

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

Ⅲ. 海外調査（ヒアリング及び文献）の結果

1. インド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

インドは、世界貿易機関（WTO）の加盟国である。本調査研究内容にかかわるインドの加盟条約は、TRIPS協定、日印租税条約（1989年、2006年改正）、日印経済連携協定（2011年）、ニューヨーク条約、等である。

② 当該国の法体系と法令の構成

インドは1947年に独立するまで、英国による支配下に置かれ、英国の統治制度及び法体系を多く導入し、コモンローの法体系を採用した。しかし、成文法でないというわけではなく、基本的にはすべて英語で成文化されている。その解釈において判例や慣習が配慮される⁷。

③ 準拠法、裁判管轄、判決の執行

準拠法の指定を制限する規定はない。ライセンス契約、秘密保持契約において準拠法を日本法とした場合、日本における裁判判決を現地で執行することは、法文上、可能である。裁判管轄についても選択が可能。ただし、日本の裁判所としても法律上制限はない。判決の執行は、日本の判決をそのまま執行することはできず、改めてインド国内の裁判所に執行のための訴えを起こす必要がある。

④ 仲裁条項の扱い

仲裁条項を入れることによる不利益はない。インドはニューヨーク条約の加盟国である

⁷ <http://www.hamacho.net/tokushu/mandainindia/indianlaws.html> [最終アクセス日 2012/2/27]

ため、仲裁場所が当該条約の加盟国であるかぎり現地を仲裁場所とすることとの相違はない。

(ii) 実務

① 契約書作成の実務

準拠法・裁判管轄地の指定を制限する規定はないが、インド国以外の国における裁判判決を現地で執行させるためには、改めて、インド国内の裁判所に執行のための判決をもらわなければならない、時間を要する。準拠法の選択については、契約の内容を執行地はどこかによる、すなわちライセンスの属する国の法律を準拠法とすることを勧めている⁸。

また、ニューヨーク条約加盟国であり、仲裁地をインド国以外に設けることが可能であるため、仲裁結果も加盟国を仲裁場所とするかぎり問題はない。実務上、よく用いられる仲裁場所はシンガポールのようなものである⁹。

現地のアメリカ系インド企業によれば、準拠法をアメリカ、裁判管轄地をアメリカ地域とするが、これは本社の意向によるもの。実際に裁判になれば、裁判管轄地が国外であるため費用が高くつくというデメリットはあるが、その点を強く意識はしていないとのことであった。

他方、日本企業を含む多数の外国企業とビジネス契約を締結する機会の多いインド企業にヒアリングしたところ、「日本企業との間における契約書の準拠法は、日本、シンガポール、あるいはインドのいずれかとしている。シンガポールを準拠法とする根拠は、日本でもインドでもないバランスを（どちらかにとって有利ではない）考慮したものである」との回答があった。

なお、契約書の原語は、ヒンディー語、英語のみならず外国語であっても効力を有する。ただし、ライセンス登録等の手続の際には、英語あるいはヒンディー語の翻訳の提出が必要である¹⁰。

② 裁判の公平性

少なくとも高裁以上において、司法について成熟しているという評価が高い。公平性は担保されているとの一定の評価がある。

⁸ コンサルタント C に対するヒアリング (2012/01/09)

⁹ コンサルタント A～C ほかに対するヒアリング (2012/01/19)

¹⁰ コンサルタント A に対するヒアリング (2012/01/19)

(iii) 当該国特有事項

司法制度が成熟しているという評価がある一方、訴訟件数が非常に多く¹¹、判決に至るまでの期間が長い。また訴訟中に設けられるヒアリングの機会が多く、訴訟費用も高額に至ることも多い¹²。

(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

特許権のライセンス登録は必須¹³である。他方、商標権のライセンスには第三者対抗要件である。登録は必須ではないが、登録使用権者の使用は商標権者の使用¹⁴とみなされる¹⁵（商標法48条）。また、登録使用権者は、専用使用権、通常使用権に関わらず、自己の名義にて、第三者の使用に対して侵害訴訟を提起できる¹⁶。営業秘密ライセンスについては、登録制度はない。

② ライセンスにかかわる行政機関への申請手続き等

ライセンシーは、所定の書式¹⁷および、契約書を提出する。

提出書類の形式が整っていれば拒絶されることはない。すなわち提出された契約書に、登録に必要な事項が含まれているか否かのチェックを行い、要件を備えていれば、ライセ

¹¹ http://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/pdf/2011_policy03.pdf_p3 [最終アクセス日 2012/2/27]

¹² コンサルタントに対するヒアリング及び http://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/pdf/2011_policy03.pdf%20p13 [最終アクセス日 2012/2/27]

¹³ 特許法69条 (1) 何人も譲渡、移転若しくは法の適用によって、特許若しくは特許の持分を取得し、又は譲渡抵当権者、実施権者若しくはその他として特許について何らかの他の権利を取得したときは、その者は、長官に対してその者の権原又は場合により権利の通知を登録簿に登録すべき旨を、所定の方法により書面で申請しなければならない。

¹⁴ 商標法 48 条 第 49 条の規定に従うことを条件として、商標の登録所有者以外の者は、指定商品若しくはサービスの全部又は一部に関するその登録使用者として登録を受けることができる。

¹⁵ 改正前にはかかる旨の規定がなかった。そのため「未登録使用権者の使用は商標権者の使用とは認められない」との説と「コモンローに基づき、判断されるため商標法上には明文化されておらずとも使用権者であることが明確であれば使用と認められる」とする説がある。

¹⁶ 商標法 52 条 侵害に対する訴訟を提起する登録使用者の権利 (1) 当事者間に存在する契約に従うことを条件として、登録使用者は、(権利の侵害があったときにこれを阻止するための訴訟手続を所有者に求めたが、所有者がこれを無視した場合)自身が登録所有者であるかのように、自己の名で、登録所有者を(共同)被告として、侵害に対する訴訟を提起することができ、その場合における当該登録使用者の権利義務は、登録所有者の権利義務と一致する。

(2) 他の法律に拘らず、被告の1人として追加された登録所有者は、その者が出廷し審理に参加しない限り、訴訟費用の支払義務はない。

¹⁷ 特許法規則 90 様式 16

ンス契約は登録される。ただし、契約書は原本であることが必要である。

ライセンス登録の日をもって、ライセンシーは実施権があるものと認められるので、ライセンスを登録しない場合のデメリットとなるのは、ライセンス登録をしなければライセンシーは将来、特許権者との間に争いが生じた場合、契約書があるのみでは、使用する権利がないものと判断される点である。なお、知財局に提出された書類が登録されるまではおおよそ3か月程度である。

営業秘密ライセンスについては登録制度がないので申請の必要はない。

(a) 申請窓口

特許庁に提出する。

(b) 申請書類

申請フォームと契約書（オリジナルが必要）契約書が英語、ヒンディー語以外の言語による場合には、英語あるいはヒンディー語の翻訳が必要となる。

(c) 審査の概要

事実上、方式審査のみ。書類に瑕疵がなければ、登録が認められる。

(d) ライセンス契約登録の公開制度

ライセンシーの名前、対象権について公開されるものの、積極的な公開制度はない。また秘密請求を行うことによって、なお、特許権者または実施権者の請求に基づいて、長官は、裁判所の命令に基づく場合以外には何人に対してもライセンス条件等を開示しない保障する措置を取る¹⁸こととされている。

¹⁸ 特許法69条(3)何人かの権原登録の申請が本条に基づいてされた場合において、長官は、長官の納得する権原の証拠に基づいて(a) その者が特許又は特許の持分の取得の権原があるときは、その者を特許の所有者又は共有者として登録簿に登録し、かつ、当該証書の明細若しくは権原取得の原因となった明細も記入しなければならない、又は(b) その者が、特許についてその他何らかの権利の取得の権原があるときは、その者の権利の通知について、それを設定する証書の明細(ある場合)と共に、記入しなければならない。ただし、譲渡、譲渡抵当権、ライセンス、移転、法の適用若しくはその他何らかの取引によってその者に特許又は特許の持分若しくは権利が有効に付与されたものであるか否かについて当事者間に何らかの紛争があるときは、長官は、当該当事者の権利が管轄裁判所の判決によって確定するまで、(a)又は場合により(b)に基づく措置をとることを拒絶することができる。

(e) ライセンス契約の登録の実績

知財事務所、DIPP、インド特許庁とも、ライセンスに関する統計資料は有していない。

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

(a) 新たな資本提携（資本投資）

(a-1) 外資参入に関する規制

2010年3月以降、対内直接投資を所管する対内直接投資（FDI）を所管する商工省産業政策推進局（DIPP）によって、年に2回（3月末、9月末）、統合版FDI政策（Consolidated FDI Policy）が発表¹⁹されている。これは、外国企業によるインドへの直接投資に関する政策を集約したものである。

これ以前に発表されていた投資に関するPress Noteは、すべて無効となり、当該統合文書が唯一の政策判断の拠り所とされてはいるが、FDI政策にて触れられていない項目については、²⁰会社法その他の通達をフォローする必要がある²¹。

(a-2) 外資参入に関する規制緩和の変遷

○直接投資の自動承認化

2005年1月に発行されたPress Noteにより、外国企業によるインドへの直接投資は、ネガティブリストに該当しない限り、自動承認されることとなり、従前の「政府機関による事前認可」は不要となった。

ただし、ネガティブリストには、**①**特定分野（原子力など）に属する業種であること、**②**2005年1月12日時点で、インド企業との資本提携・技術移転・商標契約等をすでに行っていた企業が新たに「同一業種」において他のインド企業と資本提携等を締結する場合、が含まれる。**②**の場合には、従前の提携企業から「同意書（No Objection Certificate（NOC）」をもらわなければならない、とされていた。さらに「同業種」の範囲が広範であるため、新規参入の障壁となっていた。これに対し、インド日本商工会より、2010年10月には、インド政府に対し、撤廃の要請がなされていた²²。

¹⁹ <http://dipp.nic.in/English/Policies/Policy.aspx> [最終アクセス日 2012/2/27]

²⁰ JETRO ホームページ< http://www.jetro.go.jp/world/asia/in/invest_02/> [最終アクセス日 2012/2/27]

²¹ JETRO ニューデリーへのヒアリング

²² インド日本商工会へのヒアリング(2012/01/16)

○「NOC」の撤廃

2011年4月発行の「FDI Policy」にて、ネガティブリストから、「②2005年1月12日時点で、インド企業との資本提携・技術移転・商標契約等をすでに行っていた企業が新たに「同一業種」において他のインド企業と資本提携等を締結する場合」が撤廃され、「同意書 (No Objection Certificate (NOC))」の提出が不要となった。

2012年1月のヒアリング時点において、外国資本によるインドへの直接投資に関する規制は、ネガティブリストに掲載される「特定分野(原子力など)に属する業種」以外、100%の直接投資が可能である。

DIPPに²³よれば、直接投資、自由化を進めるのは「グローバル化」を目指すものであるという。

○特定小売業の100%直接投資の一部制限解除²⁴

産業政策促進局 (DIPP) は、2011年11月24日の小売業の外資規制緩和の閣議決定を踏まえ、2012年1月10日、単一ブランドの小売業に関する外国直接投資 (FDI) 政策を見直すことを発表した。これにより単一ブランドの小売業は100%まで外資に開放されることになった。ただし、製品売り上げの3割は国内の小規模産業から調達することなどの条件が付いている。

④ ロイヤルティ送金にかかわる法制度

日本とインドの間では、日印租税条約が締結されている。

(a) ロイヤルティ料率に関する規制の撤廃

従前、技術使用等にかかるロイヤルティの支払いについては、輸出額の8%、国内販売額の5%まで、また契約に伴う初期の一括支払額は200万ドルまで自動認可されてきた。また商標の使用に関するロイヤルティの支払いは、輸出額の2%、国内販売額の1%までが自動認可対象であった²⁵。

ところが、2009年12月に発効されたPress Note第8号によって、上記制限が撤廃され、政府機関による事前承認制度は廃止された²⁶。

²³ DIPP に対するヒアリング (2012/01/12)

²⁴ JETRO ホームページ <http://www.jetro.go.jp/world/asia/in/biznews/4f162ef9612b0> [最終アクセス日 2012年2月27日]

²⁵ http://www.jetro.go.jp/world/asia/in/trade_04/ [最終アクセス日 2012/2/27]

²⁶ Press No.8 第1項 The existing policy of Government of India on the payment of royalties under Foreign Technology Collaboration provides for automatic approval for foreign technology transfers involving payment of lump sum fee of US\$ 2 million and payment of royalty of 5% on domestic sales and 8% on exports. In addition, where there is no technology transfer involved, royalty up to 2% for exports and 1% for domestic sales is allowed

現在は、ロイヤルティ料率等は、特別な規定は設けられておらず、各企業の裁量判断に委ねられる。

(b) ロイヤルティ送金手続²⁷

ロイヤルティ送金は、インド準備銀行から認可をうけたAuthorized Bank²⁸に送金に必要なフォームと契約書のコピー、会計士の証明書²⁹を提出して行う。Authorized Bankを通じて、インド準備銀行には、提出書類が回るため、自動的に「事後的な報告」がなされることとなる。

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

ロイヤルティの送金に際し、2010年の税法改正によって、外国企業側にPAN (Permanent Account Number) の取得が推奨されている。外国企業側がPANを取得している場合にかぎり、ロイヤルティ送金の際の現地法人の源泉税は10%だが、PANの取得がなければ20%の源泉税を徴収される。なお、PANの取得手続³⁰は、所定の書式³¹をインド所得税局 (Income Tax Department) が指定する登録代行業者³²に添付書類³³を添えて提出する。書類審査を経るが、書類等に不備がなければ認められるが、1、2か月を要する。さらにロイヤルティ送金の際には、サービス税5.3%、研究開発税5%の納税義務が発生する。

よって、送金の際に、日本企業側が実際に受け取る金額＝ロイヤルティ総額* (1- (源泉税+サービス税+研究開発税)) /100。PAN取得している場合には、20.3%の税金が、PAN取得していなければ30.3%の税金が課され、差し引かれた金額が送金されることとなる。

under automatic route on use of trademarks and brand names of the foreign collaborator. Separate norms are available for the hotel sector vide Press Note 18 (1991 Series) and Press Note 1 (1995 Series). Technology transfers involving payments above these limits required prior permission of the Government of India (Project Approval Board, Department of Industrial Policy and Promotion).

²⁷ コンサルタントD, コンサルタントE 等へのヒアリング (2012/01/09~2012/01/19)

²⁸ みずほ銀行, CITIBANK 等

²⁹ 金額の妥当性について会計士が証明するもの

³⁰ インド税務局のホームページ参照 <http://www.incometaxindia.gov.in/home.asp#> [最終アクセス日 2012年2月27日]

³¹ Form49A <<http://law.incometaxindia.gov.in/DITTaxmann/IncomeTaxRules/pdf/Form49aE.PDF>>

³² National Securities Depository Limited (NSDL)、あるいはUTI Technology Services Limited (UTITSL)

³³ インド国内で外国会社として登記しているならば、登記簿謄本の写し、登記していない場合には本国におけるインド大使館によって認証された登記簿謄本。

【図表8 インドにおける税率³⁴】

項目	税率
法人所得税率	25%
個人所得税率	0～30%
付加価値税率	0～10%
日本への利益送金課税	20%
日本への配当送金課税	16.2225%
日本へのロイヤルティ送金課税	10%～20%

(a) ロイヤルティ料率と移転価格税に関する問題

日本・インド間では、事前協議制度（APA）が設けられておらず、移転価格税につき、不確定なリスクがある。インドの税務当局によって、否認されるか否かの分水嶺は、「インドの現地会社が利益をあげているか否か」と考えられる。料率が上げられているにも関わらず現地企業側が赤字になっている、という状況の場合、インド税務当局より、インド企業側の税金控除を目論むものではないか、と判断されるようだ。

ロイヤルティ料率についての事前承認制度がないため、インド税務当局より、ロイヤルティ送金に係る否定がなされるのは実際の送金が行われた数年後となる。否定された場合、税務当局との間での相違について司法判断にゆだねられることになるが、判決には数年を要することとなる。

ロイヤルティ料率の上限が撤廃された運用が開始されたのが2010年であることを考慮すると、新たな料率の設定によってインド税務当局から問題が提起されるのは今後であると考えられる。よって、料率を上げたことによるトラブルは現時点では耳にしない。

⑥ 監査条項の扱い

特に監査条項を契約書中に設けることについて制限はない。

(ii) 実務運用

① 法制度に対する留意点

ヒアリングにて留意点とし取り上げられたインド固有の特異な留意点はない。

³⁴ http://www.jetro.go.jp/world/asia/in/invest_04/ [最終アクセス日 2012年2月27日]

② 改良特許権の帰属、共有特許の扱い

アサインバックは不可。排他的グラントバックの設定も不可³⁵である。また、共有特許につき、一方の同意を得ずに他方がライセンス許諾を行うことは不可³⁶である。ライセンス契約書中にかかる設定が合った場合、かかる項目について無効と判断される。

③ トラブル事例

ヒアリングにて取り上げられた事例はなかった。

④ 判例

ヒアリングにて取り上げられた判例はなかった。

(iii) 当該国特有事項

① 外国資本の参入の実態

インドへの参入の方法として、輸入販売だけを行う業態の場合、子会社を設け、販売代理店契約を締結する例、あるいはサービス提供会社³⁷を設ける例が頻繁に見られる。ロイヤルティが問題となるのは主として、合弁会社のみである。

② ロイヤルティ料率の規制撤廃後の企業の動き

2009年末に発効されたPress Noteより、それまで設けられていたロイヤルティ料率に関する規制³⁸は撤廃され、料率の上限は廃止された。その後の各企業の動きだが、かかる規

³⁵ 特許法140条(1)(d) (i) 特許物品若しくは特許方法によって製造された物品の販売又は賃貸に係る契約において、又は (ii) 特許物品の製造又は使用を目的とするライセンス契約において、又は (iii) 特許によって保護された方法の使用を目的とするライセンス契約において、排他的グラントバック、特許の有効性に対する異議申立の抑止、及び強制的包括ライセンスの許諾を規定することを挿入することは違法とし、かつ、そのような如何なる条件も無効とする。

³⁶ 特許法50条(3)本条及び第51条の規定並びに現に効力を有する合意に従うことを条件として、2以上の者が特許の被付与者又は所有者として登録されているときは、それらの各人は、他の者の合意がある場合を除き、当該特許に基づくライセンスを許諾し、また当該特許の持分を譲渡してはならない。

³⁷ 日本からインドの顧客に商品を流通させる際、顧客自身を輸入手続者とし、サービス提供会社である現地法人は、本社に輸入の仲介を行うサービスを提供する会社として機能する。かかる手法によって、輸入手続に関する諸手続をカットすることが可能。

³⁸ ランニング・ロイヤルティの額が国内売上について5%、輸出について8%、10年間の支払合計が売上の8%を超えないこと、全体で8%を超えないこと

制がなくなった後、各ロイヤルティ料率をあげるためには、当事者間の契約を見直す必要があるところ、契約の見直しを図っている企業は少ないように思われる³⁹。他方、今後新たに契約を締結する場合には、従来のロイヤルティ料率よりも高い利率を設ける可能性は高いと考えられる。

③ 資金回収法と税率

有利な資金回収法としてロイヤルティ、あるいは配当が考えられるところ、ロイヤルティは10%の税率、配当には約20%の税率がかけられることを考慮し、より有利な方法を選択する。ただし、ロイヤルティに関する税率が10%とはいえ、2010年の税法改正によって、PAN取得をしないかぎり、ロイヤルティ税率は20%となることに注意しなければならない。PANの取得による留意点は「申告義務が発生すること（売上状況をインド税務局に把握されること）」。

取得手続が完了するまでには、1～2か月要する。

有利な資金回収方法の一つとして、貸付という方法も考えられるが、設備投資についての貸付のみ認められており、運転資金についての貸付は認められていない。よって、資金回収法としては「貸付」を考慮するには制限がある。

(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⁴⁰

インドには、営業秘密保護に関する制定法は存在しない。ただし、TRIPS協定第39条の規定に拘束される。営業秘密は、契約（秘密保持契約、雇用契約、技術的ノウハウ契約など）あるいはコモンローにおける衡平法に基づく保護が認められている。

② 保護されるべき「秘密」性の要件

当事者間に契約関係がない場合であっても、コモンローにおいて営業秘密は秘密保持義務の存在が認められ得る。

³⁹ 税務コンサルタントに対するヒアリング（2012/01/09～2012/01/19）

⁴⁰ コンサルタントAほかに対するヒアリング（2012/01/09～2012/01/19）

(a) 訴訟を提起するための「秘密」性の要件⁴¹

- ・当該情報が秘密であること
- ・秘密保持義務が適用される状況で当該情報が開示されたこと
- ・当該情報が無断使用されて、情報開示者（原告）に損害を与えたこと

訴訟において、秘密保持義務違反として認められるためには、原告は、

- ・問題となる「秘密」情報について特定すること
- ・当該情報が、守秘義務が課された状況で伝達されたものであること
- ・当該情報が秘密として扱われるべき種類のものであること
- ・かかる秘密情報が、原告の許可なく使用されたこと

を証明しなければならない⁴²。

③ 競業禁止義務や退職後の秘密保持義務に関する制約

インド契約法27条に⁴³よれば競業禁止義務の条項を設けることは不可である。競業他社に転職すること自体を防ぐ条項を設けることできない。ただしプロジェクトの範囲といった狭い範囲の限定をかけることは可能。退職後の秘密保持義務を課すことは可。退職後の秘密保持義務等について期間の制限は法律上特に設けられているものではない。当事者同

⁴¹ Zee Telefilms Ltd. Vs Sundial Communication Pvd. Ltd 事件にて Talbot vs General Television Coroporation pvt. Ltd (1981) 事件（パラ 8-9）を下記の通り引用。

It is clear that an obligation of confidence may exist where there is no contractual relationship between the parties. Where a plaintiff sues, relying upon breach of confidence, he must establish three elements. These are: (1) that the information was of a confidential nature; (2) that the information was communicated in circumstances importing an obligation of confidence; and (3) that there has been an unauthorised use of the information to the detriment of the person communicating it

⁴² Zee Telefilms Ltd. Vs Sundial Communication Pvd. Ltd 事件にて CMI Centers for Medical innovation Phytoopharm Plc (1999) 事件を下記の通り引用。

CMI Centers for Medical Innovation GMBH an Anr. v. Phytoopharm PLC, (1999) Fleet Street Reports 235 where the Court held that for a plaintiff to succeed in a breach of confidence action he had to address at least four matters; i. e. (i) he had to identify clearly what was the information he was relying on; (ii) he had to show that it was handed over in the circumstance of confidence; (iii) he had to show that it was information of the type which could be treated as confidential; and (iv) he had to show that it was used without his licence or there must be threat to use it. It was added that at interlocutory stage, the plaintiff does not have to prove (ii) and (iv) as he will at the trial. But he must address them and show that he has at least a seriously arguable case in relation to each of them.

⁴³ Section 27 Agreement in restraint of trade void

Every agreement by which any one is restrained from exercising a lawful profession, trade or business of any kind, is to that extent void. Saving of agreement not to carry on business of which good-will is sold. -Exception 1. -One who sells the good-will of a business may agree with the buyer to refrain from carrying on a similar business, within specified local limits, so long as the buyer, or any person deriving title to the good-will from him, carries on a like business therein, provided that such limits appear to the Court reasonable, regard being had to the nature of the business.

士の契約上の問題である。

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

秘密情報がデータベースやソフトウェアの場合、2000年に制定され、2008年に改正されたIT法（Information Technology Act）に基づいて保護を受け得る。同法第43条⁴⁴によれば、コンピュータ、コンピュータシステムまたはコンピュータネットワークの担当者あるいは所有者の許可なく、(a)かかるコンピュータ、コンピュータシステム、ネットワークにアクセスする行為、(b) データ、コンピュータデータベースまたは情報のダウンロード、コピー、抽出を行う行為を行った者は、被害を受けた者に対して、損害賠償の責めを負うとされている。

さらに、個人情報の開示についても同法による保護が定められており、適法な契約条件に基づいて他人の個人情報を知りえた者が、関連する者の許可を得ずに情報を開示した場合には、罰則が科される（IT法72条⁴⁵）。

(ii) 実務運用

① 営業秘密管理の実態またはトラブル事例

(a) 営業秘密の管理法⁴⁶

労使契約書に「営業秘密」の定義を設けるとともに守秘義務を課す。ソフトウェア開発の場面では、とりわけオープンソースの使用等に関し、厳密な条件を課し、自社が他人の営業秘密を害したり、著作権違反等を生じさせないような対策を執る。

退職後の秘密保持義務は5年間としている。また、同じ分野のプロジェクトに従事するこ

⁴⁴ Section 43: If any person without permission of the owner or any other person who is in charge of a computer, computer system or computer network -

(a) accesses or secures access to such computer, computer system or computer network or computer resource (ITAA2008)

(b) downloads, copies or extracts any data, computer data base or information from such computer, computer system or computer network including information or data held or stored in any removable storage medium; he shall be liable to pay damages by way of compensation not exceeding one crore rupees to the person so affected. (change vide ITAA 2008)

⁴⁵ 72条: Save as otherwise provided in this Act or any other law for the time being in force, any person including an intermediary who, while providing services under the terms of lawful contract, has secured access to any material containing personal information about another person, with the intent to cause or knowing that he is likely to cause wrongful loss or wrongful gain discloses, without the consent of the person concerned, or in breach of a lawful contract, such material to any other person shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years, or with a fine which may extend to five lakh rupees, or with both.

⁴⁶ インド系企業に対するヒアリング (2012/01/19)

とを6か月から1年間禁止する旨の条項を入れている。

共同研究契約の際には、「CDA」「NDA (Non Disclosure Agreement)」を交わす。労使における秘密保持としておおむね以下の3つを大きな柱として設けている。

- ・採用時における労使契約書中にて、「秘密保持」の項目を設ける
 - *同業他社に移ること自体の制限は設けないが、転職先にて同一プロジェクトを手掛けることは禁止する旨の条項を持つ。
 - *10年間の退職後の秘密保持義務を課す（10年としたのは、日本企業との秘密保持契約期間が契約終了後10年としていることに沿ったもの）。
- ・教育システムの確立
 - 顧客名を口外しない、書類のコピーは不可、emailで書面の送付にはパスワードをつけるなど、勤務者に対する秘密保持教育を行う。
- ・顧客から預かったノウハウにつき全体を把握する者がいない仕組みを築く。
Customers Relationship managementがノウハウを受け取ったら、そのノウハウにコードネームをつける。研究者は、コードネームでプロジェクトを把握。顧客の名前を知ることはない。またノウハウ全体を研究者に見せるのではなく、細分化した内容を担当者は持つのみ。さらに、研究開発施設と生産工場施設は400キロ以上離れたところに設置されており、気軽に研究者が工場施設を訪れることは事実上できない仕組みとなっている。もちろん、アクセスコントロールも設けている。

(b) 漏えいした際の対策とは⁴⁷

法的措置を取ることとなる。インド政府は1995年のWTO加盟以降、知財についても重視するようになってきているうえ、法制度も成熟している。インドの司法は、インド政府、インド企業、外国企業のいずれに対しても常に平等である。インド企業がインド政府に対して訴訟を提起した際も、公平に扱っている。よって、司法の判断に委ねることに危機感はない（ただし年数は要するが）。

(c) 採択している営業秘密管理手法⁴⁸

他企業との契約の際には、まず、NDA、CDAを交わしてから正式な話を進めることとしている。

労使関係における営業秘密保持は、労使契約書中に記載。工員とは特に契約は結んでい

⁴⁷ インド系企業に対するヒアリング (2012/01/16～2012/01/17)

⁴⁸ インド系企業に対するヒアリング (2012/01/16～2012/01/17)

ないが、エンジニアとは個別に作った契約書に署名させる。ただし、競業避止義務を課してはいない。また退職後の秘密保持義務はおおむね2、3年（技術が陳腐化するはその程度と考える）。

従業員が退職した後に、当社でのノウハウや営業秘密が転職先で使用された場合には、特許権侵害の訴訟を検討する。また競業他社から移った者に対して、前職の秘密を開示・利用することのないよう教育する。

実際のところ、雇用に関し、需要と供給のバランスが悪く、売り手市場の状況であって転職率は極めて高い。競業避止義務を課すことは実務上沿わない。

従業員たちには、CD、USBによる記録は不可。LAPTOPの持ち込みも不可。会社内のデスクトップコンピュータのみを使用させる。カメラの持ち込みも不可（カメラ付き携帯は、会社の入口で預かる仕組み）としている。

第三者の権利侵害を起こさないように事前に弁護士に確認等させている。

② 推奨する契約上の対策および秘密管理方法

他社との共同研究、共同事業開始を検討する際には事前にNDAを交わすこと。労使関係においては、労使契約上にて秘密保持条項をきちんと記載することが推奨される⁴⁹。

③ 救済手段等

損害賠償請求、差止請求等が可能である。

④ 判例

営業秘密に関する訴訟は、以下をはじめ、数多く提起されている。

(a) 争点：秘密性

- Lallubhai Chakubhai Jarivala v shamaldas Sankalchand shah
ボンベイ高等裁判所（判決日：1934/03/20）
- Zee Telefilms Ltd. And Film and Shot and Anr. v sundial Communications Pvt. And Ors.
ボンベイ高等裁判所（判決日：2003/03/27）

⁴⁹ コンサルタントA ほかに対するヒアリング(2012/01/09～2012/01/19)

備考：秘密保持義務違反を証明するために充足すべき4要件を判示

Copyright Act, 1957 - Section 13, Copyright Act, 1957 - Section 17

- Bombay Dyeing and Manufacturing Co., Ltd. V Mehar Karan Singh

ボンベイ高等裁判所（判決日：2010/08/24）

備考：営業秘密を特定するための要素を設定

- Emergent Genetics India Pvt. Ltd. v. Shailendra Shivam and Ors.

デリー高等裁判所（判決日：2011/08/02）

(b) 争点：秘密保持義務違反に該当する行為

- Zee Telefilms Ltd. And Film and Shot and Anr. v sundial Communications Pvt. And Ors.

ボンベイ高等裁判所（判決日：2003/03/27）

- Urmi Juvekar Chiang v. Global Broadcast News Limited.

ボンベイ高等裁判所（判決日2007/06/07）

(c) 争点：守秘義務契約の有効性

- Ambiance India Pvt. Ltd. v. Shri Naveen jain

デリー高等裁判所（判決日：2005/03/16）

(d) 争点：図面は秘密情報に該当するか

- Action Construction Equipment v. Gulati Industrial Fabric P. Ltd.

デリー高等裁判所（判決日：2009/04/13）

(e) 争点：秘密保持義務違反（雇用契約における競業避止義務の有効性）

- American Express Bank Ltd. v. Ms. Priya Puri

デリー高等裁判所（判決日：2006/05/24）

Contract Act, 1872 - Section 27; Specific Relief Act - Sections 14 and 41; Code of Civil Procedure (CrPC) - Section 151 - Order 39, Rules 1, 2 and 4

- Mr. Diljeet Titus, Advocate v. Mr. Alfred A. Adebare and Ors.

Ms. Seema Ahluwalia Jhingan and Ors. V. Titus and Co. and Ors.

デリー高等裁判所（判決日；2006/05/08）

Code of Civil Procedure (CPC), 1908 - Order 7, Rule 14 - Order 39, Rules 1 and 2; Bar Council of India Rules - Rules 17, 47 and 49; Labour Law; Copyright Act - Sections 2, 14, 16 and 17; Income Tax Rules ; Advocates Act, 1961 - Section 49(1); Indian Evidence Act - Section 115 and 126; Code of Criminal Procedure (CrPC) - Section 482; Indian Penal Code - Sections 381, 385 and 386; Income Tax Act - Section 66; Indian Partnership Act, 1932 - Section 6; Social Security Act, 1935; Consumer Protection Act 1986 - Section 210

(f) 争点：データベースは秘密情報に該当するか

• Burlington Home Shopping Pvt. Ltd. v. Rajnish Chibber

デリー高等裁判所(判決日：1995/10/20)

Code of Civil Procedure, 1908 - Order 39 Rule 1 ; Copyright Act, 1957 - Section 2

(g) 争点：顧客情報の秘密性

• Michael Heath Nathan Johnson v. Subhash Chandra and Ors.

デリー高等裁判所(判決日：1995/11/01)

Companies Act; Copyright Act, 1956 - Section 9(8); Code of Civil Procedure, 1908 -

Section 151 - Order 6, Rule 4 - Order 39, Rules 1 and 2

(h) 争点：雇用契約上の秘密保持義務

• Superintendence Company of India (P) Ltd. v. Sh. Krishan Murgai

最高裁判所(1980/05/09)

Indian Contract Act, 1872 - Section 27, Indian Contract Act, 1872 - Section 28, Indian Contract Act, 1872 - Section 56

(i) 争点：秘密保持義務契約の有効性、秘密保持契約の有効性

• John Richard Brady and Ors. V. Chemical Process Equipments Pvd. And Anr.

デリー高等裁判所(判決日：1987/07/06)

• Niranjana Shankar Golikari V. Century Spinning and Manufacutring Co, Ltd.

最高裁判所(1967/01/17)

(j) 争点：秘密情報の盗用

• Vestergaard Frandsen A/S and Ors. V. m. Sivasamy and ors.
デリー高等裁判所 (2009/04/02)

(iii) 当該国特有事項

特になし。

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