

## フィリピンにおける技術ライセンス

### 契約



E.B. Astudillo & Associates 法律事務所

Enrico B.  
Astudillo  
創業者  
代表弁護士

Asteria I.  
Mercado  
特許部門長

E.B. Astudillo & Associates は、1984年7月1日に設立され、フィリピンにおける特許、商標、コピーライトおよび知的財産の権利行使に関する専門知識を有する法律事務所として知られている。Astudillo氏は、代表弁護士であり、商標出願手続や知的財産権訴訟を統括している。Mercado氏は、特許部門の部長であり、1990年に当事務所へ入所する前は、フィリピン知的財産権庁の特許部門の化学技術審査部門の部門主任審査官を務めていた。特許性判断、特許無効化手続、権利行使、侵害訴訟などにおいて豊富な経験を有している。

#### 1. 概要

技術ライセンスに関して、フィリピン知的財産法第4条には「技術移転取決め (“technology transfer arrangement”)」が定義され、登録や紛争の解決などその取扱いについて種々の規定が存在する。特に、自発ライセンス許諾 (Voluntary Licensing) に関連して、禁止される条項および必須の条項に関する規定は、フィリピン知的財産法の第87条および第88条に明記されている。

「技術移転取決め (“technology transfer arrangement”)」とは、フィリピン知的財産法の第4条 4.2 にて以下の通り定義される。

“4.2 「技術移転取決め」とは、管理約定を含む製品の製造、方法の適用若しくはサービスの提供のための体系的知識の移転に係る契約又は協約、及び大量販売市場用に開発されたコンピュータ・ソフトウェアを除くコンピュータ・ソフトウェアのライセンス許諾を含むすべての形式の知的所有権の移転、譲渡若しくはライセンス許諾に係る契約又は協約をいう。”

##### 1-1. 自発ライセンス許諾

自発ライセンス許諾において、禁止される条項および必須の条項に関する規定は、フィリピン知的財産法の第 87 条および第 88 条に明記されている。

### 1-2. 強制ライセンス

発明を実施する能力を有することを立証した者に対して、特許権者が自発ライセンスの許諾を拒否する場合、フィリピン知的財産権庁（IPOPPL）の長官は、特許権者の合意がなくても、当該立証した者に発明の実施を許諾することができる。かかる強制ライセンスの理由は、フィリピン知的財産法第 93 条に以下の通り明記されている。

- ・ 国家非常事態その他の極度の緊急事態
- ・ 政府の適当な機関が定める公共の利益、特に国家の安全、栄養、健康または国の経済のその他の重要な分野の発展のために必要な場合。
- ・ 特許権者またはその実施権者による実施の態様が反競争的であると司法機関または行政機関が決定した場合。
- ・ 正当な理由のない、特許権者による特許の公的な非商業的使用の場合。
- ・ 発明がフィリピンにおいて実施されることができるとも拘らず、正当な理由なくしてフィリピンにおいて商業的規模で実施されていない場合。ただし、当該特許を受けた物品の輸入は、当該特許の実施または使用を構成する。

正当な理由がない限り、特許出願日から 4 年または特許日から 3 年のうちいずれか遅い方の期間が満了する前に、フィリピンにおいて商業的規模で発明が実施されていないことを理由に、強制ライセンスを申請することはできない。ただし、公益のために必要な場合、特許権者またはその実施権者による実施の態様が反競争的である場合、および正当な理由なく、特許権者が公的な非商業的目的に特許を使用する場合には、特許付与後のあらゆる時点で強制ライセンスを申請することができる。

### 1-3. 実施権者の権利

実施権者の権利は、フィリピン知的財産法第90条に規定されている。実施権者は、技術移転取決めの期間全体にわたって技術移転取決めの対象を実施する権利を与えられる。

#### 1-4. ノウハウのライセンス

フィリピンでは実務に基づき、ノウハウをライセンス契約の対象とすることができる。ノウハウは秘密のものでも既知のものでもよい。秘密のノウハウとは、非公開の体系的知識または非公開の情報であって、次の全ての条件を満たすものをいう。

(i) その種の情報を通常取り扱う集団にとって、主要部分として、またはその構成要素の正確な配置および組立に関して、一般に知られていないまたは容易に入手できないという意味で、秘密であるもの。

(ii) 秘密であるがゆえに商業的価値があるもの。

(iii) 当該情報を合法的に管理している者により、状況に応じて秘密保持のための合理的措置が取られているもの。

ノウハウのライセンスは、特許製品または特許方法に関するライセンス契約において不可欠なものである。秘密のノウハウを獲得しなければ、かかる特許に関するライセンス契約から最大限の利益を得ることはできない。最大限の利益を得られるのは、発明の効率的な実施方法を実施権者に教示するノウハウおよび特許の双方がライセンスに含まれている場合である。

#### 1-5. TRIPS 協定に基づく特別強制ライセンス

2008年にフィリピンは共和国法第9502号、別称「廉価医薬品法」を制定した。廉価医薬品法の制定にともない、フィリピン知的財産法に様々な改正が導入された。このような改正の一つとして、TRIPS協定に基づく特別強制ライセンスの発行手続について規定する新しい第93-A条がフィリピン知的財産法に追加された。

廉価医薬品法およびその改正は、その名称が示すように、手頃な価格による医薬品の提供を目的とする強制ライセンスに関して導入された。これらの改正は、フィリピン人、とりわけ貧困層が高品質で安価な医薬品を入手できるようにすることを意図している。

## 2. ライセンス契約の登録手続

フィリピンにおいて自発ライセンス契約を登録する手続は、以下の通りである。

(i) 以下の書類をフィリピン知的財産権庁に提出する。

- ・資料・情報・技術移転局（Documentation, Information and Technology Transfer Bureau : DITTB）の局長に宛てた、正式に署名および公証されたライセンス契約登録請求書

この登録請求書は、フィリピンの代理人および居住代理人が作成できる。

- ・正式に署名および公証された、実施許諾者と実施権者とのライセンス契約書  
2通
- ・正式に署名および公証された届出書

(ii) 登録許可を求めて提出された契約書がフィリピン知的財産法の禁止条項および必須条項を遵守している場合、資料・情報・技術移転局は遵守証明書を発行する。

(iii) ライセンス契約が特許に関する場合はフィリピン知的財産権庁の特許局により登録され、当該契約が商標登録に関する場合は商標局により登録される。

## 3. 資料・情報・技術移転局に未登録の場合

フィリピン知的財産法第 87 条の禁止条項および第 88 条の必須条項を遵守する技術移転取決めであれば、資料・情報・技術移転局に登録手続きをしていなくても、その有効性は認められる。一方、第 87 条および第 88 条のいずれかの規定を遵守していない技術移転取決めは、資料・情報・技術移転局が例外的事例として当該ライセンス契約を承認および登録しない限り、強制力を持たないとみなされる。

フィリピン知的財産法第 91 条に従い、特別なまたは価値のある事案の場合、資料・情報・技術移転局は個々の事案を評価した後、上記要件の免除を認める。免除が認められる例としては、高度な技術内容、外国為替収入の増加、雇用創出、産業の高域的普及または国内の原材料への切替えもしくはその使用の増加といった、経済に実質的な恩恵をもたらす場合、あるいは企業がパイオニア・ステータスの資格を得て投資委員会に登録された場合、などがある。

さらにフィリピン知的財産法第 150 条の規定に従い、ライセンス契約は資料・情報・技術移転局の登録が有効になるまでは、第三者に対していかなる効力も生じない。

したがって、ライセンス契約の登録は必須義務ではないものの、登録することが極めて望ましい。ライセンス契約をフィリピン知的財産権庁に登録しなければ、当該契約によりもたらされる権利を他者に行使することはできない。

## ■ 参考情報

- ・ フィリピン知的財産法（共和国法第 8293 号）
- ・ 廉価で高品質の医薬品の提供に関する法律（共和国法第 9502 号）

(編集協力：日本技術貿易株式会社)