

平成23年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書

我が国企業の新興国への事業展開に伴う知的
財産権のライセンス及び秘密管理等に関する
調査研究報告書

平成24年2月

一般財団法人 知的財産研究所

5. インドネシアにおけるライセンス及び秘密管理に関する法制度と実務運用

(1) 本調査研究内容にかかわる法制度及び法実務（概要）

(i) 法制度

① 本調査研究内容にかかわる条約

インドネシアは、世界貿易機関(WTO)の加盟国であり、ASEAN加盟国でもある(1967年の設立時のメンバー)。本調査研究内容にかかわる条約であってインドネシアが加盟して条約としてはTRIPS協定があり、「開示されていない情報の保護」(第39条)及び「契約による実施許諾等における反競争的行為の規制」(第40条)を履行する義務がある。また、日本との経済連携協定(EPA)も2007年8月に発効しており、その中では「開示されていない情報の保護」(第118条)が規定されている¹⁷²。現在の日-インドネシア間の租税条約「インドネシアとの租税(所得)条約」は1977年12月に発効しており、使用料に関する規定(第12条)がある¹⁷³。また、「外国仲裁判断の承認及び執行にかかわる条約」(「ニューヨーク条約」)に加盟しているが、外国判決の執行に関する条約は日本-インドネシア間にはない。

② 当該国の法源または法体系と法令の構成

知的財産法制に関しては、WTO加盟を契機として知的財産権に関する法整備を推進してきた。特に、2000年から2002年には、TRIPS協定に整合する各種の知的財産権法(特許法、意匠法、商標法、著作権法、回路配置法、営業秘密法)の整備が進められた。

③ 準拠法、裁判管轄、判決の執行

両当事者は、どの国の法律が契約に適用されるかについて、基本的には自由に選び得る。しかし、実際には、インドネシアで別の国の法廷の判断を実行することは、そのような実効を可能にするための規則が欠けているため技術的に不可能なおそれがある点に留意が必

¹⁷² http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j_asean/indonesia/pdfs/mokuji.pdf [最終アクセス日 2012年2月27日]
「第118条

各締約国は、貿易関連知的所有権協定第39条の規定に従い、自国の法令において、開示されていない情報を十分かつ効果的に保護することを確保する。」

¹⁷³ http://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdf/A-S57-621_1.pdf [最終アクセス日 2012年2月27日]

要である¹⁷⁴。

④ 仲裁条項の扱い

インドネシアはニューヨーク条約の加盟国なので、ライセンス契約において、仲裁機関を第三国機関に指定しても仲裁結果は認められる。

(ii) 実務

① 契約書作成の実務

(a) 推奨するライセンス契約（または技術移転契約）の留意点

- ・ライセンスの根拠になる知財権を明確にしておくこと。（インドネシア国内のものでなくてもよい）。税務当局にとっての説明が容易ではないので、営業秘密のみのライセンス契約は避けた方がよいかもしれない¹⁷⁵。
- ・最近、税務監査等に対応に苦慮している企業があるという情報があるので、リスク低減のため、技術援助（ノウハウ使用料）と商標（ブランドフィー）の算定方法を分けて、契約延長した例がある¹⁷⁶。
- ・以下の3要件を満たす契約が推奨される¹⁷⁷。
 - 明確に規定された契約書があること（対象ライセンスが正しく明記されていることや、実施料の算定方法又は実施料が明記されていること等を記載）。
 - 契約書の対象ライセンスの供与の実態があることを示す書面（図面、マニュアル、技術指導・技術移転の記録等）が存在すること。
 - 世間相場を踏まえて、該当契約のロイヤルティの額又は料率の妥当性を説明できること。

(b) 推奨するライセンス契約（又は技術移転契約）の雛型

ライセンス契約の記載内容について、法律の専門家と知財実務家による推奨事項¹⁷⁸は、

¹⁷⁴ 資料V-5 (PT. Hakindah International)

¹⁷⁵ 税務官及びコンサルタントEへのヒアリング結果に基づく（2011/11/29）

¹⁷⁶ 現地法人BI社へのヒアリング結果に基づく（2011/12/2）

¹⁷⁷ コンサルタントDへのヒアリング結果に基づく（2011/12/1）

¹⁷⁸ S. H.、LL. M他による Academic Draft on Licensing（ライセンスに関するアカデミックな草案）、116-117 ページ

以下のとおりである¹⁷⁹。

- ライセンス契約の署名年月日及び場所。
- 契約に関係する当事者の正式な名称と住所。
- ライセンス契約の対象である知的財産/知的資産の番号及び名称。
- ライセンス契約の期間。
- 更新できるライセンス契約であるか否かについての条項。
- ライセンス契約の対象の範囲（権利全部か部分的か）についての条項。
- ロイヤルティ料率及びその支払い方法。
- 任意の第三者に対してサブライセンスを与えるライセンシーの権利の有無。
- ライセンス契約の実施を制限する地理的な制限。
- ライセンサー自身が許諾した知的財産権/資産を実施する権利があるかどうかの条項。

(iii) 当該国特有事項

特になし。

(2) 本調査研究内容にかかわるライセンスに関する法制度と実務運用

(i) ライセンスに関する法制度

① ライセンスにかかわる法制度とその効力

ライセンス契約は、DGIPRで正式に登録されなければインドネシアの民法典の規定に従う一般的な契約とみなされ、当該ライセンス契約は拘束される両当事者に対して法的効果があるだけである。当該契約に関して、第三者を相手取って法的訴訟を提起することはできない¹⁸⁰。

各権利についての法律の規定は、以下のとおりである。

(a) 特許権及び意匠権ライセンス

ライセンス契約は、手数料の支払いとともに法務人権省知的財産総局（DGIPR）において登録され、公開されなければならない（特許法第72条第1項）。また、DGIPRに登録されない

¹⁷⁹ 資料V-5 (PT.Hakindah International)

¹⁸⁰ 資料V-5 (PT.Hakindah International)

場合、第三者に対して法的効力を有さない（特許法第72条第2項）。工業意匠原簿に記録されない実施許諾契約についても、第三者に対抗できない（意匠法第35条第2項）。

(b) 商標ライセンス

使用許諾契約の登録による法的効果は、関係当事者及び第三者に対して有効である（商標法第43条第3項）。

(c) 営業秘密ライセンス

DGIPRに登録されない営業秘密についての実施許諾契約は、第三者に対して法的効果を持たない（営業秘密法第8条2項）。

(d) 一般契約

インドネシア民法典は、インドネシアにおける一般契約に関する定めを規定している。民法典はライセンスについては特段の規定はしていないが、ライセンス契約は一般契約の一部として考えられるものであるから、以下に示すインドネシア民法典の規定中に定められた基本的な要件にもしたがったものでなければならない¹⁸¹。

(d-1) 契約の基本的な要件：

契約を締結する際は、以下の四つの要件を満たさなければならない。（民法第1320条）

- ・それに拘束される各人の同意がなければならない。
- ・契約を結ぶ能力がなければならない。
- ・特定の主題がなければならない。
- ・認められる原因がなければならない。

(d-2) 契約の法的効果：

適法に結ばれた契約はすべて、それらを締結した各人を法的に拘束する。また、契約は、双方の合意によるほか、法的に十分であると認められる理由によらなければ取り消すことができない。契約は、誠意をもって実行するものとされている（民法第1338条）。

¹⁸¹ 資料V-5 (PT.Hakindah International)

さらに、契約は関係する当事者の間でのみ法的強制力を有するとともに、第1317条で定める事象を除き、第三者に効果を及ぼさないし、第三者が利益を得ることもない。(民法第1340条)

② ライセンスにかかわる行政機関への申請手続き等

(a) 登録申請と審査

特許法第72条第1項、意匠法第35条第1項、商標法第43条第3項、営業秘密法第8条第1項の規定により、DGIPRに届出をして、登録されることになっている。

特許権は特許局、商標権は商標局、意匠権及び営業秘密のライセンス契約は著作権・産業意匠・集積回路配置・営業秘密局に、それぞれ登録されなければならない。

実施許諾契約に関する詳細な規定は政令で定める(特許法第73条)となっているが、現実には実施規則はまだ定められていない。意匠法、商標法、営業秘密法についても同様である。

また、「実施許諾契約は、直接、間接を問わず、インドネシア経済に損失を与える結果をもたらしうる規定を含み、又は特に当該特許を付与された発明に関連して、一般的技術の修得及び発展におけるインドネシア国民の能力を妨げる制限を含むものであってはならない(特許法第71条第1項)」とある。同様の規定が、意匠法第36条第1項、商標法第47条第1項、営業秘密法第9条第1項に同様の規定がある。

そして、これに反する場合は、DGIPRにより拒絶される旨の規定もある(特許法第71条第2項、意匠法第36条第2項、商標法第47条第2項、営業秘密法第9条第2項)。

しかし、実際は、実施規則がないために、申請は受理するがその後の手続きや審査は行われ¹⁸²ない。

(b) 申請様式

実施規則がないので指定様式はない。ただ、申請には、契約書、登録申請の意思を表すレター(様式不問)、申請者の身分を示す書類があればDGIPRは受け取る。申請の意思を表すレターを、DGIPRに2通提出すると、受取印が押され、1通返却される。契約書の内容を精査することはない。形式的に記載すべき事項が記載されていることのみ確認する。第三者からの、申請書類受取の証明書発行要求、申請書類受取の事実確認行為に関しても応じていない¹⁸³。

¹⁸² 著作権産業意匠集積回路配置営業秘密総局の担当者へのヒアリングに基づく(2011/12/1)

¹⁸³ 著作権産業意匠集積回路配置営業秘密総局の担当者へのヒアリングに基づく(2011/12/1)

(c) 登録情報の公開

実施許諾契約は、公報にて公開されることになっている（特許法第72条第2項、意匠法第35条第3項、商標法第43条第4項、営業秘密法第8条第3項）が、実施規則がないので、実際には何も公開されない。実施規則が施行された場合、既に提出済みの申請で公開項目に関する記載がないものについては申請者に追加提出を求める¹⁸⁴。

③ 新たな資本提携（資本投資）、技術移転、フランチャイズにかかわる法制度

フランチャイズ契約は商業省に登録する必要がある。フランチャイザーとしての登録と個別のフランチャイズ契約を登録する必要がある。契約書も添付して申請書を提出する¹⁸⁵（インドネシア共和国2007年第42号政令、大臣令第31/M-DAG/PER/8/2008号）¹⁸⁶。

④ ロイヤルティ送金にかかわる法制度

ロイヤルティ額あるいは料率に関する規制はないが、将来、大統領令などのライセンス契約の実施規則の中で定める可能性はある¹⁸⁷。

1回あたり1億ルピア以上の送金は、中央銀行に送金目的を記載した申請書提出する必要がある。ロイヤルティの詳細チェックをされないし、ロイヤルティ送金が止められることもない¹⁸⁸。

送金の際の外貨購入の規制はないようである¹⁸⁹。

⑤ ロイヤルティ送金に伴う課税及び税務当局の（移転価格税を含む）監査等

ロイヤルティを支払前に、COD（Certification of Domicile non resident for Indonesia tax withholding）を提出し、ロイヤルティとして承認されると送金時の税率が10%になる（未提出の場合20%）。ロイヤルティとして認められない場合、利益（配当金）とみなされるので法人税の対象になり、最大40%課税となる。配当金自体の送金時の課税は10%（資本比

¹⁸⁴ 著作権産業意匠集積回路配置営業秘密総局の担当者へのヒアリングに基づく（2011/12/1）

¹⁸⁵ コンサルタントBへのヒアリング結果に基づく（2011/11/30）

¹⁸⁶ コンサルタントDへのヒアリング結果に基づく（2011/12/1）

¹⁸⁷ 資料V-5（PT.Hakindah International）

¹⁸⁸ コンサルタントBへのヒアリング結果に基づく（2011/11/30）

¹⁸⁹ 市中銀行に確認した。（2011/11/29）

率25%以上)または15%(資本比率25%未満)¹⁹⁰である。提出書類は、申請書と契約書となる。情報は非公開とされている。厳格に審査すると1年かかる(この間に延滞金が発生して追徴される)¹⁹¹。ライセンサー企業の現地事務所がある場合はそちらへの支払も可能だが、送金時の課税率は15%である。

ただし、承認基準は明確ではない。金額と契約書をみて、条約に照らして該当する税率を適用するはずだが、料率は類似ケースの相場で判断する傾向があるように見受けられる¹⁹²。

インドネシア政府が考える重点産業分野について移転価格税制の適用を強化して、一時ロイヤルティは一切認められないという時期があった¹⁹³。しかし、PER43, PER48 (PER:財務省規則)で実施規則を明確にしたことで、ロイヤルティ認否基準は緩和した¹⁹⁴。

⑥ 監査条項の扱い

契約当事者は会計検査条項をライセンス契約に入れることができる¹⁹⁵。

(ii) 実務運用

① 法制度に対する留意点

(a) ライセンス登録関連

上述のとおり、インドネシアではライセンス契約を締結した際、担当の政府機関に登録を行わなければならないとされているが、実際はその実施規則がないため、登録ができない状態となっている。この点、現地企業にヒアリングを行ったところ、契約書をDGIPRに持って行き、受領印を貰うことで対応している。つまり、これを、登録されていない責任は政府側にあることを示す証拠とし、強制ライセンスの対象となるリスクに備えていると

¹⁹⁰ 【所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とインドネシア共和国との間の協定】
http://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdf/A-S57-621_1.pdf [最終アクセス日 2012年2月27日]

¹⁹¹ 税務官及びコンサルタントEへのヒアリング結果に基づく (2011/11/29)

¹⁹² 税務官及びコンサルタントEへのヒアリング結果に基づく (2011/11/29)

¹⁹³ コンサルタントDへのヒアリング結果に基づく (2011/12/1)

¹⁹⁴ INTERNATIONAL TAXATION vol. 31 No. 5 p71-81

INTERNATIONAL TAXATION vol. 30 No. 11 p60-69

[インドネシア移転価格税制セミナー「インドネシア国税総局長通達による相互協議制度および事前確認 \(APA\) 制度の公表」](#) 資料 2011年3月7日実施 [最終アクセス日 2012年2月27日]

[インドネシア移転価格税制セミナー「インドネシアにおける移転価格税制の執行状況と実務面での対応」](#) 資料 2010年7月9日実施 [最終アクセス日 2012年2月27日]

¹⁹⁵ 資料V-5 (PT.Hakindah International)

ころもある¹⁹⁶。またその他にも以下の留意点があるとの助言を得た。

- ・インドネシアの経済的利益を損なわないような契約内容であるように配慮する必要がある¹⁹⁷。(ただし、どの様な契約がインドネシアの経済的利益を損なうかというガイドラインはない。)
- ・独禁法50条に知財権は除外するとあるが、知財権でも独禁法50条に反する場合は干渉する旨の見解をインドネシア公取は示している。第三者が、独禁法に抵触するような内容を含む契約を見つけた場合、公取に提訴可能である¹⁹⁸。
- ・日本では公知技術だがインドネシアでは有用で公知とは言い難い技術を、移転（技術指導）した場合、技術指導料（指導時の1回）を得ることは可能だが、ランニングロイヤルティを得ることは問題のある契約になる。(インドネシアの当然受けるべき利益を損なうという考え方＝習慣) 研修に対する報酬であり、情報提供（秘密情報）に対する対価ではないからである¹⁹⁹。

(b) ロイヤルティ送金及びロイヤルティ関連税務²⁰⁰

ロイヤルティ関連では以下の留意点があるとの助言を得た。

- ・ロイヤルティである事の証拠書類等の提出が、送金要件になっているわけではなく、送金後税務調査が入った場合の予防策の意味合いで、証拠書類を整えてく必要がある。
- ・税務当局が、支払根拠（法令がない）のない税を要求してくることがあるので、その根拠の説明を求めることが肝要である。
- ・年次報告のタイミングでいいので、契約の内容と実態をよく比較して、ライセンスの過不足を修正した契約を締結し、供与の証拠を残してあることを確認しておくこと。税務監査に対応できる状態にしておくこと。

② 改良特許権の帰属、共有特許の扱い

ロイヤルティを含め、当事者間の合意次第であり、特に制限はない。(民法1320条) 現地企業へのヒアリングにおいても、アサインバック、独占的グラントバック、非独占的グラントバックが禁止されているという話は聞かなかった²⁰¹。

¹⁹⁶ コンサルタントB へのヒアリング結果に基づく (2011/11/30)

¹⁹⁷ コンサルタントB へのヒアリング結果に基づく (2011/11/30)

¹⁹⁸ コンサルタントB へのヒアリング結果に基づく (2011/11/30)

¹⁹⁹ コンサルタントB へのヒアリング結果に基づく (2011/11/30)

²⁰⁰ コンサルタントD へのヒアリング結果に基づく (2011/12/1)

²⁰¹ コンサルタントC へのヒアリング結果に基づく (2011/12/2)

ただし、知財法では問題が生じなくとも、独占禁止法に抵触することはあり得るので、その点について注意をはらって対処すべきである²⁰²。

共有特許の場合は、契約相手方の了解を得て、第三者にライセンスするのが一般的である。無断で第三者にライセンスされないためにも、その旨を契約書に規定しておく必要がある²⁰³。

③ トラブル事例

- ・ 供与するライセンスが、締結時から増えていたが、変更契約を締結していなかった。追加したライセンス部分に支払根拠がないとして、ロイヤルティと認められず、利益として税金を追徴された（商品の性質や構造によっては、最悪のケースとして契約全体がロイヤルティとして認められないこともあり得る）²⁰⁴。

④ 判例

ライセンス契約がかかわる判例として、シンガポールのPTE LTDであるWen Ken Drug Co.（ライセンサー）とインドネシアのTjio Budi Yuwono（ライセンシー - PT. Sinda Busi Sentosa の所有者）間のライセンス契約の係争があるNo. 29/Merek/2010/PN. NIAGA. JKT. PST²⁰⁵。以下にその概要を記す。

(a) 事件の経緯

1978年に、両当事者は、ライセンシーが「Cap Kaki Tiga」という名前とその名前のイメージのサイが付された清涼飲料水を製造、販売及び頒布する許可をライセンサーが与え、対価としてライセンシーは定期的にライセンサーにロイヤルティを支払うという、事業契約を締結した²⁰⁶。ライセンス契約は書面によるものではなかった。

係争は、2000年ごろ、ライセンシーがライセンサーにロイヤルティを払うのを止めたときから始まった。さらに、ライセンシーはライセンサーから何ら許可または認可を得ていないのに、この製品に関連したいくつかの商標の登録も行った。

この状況に対し、ライセンサーは2008年2月にライセンシーとのライセンス契約を解除し

²⁰² コンサルタント B へのヒアリング結果に基づく

(2011/11/30)

²⁰³ コンサルタント B へのヒアリング結果に基づく (2011/11/30)

²⁰⁴ コンサルタント D へのヒアリング結果に基づく (2011/12/1)

²⁰⁵ 資料 V-5 (PT. Hakindah International)

²⁰⁶ サイは、インドネシアの「BADAK」と解釈される

た。また、係争製品に関係があり、且つライセンシーが所有する全ての登録商標の取消を求める訴訟を提起した。

(b) 判決(最高裁判所)

最高裁判所の裁判官は、被告の議論に同意し、以下のように判断した。

- ・ライセンスは、サイ画像を除く「Cap Kaki Tiga」についてのみ許諾された。
- ・「Cap Kaki Tiga」は、インドネシアで登録されただけであり、周知標章ではない。
- ・被告は、適切にその標章を登録した。
- ・「Cap Badak」は、周知標章（多くの国で登録済み）である。

(iii) 当該国特有事項

① ライセンス登録できないことの影響

(a) 強制ライセンスの対象への影響

実施規則がない為、インドネシアではライセンス登録ができないので現地での実施を証明することができないこととなり、強制ライセンスの対象になってしまうことが懸念されるが、この点について専門家から以下の様な見解を得た。

- ・民法1338条（当事者間の合意は法律に相当する。）により、契約自体は有効である。つまり、ライセンシーからの実施報告があれば実施が認められると解釈できる。また、契約書をDGIPRに持って行き、受領印を貰うことで対応している。これを、登録されていない責任は政府側にあることを示す証拠とし、強制ライセンスの対象となるリスクに備えている²⁰⁷。
- ・営業秘密、意匠に関しては、強制ライセンスの実績はない。実施規則が決まってないので、一切手続きができない²⁰⁸。
- ・登録によって実施が証明されるものではない。別の方法でも証明は可能である。例えば、当事者間の契約書、ライセンシーによる宣誓書（裁判になった場合）、或いはDGIPRに登録しようとした証明を貰ってくるという方法もある。また、強制実施権で相談はない。政府が動くには第三者の積極的リクエストが必要であるからである²⁰⁹。

²⁰⁷ コンサルタントB へのヒアリング結果に基づく（2011/11/30）

²⁰⁸ 著作権産業意匠集積回路配置営業秘密総局の担当者へのヒアリングに基づく（2011/12/1）

²⁰⁹ コンサルタントC へのヒアリング結果に基づく（2011/12/2）

(b) ロイヤルティ送金への影響

- ・ライセンス契約を律する大統領令がまだないが、実際には、多くの当事者はライセンス契約に署名して、問題なくロイヤルティの支払いまでそれを実施している²¹⁰。
- ・ライセンス登録有無ではロイヤルティの送金の際に影響はない。(事実登録されているものはない。)ライセンスの根拠になる知財権がインドネシア国内のものでなくてもロイヤルティとして認められる場合がある。営業秘密の場合は産業財産権の様に内容が明確ではないので、税務当局への説明が容易でなく、ロイヤルティとして認められることは難しいかもしれない²¹¹。

② 施行規則が発効される目途

著作権産業意匠集積回路配置営業秘密総局にヒアリングを行ったところ、実施規則発効の目途は立っていないとのことだった。以前、“The Secretariat of the Republic of Indonesia”に営業秘密に関する実施規則を策定して提出したが²¹²、知財権(特許、実用新案、意匠、商標)を含めた実施規則を作るように指示があつて、再検討中である²¹³。

③ ロイヤルティ否認ケース

適正な契約であるにもかかわらず、ロイヤルティが取れないと想定されるケースには以下のものが考えられると専門家から見解を得た。

- ・認められないケースは事実としてある。基準は個別の事情に左右される模様で明確ではないようだ。料率が、相場よりある程度高い場合や毎年変化する場合は、税務当局に疑われる可能性がある²¹⁴。
- ・PER43, PER48制定以前は、ロイヤルティとして認める基準が明確でなく、認定基準を厳しく見られていた時期があつた。現在は、書類の不備、世間相場以上の料率を科した場合にロイヤルティ回収が困難になると考えられる²¹⁵。

(3) 本調査研究内容にかかわる秘密管理に関する法制度と実務運用

²¹⁰ 資料V-5 (PT.Hakindah International)

²¹¹ 税務官及びコンサルタントEへのヒアリング結果に基づく(2011/11/29)

²¹² いつ頃のことか質問したが、ヒアリング者に知見はなかった。

²¹³ 著作権産業意匠集積回路配置営業秘密総局の担当者へのヒアリングに基づく(2011/12/1)

²¹⁴ 税務官及びコンサルタントEへのヒアリング結果に基づく(2011/11/29)

²¹⁵ コンサルタントDへのヒアリング結果に基づく(2011/12/1)

(i) 法制度

① 営業秘密保護の根拠法

営業秘密法（2000年法律第30号 2000年12月20日制定）であり、営業秘密の定義（第1条）、保護対象（第2条）、保護要件（第3条）、実施許諾（第6条～第9条）、紛争解決（第11条～第12条）、侵害行為（第13条～第15条）、捜査権限（第16条）、刑事規定（第17条）などが規定されている。

② 保護されるべき「秘密」性の要件

「その情報が秘密であり、経済的価値を有し、かつ必要な努力により維持される秘密であるのならば、営業秘密は保護を受ける。（営業秘密法第3条第1項）」
保護の対象とされるために、営業秘密と定義される情報は、営業秘密法第3条第2項～第4項によれば、以下の条件を満たさなければならない。

- ・情報が秘密に保たれること（守秘性）。
その情報が特定の人々によってのみ知られていること、あるいは、その情報が公衆一般に知られていないことを意味する。
- ・情報が、経済的価値を有すると見なされること。（有用性）
情報を秘密とすることで商業活動または事業の運営に役立てることができるか、経済的に利益を向上させることができることを意味する。
- ・情報の守秘性が、維持されると見なされること。（秘密管理性）
情報を管理する所有者または当事者が必要かつ適切な努力をしたことを意味する。

しかし、情報の秘密を維持するために所有者が行うべき努力を定める営業秘密管理の基準に関して、DGIPRは、いかなるガイドラインもまだ発行していない²¹⁶。

③ 競業避止義務や退職後の秘密保持義務に関する制約

専門家にヒアリングしたところ、以下の様な若干異なる見解を得た。

- ・実際に競業避止義務や秘密保持義務を課す場合、1～2年程度なら可能かもしれない。特に拘束する法令はないが、慣習上それ以上は難しいと思われる。雇用契約に入れるか別途秘密情報を規定した個別契約を締結する方法がある。秘密保持契約と知財の取り扱い

²¹⁶ 資料V-5 (PT.Hakindah International)

に関する契約の2種類の契約を締結しておくのがよい²¹⁷。

- ・当事者間の合意次第であり、競業禁止義務、退職者への守秘義務は課すことは特に問題はない。その前提として、雇用契約に秘密保持義務を入れるかまたは別途秘密保持契約を締結した上で、使用者に秘密情報の旨の通知の徹底していることが重要である²¹⁸。

④ 秘密情報がデータベースやソフトウェアの場合の法的保護

営業秘密法の中では、データベースやソフトウェアなど秘密情報の形態を示す旨の記載はない。また、特別な法規制があるかどうかは確認していない。

(ii) 実務運用

① 営業秘密管理の実態またはトラブル事例

- ・社員が営業秘密を漏洩した様だと相談を受けた例、社員が営業秘密を第三者に開示したとして企業に訴えられたという例、元社員が競合企業にアプローチして、元勤務先の顧客情報を盗んだとして訴えた例、どの様にして営業秘密を守るかと相談を受けた例などがある。

② 推奨する契約上の対策および秘密管理方法

- ・階層的なアクセス制限と各階層での出入りの履歴を残すこと。建屋及び保管場所への出入口にはセキュリティゲート設置して、ゲート通過記録を残すこと²¹⁹。
- ・秘密情報の使用者に対して、秘密情報であることを的確に伝え、守秘している旨を定期的に報告させ、メンテナンスすることが肝要である²²⁰。

③ 救済手段等

営業秘密の所有者又は実施権者は、故意に権利侵害をする者に対して、損害賠償の請求、及び、侵害行為の停止、という形態で訴えることができる（営業秘密法第11条第1項）。また、当事者達は当該紛争を仲裁又は代替的紛争解決方法により解決を図ることができる（営業秘密法第12条）。

²¹⁷ コンサルタント B へのヒアリング結果に基づく (2011/11/30)

²¹⁸ コンサルタント C へのヒアリング結果に基づく (2011/12/2)

²¹⁹ コンサルタント B へのヒアリング結果に基づく (2011/11/30)

²²⁰ コンサルタント B へのヒアリング結果に基づく (2011/11/30)

④ 判例

営業秘密がかかわる判例としては、Rachmat Hendarto（被告I）とAndreas Tan Giok San（被告II）（PT General Foodの元従業員）が、営業秘密法違反のためにPT. General Food Industryから訴えられた事件（No. 632/Pid/B/2007/PN. BDG）²²¹がある。以下にその概要を記す。

一審（バンドン地方裁判所）二審（バンドン上級裁判所）では、状況証拠（名前を変えて以前より高給で雇用されていた（競業避止契約からの拘束をのがれる為と見なされた）、営業秘密開示は起こり得るという証言など）から

- ・被告 I 及びIIはGFIで同じ分野で事業をするPT. Bumi Tangerang Mesindotamaへ移り、以前の会社から得た彼らの技術と知識を彼らの新しい会社（PT. Bumi Tangerang Mesindotama）で使うことができたのであるから、被告 I 及びIIが契約を破ったか、彼らの書面化された/されていない義務を実行しなかったということが証明されている。

としたが、最高裁判所では、

- ・被告によって開示されたGFIの営業秘密は、明らかにされていない。
- ・両社（PT. General Food Industry とPT. Bumi Tangerang Mesindotama）は、異なる市場セグメントを有する。
- ・被告 I 及びIIはGFIが所有する営業秘密を開示したか、故意に営業秘密を開示したか、営業秘密を守る書面化された/されていない義務を怠ったことを証明した証拠及び証人が存在しない。

として、被告Iと被告IIの行為が罪に該当するとは認定されず、バンドン高等裁判所判決を破棄した。

(iii) 当該国特有事項

特になし。

²²¹ 資料V-5 (PT.Hakindah International)

禁 無 断 転 載

平成 23 年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書

我が国企業の新興国への事業展開に伴う知的財産権の
ライセンス及び秘密管理等に関する調査研究報告書

平成 24 年 2 月

請負先 一般財団法人 知的財産研究所

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 3 丁目 1 1 番地

精興竹橋ビル共同ビル 5 階

電話 03-5281-5671

FAX 03-5281-5676

URL <http://www.iip.or.jp>

E-mail support@iip.or.jp