

JETRO

特許庁委託事業

# 韓国ライセンス マニュアル

2011年3月



## 第1章 商標権ライセンス

### 1. 商標権ライセンスの概念

商標にはそれを付けた商品を他の商品と区別させる機能以外にも、該当商品の出処を表示する機能、及び該当商品を広告する機能がある。商標を使用することによって該当商標に対する消費者の信頼が蓄積され、このようにして消費者間で良い名声を獲得した商標にはそれだけの経済的価値が付くようになる。商標ライセンス契約は商標に付いたこのような名声を利用しようとする商標導入者（使用権者またはライセンシー）と、商標から追加的な収益を期待する商標提供者（商標権者またはライセンサー）との間で行われる商標使用許諾に関する契約である。

特許権などの技術ライセンスは実施権者に特許権者の技術を共有するように許諾することであるのに対し、商標ライセンスは、使用権者に商標権者の名声を共有するよう許諾することである。従って、商標権者としてはライセンスされた商標の名声を保存及び保護するのに別途の努力を傾けなければならないことが他の種類のライセンスと区別される点である。

### 2. 商標ライセンスの対象

商標ライセンスの対象になり得る商標は、商標法に定められた手続きによって特許庁に登録され独占／排他的な権利を持つようになった商標（すなわち、登録商標）だけに限らない。特許庁に商標登録の申請（法的用語としては‘商標出願’と言う）をしておいた状態であるが、いまだ登録決定が出ていない場合の商標や、商標登録にならなかったが消費者間で著名になった商標も商標ライセンスの対象になることができる。ただ、未登録商標は独占性と排他性がないため商標法による保護を受けることができなくなり、第三者の模造品などによる侵害を効果的に防止しにくいという短所がある。

一方、登録商標は商標法による保護を受けるため第三者の模造品などによる侵害を効果的に防止することができるが、特許庁に商標登録を申請するときには該当商標を付けて使用される商品も指定するようになっているため、登録商標は登録された商品（すなわち、指定商品）に対してのみ独占／排他的な権利を有する。

### 3. 商標ライセンスの類型

### 3-1. 一般的な商標ライセンス

一般的な商標ライセンスは、商標を特定方式で 사용할 수 있는 way 許可시、それに対する対価として 로열티 などを 라이선서 从受ける 것을 言う。このような商標 라이선스 是 消费者 到 信赖度 到 认知度 的 高 有名商標 对 成立する。各種 的 有名商標 对 对象とする 商標导入 契约、有名商標 的 商品 对 销售代理 契约 等 在 这种 一般 的 商標 라이선스 到 属し、最 普遍 的 的 商標使用 许诺 的 形态 到 说 可以 的。

### 3-2. 마ー찬다이징 (Merchandising)

마ー찬다이징 (商品化) 是、商品 及 服务 的 销售 为 促进 为 目的 到 消费者 到 广泛 认识 被 的 权利者 的 资产 (商標、エンブレム、マスコット、キャラクター 等) 为 自己 商品 的 商標、商品 的 设计、或 是 商品 的 营销 等 到 活用し、それ 对 的 对价 作为 一般 的 的 로열티 等 到 权利者 到 支付 的 ことを 言う。

마ー찬다이징 是、キャラクター 라이선스 也 被称为 特别 的 种类 的 商標 라이선스 而 是、마ー찬다이징 权利、或 是 商品化 权 为 其 契约 的 对象 的。商品化 权 是 漫画 或 演剧、쇼 프로그램 到 登场 的 人物 或 动物 等 的 即 是 的 角色 (character) 的 画、大学 名称 或 是 野球 球队 等 的 名称 为 儿童 用 셔츠 或 学用品、靴 等 到 利用 为 经济 的 利益 为 可以 的 权利 而 是。

### 3-3. 프랜차이징 (Franchising)

프랜차이징 是、프랜차이저 (Franchisor) 到 프랜차이즈 事业 运营 为 目的 到 相互 间 到 合意 被 的 事业 计划 也 同时、商標 的 使用 为 프랜차이저 (Franchisee) 到 许诺 为 前払い、特定 资本 投资、收益 对比 로열티 等 包含 一定 的 金钱 的 对价、或 是 其他 的 财政 的 支援、例如、共同 广告 到 必要 的 商品 到 装备 的 购买 等 的 提供 为 接受 的 こと 而 是。

프랜차이즈 契约 书 到 最 重要 的 要素 是 商標 权 而 是、商標 权 从 라이선서 (프랜차이저) 到 라이선서 (프랜차이저) 的 营业 管理、品质 管理 等 到 可以 的 基本 的 权利 为 生 的。更 到、商標 라이선스 是 프랜차이즈 契约 的 剩余 的 部分 而 是、프랜차이즈 事业 的 运营 为 主导 的 契约 条款 到 也 重要 的 要素 成为。品质 管理 是 라이선서 的 权利 而 是、商品 (서비스) 或 是 商標 到 相关 的 广告 对 于 라이선서 为 统制 可以 的 こと 也 是 라이선서 的 权利 成为。

프랜차이징 为 通过 为 프랜차이저 是 小资本 到 全国 的 营业 网 为 构成 的

ることが可能で、フランチャイジングは有名商標・商号・サービスマークなどの名声とフランチャイザーのサポートを受け、独立的な店主ないし企業家に容易く成長することができる。

このようなフランチャイジングを通じて事業を運営する現象は世界的に拡散しており、又韓国も同じくこのような影響を受けている。

### 3-4. スポンサーシップ (Sponsorship)

スポンサーシップの典型的な形態は主に各種行事及びスポーツ大会に係わり公式的に後援することである。行事や大会の主催者は行事や大会の名称とこれを象徴する各種象徴物（エンブレム、マスコットなど）を特許庁に登録して商標権（場合によっては著作権）などを確保した後、スポンサー契約を通じてこのような権利をスポンサーに独占的に使用するよう許諾し、その対価として行事や大会に必要な金銭と物資の提供を受け、スポンサーは行事や大会の認知度、このような行事や大会に対する一般消費者の好感などを利用して自社商品の販売、流通、広告、マーケティングに活用するのである。

最近では各種の国際行事や大会の規模がますます大きくなって、必要となる費用と物資が急速に増え、これを安定的に確保することが行事や大会の成否を分けるほど重要になってきており、このような行事や大会をマーケティング、広告に利用しようとする企業間の競争も又激しくなっている。最近、韓国で開催されたFIFAワールドカップ大会の時にも、多くの企業がスポンサーシップを通じてこの大会に参加することで、天文学的な経済的利益とともに、広告、顧客管理、企業イメージの向上などさまざまな機会を享受することができた。

### 3-5. 技術と商標の混成ライセンス

技術と商標を共にライセンスすることができる。特許権などの技術の使用が許諾された製品の売上げが増大すればライセンサーとライセンシーの両方に利得となる（第1編第2章“1-3. 商標を含めたライセンス”参照）。このような売上げ増大の核心は競争力ある品質と価格などであろうが、商標の名声とイメージを利用することも売上高の増大に大きく貢献する。

## 4. 商標ライセンスに係わる韓国の商標法規定

### 4-1. 概要

#### (1) 意義

韓国商標法は、‘使用権’という用語によって商標ライセンスを規定している。使用権とは他人が商標権者との設定行為で定めた範囲内において登録商標を指定商品に関して使用することができる権利を言う。使用権には準物権的性質の専用使用権と債権的性質の通常使用権がある。

#### (2) 趣旨

過去には商標の出処表示機能を担保するために商標権者ではない者に登録商標を使用させる使用権制度を認めていなかった。しかし、最近では商標が一定の品質を保証さえすれば具体的な出処は気にしないことが取引業界の一般的な傾向なので、商標権の財産的な効用価値を増大するために使用権の設定を許容するようになったのである。

### 4-2. 専用使用権

#### (1) 意義

専用使用権は使用権者が設定行為として定めた範囲内において登録商標を指定商品に独占排他的に使用することができる使用権を言う。専用使用権は準物権的な権利であって、設定行為として定めた範囲内では専用使用権者のみが登録商標をその指定商品に対して独占的に使用することができる。

#### (2) 専用使用権の発生

専用使用権は準物権的権利として対世的効力を持つので、専用使用権の設定は韓国特許庁への登録を効力発生要件とする。従って、商標権者と専用使用権者間の設定契約（韓国商標法第55条第1項）と専用使用権の設定登録（韓国商標法第56条）をすることでその効力が発生する。一方、法律上規定によっても発生することができる通常使用権とは違い、専用使用権は商標権者と第三者間の設定契約と設定登録によってのみ発生する。

#### (3) 専用使用権の内容

##### ① 専用的効力（専用権）

専用使用権者は設定行為として定めた範囲内において登録商標を指定商品に使用する権利を独占する。従って特約がない限り、専用使用権が設定された範囲内では商標

権者の使用も禁止される（韓国商標法第50条但書）。このような点において専用使用権が設定された場合、商標権の専用的効力（専用権）が制限されると言うことができる。

## ② 禁止的効力（禁止権）

専用使用権は独占排他的な準物権的権利なので、専用使用権者は自己の権利を侵害した者又は侵害するおそれのある者に対する侵害差止または予防請求、侵害によって発生した損害の賠償請求、信用回復請求を行うことができ、専用使用権侵害に対する刑事上の救済も認められる。

## ③ 専用使用権効力の制限

専用使用権は商標権に付随する権利なので商標権の効力が制限される範囲内では専用使用権の効力も制限される。更に、専用使用権が共有の場合にはその持分の移転、通常使用権の設定及び質権の設定時に他の共有者全員の同意を要する（韓国商標法第55条第7項）。

### （4）専用使用権の変動

#### ① 専用使用権の移転

専用使用権者は相続その他一般承継の場合を除いては商標権者の同意を得なければ専用使用権を移転することができない（韓国商標法第55条第5項）。

#### ② 専用使用権に対する通常使用権及び質権設定

専用使用権者は商標権者の同意を得なくては専用使用権を目的にする質権を設定したり通常使用権を設定することができない（韓国商標法第55条第6項）。

#### ③ 登録の効力

専用使用権の設定、移転、変更、放棄による消滅、処分の制限は韓国特許庁への登録が効力発生要件である（韓国商標法第56条）。

### （5）専用使用権の消滅

#### ① 商標権の消滅による場合

専用使用権は商標権に付随する権利なので商標権が消滅すれば共に消滅する。

#### ② 専用使用権自体の消滅事由による場合

専用使用権設定期間の満了、専用使用権設定契約の解止、専用使用権の放棄、使用権登録取消審決の確定など使用権自らの事由でも専用使用権は消滅することがある。

この場合、商標権は専用使用権の消滅には影響を受けない。

### 4-3. 通常使用権

#### (1) 意義

通常使用権は使用権者が設定行為として定めた範囲内で登録商標を指定商品に関して使用することができる権利を言う。

通常使用権は一般的に商標権者と第三者間の設定契約によって発生し、登録商標を使用することができ、その使用について商標権者または専用使用権者から商標権侵害の主張を受けない債権的権利である。この程度の権利に過ぎず、通常使用権者には独占的使用権が与えられないので、登録商標を無断で使用する者がいても通常使用権者からは侵害差止などの請求ができない。

#### (2) 通常使用権の発生

通常使用権は、商標権者または専用使用権者に対する債権的権利に過ぎず、対世的効力を持たないので登録を効力発生要件とはしない。よって、商標権者と通常使用権者との設定契約（商標法第57条第1項）のみで通常使用権が発生する。ただ、通常使用権を設定登録しておけば、商標権が第三者に移転した場合にも変更後の商標権者（第三者）に対してその通常使用権を主張することができるため（韓国商標法第58条第1項）、使用権者の立場においてはライセンス契約時に通常使用権の設定登録を要求することが一般的である。

#### (3) 通常使用権の内容

##### ① 使用権

通常使用権者は設定行為として定めた範囲内で登録商標を指定商品に対して使用する権利を持つ。一方、通常使用権は商標権者または専用使用権者に対する債権的権利に過ぎないので、通常使用権者は侵害者に対して侵害差止、損害賠償、信用回復を直接請求することができず、刑事上の救済措置を取ることもできない。

##### ② 通常使用権の制限

通常使用権は商標権に付随する権利なので商標権の効力が制限される範囲内においては通常使用権の効力も制限される。更に、通常使用権が共有の場合には、持分の移転や通常使用権を目的とする質権の設定時には他の共有者全員の同意を要する（韓国商標法第57条第5項）。

#### (4) 通常使用権の変動

##### ① 通常使用権の移転

通常使用権者は相続その他一般承継の場合を除いては商標権者（専用使用権に関する通常使用権の場合、商標権者及び専用使用権者）の同意を得なければ通常使用権を移転することができない（韓国商標法第57条第3項）。

##### ② 通常使用権を目的とする質権の設定

通常使用権者は商標権者（専用使用権に関する通常使用権の場合、商標権者及び専用使用権者）の同意を得ずしてはその通常使用権を目的とする質権を設定することができない（韓国商標法第57条第4項）。

##### ③ 通常使用権の登録

通常使用権の設定、移転、変更、放棄による消滅、処分の制限は韓国特許庁への登録が第三者に対する対抗要件である（韓国商標法第58条）。

#### (5) 通常使用権の消滅

##### ① 商標権の消滅による場合

通常使用権は専用使用権と同様に商標権に付随する権利なので商標権が消滅すれば通常使用権も共に消滅する。

##### ② 通常使用権自体の消滅事由による場合

通常使用権は設定期間の満了、設定契約の解止、放棄、使用権登録取消審決の確定など通常使用権自体の事由によっても消滅し得る。この場合、通常使用権が消滅すると言っても原商標権には影響がない。

#### 4-4. 使用権設定による義務など

##### (1) 商標権者の義務

##### ① 商標使用に関する管理・監督の義務

商標権者は使用権者の使用を管理、監督する義務がある。よって、使用権者が商標を不正に使用したとき、商標権者が相当な注意を懈怠した場合には商標登録が取消される（商標法第73条第1項第8号）。

##### ② 商標権の放棄時、同意を得る義務

商標権者が商標権を放棄しようとするときには使用権者の同意を得なければならない（韓国商標法第60条第1項）。



## （２）使用権者の義務

### ① 商標の正当使用義務

使用権者は商品の品質誤認や出処の混同を起ささないように正当に使用する義務を負うようになる。使用権者がこのような正当使用義務に違反したときには商標権の登録を取り消されるか（韓国商標法第 7 3 条第 1 項第 8 号）、登録された使用権を取り消されることもある（韓国商標法第 7 4 条）。

### ② 使用権者の氏名表示義務

使用権者は商標を使用する商品に自己の姓名または名称を表示しなければならない（韓国商標法第 5 5 条第 4 項、第 5 7 条第 5 項）。

## （３）登録商標の表示

専用使用権者または通常使用権者は登録商標を使用するときには、当該商標が登録商標であることを表示することができる（韓国商標法第 9 0 条）。これは使用権者の義務ではなく、登録商標であることを表示するか否かは使用権者が任意的に決めることができる。

## 5. 商標ライセンス契約書の作成と注意事項

### 5-1. 商標ライセンス契約 (Trademark License Agreement)

#### （１）概要

商標ライセンス契約は技術ライセンス契約と同じ基本要素を持つ。技術ライセンス契約が技術と関連した権利を付与するものであるのに対し、商標ライセンス契約は商標またはサービスマーク（著作権の一部も含む）と関連した権利を付与するものである点において差異があるが、いずれも知的財産権に対する権利をその対象とする契約なので契約の基本的要素には多くの類似点がある。商標ライセンス契約を作成する時にまず次のような基本的な要素を考慮しなければならない。

#### （２）基本的な注意事項

##### ① 品質管理

商標は出処を示す表示なので、ライセンサーは使用する商品などの品質を統制しなければならない。すなわち有名な商標のライセンスは、使用権者に信用を貸すことと同じなので、商標が元々持っていた高品質を使用権者が維持しなければ商標に対する信用の低下を余儀なくされる。また、このように品質管理がしっかりしていない場合には該当登録商標が取り消されることもある（韓国商標法第 7 3 条第 1 項第 8 号）。

従って商標ライセンス契約では、品質管理条項を非常に重要に扱わなければならない。

### ②契約終了と在庫品の処理

契約終了時の在庫品処理は、商標の名声保持と商標権者のロイヤルティ確保の側面で、たいへん重要であるため、契約終了時の在庫品処理条項は商標ライセンス契約書には必ずなければならない条項である。

### ③造物責任に関する規定

商標権者の商標を付けたライセンシー製造製品によって消費者が被害を被った場合、韓国の判例によれば、その責任が商標権者に戻って来こともあり得る（第6編第1章“11-2. 商標の使用と製造物責任”参照）。従って契約書には商標権者の免責条項を確かにしておくことが重要である。同時に、製造物責任と係わる使用権者の保険加入を義務化する条項を置くこともできるであろう。

### ④グラフィック要素に対する制限

商標にはライセンサーを象徴するグラフィック要素が多い。グラフィック要素とは、商標に導入されるデザイン的要素を総称する概念であって、グラフィック要素は図形商標のみならず文字や記号が図案化された商標などに含まれる。従って、ライセンシーの商標使用時にグラフィックに対する制限と要求事項がライセンス契約において相当部分を占める可能性もある。

### ⑤商標の変形可否

大部分の韓国人は日本語を読んだり理解することができないので、既存の日本で使用していた日本語の商標を韓国企業にライセンスするためには該当商標を英語や韓国語に変更する。更に、韓国人の情緒と文化に合うようにライセンス対象である商標を適切に修正・変形することも戦略的に考慮しなければならない。このような修正変形には契約相手である韓国企業の意見も積極的に反映することが効率的であろう。

### ⑥商標登録可否の確認

韓国に商標権のライセンス設定を行い、市場に進出する計画があれば、予め韓国特許庁に該当商標を登録して独占的に使用することができる権利を確保しなければならない。

しかし、ライセンス対象である商標またはそれに類似の商標が韓国で第三者により既に商標登録されている場合もあり得る。この場合には、該当商標の独占排他性を保証することができないのでライセンス対象としての商標価値が落ちてしまう。ただし、該当商標が日本において広く知られている場合には、その第三者の商標登録を無効審

判によって無効にして自社（日本企業）が韓国で商標登録ができる場合もあるので、これに係わる事項をライセンサーである日本企業としては十分、把握しておく必要がある。

## 5-2. 商標ライセンス契約書の主要条項

### （1）概要

商標ライセンス契約は、一般的なライセンス契約書と同様、契約題目、契約前文、契約本文、及び契約後文から構成されるが、この中で契約題目、契約前文及び契約後文、そして契約本文の中の一般条項については本マニュアルの第5編第1章の内容を参考にして使用すれば良いので、以下では商標ライセンス契約書において特に重要に扱われなければならない条項について説明する。

### （2）商標の定義条項

ライセンス対象である商標が韓国特許庁に登録された商標として特別な図案なしに名称のみで構成された商標の場合には、商標登録番号及び商標の名称などによってライセンス対象である商標を定義すれば良い。しかし特別な図案が加味された商標の場合には添付書類に別にリストアップする方式でライセンス対象である商標を定義することが一般的である。

### （3）商品の定義条項

ライセンス対象である商標の使用を特定商品に制限しようとする場合には、その商品の範囲に対する紛争原因を防ぐため、なるべく具体的に商品を特定しなければならない。単純に‘皮製品’と定義するよりは、製品の数が多くても‘革靴’のように製品を一つ一つ列挙する。

### （4）商標使用許諾条項

商標に関する専用使用权及び通常使用权は特許に関する専用実施権及び通常実施権と法的性格が同じであるので、第6編第1章の‘5. 実施許諾条項’を参考にする。

### （5）商標使用料（ロイヤルティ）条項

ロイヤルティの算定方式等を明確に規定しておかなければならない。算定方式には特許などのライセンスと同じく定額ロイヤルティ方式と経常ロイヤルティ方式などがあり、当事者間の合意によって多様な方式でロイヤルティを算定することができる。

一方、商標ライセンスの場合には特許/ノウハウなどのライセンスに比べれば技術指導などのためのライセンサーの初期努力が減り、商標は主に長期的な使用による収益

を期待しながらライセンスされる場合が多いので、特許/ノウハウなどのライセンスに比べて手付金は少ない方である。

#### (6) 商標使用に関する使用権者の義務条項

韓国商標法は商標の使用に関連し使用権者の商標の正当使用義務と使用権者の姓名表示義務を規定しており（上記の4-4.の“(2) 使用権者の義務”参照）、これに違反したときには、該当商標の登録が取り消されることもあるので、このような使用権者の義務とその違反による責任を契約書に明らかにしておかなければならない。

#### (7) 監督と統制条項

監督と統制条項はライセンサーに非常に重要な条項である。商標に対する一般消費者の信頼や好感はその商標が表示された商品の品質に対する消費者の反復的な経験に起因することなので、商標ライセンサーはライセンシーに係わる商品またはサービスの性質と品質を統制する必要がある。

もしライセンシーの商標使用に対して統制をしない場合（このような契約を‘Naked License（無防備ライセンス）’と言う）には、同種の商品に使用される他の商標との差別性が喪失されて、ややもすると商標権の放棄と見なされることもある。

ライセンス商標が使用される商品またはサービスの品質を統制するために契約書に明示しなければならないものは次の通りである。

- ① 包括的な権利条項として、ライセンサーはライセンス製品と関連するライセンシーの商品/サービスの性質と品質を統制する権利を保有するという条項。
- ② 品質に関する基準と規格を定義する条項（必要な場合は、付属書類による定義も可能）。
- ③ 商標使用の承認に係わる条項として、商品が初めて販売される前に、または変更された商品の販売が始まる前に、ライセンサーの事前承認を得るようにする規定。
- ④ ライセンサーの品質調査方法に関する条項として、全数調査またはサンプリング調査に関する条項。サンプリング調査の場合、定期的にライセンシーが提出するようしたり、ライセンサーが無作為に選定することができるという条項を置く。
- ⑤ 調査対象に関する条項として、特定製品や材料、品質管理施設、商品販売支店、小売店、装備、そして特定サービスを調査対象として明示した条項。
- ⑥ テストに係わる条項として、第3の機関またはライセンサーが客観的な基準順守の可否を決めるよう明示した条項。
- ⑦ ライセンシーの職員がライセンサーの基準を守るのに必要な教育などを規定した条項。
- ⑧ ライセンサーからの部品提供を通じて品質を保証しなければならない場合、該当

部品に対するライセンシーの購買義務を規定した条項。ただ、この場合には韓国の公正取引法上の不公正取引行為に該当しないように気を付けなければならない。

- ⑨ ライセンシーの広告と関連する次のような事項を規定した条項。
- (i) 広告の規格に関する条項、
  - (ii) この順守可否を確認するために広告を載せる前に必ずライセンサーの承認を得るようにする条項、
  - (iii) 商標が契約書において許諾された方式で適切に広告に使用されなければならないという条項。

### (8) 責任条項

ライセンサーとライセンシーの両方が商標の使用に係わる相手の責任を契約書に明示しておく必要がある。

ライセンサーの立場においては次のような条項が考慮される。

- ① ライセンシーの行動に起因して発生したことに對して、ライセンシーはライセンサーに損害をかけるはならず、すべての費用はライセンシーが負担するという条項。  
例えば次のような条項を置くことができる。  
“使用権者の事業行為またはライセンスされた物の使用によってライセンサーに損害賠償などの請求がある場合、使用権者はこれに係わる弁護士費用と賠償費用を含んだすべての費用を負担する。”
- ② このような将来の賠償のためにライセンシーはライセンサーの名義が含まれた保険に加入しなければならないという条項。例えば次のような条項を置くことができる。  
“使用権者は欠陥があるライセンス製品やその使用によって発生するすべての関連費用とこれによる合意金及び賠償判決などからライセンサーを保護するため、製造物責任保険に加入してその事実を権利者に知らせなければならない。”
- ③ ライセンシーに一定金額の保証金を預託するようにする条項。

ライセンシーの立場においては次のような条項が考慮される。

- ① ライセンサーがライセンス問題によって他の者の権利を侵害したことについてライセンシーに損害をかけないし、これに係わるすべての費用はライセンサーが負担するという条項。
- ② 契約日現在ライセンサーが知っている限り、商標権に無効や取り消し事由などの欠陥が存在せず、他の商標権などの知的財産権を侵害しないということを保証する条項。
- ③ 契約内容によるライセンシーの正当な商標使用によって他の商標権などの知的財産

権を侵害したとき、ライセンシーが直接、侵害訴訟に対応し、それに係わる費用の分だけロイヤルティから控除しなければならないという条項。

### **(9) 契約の終了による在庫品などの処理に関する条項**

ライセンス契約は期限の到来によって終了することもでき、終了条項の執行によって終わることもできるが、このとき、商標が使われた在庫品をどのように処理するかはかなり重要な問題である。従って契約終了と在庫品の処理問題は契約書に必ず明示しておかなければならない。

期限到来による終了の場合には、在庫品処理に必要な期間を与えても良いが（もちろん通常の業務過程によって生じた在庫品に制限しなければならない）、使用権者の不誠実などによる終了条項の執行によって契約が終了した場合には使用権者が在庫品をこれ以上処分することができないようにしなければならない。更に、商標の名声が傷つかないように使用権者が在庫品をダumping処分することを阻まなければならない。契約満了以後の在庫品販売についてもロイヤルティ支払い義務があるという点を契約書に明示しておかなければならない。

## **6. 商標権ライセンスの事例：DAKS**

### **6-1. DAKSブランドの沿革**

1894年イギリスのSimeon Simpsonが洋服店を設立、仕立て服と既製服を生産し始め、1934年に‘DAKS’というブランドを使い始め現在まで継続して使用されている。

### **6-2. ライセンス契約の内容**

#### **(1) ライセンスの取得**

アジアのライセンス権は日本のDAKSが持っており、韓国ではLGファッションが1982年にブランドライセンス権（マスターライセンス）を取得した。

#### **(2) 契約期間**

ライセンス期間は3年とするが、期間満了時、延長が可能である。

#### **(3) ライセンス対象商品**

紳士服、ゴルフウェア、婦人服、ハンドバッグ

#### **(4) サブライセンスの許諾**

イギリスのDAKS本社はLGファッションに対して各商品ごとにサブライセンシーを置くことができるように許諾し、イギリスのDAKS本社とLGファッション及びサブライセンス会社等は協議体を運営し商品に対する品質管理を行い、デザインなどを共有する。

#### **(5) ロイヤルティの支払い**

それぞれのサブライセンシーがLGファッションにロイヤルティを支払い、LGファッションはそれらを合わせた売上げの一定比率(%)を日本のライセンサーに支払う。

#### **(6) 品質管理**

シーズン毎にイギリスDAKS本社を訪問しデザインコンセプトなどの多様なデザイン情報の提供を受ける。これは各ライセンシーの技術獲得を容易にしブランドの統一性を維持するためである。

DAKS社はイギリス現地より韓国内製品の製品力とデザイン力、消費者満足度、及び信頼度が大きいと評価し、LGファッションを信頼するようになった。即ち、韓国内で初めてライセンスブランドを取り入れたLGファッションの品質及びデザイン力を高く評価している。

## 付録 8 : 商標ライセンス契約書

A会社（以下「甲」とする）とB会社（以下「乙」とする）は商標使用に関して次のように契約を締結する。

### 第 1 条（目的）

本契約は「甲」の商標を「乙」が使用することに係り当事者間の権利及び義務を規定することによって当事者の共同利益を極大化することにその目的がある。

### 第 2 条（契約の範囲および期間）

#### 2-1. 契約商標の現状及び範囲

① 「甲」は〔添付1〕に記載の商標またはサービスマーク（以下「契約商標」とする）を、電子商品製造業、流通業その他「乙」が現在営んでいる事業と係わる「乙」の商号及び「乙」が現在製造、販売または提供する一切の商品またはサービス（以下「契約商品」とする）に対して、本契約に定める条件によって独占的に継続して使用することができる権利を「乙」に許可する。「乙」は第三者に契約商標を使用させる権利を持たない。ただし、「乙」の加盟店、分割払い提携店、クレジットカード提携会社及びその他「乙」が本契約によって許容された範囲内において事業を遂行するために契約商標の使用が要求される企業等（以下、「関連企業」とする）がこのような目的のために契約商標を使用することは制限されない。

② 「甲」は本契約期間の間のみならずそれ以降においても契約商標を「乙」の商品またはサービスと競合する商品またはサービスに直接使用したり第三者に使用させることができず、このために契約商標を第三者に譲渡またはその他の方法で処分することができない。

#### 2-2. 効力発生日と契約期間

本契約は正式に認められた両当事者が署名した日から効力が発生し、存続期間は本契約発効日から 年 月 日までとする。

#### 2-3. 更新

本契約は現契約の終了日から最低三ヶ月前に書面にて契約更新をしないという意思が伝えられなければ継続して1年間自動的に延長される。

#### 2-4. 地域

当事者は本契約が大韓国内においてのみ限定され、別途契約がない限り、乙は言及



された地域外における本契約商標を使用して営業活動がすることができないことに同意する。

### 第 3 条 (使用料)

#### 3-1. 使用料の算定

① ‘乙’は本契約によって契約期間の間、契約商標を使用する対価として売上高の0.7%に算定された金額(以下“使用料”とする)を‘甲’に支給する。

ここで、“売上高”は企業会計基準によって作成された‘乙’の財務諸表(外部監査または検討を受けたものを言う)上の営業収益を基準とする。

② 契約期間中に‘乙’に対して合併、分割(分割合併を含む)、営業譲受渡、解散・清算、廃止、売却その他これに類似の事由が発生し本条による使用料の算定が困難であると判断される場合‘甲’は‘乙’と協議し当該期間に対する使用料を算定・調整する。

#### 3-2. 使用料の支給

‘乙’が‘甲’に支払う使用料は、毎年1月～6月の使用料は当該年度6月30日に、7月～12月の使用料は当該年度12月31日に一括して支給するものとする。

### 第 4 条 (商標使用の制限及び使用権者の義務)

#### 4-1. 商標使用の制限

① ‘乙’は本契約によって契約商標を使用することを除いては契約商品に‘甲’または‘甲’の系列会社(“独占規制及び公正取引に関する法律”上の系列会社を言う。以下本契約において同様)の商号、商標、サービスマーク、ロゴ、シンボル、デザイン、スローガンその他これに類似の標識(以下“甲の商標”)を使用したり、その他‘甲’または‘甲’の系列会社などの製品またはサービスと混同させる一切の行為を行ってはならない。

② ‘乙’が契約商標の使用が予定されている中長期契約を締結したり顧客サービス(旅行、図書サービスなどを含む)を提供しようとする場合、同契約またはサービスの有効期間は本契約の存続期間を超えることができない。

#### 4-2. 使用権者の責任及び義務

① 契約商標は‘甲’の所有であり、‘乙’は本契約上許可された権利以外に契約商標に対していかなる権利も保有していない。

② ‘乙’は契約商標に対する‘甲’の権利の有効性に対して直接的にも間接的にも争わない。更に第三者が‘甲’のそのような権利を侵害したり争うことに協力しない。

③ ‘乙’は本契約において許容されるものを除いては‘甲’の事前の書面同意がない

限り、大韓国内外のいかなる地域においても直接的または間接的に契約商標と類似の商標、商号、スローガン、シンボルなどを使用または登録することができない。

- ④ ‘乙’が契約商標またはこれを含む商標について一定の権利を取得（外観上取得したように見える場合を含む）した場合（本契約締結日以前に取得したものを含む。）、‘乙’はそのような権利を契約商標と関連して‘甲’の受託人として保有しているものであり、本契約において他に許可されない限り第三者にこれを譲渡したり使用を許可してはならない。‘甲’の要請がある場合、‘乙’はそのような権利を‘甲’に譲渡し、（本契約締結以前に取得した‘甲’の商標に対しては本契約締結以後、遅滞なく‘甲’に対する譲渡手続きを踏まなければならない、できる限り早期に‘甲’に譲渡されるようにしなければならない。）契約商標を含む商標の場合、本契約の終了あるいは解約とともにこれに対する登録取消などの措置を取らなければならない。
- ⑤ 契約商標の登録及び権利維持の目的上、本契約によって‘乙’が契約商標を使用することは‘甲’のための使用行為として見なされる。契約商標の使用証拠などの資料が必要な場合、‘乙’は‘甲’の資料要請に応じなければならない。

## 第 5 条（登録商標）

### 5-1. 商標の登録

商標使用権者の大韓民国における商標使用を保証するために、甲は大韓民国特許庁にライセンス製品のための商標を登録しこれを維持しなければならない。

### 5-2. 第三者の商標侵害などに対する措置

- ① ‘乙’は自らが営んでいる事業に係わり契約商標に対して第三者の侵害行為（侵害のおそれがある場合を含む。以下同様）があることを直接または間接的に知ようになった場合、これを即時‘甲’に通知して、‘甲’はそのような第三者による契約商標の侵害行為の中止及び予防に必要な告訴、告発、異議申立、審判請求、仮処分などの保全処分申請、提訴及びその他本契約による‘乙’の使用権を保証するのに必要なすべての措置を取らなければならない。
- ② 前項により‘甲’が第三者の侵害行為に対して措置を取るにあたって‘乙’の協力が必要な場合、‘甲’は‘乙’にいつでも必要な事項を要請することができ、‘乙’は特別な事情がない限りこれに協力しなければならない。
- ③ 第1項によって‘乙’が必要な措置を取るために支払った費用は‘甲’の負担とする。

### 5-3. 第三者からの商標登録などに対する紛争への対応方法

- ① 契約商標の登録・出願に係わり第三者からの異議、無効、取消、放棄の要求などの請求があったり、あるものと予想される場合（これに対する仮処分申請などの予備請

求を含む。以下同様)には、そのような異議申立、訴訟など(以下「訴訟など」とする)における当事者(被申請人、被告など)適否と関係なく「甲」は自らの責任と費用でこれの防御に対するすべての措置を直ちに取らなければならない。

②「甲」が訴訟などに対して裁判の認諾、放棄、裁判上または裁判外の和解をしようとする場合には「乙」に予め通知をして同意を得なければならない。「甲」は訴訟などに係わり随時その進行経過及び以後の進行計画を「乙」に通知しなければならない。「乙」の要請があるときにも同様である。

## 第 6 条 (商標使用权)

### 6-1. 商標使用权の登録

「乙」は自らの費用で当該商標の使用权を大韓民国特許庁に登録し、「甲」はこれに必要な一切の書類及び事項に協力する。

### 6-2. 商標使用权の制限

「乙」は「甲」の事前の書面同意なしに契約商標の使用权を第三者に譲渡したり担保として提供することができず、本契約において別途に定める場合を除いては、「甲」の事前の書面承諾なしには第三者に契約商標を使用するよう許諾してはならない。

## 第 7 条 (保証及び免責)

①「甲」は「乙」に(i)契約商標の商標登録が有効であるという点、(ii)本契約によって「乙」が契約商標を独占的に使用することができるように許諾するのに必要なすべての権利を保有しており、別途に「乙」の独占使用权を制限するに値するいかなる担保や契約も存在しないという点、(iii)本契約による契約商標の使用は第三者の知的財産権及びその他の権利を侵害しないという点を保証する。

②「乙」は「甲」、「甲」の系列会社及びその役職員に対して契約商品の瑕疵による責任その他契約商品の販売及び提供に係わり発生するすべての責任から免責させ、そのような責任などにより「甲」、「甲」の系列会社及びその役職員が損害(損害賠償額、訴訟費用、弁護士費用などを含む)を被った場合、その損害の全てを直ちに賠償しなければならない。

③第三者が契約商標の使用行為が自らの権利(知的財産権を含む)を侵害するという理由で「乙」、「乙」の系列会社及びその役職員を相手にして請求、告訴、告発、訴訟などを提起する場合、「甲」はそのような一切の請求から「乙」、「乙」の系列会社及びその役職員を免責させなければならず、そのような責任などにより「乙」、「乙」の系列会社及びその役職員が損害(損害賠償額、訴訟費用、弁護士費用などを含む)を被った場合、その損害の全てを直ちに賠償しなければならない。

## 第 8 条 (契約の終決)

### 8-1. 契約の解止及び終了

① 本契約の他のいかなる規定にもかかわらず、次の場合、一方の当事者は相手方の当事者に対する書面通知にて本契約を直ちに解約することができる。

1) 相手方の当事者が本契約に違反し、その是正を要求する一方の当事者の請求がある日から30日以内にこれを是正しない場合

2) 相手方の当事者に手形の不渡り、支給停止、解散の決議、破産・会社整理手続きの申請または決定、合併、分割（分割合併を含む）、営業の全てまたは重要な一部の譲渡その他これに類似した重大な組織変更（経営権の移転を含む）、またはその他本契約による事業の放棄または中断の事由が発生する場合。（ただし、本契約締結以前に既にマスコミ報道、公示などを通じて知られていたり‘甲’が認知していた事由は除く。）

3) いかなる当事者も天変地異、戦争、暴動、火事、その他不可抗力的な事由による契約不履行に対して責任を負わない。ただし、‘乙’が不可抗力的な事由で契約商品に係わる‘乙’の営業活動が1ヶ月以上不可能な場合‘甲’または‘乙’は本契約を解約することができる。

② 本条による契約解止または終了は既発生債権及び債務に影響を及ぼさない。

### 8-2. 契約終了の効果

① 契約期間の満了または契約解止などで契約が終了（以下終了事由を問わず“契約終了”とする）した後、‘乙’は契約商標の使用を直ちに中止して契約商標が表示されたすべての有／無形物（クレジットカード／デビットカードなど各種カード、看板、車両、名刺、加盟店ステッカー、書式、電話帳、ホームページ各種広告・広報資料など）において契約商標を削除しなければならない。ただし、既に発行されたカードは該当カードの有効期間の間、継続して使用することができ、‘乙’は商号変更を広報するための用途に限って契約期間満了後にも既存の商号を使用することができる。

② 本契約の終了時、‘乙’は自らの責任で必要なすべての措置を取り、関連企業が契約商標の使用を直ちに中断できるよう各種措置を通じて最大限協力しなければならない。同措置には‘乙’が使用するIT機器（コンピューター、カード照会機など）及び同機器の活用を通じて現れる結果物上の商号、商標表記内訳（カード伝票の前・後面上の商号使用を含む）変更などが含まれる。

③ ‘乙’は本条第1項による商号の変更が完了すれば契約商標が含まれているインターネットドメインの代わりに他のインターネットドメイン名を用いて自らのインターネットサービスを提供しなければならない。このようなインターネットドメイン名の交替は遅くとも商号変更の登記が完了した時から〔 〕日以内には行われなければならない。ただし、‘乙’は本契約が終わった後にも既存の顧客や一般人が容易に

‘乙’の変更されたインターネットサービスサイトを検索、接近、利用できるようにするために、既存のインターネットドメイン名を新たなホームページに連結させる手段として継続して使用することができる。

④ 契約終了当時、製造は完了しているが販売、配布されていない契約商品がある場合に‘乙’は契約商標を契約商品から除去しなければならない。もし契約商標を契約商品から除去することができない場合には‘乙’は契約商品を廃棄処分しなければならない。

⑤ 本契約と別途に規定されている場合を除いて一方の当事者の帰責事由により契約が終わった場合、契約終了に責任がある当事者はそのような契約終了によって相手方が被った一切の損害を賠償する責任がある。

## 第 9 条 (適用法と裁判管轄)

① 契約の準拠法は大韓民国の法律とする。

② 契約の解釈、履行その他本契約に係わるすべての紛争は当事者の相互間で友好的に解決するようにし、友好的に解決することができない紛争に関しては甲（または乙）の所在地を管轄する裁判所を第 1 審管轄裁判所とすることに合意する。

③ 本契約書に明示されない事項は関係法令及び一般の商慣例に従って相互に協議して決定する。

## 第 10 条 (一般規定)

① 本契約及び本契約上のすべての条項及び条件は両当事者及び各自の承継人及び譲受人を拘束し、彼らの利益のために効力がある。

② 前項の規定にもかかわらず‘乙’は‘甲’の事前の書面同意なく本契約による自らの権利または義務を直接または間接的に第三者に譲渡することができない。

③ 本契約は両当事者間で適法に締結された文書によってのみ修正したり変更することができる。

④ 本契約のいずれか一方の当事者が本契約のいずれかの規定違反または不履行に対して権利を行使しない場合、同規定に対して将来的にも権利行使をしないという意思表示として解釈されず、本契約の他の規定の違反に対する権利を放棄するものと解釈されない。

⑤ もし、本契約に含まれる一つまたはそれ以上の条項が、ある状況下においてその適用がある側面で無効且つ不法であり、強制され得ないと判定された場合でも、同条項または複数の条項は、同条項または複数の条項の残り部分または本契約の残り部分を無効化することなく、そのような無効性、不法性、強制不能性の範囲においてのみ効力がなく、本契約は初めからそのような無効且つ不法で強制不能な条項または複数の条項が含まれていなかったものとして解釈されるべきである。

⑥ 本契約の当事者は〔本契約の締結事実〕、契約の内容その他本契約に係わるいかなる事項も第三者に漏らさず、本契約の締結過程などにて知られるようになった相手方の機密事項を第三者に漏らしてはならない。ただし、法律、裁判所の決定などによってその公開が強制される場合にはその限りでない。本項の秘密保持義務は本契約終了後にも有効であるものとする。

上記契約を証明するために本契約書を2通作成し署名または捺印した後、当事者が各々1通ずつ保管する。

年 月 日

(甲) 商号  
住所  
代表取締役

(乙) 商号  
住所  
代表取締役

[特許庁委託]  
韓国ライセンスマニュアル

[著者]  
韓洋国際特許法人（代表弁理士 金 延洙）  
執筆構成委員会  
（前頁参照）

[発行]  
日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課  
〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 6階  
TEL:03-3582-5198  
FAX:03-3585-7289

2011年3月発行 禁無断転載

本冊子は、日本貿易振興機構が2011年1月に入手した情報に基づくものであり、その後の法律改正等によって変わる場合があります。また、掲載した情報・コメントは著者及び当機構の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するものでないことを予めお断りします。