

シンガポールにおいて OI モデル契約書 ver2.0 ライセンス契約書(新素材編)、利用契約書 (AI 編) を活用するに際しての留意点



Drew & Napier LLC

リム・シャウ・ウェン
弁護士

リム・シャウ・ウェン弁護士は、知的財産分野において 20 年以上の経験を持つ専門家である。ウェン弁護士は、世界規模での商標、意匠、特許ポートフォリオの管理に関するキャリアを有している。デューデリジェンス、交渉、ライセンス、フランチャイズ、販売・譲渡、機密保持、販売代理店制度、および知的財産権に関連するコンサルタント契約の草案とレビューなど、知的財産関連業務のあらゆる側面についてコンサルタントを行っている。リム・シャウ・ウェン弁護士は、商標の専門家でもあり、製品の広告、ラベル表示、ブランド戦略の問題にも精通している。

【概要】

本稿では、シンガポール企業と日本企業との間で OI モデル契約書 ver2.0 ライセンス契約書(新素材編) および利用契約書 (AI 編) を利用する場合に、シンガポール法の観点から留意すべき点を解説する。

【詳細及び留意点】

1. 本稿の範囲

本記事の目的は、企業 X (甲) と企業 Y (乙) 間の OI モデル契約書 ver2.0 ライセンス契約書(新素材編) (以下、「ライセンス契約(新素材)」という。)、OI モデル契約書 ver2.0 利用契約書 (AI 編) (以下、「利用契約 (AI)」という。をシンガポール法の観点からレビューすることである。ここで、企業 X をシンガポール企業、もう一方の企業 Y を日本企業であると仮定する。

なお、本稿における解説は、シンガポールの法律に基づく。執筆者の解説は中立な立場であり、契約のいずれかの当事者に有利に解説したものではない。

2. 定義

2-1. 利用契約 (AI)

「個人情報」および「個人データ」は、日本の法令である「個人情報の保護に関する法律」（以下、「個人情報保護法」という。）に基づき、利用契約 (AI) において定義されている。しかし、シンガポール個人情報保護法 2012 (2020 年改訂) (以下、「PDPA」という。) が適用されるかどうかは、限られた背景情報からは明らかではない。当事者は、PDPA の適用可能性について、および PDPA を考慮して研究開発契約 (AI) 内の定義を修正する必要があるかどうかについて、シンガポールの弁護士から助言を得ることを推奨する。

2-2. ライセンス契約 (新素材)

ライセンス契約 (新素材) において、「知的財産権」とは、第 1 条第 11 項において、「日本国の知的財産基本法第 2 条第 2 項または他の国のこれに相当する法律の規定に定める権利」と定義されている。シンガポールの当事者は、この法規定の範囲について、日本の弁護士から助言を得ることを推奨する。この定義に含まれる可能性のある知的財産の種類を明示的に特定することが賢明である。

3. 権利の許諾

一般に、ライセンスを有効とするために、シンガポールで商標のライセンスを登録することは必須ではない。しかし、第三者がライセンスの存在を確実に認識できるように、使用権者はその権利を登録することが望ましい。ライセンスは、付与された権利の範囲において、後から使用する者を排除する。ただし、誠意を持って登録商標に配慮し、かつ使用権者からライセンスについての通知を受け取らなかった第三者は除かれる。しかし、ライセンスが登録されると、すべての者にそのライセンスについて通知されたものとみなされる法的な効果があるので、例外なく第三者を排除できることになる。

1998 年商標法 (2020 年改正) において、登録商標に関する使用許諾は、使用許諾者が署名した、または使用許諾者の代理人が署名した書面でなければ効力を有しない。

また、シンガポールにおいてライセンスを有効とするために、シンガポールで特許ライセンスを登録することは必須ではない。しかし、第三者がライセンスの存在を確実に認識できるように、使用権者はその権利を登録することが望ましい。ライセンスが登録されておらず、かつ第三者がライセンスの存在を知らなかった場合、実施権者は、ライセンス後に特許に関して競合する利益を得た第三者に対する優先的地位を喪失することになる。

3-1. ライセンス契約（新素材）

ライセンス契約（新素材）第 2 条第 5 項には、「乙は、製品に商標を付すよう努めるものとする」と規定されており、この目的のために、「甲は、乙に、商標を使用するための対価を伴わない非独占的ライセンスを付与するものとする」と規定されている。

商標ライセンスが、シンガポールにおいて有効であるためには、商標権者は、意図するライセンシーによる商標の使用に対し、何らかの方法または態様で管理を行わなければならないことに、留意する必要がある。このような品質管理条項をライセンス契約に盛り込むことを推奨する。このような管理条項がない場合、法的には、商標権者と、使用権者の製品または役務との間に、取引上の関連性はないとみなされる。このような状況では、両者に利益をもたらす確実なライセンスは成立し得ない。

ライセンス契約（新素材）第 7 条第 3 項は、乙が甲の特許権の実施権者として、実施許諾者である甲に対して、ライセンス技術の改良発明に関する権利を許諾することに同意する取り決めを定めている。これは「グラントバック」と呼ばれる契約である。現在の契約案では、グラントバックライセンスは非独占的であり、これは一般的ではある。グラントバックライセンスが排他的である場合、シンガポール競争消費者委員会（以下、「CCCS」という。）は、知的財産権の取り扱いに関する

ガイドライン（2022年2月1日）の3.28から3.30において、競争上の懸念を惹起する可能性がある」と強調していることに留意すべきである。

これは、2004年競争法（2020年改訂版）（以下、「CA」という。）の第34条に基づくもので、シンガポール国内における公正な競争の阻止、制限、歪曲を目的あるいは効果としている契約は、CAに基づき免除されない限り禁止されている。

問題は、排他的なグラントバックが、実施権者（改良発明の発明者であり、その実施許諾者となる。）による改良発明の利用を制限するという点である。CCCSは、排他的なグラントバック契約がCA第34条に抵触するか否かを判断する際、競争力のある代替品の有無、取り決めの期間、取り決めによって技術革新が抑制されたか、または抑制される可能性があったか、与えられた対価の水準、実施許諾者が市場において強い立場にあったか、弱い立場にあったかといった要素を考慮する（ただし、これらに限定されない。）。

3-2. 利用契約（AI）

特に留意すべき該当事項はないと考えられる。

4. 対象データの利用・管理

4-1. 利用契約（AI）

利用契約（AI）の第5条および第6条は、甲の対象データの取り扱いを規定する。当事者は、秘密情報に関する第13条、および個人情報の提供と使用を規定する第7条との重複があるかどうかを検討する必要がある。

第6条第2項には、甲が「法令により開示する必要がある場合、または乙が書面による事前の同意を与える場合を除き、第三者に開示又は提供してはならない」と規定している。当事者は、データを開示することができる他の者が存在するかどうかを検討することができる。例えば、データ仲介者、専門的または法的なコンサルタントやアドバイザー、親会社、子会社、独立請負業者などが含まれる。

第 7 条第 3 項は、日本の法令である個人情報保護法を遵守することを甲に求めている。シンガポール企業は、同法に基づく権利と義務について、日本の弁護士に法的助言を求めることが望ましい。

上述のとおり、PDPA が適用されるかどうかは、この契約書の限られた背景情報からは明らかではない。当事者は、PDPA の適用可能性について、および PDPA を考慮して利用契約 (AI) を修正する必要があるかどうかについて、シンガポールの弁護士から助言を得ることを推奨する。

4-2. ライセンス契約 (新素材)

特に留意すべき該当事項はないと考えられる。

5. 秘密情報の取り扱い

情報が秘密情報として保護されるためには、近時の裁判例 (I-Admin (Singapore) Pte Ltd vs. Hong Ying Ting and others [2020] SGCA 32 at [61]) により、その情報が「必要な秘密の性質」を有し、「秘密保持義務を伴う状況において成立したものでなければならない」とされたことに留意する必要がある。

5-1. 利用契約 (AI)

「秘密情報」は、利用契約 (AI) の第 13 条第 1 項で定義されている。明確にするため、この定義には、例えば、業務、価格設定、顧客、サプライヤー、ノウハウ、製品情報、営業秘密など、当事者が相互に開示される可能性があると予想される秘密情報のカテゴリーを明記することができる。また、当事者が意図しているのであれば、利用契約 (AI) の存在とその条件も含めることができる。

第 13 条第 4 項には、「受領当事者は、目的を遂行するために機密情報を知る必要がある自己の取締役および従業員 (以下、総称して「取締役等」という。) にのみ機密情報を開示することができる」と規定されているが、当事者は、秘密情報を

開示することができる他の人物が存在するかどうかを検討することができる。例えば、データ仲介業者、専門的または法的なコンサルタントやアドバイザー、親会社、子会社、独立請負業者などが含まれる。

5-2. ライセンス契約（新素材）

「秘密情報」は、ライセンス契約（新素材）の第 10 条第 1 項で定義されている。利用契約（AI）と同様に、明確にするため、秘密情報のカテゴリーを明記することができ、ライセンス契約（新素材）の存在とその条件も含めることができる。

第 10 条第 5 項には、「受領当事者は、目的を遂行するために機密情報を知る必要がある自己の取締役および従業員（以下、総称して「取締役等」という。）にのみ機密情報を開示することができる」と規定されているが、利用契約（AI）と同様に、さらなる開示先を検討することができる。

6. 損害賠償

6-1. 利用契約（AI）

利用契約（AI）の第 17 条は、契約違反があった場合の損害賠償に関するものである。当事者は、救済措置として、契約違反または予期された契約違反に対する差止命令に関する条項を設けるべきかどうかを検討することができる。ただし、シンガポールでは、差止命令は衡平法上の救済であるから、強制執行の場合、このような救済措置を認めるかどうかは裁判所の裁量に委ねられる。

6-2. ライセンス契約（新素材）

特に留意すべき該当事項はないと考えられる。

7. 準拠法および管轄裁判所

利用契約およびライセンス契約について、シンガポール法の観点から検討を行ったが、利用契約およびライセンス契約の原案では、契約は日本法に準拠し、日本の裁判所が管轄裁判所となる（利用契約（AI）第 19 条、ライセンス契約（新素材）

第16条および第17条)。両当事者は、利用契約及びライセンス契約をシンガポール法に準拠させ、シンガポールの裁判所が専属管轄権を有することに合意することが望ましいかどうかを検討することができる。

当事者が、日本法および日本の裁判所を準拠法および裁判管轄とすることに合意した場合、シンガポール企業は、利用契約およびライセンス契約並びに適用される日本法に基づく権利および義務について、日本の弁護士に法的助言を求めることが重要である。同様に、利用契約およびライセンス契約がシンガポール法およびシンガポールの裁判所を準拠法および裁判管轄とするよう修正された場合、日本企業はシンガポールの弁護士に法的助言を求める必要がある。

当事者は、紛争解決の代替手段として、調停または仲裁を検討することができる。これらの代替的な紛争解決メカニズムの利点のひとつは、そのような手続の機密性である（ただし、当事者が機密保持に同意していることを前提とする。）。

当事者は、それぞれシンガポールと日本の出身であるため、仲裁では、両当事者が、異なる法的伝統（シンガポールは判例法の国であり、日本は成文法の国である。）を考慮して、特に仲裁地、仲裁手続、仲裁法廷の構成などの側面について主体的に決定する権利を行使することも認められる。

8. 協議

8-1. ライセンス契約（新素材）

ライセンス契約（新素材）の第18条は、「本契約に定めのない事項又は本契約に起因若しくは関連する疑義は、両当事者間の誠実な協議により解決されるものとする」と規定している。

両当事者は時として、紛争が合意の上で解決されることを期待して、このような条項を盛り込むことがある。しかし、このような条項がシンガポールで強制力を持

つかどうか、あるいは確実性を欠くために強制力を持たない「同意するための合意」であるとみなされるかどうかは疑問である。

当事者が「協議による解決」のためにこのような条項に頼るのであれば、強制力を向上させるために、紛争解決のより広範な枠組みの中にこの条項を含めることが賢明であろう。例えば、条項には協議／交渉の期間を明記することが考えられる。また、その期間が満了し、協議／交渉を通じて紛争を解決できなかった場合に、どのようにするかも明記すべきである。こうすることで、協議／交渉が不調に終わった場合、当事者は、関連する紛争解決手続きをいつ行うことができるかについて、確実な情報を得ることができる。

さらに、利用契約およびライセンス契約の履行に関連して起こりうる問題が予想される場合、当事者は、利用契約およびライセンス契約に関連するすべての条項を盛り込むための措置を講じるべきである。

【ソース】

- ・特許庁 オープンイノベーションポータルサイト

<https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html>

- ・2004年競争法（2020年改訂版）

<https://sso.agc.gov.sg/Act/CA2004?ProvIds=P13-#pr34->（英語）

- ・知的財産権の取り扱いに関する CCCS ガイドライン（2022年2月1日）

<https://www.cccs.gov.sg/-/media/custom/ccs/files/legislation/ccs-guidelines/revised-guidelines-jan-2022/9-cccs-guidelines-on-the-treatment-of-ip.pdf>（英語）

- ・I-Admin (Singapore) Pte Ltd vs. Hong Ying Ting and others [2020] SGCA 32 at [61]

https://www.elitigation.sg/gd/s/2020_SGCA_32（英語）

（編集協力：日本国際知的財産保護協会）