

メキシコにおける特許ライセンスおよび技術移転への競争法上の規制



Clarke, Modet & Co Mexico

Segio G. González Guillén

Segio G. González Guillén 氏はメキシコ弁護士であり、メキシコ知的財産保護協会のメンバーである。訴訟、ライセンス、知的財産の移転等について豊富な経験を有する。Clarke, Modet & Co Mexico はスペインを本拠地とする中南米各国に支部を有する法律事務所のメキシコ支部である。

現在、メキシコには、特許ライセンスやその他の技術移転を規制する法律として、連邦競争法（日本における独占禁止法に相当。以下「競争法」）が存在する。

特許、著作権、商標およびノウハウといった知的財産権のライセンス契約は、契約当事者が自由に交渉し、合意できる手続であり、メキシコ政府はいかなる干渉もしない。特許ライセンス契約は、少なくとも特許権の存続期間中において、明らかに競争法に反する権利濫用的要素を含む場合を除き、競争法の規制対象にはならない。例えば、契約期間を対象特許の存続期間より長く設定する場合には、メキシコ産業財産庁(Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial : IMPI) が特許ライセンスの登録を拒否することが考えられる。

特許権者は、メキシコ領域内における特許対象製品または製法の製造や使用、および他者への実施権（ライセンス）供与に関する排他的権利を有する。そのため、技術移転契約、とりわけ特許ライセンス契約の当事者は、競争法の規制対象となりうる制限的条項について留意しなければならない。

留意すべき主な契約条項は、下記のとおりである。

a. 特定のライセンシーに対し、他の競合者より不利な条件を課す等、競争に悪影響を及ぼす可能性がある、差別的な条件を課す条項。とりわけ特許実施料（ロイヤリティ）における差別的な条件がこれに該当する。

b. ライセンサーから特定の技術または商品を取得したいと望むライセンシーに対し、ライセンス供与の条件として、ライセンシーに必要な以外の製品も同じライセンスから購入するよう要求する、抱き合わせ条項。

c. ライセンシーに対して次の義務を負わせるグラントバック条項。(1) 契約の対象となる製品およびサービスに関連してライセンシーが獲得したすべての知識および経験をライセンサーに報告させる義務 (2) ライセンシーが創出したあらゆる改良、発明または発明の応用に関連する権利をライセンサーに譲渡させる義務 (3) ライセンシーが創出したあらゆる改良、発明または発明の応用に関するライセンスをライセンサーに供与する義務。

かかるグラントバック条項が合法とみなされるためには、ロイヤルティの支払い、義務の継続期間およびいずれかの当事者に適用される独占権の程度に関して、両当事者の義務が双務的に規定されていなければならない。

上記以外に留意すべき条項は、下記のとおりである。

- a. ライセンシー側の人員を指名する権限をライセンサーに認める条項
- b. ライセンサーがライセンシー側の管理に干渉することを認める条項
- c. ライセンシーが特定の技術（主として競合者の技術）を使用することを禁じる条項
- d. 特許権の存続期間満了後にライセンシーの生産を制限する条項

特許ライセンス契約または特許に関連する技術移転契約の締結時における保証に関して、ライセンサーはライセンス対象の特許権が有効であると保証することは極めて難しい。これは、契約後に当該特許の有効性についての争いが生じた場合、その結果を保証することが非常に困難なためである。一方、ライセンサーは当該特許の真の権利者であることは保証すべきである。付与された特許権について、ライセンサー自身がその権利状態を把握できる立場にあるからである。同様に、特許料

の支払い、第三者による現在または過去の侵害に関する情報、および抵触する可能性がある他者の先行特許権等といった、ライセンサーが管理できる事項については、保証が求められる。また、ライセンシーは、許諾された特許技術の使用が、第三者の権利侵害をしないことについて保証を求めることも考えられる。

ライセンス契約の締結時にライセンサーがライセンシーに対して果たすべき義務として、技術情報や知見の開示がある。ここでいう技術情報や知見とは、製品仕様、生産技術、品質管理やコスト分析の他、契約に基づき許諾技術を実施するために必要とみなされる事項が挙げられる。

ライセンス契約の締結時におけるライセンサーの権利としては、ライセンサーの適合すべき規格や製品仕様がライセンシーにより遵守されていることを確認するために必要な管理を実施する権利、さらに契約に基づいて支払われるロイヤルティの適否を判断するためにライセンシーの記録および帳簿を監査する権利が挙げられる。

ライセンス技術の実施が、競争法が定める市場の絶対的独占行為に該当する場合、提訴され、ライセンス契約は無効とみなされる可能性もある。一方、ライセンス技術の実施が、競争法が定める市場の相対的独占行為に該当する場合には、ライセンス契約の無効を回避するためには、ライセンス契約の妥当性を裏付ける相当の理由が存在することを主張して、反論しなければならない。

現時点でメキシコにおいて、特許の使用に関して特許権者を相手取って提起された、先例となるような独占禁止、不正競争またはビジネス関連不法行為事例は存在しない。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)