

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.

(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

- (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²⁶
- (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

²⁶ 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。

(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。