

ベトナムにおける特許ライセンス契約 の基礎および留意事項



INVESTIP International Intellectual Property Agency Nguyen Thanh Quang
特許・工業意匠部部長、特許弁理士

INVESTIP International Intellectual Property Agency は 1988 年に設立されたベトナム最大手の特許事務所であり、ベトナムに限らず A S E A N 各国へも業務を展開している。Nguyen Thanh Quang 氏は、知的財産分野を専門とする弁護士であると同時に、特許弁理士として特許出願業務にも従事している。

本稿では、ベトナムにおける特許ライセンス契約の基本的事項と留意点について解説する。

1. 特許ライセンスに関する基本事項

2009 年に改正された、2005 年ベトナム知的財産法（以下「知的財産法」）第 141 条の規定により、特許発明のライセンスとは、他の組織または個人に対して特許発明の所有者に対して所有者の実施権の範囲内において特許権の実施を許諾することをいう。ライセンスは、書面契約の形式により行われなければならない。特許権の所有者が二者以上いる場合、ライセンスは、2005 年民法に定められた通り、すべての共同所有者がライセンス供与することを書面で合意しなければならない。

知的財産法第 144 条には、ライセンス契約に含まれるべき主な規定が以下の通り列挙されている。

- (a) ライセンサーおよびライセンシーの正式名称および住所
- (b) ライセンス対象の権利
- (c) 契約の種類
- (d) ライセンスの範囲（実施権の制限、領域的制限）
- (e) ライセンスの期間
- (f) ライセンスの価格
- (g) ライセンサーおよびライセンシーの権利義務

ライセンス契約書は、ベトナム国家知的財産庁(National Office of Intellectual Property of Vietnam : NOIP)に登録されることにより第三者に対して有効なものとなる（登録が第三者対抗要件となる）（知的財産法第148条(2)項）。

ライセンサーおよびライセンシーの正式名称および住所の要件に関し、2005年民法の規定に従い、契約書が上記の要求事項を明確に示していない場合、署名者の承認がないものとして、無効となる場合がある。

ライセンスの範囲について、両当事者は、ライセンシーにより使用される特許権の範囲（これは、特許証に定められた保護範囲の一部または全部である）、ライセンシーが行うことが認められる使用制限、およびライセンシーがライセンス対象を使用することを認められる地理的制限（省またはベトナム領域全体）を明記する必要がある。

ライセンス契約の有効期間について、ライセンシーによる特許権の使用が許可される期間を、契約書中で明確に定めなければならない。当該期間は、特許権の有効期間を超えてはならない（知的財産法第148条(3)項参照）。

2005年民法に基づき、ライセンス契約は、双務契約とみなされなければならない、一方の当事者の権利は、相手方当事者の義務となり、その逆も同様である。ライセンス契約において、以下に示すライセンサーおよびライセンシーの義務を明記しなければならない。

ライセンサーの義務：

管轄当局（NOIP）に対するライセンス契約の登録手続、ライセンスに係る税金の納付、第三者との紛争解決、ライセンシーの利益を害する知的財産権侵害に対する必要かつ適切な措置の実施。

ライセンシーの義務：

管轄当局に対するライセンス契約の登録(必要に応じ)、ライセンスに係る税金の納付、商品およびサービスの品質検査を受けること、製品または製品包装に、ライセンサーのライセンスに従い生産された旨およびライセンサーが誰であることを表示すること。

2. ライセンス契約において考慮すべき問題

過去数年にわたり、知的財産権に関する紛争の数が増え、その複雑性も一層増してきた。しかし、十分な統計作業が行われていないため、毎年受理されている知財紛争事件の数は公式には発表されていない。2014年の知的財産活動年次報告書によると、NOIPに登録された工業所有権に関する紛争事件は5件である。また、NOIPに登録されたライセンス契約はわずか2件である。最高人民法院の統計によると、2006年7月1日～2009年6月22日までの期間において、全人民法院が受理した知財権紛争は108件（そのうち、著作権に関する紛争が90件、工業所有権に関する紛争が10件、著作物の使用契約に関する紛争が5件、技術移転契約に関する紛争が3件）であり、いずれもライセンス契約に関するものではない。しかし、2005年民法、商法における契約に関する規定およびこの分野における裁判所判決に鑑み、ライセンス契約の当事者は、契約の有効性に関する裁判所の判断に影響を与える、以下の事項について検討しておく必要がある。

ライセンス契約に関して、知財法および規則とは別に2005年民法の関連規定が、ライセンス契約にも適用されると考えられる。したがって、ライセンス契約の当事者は、以下の事項について検討しなければならない。

(a)個人は、民法上の行為能力を有さなければならない、法人は、民法上の法的能力を有さなければならない。

(b)契約は契約当事者によって自発的に締結されたものでなければならない。

(c)契約の内容は、法の規定に反してはならず、社会的倫理に反してはならない。

(d)契約の対象は、明確に定義されなければならない。契約対象が財産である場合、その財産は取引可能でなければならない。契約対象が作業である場合、その作業は実施可能でなければならない。

(e)契約書は、法の規定に従い、方式要件を満たさなければならない。

ここで、(c)の要件について詳しく考察する。契約の内容は、法律の禁止条項または社会的倫理に違反してはならないとの要件は、公衆の利益を保護することを目的としたものである。ここでいう禁止条項とは、個人または法人が一定の行為を成すことを認めない法規制であり、社会的倫理とは共同体によって認められ尊重される社会生活における人間同士の共通の行動基準をいう（2005年民法第128条）。ライセンス契約について言えば、その内容が知的財産法または2004年競争法の規則に違反する場合、無効とみなされる。知的財産法第144条(2)項は、ライセンス契約に以下の内容が含まれる場合、無効とされる。

(a)ライセンス対象を改良することをライセンシーに対して禁止すること

(b)ライセンシーにより行われたライセンス対象の改良、かかる改良について工業所有権を登録する権利、またはかかる改良に対する工業所有権を無償でライセンサーに譲渡することをライセンシーに強要すること

(c)ライセンス契約に基づいて生産された商品または提供されたサービスを、当該ライセンサーが関係する工業所有権を保有せず、また当該商品を輸入する独占的権利も有していない領域へ、ライセンシーが輸出することについて、直接的または間接的に制限を課すこと

(d)ライセンシーによって生産された商品または提供されたサービスの品質の保証を目的とするのではなく、ライセンサーから、またはライセンサーにより指定された第三者から原材料、部品または設備の全部または一定割合を購入することをライセンシーに対して強要すること

(e)ライセンス対象の権利、またはライセンサーがライセンスを供与する権限の有効性について争うことをライセンシーに対して禁止すること

さらに、競争を制限する取決めであり、ライセンサーが所有する権利から派生するものではないが、以下の契約条件は無効であり、契約に含めることが禁止される（2004 年競争法第 8 条および第 9 条、政令第 71/2014/ND-CP 号）。

- (1)他の事業者が市場へ新規参入しまたは事業を拡大することを阻止、制限、または妨害する協定
- (2)契約当事者でない他の事業者を市場から排除する協定
- (3)一以上の者が、物品の供給またはサービスの提供に関する入札を落札するための談合

ライセンス契約の当事者の関連市場における合計シェアが 30%以上の場合、競争を制限する以下の取決めをライセンス契約に含めることが禁止される。

- (1)直接的であるか間接的であるかを問わず、物品またはサービスの価格を決定する協定
- (2)消費者市場、または物品またはサービスの供給源を分配する協定
- (3)物品またはサービスの生産量、購入量または販売量を制限または調整する協定
- (4)技術開発または投資を制限する協定
- (5)物品またはサービスについて売買契約を締結する際に、取引の相手方に条件を課す協定、または売買契約の主題に直接関係しない義務を取引の相手方に強要する協定

上記の不正競争行為の詳細については、2014 年 7 月 21 日に公布された政令第 71/2014/ND-CP 号の規定第 2 章第 8 条～14 条を参照のこと。

さらに、ライセンス契約に際して、両当事者は、技術移転法(Law on Technology Transfer)の実施に関する 2014 年 12 月 17 日付政府政令第 120/2014/ND-CP 号に定められた、移転が奨励される技術の一覧（2014 年 12 月 17 日付政府政令

第 120/2014/ND-CP 号の別紙 I) 、移転が制限される技術の一覧 (2014 年 12 月 17 日付政府政令第 120/2014/ND-CP 号の別紙 II) 、および移転が禁止される技術の一覧 (2014 年 12 月 17 日付政府政令第 120/2014/ND-CP 号の別紙 III) に注意を払う必要がある。

なお、政府政令第 120/2014/ND-CP 号については、下記アドレスよりダウンロード出来る。

<http://datafile.chinhphu.vn/file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2014/12/120-nd.signed.pdf>

3. まとめ

民事上および商業上の契約に関して、方式に関する規定を満たしていない、または、その内容が禁止規則に違反していることを理由として契約書の一部または全部が無効であると、すべてのレベルの法院 (県および郡人民法院、省人民法院、高等人民法院および最高人民法院) が判示した多くの訴訟が存在する。したがって、ライセンスの契約に際しても、関連当事者は、ライセンス契約が無効となる事態を回避するため、上述の様々な規則について理解し、これを順守することが望ましい。

参考資料： ベトナム 知的財産法

<https://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/vietnam/tizaihou.pdf>

(編集協力：日本技術貿易株式会社)