

フィリピンにおける 特許権の共有および共同出願

E.B. Astudillo & Associates

Enrico B. Astudillo
Asteria I. Mercado



E.B. Astudillo & Associates は、Enrico B. Astudillo によって 1984 年 7 月 1 日に設立された弁護士法律事務所であり、弁護士、特許代理人、パラリーガル、および管理スタッフ、約 20 名で構成され、特許、商標、著作権、知的財産権行使などの専門分野で広く認められている。著者の Enrico B. Astudillo 所長は知的財産法のみならずフィリピン商業法に関わる実務経験に富んでいる。Asteria I. Mercado は実務経験豊富な特許部門の長である。

フィリピン民法典（以下「民法」と称する）では、未分割の物または権利の所有権が複数の異なる人物に帰属する場合には共有であると規定されている¹。フィリピン知的財産法（知財法）の別名で知られている共和国法律第 8293 号の第 28 条によれば、複数の者が共同で発明をなした場合、当該発明に関する特許権はそれら複数の発明者に帰属し、それらの者の共有となる。別段の事実が立証されない限り、個々の共有者に帰属する共同所有権の持分は均等と推定される²。

共有者の権利

複数の者の共同による特許出願から特許権が生じることや、特許権および発明についての特許を受ける権利の持分の譲渡や相続により、複数の者が特許権およびその対象となる発明についての特許を受ける権利を共有している場合、個々の共有者は自らの利益のために発明の製造、使用、販売もしくは輸入を行う権利を有する³。したがって個々の共有者は共有に係る発明を他の共有者の同意なしに実施する権利を有し、その実施による収益を他の共有者に分配する義務を負うこともない。共有者が自らの個人的な利得のために発明の製造、使用、販売もしくは

¹ 民法第 484 条

² 同 485 条

³ 知的財産法第 107 条

輸入を行う場合、その者は、それにより自らが得た利益を、特許の実施に関与していない他の共有者に分配する義務を課されないのである。

共有の特許権の実施許諾および譲渡

特許権が共有の場合、他の共有者の同意なしに当該特許権に係る発明の実施許諾および持分の譲渡をすることはできない。特許権者が自らの権利を譲渡する場合や自らの権利に関してライセンス契約を締結する際に⁴、当該特許権者が共有者の一人である場合には、その者は他の共有者の同意なしに自らの権利、権原、利益もしくはそれらの一部の実施許諾もしくは譲渡を自由に行う権利を持たない。共有に係る特許発明の実施許諾もしくは譲渡によって得られた収益は、共有者の間で応分に分配されることになる。知財法第107条の該当部分は以下のように規定している。

「ただし、共有者は、他の共有者の同意を得ない限り、またはそれぞれの持分に応じた利益を他の共有者に分配しない限り、自らの権利、権原、利益もしくはそれらの一部に基づく実施権を供与する権利を持たず、また、前記の権利、権原、利益もしくはそれらの一部を譲渡する権利を持たないものとする。」

特許出願の放棄、取下げまたは特許権の放棄

共有者が他の共有者の同意なしに特許出願もしくは特許権を放棄することは禁じられている。ただし、そのような権利放棄を認める明示的ないし黙示的な合意が存在する場合はこの限りではない。共有の利益を損なう行為や、他の共有者が自らの権利に従って特許を使用するのを妨げるような行為は許容されない⁵。

特許権の訂正、具体的には特許権により与えられる保護範囲を限定するような訂正についても、上と同様のことが言える。共有者は、他の共有者の同意を得な

⁴ 同71.2条

⁵ 民法第486条

い限り、共有の対象に変更を加えることはできない。その変更によって共有者全員が利益を得る場合も同様である⁶。

特許権の放棄、または特許権の一部（一部の請求項）を放棄する場合、当該特許権および当該特許権に係る実施権、当該特許権により保護される発明に関する権利、権原もしくは利益を有する者（フィリピン知的財産庁(IPOPHL)の記録に記載される）全員の同意が必要とされる⁷。特許権の放棄に対する異議申立は IPOPHL 法務局に提起することができる⁸。

共有の特許権の行使

他の法域（米国など）の場合とは異なり、共有者が共同原告として侵害訴訟に参加することを求める規定は、フィリピン法には存在しない。特許権の行使に関係する知財法の関連規定は以下のように定めている。

第 71 条 特許により与えられる権利

「71.1 特許は、以下の排他的権利を特許権者に与える：(a)特許の対象が製造物である場合には、許諾を得ていない者による当該製造物の生産、使用、販売申し出、販売もしくは輸入を差し止め、禁じ、または阻止する権利；(b)特許の対象が方法である場合には、許諾を得ていない者による当該方法の使用ならびに当該方法により直接間接に得られる製造物の製造、取扱、使用、販売、販売申し出もしくは輸入を差し止め、禁じ、または阻止する権利...」（下線筆者）

第 76 条 侵害に対する民事訴訟

「76.1 特許権者の許可なく特許された製造物もしくは特許された方法により直接間接に得られる製造物の製造、使用、販売申し出、販売もしくは輸入を行

⁶ 同 491 条

⁷ 知的財産法第 56.1 条

⁸ 同 56.2 条

い、または特許権者の許可なく特許された方法を使用することは、特許侵害に相当する。

76.2 特許権者または特許発明に関する権利、権原もしくは利益を有する者の権利が侵害された場合、それらの者は管轄権を有する裁判所に民事訴訟を提起し、侵害によって被った損害および弁護士報酬その他の訴訟費用の賠償を侵害者に請求するとともに、自らの権利を保護するための差止命令の発行を求めることができる。…」

以上の規定によれば、すべての共有者は、他の共有者から共同原告として訴訟に参加する旨の同意を得ることなく、侵害訴訟を提起して自らの知的財産権を行使することができる。したがって、特定の共有者が共同原告としての訴訟参加を拒絶することにより自らの特許権を行使する意思がないことを示したとしても、その共有者は、管轄裁判所に訴訟を提起して損害賠償および弁護士報酬その他の訴訟費用を侵害者に請求する権利や自らの特許権を保護するために差止命令を取得する権利を他の共有者が行使するのを妨げる法的権利を持たないことになる。

特許権の維持

特許権の維持に関わる費用はすべて共有者によって分担されることになる。個々の共有者は、共有に係る物もしくは権利の保全に関わる費用および税の拠出を他の共有者に強制する権利を有する⁹。

共有に関するフィリピンの法は、個々の共有者が共有に係る特許権がもたらす利益を享受することを保証している。前記の利益には、特に、他の共有者の同意なく特許発明を実施することや、侵害者に対し特許権を行使することが含まれる。ただし、共有者各人は、それら権利の維持に関わる費用を拠出する義務を負う。

⁹ 民法第 488 条

■ 参考情報

フィリピン民法

フィリピン知的財産法

(編集協力：日本技術貿易(株))