

特許庁委託事業

新興国（タイ、ベトナム、インドネシア）  
における知財リスク調査

2016 年 5 月

日本貿易振興機構

バンコク事務所

知的財産部

協力

**Mori Hamada Matsumoto (Thailand) Co., Ltd.**

## 目次

<b>第1章</b>	<b>はじめに.....</b>	<b>3</b>
<b>第2章</b>	<b>タイ.....</b>	<b>6</b>
1.	技術ライセンス契約.....	6
2.	共同開発契約.....	13
3.	営業秘密並びに職務発明、職務著作及び職務意匠の保護.....	17
<b>第3章</b>	<b>ベトナム.....</b>	<b>26</b>
1.	技術ライセンス契約について.....	26
2.	共同開発契約について.....	35
3.	営業秘密並びに職務発明、職務著作及び職務意匠の保護.....	41
<b>第4章</b>	<b>インドネシア.....</b>	<b>49</b>
1.	技術ライセンス契約.....	49
2.	共同開発契約.....	56
3.	営業秘密並びに職務発明、職務著作及び職務意匠の保護.....	59
	<b>関連法令一覧.....</b>	<b>64</b>
	<b>参考文献一覧.....</b>	<b>66</b>

## 第1章 はじめに

### 1. 調査の概要

本報告書は、新興国であるタイ、ベトナム、インドネシアにおける知財リスクに対する注意点について報告するものである。

新興国に事業展開する際に、知財リスクに対する注意点、特に技術ライセンス契約をする際の注意点、共同研究開発をする際の注意点、共同研究開発をする際の注意点、自社の営業秘密や職務発明制度の注意点等を把握しておくことは非常に重要である。しかしながら、言語の壁、法律に書かれていない実務慣行の存在といった事情により、日系企業、特に中小企業にとってはこの分野の情報収集は困難であることが多い。

本報告書は、以上のような問題意識に基づき、新興国の中からタイ、ベトナム、インドネシアを取り上げて、事業展開に伴う知財リスクについて、実際の事例を交えつつ報告するものである。

具体的な調査事項は以下のとおりである。

- |  |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1 技術ライセンス契約<ol style="list-style-type: none"><li>(1) 技術ライセンス契約に関連する法令、判決・事例</li><li>(2) 技術ライセンス契約に記載すべき内容</li><li>(3) ライセンサーによるライセンス技術の実施可能性の保証の要否</li><li>(4) ライセンサーによる特許保証の要否</li><li>(5) ライセンシーによるライセンス技術の改良について<ol style="list-style-type: none"><li>(i) 改良技術をライセンサーに帰属するよう定めることの可否</li><li>(ii) 改良技術をライセンサーと共有するよう定めることの可否</li><li>(iii) 改良技術をライセンサーに実施許諾する／又はライセンシーによる第三者への実施許諾を制限するよう定めることの可否</li></ol></li><li>(6) ライセンス契約により、ライセンシーによる技術改良を禁止し、又は改良技術の実施を制限することの可否</li><li>(7) ライセンス契約期間満了後におけるライセンシーによるライセンス技術継続使用について、制限することの可否</li><li>(8) ライセンス契約により、ライセンシーが、ライセンス技術と類似した技術又は競合する技術を他の供給先から取得することを制限することの可否</li><li>(9) 紛争解決条項における注意点</li><li>(10) ライセンス技術についての秘密保持契約における留意点</li><li>(11) 技術ライセンス契約のフォーマット（各別紙を参照されたい。）</li></ol></li></ol> |
|--|

## 2 共同開発契約

- (1) 共同開発契約に関連する法令、判決・事例
- (2) 大学等との共同開発契約における留意点
- (3) 共同開発の成果物の取扱い
- (4) 共同で行い又は創作した職務発明・職務著作の取扱い
- (5) 自身の保有する特許に基づく共同開発を行った場合の留意点
- (6) 共同開発契約のフォーマット（各別紙を参照されたい。）

## 3 営業秘密並びに職務発明、職務著作及び職務意匠の保護

- (1) 営業秘密並びに職務発明、職務著作及び職務意匠の保護に関連する法令、判決・事例
- (2) 営業秘密が保護を受けられる要件、及び保護の内容
- (3) 現地法人の従業員が営業秘密を盗んだり、持ち出したりした場合に取り得る措置
- (4) 現地法人の従業員が、退職後同種営業の企業に再就職したり独立開業したりすることの禁止
- (5) 現地で生じた職務発明、職務著作及び職務意匠の扱い
- (6) 職務発明、職務著作及び職務意匠に対する対価
- (7) 職務発明契約のフォーマット（各別紙を参照されたい。）

## 2. 調査方法

本調査は、本報告書中及び末尾に掲げた関係法令、並びに文献を参照した他、末尾協力事務所一覧表に記載の現地の法律事務所に対し、約3か月にわたり、電子メールによる文書での照会及び回答の受領を繰り返し行う方法により調査を行った。

なお、本報告書の各章は、末尾に掲げた担当者一覧表記載の担当者がそれぞれ担当した。

## 3. 注意事項

・ 当職らは、日本法の弁護士であり、日本以外の法域に係る法的論点について助言すべき立場になく、本書の内容は、いずれも、各国の現地事務所の見解（文書で確認した見解）に依拠するものである。各国の現地法律事務所からは、概ね資料や文書による回答を得ているものの、未だ開示を受けていない資料等の情報が一定程度存在すること、本報告書の内容はあくまで調査対象を限定した分析にとどまり、各国の関連する法的規律につき必ずしも網羅的に記載したものではない点につき留意されたい。

- ・ 本報告書に引用した法令の和訳及び英訳は、内容が最新でないものが含まれている可能性もあり、また訳の正確性が保証されているものではないことに十分にご留意されたい。
- ・ 本報告書提出後の法改正等によって本報告書記載の情報は変わる場合があり、また、記載された内容には正確を期しているものの、完全に正確なものであると保証するものではない点に留意されたい。

## 第2章 タイ



### 1. 技術ライセンス契約

#### (1) 技術ライセンス契約に関連する法令、判決・事例

タイにおいて技術ライセンス契約に関連する主な法令として、タイ特許法<sup>1</sup> (the Patents Act B.E. 2522 (amended by the Patents Act (No. 2) B.E. 2535 and the Patents Act (No. 3) B.E. 2542))、タイ特許法に基づく省令第 25 号<sup>2</sup> (the Ministerial Regulations No. 25 (B.E. 2542) issued under the Patents Act B.E. 2522)、タイ営業秘密法<sup>3</sup> (the Trade Secrets Act B.E. 2545 (amended by the Trade Secrets Act (No. 2) B.E. 2558))、タイ刑法 (the Penal Code of Thailand) が挙げられる。

技術ライセンス契約に関連する判決・事例については、特段存在しないとのことである。

#### (2) 技術ライセンス契約に記載すべき内容

タイの法令においては、技術ライセンス契約書において一定の条項を規定しなければ登録 (下記ウ. 参照) が拒絶されたり契約が無効になる旨の定めはなく、契約当事者は、技術ライセンス契約書の条項を原則として自由に定めることができる。もっとも、タイ特許法においては、「不当に反競争的」な規定を設けることは禁止されている (下記(5)ア. を参照されたい)。

技術ライセンス契約においては、一般に、以下の内容の規定を設けることが多いと思われる。

#### ア. ライセンスの対象となる技術 (ライセンス技術) を特定する条項

<sup>1</sup> 特許庁の日本語訳 (<https://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/thailand/tokkyo.pdf>)

WIPO の英語訳 ([http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id=129773](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129773))

<sup>2</sup> 特許庁の日本語訳 ([https://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/thailand/tokkyo\\_kisoku.pdf](https://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/thailand/tokkyo_kisoku.pdf))

WIPO の英語訳 ([http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id=185197](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=185197))

<sup>3</sup> WIPO の英語訳 ([http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id=129785](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129785))

なお、以下で引用するタイ営業秘密法の和訳については、「模倣対策マニュアル タイ編」(2008年3月、JETRO) (<https://www.globalipdb.jpo.go.jp/laws/7686>) を参照している。

通常は特許番号等でライセンス技術を特定する。もっとも、一定の技術分野に属するもの全てをライセンス対象とすること（包括ライセンス）も可能である。

**イ. ライセンスの範囲を規定する条項**

具体的には、独占的又は非独占的ライセンスの区別、対象地域、サブライセンスの可否等を明確に規定するとともに、ライセンシーに対しライセンス技術の使用方法に関するライセンサーの指示を遵守することを義務付ける規定、ライセンサーがライセンス技術の使用状況の監督をする権限を認める規定等を設けるべきである。

**ウ. ライセンス契約の登録に関する条項**

特許に関するライセンス契約は知的所有権局に対しタイ政府に登録しなければならない（タイ特許法第 41 条）。したがって、かかる登録にあたり必要な書類をライセンサーに対し提供することをライセンシーに義務付けるべきである。

**エ. ライセンス技術の改良を規定する条項**

改良技術に係る権利のライセンスバック及びこれに伴うライセンシーへの報酬の支払等について規定することが考えられる。もっとも、ライセンシーへの報酬を支払わずにライセンサーが改良技術に係る権利のライセンスバックを受けることは禁止されている（下記（5）を参照されたい。）。

**オ. ライセンスに伴うライセンシー従業者への技術指導に関する条項**

ライセンスに伴うライセンシー従業者への技術指導が必要になる場合には、指導の範囲、指導の内容、どのような従業者が指導を受けるのに適しているか、指導の費用、指導に伴う技術支援等について規定することが考えられる。

**カ. ロイヤルティの額、支払期間、支払方法を規定する条項**

**キ. 第三者による権利侵害からのライセンス技術の保護に関する条項**

ライセンサーがライセンス技術に対する侵害を中止させるために必要な措置を講じることができる旨を規定すべきである。

**ク. 各当事者の表明保証に関する条項**

**ケ. ライセンスに伴うライセンサーとライセンシーの義務を規定する条項**

**コ. 契約期間及び契約期間満了前の解約の要件を規定する条項**

サ. 不可抗力に関する条項

シ. 秘密保持を規定する条項

ス. 紛争解決の方法等を規定する条項

準拠法、紛争解決の方法・場所・言語、(裁判の場合には) 管轄裁判所、(仲裁の場合は) 仲裁機関・仲裁人の人数等を規定すべきである。

(3) ライセンサーによるライセンス技術の実施可能性の保証の要否

タイの法令においては、ライセンサーがライセンス技術の実施可能性を保証しなければならないという規定は存在しない。

したがって、このような規定を設けなかったとしても、ライセンサーが法令違反に問われることはなく、またこのような保証義務を負うこともない。

ただし、技術指導(上記(1)オ.参照)等を含む技術ライセンス契約である場合には、技術指導義務の債務不履行等を主張されることはあり得るので、指導の範囲や内容、特定の結果の保証の有無について明確に規定することが望ましいことはいままでもない。もっとも、現地カウンセルによれば、裁判例・先例はないものの、ライセンス技術が特許として登録された場合であって、ライセンス技術の実現可能性の保証を行わない旨を契約書に明記した場合には、かかる規定は「不当に反競争的」であるとして無効になるリスクが否定できないとのことである。

(4) ライセンサーによる特許保証の要否

タイの法令においては、ライセンサーが特許保証をしなければならないという規定は存在しない。

したがって、このような規定を設けなかったとしても、ライセンサーが法令違反に問われることはない。

もっとも、技術ライセンス契約において、ライセンサーからライセンシーに対するライセンス技術に関する便益の提供(上記(1)オ.の技術指導等)が規定されている場合には、実務上、債務不履行としてライセンシーから特許保証を求められる例もあるようである。したがって、特許保証を行わないのであれば、その旨明確に規定することが望ましいが、現地カウンセルによれば、裁判例・先例はないものの、ライセンス技術が特許として登録された場合であって、特許保証を行わない旨を契約書に明記した場合には、かかる規定は「不当に反競争的」であるとして無効になるリスクが否定できないとのことである。

## (5) ライセンシーによるライセンス技術の改良について

### ア. 改良技術をライセンサーに帰属するよう定めることの可否

タイ特許法第 39 条第 1 項（下記に引用する。）によれば、ライセンス技術が特許として登録された場合、ライセンサー（特許権者）は、ライセンス契約において、不当に反競争的な条件、制限又はロイヤルティに関する規定を設けてはならないとされており、同条に違反する規定は無効とされる（もともと、契約書の全体が無効になることはなく、「不当に反競争的」な規定のみが無効となる。）。また、「不当に反競争的」な規定を含む技術ライセンス契約については、知的所有権局の長官により、ライセンス契約としての登録が拒絶される（同法第 41 条。もともと、契約書の全体の登録が拒絶されるわけではなく、「不当に反競争的」な規定のみの登録が拒絶される。）。

#### タイ特許法

##### 第 38 条

特許権者は、ライセンスの付与により、第 36 条及び第 37 条に基づく自らの権利を行使することを他人に許可することができるとともに、他人にその特許を譲渡することができる。

##### 第 39 条

第 38 条に基づくライセンス付与においては、

(1) 特許権者は、不当に反競争的な条件、制限又はロイヤルティ規定を実施権者に課してはならない。

不当に反競争的な条件、制限又はロイヤルティ規定については省令に定めるものとする。

(2) 特許権者は、第 35 条による特許期間満了後に、当該特許発明の使用に対するロイヤルティの支払を実施権者に要求することはできない。

本条の規定に違反する条件、制限又はロイヤルティ規定は無効とする。

また、タイ特許法に基づく省令第 25 号第 4 条第 3 項（下記に引用する。）によれば、ライセンサー（特許権者）が改良技術をライセンシーに適切な報酬を支払うことなく排他的に実施（exploit）することを認める規定は、不当に反競争的であるとみなされる。

タイ特許法に基づく省令第 25 号

第 4 条

第 3 条に規定される基準に拘らず、次の条件、制限又は対価は不当に反競争的であるとみなされる。

(中略)

(3) 実施権者が実施許諾者に対し、許諾された発明若しくは意匠の改良を開示するか、又は特許権者に対し、かかる改良発明若しくは改良意匠を適切な報酬を支払うことなく排他的に実施することを許可するよう要求する規定<sup>4</sup>

上記法令に照らせば、ライセンス技術が特許として登録された場合には、ライセンシーに適切な報酬を支払うことなく改良技術をライセンサーに帰属させる規定を設けることは許されないと考えられる。

もっとも、有償で改良発明の成果物の譲渡を受けることまでが禁止されるわけではなく、適切な報酬を支払うという前提であれば、改良技術をライセンサーに帰属させる旨定めることは可能である。

なお、上記の点に関して、関連する判決・事例は存在しないとのことである。

他方、ノウハウ等、ライセンス技術が特許として登録されない場合には、上記法令は適用されない。したがって、ライセンシーに報酬を支払うことなく改良技術をライセンサーに帰属させる規定を設けることも可能である。

#### イ. 改良技術をライセンサーと共有とするよう定めることの可否

タイの法令においては、改良技術をライセンサーと共有させる旨定めることは禁止されていない。

したがって、ライセンス契約においてかかる規定を設けることは可能である。

#### ウ. 改良技術をライセンサーに実施許諾する/又はライセンシーによる第三者への実施許諾を制限するよう定めることの可否

改良技術をライセンサーに実施許諾（ライセンスバック）すると定めることは可能である。もっとも、ライセンス技術が特許として登録される場合には、上述したタイ特許法に基づく省令第 25 号第 4 条第 3 号に照らし、ライセンサーはライセンシ

<sup>4</sup> 現地カウンセルによれば、技術ライセンス契約において、ライセンシーに対し適切な報酬を支払うことを前提にライセンサーへの改良技術の開示を要求する規定を設けることは、タイ特許法に基づく省令第 25 号第 4 条第 3 項には違反しないと解されるとのことである。

一に対し、改良技術の使用に関し適切な報酬を支払うことが必要である。

他方、ライセンス技術が特許として登録されていない場合には、上記法令の適用範囲外である。したがって、ライセンシーに報酬を支払うことなく改良技術をライセンサーに実施許諾する規定を設けることも可能である。

また、タイの法令においては、改良技術についてライセンシーによる第三者への実施（サブライセンス）を制限する規定を設けることは禁止されていない。

したがって、ライセンス契約においてかかる規定を設けることは可能である。

**(6) ライセンス契約により、ライセンシーによる技術改良を禁止し、又は改良技術の実施を制限することの可否**

ライセンス技術が特許として登録されている場合には、タイ特許法第 39 条第 1 項(上記(5)ア. 参照) 並びにタイ特許法に基づく省令第 25 号第 3 条第 8 号(下記に引用する。) 及び第 4 条第 3 号(上記(5)ア. 参照) に照らし、ライセンシーによる技術改良を禁止したり、改良技術の実施を制限することを定める規定を設けることは、不当に反競争的とされ、許されない可能性がある。

タイ特許法に基づく省令第 25 号

**第 3 条**

特許ライセンス又は小特許ライセンスに係る条件、制限又は対価が不当に反競争的であるか否かは、不正競争の惹起を意図しているか否か等の当事者の目的又は意図、及びかかる条件、制限又は対価から生じたか又は生じるであろう結果を考慮し、かつ判決、特許委員会の判断及び競争に関する法律に基づいて指名された委員会の決定を斟酌して、当該ライセンスの個々の状況について検討するものとする。

特許ライセンス又は小特許ライセンスに次の何れかの条件、制限又は対価が含まれていると長官が判断する場合、長官は、かかる条件、制限又は対価が特許法第 39 条(1) 又は第 39 条(1)を準用する第 65 条若しくは第 65 条の 10 (場合に応じ) の規定に基づいて不当に反競争的であるか否かを、第 1 段落に規定する基準を適用して検討する。

(中略)

(8) 当該発明又は工業意匠の調査、研究、実験、分析又は開発に関して実施権者に課される条件又は制限

なお、上記の点に関して、関連する判決・事例は存在しないとのことである。

(7) ライセンス契約期間満了後におけるライセンシーによるライセンス技術継続使用について、制限することの可否

ライセンス契約期間満了後、ライセンシーが技術を継続して使用できないと定めることは可能である。なお、タイ特許法に基づく省令第 25 号第 4 条第 4 項（下記に引用する。）によれば、ライセンス技術が特許として登録されている場合は、実施権者がライセンス対象特許期間満了後も、許諾された発明の使用について対価を支払うよう要求することは許されないことに留意する必要がある。

タイ特許法に基づく省令第 25 号

第 4 条

第 3 条に規定される基準に拘らず、次の条件、制限又は対価は不当に反競争的であるとみなされる。

(中略)

(4) 実施権者が特許又は小特許の満了後も、許諾された発明又は意匠の使用について対価を支払うよう要求する規定

なお、上記の点に関して、関連する判決・事例は存在しないとのことである。

(8) ライセンス契約により、ライセンシーが、ライセンス技術と類似した技術又は競合する技術をほかの供給元から取得することを制限することの可否

タイ特許法に基づく省令第 25 号第 3 条第 9 号（下記に引用する。）に照らし、ライセンシーに対し、第三者の技術を取得することを制限する規定を設けることは、かかる第三者の技術がライセンス技術に類似し又は競合しているかを問わず、不当に反競争的とされ、許されない可能性がある。

タイ特許法に基づく省令第 25 号

第 3 条

特許ライセンス又は小特許ライセンスに係る条件、制限又は対価が不当に反競争的であるか否かは、不正競争の惹起を意図しているか否か等の当事者の目的又は意図、及びかかる条件、制限又は対価から生じたか又は生じるであろう結果を考慮し、かつ判決、特許委員会の判断及び競争に関する法律に基づいて指名された委員会の決定を斟酌して、当該ライセンスの個々の状況について検討するものとする。

特許ライセンス又は小特許ライセンスに次の何れかの条件、制限又は対価が含まれていると長官が判断する場合、長官は、かかる条件、制限又は対価が特許法第 39 条(1)

又は第 39 条(1)を準用する第 65 条若しくは第 65 条の 10 (場合に依り) の規定に基づいて不当に反競争的であるか否かを、第 1 段落に規定する基準を適用して検討する。

(中略)

(9) 許諾された発明又は工業意匠とは別の他人の発明又は工業意匠の使用について実施権者に課される条件又は制限

## (9) 紛争解決条項における注意点

紛争解決条項においては、準拠法、紛争解決の方法・場所・言語、(仲裁の場合は) 仲裁人の数、裁判管轄等について規定を設けることが重要である。

仲裁を紛争解決の方法とすることも可能である。もっとも、タイはニューヨーク条約の加盟国であり、外国での仲裁判断を執行することができるが、敗訴当事者が仲裁判断に任意に従うことを拒否する場合には、勝訴当事者は仲裁判断の執行のためタイの裁判所に改めて訴訟提起をする必要がある。

## (10) ライセンス技術についての秘密保持契約における留意点

営業秘密を取得した者が、当該営業秘密が、契約者の一方が他人の営業秘密権を侵害して取得したものであると認識せず、又は認識していたと思われる根拠なしに、営業秘密を合法的に開示又は使用する行為は、営業秘密の侵害とはみなされない(タイ営業秘密法第 7 条)。したがって、ライセンサーは、ライセンシーが秘密保持条項に違反して第三者に秘密情報を開示したとしても、秘密情報を認識し又は秘密情報の開示により利益を受けた第三者に対し、当該第三者がかかる開示においてライセンシーと共謀したような場合を除いては、法的措置を講じることは困難である。

また、何人も、同人の役割、職業又は受託を理由として、工業、発見及び科学的発明に関する秘密を知り、又は取得し、かかる秘密を自己の利益又は他の者の利益のために開示又は利用した者は、禁固若しくは罰金に処され又はこれらを併科されることに留意すべきである(タイ刑法第 324 条)。

## 2. 共同開発契約

### (1) 共同開発契約に関連する法令、判決・事例

共同開発契約に関連する法律としては、タイ特許法、タイ著作権法<sup>5</sup> (Copyright Act B.E.

<sup>5</sup> CRIC (公益社団法人著作権情報センター) の和訳 ([http://www.cric.or.jp/db/world/thai/thai\\_h1.html#1-0](http://www.cric.or.jp/db/world/thai/thai_h1.html#1-0)) WIPO の英語訳 ([http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id=129763](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129763))

2537) がある。

共同開発契約に関連する判決・事例については、特段存在しないとのことである。

## (2) 大学との共同開発契約における留意点

タイの法令においては、共同開発契約書の条項を原則として自由に定めることができるが、一般には、以下の内容の規定を設けることが多いと思われる。

- ✓ 用語の定義及び解釈を規定する条項
- ✓ 発明及び開発の範囲を規定する条項
- ✓ 契約期間を規定する条項
- ✓ 発明の所有者を規定する条項
- ✓ 各当事者の義務を規定する条項
- ✓ 研究開発費用を規定する条項
- ✓ 研究開発による利益又は便益等の共有を規定する条項
- ✓ 知的財産権の帰属等を規定する条項
- ✓ 契約の解約に関し規定する条項
- ✓ 第三者への非開示及び秘密保持に関し規定する条項
- ✓ 各当事者に付与される権利の独占性・排他性を規定する条項
- ✓ 不可抗力を規定する条項
- ✓ 発明に関する権利の承継及びこれに伴う付随的契約に関して規定する条項
- ✓ 紛争解決の方法等を規定する条項

公立の大学は、政府から特定の契約条件の下で契約を締結するように要求されているため、かかる契約条件を盛り込んだ、あらゆる取引に共通する特定の契約書の雛形を有していることが通常である。

現地カウンセルによれば、一般的に、公立の大学による契約書のレビューには、かなりの時間がかかるとのことであり、したがって、大学と交渉する当事者には忍耐が必要であり、また、交渉の遅延を想定してはならないとのことである。

また、大学との間で契約を締結する際には、大学の法的地位、契約署名者の身元、肩書及び権限を書面であらかじめ確認し、これらの点を契約書上明記しておくことが重要である。

### (3) 共同開発の成果物の取扱い

共同開発の成果物について、共同開発契約の当事者の共有にすることを強制する法令はない。

成果物を共有とする場合には、別段の定めがない限り、原則として、共同開発契約の当事者は、他の当事者の同意なくして当該成果物に対する自らの権利を各自行使することができ、各当事者は当該成果物及び特許を活用することが可能である（タイ特許法第 40 条）。しかしながら、ライセンスの付与又は特許の譲渡については、各当事者全員の同意を得なければならない（同条）。

なお、特許法第 40 条は特許の共同所有の場合を想定しており、共同開発の成果物全般について適用があるわけではないが、特許の共同所有の場合ではなくても、特許法第 40 条の考え方にに基づき、契約上、成果物に対する権利の行使を各自に認める規定を設けておくことも考えられる。

また、共同開発契約においては、当事者は当該共同開発に関連する情報、研究開発に用いた器具・装置、研究開発に用いた材料、研究開発の副産物、及び研究開発の成果物についての秘密を保持しなければならない旨の規定を設けることが重要である。

また、当該成果物に関する特許の取得に関する規定を設けることも検討されたい。当該規定を設ける場合には、いずれの当事者がいずれの地域において特許出願を行うかに関する詳細を定めるべきである。

### (4) 共同で行い又は創作した職務発明・職務著作の取扱い

#### ア. 職務発明について

雇用契約又は一定業務の遂行を目的とする契約の下でなされた発明（以下「職務発明」という。）の特許を出願する権利は、その契約に特に定めがない限り使用者又

は業務委託者に帰属する（タイ特許法第 11 条）。

また、従業者の行った発明から使用者が利益を受ける場合は、当該発明をした従業者は通常の賃金のほかに報酬を受ける権利を有するとされ、かかる権利は契約によって排除することはできない（同法第 12 条）。政府又は国有の団体若しくは企業の規則又は規程に別段の定めがない限り、国家公務員及びかかる団体又は企業の従業者による発明についても同様である（同法第 13 条）。

したがって、共同開発契約を締結するにあたって、日本企業が現地企業の従業者の職務発明に係る特許を出願する権利の譲受けを希望する場合には、デュー・ディリジェンスを行い、使用者とプロジェクトに関与する従業者の間の契約において職務発明に係る特許を出願する権利は従業者に帰属する旨の規定がないかどうかを調査・確認すべきである。

また、共同開発契約においては、①職務発明に関する権利の帰属、②職務発明を行った者に対する報酬の支払、③雇用の終了後、あるいは契約期間満了後の両当事者の職務発明に対する権利、及び④雇用の終了後、あるいは契約期間満了後の発明の使用の制限について明確に定めておくことが重要である。

## イ. 職務著作について

タイ著作権法第 9 条は、「雇用の過程において著作者により創作された著作物の著作権は、文書による別段の合意がない限り、著作者に帰属する。但し、雇用者は、雇用の目的に従い、その著作物を公衆に伝達する権利をもつ。」と規定しており、かかる規定に照らせば、雇用の過程において従業者が創作した著作物（以下「職務著作」という。）の著作権は、当該従業者と使用者の間の文書による別段の合意がない限り、当該従業者に帰属すると考えられる。もっとも、従業者と使用者の間の契約において、職務著作に係る著作権は使用者に帰属する旨の規定を設けている場合には、職務発明に係る著作権は使用者に帰属する。

したがって、共同開発契約を締結するにあたって、日本企業が現地企業の従業者の職務著作に係る著作権の譲受けを希望する場合には、デュー・ディリジェンスを行い、使用者とプロジェクトに関与する従業者の間の契約において職務著作に係る著作権は使用者に帰属する旨の規定があるかどうかを調査・確認すべきである。

### (5) 自身の保有する特許に基づく共同開発を行った場合の留意点

自身の保有する特許に基づいて共同開発をした場合には、共同開発契約において、①各当事者の保有する特許の詳細、②共同開発契約に由来する発明に係る権利をいずれの当事者が保有するものとするか、③特許権者・発明者に対する報酬、④発明の使

用の範囲、⑤秘密保持に関する事項、⑥契約終了後の制限・禁止事項等を明確に定めておくことが重要である（タイ特許法第 40 条に関する上記(3)も参照されたい）。

### 3. 営業秘密並びに職務発明、職務著作及び職務意匠の保護

#### (1) 営業秘密並びに職務発明、職務著作及び職務意匠の保護に関連する法令、判決・事例

営業秘密並びに職務発明、職務著作及び職務意匠の保護に関連する法律としては、タイ特許法、タイ特許法に基づく省令第 24 号 (the Ministerial Regulations No. 24 (B.E. 2542) issued under the Patents Act B.E. 2522)<sup>6</sup>、タイ著作権法、タイ営業秘密法、タイ労働者保護法（第 2 号）(The Labour Protection Act (NO. 2) B.E. 2551)、タイ不公正契約法<sup>7</sup> (The Unfair Contract Terms Act B.E. 2540) がある。

関連する判決・事例については、下記(3)及び(4)を参照されたい。

#### (2) 営業秘密が保護を受けられる要件、及び保護の内容

タイ営業秘密法において、「営業秘密」とは、まだ一般に広く認識されていない、又はその情報に通常触れられる特定の人にまだ届いていない営業情報であって、かつ機密であることにより商業価値をもたらす情報、及び営業秘密管理者が機密を保持するために適当な手段を採用している情報であるものを意味する（同法第 3 条）。

営業秘密は発生とともに特段の手続を経なくても保護を受けることができ、当該営業秘密の管理者が秘密保持のための適切な方法をとっている限りにおいて、保護は継続する（同法第 3 条）。

当該営業秘密の所有者の許可を受けることなく、当該営業秘密を開示、持ち出し又は使用する行為であって、正当な商業手法に違反するものは、営業秘密の侵害にあたる（同法第 6 条）。侵害者は前述の行為が正当な商業手法に違反すると認識していたか又は認識していたと思われる根拠がなければならない（同条）。

正当な商業手法に違反する行為とは、秘密保持契約の不履行、侵害若しくは侵害するよう勧誘する行為、贈収賄、脅迫、詐欺、窃盗、盗品の受領、又は電子若しくはそのほかの方法を使った諜報活動をいう（同条）。

なお、同法第 33 条への違反があった場合（営業秘密管理者が事業を営む上で損失を

<sup>6</sup> 特許庁の日本語訳 ([https://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/thailand/tokkyo\\_kisoku.pdf](https://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/thailand/tokkyo_kisoku.pdf))  
WIPO の英語訳 ([http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id=185216](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=185216))

<sup>7</sup> 以下で引用するタイ不公正契約法については、現地カウンセラーから提供された英語訳をもとに当職らが和訳を作成したが、その際には、ジェトロ・バンコク作成の仮訳

([https://www.jetro.go.jp/world/asia/th/business/regulations/pdf/tax\\_010.pdf](https://www.jetro.go.jp/world/asia/th/business/regulations/pdf/tax_010.pdf)) を参考にしている。

被るよう悪意により、他人が保有する当該営業秘密を営業秘密である状態ではなくなるよう、一般に認識されるよう開示した場合。文書、音声放送 若しくは影像放送を使用した広告、又はそのほかの方法によって開示したかを問わない。)には、営業秘密委員会による調停を受けることができる(同法第 38 条)。罰則の内容が罰金であり、違反を犯した者が定められた期間内に科された罰金を支払った場合、この事件は刑事訴訟法の規定に基づいて終了したものとするとされている(同条)。

### (3) 現地法人の従業員が営業秘密を盗んだり、持ち出したりした場合に取り得る措置

現地法人の従業員が営業秘密を盗んだり、持ち出したりした場合に取ることができる措置としては、公的刑事訴追、私的刑事訴追、及び民事訴訟の提起が考えられる。

公的刑事訴追は、通常、明白な営業秘密侵害があり、侵害があったことの十分な証拠が存在する場合に選択される。当該手続は、警察に告訴状を提出することにより開始され、警察は、裁判所から必要な令状を得ることにより、必要な捜索を行い、必要があれば差押えや侵害者の逮捕を行う。続いて、当該事件は、検察官に移送され、検察官は、侵害者を知的財産権及び国際取引裁判所に対し起訴するかどうかを決定する。

私的刑事訴追は、通常、営業秘密侵害があったか否かについて議論の余地があり、警察が捜査を行わないこととした場合に選択される。かかる手続は、侵害者が、警察又は検察官の関与なくして、知的財産権及び国際取引裁判所に対し直接告訴状を提出することによって開始される。裁判所は、まず、初期的な尋問を行い、審問手続を行うに足る理由があるかどうかを判断する。審問手続は、裁判所がかかる理由があると認めた場合にのみ行われる。

民事訴訟は、刑事訴追が不可能若しくは困難であるか又は被侵害者が侵害者に対して損害賠償若しくは差止めを請求しようとする場合に選択される。営業秘密の管理者は、裁判所に対して、当該営業秘密の侵害を仮に中止することを侵害者に命ずるよう請求することができ、その後、侵害者による営業秘密権の侵害を永久的に禁止しかつ侵害者に補償金を支払うように請求する訴えを提起することができる(タイ営業秘密法第 8 条)。

なお、営業秘密の被侵害者は、営業秘密委員会に対し営業秘密に関する紛争の調停を申し立てることができる(同法第 9 条)。

営業秘密に関する紛争については以下の裁判例がある。

最高裁判所判決 No. 2181/2553 (刑事事件)

原告(パッケージシステムの製造販売業者)が被告ら(元従業員)に対し、被告がパ

パッケージ機械の製造方法に関する原告の営業秘密を用いて類似のパッケージ機械を製造し顧客に販売したとして、営業秘密の侵害に基づき私的刑事訴追を行った事例。知的財産権及び国際取引裁判所は、訴えを却下したが、原告は最高裁判所に上訴した。最高裁判所は、被告らは、自らが共同して設立した会社の内部において当該情報を使用し、当該情報を公表しておらず、したがって営業秘密侵害はなかったとして、下級審の判断を是認した。また、最高裁判所は、機械の販売は公衆に対する営業秘密の開示に該当するとはいえないとして、被告らによる機械の販売は営業秘密侵害に該当しないと判示した。

最高裁判所判決 No. 10217/2553 (刑事事件)

原告（オフィスオートメーションに関する機器及び装置の卸売及び小売業者）が被告ら（元従業者）に対し、被告らが原告の商品に関する情報及び顧客リストを他の被告ら（原告の競合会社）に対し開示したとして、営業秘密の侵害に基づき私的刑事訴追を行った事例。

知的財産権及び国際取引裁判所は、訴えを却下したが、原告は最高裁判所に上訴した。最高裁判所は、原告は秘密保持のための適切な方法を取っておらず、したがって、原告の主張する秘密情報は営業秘密には該当しないと、下級審の判断を是認した。

（もっとも、最高裁判所は、いかなる方法が秘密保持のための適切な方法といえるかに関し明確な判示はしていない。）

#### (4) 現地法人の従業者が、退職後同種営業の企業に再就職したり独立開業したりすることの禁止

現地法人の従業者が、退職後同種営業の企業に再就職したり独立開業することを禁止することは可能である。しかし、再就職及び独立開業を禁止する期間及び条件を定める際には、以下の法令を遵守する必要がある。

タイ労働者保護法（第2号）（B.E. 2551）

第7条

労働保護法（B.E. 2541）の第14条の1として、以下の内容を追加する。

「第14条の1

使用者及び従業者との間の雇用契約、就業規則、執務規程又は使用者の命令により、使用者が従業者を搾取する結果となる場合には、裁判所はかかる雇用契約、就業規則、執務規程又は使用者の命令を、公正かつ合理的な範囲でのみ執行可能とする旨を命ずる権限がある。」

## タイ不公正契約法

### 第 5 条

職業を営む上での権利または自由、あるいは事業、取引又は職業に関連する法律行為を行う権利又は自由を制限する契約条件は無効なものではないが、当該権利又は自由が制限される者に通常の状態の下で想定されるよりも重い負担を負わせる契約条件は、かかる状況に基づき公正かつ合理的である限度でのみ執行可能である。

当該契約条件が権利又は自由が制限される者に通常の状態の下で想定されるよりも重い負担を負わせるものかどうかを判断するにあたっては、権利又は自由が制限される地域の範囲及び期間に加え、当該従業者が他の形態において又は他の者との間で職業に従事し又は法律行為を行う能力及び機会、並びに契約当事者の正当な利益及び不利益の一切を考慮するものとする。

### 第 10 条

いかなる限度で公正かつ合理的であるとして契約条件が執行可能かを判断するにあたっては、以下の事情を含む、事案の全ての状況を考慮するものとする。

- (1) 信義、交渉力、経済上の地位、知識、理解、能力、期待、従前の指針、他の選択肢並びに実際の条件に基づき契約当事者が受ける利益及び不利益
- (2) かかる契約と同種の契約に通常適用される取扱い
- (3) 当該契約を締結し又は履行する時期及び場所
- (4) 一方当事者が他方当事者と比較してはるかに重い負担を負う場合にはその負担

なお、最高裁判所判決 No. 4123/2549 は、退職後 6 か月の間、使用者（原告）の同意がない限り、従業者（被告）は使用者と競合する業務に従事し又は関与してはならず、使用者から他の顧客の引き抜きを行ってはならない旨を定めた雇用契約の条項の適法性が問題になった事案であるが、かかる事案において、最高裁判所は、当該条項は従業者の生計を立てる機会を奪うものではなく、また、使用者の商業上の秘密情報を一定期間保護することを意図したものであって、従業者に対して不公平とはみなされない等して、適法であると判示している。

## (5) 現地で生じた職務発明、職務著作及び職務意匠の扱い

### ア. 職務発明

タイ特許法第 11 条（下記に引用する。）によれば、雇用契約又は一定業務の遂行を目的とする契約の下でなされた発明（職務発明）の特許を出願する権利は、その契約に特に定めがない限り使用者又は業務委託者に帰属するものとされる。かかる規

定は、雇用契約上従業者が発明活動を行うことを義務付けられてはいないものの、雇用契約に基づき自由に利用することのできる手段、データ又は報告を使用して発明を行った場合にも適用される。

したがって、使用者は、従業者との契約において特に定めがない限り職務発明に係る特許を出願する権利を有するが、この点を明確にするため、職務発明契約において、職務発明に係る特許を出願する権利が使用者に帰属することを確認する旨を明記しておくことが重要である。

#### タイ特許法

##### 第 11 条

雇用契約又は一定業務の遂行を目的とする契約の下でなされた発明の特許を出願する権利は、その契約に特に定めがない限り使用者又は業務委託者に帰属するものとする。第 1 段落の規定は、雇用契約上従業者が発明活動を行うことを義務付けられてはいないものの、雇用契約に基づき自由に利用することのできる手段、データ又は報告を使用して発明を行った場合にも適用するものとする。

#### イ. 職務意匠

タイ特許法第 65 条によれば、発明特許に関する同法第 11 条ないし第 13 条は、意匠に対して与えられる特許（意匠特許）についても準用される。したがって、同法第 11 条に基づき、雇用契約又は一定業務の遂行を目的とする契約の下で創作された意匠（以下「職務意匠」という。）のうち、特許を受けるための要件を満たすものについては、その特許を出願する権利は、契約に特に定めがない限り使用者又は業務委託者に帰属する。

したがって、使用者は、従業者との契約において特に定めがない限り職務意匠に係る特許を出願する権利を有するが、この点を明確にするため、職務意匠契約（通常は職務発明契約の中に規定されることが多いと思われる。）において、職務意匠に係る特許を出願する権利が使用者に帰属することを明記しておくことが重要である。

なお、職務意匠が特許を受けるための要件を満たさず、かつタイ著作権法上の著作物にあたる場合には、職務著作としての扱いを受ける（下記ウ.参照）。

#### ウ. 職務著作

タイ著作権法第 9 条（下記に引用する。）によれば、雇用の過程において従業者が創作した著作物（職務著作）の著作権は、当該従業者と使用者の間の文書による別段の合意がない限り、当該従業者に帰属すると考えられる。もっとも、従業者と使

用者の間の契約において、職務著作に係る著作権は使用者に帰属する旨の規定を設けている場合には、かかる著作権は使用者に帰属する。

したがって、使用者は、職務著作契約（通常は職務発明契約の中に規定されることが多いと思われる。）において、職務著作に係る著作権が使用者に帰属することを明記しておくことが重要である。

タイ著作権法

第9条

雇用の過程において作者により創作された著作物の著作権は、文書による別段の合意がない限り、作者に帰属する。但し、雇用者は、雇用の目的に従い、その著作物を公衆に伝達する権利をもつ。

## (6) 職務発明、職務著作、職務意匠に対する対価

### ア. 職務発明

タイ特許法第12条（下記に引用する。）によれば、同法第11条に基づき職務発明に係る特許を出願する権利が使用者に帰属する場合において、当該職務発明から使用者が利益を受ける場合は、当該発明をした従業者は通常の賃金のほかに報酬を受ける権利を有するとされ、かかる権利は契約によって排除することはできない（政府又は国有の団体若しくは企業の規則又は規程に別段の定めがない限り、国家公務員及びかかる団体又は企業の従業者による発明についても同様。同法第13条）。

したがって、職務発明契約においては、職務発明をした従業者に対して報酬を支払わない旨を定めることはできない。

また、職務発明契約において、報酬の金額を定めることはできるが、かかる定めを設けていたとしても、職務発明をした従業者が、使用者から当該報酬の支払を受けられなかったり、又は使用者が定めた報酬に不服があるといった場合には、タイ特許法第12条第4段落に基づき、知的所有権局の長官に対し、報酬額を定めるように請求することが可能であることに留意されたい。

タイ特許法

第12条

第11条第1段落に規定された状況において発明活動を奨励し従業者に公平を期するため、従業者の行った発明から使用者が利益を受ける場合は、かかる従業者は、通常の賃金の他に報酬を受ける権利を有するものとする。

第11条第2段落に規定された従業者たる発明者は、報酬を受ける権利を有するものと

する。

かかる報酬を受ける権利は、契約規定によって排除することができない。

本条第1段落及び第2段落に基づく報酬の請求は、省令の規則及び省令に定める手続に従い長官に提出しなければならない<sup>8</sup>。長官は、従業者の賃金、発明の重要性、当該発明から派生したか又は派生が見込まれる利益及び省令に規定する他の状況を斟酌して従業者に適当と思われる報酬額を定める権限を有するものとする。

### 第13条

国家公務員及び国有の団体又は企業の従業者による発明を奨励するため、国家公務員又は国有の団体若しくは企業の従業者は、政府又はかかる団体若しくは企業の規則又は規程に別段の定めがない限り、第12条に基づく従業者と同一の権利を有するものとする。

従業者から上記請求があった場合に、知的所有権局の長官が報酬額を定めるにあたり斟酌しなければならない要素が、タイ特許法に基づく省令第24号第8条（以下に引用する。）に列挙されている。

タイ特許法に基づく省令第24号

### 第8条

特許法（B.E.2522）第12条第4段落に基づいて報酬額を定めるにあたり、長官は、次の事項も斟酌しなければならない。

- (1) 従業者の職務内容
- (2) 従業者が発明又は意匠を創作するために供した労力及び技能
- (3) 他の者が当該従業者と共同で発明又は意匠を創作するために供した労力及び技能、並びに共同発明者又は共同創作者ではない他の従業者が提供した助言その他の援助
- (4) 使用者が、発明又は意匠の実験、展開又は実施のための資源又はサービスを取得するにあたり財産、助言、施設、予備作業又は管理業務を提供することによって発明又は意匠の創作のために行った援助
- (5) 当該発明又は意匠の実施を他者に許諾すること（他者への特許の譲渡を含む。）によって従業者が得たか又は得ることが見込まれる利益
- (6) 共同で発明を行ったか又は意匠を創作した従業者の総数

したがって、職務発明契約において報酬の金額を定める場合には、上記の要素を

<sup>8</sup> 法文では、「報酬の請求は…提出しなければならない」と定められているが、「本条第1段落及び第2段落に基づく報酬の請求」を行うことは、発明を行った従業者の権利であって、義務ではない。従業者は、職務発明契約等において使用者との間で合意した報酬の金額に満足する場合には、そもそも「報酬の請求」をする必要がなく、したがって、「報酬の請求」を知的所有権局の長官に提出する必要はない。

考慮したうえで金額を定める必要がある。

もっとも、使用者がかかる法令を遵守せずに報酬を支払った場合にいかなる効果が生じるのか（追加の報酬の支払が必要になるのか等）については、裁判例等が存在しないため明確ではないとのことである。

また、職務発明契約においては、発明の定義、発明に係る権利の保有者、権利の移転、報酬、報酬の支払期間及び支払条件、秘密保持等についても留意し、これらの事項について契約上明確に定めておくことも重要である。なお、上記のとおり従業者から争われた場合には有効性に疑義はあるものの、これまで争われた例がないことも考慮すれば、日本や中国で行われているのと同様に、使用者における規則あるいは職務発明契約において、予め報酬の計算方法を定めておき、特段問題がない限りかかる基準にしたがって報酬を支払うことが有益であると考えられる。

なお、タイにおける職務発明に係る報酬のシステムは発展途上にあることに留意されたい。タイの産業は、賃金上昇の伸び悩みにより、労働インセンティブベースから知的財産インセンティブベースへ継続的に変化を遂げつつある。現在のところ、職務発明に関する裁判例は存在しないが、多くのタイの企業、政府調査機関及び大学は、特許出願や特許権のライセンスが行われる場合等に、職務発明を理由として、従業者に対し報酬を支払っている。現地カウンセラーが知る限りにおいて、報酬の金額の範囲は、発明の重要性に応じて、発明 1 件あたり 5,000~50,000 バーツ程度とのことである。

## イ. 職務意匠

上述のとおり、タイ特許法第 65 条によれば、発明特許に関する同法第 11 条ないし第 13 条は、意匠に対して与えられる特許（意匠特許）についても準用される。したがって、職務意匠（特許を受けるための要件を満たすもの）から使用者が利益を受ける場合は、当該職務意匠を創作した従業者は通常の賃金のほかに報酬を受ける権利を有し、かかる権利は契約によって排除することはできない。

職務発明の場合と同様、職務意匠契約において、報酬の金額を定めることはできるが、かかる定めを設けていたとしても、職務意匠を創作した従業者が、使用者から当該報酬の支払を受けられなかったり、又は使用者が定めた報酬に不服があるといった場合には、知的所有権局の長官に対し、報酬額を定めるように請求することが可能である（タイ特許法第 12 条第 4 段落）。

報酬額を定めるにあたり考慮される要素についてはタイ特許法に基づく省令第 24 号第 8 条に定められている（上記ア. を参照されたい）。

なお、職務意匠が特許を受けるための要件を満たさず、かつタイ著作権法上の著

作物にあたる場合には、職務著作としての扱いを受ける（下記ウ.を参照されたい。）。

#### ウ. 職務著作

タイ著作権法上職務著作の対価の支払について特段の定めはない。使用者は従業者との間の合意において、著作権の対価の支払を行わないと定めることもできる。

## 第3章 ベトナム



### 1. 技術ライセンス契約について

#### (1) 技術ライセンス契約に関連する法令、判決・事例

ベトナムにおいて技術ライセンス契約に係る法規制は主として、「ベトナム知的財産法<sup>9</sup>」(the Law on Intellectual Property) (2005年11月29日裁可の法律第50/2005/QH11号を改正した2009年6月19日裁可の法律36/2009/QH12号)である。ベトナムにおいては、諸外国での特許法、商標法、著作権法等に対応する知的財産権関連法として、まとめて「ベトナム知的財産法」が制定されている。同法では、保護の対象となる工業所有権(以下「工業所有権」という。)は、発明(諸外国での特許及び実用新案あるいは小発明を含む概念)、工業意匠、半導体集積回路の回路配置、営業秘密、商標、商号及び地理的表示を対象とする旨が定められており(同法第3条第2項)<sup>10</sup>、本レポートの対象である技術ライセンスの主な目的である特許、意匠及び技術ノウハウ(営業秘密)についても同法が定めている。

また、技術移転一般について「ベトナム技術移転法<sup>11</sup>」(Law on Technology Transfer) (2006年11月29日裁可の法律第80/2006/QH11)の適用を受ける<sup>12</sup>。ここにいう技術移転には、技術のライセンスが含まれており(同法第3条第8号)、技術ライセンスには同法が適用される。なお、特別法においてベトナム技術移転法と矛盾する規定が存在する場合には、当該特別法の規定が優先するものとされており(同法第4条第1項)、ベトナム知的財産法にベトナム技術移転法と矛盾する規定が含まれる場合には、ベトナム知的財産法が優先して適用されることになる。

ベトナム技術移転法は、中国の技術輸出入管理条例に類似した法規制であり、新興国であるベトナムにおいて技術移転を受ける場合のライセンシーの保護を図るものである。

<sup>9</sup> 特許庁による日本語訳 ([https://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/fips/pdf/vietnam/tizaihou.pdf](https://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/vietnam/tizaihou.pdf))。

WIPOの英語訳 (<http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn063en.pdf> (2005年制定)、

<http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn047en.pdf> (2009年改正))。

<sup>10</sup> 「工業所有権」とは、「組織又は個人により創出され又は所有される発明、工業意匠、半導体集積回路の回路配置、商標、商号、地理的表示、営業秘密に対するそれらの者の権利並びに不正競争の防止についての権利である。」と定義される(ベトナム知的財産法第4条第4号)

<sup>11</sup> WIPOの英語訳 (<http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn050en.pdf>)。

<sup>12</sup> ベトナム国内間での技術移転、ベトナム国内からベトナム国外への技術移転及びベトナム国外からベトナム国内への技術移転を対象としている(同法第1条)

したがって、特許等を対象とする技術ライセンス契約は、上記二つの法律が重疊的に適用される。

なお、現地の法律事務所から、ベトナムについては、裁判例や行政上の事件例は非常に入手しにくく、特に知的財産に関する事例を入手することは困難であり、本報告書に関わる事例についても把握していないとの回答を得たため、本報告書には裁判例や行政上の事件例を記載していない。

## (2) 技術ライセンス契約に記載すべき内容

### ア. ベトナム知的財産権法に基づく規制

#### (ア) ライセンス契約に規定しなければならない条項

工業所有権に関するライセンス契約には、以下の事項に関する実質的な規定を定めなければならないものとされる（ベトナム知的財産法第 144 条第 1 項各号）。

- (i) 実施許諾者及び実施権者の完全名称及び住所（同項 a 号）
- (ii) ライセンスの根拠（同項 b 号）  
ここでライセンスの根拠とは、ライセンスを受けた技術が工業所有権であり、国家所管当局<sup>13</sup>から知的財産規制上の保護を受けることができることを意味する書証（保護書証等）のコピーを添付することである。
- (iii) 契約の種類（独占的又は非独占的）（同項 c 号）
- (iv) ライセンスの範囲（実施の制限、領域的制限）（同項 d 号）
- (v) ライセンスの期間（同項 e 号）
- (vi) ライセンスの価格（同項 f 号）
- (vii) 実施許諾者及び実施権者の権利義務（同項 g 号）

#### (イ) ライセンス契約に規定してはならない条項

工業所有権の行使に係るライセンス契約には、不当にライセンシーの権利を制限する次のような規定、特にライセンサーの権利から派生しない規定を有してはならないと定められている（同法第 144 条第 2 項各号）。

そして、契約において定められた以下に違反する条件は、職権により無効となるものと規定されており（同法第 144 条第 3 項）、違反する条件を含むライセンス契約は、登録を拒絶されることになる（工業所有権に関するベトナム知的財産法の一部条項の施行ガイドラインの施行ガイドライン(2007年2月14日施行 Circular

---

<sup>13</sup> ベトナム国家知的財産庁

No. 01/2007/TT-BKHCHN 及びその修正を含む。以下「Circular01」という。) 第 48 条 3 項 i 号)。

- (i) 標章以外の工業所有権を改良することを実施権者に対して禁止すること、また、当該改良に関して、無償ライセンスを付与し又は工業所有権の登録若しくは工業所有権を実施許諾者に対して譲渡することを、実施許諾者に対して強制すること (同項 a 号)
- (ii) 工業所有権の行使に係るライセンス契約に基づいて生産された商品又は提供されたサービスを、当該実施許諾者が関係工業所有権を保有せず、また当該商品を輸入する排他的権利も有していない領域へ実施権者が輸出することに直接的又は間接的に制限を課すこと (同項 b 号)
- (iii) ライセンスに基づいて生産された商品又は提供されたサービスの品質の保証を目的とはせず、実施許諾者から又は実施許諾者により指定された者から素材、部品又は設備の全部又は一定割合を買うことを実施権者に対して強制すること (同項 c 号)
- (iv) 工業所有権又はライセンスに対する権利の効力を争うことを実施権者に対して禁止すること (同項 d 号)

#### イ. ベトナム技術移転法に基づく規制

技術移転契約には、以下の内容を含まなければならない<sup>14</sup> (ベトナム技術移転法第 15 条各項)。現地の法律事務所の回答によれば、この規定に違反すると、契約の登録が無効とされるということである。

- (i) 契約の名称 (同条第 1 項)  
移転される技術の名称を明確に示したものでなければならない。
- (ii) 移転の対象とされる技術及びその技術を用いて作られた製品 (同条第 2 項)
- (iii) 技術を所有する権利又は実施する権利が移転されること (同条第 3 項)
- (iv) その技術移転の方法 (同条第 4 項)
- (v) 当事者間の権利及び義務 (同条第 5 項)
- (vi) 支払価格及び支払方法 (同条第 6 項)
- (vii) 契約の効力発生日及び契約の有効期間 (同条第 7 項)
- (viii) 契約において参照されている用語及び概念の定義 (同条第 8 項)
- (ix) 技術移転の計画及びスケジュール並びに技術移転が有効となる場所 (同条第 9 項)
- (x) 移転された技術を保証する責任 (同条第 10 項)

<sup>14</sup> ベトナム技術移転法第 15 条の英文は、「Parties to a technology transfer contract may reach agreement on the following」となっているが、現地の法律事務所の回答によれば、各条項は必須であるとのことである。

- (xi) 契約に違反した場合の罰金（同条第 11 項）  
契約に違反した場合の罰金とは、契約違反金の支払を意味する（ベトナム民法第 422 条。ただし、ベトナム商法第 301 条により、その上限額は、違反した契約上の義務の 8%に制限される。）
- (xii) 契約に違反した場合の責任（同条第 12 項）  
契約に違反した場合の責任とは、契約違反に対する救済（損害賠償や契約上の義務の実施等）を意味する。
- (xiii) 紛争解決にあたって適用される法律（同条第 13 項）
- (xiv) 紛争処理機関（同条第 14 項）
- (xv) ベトナム法に矛盾しないその他の合意内容（同条第 15 項）

また技術移転契約には、技術を実施する権利を移転する範囲につき、以下の事項を規定しなければならない（ベトナム技術移転法第 17 条第 2 項各号）。

- (i) その技術の実施が独占的なものか、又は非独占的なものか（同条 a 号）
- (ii) その技術を実施する権利を第三者に再移転することが許可されるか、又はされないか（同条 b 号）
- (iii) その技術を実施する分野（同条 d 号）
- (iv) その技術を革新する権利、及び技術革新に関する情報を受け取る権利（同条 d 号）
- (v) 移転された技術によって作られた製品の頒布又は販売が、独占的なものか、又は非独占的なものか（同条 e 号）
- (vi) 移転された技術によって作られた製品が販売される地域（同条 f 号）
- (vii) 移転された技術に関するその他の権利（同条 g 号）

なお、技術移転契約に知的財産権のライセンスが含まれる場合、ライセンスの範囲及び種類、並びにライセンスの対価など主要なものを、他の部分と分けて記載する必要がある。

### (3) ライセンサーによるライセンス技術の実施可能性の保証の要否

技術移転契約では、移転された技術を保証する責任を定めなければならない（ベトナム技術移転法第 15 条第 1 項第 10 号。上記(2)イ. (x)）。

ただし、技術移転法には、単に「移転された技術を保証する責任」との規定されており、具体的にいかなる保証義務を負うのか一義的に明らかでない。そして、この点につき明確に規定した規則等や裁判例も存在しておらず、現状において、当該保証義

務の内容は明らかではない。本規定は、強行規定と解される可能性が高く、技術ライセンス契約において、当該保証義務を負わない旨規定した場合、後に無効とされる可能性がある。

一方、当該保証義務について何も規定しないと、ベトナム技術移転法第 15 条 1 項第 10 号の規定に違反することになり、当該保証義務を負うと解されることになると思われる。

したがって、保証義務を負う旨規定しつつ、どのような保証義務を負うのか可能な限り明確化することが、結果として最もライセンサーの義務を限定することになるものと考えられる。具体的には、当該保証義務を負うことを前提に、①当該技術の目的を達成するための条件（原材料、温度等の環境、電圧、水質等）を記載しておき、当該条件を満たしていない場合には保証義務を負わない旨の条項（劣悪な条件で実施された場合にも保証義務を負うことを防止する趣旨）、②どのような場合に当該技術の目的が達成されたといえるか基準を定める条項（目的が達成されたか否かについて争いを生じることを防止する趣旨）、③ライセンサーと同一の条件で実施した場合には、ライセンサーによる実施と同等の効果が得られることを保証する条項（②と同様の趣旨であるが、契約時点において具体的な条件を定めることが難しい場合にも保証の範囲を限定する趣旨）、④損害賠償額の上限について規定する条項を設けることが考えられる。

#### (4) ライセンサーによる特許保証の要否

技術移転を行う者は、当事者間で特段の合意をしない限り、その技術を移転する権利が合法的であり、第三者の権利によって制限されていないことを保証する義務を負うものと規定されている（ベトナム技術移転法第 20 条第 2 項 a 号）。

したがって、技術ライセンス契約において、当事者間で、対象技術が第三者の知的財産権を侵害しないことについて保証をしないことを特約として定めれば、ライセンサーはかかる保証の義務を負わないものとすることができる。

なお、対象技術が知的財産権として適法に登録されていることについても、同様に特約で排除できるが、ライセンサーが当該技術の所有権者であることについては、特約によっても排除できないと解されている。

一方、上記のような特約を定めない場合には、上記の保証義務を負うことになるため注意が必要である。

## (5) ライセンシーによるライセンス技術の改良について

### ア. 改良技術をライセンサーに帰属するよう定めることの可否

技術ライセンス契約においては、ライセンシーによって行われた工業所有権の改良技術について、ライセンサーに無償で譲渡することをライセンシーに強制する条項を定めてはならない旨規定されている(ベトナム知的財産法第144条第2項a号)。

したがって、改良技術を無償でライセンサーに保有させる旨の条項は無効になり(同条第3項)、当該ライセンス契約の登録拒絶事由になる(Circular01第48条第3項i号)。ただし、有償にて当該改良技術をライセンサーに譲渡することまでは禁止されておらず、ライセンシーに当該改良技術の価値に見合った対価を払えば、改良技術をライセンサーに保有させることは可能である。

### イ. 改良技術をライセンサーと共有するよう定めることの可否

上記アで述べたとおり、ライセンシーによって行われた工業所有権の改良技術について、ライセンサーに無償で移転することをライセンシーに強制することは、明文で禁止されている(ベトナム知的財産法第144条第2項a号)。

そして、改良技術の共有とは、改良技術の共有持分の一部移転と解されるどころ、本条文中で禁止されている改良技術の移転とは、全部の移転であるか共有持分の一部であるかを問わないものとされているから、改良技術をライセンサーと共有させる旨を定めることは、禁止されることになる。

したがって、無償で改良技術を共有するよう定めた条項は無効になり(同条第3項)、当該ライセンス契約の登録拒絶事由になる(Circular01第48条第3項i号)。

ただし、有償にて当該改良技術の共有持分をライセンサーに譲渡することまでは禁止されておらず、ライセンシーに当該改良発明の価値に見合った対価を払えば、改良技術をライセンサーとライセンシーとの共有とすることは可能である。

### ウ. 改良技術をライセンサーに実施許諾する／又はライセンシーによる第三者への実施許諾を制限するよう定めることの可否

まず、ライセンシーによって行われた工業所有権の改良技術について、ライセンサーに無償でライセンスを付与することをライセンシーに強制することは、明文で禁止されている(ベトナム知的財産法第144条第2項a号)。

したがって、ライセンシーに、ライセンサーに対して当該改良技術の実施権を無償で許諾する条項は無効になり(同条第3項)、当該ライセンス契約の登録拒絶事由

になる（Circular01 第 48 条第 3 項 i 号）。

ただし、有償にて当該改良技術の実施件をライセンサーに対して許諾することまでは禁止されておらず、ライセンサーに当該改良技術のライセンスの価値に見合った対価を払えば、改良技術をライセンサーとライセンサーとの共有とすることは可能である。

次に、ライセンサーが、第三者に改良技術をライセンスすることの制限については、ベトナム知的財産法第 144 条第 2 項は、工業所有権のライセンス契約に定めることが禁止される条項を列挙しているが、そこには明文の規定がない。

一方、ベトナム技術移転法第 8 条第 1 項は、技術の所有者は、その所有権又は実施権を移転する権利を有することを規定しているため、改良技術の所有者であるライセンサーは、改良技術をライセンスする権利を有することになる。そして、技術移転行為を妨げることは禁止されている（同法第 13 条第 8 項）から、ライセンサーが第三者へ改良技術をライセンスすることを禁止することはできない。

したがって、技術ライセンス契約において、ライセンサーが、当該改良技術を第三者にライセンスすることを制限することはできない。

#### (6) ライセンス契約により、ライセンサーによる技術改良を禁止し、又は改良技術の実施を制限することの可否

まず、技術ライセンス契約においては、工業所有権（標章<sup>15</sup>を除く）の改良をライセンサーに禁止する内容を定めてはならないものとされている（ベトナム知的財産法第 144 条第 2 項 a 号）。

したがって、このような条項は無効になり（同条第 3 項）、当該ライセンス契約の登録拒絶事由になる（Circular01 第 48 条第 3 項 i 号）。

次に、ベトナム知的財産法及びベトナム技術移転法には、ライセンサーが改良技術を自己実施することを技術ライセンス契約で禁止することを明文で禁止する規定は存在しない。

ただし、前述のとおり、ライセンサーがライセンスされた工業所有権を改良することを禁止することができず（ベトナム知的財産法第 144 条第 2 項 a 号）、また当該改良技術はライセンサーに帰属することになるところ、当該改良技術が工業所有権として登録された場合、適法に登録された工業所有権の所有者であるライセンサーは、これを実施する権利を専有することになるから（同法第 123 条第 1 項 a 号）、ライセンサーは、技術ライセンス契約において、ライセンサーが当該改良技術を使用することを制限することができないことになる。

---

<sup>15</sup> 原文の直訳であり、「商標」の誤記ではない。なお、標章も工業所有権の対象に含まれることは、既に述べた前述のとおりである。

なお、当該改良技術と技術ライセンス契約でライセンスされた技術とが利用関係にある場合であって、技術ライセンス契約で定められたライセンスの範囲を超えるライセンシーによる改良技術の実施については、ライセンサーは、その保有する工業所有権の権利者として当該実施行為を禁止できる（ただし、この場合であっても、強制ライセンスの対象になることは、下記 2.(5)のとおり。）。

**(7) ライセンス契約期間満了後におけるライセンシーによるライセンス技術継続使用について、制限することの可否**

技術ライセンス契約は、工業所有権の保護期間に拘わらず、契約の期間を定めることができる（上記(2)イ. (vii)）。したがって、ライセンス契約では、ライセンス契約が失効した場合、ライセンシーがライセンスを受けた技術を継続して実施することを禁止することができる。

ただし、工業所有権のライセンス契約には、不当にライセンシーの権利を制限する規定、特にライセンサーの権利から派生しない規定を有してはならないと定められている（ベトナム知的財産法第 144 条第 2 項柱書）ことから、保護期間の満了した工業所有権の実施について制限できないことは当然である。

**(8) ライセンス契約により、ライセンシーが、ライセンス技術と類似した技術又は競合する技術を他の供給先から取得することを制限することの可否**

ベトナム知的財産法及びベトナム技術移転法ともに、ライセンサー以外の第三者から、ライセンシーが技術を導入することを明文で禁止する規定はない。

ただし、前述のとおり、工業所有権のライセンス契約には、不当にライセンシーの権利を制限する規定、特にライセンサーの権利から派生しない規定を有してはならないと定められている（ベトナム知的財産法第 144 条第 2 項柱書）。

本来、ライセンサーは、いかなる者からも自由に技術ライセンスを受けることができるはずであり、仮に技術ライセンス契約において、ライセンス対象技術と類似し、またはこれと競合する第三者の技術をライセンサーが第三者から入手することを禁止した場合、上記規定に違反するものと判断されるおそれがある。

したがって、技術ライセンス契約において上記のような制限を設けた場合には、当該規定は、無効と解釈されるおそれがある。

なお、この点について判断した、行政機関の公定解釈や裁判所の裁判例は、見いだせなかった。

## (9) 紛争解決条項における注意点

技術移転行為に関する紛争は、次の方式で解決すべきことが定められており（ベトナム技術移転法第 55 条各項）、前述のとおり（上記(2)イ. (xiv)）、紛争解決の方式については、当事者間の契約書に盛り込まなければならない条項である。

- (i) 当事者間での交渉を通じての解決（同条第 1 項）
- (ii) 当事者間での合意に従った仲裁人又は仲裁組織によって行われる調停を通じての解決（同条第 2 項）
- (iii) 国内又は海外の仲裁機関又は裁判所による解決（同条第 3 項）

一方の当事者が外国の組織又は個人で、技術移転行為に起因する紛争については、両当事者は、紛争処理機関及び準拠法として、ベトナム法の基本原則に反しない限り、外国法や国際商慣習を選択することができる（同法第 56 条第 2 項、同法第 4 条第 3 項）。もともと、一般的には、外国法を選択した場合、ベトナム法の基本原則に反するリスクが伴うため、ベトナム法を選択することが推奨される。

なお、ベトナムは、ニューヨーク条約の加盟国であり、外国においてなされた仲裁判断を執行することができる。したがって、紛争解決方法として、東京、シンガポール、香港等での海外での仲裁による旨を定めることも可能である。

## (10) ライセンス技術についての秘密保持契約における留意点

ベトナム技術移転法第 13 条第 8 項は、一般的に、機密技術の開示をしてはならない旨定めている。

また、当事者は、相手方当事者の要求がある場合には、ライセンス契約の交渉及び実行の過程で取得される機密情報について、保持しなければならない旨定めている（同法第 20 条第 2 項 c 号及び同法第 21 条第 2 項 b 号）。

以上のとおり、技術ライセンス契約において秘密保持義務を定めることを制限する法規制は見当たらず、技術ライセンス契約においては、当事者が合理的と考える条件を規定すればよい。

## (11) 技術ライセンス契約のフォーマット

技術を移転する契約については、ベトナム語の契約書を作成しなければならない（ベトナム技術移転法第 14 条第 2 号）。

## 2. 共同開発契約について

### (1) 共同開発契約に関連する法令、判決・事例

共同開発契約については、まず、ベトナム知的財産法における工業所有権の共同創作に関する規定（ベトナム知的財産法第 86 条第 3 項）、工業所有権に関するベトナム知的財産法の一部条項の施行ガイドライン<sup>16</sup>（2006 年 9 月 22 日施行及び 2010 年 12 月 31 日改正 Decree103/2006/ND-CP。以下「Decree103」という。）、並びに科学や技術的活動全般について規定したベトナム科学技術法<sup>17</sup>（the Law on Science and Technology）（2013 年 6 月 18 日裁可の法律第 29/2013/QH13）が関連する。

次に、ベトナムの国家機関との間で共同開発を行う場合には、国家機関の長官が、研究開発の実施引受けを発注するにあたり、当該発注の対象となる研究開発契約のために定式化されたサンプル研究開発契約について規定した 2014 年 4 月 10 日施行 Circular No. 05/2014/TT-BKHHCN（ベトナム科学技術省。以下「Circular05」という。）の適用を受ける。

そこで、ベトナムにおいて国家の中央レベル、大臣レベル及び地方レベルで資金が供給され、発注された研究開発契約については、Circular05 に規定された研究開発契約書の書式に基づき契約を締結する必要がある。

また、私人間の共同開発契約については、当該契約に規定すべき事項について特段の規制は存在しない。

他方で、民衆レベルで資金が供給された研究開発契約又は共同研究開発契約においては、Circular05 に規定された研究開発契約書の書式が使用されることが推奨されているものの強制はされていない。

Circular05 に規定された研究開発契約書の書式の基本的な内容は、次のとおりである。

- (i) 研究開発の対象
- (ii) 契約の期間
- (iii) 研究開発の資金
- (iv) 当事者の権利義務
- (v) 契約の終了
- (vi) 契約終了時の金銭的な精算
- (vii) 契約終了時の資産の精算
- (viii) 当事者で合意されたその他の条項

<sup>16</sup> WIPO の英語訳 (<http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn008en.pdf>)

<sup>17</sup> ベトナム科学技術省の英語訳

([http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/S\\_T\\_Legislations/ST-Legislation/The\\_translation\\_is\\_for\\_reference/](http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/S_T_Legislations/ST-Legislation/The_translation_is_for_reference/))

なお、裁判例や行政上の事件例は上記 1.(i)と同様、本報告書には記載をしていない。

## (2) 大学等との共同開発契約における留意点

大学のうち、国立大学との共同開発については、契約によって事前に成果物の取扱いを定めていない場合、その成果物が国家に帰属する場合がある。詳細は、下記(3)アを参照のこと。

## (3) 共同開発の成果物の取扱い

ベトナム知的財産法は、創作された発明、工業意匠、回路配置の登録を受ける権利の帰属について、以下のように定める（同法第 86 条）。

### ベトナム知的財産法第 86 条

(1) 次の組織及び個人は、発明、工業意匠、回路配置の登録を受ける権利を有する。

(a) その者自身の努力及び費用により発明、工業意匠、回路配置を創作した創作者、又は

(b) 当事者による別段の合意がない限り、かつ、当該合意が (2)に反さない限り、資金及び物的施設を創作者に対し職務割当又は雇用の形態で投資した組織又は個人

(2) 政府は、国家予算からの資金並びに物的及び技術的施設を使用することによって創作された発明、工業意匠、回路配置の登録を受ける権利を規定する。

(3) 複数の組織又は個人が発明、工業意匠、回路配置の創作において共同して創作し又は投資した場合は、それら組織又は個人はすべて登録を受ける権利を有し、当該権利はそれらの者の合意によってのみ行使されるものとする。

(4) 本条に規定する登録を受ける権利を有する者は、登録出願が行われている時であっても、契約書の形態により他の組織又は個人に対し当該権利を譲渡することができ、また法律に従って相続することができる。

## ア. 国家予算から資金等が供給されていない共同研究開発契約の成果の所有権について

ベトナム知的財産権法第 86 条第 3 項は、複数の組織又は個人が発明、工業意匠、回路配置の創作において共同して創作し又は投資した場合は、それら組織又は個人はすべて登録を受ける権利を有し、当該権利はそれらの者の合意によってのみ行使されるものとする規定している。また、ベトナム科学技術法第 41 条第 1 項は、当事者が科学的研究及び技術開発契約において別段の合意をしない限り、資金及び物

的技術施設を、科学的技術的課題を実行することに投資した組織又は個人は、科学技術及び技術開発についての成果の所有者になるものと定めている。

これらの規定に基づき、共同開発の成果物は、創作に係る工業所有権の登録を受ける権利及びその他の成果は、創作又は投資を行った者の共有となる。

ただし、当事者が、特約によって創作の帰属を定めることは認められるものと解されており、共同開発契約で当事者が自由にその帰属について定めることもできる。なお、現地の法律事務所の回答によれば、ある当事者が、共同開発において、あまりにも過小な貢献しかしていない場合に、その当事者に全ての成果を帰属させる旨の合意は、裁判所によって無効とされるおそれがある。

#### イ. 国家予算から資金等が供給された共同研究開発の成果について

次に、ベトナム知的財産法 86 条第 2 項は、国家予算からの資金並びに物的及び技術的施設を使用することによって創作された発明、工業意匠、回路配置の登録を受ける権利は、ベトナム政府に帰属すると規定している。ただ、前述のとおり、複数の組織又は個人が発明、工業意匠、回路配置の創作において共同して創作し又は投資した場合は、それら組織又は個人はすべて登録を受ける権利を有するものと規定していることから、たとえば国家機関、及び/又は、国家によって資金が供給され、国家が保有している組織（例：国立大学）との共同研究開発については、これらの発明等の登録を受ける権利は、ベトナム政府とその他の共同開発者の共有になるものと解されている。

この点、Decree103 第 9 条第 3 項は、より具体的に、共同研究開発契約書に別段の合意がある場合を除き、国家によって資金が供給された共同研究開発における協力関係を基礎として、発明や意匠が創作された場合、その発明や意匠を登録する権利は、国家のその協力関係に対する貢献度合いに応じて、国家に帰属すると定めている。

ただし、以上についても、当事者の特約によって別段の定めを行うことが許されている。

#### ウ. まとめ

以上をまとめると、共同研究開発契約では、発明等の成果物の帰属について特約を定めることが許されているといえる。

特約をしない場合には、後に帰属について紛争が生じないように、それぞれの当事者の貢献度合い並びに発明等について登録を受ける権利及び所有権を明示すべきである。

たとえば、国立大学との共同研究開発契約では、次のような財政貢献源が、明示される。

- (i) 契約当事者間によって出資される財政的な資金源
- (ii) 国家当局（もしあれば）によって出資される財政的な資金源
- (iii) その他の非政府組織及び/又は個人（もしあれば）によって資金が供給される場合の財政的な資金源

#### (4) 共同で行い又は創作した職務発明・職務著作の取扱い

以下では職務発明・職務著作の取扱いについても述べてから、共同で行った職務発明・職務著作の帰属について述べる。

##### ア. 職務発明の帰属に関して

前述のとおり（上記(3)）、当事者による別段の合意がある場合を除き、資金及び物的施設を、職務割当又は雇用の形態で発明者に対して投資した組織又は個人が、発明の登録を受ける権利を有する（ベトナム知的財産法第 86 条第 1 項 b 号）。

そして、発明について、共同して創作し又は投資した組織又は個人が複数いる場合は、それらの組織及び個人はすべて登録を受ける権利を有し、当該権利はそれらの者の合意によってのみ行使されることになる（同法第 86 条第 3 項）。

以上のとおり、共同して行われた職務発明については、当事者間で別段の合意がない限り、その発明の登録を受ける権利は、職務割当者又は雇用者に共同して帰属する。

##### イ. 創作者個人の権利（人格権及び報償請求権）

他方で、上記の発明の登録を受ける権利とは別に、直接その発明を創作した者は、発明の創作者としての権利、すなわち、次に述べるとおり、発明者の氏名表示権（ベトナム知的財産法第 122 条第 2 項）及び職務発明について経済的な補償を受ける権利（同法第 122 条第 3 項、同法第 135 条、Decree103 第 18 条参照）を有し、複数の者が共同して当該発明を創作した場合は、それらの者は、創作者としての権利の共同所有者となる（ベトナム知的財産法第 122 条第 1 項）。

(ア) 発明者等としての人格的な権利（同法第 122 条第 2 項）

発明の創作者は、(i)保護書証において、発明者として記名される権利、(ii)公開又は紹介される書類について、発明者として記名される権利を有する。

この権利は、永続的なものであり、一身専属であって譲渡することができない（ベトナム民法第 24 条及び第 751 条）。

(イ) 職務発明について経済的な補償を受ける権利（同法第 122 条第 3 項、同法第 135 条、Decree103 第 18 条参照）

ベトナム知的財産法第 122 条第 3 項及び同法第 135 条は、職務発明に係る発明等の所有者は、創作者に対して、当事者による別段の合意がある場合を除き、同法第 135 条第 2 項及び第 3 項に従い報酬を支払う義務を負う。

ベトナム知的財産法第 135 条

(1) (略)

(2) 所有者が創作者に対して支払を要する報酬の最低料率は、次に規定する通りである。

(a) 所有者が発明又は工業意匠又は回路配置の使用から得た収入の 10 パーセント

(b) 発明又は工業意匠又は回路配置のライセンス付与による各支払時に、所有者が受領した金銭合計額の 15 パーセント

(3) 発明、工業意匠又は回路配置が複数の創作者により創出された場合は、(2)に規定する報酬料率は、全創作者に一括して適用されるものとする。創作者は、所有者により支払われた当該報酬の配分については創作者自身が決定しなければならない。

(4) 発明、工業意匠又は回路配置の創作者に対して報酬を支払う義務は、当該発明、工業意匠又は回路配置の保護の全期間に亘り継続する。

この経済的権利に関する条項は、雇用者が、発明者になる可能性がある者と、労働契約やサービス契約を締結する際に、特約によって排除することが可能であり、雇用者が契約又は規則等で定める基準によって上記よりも低い金額の補償を行うことも可能である。

なお、当事者が別に合意しない限り、その報酬の支払は、発明を使用する各期間について、所有者がロイヤルティ又は収益の一部を受領した日から 30 日以内に行わなければならない。もし、その発明が、継続的に使用されるものである場合、それぞれの支払は、遅くとも前の支払が完了した日から 6 ヶ月以内に行われる必要がある（Decree103 第 18 条第 3 項）。

## ウ. 職務著作に関して

### (ア) 職務著作制度の概要

著作権は、自身の時間、資金並びに他の物理的及び技術的設備を使用することにより自らの著作物を創作した者に帰属する（ベトナム知的財産法第 37 条）。また、自身の時間、資金並びに他の物的条件を使用することにより著作物を共同創作した場合には、著作権は、当該共同著作者に共同して帰属する（同法第 38 条第 1 項）。

職務著作制度について、別段の合意がある場合を除き、著作物を創作する責務をその従業者である著作者に割り当てる組織又は著作物を創作する著作者と契約する組織又は個人（以下「会社等」という。）には、一定の著作権が帰属する（同法第 39 条）。また、複数の組織が共同して著作物を創作する責務に従業者に割り当て、又は共同して著作物を創作する著作者と契約した場合、その一定の著作権は、当該組織に共同して帰属することになる。

創作者に帰属する権利と会社等に帰属する権利は、次に述べるように分かれている。

### (イ) 創作者に帰属する権利（同法第 19 条第 1 号、第 2 号及び第 4 号）

創作者には、以下の権利が帰属する。

- (i) その者の著作物を命名すること（同条第 1 号）
- (ii) その者の実名又は筆名を著作物に入れること、またその者の著作物が公表され又は使用されるときに、その者の実名又は筆名を掲載させること（同条第 2 号）
- (iii) その者の著作物の完全性を保護すること、また何らかの改作、損傷、歪曲又はその者の名譽及び威信を害する何らかの形態でのその他の変更に変更を唱えること（同条第 3 号）

この権利は、譲渡することができない（同法第 45 条第 2 項）。

### (ウ) 会社等に帰属する権利（同法第 19 条第 3 号、同法第 20 条第 1 項各号）

会社等には、以下の権利が帰属する。

- (i) その者の著作物を公表し又は他人にそうすることを委任すること（同法第 19 条第 3 号）
- (ii) 二次的著作物を創作すること（同法第 20 条第 1 項 a 号）

- (iii) 著作物を公衆に実演すること（同項 b 号）
- (iv) 著作物を複製すること（同項 c 号）
- (v) 著作物の原本又は写しを公衆に頒布すること（同項 d 号）
- (vi) 著作物を公衆送信すること（同項 dd 号）
- (v) 映画の著作物又はコンピュータ・プログラムの原本又は写しを貸し渡すこと（同項 e 号）

### (5) 自身の保有する特許に基づく共同開発を行った場合の留意点

自身の保有する特許に基づく共同開発を行った場合に、留意すべき制度として、強制ライセンス制度がある。

従属発明<sup>18</sup>の所有者は、従属発明が主発明と比較して重要な技術的進歩を創出し又は相当な経済的意義を有することを立証した上で、合理的な価格及び条件に従うことを条件として、主発明のライセンス付与を主発明の所有者に対して請求することができる。主発明の所有者が、従属発明の所有者の要求を正当な理由なく拒否した場合は、国家所管当局は、従属特許の所有者に対して主発明の強制ライセンスを付与することができる（ベトナム知的財産法第 137 条第 2 項）。

この強制ライセンスは、以下の条件を満たさなければならない（同法第 146 条各項）。

- (i) 当該実施の権利が非排他的であること（同条第 1 項 a 号）
- (ii) 当該実施の権利が、強制ライセンス許諾の目的を十分に達成するための範囲及び期間に制限されなければならないこと（同項 b 号）
- (iii) 実施権者は、その者の事業施設の譲渡と共にする場合除き、当該実施の権利を譲渡してはならず、また他人に対してサブライセンス付与してはならないこと（同項 c 号）。
- (iv) 実施権者は、主発明の所有者に対し、十分な補償を支払うこと（同項 d 号）
- (v) 主発明を実施する排他権の所有者は、合理的な条件により従属発明を実施する権利を移転させる権利も有すること（同条第 2 項 a 号）
- (vi) 主発明を実施する権利の被移転者は、従属発明に関する全権利の譲渡と共にする場合を除き、当該権利を譲渡してはならないこと（同項 b 号）

## 3. 営業秘密並びに職務発明、職務著作及び職務意匠の保護

### (1) 営業秘密並びに職務発明、職務著作及び職務意匠の保護に関連する法令、判決・事例

<sup>18</sup> 従属発明とは、他の発明（以下「主発明」という。）を基礎として創出された発明であって、主発明を実施することを条件としてのみ実施することができるものをいう（ベトナム知的財産法第 137 条第 1 項）。

前述のとおり、営業秘密、発明及び工業意匠は、ベトナム知的財産法に基づく工業所有権に分類される（同法第3条第2項）ことから、同法が関連する。

また、労働者が、営業秘密に関する規定に違反した場合の労働上の措置についてはベトナム労働法<sup>19</sup>（the Labour Code）（2012年6月18日裁可の法律第10/2012/QH13）が関連する。また、営業秘密を漏示した場合の罰則については、工業所有権に関する行政上の罰則（2013年8月29日施行 Decree99/2013/ND-CP（以下「Decree99」という。））及び競争分野の違反の取扱いに関する競争法の施行<sup>20</sup>（2014年7月21日施行 Decree 71/2014/ND-CP（以下「Decree71」という。））に規定がされている。

なお、裁判例や行政上の事件例は上記1.(i)と同様、本報告書には記載をしていない。

## (2) 営業秘密が保護を受けられる要件、及び保護の内容

### ア. 営業秘密の定義

営業秘密は、「財政的投資、知的投資から得られた情報であって、開示されておらず、かつ、事業において利用可能な情報である」と定義されている（ベトナム知的財産法第4条第23項）。

### イ. 営業秘密として保護を受けるための要件

ベトナム知的財産法上、次の適格要件（同法第84条各項）を満たし、次の不適格要件（同法第85条各項）に該当しない情報は、工業所有権としての営業秘密の保護の対象になる。また、営業秘密は、保護を受けるにあたって登録は必要なく、適法な取得及び秘密保持に基づいて確定する（同法第6条第3項c号）。

ベトナム知的財産法

第84条 保護に適格な営業秘密に係る一般的要件

営業秘密は、それが次の要件を満たすときは、保護に適格とする。

- (1) 共通の知識でなくまた容易に取得されるものでもないこと
- (2) 業として使用されるときは、それを所有又は使用しない者よりもその所有者に対し

<sup>19</sup> ベトナム労働傷病兵社会福祉省による英訳

(<https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/MONOGRAPH/91650/114939/F224084256/VNM91650.pdf>)

JETRO の和訳 ([https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/world/asia/vn/business/pdf/VN\\_20120618\\_rev.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/vn/business/pdf/VN_20120618_rev.pdf))

<sup>20</sup> ベトナム投資貿易促進センターの英訳

([http://www.itpc.gov.vn/investors/how\\_to\\_invest/law/Decree\\_No.71\\_2014/view](http://www.itpc.gov.vn/investors/how_to_invest/law/Decree_No.71_2014/view))

て有利性を与えることができること  
(3) それが開示されず、また容易に入手することもできないよう必要な措置を講じてその所有者が秘密を保持していること

#### 第 85 条 営業秘密として保護されない主題

次の秘密情報は、営業秘密として保護されないものとする。

- (1) 個人的地位の秘密
- (2) 国家管理の秘密
- (3) 安全保障及び国防の秘密
- (4) 事業に無関係な他の秘密保持情報

### ウ. 営業秘密の所有者

営業秘密の所有者は、適法に営業秘密を取得し、かつ、それを秘密に保持する組織又は個人である（ベトナム知的財産法第 121 条第 3 項）。

ただし、担当職務の履行中に担当職務を遂行する従業者又は当事者により取得された営業秘密は、全当事者による別段の合意がない限り、使用者又は職務割当者に属する（同項）。

### エ. 営業秘密の権利の内容

営業秘密は、工業所有権であるから、その所有者は、他の工業所有権所有者と同様に次の保護を受けることができる（同法第 123 条第 1 項各号）。

- (i) 第 124 条及び第 X 章に従い工業所有権を行使するか、又は他人が行使することを許可すること（同項 a 号）
- (ii) 第 125 条に従い他人が工業所有権を行使することを禁止すること（同項 b 号）
- (iii) 第 X 章に従い工業所有権を処分すること（同項 c 号）

ベトナム知的財産法

#### 第 124 条 工業所有権の行使

(1)から(3) (略)

(4) 営業秘密の使用とは、次の行為の遂行を意味する。

- (a) 営業秘密を、製品の製造、サービスの提供又は商品の取引に適用すること
- (b) 営業秘密を適用することにより得られた製品を販売し、販売のために広告し、販売用に保管し、また輸入すること

(5)から(7) (略)

第 125 条 工業所有権の他人による行使を防止する権利

- (1) 工業所有権所有者、及び地理的表示を使用又は管理する権利を付与された組織又は個人は、関係工業所有権の他人による行使について、当該行使が(2)又は(3)に規定する場合に該当しない限り、これを防止する権利を有する。
- (2) 工業所有権所有者、及び地理的表示を使用又は管理する権利を付与された組織又は個人は、次の行為の他人による遂行を防止する権利を有さない。
- (a) 発明、工業意匠又は回路配置を、個人的必要又は非商業目的のため、又は評価、分析、研究若しくは教授、検査、試験生産のため、又は製品の生産ライセンス、輸入若しくは市販のための手続を実施する上での情報を作成するために使用すること
  - (b) 標章所有者又はその使用権者以外の者により外国市場に投入された製品を除き、外国市場を含む市場に適法に投入された製品を流通させ、輸入し、その使用を実施すること
  - (c) 通過中に又は暫定的にのみベトナム領域に入った外国の輸送手段の操作を維持する目的に限り発明又は工業意匠を実施すること
  - (d) 第 134 条に従い先使用者権を有する者が発明、工業意匠又は回路配置を実施、使用すること
  - (dd) 第 145 条及び第 146 条に従い国家当局から授権された者が発明を実施すること
  - (e) 回路配置を、それが保護されている事実を知らず又は知る義務を有していない場合において、使用すること
  - (g) 保護された地理的表示と同一又は類似の標章が、当該地理的表示に係る登録出願の出願日前に真正な方法により保護を取得している場合において、当該標章を使用すること
  - (h) 商品及びサービスの名称、並びに種類、数量、品質、効用、価格、原産地及びその他の明細の説明的表象を誠実な方法で使用すること
- (3) 営業秘密所有者は、次の行為の他人による遂行を防止する権利を有さない。
- (a) 自らが非合法的に取得したことを知らずに又は知る義務を有さずに取得した営業秘密を開示し又は使用すること
  - (b) 第 128 条(1)の規定に従い公衆を保護するために営業秘密を開示すること
  - (c) 非商業目的で第 128 条に従い秘密資料を使用すること
  - (d) 他人が独立して創出した営業秘密を開示し又は使用すること
  - (e) 適法に頒布された製品の分析又は評価の結果生じた営業秘密を開示し又は使用すること。ただし、分析者又は評価者と営業秘密の所有者又は当該製品の供給者との間に別段の合意がある場合は、この限りでない。

第 X 章の章立ては、次のとおりであり、各条文の詳細な内容はベトナム知的財産

法を参照されたい。

## 第 X 章 工業所有権の移転

### 第 1 節 工業所有権の譲渡

第 138 条 工業所有権の譲渡に関する総則

第 139 条 工業所有権の譲渡に対する制限

第 140 条 工業所有権の譲渡契約の内容

### 第 2 節 工業所有権のライセンス許諾

第 141 条 工業所有権のライセンス許諾に関する総則

第 142 条 工業所有権のライセンス許諾に対する制限

第 143 条 工業所有権の行使に係る契約の種類

第 144 条 工業所有権の行使に係るライセンス契約の内容

### 第 3 節 発明の強制ライセンス許諾

第 145 条 発明の強制ライセンス許諾の根拠

第 146 条 強制的決定に基づいて移転された発明を実施する権利に対する制限の条件

第 147 条 強制的決定に基づく発明のライセンス許諾に係る管轄及び手続

### 第 4 節 工業所有権の移転契約の登録

第 148 条 工業所有権の移転契約の効果

第 149 条 工業所有権の移転契約の登録に係る一件書類

第 150 条 工業所有権の移転契約の登録に係る一件書類の処理

次の行為は、営業秘密の侵害行為であるとみなされる。

## 第 127 条 営業秘密に対する権利の侵害行為

(1) 次の行為は、営業秘密に対する権利の侵害であるとみなす。

- (a) 営業秘密の適法管理者により取られた秘密保持措置に反する行為をなすことにより、営業秘密の具体的情報を入手又は取得すること
- (b) 営業秘密所有者の許可なしに営業秘密の具体的情報を開示又は使用すること
- (c) 秘密保持契約に違反すること、又は営業秘密を入手、取得若しくは開示するために秘密保持担当者を欺瞞し、誘導し、買収し、強要し、唆し若しくはその信用を濫用すること
- (d) 営業秘密の具体的情報であって、製品に関する営業又はマーケティングのライセンス付与のための手続に基づいて他人により提出されるものを、所管当局により取られた秘密保持措置に反する行動により、入手又は取得すること
- (dd) 営業秘密を、それが(a)、(b)、(c)及び(d)という行為の 1 に従事する他人により取

得されたことを知りながら又は知る義務を有しながら、使用し又は開示すること  
(e) 第 128 条に規定する秘密保持義務を履行しないこと  
(2) (1)にいう営業秘密の適法な管理者は、当該営業秘密所有者、その者の適法な実施権者又は管理職を含むものとする。

### (3) 現地法人の従業員が営業秘密を盗んだり、持ち出したりした場合に取り得る措置

営業秘密の所有者は、現地法人の従業員が営業秘密を盗んだり、許可無く持ち出したりした場合、次に述べる措置を採ることができる。

#### ア. 権利者自身による保護（ベトナム知的財産法第 198 条第 1 項各号）

営業秘密の所有者は、他の知的所有権<sup>21</sup>と同様、自らの営業秘密を保護するために次の措置を適用する権利を有する（ベトナム知的財産法第 198 条第 1 項各号）。

- (i) 知的所有権の侵害を予防するため技術的措置を講じる権利（同項 a 号）
- (ii) 侵害行為を犯した組織又は個人に対して、当該侵害行為を終了し、謝罪し、又は公的に是正し、かつ、損害に対して補償するよう請求する権利（同項 b 号）
- (iii) 国家所管当局に対して、ベトナム知的財産法並びに他の関係法及び規則の規定に従い知的所有権の侵害行為を取り扱うよう請求する権利（同項 c 号）
- (iv) 自らの正当な権利及び利益を保護するために、営業秘密の権利を侵害する者に対して、管轄裁判所における訴訟又は仲裁を提起する権利（同項 d 号）<sup>22</sup>

#### イ. 民事手続による救済措置（ベトナム知的財産法第 202 条各項）

裁判所は、他の知的所有権と同様、営業秘密の侵害行為を犯した組織及び個人に対処するため、次の民事救済措置を講じる（同法第 202 条各項）。

- (i) 知的所有権の侵害の終了を強制すること（同条第 1 項）
- (ii) 評判の是正を強制すること（同条第 2 項）
- (iii) 民事的義務の遂行を強制すること（同条第 3 項）
- (iv) 損害に対する補償を強制すること（同条第 4 項）
- (v) 知的所有権侵害商品の創出又は取引に主として使用された商品、素材及び用

<sup>21</sup> 「知的所有権」とは、「知的な資産に対する組織及び個人の権利であり、著作権、著作隣接権、工業所有権及び植物品種の権利を含む。」と定義されている（ベトナム知的財産法第 4 条第 1 項）。

<sup>22</sup> なお、ベトナム知的財産法第 198 条第 1 項 d 号は、上記のように裁判所に訴訟を提起する権利を定めており、民事訴訟手続による救済措置と解されるが、同条では権利者「自身による保護」に分類されているので、本報告書でも当該分類に従った。

具について、廃棄、非商業目的での頒布又は使用を強制すること。ただし、当該頒布及び使用が知的所有権所有者による権利行使に影響を与えないことを条件とする（同条第5項）

## ウ. 行政上の措置

### (ア) 工業所有権の分野での行政上の措置

営業秘密の侵害によって損害を受けている営業秘密の保有者は、国家所管当局に対して、その侵害に対処するよう要求する権利を有する（Decree99 第 22 条第 1 項）。行政上の罰として、侵害者が個人の場合には、最大 1,500 万ベトナムドンが、組織の場合には、3,000 万ベトナムドンが、罰金として科されることになる（Decree99 第 14 条第 15 項 a 号）。

営業秘密を侵害した者に同様の対する罰金については、Decree71 の第 29 条第 1 項にも定められており、1,000 万ベトナムドンから 3,000 万ベトナムドンが科されることになる。

### (イ) 補償の分野における行政上の措置

違反を行うことを目的とした証拠物件、及び違反を行うことで得た利益については、押収の対象となる（Decree71 第 29 条第 2 項）。

## エ. 懲戒処分

就業規則及び労働契約では、侵害を行った従業員に対して、雇用者は以下に述べる懲戒処分を、当該従業員に対して行うことができる（ベトナム労働法第 125 条）。

- (i) 戒告
- (ii) 6ヶ月を超えない昇給期間の延長、免職
- (iii) 解雇

上記処分をするにあたっては、雇用者は、労働法に規定されたすべての手続、手順、及び法令の制限に厳密に従わなければならない。

### (4) 現地法人の従業員が、退職後同種営業の企業に再就職したり独立開業したりするこ

## との禁止

退職した労働者によって雇用者の営業秘密が漏洩し、あるいは不正使用されることは経験則上明らかであり、雇用者の立場からすれば、退職する従業員に協業避止義務を課すことが望ましい。

この点、ベトナムにおける現行法では、労働契約の終了後の協業避止義務について明確に定めた規定は存在せず、協業避止義務を定めること自体は一応有効であると考えられている。

しかしながら、諸外国の例を見ても明らかなおおりに、無制限あるいは長期間の協業避止義務を課すことが許されるとは考えられないところ、競業避止義務が有効と解されるための基準も明らかではない。

したがって、このような義務を労働契約で退職後の労働者に課す場合には、合理性が認められるよう、退職する労働者の地位、職務内容、接した営業秘密の内容等に勘案して当該義務の内容に十分に留意する必要があるものと考えられる。

### (5) 現地で生じた職務発明、職務著作及び職務意匠の扱い

### (6) 職務発明、職務著作及び職務意匠に対する対価

職務発明、職務著作の扱い・対価については、上記 2.(4)を参照されたい。

なお、職務意匠は、職務発明と同様に取り扱われている（ベトナム知的財産法第 86 条第 1 項 b 号、同条第 3 項、同法第 122 条第 1 項、同条第 2 項及び同法第 135 条等）。

## 第4章 インドネシア



### 1. 技術ライセンス契約

#### (1) 技術ライセンス契約に関連する法令、判決・事例

技術ライセンス契約に係る主な法律として、インドネシア特許法<sup>23</sup> (Law No. 14 of August 1, 2001, regarding Patents)、インドネシア商標法<sup>24</sup> (Law No. 15 of August 1, 2001, regarding Marks)、インドネシア営業秘密法<sup>25</sup> (Law No. 30 of December 20, 2000, regarding Trade Secret) が挙げられる。

#### (2) 技術ライセンス契約に記載すべき内容

技術ライセンス契約においては、原則として当事者が私的自治の原則に基づき、自由に定めることができるが、以下の事項を記載すべきである。

##### ア. 法律の規制

以下の通り、法律により、ライセンス契約で定めてはいけない条項が定められている。

特許法

第71条

(1) ライセンス契約は、直接、間接を問わず、インドネシア経済に損失をもたらし得る規定を含むものであってはならず、又は一般技術及び特に特許付与された発明に関する技術の修得及び開発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。

<sup>23</sup> 特許庁の日本語訳 (<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/indonesia/tokkyo.pdf>)

WIPOの英語訳 ([http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id=174132](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=174132))

<sup>24</sup> 特許庁の日本語訳 (<https://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/indonesia/shouhyou.pdf>)

WIPOの英語訳 ([http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id=176869](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=176869))

<sup>25</sup> WIPOの英語訳 ([http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id=182062](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=182062))

(2) (1)にいう規定を含むライセンス契約の登録請求は、総局により拒絶されなければならない。

#### 第 72 条

(1)ライセンス契約は、手数料の支払により総局において登録され、かつ、公告されるものとする。

(2) ライセンス契約につき、(1)にいう総局における登録がされない場合、当該ライセンス契約は、第三者に対して法的効力を有さない。

#### 商標法

##### 第 43 条

(1) (略)

(2) (略)

(3)ライセンス契約の登録は、手数料の支払により、総局に対して請求されなければならない。ライセンス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。

(4) (略)

##### 第 47 条

(1)ライセンス契約は、直接若しくは間接にインドネシア経済に損害をもたらし得る規定、又は一般的技術の修得及び開発におけるインドネシア国民の能力を妨げるような制限を含むものであってはならない。

(2)総局は、(1)にいう禁止事項を含むライセンス契約の登録を拒絶しなければならない。

(3) (略)

#### 営業秘密法

##### 第 8 条

(1) ライセンス契約は、法定の手数料の支払により、総局に登録されるものとする。

(2) ライセンス契約が総局において登録されない場合、当該ライセンス契約は、第三者に対して法的効力を有さない。

(3) (略)

##### 第 9 条

(1) ライセンス契約は、インドネシア経済に損失を与える結果をもたらし得る規定を含むものであってはならず、又は現行法の下で制限されている、不公正な競争をもたらす

規定を含むものであってはならない。

(2) (1)にいう規定を含むライセンス契約の記録請求は、総局により拒絶されなければならない。

(3) (略)

上記のとおり、特許ライセンス、商標ライセンス及び営業秘密ライセンスについてはインドネシア知的財産権総局（DGIPR）に届出をして登録することとされており、インドネシア経済に損失を与える結果をもたらす得る規定等を含むライセンス契約は、登録が拒絶されることとなっている。

しかし、登録制度の詳細は大統領令で定めることとされているところ（特許法第73条、商標法第49条、営業秘密法第9条第3項）、未だかかる大統領令が出されていないため、正式な登録制度は未整備である。

だが、実務上、法的効果は明らかではないものの、非公式にはあるが、DGIPRにライセンス契約を提出することが行われており、かかる実務慣行に従うことが推奨される。

また、登録制度が存在しない状況においても、裁判所が、（登録制度が存在したとすれば）登録を拒絶されるようなライセンス契約は無効と判断するリスクがあるため、上記の規定に違反しないよう、注意されたい。

また、事業競争監視委員会の定めた規則 No.2 に基づき、独占禁止委員会が制定したガイドラインによれば、ライセンシーによる改良の「グラントバック」又は「アサインバック」は、不公正な競争に該当し、好ましくないことが確認されている。

## イ. 監査権

法律上の要求ではないが、現地カウンセルによれば、実務上の工夫として、相手方との関係が壊れた際に、インドネシアの法制度の下で十分な法的手段を講じるため、監査権を規定しておくことが推奨されるとのことである。監査権を規定しておくメリットは、次のとおりである。

ライセンサーに甚大な損害をもたらす可能性のある契約違反につき、ライセンシーが、当該契約違反を放置しておいて構わないと考えるに至る前に発見できる。

監査権の存在及び行使により、ライセンシーが、ライセンスされた知的財産を不適切に利用することを抑止できる。

監査条項に従って監査を受けることを回避したがる様子があれば更なる調査を行い、又はより注意を払うべきサインとなる。

#### ウ. ライセンサーが、ライセンスされた知的財産権を有していることの明確な確認

現地カウンセルによれば、インドネシアにおいては、現地のライセンサー等が、知的財産権を正当な保有者から奪取することが珍しくないとのことである。したがって、ライセンスした知的財産権につき、目録により適切に記載し、それらをライセンサーが保有していることについて、ライセンサーの確認を得るべきである。

ライセンサーの相手方の幹部職員又は株主のような、関係する個人からも、彼らがライセンス契約の条項に反することを行わないという、個別の保証を得るべきである。

#### エ. 退職者による私物化防止のための措置（具体的事例を踏まえて）

また、企業を退職する従業員が企業の知的財産権を自己のものとして私物化することを防ぐための、適切な知的財産権譲渡に関する制度を備えていることを、ライセンサーに保証させるべきである。

ホルシム・インドネシアの事件（最高裁判所判決 No. 141 K/Pdt.Sus-HaKI/2013）では、同社のソフトウェア開発チームの一員だった役員が、退職後、開発したソフトウェアを彼の名義で著作権登録しようと試み、また、当該会社にロイヤルティを要求した。

これを受けて、同社が当該著作権登録の取消しを申し立てたところ、商事裁判所により当該請求が認められた。

当該判決は最高裁判所でも維持された。

同役員は、ソフトウェア開発を行っていたチームの一員だったに過ぎず、当該著作権登録は悪意により申請されたものであると裁判所が判断したため、同社が勝訴したものである。

この事例は、知的財産権譲渡に関する効果的なポリシーの重要性を示している。日本の会社は、現地の取引先が、従業員に関して、知的財産権の譲渡に関する基本的なポリシーを備えているか確認するため、デュー・ディリジェンスを実施するべきである。

また、販売元と、その販売業者との間の紛争においては、しばしば、販売元に帰属する商標につき、販売業者により悪意による登録が行われる。このように、以前の販売業者が販売元の商標を登録した場合において、裁判所が、当該登録は悪意により申し立てられたものであると判断し、登録の取消しを命じた事例が複数存在する。

しかし、訴訟は高額になる可能性があるため、ライセンスを行おうとする者は、

できる限り早期に、自身の商標を登録しておくことが重要である。

以下の事例は、以前の販売業者が、販売元の商標を登録したというものである。

最高裁判所判決 No. 222 K/Pdt.Sus-HKI/2014

最高裁判所は、Aik Cheong Coffee Roaster Sdn Bhd（原告であるマレーシア会社）による商標取消請求訴訟における、Tan Tjui Khua（被告）の上告を斥けた。取消請求の対象となった商標は、被告の登録商標「AIK CHEONG」IDM IDM000064966 第 30 類）である。

以前、被告は、インドネシアにおいて「AIK CHEONG」という商品に関する原告の販売業者であった。原告が被告の働きに満足しなかったため、当該協力関係は長くは続かなかった。

その後原告は、被告が「AIK CHEONG」商標をインドネシアにおいて無断で登録したことを発見したため、商標取消請求訴訟を提起した。

中央ジャカルタ商業裁判所は、原告は「AIK CHEONG」商標の正当な権利者であること、被告の商標はそれと類似しており、悪意により登録請求されたことを認め、当該商標の取消しを命じた。最高裁判所は同判決を維持した。

### (3) ライセンサーによるライセンス技術の実施可能性の保証の要否

特許法及び営業秘密法において、ライセンサーがライセンス技術の実施可能性を保証しなければならないという規定は存在しない。

但し、技術指導等を含む技術ライセンス契約である場合には、技術指導義務の債務不履行等を主張されることはあり得るので、指導の範囲や内容、特定の結果の保証の有無について明確に規定することが望ましいことはいうまでもない。

### (4) ライセンサーによる特許保証の要否

特許法及び営業秘密法において、ライセンサーが特許保証をしなければならないという規定は存在しない。

但し、特許保証を行わないのであれば、その旨明確に規定することが望ましい。

仮にライセンサーが、権利侵害に関してライセンシーに損害を与えないことに合意するのであれば、①侵害を軽減すること、②侵害に係る請求を受領したら早急にライセンサーに通知すること、③ライセンサーの承諾なしに侵害に係る請求を提出しないこと、④警告状を受領したら早急に通知することといった、ライセンサーからの求め

に協力することをライセンシーに対して求める権利を規定することが推奨される。これらの権利は、ライセンシーをコントロールするものではないが、特にライセンシーが不合理な行動を取る場合、補償額が莫大になる可能性がある。

#### (5) ライセンシーによるライセンス技術の改良について

##### ア. 改良技術をライセンサーに帰属するよう定めることの可否

ライセンス契約で、改良技術をライセンサーに帰属させるよう定めることは、おそらく許されない。そのような定めは、「一般的技術及び特に特許付与された発明に関する技術の修得及び開発におけるインドネシア国民の能力を妨げる」効果を持つため、特許法第 71 条及び上記(2)アの独占禁止委員会のガイドライン違反とみなされる可能性が高い（但し、現地カウンセルによる限り、具体的な事例は見当たらないとのことであった。）。

##### イ. 改良技術をライセンサーと共有するよう定めることの可否

他方、改良技術をライセンサーと共有するよう定めることは可能である。

##### ウ. 改良技術をライセンサーに実施許諾する／又はライセンシーによる第三者への実施許諾を制限するよう定めることの可否

また、改良技術につき、ライセンサーに無償で非独占的実施許諾を付与するよう定めることも可能である。一方、ライセンサーに無償で独占的実施許諾を付与するよう定めることは、グラントバックの効果を有する可能性があるため、特許法第 71 条及び上記(2)アの独占禁止委員会のガイドラインにおける制限に違反する可能性がある。但し、適正な対価を支払うのであれば独占的実施許諾の付与を受けることも可能と考えられる。

ライセンシーによる第三者への実施許諾を制限することが可能か否かについては法令上明確ではないが、上記と同様に、特許法第 71 条及び上記(2)(i)の独占禁止委員会のガイドラインにおける制限に違反し、法的異議が呈されるリスクがある。しかし、ライセンサーが、(改良技術を開示すると、基となったライセンス技術が開示されるリスクも伴うということを理由として) 改良技術も含めてライセンス技術の秘密保持を定めておくことにより、法的異議が呈されるリスクをより小さくした上で、同様の結果を実現することができる。通常、改良技術を開示し、又は改良技術に関

する情報を共有しなければ、改良技術をライセンスできないからである。

**(6) ライセンス契約により、ライセンシーによる技術改良を禁止し、又は改良技術の実施を制限することの可否**

特許法第 71 条に鑑み、ライセンス契約において、ライセンシーの技術改良を禁止したり、改良技術の実施を制限したりすることはできない。

**(7) ライセンス契約期間満了後におけるライセンシーによるライセンス技術継続使用について、制限することの可否**

ライセンス契約期間満了後、当該ライセンス技術が、有効な特許又は秘密状態にあるノウハウによって保護されている間は、ライセンシーが当該ライセンス技術を継続使用できないと定めることは可能である。

他方、ライセンス契約期間満了後、特許の有効期間が終了した後も、かかる継続使用ができないと定めることは、特許法第 71 条に違反する可能性がある。

**(8) ライセンス契約により、ライセンシーが、ライセンス技術と類似した技術又は競合する技術を他の供給先から取得することを制限することの可否**

ライセンシーが供与技術に類似した技術や競合する技術を他の供給先から取得することを制限することは、特許法第 71 条又は営業秘密法第 9 条（不公正な競争と評価される可能性があるため）に違反する可能性があり、許されない可能性が高い。しかし、裁判所や当局による判断の先例が存在するわけではなく、完全に明確とはいえない。

**(9) 紛争解決条項における留意点**

インドネシアの裁判所の判断の質については、未だに懸念される。一つの選択肢として、紛争解決の方法として仲裁を考慮に入れ、裁判所又は警察当局に対して更なる侵害を止めるよう求める権利をライセンサーに付与しておくことが考えられる。

知的財産権侵害に関する訴訟は商事裁判所に提訴される一方、ライセンス契約の条項に関する紛争は地方裁判所に提訴されるため、知的財産権侵害及びライセンス契約の条項の双方に関係する訴訟は、複雑になる場合がある。

## (10) ライセンス技術についての秘密保持契約における留意点

ライセンシーが義務を遵守しているか（営業秘密を保持する手順を遵守しているかを含めるべきである）、定期的に監査するライセンサーの権利を規定しておくことが推奨される。

このような監査権は、①ライセンサーが、更なる損害を被る前の早期の段階で違反行為を発見する機会を得ること、及び②義務違反の抑止に資する。

なお実務上の注意点として、監査権の中には、コンピュータシステムの監査の権利も規定するべきである。

また、秘密情報にアクセスできる従業員からは、別途、秘密保持の保証を得るべきである。このような保証は、会社の陰に隠れた企みを抑止するのに有用である。

## 2. 共同開発契約

### (1) 共同開発契約に関連する法令、判決・事例

共同開発契約に関する法規制として、一般的な知的財産法その他、高等教育を伴う協力に関する教育文化省の2014年の規則No.14第47条が関連する。

### (2) 大学等との共同開発契約における留意点

以下に引用する、上記(1)の法令に注意が必要である。

<p>高等教育を伴う協力に関する教育文化省の2014年の規則No.14</p> <p>第4条</p> <p>高等教育機関は、他の教育機関、事業主体その他の当事者と、国内又は国外のいずれにおいても、学術的及び／又は非学術的分野における協力を行うことができる。</p> <p>第5条</p> <p>他の教育機関、事業主体その他の当事者との、国内又は国外のいずれかにおける、学術的及び／又は非学術的分野における協力は、以下のスキームによる提案及び／又は要請の形を通して行われる。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. 監督者－非監督者 及び／又は</li><li>b. 協同</li></ul> <p>第47条</p>
--

- (1)第4条及び第5条記載の学術的及び非学術的分野における協力は、一つ又は複数の協力契約に組み込まれている、複数の協力の形を含んで良い。
- (2)第1項で言及されている協力契約は、少なくとも以下の事項を定めなくてはならない。
- (a) 協力の実行日
  - (b)協力をを行う当事者の情報
  - (c)協力の範囲
  - (d)各当事者相互の権利及び義務
  - (e)協力の期間
  - (f)不可抗力
  - (g)協力の当事者間の紛争解決
  - (h)協力違反の制裁
- (3)a. 知的財産権及び／又は b. 国有財産 を利用し、及び／又は創作する協力契約は、法令に適合する、知的財産権及び国有財産に関する規定を備えなければならない。
- (4)協力契約の当事者の一方が国外者である場合には、当該協力契約は、インドネシア語及び当該外国の言語で作成しなければならない。

上記に加えて、職務発明のリスクについても対応する必要がある。特許法は、職務発明に対して対価を与えるよう定めているので、協力契約の当事者となる日本企業は、当該職務発明を発明した従業員から、明確な放棄を得ておくべきである。

### (3) 大学との共同開発における契約上の留意点

上記(2)のとおり。

### (4) 共同開発の成果物の取扱い

共同開発の成果物の取扱いについて、厳格なルールは存在しない。共同開発の成果物を日本企業が単独で保有するよう定めることも可能だが（別紙共同研究開発契約の雛形を参照されたい。）、その場合、実体としてはむしろ業務委託契約であるから、混乱を避けるため、契約書のタイトルを業務委託契約に変更すべきである。

他方、共同開発の成果物を、現地の協力者と共有するよう定める場合には、現地の協力者が利用する際の方法について対応しておくことが重要である。少なくとも、現地の協力者に、協力先の日本企業の競合者に対して当該技術のライセンスをしないように合意させるべきである。

## (5) 共同で行い又は創作した職務発明・職務著作の取扱い

### ア. 職務発明

特許法第 12 条の下では、雇用の下で発明され、又は当該従業員の職務上得られたデータ及び／若しくは設備を用いて発明された職務発明は、当該雇用契約において、当該従業員に対して発明を行うことが求められていなかったとしても、雇用主に帰属する。

これを踏まえると、特許出願のために必要となる場合に備えて、可能な限り早く、発明の譲渡について書面による合意を得ておくことが重要である。現地企業が日本企業に対して非協力的になってしまった場合に備えるためである。

### イ. 職務著作

インドネシア著作権法（Law No. 28 of 2014 concerning Copyright Law）著作権法第 36 条の下では、雇用関係において、又は命令に基づいて創作された著作物の著作者及び権利保有者は、当事者の間に別途合意がない限り、当該著作物を創作した者とされる。

したがって、現地企業と現地企業の従業員との間で、従業員が創作する職務著作につき、雇用主である現地企業を権利保有者とする旨定めた契約が締結されていることが望ましい。

## (6) 自身の保有する特許に基づく共同開発を行った場合の留意点

自身の保有する特許に基づく共同開発を行う場合には、当該特許技術に付随する、営業秘密として保護すべきノウハウも併せて提供するケースが多いと考えられる。したがって、そのようなノウハウが、営業秘密法に基づいて確実に保護されるようにしておくことが重要である。

営業秘密法第 1 条第 1 項の営業秘密の定義によれば、営業秘密として保護されるためには、以下の要件を充たさなければならない。

- ・ 営業秘密が、秘密であること（特定の者のみにしか知られていないか、又は一般公衆に知られていないこと）
- ・ 営業秘密に、経済的価値があること（当該秘密を知らない者と比較して、当該秘密の保持者に有利をもたらすこと）

- ・ 営業秘密の保持者が、当該秘密を保護する適切な会社内の手続を備え、適切な努力により、秘密性を保持していること

### 3. 営業秘密並びに職務発明、職務著作及び職務意匠の保護

#### (1) 営業秘密並びに職務発明、職務著作及び職務意匠の保護に関連する法令、判決・事例

営業秘密と職務発明に関する主な法律としては、インドネシア営業秘密法、インドネシア電子取引及び情報法がある。

#### (2) 営業秘密が保護を受けられる要件、及び保護の内容

上記 2.(6)のとおり、営業秘密法第 1 条第 1 項の営業秘密の定義によれば、営業秘密として保護されるためには、以下の要件を充たさなければならない。

- ・ 営業秘密が、秘密であること（特定の者のみにしか知られていないか、又は一般公衆に知られていないこと）
- ・ 営業秘密に、経済的価値があること（当該秘密を知らない者と比較して、当該秘密の保持者に有利をもたらすこと）
- ・ 営業秘密の保持者が、当該秘密を保護する適切な会社内の手続を備え、適切な努力により、秘密性を保持していること

#### (3) 現地法人の従業員が営業秘密を盗んだり、持ち出したりした場合に取り得る措置

一般的には、営業秘密が盗まれたということを証明することは困難である。

しかし、電子取引及び情報に関する法律（Law No. 11 of 2008, regarding electronic information and transactions）における、未承認コンピューターアクセスの規定により、かかる証明の困難が改善された。以下が、関係する条文である。

電子取引及び情報法

第 30 条

- (1) 故意に、かつ権限なく又は法律に違反して、何らかの方法で他者のコンピュータ及び／又は電子システムにアクセスした者<sup>26</sup>
- (2) 故意に、かつ権限なく又は法律に違反し、電子情報及び／又は電子書類を取得する

<sup>26</sup> 第 46 条第 1 項により、600 万インドネシアルピアの罰金を科される。

目的で、何らかの方法で他者のコンピュータ及び／又は電子システムにアクセスした者<sup>27</sup>

したがって企業は、コンピュータの利用を規制する IT ポリシーを十分に検討すべきである。かかるポリシーには、コンピュータシステムの定期的な監査を規定し、また、退職インタビューの一環として、退職する従業員に割り当てられたコンピュータの監査を実施すべきである。

#### (4) 現地法人の従業員が、退職後同種営業の企業に再就職したり独立開業したりすることの禁止

競業避止については、インドネシアの裁判所において争われたことがない。かかる規定は、以下の法律の趣旨に違反する可能性がある。

##### 憲法第 27 条

全ての人及び市民は、勤労し、人間的な生計を稼ぎ、雇用においては公正で適正な給与及び公正な扱いを受け、能力と技能に従って雇用され、雇用先を自由に選び、公平な雇用条件で雇用される権利を有する。(勤労の人権)

##### 労働法

##### 第 31 条

勤労可能な全ての者は、就業場所が国内か国外かにかかわらず、職業を選択し、就業し又は転職し、及び適正な収入を得る平等の権利と機会を有する。

##### 第 32 条

(1) 職場配置は、透明性、各人の自由・客観性・公正性及び平等の機会の尊重を基礎として、差別なく行われなければならない。

(2) 職場配置は、法的保護が提供されているのに加えて、各人の人間としての尊厳及び権利を守りつつ、就業可能な人員を、技術、職業、技能、才能、興味及び能力に最適な、適正な仕事又は地位に就けるべく指揮されなければならない。

(3) 職業配置は、平等な機会の平等な配分と、無理のない労働力の供給を考慮して、国及び地域の発展計画の必要に応じて、行われなければならない。

<sup>27</sup> 第 46 条第 2 項により、700 万インドネシアルピアの罰金を科される。

人権法第 38 条

(1) 全ての者は、職を自由に選択できる権利と、適正な労働条件を得る権利を有する。

加えて、民事裁判所を通じて競業避止規定を強制することは困難ではある。裁判所の執行官が、競業避止規定に違反した可能性がある従業員に対する抑止命令をどのようにして執行するかは不明である。

これらの問題点があるため、企業は、営業秘密ポリシーを充実させ、また、これを補充する効果的な IT ポリシーを規定すべきである。

企業が、競業避止条項を規定することを希望する場合には、期間を狭め、定義された産業の範囲のみに狭めるべきである。

(5) 現地で生じた職務発明、職務著作及び職務意匠の扱い

ア. 職務発明

職務発明は、以下の条件を満たす場合、雇用者に帰属する。

- a. 当該発明が雇用関係において創作されたこと
- b. 当該発明が、「従業員の職務上得られたデータ及び／又は設備」を用いて創作されたこと

職務発明に対する対価については、次項をご参照いただきたい。

従業員と後に連絡が取れなくなった場合に備えて、職務発明の譲渡に関し、当該従業員から書面による合意を得ることが推奨される。

イ. 職務著作

上記 2.(5)イのとおり、著作権法第 36 条の下では、雇用関係において、又は命令に基づいて創作された著作物の著作者及び権利保有者は、当事者の間に別途合意がない限り、当該著作物を創作した者とされる。

したがって、現地企業と現地企業の従業員との間で、従業員が創作する職務著作につき、雇用主である現地企業を権利保有者とする旨定めた契約を締結することが推奨される。

## ウ. 職務意匠

インドネシア工業意匠法<sup>28</sup>(Law No. 31 of December 20, 2000, regarding Industrial Designs)第7条第3項では、雇用関係において、又は命令に基づいて創作された意匠の創作者及び権利保有者は、両者の間に別途合意のない限り、その意匠を創作した者とされる。

したがって、現地企業と現地企業の従業員との間で、従業員が創作する職務意匠につき、雇用主である現地企業を権利保有者とする旨定めた契約を締結することが推奨される。

### (6) 職務発明、職務著作及び職務意匠に対する対価

職務発明の対価は、以下の特許法第12条によれば、当該発明のもたらす経済的利益に基づくこととされている。この規定により、通常、雇用主は、潜在的な重大な請求又は不明確な将来の責任を負うことになる。

実務上は、雇用主が、事前に相互が承諾して決定した額の対価に拘束されることとし、従業員から書面による合意を得ることが望ましい。後に裁判所が、対価が十分か疑問を持ち、そのような合意の真意につき審理する可能性もあるが、書面による合意により、重大な請求のリスクは減るであろう<sup>29</sup>。

かかる合意により、従業員に、当該発明の価値を評価することが難しいこと、及び、後の商業化の成功は、発明と関係のない、マーケティングや、製品の他の特徴の存在に左右されることを認めさせることができる。

#### 特許法第12条

- (1) 雇用契約において別段の定めがない限り、なされた発明に対して特許を受ける権利を有するのは、使用者である。
- (2) (1)にいう規定は、その雇用契約が発明をなすことを義務付けていないとしても、当該職務において利用できる資料及び設備を使用した従業者又は作業員によりなされた発明に対しても適用される。
- (3) (1)及び(2)にいう発明者は、当該発明から得ることができる経済的利益を考慮して、相当な対価を受ける権利を有する。
- (4) (3)にいう対価は次の方法で支払うことができる。

<sup>28</sup> 特許庁の日本語訳 (<https://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/indonesia/ishou.pdf>)

WIPOの日本語訳 (<http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/id/id043en.pdf>)

<sup>29</sup> ①特許法第12条について確立した判例が存在しないこと、及び②当該発明のもたらす経済的利益を事前に予測して決定することは困難であることから、対価につき合意をしたとしても、後から改めて対価を請求されるリスクを完全に排除できるわけではない。

- (a) 定額又は一括的報酬
- (b) 歩合
- (c) 一括的報酬と贈与又は特別賞与との組合せ
- (d) 歩合と贈与又は特別賞与との組合せ、又は
- (e) 両者が合意するその他の形態

その額は、関係当事者により定められる。

(5) 対価の額の算出方法及び算定に関して合意が得られない場合には、それに対する判決を商務裁判所が与えることができる。

(6) (1)、(2)及び(3)にいう規定は、特許証においてその名前を記載するための発明者の権利を排除するものではない。

職務著作及び職務意匠に対する対価については、著作権法及び工業意匠法に定めがなく、雇用主と従業員との間の合意次第である。

## 関連法令一覧

### 1. タイ（第2章）

タイ特許法（the Patents Act B.E. 2522 (amended by the Patents Act (No. 2) B.E. 2535 and the Patents Act (No. 3) B.E. 2542)）

(<https://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/thailand/tokkyo.pdf>)

([http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id=129773](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129773))

タイ特許法に基づく省令第25号（the Ministerial Regulations No. 25 (B.E. 2542) issued under the Patents Act B.E. 2522）

([https://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/thailand/tokkyo\\_kisoku.pdf](https://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/thailand/tokkyo_kisoku.pdf))

([http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id=185197](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=185197))

タイ特許法に基づく省令第24号（the Ministerial Regulations No. 24 (B.E. 2542) issued under the Patents Act B.E. 2522）

([https://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/thailand/tokkyo\\_kisoku.pdf](https://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/thailand/tokkyo_kisoku.pdf))

([http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id=185216](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=185216))

タイ営業秘密法（the Trade Secrets Act B.E. 2545 (amended by the Trade Secrets Act (No. 2) B.E. 2558)）

([http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id=129785](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129785))

タイ刑法（the Penal Code of Thailand）

タイ著作権法（Copyright Act B.E. 2537）

([http://www.cric.or.jp/db/world/thai/thai\\_h1.html#1-0](http://www.cric.or.jp/db/world/thai/thai_h1.html#1-0))

([http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id=129763](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129763))

タイ労働者保護法（第2号）（The Labour Protection Act (NO. 2) B.E. 2551）

タイ不公正契約法（The Unfair Contract Terms Act B.E. 2540）

### 2. ベトナム（第3章）

ベトナム知的財産法（the Law on Science and Technology, 2005年11月29日裁可の法律第50/2005/QH11号を改正した2009年6月19日裁可の法律36/2009/QH12）

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

(<http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn047en.pdf>)（2009年改正）

(<http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn063en.pdf>)（2005年制定法）

ベトナム技術移転法（Law on Technology Transfer, 2006年11月29日裁可の法律第80/2006/QH11）

(<http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn050en.pdf>)

ベトナム科学技術法（the Law on Science and Technology, 2013年6月18日裁可の法律第29/2013/QH13）

([http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/S\\_T\\_Legislations/ST-Legislation/The\\_translation\\_is\\_for\\_reference/](http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/S_T_Legislations/ST-Legislation/The_translation_is_for_reference/))

ベトナム労働法 (the Labour Code, 2012 年 6 月 18 日裁可の法律第 10/2012/QH13)

([https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/world/asia/vn/business/pdf/VN\\_20120618\\_rev.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/vn/business/pdf/VN_20120618_rev.pdf))

(<https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/MONOGRAPH/91650/114939/F224084256/VNM91650.pdf>)

工業所有権に関するベトナム知的財産法の一部条項の施行ガイドライン (2006 年 9 月 22 日施行及び 2010 年 12 月 31 日改正 Decree103/2006/ND-CP)

(<http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn008en.pdf>)

研究開発契約のために定式化されたサンプル研究開発契約 (2014 年 4 月 10 日施行 Circular No. 05/2014/TT-BKHCHN)

工業所有権に関する行政上の罰則 (2013 年 8 月 29 日施行 Decree99/2013/ND-CP)

競争分野の違反の取扱いに関する競争法の施行 (2014 年 7 月 21 日施行 Decree 71/2014/ND-CP)

([http://www.itpc.gov.vn/investors/how\\_to\\_invest/law/Decree\\_No.71\\_2014/view](http://www.itpc.gov.vn/investors/how_to_invest/law/Decree_No.71_2014/view))

### 3. インドネシア (第 4 章)

インドネシア特許法 (Law No. 14 of August 1, 2001, regarding Patents)

(<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/indonesia/tokkyo.pdf>)

([http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id=174132](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=174132))

インドネシア商標法 (Law No. 15 of August 1, 2001, regarding Marks)

(<https://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/indonesia/shouhyou.pdf>)

([http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id=176869](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=176869))

インドネシア営業秘密法 (Law No. 30 of December 20, 2000, regarding Trade Secret)

([http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id=182062](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=182062))

教育文化省所管 高等教育を伴う協力に関する 2014 年規則 (Regulation of Ministry of Education and Culture No. 14 of 2014 concerning Cooperation with Higher Education in)

インドネシア著作権法 (Law No. 28 of 2014 concerning Copyright Law)

電子取引及び情報に関する法律 (Law No. 11 of 2008, regarding electronic information and transactions)

インドネシア工業意匠法 (Law No. 31 of December 20, 2000, regarding Industrial Designs)

(<https://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/indonesia/ishou.pdf>)

(<http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/id/id043en.pdf>)

## 参考文献一覧

### 1. 全体に関連するもの

(1) 「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」(一般財団法人知的財産研究所、2012 年 2 月)

([https://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/chousa/pdf/zaisanken/2011\\_17.pdf](https://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/chousa/pdf/zaisanken/2011_17.pdf))

(2) 弁護士法人フラーレン 弁護士・弁理士谷口由記「中国進出における委託加工貿易、技術ライセンスの契約、商標に関する Q&A 集」(日本貿易振興機構在外企業支援・知的財産権部知的財産権課、2008 年 3 月)

([https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/world/asia/cn/ip/pdf/china\\_qa\\_pamphlet.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/pdf/china_qa_pamphlet.pdf))

(3) 「特許庁委託事業 ASEAN 各国における職務発明精度等に関する調査」(日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部、TMI Associates (Singapore) LLP 協力、2013 年 4 月)

([https://www.jetro.go.jp/world/asia/asean/ip/pdf/report\\_employee\\_invention.pdf](https://www.jetro.go.jp/world/asia/asean/ip/pdf/report_employee_invention.pdf))

### 2. タイ (第 2 章)

S&I International Bangkok Office 井口雅文 (Mr. Masahumi Iguchi) 「特許庁委託 模倣対策マニュアル タイ編」(日本貿易振興機構 在外企業支援 知的財産部 知的財産課、2008 年 3 月)

([http://www.jetro.go.jp/world/asia/th/ip/pdf/2008\\_mohou.pdf](http://www.jetro.go.jp/world/asia/th/ip/pdf/2008_mohou.pdf))

### 3. ベトナム (第 3 章)

(1) Pham & Associates 法律事務所「特許庁委託 模倣対策マニュアル ベトナム編」(日本貿易振興機構 在外企業支援 知的財産部 知的財産課、2012 年 3 月)

([http://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/ip/pdf/mohou\\_2011.pdf](http://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/ip/pdf/mohou_2011.pdf))

(2) 「技術移転について」(独立行政法人日本貿易振興機構 (ジェトロ)、最終更新日: 2015 年 1 月 13 日)

([https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/jfile/country/vn/invest\\_08/pdfs/vietnam\\_gijutuiten2010.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/country/vn/invest_08/pdfs/vietnam_gijutuiten2010.pdf))

### 4. インドネシア (第 4 章)

ハキンダ・インターナショナル 山本芳栄「特許庁委託 模倣対策マニュアル インドネシア編」(日本貿易振興機構 在外企業支援 知的財産部 知的財産課、2008 年 3 月)

協力法律事務所一覧表

国名	事務所名	責任者
タイ	Domnern Somgiat & Boonma <a href="http://www.dsb.co.th">http://www.dsb.co.th</a>	Mr. Rutorn Nopakun
ベトナム	Fraser Law Company <a href="http://www.frasersvn.com">http://www.frasersvn.com</a>	Mr. Mark Fraser
インドネシア	Rouse (Jakarta) <a href="http://www.rouse.com">http://www.rouse.com</a>	Mr. Nick Redfearn Mr. Kin Wah Chow

### 担当者一覧表

氏名	担当
小野寺 良文	全章（編集）
桑原 秀明	第2章 タイ
嶋村 直登	第3章 ベトナム
呂 佳叡	第4章 インドネシア

特許庁委託事業

新興国（タイ、ベトナム、インドネシア）における知財リスク調査

発行

日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部

協力

Mori Hamada Matsumoto (Thailand) Co., Ltd.

2016 年 5 月発行 禁無断転載

本冊子は、2015 年度に日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部が調査委託を行った Mori Hamada Matsumoto (Thailand) Co., Ltd. が実施した調査報告に基づくものであり、その後の法改正等によって記載内容の情報は変わる場合があります。また、記載された内容には正確を期しているものの、完全に正確なものであると保証するものではありません。

