

9 我が国企業の新興国への事業展開に伴う知的財産権のライセンス及び秘密管理等に関する調査研究^(*)

我が国が国際競争力を強化してゆくには、新興国市場を成長市場として経済圏に取り込んでいくことが大切である。そのためには、法制度や商慣行等を十分に認識し、事業展開を進めることが重要である。新興国ではとりわけ知的財産権制度及びその運用が我が国に比して未成熟である為、事業展開に必要な知的財産権のライセンス契約の運用や営業秘密保護の実態が不明確であるという問題や、制度上及び実務上の規制が懸念されるが、いまだ十分に正確な情報を取得しにくい状況にある。本調査研究は、このような状況を踏まえ、新興国における知的財産権のライセンス契約や営業秘密保護制度等に関する各種規制の実態及び動向並びにその留意点等を調査、整理及び分析し、実務上の適切な対処など検討を行ったものである。具体的には、国内アンケート調査、国内ヒアリング調査、海外ヒアリング調査、判例を含む国内外文献調査を実施し、これらを基に委員会にて検討を行った。

I. 序

1. 本調査研究の背景・目的

我が国が国際競争力を強化していくためには、急速な拡大を続けるアジア等の新興国市場を成長市場として経済圏に取り込んでいくことが大切であり、そのためには、我が国企業がこれらの市場のニーズを把握することのみならず、法制度や商慣行等を十分に認識し、新興国の企業等との事業提携や共同研究開発等の事業展開を進めることが重要である。

国際協力銀行(JBIC)の調査によれば、我が国の製造業にとって、新興国市場は中長期的な有望事業展開先であることが示されている一方、これら有望市場の課題として、「法制的運用が不透明」であることが上位の課題として挙げられており、我が国企業にとっては、新興国における知的財産権制度をはじめとする法制度の運用実態におけるビジネス展開上の課題も大きい。

特に、海外での事業展開を進めるにあたって、知的財産の活用は考慮しなければならない重要な要素であるが、新興国ではとりわけ知的財産権制度及びその運用が我が国に比して未成熟であることから、事業展開に必要な知的財産権のライセンス契約の運用や営業秘密保護の実態が不明確であるという問題や、共同研究開発等を行おうとした場合の制度上及び実務上の規制が懸念される。これらの諸懸念について、これまで我が国企業による新興国市場での知的財産活動が活発でなかったこと等に起因して、我が国には関連する情報の蓄積や戦略的な活用のための体系的な整理が十分でないといった課題もある。

そこで、本調査研究においては、新興国における知的財産権のライセンス契約や営業秘密保護制度等に関する各種規制の実態及び動向並びにその留意点等を調査、整理及び分析し、我が国企業が新興国に事業展開する際に、知的

財産の扱いに関する実務上の適切な対処を検討するとともに、今後、これらの新興国における留意点等について、我が国として取り得る対策を検討するための基礎資料を作成することを目的として調査研究を行った。

II. 国内アンケート・ヒアリング調査の結果

1. 国内アンケート調査

新興国(インド、ブラジル、ロシア、タイ、インドネシア、ベトナム)進出企業約1700者の中から、多数国進出企業が優先的に選出されるよう(進出企業数が少ない国から順に150者程度ずつ)無作為に抽出した企業935者に送付し、200者より回答があった(回答率約21%)。

ライセンス契約の相手方の大半は、自社出資企業との契約であるが、非日系企業との契約がある企業も少なからず存在する。ライセンス登録に関わるトラブルの有無については、「契約実績有」と回答した企業の約20%であった。「トラブル有」と回答した企業を国別でみると、ブラジルが最多で発生率も高い。このトラブルの相手方の属性については大きな偏りはないが、ブラジルでの非日系企業との間の契約にやや多くみられる。営業秘密管理については、「トラブル有」と回答した企業は1者のみで、アンケートとして有意な結果は得られていない。

国や公的機関への要望としては、知財関連情報の収集と整理が約37%に上った。また、自由記載欄には、現在はトラブルこそないものの、トラブル回避のための実務上のツールが欲しい旨の要望も多かった。

2. 国内ヒアリング調査

上記アンケート回答者を中心に、計29者に対して調査を実施した。

(*) これは平成23年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書の要約である。

契約時に留意していることについて、新興国ゆえに、相手方の事前調査を重視することや現地情報を収集することの重要性を挙げる企業が多かった。ただし、調査は自社で実施するだけでなく、自社以外のツールを活用するところもあった。

ライセンス契約は自社で直接取り交わしている場合がほとんどであった。一部の業種においては、諸事情により、販売会社・設立した合弁企業、商社などが介在(契約当事者として)しなければならない例も少なからずあった。

営業秘密の管理については、流出しても問題のない情報を新興国に移転させることを意識して行っている企業がある一方で、明確に秘密管理の基準を策定していない企業や、現地事業部に秘密管理を任せている企業も見受けられた。

基本的には、国内の本社と同じ水準で営業秘密管理を実施している企業が多いが、過度の管理による弊害が生じた例もある。営業秘密に接する機会のある従業員には適宜、教育を実施したり、退職者への秘密保持義務や競業避止義務を課している例もある。ただし、実際の管理は現地事業部に任せている企業も多いので、その実態を本社では正確には把握できていない企業も多く見受けられた。

Ⅲ. 海外調査(ヒアリング及び文献)の結果

1. インドにおけるライセンス及び秘密管理に関する法制度と実務運用

準拠法の指定を制限する規定はない。ライセンス契約及び秘密保持契約において準拠法を日本法とした場合、日本における裁判判決を現地で執行することは、法文上、可能である。裁判管轄についても選択が可能。判決の執行は、日本の判決をそのまま執行することはできず、改めてインド国内の裁判所に執行のための訴えを起す必要がある。また、ニューヨーク条約加盟国であり、仲裁地をインド国以外に設けることが可能で、仲裁結果も加盟国を仲裁場所とするかぎり問題はない。

特許権のライセンス登録は必須である。他方、商標権のライセンスには第三者対抗要件である。登録は必須ではないが、登録使用権者の使用は商標権者の使用とみなされる(商標法48条)。営業秘密ライセンスについては、登録制度はない。ライセンシーは、所定の書式および契約書を提出する。提出書類の形式が整っていれば拒絶されることはない。

ロイヤルティの送金に際し、2010年の税法改正によって、外国企業側にPAN(Permanent Account Number)の取得が推奨されている。外国企業側がPANを取得している場合にかぎり、ロイヤルティ送金の際の現地法人の源泉税が減免さ

れる。PANの取得手続が完了するまでには1~2か月要することと、PAN取得によって申告義務が発生することに留意が必要である。

インドには、営業秘密保護に関する制定法は存在しないが、契約(秘密保持契約、雇用契約、技術的ノウハウ契約など)あるいは衡平法に基づく保護が認められている。当事者間に契約関係がない場合であっても、コモンローにおいて営業秘密は秘密保持義務の存在が認められ得る。契約法27条によれば、競業避止義務の条項を設けることは不可であり、競業他社に転職すること防ぐ条項自体を設けることはできない。退職後の秘密保持義務等について、期間の制限は法律上特に設けられておらず、当事者同士の契約上の問題である。

2. ブラジルにおけるライセンス及び秘密管理に関する法制度と実務運用

準拠法については、ライセンス契約及び秘密保持契約において法的な制約はなく、当事者間の合意で決められる。裁判地を日本とすることについても制限は課されていないが、判決が適用される場合には、ブラジルの連邦高等裁判所(SCJ)で一定の手続きを経て、ブラジルの公共秩序に抵触していないか等の条件が確認される。ブラジルはニューヨーク条約に加盟しているため、仲裁場所の指定を制限されることはない。

特許ライセンス契約、意匠ライセンス契約及び商標ライセンス契約は、それぞれ産業財産法第62条、第121条及び第140条に「ライセンス契約は第三者に対して効力を生じるために登録が必要である」旨の規定がある。一方で、INPIに登録されていることが、ロイヤルティ送金(外資法)及びロイヤルティの損金算入(所得税法、財務省令)の各要件になっている。すなわち、ライセンス登録しなくても契約は有効だが、ロイヤルティを海外送金できず、税控除も受けられないことになる。INPIはノウハウを所有権とはみなさない。そして、契約終了後にライセンシーがその技術を使用できなくなるような営業秘密ライセンス契約は認めていない。ノウハウライセンス契約は、技術移転契約として扱われる。

ブラジルでは損金算入の条件が税法上、細かく規定されており、現在でも関係会社間の海外ロイヤルティ送金に上限規制があることが確認できた。現地の法律事務所にヒアリングしたところ、ライセンス登録に関するトラブルは、把握している限り、最近ではほとんどないとのことであった。制度を熟知した専門家を活用することで、トラブルは回避できているという見解であった。

企業秘密及びノウハウを含む秘密情報は、産業財産法、法律第10.603/2002号、及び刑法により保護されている。営業秘密の概念はブラジル国内法で規定されていないが、営業秘密の侵害は不正競争行為をなすので、産業財産法第195条(XI)に規定されていることが営業秘密の概念に該当すると考えられる。産業財産法第209条には、不正競争行為に対して、被害者は損害賠償を請求する権利があると規定されている。退職後の秘密保持契約は問題ないようであるが、競業避止義務は問題となる可能性がある。

3. ロシアにおけるライセンス及び秘密管理に関する法制度と実務運用

契約の当事者は準拠法を選ぶことができ、ロシア法に限定されない(民法典1210条)。また、裁判管轄についてもロシア国内に限定されない。判決の相互承認に関する条約には加盟していないので、日本の裁判所の判決がロシアで承認された例はない。一方、ニューヨーク条約の加盟国であるから、仲裁判断がいずれの加盟国においてなされたものであっても、ロシアにおいて執行可能である。

ライセンス契約全般に関する規定は、民法典第1235～1238条にある。民法典では、営業秘密自体は民事上の取引の対象とはならず、営業秘密に基づく排他的権利を譲渡またはライセンスすることができると規定されている(民法典1468条1項)。知的財産権のライセンス契約は特許庁に登録をしなければならないが、ノウハウライセンス契約は登録手続きを必要とせず、署名がされた日付以降、当事者間で有効となる。

ライセンス料を外国に送金する場合、銀行に対し、その送金の根拠となる証拠を提出しなければならない。特許権、商標権などに基づくライセンス契約の場合には、外国送金の根拠を証明するため、契約書の原本またはライセンス登録証明印の押された契約書のコピーを提出する。また、営業秘密(ノウハウ)ライセンスに基づくライセンス料の送金の場合には、登録証明のない契約書のコピーを提出することにより送金が認められる。ただし、外国送金額が5万USDを超える場合には、居住者は銀行に取引パスポート口座を開設する必要がある。

営業秘密の保護に関連する主な法律は、「民法典第4部」と「営業秘密に関する法律」の2つである。民法典第1465条に規定された営業秘密の定義には、営業秘密の管理がなされていることを要件として含む。退職後の従業員に対する競業避止義務の法律規定はなく、退職後に競合する企業に再

就職することを禁止することは困難である。一方で、退職後においても、業務上知った秘密情報について秘密保持義務を課すことは契約により可能であるとされている。

営業秘密に基づく排他的権利の侵害、ライセンス契約の違反などの紛争が生じた場合には、民事、行政または刑事救済の他、商事仲裁による解決を図ることもできる。

4. タイにおけるライセンス及び秘密管理に関する法制度と実務運用

一般契約における準拠法は、基本的には当事者間の合意で決定可能である。裁判に関する条約は日-タイ間にはないので、タイ国内で日本の裁判所の判決の執行はできない。ライセンス契約において、紛争に関する仲裁条項を入れることには問題がなく、仲裁機関を第三国機関に指定しても、タイはニューヨーク条約加盟国なので仲裁結果は認められる。

特許ライセンス契約は、書面によってタイ政府に登録することが義務づけられており(特許法第41条)、登録がライセンス契約の発効要件である。登録義務に反して他人にライセンスをした場合、特許権が取消しになるリスクがある(特許法第55条第2項)。商標ライセンス契約についても書面によってタイ政府に登録することが義務づけられており(商標法第68条)、登録がライセンス契約の発効要件である。営業秘密のライセンス契約については、営業秘密法には、登録の必要性について何ら規定していない。ライセンス登録申請は、商務省知的財産局(DIP)に申請書とライセンス契約書を提出する。登録情報の開示について、ホームページや公報等による情報開示はなされないが、申請すれば、審査項目は何人もDIPにて閲覧可能である。

ロイヤルティ送金時は、商業銀行で送金のための申請様式に記入するが、この際に契約書の提出が必要であり、送金理由の証明が必要となる(物品購入またはサービスの場合も同様)。ただし、実務上はインボイスと照合する程度である。海外送金の場合は、歳入局DBの納税番号から、歳入局支部によって付加価値税支払の有無を確認される。

営業秘密法において、営業秘密の定義やその保護手段(例えば、不正行為(同法第6条)、救済措置(同法第8条)、罰則(同法第33条から第36条))などが規定されている。ヒアリングの結果では、適正な営業秘密管理が行われているようではあるが、タイの企業において一般的かどうかは定かではない。

競業避止義務や退職後の秘密保持義務を課すこと自体

は問題ない。法律上、秘密保持期間に関する制約はないので、基本的には当事者間の合意次第である。期限の妥当性に関する指針等もない。

5. インドネシアにおけるライセンス及び秘密管理に関する法制度と実務運用

ライセンス契約等の両当事者は、どの国の法律が契約に適用されるかについて、基本的には自由に選び得る。しかし、実際には、インドネシアで他国の法廷の判断を実行することは、それを可能にするための規則が欠けているため、技術的に不可能なおそれがある点に留意が必要である。インドネシアはニューヨーク条約の加盟国なので、ライセンス契約において、仲裁機関を第三国機関に指定しても仲裁結果は認められる。

ライセンス契約は、法務人権省知的財産権総局(DGIPR)で正式に登録されなければインドネシアの民法典の規定に従う一般的な契約とみなされ、当該ライセンス契約は拘束される両当事者に対してのみ法的効果を有する(特許法第72条)。実施許諾契約に関する詳細な規定は政令で定める(特許法第73条)となっているが、現実には実施規則がまだ制定されていないため、申請受理、登録審査、登録公報の公開等、何も実施されてない。意匠、商標、営業秘密についても同様である。

ロイヤルティ額あるいは料率に関する規制は、現在は存在しない。ロイヤルティ支払前に、COD(Certification of Domicile non resident for Indonesia tax withholding)を提出し、ロイヤルティとして承認されると送金時の源泉税率が減免される。インドネシア政府が考える重点産業分野について移転価格税制の適用を強化して、一時ロイヤルティは一切認められないという時期があったが、財務省規則(PER)43及び48で実施規則を明確にしたことで、ロイヤルティ認否基準は緩和した。

営業秘密法では、営業秘密の定義(第1条)、保護対象(第2条)、保護要件(第3条)、実施許諾(第6条～第9条)、紛争解決(第11条～第12条)、侵害行為(第13条～第15条)、捜査権限(第16条)、刑事規定(第17条)などが規定されている。営業秘密管理者は、適切なアクセス制限を行いつつ、秘密情報の使用者に対して、秘密情報であることを的確に伝え、守秘している旨を定期的に報告させ、メンテナンスすることが肝要である。

6. ベトナムにおけるライセンス及び秘密管理に関する法制度と実務運用

準拠法・裁判管轄の指定に関する制限は、ベトナム法上は設けられておらず、法文上、どこの国を指定しても差し支えない。仲裁条項を契約書中に設けること自体について何ら制限はない。ベトナムはニューヨーク条約加盟国であり、仲裁地をベトナム国以外に設けることも可能であるが、仲裁結果については、判決同様、「ベトナム法に反しない限り」との限定がつくことに注意すべきである。

特許権・実用新案権・意匠権・商標権等、登録された知的財産権に関するライセンス契約の登録は、ベトナム国家知的財産庁(NOIP)に対して手続を行うものとし、ノウハウ等の技術移転契約はベトナム科学技術省(MOST)の管轄となる。

知的財産権のライセンス登録は知的財産法に、ノウハウに関する技術移転については技術移転法にそれぞれ規定がある。工業所有権(特許権、商標権等)の実施契約は、当事者による合意に従い、書面の形式により行うことで有効となる(知財法141条(2))が、第三者に対してはNOIPに登録されたときにのみ有効となる(知財法148条(2))。技術移転登録も第三者対抗要件にすぎない。Decree133/2008/ND-CPの施行以前は、技術移転契約は原則7年を上限としていたが、現在はこの上限は撤廃され、両者の合意によって定められる。ロイヤルティ送金時は実需を確認するため、インボイスや契約書の写し等が必要である。

営業秘密に関して、知的財産法には定義(同法4条(23))、権利の発生(同法6条(3)(c))、保護要件(同法84条)、侵害行為(同法127条(1))等が規定されている。競業避止義務を課すことは不可であるが、退職後の秘密保持義務を労使契約上において課すことは可能である。期間の定めに関する制約も特にない。

過去に営業秘密保持に関して争った事例は見当たらない。現時点においては、裁判所に訴訟を提起しても、十分に理解されて、適切な判決がなされる可能性は低いと考えられる。ベトナムの労働法は、被雇用者側を保護する立場が強く、雇用者側が不利益な状況に置かれても救済されにくいのが現状である。

IV. まとめ

本調査研究における、国内アンケート調査、国内ヒアリング調査からは、今回対象とする新興国(インド、ブラジル、ロシア、タイ、インドネシア、ベトナム)において、ライセンス契約

や営業秘密に関するいくつかのトラブル事例が調査結果として得られたが、概ねトラブルは解決しており、現状において大きな問題となっている事項は存在しないという結果が得られた。

この結果について、ヒアリングでの回答からみて、以前はロイヤルティ送金に問題があったが現在は法制度が改善され、問題が軽減されたとする事例や、技術移転契約の契約期間の上限規制が撤廃されたという事例にみられるように、十数年前には新興国の現地法制度に若干の問題があったものの、現在では法制度、運用ともに改善して来ていることが理由の1つとして考えられる。

さらに、営業秘密保護の観点からは、過去においては現地における営業秘密保護を十分に行っていなかったために、重要な技術情報等が流出するという事例もみられたようであるが、現在では新興国に進出する企業における営業秘密保護の意識も高まっているようであり、営業秘密が流出したという事例は聞かれなかった。

しかしながら、新興国における法制度、運用の実態や、営業秘密管理の実情については、海外進出経験の豊富な企業においては問題とならない程度の留意事項であっても、海外進出経験の少ない、または進出経験のない企業においては、実態を把握することや適切な対策をとることが困難であると予想される。

そのような困難な事態を回避するために、以下の対策が考えられる。

1) 官民それぞれが有している情報を統一的及び体系的に収集、発信するDBを構築する。

(2) 新興国において、不用意に資本関係のない現地法人とライセンス契約、技術移転契約を締結することは行わない。

最後に、本調査研究で報告する新興国におけるライセンス契約の登録制度や営業秘密保護制度の実態は、実施方法に記載のソースから得られた現時点の情報である点に留意が必要である。急速な発展を遂げる新興各国の経済及び法制度情勢は日々進展していくものであるから、引き続き、これらの国々の動向の収集及び分析に努め、今後の我が国の制度運用上及び実務運用上の適切な対応に向けた検討を継続していくべきものと考えられる。

(担当:主任研究員 島倉春人)