

BRICsおよび韓国、台湾における ノウハウ供与・管理に関する法制の比較研究

フェアトレード委員会*

抄 録 ライセンス供与したノウハウが、ライセンシーの従業員によって競合他社等に開示された場合、我が国においては不正競争防止法に相当する営業秘密保護法等によって救済が図られるが、インドにはこのような営業秘密保護の特別法が存在しない等、営業秘密の保護の手法・内容については、各国毎に違いがあり留意が必要である。また、ライセンス契約に関しても、保証責任をライセンサーが負わされる（中国）、ライセンス期間および秘密保持時間が限定されている（ブラジル）等、新興国特有の法制度に留意が必要となる。

目 次

1. はじめに
2. 各調査対象国における営業秘密保護法制
3. ライセンシーの従業員を通じた意図せざるノウハウ流出への対応
 3. 1 営業秘密保護法制による救済
 3. 2 従業員との契約に基づく保護
4. ライセンス契約に対する制約
 4. 1 ライセンス契約の登録義務
 4. 2 ライセンス契約内容に対する制約
5. おわりに

1. はじめに

ますます進展する経済のグローバル化の中、海外企業との事業提携などに伴って、BRICs諸国を含む新興国の企業に対し、自社の技術をライセンス供与するケースが増加しつつある。技術供与の対象は、典型的には特許権が想起されるが、技術保護の観点からそもそも特許出願せずにノウハウ化している場合、特許だけでは実施できず、ノウハウがあつて初めて特許権が実施できるような場合、あるいは現地での早期操業安定化や現地従業員の育成の必要性などの諸

事情から、技術供与の対象に、ノウハウが組み合わされるケースも今後増えると推測される。

このような情勢を踏まえ、当委員会第1小委員会は、2010年度～2011年度の活動テーマとして「BRICs諸国および韓国、台湾におけるノウハウ供与・管理に関連する法制度についての比較研究」を掲げ、2010年度活動成果（中間報告）として、知財管理誌2011年4月特集号に「中・韓・台・印におけるノウハウ供与・管理に関連する法制度についての比較研究」（以下「2011年4月特集号掲載論文」という）の投稿を行った。

本稿は、中国、韓国、台湾、インド、ロシアおよびブラジル（以下「調査対象国」という）の企業に対して自社のノウハウをライセンス供与する場面を念頭に、万一、ライセンス供与したノウハウがライセンシーの従業員によって競合他社に開示された場合における対応（営業秘密保護法制、ライセンシーとライセンシーの従業員間の契約に基づく保護）およびライセンス契約内容に影響を与える法制について論説す

* 2011年度 Fair Trade Committee

るものであり、2011年4月特集号掲載論文に2011年度に行ったブラジルおよびロシアに関する調査結果を加えたものである。

営業秘密保護法制や技術供与に関する文献は既に多数執筆されているところであるが、供与対象がノウハウであることから生じる留意点を可能な限り盛り込むことを意識したので、会員企業においてノウハウのライセンス供与を行う場合の参考とされたい。なお、インド、ロシアおよびブラジルについては、参考文献が非常に少ないなか調査可能な範囲内で執筆を試みたものであるが、当委員会が調査した文献を注釈等に記載するので、あわせて参考とされたい。

2. 各調査対象国における営業秘密保護法制

ライセンス供与したノウハウがライセンシーから、あるいはライセンシーの従業員を介して外部に流出した場合、我が国においては、不正競争防止法に基づき、民事的には差止請求、損害賠償請求および信用回復措置請求を行うことができ、一定の悪質な行為に対しては刑事罰も課されることとされており、さらには両罰規定も用意されている。ライセンス供与先との間において秘密保持契約が締結されている場合は、契約不履行責任を問うことも可能であるが、損害賠償を原則とする契約不履行責任に比べ、不正競争防止法に基づく法的救済は、損害賠償以外にも差止、刑事罰等の幅広い法的手段を含んでいるため、不正競争防止法に基づく救済は、対象ノウハウの外部流出に関して最も中心的な保護手段と位置付けられよう（そもそも秘密保持契約が結ばれていない場合はなおさらである）。

調査対象地域のライセンシーに対してノウハウ供与を行った後、対象ノウハウが外部に不正流出した場合も、我が国の不正競争防止法に相当する法律に基づく法的措置が我が国同様、中

心的な保護手段と位置付けられるものと考えられるが、調査対象国においては、そもそも我が国の不正競争防止法に相当するような営業秘密保護法が存在するか、また、保護を受けるための要件（営業秘密に該当するための要件）として我が国との相違はあるか、以下述べることにする。

なお、2011年4月特集号掲載論文との記載重複を避けるため、以下、ロシアおよびブラジルを中心に述べることにする。中国、韓国、台湾、インドの営業秘密保護制度に関する詳細は、2011年4月特集号掲載論文を参照されたい。

(1) ロシア

1) 根拠法

ロシアにおいては、営業秘密に関する連邦法（FEDERAL LAW No.98-FZ OF JULY 29, 2004 ON COMMERCIAL SECRECY。以下「営業秘密法」という）および「ロシア連邦民法典」（以下「連邦民法典」という）第4部Chapter75（1465～1472条）により、営業秘密の保護が図られる。2008年連邦民法典改正時に、知的財産権関連法がロシア連邦民法典第4部に統合され、連邦特許法等の個別の知的財産関連の連邦法は廃止となったが、営業秘密に関する連邦法については、一部の規定が削除されたものの、現在もなお有効に存続し、連邦民法典第4部と合わせ営業秘密の保護を図っている¹⁾。

2) 保護対象

保護の対象となる情報に関して、営業秘密法は「Commercial Secret」（商業秘密）なる用語を用い、他方、ロシア民法典第4部では「Secret of Production (Know-How)」（生産機密）なる用語を用いているため、文言上は、両法において保護対象が異なるようにも見える。しかし、商業秘密および生産機密の内容（定義）は、細かい表現上の差異こそあるものの、「第三者が法的にオープンなアクセス権原を有さ

ず、第三者には知られていないことによって、現実にまたは潜在的に商業的価値を有する科学、技術、専門的活動の実施方法に関する情報を含む、生産、技術、経済、組織上またはその他のあらゆる情報」(以下「営業秘密」という)である点で一致している(営業秘密法3条2項、連邦民法典1465条)。よって、いずれの法も「Trade Secret」を異なる用語をもって指し示しているに過ぎず、ノウハウ等の技術的情報はもちろん、顧客名簿等の営業上の情報を含め保護していると考えられる²⁾。

3) 保護の要件(非公知性、有用性)

営業秘密に係る独占的権利は、その秘密性が失われた場合は以後失われる(連邦民法典1467条)。また、上述した営業秘密の定義から、有用性(現実にまたは潜在的に商業的価値を有する)も求められていると読み取れる。

4) 保護の要件(秘密管理性)

ロシアにおいては、営業秘密に係る独占的権利は、情報保有者が「情報保護手段」を講じることを条件として発生する(営業秘密法10条2項)。我が国では、不正競争防止法上の保護を受けるための要件のひとつとして秘密管理性が求められるが、これに類似する概念と考えられる。「情報保護手段」として、営業秘密法10条1項に以下列挙されている。

- ① 営業秘密を構成する情報を特定すること
- ② 情報の取扱いに関する規則を定めることによって情報に対するアクセス制限を設け、規定を遵守させること
- ③ 営業秘密へのアクセス権を取得した者や営業秘密を取得した者に関する記録を保持すること
- ④ 従業員または契約相手方による営業秘密の使用に関する取り決めを雇用契約その他の契約に定めること
- ⑤ 営業秘密が記載された有体物上に、情報の保有者を特定したうえ(法人の名称や

所在地等)で、「秘」の表示を付すこと

このため、ライセンシーがライセンス対象ノウハウについて、営業秘密法10条1項に定める情報保護手段を講じていない場合、同法および連邦民法典に基づく保護を受けられない可能性があり注意を要する。ライセンス契約においては、ライセンス対象ノウハウについて、営業秘密法10条1項に定める保護手段を講じるようライセンシーに義務付けることが必要と考えられる。

5) 侵害とされる行為

営業秘密の所有者は、当該営業秘密の使用等について独占的な権利を有する(連邦民法典1229条)。

(a) 他人の営業秘密の違法な入手は、営業秘密に関する独占権の侵害行為となる(連邦民法典1472条)。また、①営業秘密の保有者が講じた秘密保持手段(技術的手段や契約等)を故意に破って情報を入手すること、②営業秘密を受領する者がかかる情報が他人に帰属する営業秘密を含んでいることを知っていたか、またはそのことを知り得る十分な状況があった場合にこれを入手することは、違法な入手とみなされる(営業秘密法4条4項)。

(b) 第三者に対する営業秘密の違法な開示も、営業秘密に係る独占権の侵害行為となる(連邦民法典1472条)。すなわち、①営業秘密に関する独占権または使用権を他人に譲渡した原所有者(連邦民法典1468条2項、1469条3項前段)、②営業秘密についてライセンスを受けた者は、その営業秘密について、営業秘密に係る独占権が存続する限り、秘密保持義務を負うところ、これに違反すると営業秘密に係る独占的権利の侵害行為となる。

(c) 従業員の秘密保持義務について、営業秘密法に規定がある。従業員は、雇用者に課された秘密保持義務を遵守しなければならず、雇用者の営業秘密を無断で開示し、私的な目的のた

めに使用しない義務を負う（営業秘密法11条）。また、営業秘密が含まれる媒体を労働契約終了後、雇用者に返却する義務を負う。営業秘密法に関する違反行為を行った場合、連邦民法典上、行政上、刑事上、あるいは懲罰的な責任を負う。雇用者の営業秘密にアクセスした従業員が、故意または過失によって雇用者の営業秘密を開示した場合には、ロシア連邦法に基づいて懲罰的な責任（disciplinary liability）を負わなければならないとされる（営業秘密法14条2項）。

従業員に対する義務を明示している点は、他国の営業秘密保護法には見られない特色といえる。

6) 保護手段（民事的救済、刑事罰等）

営業秘密に係る独占権の侵害行為に対しては、損害賠償責任が生じる（連邦民法典1472条）。連邦民法典および営業秘密法には、差止請求権、信用回復措置請求権は定められていない。

また、刑法183条に基づき刑事罰が科される。窃盗、詐欺、脅迫など違法な手段で営業秘密等が記載された書類を取得した者に対しては、8万ルーブル以下の罰金、1～6ヶ月分の収入に相当する罰金、または2年以下の懲役刑が科される（同条1項）。また、業務を通じて正当に入手した営業秘密を、その所有者の承諾を得ずに不正に開示または使用した者に対して、12万ルーブル以下の罰金、3年以下の強制労働を伴う1年分の賃金に相当する罰金、または3年以下の禁固刑が科される（同2項）。また、上記の犯罪行為が多大な損害をもたらした場合や営利目的でなされた場合には、20万ルーブル以下の罰金、3年以下の強制労働を伴う18ヶ月分の賃金に相当する罰金、または5年以下の禁固刑が科される（同2項）。なお、行政罰（課徴金、制裁金）についてであるが、ロシア連邦競争法14条は営業上、職務上、その他法律で保護された情報の不法入手、使用および公開は、不公正競争のひとつとして禁止するとともに、同法14

条違反に対しては、ロシア連邦行政違法行為処罰法に基づき、関連製品市場における売上高の1%～15%の制裁金を課すこととしている³⁾。

(2) ブラジル

1) 根拠法

企業秘密およびノウハウを含む秘密情報の不正使用・開示等は、産業財産権法（法律9279/96号）により規制されている。刑事罰については、産業財産権法のほか、刑法の適用対象ともなりうる。

2) 保護対象

産業財産権法において保護対象となる情報等とは、「物理的なもの（支持物）と一体になっているか否かに関わらず、一定の競争者にはアクセス不能であり、当該情報を保持し、使用する者もの競争上の優位を表す一連の情報」であり、具体的には、「秘密の知識、情報または資料であって、公知のものまたは当該分野の熟練者にとって自明のものを除き、工業、商業またはサービスの提供において利用可能なもの」（以下「営業秘密」という）と定義される（産業財産権法195条）。

3) 民事的救済

産業財産権法195条により、次の2つの行為が不正競争行為として規制の対象となる。

不正競争行為とされる行為類型は、極めて包括的であり、下記2類型しかなく、日本の不正競争防止法2条1項4号～9号のような詳細な規定は置かれていない。また、下記②は、我が国と異なり違法な取得行為自体は規制対象とならず、使用行為があった段階ではじめて不正競争行為が成立するとされている。

- ① 契約関係または雇用関係により知得した営業秘密を、契約終了後も含め、許可を得ることなく漏洩し、利用または使用すること。
- ② 違法な手段により取得し、または、詐欺

的手段により入手した他人の営業秘密を、所有者の同意を得ずに開示、利用または使用すること。

4) 保護手段

上記の不正競争行為が行われた場合、不正競争行為の被害者は、不正競争行為者に対し、産業財産権法209条に基づき、損害賠償請求を行うことができる。

また、上記の不正競争行為を行った者に対しては、産業財産権法195条により、不正競争罪として、3ヶ月～1年の禁固刑または罰金刑が科せられる⁴⁾。

3. ライセンシーの従業員を通じた意図せざるノウハウ流出への対応

ノウハウは秘密であるからこそ価値があるのであって、一旦外部に流出したら無価値となり得る性質をもつことから、ノウハウ供与においては、ライセンシーの従業員を介して対象ノウハウが競合他社等の第三者へ流出するリスク（特に、ライセンシー従業員が退職後に競合他社へ転職し、転職先において対象ノウハウを使用するリスク）には細心の注意が必要となる。

以下においては、各調査対象国のライセンシーにノウハウを供与したものの、万一、ライセンシーの従業員が在職中に開示した場合（在職中の不正開示行為）または退職後に競合他社へ転職して開示した場合（退職後の不正開示行為）を想定事例として、

(1) 各調査対象国の営業秘密保護法制において保護が図られるか（上記2章で述べた各調査対象国における営業秘密保護法制に対するあてはめ、検証）

(2) 従業員とその雇用者の間における秘密保持義務に基づく救済に関する法制に関する調査結果について述べる。

3. 1 営業秘密保護法制による保護

日本企業が、調査対象国の企業（ライセンシー）にノウハウをライセンス供与し、これが万一、ライセンシーの従業員の不正行為によって競合他社に流出した場合（想定事例）を念頭に、各調査対象国の営業秘密保護法制においていかなる保護が図られるか。なお、ノウハウは、各調査対象国において保護要件を満たす（我が国で言えば、非公知性、有用性、秘密管理性の3要件を充足する）ことを前提とする。

(1) 中国

想定事例における在職中の不正開示行為および退職後の不正開示行為は、いずれも反不正当竞争法10条1項3号に定める違法行為類型（取り決めまたは権利者の営業秘密保守に関する要求に違反して具有している営業秘密を披露し使用し、或いは他人に使用を許諾すること）に該当し得ると考えられる。

但し、「取り決めまたは権利者の営業秘密保守に関する要求に違反して」との同号の規定から、従業員が雇用主であるライセンシーに対して契約等に基づき、秘密保持義務を負っていることが求められよう（退職後の不正開示行為についても違法行為を問いたいのであれば退職後の秘密保持契約も必要となる）。

なお、想定事例において、不正開示行為を行った従業員から情報を入手した競合他社も、不正開示行為について知りながら取得した場合には、その行為は違法行為に該当する（反不正当竞争法10条2項）。

(2) 韓国

想定事例における在職中の不正開示行為および退職後の不正開示行為は、いずれも韓国不正競争防止法2条3号二目に定める違法行為類型に該当するものと考えられる。

但し、「契約関係等により営業秘密を秘密として維持しなければならない義務がある者が」とあるため、従業員が雇用主であるライセンシーに対して契約等に基づき秘密保持義務を負っていることが求められよう（退職後の不正開示行為についても違法行為を問いたいのであれば退職後の秘密保持契約も必要となる）。

また、「不正な利益を得、またはその営業秘密の保有者に損害を加える目的で」との行為者の主観的要件が求められていることから、従業員にそのような主観的目的が存在したことの証明も求められる。

なお、想定事例において、不正開示行為を行った従業員から情報を入手した競合他社も、不正開示行為について知りながら取得した場合には、その行為は違法行為に該当し（2条3号ホ目）、取得時には不正開示行為の介在について善意であっても、当該競合他社が事後的に悪意となった後に継続使用等する場合にも違法行為に該当する（2条3号ホ目）。

(3) 台湾

想定事例における在職中の不正開示行為および退職後の不正開示行為は、正当に取得した営業秘密を不当な方法によって第三者に開示した場合として、営業秘密法10条4項に定める違法行為類型に該当するものと考えられる。但し、不当な行為による開示と言えるためには、当該行為が雇用者であるライセンシーに対する秘密保持義務違反に該当する必要があるため、従業員が雇用主であるライセンシーに対して契約等に基づき秘密保持義務を負っていることが求められよう（退職後の不正開示行為についても違法行為を問いたいのであれば退職後の秘密保持契約も必要となる）。

なお、想定事例において、不正開示行為を行った従業員から情報を入手した競合他社も、不正開示行為について知りながら取得した場合に

は、その行為は違法行為に該当し（同法10条2項）、取得時には不正開示行為の介在について善意であっても、当該競合他社が事後的に悪意となった後に継続使用等する場合にも同法10条3項に定める違法行為に該当すると考えられる。

(4) インド

インドには営業秘密保護に関する特別法は存在しない。しかし、想定事例における在職中の不正開示行為および退職後の不正開示行為に対してはエクイティに基づく救済が与えられ得る。

(5) ロシア

想定事例における在職中の不正開示行為は、従業員の秘密保持を義務付ける商業秘密法11条に違反する行為と考えられる。さらに、秘密保持義務を負っているにもかかわらず開示または使用した者に対する損害賠償義務を定める連邦民法典1472条に違反する行為と考えられる。

退職後の不正開示行為は、上記と同様、秘密保持義務に違反するものとして、連邦民法典1472条に違反する行為と考えられる。

なお、想定事例において、不正開示行為を行った従業員から情報を入手した競合他社の行為は、商業秘密法4条4項に定めるみなし違法行為（営業秘密を受領する者がかかる情報が他人に帰属する営業秘密を含んでいることを知っていたか、またはそのことを知り得る十分な状況があった場合に違法な入手行為とみなされる）に該当しうると考えられる。

(6) ブラジル

想定事例における在職中の不正開示行為および退職後の不正開示行為は、いずれも産業財産権法195条に定める違法行為（契約関係または雇用関係により知得した秘密の知識、情報また

は資料であって、公知のものまたは当該分野の熟練者にとって自明のものを除き、工業、商業またはサービスの提供において利用可能なものを、契約終了後も含め、許可を得ることなく漏洩、利用または使用すること）に該当するものと考えられる。

なお、想定事例において、不正開示行為を行った従業員から情報を入手した競合他社に対して権利行使を行うためには、競合他社の行為が、産業財産権法195条に定める「違法な手段により取得し、または、詐欺的手段により入手した情報の知識を、同意を得ずに開示、利用または使用すること」に該当する必要があるところ、不正開示行為について知りながら取得するだけではこれには該当せず、ライセンサー従業員による不正開示を唆す等の積極的関与が必要と考えられる。

3. 2 従業員との契約に基づく保護

ライセンサーの従業員が競合他社に対して在職中あるいは退職後にライセンス対象ノウハウを漏洩した場合、営業秘密保護法制に基づく救済（損害賠償請求等）とは別に、ライセンサーとその従業員間で秘密保持契約が締結されていれば（または労働契約に秘密保持条項が盛り込まれていれば）、その従業員の契約違反（債務不履行）を問うことができる。債務不履行責任の中心的な救済手段は損害賠償であり、営業秘密保護法制に見られるような刑事罰等の強力な措置を伴うものではないが、営業秘密保護法制に基づく救済を受ける場合と異なり、保護対象に関する要件（ex. 我が国の営業秘密3要件）を満たさなくても、漏洩の事実があれば秘密保持義務違反を問うことが可能である点で、実務上は最も現実的な救済手段と位置づけられる。また、情報漏洩の心理的な抑止効果も期待できる。

このように、ライセンサーと従業員間におけ

る秘密保持契約の有無およびその内容は、ライセンサーの従業員によるライセンス対象ノウハウの競合他社への漏洩を未然防止し、あるいは、万一漏洩された場合の重要な保護手段という点で、ライセンサーの利害にも深く関係するものと位置付けられる。また、上述したように、営業秘密保護法制に基づく権利行使を行う上でも、当該開示行為が違法となる前提条件として、秘密保持契約の存在が挙げられている場合も多い（中国、韓国、台湾）ことから、ライセンサーと従業員間の秘密保持契約は重要性を有している。

以下では、各調査対象国における雇用者とその従業員間の秘密保持に関する法制について述べる。

(1) 従業員在職中における秘密保持

従業員は、在職中、勤務先企業に対して、雇用契約等に秘密保持義務が明示されていなくても（あるいは特段の秘密保持契約が締結されていなくても）、当然に秘密保持義務を負うとされる場合がある。このような法制度の下であれば、ライセンサーが雇用契約に従業員の秘密保持義務を定めたり、あるいは別途の秘密保持契約を結んでいなくても、その従業員の在職中における秘密保持義務は担保されることになる。わが国では、在職中の秘密保持義務は、雇用契約に付随する義務として認められていることから、この類に該当する。

(a) 中国および韓国においては、日本と同様に、在職中の秘密保持義務は雇用契約に付随する義務として認められている。よって、中国および韓国においては、ライセンサーがライセンス契約に基づいてライセンサーから開示され、さらに、その従業員に開示したライセンス対象ノウハウは、ライセンサーとその従業員の間で特段の秘密保持義務が明示されていなくても当然に従業員は秘密保持義務を負うこととなる。

(b) 台湾、インド、ブラジルにおいては、在職中の秘密保持義務が雇用契約に付随する義務として認められているとの文献は我々が調査した範囲内では見当たらないが、労働契約または個別の秘密保持契約をもって従業員の秘密保持義務を定めることができるものと考えられる。

(c) ロシアにおいては、職務上、雇用者の営業秘密にアクセスした者は、公知化するなど、その営業秘密に係る独占権が消滅するまで、これを秘密に保持する責任を負う（連邦民法典1470条2項）。但し、職務を遂行するために営業秘密へのアクセスが必要となる従業員に対して、営業秘密を構成する情報の内容を知らせ、秘密保持の条件、および条件に違反した場合のペナルティ等について周知することが、従業員を介した情報漏洩を防止するための前提条件として雇用者に求められていることからして（営業秘密法11条）、従業員は当然にかかる義務を負うわけではなく、雇用者による上記周知の裏返しとして、雇用者に対する秘密保持義務を負うものと考えられる。従って、日本企業からロシア企業にノウハウのライセンスを行う場合、ライセンス対象ノウハウにアクセスし得る従業員に対し、ライセンシーが営業秘密法により求められる必要な措置を講じるようライセンス契約等で義務付ける必要がある。

(2) 従業員退職後の秘密保持義務

転職の盛んな海外においては、在職中に知りえた供与対象ノウハウが、転職先で元従業員によって開示・使用されるリスクがより高いことから、従業員の退職後の秘密保持義務を定める必要性は高いと言えよう。

(a) この点、中国、韓国、台湾およびインドにおいては、従業員が在職中に知り得た情報について秘密保持義務を課すことは禁止されていない。但し、職業選択の自由への配慮から、秘密保持義務の対象等についての制約が存在する

場合がある。特に、インドに関しては、何人に対しても種類の如何を問わず合法的な職業、取引または事業を行うことを制限する契約は、その範囲において無効とするインド契約法27条への留意が必要な旨、2011年4月特集号掲載論文において紹介しているので、参照されたい。

(b) ロシアにおいては、職務上、雇用者の営業秘密にアクセスした者は、公知化するなど、その営業秘密に係る独占権が消滅するまで、これを秘密に保持する責任を負う（連邦民法典1470条2項）と定められていることから、従業員に対し、在職中に知った雇用者の営業秘密について、退職後も引き続き秘密に保持する旨義務付けることができる。但し、退職後の守秘義務は、法律上当然に発生するわけではなく、上記3. 2 (1) (c) で述べた周知の効果として、退職後における秘密保持義務が周知内容に含まれている場合に生じるものと考えられる。

(c) ブラジルについては、他の調査対象国と同様、退職後の守秘義務について禁止されていないと考えられるものの、我々の調査した範囲では発見できなかったため、他の調査対象国における留意点を参考に、過度に長期かつ広範な内容とする場合の契約無効リスク等に留意しつつ、必要に応じて現地の弁護士等に確認する必要があるものと考えられる。

(3) 従業員退職後の競業禁止義務

退職後の守秘義務の実効性を担保するため、一定期間、競合他社への転職を禁止する競業禁止義務を契約等で定める方法もある。但し、退職後の守秘義務および競業禁止義務については、職業選択の自由とのバランスから、期間等について制約が存在するが多い。

(a) 競業禁止義務については、退職後の秘密保持義務と同様、職業選択の自由への配慮から、禁止される競業の範囲や期間等について注意を要する。特に、インドに関しては、契約法27条

の制約から、競業禁止義務を課すことは難しく、退職後の守秘義務を定めるに留めるのが妥当と考えられる。この点は2011年4月特集号掲載論文を参照されたい。

(b) ロシアについては、退職後の競業禁止義務を課すことの可否について明文の規定はないものの、使用者は被用者が勤務時間外に他の会社で兼業することを制限できないとされている(ロシア労働法282条)⁵⁾ことから推測して、在職中ですら兼業を禁止することができない以上、退職後の競業禁止義務を課すことは難しいと考えられる。

(c) ブラジルについては、退職後の競業禁止について明示した文献はなく、必要に応じて現地の弁護士等に確認する必要がある。

4. ライセンス契約に対する制約

4.1 ライセンス契約の登録義務

国によっては、知的財産権に関するライセンス供与を行う際、ライセンス契約の政府機関への届出・登録が義務化されている場合がある。このような規制は多くの国で既に廃止されているものであり、国際的な潮流と乖離するものと批判的とされているところではあるが、ロイヤルティの送金要件(登録義務を果さないライセンスからライセンサーへのロイヤルティの送金ができない)となっていることも多いことから、登録義務を失念すると、ロイヤルティの回収において多大な損失を被る可能性があり注意を要する。

1) 韓国および台湾については、ノウハウその他の知的財産権に関するライセンス契約を含め、契約の登録義務は定められていない。

2) インドでは、過去、ノウハウのライセンス契約についても登録義務が存在していたが、プレスノート2009年8号の発効により、現在は事後届出制度が存在するのみである。

3) ロシアにおいては、特許権、実用新案権、意匠権、商標権に関するライセンス契約は、契約をロシア特許庁に登録することにより効力を生じ(連邦民法典1232条3項)、登録がなされない場合、契約は無効となる(同6項)。他方、ノウハウのライセンス契約については、契約の登録義務はない。

4) 中国においては、技術輸出入管理条例に基づき、自由輸入が認められている技術を含め、技術供与に関する全ての契約(ノウハウライセンス契約も含まれる)について、政府機関への登録が義務付けられている。登録は、ロイヤルティの海外送金の要件である。この点は、2011年4月特集号掲載論文を参照されたい。

5) ブラジルでは、ノウハウその他の知的財産権に関するライセンス契約を含め、INPI(国立工業所有権院)への登録が必須であり(規範法135・97号、1項)、これにより第三者に対する効力が発生する(産業財産法62条、140条および211条)。INPIへの契約登録は、ロイヤルティの海外送金および税額控除の要件でもある。海外送金を行うためには、INPIへの登録に加え、ブラジル中央銀行(BACEN: Banco Central da Brasil)への登録も必要となる。

INPIへの登録に関しては、INPIが契約内容について実質的な審査権を行使しているとの批判がある。生産量の制限、輸出等の制限、外国からの材料購入の義務付けを含む契約は拒否される可能性があるといわれる⁶⁾。後述するように、契約の有効期間は原則5年以内に制限されている⁷⁾。

また、登録に要する期間も長く、半年以上を要する例も報告されているほか、申請時の方式審査において、要件を遵守していない場合は補正命令が出されるとされており、登録までの期間に余裕をもって臨む必要がある⁸⁾。

4. 2 ライセンス契約内容に対する制約

我が国においては、公序良俗または強行法規に反しない限り当事者間の合意に基づき契約内容を自由に定めることができる（契約自由の原則）とされており、多くの国々で共通の考え方がとられているものと推測される。しかし、一部の国においては、ライセンス契約内容が法律によって制約されるケースがある。

1) 韓国、台湾、インドおよびロシアには、ライセンス契約内容に関する自由を制約する法規制はない（独占禁止法（競争法）等の強行規定は除く）。

2) 中国においては、技術輸出入管理条例によって、技術的効果の保証義務（契約法349条、条例25条）および第三者が保有する知的財産権侵害に関する保証義務（中国契約法353条、条例24条3項）が定められている。ライセンス契約により生じるリスクをライセンサーに転化するものであり、特に、ノウハウのライセンス供与においては、供与範囲の外延が不明確となりやすいため、特許権のみをライセンスする場合に比して注意を要するものである。この点、2011年4月特集号掲載論文を参照されたい。なお、上記の保証リスクについては、中国国内に受け皿となる企業（A）を設け、いったんその中国企業Aにライセンス供与し、そこから所望の中国企業Bにサブライセンスを与えるスキームとすれば、中国企業AとBの間のライセンス契約は中国国内のライセンス契約となり、中国輸出入管理条例は適用されないため、中国企業Bに対する技術的効果の保証義務および第三者知的財産権侵害時の保証義務を遮断することができる旨紹介されている⁹⁾。このようなスキームの採用にあたっては、対象となるロイヤルティの規模や日本送金時の税務面の検討などケースバイケースで考慮すべき点はあるが、検討に値するものと思われる。

3) ブラジルにおいては、ライセンス契約内容を直接的に規制する法律はないものの、INPIが契約登録時に実質的な審査権を行使し、一定の内容を含む契約についてはINPIへの登録が拒否される。個別のライセンス契約にINPIが介入する根拠規定はなく、旧法（Law 5648/70）2条がINPIに「技術移転を統制する権限」を与えており、その条文が廃止された後もINPIが依然として介入する実務が維持されているとの解説がある¹⁰⁾。

4) 契約期間および対価に関する制約

非特許技術（ノウハウ）の技術移転を目的とする場合、ライセンス契約の有効期間は、原則として5年以内に制限される。これは、上述したように「外国資本および海外送金に関する法律」によって、産業財産権のライセンスを伴わない技術移転契約（ノウハウ供与契約）に基づくロイヤルティ支払の税額控除について上限を5年間で定めている結果、INPIはこの上限の範囲でしか契約の登録を通常認めないとの実務を行っていることによる。

また、INPIは、契約終了後のノウハウの継続使用禁止やノウハウブックの返還を契約上義務付けることも不可としている。このように、INPIは、ノウハウについては譲渡のみを認め、ライセンスという形態を許可しておらず、契約書に「ライセンス」との文言を使用したところ削除を求められたとの事例もあるようである¹¹⁾。

なお、INPIによる承認がなされた場合、1度に限り同期間の延長を認めるとされているが、ブラジルは5年間で技術が完全に移転されるとの基本的な考え方に立っており、さらに5年間の延長を認めてもらうにはその必要性をINPIにアピールすることが必要とされる¹²⁾。また、知的財産権の技術移転時の対価（ロイヤルティ）については、売上高の5%が上限とされている。

このように、ブラジルでは、対価回収の期間

は最大10年に限定されることから長期のランニングロイヤルティが困難であり、ロイヤルティの額も上限が設けられているため、いかに重要なノウハウをブラジル企業に移転したとしても、十分な対価回収が得られない可能性が指摘されており、技術許与側に極めて不利な法制度と考えられる。

5) 秘密保持に関する制約

通常のノウハウライセンス契約においては、ライセンス契約終了後の技術流出防止のため、ライセンシーに対して、対象ノウハウの第三者への開示が禁止されるのが一般である。しかし、ブラジルにおいては、対象ノウハウに関する秘密保持義務期間は、契約期間中（原則5年）および契約期間終了後5年間に限定される。この点については、プロセス技術など陳腐化のスピードが比較的遅い技術については、秘密保持期間が短すぎると批判されているところである。このため、資本関係のあるブラジル企業相手であれば別として、資本関係が全くないまたは小額出資のブラジル企業へのノウハウ供与においては、設定可能な秘密保持期間経過後における技術流出のリスクが懸念されるところである。

但し、この点については、技術移転契約において、当事者双方が適切と判断する秘密保持期間を定めることができ、INPIは10年を超える秘密保持期間が設定されている技術移転契約を登録しうる旨が両国の次官級の書簡（2010年9月30日）で確認されており、改善がなされているとの情報がある¹³⁾。

5. おわりに

最後に、2011年4月号掲載論文を含め紹介した調査結果のうち、特筆すべき事項について振り返る。

(a) 営業秘密保護法制に関しては、インドにおいて特別の保護法自体が存在しない点、ロシアにおいて営業秘密保護手段を講じることが保

護要件となっている点、各調査対象国において規制対象となる行為類型が若干異なる（例えば、ブラジルにおいては2類型しかない）点に留意が必要となる。

(b) 従業員との秘密保持契約および競業禁止契約については、ライセンシーとその従業員間で締結される契約の問題であるもののライセンシーの利害にも絡んでくるものであり注意が必要となる。この点、在職中の秘密保持については、これを制約する特段の法制度は見られなかった。なお、ロシアにおいて従業員に対する周知が雇用者に要求される点は特徴的である。

他方、従業員退職後の秘密保持義務および競業禁止義務については、職業選択の自由の観点から制約を受ける場合があり、特にインドにおいては退職後の従業員に対して競業禁止義務を課すことは契約法27条による無効とされるリスクが高い。また、ロシアにおいては在職中を含め競業禁止を義務付けることができない点も特徴的である。

(c) ライセンスに関しては、ブラジルおよび中国の法制度に留意が必要である。すなわち、ブラジルにおいてはINPIの実質的な審査の下「ノウハウのライセンスは認めず、譲渡のみ認める」とされる点、契約期間の制限、ライセンス料の上限、秘密保持期間の制限がある点はノウハウのライセンスにおいて重大なインパクトをもつ制度である。

また、中国において、技術輸出入管理条例に基づき、技術的効果の保証義務および第三者知的財産権の侵害時の保証が義務付けられる点に留意を要する。

本稿がノウハウをライセンス供与する場合における実務の参考となれば幸いである。

本稿は、2011年度フェアトレード委員会第1小委員会の大関達也（JFEスチール）、深井慶太郎（フジクラ）、牛山和彦（キヤノン）、井阪伸博（鹿

島建設), 永井康陸 (日立建機), 堀口泰 (TOTO), 木村明 (栄研化学), 山口史郎 (アンリツ), 富山秀樹 (富士フイルム), 福沢邦之 (日立プラントテクノロジー), 岩田寛士 (三菱重工業) が作成した。

注 記

- 1) 知的財産権に関する諸連邦法のロシア連邦民法典第4部への統合の経緯については, Sergey Budylin and Yulia Osipova “Total Upgrade: Intellectual Property Law Reform in Russia” Columbia Journal of East European Law, Vol. 1, No. 1, pp.1~39, 2007 に詳しい。
- 2) 特許ニュース13165号 (平成24年2月10日) 黒瀬雅志「ロシア知的財産制度実務解説② 第4回 営業秘密の保護とライセンス」p.2において同趣旨の解説がなされている。
- 3) 公正取引委員会HP「世界の競争法 ロシア」
<http://www.jftc.go.jp/worldcom/html/country/russia.html> (参照日: 2012年3月22日)
- 4) ブラジルの営業秘密保護については, 2011年3月 JETRO「模倣対策マニュアル ブラジル編」参照。
- 5) 海外労働時報2002. 12月号「ロシアの労働・社会保障事情および新労働法典について」p.64

なお, ロシア労働法282条では, 一部の職種 (教育, 医療, 製薬, 創造的職務など) については兼業規制が可能とされるが, いかなる職種がその対象となるかについては, 社会労働関係の規制に関するロシア第三者委員会の意見を考慮のうえロシア政府が定めるものとされている。

- 6) 2011年版「各国・地域の貿易・投資上の問題点と要望」(2011年11月, 貿易・投資円滑化ビジネス協議会) p.478
- 7) 前掲注6)「各国・地域の貿易・投資上の問題点と要望」p.11
- 8) 前掲注4) JETRO「模倣対策マニュアル ブラジル編」
- 9) パテント2011. Vol.64. No.13 藤本一郎「中国ライセンス契約に関するスキーム比較」
- 10) 「国際知財制度研究会」報告書 (平成22年度) 各国の知的財産保護制度及び運用の問題点等に関する調査分析 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社
- 11) 前掲注10)「国際知財制度研究会」報告書pp.54~56
- 12) 前掲注6)「各国・地域の貿易・投資上の問題点と要望」p.11
- 13) 前掲注6)「各国・地域の貿易・投資上の問題点と要望」p.29

(原稿受領日 2012年3月22日)