

オーストラリアにおける商標ライセンス 契約に関する留意点



Spruson & Ferguson Lawyers Pty Limited

Sylvie Tso
(弁護士)

Spruson & Ferguson Lawyers Pty Limited は 1887 年に設立された知財専門法律事務所である。現在、約 85 名の知財専門家および 250 名以上のスタッフを抱える。業務範囲は広域であり、オーストラリアを含む、シンガポール、マレーシア、および中国に及んでいる。Tso 氏は商標専門の弁護士として活躍している。

オーストラリアにおける商標ライセンス契約（商標使用許諾契約）に関して留意すべき点を商標法ならびにその他の注意すべき関連する法律に沿って、以下に解説する。

1. 1995 年商標法

1-1. 許諾使用权者および監督

商標使用許諾は、1995 年商標法（「商標法」）における「許諾使用权者」の概念に基づいて認められている。許諾使用权者は商標法第 8 条(1)項に定義されている。

商標権者の監督の下で商品または役務に関して当該商標を使用する者は、当該商標の許諾使用权者である。

「監督」は、品質管理（第 8 条(3)項）、財政的管理（第 8 条(4)項）または他の監督形式（第 8 条(5)項）が挙げられる。商標法第 8 条の文言は、商標権者により実際の監督が実施されている場合に限り、商標権者以外の者による商標の使用が「許諾使用」とみなされることを示している。そのため、商品または役務の品質を監督する単なる契約上の権限が与えられたとしても、その権限が実際に行使されない限り、十分ではない。

品質管理は、商標の使用行為自体を監督する意味ではなく、商標が許諾使用者により使用される商品自身または役務の提供自身についての品質の監督を意味するものである。

一方、財政的管理は、例えばグループ企業の場合、支配的メンバーがその傘下の子会社の商品または役務に関する取引を管理することにより、財政的管理が成立するとされる。Health World Ltd. v. Shin-Sun Australia Pty Ltd. (2008) 75 IPR 478 事件判決において、同族企業の二つの関連子会社は、取締役が共通し、親会社がこれらの子会社の財務を管理している。しかし子会社の主要株主が他人であり、子会社の財務を管理していなかった。この場合、取引活動の財政的管理は行われていなかったと判断された。

第8条(5)項は、第8条(3)項ならびに8条(4)項で規定する品質管理または財政的管理以外の管理による監督も、許諾使用を認めるための要件となること示す条文である。かかる監督の幅広い考え方は、事案ごとに、取引の過程における商標権者との十分な「結びつき」の有無を検討する必要がある。

重要な点として、許諾使用者による商標の使用が、上述した「許諾使用」とみなされるために必要な監督が行われない場合、商標が取り消される、または無効にされる可能性がある。例えば不使用を理由に（第92条）、または対象商品および役務の品質に関する誤認など、許諾使用者による商標の使用が誤認もしくは混同を生じる場合には（第88条(2)項(c)）、登録商標が取り消される、または無効にされる可能性がある点について留意が必要である。

1-2. 許諾使用者の権利

許諾使用者の権利は、商標法第26条に記載されている。このような権利には、とりわけ商標権者が使用する場合と同じ方法で商標を使用する権利（関連商品または役務における当該商標の貼付、または当該商標の改変、もしくは削除を他者に許可する権利を含む）、侵害訴訟を提起する権利、および税関に通知する権利が含ま

れる。上記のすべての権利は、商標権者（商標権者）と許諾使用权者（許諾商標使用权者）との間の合意によって変更または除外することができる。両当事者がこれらの権利について検討および考察し、商標使用許諾契約においてこれらの権利について定める適切な規定を盛り込むことが大切である。

1-3. ラベル表示

商標権者は商標使用許諾契約に、使用許諾に基づき販売されている商品であることを、正確に商品のラベルに記載する義務を適切に盛り込むことが望ましい。かかるラベルにおける適切な記載は、不適切な商標使用で公衆に混同が生じないことを保証し、またはそれにより当該商標が第 88 条(2)項(c)による登録簿から抹消されるリスクを軽減するための有効な方策である。Australian Co-Op Foods Ltd. v. Norco Co-op Ltd. (1999) 46 NSWLR 267 事件判決において、牛乳に関する LITE WHITE の商標権者が、LITE WHITE 商標を付した低脂肪牛乳を製造および販売するため、複数の会社と商標使用許諾契約を締結した。各許諾使用权者は当該契約に関する内容をパッケージに表示していた。これらの表示を考慮し、本件では公衆の誤認または混同はなかったと判示された。

1-4. 登録

商標法の第 11 部は、登録商標に関する利害または権利（使用許諾を含む）の任意の登録について定めている。利害または権利を主張したい当事者は、主張の詳細事項をオーストラリア商標登録簿に登録されるよう、商標権者とともに申請する必要がある。ただし、名前、住所または送達先住所の変更など、手続上の変更については、申請人のどちらかが一方的に行うことができるため、リスクが存在する。したがって、商標使用許諾契約において、商標に関するあらゆる利害または権利を登録する際に双方の当事者の協力を義務づける規定を含めることが望ましい。

使用許諾の登録は、使用权が発生することの証明または証拠にはならない。同様に、使用許諾が登録されていないというだけで、商標登録または使用許諾契約の有効性に影響が生じることもない。

商標使用許諾登録は、使用権者にとって利益がある。許諾使用権者は商標権に関する変更について使用許諾登録したことにより、通知を受ける事ができる。例えば、商標権者が登録商標を譲渡しようとする場合、使用許諾の登録があれば、商標局はそのことを許諾使用権者に通知することになっている。

2. フランチャイズ規範

オーストラリアにおいて、フランチャイザーおよびフランチャイジーは、所定の業界行動規範であるフランチャイズ行動規範（フランチャイズ規範）の遵守を義務づけられている。

商標権者および許諾使用権者は、自分たちの商標使用許諾契約が「フランチャイズ契約」に該当するかどうかを検討すべきであり、該当する場合には、フランチャイズ規範も遵守する必要がある。

フランチャイズ契約は、下記の条件に基づく（書面、口頭または黙示）契約である。

(a) 一方の当事者（フランチャイザー）は、相手方（フランチャイジー）に対して、フランチャイザーまたはフランチャイザー団体が実質的に決定、管理または提案する特定のシステムまたはマーケティング計画に基づき商品または役務を供給する事業を営む権利を与える。

(b) 当該事業は、フランチャイザーまたはその団体が所有、使用、許諾または特定する独特の商標、広告または商業シンボルと関連づけられている。

(c) フランチャイジーは、当該事業を開始または継続する前に、所定の金額をフランチャイザーに支払うことを要求される、または支払うことに同意する（いくつかの例外が存在する）。

商標使用許諾契約がフランチャイズ契約に該当する場合、フランチャイズ規範が法的効力を有し、フランチャイザーおよびフランチャイジーの双方に拘束力を及ぼす。

3. 他の考察事項

オーストラリアにおける商標使用許諾の規定に影響を及ぼす可能性のある他の法律または要件について、以下に概説する。

3-1. オーストラリア競争・消費者法

2010年オーストラリア競争・消費者法(1974年取引慣行法に取って代わった)は、「消費者」に供給されるすべての商品および役務に対して法定消費者保証を義務づけている。これらの保証を排除することはできない。商標所有者は商標使用許諾において、当該商標を付して商品および役務を提供する際に、とりわけ消費者保証に関して、2010年オーストラリア競争・消費者法を遵守するよう許諾商標使用权者に要求することができる。

3-2. 源泉徴収税

オーストラリアにおいて許諾使用者がオーストラリア以外の居住者にロイヤルティを支払う場合、通常はこれらの支払い額の総額にオーストラリアの源泉徴収税が課せられる。該当する商標使用許諾契約に関して源泉徴収税を支払うべきかどうかを確認するために、税務弁護士に助言を求めるべきであるが、商標使用許諾に基づく商標権者への支払いが源泉徴収税の対象である場合に備えて、源泉徴収税規定を盛り込んでおくことが推奨される。

3-3. 2009年動産担保法

2009年動産担保法(The Personal Properties Securities Act: PPSA)は、2012年1月30日に施行された。PPSAの背後にある目的は、「動産」に関するすべての形式の「担保権」を登録しなければならない単一の登録簿を創設することである。

利害を登録しなければ、「動産」が関与する後の取引により利害は失われることになる。商標使用許諾は「担保権」ではないが、担保権が付随する可能性のある動産である。商標権者のために商標使用許諾契約書において、商標権者の書面による同意がない限り、許諾商標使用権者が商標使用許諾もしくは商標を「取引」する、もしくは他の方法で「担保に入れる」、または当該商標使用許諾もしくは商標に関する何らかの担保権を登録することを禁止する規定を盛り込むことが推奨される。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)