

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))

## 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）

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。