



## ASEAN知財動向報告会

### タイ・ベトナム・インドネシアにおける知財リスク調査について

2016年5月25日(水)

森・濱田松本法律事務所

弁護士 石本 茂彦

弁護士 呂 佳 叡

## タイ・ベトナム・インドネシアにおける知財リスク調査について

- 1. タイ
- 2. ベトナム
- 3. インドネシア
  - (1) 技術ライセンス契約
  - (2) 共同開発契約
  - (3) 営業秘密並びに職務発明等の保護

# 1. タイ

## 1. タイ (1) 技術ライセンス契約

- 特許技術、商標に関するライセンス契約は、知的財産権局 (DIP, Department of Intellectual Property) に登録しなければならず (特許法第41条、商標法第68条)、登録は発効要件と考えられている
- 改良技術のアサインバック・ライセンスバック
  - 特許技術に関するライセンス契約においては、不当に反競争的な条件、制限又はロイヤルティ規定は無効とされ (特許法第39条1項)、登録を拒絶される (同法41条)。ライセンサーが、ライセンシーに適切な報酬を支払うことなく、改良技術を排他的に利用 (exploit) することを認める規定は、不当に反競争的であるとみなされる (特許法に基づく省令第25条第4条第3項)  
→ 改良技術につき、ライセンサーに対して無償でアサインバック・ライセンスバックさせる条項は無効とされ、登録拒絶事由となるが、適切な報酬を支払うのであれば可

# 1. タイ (2) 共同開発契約

## ➤ 共同開発の成果物の取扱い

- 共同開発の成果物を、当事者らの共有にすることを強制する法令は存在しない
- 特許法の規定
  - 一つの発明を複数の者が行った場合には、当該発明に係る特許は、共同で出願するものとされている(特許法第15条)
  - 特許の共有者は、別段の定めがない限り、他の当事者の同意なくして自己の権利を行使できる。ただし、ライセンス許諾又は特許の譲渡については、共有者全員の同意が必要(特許法第40条)

# 1. タイ (2) 共同開発契約

## ➤ 共同開発における職務発明等に関する留意点

### ➤ 職務発明

- 雇用契約又は一定の業務の遂行を目的とする契約の下でなされた発明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(特許法第11条)

### ➤ 職務意匠

- 意匠については、特許法の職務発明に係る規定が準用される(特許法第65条)

# 1. タイ (2) 共同開発契約

## ➤ 職務著作

- 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（著作権法第9条）

→現地企業と、プロジェクトに関与する従業者との間の契約において、職務著作の著作権を使用者に帰属させる旨の規定があるか調査・確認すべき

# 1. タイ (3) 営業秘密並びに職務発明、職務意匠及び職務著作の保護

## ➤ 営業秘密

### ➤ 営業秘密の定義(営業秘密法第3条)

- ①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
- ②機密であることにより商業的価値をもたらす
- ③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



## 1. タイ (3) 営業秘密並びに職務発明等の保護

### ➤ 職務発明・職務意匠の対価

- 職務発明に係る特許を出願する権利を使用者に帰属させる場合、当該発明をした従業者は通常の賃金の他に報酬を受ける権利を有し、この権利は契約によって排除することはできない(特許法12条)
- 契約で報酬の金額を定めることはできるが、従業者は、定められた報酬金額が不服ならば、知的財産権局の長官に対し、報酬額を定めるよう請求できる(特許法12条)

### ➤ 職務著作の対価

- 対価について明文の定めなし

## 2. ベトナム

## 2. ベトナム (1) 技術ライセンス契約

- 工業所有権のライセンス契約は、第三者に対しては国家知的財産庁 (NOIP, National Office of Intellectual Property) に登録されたときにのみ有効となる (知的財産法第148条第2項)
- 知的財産法と技術移転法が重畳的に適用される
  - 工業所有権に係るライセンス契約は、不当にライセンシーの権利を制限する規定、特にライセンサーの権利から派生しない規定を有してはならないとされ、禁止される規定内容が例示列挙されている (知的財産法第144条第2項各号)
  - 技術移転法第15条で、技術移転契約に規定しなければならない条項が列挙されている

## 2. ベトナム (1) 技術ライセンス契約

- ライセンス技術を保証する責任を定めなければならない(技術移転法第15条第1項第10号)
- 当事者間で特段の合意をしない限り、ライセンサーは、当該技術を移転する権利が合法的であり、第三者の権利によって制限されていないことを保証する義務を負う(技術移転法第20条第2項a号)
- ライセンシーによる改良技術について、ライセンサーに無償で譲渡・ライセンス許諾することをライセンシーに強制する条項を定めてはならない(知的財産法第144条第2項a号)  
→適正な対価を支払えば、譲渡・ライセンス許諾を受けられる

## 2. ベトナム (1)技術ライセンス契約

- 工業所有権(標章を除く)の改良をライセンシーに禁止する条項を定めてはならない(知的財産法第144条第2項a号)

## 2. ベトナム (2) 共同開発契約

### ➤ 共同開発の成果物の取扱い

- 共同開発された発明等につき、登録を受ける権利は、創作又は投資を行った者の共有となる(知的財産法第86条第3項、科学技術法第41条第1項)。  
ただし、当事者が特約によって権利の帰属を定めることは可能

## 2. ベトナム (2) 共同開発契約

### ➤ 共同開発における職務発明等に関する留意点

#### ➤ 職務発明

- 職務発明につき登録を受ける権利は、雇用者と従業者との共有とされる(特約は可能)。よって、特約がなければ、雇用者(現地企業)及びプロジェクトに関与する従業者との共有となってしまう  
→現地企業と従業者との間で、職務発明が雇用者に帰属する旨の規定があるか調査・確認すべき

#### ➤ 職務意匠

- 職務発明と同様に取り扱われる

## 2. ベトナム (2) 共同開発契約

### ➤ 職務著作

- 別段の合意がある場合を除き、雇用者等には著作権(経済的権利)及び公表権が帰属する(知的財産法第39条)。従業者が著作者であり、氏名表示権や同一性保持権を取得する
- 共同創作された著作物の著作権及び著作者人格権は、共同著作者に共同して帰属する(知的財産法第38条第1項)



## 2. ベトナム (2) 共同開発契約

- 自身の保有する特許に係る発明に基づく共同開発を行った場合の留意点
  - 強制ライセンス制度
    - 従属発明の所有者は、一定の条件の下で、主発明のライセンス許諾を請求することができる。主発明の所有者が、正当な理由なく拒否した場合は、国家知的財産庁は、従属発明の所有者に対して主発明の強制ライセンスを許諾することができる(知的財産法第137条第2項)

## 2. ベトナム (3) 営業秘密並びに職務発明等の保護

### ➤ 営業秘密

- 営業秘密の定義(知的財産法第4条第23項)
  - ①財政的投資、知的投資から得られた情報であって
  - ②開示されておらず、かつ
  - ③事業において利用可能な情報
  
- 営業秘密として保護を受けるための要件(知的財産法第84条)
  - ①共通の知識でなくまた容易に取得されるものでもないこと
  - ②業として使用されるときは、それを所有又は使用しない者よりもその所有者に対して有利性を与えることができること
  - ③それが開示されず、また容易に入手することもできないよう必要な措置を講じてその所有者が秘密を保持していること

## 2. ベトナム (3) 営業秘密並びに職務発明等の保護

### ➤ 職務発明・職務意匠の対価

- 職務発明の所有者は、創作者に対して、当事者による別段の合意がある場合を除き、報酬の支払義務を負う(知的財産法第122条第3項、第135条第2項)  
→特約により排除可能

### ➤ 職務著作の対価

- 対価について明文の定めなし

### 3. インドネシア

### 3. インドネシア (1) 技術ライセンス契約

- 特許、商標又は営業秘密に係るライセンス契約についてはインドネシア知的財産権総局 (DGIPR, Directorate General of Intellectual Property Rights) に登録しなければならない。登録は執行要件・対抗要件
- インドネシア経済に損失を与える結果をもたらし得る規定等を含むライセンス契約は、登録が拒絶される(特許法71条・72条、商標法43条・47条、営業秘密法8条・9条)
  - 登録制度を定める大統領令 (Minister of Law and Human Rightsの No.8 of 2016) が出された  
→ 今後整備されていく予定

### 3. インドネシア (1)技術ライセンス契約

---

- 改良技術のアサインバック・ライセンスバック
  - 改良技術のアサインバックは登録拒絶事由とされる可能性が高い
  - 改良技術の共有、無償での非独占的ライセンス、適正な対価の支払いを条件とする独占的ライセンスは可能

### 3. インドネシア (2) 共同開発契約

---

- 共同開発の成果物の取扱い
  - 厳格なルールは存在しない
  - 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

### 3. インドネシア (2) 共同開発契約

#### ➤ 共同開発における職務発明等に関する留意点

##### ➤ 職務発明

- 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(特許法第12条)

##### ➤ 職務意匠

- 雇用関係において、又は命令に基づいて創作された意匠の創作者及び権利保有者は、両者の間に別途合意のない限り、その意匠を創作した者とされる(工業意匠法第7条第3項)  
→現地企業と、プロジェクトに関与する従業者との間の契約において、職務意匠を使用者に帰属させる旨の規定があるか調査・確認すべき



## 3. インドネシア (2) 共同開発契約

### ➤ 職務著作

- 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(著作権法第36条)  
→現地企業と、プロジェクトに関与する従業者との間の契約において、職務著作の著作権が使用者に帰属する旨の規定があるか調査・確認すべき

### 3. インドネシア (3) 営業秘密並びに職務発明等の保護

#### ➤ 営業秘密

##### ➤ 営業秘密の定義(営業秘密法第1条第1項)

- ①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)
- ②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)
- ③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. インドネシア (3) 営業秘密並びに職務発明等の保護

#### ➤ 職務発明の対価

- 職務発明の発明者は、当該職務発明から得られる経済的利益を考慮して、相当の対価を受ける権利を有する(特許法第12条第3項)
- 対価の額の算出方法及び算定に関して合意できない場合には、商務裁判所が判決で決定できる(同条第5項)

#### ➤ 職務意匠の対価

- 対価について明文の定めなし

#### ➤ 職務著作の対価

- 対価について明文の定めなし