

フィリピン

自発的ライセンス許諾に関する規則

1998年10月2日公布

Duly noted by the Philippine Embassy Tokyo

目次

第1部 定義

- 規則1 用語の定義
- 規則2 禁止される条項
- 規則3 必須の条項

第2部 技術移転取決めの適用除外の登録

- 規則4 適用除外の申請
- 規則5 申請人
- 規則6 申請時期
- 規則7 申請日
- 規則8 追加要件の通知
- 規則9 評価の範囲
- 規則10 世界的に容認された業界の基準及び慣行
- 規則11 有効な知的所有権の認識
- 規則12 納税
- 規則13 決定
- 規則14 証明書の発行
- 規則15 証明書登録簿
- 規則16 登録の取消

第3部 略式手続

第1章 商標ライセンス契約

- 規則17 庁に記録する前の許可
- 規則18 評価期間
- 規則19 許可証
- 規則20 遵守の通知

第2章 遵守証明書及び法律上の目的のための承認

- 規則21 遵守証明書の請求
- 規則22 評価期間；請求に基づく処分

第3章 技術移転取決めの予備審査及び／又は事前許可

- 規則23 予備審査請求

- 規則 24 評価期間
- 規則 25 所見の通知
- 規則 26 第 2 部に基づく取決めの提出

第 4 部 再審理及び不服申立

- 規則 27 再審理請求
- 規則 28 長官への不服申立
- 規則 29 通商産業大臣への不服申立

第 5 部 雑則

- 規則 30 許諾者の権利
- 規則 31 実施権者の権利
- 規則 32 司法手続の対象である技術移転取決め
- 規則 33 公告
- 規則 34 庁の様式
- 規則 35 適用範囲

最終規定

- 第 1 条 実施
- 第 2 条 手数料及び料金は前納すること；前納すべき手数料及び料金
- 第 3 条 廃止
- 第 4 条 可分性
- 第 5 条 施行

第1部 定義

規則1 用語の定義

別段の定めがない限り、次の用語は、本条規則に規定する意味を有する。

- (a) 「修正契約」とは、契約の諸条件の何れかを修正する契約をいう。
- (b) 「局」とは、知的所有権庁の資料・情報・技術移転局をいう。
- (c) 「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」とは、次のようなコンピュータ・ソフトウェアをいう。
 - (i) 多様な目的のために並びにエンドユーザー及び商業ユーザーを含むユーザーを対象に製造、作成及び販売されるもの
 - (ii) 店頭で又は標準的な流通方法により販売されるもの
 - (iii) ロイヤルティによらない支払に係るもの
 - (iv) ソフトウェアの無期限の使用を一般に提供するもの
 - (v) 供給業者又は販売業者によるカスタマイゼーションを必要としないもの
- (d) 「局長」とは、資料・情報・技術移転局長をいう。
- (e) 「長官」とは、知的所有権庁の長をいう。
- (f) 「知的所有権」とは、次のものをいう。
 1. 著作権及び関連する権利
 2. 商標及びサービスマーク
 3. 地理的表示
 4. 意匠
 5. 特許
 6. 集積回路の配置設計(回路配置)
 7. 開示されていない情報の保護
- (g) 「IP法」とは、フィリピン知的財産法とも称する共和国法律第8293号をいう。
- (h) 「IPO公報」とは、知的所有権庁独自の刊行物であって、IP法に基づき公告が必要なすべての事項を公告するものをいう。
- (i) 「必須の条項」とは、IP法第88条に規定され本規則の規則3に再現される、自発的ライセンス契約に含めなければならない規定をいう。
- (j) 「庁」とは、知的所有権庁をいう。
- (k) 「禁止される条項」とは、IP法第87条に規定され、本規則の規則2に再現され、競争及び通商に悪影響を及ぼすものと推定される技術移転取決めの条項をいう。
- (l) 「規則」とは、この一連の規則、及び資料・情報・技術移転局長が作成し、長官が承認する規則をいう。
- (m) 「更新契約」とは、庁又は旧特許・商標・技術移転局の旧技術移転登録所に登録された契約の期間を延長する契約であって、当該以前登録された契約のその他の規定の補正その他の修正を伴わないものをいう。
- (n) 「技術移転取決め」とは、管理契約を含む製品の製造、方法の適用又は役務の提供のための体系的知識の移転に係わる契約、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の知的所有権の移転、譲渡又はライセンス許諾に係わる契約をいう。

著作権のライセンス許諾は、体系的知識の移転に係わる場合にのみ、技術移転取決めとみなされる。

(o)「開示されていない情報」とは、次の情報をいう。

(i)当該情報が、全体として、その構成要素の具体的な構成及び組立において、その種の情報を通常取り扱う集団に属する者の中で一般に知られていない又は容易に利用可能でないという意味で秘密であるもの

(ii)秘密である故に商業的価値を有するもの

(iii)当該情報を合法に管理する者により、秘密保全のための適切な措置がとられているもの

規則 2 禁止される条項

IP 法第 87 条に基づいて、次の規定及び同等の効果を有するその他の条項は、競争及び通商に悪影響を及ぼすものと推定する。

(1)許諾者が指定する資本財、中間製品、原材料及びその他の技術を特定の入手先から取得する義務、又は許諾者が指定する者を常時勤務者として雇用する義務を実施権者に課す規定

(2)ライセンスに基づいて製造される物の販売価額又は再販売価額を定める権利を許諾者が留保することを定める規定

(3)生産の量及び構成に関する制限を含む規定

(4)非排他的技術移転取決めにおいて、競合する技術の使用を禁止する規定

(5)一括又は割賦購入オプションを許諾者に有利になるように定める規定

(6)ライセンスされた技術の使用によって達成することができる発明又は改良を許諾者に無償で移転することを実施権者に義務付ける規定

(7)実施されない特許について特許の所有者にロイヤルティを支払うことを要求する規定

(8)ライセンスされた物を製造し及び／又は頒布するための排他的ライセンスが既に付与されている国への輸出等のように許諾者の正当な利益の保護のために正当である場合を除き、ライセンスされた物を輸出することを実施権者に禁止する規定

(9)実施権者の責に帰する理由によって技術移転取決めが早期に終了する場合を除き、提供された技術を技術移転取決めの終了後に使用することを制限する規定

(10)特許その他の工業所有権に対する支払をこれらの権利の満了又は技術移転取決めの終了の後に要求する規定

(11)技術の提供者が所有する特許の有効性について技術の受領者が争わないことを要求する規定

(12)移転される技術を吸収して地域的な状況に適合させるための、又は新しい物、方法若しくは設備に関連して研究開発計画を開始するための実施権者の研究開発活動を制限する規定

(13)許諾者の定める品質基準を損なわない範囲であるのに、輸入された技術を実施権者が国内の状況に適合させること、又はその技術に新機軸の導入をすることを妨げる規定

(14)技術移転取決めに基づく許諾者の責務が果たされないことの責任及び／又はライセンスされた物若しくはライセンスされた技術の使用に起因する第三者の訴訟から生じる責任について許諾者を免責する規定

規則 3 必須の条項

IP 法第 88 条に基づいて、自発的ライセンス契約には次の規定を含めなければならない。

- (1) フィリピンの法令が契約の解釈に適用されるものとし、かつ、訴訟の場合は、裁判地を、実施権者が主たる事業所を有する地域を管轄する裁判所とする規定
- (2) 技術移転取決めの期間中、当該技術に係わる技法及び方法における改良を常に利用することができることとする規定
- (3) 技術移転取決めにおいて仲裁について規定する場合は、フィリピンの仲裁法の仲裁手続又は国際通商法に関する国際連合国際商取引法委員会 (UNCITRAL) の仲裁規則若しくは国際商業会議所 (ICC) の調停仲裁規則を適用するものとし、かつ、仲裁地は、フィリピン又は中立国とする規定
- (4) 技術移転取決めに関するすべての支払についてのフィリピンの税金を許諾者が負担することとする規定

第 2 部 技術移転取決めの適用除外の登録

規則 4 適用除外の申請

IP 法により禁止される条項及び／又は必須の条項からの適用除外を求める宣誓付申請は、適用除外を申請する事項、適用除外の正当性、及び契約が司法、行政その他の手続の対象でない旨を記載して、局長に行うことができる。

申請には、契約の写し、適切な手数料、及び申請の実体を裏付確認するために局が要求するその他の書類を添えなければならない。

申請人は、契約案又は正当に締結され公証された契約の何れかを提出することができる。

規則 5 申請人

技術移転取決めの当事者又はその正当に授権された代理人は、局長に適用除外申請を行うことができる。

規則 6 申請時期

申請は、次のスケジュールに従って行う。

- (a) 新規契約の場合は、締結日又は発効日の何れか早い方から 30 日以内
- (b) 更新契約の場合は、現存の技術移転契約の期間満了前のいつでも
- (c) 修正契約の場合は、当該補正又は修正の発効日から 30 日以内

規則 7 申請日

申請人が局の要件を満たした日を申請日とし、これを申請日記入簿に適正に記録する。局は、申請人に申請日の通知を発するが、この日は、申請の評価を開始する日でもある。

規則 8 追加要件の通知

局は、提出された書類が完全でないこと又は十分でないことが判明した場合は、申請日から 6 日以内に、申請人に対して追加の書類を提出するよう求める通知を発する。申請人が通知を受領した日から 15 日以内に満たさない要件がある場合は、当該申請を放棄したものとみなされるが、新規申請として再度申請をすることは妨げられない。申請人が要件を満たすために更なる期間を要求する場合は、所定の手数料の納付により、最終の延長である 15 日の期間が認められる。

規則 9 評価の範囲

適用除外申請は、技術移転取決めの諸条件が競争及び通商に悪影響を及ぼすか否かに基づいて評価される。IP 法により禁止される条項及び必須の条項からの適用除外は、次のように実質的な利益が経済に生じる例外的な又は価値のある事案において認められる。

- (a) 高度の技術内容
- (b) 外国為替収入の増加
- (c) 雇用創出
- (d) 産業の地域拡散
- (e) 国内産原材料への置換又は同材料の使用

(f) 投資委員会における先駆者ステータスの登録

規則 10 世界的に容認された業界の基準及び慣行

適用除外申請の評価手続の一環として、局は、関連分野における技術のライセンス許諾に関する世界的に容認された業界の基準及び慣行を考慮に入れる。

規則 11 有効な知的所有権の認識

IP 法第 87 条(87.9)に基づく技術移転取決めの終了後における提供された技術の使用を制限する条項に関する適用除外申請を評価する際に、局は、技術移転取決めの早期解除又は終了後にも存続する有効な特許、著作権、商標、企業秘密その他の知的所有権の保護を考慮に入れる。

規則 12 納税

IP 法第 88 条(88.4)(本規則の規則 3(4))に基づく技術移転取決めに關するすべての支払についてのフィリピンの税金を許諾者が納付することを要求しない規定に係る適用除外申請を評価する際に、局は、当該税金の納付義務に関して内国歳入局が発した現行の法律及び規則を考慮に入れる。

規則 13 決定

局は、申請日から 35 日以内に、申請を認めるか否かを決定する。

規則 14 証明書の発行

局は、申請の承認から 2 日以内に、登録証を発行する。

評価のために契約案が提出されていた場合は、登録証は、正当に締結された契約の提出後 2 日以内に発行する。ただし、契約に局が認めていない補正又は修正が含まれていないことを条件とする。

規則 15 証明書登録簿

登録証の発行後、技術移転取決めの名称、当事者、登録番号及び登録日が証明書登録簿に記入される。

規則 16 登録の取消

局の承認なく IP 法により禁止される条項又は必須の条項に反する補正又は修正を含んだ登録済の技術移転取決めの原本又は謄本を受領したときは、登録は、自動的に取り消される。局は、評価の後で、申請人が提出した適用除外承認の正当化についての根拠が存在しない又は存在しなくなったことを確認した場合は、技術移転取決めに取消することもできる。当該処分は、登録証の発行名義人である当事者に聴聞の機会を与えた後にのみ行うことができる。双方の場合において、当事者は登録証の引渡を求められるが、当該証明書の引渡は登録取消をするための前提条件ではない。

第3部 略式手続

第1章 商標ライセンス契約

規則17 庁に記録する前の許可

IP法第150条(150.1及び150.2)の対象となる商標ライセンス契約は、登録の前に、申請手数料の納付証明を添えて局に提出して許可を求める。

規則18 評価期間

10日以内に、局は、当該契約がIP法により禁止される条項又は必須の条項の何れかに反するか否かを決定する。

規則19 許可証

許可を求めて提出された契約の規定がIP法により禁止される条項又は必須の条項に反していない場合は、局は許可証を発行し、当該契約は庁の担当の上級職員によって記録される。

規則20 遵守の通知

契約の何れかの規定がIP法により禁止される条項又は必須の条項の何れかに反する場合は、局は、当該契約の当事者に対して、違反を知らせ、記録の前にIP法の関連条項を遵守するよう要求する通知を発する。

第2章 遵守証明書及び法律上の目的のための承認

規則 21 遵守証明書の請求

技術移転取決めの当事者は、共同で、技術移転取決めの条項が IP 法により禁止される条項及び必須の条項の要件に沿ったものである旨の証明書を請求することができる。請求は宣誓に基づくものとし、2 通提出し、証明の目的を記載し、かつ、当該取決めが司法、行政その他の手続の対象でない旨を記載する。請求には、正当に締結され公証された取決めの原本 1 通、所定の手数料、及び請求の実体を裏付確認するために局が要求するその他の書類を添える。

規則 22 評価期間；請求に基づく処分

局は、請求後 10 日以内に、技術移転取決めの略式評価を実施する。技術移転取決めの条項が IP 法により禁止される条項及び必須の条項の要件に沿っている場合は、局は、遵守証明書を発行する。そうでない場合は、局は、当事者に対して、違反について知らせ、遵守証明書の取得を希望する場合は IP 法を遵守するよう要求する通知を行う。

第3章 技術移転取決めの予備審査及び／又は事前許可

規則 23 予備審査請求

技術移転取決めの当事者は、技術移転取決め案が IP 法により禁止される条項及び必須の条項の要件に沿っているか否かを決定するために、同案の予備審査を請求することができる。

規則 24 評価期間

局は、請求後 10 日以内に、かつ、所定の手数料の納付により、技術移転取決め案の略式評価を実施する。

規則 25 所見の通知

局は、提出された技術移転取決め案に関するその所見の通知を交付する。

規則 26 第2部に基づく取決めの提出

前記の略式手続の終了後に、本規則第2部に基づく登録のために技術移転取決めを提出することができる。

第4部 再審理及び不服申立

規則27 再審理請求

局長が下したすべての処分又は決定に対する再審理請求は、その理由を明確かつ簡潔に記載した書面を提出して行い、該当する場合は裏付となる書類を添付する。請求書は、決定を受領した後15日以内に局長に提出し、所定の手数料の納付証明を添付する。局長は、本条規則に基づく請求書の提出日から35日以内に、最終決定を下す。

規則28 長官への不服申立

局長の決定に対する不服申立は、その理由を明確かつ簡潔に記載した書面を長官室に提出することにより行い、該当する場合は裏付となる書類を添付する。長官室への不服申立は、局長の決定を不服申立人が受領した後15日以内に行い、所定の手数料の納付証明を添付する。

規則29 通商産業大臣への不服申立

長官の決定又は最終命令は確定的なものであるが、当該決定を不服申立人が受領した後15日以内に通商産業大臣に不服申立がなされた場合はこの限りでない。

第5部 雑則

規則30 許諾者の権利

技術移転取決めで別段の定がない場合は、ライセンス許諾は、許諾者による第三者への更なるライセンスの付与又は許諾者自身による技術移転取決めの内容の実施を妨げるものではない。

規則31 実施権者の権利

実施権者は、技術移転取決めの全期間にわたって、技術移転取決めの内容を実施することができる。

規則32 司法手続の対象である技術移転取決め

局は、技術移転取決めに関して有効性、執行可能性又は何れかの問題が司法手続の対象となった場合は、適用除外、法律上の目的による許可及び／又は商標ライセンス契約の記録を求める請求を認めないものとする。

規則33 公告

局は、すべての登録された技術移転取決めに IPO 公報に公告させる。公告には、当事者の名称、取決めの名称及び主題、並びに認められた適用除外事項があるときはこれを含める。

規則34 庁の様式

申請人の便宜のために、庁は、標準申請様式及び必要又は有用な他の様式を作成し、利用に供するものとし、これらは、申請人及び他の者が自己の費用で随意に複製することができる。

規則35 適用範囲

本規則は、次のものに適用される。

(a) 締結日又は発効日の如何に拘らず、1998年1月1日以後にされた新規、更新又は修正の技術移転取決めに対象とするすべての申請、請求、適用除外及び商標ライセンス契約の記録に先立つ許可

(b) 特許・商標・技術移転局の技術移転登録所規則に基づいて存続する登録に伴う技術移転契約の期間を延長するすべての契約。許諾者／実施権者、製品の追加／削除等の軽微な変更であって、特許・商標・技術移転局の技術移転登録所実務規則に基づいて存続する登録に伴う技術移転契約に影響するものは、注記の目的で局に提出することができる。

最終規定

第1条 実施

役務提供の見地から、局の組織が整うまでは、本規則を実施するために必要な職務は、資料・情報・技術移転局の管理官若しくは担当官として任命されていた者であって、特許・商標・技術移転局の技術移転登録所の長によって推薦されて長官によって指名された旧特許・商標・技術移転局の職員が遂行する。

第2条 手数料及び料金は前納すること；前納すべき手数料及び料金

速達料金，運賃，郵便料金，電話代，用紙代その他関連経費を含むファクシミリ料金，及び庁に送付する事物に関する他のすべての料金は，全額を前納しなければならない。そうしない場合は，庁は，当該事物を受領せず，また，当該事物について何らの処分も行わない。庁は，役務の提供に先立って，庁に納付されるべき出願手数料並びにすべての他の手数料及び料金を事前に徴収するものとする。

第3条 廃止

本規則，特に特許・商標・技術移転局(BPTTT)技術移転登録所の改正実務規則と一致しないすべての規則，覚書，回状及び覚書回状並びにその部分をここに廃止する。

第4条 可分性

本規則の何れかの規定，又は当該規定のある状況への適用が無効とされた場合であっても，本規則の他の規定は，これによって影響を受けない。

第5条 施行

本規則は，一般紙における公告から15日後に施行する。