

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.**

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。

## 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。