

技術移転についての講演

1. 技術移転契約とは

技術移転契約とは、特許制度によって保護されていない、製品の生産へ使用する技術の取得を主な目的とした契約である。

この種の契約は、製品のプロセス又は技術資料の提供を目的とするもので、その技術取得に使用された技術開発法並びにプロセス又は方法の最新化に必要なすべての情報を含まなければならない。

技術移転契約には、更に技術援助も含むことができる。

これは、提供者の技術者の派遣或いは技術導入者の社員の訓練と育成を目的とする。

但し、技術移転契約書締結の際に必要な判断した案件についても、追加契約書に技術援助条件を定めることができる。

契約書には、移転される技術に関する資料及び情報の明細を記述するとともに当該技術が応用される製品並びに産業部門を明確にしなければならない。

OHNO E OSHIKIRI ADVOGADOS

更に、特に移転技術に関連した補足的資料及び技術情報の提供並びに所得税の負担についても契約書へ記載すべきである。

2. ブラジルにおける技術移転契約の管理機関

INPI—INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
国内工業院— 特許局

BANCO CENTRAL DO BRASIL
ブラジル中央銀行

OHNO E OSHIKIRI ADVOGADOS

3. INPIの活動

3.1 INPIの概略とINPIの指令第15号

3.2 契約書登記に関するINPIの方針の実例

3.3.- 技術移転における対価の制限

OHNO E OSHIKIRI ADVOGADOS

1958年の大蔵大臣指令436号II項は、「商標又は称号の使用が特許、プロセス又は製造法の使用に由来しない場合」、商標の使用に対するロイヤリティーは、最高限度を1%に限定した。

商標の使用が特許、プロセス又は製造方法等に由来がある場合INPIの見解では、商標使用の対価は、ゼロとなる。

OHNO E OSHIKIRI ADVOGADOS

(i) しばしば、商標の使用があまりにも重要であるため、その使用権の商取引が中心をなし、技術移転又は特許の使用権は、その商標取引に隠れてしまい、商標の所有者が商標を使う製品の品質管理する手段となり、単に付随的要素となることがある。

この場合、商標の使用権が技術移転又は特許の使用を含むパッケージに属するので、それに対する支払いを認めないことは筋の通った解釈ではない。

その上、技術移転契約書(5年)及び特許の使用契約書(特許の寿命期間)は、期限的制限があるに対し、商標の使用は必ずしも期限付ではない。

OHNO E OSHIKIRI ADVOGADOS

(ii) その反面、1958年の大蔵大臣指令第436号は、1958年11月29日付法律第3470号の74条に由来するものであるが、同法自体は、商標の使用が特許権、プロセス又は製造法の使用に伴う場合においても、商標の使用料金の控除を禁止していない。

指令の内容が法律の規定に違反することは出来ないので、上記1958年指令第436号II項の条文が明瞭でないが、定められた最高限度は、諸契約に基づく支払い額の合計と解釈すべきである。

OHNO E OSHIKIRI ADVOGADOS

更に、1958年の指令第436号は、パーセントにも欠陥がある。

本質的に重要で、最高限度の控除の対象となる製品の順位が、現在製品の重要性に適合しない。

そのほか、その第II項は、パッケージ契約書の場合、主たる支払いは、特許或いはプロセス又は製造方法に対するものとすべきと定めている。

ケースにより、商標が大きな価値をもち、製品製造に使用される技術又は役務提供の価値をしばしば上回るケースを認めていない。

OHNO E OSHIKIRI ADVOGADOS

- INPIは1958年の指令第436号の同項を正しく解釈すべきである。
- 上記例を見ても、INPIは契約書の登記又は付記手続きのために提出された契約書の審査にあたり、自由勝手な解釈と取扱いをしていることがわかる。

OHNO E OSHIKIRI ADVOGADOS

3.2.2 純売上高の計算

INPIの純売上高の計算法によると、当事者間で取決められていない諸経費も純売上金の計算の控除の対象になっている。

INPIが下記のような経費を追加した事例がある。

「ロイヤリティーや技術指導料のベースとなる純売上金額の計算へは、当事者間で取決められた費用の他に、租税公課や輸入材料及び部品（技術提供者或いは同提供者と直接又は間接的関連ある他者からの購入品）、更に手数料、返品に対する債権、運賃、保険料、包装材等がある。

OHNO E OSHIKIRI ADVOGADOS

3.3.3 製品の問題に対する責任

多くの場合、技術移転を受けて国内において製造し販売する場合、技術を受入れる側が製品の問題に対する全責任を負う。勿論、この種の条文は、問題の原因によっては議論の元となるが、しかし、国際契約書にその条文を盛り込むことは稀でない。

一方INPIは、当該条文を持つ契約書の登記を拒んではない。

しかし、INPIは、技術提供者は自己技術で製造された製品に対して同じく責任があると考えているため同条文の効力を認めていない。

INPIによる上記条文の否認は、ブラジル側当事者に下記文面で通常伝えられている。

「技術提供者は製品の瑕疵及び欠陥或いは契約書の技術内容に係る工業所有権の侵害等により、契約書の全面的な使用を妨げることもあり、第三者のクレームに対する責任をまぬかれない。」

INPIは、交付する証書に原則として、登記を行うにあたり条件とした事項、或いは少なくとも技術受入れ側が裁判所で異議を訴え得る事項を記した書簡について言及している。

OHNO E OSHIKIRI ADVOGADOS

4. 中央銀行の役割

4.1 中央銀行の役割

OHNO E OSHIKIRI ADVOGADOS

5. 結論

技術移転は一般に、ブラジル側が製品を製造するに必要なすべての情報及び資料の提供を意味し、訓練又は実践的指導による技術援助を含むものである。

INPIにおける契約書の登記は、税務上の控除並びに対価の送金の絶対条件である。

法律は単なる登記と規定しているが、INPIはこの種の契約について形式的な処理要綱を持っていないが、今もまだ契約書の登記の際一歩的や強制的条件を押し付けている。