

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

4. タイ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

タイは、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タイが加盟している条約としては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11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137条）が規定されている。^{129、130} 租税に関しては、現在の日-タイ間の租税条約「タイとの租税（所得）条約」が1990年8月に発効している¹³¹。また、「外国仲裁判断の承認及び執行にかかわる条約」（通称「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-タイ間にはない。

② 当該国の法体系と法令の構成

タイは、基本的には大陸法系の法制度を採用しており、日本と同様、制定法を法源とする。しかしながら、その発展過程で、特に商法、知的財産法、訴訟法及び証拠法の分野において、コモンローの影響を強く受けているといわれる¹³²。

知的財産法制に関しては、WTO加盟後の2000年前後にTRIPS準拠の現行法の整備がなされ、1997年にはアジアで初の知的財産事件を専属管轄とする中央知的財産国際取引裁判所（CIPIT裁判所）を開設した。

③ 準拠法、裁判管轄、判決の執行¹³³

一般契約における準拠法は、基本は当事者間の合意で決定可能である。タイ一般国民の

¹²⁹ http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j_asean/thailand/pdfs/gaiyo.pdf [最終アクセス日 2012年2月27日]

¹³⁰ http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j_asean/thailand/pdfs/mokuji.pdf [最終アクセス日 2012年2月27日]

¹³¹ http://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdf/A-H2-2565_1.pdf [最終アクセス日 2012年2月27日]

¹³² 平成18年度特許庁産業財産権研究推進事業報告書「開発途上国及び地域にとっての知的財産権行使モデル」p88（財産法人 知的財産研究所）

I-10 <http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/houkokusho.pdf> [最終アクセス日 2012年2月27日]

¹³³ CIPIT裁判所へのヒアリング結果に基づく（2012/1/12）

倫理に反しないことと、手続き書類に従うこととの条件が付く。

知的財産関連の事件で、タイ国内の事件、及び、当事者の少なくとも一方がタイ国籍の事件の場合は、中央知的財産国際取引裁判所が管轄する。また、知的財産事件については、中央知的財産国際取引裁判所は第一審であるが、控訴審は最高裁に移送され、二審制で審理がなされる。

裁判に関する条約は日-タイ間にはないので、タイ国内で日本の裁判所の判決の執行はできない。執行のためにはタイ国内で裁判をする必要があり、日本の判決があれば証拠として提出はできるが、直接的に日本の判決結果がタイ国の裁判結果には影響しない¹³⁴。

④ 仲裁条項の扱い¹³⁵

ライセンス契約において、紛争に関する仲裁条項を入れることには問題がなく、仲裁機関を第三国機関に指定しても、タイはニューヨーク条約加盟国なので仲裁結果は認められる。

(ii) 実務

① 契約書作成の実務

ライセンス契約における準拠法は、以前は外資系企業の本国法を準拠法にする場合が多かったが、現在ではタイ法が多い。また、翻訳の手間や、迅速な対応が可能である点などを考慮してタイ法が推奨される場合もある。タイの裁判所もレベルが向上してきていることから、タイを裁判地とすることがコスト面でもスピード面からも有利であるとの指摘もある。¹³⁶

② 裁判の公平性

裁判の公平性に関する情報は入手していない。

(iii) 当該国特有事項

¹³⁴ 1996年版「知的財産国際取引裁判所設置法 (Act for the Establishment of and Procedure for Intellectual Property and International Trade Court)」第7条参照。http://www.s-i-asia.com/web_japan/law_and_regulations1996_jp.php
[最終アクセス日 2012年2月27日]

¹³⁵ CIPIT 裁判所へのヒアリング結果に基づく (2012/1/12)

¹³⁶ コンサルタントCへのヒアリング結果に基づく (2012/1/11)

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

特許ライセンス契約は、書面によってタイ政府に登録することが義務付けられており（特許法第41条）、ライセンス登録は特許ライセンス契約の発効要件である。ライセンス登録義務に反して他人にライセンスをした場合、明示的な罰則規定はないが、知的財産局長は当該特許権の取消しを特許委員会に請求することができる（特許法第55条第2項）。

また、同様に、商標ライセンス契約についても書面によってタイ政府に登録することが義務付けられており（商標法第68条）、ライセンス登録がライセンス契約の発効要件である。ライセンス登録義務に違反した場合の罰則については、商標法上は規定されていない。

ただし、実態としては、登録されている特許ライセンス契約、商標ライセンス契約はきわめて少ない（「S&I報告書」資料V-4参照）。

営業秘密のライセンス契約については、営業秘密法¹³⁷には、営業秘密権はライセンスできる旨の規定がある（営業秘密法第5条¹³⁸）ものの、契約の発効条件に関することには言及はなく、登録の必要性についても何ら規定していない。当事者間合意が契約の発効要件とされている¹³⁹。

また、営業秘密に関するライセンス契約中に特許ライセンスまたは商標ライセンスが含まれる場合は、当該ライセンス契約自体を登録する必要がある¹⁴⁰。

② ライセンスにかかわる行政機関への申請手続き等

ライセンス登録申請は、商務省知的財産局（DIP）に申請書とライセンス契約書を提出する。商標については公式の申請様式（2000年知的財産局告示第2項、資料V-4参照）はあるが、特許については申請に関する公式の様式はない。通常、申請後15～30日程度で登録される。特許ライセンスの登録審査には、特許法第39条及びそれに基づく省令第25

¹³⁷ <http://home.att.ne.jp/yellow/tomotoda/tradeseCRET.htm> [最終アクセス日 2012年2月27日]参照

¹³⁸ なお、第5条の和訳には「譲渡」とされているものもあるが、原語の意味合いとしては、所有権や使用权の「移転」と解するのが正しい（S&Iからの回答）。

¹³⁹ コンサルタントCへのヒアリング結果に基づく（2012/1/11）

¹⁴⁰ 現地でのヒアリング結果に基づく（2012/1/11～2012/1/13）

部がその審査基準となっている¹⁴¹。商標ライセンスの登録審査は、タイ商標法の第68条から第79条及びそれに基づく省令（1991年商標法に基づく省令第4部、2000年に改定）で申請手続きや書類について細かく規定されている¹⁴²。

登録情報の開示について、ホームページや公報等による情報開示はなされないが、申請すれば、審査項目は何人もDIPにて閲覧可能¹⁴³である¹⁴⁴。ただし、契約書はDIPにより提示が求められるが、審査項目以外を非開示にすることは可能である（部分非開示状態での複写物と契約原本との照合が条件）¹⁴⁵。

契約書の記載言語に関する明示的な制約はない。商標ライセンス契約の登録申請時に提出書類として「商標のライセンス契約書が外国語で作成されている場合は、翻訳者により正確に訳されたことを示す証明書のあるタイ語翻訳書（2000年知的財産告示第2項）」とあるので、契約書の記載言語は、タイ語以外でも問題ない。特許ライセンス契約、ノウハウライセンス契約についても同様に、契約書の記載言語は、タイ語以外でも問題ないが、そのタイ語訳に対する認証手続も必要である¹⁴⁶。

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

技術移転契約（技術援助契約）、フランチャイズ契約には政府への登録制度はなく、特別な法制度もない。当事者間合意が契約の発効要件となる¹⁴⁷。

また、特許ライセンスまたは商標ライセンスが含まれる場合は、当該ライセンス契約自体を登録する必要があるが、特許または商標ライセンス登録が契約の発効要件となり得る場合もある¹⁴⁸。その他の部分は登録制度がないので登録する必要はない。契約書は、契約に関係ある部分のみを抜粋した書面を添付すればよいが、抜粋した書面を照合するため、一旦は契約書原本を提出する必要がある。

資本提携（資本投資）に関する契約の場合は、前述以外にもいくつかの規制及び省令があり¹⁴⁹、注意が必要である。

④ ロイヤルティ送金にかかわる法制度

¹⁴¹ 2012年1月11日実施のDIPへのヒアリング結果に基づく

¹⁴² 資料V-4（S&I International）及び模倣対策マニュアル（タイ編）p138

¹⁴³ DIPによれば、以前は特許番号からライセンス登録番号が照合できたが、現在はDIP内部でしか検索できない

¹⁴⁴ DIPへのヒアリング結果に基づく（2012/1/11）

¹⁴⁵ DIPへのヒアリング結果に基づく（2012/1/11）

¹⁴⁶ コンサルタントAへのヒアリング結果に基づく（2012/1/11）

¹⁴⁷ コンサルタントCへのヒアリング結果に基づく（2012/1/11）

¹⁴⁸ 判例より（資料V-4（S&I International）参照）

¹⁴⁹ http://www.jetro.go.jp/world/asia/th/invest_02/ [最終アクセス日 2012年2月27日]

ロイヤルティ送金に関して、現地ヒアリングで以下の法制度に関する情報が得られた¹⁵⁰。

- ・ タイ中央銀行は実施料の上限を規定していない
- ・ 各種産業分野で実施料のレートを設定するような機関はない。また、実施料の限度額を設けた規定もない。
- ・ 一定額以上の送金には承認が必要である。
- ・ 送金目的を示す書類は常時提出必要である。

また、ロイヤルティ送金時は、商業銀行で送金のための申請様式に記入するが、この際に契約書の提出が必要であり、送金理由の証明が必要となる（物品購入またはサービスの場合も同様）。ただし、実務上はインボイスと照合する程度であり、踏み込んだ説明を求められることはない¹⁵¹。

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

日-タイ租税条約により、源泉税率は配当金の場合は10%、利息の場合は15%、ロイヤルティの場合は15%である。ただし、金融機関への利息支払については10%に軽減されている。海外送金の場合は、歳入局DBの納税番号から、歳入局支部によって付加価値税支払の有無を確認（2～3年に一度）される。

⑥ 監査条項の扱い

当事者間の合意事項であれば、契約書に監査条項（ライセンサーがライセンシーに対して定期または不定期に実施状況に関する監査を行う旨の条項）を挿入することは、法的に何ら問題がない¹⁵²。

(ii) 実務運用

① 法制度に対する留意点

(a) ライセンス登録について¹⁵³

現地法律事務所によれば、ライセンス契約の登録に関しては、以下のことに留意が必要

¹⁵⁰ これらは、JETRO ホームページ(URL<http://www.jetro.go.jp/world/asia/th/>)に記載されている情報と一致している。

¹⁵¹ コンサルタント B へのヒアリング結果に基づく（2012/1/12）

¹⁵² 現地でのヒアリング結果に基づく（2012/1/11～2012/1/13）

¹⁵³ 資料 V-4（S&I International）

である。

ライセンス登録数が特許及び商標の登録総数に比べ非常に少ないが、これは、技術移転を含む契約の中で、特許ライセンスを明記しない包括的契約が行われているといった事情がある。実際問題、特許ライセンス契約が行われているとしても、親企業と子企業との契約であれば解釈に争いが生じなく、係争に発展しにくいことから、当該契約をタイ政府に登録しなくても、特段の問題は生じていない。

しかしながら、ライセンス契約を登録しないことは、特許無効および後述するトラブルのリスクがあることを認識すべきである。また、最新の法案には刑事罰規定を設けることも検討されており、特許ライセンスの政府管理を強める動きがあることにも要注意である。

また、登録申請時に非公開希望の旨を伝えずに契約書を提出すると、契約書は公開される点にも注意が必要である。非公開を徹底するためには、契約書の提出は写し（審査項目の部分のみを記載したものあるいは必要以外の部分を塗りつぶしたもの）とするのが良い（その場合、原本は一旦提出が必要だが返却される）¹⁵⁴。

(b) ライセンス契約条件について

現地法律事務所によれば、ライセンス契約の登録審査時の拒絶の回避や、送金の妥当性確保のためには、ライセンス契約条件について、以下のことに留意が必要である。

- ・法規制（特に、特許法第38条及び第39条）は、過度な技術独占を規制していることから、規制されている使用条件に抵触しないように十分注意が必要である。
- ・移転技術とキーテクノロジーとの関係や、それらが契約の一部分なのか主体的部分なのか、あるいは特許権が存在するのか（特許権が存在する場合は、登録が必須）など、権利保護と技術使用状況を精査して契約条件を検討すべきで、安易にノウハウ契約にしないことが肝要である。

(c) 送金および税務監査

現地法律事務所によれば、送金および税務監査に関して、以下のことに留意が必要である。

- ・輸入物品の支払いを送金する際に、販売後、後日支払う商標などのライセンス料にも課税される点に注意すべき（申告漏れの場合は罰金あり）¹⁵⁵。
- ・歳入局の監査に備えて、送金額の正当性について説明できる資料を普段から準備しておくことが肝要である。

¹⁵⁴ コンサルタントCへのヒアリング結果に基づく（2012/1/11）

¹⁵⁵ コンサルタントBへのヒアリング結果に基づく（2012/1/12）

<理由1>

海外送金に対する歳入局の監査の際、以下の3点で歳入局と見解が異なり、トラブルになりやすい¹⁵⁶。

- ①送金があった場合のロイヤルティ/サービス解釈の問題
- ②タイ子会社からの送金額が合理的かどうか
- ③判断基準やサービスの内容について

そして、サービス内容が説明できなければ、ロイヤルティの源泉税を支払う必要がある。また、「物」の場合も基本は同じで、違いは別途、輸入税がかかる場合があることである。

<理由2>

移転価格税に関連して、歳入局は送金の根拠及び妥当性について、詳細にわたってチェックする。例えば、利益と購入額が同業と比較して高い場合には、原価を下げるように指導されることもあり、当局が正当と見なした原価を適用し、利益があったとみなされて課税されることもある¹⁵⁷。

② 改良特許権の帰属、共有特許の扱い

共有特許のライセンス及び譲渡は、全共有権者の合意が必要であると規定されている（特許法第40条）。また、アサインバックと独占的グラントバックは、特許法（1979年）に基づく省令第25号（1999年）（特許法第4条第3項）に禁止であることが規定されている。

③ トラブル事例

- ・外国企業との資本提携及び技術協力の契約（ノウハウを組む場合が多い）で、特許番号が書いてないためにライセンス登録ができなかった事例があった¹⁵⁸。
- ・親会社と子会社との間で契約がなされていてもライセンス登録をしていない場合、子会社の事業売却などに伴うライセンス契約の切り替え及び登録などを怠ると、事業を引き継いだ現地企業あるいは他企業が、技術移転元を相手取って訴訟を起こす事例が出てきている¹⁵⁹。
- ・技術移転を受ける企業は、対象特許の背景技術や先行特許の存在が不明のまま技術移転を受けることがあるため、特許紛争が生じた場合、技術供与する側は察知できても、技術移転を受けて実施している側は侵害している（又は侵害されている）かどうかを

¹⁵⁶ コンサルタントBへのヒアリング結果に基づく（2012/1/12）

¹⁵⁷ コンサルタントBへのヒアリング結果に基づく（2012/1/12）

¹⁵⁸ 現地でのヒアリング結果に基づく（2012/1/11～2012/1/13）

¹⁵⁹ 資料V-4（S&I International）

察知できない場合がある。さらに、侵害事件において、販売額の減少などの被害を最も受けるのは生産拠点や販売拠点となっている現地法人であるが、特許技術の背景を十分に把握していないと、その現地法人内でのマネジメント体制の構築や訴訟提起の判断、損害額算定などの各段階で、様々な問題を抱えることとなる¹⁶⁰。

④ 判例¹⁶¹

現実には、商標ライセンスの登録をしなかったために商標ライセンス契約と当該ライセンスを含むフランチャイズ契約が無効になった事件がある。また、商標ライセンス契約だけが無効になり、フランチャイズ契約は無効にならなかった事件もある。

特許ライセンスは、商標ライセンスに比べ事件数が少ない¹⁶²。最近、特許法第41条の特許ライセンス契約の登録義務規定に従って登録されていない場合、ライセンス契約は無効であるとした事例（判決事件番号：IP 11/2010）があった。ただし、特許権が無効とされる事件はいまのところない。

(iii) 当該国特有事項

特になし。

(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

(i) 法制度

① 営業秘密保護の根拠法

タイでは、営業秘密法の制定前は、従来法（民法第420条、第421条、刑法第323条、第324条など）による営業秘密の保護が不十分であり、営業秘密保護違反に対する法律が存在しなかった。しかしながら、WTO加盟に伴い、自由貿易の促進と、不公正な貿易実務を防ぐことを目的として、2002年に営業秘密法の制定に至った（2002年4月12日付で公布）¹⁶³。

この営業秘密法においては、営業秘密の定義やその保護手段（例えば、不正行為（営業秘密法第6条）、救済措置（営業秘密法第8条）、罰則（第33条から第36条））などが規定されている。

¹⁶⁰ 資料V-4 (S&I International)

¹⁶¹ 現地でのヒアリング結果に基づく（2012/1/11～2012/1/13）

¹⁶² 資料V-4 (S&I International)

¹⁶³ 資料V-4 (S&I International)

② 保護されるべき「秘密」の要件

非公知性、有用性及び秘密管理性の3要件を定め（営業秘密法第3条）、営業秘密保有者の同意なく、誠実な慣行に反する方法で営業秘密を開示、持ち出し又は使用する行為を営業秘密の侵害行為としている（同法第6条）。

③ 競業避止義務や退職後の秘密保持義務に関する制約

(a) 裁判所の見解

法律上は、秘密保持期間に関する制約はないので、基本的には当事者間の合意しだいである。期限の妥当性については、秘密内容や状態の個別要素に依存するため、事件番号690-2552(2009年)の労働裁判の中にその事例を見いだせる¹⁶⁴。営業秘密の管理状態、対象商品の市場、保護すべき内容など、ケースバイケースで判断される。

(b) 法律事務所の見解例¹⁶⁵

現地法律事務所によれば、競業避止義務や退職後の秘密保持義務を課すこと自体は、法的には問題ない。

(c) タイ企業の見解例¹⁶⁶

雇用契約では、競業避止義務、退職後の秘密保持義務は、2年程度が目安である。地域の限定があると受け入れられやすく、例えばタイ全土で競業避止義務を課すなどは受け入れられにくいことがある。

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

営業秘密法では秘密の形態については規定していないことから、文書、図面、写真、マイクロフィルム、CD やコンピュータのデータベース、口頭の情報（例えば雇用主が従業員に秘密である旨話した口頭記述）等、あらゆる形態が挙げられる。

¹⁶⁴ CIPIT 裁判所へのヒアリング結果に基づく（2012/1/12）

¹⁶⁵ 現地でのヒアリング結果に基づく（2012/1/11～2012/1/13）

¹⁶⁶ FTI へのヒアリング結果に基づく（2012/1/13）

(ii) 実務運用

① 営業秘密管理の実態及びトラブル事例

(a) 現地企業の管理の実態

ヒアリングにより分かった事例を以下に示す。ヒアリングの範囲では適正な営業秘密管理が行われているようではあるが、この事例が一般的かどうかは定かでない。

- ・階層的なアクセス制限を実施して、ログを残す等の物理的管理はしているものの、悪意を持った者（侵入者や離反者など）への効果は不十分である。いくつかの製品は現地化するための手順があり、各国（又は地域）ごとにカスタマイズされているので、営業秘密も多い。研究所だけでなく、工場、営業、本部機能において、同様に厳格な管理をしている¹⁶⁷。
- ・製品によって制限のかけ方を変えている。例えば、アクセス制限では、オペレーターの中でもパラメータ設定制限をしている。レベルに分けて範囲も厳格に決めている。また、IDカードも発行して、アクセス制限している。個人が保有しているノウハウも多いので、それらは雇用契約である程度縛るしかないと考えて実行している。雇用者全員ではなく、マネージャーや研究開発部門の者を対象にしている¹⁶⁸。

(b) トラブル事例

ヒアリングにより分かった事例を以下に示す。

- ・現地で日本人マネージャーを採用したが、2年位で行方がわからなくなった。当該人物は、日系企業間の知財グループ（IPG）でブラックリストに上がっていた人物であり、いなくなる際に顧客情報を持ち出していた。
- ・現地に派遣した駐在員が、辞めた後に同じ事業を始めていた。

② 推奨する契約上の対策及び秘密管理方法

秘密保持義務に関しては、まずは雇用契約及びライセンス契約で規定し、それが着実に実行されていることが重要である。そのためには、契約書を含めた秘密情報管理は、適切

¹⁶⁷ BF 社へのヒアリング結果に基づく（2012/1/13）

¹⁶⁸ FTI へのヒアリング結果に基づく（2012/1/13）

な期間ごとにメンテナンスする必要がある¹⁶⁹。

業界団体ごとのガイドラインを設けているところもあるが、裁判での確性が認められるための秘密管理方法に関するガイドラインはない。秘密管理性の判断は個別要素が強く、一律に基準を設けるのは難しく、また判例も少ないことからガイドライン設定には至っていない¹⁷⁰。

③ 救済手段等

民事上の救済としては、営業秘密の侵害行為の仮差止命令の申立と、営業秘密の侵害行為の差止命令及び損害賠償を請求する訴訟の提起の2つの手段がある。

また、営業秘密法第33～36条において、営業秘密保護に対する不正行為の類型別に刑事上の罰則が定められている。

④ 判例

2002年に施行された営業秘密法による係争事件は、知的財産国際取引裁判所の統計では、年間2件程度起きており、過去の係争事件の累積数が20～25件とされている。このような中で、「営業秘密」の基本要件である秘匿性、有用性、秘密管理性が欠如しているとして、裁判で原告が負けた例がほとんどであるが、知的財産国際取引裁判所における判決事件番号：IP98/2551（2008年判決）では、営業秘密の基本要件が満たされていると認定され、かつ高額な損害額（100万バーツ）が認められた事例も出始めている¹⁷¹。

（iii）当該国特有事項

特になし。

¹⁶⁹ コンサルタントCへのヒアリング結果に基づく（2012/1/11）

¹⁷⁰ CIPIT裁判所へのヒアリング結果に基づく（2012/1/12）

¹⁷¹ 資料V-4（S&I 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