

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.

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23 (Law No. 14 of August 1, 2001, regarding Patents)、インドネシア商標法24 (Law No. 15 of August 1, 2001, regarding Marks)、インドネシア営業秘密法25 (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。

²³ 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)

²⁴ 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)

²⁵ WIPO の英語訳 (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实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实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实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。

なお実務上の留意点として、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。

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4条

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。

第5条

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。

a. 監督者－非監督者 及び／又は

b. 協同

第47条

(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.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-BKHHCN)

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)

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)

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)

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)

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>)

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。