたと証明が困難な場合、損害賠償額を予め約定する方法により一定程度の保障が得られる。またその賠償額は事前に確定されているので、債権者は実際に生じた損害を証明する必要がなく、訴訟で実際に生じた損害を証明する困難、訴訟にかかる労力、時間、費用の浪費を避けることができる。

上記の目的により、実務上、契約締結時に直接に一般懲罰的な賠償条項を定めることは、民法第250条規定により容認されている。民法第250条において、「当事者は、債務者が債務を履行しない場合、違約金を支払わなければならないと約定することができる。違約金は、当事者間に別段の定めがある場合を除き、不履行による損害賠償の総額と見なす。債務者が適切な時期または方法で債務を履行しなかった場合は違約金を支払わなければならないと約定したときは、債権者は債務の履行を請求できるほか、違約金は適切な時期または方法で債務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償総額とみなす。」と規定されている。

例えば、「ライセンシーの契約違反に基づき解除された場合、ライセンシーはライセンサーに対し、解除の通知から 10 日以内に、〇〇〇元の違約金を支払う。なお、違約金の支払いは、ライセンシーのライセンサーに対する未払い債務の弁済に充当されるものではなく、ライセンシーは本件事業が完全に終了するまでの間のロイヤルティーを含むすべての債務を直ちにライセンサーに弁済するものとする。また、ライセンシーは、ライセンサーが本契約の解除により損害を被った場合、その請求があり次第、現実に発生した損害についての損害を賠償するものとする。」などと一般懲罰的な賠償条項を規定することができる。

訴訟において債務者が懲罰的な違約金が高すぎると抗弁した時、実務において、民法第 252 条の規定により違約金が高額過ぎる事情の有無を斟酌して減額すべきかを判断する時、客観事実、社会経済状況、当事者が受けた損害の状況、債務者が期限どおりに債務を履行したときに債権者が得られたであろう一切の利益の均衡を考慮の基準としなければならない。債務の一部がすでに履行されている場合、裁判所は債権者がその一部履行したことにより受けた利益に照らして違約金を減額することができる」と民法第 251 条にも規定がある。(最高法院民事判決 107 年度台上字第 2432 号)

## 二、契約の言語の選択又は優先効力

契約の言語は当事者が選択できる。実務において、双方が外資系企業である場合、契約を協議する時、すべてのやりとりのメールを英語で行うことが多いので、契約も英語で作成されることが多い。この場合、契約の双方または社内の需要等により契約を翻訳することがある。この時、翻訳された多数のバージョンの契約

が存在してしまうため、以下のように約定する。

「本契約は、英語により作成される。本契約は、英語以外の言語に翻訳される場合があるが、いかなる場合においても、英語の本文が優先するものとする。」

日台企業の連携において、契約の本文が最初から中国語と日本語が並列して作成されたものが多い。この場合、契約文字の解釈において、何の言語に準じるかを確認する必要がある。日本語の解釈に準じる場合、契約の約定において、以下のように約定する。

「本契約の正本は一式2部であり、和文および中文で作成され、甲乙各々各1部ずつを保有する。本契約の和文および中文の記載事項は、その解釈、履行内容等に関して相違がある場合、和文が優先するものとする。」

もし契約に上記の約定がなく、二種類の言語が同時に存在し、言語間の解釈の差異につき争議を生じた場合、どの言語の解釈に準じるかは、契約の解釈の問題になる。この場合、裁判所は契約締結の双方の法人の国籍、契約に関する意思疎通及びやりとりの書類等により判断する可能性がある。従って、このような不確定な状況をさけるために、契約に同時に二つの言語がある場合、必ずどの言語を優先するかを約定した方が良い。

### **三、準拠法、紛争解決手段**

#### **1. 準拠法について**

準拠法を約定する目的は、紛争が生じた時、どこの国の法律を

本件の争議の判断基準とするかを決定することである。仮に契約において明確に準拠法を約定していないのであれば、係争裁判地の国際私法を参考にする必要があり、台湾の場合、涉外民事法律適用法である。ただし、係争裁判地の国際私法を参考にしなければ、係争案件が適用する法律を決定できないことを避けるために、準拠法は締結する双方により約定することができるので、契約締結の双方が直接に約定することが望ましい。例えば、「本契約の効力、解釈及び履行は台湾法を準拠法とする」と約定し、いずれか一方の所在地の法律を準拠法とする。また、少ないものの、第三国の法律を準拠法とする例もある。双方が互いの国の法令に詳しくないが、第三国の法令に双方がある程度詳しい時に用いられる。例えば、甲はフィリピン企業、乙が日系企業であるとき、双方は米国の法律を準拠法とすると約定する。

ところが、留意すべきは、双方は準拠法を約定したにもかかわらず、特定の事項において、裁判所は双方が約定した準拠法を排除し、他国法で判断すると認定する可能性がある。例えば、智慧財産法院 104 年度民專上字第 20 号の判決において、双方は特許技術の許諾契約書第五条において、「本契約の解釈及び準拠法は台湾の法令による。双方は、本契約に関連する、または本契約による民事紛争、請求、一方が履行するまたは履行しない問題による訴訟または手続きにつき、台湾の裁判所を専属管轄裁判所とする」と約定したものの、裁判所は、涉外民事法律適用法第 42 条第 1 項の「知的財産を対象とする権利は、当該権利を保護する地の法律に準じるべきである」との規定により、特許権は法律の規定による権利であり、各国の領域内で受ける保護は、原則上各当該国の法律に準じるべきであると認定した。従い、米国の特許の取得、消滅、変更などは、米国の法律により断定した方が妥当である。

なお、実務において稀であるが、台湾高等法院 95 年度抗字第 1755 号の裁定において、双方は特許許諾契約第 9.6 条において、“Any dispute regarding this Agreement, and in particular regarding the existence, validity, interpretation, carrying out or failure to carry out, of this Agreement, and regardless of whether the question arose before or after the termination of this Agreement, shall be settled by amicable negotiations between the parties, if possible; otherwise the courts of Paris, France shall exclusively have jurisdiction…… The foregoing provisions shall not be deemed to limit the right of Thomson to effect service of process in any other manner permitted by law or to bring any level of proceeding or to obtain execution of judgment in any court of competent jurisdiction any country.” と約定したが、両当事者は他の裁判所を選択して係争契約に関する訴訟を進める権利の有無につき争っていたので、裁判所は当事者の真意を詮索したうえで認定すべきであり、当事者が使用した言葉「exclusively」に拘り、本件はフランスのパリの裁判所の管轄に専属すると認定すべきではないとの見解が示された。

## 2. 紛争解決手段について

紛争解決手段を約定する目的は、紛争が起こった時、どのような方法で紛争を解決すべきかを定めることである。一般的なものは「仲裁」及び「裁判所による裁判」である。この二者は原則上互いに排斥する関係である。仲裁の合意があった場合に、一方の当事者が裁判所に提訴しても、もう一方の当事者は裁判所に「抗

弁」することができる。この抗弁は「妨訴抗弁」という。裁判所が申立てを受理し、仲裁の合意があった場合、法により訴訟を停止しなければならない。

仲裁を紛争解決の手段とすると約定した場合、仲裁機関及び仲裁者の選択などを同時に約定するのが一般的である。例えば、  
「本契約から若しくは本契約に関連して甲乙間に生ずる如何なる紛争も、両当事者間で円満に解決するものとする。かかる努力にもかかわらず円満な解決が得られなかった場合には、当該紛争は仲裁により最終的に解決する。仲裁は、日本国東京において日本商事仲裁協会の国際商事調停規則により行う。ただし、仲裁人は3名とし、甲および乙がそれぞれ1名の仲裁人を指名し、選ばれた2名の仲裁人が3人目の仲裁人を指名する。仲裁言語は日本語とする。仲裁人は本契約に基づき判断をするものとし、通知、裁定にかかわる言語は日本語とする。全ての仲裁判断は終局判断であり、双方当事者を拘束する。」

一方、裁判所の裁決を紛争解決の手段として約定した場合、契約締結する双方の国が異なる場合、どちらの国の裁判所で裁判するかにつき、当事者間で争議になることが多い。妥協案は「被告の所在地の裁判所を管轄裁判所とする」と約定することである。また、この約定により判決の執行の問題も避けられる。例えば、甲は台湾企業、乙が日系企業であり、甲乙双方が「甲の所在地の裁判所を管轄裁判所とする」と約定したとする。乙の主な資産は日本にあるが、甲が台湾で勝訴判決を取得したとしても、甲は台湾の勝訴判決を日本でそのまま執行することはできず、日本の裁判所で承認を受けなければならない。時間も費用も大変かかる。逆に「被告の所在地の裁判所を管轄権のある裁判所とする」と約定しておけば、甲は海を渡って日本で起訴しなければならない

が、勝訴判決を取ったら、すぐ執行することができるうえ、時間、費用も比較的抑えることができる。

#### 四、兩岸メカニズム

兩岸（中国と台湾）の経済、貿易活動の交流が盛んになるにつれ、知的財産権の出願、保護及び権利侵害等に関する争議も絶えない。最もよく知られているのは「商標の冒認登録」の問題である。中国で冒認登録された台湾の商標は、阿里山茶、日月潭、古坑コーヒー等があり、台湾で冒認登録された中国の商標は、農夫山泉、海信グループ等がある。また、「商標の冒認登録」以外にも、兩岸の商標制度が異なり、登録できないこともしばしば起こる。例えば「台湾啤酒(台湾ビール)」は1999年に中国に商標出願をしたが、直ちに棄却され、2009年ようやく商標登録の証書を取得した。

このようなことが繰り返されないように、より直接的で、有効で迅速な方法で兩岸の知的財産権の問題を解決し、双方の知的財産権の保護と連携を強化し、兩岸の知的財産権を保護する環境を向上するよう、台湾当局は2009年から積極的に中国と協議している。その努力により、兩岸は2010年6月29日に「海峽兩岸智慧財産保護合作協議(海峽兩岸における知的財産権の保護及び協力協定)」を締結した。2010年9月11日に財団法人海峽交流基金会と大陸海峽兩岸關係協會はすでに関連の法律手続き及び抱き合わせ措置の準備作業を完了したと書面により互いに通知した。双方の協定の発効条項によると、2010年9月12日より発効した。その概要は以下の通りである。

1. 協力目標：双方は、互惠の原則にのっとり、特許、商標、著作権、植物品種権（植物新品種権）（以下「品種権」という）等の

兩岸知的財産権の保護についての交流と協力を強化し、関連する問題の解決を協議し、兩岸の知的財産権の創造・革新、応用、管理、保護を向上させることに同意する。

2. 審査協力：相手方の特許、商標及び品種権の第一回出願日の効力（双方はいずれも2010年11月22日より優先権の主張を受理し始め、優先権の基礎となる出願の優先権日を2010年9月12日（12日を含む）までに遡ることができる）を確認した外<sup>40</sup>、双方は特許の検索・審査結果の相互利用、品種権審査及び測定試験などの協力及び協議を推進した。

3. 著作権認証協力メカニズム：一方の映像（音楽）製品が他方で出版される際に、一方で指定した関連協会または団体に著作権の認証をしてもらうことができると約定した。また図書、コンピュータープログラム等その他の作品の製作、製品認証制度に関して意見を交換した。台湾が指定した民間機構「台湾著作権保護協会」が当局を代表して国民の権益に関する認証作業を行う。

4. 処理への協力メカニズム：法執行の協力メカニズムを構築し、各自の規定により次の知的財産権（知識産権）の保護に関して適切に処理すると約定した。協力のメカニズムを徹底させるために、台湾の経済部は2011年10月19日に「兩岸商標協処作業要点」<sup>41</sup>を公告した。当該要点の名称が2015年3月に「兩岸商標協処作業処理程序」と改正された。著作権の協力メカニズムの説明

---

<sup>40</sup> 詳細は次のURLをご参照。<http://www.twpaa.org.tw/newsDetail.asp?id=1046>（最終閲覧日：2019/11/7）

<sup>41</sup> 詳細は次のURLをご参照。  
<https://www1.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=544575&ctNode=6789&mp=1>（最終閲覧日：2019/11/7）

も 2018 年 3 月に公布された<sup>42</sup>。

5. 連絡主体：「海峽兩岸智慧財產保護合作協議」に約定されたその他の議定事項に関しては、現在、台湾側は經濟部智慧財產局及び行政院農業委員会が担当し、中国側は国家智慧財產權局、国家工商行政管理総局商標局、新聞出版総署、農業部及び国家林業局が担当している。

なお、兩岸が「海峽兩岸智慧財產保護合作協議」を締結したものの、救済のルートにおいて、企業は中国で権利を主張したい場合、中国の制度に従わなければならない。中国が智慧財產保護に対して行政及び司法二つの制度があり、台湾の司法保護と異なる。司法保護とは権利者が権利侵害にあった時、関連法律により裁判所に民事や刑事の救済を請求することである。行政保護とは知的財産権の侵害があった時、行政機関に処理を請求することができることである。行政部門はその職権により、行政措置で救済することができる。例えば、中国の特許法において特許の権利侵害があった場合、特許権者は人民法院に提訴することができるうえ、特許の管轄部署（省、自治区、直轄市人民政府が設立した特許を管轄する部署）に処理してもらうこともできると規定されている。特許の管轄部署が権利侵害の行為が成立すると認定したのであれば、権利侵害者に直ちに権利侵害行為を停止するよう命じることができる。

---

<sup>42</sup> 詳細は次の URL をご参照。

<https://www1.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=490714&ctNode=6789&mp=1>（最終閲覧日：2019/11/7）

## 第五章 　　まとめ

本文の第四章では実務上よく見られる契約及び一般条項について例を挙げて説明したが、ビジネスの国際化と科学技術の進歩に伴い、契約内容も多様化し、内容もより詳細になってきているため、あらゆる事例の全てを詳しく紹介することは難しい。また、契約の締結までに何度も修正を行うことがあり、双方の協議期間は数日から数ヶ月かかる場合もある。さらには、すでに双方の提携が始まっているにもかかわらず、契約内容はまだ交渉中という場合もある。ただし、契約内容がどう変化するかにかかわらず、契約の本質的な目的は紛争発生の予防である。国際取引では、異なる背景や価値観をもつ国家、会社または個人との間の僅かな誤解によって大きな紛争となる可能性もあるので、合理的ではない義務や多額の賠償責任を負わされることにならないように、契約締結の過程においては慎重にならなければならない。

知的財産に関する契約は、知的財産が無形の財産であることを考慮し、権利者は無形財産の使用価値を発揮する方法として他人に譲渡や使用許諾をすることがある。後者の場合、権利者がライセンスの対象、態様などを制限することは契約の実務で多く見られる。そのため、ライセンシーが知的財産に関する契約を締結するときは、契約の制限により事業が円滑に進められなくなることを避けるため、「ライセンスする客体」、「専用または非専用」、「ライセンス期間」、「使用許諾の範囲（使用行為の態様、使用地域）」、「ロイヤルティーの計算及び支払条件」、「ライセンシーの報告義務」および「ライセンシーによるライセンス対象をベースにした開発成果の帰属」などについてそれぞれ精査しなければならない。

また、第四章でも紹介したように、知的財産をライセンスする目

的が単に他人に知的財産権の使用を許諾するだけでなく、ライセンサーがライセンサーとライセンシーが協力する関係にあり、ライセンシーがライセンス対象製品の生産、販売をする義務を負うことがある。このような契約は、知的財産権を使用するか否かを自ら決定できる事情とは異なるため、後にライセンサーまたはライセンシーが契約の義務を果しているかを判断できるように、当該生産、販売の義務の履行について、よりいっそう明確に約定する必要がある。

知的財産に関する契約を締結した後、契約を履行する社内の従業員にその契約内容を適切に通達することも非常に重要である。ほとんどの場合、会社の営業、法務部または外部の弁護士が契約締結の手続きを進めるが、契約履行には会社の技術者、製造者等の協力が必要であるため、技術者、製造者が契約について理解していないことによる守秘義務違反などを避けるため、企業は従業員に対して知的財産や民法などの概念について教育訓練を行い、理解を深めるようにすべきである。

また、契約履行の過程における事情の変更により、契約内容を修正しなければならない場合がある。双方が合意のもとで変更した場合は当然問題ないが、実務上、問題が生じた時に双方が口約束だけで証拠となる書面の記録が何も残っていないことがある。このようなことがないように、企業は契約履行に関連する従業員に、いかなる変更も書面で行い、証拠として関連書面を保管するよう告知すべきである。

## 知財プロジェクト会議 質疑応答

問題①：NDAの有効期間を半永久的に有効にする方法は有るか？

まず、NDAの有効期間が契約自体のことを指すのか、それとも守秘義務のことを指すのかを確認しなければならない。第四章第一節二、で紹介したように、契約の有効期間と守秘義務の期間は異なる。契約の有効期間は当事者間で秘密情報を開示する期間をさすため、一定の期間がある。これに対して、守秘義務の期間は一般的には契約終了日から数年間と設定するが、契約当事者双方で合意すれば永久的に設定することも可能である。

問題②：販売代理店保護法に関して、失った販路に係る在庫の引き取りを旧代理店から要求された場合、台湾法を準拠法とする契約では、引き取り義務はないと考えてよいか？

代理店とは一旦売買が成立しているので、契約に買戻しの条項がない限り、買戻しの義務はない。しかし、買戻ししないことで旧代理店に安売りされて価格崩壊することや、ブランド毀損する懸念があることも考慮して、どうするかを決定した方がよい。

台湾に2つの代理店と契約したケースでは、一方の代理店が大量購入したものを量販店の販促品としてコスト以下の値段で販売したため、他方の代理店からメーカー側に抗議があった。一旦販売した物の転売価格を制限することは、台湾の公平交易法で違反になるので、これを止めさせることはできない。

問題③：代理店（Distributor）、販売店（卸業者）、小売店の中国語表記は？

代理商、經銷商、零售商でよい。なお、AGENT及びDISTRIBUTORは

名目上はいずれも「代理店契約」であるものの、具体的内容により、Agent または Distributor に分かれる。AGENT 及び DISTRIBUTOR の違いについて詳しい内容は第四章の第四節一、をご参照ください。

問題④：NDA の違約金について、被害額が推定できない場合でも青天井の違約金を請求できるのか？

懲罰的違約金について詳しい内容は第四章の第八節一、をご参照ください。ここで、簡単に説明する。台湾法には、(単なる)違約金と、懲罰的違約金の2種類がある。(単なる)違約金は被害者側が損害額を立証する必要があるが、懲罰的違約金は立証する必要がない。秘密漏洩の損害額は立証が不可能な場合が多く、低額の違約金しか請求できないケースが多い。そこで、一定額の懲罰的違約金を契約に規定しておくのがよい。被害額が証明できなくても、又はゼロであっても懲罰的違約金を請求できる。被害額がそれ以上であることを立証できた場合には、懲罰的違約金に加えて(単なる)違約金も請求できる。

問題⑤：代理店契約において、許諾地域を台湾と規定しても、第三者を介して再輸出した場合には、知らなかったと言い逃れされて立証が難しい。有効な手立てはないか？

製品にロット番号や製品番号を付けることで、販売ルートを特定することができる。

ただし、注意すべきなのは、法律的には、公平交易法第20条：「次のいずれかの行為があり、競争を制限するおそれがある場合、事業者はこれを行ってはならない：……五、取引の相手方の事業活動を不当に制限することを条件として、その者と取引をする行為。」。これによって、企業による代理店の代理地域の制限に対して、本条の規定違反になる可能性がある。しかし、すべての地域制限が違法

となるわけではない。企業がその地域制限行為につき、正当な理由を提出することができず、かつ当該地域制限の結果により市場競争を妨害するおそれがあるときに、はじめて違法となる可能性が出てくる。当該制限の正当性については、当事者の意図、目的、マーケティングのポジション、マーケットの構造、商品特性及び履行情況などを総合的に考慮し、市場競争に対する影響などを加えて判断する。

実務上、公平交易委員会が作成した公処字第 101031 号においては、和泰汽車股份有限公司は、代理店契約において、代理店の責任エリアを制限したうえで、代理店の遵守状況を大口の販売店補助を提供するか否かの依拠とする方法で事業活動を制限し、代理店間の機能上の競争を低下させたことにより、競争の制限または公平な競争を妨害するおそれがあるとして、本条項の規定違反であると認めた。

問題⑥：権利者にロイヤルティーを支払って特定地域で商品を販売している場合、「権利者に対価を支払って特定地域で商品を販売している」ということを、並行輸入されたことに対抗する、合理的な理由と言えるか？ 台湾の業者が正当なロイヤルティーを支払わずに並行輸入品を販売していることを止められるか？

海外で正規品を購入し、台湾で販売する場合、当該商品は正規品であり、権利行使できる者が製造しているものなので、模倣品の定義に合致しない。商標法第 36 条第 2 項では、「登録商標を付した商品が、商標権者又はその同意を得た者により国内外の市場で取引され流通する場合、商標権者は該商品について商標権を主張することができない。但し、商品が市場で流通した後、商品の変質、毀損が発生するのを防止するため、又はその他正当な事由がある場合はこの限りでない」と定めている。本条によると、海外で購入した正

規品はもともと商標権の授権範囲内のため、たとえそれを台湾で販売しても、商標権侵害とされることができない。

このような真正品の並行輸入は、往々にして国内代理店を悩ませている。商標権侵害として追及もできず、国ごとに商品価格が異なるため、海外で安く仕入れられた商品は価格設定に競争力があり、広告費用、ライセンス費用等を費やした国内正規代理店にとって強力な脅威である。

ただし、商品写真は、著作権の対象である。並行輸入自体は商標法違反ではないものの、商品写真の無断使用・転載は著作権違反に該当する。そのため、真正品並行輸入業者の商標法違反責任を追及できなくても、著作権法違反の責任を追及できる。

問題⑦：開発委託契約に関して、開発成果を委託元に帰属する規定とした場合、委託先が開発した成果を委託元に無償で譲渡できるのか？ また、委託元が日系企業で委託先が台湾企業の場合ではどうか？

契約で明確に規定しておけば問題ない。委託の際に委託費用を支払っているため、実際には無償とは言えない。日台間企業でも同様である。

なお、日系企業が台湾子会社を介して台湾企業に業務委託した場合、台湾子会社が台湾企業から取得した知的財産権を更に日系企業（親会社）に譲渡するケースがある。子会社から親会社への譲渡を無償とすると、日本の税務上問題となる。親会社が持っている特許のライセンス料と相殺するなどが考えられる。

問題⑧：OEM 製造委託契約に関して、委託先が第三者の権利技術を勝手に使用して製品を製造したために第三者との紛争になるケース

がある。事前にどのように対応しておくべきか？

委託元と委託先のどちらの判断で第三者の権利技術を使用したかを証明するための証拠が大切になる。契約交渉時の図面などの資料を大切に保管することが大切。できれば契約書の添付資料とする。契約時は良好な関係だが第三者との紛争が生じると、関係がこじれるケースがあるので、証拠資料が重要になる。

問題⑨: ハードウェアではなくシステム開発をソフトウェア会社に委託する場合の留意点を教えてほしい。

ソフトウェアは技術と著作権の両面がある。ソフトウェアは、ゼロからの開発というより一部過去の開発成果を土台に作られる。一般的に、台湾のソフトウェア会社は、全ての著作権を委託元に帰属するとの契約条項案には同意したがらない。すべて委託元に帰属すると、ソフトウェア会社はその後の開発に使用できなくなる。どうしても委託元が要求したい場合には、ソフトウェア会社は高額の開発費用を要求するだろう。

委託元としては、将来のメンテナンスやバージョンアップの都度この会社に依頼しないといけなくなるという懸念がある。

そこで、著作権はソフトウェア会社が保有し、委託元はソースの使用権の許諾をうけるという、バランスをとった契約が考えられる。その結果、将来のメンテナンスやバージョンアップの都度この会社に依頼する必要もなくなる。

人事管理システムのような汎用的なもの、案件管理システムのような個社のノウハウがつぎ込まれた汎用性の低いものでも、対応が異なる。

問題⑩: 開発委託契約において開発成果は委託元に帰属すると規定し

ていたにもかかわらず、委託先が勝手に開発成果を特許出願して特許庁が審査して特許権が認められた場合に、委託元はどのような対応が考えられるか？

2つの手段が考えられる。第1は民事訴訟を提起して特許権移転登記を請求すること。第2は無効審判を請求して特許権を無効にすること。無効審判請求について詳しい内容は第三章の第二節二、をご参照ください。

ただし、第1の民事訴訟で特許権取り戻しても、委託先が作った特許権の権利範囲が狭いなど委託元が満足できない場合がある。第2の無効審判で無効にした場合も、その技術をだれでも使えるようになってしまい、委託元は満足できない。その為、委託元は契約期間中に委託先を監査して、契約違反行為がないことを常日頃確認することが大切になる。

問題⑪：開発委託先の研究開発の自由を、契約終了後も長期間にわたり制限することは、不正競争行為として問題にならないのか？

競争関係がある会社では不合理な契約は問題になる場合がある。ポイントは問題⑤と同じで、合理的な理由があるか否か。委託元による資金提供や開発テーマ（活用対象のアイデア）の提供も十分な理由となる。永久的に制限することは問題になるが、その製品サイクルも考慮して1－2年などは問題にならない。

問題⑫：商標権、著作権の帰属について、日本の製品を台湾企業に委託して中文化するケースで、委託元は中文名称の台湾商標権登録はしたが、著作権は委託先と契約していなかった場合にどうなるか？台湾企業が著作権者であることを根拠に委託元に商標権移転を要求できるか？

一般的な3－4文字の名称は著作権の主張は困難。但し、スローガ

ンのようなものは著作権を主張できる可能性があるし、商標権にもなり得る。委託先が考案したもので、契約もない場合には被用者が著作権者になる。委託契約では、商標権と著作権についてどちらも契約を締結した方がよい。

以前の商標法では、著作権があるものが商標で冒認出願された場合には、商標権の取消審判が可能であるとの条文があったが、改正で削除された。

問題⑬：日本と台湾で複数の人が共同で技術権利を持っている製品を、台湾の権利者に製造委託して販売したら、別の日本の権利者から抗議を受けた事例がある。問題の所在はいかに？

第三者から被害を受けた場合には委託先が賠償することを契約していれば、契約に従う対応が可能。また、法律的には、共有する権利を各権利者が使用することはオーケーなので、日本の権利者は文句を言えない。共有する権利の扱いについて、詳しい内容は第四章の第二節二、をご参照ください。

## 公平交易委員会が技術ライセンス協議の案件を取り扱う際の 処理原則

### 一、（目的）

公平交易委員会（以下、「本会」と略称する。）は、技術ライセンス協議の案件を取り扱うに際し、公平交易法に関わる規定をより具体化することで法執行基準の明確化を図り、業者による遵守の一助となり、且つ関連案件の処理の一助となるよう、本処理原則を定める。

### 二、（用語の定義）

（一）本処理原則でいう技術ライセンス協議とは、特許ライセンス、専門技術（ノウハウ）のライセンス、または特許とノウハウを混合したライセンス等に関わるライセンス協議の種類を指す。

（二）本処理原則でいう特許とは、台湾専利法に則って取得された特許又は実用新案を指す。台湾でまだ取得していない特許のライセンス協議が台湾の関連市場において競争制限の影響をもたらす場合、本処理原則の規定を準用する。

（三）本処理原則でいう専門技術（ノウハウ）とは、方法、技術、製造工程、配合、プログラム、設計またはその他生産、販売または経営に利用できる情報であって、次の要件を満たすものを指す：

1. 一般に当該情報に関わる者が知っているものではないこと。
2. その秘密性により、実際または潜在的に経済価値を有すること。
3. 所有者がすでに合理的な秘密保持措置を取っていること。

（四）本処理原則でいう「商品」は、サービスも含む。

### 三、（基本原則）

当会が技術ライセンス協議の案件を審議する際、ライセンサーが特許又は専門技術（ノウハウ）を有することで、関連市場で市場支配力（Market

Power) を持つとは推定しない。

#### 四、（本処理原則審査分析のステップ）

(一) 当会が技術ライセンス協議の案件を審議する際、まず公平交易法第 45 条の規定により、専利法などによる権利行使の正当行為であるかを確認し、もし特許権などの正当な権利行使の範囲を超えていて、専利法などの発明創作を保障するとの立法趣旨に違反する場合、依然として公平交易法及び本処理原則により処理しなければならない。

(二) 当会が技術ライセンス協議の案件を審議する際、ライセンス協議の形又は用語に拘束されず、技術ライセンス協議が次の関連市場における競争制限の可能性又は実際に生じる影響に焦点を当てる：

1. ライセンス技術を利用して製造または供給された商品に属する商品市場(goods market)。
2. この特定の技術の代替として特定される技術市場(technology markets)。
3. 商品の研究開発の可能性で特定される範囲のイノベーション市場(innovation markets)。

(三) 当会が技術ライセンス協議の案件を審議する際、係るライセンス協議の内容の合理性を検討する他、なお次の事項を斟酌しなければならない：

1. ライセンサーがライセンス対象となる技術について有する市場支配力。
2. ライセンス協議の当事者の関連市場での市場地位及び市場の状況。
3. ライセンス協議による技術の使用機会の増加と競争排除の影響の程度。
4. 関連市場への進出の難易度。

5. ライセンス協議制限期間の長短。

6. 関連市場の国際慣例又は業界慣例。

#### 五、（公平交易法に違反しない事項の例示）

技術ライセンス協議の次の事項についての約定は、公平交易法の競争制限に関する規定に違反しない。但し、第三点、第四点により斟酌した後、なおも不当な事情がある場合はこの限りではない。

- （一）ライセンシーの実施範囲を製造、使用又は販売のいずれかに限る制限条項を規定するとき。
- （二）特許権の存続期間内において、ライセンス協議について期間制限を設けるとき。ライセンサーの責めに帰すべからざる事由によって、ライセンス対象となる専門技術が営業秘密性を喪失し、公開される前に協議したライセンス期間が制限されることになったときも同様である。
- （三）ライセンス協議の対象となる技術が製造過程の一部であつて又は部品に係るもので、計算上の便宜のために、ライセンス協議の対象となる技術を使用して生産される最終製品の製造、販売数量、又はライセンス協議の対象となる技術を使用する製品の製造に必要な原材料または部品の使用量又は使用回数を、ライセンス実施料を計算するための基準とするとき。
- （四）特許ライセンス実施料の支払いが分割払い又は実施後に後払いの場合に、ライセンシーが特許権の存続期間満了後にもその使用したライセンス実施料を支払うよう約定をするとき。ライセンサーの責めに帰すべからざる事由により専門技術が開示された場合、ライセンシーが依然としてライセンス実施料を継続して支払うよう約定するとき。
- （五）技術ライセンス協議において、ライセンシーが改良した技術または新たな応用方法を非専用の方法で元のライセンサーにフローバックライセンスすることを規定するとき。

- (六) 技術ライセンス協議において、許諾を受けた商品を製造・販売するためにライセンシーが最善の努力を払うことを規定するとき。
- (七) 専門技術のライセンス協議において、ライセンス期間中又はライセンス協議期間満了後も、ライセンシーが依然として営業秘密性を有する専門技術に対して守秘義務を負うことを規定するとき。
- (八) ライセンサーのライセンス実施料の最低収入を確保するために、ライセンサーがライセンシーに対して、ライセンス協議の対象となる技術を使用して製造する製品の最低数量、ライセンス協議の対象となる技術の最低使用回数、又は販売製品の最低数量を要求する旨を規定するとき。
- (九) ライセンス協議の対象となる技術の一定の効果を達成すべく、許諾商品の一定品質を維持するための必要な範囲内において、ライセンサーはライセンシーに対して、ライセンス協議の対象となる技術に係る商品、原材料、及び部品を一定の品質に維持する義務を負うよう要求する旨を規定するとき。
- (十) ライセンシーは、ライセンス協議の対象となる技術について譲渡又は再譲渡してはならない旨を規定するとき。
- (十一) ライセンシーは、ライセンス協議の対象となる特許が依然として有効であり、又は専門技術が依然として営業秘密である場合、ライセンス協議期間満了後は、ライセンス協議の対象となる技術を継続して実施してはならない旨を規定するとき。

#### 六、（技術ライセンス協議での禁止事項の例示）

競争関係にある技術ライセンス協議の当事者間で、契約、協議又はその他の方式での合意をもって、共同で許諾製品の価格を決定し、又は数量、取引対象、販売地域、研究開発分野等を制限し、当事者間の事業活動を相互に拘束することで、関連市場の機能に影響をもたらすに足る場合、ライセンス協議の当事者はこれをしてはならない。

技術ライセンス協議の内容が、次の事情のいずれか一つがあり、関連市場に対して競争を制限するおそれがある場合、ライセンス協議の当事者はこれをしてはならない。

- (一) 技術ライセンス協議の期間中又は満了後に、ライセンシーによる競合製品の研究開発、製造、使用、販売、又は競合技術の使用を制限するとき。
- (二) 顧客を区別するため、または使用許諾範囲と無関係な理由で、ライセンシーに対して技術を使用する範囲又は取引対象を制限するとき。
- (三) ライセンシーにとって不要な特許又は専門技術を強制的に購入、受入れ又は使用させるとき。
- (四) ライセンシーがライセンスされた特許または専門技術について行った改良を専用の方法で元のライセンサーにフローバックすることを強制するとき。
- (五) ライセンス協議の対象となる特許が消滅した後、又は専門技術がライセンシーの責めに帰すべからざる事由により公開された後、ライセンサーがライセンシーに対して、係争技術を自由に使用することを制限するか、又はライセンス実施料の支払いを要求するとき。
- (六) ライセンサーがライセンシーに対して、その製造、生産した許諾商品の第三者への販売価格を制限するとき。
- (七) ライセンサーがライセンシーに対して、ライセンス協議の対象となる技術の有効性について争うことを制限するとき。
- (八) ライセンサーがライセンシーに対して、ライセンス協議の対象となる特許の内容、範囲又は特許権の存続期間等情報の提供を拒否するとき。
- (九) 特許権の存続期間内の特許ライセンス協議において、台湾域内におけるライセンス地域を区分制限するとき。ライセンシーの責めに帰すべ

からざる事由によって専門技術が営業秘密性を喪失したとき、専門技術が公開される前に行った実施できる地域の制限についても同様である。

(十) ライセンサーがライセンシーに対して、製造又は販売する商品数量の上限を規制するとき、又は特許、専門技術の使用回数の上限を規制するとき。

(十一) ライセンサーがライセンシーに対して、ライセンサー又はライセンサーが指名した者を通じて販売を行わなければならないことを要求するとき。

(十二) ライセンサーがライセンシーに対して、ライセンス協議の対象となる技術を使用したか否かにかかわらず、ライセンシーの特定商品の製造数又は販売数に従ってライセンス実施料の支払いを要求するとき。

技術ライセンス協議のライセンサーがライセンシーに対して、ライセンサー又はその指定する者から原材料、部品等を購入するよう要請したのは、ライセンス協議の対象となる技術が一定の効果を達成するか、許諾商品の商標の信用を維持するか、専門技術の秘密性を維持するために合理的且つ必要な範囲内でなければ、関連市場で競争制限をもたらすおそれがある場合、ライセンス契約の当事者はそれをしてはならない。

正当な理由なく、技術ライセンス契約で取引条件及びライセンス実施料につきライセンシーに差別待遇を与えることは、関連市場で競争を制限するおそれがある場合、ライセンス協議の当事者はそれをしてはならない。

## 七、（法律効果）

独占事業者である技術ライセンス協議の当事者が、第六点第二項ないし第四項に例示された態様に違反した場合、公平交易法第九条違反を構成する可能性がある。

事業者が第六点第一項に違反した場合、公平交易法第十五条違反を構成す

る。

事業者が第六点第二項に違反した場合、公平交易法第二十条第五号違反を構成する可能性がある。

事業者が第六点第三項に違反した場合、公平交易法第二十条第一号又は第五号違反を構成する可能性がある。

事業者が第六点第四項に違反した場合、公平交易法第二十条第二号違反を構成する可能性がある。

---

## 個人情報保護声明

XXXX会社（以下、「当社」という。）は、受託者の情報の構築・維持、そして受託者の利益を向上する目的により、ご提供いただいた個人情報を収集、取り扱いまたは使用する。お客様の権益を保障するために、以下の事項を詳しくお読みください。

1. 当社の情報収集の目的は、受託者の管理、顧客の管理、統計調査と分析、販売及びその他当社の定款に定められた業務に関する需要によるものである。
2. 当社がお客様から収集する個人情報は次の種類を含む。氏名、性別、生年月日、身分証番号、最高学歴、戸籍住所、連絡住所、会社住所、携帯電話番号、E-mail、会社名、部署、役職名、写真及び/またはその他直接的にまたは間接的にお客様を識別できる個人情報。
3. 当社が収集した上述のお客様の個人情報は、当社の運営期間において、当社が運営する地域で受託者の管理、顧客管理、販売、統計調査と分析、及びその他当社の定款に定められた業務上必要な関連イベントに使用される。当社にご提供いただいた連絡方法により、お客様に国内外の関連業務の推進、会議、講演会、イベント、講習会の連絡またはニュースレター、または産業情報等のサービスを提供する。
4. お客様は、当社が収集したお客様の個人情報に対し、検索または閲覧、複製の作成、補足または訂正、収集、処理または利用停止、削除などを請求することができる。個人情報の検索または複製本の作成をご請求なされる場合、当社は必要な費用を請求することができる。
5. 個人情報を提供なさるか否かを自由に選択することができる。個人情報を提供なさらない場合、当社は、取得した個人情報が不完全であること

により、受託者及び顧客が享有するはずの関連サービスを提供できないおそれがある。関連サービスは、業務の推進または、会議、活動、講習会の連絡またはニュースレター、産業情報提供等のサービスを含む。

6. 当社が個人情報保護法及び関連規定に適合したうえで、前掲の目的に合致する取り扱い、利用としてお客様の個人情報を当社の国内外関係企業に提供し、関連国内外の会議、講演会、イベント、講習会の開催の連絡、ニュースレターまたは産業情報において利用することができる。
7. 当社の国内外関連企業は、日本XXXXホールディングス、及びその傘下の子会社を含むが、これらに限らない。
8. 当社は、個人情報保護法の規定を厳守し、お客様の上述の個人情報を収集、処理及び利用するにあたり、誠実且つ信用できる方法に基づき、適切な保護措置を講じ、特定の目的の必要な範囲を超えてはならず、収集の目的と正当かつ合理的な関連性を有しなければならない。
9. 当社が保有している個人情報に対し、個人情報保護法の規定に基づき、個人情報が窃取、改ざん、損害、滅失または流出のないよう、適切な安全措置を講じた。
10. 当社は、当社に帰責できる理由、またはハッカーの侵入、自然災害、事変またはその他不可抗力等の当社に帰責できない各種理由を問わず、個人情報が窃取、流出、改ざん、またはその他の侵害にあったと発見した場合、当社が明確にした上、適切な方法によりお客様に通知する。例えば、電話連絡、書簡、電子メール、公告であり、これらに限らない。
11. お客様は、ご本人が当社に電話連絡などの方法で当社に個人情報保護法により与えられた当事者の法定権利を申請することができる。当社は規定により身分確認したうえ、ご請求を受理することができる。
12. お客様ご本人が「個人情報取り扱い許諾書」に署名した後、すべての内容を詳しく読んだ上、了承したものと見なされる。

## 個人情報取り扱い許諾書

本人\_\_\_\_\_は、XXXX会社及びその国内外の関係企業が前述の「個人情報保護声明」に基づき、及び個人情報を合理的に利用する目的により、「個人情報保護法」及び中央目的事業主務官庁が定めた規範により、本人の個人情報を収集、取り扱い及び利用することを許諾する。

以上

XXXX会社御中

身分証番号： \_\_\_\_\_

Email： \_\_\_\_\_

本人署名：

日付：

# 知的財産権における侵害対策のご案内

公益財団法人日本台湾交流協会では特許庁からの委託により、海外進出日系企業を対象とした知的財産権の侵害対策事業を実施しております。具体的には、現地にて以下の活動をしております。

1. 台湾における知的財産権の侵害対策に資する情報の収集
2. 弁護士、弁理士など知的財産権の専門家を講師としたセミナーの開催  
現地で活躍する専門家から最新の情報を得る機会です。
3. 知的財産権に関する相談窓口の設置  
知的財産権の権利取得手続きから、知的財産権の侵害に関する相談まで、幅広いご質問にお答えいたしますので、是非ご利用ください。

※相談窓口の利用、セミナーへの出席、その他ご不明な点については、  
公益財団法人日本台湾交流協会 貿易経済部までお問い合わせください。

TEL：03-5573-2600

FAX：03-5573-2601

H P：http://www.koryu.or.jp/

台湾知的財産権情報サイト：http://chizai.tw/

## [特許庁委託] 台湾における知的財産関連契約の留意点

令和2年3月 発行

発行者

舟 町 仁 志

発行所

公益財団法人 日本台湾交流協会

東京都港区六本木3-16-33

青葉六本木ビル7階

印刷所

株式会社 丸井工文社

【禁無断転載】

執筆協力：台湾における知財関連契約の留意点

萬國法律事務所

Formosa Transnational Attorneys at Law

(台北市仁愛路三段136号15階)

リサイクル適性 

この印刷物は、印刷用の紙へ  
リサイクルできます。