

フィリピンにおけるライセンス契約 に関する留意点



Federis and Associates Law Office

Mila Federis

(弁護士)

Federis and Associates Law Office は知的財産に特化したフィリピンの専門的な法律事務所である。30年以上にわたり、フィリピンのリーガルマーケットにおいて指導的地位にある。Federis氏は著作権、商標・意匠出願、権利行使および訴訟実務に携わっている。

本書では、フィリピンにおける商標ライセンス契約に適用される規則および規定と、フィリピン知的財産庁(Intellectual Property Office of the Philippines: IPOPHL)への商標ライセンス契約の登録に関する留意点を解説する。

知的財産法とも呼ばれる共和国法第 8293 号（「IP 法」）は、自発的ライセンス契約に関する規則について定めている。自発的ライセンス契約に適用される IP 法の実施規則および規定は、自発的ライセンス契約に関する規則および規定（「自発的ライセンス規則」）である。IP 法において、技術移転契約(Technology Transfer Arrangement: TTA)とは、業務運営契約を含めた、製品の製造、プロセスの応用またはサービスの提供に関する体系的知識の移転が主題に含まれている契約であって、かかる契約の更新を含む、と定義されている。

商標ライセンス契約は、TTA の定義に該当する。IP 法において TTA に関係する最も重要な部分は、「禁止される条項」および「必須の条項」という表題の規定である。これらの規定は、法律により許されない TTA の条項について定めている IP 法における重要な部分である。

IP 法第 87 条は、知的財産ライセンス契約に含めるべきではない、禁止される条項を取り上げている。商標のライセンス契約に関し、注意が必要になるのは下記の条項である。

- 特定の供給元から資材、中間製品、原材料および他の技術を入手する義務、またはライセンサーから指定された人員を終身雇用する義務をライセンシーに負わせる条項。
- ライセンスに基づき製造された製品の販売価格または再販価格を決定する権利をライセンサーが保有すると定める条項。
- 生産量および生産構造に関する制限を定める条項。
- ライセンシーがライセンサーの製品を仕入れる際に、当該製品の購入価格に関し、一括または割賦購入の選択において、ライセンサーに有利となるように定める条項。
- 許諾製品の製造または販売に関する排他的ライセンスが既に付与されている国への輸出など、ライセンサーの合法的利権を守るために正当化される場合を除き、ライセンシーによる許諾製品の輸出を禁止する条項。
- ライセンス契約に基づくライセンサーの義務の不履行に対する責任、または許諾製品もしくは許諾技術の使用に起因して第三者が提起した訴訟から生じる責任について、ライセンサーを免責する条項。

その一方で、IP 法第 88 条は、知的財産ライセンス契約に含めるべき、必須の条項を取り上げている。商標のライセンス契約に関係する条項は、下記のとおりである。

- 当該契約を解釈する際はフィリピンの法律に準拠すると共に、訴訟が生じた場合の裁判地はライセンシーが主たる事業所を有する場所の管轄裁判所であると定める条項。
- ライセンス契約に関するすべての支払い額に課せられるフィリピンの税金をライセンサーが負担すると定める条項。

これらの禁止される条項および必須の条項に加え、商標ライセンス契約の場合には、許諾商標が使用される商品またはサービスの品質をライセンサーが効果的に監督することについても規定しなければならない。商標ライセンス契約がかかる品質

管理について規定していない場合、またはかかる品質管理が効果的に実施されない場合、そのライセンス契約は無効とみなされる。

商標ライセンス契約の条件は、IP法の規定も遵守すべきである。遵守しない場合、その契約は強制不能となる。IPOP HL は、資料・情報・技術移転局 (Documentation, Information and Technology Transfer Bureau :DITTB) と呼ばれる部局を通して、ライセンス契約が IP 法を遵守しているかどうかについて決定する権限を有している。規定の遵守を確認するために、商標ライセンス契約書の草案を匿名で DITTB に提出し、事前承認を受けることができる。つまり、契約当事者が署名する前に、契約当事者の名前を明記していない商標ライセンス契約書の草案を審査のために DITTB に提出し、承認を受けることができる。

この事前承認手続において、DITTB は契約書を審査し、それが TTA とみなされるかどうかを確認し、削除、追加または改訂すべき条項（ある場合）を特定する。DITTB が決定を下すまでに通常は 7-10 就業日を要する。事前承認審査は強制ではないものの、この手続を踏む明確な利点がある。つまりこの手続により、契約当事者は、自分たちの契約書の条項が IP 法に基づき有効とみなされるかどうかを知ることができる。

有効な商標ライセンス契約は、DITTB に登録することができる。かかる登録は、2 段階の手続を伴う。契約書はまず、IP 法の遵守について承認を得るために DITTB へ提出される。契約書が DITTB により承認された後、次の段階として、商標が関与する契約は商標局 (Bureau of Trademarks : BOT) に登録される。

商標ライセンス契約の登録は強制ではない。しかし、登録されない場合、その契約は契約当事者間においてのみ有効であり拘束力を及ぼすとみなされる。

また、商標の使用を証明する際に、ライセンシーによる商標の使用を、当該商標の正規の使用（商標権者の使用と同等）と証明する為に、ライセンス契約を BOT

に登録はする必要はない。IP法において、商標ライセンシーを含む関係者による商標の使用は、十分に商標の使用とみなされると明確に規定されている。ライセンシーによる使用は十分な使用とみなされるため、商標の不使用取消請求を受けた場合でも、ライセンシーの使用をもって不使用取消には対抗できる。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)