

## Client Alert

17 February 2025

本アラートに関する  
お問い合わせ先：



竹中 陽輔  
パートナー  
03 6271 9548  
[Yosuke.Takenaka@bakermckenzie.com](mailto:Yosuke.Takenaka@bakermckenzie.com)



松澤 由香  
アソシエイト  
03 6271 9708  
[Yuka.Matsuzawa@bakermckenzie.com](mailto:Yuka.Matsuzawa@bakermckenzie.com)

英語版に関する  
お問い合わせ先：



Manh Hung Tran  
Principal  
+84 24 3936 9398  
[tmh@bmvn.com.vn](mailto:tmh@bmvn.com.vn)

## ベトナム：スピノフによる知的財産の取得に伴うリスクの軽減

現代のビジネスにおいて、肥大化したグループの再編やハイリスクな事業の独立など、様々な理由で、「親会社の一部を分離して独立した別の企業や組織を作ること」（スピノフ）がしばしば行われている。そして、スピノフされた企業（スピノフ企業）を他社が買収することもある。

スピノフに際しては、「親会社が有している知的財産の（スピノフ企業への）移転・許諾」がスピノフの成否を決める重要な要素となることが少なくない。この「知的財産のスピノフ（IPスピノフ）」は、企業のナレッジ（有益な知識や情報）の移転の方法としてスタンダードな選択肢の一つとなりつつある。「IPスピノフ」は、知的財産の活用や運用において多くの利点がある一方、潜在的なリスクや法的問題など、重要な検討事項も数多く存在する。

この記事では、ベトナムにおけるスピノフによる知的財産の円滑な移転と、取得した知的財産を有効活用するために、潜在的なリスクや法的問題を具体的に挙げ、買い手企業が的確にデューデリジェンスを行うためのポイントを提案する。

なお、知的財産の移転における諸問題は、ベトナムのIPスピノフに限られず、知的財産を有する企業の分割や事業分割を検討する場合においても多くのヒントがあるはずである。

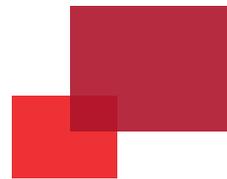
### 詳細

今日の技術革新の時代において、知的財産のスピノフ（IPスピノフ）は、企業のナレッジ、つまり実践的で価値ある知見を移転する方法として一般的な選択肢となっている。この方法は、スピノフ前の組織におけるしがらみや問題と切り離された一貫性のある知的財産戦略を構築する手助けとなり、他社が開発した新技術を自社の優位性向上に活用するなど、様々な利点がある。しかし、このように知的財産を取得する側の企業としては、デューデリジェンスを徹底的に実施し、取得プロセスにおける法的リスクを認識することは重要である。

一般的に、買い手企業としては、親会社からスピノフされる企業（スピノフ企業）への知的財産権の移転を円滑かつスムーズに行うことが重要である。また、スピノフ企業が将来これらの知的財産権を所有し、使用するにあたり、何らかの紛争や問題が生じないことを事前に確認しておくことも重要となる。そのためには、以下の点に留意する必要がある。

知的財産（特許、意匠、商標等）には、それぞれ独自の所有権の設定や保護の仕組みがあるため、知的財産の種類により異なる取り扱いが必要となる。そのため、権利の共同所有、併存、又は同時使用に関する紛争を回避するために、スピノフの範囲を明確に区別する必要がある。

例えば、どの知的財産がスピノフ企業の完全所有となり、どの知的財産が共同所有となり、どの知的財産がスピノフ企業にライセンスされるのか、また、そのライセンスの範囲を明確に特定する必要がある。さらに、元の親会社が知的財産に基づく改良品や派生品の生産に関する何等かの権利を保有



するか否か、そして、その権利が親会社とスピンオフ企業間でどのように管理されるかも重要な検討事項となる。

## 所有権、人員、その他

所有権の問題は複雑になりがちである。特に、以前の知的財産権所有者が、職務発明・職務著作、個別の契約など、さまざまな方法で知的財産を取得している場合には、問題はなおさら複雑となる。

企業が無形資産たる知的財産を管理する方法は、それぞれ異なる。例えば、元の親会社が従業員に知的財産の所有権の一部を認めている場合や、スピンオフされた知的財産が親会社によって管理されているものの、実際には同じグループ内の別の関連会社が所有している場合などがある。

また、知的財産の著作者や発明者が複数の雇用主に同時に勤務している場合、所有権の問題はさらに複雑になる。ベトナムの法律では、著作者・発明者が勤務する複数の雇用主の間で所有権を主張する際の優先順位が明確には定められていない。雇用範囲が重複している場合、元の親会社の所有権と、その後の知的財産のスピンオフ企業への移転の有効性が疑問視される可能性がある。したがって、企業分割や事業分割の最終的な契約が無効とならないよう、また所有権に関する将来的な紛争を回避するために、全ての所有権及び知的財産権に関する書類を十分に確認する必要がある。

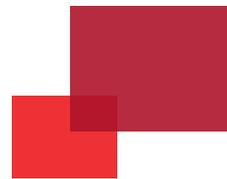
知的財産権のスピンオフの際には、正社員及びパートタイムの従業員、特にエンジニア、研究者、コンサルタントなどのクリエイティブな業務に従事する従業員の移籍が想定される。円滑な移転のためには、雇用関係に関連する知的財産権の問題について、従業員とスピンオフ企業間の新たな契約についてのみならず、元の親会社との間の雇用契約についても対処しておく必要がある。つまり、著作者人格権などの従業員に留保される権利に基づき、知的財産の移転や所有・利用を妨げられることがないように、契約で定めておくべきである。

スピンオフ企業による知的財産の利用も考慮すべき重要な観点である。スピンオフ企業が移転された知的財産を使用できないのであれば、そのスピンオフは意味を成さない。第三者の権利を侵害すれば、重大な損失や評判の低下につながる可能性がある。そのため、デューデリジェンスの段階で、法的リスクと実務上のリスクの両方を対象とした侵害リスクの評価を行う必要がある。

この評価には、知的財産の使用そのものだけでなく、派生商品の販売や製造等が既存の知的財産ライセンスに違反するか否かという観点も盛り込む必要がある。例えば、テクノロジー企業は、オープンソースライセンスのもとで特定の知的財産をライセンス供与することがよくある。オープンソースライセンスは、一般的にプライベートライセンスよりも自由度が高いものの、依然として大きな制約を負う可能性がある。

オープンソースライセンスの中には「コピーレフト (copyleft)」と呼ばれるものもあり、これは商業利用を禁止し、派生物についてはすべて同じ条件で一般 (the public) にライセンス供与することを義務付けるものである。買手企業は、元の親会社が「自社 (親会社自身) に由来しない全ての知的財産のライセンス」を明確にしていることを確認し、その知的財産の実際の利用状況を慎重に評価するよう徹底しなければならない。

特定の重要な知的財産 (特許や商標など) については、知的財産庁における所有権の登録変更が必須となる。企業分割や事業分割契約では、この登録変更の完了に必要な書類、費用及び時間を考慮し、当事者双方の責任の分担を明確に定めておく必要がある。



元の親会社からの保証に関しては、「移転される知的財産権に専用実施権・専用使用権又は質権等に関する制約がないこと」、「親会社が移転する権利を有していること」などが保証内容の中に含まれていることがリスク軽減策として不可欠である。また、この保証は、知的財産権の有効性、係争中の訴訟や紛争がないこと、及び知的財産権が第三者の権利を侵害していないことを保証するものでなければならない。

### 特定の考慮事項

ベトナムの法律では、所有権の登録申請又は移転のプロセスにおいて、「発明者・著作者から権利者への明示的な譲渡申請」を提出する必要はない。しかし、譲渡不可能な著作者人格権がスピノフ企業による発明や意匠の実施・運用に支障をきたさないよう、適切な契約を締結しておく必要がある。

さらに、発明者・著作者の報酬の取扱いについても明確に合意しておく必要がある。特に、発明者・著作者がスピノフ企業の従業員になる場合には重要である。明確な合意がない場合は、知的財産法上の報酬の計算に関する原則規定が適用される。

一方、ベトナム知的財産庁は、所有権の移転が混乱を招く可能性がある場合には、通常、所有権の移転を許可しない。IPスピノフに該当するケースにおいて、スピノフ企業が元の親会社のハウスマーク（その会社の商号を含む）又は元の親会社の商標と同一又は類似する商標を所有する場合には、移転の登録は認められない可能性が高い。買い手企業は、商標の譲渡を受ける前に、必要に応じて共同ブランディング契約の検討をするなど、この点について慎重に検討すべきである。

ベトナムでは、知的財産法に基づき営業秘密を保護する法的枠組みは存在する。しかしながら、同国ではこれらの営業秘密に関する規則が用いられた例があまりなく、スピノフの過程で、具体的にどの様な行為が営業秘密の保護に悪影響を与えるのかは明確になっていないのが実情である。

例えば、スピノフ企業が所有することになる資産をリストアップする際に、元の親会社が必ずしもそれらの資産を秘密情報として取り扱うとは限らない。また、スピノフ企業又は買い手企業が、それらの機密性を認識せずに開示してしまう可能性もある。

さらに、営業秘密が保護されるためには機密保持措置が講じられなければならないところ、元の親会社からの適切なコミュニケーションが欠如している場合、元の親会社が、それらの資産に対してスピノフ企業が将来行う可能性のある営業秘密の主張を無効にしてしまう可能性もある。従業員の認識の問題も考慮すべきである。

ベトナムの法律には、どのようなナレッジが営業秘密に該当するか否かを判断する基準がない。そのため、元の親会社が通常どのような種類の資料を営業秘密とみなしているかを理解するために、元の親会社の社内労働規則などの関連内部文書や方針に関するデューデリジェンスが必要となる可能性がある。

スピノフした知的財産の取得には、リスクを軽減するためにいくつかの重要な検討事項が存在する。徹底的なデューデリジェンスを実施し、潜在的な法的問題に対処することで、企業は取得した知的財産の円滑な移行と有効活用を確実にすることができる。

英語版は[こちら](#)。