

チリにおける特許ライセンスおよび 技術移転に関する留意点



Clarke Modet & Co. Chile

Ismael Berguecio Martínez
(弁護士)

Clarke, Modet & Co Chile 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チリ支部である。Ismael Berguecio Martínez 氏は、コーポレート、行政、特に知的財産に関する経験を豊富にもつチリ弁護士である。

1. 序

チリの法律には、特許ライセンス契約や知的財産権が関わる技術移転を対象とする特別法や具体的な規則はない。ライセンス契約等は主に「契約自由の原則」に従う。ただし、法や公序良俗、もしくは一般的な良識を害する行為に相当しないことが前提となる。

基本的には、商事および民事に関する一般的な規則が適用される。中でも、契約に関して「当事者は自治権を有する」と規定したチリ民法典第 1545 条は、ここで言及しておく必要がある。同条は以下の通り規定する。

「有効に締結された契約は、当該契約の締結者にとっての法であり、当事者双方の合意もしくは正当な事由によらない限り、これを無効とすることはできない」

そのため、独占的实施権、実施料、実施料の算定方法、支払方式、その他実施許諾の条件を契約にどのように盛り込むかは、当事者が自由に決定することができる。

チリ法における唯一のライセンス契約に関する規定はチリ産業財産法第 18 条の 2D に規定されており、契約を第三者に対して効力をもたせるには、契約を登録する必要がある旨が記載されている。この登録がなくともライセンス契約自体の効力には影響しないが、第三者に対して契約の効力を主張することができなくなる（第三者対応要件）。

2. 主な契約条項

契約書に明示的に定めておくことが好ましい事項は、以下の通りである。

(1) ライセンスの独占性。ライセンス契約が独占的か非独占的か。

(2) 契約が履行されることになる地域

(3) ノウハウの移転および技術データ提供の有無

(4) 実施料

(5) 技術の改良

(5-1) ライセンサーによる改良

ライセンサーによる新たな開発の結果、費用もしくは実効性の観点から実施許諾された技術との大きな差が出る場合、元のライセンスの価値が大幅に引き下がるであろう。ライセンス契約の締結前にこの点を考えておくことが必要である。また、改良された技術をライセンサーが開発することが予想される場合、ライセンシーにとっては、同額実施料もしくは増額された実施料で、ライセンサーの改良技術をライセンシーに移転する義務を契約に明記しておくことが望ましい。

(5-2) ライセンシーによる改良

通常、ライセンサーは、ライセンシーがライセンス技術と同じ分野での研究を継続することを禁ずることは困難である。そこで、ライセンサーの立場からは、ライセンシーが行った改良の扱いをどのような形態にするかを規定しておくことが望ましい。ライセンシーによるあらゆる技術改良に関して、ライセンサーがライセンスを取得することのできる、適切な「グラントバック条項」について検討すべきである。

(6) 守秘義務

(7) ライセンス製品であることの表示義務

(8) ライセンス製品の品質管理

(9) 商標の保護

(10) 契約違反への対処

(11) 契約期間。特許等、知的財産権登録の有効期間を超えるものであってはならない。

(12)契約終了後の権利義務

(13)その他いくつかの問題。税の負担、売上の監査、競争、不可抗力等。

また、チリでは並行輸入が認められているため、並行輸入を制限する条項をライセンス契約に盛り込むことはできないという点に注意すべきである。

なお、契約のすべての規定がチリの公共政策と法原則に反するものであってはならないという大原則があるため、ライセンシー側に課されるライセンサーへの免責の規定なども、ライセンサー有利に一方的に偏るのではなく、双務的な要素を検討する必要がある。チリの裁判所に契約紛争が持ち込まれた場合、裁判所は、契約に記載された価額が均衡のとれたものであるか否かを評価する。その価額が一方当事者に著しく不利に働くと裁判所が判断した場合、各当事者の利益の均衡を回復させるために、契約の価額を修正する権利を裁判所は有している。

3. ライセンス契約の紛争

ライセンス契約の紛争に特化した専門の裁判所は存在しない。ライセンス契約を締結した当事者の一方が、当該契約に違反した場合、他方当事者は民事裁判所に訴訟を提起し、以下のいずれかの救済を請求することができる。

a)契約の解消、b)損害賠償、c)契約の強制履行（当事者が契約を解消しない旨を決定した場合）

さらに、特許権等の知的財産権が契約の対象となるライセンス契約の違反の場合、ライセンス契約違反が同時に権利侵害にも相当する場合があり、この場合、権利を侵害された当事者は、すべての侵害行為の停止と罰金を求めて刑事裁判所に訴訟を提起することができる。

契約当事者による契約違反の結果、契約当事者の製品を購入したり、その他の取引を契約当事者としている他の企業や個人が契約対象知的財産権の侵害を行うに至った場合、侵害を被った契約当事者は、そのような状況に歯止めをかけ、侵害に

ついて相応の補償を得るために、民事または刑事両方の裁判所に訴訟を提起することができる。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)