

2016年3月

特許庁委託事業

模倣対策マニュアル

ロシア編



JETRO

第8節 技術移転

(1) 政府方針

従来ロシアは技術に関しては極めて発展した国であり、今後もそうあり続ける。知的財産全般、及び特に技術移転の分野での政府方針は、大きく変化しつつある。

何よりもまず、知的財産はロシア全体の技術発展を形作る要素の一つと考えられており、特に税、信用、賃貸借など、このプロセスの他の要素と絡み合っている。

最近制定された法に基づき、公的な科学研究教育機関などの技術革新プロジェクトの推進主体に、創造した製品を商品化するための経済事業体を設立する権利が認められた。

技術革新プロジェクトへの非公的投資に関するもう一つの提案は、その発明の国内及び外国における特許取得のための支出に関する課税を含め、先端技術企業の税負担を軽減するというものである。

革新的な経済モデルの実験的な調整を目的としたスコルコヴォ(Skolkovo)技術センター創設プロジェクトは、ロシアの技術革新力の好例となっている。

(2) 技術移転規制に関する法律

技術移転及び知的財産権資産の移転は、その大部分が民法で規制されている。

治安及びその他それに類する問題に関わる取引については、個別の規制が設けられている。

(3) ロシアへの、又はロシアからの技術移転に関する留意点

現在では、技術移転というものは、技術的物品の移転だけではなく、排他的権利の使用許諾契約又は譲渡契約の枠組み内でこうした物品の使用権を認めることもこれに該当する。技術には、発明、実用新案、意匠、コンピュータ・プログラム、データベース、集積回路の回路配置、植物品種・動物品種とノウハウ(製造上の秘密・営業秘密)が含まれる。

営利団体間での使用料免除契約は認められていない。このような契約に適用される報酬には様々な種類のものが考えられる(使用料、一回限りの支払い、その他これに相当するもの)。報酬額、支払方法、及び支払期日は、契約当事者間で決定される。

発明者が権利者でない場合、契約を締結する際には、発明者への適用されるべき報酬の要件に相応の注意を払うべきである。報酬額は雇用者と発明者／著作者の間の契約で設定される。合意に達しない場合は、報酬額の紛争は司法で解決されることになる。2014年6月4日付の政令で、サービスの発明、実用新案、意匠の発明者への支払いが規定されている。雇用者と被雇用者の間に署名された契約書がない場合には、この政令を適用しなければならない。

技術情報輸出に関するロシアの一般規制内において、知的財産の取得に関する特定の規制がある。

知的財産権移転の報酬額、又は海外への当該資金の送金については、特別な制限はない。しかし同時に、慣行上、税務当局は明らかに過剰な支払いには対応する場合のあることが示されている。

第一に、上記は当事者の相互依存関係が証明できる取引に関するものであり、ロシア法は、相互依存関係にある団体とは「相互関係がその活動の条件又は経済的業績に影響し得る」団体と解釈している(税法第20条)。相互依存関係にある団体の取引は、当事者の適用する価格が市場価格に準じたものかどうかの検査を受けることがある。それらの価格が市場価格より20%以上乖離していた場合、税務当局は追徴課税及び罰金を科して解決することができる。

ロシアには定評ある公開された使用許諾契約条項データベースがないために、非市場価格であることの実証は非常に難しいと思われる。しかし、税務当局は、ロシアの課税評価慣行で通常用いられる「標準的」産業使用料率を適用してきた。

使用料の最高額について、企業には次のような一般的アドバイスができるであろう。すなわち、報酬レベルは世界的に受け入れられている範囲に収めるべきであり、また被許諾者が得た実際の経済効果に応じたものにするべきである。知的財産の実施に対する支払いが被許諾者の費用においてあまりに過大な割合を占め、その利益の大部分を飲み込んでしまうような状況は、避けるべきである。

使用料は付加価値税及び所得税の対象となる場合がある。2008年1月1日から、発明の権利、実用新案、意匠、コンピュータ・プログラム、集積回路の回路配置、ノウハウの移転を伴う取引は、付加価値税を免除されている。著作権及び商標権に関わる取引は、18%の付加価値税を課される。付加価値税の国庫収入上の代理人は取引のロシア側当事者であり、税金と使用料を同時に納付しなければならない。

所得税額は、ソヴィエト社会主義連邦共和国(権利継承者はロシア)政府と日本政府の間で結ばれた、現在有効な1986年1月18日付け「所得税の二重課税防止」条約(the Convention between the Government of the USSR (Russia as successor in title) and the Government of Japan for the Avoidance of Double Taxation with Respect to Taxes on Income)が適用される。同条約により、文学、美術、科学作品の著作権移転による収入は、その使用料による利益を受ける者が日本国在住者である場合、ロシア国内での税金を免除されなければならない。商標、発明、実用新案、ノウハウの権利の移転による収入は、その収入の10%を超える課税をされてはならない。

同条約(第9条)は、許諾権者と被許諾者の間に「特別な関係(a special relationship)」が存在し、かつ、その関係によって、移転される権利による収入額が、支払人と、そのような関係がない場合に利益を受ける者の間で合意された額を超える場合について定めている。この場合、支払いの過剰額はロシアと日本の法律に従って課税対象としなければならない(ロシアでは収入の20%)。

さらに、同条約に従って、許諾権者である日本企業がロシアで支払った税金は、当該企業に課される日本の税から免除されるものとする。

第9節 ライセンス

(1) はじめに

知的財産の権利者は、自らの発明、実用新案、意匠、ノウハウ、商標その他の知的財産の対象に係る排他的権利を、使用許諾契約で定める限度と範囲内で他人が当該知的財産の対象を使用する権利を付与することなど、あらゆる方法で処分することができる。具体的には、使用許諾契約の下で、その契約の定める条件に従い、一方の当事者、すなわち権利者(許諾権者)は、他方の当事者(被許諾者)に対し、知的財産の対象を利用する権利を付与するか、又は付与する義務がある。知的財産の使用許諾契約の範囲は、通常、その取引の事実状況や商業的機会、契約当事者らのニーズなどによって決まる。

(2) 使用許諾契約の締結と登録

(a) 契約に関する法規

知的財産の使用許諾契約は、次に掲げる法律と規制の適用を受ける。

- 民法第IV部(専ら知的財産の規制を扱う)
- 民法第I部第1節第4項(専ら取引の全般的問題を扱う)
- 民法第I部第3節第1項及び第3節第2項(専ら義務と契約に関する全般的問題を扱う)

他にも、知的財産の使用許諾登録の問題に適用される行政上の規制がいくつかある(ただし、アサインバックやライセンスバックに関する規制を規定したものはないとされる)。また、税法、関税同盟関税基本法、広告宣伝法(the Law on Advertising)、消費者権利保護法(the Law on Protection of Consumer Rights)などの他の法律も、知的財産使用許諾契約の当事者関係に影響する場合がある。

(b) 契約の作成

知的財産使用許諾契約書は書面で作成し、使用許諾権者と被許諾者が署名しなければならない。知的財産使用許諾契約の作成には、公証と公認は求められない。使用許諾は特許庁に登録しない限り無効である。

1) 言語

知的財産使用許諾契約は、どの言語で締結してもよい。ただし、登録可能な知的財産(すなわち、発明、実用新案、意匠、商標など)についてなされた使用許諾契約は、その契約で許可された使用許諾がRospatentに登録されることになるため、ロシア語に翻訳しなければならない。

2) 契約作成上の規則

知的財産使用許諾契約書を作成する際には、法の求める、又はこの種の契約に慣行的に盛り込まれる、不可欠な要素と必須の条件を定める必要がある。

一般に、知的財産権対象事項は全体でも一部でも、また営業権をつけてもつけなくても(商標の場合)、司法上の制限をつけても(任意の領域はロシア連邦全土)使用許諾することができる。また、知的財産の使用許諾は、期間を定めなければならない(期間に触れられていない場合、使用許諾の期間は5年間とされる)。知的財産の使用許諾は、一手、排他的、非排他的のベースで許可することができる。その他の制限と規定は、使用許諾契約の中で定めることができる。

知的財産使用許諾契約に盛り込まなければならない不可欠の要素と主要条件は、次の通りである。

- 契約当事者の詳細
(すなわち、許諾権者と被許諾者の商号と住所、並びに、それぞれの権限ある役員)
- 使用許諾の対象(すなわち、当てはまる場合には、知的財産登録番号と知的財産権の説明)
- 商標登録を受ける使用許諾商品又は役務の詳細(商標使用許諾の場合にのみ当てはまる)
- 使用許諾の種類(すなわち、排他的使用許諾か、非排他的使用許諾か)
- 補償条項、使用許諾地域(任意の適用領域はロシア連邦全土)
- 使用許諾期間(任意の期間は5年間)

再使用許諾、都合による契約終了など、その他の要素と条件は、使用許諾契約書に随意的に記載してよい。

契約書で特段の定めがない限り、被許諾者は、許諾権者に対し、使用許諾された知的財産の対象を使用する過程において報告をしなければならない。使用許諾契約がこの報告の条件と手続を定めていない場合、被許諾者は、許諾権者の求めに応じ、報告を行う義務があるものとする。

使用許諾契約期間中、許諾権者は、被許諾者が使用を許諾された知的財産対象事項を利用する権利を妨げる可能性のある、いかなる行動も差し控える義務がある。

使用を許諾された知的財産の対象の使用は、使用許諾契約で定められていない方法による使用、契約期間終了後の使用、又は契約で被許諾者に許可された権利の範囲を超えるその他いかなる方法による使用も、知的財産権の侵害とみなされ、契約で定められた責任を含む、対応する責任を課されるものとする。

(c) 契約の登録

1) 登録の有効性

許諾権者は、被許諾者となる可能性のある者に対して、契約前にいかなる開示手続も行うべきではない。民法で有効な「善意」の概念に基づき、法の対象となるものの公正かつ合理的な取引が推定される。同時に、法は、使用許諾が国内か国際的なものを問わず、また使用許諾契約への適用が国内法か外国法かを問わず、登録可能な知的財産(すなわち、発明、実用新案、意匠、商標など)の使用許諾に関わる当該取引に必須の登録の法的要件を保護する。従って、知的財産使用許諾契約の対象が商標、特許、又は、その他登録された知的財産の対象であれば、その使用許諾は登録を受けることになる。使用許諾の登録(登録された知的財産の対象に関して)は、第三者に対する取引の完全性及び有効性の条件となる。これに対し、登録された知的財産の対象に関する無登録の使用許諾の取引は不完全となる。ただし、契約が完全となるために、使用許諾契約を登録する義務的期限はない。

2) 登録のプロセス

契約に基づいて許可される知的財産の使用許諾は、次に掲げる文書で登録することができる。

- 使用許諾契約書原本
- 公証を受けた使用許諾契約書抜粋
- 使用許諾の陳述

上記の文書は、先に述べた不可欠の要素と必須の条件を記載していなければならない。登録の目的のため、補償条項は関係しない。

使用許諾の陳述の場合には、補償条項及びその他の契約上機密の規定の開示は省略してよい。使用許諾の陳述は書面で作成し、当事者が署名しなければならない。使用許諾の陳述の公証と公認は求められない。

登録の申請は、次に掲げるものを添えて、Rospatent に提出しなければならない。

- 上記の文書の一つ
- その文書のロシア語翻訳文
- 委任状、公証・公認は求められない
- 公式手数料(official fee)の納付を証明する文書

登録に要する期間は約 2 か月間である。早期登録手続は、法律の下では利用することができない。

(d) 技術保証、特許保証

使用許諾契約は通常、被許諾者が使用を許諾された特許技術により、期待される結果に達することができるという条項を含む(以下「技術保証」)。例外的なケースでは、使用許諾契約が許諾権者に対し、使用を許諾された特許権が無効だった結果、被許諾者に生じた損失又は損害を払い戻すことを求める場合がある。このような規定は法の規制がなく、当事者間で「契約の自由」に基づいて交渉することができる。

(e) 改良技術の帰属

「改良」という用語は、法における特定の理論的解釈がない。このため、特許技術の使用許諾においては、「改良」の様態は通常、その特許技術取引の性格により、契約当事者間においてケース・バイ・ケースで解釈されるが、「改良」の最も包括的な条項の例を下記に挙げる。

ロシアの特定条項：改良
1. 本契約の条件の範囲内で、当事者らは、特許の対象となる発明及び使用許諾された製品に関するすべての改良について、互いに適宜かつ直ちに通知し合わなければならない。
2. 当事者らは何よりもまず、改良を互いに提供し合わなければならない。改良の移転及び使用許諾の条件は、当事者らが追加的に交渉し、合意しなければならない。
3. 改良の使用について、いずれかの当事者が拒否した場合、又は一方の当事者によるその使用についての提案から起算して 15 営業日以内にもう一方の当事者が回答しなかった場合、提案した当事者はその改良の使用権(適用される場合)をいかなる第三者にでも提供及び使用許諾を付与する権利を有するものとする。

(f) 使用料の支払い

1) 使用料支払いに関する法制度

ロシアには特定の知的財産権の使用許諾に賦課される税はない。許諾権者は、知的財産対象事項の使

用許諾について、法人所得税及び付加価値税(商標と著作権の手段としてのみ。特許、ソフトウェア、データベース、ノウハウの付加価値税はない)を納付しなければならない。さらに、許諾権者は、有効かつ地元税務当局が適用することのできる地元移転価格ルールを遵守しなければならない。

2) 使用料の支払いに関連する税制及び税務当局(移転価格税を含む)

法人所得税／源泉課税

ロシアの許諾権者は、ロシアの被許諾者から受け取る使用料について、20%の法人所得税を納付しなければならない。ロシアの被許諾者が外国の許諾権者に支払う使用料は、20%の源泉課税を受ける。ロシアの被許諾者は、外国の許諾権者の税務代理人として行動しなければならない。許諾権者の代理として、国庫に源泉課税額を納付しなければならない。外国の許諾権者が、ロシアと特別な租税条約を結んでいる国で設立され、その国の法律の下で営業している場合は、0%又は割引された税率が適用される。このような免税措置を受けるためには、外国の許諾権者はロシアの被許諾者に、当該外国の税務上の居所を証明する有効な文書を提供しなければならない。これは適格な行政当局によって証明されていなければならない。

付加価値税／源泉課税

ロシアの許諾権者は、ロシアの被許諾者の支払う使用料に18%の付加価値税を課し、国庫にこの租税を納付しなければならない。

外国の許諾権者は、ロシアの被許諾者の支払う使用料に18%の付加価値税を課さなければならない。外国の許諾権者がロシアに恒久的設立組織又は代表事務所を持っていない場合は、ロシアの被許諾者がその外国の許諾権者の税務代理人として行動しなければならない。ロシアの被許諾者は使用料から付加価値税相当額を源泉し、それを国庫に納付しなければならない。使用許諾契約には通常「内税」規定があり、この規定では外国の許諾権者に支払われる使用料額に18%が加算される。

特許、ノウハウ、ソフトウェア、データベースの使用許諾は、付加価値税を免除される。

移転価格

現地の移転価格ルールに従い、契約で定める関連当事者間の製品及びサービスの価格は、その製品及びサービスの市場価格に準じたものでなければならない。したがって、許諾権者と被許諾者が関連当事者であり、かつ基本となる使用許諾契約書に示された契約価格が市場価格に合わないものである場合には、追徴課税と罰金加算がなされることがある。移転価格ルールは、下記のいずれかが当てはまる場合、非関連当事者間で結ばれた使用許諾契約にも適用されることがある。

- 使用許諾契約がいわゆる「仲介者(非関連当事者)」の参加によってなされ、かつ、その製品又はサービスの再販を目的としている時に、その仲介者が下記のような場合。
 - その他の役割を何ら果たさず、
 - 何のリスクも負わず、かつ
 - その製品又はサービスの再販のために何の資産も使わない場合。

(3) その他の事項

(a) 権利の移転

知的財産の対象に係る排他的権利の移転(譲渡)は、全体でも一部でも、また営業権をつけてもつけない

くても(商標の場合)、司法上の制限をつけても(国際的商標登録と著作権の場合)行うことができる。

知的財産の譲渡は全体の移転又は排他的権利の売却とみなされる。したがって、一般に、知的財産譲渡契約は、契約の対象の譲渡に何の制限又は限界も設けない。

将来の権利の譲渡は認められない。ただし、その譲渡契約が下記を明確に定める予備的契約である場合を除く。

- 主たる譲渡契約の対象と条件
- 当事者間で主たる譲渡契約を締結するまでの期間

次の場合には譲渡はできない。

- 譲渡人が他に混同を生じさせるほど類似する商標登録、意匠、及び/又は商号を保持することを希望する場合
- 譲渡人が、譲渡されるものと類似の製品又はサービスの商標登録を部分的に維持することを希望する場合
- その他、不当表示又は混同を生じさせるおそれがある根拠がある場合

登録可能な知的財産の対象(すなわち、発明、実用新案、意匠、商標など)について、排他的権利の移転の時点は、譲渡の登録日によって決定されるものとする。

(b) 公募

1) 移転の公募

単独発明者である出願人は、発明の特許付与を求める出願の提出時、特許が付与される場合は当該特許に係る譲渡契約を締結する義務を負う旨を約する宣言を出願資料に添付することができ、当該譲渡契約は、一般的な慣行に合致した条件により、最初に締結の意思表示を行い、かつ特許権者及び Rospatent に当該意思を通知したロシア連邦市民又はロシア法人を相手方とする。当該宣言が提出された場合、発明の特許付与を求める出願又はかかる出願に基づいた特許付与に関する本法所定の特許手数料は、出願人には請求されないものとする。特許付与に関する通知の公表日から 2 年以内に、特許譲渡契約を締結する意思に関するいかなる書面通知も受理しなかった場合、特許権者は、減免された手数料の全部を納付することを条件として、自己の宣言を取り下げることができる(民法第 1366 条)。

2) 使用許諾の公募

特許権者は、陳述に記載された条件で、非排他的な使用許諾を何人に対しても付与する(オープンライセンス)趣旨の陳述を Rospatent に提出することができる。この場合、発明に係る特許維持手数料の金額は、50%減額され、当該減額は、Rospatent がこのような陳述を公表した年の翌年から適用される(民法第 1368 条)。

特許権者がオープンライセンス情報公開の日から 2 年以内に、その陳述に記された条件での使用許諾契約締結の提案を受け取らなかった場合は、その特許権者は免除されていた手数料を支払った上で、2 年満了時に自己の宣言を取り消すことができる。この場合、将来の特許維持手数料は全額支払われる。

[特許庁委託]

模倣対策マニュアル ロシア編

[著者]

GORODISSKY & PARTNERS 法律事務所

編集長：Vladimir Biriulin

[発行]

日本貿易振興機構 知的財産・イノベーション部 知的財産課

〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 6 階

TEL:03-3582-5198

FAX:03-3585-7289

2016 年 3 月発行 禁無断転載

本冊子は、日本貿易振興機構が 2016 年 1 月現在入手している情報に基づくものであり、その後の法律改正等によって変わる場合があります。また、掲載した情報・コメントは著者及び当機構の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するものでないことを予めお断りします。