

IV 国際投資協定における知的財産権の保護可能性 —自由な技術移転と対価回収の確保—

(玉田 委員)

I. はじめに

日本企業の海外投資活動において重要性を有するのが、高度産業技術の管理による付加価値の創出及び収益還元（対価回収）であるが、新興国・途上国政府による知的財産政策はこの点で大きな障害となる。例えば、投資設立時（ライセンス契約等の締結時）に投資受入国から技術移転が要求される場合がある。また、ロイヤリティ料率の低減が求められ、あるいはライセンス契約期間が制限されるといった問題も生じている。産業技術を含めた知的財産権（IPR: intellectual property rights）の国際的な保護法制に関しては、これまでも1994年（1995年発効）のWTO-TRIPS協定（Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights）と地域的貿易協定（RTAs）による保護が論じられてきたが¹、IIA（International investment agreements: 国際投資協定）によるIPR保護について論じられることはほとんどなかった。とは言え、IIAがIPR保護に無関係・無関心である訳ではない。IIAにおける「投資財産」（investment）の定義規定では、必ずIPRが「投資財産」に含まれており、最も古いBIT（Bilateral investment treaty: 二国間投資保護条約）であるドイツ＝パキスタンBIT（1959年）においても、すでにIPRが保護対象である投資財産に含まれている²。

そこで本稿では、まず、IPRの国際的な保護法制度の比較を行った上で、IIAにおけるIPR保護の総体的な評価を行った上で（II）、IIAにおけるIPR保護の制度枠組みを検討する（III）。さらに、中国をはじめとして実際に生じている具体的なIPR紛争事例に即して、IIAによる保護可能性を論じ（IV）、最後に、現状のIIAによるIPR保護の課題を指摘する（V）。

II. IPR 保護法制の比較

IPRの国際的な保護法制は、多国間レベル（各種IPR条約、WTO-TRIPS協定）から地域的レベル（RTAs）、さらに二国間レベル（FTA, IIA）へとウェイトを移しており³、多国間か

¹ 鈴木将文「地域貿易協定（RTAs）における知的財産条項の評価と展望」RIETI Discussion Paper Series 08-J-005.

² German-Pakistan BIT, signed on 25 November 1959 and entered into force on 28 April 1962. Article 8: “(1) (a) The term investment shall comprise capital brought into the territory of the other Party for investment in various forms in the shape of assets such as foreign exchange, goods, *property rights*, *patents and technical knowledge*. The term investment shall also include the returns derived from and ploughed back into such investment [...]”. なお、ドイツとパキスタンは2009年に新しいBIT（Agreement on the Encouragement and Reciprocal Protection of Investments）を締結している。

³ 二国間レベルでのIPR保護を促進したのは米国とEC/EUであるが、米国がBITにおいてIPR保護規定を挿入しはじめたのは、1980年代初頭からである。A.M. Anderson and B. Razavi, “International Standards for Protection of Intellectual Property Rights Post-TRIPS: the Search for Consistency”, *Transnational Dispute Management*, vol.6, issue 2 (2009), pp.12.

ら二国間への移行に伴ってIPRの保護レベルは高くなっている（「TRIPSプラス」と呼ばれる⁴⁾。他方で、数多くの事件が付託されているIIA仲裁案件において、IPR侵害が争われた例は（僅かな例を除いて）存在しない。そこでまず、IPR保護のための国際制度の比較を行い、IIA及びIIA仲裁の全般的な特徴を明らかにしておこう。

1. 実体法レベル

現在のIPR保護法制においては、WTO-TRIPS協定、地域貿易協定（RTAs）、国際投資協定（IIAs）の3つの類型がある。以下で保護レベルを比較しよう。

（1）WTO-TRIPS 協定

TRIPS協定は、IPR保護に関する初の本格的な多数国間条約であるが、以下の点で限界を有する。第1に、先進国と途上国の対立を反映した結果、IPR保護の最低基準を定めるに止まり、より高いレベルの保護を与えるか否かは締約国の裁量に委ねられている⁵⁾。第2に、途上国側の事情に配慮した結果、規定に柔軟性を残している（TRIPS Flexibility 柔軟性）。すなわち、各国内のIPR制度の設計に裁量の余地を残しつつ、解釈の余地を残す曖昧な規定が故意に設けられている。主要なTRIPS柔軟性として、①経過期間、②強制実施権、③並行輸入の許容、④特許権の例外、⑤特許対象からの除外、⑥データ保護の限定、⑦ライセンス契約による反競争的行為の競争政策による規制、がある⁶⁾。第3に、TRIPS協定上、IPR保護の例外が認められている。すなわち、TRIPS協定27条で定められている特許対象には、「人間又は動物の診療・治療・外科上の処置方法」や「公序や道徳を保護するために商業的利用を必要とする発明」が除外される。さらに、同31条では、IPR保持者の同意を得ない強制許諾（強制実施権：compulsory licensing）の制度が定められている。

（2）RTAs（TRIPS Plus）

地域貿易協定（RTAs）には、TRIPS協定上の義務内容を超える義務が定められる（TRIPS プラス）。例えば、TRIPS協定が保護する知的財産に関して、同協定が定める保護水準を超える保護を与える条項がある（著作権の保護期間を70年とするなど）。

⁴ A.M. Anderson and B. Razavi, *supra* note 3, pp.4-5. 保護レベルが向上しているのは、TRIPS協定の保護レベルが最低基準に止まったのに対して、米国とEUがIPR保護を促進させるために、個別交渉（BIT, IIA）において高いIPR保護レベルを要求したからである。

⁵ TRIPS協定1条1項：「加盟国は、この協定を実施する。加盟国は、この協定の規定に反しないことを条件として、この協定において要求される保護よりも広範な保護を国内法令において実施することができるが、そのような義務を負わない。加盟国は、国内の法制及び法律上の慣行の範囲内でこの協定を実施するための適当な方法を決定することができる」。

⁶ 山口直樹『知的財産権と国際貿易』（成文堂、2010年）96-97頁。

(3) IIA (TRIPS Plus)

RTAsが「TRIPSプラス」と呼ばれる権利保障規定を設けるのに対して、IIAでは特にIPR保護を手厚くするための特別の条項が置かれている訳ではない。IIAはあくまでも投資保護を目的とした条約であり、「投資財産」の中にIPRを含めた形でこれを保護するに過ぎない。ただし、IIAによっては、保護対象である「投資財産」を極端に広く設定し、投資受入国内で登録されているか否かを問わず、知的財産を広く「投資財産」に含めるものもあり、TRIPS協定上で保護される知的財産よりも保護範囲を広げている。その結果、IIAにおけるIPR保護もRTAsと同様に「TRIPSプラス」と評される⁷。

以上より、実体法レベルにおける IPR 保護基準を比較すると、

TRIPS 協定 < RTAs(保護レベルが高い) = IIA(保護範囲が広い)

と評することができる。IIA の特徴は、「投資財産」の範囲が広いため、多様な IPR を保護し得る点である。他方、権利保護レベルがどこまで高く設定されているか、という点に関しては、IIA の実体規定を見る必要がある (後述)。

なお、IPR保護法制に関しては、以下の点に留意する必要がある。第1に、一般にIIAはTRIPSプラスの実体法保護を規定しているとはいえ、IIAによってはWTO協定の優越性を明示に定めるものもある。たとえば、日本=インドネシアEPA (2007年) 12条は、「この協定とWTO協定とが抵触する場合には、その抵触の限度において、WTO協定が優先する」と規定している⁸。第2に、地域的条約の1つとして、欧州人権条約の第一議定書1条は財産権(right to property)の保障を定めている。欧州人権裁判所の判例によれば、同条の保護対象には知的財産権が含まれることが明らかにされている。ただし、同条の財産権に関しては、公益と私益の間の公正均衡(fair balance)という判断基準が用いられるため、国側に有利な判断が下される傾向がある⁹。

2. 手続法レベル

IPRの保護に関しては、実体法レベルに加えて手続法レベルの検討も要する。実体法レベルにおいて、IIAはTRIPSプラスを規定するものの、WTO/DSBでは知財紛争の付託・処理ケースが存在するのに対して¹⁰IIA仲裁では処理ケースが存在しないからである。以下、IIA仲裁において知財紛争を処理する際の障害(の可能性)を検討しよう。

⁷ Carlos M. Correa, "Investment Protection in Bilateral and Free Trade Agreements: Implications for the Granting of Compulsory Licenses", *Michigan Journal of International Law*, vol.26 (2004-2005), p.352; A.M. Anderson and B. Razavi, *supra* note 3, pp.8-9.

⁸ 類似の規定として、日本=ペルーBIT 22条を参照。「この協定のいかなる規定も、知的財産権の保護に関する多数国間協定であって両締約国が締結しているものに基づく権利を害し、及び当該多数国間協定に基づく義務を免れさせるものと解してはならない」。

⁹ 欧州人権裁判所における判例動向に関しては、拙稿「欧州人権条約上の財産権保護要件」榎本悟・成廣孝編著『地域間の統合・競争・協力—EUと東アジアの現実と可能性—』(2010年) 8-26頁参照。

¹⁰ 確かに、WTO/DSBにおいてWTO-TRIPS協定違反が争われたIPR事案は幾つか存在するが、当初予期されたほど数多く付託されてはいないと評されている。

（１）WTO/DSB と IIA 仲裁の比較

IPR紛争の処理に関しては、WTO/DSBとIIA仲裁では次の点で相違点が見られる。第1に、WTO紛争処理では提訴権者がWTO加盟国に限定されており、IPRを侵害された私企業が直接的に訴えを提起し得ない。すなわち、IPR保持者の母国（国籍国）の判断によってWTO提訴が行われるか否かが決定される。他方、IIA仲裁では、IPRの権利保持者（企業）が権利侵害を自ら主張することのできる手続（仲裁）を定めており、効果的な手続である¹¹。第2に、WTO紛争処理手続では、制度上、特定の不公正措置の是正が勧告されるに止まり、損害賠償請求が認められていない。これに対して、IIA仲裁では損害賠償請求（金銭賠償）が原則とされており、効果的な手続である。

（２）仲裁付託例

IIA 仲裁は IPR 紛争の処理において有用性が高いと考えられるが、実際に IIA 仲裁に付託された事案は極めて僅かである（しかも、実際に仲裁裁定に至ったケースは見られない）。以下、実際に IIA 仲裁（及び国際商事仲裁）に付託された事案を紹介しておこう。

①米国タバコ事件（1994 年）

カナダ政府は、自国のタバコ消費量を減少させるために、カナダで販売されるタバコのパッケージ表示を制限し、ブランド名（商品名）、健康リスク表示、商品材料情報を単一フォントで記載する案（法案）を提示した。米国タバコ会社は、当該規制措置が実施された場合、自社の商標（trademark）をパッケージに記載できなくなるとして、1994年5月10日にNAFTA違反を主張して仲裁に付託した。企業側は、カナダの措置がNAFTA投資章（11章）における商標権の収用に相当する措置であると主張している¹²。ただし、本件に関して、カナダ最高裁は当該タバコ規制措置が憲法上の表現の自由を侵害すると判断したため、規制措置は実際には実施されず、本件の仲裁裁定も下されなかった。なお、2001年には、カナダ政府はタバコのパッケージ表示における「ライト」（light）や「マイルド」（mild）といった表現の使用を禁止することを提案したが、その際も、フィリップ・モリス社は、上記と同様に収用の議論を展開している。

②Shell 事件（2007 年）

ICSID仲裁に付託された例として、シェル石油会社（Shell Petroleum）対ニカラグア政

¹¹ B.A. White and R. J. Szczepanik, “Remedies Available Under Bilateral Investment Treaties for Breach of Intellectual Property Rights”, *Transnational Dispute Management*, vol.6, issue 2 (2009), p.2.

¹² L. Liberti, “Intellectual Property Rights in International Investment Agreements: An Overview”, *Transnational Dispute Management*, vol.6, issue 2 (2009), p.27. なお、本件の詳細については、以下の文献に詳しい。Andrew Paul Newcombe, “Regulatory Expropriation, Investment Protection and International Law: When Is Government Regulation Expropriatory and When Should Compensation Be Paid?”, *Thesis, Master of Laws, Graduate Department of Faculty of Law, University of Toronto*, 1999. Available at [<http://ita.law.uvic.ca/documents/RegulatoryExpropriation.pdf>].

府事件¹³がある。本件の申立人は、Shellグループ内のShell Brands International社（オランダ・シェル石油Naamloze Vennootschapの子会社）とShell Nicaragua S.A.社（ニカラグア企業）の2社であり、両者は、オランダ=ニカラグアBITを根拠として、自社の商標が収用されたと主張した。ニカラグアでは、国民500名が政府に対して薬害損害に関する賠償請求訴訟を提起していた。すなわち、バナナ栽培に使用されたDBCP駆除薬が1960年代から70年代にNemagonというブランド名で販売された、と主張した（駆除薬は、不妊の原因として米国では1979年に使用が禁止されている）。本件訴訟では、ニカラグア政府は裁判所判決（2002年）¹⁴によって4億8900万ドルの支払いを命じられた。本件申立人は、1978年に駆除薬の販売を終了したと主張し、ニカラグア政府によるIPRの接収は違法な収用であり、公正衡平でない行為であり、裁判拒否であると主張した。他方、仲裁裁定が出される以前に当事者間に和解が成立したため（ICSID仲裁規則44条）、仲裁手続は終了し、ICSID仲裁廷による法的判断は一切示されていない。

③Signa 事件

NAFTA 事例として、Signa S.A. v. Canada 事件がある。メキシコのジェネリック薬品会社 Signa 社は、薬事特許の期間延長を認めるカナダ政府の措置に対して、NAFTA 1105条の公正衡平待遇義務違反を主張した（投資家の正当な期待を損なうと主張）。TRIPS協定の発効により、薬事特許の保護期間が20年に延長されたため、本件は当事者間で紛争が解決されており、仲裁判断は下されていない。

④MTS 社事件（2010 年）

2010年12月20日、トルクメニスタン政府によるライセンス停止の違法性を主張するために、ロシアの大手携帯通話会社MTS社（Mobile TeleSystems OJSC）がICC（International Chamber of Commerce）の仲裁に事件を付託した（同時に、トルクメニスタン国内の仲裁手続にも付託している）。本件では、2005年に、MTS社、BCTI社（Barash Communications Technologies, Inc.: MTS社の完全子会社）およびトルクメニスタン通信相の間で三者合意（trilateral agreement）が締結されていたが、MTS社側は、トルクメニスタンの通信大臣がBCTI社のライセンスの停止決定に関して一切の説明を行っておらず¹⁵、同通信相が三者合意に違反したと主張している。なお、本件の背景には、ロシアとトルクメニスタンの間のエネルギー問題（ガス）対立がある。

¹³ *Shell Brands International AG and Shell Nicaragua S.A. v. Republic of Nicaragua*, ICSID Case No. ARB/06/14 (proceeding discontinued 12 March 2007).

¹⁴ *Sonia Eduarda Franco Franco, et al. v. Dow Chemical, et al.*

¹⁵ なお、三者合意は2010年12月20日に失効すると規定されており、自動延長されるか否かで当事者間で解釈の相違があったようである。“Ministry of Communications of Turkmenistan Suspends MTS’ Operations”, [http://www.mtsgsm.com/news/2010-12-21-28536/].

（３）IIA 仲裁の回避理由

以上のように、IIA 仲裁を利用して IPR 紛争を処理しようとした（あるいは現にしている）事案は見られるものの、現在までに仲裁裁定が下されて事案が処理された案件は見られない。そこで、以下では IIA が利用されない理由について簡単に検討しておこう。

①当事者

国家間でIIAが締結されていない場合（又はIIAがあってもIIA仲裁条項が設けられていない場合）、そもそもIIA仲裁を利用することはできない。また、IIAがある場合であっても、通常、IPRを侵害するのは投資受入国ではなく、同国内の私企業である¹⁶。特に、技術移転契約や秘密保持契約の不履行の場合、IPR紛争は私人間紛争に止まるため、投資受入国を相手としてIIA仲裁を利用するのは困難である。

②属地原則

IPR は属地原則（属地主義）に服しており、特許権を中心として、多くの IPR が投資受入国の国内法令上で権利性を与えられる。それ故、そもそも IPR 紛争は投資受入国内の問題と解されている。たとえば、IPR の権利行使（enforcement）を国内裁判所に申請するという場合が多いと考えられる。

③手続

ICSID 仲裁は手続的な特徴として公開性を有する。国際商事仲裁では、非公開性が手続的なメリットとされるが、投資仲裁の場合には手続の公開傾向があるため、知的財産権紛争の処理には適さない。

次に、IIA仲裁における救済類型の問題がある。すなわち、IIA仲裁における救済は原則として損害賠償であり、IIA違反行為から生じた損害を「遡及的に」回復することを主眼とする。これに対して、IPR侵害訴訟では、（秘密情報が公開されてしまうと意味を失うため）先決的な差止救済（preliminary injunctive relief）を要するため、IIAでは保護され得ない場合が生じる¹⁷。なお、この点に関しては、IIA仲裁には仮保全措置provisional measuresの手続が存在することに留意する必要がある。

④回避傾向

国際取引の当事者（特に投資企業）は、紛争が生じていることが公になることを嫌うのが通常であり、とりわけ先端技術分野等の競争の激しい業界においてはその傾向が一段と強くなる¹⁸。

¹⁶ B.A. White and R. J. Szczepanik, *supra* note 11, p.10 ; L. Liberti, “Intellectual Property Rights in International Investment Agreements: An Overview”, *OECD Working Papers on International Investment*, 2010/1, OECD Publishing (2010), p.17.

¹⁷ B.A. White and R. J. Szczepanik, *supra* note 11, p.10.

¹⁸ 井原宏『国際知的財産法』（有信堂、2007年）94頁。

⑤認知度

伝統的に、IIA仲裁で救済対象とされるのは「有形投資財産」(tangible forms of investments)と解されており¹⁹、無形資産(IPR)がIIAの保護対象であるという点についての理解が一般化していない。また、多くのIIAでは、「投資財産」の中にIPRが含まれているが、IPRの実体的な保護規定は設けられていない²⁰。

Ⅲ. IIAにおける知的財産保護

TRIPS 協定や RTAs と異なり、IIA は投資の保護や投資の自由化に関わるものであり、規律内容や保護レベルが異なる。また、IIA は個別性が強いいため、IIA によって規定内容が異なる。そこで以下では、IPR 保護に関連する規定で多くの IIA に共通するものを検討しよう。

1. 「投資財産」該当性

IIAは、保護対象である「投資財産」を広く設定しており、IPRも「投資財産」(investment)として保護対象とされている。第1に、通常のIIAでは、「投資財産」の例示としてIPRが投資財産に含まれることが明記されている。第2に、一般に「投資財産」はあらゆる形態の「資産」(assets)と定義されており、有形投資財産(physical investments)と無形投資財産(intangible investments)を区別していない²¹。従って、投資財産の定義規定の中にIPRが明示的に含まれていない場合であっても、投資受入国で獲得されたあらゆるIPRが投資財産に含まれる²²。第3に、IPRには多様な権利が含まれるため、IIAによっては詳細な類型を「投資財産」条項の中に規定するものがある(個別のIIAによって保護対象であるIPRの内容は異なる²³)。例えば、米国モデルBIT(2004年)の第1条は、「投資財産」(investment)の例として明示的に「知的財産権」を挙げた上で(1条(f))、「ライセンス、認可、許可及び国内法に従って付与される類似の権利」(licenses, authorizations, permits, and similar rights conferred pursuant to domestic law)を投資財産の例として挙げている(1条(g))。また、技術工程(technical process)を例示する場合や(英国=アゼルバイジャンBIT(1996年)1条(a)(iv))、

¹⁹ V.S. Vadi, "Mapping Uncharted Waters: Intellectual Property Disputes With Public Health Elements in Investor-State Arbitration", *Transnational Dispute Management*, vol.6, issue 2 (2009), p.6.

²⁰ L. Liberti, *supra* note 16, p.17

²¹ J. Mendenhall, "Fair Treatment of Intellectual Property Rights under Bilateral Investment Treaties", *Transnational Dispute Management*, vol.6 (2009), p.11.

²² Carlos M. Correa, *supra* note 7, p.335, 339 ; B.A. White and R. J. Szczepanik, *supra* note 11, p.2 ; M.L. Seelig, "Can Patent Revocation or Invalidation Constitute a Form of Expropriation ?", *Transnational Dispute Management*, vol.6, issue 2 (2009), p.2.

²³ IIAの「投資財産」規定におけるIPRの詳細な規定内容を分析したものとして次のものが有益である。Rachel A. Lavery, "Coverage of Intellectual Property Rights in International Investment Agreements: An Empirical Analysis of Definitions in a Sample of Bilateral Investment Treaties and Free Trade Agreements", *Transnational Dispute Management*, vol.6, issue 2 (2009), p.1-49.

ノウハウ (EFTA=シンガポール協定 37 条)、のれん (goodwill) を投資財産に含めている IIA もある。なお、国際条約上では、技術工程やノウハウは、企業秘密 (trade secrets) や非公開情報 (undisclosed information) として保護されている (TRIPS 協定 39 条参照)。IPR を広く保護しようとする場合、IPR の下位分類は例示列举であることを示す文言を入れておく方がよい (例えば、「以下のものを含む IPR」という文言にしておくものとして、ドイツ=サウジアラビア BIT、ドイツ=ハイチ BIT、中国=ウガンダ BIT などがある)。

上記のように、IIA 上の「投資財産」は無限定に広く設定されているが、IIA 上、IPR は「投資財産」の一例として示されているものであり、IPR が常に「投資財産」に該当するとは限らない。換言すれば、IIA (および ICSID 条約) における「投資財産」性の他の要件を満たす必要がある。特に、近年の IIA 仲裁判例では「投資財産」を厳格に解する傾向が見られる (実体資産 physical assets についてのみ投資財産性を認めるという傾向がある)。実際に、投資財産性の判断基準としては、①行動または資産の一定程度の期間、②資産や配当の一定程度の規則性、③コミットメントの一定程度的実体性、④一定程度のリスクの引き受け、⑤投資受入国の経済発展への一定程度の貢献、という要素を勘案するようになっている。他方、このように投資財産概念を縮小化する傾向があるものの、この縮小された「投資財産」の中に知的財産は含まれる²⁴。①知的財産権は権利行使によって直ちに消滅するような性質のものではなく、原則的に持続性を有する。②知的財産権が規則的な資産的価値を有することは疑い得ない。競合他社が意匠権や著作権を使用するのを排除する権利がなければ、投資家は独占的な利益を得ることができない。③投資家は商標を設定、登録、維持、促進、実施、保護するため、実体的な経済的コミットメントが求められる。④あらゆる形態の知的所有権は、使用を認められていない第三者から侵害される危険に常に晒されている。⑤知的財産は、経済成長の触媒を通じて投資受入国の経済発展を促進する²⁵。また、良質の製品を特定することが容易になるため、消費選択が容易になる。⑤の貢献要件に関しては、Patrick Mitchell 事件では弁護士事務所の差押えが問題となったが、仲裁廷は、投資受入国の経済発展への貢献 (contribution to the economic development of the host State) という指標を持ち出した上で、事務所が ICSID 条約 25 条にいうところの「投資財産」に該当しないと判断した²⁶。なお、Salini テストを明示した Salini 仲裁裁定は、⑤投資受入国の経済成長への貢献の判断に際して、次のように述べている。「モロッコの経済発展に対する本件契約の貢献は問題視され得ない。ほとんどの国では、インフラ建設は国家又は公的機関によって実施されるべき任務に該当する。本件で問題となった高速道路が公益に資するはずだという点はほとんど争われ得ない点である。最後に、イタリア企業 [申立人 Salini 社] は、実施される作業に関連して、投資受入国にノウハウを提供することも可能であった²⁷」。

²⁴ J.D. Mortenson, "Intellectual Property as Transnational Investment: Some Preliminary Observations", *Transnational Dispute Management*, vol.6 (2009), p.7.

²⁵ J.D. Mortenson, *supra* note 24, p.9.

²⁶ *Patrick Mitchell v. Democratic Republic of the Congo*, ICSID Case No. ARB/99/7, Decision on the Application for Annulment of the Award (1 November 2006), para.29.

²⁷ *Salini Costruttori S.P.A. and Italstrade S.P.A. v. Kingdom of Morocco*, ICSID Case No. ARB/00/4, Decision of Jurisdiction (23 July 2001), para.57.

裁廷によれば、インフラ建設が投資受入国の経済成長に貢献するという判断に加えて、ノウハウの提供がこれを補強するという点が確認されている。

上記のように、原則的に IPR に投資財産性が認められる点についての疑義は生じないが、他方で、いつの時点から「投資財産」性を獲得するのか、という点が問題となる（投資財産の設立時期の問題）。特に、本来、IPR は投資受入国（の国内法）において認められる「権利」であるため、IIA 上の投資財産性を獲得するためには幾つかのハードルが存在する。

① アドミッション条項

第 1 に、IIA によっては、投資設立にあたって投資受入国の国内法に従って設立されることを投資財産性の要件とするものがある（アドミッション条項 admission clause）。たとえば、日本=フィリピン EPA 74 条(e)(vi)項は、「知的財産（以下、略）であって、各締約国の法令により与えられるもの」を「投資財産」として認めている²⁸。また、日本=タイ EPA（2007 年）91 条(j)(ii)(BB)項は、「知的財産であって、その区域内で投資が行われる締約国の法令によって認められるもの」(intellectual property rights as recognised by the laws and regulations of the Party in whose Area the investment is made) が「投資財産」とであると規定している。また、ドイツ Model BIT（2008 年）2 条は、「各締約国は、[...] 自国の法令に従って当該投資財産を認めなければならない」(Each Contracting State shall [...] admit such investments in accordance with its legislation) と規定している。これらの条項がある場合、IIA で保護される「投資財産」は投資受入国の国内法上で認められた IPR に限定される（特許権の場合であれば、特許出願を行い、認定・登録を得たもの）。そのため、投資受入国の国内法令上で IPR を制限的にしか容認していない場合、仮に投資家本国においては保護され得る IPR であったとしても、IIA 上の保護が受けられない。なお、アドミッション条項（国内法要件）が存在しない場合であっても、IPR は原則として属地的な性質を有するため（属地主義原則）²⁹、投資財産性を獲得するためには、投資受入国国内法令において権利化されていることを要するという意見もある³⁰。

他方で、以上の場合とは逆に、国内法上の権利を付与されていない IPR についても投資財産性を認める IIA も見られる。すなわち、アドミッション・レベルを下げ、例えば、未だ特許権が認められていない発明についても「投資財産」性を認める IIA が存在する。米国=ジャマイカ BIT の I-1 条(a)(iv)は、「特許を認められ得る発明」(patentable inventions) を保護対象としている。また、ドイツ=ペルー BIT では、「特許権を与えられているか否かにかかわらず、技術的知識及び技術過程」が保護対象とされている。このように、投資受入国の国内法上の IPR 保護レベルが低い場合（IPR の定義や申請手続が厳格である

²⁸ その他にも、インドの締結した IIA は、通常、「それぞれの締約国の関連する法律に則った IPR」を保護対象としている。また、ドイツ=レバノン BIT や英国=レバノン BIT でも、国内法上適法に認められた IPR という制限を設けている。

²⁹ Carlos M. Correa, *supra* note 7, p.340.

³⁰ M.L. Seelig, *supra* note 22, p.3.

場合)、IIA では、上記のように、より広い範囲を保護対象とする条文にしておくことが望ましい。

②地理的要件

IIAでは、そもそも保護対象とされる「投資財産」は投資受入国の領域内に存在することが想定されている。例えば、日本=タイEPA（2007 年）90 条 1 項(b) によれば、当該協定は「当該一方の締約国の区域内にある他方の締約国の投資家の投資財産」に適用される³¹。なお、通常の有形財産と異なり、IPRには地理的制約が存在しない（＝IPRの域外性extra-territoriality）。例えば、A国のa社が著作権を有する著作物に関して、B国私人が海賊版の作成を行った場合、a社のIPRを侵害することになるが、a社がB国で何ら事業活動を行っていない場合には、a社がB国内に「投資財産」を有することにはならない。

2. 履行要求（performance requirement）の禁止

一般的な IIA では、投資許可段階やその後の投資活動に関連して、現地調達やローカル・コンテンツの使用といった特定の履行要求（PR: performance requirement）を禁止する条項（PR 禁止規定）が設けられる。IPR 保護との関係では、禁止される履行要求の例として「技術移転」(transfer of technology) の要求が含まれる場合が多い。たとえば、日韓投資協定(2002 年) 9 条 1 項は、「いずれの締約国も、自国の領域内において他方の締約国の投資家が投資及び事業活動を行う条件として、次の要求を課し又は強制してはならない」とした上で、(f) 項において「次のいずれかの場合を除くほか、技術、製造工程その他の財産的知識を自国の領域内の自然人又は法人その他の団体に移転すること」とされている。すなわち、技術移転を投資設立条件として要求することは禁止される。なお、(f) 項で例外とされている場合（技術移転を要求し得る場合）とは、以下の 2 つである。(i) 要求が、競争法の違反に係る救済措置として司法裁判所、行政裁判所又は競争当局によって課され又は強制される場合、及び (ii) 要求が、WTO-TRIPS 協定に反しない方法で行われる知的所有権の移転に関する場合、である。なお、日=シンガポール EPA 投資条項でも、履行要求禁止の中に技術移転要求の禁止が含まれている。また、米国モデル BIT（2004 年）8 条が履行要求禁止規定を設けており、その中でも、技術移転を求める履行要求が明示に禁止されている。すなわち、「特定の技術、生産過程又はその他の財産的知識を自国領域内にいる者に移転するために」(to transfer a particular technology, a production process, or other proprietary knowledge to a person in its territory)、「何らかの要求を賦課又は強制し、あるいは何らかの行為や約束を強制すること」(impose or enforce any requirement or enforce any commitment or undertaking) が禁じられている（8 条 1 項(f)）。

3. 収用と補償

³¹ 例えば、フランス Model BIT（2006 年）2 条は次のように規定している。“Each Contracting Party shall promote and admit on its territory and in its maritime area, in accordance with its legislation and with the provisions of this Agreement, investments made by nationals or companies of the other Contracting Party.”

IPR 侵害に関して最も問題となるのは、IPR の取消 (revocation, invalidation, annulment) や消滅 (forfeiture) が収用 (expropriation) に該当するか否か、あるいは収用補償要件を満たすか否かという点である。

①収用該当性（規制権限行使）

IPR 取消が収用に該当するか否かに関しては、投資受入国の規制権限との関係で議論があり得る。すなわち、投資受入国側は、自国国内法における IPR 性の判断は自国の裁量に属する規制権限 (regulatory powers) であるため、IPR の取消は収用に該当しないと主張する余地がある。すなわち、IPR の投資財産性は投資受入国法令上で認められた限りで認められるため、自国法令上の権利を失った段階で投資財産性を喪失するという訳である。他方、一度、投資受入国法令上の IPR 性が認められれば、IIA 上の投資財産性（及び IIA 上の保護）が認められることになるため、これを取消せば、(国内法上の根拠があったとしても) IIA 上の収用になると解される。

②剥奪性

通常、収用は私人の財産権の投資受入国への移転と解されるが、この点に関して IPR（特に特許）の場合は注意を要する。というのも、IPR の収用に関しては、剥奪した権利 (IPR) に関して、投資受入国への権利移転を行う訳ではないからである。例えば、特許を取消した場合、特許権者の権利は消滅するが、当該権利が投資受入国に移転する訳ではない。従って、IPR の剥奪については、「直接収用」を主張するのは困難であるが、「間接収用」は生じ得ると考えられる³²。Waste Management 事件の仲裁裁定では次のように述べられている。「間接収用も財産の剥奪 (taking) である。[...] 実際に財産の移転や剥奪、あるいは財産の損失は生じていなかった場合もあるが、財産に対する影響であり、所有者の形式的な区別を無関係にするような影響である³³」。

③強制許諾（強制実施権）

IPR の収用との関係で最も問題となるのが、IPR の「強制許諾」（強制使用許諾：compulsory license）である³⁴。特許発明の使用には特許権者の許諾が必要となるが、一定条件下で特許権者の許諾を得なくても特許発明（例えば医薬品）を使用する権利を第

³² M.L. Seelig, *supra* note 22, p.8.

³³ *Waste Management, Inc. v. United Mexican States*, ICSID Case No. ARB (AF)/00/3, Award (30 April 2004), para.143.

³⁴ なお、TRIPS 協定 31 条は「強制許諾」という用語を用いておらず、「特許権者の許諾を得ていない特許の対象の他の使用（政府による使用又は政府により許諾された第三者による使用を含む）」と規定している。ここで、強制許諾は「他の使用」の典型例に過ぎず、「他の使用」には「強制許諾」と「政府使用」(government use) の双方が含まれる。他方、通常の IIA では、「強制許諾」という用語のみが用いられているが、これには「政府使用」が含まれると解されている。C.M. Correa, “Intellectual Property Rights as an Investment: Options for Developing Countries”, *Transnational Dispute Management*, vol.6, issue 2 (2009), p.12.

三者に認める場合がある（TRIPS協定 31 条参照）。ところが、当然に強制許諾はIPR（の排他性）を大きく侵害するものであるため、IIA上の「収用」に該当する危険が大きい（強制許諾に関して注意すべき点は、強制許諾又は政府使用（government use）は途上国ではなく、米国によって行われてきたという点である³⁵⁾）。なお、強制許諾はIPRを侵害するものであるが、特許権の移転や剥奪を行うものではない。すなわち、強制許諾は特許権の排他性を損なうものであり（排他性の例外）³⁶⁾、「直接収用」とはならない。ただし、強制許諾が間接収用や事実上の収用（*de facto expropriation*）に該当する可能性は十分にある³⁷⁾。

④補償基準

強制許諾がIIA上の違法収用に該当するか否かに関しては、最終的にはIIA上の収用補償要件を満たすか否かという点が問題となる。この点で問題となるのは、「強制許諾報酬」と収用補償金額の関係（大小）である。TRIPS協定上の強制許諾に関しては、TRIPS協定 31 条(h)項が「報酬」について次のように規定する。「許諾の経済的価値を考慮し、特許権者は、個々の場合における状況に応じ適当な報酬を得る」（the right holder shall be paid adequate remuneration in the circumstances of each case, taking into account the economic value of the authorization.）。これに対して、収用補償基準に関して、IIAは一般に「ハル定式」（Hull Formula）を用いており、「迅速で十分で実効的な補償」（prompt, adequate and effective compensation）の支払いを要求している³⁸⁾。ここで、強制許諾報酬と収用補償基準の大小関係が問題となるが、この点を一般的・抽象的に論じるのは困難である。第1に、TRIPS協定上の「適当な報酬」や「経済的価値」については、一切定義が設けられていないため、内容が不明確だからである³⁹⁾。第2に、強制実施を行う時点で、IPRの「適当な報酬」額を決定するのが困難なためである⁴⁰⁾。

⑤適用例外（TRIPS 例外）

IIAの中には、TRIPS協定上の強制実施条項（TRIPS協定 31 条）の優越性を認めるものがある。上記のように、通常のIIAでは収用要件規定と収用補償基準（Hull Formula）が設けられているが、強制許諾の場合にはこれらの規定を適用しないというのである。例えば、米国Model BIT（2004 年）は、6 条で収用補償要件を規定しているが、同 6.5 条では、「TRIPS協定に則ってIPRに関して与えられる強制許諾には、本条（収用と補償）は適用されない。また、IPRの取消、制限又は創設については、TRIPS協定に合致する限り

³⁵⁾ C.M. Correa, *supra* note 34, p.4.

³⁶⁾ Carlos M. Correa, *supra* note 7, p.348.

³⁷⁾ L. Liberti, *supra* note 12, p.16.

³⁸⁾ IIA 上の収用補償基準に関しては、玉田大「補償と賠償」小寺彰編『国際投資協定—仲裁による法的保護』（三省堂、2010 年）197-199 頁を参照。

³⁹⁾ L. Liberti, *supra* note 12, p.21.

⁴⁰⁾ C.M. Correa, *supra* note 34, p.10. 強制許諾（強制実施権）又は政府使用の受益者による支払金額は、通常はライセンスによってカバーされる生産物の純販売価額に適用されるロイヤリティ料率に依拠して算出される。

で本条は適用されない」と規定しており⁴¹、IIA上の収用補償基準の適用は排除されている。実際に、米国=チリFTA 10.9 条 2 項は収用補償要件を規定しているが、同 5 項では、「IPRに関連して与えられた強制許諾の発布で、TRIPS協定に適合するものには、本条は適用されない」と規定する⁴²。これらの規定がある場合、TRIPS協定 31 条に合致した強制許諾に際しては投資受入国にはIIA上の収用補償義務（ハル定式に基づく高い補償基準）が課されない。ただし、TRIPS協定 31 条に規定された要件を満たさない強制実施に関しては、TRIPS協定の違反を構成すると同時に、IIAの違反をも構成する⁴³。

4. 待遇義務

上記の諸条項に加えて、多くの IIA では投資受入国に対して、投資財産に関する各種の待遇（treatment）義務を課している。第 1 に、内国民待遇（NT: national treatment）である。なお、TRIPS 協定では、内国民待遇義務を規定しつつ（3 条）、IPR 保護の例外が設けられているが（3 条 1 項）、IIA にはこうした例外は認められていない。第 2 に、最恵国待遇（MFN: most favored treatment）である。TRIPS 協定では多くの例外が認められている（4 条）。第 3 に、公正衡平待遇（FET: fair and equitable treatment）であり、IIA 上では、広く投資家の「正統な期待」を保護することが想定されている。具体的には国内手続、国内法、行政手続の不透明性や一貫性の欠如といった点が規律対象とされる。これらの待遇条項は、IPR に限らず、広く投資財産に対する特定の待遇を要求するものであり、後述のように、IPR を巡る紛争に際しても、投資家及び投資財産保護のために援用し得る可能性を有している。

5. 完全な保護と保障

IIA仲裁では、投資家が投資受入国を相手に仲裁付託を行うため、投資受入国内の私人の行為を対象とした請求は提起し得ない。ただし、こうした場合であっても、IIAによっては投資受入国が「完全な保護と保障」（FPS: full protection and security）を与える義務を有することを定める場合がある。当該義務の内容は、伝統的な外国人保護基準である「相当の注意」（due diligence）を払う義務と解されている。たとえば、2004 年米国モデルBITの 5 条（最低待遇基準Minimum Standard of Treatment）1 項によれば、「各当事者は、公正衡平待遇及び完全な保護と保障を含め、慣習国際法に従った待遇を投資財産に与えなければならない」（Each Party shall accord to covered investments treatment in accordance with customary

⁴¹ Article 5: “This Article does not apply to the issuance of compulsory licenses granted in relation to intellectual property rights in accordance with the TRIPS Agreement, or to the revocation, limitation, or creation of intellectual property rights, to the extent that such issuance, revocation, limitation, or creation is consistent with the TRIPS Agreement.”

⁴² “ 5. This Article does not apply to the issuance of compulsory licenses granted in relation to intellectual property rights in accordance with the TRIPS Agreement, or to the revocation, limitation, or creation of intellectual property rights, to the extent that such revocation, limitation, or creation is consistent with Chapter Seventeen (Intellectual Property Rights).”

⁴³ J. Mendenhall, “Fair Treatment of Intellectual Property Rights Under Bilateral Investment Treaties”, *Transnational Dispute Management*, vol.6, issue 2 (2009), p.19.

international law, including fair and equitable treatment and full protection and security.) と規定した上で、2 項(b)では、『『完全な保護と保障』は、慣習国際法で要求されるレベルの管理保護を与えることを各当事者に要求する』と定める（“full protection and security” requires each Party to provide the level of police protection required under customary international law.）。IIAにおいてこの条項があれば、投資受入国ではなく、ホスト国の私人（私企業）によって外国人投資家のIPRの侵害行為が発生した場合であっても、その後に投資受入国が適切な法的処置をとらないような場合には、IIA上の「完全な保護と保障」義務の違反が生じることになる。なお、FPS義務は一定程度の注意義務を投資受入国に課すものであり、国家以外の行為者による投資財産に対するあらゆる損害から投資財産を保護する義務（厳格責任）を課すものではない⁴⁴。

6. 送金の自由

直接投資活動で得た収益等については、これを投資家に送金する必要があるため（現地会社に保留していても経済的意義が小さい）、IIAでは金銭移転の自由が保護されている。例えば、NAFTA 1109 条は次のように規定している。「各締約国は、自国領域内にある他の締約国の投資家の投資財産に関するあらゆる移転（all transfers）が自由に遅滞なく行われることを認めなければならない⁴⁵」。当該「移転」に含まれるものとして、(a) ロイヤリティ支払（royalty payments）や技術援助（technical assistance）が指定されている。従って、IIAの中に送金自由規定が存在する場合、投資受入国が国内法令で送金規制を行った場合には、当該IIAに違反することになる。

7. TRIPS 例外

IPR 保護に関しては、TRIPS 協定上重要な規定が幾つか存在する（なお、収用との関係で TRIPS 例外が認められる場合があることは上述のとおりである）。内国民待遇義務とその例外（3 条）、最恵国待遇義務とその義務免除（4 条）、両義務の適用除外（5 条）、強制許諾制度（31 条）である。これらの規定は、IIA における投資保護（内国民待遇や最恵国待遇）と重複する部分が多い。そこで、TRIPS 協定上の保護基準を IIA に導入するために、IIA において直接的に TRIPS 協定に言及されることが多い。

（1）内国民待遇・最恵国待遇の例外

⁴⁴ *Ronald S. Lauder v. Czech Republic*, UNCITRAL, Award (3 September 2001), para.308 : “the Treaty does not oblige the Parties to protect foreign investment against any possible loss of value caused by persons whose acts could not be attributed to the State. Such protection would indeed amount to strict liability, which can not be imposed to a State absent any specific provision in the Treaty”.

⁴⁵ Article 1109: “Each Party shall permit all transfers relating to an investment of an investor of another Party in the territory of the Party to be made freely and without delay”.

一般に IIA は投資家に対する内国民待遇 (NT) と最恵国待遇 (MFN) の義務を投資受入国に課している。他方、TRIPS 協定も内国民待遇義務 (3 条) と最恵国待遇義務 (4 条) を規定しているため、IIA と TRIPS 協定の関係が問題となるが、IIA によっては TRIPS 協定上の義務内容をそのまま導入するものがある。たとえば、米国モデル BIT (2004 年) 14.4 条は、「3 条 (内国民待遇条項) と 4 条 (最恵国待遇条項) は、TRIPS 協定 3, 4, 5 条に規定されるように、同協定 3 条又は 4 条の義務に対する例外あるいは義務免除に含まれる措置に対しては適用されない」と規定する。こうして、TRIPS 協定上の NT と MFN の例外規定が IIA に導入されることになる。実際に、米国=ウルグアイ BIT (2005 年) は米国モデル BIT を導入した規定となっており (14.4 条)、同様の規定は、日本=シンガポール EPA (2007 年) 86 条や日本=インドネシア EPA 64.8 条にも見られる。

(2) 強制許諾

TRIPS 協定は、一方で知的財産権の保護を目的としつつ、例外的状況において知的財産権を制約することを認めている。その代表例が「強制許諾」(compulsory licensing) である (TRIPS 協定 31 条)。本来、特許発明の使用には特許権者の許諾を要するが、一定の条件下で特許権者の許諾がなくても特許発明 (例えば医薬品) を使用する権利を第三者に認めることができる。TRIPS 協定上の強制許諾制度は IIA にも大きな影響を与えており、強制許諾の場合は IIA 上の履行要求禁止の例外を認めるものがある。たとえば、米国モデル BIT (2004 年) 8 条は履行要求禁止規定であるが、同条 3 項 (b) では、「当事国が TRIPS 協定 31 条に基づいて知的財産権の使用を許可する場合、[...] 8 条 1 項 (f) は適用されない」と規定する。すなわち、TRIPS 協定 31 条 (強制許諾) に適合する措置の場合、投資受入国が履行要求として技術移転を求めることが認められる。同様の規定は、日本=ベトナム BIT (2003 年) 4 条や日本=韓国 BIT、さらに、日本=シンガポール EPA 75 条(1)(f)(ii)に見られる。これらの IIA では、TRIPS 協定上の知的財産権保護レベルを IIA に直接的に導入しようとしている。特に、強制許諾の場合は IIA 上の基本原則である収用補償義務が免除されることになるため (上述)、投資家側から見れば、投資財産の大きな損失を伴う危険がある。

以上のように、IIA は IPR を「投資財産」とみなすことにより、通常の投資財産保護と同じ保護を IPR にも与えることが可能である。さらに、IIA において一般的に定められている収用補償義務、各種待遇義務、FPS 義務、送金自由化義務を用いることにより、IPR 保護をはかることは十分に可能である。他方で、上述のように、IPR 保護に関しては TRIPS 例外規定が挿入される例が多いため、IPR が一律に保護されるか否かは、個別事案で適用される IIA の規定内容に依存する。さらに、個々の IIA 規定を適用する際に問題となるのが事案毎の具体的事実であり、一概に、多様な知的財産権が IIA 仲裁で包括的に保護され得ると結論付けることはできない。この点を以下で検討しよう。

IV. 具体例の検討

第1に、IIAはIPRの保護に大きく寄与する可能性を有しているものの、実際に生じている知財紛争に際してIIAが知的財産を的確に保護し得るか否かについては詳細な検討を要する。とりわけ、現段階ではIPに関連した仲裁裁定例が存在しないため、具体的な法的争点及びIIAの保護射程に関しては不明瞭な点が幾つも残っている。第2に、現在、日本企業の知的財産権に対する侵害が深刻な問題となっている対中国直接投資に関しては、(後述のように他の一般的なIIAによって処理し得るものも多々あるが)既存の日中投資保護協定(1988年署名、1989年発効)は旧式のBITであり、IPR保護には明らかに限界がある。日中投資協定では、「投資財産」に知的財産権が含まれており、「特許権、商標権、営業用の名称及びサービス・マークに関する権利その他の工業所有権並びにノウハウに関する権利」が保護対象とされている(1条)。ただし、投資財産は、「投資財産は投資の時点において当該他方の締約国〔中国〕の締約国の法令に従って」設立されたものに限られ(同1条(1))、各締約国は投資を「関係法令に従って許可」する(2条1)。すなわち、投資の設立段階では、中国国内法令の適用を受けることになる。さらに、同協定の最大の問題点は、収用補償事案以外の場合に投資家によるIIA仲裁付託が認められていない点である(11条2)。

1. 外国人ライセンサーの加重義務

中国国内法では、中国人同士のライセンス契約の場合と、中国人と外国人の間のライセンス契約の場合で、ライセンサーの義務・責任が異なる(後者の方が重く設定されている)⁴⁶。前者は中国契約法によって規律されているが、後者は「技術輸出入管理条例」によって規律されており、複数の条文においてライセンサーの義務が厳格に(高いレベルで)設定されている。すなわち、①ライセンサーに権利保障義務があり(管理条例24条1項)、ライセンサーがライセンス契約の対象となる自己の技術に関して権利を有することを保障する義務を負う。②第三者から侵害訴訟を提起された場合に、ライセンサーがライセンシーに協力し、妨害を排除する義務がある(同24条2項)。③ライセンシーによる技術の使用に伴い第三者の権利を侵害した場合、ライセンサーに責任が生じる(同24条3項)⁴⁷。なお、中国人同士のライセンス契約の場合、契約法353条でも同様の責任が課せられているが、当事者間の特約によって制限・免除が可能である。④ライセンサーによる技術の完全性の保証義務(同25条)。なお、当該義務に関しては、契約法349条後段にも同様の義務が規定されている。

⁴⁶ 『国際知財制度研究会』報告書(平成21年度)(2010年2月)172頁。なお、内国民待遇に関して問題となるのは、事実上「国籍による差別」が生じているか否かという点であるが、技術輸出入管理条例が対象としているのは、外国人投資家と内国民(中国人)の間の契約であるため、事実上、国籍による差別が生じていると解される。

⁴⁷ ビジネスの視点からは、ライセンサーの負担が大きいと指摘される。実施許諾・技術供与がなされる地域はライセンシーのビジネス地域であり、競争業者の製品・権利の当該市場での状況については、ライセンシーの方が情報を多く入手し得る地位にあるからである。花水征一・三浦哲男・土屋弘三『企業取引法の実務』(商事法務、2008年)197頁。

以上のように、ライセンス契約の締結に際して、外国人ライセンサー（外国人投資家）には中国人ライセンサー（内国民投資家）よりも加重な義務及び責任が課せられている。従って、適用し得る IIA が投資設立段階での内国民待遇義務を定めている場合には、当該義務に違反する。ただし、現行の日中投資保護協定（1988 年）では、投資設立後における最恵国待遇義務（3 条 1）と内国民待遇義務（3 条 2）は定められているものの、投資設立時については最恵国待遇義務（2 条 2）を定めるに止まり、内国民待遇義務は定められていない。さらに、上記のようなアドミッション条項（1 条(a)、2 条 1）がある以上、中国国内法で認められた範囲でしか「投資財産」性を認められないため、投資設立時の内外人差別を根拠として IIA 違反を主張することは困難である。

2. 合併企業の設立強制（技術移転要求）

中国では、（特定業種に関して）外資資本 100% の会社設立が認められておらず、合併企業の設立が事実上強制されるため、中国パートナー企業を通じて IP が流出する（技術移転が強制される）という状況が生じている。近年、中国では「独資」（外資企業の出資比率が 100%）の設立要件は緩和されつつあるものの、「独資」設立に関する業種規制は存続しており、「外商投資産業指導目録」（2007 年 12 月 1 日施行・改正）が外商投資の制限業種と禁止業種を指定している。同目録では、外商投資の業種は「奨励類 351 種」「制限類 87 種」「禁止類 40 種」に分類されており⁴⁸、特定の業種ではそもそも「独資」が認められず、「合資か合作」を選択せざるを得ない。たとえば、採鉱業の場合、外商投資の「制限」として、①特殊、希少な炭類の探査、開発については「中国側の持分支配」、②重晶石の探査、開発は「合併、合作に限定」、といった具合である。また、同じ採鉱業でも、次の場合は外商投資が「禁止」される。①タングステン、モリブデン、錫、アンチモン、蛍石の探査、採掘、②希土類の探査、採掘、選鉱、③放射性鉱物の探査、採掘、選鉱。「合併・合作に限定」とは、中外合併と中外合作のみを認めることを指す。「中国側の持分支配」とは、外商投資プロジェクトにおける中国側投資者の投資比率の合計が 51% 以上であることを指す。「中国側の相対的持分支配」とは、外商投資プロジェクトにおける中国側投資者の投資比率の合計が外国側投資者のいずれかの投資比率を上回ることを指す。以上のように、特定業種においては、独資企業の設立がそもそも認められておらず、場合によっては、「中国側の持分支配」形態で 50% 未満の持分で参入しか認められていない。なお、インドにおいても外国投資が禁止されている業種が存在しており（賭博、原子力、鉄道等）、銀行業や放送業等では出資比率規制が設けられている。

上記の事案においては、外資参入規制によって合併企業形態の選択が強制されており、

⁴⁸ なお、2004 年と 2007 年の目録上の業種を比較するには、JETRO『外商投資産業指導目録』新旧比較表が便利である。[http://www.jetro.go.jp/jfile/report/05001508/05001508_001_BUP_1.pdf]。また、2007 年度版目録の改正点と概要については、JETRO『外商投資産業指導目録（2007 年改正版）』概要と特徴が詳しい。[http://www.jetro.go.jp/jfile/report/05001508/05001508_001_BUP_0.pdf]

合併企業内では、投資受入国内のパートナー企業を通じて投資家側のノウハウ等が流出するため、技術移転が「事実上」要求されていると評される。この点で、第1に、適用し得るIIAがPR禁止規定を含んでおり、その中に技術移転禁止が定められている場合には、当該条項に反すると考えられる。また、外国投資家による投資活動の条件として、現地法人との合併企業を設立することを要求すること自体もPR禁止に反すると解される。他方で、投資受入国の国内法令の遵守を求める投資許可条項（アドミッション・クローズ）が存在する場合には、国内法令上の特定行為の要請（すなわち合併会社設立）が直ちにPR禁止となることはないと解される。第2に、上記のように会社設立要件を設定することは、外国企業（外国人投資家）にのみ適用され、現地法人（投資受入国企業）には課されないため、内国民待遇義務に反する⁴⁹。第3に、技術移転そのものを捉えてIIA違反行為を主張するのは困難である。上記のように、仮に合併企業（又は合作企業）の設立が強制されていたとしても、パートナー会社との間で秘密保持契約⁵⁰や競合禁止契約を締結することによって技術漏洩防止策を講じることが可能だからである（すなわち、合併企業にすれば必ずIPRが侵害されるとまでは言えない）。

3. ロイヤリティ料率の規制

中国では、ライセンス契約は登録制に移行されているが（技術輸出入管理条例）、ライセンス契約にかかわるロイヤリティ料率（対価）設定に関しては、中央政府の行政指導により、事実上3～5%の上限規制が課される。さらに、中国商務局から呼び出しを受けてロイヤリティ料率の低減を求められる。同様に、ブラジルでは、「外国資本及び海外送金に関する法律」において技術移転ロイヤリティ料率が5%、ノウハウ契約期間が5年（ノウハウ（営業秘密）の秘密保持期間も5年）以内に制限されている。さらに、ブラジルでは、ライセンス契約の期間制限も行われている（5年間）。

ロイヤリティ料率の上限（及びライセンス契約の有効期間）を決定するのは投資受入国の国内法であり、料率の上限設定だけをもって投資財産の損害を主張するのは困難である。特に、適用されるIIAがアドミッション条項を設けている場合、IIA上の保護対象となる投資財産はホスト国の国内法で認められた範囲に限られる。従って、仮に国内法令においてロイヤリティ料率が3%に設定されている場合、私企業間のライセンス契約でロイヤリティ料率を5%に設定したとしても、3%を超える部分に関しては「投資財産」に該当しない。他方、外国人投資家に対するロイヤリティ料率と国内私人間でのロイヤリティ料率の間に

⁴⁹ M. Somarajah, *The International Law on Foreign Investment* (2nd ed., Cambridge U.P., 2004), p.325. なお、特定履行禁止規定は、海外投資家にのみ特定履行が要求される場合が想定されるため、内国民待遇規定で常にカバーされる。従って、内国民待遇規定があれば、特定履行禁止規定は必要ないと解される。

⁵⁰ なお、守秘義務契約、秘密保持契約、機密保持契約、守秘義務契約、NDA（Non-disclosure agreement）、CA（Confidentiality Agreement）といった多様な名称が用いられる。情報受領者が秘密情報を漏洩した場合、債務不履行による損害賠償請求や差止請求が可能である。ただし、収益機会の損失の賠償額を算定するのは困難であり、また、差止請求を行ったとしても、流出情報の秘密性は回復し得ない、といった問題がある。吉川達夫『国際ビジネス法務—貿易取引から英文契約書まで—』（Lexis Nexis, 2009年）214頁。

差がある場合 (NT義務違反)、あるいは第三国企業との間で差が生じている場合には (MFN 義務違反)、IIA違反を主張し得る余地がある。さらに、一度設定されたロイヤリティ料率を、投資受入国が事後的に変動させる場合には (例えば、地方政府が裁量で事実上変動させるような場合)、間接収用やFET義務の違反を主張し得る。なお、多くのBITでは、IPR に関する「ロイヤリティ支払」(royalty payment) 自体を「投資財産」に含める規定が設けられている。たとえば、米国=パナマBIT (1982 年) 1 条 (d) は、投資財産の例として「収益」(return) を挙げつつ、(f) 項で「収益」の定義を定める。すなわち、「収益とは、投資財産から生じる金銭又は投資財産に関連した金銭であり、使用料 (royalty payment)、management、技術支援又はその他の手数料 (fee) 及び他の現物収益 (return in kind) を含む⁵¹」。こうした定義規定を設けることにより、広くロイヤリティを「投資財産」に含めて保護することが可能となる。なお、日本のBITでも一般にロイヤリティ自体を「投資財産」とする規定が設けられており、日中投資保護協定 1 条(2)では、「収益」(returns) とは「投資財産から生じる価値、特に、利益、利子、資本利得、配当、使用料及び手数料 (the amounts yielded by an investment, in particular, profit, interest, capital gains, dividends, royalties and fees.) と定められている⁵²。

なお、IIA によっては、IPR の保護範囲をさらに広げておくものも見られる。IPR の中でも、特許、商標、工業デザインは、監督官庁で登録手続を済ませてはじめて権利として保護される。他方で、当該手続の申請中であっても、IPR を保護する必要があるため、そのための特別の条項が設けられる場合がある。たとえば、カナダ=アルゼンチン BIT (1991 年) 1 条(a)(iv)項やカナダ=バルバドス BIT (1996 年) 1 条(f)(v)項では、「著作権、特許権等に関する権利 (rights with respect to ...)」、あるいは「著作権及び関連する権利」が投資財産定義に含まれている。

V. おわりに

⁵¹ U.S.-Panama BIT (1982), Article 1 (f) : ““return” means an amount derived from or associated with an investment, including profit; dividend; interest; capital gain; royalty payment; management, technical assistance or other fee; and return in kind.”

⁵² 類似の規定として、日韓投資保護協定 (2002 年) 第 1 条 (f) 項は、「商標、意匠、集積回路の回路配置、著作権、特許、営業用の名称、原産地表示又は原産地名称及び開示されていない情報を含む知的所有権」(intellectual property rights, including trademarks, industrial designs, layout-designs of integrated circuits, copyrights, patents, trade names, indications of source or appellations of origin, and undisclosed information) を「投資財産」とした上で、さらに、(h) 項において、「投資財産には、投資財産から生ずる価値、特に、利益、利子、資本利得、配当、使用料及び手数料を含む」(Investments include the amounts yielded by an investment, in particular, profit, interest, capital gains, dividends, royalties and fees) と規定している。その他の類似の規定として、以下のものがある。日本=ペルー-BIT (2008 年) 1 条、日本=ラオス BIT (2008 年) 1 条、日本=カンボジア BIT (2007 年) 1 条、日本=ベトナム BIT (2003 年) 1 条。

以上の検討をまとめると、IIA における知的財産保護の可能性に関しては以下の点を指摘することができる。

①保護可能性

今日に至るまで、知的財産に関する IIA 仲裁例（仲裁裁定にまで至った例）は見られないが、他方で、文言上、IIA 及び IIA 仲裁は知的財産保護のための有力なツールとなり得る。特に、TRIPS 協定後に締結された一般的な IIA は、実体法レベルでは TRIPS Plus の保護内容を定めており、手続法レベルにおいても IIA 仲裁の利用が認められていることから、他の紛争処理手続（WTO/DSB）よりも知的財産保護に資する可能性が高い。知財紛争を IIA 仲裁で処理し得ることが広く認知されるようになれば、数多くの知財案件が IIA 仲裁に付託されるようになることが予想される。なお、具体的な紛争形態については多様なものが想定されるが、以下のものが例として考えられる。第 1 に、一度許可された IPR を取消された場合、あるいは権利行使が制限された場合には、IPR の収用（間接収用）を主張し得る。第 2 に、IIA において投資設立時の待遇規定が設けられている場合には、ライセンス契約を巡る紛争に関して当該義務（NT、MFN、FET）の違反を主張すること可能である。第 3 に、従来の仲裁例では適用例の乏しかった PR 禁止規定（技術移転禁止規定）や FSP（完全な保護と保障）規定、さらに送金自由規定についても、IP 保護に十分に役立つものと考えられる。

②改善点

他方で、現時点で日本企業が海外で実際に直面している知的財産紛争を IIA によって保護するには、幾つかのハードルが存在する。第 1 に、IIA 及び BIT の問題がある。そもそも知的財産紛争が生じている投資受入国（インド、ブラジル）との間に BIT が締結されていない⁵³。仮に BIT が締結されていたとしても、日中投資保護協定のように旧型のものである（プレの保護規定がなく、一般的な仲裁付託条項も欠く）。従って、適切に IPR を「投資財産」として保護していくためには、今後の投資協定交渉において、知的財産権を手厚く保護するための条項を設けることが要求される。第 2 に、投資設立後の「投資財産」の保護を想定する場合、まずは「投資財産」を広く設定しておく必要がある（知的財産の下位項目を例示列挙しつつ、ロイヤリティ等の関連権利を含めておく必要がある）。他方、「投資財産」を広く設定した場合であっても、投資設立に関してはアドミッション条項（投資財産設定に関する国内法令要件の適用）が優先する。それ故、例えば外資参入規制による事実上の知的財産（ノウハウ等）の流出を完全に防ぐことは難しい。こうした問題を防ぐには、投資設立段階を規律するための条項を広く設けておく必要がある（まずは、投資設立段階での各種待遇義務規定）。また、中国で問題となっているように、実際の知財紛争は地

⁵³ 日本とインドの間では EPA 交渉が終了している（2010 年 10 月 25 日の日印包括的経済連携協定締結に関する両首脳間共同宣言を参照）。同 EPA は、知的財産保護に関して TRIPS プラスを設けており、また、投資保護に関しては、NT（投資設立時も含む）、PR 禁止、資金移転の自由などが規定されている。「日インド EPA の概要」[http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/data/japan-india-epa20101024.pdf].

方政府による裁量行使（介入行為）といった微妙な問題から生じている。それ故、こうした行為をIIAで規律するためには、既存のIIAを拡大解釈するという（不確かな）方策よりは、むしろ投資設立段階（特許権の出願・登録など）や投資継続段階（特許権の更新など）において行政指導を含めた政府の介入を禁止する明文規定を設ける方向で対処することが望ましい。第3に、PR禁止規定、FSP規定、送金自由規定については、IPR保護に有効に機能すると考えられるが、関連する仲裁例が乏しいため、実際に争点となった場合の適用基準に関しては不明瞭な点が残っている。

[資 料]

1. 日中投資保護協定(1988 年)

第 1 条

この協定の適用上、(1)「投資財産」とは、一方の締約国の国民又は会社により他方の締約国の領域内において、投資の時点において当該他方の締約国の法令に従って、又はこれに違反しないで投資の対象とされる次のものを含むすべての種類の資産をいう。(d) 特許権、商標権、営業用の名称及びサービス・マークに関する権利その他の工業所有権並びにノウハウに関する権利。

For the purposes of the present Agreement: (1) The term “investments” comprises every kind of asset used as investment by nationals or companies of one Contracting Party within the territory of the other Contracting Party in accordance with, or not in violation of the laws and regulations of the latter contracting Party at the time of investment, including: (d) patents of invention, rights with respect to trade marks, trade names, service marks and any other industrial property, and rights with respect to know-how;

第 2 条

各締約国は、自国の領域内において、他方の締約国の国民及び会社による投資をできる限り助長し、かつ、自国の関係法令に従って許可する。2. いずれの一方の締約国の国民及び会社も、他方の締約国の領域内において、投資の許可及び投資の許可に関連する事項に関し、第三国の国民及び会社に与えられる待遇よりも不利でない待遇を与えられる。

第 3 条

いずれか一方の締約国が自国の領域内において他方の締約国の国民及び会社に対し投資財産、収益及び投資に関連する事業活動に関して与える待遇は、第三国の国民及び会社に与える待遇よりも不利な待遇であってはならない。

2. いずれか一方の締約国が自国の領域内において他方の締約国の国民及び会社に対し投資財産、収益及び投資に関連する事業活動に関して与える待遇は、当該一方の締約国の国民及び会社に与える待遇よりも不利な待遇であってはならない。

3. この条にいう「投資に関連する事業活動」は、次のものを含む。

- (a) 支店、代理店、事務所、工場その他の事業活動の遂行のための適当な施設の維持
- (b) 自己の設立し、又は取得した会社の支配及び経営
- (c) 専門家(技術者、高級職員及び弁護士を含む。)その他の労働者の雇用及び解雇
- (d) 契約の締結及び履行

第 4 条

いずれか一方の締約国が自国の領域内において他方の締約国の国民及び会社に対し自己の権利の行使及び擁護のため裁判所の裁判を受け及び行政機関に対して申立てをする権利に関して与える待遇は、当該一方の締約国の国民及び会社又は第三国の国民及び会社に与える待遇よりも不利な待遇であってはならない。

2. 日中投資保護協定議定書

投資の奨励及び相互保護に関する日本国と中華人民共和国との間の協定（以下「協定」という。）に署名するに当たり、下名は、協定の不可分の一部を成す次の規定を協定した。

1. 協定のいかなる規定も、著作権に関し、いかなる権利も許与し、又はいかなる義務も課するものと解してはならない。

2. 協定のいかなる規定も、工業所有権の保護に関する 1883 年 3 月 20 日のパリ条約の規定又は同条約の規定でその後に改正された規定が両締約国間で効力を有する限り、当該規定によりいずれか一方の締約国が他方の締約国に対して負う義務に影響を及ぼすものと解してはならない。

3. 中華人民共和国・技術輸出入管理条例(2001 年)

第 2 条

この条例において技術輸出入とは、中華人民共和国外から国内に、又は中華人民共和国国内から国外に、貿易、投資又は経済技術協力を通じて、技術を移転する行為をいう。

前項に規定した行為には特許権の譲渡、特許を受ける権利の移転、特許実施許諾、ノウハウの移転、技術サービス及びその他の方式の技術移転を含む。

第 24 条

技術輸入契約のライセンサーは、自分が提供した技術の合法的な所有者であり、又は譲渡、実施を許諾する権利を有する者であることを保証しなければならない。

技術輸入契約のライセンシーが契約によりライセンサーの技術を実施した結果、第三者に権利侵害として訴えられた場合には、直ちにライセンサーに通知しなければならない。ライセンサーは、通知を受けた後、ライセンシーと協力して、ライセンシーの実施における障害を排除しなければならない。

技術輸入契約のライセンシーが契約によりライセンサーが提供した技術を実施した結果、他人の合法的権利と利益を侵害した場合には、その責任はライセンサーが負わなければならない。

第 25 条

技術輸入契約のライセンサーは、提供した技術が完全で、誤りなく、かつ有効であり、契約に定めた目標を達成することができることを保証しなければならない。

第 28 条

技術輸入契約期間の満了後に、技術ライセンサーとライセンシーは、公平合理の原則に従い、その技術の継続使用について協議することができる。

4. TRIPS 協定

Article 31: Other Use Without Authorization of the Right Holder

Where the law of a Member allows for other use of the subject matter of a patent without the authorization of the right holder, including use by the government or third parties authorized by the government, the following provisions shall be respected:

- (a) authorization of such use shall be considered on its individual merits;
- (b) such use may only be permitted if, prior to such use, the proposed user has made efforts to obtain authorization from the right holder on reasonable commercial terms and conditions and that such efforts have not been successful within a reasonable period of time. This requirement may be waived by a Member in the case of a national emergency or other circumstances of extreme urgency or in cases of public noncommercial use. In situations of national emergency or other circumstances of extreme urgency, the right holder shall, nevertheless, be notified as soon as reasonably practicable. In the case of public non-commercial use, where the government or contractor, without making a patent search, knows or has demonstrable grounds to know that a valid patent is or will be used by or for the government, the right holder shall be informed promptly;
- (c) the scope and duration of such use shall be limited to the purpose for which it was authorized, and in the case of semi-conductor technology shall only be for public noncommercial use or to remedy a practice determined after judicial or administrative process to be anti-competitive;
- (d) such use shall be non-exclusive;
- (e) such use shall be non-assignable, except with that part of the enterprise or goodwill which enjoys such use;
- (f) any such use shall be authorized predominantly for the supply of the domestic market of the Member authorizing such use;
- (g) authorization for such use shall be liable, subject to adequate protection of the legitimate interests of the persons so authorized, to be terminated if and when the circumstances which led to it cease to exist and are unlikely to recur. The competent authority shall have the authority to review, upon motivated request, the continued existence of these circumstances;
- (h) the right holder shall be paid adequate remuneration in the circumstances of each case, taking into account the economic value of the authorization;
- (i) the legal validity of any decision relating to the authorization of such use shall be subject to judicial review or other independent review by a distinct higher authority in that Member;
- (j) any decision relating to the remuneration provided in respect of such use shall be subject to judicial review or other independent review by a distinct higher authority in that Member;
- (k) Members are not obliged to apply the conditions set forth in subparagraphs (b) and (f) where such use is permitted to remedy a practice determined after judicial or administrative process to be anti-competitive. The need to correct anti-competitive practices may be taken into account in determining the amount of remuneration in such cases. Competent authorities shall have the authority to refuse termination of authorization if and when the conditions which led to such authorization are likely to recur;
- (l) where such use is authorized to permit the exploitation of a patent (“the second patent”) which cannot be exploited without infringing another patent (“the first patent”), the following additional conditions shall apply:

(i) the invention claimed in the second patent shall involve an important technical advance of considerable economic significance in relation to the invention claimed in the first patent;

(ii) the owner of the first patent shall be entitled to a cross-licence on reasonable terms to use the invention claimed in the second patent; and

(iii) the use authorized in respect of the first patent shall be non-assignable except with the assignment of the second patent.

Article 32: Revocation/Forfeiture

An opportunity for judicial review of any decision to revoke or forfeit a patent shall be available.

5. U.S. Model BIT (2004)

Article 1

“investment” means every asset that an investor owns or controls, directly or indirectly, that has the characteristics of an investment, including such characteristics as the commitment of capital or other resources, the expectation of gain or profit, or the assumption of risk. Forms that an investment may take include:

(a) an enterprise;

(b) shares, stock, and other forms of equity participation in an enterprise;

(c) bonds, debentures, other debt instruments, and loans;

(d) futures, options, and other derivatives;

(e) turnkey, construction, management, production, concession, revenue-sharing, and other similar contracts;

(f) intellectual property rights;

(g) licenses, authorizations, permits, and similar rights conferred pursuant to domestic law; and

(h) other tangible or intangible, movable or immovable property, and related property rights, such as leases, mortgages, liens, and pledges.

Article 6.5

This Article does not apply to the issuance of compulsory licenses granted in relation to intellectual property rights in accordance with the TRIPS Agreement, or to the revocation, limitation, or creation of intellectual property rights, to the extent that such issuance, revocation, limitation, or creation is consistent with the TRIPS Agreement.

Article 8.3

(b): Paragraph 1(f) does not apply: (i) when a Party authorizes use of an intellectual property right in accordance with Article 31 of the TRIPS Agreement, or to measures requiring the disclosure of proprietary information that fall within the scope of, and are consistent with, Article 39 of the TRIPS Agreement.

Article 14.4

Articles 3 [National Treatment] and 4 [Most-Favored-Nation Treatment] do not apply to any measure covered by an exception to, or derogation from, the obligations under Article 3 or 4 of the TRIPS Agreement, as specifically provided in those Articles and in Article 5 of the TRIPS Agreement.