

インド・ASEAN諸国において創出される発明の 取扱い上の留意点

国際第4委員会*
第2小委員会

抄 録 インド、ASEAN諸国は近年目覚ましい経済発展を遂げており、各企業の活動拠点として注目を浴びている。その一方、現地で発明が創出された場合を想定した知的財産規程類の整備は各社これからといった状況である。これらの国々では関連法規も適時改正や変更がなされ流動的な状況であるが、実務家にとって指針となるべき視点を提供すべく本稿をまとめた。具体的な規程類を整備する前段階での確認、規程制定時に配慮すべき点など基本的な考え方を説明する。

目 次

1. はじめに
2. 具体的なアクションの前に
 2. 1 現地の法体系の確認
 2. 2 現地法人の状況の確認
3. 職務発明規程について
 3. 1 職務発明全般
 3. 2 報酬金額の算定
 3. 3 発明の帰属について
 3. 4 その他の留意点
4. 先使用权確保について
5. 日本法人からのサポート
6. 現地法人における管理
7. その他
 7. 1 最新情報の入手
 7. 2 紛争解決手段の把握
8. 実務担当者として留意すべき観点
9. おわりに

1. はじめに

インド、ASEAN諸国は、合わせて人口約18億人¹⁾を有し、多くの日本企業²⁾が進出している。製造拠点のみならず、R&D拠点としても整備を始めた企業も多い。ただし、現地法人に

おける職務発明規程やノウハウ管理に関しては、多くの会社が未整備の状況である。

これまで日本知的財産協会では国際第4委員会等が、これらの国々を実際に訪問し知財制度について調査を行ってきた³⁾。昨年度以前の調査報告等から法制度は把握できたものの、実際にどのような考え方で社内規程等を制定、運用していくべきか、規程導入を検討する企業の課題となっている。

一方、上記社内規程を制定するにあたっての根拠とすべき法律条項については、法整備の進度が各国で様々であり、共通点を見出すのは困難である。そのような中で、日本の知財担当者が現地法人の各規程を整えるにはどのような視点が必要か、各国の最新状況も踏まえつつ、共通する基本的な考え方や実務上の留意点をまとめた。

なお、本稿において以下の①～③の状況下において日本法人の知財担当者が規程整備を検討していくうえで留意すべき点を考察していく。

* 2016年度 The Second Subcommittee, The Fourth International Affairs Committee

- ① 日本法人の関連会社（完全子会社、現地企業との合弁会社等）がインド、ASEAN諸国に存在する。
- ② 現地法人において発明の可能性があるが、知財体制がまだ未整備である。
- ③ 日本法人が主導して現地法人の規程、契約を整備していく必要がある。

また、ASEAN諸国においては、日本企業が多く進出しているタイ、シンガポール、インドネシア、ベトナム、マレーシアを対象に考察する。各項目において、具体的な法規、制度を説明する際には、各国に共通する基本的概念を先に記載し、その後各国ごとの特徴を述べることにする。

本稿は多くの専門家から聴取した内容を整理し、議論して執筆したものである。2016年度国際第4委員会第2小委員会の渡邊敦副委員長（日清製粉グループ本社）、中井啓副委員長（ポリプラスチック）、中尾義和（ダイキン工業）、中西佳代（パナソニックIPマネジメント）、森保行（本田技研工業）、横山直史（住友電気工業）が執筆した。

2. 具体的なアクションの前に

現地で創出された発明において、従業者や第三者との紛争を避けるために最低限必要と考えられる職務発明規程の制定や先使用权の確保に向けた取り組みの事前準備として、各国法体系や自社の状況の把握が必須となる。

2.1 現地の法体系の確認

職務発明規程制定等の際には、知財関連法規（法律、規則、省令、細則、ガイドライン等）に関して現地法律事務所等に確認するのが一般的であるが、それに加えて従業者に課す規程では当該国の労働法、それに関連する官庁規則も確認すべきである。また、法律で制定されていたとしても、コモンロー⁴⁾を採用する国であ

れば、裁判例の有無も重要な確認事項である。

2.2 現地法人の状況の確認

はじめに、各企業における現地法人の状況を確認する必要がある。

一つは、現地法人と日本法人との関係性である。現地進出の形態には、完全子会社の設立、あるいは現地企業との合弁会社の設立などがあげられる。また、日本法人がガバナンスを効かせることが可能なのか、現地法人の意向をかなり考慮しなければならないのか、担当者の判断のみならず経営層の判断までもが必要なのか等、日本法人と現地法人との関係性の実態は様々である。

次に、現地法人と日本法人との間で締結された契約において、知財の取扱いに関する条文が含まれているかどうかの確認が必要である。もしも、知財の取扱いについて特段の取決めが無い場合には、IPR Agreement (Intellectual Property Right Agreement, 知的財産権に関する契約)を別途締結することも考慮すべきである。

さらに、現地法人における従業者との雇用契約、社内規程の確認が重要である。これら規程と策定すべき職務発明規程とがどのような関係になるか確認しておくべきである。既にこれら既存の契約や規程中に発明に関する条項が含まれている場合もあり得る。契約の確認等を行う際は、知財部門だけでなく、法務部門、人事部門ほか関連部門との連携が必要であろう。

3. 職務発明規程について

3.1 職務発明全般

多くの日本法人が、現地法人における職務発明制度の導入を検討しており、現地の法制度、社内規程の設計、報酬金額⁵⁾、情報管理に関し、日本や現地の専門家に相談している。

例えば、職務発明規程を現地法人に導入する

際の相談や、現地法人が創出した発明の帰属に関する契約の相談がある。

多くのASEAN諸国の法律では、職務発明に関する特許を受ける権利は使用者に帰属することとなっているが⁶⁾、職務発明規程によって法人帰属や報酬額を規定しようとしている現地法人は多いだろう。特に、後述の3. 2にて説明するように、ベトナム、タイ及びインドネシアは、規程や契約が無ければ報酬が高額となるリスクがあるため、職務発明規程などで明確に定めておく必要があると考える。更にインドでは、職務発明に関する法律が存在しないことから、雇用契約などで法人帰属や報酬内容を明確に規定しておく必要がある。こういった職務発明に関する現地法人の社内規程や雇用契約条項の制定において、インドやASEAN諸国に進出する日本企業の中には、自国の職務発明規程をベースに制定する企業も多い。

なお、専門家から得た情報として、米国企業は米国法人帰属にしていることが多く、一方で、日本企業は、必ずしも日本法人帰属とはせず、現地法人と調整を図りながら帰属の検討を行っている。ただし、現地法人が現地企業との合弁会社の場合には、調整が難しいといった状況である、とのことであった。

次に、日本法人から現地法人への出向者や、退職者、転職者を取り巻く諸問題について説明する。

職務発明は、従業員の行為なので、雇用に関わる問題となる。人事部門や総務部門と連携し、雇用契約や出向契約の有無、現地の労働関連法規を確認する必要がある。その際、雇用形態と現地の税制はどうなっているか、雇用のための日本法人と現地法人の会社間の契約はどうなっているのか、確認すべきである。例えば、もし、日本法人からの出向者と出向先の現地法人との間に雇用契約がなければ、従業員に帰属する可能性も生じることから、現地法人との雇用契約

がなかった場合には報酬と引き換えに使用者へ譲渡する旨の合意書で補完することを考える。その際、疑義が生じないように、対象権利を具体的に列挙するなど譲渡対象を明確にしておくべきとの専門家から助言があった。

合弁会社での発明の取扱いについては、インド、ASEAN諸国ともに特に注意し十分明確に規定しておくことが重要である。

また、海外での職務発明に対する報酬が高額になってくると、日本法人から派遣された出向者の現地出向中の発明の対価請求訴訟を現地で提起されるようなこともあり得る。現地の報酬に関しては、現地水準に比べて高額であるとしても日本レベルの金額を適用することが望ましく、日本法人から派遣された駐在員に対しては、日本法人同様の職務発明規定が適用されるようにしておくのが良いと専門家は薦める。

その他、退職者、転職者による営業秘密の漏洩防止についても留意する必要がある。インドやASEAN諸国では、従業員が転職する例が多い。従って、これらの国では退職前に完成した発明の転職先での出願、営業秘密漏洩のリスクがあると言える。そのため、権利帰属に関する契約や情報漏洩対策が必要となる。なお、従業員との競業禁止契約について、ASEAN諸国では合理的な範囲を設定すれば適法となる可能性のある国もあるようだが、インドでは退職後の競業禁止契約は無効とされているようである⁷⁾。ただし、インドにおいても雇用契約中に記載しておくことは、ある程度の抑止効果には繋がるだろう。

権利帰属に関しては、雇用契約等で法人帰属を規定しておくべきだが、そのように規定していない場合には、退職時に退職金などとの引き換えに譲渡の合意をとっておく方法も考えられる。

なお、インド最大の国立研究機関である科学・産業学術協会（Council of Scientific & Industrial Research (CSIR)）では、退職後3年

間は、発明は同協会に帰属する旨、契約しているとの情報を専門家から得た⁸⁾。

情報漏洩に関しては、ASEAN諸国では営業秘密漏洩の係争も発生しており対策が必要である。シンガポールでは本国と同等の高い保護レベルでの管理を行っている外資系企業も多い模様である。インドでは不正競争防止法は存在しないが、営業秘密漏洩に関して争われた裁判例がある⁹⁾。

同時に、他社の情報のコンタミが起きないように留意する必要がある。新たに入社する者が転職者である場合、採用する側は、退職前の企業の営業秘密に期待して採用するのは避けるべきであり、中途採用者の前職の情報がコンタミしないように配属部署を選定し、同じ顧客向けの業務に中途採用者を従事させることは避けるべきである、と専門家は助言する。

3. 2 報酬金額の算定

ASEAN諸国において発明者への報酬の支払い義務について法律で規定されている国は、例えば、ベトナム、タイ、インドネシア、マレーシアが挙げられる。ただし、いずれの国においても具体的な報酬金額、算定基準、ガイドライン、統計データ等は見いだせなかった。

以下、各国毎に留意すべき点について記載する。

(ベトナム)

ベトナムでは、職務発明規程による定めがない場合、高額支払いのリスクがあるため、注意が必要である。

具体的には、知的財産法135条において、「(1)所有者は、当事者に別段の合意がある場合を除き、(2)及び(3)に従い創作者に対して報酬を支払う義務を有する。」とある。

(2)には、報酬の最低料率(使用から得た収入の10%)が定められている。また、(3)には

ライセンス料の15%が定められている。

(タイ)

タイにおいては、特許法12条に報酬の支払に関する規定が定められており、知財庁長官へ申請することによって長官が決定する金額の報酬を受領することができる^{とされている}。報酬額の決定に当たっては1979年特許法に基づく省令第24号(1999年)に一定の算定基準が定められているが、あくまで算定時に考慮する事項等が示されているにすぎず、具体的な金額等が示されているわけではない¹⁰⁾。なお、過去にタイの国内企業の案件において従業者から請求があり、和解に至った事案がある模様だが、詳細は不明であった。

また、訴訟に発展した場合には、裁判所における判断は弱者保護の傾向にあると言われているため、発明者側に有利な結果となる可能性がある。したがって、紛争、訴訟にまで発展させないための契約や社内規程等、従業者との事前の合意が重要となる。

(インドネシア)

インドネシアでは、2016年に新特許法が施行されたが、職務発明に関する規定については改正されていない¹¹⁾。職務発明に関する規定は特許法12条において定められており、職務発明は使用者帰属であり、報酬金額について使用者と従業者間で合意が得られない場合は裁判所が決定することとなっている。しかし、これまで具体的な事案は確認されていない。

(インド)

インド特許法では、職務発明についての規定は無い。しかしながら職務発明の対価を支払わなくても良いという訳では無い点に注意が必要である。コモンローや労働関係法規など、あらゆる制度や法規を駆使して報酬金請求の訴訟を

提起されるリスクがある。リスク回避のため、雇用契約などで報酬についても定めておくべきである。

CSIR関係者による論文⁸⁾においても、インドには職務発明に対するインセンティブが余りにも低すぎるといって問題提起がされていることから、インド国内でも職務発明の対価請求についての意識が高まっていると言える。

しかしながら、インドにおいても報酬金額の算定基準の参考となる情報が少ないのが現状である。数少ない情報の一つとして、インド農業研究評議会 (Indian Council of Agricultural Research (ICAR)) における報酬金額の算定基準に関するガイドラインがある。ICARでは、特許ライセンス収入額の60~70%に対し、更に60%を乗じた額 (つまり、36~42%) が発明者に分配されるとのことで、非常に高額となる¹²⁾。インドにおいても、職務発明に対する報酬金額について雇用契約等で明確に定めていないと、上記のような公的研究機関の水準の金額を要求されるリスクがあるため、留意する必要がある。

(その他留意事項)

報酬金額の設定が不明確な場合にリスクが残る上記のような国々については、ある程度の金額の報酬を設定し、支払っておくことでリスク回避となる。インド、ASEAN諸国ともに実施に応じた報酬金額の算出のみならず、一定金額の一括での支払いの対応も可能と考えられる。

報酬金額の算出や決定については、そもそも日本法人の規程に従うのか、現地法人の規程に従うのか等、会社間の取決めに先立ってポリシーの共有、IPR Agreement締結等によって決定しておく必要がある。

言語の問題として、裁判等では英語での規程、契約も有効に扱われると推定されるが、現地スタッフに内容を理解させるとい点では、現地語での併記も検討すべきである。後の紛争時に

規程の文言の不理解を主張されないためにも雇用契約、社内規程の言語は現地従業員が理解できる言語を用いるほうが良い。

そもそも、従業員が会社との対立や紛争によって対価請求権を行使できるという意識を生むような状況となることは避け、適切な発明行為によって適切な対価が得られると納得できるような制度設計、運用を目指さなければならない。

3. 3 発明の帰属について

現地法人において発明が創出された場合、その発明が各国法に基づいて使用者帰属となるのか従業員帰属となるのか、及び、会社のポリシーとして日本法人と現地法人のいずれに帰属させるのか、の大きく2点について明確にしておかなければならない。

発明の帰属に関して、前章の説明の通りASEAN諸国の多くの国の特許法では、使用者帰属を採用している。これに対してインドでは発明の帰属に関して特許法で規定されていないため、当事者間の契約に委ねられており、一般的には雇用契約により法人帰属とされていることが多いようである。

ASEAN諸国において、従業員から現地法人への発明の帰属に関して争った事案はこれまでに確認できたものはないとのことであった。これは、ASEAN諸国では使用者帰属を知的財産権法に規定されている国が多いことが理由の一つであると考えられる。

例えばベトナムでは、知的財産法86条 (特許を受ける権利の帰属)¹³⁾ において、当事者と別段の合意が無い限り、特許を受ける権利が使用者に帰属する旨規定しているが、使用者に帰属することを雇用契約等でも規定しておくべきとの専門家からの助言があった。

しかし、インドにおいては、知的財産権法に使用者帰属の規定がないため、雇用契約に使用者帰属の規定を明記する必要がある。実際に、

ムンバイ高裁によるDarius Rutton Kavasma-neck v. Gharda Chemicals Limitedの事案では、雇用契約でManaging Directorと指名されている会社役員が創出した発明の帰属について争われ、審理においては、雇用契約で職務発明の帰属が定められていなかった点、及び、Managing Directorの職務としてR&Dが明確に要求されていなかった点が参酌され、当該会社役員に発明が帰属するという判断が下されている¹⁴⁾。

また、規程があったとしても、明確に表現、記載されていないと争いになるリスクがあることに留意する必要がある、国によっては裁判で弱者（従業者）有利の判決が想定されることから、雇用契約等での取決めは必要であると専門家は考えている。

さらに、現地法人が日本法人と現地企業との合弁会社である場合には、合弁会社と日本法人との間で締結された契約において、発明の帰属に関する条項が設けられているかどうかを確認すべきである。合弁会社の合弁解消時や事業譲渡時に、初めて問題に直面することにならないように、別途IPR Agreementを取り交わすなど、事前に対策を取ることが必要である。

次に、現地法人で創出された発明を日本法人に帰属させる場合の留意点について述べる。現地従業者から日本法人に直接帰属させることの可否について法律で規定している国は、ASEAN諸国では確認できていない。しかしながら、契約において取決めることはできるとの専門家からの助言があった。発明を現地法人から日本法人に譲渡するスキームも考えられる。しかしながら、発明を譲り受ける場合には支払対価の要否が懸念され、対価は不要とする明確な法的根拠も乏しく、税制上の論点もあることから、帰属は現地法人のままとし、日本法人に対しては実施許諾等に留めることも、ケース・バイ・ケースで考えられる。

なお、専門家によれば、現地法人から日本法

人に帰属させる場合の合理的な根拠としては、研究開発委託の成果として発明を譲り受けることがあろう、との見解であった。さらに研究開発委託であれば、親子会社関係でなくても委託側に帰属する、との見解もある。

その他、日本法人による特許の管理費用を対価の代償として無償で譲渡を受ける、とする考え方の助言もあった。その場合、現地法人の実施を無償で許諾する等の考慮も必要となろう。

最後に、会社間での特許を受ける権利等の譲渡に対する発明者への報酬に関する留意点について述べる。

発明を日本法人に帰属させるとした場合、現地法人の従業者である発明者へ報酬を払う際には、日本法人の規程で支払うのか、現地法人の規程で支払うかという問題がある。このような争いが生じるリスクを回避するためにも、日本法人と現地法人間の契約で事前に対決めしておくのが良いと専門家は薦める。

3. 4 その他の留意点

インド、ASEAN諸国においては現地で創出される発明は日本、韓国、中国、台湾、欧米諸国に比べて決して多いとは言えない状況であるものの、当該地域でビジネスを展開している以上、発明が生じた場合の取扱いについて規定しておくべきである。

発明が生じた場合の扱いに関する留意点について以下にまとめる。

まず、発明を取り扱う部門の問題である。現地に知財部門が設立されている場合には現地で対応可能であろうが、現地に知財部門がない場合には日本からのサポートが必要となるだろう。日本法人が知財サポートを行う場合に特段の規制、制限があるわけではないが、サポート範囲や現地法人との役割分担の明確化が求められる。なお、このサポート範囲等に関しては、後述の5章にて詳説する。

次に発明者から会社への発明の報告である。報告の形式を用意し、発明の概要だけでなく、その他事前の文献調査、請求項案や実施例案等の提示を行うよう職務発明規程に定めるとともに、発明者となる従業者へ徹底が必要である。単なるアイデアの提示にならないよう、現地法人での意識づけが重要となる。現地での発明を受付ける担当者の負担も考慮する必要がある。

さらに技術内容としては優れているものの、特許出願等により公開されるのは相応しくなく、ノウハウとして留めておく発明を受理することもあるだろう。その場合は、会社が出願しないことを決定するが、特許出願等と同等の報酬を考える必要がある。元従業者の転職先での特許出願などによる公開を避けるためにも、そのような報酬での報い方は考えておくべきであり、守秘義務を契約で別途取り交わすなどにより意識づけることも考慮すべきである。ただし、このようなノウハウとして扱う発明の報告においては特許等の明細書に準じた形式で提出させる、など技術内容も確固たるものとしておく必要はある。

4. 先使用権確保について¹⁵⁾

ASEAN諸国においては、先使用権制度は法律上存在しているが、先使用権の争いの事例などは見出すことはできなかった。

JETRO（日本貿易振興機構）、JPO（日本特許庁）、その他で、インド、ASEAN諸国における先使用権確保に言及した資料などにより紹介されているが、現地の事例等に基づいてはわけではないため、本当の意味での有効性は不明である。

今回、調査を行ったものの明快な方策は得られなかったが、日本における先使用権確保の手法は、参考になると思われる。

なお、JPOは、先使用権確保の手法の一例として、タイムスタンプ¹⁶⁾を推奨しているが、イ

ンド、ASEAN諸国における先使用権確保の場面でも参考になるものと思われる。

（具体的な方策）

例えば、インドにおいては、先使用権制度自体が存在しない。一方、ベトナムにおいては、先使用権制度があり、公証制度は、しっかりとしたものがあるが有効に機能するかどうかは不明との専門家の見解もある。

ASEAN諸国においては、法律上、先使用権制度が存在する国があるものの、実務に即したガイドライン、施行基準等は存在しないため、結局のところ、実施等の証拠の積み重ねが重要であり、タイムスタンプもその一つと考えられる。

紛争時には、実施の証拠や事実を集約して先使用権を主張するよりも、公然実施で特許無効にする戦略をとることも良い、という専門家の意見もあった。

なお、先使用権確保と関連して、技術管理や情報管理などについて専門家からは、日本法人で実施できていないことはASEAN諸国の現地法人ではできない、CIO（Chief Information Officer、最高情報責任者）を置きCIOと現場の双方の理解を得る必要がある、秘密管理をするために最先端技術開発は日本でしか行わないなどの思い切りも必要、といった意見があった。

（具体的な手続き）

具体的な手続きとして、公証人を用いる手法がある。ASEAN諸国では、国によっては、例えば、マレーシアなどが、公証制度があり、制度自体は、日本の制度とほぼ同様である¹⁷⁾。

インドにおいては、公証制度ではなく、メールボックス出願などの証明制度がある¹⁸⁾。

また、タイには日本のような公証制度はないが、一定の試験に合格したタイ法弁護士であれば一定の公証を行える制度となっている。

ASEAN諸国においては、公証人を用いる制度のほか、配達証明の制度はあるものの、日本の内容証明郵便の制度とは異なり、証明日を確定することが難しいとのことであった。

(留意点等)

ベトナムにおいては、先使用権制度が知的財産法134条に定められているが、先使用権の要件としてベトナム国内の実施に限定するか否かは、不明である。

また、インドでは先使用権制度はないものの、裁判中における抗弁等での主張がされている事例がある、という専門家の意見もあった¹⁹⁾。

さらに、マレーシア、シンガポール、インドといったコモンローの国であれば、旧宗主国の判例が参考にされるため、それら判例を基にある程度結果の予測ができるという助言を専門家より得た。

5. 日本法人からのサポート

現地法人の従業者に対し、雇用契約や秘密保持契約が必須であることは論を俟たないが、このような契約の条項は各社とも日本法人の社内規程をもとに制定することが多いだろう。

しかしながら、タイを例にあげると、国民性として秘密保持についての意識が比較的低いといったことから、現地法人の従業者に対し、秘密保持契約にもとづく守秘義務、さらにその意味を理解させることがまずは重要である。他国でも同様のことが考えられ、契約締結だけでなく契約履行の実現に向けた取組みも必要となる。

また、現地法人へ日本法人の従業者が出向する場合も同様に、現地法人との雇用契約や秘密保持契約を結ぶべきであると専門家は助言する。これは、現地法人と日本法人との間で、出向者が保有する秘密情報の帰属先を明確にしておくことで、将来仮に現地法人の事業譲渡が行われた際のリスク回避となり得る。

日本法人からのサポートとして、知財管理のサービスが考えられるが、現地から業務委託を受けるようなケースの有無についても専門家にヒヤリングした。シンガポールの現地法人の知財業務が日本法人に委託されているようなケースもあるそうだが、業務委託の費用の支払いまで行われているかどうかは確認できなかった。

なお、このサポート範囲は現地法人が設立当初より完全子会社なのか、現地企業を買収した会社なのか、現地企業との合併会社であるのかで変わってくるものと考えられる。これまでの現地企業での知財活動の範囲に応じて様々なケースが考えられるため、会社ごとに適切なサポート範囲を設定する必要がある。

このように、知財サポートを行う場合には基本となる契約を会社間で締結する必要があると考える。例えば、管理業務委託契約を結ぶ場合には、委託業務内容だけでなく、管理システムを共有する場合のメンテナンス費用等も管理項目の一つとして考慮する必要があると考える。なお、このような知財契約は会社間での関係のものであり、現地法人の労務関係のものとは分けて考える必要がある。

また、例えば日本法人からの出張者がタイ国内で業務を行うには、原則としてワークパーミット（労働許可証）²⁰⁾が必要である。国やサポート内容によっては注意が必要とされることから、対価が発生するような業務を請け負う場合は事前に現地の法規や税制に詳しい専門家に相談すべきである。

6. 現地法人における管理

営業秘密漏洩防止策、ライセンス登録、商標等の管理についても簡潔に言及する。

(営業秘密漏洩防止)

専門家に対し、退職者、転職者による営業秘密漏洩の防止施策はないか聴取した。

退職者、転職者の頭の中にある情報までも規制することが難しいのは、どの国においても同じであるが、競業禁止の観点で考えると、ASEAN諸国では合理的な範囲の設定であれば適法となる可能性のある国もある。まず退職時に秘密保持の契約を結ぶことに対し署名を拒否する場合は退職金の支払いと引き換えに合意させる方法も考えられる。さらに競業禁止については、期間の制限を設けて課すことができる模様である。

タイでは、競業禁止義務を課した契約において著しく不公平であったが故に（競業禁止期間が無期限等）、無効とした判決があるとのことであった。また、転職先の企業が前職の秘密情報を利用してしまうと営業秘密法33条の違反に基づく刑事罰（20万バーツを超えない罰金、2年を超えない罰金又はその併科）や不法行為による損害賠償請求等のリスクが生じる。

ベトナムでは、退職後の一定期間の秘密保持義務を課す契約は、労働法上、規制が無いので有効と考えられる。また競業禁止義務についても有効と考えられる。一方で、契約による競業禁止義務で縛るより、転職先で営業秘密を用いて業務を行うことを禁止したほうが良いとの見解も専門家より得た。

インドでは、独立心の強い国民性でもあり、前職の営業秘密を持ち出して事業を興す者もあり、持ち出された側が起訴しても結審まで時間がかかることから持ち出した者が有利となるケースが多い。このため、契約に頼るだけでなく、人事制度上のインセンティブを整えて、従業員が離職しない仕組みも企業として必要である。また、3. 1で述べた通り、競業禁止の契約は無効と判断される可能性も高いので注意されたい。

（ライセンス登録）²¹⁾

知財契約管理の観点から、ライセンス登録の有効性についてもまとめる。ライセンス料の送

金の際に登録の必要可能性が考えられる。

ベトナムでは知的財産法148条（ライセンス契約の登録制度）について、工業所有権対象の実施契約は、当事者間の合意により発効し、登録後に第三者に対して効力を有することが規定されていることから、ベトナムにおいては登録を検討すべきである。

また、タイでは未登録を根拠に民事訴訟でライセンス契約が無効とされた事案がある²²⁾ のことであり、登録することが望ましい。しかし特許ライセンスとせず、特許を個別に特定しない包括的な技術移転ライセンスとすることで、登録を回避できるという策もあるようである²³⁾。

権利化及び登録維持管理にかかる費用負担への助言として、合弁会社での発明においては特に注意が必要であり、前述の通り、帰属はいずれか、費用負担はどこがするのかを会社間契約に規定しておくことを推奨された。

（商標等に関して）

商標について、タイではマドプロ導入の法律（商標法第3号（2016年））が2016年7月28日から施行され、インドネシアは2016年11月に改正法が発効され2年以内のマドプロ発効を目指す等、各国での状況はさまざまである。

インド、ASEAN諸国ともに侵害訴訟については商標、意匠が多く、特許は少ないことは知られているとおりが、特にタイでは商標、著作権のコピー品が多く出回っているにもかかわらず、知財関連協会²⁴⁾ が主導する模倣品排除の活動はあまり行われていないとの指摘があった。

インドの特徴としてパッシングオフ制度があり、商標法上の先使用权が認められた事例がある²⁵⁾。

7. その他

インド、ASEAN各国の事情について知財部員として常時把握しておく必要がある。上記

を踏まえて制定した職務発明規程等々の改訂、運用にも常に留意する必要がある。そのためには最新情報の入手、紛争時の解決手段についても把握しておく必要がある。

7. 1 最新情報の入手

近年、日本語でのインターネット情報、文献情報は増えてきているが、必ずしも多いとは言えず、また英語情報も不十分である中、インド、ASEAN諸国においては特許法制度が整備されつつある状況であることから、常に最新情報入手するべく注意する必要がある。最新情報の入手方法として、例えば、JETROや各法律事務所主催のセミナー等への参加、さらに可能なら現地のJETROにおけるワーキンググループへの参加等が望ましい。インドを例に挙げれば、最新情報を得るのに最適なのはJETROニューデリーの知財研究会に参加することである。

7. 2 紛争解決手段の把握

知財紛争解決手段の把握も必要である。行政措置、司法措置の2通りがまずは考えられるが、国ごとに状況が異なるため注意が必要であり、また職務発明に関する争いとなれば司法による解決の必要性も高くなると推定する。

例えばシンガポールは、訴訟コストが高いため、訴訟提起は慎重に判断する必要がある。訴訟以外の手法も考慮する必要があるだろう。

また、タイでの知財訴訟について、職務発明に関する事案ではないが、日本企業が当事者になるケースも出てきている。また、職務発明の対価に関する問題となれば、3. 2にて記載の通り、知財庁長官に請求がなされることとなる²⁶⁾。

仲裁も一つの手段として検討されたい。例えば、日本知的財産仲裁センターはリーズナブルな費用で、英語の文献も提出可能であるため、海外での紛争解決の手段として活用することも考えられる。仲裁合意がなされると、同様の係

争がされている他国でも仲裁に従う指令ができることもある。仲裁による解決を契約や規程中に記載することを考慮してもよい²⁷⁾。

8. 実務担当者として留意すべき観点²⁸⁾

これまで記載してきた内容から具体的な規程類を制定していけば良いが、さらに実務担当者として、どのような点に注意すれば良いか、考えていきたい。特に職務発明規程を念頭に考える。

まずは、日本法人、さらには現地法人も含めた技術情報管理、発明に対するポリシーを確認しておく必要がある。ポリシーが明確でない場合は、知財部門が自ら主導して人事部門、法務部門、技術部門、経理部門と協議の上、さらには経営層に提言する必要がある。例えば、法律に職務発明に関する記載があるから職務発明規程を制定するというスタンスでは無く、発明及び発明者を大事にし、会社や社会に貢献する発明にはきちんと報酬を与えていくのだとのスタンスを明確にすべきだろう。日本法人、現地法人として発明に対しどのような態度で臨むのが明確でなければ、実際の規程を設定できない。また、実際の報酬金額をどの程度に設定すべきか（現地給与水準に換算するのか、日本法人と同程度の金額にするのか等）、大いにポリシーに関連してくるのである。

既に述べてきたように、自社の規程、会社間契約の再確認を他部門、関連会社とともに行っていく必要がある。非常に多くの契約を確認する必要があるが、発明や技術確保に関する条文が役務提供契約や技術ライセンス契約等に記載されている可能性がある。さらにそれらの契約条文が最新の各国の法制度等に適応した内容になっているか否かの確認も必要であり、場合によっては是正を要することもあるだろう。例えば、発明の帰属について確認できないまま、職務発明規程を作成することは不可能である。前述の

通り、この機会にIPR Agreementを制定する必要性も考慮すべきである。

具体的な職務発明規程は各社事情により、従業員ごとの個別契約にするのか、会社規程にするのかを判断することとなる。日本法人において既にそのような契約、規程があれば、多くの場合、それらを基本に考えていくことになるだろう。ただし、日本法人の規程の直訳では現地では理解できない表現であったり、知財制度の違いから無効な条文もあったりするので必ず現地スタッフ、現地専門家に確認する必要がある。

また、現地スタッフとの直接のコミュニケーションも欠かせない。一方的な押し付けでは現地法人側に理解されないまま、納得されないままの状態、規程のみが存在し、有名無実になってしまう虞がある。極端な場合には、せっかく制定した規程の存在すら知られないままとなってしまう。丁寧な説明と共に現地での疑問や問題点の指摘に答えつつ、先方の意見や提言も取り込みながら規程の制定を考慮していく必要がある。知財マインドを共有化する良い機会でもある。

規程制定後の周知化、運用について考えていく必要もある。周知化についてはどの従業員の範囲まで行うのか、規程の運用面で現地側の不安は無いのか、考慮していく必要がある。規程を制定することで、発明には至らない技術提案が増える懸念等々に対応しておく必要がある。発明届出の具体的なフロー、出願に必要な先行文献調査結果の明示、発明内容の書面化などによる手当が必要になる。

さらに規程の更新についても注意しておく必要がある。各国の知財制度は逐次改訂されている。それらに適用させることは必須であるが、さらに技術レベルの進行にともない、報酬内容も再考していくことが必要になるだろう。

このような全体像の中で、今はどの段階にあるのか、これからどのような点に注意して進め

ていくべきか、常に念頭に置いておくことが必要になる（表1参照）。

表1 職務発明規定について考慮すべき事項

項目	内容
前提、確認事項	知財ポリシー 既に存在する自社規程内容 会社間契約の内容 ※IPR Agreementの可能性考慮
連携	自社他部門（法務、人事、技術等） 会社間（現地経営層、担当スタッフ）
規程の制定	既存日本規程ベースかゼロベースか 現地での法的な適合性 現地法人の実情
運用	発明の届出フロー（発明者、文献調査、明細等） 拒絶理由対応 報酬金額決定、報酬の支払い
改訂、更新	法規改正状況のウォッチ

9. おわりに

各国では法律改正が行われており、各種規則、省令等も逐次修正、変更がなされる。また、法規はあっても運用されていない、法規は無いのだが運用はされている、といったことが、インド、ASEAN諸国の知財制度においては多々あり、現地専門家等に都度確認が必要である。状況は流動的であり、一旦制定した規程、契約等も適宜確認、見直しが必要である。実際、本検討中にもインドネシア特許法や商標法改正、タイ商標法改正などがあり、それぞれ2016年8月26日、2016年11月25日、2016年7月28日発効となっており、注意が必要である。

既に進出している企業においてもインド、ASEAN地域における知財制度、拠点の整備は未着手か開始して間もない状態であり、暗中模索しているのが実情である。本地域へ進出している日本企業各社にアプローチを試みたが情報入手は困難であった。今後はそのような実務事例も増えていくのではないかと期待する。

以下の専門家の皆様に多大なご協力をいただいた。関西大学 山名美加教授，未来総合法律事務所 石那田隆之弁護士，桜坂法律事務所 林いづみ弁護士，TMI総合法律事務所 小川聡弁護士，佐藤陸弁護士，関川裕弁護士，森・濱田松本法律事務所 小野寺良文弁護士，西村あさひ法律事務所 小原英志弁護士，下向智子弁護士にはご多忙にも関わらず，貴重なお時間をいただき面談に応じてくださった。現地事情に精通した方々ならではの有益なご意見をいただいた。

本稿が会員企業においてインド，ASEAN諸国での知財制度構築，マネジメントを行う場合の一助になれば幸いである。

注 記

- 1) 外務省のデータによれば，ASEAN人口6億2,300万人余（2014年）
<http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000127169.pdf>
インド12億1,000万人余（2011年）
<http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/india/data.html>
- 2) 本稿では，一般的な日本の会社を表す際は「日本企業」，海外企業との親子間関係の会社を表す際は「日本法人」とする。「現地企業」，「現地法人」も同様の意味で記載する。
- 3) 例えば日本知的財産協会2015年度国際第4委員会，資料第469号，2016年7月，「ASEAN諸国，インド，オーストラリア，ニュージーランドにおける特許制度比較」等を参照されたい。
- 4) コモンロー，判例法については，木村耕太郎，知財管理，66巻11号，pp.1521～1526（2016）「コモン・ローとエクイティ」を参照されたい。
- 5) 職務発明に対する支払いに関して，報奨，補償，報酬と様々な表現があるが，本稿では「報酬」と記載する。
- 6) 諸外国における職務発明に関する調査結果としては以下の資料がある。
特許庁「我が国，諸外国における職務発明に関する調査研究報告書（平成25年3月）」
http://www.jpo.go.jp/shiryoku/toushin/chousa/pdf/syokumu_hatsumei/syokumu_hatsumei.pdf
- 7) 以下の文献にもインドでの退職後の競業禁止の無効性について言及されている。琴浦諒，JCAジャーナル，2012.11 第59巻11号，pp.2～6
https://www.amt-law.com/pdf/bulletins11_pdf/JCAjournal_01.pdf
- 8) 以下の文献にも同様の情報が記載されている。VK Gupta，Journal of Intellectual Property Rights Vol.5，September 2000，pp.239～250，
[http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/26005/1/JIPR%205\(5\)%20239-250.pdf](http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/26005/1/JIPR%205(5)%20239-250.pdf)
- 9) 以下の調査で複数事例が示されている。JETRO，2011年3月「模倣対策マニュアル 簡易版インド編・インドにおける営業秘密等の保護」
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/in/ip/pdf/2010_mohou.pdf
- 10) 以下の報告のp.24にはタイでの対価金額例が示されているが，あくまで参考例とのことであり，実際の金額には会社ごとの状況を考慮して設定する必要がある，とのことであった。
日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部，2016年5月，「新興国（タイ，ベトナム，インドネシア）における知財リスク調査」
http://www.mhmjapan.com/content/files/00001602/report_201605.pdf
- 11) WIPOサイトより確認。Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=421120
- 12) ICARによる報酬金算定に関する詳細な情報については，以下を参照。
<http://www.icar.org.in/files/ICAR-Guidelines-PSF-2014.pdf>
- 13) JPO資料・統計サイトからベトナム知的財産法の日本語訳が確認できる。
https://www.jpo.go.jp/shiryoku/s_sonota/fips/pdf/vietnam/tizaihou.pdf
- 14) Darius Rutton Kavasmaneck v. Gharda Chemicals Limitedの具体的内容については，以下を参照。
<http://lawinthemidst.blogspot.jp/2014/12/ownership-of-employer-over-employees.html>
- 15) 先使用権制度や各国からの状況聴取については以下の資料がある。
国際第3委員会，知財管理，60巻10号，pp.1679

- ～1690 (2010)「東南アジア・オセアニア各国の先使用に関する制度紹介」
社団法人 日本国際知的財産保護協会, 平成23年3月「先使用権制度に関する調査研究報告書」
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken_kouhyou/h22_report_01.pdf
- 16) タイムスタンプの説明としては例えば以下のURLの情報が参考になる。
<http://www.inpit.go.jp/katsuyo/tradesecret/ts.html>
<https://www.e-timing.ne.jp/info/>
- 17) マレーシア先使用権確保の実施については, 青山裕樹/山本薫, 知財管理, 66巻 10号, pp.1338～1345 (2016)「マレーシアにおける先使用権制度とその証拠保全」
- 18) メールボックス出願という制度がある。メールボックス出願については, 岩田敬二, パテント2008, Vol.61, No.2, 「インド特許法改正の影響」, 社団法人 日本国際知的財産保護協会 平成19年3月「インドにおける知的財産保護制度及びその運用状況に関する調査研究報告書」
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken_kouhyou/h18_report_04.pdf に記載がある。
- 19) 商標や植物品種に関する先使用権主張事例は以下を参照。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, 2015年3月「インド知財判決・審決分析集 (第4版)」
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/in/ip/pdf/2014_intelproperty_4.pdf
- 20) ワークパーミットについてはJETRO情報等が参考になる。
https://www.jetro.go.jp/world/asia/th/invest_05.html
http://osos.boi.go.th/index.php?page=howto_detail&language=en&topic_id=957
- 21) 各国のライセンス契約や登録の詳細については, 日本知的財産協会ライセンス第2委員会, 資料第443号, 2014年11月「アジア新興国との技術ライセンス契約の留意点」
- 22) 前掲注21) p.44, また, 日本知的財産協会ライセンス第2委員会, 資料第421号, p.123「シンガポール・タイ調査団報告」2013年。
- 23) 新興国におけるライセンス登録に関する調査としては以下の資料がある。
平成23年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「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報告書」
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/2011_17.pdf
- 24) ASEANにおける知財関連協会については以下を参照。日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部, 2014年2月, 「ASEANにおける知的財産にかかわる諸団体の活動調査報告」
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/asean/ip/pdf/report_asean_ip_group_activity_survey_201402rev.pdf
- 25) 詳細はシートル・ヴォーラ/ヴィニット・ババット, 知財管理, 66巻 10号, pp.1322～1337 (2016), 「[[インド] 登録商標の使用が詐称通用にあたるとして差し止めが認められたケース」
- 26) 例えば, JETRO, 2000年3月, 「タイの工業所有権侵害事例・判例集」
<https://www.jpo.go.jp/torikumi/mohouhin/mohouhin2/manual/pdf/thailand2.pdf>
- 27) 仲裁については, 例えば以下の文献を参照されたい。日本知的財産仲裁センター広報部会, 知財管理, 59巻 2号, pp.235～239 (2009)「日本知的財産仲裁センターの活用の手引き」
- 28) 同様の視点で以下の論文も参考にされたい。
マネジメント第2委員会第3小委員会, 知財管理, 64巻 10号, pp.1578～1588 (2014)「新興国における知財活動に関する研究—新興国の知財活動立ち上げ時の「いろは」」
渡部俊也, 知財管理, 63巻 4号, pp.455～470 (2013)「新興国におけるグローバル知財マネジメント」

URL参照日は全て2017年3月13日

(原稿受領日 2017年3月14日)