

タイにおいて OI モデル契約書 ver2.0 共同研究開発契約書（新素 材編、AI 編）を活用するに際して の留意点



永田 貴久
共同代表

日本国弁護士・弁理士

TNY Legal Co., Ltd.

TNY グループは、日本（東京・大阪・佐賀）、タイ、マレーシア、ミャンマー、イスラエル等に合計 16 の拠点を有し、海外新興国への事業進出を考える日系企業の法律面におけるサポートを行っている。永田 貴久 弁理士は、2016 年 2 月に TNY Legal Co., Ltd.（タイ バンコク）を設立し、弁護士法人プログレ・TNY 国際法律事務所代表も務める。

【概要】

日本国特許庁は、現在、オープンイノベーションの促進に向けた活動を推進しており、その一環として、研究開発型のスタートアップ企業と事業会社が共同研究開発契約およびライセンス・利用契約を締結する場合のモデル契約書（日本語）を公表している。

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

しかし、このモデル契約書は、日本企業同士が契約を締結することを前提として作成されたものであるため、タイの企業と日本の企業が、共同研究開発契約およびライセンス・利用契約を締結する場合（タイ法を準拠法とする場合）、タイ法を考慮した内容を検討する必要がある。

以下では、OI モデル契約書 ver2.0 の「共同研究開発契約書（新素材）」、「共同研究開発契約書（AI）」を利用する場合、タイ法の観点で、どのような点に留意すべきか解説する。

【詳細及び留意点】

1. はじめに

近年、タイにおいても「オープンイノベーション」の概念が、主に政府機関や大学、高等教育機関等に広がっている。2021年には、研究者の権利を保護し、研究者と政府機関、民間企業との間の共同研究を推進し、共同研究から生じる知的財産権の管理に関する一般的な慣行を確立することを目的とした研究・イノベーション利用法 B.E.2564（2021）¹が制定されている。

しかし、共同研究やオープンイノベーションを推進する活動の多くは、上述のとおり、政府研究機関や教育機関との間で主に進められているのが現状である。また、研究・イノベーション利用法 B.E.2564 は制定されているものの、本稿作成時点で、オープンイノベーションに関する規則や基準は、政府当局から公表されていない。

したがって、研究開発型のスタートアップ企業と事業会社が共同研究開発契約を締結する際には、研究成果である知的財産に関連する法令等に注意する必要があるが、その他の点に関しては、契約自由の原則の下、契約当事者間の合意に基づいて締結が可能である。

2. 関連法令

オープンイノベーションに関する契約を締結する場合、当事者は主に契約に関する知的財産権の種類や関連法令を考慮する必要がある。

(1) 特許法関連²

特許（または小特許）権の実施許諾を行う場合、実施許諾契約に関する契約書面を作成し、タイ知的財産局（the Department of Intellectual Property : 以下、「DIP」という。）に登録する必要がある。登録がない場合は、特許実施許諾契約は無効となる。

さらに、特許実施許諾契約は、省令第 25 号（B.E. 2542）³に規定された条件、規制または報酬に従って締結される必要がある。特許実施許諾契約が、省令第 25 号（B.E.2542）の規定に反して締結された場合には、特許実施許諾契約は特許法第 39 条により無効となる。

(2) 商標法関連⁴

商標権の使用許諾を行う場合、使用許諾契約に関する契約書面を作成し、DIP に登録する必要がある。また、省令 (B.E. 2535)⁵ 第 45 条に基づき、商標使用許諾契約書には、排他的 (Exclusive)、単独 (Solo)、非排他的 (Non-Exclusive) のいずれであるかを明記する必要がある。

(3) 著作権法関連⁶

著作権の使用許諾については、特許や商標の使用許諾と異なり、DIP への登録は義務付けられていない。ただし、著作権法第 15 条 (5) により、使用許諾に関する条件が競争を不当に制限するものでないことが規定されている。当該条件が競争を不当に制限する条件か否かに関して、省令 (B.E. 2540)⁷ にその判断基準が規定されている。

(4) 営業秘密法関連⁸

営業秘密の使用許諾については、特許や商標の使用許諾と異なり、DIP への登録は義務付けられていないが、営業秘密の譲渡に関しては書面による契約締結および譲渡人、譲受人の署名を要求している (営業秘密法第 5 条)。

なお、リバースエンジニアリングに関しては、原則、営業秘密の侵害とはみなされないとされているが、営業秘密の所有者または製品の販売者と明示的に別段の合意をした場合は除くとされている (営業秘密法第 7 条(4))。

したがって、営業秘密の所有者が相手方当事者に対してリバースエンジニアリングを禁止する場合には、その点について相手方当事者と明確に合意をしておく必要がある。

3. 参考規定項目

オープンイノベーションに関して、タイの政府機関が公式に発表したモデル契約は本稿作成時点で確認できていないが、教育機関の中には、共同研究契約等に

て規定することが望ましい項目を示している場合がある。以下は、いくつかの信頼できる教育機関により示されている、規定すべき項目の例である。

(1) カセサート大学

カセサート大学の各部局が民間企業と共同研究契約または知的財産権管理契約を締結しようとする場合、契約の重要な要素を規定した覚書⁹を作成する必要があるとされている。主な規定内容は、以下の通りである。

- a. プロジェクトの全体的理解（協力の目的、プロジェクトの期間）
- b. 各当事者の権利と義務
- c. プロジェクトから生じる利益や権利（製品、情報技術、学術成果、著作権、特許権、商標権、その他の利益）の管理方法
- d. 契約の解除と解除した場合の処理

(2) チュラロンコン大学

チュラロンコン大学の共同研究に関する覚書¹⁰における、主な規定内容は以下の通りである。

- a. 共同研究の目的
- b. 合意の範囲
- c. 覚書の締結期間
- d. 知的財産権の定義、知的財産権の利益配分に関する定め
- e. 機密保持義務
- f. 研究発表
- g. 第三者の権利侵害
- h. 覚書に基づく権利の譲渡
- i. 覚書の終了

4. OIモデル契約書 ver2.0 を活用する際の留意点

OIモデル契約書 ver2.0の「共同研究開発契約書（新素材）」、「共同研究開発契約書（AI）」を利用する場合、以下の点に留意する必要がある。

(1) 共同研究開発契約書（新素材）

本モデル契約書は、いずれもタイの関連法（特許法、著作権法、営業秘密法）に反するものではなく、有効であると考えられる。ただし、本契約は、主に特許権に関するものであるため、特許法令で規定された特許実施許諾契約の形式に関する検討等が必要である。

- a. 本モデル契約第 7 条において、特許権および本発明の実施許諾に関する内容が規定されている。上述のとおり、特許実施許諾契約は書面で作成し、DIP に登録する必要がある。したがって、特許実施許諾契約を DIP に登録するために、両当事者が必要な措置を講じることを保証する条項を明確に規定すべきである。
- b. 特許実施許諾契約の種類は、特許実施許諾契約を登録申請する際の DIP 担当官の検討に影響するため、あらゆる観点から慎重に検討し、特定する必要がある。DIP は、以下の 3 種類の実施許諾契約を示している。
 - ① 排他的実施許諾契約（Exclusive）：実施許諾契約期間中、特許権者は当該特許権を使用できず、実施権者のみが当該特許権を使用する権利を有する。
 - ② 単独実施許諾契約（Solo）：当該実施許諾契約に基づく実施権者は 1 社（1 人）のみであるが、特許権者も当該特許権を使用する権利を有する。
 - ③ 非排他的実施許諾契約（Non-Exclusive）：複数の実施権者の設定が可能。

(2) 共同研究開発契約書（AI）

本モデル契約書は、いずれもタイの関連法（特許法、著作権法、営業秘密法）に反するものではなく、有効であると考えられる。ただし、以下の点について、検討が必要である。

- a. プログラム開発のために、一方の会社から他方の会社に対象データ（資料）を提供する場合、各対象データの知的財産権の種類を確認することが必要である。特許権に関するものの場合、書面での実施許諾契約の作成、DIP への登録が必要となる場合があるため、慎重に検討する必要がある。

- b. リバース・エンジニアリングの禁止に関し、本モデル契約書第 20 条（禁止事項）に明記されている。相手方当事者に対してリバース・エンジニアリングを禁止とする場合には、本条項は明確に規定しておく必要がある。
- c. 本モデル契約書には、個人情報保護に関する条項が明記されてるため（第 16 条）、少なくともこの条文における個人情報保護法という法令名をタイ個人情報保護法（PDPA）と修正することが必要である。

(3) その他の一般条項

a. 言語条項

一方当事者をタイ企業、他方当事者を日本企業とする場合、英語、タイ語、日本語等、複数言語にて契約書が作成されることが一般的である。その場合、どの言語を主言語とするかを明記することが推奨される。

b. 準拠法条項

本稿は OI モデル契約書のタイ法との関係における留意点について示すものであり、準拠法については、タイ法であることが前提である。準拠法としてタイ法を選択する場合、準拠法を日本法からタイ法へ修正する必要がある。

c. 紛争解決条項

共同研究開発契約書（新素材）第 23 条に明記されているとおり、紛争解決方法として、仲裁等のオプションを検討する必要がある。

また、共同研究開発契約書（AI）第 28 条には裁判による解決のみが記載されているが、（新素材）と同様に、知財調停や仲裁等のオプションを検討する必要がある。

タイでの裁判を選択する場合、知的財産および国際取引中央裁判所（CIPITC : the Central Intellectual Property and International Trade Court）に変更する必要がある。

d. 署名権者

タイにおいては、商務省（DBD : Department of Business Development）において登記されたサイン権取締役が契約書への署名（および会社印の押印）

を行う必要がある。当該登記された署名権者が、登記された署名方法にしたがって署名等を行っているか、注意する必要がある。

【ソース】

1. The Office of National Higher Education Science Research and Innovation Policy Council (NXPO), Introduction and essential matters of the Research and Innovation Utilization Act B.E.2564

<https://www.nxpo.or.th/th/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81/>

2. PATENT ACT B.E. 2522

<https://www.ipthailand.go.th/images/633/Patent-Act-Edit.pdf> (英語)
<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/thailand-tokkyo.pdf> (日本語)

3. Ministerial Regulations No. 25 (B.E. 2542) Issued under the Patent Act B.E. 2522

<https://www.ipthailand.go.th/th/dip-law-2/item/ministerial-regulations-no-25-b-e-2542-issued-under-the-patent-act-b-e-2522.html> (英語)
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/thailand-tokkyo_kisoku.pdf (日本語)

4. TRADEMARK ACT B.E. 2534

https://www.ipthailand.go.th/images/781/____.____1_1.pdf (英語)

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/thailand-shouhyou.pdf> (日本語)

5. The Ministerial Regulation (B.E.2535) Issued under the Trademark Act , B.E.2534

<https://www.ipthailand.go.th/th/dip-law-2/item/be2535-1992.html>
(英語)

https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/thailand-shouhyou_kisoku.pdf (日本語)

6. COPYRIGHT ACT B.E. 2537

https://www.ipthailand.go.th/images/3534/2564/Copyright/Copyright_Act_ENG.pdf (英語)

https://www.cric.or.jp/db/world/thai/thai_h1.html (日本語)

7. The Ministerial regulation (B.E. 2540) issued under the Copyright Act B.E. 2537

<https://www.ipthailand.go.th/th/dip-law-2/item/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87.html> (タイ語)

8. TRADE SECRETS ACT B.E. 2545 AMENDED BY TRADE SECRET ACT (NO. 2) B.E. 2558

<https://www.ipthailand.go.th/th/dip-law-2/item/trade-secrets-act-b-e-2545-amended-by-trade-secret-act-no-2-b-e-2558.html> (英語)

9. Memorandum explaining the essential elements of agreement (Kasetsart University)

https://legal.psd.ku.ac.th/files/shardocs/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B3%20MOU_1595218821.pdf (タイ語)

10. Memorandum of Understanding regarding collaborative research
(Chulalongkorn university)

https://www.oap.go.th/wp-content/uploads/2023/01/Mou_11-02-2565.pdf (タイ語)

(編集協力：日本国際知的財産保護協会)