

特許庁委託事業

ジョイント・ベンチャーと知的財産保護

2023年9月

独立行政法人 日本貿易振興機構

ニューデリー事務所

(知的財産権部)

## 報告書の利用についての注意・免責事項

本報告書は、日本貿易振興機構（ジェトロ）が現地調査会社に委託し作成したものであり、調査後の法律改正などによって情報が変わる場合があります。掲載した情報・コメントは調査委託先の判断によるものであり、情報の正確性や一般的な解釈がこのとおりであることを保証するものではありません。また、本報告書はあくまでも参考情報の提供を目的としており、法的助言を構成するものではなく、法的助言として依拠すべきものではありません。本報告書にてご提供する情報等に基づいて行為をされる場合には、必ず個別の事案に沿った具体的な法的助言を別途お求め下さい。

ジェトロおよび調査委託先は、本報告書の記載内容に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の、付随的、あるいは懲罰的な損害および利益の喪失について、それが契約、不法行為、無過失責任、あるいはその他の原因に基づき生じたかにかかわらず、一切の責任を負いません。これは、たとえジェトロまたは調査委託先が係る損害等の可能性を知らされていても同様とします。

## 目次

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 第1章：ジョイント・ベンチャーと知的財産の関係          | 1  |
| 1. 事業拡大戦略                        | 1  |
| 1.1. 共同研究                        | 1  |
| 1.2. 共同開発                        | 1  |
| 1.3. 生産委託                        | 2  |
| 1.4. ジョイント・ベンチャー                 | 2  |
| 2. ジョイント・ベンチャー概要                 | 4  |
| 2.1. ジョイント・ベンチャーの有用性             | 4  |
| 2.2. ジョイント・ベンチャーの種類              | 4  |
| 2.3. インドでジョイント・ベンチャーを設立できる者      | 6  |
| 2.4. インドでのジョイント・ベンチャーを規制する法規定    | 7  |
| 3. ジョイント・ベンチャーと知的財産              | 10 |
| 3.1. バックグラウンド知的財産とフォアグラウンド知的財産   | 10 |
| 3.2. ジョイント・ベンチャーのライフサイクルと知的財産    | 10 |
| 3.3. ジョイント・ベンチャー契約の知的財産に関する要確認事項 | 12 |
| 第2章：ジョイント・ベンチャーのライフサイクルと知的財産     | 13 |
| 1. 契約前および契約段階での留意点               | 13 |
| 1.1. 知的財産デュー・デリジェンス              | 13 |
| 1.2. 知的財産の商業的価値の評価               | 16 |
| 1.3. バックグラウンド知的財産とそのライセンス        | 18 |
| 1.4. 第三者の知的財産の侵害に対する免責条項の検討      | 26 |
| 1.5. 職務発明（雇用契約）                  | 26 |
| 1.6. パートナーの撤退                    | 26 |
| 2. 事業を実施している期間の留意点               | 27 |
| 2.1. フォアグラウンド知的財産の扱い             | 27 |
| 2.1.1. 著作権                       | 27 |
| 2.1.2. 商標権                       | 28 |

|  |    |
|--|----|
| 2.1.3. ドメイン名.....                        | 29 |
| 2.1.4. 会社名.....                          | 29 |
| 2.1.5. 特許権.....                          | 30 |
| 2.1.6. 意匠権.....                          | 35 |
| 2.2. ライセンシング.....                        | 36 |
| 3. ジョイント・ベンチャー終了に際した留意点.....             | 38 |
| 4. ライフサイクルを通して必要な機密保持契約の重要性.....         | 41 |
| 4.1. 営業秘密保護に関する問題.....                   | 41 |
| 4.2. 情報漏洩.....                           | 42 |
| 4.3. 機密保持契約の重要性と留意点.....                 | 42 |
| 第3章：紛争解決.....                            | 45 |
| 1. 裁判外紛争解決手続（ADR）.....                   | 45 |
| 1.1. 仲裁.....                             | 46 |
| 1.2. 調停（コンシリエーション）.....                  | 50 |
| 1.3. 調停（メディエーション）.....                   | 50 |
| 1.4. 人民裁判（Lok Adalat）.....               | 52 |
| 1.5. 調停および仲裁における企業秘密の機密保持と保護に関する留意点..... | 52 |
| 2. 裁判.....                               | 55 |
| 2.1. 民事訴訟（商事裁判）.....                     | 55 |
| 2.2. 刑事訴訟.....                           | 56 |
| 3. 紛争解決手段の比較.....                        | 58 |

## 第1章：ジョイント・ベンチャーと知的財産の関係

経済を支えているのは事業です。事業は経済にとって欠かせない要素であるだけでなく、雇用やお金、イノベーションなどさまざまな効果をもたらすため、社会を構成する礎でもあります。「事業」という言葉は、商業や産業、専門の活動を行う組織や企業を指し、これらの事業体は、主に収益の獲得など、何らかの経済的な生産活動を執り行うことを目的に掲げています。事業が前進し、より多くの収益を上げ、スケールのメリットを拡大するためには、事業計画と戦略が必要です。事業拡大は複雑な取り組みであり、目標と目的に沿って事業を成長させていく上で有効な戦略を採用する必要があります。 営利目的の事業が、次の目標を達成するためには、事業活動を拡大することが重要です。

- マーケティングやプロモーションを通じて顧客ベースをグローバルに拡大する。
- 多様化し、複数の分野に進出する。
- ブランド認知を高め、新規の顧客を魅了する。
- 特定の市場のセグメントに進出する。
- 投資を回収し、利益を得る。
- 製品種目を増やす。

ジョイント・ベンチャーは、このような事業拡大の戦略の1つです。ジョイント・ベンチャーは、当事者が事業の強みを融合できるほか、単体ではアクセスできないリソースや市場にアクセスできる利点があります。第1章では、ジョイント・ベンチャーについて理解を深めるため、その他の事業拡大の方法との違いに触れつつ、ジョイント・ベンチャーの関連する規定や、知的財産との関連性の概要について、以下に説明します。

### 1. 事業拡大戦略

#### 1.1. 共同研究

例えば、USPTO(米国特許商標庁)は、「共同研究契約」を、「2者以上の人物や事業体が、特許請求の範囲の分野において実験的作業、開発的取り組み、研究作業の実施について交わす契約」と定義<sup>1</sup>しています。例えば、医薬品や薬剤の発明に関する共同研究プロジェクトでは、研究開発 (Research and Development) 企業と製薬会社が当事者として参加することが考えられます。この場合、両当事者は特定の病気を治療する、特定の医薬品の研究と開発を行うための共同研究プロジェクトを立ち上げます。

このような共同研究では、新規の知的財産の創造を目指します。そのため、知的財産の保護は非常に重要です。新薬の発明に関するこの R&D の例では、どちらの当事者が完全、または部分的に知的財産権を取得するのかに関して事前に決定し、契約書に明記しなければなりません。たとえば、製薬会社が最終製品に関する特許権を確保し、一方の R&D 企業は製品を作るプロセスに関して権利を得る可能性があります。

#### 1.2. 共同開発

---

<sup>1</sup>

<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2156.html#:~:text=The%20AIA%20define%20the%20term,field%20of%20the%20claimed%20invention>

共同開発契約とは、新製品や新しい技術の開発を目指して協力する 2 社以上の当事者が締結する契約の規定を指します<sup>2</sup>。共同開発契約では、通常、以下の事項について明記します。次の URL<sup>3</sup>から、共同開発契約のサンプルを確認できます。

- 共同開発により創造した知的財産の所有者
- 知的財産に対して片方の当事者または双方の当事者が持つ利用の権利
- 共同作終了後の知的財産に関する取り決め

### 1.3. 生産委託

企業間の協力形態の一つとして生産委託も挙げられます。ある事業体が運用や技術的な活動を国内または海外のベンダーに委託します。たとえば、General Electric は電子レンジの生産を韓国の Samsung に委託しています。Samsung がより低いコストで製造業務を行えることがその理由です<sup>4</sup>。

特に、多くの米国の企業は IT 業務をインドに委託して、業務および技術に関する活動で発生するコストを削減しています。たとえば、複数の Fortune 500 の企業が Infosys、Wipro、Taka Consultancy Services をはじめとする多くのインドのサービスプロバイダーに委託を行っています。

生産委託の有名な例として、Apple が (iPhone など) の製品の製造 / 組み立ての大部分をインドへシフトした件が挙げられます。たとえば、最新の iPhone 14 はインドのチェンナイにある施設で生産されています<sup>5</sup>。インド政府が FDI の規則を緩和したことで、Apple はインドで直接オンライン販売を開始できるようになり<sup>6</sup>、また、現在はインド国内の小売店で働く従業員の現地採用を行っています<sup>7</sup>。

### 1.4 ジョイント・ベンチャー

上に挙げたさまざまな事業拡大の方法と照らし合わせ、ジョイント・ベンチャーとは何か、その他の方法との違い、そして、強みを説明します。

ジョイント・ベンチャーは、複数の企業が共同して共通の目標達成を目指し、新たに形成された事業体の利益、損失、経費を共有します。なお、新たに誕生した事業体は独立した企業理念を持ちます<sup>8</sup>。また、ジョイント・ベンチャーは目標を達成するためにリソースと能力を統合する動機を伴う、戦略的提携の形態と認識されることもあります。

ジョイント・ベンチャーは、過去数年間において非常に重要な役割を果たしてきました。類を見ない技術の進歩や自由化政策、ハイパー・コンテクティビティ経済、取引関係の抜本的な進化を含むさまざまな要素が、インド、そして、世界中でジョイント・ベンチャーの増

---

<sup>2</sup> <https://www.contractscounsel.com/t/us/joint-development-agreement#:~:text=A%20joint%20development%20agreement%20is,of%20potentially%20patentable%20intellectual%20property.>

<sup>3</sup> <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1405041/000119312511070045/dex102.htm>

<sup>4</sup> International Journal of Production, Volume 129 Issue 1

<sup>5</sup> <https://techcrunch.com/2022/09/25/apple-starts-manufacturing-iphone-14-in-india/>

<sup>6</sup> <https://www.icidirect.com/research/equity/weekend-readings/india-liberalises-fdi-policies>

<sup>7</sup> <https://www.livemint.com/companies/news/job-alert-apple-begins-hiring-workers-for-retain-stores-in-india-11673135356373.html>

<sup>8</sup> <https://core.ac.uk/download/pdf/93183587.pdf>

加を促してきました。

ジョイント・ベンチャーの形成に至る理由や原因として挙げられるのは、特定の市場に進出するため、財政リスクを軽減するため、質が高く、スピードの面でより優れたテクノロジーを利用するため、競合他社を凌ぐ競争上の優位性を得るため、労働力を統合するため、新しい世界基準を作るため、競合他社と取引するため、供給源を増やすため、人件費を削減するため、などがあげられます。インドでは、過去数年において、上記の目的のために数多くの合弁会社が形成されており、**Maruti-Suzuki**、**Toyota Kirloskar Motor Private Limited**をはじめ、海外の企業がインドの企業と提携しています。

## 2. ジョイント・ベンチャー概要

### 2.1. ジョイント・ベンチャーの有用性

「ジョイント・ベンチャーとは何か？」に対する上記の答えは一見すると単純ですが、ジョイント・ベンチャーを理解する上では「なぜ？」を理解することも同様に重要です。ジョイント・ベンチャーは、通常、海外の市場に参入する手段として用いられます。これは、新興企業にとって、ターゲットの国ですでに確固たる地位を築いた企業と協力関係を育むアプローチは、当該の市場で地位を築くために最初から事業を始めるアプローチと比べて、比較的容易にビジネスの拠点を築けることが理由です。必要なインフラやノウハウを持つ国内の企業が、国際的な取引および技術的ノウハウを兼ね備えた海外の企業と提携を結ぶことで、両者がメリットを得られるため、本質的に共生関係にあると言えます<sup>9</sup>。

企業はさまざまな理由でジョイント・ベンチャー契約を結びます。そのうちのいくつかを、国内の市場（インドなど）への参入を望む海外の企業（たとえば日本の企業）の視点で挙げていきます。

- ターゲットの国で確固たる地位をすでに築いた企業に接触し、その企業が持つ評判や信用、専門知識・スキルを活用するため
- 既存の後方支援体制と配送網を利用するため
- 現地の市場に関する見識が深く、有用なコネクション（政府および民間）を持つ人材を活用するため
- インドで事業を開始する上で必要なノウハウ、およびコンプライアンスを満たしている企業に接触するため
- 有能な国内の人材を活用するため
- 損失や経費を分担し、事業の失敗によるマイナスの影響を軽減するため
- 国内の合弁会社者が持つ資金力や人材、インフラ、現地の地域への影響力、信用、評判を活用するため
- 既存の顧客ベースを活用するため
- 研究 & 開発 (R&D) の負担を軽減するため
- 国内のマーケットや世間一般において、海外からの参入者の信用と認知度を高めるため
- 資本だけではなく、労働力やインフラの流入により、事業利益を高める目的で新たな知的財産が生まれやすくなるため

### 2.2. ジョイント・ベンチャーの種類

ジョイント・ベンチャーの概念自体は難しくないものの、さまざまな種類のジョイント・ベンチャーが存在することを理解する必要があり、企業はそれぞれのニーズや条件、状況に応じて最適な種類を採用します。

ジョイント・ベンチャーは、共同事業体の形態に応じて、大きく4つのタイプに分類することができます。

- プロジェクト型ジョイント・ベンチャー
- 実用型ジョイント・ベンチャー

---

<sup>9</sup> <https://www.investopedia.com/terms/j/jointventure.asp>

- 垂直統合型ジョイント・ベンチャー
- 水平統合型ジョイント・ベンチャー

また、共同事業体を形成するための出資形態に応じて、大きく 2 つのタイプに分類することができます。

- 契約に基づくジョイント・ベンチャー
- 株式に基づくジョイント・ベンチャー

以下に、それぞれのタイプについて概要を説明します。

(1) プロジェクト型ジョイント・ベンチャー<sup>10</sup>

- 特定のプロジェクトのために形成します。
- プロジェクト型合弁会社の代表例として、生体電子医薬品の開発を手掛けるため、GlaxoSmithKline (GSK) が Google の親会社の部署と形成したジョイント・ベンチャーが挙げられます。

(2) 実用型ジョイント・ベンチャー<sup>11</sup>

- 相互に専門知識・技能の授受を行うための同意を確約します。
- ある産業への投資を希望する企業 A と資金が不足する企業 B が協力し、それぞれの専門分野を担います。

(3) 垂直統合型ジョイント・ベンチャー<sup>12</sup>

- 同じサプライチェーンに属する 2 つの企業、とりわけ買い手の企業とサプライヤーの企業の間で行われます。
- 両当事者は同じサプライチェーンにおいてそれぞれ異なる強みと拠点を持つ一方で、事業を成長させるため、互いの専門知識・技能やリソース、インフラを必要としています。したがって、成功の確率を高められます。
- たとえば、飲料製品メーカーの海外企業と、瓶詰めや国内の供給、物流を得意とする国内の企業による合弁会社が挙げられます。

(4) 水平統合型ジョイント・ベンチャー<sup>13</sup>

- 同業者が取引を行うために行います。
- たとえば、競合する 2 つの企業が開発や利益拡大を目指し、妥協点を見いだすために設立します。
- たとえば、海外の航空会社、または海運会社が、事業を行いやすくするためだけではなく、国内の企業との競合を回避するために国内の企業とジョイント・ベンチャーを行うことが考えられます。
- 水平統合型ジョイント・ベンチャーを実行する目的として、事業の対立を回避する

<sup>10</sup> <https://breezy.io/blog/joint-venture-examples>

<sup>11</sup> <https://www.educba.com/types-of-joint-venture/>

<sup>12</sup> <https://www.educba.com/types-of-joint-venture/>

<sup>13</sup> <https://www.educba.com/types-of-joint-venture/>

ため、友好的な共存を実現するためなどが挙げられます。ただし、このような状況においては、不当競争行為に注意する必要があります。当該の契約により合弁会社が市場を独占し、競合社を抑圧してしまう可能性があります。

#### (5) 契約に基づくジョイント・ベンチャー<sup>14</sup>

- 企業が独立した法人を必要としない場合、または法人格を持つことが経済的ではない場合に契約型ジョイント・ベンチャーが利用されることがあります。
- 新たに別個の法人を形成することには至らず、契約を基に形成する関係に過ぎません。
- 一般的に投機的事業を実行するために用いられます。
- 各当事者が資金を持ち寄ります。
- 投機的事業を共同で管理するために設立されます。
- 両当事者は、契約書の取り決めに従って収益の共有と損失の分担を行い、両当事者の提携により形成された第三の企業ではなく、各企業が（収益を）取得・（損失を）負担します。

#### (6) 株式に基づくジョイント・ベンチャー

- 直接投資は、ある経済圏の居住者（投資家）と別の経済圏の企業（被投資会社）の間で行われるもので、FDI（Foreign Direct Investment）と呼ばれます。
- ジョイント・ベンチャーにおいては、直接投資は、非居住者の事業が居住者の事業に投資を行う取り組みと考えられ、その方法として、前者が後者の株式を取得 / 所有します。たとえば、インド国外の企業は、ジョイント・ベンチャーや完全子会社化をとおして、インド国内の企業への投資を行うことができます。投資を受けるインドの企業における外国資本の比率は投資家の条件に左右され、外国直接投資（FDI）ポリシーで定められた各活動分野の外国資本比率の制限の対象となります。
- 直接投資を行う目的は、被投資企業に長期的な利益を確立し、投資家側が被投資企業の経営に多大な影響を及ぼせるようにすることです。
- 直接投資は経済に長期的でサステナブルな資本を注入し、技術移転、開発、イノベーション、競争、雇用の創出に貢献します。
- 会社、合資会社、有限責任事業組合、ベンチャー・キャピタル・ファンド、トラスト、投資事業体などが形成されます。

### 2.3. インドでジョイント・ベンチャーを設立できる者

インドに居住していなくても、ジョイント・ベンチャーを設立できます。ただし、以下のセクターではジョイント・ベンチャーを設立することはできません。

- 宝くじ事業
- ギャンブルおよび賭博
- チットファンド

<sup>14</sup> [https://www.lexisnexis.com/uk/lexispsl/commercial/document/391297/579X-SDD1-F186-62SB-00000-00/Contractual\\_joint\\_ventures\\_overview](https://www.lexisnexis.com/uk/lexispsl/commercial/document/391297/579X-SDD1-F186-62SB-00000-00/Contractual_joint_ventures_overview)

<sup>15</sup> [https://m.rbi.org.in/scripts/BS\\_FemaNotifications.aspx?Id=2126](https://m.rbi.org.in/scripts/BS_FemaNotifications.aspx?Id=2126)

- 移転可能な開発権
- 不動産業、またはファームハウス建設業においては、居住区の開発、住居/商業店舗、道路や橋、不動産投資信託を含められません。
- タバコ製品および代用品の製造

### 有限責任事業組合 (LLP)

ジョイント・ベンチャーを設立する手段として、LLP を利用するケースが増加しています。しかし、LLP への海外投資は、自動承認ルート経由での外国直接投資による出資率が100%を占めることを認められているセクター/アクティビティにおいてのみ許可されます。インドでジョイント・ベンチャーの設立を検討している多くの海外の企業にとって、LLP は以下のようなさまざまな理由で実行可能な選択肢となります。

- パートナーの数の上限が決められていない（ただし、民間企業において株主は200人を超えてはならない）
- 出資金に基づいて所有が可能
- 解散が簡単

## 2.4. インドでのジョイント・ベンチャーを規制する法規定

インドでのジョイント・ベンチャーの概念は、各種の一般的な法律において列挙されています。これは、インドでジョイント・ベンチャーを規定する具体的な法律が存在しないためです。インドでのジョイント・ベンチャーに直接または間接的に関わっている法律には、1932年パートナーシップ法、1992年外国貿易法、2008年有限責任パートナーシップ法、2013年会社法、2002年競争法、1872年契約法、インド証券為替取引所 (SEBI) およびインド準備銀行 (RBI) の年次ガイドライン、通達、回覧、規則、海外投資に対する産業政策および手続きの方針、外国為替法などがあります。これらの法規定のうち、特にジョイント・ベンチャーにとって重要なものを、以下に述べます。

### (1) 2013年会社法

株式に基づくジョイント・ベンチャーは2013年会社法によって規定されています。これは、公共または民間セクターの企業として新たな法人組織が形成されるためです。ジョイント・ベンチャーについては、2013年会社法において、「関連会社」として、第2条(6)で言及されています。

第2条(6) 別の企業との関係において関連会社とは、別の企業が大きな影響力を持つものの、この影響力を持つ企業の子会社ではない企業のことであり、これにはジョイント・ベンチャーも含まれる。

### (2) 1872年インド契約法

契約法は、インド国内の契約に関連する法律を規定し、定義します。当事者間で結ばれた、締結された、または履行された商業協定または契約は契約法の対象となり、同法の規定に従うものとします。1872年契約法の第27条は取引を抑制する契約を禁止し、当事者を契約に縛りつける取り決めはその範囲において無効だと規定しています。

第 27 条 法律の範囲内の仕事や取引、あらゆる種類の事業を実施する行為を抑制するすべての契約は無効である。

例外 1:業権が売却された事業の継続を中止する契約は例外とする。営業権を売却する当事者は、買い手または営業権を取得するいかなる人物が同様の事業を継続する限り、地域の特定の制限を設けた上で、同様の事業を継続する行為を自制することに買い手に同意する。ただし、事業の性質を考慮し、かかる制限を法廷が妥当と認める場合に限る。

### (3) 2002 年競争法

ジョイント・ベンチャーを反トラスト/競争法から隠すことはできません。なぜなら、根本的にジョイント・ベンチャーの存在そのものが、この類の法律の注目を集めるからです。たとえば、競争法の第 3 条 (3) (d) は次のように規定しています。

第 3 条(3)(d) ジョイント・ベンチャーとして締結されたいかなる契約にも、かかる契約が生産、供給、流通、保管、取得、または製品の管理やサービスの提供における効率を高める場合、この款に含まれるいかなる内容も適用されないものとする。

競争法の第 3 条は、反競争的な契約に対処するものです。ジョイント・ベンチャーが成功すると国内の競争に打撃を与え、市場で独占的な立場を勝ち取る可能性があることは否定できません。そのため、インド公正取引委員会 (CCI) はジョイント・ベンチャーを精査します。

### (4) 外国為替法<sup>15</sup>

2004 年外国為替管理法の第 6 条は、ジョイント・ベンチャーを含む例外的なケースにおける直接投資への許可を認める規定を盛り込んでいます。また、同法の第 II 章では、直接投資によるインド領土内外の合弁会社を取り上げており、特に第 7 条では、既存の合弁会社による金融セクターでの投資について、第 17 条では、インド領土外での合弁会社の譲渡 (売却) について、第 18 条には合弁会社の株式譲渡について規定があります。

### (5) 1932 年パートナーシップ法

契約型ジョイント・ベンチャーの特徴を備えるジョイント・ベンチャーは、パートナーシップ (提携) によるものであるため、1932 年パートナーシップ法に準拠すると言えます。なぜなら、ジョイント・ベンチャーとは基本的に契約書によって実施される提携の一種であり、別に法人を作り出すわけではないためです。1932 年パートナーシップ法では、合弁契約の各パートナーは提携の性質に応じて共同で、もしくは個別に実施される事業のすべての行いに責任を持つと規定されています。

ジョイント・ベンチャー契約では、適切な取り決めを行った後、その責任を第三者に引き継ぐ決定権を提携から抜けるパートナーに与えます。

1932 年パートナーシップ法の下、ジョイント・ベンチャーのパートナーのあらゆる行いは、パートナーの脱退前に公開する必要があります。

ジョイント・ベンチャーの解散前に行った行為は、解散後に開示され、それぞれのパート

---

<sup>15</sup> [https://m.rbi.org.in/scripts/BS\\_FemaNotifications.aspx?Id=2126](https://m.rbi.org.in/scripts/BS_FemaNotifications.aspx?Id=2126)

ナーにその責任が課されます。

死亡したパートナーの資産は、死後、会社の有利になるようないかなる目的においても利用することはできません。

### 3. ジョイント・ベンチャーと知的財産

#### 3.1. バックグラウンド知的財産とフォアグラウンド知的財産

知的財産はジョイント・ベンチャーを設立する主な理由であることが多いため、知的財産とジョイント・ベンチャーのつながりは非常に重要であり不可避です。

例えば、世界的に有名なブランドである STARBUCKS とインドで人気の高いブランドの TATA を融合させ、Tata Starbucks Private Limited が誕生しました。TATA ブランドの存在が国内での価値をもたらし、アメリカのブランドである STARBUCKS を受け入れる土台作りを行い、STARBUCKS ブランドがインドで繁栄できるようになったと言っても過言ではありません。あるいは、ジョイント・ベンチャーの当事者が持つ技術に基づいて新たな技術を創造することも考えられます。

このように、ジョイント・ベンチャーにおける、ジョイント・ベンチャーの当事者が所有している知的財産（バックグラウンド知的財産）、及び、ジョイント・ベンチャーが創造する知的財産（フォアグラウンド知的財産）の重要性は高く、これらの扱いについてはジョイント・ベンチャー契約においてしっかりとした検討と合意が必要です。

#### 3.2. ジョイント・ベンチャーのライフサイクルと知的財産

ジョイント・ベンチャーのライフサイクルを、①契約前、②契約、③事業実施、④契約終了（ジョイント・ベンチャー解消）の3つの期間に区切り、それぞれの期間における知的財産の扱いに関して検討します。

##### （1）契約前段階

とりわけ知的財産が大きな役割を担う場合、ジョイント・ベンチャーの提携を結ぶ上で、事業に関する有益な情報を共有することは重要です。同様に、各当事者は相手の当事者と情報を共有する前に機密情報を慎重に保護する必要があります。多くの場合、相手の企業が競合者である可能性が高いためです。

特に知的財産が資本の面で大きく貢献する場合、情報共有は絶対に欠かせません。ジョイント・ベンチャーを形成する可能性がある両当事者は、それぞれ機密保持契約（NDA）などの手段を講じて、機密情報を保護してから共有するべきです。この行為は、取り決めが定められていない可能性が高く、いかなる規定にも縛られていない段階では、極めて重要です。ジョイント・ベンチャーを用いてインドで事業を展開することを望む海外の企業にとっては、どのような知的財産をジョイント・ベンチャーで利用するかなど、知的財産に関する話し合いを行う必要性を理解し、契約前の段階に慎重に慎重を重ねて臨む必要があります。国内の企業が海外の企業から重要な情報を引き出し、パートナーではなく、競合者、つまりライバルとなって立ちはだかる状況を回避するためです。

##### （2）契約段階

契約段階は、ジョイント・ベンチャーを実行するプロセスにおいて土台となる段階の一つです。ジョイント・ベンチャーの観点から、知的財産に関する権利や義務、制限を定義し、開示しなければなりません。交渉時には、ジョイント・ベンチャーの当事者が、ジョイント・ベンチャーの運営や事業目標達成のために、自身の有する知的財産（このような、ジョイント・ベンチャー開始前に当事者が有する知的財産をバックグラウンド知的財産と言います。

特許権、意匠権、商標権、企業秘密、等があります。)の扱いについて、譲渡するのか、使用許諾するのか、など、さまざまな検討を行った上で決定を下す必要があります。バックグラウンド知的財産は使用を認可(ライセンス)する形態を取ることが一般的です。こうすることで、知的財産の所有者は当該の知的財産をライセンスという形でコントロールできます。一方の譲渡は、このような目的においては通常は推奨されません。知的財産をジョイント・ベンチャーに持ち込む企業にとって有利に働かない可能性があるためです。

また、交渉時においては、ジョイント・ベンチャーによって共同または別々に創造した知的財産、このような知的財産をフォアグラウンド知的財産と言います、の扱いについても熟考する必要があります。例えば、ジョイント・ベンチャー契約書の本文に、共同所有条項を盛り込む、ということが考えられます。ジョイント・ベンチャーがいつかは終了すること、貴重なフォアグラウンド知的財産がトラブルの原因になる可能性があることを考慮し、今後問題が起きることがないように、この決定を扱うことが求められます。

フォアグラウンド知的財産の所有と利用に関連する取り決めは、ジョイント・ベンチャーを実行する段階で最も重要度が高いとされています。つまり、当事者はフォアグラウンドの権利をどちらの当事者が持つのか、どちらの当事者がその権利を利用するのかに関する決定のほか、この決定に関連する諸条件を定める必要があります。また、ジョイント・ベンチャーのどちらかの当事者が行った既存のバックグラウンド知的財産に対する変更・改善についても考慮すべきです。バックグラウンド知的財産への変更・改善は、変更・改善に寄与した当事者が権利を取得することが一般的です。また、別の当事者による不当な要求を防ぐため、ジョイント・ベンチャー契約書のなかでこの権利に関する取り決めを厳格に定めておきましょう。

紛争を回避するため、これらの解釈に対応する定義や規定を明示しておくことを推奨します。たとえば、このようなフォアグラウンド知的財産を、ジョイント・ベンチャーが所有することも考えられますし、一方で、フォアグラウンド知的財産を両当事者が共同で所有することも可能であり、その場合は、共同所有に関する契約書を作成して、それぞれの当事者が持つ権利における比率と方法を明確に特定しておく必要があります。

ジョイント・ベンチャーによって形成された新たな事業体が、製造やR&D、マーケティング、商品化を介してジョイント・ベンチャーから生じた知的財産を利用することも可能です。なお、両当事者は、フォアグラウンド知的財産の利用を個別に決定できます。これは、初期段階での交渉や契約書に記された規定に左右されます。また、フォアグラウンド知的財産を利用する権利を相手の当事者に譲渡するケースも考えられます。この場合、ジョイント・ベンチャーの両当事者は、バックグラウンド知的財産をフォアグラウンド時の活用の段階において共同で利用できるように、それぞれ許諾する必要があります。

### (3) 事業実施段階

知的財産の共同所有はジョイント・ベンチャーにとって極めて重要です。とりわけ、フォアグラウンド知的財産にとっては大切であり、フォアグラウンド知的財産の所有権はジョイント・ベンチャーの双方の当事者に帰属することが理想です。共同所有の詳細に関しては、第2章で取り上げます。

### (4) 契約終了(ジョイント・ベンチャー解消)段階

可能ならば出口戦略の概要を交渉の段階で計画しておくことが理想です。一部の条項に

については、事実や状況に応じて、後ほど解約・終了が現実味を帯びてきた際に決定する必要があります。

友好的に契約を終了する場合は、合弁事業のパートナーはそれぞれの貢献に応じて、フォアグラウンド知的財産に関連する条件を話し合います。一方、違反などの理由で契約を終了する場合は、どちらかの当事者が権利を失う、もしくはペナルティーを受ける可能性があります。そのため、契約前の段階でも出口戦略について掘り下げた議論を行うことが、争いを避ける上で賢明です。

### 3.3. ジョイント・ベンチャー契約の知的財産に関する要確認事項

以上、ジョイント・ベンチャーのライフサイクルにおける知的財産の扱いに関する留意点を踏まえると、知的財産に関連する交渉の実施と契約の締結を円滑に進めるためには、少なくとも以下の観点については、十分に検討がなされ、当事者間で合意形成がなされ、ジョイント・ベンチャー契約書に反映されているか、確認されることを推奨します<sup>16</sup>。各チェック項目の詳細については次章で説明します。

#### <チェックリスト>

- ✓ ジョイント・ベンチャーへの新しいパートナーの参加に関する取決め
- ✓ プロジェクトからパートナーが撤退した場合の取決め
- ✓ パートナーが破産した場合の取決め
- ✓ 無形資産に関する当事者の出資に関する取決め
- ✓ 知的財産（バックグラウンド知的財産、フォアグラウンド知的財産）の管理に関する取決め
- ✓ 知的財産（バックグラウンド知的財産、フォアグラウンド知的財産）の所有や利用に関する取決め
- ✓
- ✓ 知的財産権のコスト（例えば、権利化費用、侵害等への対応費用、等）に関する取決め
- ✓ 契約終了時の知的財産および関連する権利の扱い

---

<sup>16</sup> その他の参考情報は以下参照

<https://www.rbi.org.in/commonman/English/Scripts/Notification.aspx?Id=720>

[https://www.rbi.org.in/Scripts/BS\\_ViewMasDirections.aspx?id=10637](https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasDirections.aspx?id=10637)

[https://www.rbi.org.in/Scripts/BS\\_FemaNotifications.aspx?Id=2126](https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_FemaNotifications.aspx?Id=2126)

[https://www.rbi.org.in/Scripts/BS\\_ViewMasCirculardetails.aspx?id=9847](https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasCirculardetails.aspx?id=9847)

[https://www.rbi.org.in/Scripts/BS\\_FemaNotifications.aspx?Id=2126](https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_FemaNotifications.aspx?Id=2126)

[https://www.sebi.gov.in/legal/circulars/may-2022/guidelines-for-seeking-noc-by-stock-brokers-clearing-members-for-setting-up-wholly-owned-subsidiaries-step-down-subsidiaries-joint-ventures-in-gift-ifsc\\_58918.html](https://www.sebi.gov.in/legal/circulars/may-2022/guidelines-for-seeking-noc-by-stock-brokers-clearing-members-for-setting-up-wholly-owned-subsidiaries-step-down-subsidiaries-joint-ventures-in-gift-ifsc_58918.html)

## 第2章：ジョイント・ベンチャーのライフサイクルと知的財産

第1章で述べた通り、ジョイント・ベンチャーのライフサイクルにおける各段階において、知的財産の扱いについて留意すべき点が変わります。第2章では、これら留意点についてより具体的な内容をご説明します。

### 1. 契約前および契約段階での留意点

#### 1.1. 知的財産デュー・デリジェンス

知的財産デュー・デリジェンスとは、企業が所有する特定の知的財産を分析し、その市場価値を評価するために行われる調査や監査を指します。知的財産デュー・デリジェンスは、とりわけ別の企業とジョイント・ベンチャーを設立する上での関連するリスクを特定する際に有効に働きます。

特に国境をまたぐジョイント・ベンチャーにおいては、デュー・デリジェンスは事業での対立や崩壊の回避に関して何よりも重要です。当事者は調査を行い、知的財産に対する潜在的なリスクをすべて特定し、評価しなければなりません。入念な調査は契約を締結する前に既存の問題をあぶり出すことができるほか、知的財産に関する今後発生する可能性がある問題の核心を特定できる効果があるため（パートナーがジョイント・ベンチャーに提供するバックグラウンド知的財産の権利移転に関連する問題など）、デュー・デリジェンスにより、これらのリスクや損失を減らす/軽減することができます。

また、当事者がジョイント・ベンチャーにもたらすバックグラウンド知的財産の数と質の双方、そして、ジョイント・ベンチャーの最終的な製品における重要性、事業と収益性への広範な影響力を考慮することも同様に重要です。たとえば、株主が特に価値の高いソフトウェアをジョイント・ベンチャーの特定の用途に使用するため、このソフトウェアのライセンスをジョイント・ベンチャーに与え、このソフトウェアがジョイント・ベンチャーの事業において幅広く利用された場合、当該当事者は、このバックグラウンド知的財産に基づいて、ジョイント・ベンチャーのあらゆる成果の所有権を留保することを迫る可能性があります。

#### (1) 知的財産デュー・デリジェンスの概要<sup>17</sup>

知的財産デュー・デリジェンスでは、価格設定や株式保有などのジョイント・ベンチャーの特徴的側面に影響を与える要素を徹底して分析します。

---

17

[https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/en/wipo\\_smes\\_bwn\\_13/wipo\\_smes\\_bwn\\_13\\_14\\_damodaran.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/en/wipo_smes_bwn_13/wipo_smes_bwn_13_14_damodaran.pdf)

特に知的財産デュー・デリジェンスは、以下の情報を重視します。

- 知的財産の存在確認とそのリスク／メリットの検討
- 知的財産を実施する際の問題や障害の検討
- 必要であれば、知的財産の担保化、証券化の是非の検討

ジョイント・ベンチャーに関連する知的財産デュー・デリジェンスでは、契約を結ぶ際に提案された知的財産のリスクや価値を評価する必要があります。さらに、デュー・デリジェンスの詳細を開示することで、関与する会社／パートナーに関わる知的財産に関する大きなリスクを予防する効果も見込めます。一般的に評価プロセスを実施し、相手企業の信頼性を導き出してから、金銭的な取引に移行します。

知的財産デュー・デリジェンスの手続きは必須のステップとして扱い、個別および相互の利益が一致したことを確認するため、このステップを完了してから当事者は契約を結ぶべきです。

当然ですが、知的財産は、企業が所有できる資産において特に重要度が高い資産の一つです。そのため、その値打ちを見出すためにも知的財産を正確に理解する必要があります。また、知的財産の有効性を評価するだけでなく、侵害の脅威を排除することは非常に大事です。

知的財産の管理実務が首尾よく行われていることは、両当事者にとって、今後の事業遂行への安心感につながるため、とても重要です。デュー・デリジェンス中に見つかった知的財産に関する課題について話し合い、解決できるのは初期段階においてのみであり、知的財産デュー・デリジェンスを行うことで、パートナー間に信頼感が芽生えます。

たとえば、1998年のフォルクスワーゲンとロールスロイスによる取引を参考にすると、知的財産デュー・デリジェンスの必要性を改めて実感できます。フォルクスワーゲンは、この取引をとおしてロールスロイスの資産とロールスロイスおよびベントレーを取得することを目指していました。しかし、何億ドルもの価値のある取引を成立させた後で、ロールスロイスブランドとその名称を所有できないことが判明しました。このブランドは別の企業（親会社の Rolls Royce Plc）が所有していたことが明らかになったのです<sup>18</sup>。

## （2）知的財産デュー・デリジェンスのステップ<sup>19</sup>

### ①プレ・コントリビューション・ディリジェンス

---

<sup>18</sup> <https://www.mondaq.com/india/trademark/448686/intellectual-property-due-diligence>

<sup>19</sup> <https://inc42.com/resources/a-startups-guide-to-ip-due-diligence-types-checklist-and-more/>

実際に知的財産デュー・デリジェンスを行う前の段階において、知的財産デュー・デリジェンスに寄与する可能性のある以下のファクターについて検証します。

- 知的財産の所有権の存在の確認
- 将来、合併事業を妨げる可能性がある知的財産に関する障害（セキュリティ関連の事項、既存のライセンス、係争中の訴訟、バックグラウンド知的財産として相手の当事者が提示した特許権の権利としての信頼性（無効理由の有無、侵害の可能性の有無、等）など）の有無の確認

## ②知的財産デュー・デリジェンス

### Step1: 知的財産の把握

契約や協定を締結する前に実行する知的財産デュー・デリジェンスの第一のタスクは、知的財産の把握です。

### Step2: 知的財産の有効性の検証

全ての関連する知的財産を特定した後、自社およびジョイント・ベンチャーを設立するパートナー候補が持つ知的財産の有効性を検証しなければなりません。契約段階に進む前に不確定要素について話し合う、または是正するためです。たとえば、パートナー候補が所有する特定のブランドが、ジョイント・ベンチャーの対象になる場合、デュー・デリジェンスを行うことで、初期段階で当該の商標が係争中、無効であることを明らかにすれば、ジョイント・ベンチャーの方針に関する議論を大きく変更させる可能性があります。

### Step3: 権利の侵害評価

侵害の可能性がある領域に関する徹底的な調査を行い、関連する情報の査定を行います。いずれかの当事者が提供するバックグラウンド知的財産をジョイント・ベンチャーが利用することで、第三者の知的財産を侵害する可能性があります。この状況についても考慮する必要があります。この場合、片方の当事者（バックグラウンド知的財産が他社または他人の知的財産を侵害）の過ちにより、ジョイント・ベンチャーまたはパートナーの当事者が損害を被る可能性があります。デュー・デリジェンスを行うことで、このような可能性が明らかになれば、ジョイント・ベンチャーを開始する前に対応が可能になります。

### Step4: 知的財産の商業的価値の評価

ジョイント・ベンチャーの事業は、ジョイント・ベンチャーに用いるバックグラウンド知的財産が持つ固有の価値に左右される可能性もあります。そのため、知的財産の価値を評価する必要があります。例えば、ある日本の企業が、同社が所有する「ABC」というブランドとパートナー候補のインドの企業が所有する「XYZ」というブランドを融合するこ

と望み (Maruti-Suzuki のように ABC-XYZ のようなブランドの形成)、デュー・デリジェンスを実施した結果、ブランド「XYZ」の知名度がインドでは非常に低かったことが判明したと仮定します。この事実が懸念事項となり、その結果、初期の話し合いの段階でこの懸念を解消する必要性が生じます。

## 1.2. 知的財産の商業的価値の評価

知的財産デュー・デリジェンスにおける、知的財産の商業的価値の評価について、以下により具体的に説明します。

知的財産評価とは、端的に表現すると、商標や著作権などの知的財産の価値を分析し、評価するプロセスを指します。知的財産評価は、ジョイント・ベンチャーの設立、M&A、技術移転に至るまで、事業および取引のさまざまな領域において重要な部分を占めます。とりわけジョイント・ベンチャーに関しては、バックグラウンド知的財産とフォアグラウンド知的財産の評価は、契約締結前の段階および契約締結後において非常に重要です。

契約締結前の段階では、合弁会社に各当事者が提供する知的財産の価値を特定するため、バックグラウンド知的財産の評価を必ず実施します。これは、株式保有や利益分配などの金銭面での重要な詳細事項を決める際に不可欠です。

知的財産の商業的価値を評価する際には、特定の知的財産の価値が国によって異なることを念頭に置く必要があります。例えば、ある企業 A が、車の加速性能を向上させる一方で燃費を低下させる特許技術を所有しています。このような特許技術は、燃料が安く、速い車の人気が高い国々では高く評価されますが、消費者がコストに敏感な国々では、パフォーマンスよりも燃費が重視されます。したがって、合弁会社を設立する予定の地域ごとに知的財産の価値を適切に分析する必要があります。

### (1) 評価方法<sup>20</sup>

知的財産評価を行う方法はいくつかあります。その中でも一般的に用いられている方法を以下に記載します。

#### インカム・アプローチ

- 一般的に用いられている方法の一つです。
- 知的財産が生み出すことが期待されている経済的なメリットをベースに計算します。

---

20

[https://www.wipo.int/sme/en/value\\_ip\\_assets/#:~:text=The%20value%20of%20an%20IP,with%20which%20it%20is%20associated.](https://www.wipo.int/sme/en/value_ip_assets/#:~:text=The%20value%20of%20an%20IP,with%20which%20it%20is%20associated.)

- 基本的には、キャッシュフローがプラスの知的財産を評価する上で便利です。
- この方法は一見単純な方法に思えますが、将来の収入源、収入を得られる期間、収益源の生成に関連するリスクやディスカウントレートなどの「収益」のさまざまな領域を考慮する必要があります。
- この方法においては、事業全体として生成される収益と、知的財産に起因する収益を特定し、区別することが不可欠です。
- ジョイント・ベンチャーに関しては、今後の収益の推測や収益を得られる期間の予測、耐用年数、収益源の生成に関連するリスク、つまりディスカウントレートの予測を正確に行うことが重要です。

#### マーケット・アプローチ

- 収益の予測とは異なり、市場に関する情報を評価するシンプルな手法です。
- 基本的に、同様の状況下での、類似する知的財産の売却、または購入に関連する検討事項を基に比較を行います。
- この方法は、ロイヤリティ・レート、税金、インプットの管理を行う際に便利です。

#### コスト・アプローチ

- 金銭的な利点を容易に得られない状況で利用できます。
- 同様、または同一の知的財産のコストから得られる確かな情報を用いて特定します。
- 無駄なコストは計算の対象外です。
- ただし、この手法は、同様または同一の知的財産の価値を評価することに注視しているため、知的財産の新規または固有の特性を放棄します。
- また、コスト・アプローチは収入の推測などは考慮しません。

#### (2) ジョイント・ベンチャーにおける知的財産評価の重要性<sup>21</sup>

ジョイント・ベンチャーに提供されるバックグラウンド知的財産の価値そのものが、株式保有の方法、配当の方針、利益の分配に関する条件など、その他の事業の条件に影響を与えるため、知的財産の評価は不可欠であり、ジョイント・ベンチャー契約の署名において欠かせないものです。たとえば、日本企業がジョイント・ベンチャーに提供するバックグラウンド知的財産が、ジョイント・ベンチャーが生む収益の65%前後を占め、相手企業

---

<sup>21</sup> <https://www.mondaq.com/india/trademark/772158/what-is-intellectual-property-valuation>

の知的財産の貢献が 35%のみなら、日本企業はジョイント・ベンチャーにおいてより強い決定権を持ち、配当面で恩恵を受けることになるでしょう。

### 1.3. バックグラウンド知的財産とそのライセンスング

本文書ですでに触れたとおり、バックグラウンド知的財産とは、ジョイント・ベンチャー契約を締結する前に当事者が創造、投資、作成、開発、所有していたあらゆる知的財産を指し、特にジョイント・ベンチャーに提供する知的財産です。以下に、いくつかの定義を示します。以下の定義は、厳密にジョイント・ベンチャーのみを対象としているわけではないものの、契約の目的におけるバックグラウンド知的財産の取扱いに関して、より具体的見解を得られるでしょう。

#### フランスウィック協働合意<sup>22</sup>

プロジェクトに関連して使用された知的財産において、事前に作成されていた知的財産、およびプロジェクトの範囲から外れる知的財産は当該の知的財産を提供する当事者の財産とする。

#### ランバート契約<sup>23</sup>

プロジェクトで利用することを意図して、ある当事者が別の当事者に提供する情報、データ、技術、ノウハウ、発明、発見、ソフトウェア、素材であり、本契約の締結日の事前か事後かには関わらない。ただし、あらゆる成果を除くものとする。

#### 欧州委員会によるホライズン 2020 付与契約<sup>24</sup>

「バックグラウンド」とは、付与契約 (GA) が締結される以前から存在し、行動を実行する上で、または成果を活用する上で必要なあらゆる有形・無形のデータやノウハウ、情報、権利などを指す。

#### (1) バックグラウンド知的財産保護のための重要な条項

ジョイント・ベンチャーの当事者はバックグラウンド知的財産を保護するため、以下の要素を考慮しなければなりません。

---

<sup>22</sup> <https://ipdraughts.wordpress.com/2021/02/27/using-contract-templates-in-a-low-risk-environment/>

<sup>23</sup> [https://ghiaa.org/wp-content/uploads/2020/05/12\\_Lambert-Agreement-D.pdf](https://ghiaa.org/wp-content/uploads/2020/05/12_Lambert-Agreement-D.pdf)

<sup>24</sup> [https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf)

- 契約書では、ジョイント・ベンチャーに提供するすべてのバックグラウンド知的財産に加え、付随する権利、使用の制限や条件に言及し、それらを明確に示す必要があります。
- バックグラウンド知的財産の使用に関する対価や使用料金を定めます。
- ジョイント・ベンチャーによる、または、ジョイント・ベンチャーの相手当事者による、バックグラウンド知的財産の不適切な使用に関して具体的に制限を記します。
- バックグラウンド知的財産を巡って発生する問題の大部分を占めるのが、フォアグラウンド知的財産を創造するためにバックグラウンド知的財産が必要とされ、ジョイント・ベンチャーおよび当事者がバックグラウンド知的財産を自分達の事業に活用することを望むケースです。このようなケースにおいては、バックグラウンド知的財産を提供した当事者が、他の当事者がその当事者自身の事業のためにかかるバックグラウンド知的財産を使用した場合、不服を示し、訴訟に発展するリスクがあります。このような状況を踏まえ、フォアグラウンド知的財産を活用に際してバックグラウンド知的財産の侵害が発生した場合に、バックグラウンド知的財産の侵害に関してお互いに訴訟を行わない旨を契約書に盛り込むことができます。
- R&Dの目的におけるバックグラウンド知的財産の利用と商業的な利用の違いを明記することができます。

## (2) バックグラウンド知的財産のジョイント・ベンチャーへのライセンス供与

例えば、日本企業がインド企業とジョイント・ベンチャーを設立し、ライセンス供与などをおしてジョイント・ベンチャーにバックグラウンド知的財産を提供するケースにおいて、ライセンス供与する日本企業は、ジョイント・ベンチャーの設立を計画する際に、以下のポイントを考慮する必要があります。

- 知的財産のジョイント・ベンチャーへの譲渡や使用許諾を認める前に、知的財産の権利所有者や範囲を把握し、知的財産の権利の変遷に関する文書や記録をすべて精査します。
- 新製品の開発に多額の投資を行う前に、知的財産を保護するため、その長所と範囲を理解しておくことが重要です。保護する必要がある技術や資材を第三者が模倣、または使用できないようにする取り組みを特に強調します。つまり、適時に第三者による保護対象の知的財産の模倣や使用への対策を講じ、機密性を確保します。
- 知的財産の価値は、商業利用において独占権を持つことで得られる利点と結びついているため、このプロセスを実施することにより、第三者はそれぞれの知的財産の価値をより正確に理解できるようになります。

- ジョイント・ベンチャーによりもたらされる知的財産をすべて取得する努力をし、知的財産を創造する前にその権利を取得するため、適切なプロセスとポリシーを確実に実施します。このプロセスに従っていることを定期的を確認して、最新の状態に保たれていること、目的に沿っていることを裏づけます。
- 記録を定期的に監査し、更新します。特に、知的財産に関連するすべての契約書と文書の内容が守られていることを確認します。
- 未使用の知的財産においてコストが生じていないことを確認します。知的財産および、それぞれの更新料金を入念にチェックして、維持する価値があるかどうかを判断します。たとえば、多数の特許の所有権を持つ場合、多額の年間更新料がかかる可能性があります。事業に価値をもたらさない知的財産が存在する際は、売却やライセンス供与など、除外するための代替策を検討すべきです。
- 一定の間隔を設けて見直しを行います。知的財産の利点と価値を維持するため、知的財産の所有者は、侵害者に警告するほか、潜在的な侵害を把握するため市場を定期的に監視する必要があります。
- 第三者の知的財産権を侵害せずに通常の事業運営が行える環境を整えます。ここでは「事業運営の自由」(FTO) についてよく考える必要があります。これは、製品に関して事業を運営する上で立ちはだかるハードルや障害を指します。したがって、知的財産に的を絞った FTO を実行して、第三者の権利を侵害しないことを裏づける必要があります。

### (3) ライセンスの種類

ライセンスを区別するためのカテゴリーは、ジョイント・ベンチャー契約を結ぶ当事者の事業目標、もしくはライセンスを提供する知的財産の種類、知的財産に対する市場の状況、ライセンシーの適性に基づいて決められます。ライセンスする知的財産は様々であり、技術ライセンス契約（特許権、実用新案権、ノウハウの使用の許可<sup>25</sup>）、商標ライセンス契約（商標の使用の許可）、著作権ライセンス契約（楽曲、芸術作品、映画の使用の許可）、等があります。

ライセンスの形態は、大きく2つのカテゴリーに分類できます。

#### 独占的ライセンス

ジョイント・ベンチャーの当事者が知的財産を独占的に使用する権利を持ち、第三者は使用できません。ジョイント・ベンチャーの片方の当事者が、所有するバックグラウンド

---

<sup>25</sup> <https://www.wipo.int/technology-transfer/en/agreements.html>

知的財産の使用をジョイント・ベンチャーのみに許可し、その他のあらゆる第三者の使用を認めないと解釈されます。

| メリット   | デメリット   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ジョイント・ベンチャーの目的において有利に働く場合があります。</li> <li>第三者との競争に歯止めをかけられます。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>知的財産の所有者が得られる収益を制限する可能性があります。たとえば、複数の企業に使用を許可することで収益を大幅に増やせる可能性があります。</li> </ul> |

### 非独占的ライセンス

ライセンサーとライセンシーの間で結ばれる契約から「独占権」が除外されます。その他の企業と交渉を行う余地が残され、第三者を受け入れることができます。

| メリット  | デメリット   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>バックグラウンド知的財産の所有者がより多くの収益を得られる可能性があります。その結果、ジョイント・ベンチャーへの投資を増やせるようになります。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ジョイント・ベンチャーが提供する予定の製品やサービスに対する競争が激しくなります。</li> </ul> |

#### (4) インドにおけるライセンスに関する法規定

インドにおけるライセンスに関する法規定について、著作権法、商標法、特許法には以下のとおり規定があります。

#### 著作権法

1957年著作権法では、第6章、とりわけ30条にライセンスに関する規定が記されています。著作権の所有者は、著作権を持つ作品に関するライセンスを付与する独占的権利を持ちます（ただし、インドでは例外として、法定実施権が認められています）。また、このようなライセンス契約は既存の作品だけでなく、今後創造される可能性のある作品も対象になることも併せて理解しておく必要があります。

なお、ライセンス供与の方法は、同法の19条と30条Aの規定に記載されているように、状況に応じて変更できます。

#### 商標法

インドでは 1999 年商標法の規定に基づき、すべての商標はライセンス供与の対象となります。「商標のライセンス供与」とは、商標を登録した所有者が、商標の所有権を譲渡せずに、取引において商標の利用を第三者に許可することを指します。また、所有者はライセンス契約に条件を記すことで、商標の利用に関して制限を追加できます。たとえば、所有者は特定の製品やサービスにのみ商標の利用を許可できます。

#### <ライセンス契約の登録>

ライセンス契約の登録は必須ではありませんが、将来紛争が発生した際のことを考慮して、登録により記録を残すことをおすすめします。ライセンス契約を登録することで、商標法第 49 条により、ライセンシーは「登録使用者」となります。登録使用者は、侵害に対して訴訟を起こす権利を持ちますが、移転・譲渡する権利を持ちません。

使用者の登録には、合意後 6 カ月以内に様式 TM-28 を登録機関に共同で申請する必要があります。ただし、口頭のライセンス付与は認められず、書面で合意を得なければなりません。登録されたライセンス契約は商標公報で公表されます。

なお、機密データの漏洩を防ぐため、申請者の要請に応じて、登録機関は当該の機密情報の機密性を確実に保護するための措置を講じる場合があります。マディヤ・プラデーシュ高等裁判所が「規定の一部により、商標の登録使用者は、かかる商標の所有者に対して侵害を防ぐための措置を講じるよう要請する権利を持ち、もしかかる登録所有者が措置を拒否した場合、または要請後 3 カ月以内に措置を講じることを怠った場合、登録使用者は自らが所有者のように使用者自身の名義で、所有者を被告として訴訟を開始できるものとする」という判決<sup>26</sup>を下しています。

#### <未登録商標のライセンス>

商標法は、未登録の商標のライセンスに関する問題については触れていません。このようなライセンス供与はコモンローにおいて合法と見なされ、「コモンローに基づくライセンス」と呼ばれます。これは、インドが成文化された法律だけではなく、コモンローの原則に従うためです。商標法には、商標が登録されていない場合のライセンシーの権利は、商標が登録してある場合の権利と異なることを示す規定はありません。最高裁判所は「「登録使用者」のみならず、未登録のライセンシーであっても、公衆に混乱を引き起こさない・公衆を欺かない、公衆において商標の独自性を損なわない、所有者と製品の間のつながりを維持するの 3 つの条件を満たす場合、商標を正当に使用できるものとし、この類のライセンスはコモンローに準拠する」と判決<sup>27</sup>で示しています。

---

<sup>26</sup> Himalaya Drug Co. Pvt. Ltd. vs Arya Aushadhi Pharmaceutical (AIR 1999 MP 110)

<sup>27</sup> Gujarat Bottling Co. v Coca-Cola Co. (1995 AIR 2372)

#### <商標ライセンス契約における品質管理の規定>

商標のライセンス供与は、ライセンサーとライセンシーの双方にメリットがあります。ライセンサーは使用料金を取得し、ライセンシーは商標の商業利用ができます。金銭面での利点以外にも、ライセンサーは商標を浸透させ、商標の認知度を高められます。なお、ライセンス契約書に製品やサービスの品質チェックに関する項目を盛り込むことは非常に重要です。商標法第 49 条は、ライセンス契約は品質管理の程度を規定する必要があると定めています。品質管理を行わない場合、ライセンスを供与することで商標の評判を損なう可能性があるためです。この規定は、所有者と登録使用者の取引の過程での関係が、商標の使用許諾に反映されるべきだという意図に基づいています。

なお、ボンベイ高等裁判所は、「契約の履行および条件に品質管理が存在しないことが示唆されていた場合、ライセンスが無効になっていた可能性がある」とする判決<sup>28</sup>や、「取引の過程で登録所有者とのつながりが存在しない場合、商標ライセンスは無効になる」という判決<sup>29</sup>を下しています。

#### 特許法

インドで有効に特許の使用許諾を付与する場合、1970 年特許法で義務付けられているとおり、書面で記す必要があります。この点については、デリー高等裁判所の判例<sup>30</sup>でも確認されています。

#### (5) 知的財産のライセンス供与における重要な留意事項

ライセンス契約書を作成する際には、留意すべきポイントがあります。

- 契約書の形式
- 契約の規定
- 知的財産の特定
- ライセンスの種類
- 使用範囲
- 利用条件 (ライセンス供与した商標を変更してはいけないなど)
- 二次ライセンスなどの制限
- 使用料金などの報酬
- 解約
- 更新

---

<sup>28</sup> UTO Nederland BV v. Tilaknagar Industries Ltd

<sup>29</sup> Bowden Wire v. Bowden Brake

<sup>30</sup> 例えば、PVR Pictures Ltd. v. Studio 18 ((2009) 41 PTC 70)

ジョイント・ベンチャーで知的財産を管理する契約における一部の重要な規定を以下に詳しく記します。

- 登録: ライセンス契約に関する登録は一部の国々で義務付けられています。したがって、国の規則に従い、この契約の登録について契約書に規定を設けることができます。たとえば、インドでは第三者が商標の「登録ユーザー」となるには、商標登録局に関係書類（契約書や宣誓供述書など）を提出し、申請を行う必要があります。
- 製品の対象範囲: 広範な成果に対応できるように規定でキャパシティを定義する必要があります。また、ライセンシーが知的財産を使用する製品やサービスを指定できます。
- 特定の知的財産に関する当事者の権利: たとえば、特許の使用を許可する場合、識別番号や登録日、特許出願番号を記載しなければなりません。同様に、著作権においては、技術ライセンス供与に関する重要な情報、店舗のマニュアル、販売促進用の印刷物、広告のデータなどを指定する必要があります。
- 監査の要求事項: 使用許可を得た知的財産により得られた総売上高の記録を含む、ライセンシーの収益に関する情報を最新の状態に保つ必要があります。ライセンス料金や使用料金が、決められた金額ではなく、使用許可を得た知的財産を用いた製品の売上に基づいている場合、この項目は特に重要です。
- 株式: ライセンス契約の当事者が、報酬の支払の形態としてジョイント・ベンチャーの株式を購入することを希望する場合があります。
- 解約に適用される規定: いずれかの当事者の不履行や怠慢による解約に関する条項をライセンス契約に別途設けます。解約に関する規定につづき、義務についても記します。ライセンス契約の解約はさまざまな理由で発生します。その一部を以下に記載します。
  - 内部の対立
  - 支払に関する問題
  - 当該の知的財産が無効
  - 不可抗力
  - 破産、支払不能、破産管財人の管理に置かれる、行政措置
- 通貨管理: 外国為替で使用料金を支払う場合は、そのカテゴリーに応じて入念にチェックする必要があります。送金の目的について当局による支払の承認を事前に得ておくことも留意すべき重要な要素の一つです。いずれにせよ、契約書内で使用料金の通貨と支払方法を明記することが不可欠です。また、取引手数料や国際送金

や付随するコンプライアンスなどの詳細を記録しておくことも賢明な措置と言えます。

- サービス料: サービスやノウハウのライセンスが伴う知的財産においては、技術支援、援助契約、デバイスの設置、トレーニングと採用、アーキテクチャ支援、管理、販売促進、広告など、さまざまな領域において追加の支払が必要になります。
- 基準確認: とりわけ商標に関しては、品質確認を必ず実施します。多くの国々で、商標のライセンス契約の登録を別途要求されます。知的財産の評判、および、その知的財産が持つ信用と評価を保護するため、パフォーマンスに関する義務を課すことを推奨します。これはフランチャイズモデルにおいては不可欠です。なぜなら、価値の高い商標を所有するブランドのオーナーがその商標を使って取引を行うことをライセンシーに認める場合、ライセンシーやフランチャイズ加盟者側の過失、低品質の製品やサービスが原因で、ブランドのオーナーの評判を傷つける大きなリスクが存在するためです。たとえば、ある日本のアパレル企業がインドの企業とジョイント・ベンチャーを設立して、洋服の製造を行う場合、日本の企業の商標を用いて製品が販売されるため、インドの企業が製造する製品に厳格な基準と品質チェックを設ける必要があります。
- 更新に関する条項: 特に更新の対象となる知的財産のライセンス契約において重要です（たとえば、インドでは商標は無制限で更新できます）。
- 地域的範囲: ライセンシーが活動を行う場所を指定する条項です。これらの権利は、活動場所に応じて交渉の余地があります。また、ライセンシーのパフォーマンスや提供されるサービスなどの要素次第で独占的か非独占的かに振り分けられます。
- 適用法: 紛争を解決するため、準拠法を決めておく必要があります。とりわけ、対立、手数料、管轄、法的義務の方法を指定することが大事です。
- 支払: 契約を結ぶ当事者の混乱を防ぐ上で、金銭の支払に関する規定を事前に決めておく必要があります。特に、知的財産の使用料金、販売価格、利益率、税金、配送に関わる経費などに関する領域の争いについて、契約書で包括的に取り上げます。
- 侵害: 契約を締結する当事者は侵害を解決するための規定について相互に同意する必要があります。またライセンシーが知的財産の侵害に気づいた際にライセンサーに通知する義務などの事項も含めます。
- 変更の余地: 時間の経過や技術の発展とともに起きる変化を受け入れられるように、改善の余地を残しておくべきです。
- 二次ライセンスの権利: 契約書では、ライセンス契約における二次ライセンスに関する規定を説明する必要があります。つまり、二次ライセンスを認めるかどうかにか

ついてです。合弁会社は、資本支出と R&D コストを抑えられるため、企業が新しい市場で成功し、成長する上で役に立つ画期的なアドバンテージをもたらします。

#### 1.4. 第三者の知的財産の侵害に対する免責条項の検討

知的財産デュー・デリジェンスにおいて、バックグラウンド知的財産について第三者の権利侵害について確認することは述べた通りですが、できるだけリスクを軽減するために、契約書においても免責条項を設けることを検討することをすすめます。

すなわち、パートナーのバックグラウンド知的財産が他社または他人の知的財産を侵害していることにより損害を被る可能性があるため、このような状況でのダメージを軽減するため、権利を侵害したパートナーがジョイント・ベンチャー、およびジョイント・ベンチャーのパートナーを保護し、この侵害に関連する訴訟のコストを負担することへの同意を求める適切な免責条項をジョイント・ベンチャー契約内に設けておくべきです。

#### 1.5. 職務発明（雇用契約）

ジョイント・ベンチャーのために知的財産を創造する取り組みが、いずれかの当事者の企業の従業員によって実行される可能性が高い場合、その取り組みについて適切な知的財産の譲渡やジョイント・ベンチャーへの所有権の提供について、「役務契約」、「業務委託契約」、等の契約書に記載しておくべきです。

#### 1.6. パートナーの撤退

ジョイント・ベンチャーに重要なバックグラウンド知的財産の利用を許可する株主が撤退した場合についても考えておく必要があります。特に、既存の株主がライセンス供与を終了した場合、ジョイント・ベンチャーが事業を実行する能力に及ぼす影響を当該の株主の配分に関して、なんらかの評価の仕組みに盛り込むことが不可欠です。また、当事者はジョイント・ベンチャーによって株主に与えられたあらゆるライセンスが、いかなる状況でも存続するのかについても検討しなければなりません。

## 2. 事業を実施している期間の留意点

### 2.1. フォアグラウンド知的財産の扱い

ジョイント・ベンチャーの観点において、インドの知的財産に関する法律や知的財産の共同保有に関する規則、および、それらが、インドの知的財産の法律にどのように規定されているかを理解することが重要です。インドのさまざまな知的財産の関連法において、以下に簡潔に説明していきます。

#### 2.1.1. 著作権

1957年著作権は第2(z)条で、「共同著作物」を以下のように定義しています。

##### 著作権法第2(z)条

2人以上の著作者が協力して作成した作品であり、1人の著作者の寄与分が別の著作者の寄与分と区別できないもの。

共同著作物が存在する場合、すべての著作者が作品全体の権益を共同で所有します。共同著作者の1人が、別の著作者の同意を得ることなく個人で作品を複製することも、第三者にライセンスを供与し、複製させることも禁止されています。

著作権保護される著作物の所有者が複数名存在する場合、当該の著作物のライセンス供与を行う権利はすべての所有者に与えられます。アラハバード高等裁判所は、「著作権を共同で保有する場合、双方の合意がなければライセンスや著作権における利益を付与できない」とする判決<sup>31</sup>や、「共同保有者の一人が、別の共同保有者から許可を得ることなく著作物を利用することはできない」とする判決<sup>32</sup>、を下しています。

また、共同著作者が、別の所有者の同意を得ずに、ジョイント・ベンチャーで作成した著作権の保護を受ける作品の後続の作品・派生的な作品を作成することも禁止されています。また、このような作品の作成を許可なく第三者に依頼することもできません。

ただし、個人で第三者に対して権利の侵害に関する訴訟を起こすことはできます<sup>33</sup>。

ジョイント・ベンチャーにおいて作成した著作物に関する著作権を著作権局に出願する際は、当事者による共同所有の申請を行えます。出願に必要な書類の作成、および登録後の手続きは、所有者が共同して開始・実行します。

---

<sup>31</sup> Chancery Division in *Powell v. Head* reported in 1879 12 Ch.D 686

<sup>32</sup> *Ramesh Sippy vs Shaan Ranjeet Uttam Singh And Ors.* (2013) 3 AIR Bom R 1228

<sup>33</sup> *Nav Sahitya Prakash and Ors. v. Anand Kumar and Ors.* AIR 1981 All 200

### 2.1.2. 商標権

商標の共同所有（共有商標）については、1999年商標法で規定されています。同法第24条の規定を以下に掲載します。

商標法第24条：共有商標—

(1) (2) に規定する場合を除き、本法は商標を個別に使用する2名以上の者の登録を承認しないものとし、また、共同所有者としてこのように使用することを提案するものではない。

(2)—商標に利害関係のある2名以上の者の関係が、それらのいずれの者と他の1名もしくは2名以上との間の関係において商標を利用する権利を持たないが、

(a) 全員の代表として、もしくは、

(b) 取引において両者または全員と関係のある物品またはサービスに関して、これらの者を商標の共同所有者として登録でき、本法は、商標を使用する権利において、これらの権利が個人に付与されている場合と同様の効果を有するものとする。

上記の規定によると、ジョイント・ベンチャーが設立され、そのジョイント・ベンチャーの当事者による共同の取り組みを反映して「ABC」と名づけられた場合、ジョイント・ベンチャーが作ったブランドに関して共同の権利を持つと仮定できます。

さらに、1999年商標法は、インドにおける商標登録の出願の管轄に関する規定も定めています。

商標法第18条：登録出願—

(3) (1) の下で行われる各出願は、出願者のインドでの主な営業所の所在地を管轄する商標登録局の支局で行われなければならない。共同出願の場合は、インドでの営業所の所有者として出願書に筆頭で記載される出願者のインドでの主な営業所の所在地を管轄する商標登録局の支局で行われなければならない。共同出願者、または共同出願者のいずれもがインドで事業を運営していない場合は、出願書に記載したインドでの送達先の住所を管轄する商標登録局の支局で出願を行わなければならない。

1999年商標法第24(1)条は、2名もしくは2名以上（個人/会社/企業/LLP/事業体など）が商標の「共同所有者」として商標登録の出願を共同で実施できると規定しています。また、商標はこれらの共同の事業体・当事者の利益になるように登録されるものの、いずれの当事者も商標の絶対的所有者を名乗ることはできず、また、登録された商標は両当事者の利益になるように共同で所有すると定められています。1999年商標法第18条に従って、商標の共同所有契約を締結した場合、いずれかの出願者がインドで主な営業所を所有

している必要があり、所有していない場合は、送達先の住所を取得することが義務づけられています。

商標の共同所有の下で登録した共同所有者は、共同で登録した商標の使用、および提供する製品やサービスの使用において責任を持ちます。そのため、商標の共同所有者のいずれかの当事者または事業体が、登録した商標を完全に管理することも、使用することもできません。また、共同所有者が商標を共同で使用した後に業務上のグッドウィル（顧客吸引力）が生まれたとしても、いずれかの当事者や事業体のみが商標を管理することはできません。

当事者のいずれかが契約を解消する、またはジョイント・ベンチャーからいずれかの当事者(商標の共同所有者)が撤退するなどの状況を考慮して、紛争を避けるため、商標の権利を事前に契約書で定めておく必要があります。たとえば、撤退の状況に応じて、当該の商標は撤退に際して別の当事者、またはジョイント・ベンチャーに譲渡されることを契約書で規定できます。

### 2.1.3. ドメイン名

ドメイン名は、特にジョイント・ベンチャーにおいて事業の鍵を握る要素です。たとえば、会社「ABC」と「XYZ」がジョイント・ベンチャーを設立し、ジョイント・ベンチャーの製品とサービスを特定のウェブサイトで宣伝することを望んだと仮定します。そして、ウェブサイトのドメイン名には「ABC-XYZ.COM/.IN/.ORG」のように両社の名称を盛り込むことになりました。そのため、ジョイント・ベンチャーに関連するこのドメイン名はフォアグラウンド知的財産とみなされ、したがって、その所有権を事前に決定しなければなりません。ドメイン名においては、誰の名義で登録・作成するのか、ジョイント・ベンチャーの解消後にドメイン名はどうなるのかなどを考慮する必要があります。

最高裁判所は、「ドメイン名は商標のすべての特徴を持ち、商標に適用される原則は同時にドメイン名にも適用される」とする判決<sup>34</sup>を下しています。このように、インドでは、ドメイン名を商標と同じように考え、取り扱うことが求められます。

### 2.1.4. 会社名

ジョイント・ベンチャーを設立する際、複数の会社を融合させ、ジョイント・ベンチャーの両当事者の商品名・商標を会社名に用いる場合があります。そのため、ジョイント・

---

<sup>34</sup> M/s Satyam Infoway Ltd. v. M/s Sifynet Solutions (P) Ltd. (JT 2004 (5) SC 541)

ベンチャーの解散後の会社登録をどうするべきかに関して計画を立てておくことが大切です。

2013年会社法は、会社の設立に関する規定を定め、2008年有限責任事業組合法が、有限責任事業組合（LLP）の有効性を定めます。

第三者（ジョイント・ベンチャーとは無関係であり、ジョイント・ベンチャーから承認されていない者や事業体）がジョイント・ベンチャーと類似する、または同一の名称を持つ会社やLLPを法人組織化する場合、2013年会社法、および2008年有限責任事業組合法の規定により、会社名・LLP名の是正を求める訴訟の対象となります。

### 2.1.5. 特許権

#### （1）共同特許出願

特許法においては、通常出願や、パリ条約出願、PCTの国内移行段階出願について、2名以上の名義で共同申請することや、特許権を2名以上で共同で付与され得ることが定められています。なお、共同出願の場合、各出願者の名義において別途委任状が必要になります。

#### （2）特許権の共同所有者が持つ権利

特許が2名以上に付与されると、それぞれが同等の持ち分を有する権利を持ちます（ただし、契約において別の取り決めがなされている場合を除きます）。たとえば、2名の特許所有者が存在する場合、原則的には、それぞれ50%の権利を有します。

2名以上が権利者、または所有者として登録されている場合、それぞれが、別の権利者（所有者）に報告することなく自分の利益に対して特許所有者に与えられる権利を自分自身または代理人により得られると規定しています（ただし、契約において別の取り決めがなされている場合を除きます）。

2名以上が権利者、または所有者として登録されている場合、権利者（所有者）の1人が別の権利者（所有者）の許可を得ている場合を除き、特許の使用許諾を付与することも、特許の持ち分を譲渡することもできません。

2つの企業がジョイント・ベンチャープログラム契約を結び、ジョイント・ベンチャーの名義で特許出願を行う場合、付与された特許の権利の割合をジョイント・ベンチャー契約書に明記し、ジョイント・ベンチャーにより生まれた新しい特許に対する権利を誰が何割持つのか、また、利用する場合どのような条件を満たす必要があるのか、最新のテクノロジーの利用において何をすべきではないのかなどを定めておくべきです。

#### （3）特許権共同所有に関する参考判例

ここでは、判例を介してジョイント・ベンチャーにおいて発生する問題、およびそれらを回避する方法を幾つか取り上げます。

#### 参考判例 1<sup>35</sup>

##### <経緯>

- Radiadyne と Polyzen が機密保持契約を結んだ上で、製品「ノンラテックス・バルーンカテーテル」の共同開発を開始しました。
- この機密保持契約書には、「両当事者は、本機密保持契約により、現在および今後、いずれかの当事者が所有または管理するいかなる特許または企業秘密に含まれる権利や使用許諾を別の当事者に付与しないもとする」とする規定が記されていました。
- Radiadyne と Polyzen はノンラテックス・バルーンカテーテルデバイスの設計、およびこの機器の生産・製造に必要な技術とプロセスの共同設計を開始しました。
- 両当事者は開発および商業化契約（DCA）の交渉を行います。DCA を結ぶ目的は、当事者間の口頭による同意および理解を書面で記し、今後相互に求められることを定めることでした。この DCA には、「RADIADYNE のテクノロジーと RADIADYNE の製品は今後も Radiadyne の財産である」と記されています。
- その後、Radiadyne はバルーンの価格について製造会社の候補との交渉を開始しました。
- つづいて、Polyzen が Radiadyne に報告することなく、バルーンの特許出願を行います。
- その直後、Radiadyne は Polyzen との DCA を解約しました。
- Polyzen が出願した前述の特許が USPTO により付与された後、Polyzen はバルーンの特許権侵害を理由に Radiadyne を訴えました。
- Radiadyne は、同社が付与された特許を共同で所有し、また同社はこの特許に対する侵害訴訟に同意していなかったため、Polyzen には訴訟を提起する資格がないと主張しました。
- 契約書を精査した裁判所は、Polyzen による特許侵害の訴えを退け、Radiadyne を特許の共同所有者として認めました。

##### <注意点と対処>

- 共同開発契約（JDA）の規定は所有権を定義する上で重要です。

---

<sup>35</sup> Polyzen, Inc. v. Radiadyne, LLC, No. 5:11- CV-662-D (E.D.N.C. Sep. 23, 2016)

- JDA が終了したときのことを踏まえ、同契約書では、どちらの当事者が共同知的財産の保護を継続するのかを定めておくべきです。つまり、契約解消時の知的財産の所有権に関する明確な規定を設けておく必要があります。

#### 参考判例 2<sup>36</sup>

##### <経緯>

- Vesta と Amdocs は、同じ顧客基盤に対する魅力を高めるため、共同でサービスとプラットフォームを統合しました。
- 両当事者の関係は、共同でそれぞれのサービスの宣伝に向けて取り組むことで、本質的により重要度が高くなりました。
- 共同での取り組みを進める中、両当事者は互いに機密および技術的な情報を共有するようになり、Vesta は同社が持つ支払情報、および詳細な財務情報、価格設定に関する情報、収益性に関する情報、プリペイドのモバイル端末市場における不正決済取引の浸透に関する統計情報、さらに Vesta が不正に関するデータを用いて同社の支払ソリューションの価格を設定する方法について共有するようになります。
- 共有する機密情報の専有性に鑑み、両当事者は機密保持契約を締結しました。
- 両当事者は、MetroPCS (大規模な移動体通信事業者。現在は T-Mobile の傘下) が当時使用していた Amdocs の課金プラットフォームに Vesta の決済ソリューションを統合するための共同提案を行いました。しかし、合弁会社の提案は実現しませんでした。
- 両当事者は共同の取り組みを再試行します。Vesta は再度機密情報を Amdocs と共有するものの、この共同の取り組みも成功しませんでした。
- このジョイント・ベンチャーが失敗した直後、Amdocs は Vesta を除外した状態で MetroPCS に統合決済ソリューションおよび課金プラットフォームを売却します。
- Vesta は、Amdocs は Vesta が MetroPCS の共同事業で提供した機密情報の大部分を使用することなく、短期間で MetroPCS に向けた決済ソリューションを構築することはできないと主張しました。
- Vesta は契約違反、企業秘密の窃盗、不正を理由に Amdocs を訴えました。
- 一方の Amdocs は、事業で Amdocs に開示されたと Vesta が主張する企業秘密の合理的な特殊性を Vesta が特定できないとして、訴訟を退けるよう主張しました。

---

<sup>36</sup> Vesta Corp. v. Amdocs Management, Inc., No.3:14-cv-1142HZ (D. Or. Jan. 13, 2015)

- 裁判所は棄却の申立てを拒否し、原告は問題となる企業秘密の特殊性を十分に定義していると判断しました。

#### <注意点と対処>

- ジョイント・ベンチャーを開始する時点で、企業秘密の特殊性を特定する規定を設ける必要があります。こうすることで、後々、ジョイント・ベンチャーのパートナーが企業秘密の開発に貢献した、あるいは企業秘密は価値がない、または秘密事項ではないと主張する可能性を軽減できます。
- ジョイント・ベンチャーのパートナーと共有、またはパートナーへ開示する前に必ず機密情報として共有する文書や資料に記録を残します。
- 企業秘密などの非常に重要度の高いポイントに関する規定をすべて合弁事業において明確にしてから、事業に取り掛かる必要があります。

#### 参考判例 3<sup>37</sup>

##### <経緯>

- この判例は共同開発契約 (Joint Development Agreement: JDA) の当事者である2つの化学薬品会社の間で起きた紛争です。
- Akzo Nobel Coatings は Dow Chemical と共同開発契約 (JDA) を結びました。
- この JDA は、金属の飲料および食品の包装容器に用いる新しい保護コーティング用品の開発を進めるため、両当事者それぞれの専門知識・技能を融合させることを意図していました。この JDA の下では、プロジェクトの成果物は、ターゲット-コーティングの場合は Azko が、材料またはプロジェクトの材料の場合は、どちらも Dow に属することが決められており、両当事者のうち1社が完全に所有できる可能性がありました。そして、この2つのカテゴリーに含まれないその他の成果物は共同で所有する取り決めになっていました。
- その後、Dow は Akzo に JDA の解約通知を送ります。JDA はその規定により90日後に終了しました。
- 7カ月後、Dow は同社が JDA の発明に関する特許を出願する計画があることを Akzo に伝えます。Akzo は、特許の出願により、Akzo の機密情報の一部を含む「食品および飲料の包装や缶のコーティング」が開示されると主張しました。
- しかし、Dow は Akzo の主張には取り合わず、特許の出願に踏み切ります。
- Akzo は (1) JDA が定める Akzo の所有権に関する宣言的判決 (2) 契約違反、および特許出願に関連する妥当な所有権を Akzo に譲渡することを Dow に義務付け

<sup>37</sup> Akzo Nobel Coatings v. Dow Chem. Co., C.A. No. 8666-VCP (Del. Ch. June 5, 2015)

る、Dow に対する恒久的で義務的な強制命令 (3) 善意および公正な取引の黙示約款の違反 (4) 転換 (5) 不当利得の 5 点の訴因で構成される訴状を提出しました。

- Dow は、特許出願は JDA の下で同社が所有する「材料」以外を請求していないことを根拠に訴訟の棄却を求めました。
- 裁判所の命令: Dow による棄却の申立てを一部において認め、一部において退けました。具体的には、訴因 (3)、(4)、(5) は棄却を認め、訴因 (1) と (2) については棄却の要請を拒否しました。

#### <注意点と対処>

- 開示する側の当事者は、知的財産の適用や登録時に情報を受ける側の当事者が提供した知的財産を開示したり、取得したりする行為を防ぐため、JDA に規定を設ける必要があります。
- 共有される機密情報の取扱いを JDA に明記します。
- JDA の解約時に共同知的財産の所有権がどうなるのか、とりわけ一方の当事者が提供した知的財産が機密情報に当たり、この情報が共同の知的財産に組み込まれている場合どうなるのかに関して、JDA に規定を明記する必要があります。
- また、JDA を作成する際は以下の点を考慮します。
  - 合弁会社への各当事者が提供した機密情報をどのように保護するべきかを明記します。
  - JDA では、共同の知的財産の場合、それを誰が所有・維持・管理するのかを規定で明確に定めます。
  - ある当事者が知的財産を提供する場合、または共同の知的財産が存在する場合、JDA には JDA 解約時に当該の知的財産・共同の知的財産をどうするのかについて明確に記しておく必要があります。
  - さらに、JDA の解約後、誰が共同の知的財産の所有権を得るのかを明確に規定で定めておきます。
  - 合弁会社のパートナーがライセンス料をどのように分配するのかについて JDA に規定を記します。

#### (4) 実施報告書の提出に関する留意点

特許を付与されると、特許権所有者は商業実施報告書をインドの特許局に提出し、特許を得た発明の仕様実施状況を通知する必要があります。

特許権所有者が特許のライセンスを付与している場合、特許権所有者とライセンシーの双方が商業実施報告書をインド特許局に提出しなければなりません。

特許法では第 50 条において、特許の共同所有者の権利は特段の合意がなされている場合を除き、平等に分割されると規定しています。以下に第 50 条に付随する項を記載します。

第 50 (2) 条は、収益の分配において別の所有者に対して報告する義務を持たないと定めています。

第 50 (3) 条は、所有権の利益を譲渡する場合、残りの共同所有者から同意を得る必要があると定めています。

同法第 51 条は、特許の販売や賃貸、ライセンスの供与に関する問題において、長官が共同所有者を指示する権限を持つと説明しています。

## 2.1.6. 意匠権

### (1) 共同意匠出願

意匠の登録に向けた共同出願はインド特許局 (IPO) の管轄です。IPO では複数・共同の出願を取り扱っています。

特許出願代理人や弁理士をとおして特許出願の申請を行う場合、各出願者による委任状 (個別に印紙税を添えて) を個別に用意し、出願しなければなりません。全権委任状も受理されます。

出願書にデザイナーの情報を追加する規定は設けられていません。意匠の所有者となる出願者の情報のみが必要です。

全出願者の名前、住所、国籍を様式 1 (意匠登録の出願) に記載しなければなりません。ジョイント・ベンチャーにおいては、出願する事業体は 1 つであるため、様式 1 には 1 人の出願者の情報のみを記載します。

共同出願においては、他の共同出願者の同意を得ていない場合、長官は出願手続の続行を指示しません。

### (2) 共同出願時の出願人名について

2000 年意匠法は第 2 条(j) に所有に関する規定を設けています。

意匠法第 2 条(j) : 新規またはオリジナルの所有者

(i) 意匠の著作者が適切な約因を持った上で他者のために作品を創作した場合、著作者が意匠を創作した受益者が所有者となる。

(ii) 何人かが排他的かどうかにかかわらず、意匠またはその権利を取得し、いかなる物品に適用する場合、この点において、およびその範囲内において当該の意匠またはその権利を取得した者が所有者となる。

(iii)上記に該当しない場合、意匠の著作者が所有者となる。意匠または意匠の適用権において意匠が原所有者から別の者に譲渡されている場合、その者を含むものとする。

上述の規定を念頭に置くと、創作されたフォアグラウンド知的財産（この場合は意匠）が、ジョイント・ベンチャーから依頼されたものである場合、意匠の所有権はこのジョイント・ベンチャーに付与されます。したがって、インドで意匠に関してフォアグラウンド知的財産を確保するためには、意匠が誰の名義で出願されているかに注意する必要があります。インドでは、意匠出願において記載する名義は、出願者の名義のみです。出願者は、事実上、意匠に関連するすべての権利を持ち、また、意匠の所有者にもなります。フォアグラウンド知的財産（意匠）が、ジョイント・ベンチャーを行う当事者に所属するデザイナーの共同の取り組みにより、またはジョイント・ベンチャー自体が雇用したデザイナーにより創作された場合、意匠出願はジョイント・ベンチャーの名義で申請できます。意匠法には、出願にデザイナーの名前を盛り込むことを求める規定はなく、出願者の名前のみを届け出ます。

## 2.2. ライセンシング

本書でもすでに説明したように、ジョイント・ベンチャーによって創造された知的財産はフォアグラウンド知的財産と呼ばれることがあります。フォアグラウンド知的財産は、ジョイント・ベンチャーを形成する2つの事業体による共同の取り組みの成果であり、この知的財産の取扱いは、すべての関係者の利益のバランスを取るため、そして、当事者の撤退（フォアグラウンド知的財産の所有権や派生する利益の分配を含む問題により対立が起きた場合）など、問題を回避し、ダメージを軽減するため、非常に重要です。そのため、ジョイント・ベンチャー契約の解約時の、フォアグラウンド知的財産の扱いについて、所有権や、当事者の相互合意を得た上での適切なライセンス供与について、検討を行う必要があります。

このような合意や理解、またはライセンスが存在しない場合、フォアグラウンド知的財産は、ジョイント・ベンチャーの従業員や請負業者によって創造されていることから、ジョイント・ベンチャーが所有することになり得る。このような状況は、ジョイント・ベンチャーの当事者にとって望ましくはないこともあるであろう。

したがって、当事者は、ジョイント・ベンチャーがフォアグラウンド知的財産を使用する権利を持つかどうか、持つ場合はどのようなライセンス条件を設けるべきか、について考慮する必要があります。一般的には、ジョイント・ベンチャーを設立する理由に、当事者のそれぞれの事業にメリットをもたらすことを意図したテクノロジーの開発や権利の発展が含まれ、知的財産の利用がジョイント・ベンチャー自体の知的財産の利用と競合しないようにするには、このような検討を重ねなければなりません。当事者の既存の事業を強

化することが、そもそもジョイント・ベンチャーに興味を持った理由である場合は、この点は特に重要になります。

#### 共同知的財産の第三者へのライセンス供与

ライセンス供与とは、2人の当事者のうちの1人が知的財産の所有者（ライセンサー）であり、残りの当事者がライセンシーに該当する場合において、ライセンシーがライセンサーの知的財産をライセンス契約に記載された一定の条件を満たした上で使用できる契約を指します。ライセンシーは知的財産の使用料金をライセンサーに支払います。料金は契約における検討事項であり、交渉時に決定します。知的財産のライセンス供与は、合弁事業を含む事業の拡大において大きな役割を担います。

ジョイント・ベンチャー契約においては、複数の当事者が知的財産を所有することになります。そのため、さまざまな関係者の懸念や意図があり、知的財産の使用を第三者に許可するアプローチには慎重な対応が必要になります。したがって、たとえば一部の当事者が、ジョイント・ベンチャーが所有する知的財産の第三者へのライセンス供与を望む状況の説明など、対立を避けるため、可能な場合はジョイント・ベンチャー契約に第三者へのライセンスを盛り込むことが重要です。

共同で所有する権利の割り当て、ライセンス供与、保護の提供に関する規定を契約書で定め、第三者の利益になる譲渡が、契約を結ぶ別の当事者の同意を得て、または同意を得ずに行われる状況を説明します。

第三者へのライセンスングについてジョイント・ベンチャー当事者のメリットとリスク  
<メリット>

- ライセンス料による収益の増加
- 市場範囲の拡大

<リスク>

- ライセンシーとのビジネスの競合
- ライセンシーによるリバースエンジニアリング
- ライセンシーのサービス品質に応じた信用棄損

上述したメリットとリスクを考慮して、第三者へのライセンスングを行うか検討します。

### 3. ジョイント・ベンチャー終了に際した留意点

解散時、または清算時におけるジョイント・ベンチャーが所有する知的財産の取扱いは、その他の資産の取扱いと基本的に同じです。当事者は、ジョイント・ベンチャーの解散時には、知的財産（特に、フォアグラウンド知的財産）の使用許諾を当事者に自動的に付与する、もしくは、特定の当事者に購入する選択肢を与える、または、特定の当事者に使用許諾を与える、といった措置が必要になります。以下に留意点を示します。

- 専門家による調査により、ジョイント・ベンチャー契約を策定する際は、解散することを念頭に置くべきであり、開始の段階で解散時の計画を適切に行う必要があることが示されています<sup>38</sup>。
- ジョイント・ベンチャー解散時の共同知的財産の取扱いに関する計画を事前に立てておく必要があります。
- 明確に共同所有を割り当てられる場合を除き、できる限り知的財産の共同所有は避けましょう<sup>39</sup>。
- 当事者のジョイント・ベンチャーの所有する知的財産に対する権利を明確に決めます。
  - ジョイント・ベンチャーが知的財産を所有する場合、ジョイント・ベンチャーは知的財産のライセンスを当事者に付与するかどうか。
  - ジョイント・ベンチャーの解散時に提供した知的財産、または共同知的財産に関して当事者は何をすることができるのか。
- ジョイント・ベンチャーでの知的財産の使用を規定するライセンス契約が存在する場合、第三者へのライセンス使用を終了する、もしくはライセンスをジョイント・ベンチャーの別の当事者に譲渡するのか、適切な手段を講じる必要があります<sup>40</sup>。

特に、ジョイント・ベンチャー終了時に問題になるケースが多い、著作権と商標権の扱いについては、以下のとおりです。

#### (1) 著作権

---

<sup>38</sup> Protecting Intellectual Property in Joint Ventures; <https://www.mayerbrown.com/-/media/files/perspectives-events/events/2017/01/protecting-intellectual-property-rights-in-joint-v/files/presentation-slides/fileattachment/170125-chi-webinar-joint-ventures-ip-slides.pdf>

<sup>39</sup> Jackie Taylor, “Drafting Intellectual Property Joint Venture Agreements with an Eye Toward Termination”, IV, Item 5, Spring 2004

<sup>40</sup> Jackie Taylor, “Drafting Intellectual Property Joint Venture Agreements with an Eye Toward Termination”, IV, Item 5, Spring 2004

プロジェクトの終了後、著作権保護された作品をライセンス供与する権利は、すべての所有者間の合意を得た上で、該当する当事者が引き続き保有します。

共同で著作権を持つ保有者の一人が一方的にライセンスを付与していた場合、得たライセンス料金を残りの共同著作者と適切に分配する必要があります。ライセンス料金の分配に関する合意がない場合は、すべての所有者間で均等に分配されます。別の共同著作者の権利を侵害しない限り、各共同著作者は著作権を得た作品全体を享受できる権利を持つことが判決<sup>41</sup>で示されました。

ジョイント・ベンチャーを終了した後、事業を実施する目的で作成された作品に付与された著作権の所在を使用料金の支払や作品の利用制限など、相互に合意した条件に応じて決定します。このような条件が定められていない場合、共同所有者は所有者の1人に戦略的に著作権を与えることができます。

著作権料やライセンス使用料金、もしくは著作権保護された作品の活用に関連する何らかの商業的利益の決定や配分に関して、共同所有者の間でいかなる合意・譲渡などが決められていない場合は、すべての所有者の間で均等に分配されます。

## 留意点

著作権の所有が作品の著作者ではなく、ジョイント・ベンチャーのいずれかの当事者、もしくはジョイント・ベンチャー自体に付与されることに留意する必要があります。こういった著作権に関しては、ジョイント・ベンチャーの終了後に、当該の著作権の所有をどうするかについて考えておくことが重要です。

### (2) 商標権

共同で所有する商標を終了する場合、いずれかの所有者のみが商標の完全な所有権を主張することはできなくなります。一連の権利はすぐに消滅し、単一の当事者のみの使用はできなくなり、使用期間中に商標が生み出した信用やグッドウィルを守ることが可能になります。

知的財産以外にも、共同所有により商標の経済的価値が加わるメリットを得られます。商標を使用して実行した事業により生まれた収益は、共同所有者間で分け合い、均等に分配されます。すべての共同所有者は同じ権利を持つものとされ、また、共同所有者による商標の共同使用後に育まれたグッドウィル（顧客吸引力）は、1人の当事者と同等の扱いですべての当事者に付与・共有されます。また、いずれの当事者もこのようなグッドウィルを単独で取得することも、管理することもできません。

---

<sup>41</sup> Carter v. Bailey, 64 Me. 458 (1874)

何よりも重要なことは、共同所有者が、直接的であれ、間接的であれ、単独で、または相互の利益に反する形で一方的に商標を使用できない点です。

#### 留意点

- 共同所有者による商標の使用の制限  
商標の共同所有を解消すると、各共同所有者は個別に商標を利用できなくなります。商標登録時に記載した条件として、共同で使用することを原則とする前提条件を満たさなければ、共同所有者は商標を使用する権利を得られません。この前提条件が商標の単独使用を無効にします。
- 商標を別の所有者に譲渡  
商標の共同所有者は、相互の合意を得て、自らの権利を別の共同所有者に譲渡し、もともとの共同名義の商標に関連する事業を継続できます。商標の譲渡は、1999年商標法の規定に基づいて行われます。
- 商標の共同所有の解消  
長期に及ぶ商標の使用により育まれた評判とグッドウィルも消滅します。商標の共同所有者全員から明確な許可を得ることなく、商標や関連する商標を単独で、または共同で使用することはできなくなります。また、いずれの当事者も共同で所有する商標に対する信用、当該の商標の利用により生まれたグッドウィルや収益を単独で取得することはできません。

## 4. ライフサイクルを通して必要な機密保持契約の重要性

あらゆるタイプの共同事業において、とりわけジョイント・ベンチャーの特質上、当事者間で機密の保持と信頼を確立しなければなりません。契約書の規定だけではなく、契約前の段階においても、両当事者が有益な情報を共有しますが、これらの情報は特許や著作権、商標などの法が定める著作権には該当しないものの、「営業秘密 (Trade Secret)」に当たることがあります。

営業秘密とは、第三者が許可を得ることなく利用できないように保護した商業情報を指します。事業の試みそのものを作り出すアイデアを守り、研究開発を推進することが、企業秘密を保護する目的です。例えば、製法、様式、編集構造、方法、手法など秘密にすることで独自の経済的価値を得られるものが該当します。

ジョイント・ベンチャーにおいては、交渉の段階で営業秘密を確実に保護します。特に相手の当事者が競合者の場合は、利用される可能性があるので注意が必要です。

### 4.1. 営業秘密保護に関する問題

現時点で、インドでは営業秘密のみを対象とする法律は存在せず、インドでの営業秘密の保護は、複数の法律で規定されています。とりわけ、契約法が規定において主な役割を担っています。

特定の法律が存在しないため、営業秘密を守ることは、商標権や著作権などの法律で規定のある知的財産権の保護とは異なり、法律に基づく権利がわかりやすく定義されていないため、寄せ集めの法律に頼らざるをえないことが大きな問題となります。以下に、いくつかの代表的な規定を述べます。

- インド契約法<sup>42</sup>第 27 条は、機密保持契約を提示し、この契約の条項で指定されるとおり、法律による開示の対象ではないケースを挙げています。
- さまざまな判例<sup>43</sup>において、インド著作権法の下で企業秘密が認められています。
- 機密保持とプライバシーの侵害に対する罰則は情報技術法<sup>44</sup>の第 72 条で定められています。

---

<sup>42</sup> 1872 年契約法第 9 号

<sup>43</sup> 例えば、Diljeet Titus and Ors v Alfred A Adebare and Ors (顧客リストに関する裁判) や John Richard Brady and Ors v Chemical Process Equipments Pvt Limited & Anr (製図に関する裁判)

<sup>44</sup> 2000 年情報技術報第 21 号

- 同様にインド刑法<sup>45</sup>の第 405、406、407、408、409 条に、通信事業者、販売員、使用人、公務員、銀行員、代理人による背任罪およびそれらの罰則の規定が設けられています。

## 4.2. 情報漏洩

情報漏洩とは、簡単に言うと、企業内に留めておきたい技術的な情報が紛失することを指します<sup>46</sup>。研究者や専門家の間では、情報漏洩は知識移転の影の側面と呼ばれています。なぜなら、情報漏洩が起きると、情報を使用する側にとって重要な情報が失われ、その結果、企業のパフォーマンスが落ちてしまうためです。

情報漏洩は組織間の協業において重大な問題であり<sup>47</sup>、有益な情報が漏洩する可能性が企業間の知識移転の主な障害であると考えられています<sup>48</sup>。

## 4.3. 機密保持契約の重要性と留意点

機密保持契約（NDA : Non-discloser Agreement）は機密情報の漏洩を完全に防ぐことができるわけではありません。NDA には限界があるため、情報の漏洩を阻止するため、NDA と併せてその他の法的文書や契約書を活用する必要があります。しかしながら、NDA は法的拘束力を持つため、NDA に署名した当事者がその規定を違反した場合、損害を被った当事者に対して賠償する責任が生じます。したがって、機密情報である知的財産（技術ノウハウ、等）を保護するために、機密情報の使用条件、機密情報が漏洩した場合の責任や損害賠償を定めた NDA を締結し、営業秘密を保護することが重要です。

投資家などの低いリスクの当事者や競合者、スタートアップ企業など高いリスクの当事者など、それぞれの当事者の特徴に応じて、採用すべき NDA の種類は異なります。たとえば、一方的、双務的、証書、複数当事者の NDA から選択できます。投資家は、技術への資本投資にのみ関心を持っているため、機密情報を得ることにほとんど興味を持ちません。一方、イノベーションをもたらす斬新なアイデアを持つスタートアップ企業との機密情報の共有には、高いリスクが伴います。特に、新製品や新しいサービスの開発初期段階は、競合社に盗まれたり、複製されたりするリスクが高まります。そのため、リスクの高い当事者との取引においては、交渉を開始する前に NDA を用意しておくことが重要です。また、今後の M&A やライセンス供与、売却時には厳格な NDA を締結し、機密性を確保しなければなりません。リスク評価以外にも、新しい従業員の採用プロセスにおいても企業と従業員の間で NDA を締結すべきです。

---

<sup>45</sup> 1860 年刑法第 45 号

<sup>46</sup> <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0166497215000024>

<sup>47</sup> <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0166497215000024>

<sup>48</sup> Andrew C. Inkpen, Learning Through Joint Ventures: A Framework of Knowledge Acquisition

予防は治療に勝ります。情報漏洩は形成を大きく変える力を持つため、NDA を最初の時点で使用する方針は確実に有益です。知的財産権の損失を防ぐため、NDA への署名は当事者の義務です。技術の大幅な進化、交換される情報やアイデアの激増、イノベーションの発生に伴い、NDA は大切な知的財産権の保護において高いポテンシャルを秘めています<sup>49</sup>。

### (1) 契約前段階

最初の段階である契約を結ぶ前の段階において、情報と知的財産は最も多くのリスクを抱えています。リバースエンジニアリングの脅威に晒されるためです。この段階で情報保護の主要な手段、つまり機密保持契約 (NDA) について話し合う必要があります。

NDA は機密情報を保護し、場合によっては、第三者から知的財産を模倣される脅威を事前に防ぎます。知的財産に関する条項は、ある程度曖昧な表現にとどめます。特に特許や企業秘密において詳細に示してしまうと本質が失われてしまいます。

NDA を適切に策定し、合弁会社形成の初期段階で締結することができれば、知的財産のリバースエンジニアリングの可能性を最低限にとどめる、もしくは大部分において軽減できます。質の高い NDA は、事業運営の障害を抑えながら、知的財産や情報の盗難を防ぐ上でも有効です。

このような目的のため、NDA ではリバースエンジニアリングを禁止する条項を盛り込む必要があります<sup>50</sup>。

### (2) 契約段階

ジョイント・ベンチャーを形成し、事業を開始した後においても、NDA は重要な役割を担います。ジョイント・ベンチャー契約の目的において、およびテクノロジーのライセンス供与、製造、資産購入、コーポレートガバナンスの合意を含むあらゆる種類の合意において、NDA は当事者が結ぶ既存の契約における機密情報保護に対する補足的な契約の役割も担います。NDA において重要なポイントを以下に挙げます。

- バックグラウンド知的財産とフォアグラウンド知的財産の第三者との共有に関する抑制と均衡
- 機密情報の侵害時に課される罰則

### (3) 契約終了・満了後

---

<sup>49</sup> <https://www.asiaiplaw.com/section/ip-analysts/can-you-protect-your-ip-with-an-nda#:~:text=An%20NDA%2C%20or%20a%20%E2%80%9Cconfidentiality,public%20do%20main%20and%20defines%20boundaries.>

<sup>50</sup> <https://epic.law/an-anti-reverse-engineering-clause-that-actually-works/>

契約段階と同様に、合弁事業契約終了・満了後においても知的財産を保護するため NDA を用意することが重要です。

そのため、過去に締結した NDA も解消される取り決めであったとしても、適切な存続条項を定めてあれば、この目的を果たすことが出来る場合があります。

合弁事業のライフサイクルにおける NDA の重要な検討事項を以下に幾つか挙げていきます。

- バックグラウンド知的財産とフォアグラウンド知的財産の保護。
- 評価額など知的財産に関する重要な詳しい情報の保護。
- 共同で創出したフォアグラウンド知的財産の第三者への開示に関する制限と管理。

## 第3章：紛争解決

紛争解決は商業契約や取引に付随する特徴の一つです。同様に、ジョイント・ベンチャー契約においても、紛争解決に関する規定を明確に定めます。その際は、契約を結ぶ当事者の権利と義務に加えて、当事者が異なる地区の管轄にあり、準拠法も異なる場合があるため、ジョイント・ベンチャーで発生した紛争を裁く管轄の裁判所を考慮する必要があります。したがって、あらゆる商業契約において、適切な紛争解決規定は欠かせない要素であり、十分に注意した上で策定すべきです。

民事訴訟法第 89 条では、以下の手段を介して法廷外で紛争を解決できることを規定しています。

- 裁判外紛争解決手続 (ADR : Alternative Dispute Resolution)
  - 仲裁
  - 調停 (コンシリエーション)
  - 調停 (メディエーション)
  - 人民裁判 (Lok Adalat)
- 裁判
  - 民事訴訟 (商事裁判)
  - 刑事訴訟

それぞれの紛争解決手段について、以下に説明します。

### 1. 裁判外紛争解決手続 (ADR)

裁判外解決手続 (ADR) は、世界全体の商業に関わる意図をくみ取り、裁定および紛争解決の仕組みを大幅に変えました。インドの裁判所が、未決の裁判を多数抱えている状況で、ADR は登場しました。実際にインドの裁判所は判決を待つ裁判を無数に抱えており、*Indian Daily* の最近の報道では、2022 年 5 月の時点でインドのさまざまなレベルでの係争中の裁判は約 4,700 万件に膨れ上がっていることが明らかになりました<sup>51</sup>。

この危機的状況に対処し、裁判で有利な判決が下ることを望んでいる訴訟当事者に救済策を提供するため、また、裁判官の負担を軽減するため、ADR の制度がインドで形成され、考案されました。ADR を用いた解決方法は、解決までの時間が短縮されたほか、コスト効率の面でも優れていることが証明されています。

---

<sup>51</sup> <https://www.thehindu.com/news/national/indian-judiciary-pendency-data-courts-statistics-explain-judges-ramana-chief-justice-under-trials/article65378182.ece#:~:text=As%20of%20May%202022%2C%20over,pending%20for%20over%2030%20years.>

以下に、ADR 制度の利点を挙げます。

- 解決までの時間が短い。
- コスト効率が低い。訴訟プロセスを踏む場合と比べて大幅にコストが低い。
- 法律の専門知識を必要としない。必要とされる証拠文書が圧倒的に少なく、紛争解決へのアプローチが通常の訴訟よりも友好的。
- 効率がよい。当事者として同じ場所で話し合いを進めるなかで、関係を修復できる機会がある。
- 当事者間の今後の紛争を予防できる場合がある。

最近では、裁判所は ADR を奨励する傾向がみられます。最高裁判所は判例<sup>52</sup>において、民事訴訟法第 89 条を効果的に施行するための指針<sup>53</sup>を示しました。これにより、紛争解決の要素の存在を法廷が認める場合、当事者は ADR による解決を求めるようになります。

## 1.1. 仲裁

1996 年仲裁および調停法（仲裁法）は、国内の仲裁、国際仲裁、およびインドでの仲裁判断の執行に関連する規定を定めています。仲裁法は、1985 年 6 月 21 日に国連商取引委員会が採択した UNICITRAL 仲裁モデル法を基盤に制定されました。また、仲裁法により、調停とあっせんが法律で認められました。

### （1）仲裁の一般原則

#### 当事者の同意に基づき実施

仲裁は、当事者が契約時に仲裁の実施に同意している場合執り行われます。当事者間で仲裁付託契約を結び、紛争の解決を仲裁に委ねられます。調停とは異なり、片方の当事者が仲裁から離脱することは認められていません。仲裁地の州の最高裁判所が仲裁人を任命します。したがって、契約時に仲裁に関する条項を設けておく必要があります。

世界知的所有権機関（WIPO）の仲裁規則では、当事者は一人の仲裁人を共同で選べます。3 人制の仲裁裁判所を選択する場合、それぞれの当事者が仲裁人を 1 人任命します。つづいて、選ばれた 2 人の仲裁人は首席仲裁人の人選について合意します。代わりに、仲裁センターが関連する専門知識を持つ仲裁人を紹介する、または仲裁裁判を行うメンバーを直接任命する場合があります。仲裁センターは、経験豊富な紛争解決の万能型の仲裁人

---

<sup>52</sup> *Afcons Infrastructure Limited v. Cherian Varkey Construction*, 2010 (8) SCC 24

<sup>53</sup> 裁判所は解決の条件を策定し、当事者の見解を求める。当事者から見解を得た後、裁判所は紛争解決の条件を練り直し、当事者に以下の方法（①仲裁、②調停、③人民裁判、④あっせん）を推奨する。

から、高度な専門知識を持つ専門家まで、知的財産の法的・技術的な領域を網羅する大勢の仲裁人を抱えています。

## 中立

中立的な国家を適切に選択するほか、当事者は適用法、言語、仲裁地などの重要な要素を選択する権利を持ちます。こうすることで、特定の当事者が地の利を生かすことができない状況を作り出せます。

## 非公開

WIPO は、仲裁を実施する事実、仲裁中に開示される情報、裁定の機密性を保護する規定を具体的に設けています。この点に関しては、第4章の2.5で詳しく説明します。また、インドの仲裁では、裁判所のウェブサイトや検索エンジンを介して公開されている裁判所命令・判決とは異なり、裁定が公開されることはありません。

### (2) 仲裁の一般的なステップ

仲裁のプロセスはケースバイケースです。以下に、仲裁の主なステップを以下に記します。

- A) 仲裁の開始 – 当事者が紛争の解決を仲裁に委ねます。
- B) 仲裁人の任命 – 3とおりの方法で仲裁人を任命できます: (1) 紛争を抱える当事者が直接任命する (2) 既存の仲裁人が任命する (たとえば、各当事者が仲裁人を1人ずつ任命し、選ばれた仲裁人が3人目の仲裁人を選出する (3) 第三者が任命する (たとえば、裁判所や当事者が指定した機関が任命する)。
- C) 事前会議 – 仲裁人と当事者、およびその弁護士を招いて会議を行い、当該の紛争を確認し、適切なプロセスやスケジュールについて話し合うことを推奨します。
- D) 申立て書と回答 – 原告は紛争の問題点の概要、および申立て書で解決策を提示します。これは、被告が回答する上で必要です。申立て書は、主張する事実の概要を示しますが、事実を証明する証拠を含みません。被告は回答書で申立てを認める、または否認します。また、被告は反対請求を行い、原告に回答を要求できます。これらの文書は訴答書と呼ばれ、問題を特定し、不意打ちを回避することが目的です。
- E) ディスカバリーと閲覧 – これらは、法的な手続きであり、当事者が背景の情報を調査するために行うものです。各当事者には、可能な限り、すべての関連する文書を提出する義務があります。これは「ディスカバリー」と呼ばれるステップです。その後、当事者はディスカバリーで提示された文書を「閲覧」し、仲裁人のために用意する文書の選択に関して合意を目指します。

- F) 証拠の交換 – 書面による証拠を交換し、聴聞の前に仲裁人に提供します。
- G) 聴聞 – 聴聞とは、仲裁人が口頭の申立てを聞き、証人に質問して情報を明確にするための会合です。両当事者は自らの主張を提示し、また相手の当事者が主張を行う際にその場で聞く権利を持ちます。聴聞はすべて書面を介して紛争を解決する場合、執り行う必要はありません。
- H) 法的付託 – 両当事者の弁護士が証拠と適用法の概要を仲裁人に提出します。これらは、聴聞時に口頭で行うことも、聴聞終了後なるべく早い段階で、書面で行うこともできます。
- D) 裁定 – 仲裁人はすべての情報を考慮し、情報に基づいて決断を下します。つづいて、仲裁人は議事録と決定事項を裁定に書面でまとめます。通常、裁定には決定に至った理由を盛り込みます。

### (3) 仲裁に関する参考判例

#### (i) 仲裁人の任命<sup>54</sup>

インド最高裁判所は、1996年仲裁・調停法第11条の限定された範囲を精査した後、契約の更改に関する問題は、当事者が仲裁契約を締結したかどうかを明確に判断できないため、裁判所の対象外であると結論付けました。この判決は、裁判所が仲介できるのは、付託の前の段階で、申立てが明確に時効を迎え、無効であることを証明可能な場合、または未解決の紛争が存在しないことを証明可能な場合に限るとする判決<sup>55</sup>に基づいています。その他のケースは仲裁裁判所に委ねるべきであり、これは更改に対する申立てが行われた際にも該当するとみなされました。

#### (ii) 契約書の印紙<sup>56</sup>

最高裁判所は、印紙がない・不適切な印紙を持つ契約書も対処可能だとする判決を下しました。また、仲裁契約は、独立した契約だとする点も理由に挙げました。契約書の印紙税の不払いは、印紙に関する法律において訴訟の対象とはなりませんでしたが、当事者が契約書の仲裁規定に依存する行為を除外していませんでした。なお、最高裁判所は、「M/S Sms Tea Estates P.Ltd vs M/S Chandmari Tea Co. P.Ltd, (2011)」の判決を覆し、さらに、「Garware Wall Ropers Ltd. vs Coastal Marine Constructions, (2019)」の判決の妥当性を認めませんでした。ただし、この判決は、当時、最高裁判所の裁判官によって認められたばかりであったため、最高裁場所は判決

---

<sup>54</sup> Sanjiv Prakash v. Seema Kukreja, April 2021

<sup>55</sup> Vidya Drolia vs Durga Trading Corporation, (2020)

<sup>56</sup> M/S NN global Mercantile Pvt Ltd v. M/S Indo Unique Flame Ltd & Others, January 2021

においてより大きな裁判を参照しました。最高裁判所は、裁判所と仲裁裁判所が印紙のない契約書や不適切な印紙に関する異議申立てへの対応方法を示す指示を行いました。この指示により、仲裁裁判所は、文書を押収し、印紙税の支払や、集金人の希望に応じた罰則を言い渡します。また、裁判所は第 8 条に従い、契約書を押収するのではなく、訴訟を仲裁に委託します。ただし、仲裁人が裁定を下す前に、裁判所は契約書への印紙の貼付けを当事者に命じます。裁判所は、第 9 条の下、仲裁の対象を保護するための救済策を提供できますが、その後、契約書を押収し、当事者に印紙税の支払を命じます。さらに、裁判所は、第 11 条に従い、仲裁を指定できますが、当事者は仲裁による裁定に進む前に契約書に印紙を貼る必要があります。

(iii) 仲裁人に任命できない人物<sup>57</sup>

最高裁判所は、1996 年仲裁法第 12 (5) 条に従い、第 7 付則の解釈に伴い、ハリヤナ州に属する機関である上訴人が仲裁人候補としてハリヤナ州の首席次官、知事を任命することは、違法に当たるとの見解を示しました。仲裁法第 12 (5) 条の下、第 7 付則に記載されたカテゴリーに当てはまる、当事者かつつながりのある個人は、事前に同意を得たとしても、仲裁人に任命できないと最高裁判所は指摘しました。そして、最高裁判所は、仲裁法第 12(5) 条と第 7 付則は、拘束力があり、逸脱することはできないとする判決を言い渡しました。

この判例では、政府の首席次官は、HARASAC に支配的影響力を持つことから、仲裁人としての役目を果たすことができないと判断されました。聴聞時、両当事者の弁護士は、当時設置していたパネルに代わり、仲裁人を 1 人選任することに同意しました。つづいて最高裁判所が、代替りの仲裁人を任命し、この仲裁人が、最高裁判所による判決を受けた時点からの手続きを再開して、6 ヶ月以内に裁定を下すこととなります。

(iv) 商事裁判法の仲裁への適用性<sup>58</sup>

最高裁判所は、申請に対する所定の価値を定める 2015 年商事裁判法は、指定された価値が 30 万ルピーを越えた場合に限り、仲裁法第 37 条の下、不服申立てに適用されると指摘しました。仲裁法第 37 条に従い、不服申立てに商事裁判法第 13 条による規定が適用されると、60 日間の出訴期間が定められます。

---

<sup>57</sup> Haryana Space Application Centre (HARSAC) and Anr. v. Pan India Consultants Pvt. Ltd. and Anr., January 2021

<sup>58</sup> Government of Maharashtra v. Borse Brothers Engineers & Contractors Pvt. Ltd., March 2021

仲裁法第 37 条に従い、所定の価値が 30 万ルピーに満たないため、商事裁判法は不服申立てを対象にせず、1963 年出訴期限法の 116 款と 117 款の規定が適用されます。出訴法 116 款により、不服申立てが下級裁判所の命令により、高等裁判所に持ち込まれた場合、当該の下級裁判所の命令が下されてから 90 日間が出訴期限となります。同様に、不服申立てが高等裁判所からの命令で同じ裁判所に持ち込まれた場合、もしくは高等裁判所以外の裁判所に持ち込まれた場合、出訴期限法の 117 款に従い、出訴期限は 30 日に定められます。

遅延を理由にする問題については、最高裁判所は、上記のすべての不服申立てにおいて、規則ではなく例外として少しの遅れについては許容されると結論づけています。当事者が誠実に対処していた場合、および当該の当事者の不履行と怠慢により、相手の当事者が得られていたはずの正当な権利と正義が失われていると裁判所が考慮した場合、裁判所は期限を設けることがあります。

調停手続きでは、中立の仲介人が、当事者が相互に納得できる解決策に達することができるように支援します。なお、解決策は法的強制力を持つ契約書に記録されます。過去の例を見ると、知的財産の訴訟の多くは和解に至ります。調停は、当事者の関係を守りつつ、時には関係を強化しながら解決策をもたらす、効率的で、費用対効果の高い方法です。

## 1.2. 調停（コンシリエーション）

コンシリエーション（調停）では、まず、コンシリエーション（調停）を介して紛争の解決を望む当事者が、相手の当事者に書面で招待状を送り、そのなかで紛争の主題を簡潔に説明します。相手の当事者が招待を受け入れると、コンシリエーション（調停）が始まります。

1996 年仲裁・調停法の第 67 条は、紛争を迅速に解決する必要性を考慮しながら、調停人が手続きを進めることができると規定しています。方法は状況によって異なり、また当事者の希望にも左右されます（聴聞を同時に行うか、個別で行うかなど）。事前の合意は必要ありません。この点において仲裁と異なります。

## 1.3. 調停（メディエーション）

裁判官や仲裁人とは異なり、調停員は決定を下しません。調停員の役割は、紛争の解決を導くことです。両当事者が紛争解決を調停に委ねることに合意していても、継続が望む成果につながらないと判断したら、初回の会合を終えた後にいつでもあつせんを終了できます。ただし、このような決断を下す前に、すくなくとも数回は会合に出席することを推奨します。

調停（メディエーション）のすべてのプロセスは非公開が原則です。つまり、調停

（Mediation）で話し合う内容は機密事項であり、調停（メディエーション）が失敗しても、話し合った内容が公開されることはありません。これは、WIPO の調停（メディエーション）規則でも規定されています。非公開の原則があるおかげで、当事者はより自由に、生産的に交渉を進められます。

調停（メディエーション）では、情報を非公開にすることを望む場合、強制的に開示することはできません。紛争解決を促進するため、当事者が機密情報の開示を望む場合、もしくは開示を認める場合、WIPO の調停（メディエーション）の規則に従い、後続の裁判や仲裁を含む、調停（メディエーション）の関係者以外には情報を提供することは禁じられています。

裁判や仲裁では、紛争の事実、証拠、適用法によって決定が下されます。調停（メディエーション）では、事業の利益によって解決策を見出す場合があります。そのため、当事者は過去の行為と同様に今後のビジネス上の関係を見据えて結果を自由に選べるのです。ただし、調停（メディエーション）の場で、法律で禁止されている違法に近い契約を結べるわけではありません。

調停（メディエーション）は、強制力がなく、公開されることがないため、リスクを最低限に抑えられ、また、うまく和解に持ち込むことができれば、大きなメリットを得られます。

調停を行ったものの、和解に達することが出来なかった場合、当事者は商事訴訟を起こし、法廷に判断をゆだねられます。原告には訴訟を起こす、または、打ち切る権利があります。なお、訴訟前の調停が失敗した場合に訴訟を起こすことは、義務ではありません。

#### （1）訴訟前の調停プロセス

2015 年商事裁判法第 12-A 条により、商業にかかわるすべての訴訟において、訴訟前に調停を行うことが義務付けられています（知的財産の訴訟も商業裁判に分類されます）。ただし、至急解決策を必要としている場合はこの規則を免除されます。訴訟前の調停および和解に関する制定法上の規定は、2015 年商事裁判法第 12-A 条に盛り込まれました。また、この規定では、調停のプロセスは当事者による申請日から 3 カ月以内に終了する必要があることを定めています。

- A) 調停機関が同じ裁判所で代理人を務め、調停センターの訓練を受け、調停員名簿に掲載されている第三者の弁護士を任命します。（※これは公式のプロセスであり、相手の当事者と話し合いを行うため、会議を設定するような単純なものではありません。）
- B) 調停員が会議を準備し、双方の当事者の権限が与えられた代理人と弁護人の立ち合いのもと行います。

- C) 紛争が解決された場合、裁定として書面で作成され、1996年仲裁・調停法で定められた裁定と同様の効力を持ちます。
- D) 訴訟前の調停は、1,000ルピーの手数料を支払い、適切な申請書を当局に提出することで開始します（この場合、デリー高等裁判所への申請が可能です）。調停員が任命され、調停会議が行われると、さらに公的手数料の支払が発生します。

#### (2) 訴訟前の調停のメリット

- 期限を定めて実施できます。
- 訴訟費用がかからないため、費用を抑えられます。また、複数の文書を作成する必要も、上級の弁護士や弁論を担当する弁護士を採用する必要もなく、判例調査/書面による提出も不要です。
- 原本の提出や署名は不要です。
- 和解の規定は「裁定書」に記載し、仲裁・調停法の下での裁定と同じように法廷で強制できます。

### 1.4. 人民裁判 (Lok Adalat)

1908年民事訴訟法第89条は、友好的な解決が見込める場合、裁判所によって提案されるADRのさまざまな手段に言及しているところ、そのような紛争解決の手段の1つとして、人民裁判 (Lok Adalat) による法的解決を定めています。

人民裁判 (Lok Adalat) は、裁判所で係争中の紛争、または訴訟の前段階の紛争を解決するため、政府によって設立されました。人民裁判は、1987年法律サービス庁法の下、正式に制定法上のステータスを与えられました。この裁判による決定 (裁定) は民事裁判の判決とみなされます。原告が支払った訴訟費用の払い戻しが行われます<sup>59</sup>。人民裁判による裁定は、紛争の当事者を拘束し、上訴することはできません。なお、初めての人民裁判はグジャラート州ジュナーガド地区のウナで行われました。

### 1.5. 調停および仲裁における企業秘密の機密保持と保護に関する留意点

訴訟や公開される法廷での手続きよりも仲裁を選択する上で、とりわけジョイント・ベンチャー契約において、決定的な役割を果たす極めて重大な要素の一つに、ノウハウや科学的情報の機密性が挙げられます。

---

<sup>59</sup> 1987年サービス庁法第21条

世界知的所有権機関（WIPO）が定める WIPO 仲裁規則<sup>60</sup>は、仲裁の事実、仲裁時に開示された情報、および裁定の守秘義務を規定しています。WIPO の調停（メディエーション）に関する規則もまた特定の実践的な措置を定めています<sup>61</sup>。

同様に 1996 年インド仲裁・調停法第 75 条は守秘義務を定め、調停人と当事者は調停手続きに関するすべての事項を機密に扱うものとするとして定めています。また、機密保持は、実施および施行において開示が必要な場合をのぞき、和解合意にも及ぶことが示されています。

機密の技術に関する情報や事業の情報のほか、企業秘密などをやりとりする知的財産の紛争においては、特に機密保持は重要です。情報の漏洩は事業の評価を損なう可能性があるためです。

#### ジョイント・ベンチャー契約における紛争解決に関する主な留意事項

紛争発生時に従うプロセスについて、当事者が相互に同意し、契約書に以下の点に触れた上でこのプロセスを記載することが推奨されます。

##### (i) 準拠法

紛争時に適用される法律に関して、当事者が相互に合意する必要があります。準拠法の決定後、当事者は当該の法律のみに拘束されます。

##### (ii) 管轄

複数の管轄が絡む状況では、当事者は 1 つの管轄を選んで合意しなければなりません。この管轄は契約に適用される法律と関連していることが前提です。当事者は、権利を保護する上で法律や法律制度の利点を考慮できます。知的財産権の侵害に関して、管轄によって進行の早さや条件の厳しさは異なります。管轄の損害賠償金の金額も留意すべきポイントです。ジョイント・ベンチャーの紛争においては、管轄に関するさまざまな問題が生じる可能性があります。たとえば、仲裁契約の範囲、とりわけ、主要な契約の範疇を越えて補助的な契約、グループ会社などの非署名者にまで拡大されるかどうかなどです。当事者は、複数の取引相手をジョイント・ベンチャーの当事者に据え、複数の契約書を明示的に関連付け、可能な場合はすべての契約に仲裁契約を含めることを考慮すべきです。時折、被告は紛争の仲裁を拒否することがあります。これは、契約における請求が法定の請求や、税金、

---

<sup>60</sup> WIPO 規則 75 条（仲裁の存在に関する機密保持）、WIPO 規則 76 条（仲裁中に開示された情報の機密保持）、WIPO 規則 77 条（裁定の機密保持）、WIPO 規則 78 条（センターおよび仲裁人による機密保持）

<sup>61</sup> 例えば、当該規則 15 条では、「調停（メディエーション）員と当事者との会合ではいかなる録音も行わないものとする」と定められている。

破産などの地域の法律に関する問題に関連付けられている場合に起きる場合があります。

(iii) 仲裁

仲裁が、紛争解決の手段として人気が高く、また、望ましいことはよく知られています。多少コストが高くても頻繁に活用されるには、さまざまな理由があります。仲裁に関する規定には、仲裁人を任命する方法、仲裁手続きを実施する場所、裁定が対象となる管轄を明記する必要があります。

## 2. 裁判

### 2.1. 民事訴訟（商事裁判）

知的財産の侵害時に言い渡される判決に関する法律および判例は、積極的で、効果的な民事上の執行体系を反映しています。権利の保有者に有利な民事法上の救済策を以下に挙げていきます。

#### （1）アントン・ピラー命令

英国および英国に起因する法律体系のアントン・ピラー命令では、適切な場合において、原告の申請に基づき、原告が被告の敷地内に入り、関連する文書・物品を調査し、それらのコピーを取る、または安全に保管するために持ち去ることを被告に認めさせる権限を裁判所は有します。重要な文書や侵害する物品が処分される、または廃棄される重大な危険が迫っている際に、アントン・ピラー命令を出す必要性が生じます。

#### （2）ジョン・ドウ命令

原告が知らない/匿名の被告による侵害行為が予期される場合に発せられる一方的救済策です。ジョン・ドウ命令により、裁判所は身元不明の被告を探し出し、特定します。

#### （3）強制命令・差止命令

強制命令・差止命令は、特定の行為の実施を義務づける、または禁止を義務付けるための裁判所命令です。侵害に対する訴訟や詐称通用に対する訴訟に関して、裁判所は相手の当事者に当該の商標の使用を控えるよう命令する場合があります。

#### （4）放棄命令

侵害するブランドやマークを放棄し、廃棄や処分を命じるものです。

#### （5）損害賠償命令

ほとんどの場合、原告は、被告の契約違反により被った損害に対する賠償金を求めます。契約に適用される法律によって損害の程度は異なりますが、通常は次に挙げる損害に直面します。

- 今後の収益の損失: 原告は、パートナーの当事者が適切に義務を果たしていた場合に合弁事業から得られたはずの収益の回復を求めます。これには、適切に運営した場合に合弁事業がもたらす今後の業績を計算する必要があります。
- 合弁事業の価値の損失: 特定の契約や利権の損失、課税、取引の失敗などが引き金になります。

- 評判に関する損害: 原告は、合併事業の失敗との関連による評判の下落を懸念することがあります。たとえば、新しい技術の発明者が企業と手を組み、大量生産に向け、野心を持って新製品の開発に臨むものの失敗したケースです。ただし、実際には評判への損害は証明することも、数量化することも容易ではありません。
- 不正利得による損害: 私的な金融取引や信頼と公正に関する義務の違反が発生した場合、不正な利得や利益を原告の当事者に支払う責任が生じる場合があります。

損害の請求を行う際は、当事者は請求の法的小および事実に基づく根拠を考慮して、請求の内容を明確に示す必要があります。通常は、とりわけ利益の計算や評価を行う場合、損害賠償の専門家を任命します。重大な仲裁裁判においては、原告の請求の理解が得られた場合のみ損害賠償を認めます。したがって、適切で、現実的な請求を心掛けるべきです。原告の請求の一部しか理解を得られなかった場合、仲裁裁判所が容易に損害の一部を認めることができるように、請求を付随する請求事項や代替的な請求事項などに分類しておくことが有効に働きます。

#### (6) その他の救済の例

損害賠償金の請求のほかにも、当事者は以下の救済策を求めることができます。

- 宣言的救済：特定の決定の有効性を宣言します。
- 特定履行:ジョイント・ベンチャーへの資本の拠出など、契約上の義務の履行を当事者に強制します。
- 株式の購入／売却やコール・オプション／プット・オプションに関する命令
- ジョイント・ベンチャーの解散命令や売却命令とそれに伴う受託者や受任者を任命する命令：当事者間の協働体制が崩壊し、仲裁裁判所による命令を実行できない場合、この救済策が有効に働く可能性があります。

## 2.2. 刑事訴訟

民事法上の救済策と併せて、商標や著作権などの知的財産の侵害に対して、刑法上の救済策を利用できます。

刑法上の救済策は、商標法、著作権法、地理的表示法、IT法で規定されています。商標法、著作権法、地理的表示法における犯罪には、6ヵ月間から3年間の懲役および5万ルピーから20万ルピーの罰金が科されます。ただし、特別な状況においては、裁判所はこれらの罰則を軽減することがあります。また、2度目以降の犯行においては、最低の懲役年数および罰金の金額を増加する規定が設けられています。1973年刑事訴訟法は、刑事裁判に適用される手続きを定めています。

犯罪収益法の知的財産に関する問題に拡大して、別の当事者の知的財産を不当に利用して取引を行った人物を当局が逮捕し、その事業の資産を差し押さえる場合があります。これらの法律の下では、犯罪は本質的に無令状逮捕罪であるため、警察は裁判所から令状を取ることなく、行動を起こし、捜査や差し押さえを行えます。企業の経営を担当する役員が犯罪行為を知っていた場合、責任を問われる可能性があります<sup>62</sup>。

特に大規模な製造者がターゲットの場合、および侵害者が民事裁判の判決を無視して行為を継続している場合、権利の所有者は、刑法の執行を求める傾向がみられます。インドで効果的に刑法の執行を実施するには、警察と緊密に連絡を取り合い、また、告訴の前後に積極的なアプローチを行う必要があります。刑事裁判が始まった時点で、権利の所有者は訴訟で望ましい判決を勝ち取れるように弁護士や代理人を介して警察と連絡を取り合う必要があります。

---

<sup>62</sup> <https://www.worldtrademarkreview.com/anti-counterfeiting/procedures-and-strategies-anti-counterfeiting-india>

### 3. 紛争解決手段の比較

各紛争解決手段の比較を以下に示します。

| CATEGORY                                  | JUDICIAL PROCESS   | ARBITRATION   | MEDIATION   |
|---|--|---|---|
| Speed                                     | Slower/ long-drawn process.  | Relatively faster, Time-bound process.  | Speedy resolution.  |
| Costs                                     | Increased litigation costs for longer durations in addition to Court fees. | Reduced costs as time bound.  | Relatively inexpensive  |
| Control over Costs                        | Limited as Court fees determined by Rules.                                 | Fees of arbitrators can be pre-determined by parties.   | Court-fee returnable, parties can decide fees of mediator.                |
| Appointment of decision-making authority. | No control of parties-only judicial officers.                              | Experts from specific field can be appointed by the parties, with pre-determination of fees.. | Parties can appoint mediator of choice.                                   |
| Procedure for conduct of proceedings      | Settled as per law.  | Parties have authority to decide.   | As per parties' convenience, not settled.                                 |
| Evidence and Submissions                  | As per the law of evidence and CPC.  | Parties can determine their own procedure.  | Not bound by rules of evidence-flexible.                                  |
| Forum Selection                           | Beyond control of parties.   | Parties can exclude/ limit or confer jurisdiction on forum of choice.                         | Mediator is appointed on selection by the parties.                        |
| Privacy                                   | Public proceedings.  | Proceedings held in private.  | Proceedings in private.   |
| Appeal                                    | Decision is appealable, as a matter of right.                              | Very limited grounds for appeal.  | Settlement acceptable to both the parties is final and is not appealable. |

[特許庁委託事業]

レポートタイトル

2023年9月

禁無断転載

[調査受託]

S.S.Rana 法律事務所

独立行政法人 日本貿易振興機構

ニューデリー事務所

(知的財産権部)