

台湾における商標ライセンス契約の 留意点



理律法律事務所

李文傑（弁護士）

理律法律事務所の歴史は1940年代まで溯ることができる。現在、台湾において最大規模を誇る法律事務所である。李文傑氏は、パートナー弁護士として理律法律事務所に在籍。専門は知的財産権関連、侵害訴訟、労働法および一般法務。主に商標権、特許権の侵害、ライセンス交渉、労使紛争処理に携わっている。

1. ライセンス契約の種類

2012年7月1日施行の台湾改正商標法（以下、商標法という）では、商標権者は登録商標にかかる指定商品または指定役務の全部または一部について、地域を指定し、独占ライセンス(exclusive license)または非独占ライセンス(non-exclusive license)を他人に供与することができる定められている（商標法39条1項）。そこで、独占ライセンスの場合、ライセンシーは許諾範囲内において、商標権者および第三者の使用を排除することができる（商標法39条5項）。一方、非独占ライセンスは、合法的に商標を使用する権利は有するが、商標権者やその他のライセンシーの使用を排除する効力を有していないということになる。この二種類のライセンスの効力が異なるため、ライセンス契約を締結する前に、まず独占ライセンスか非独占ライセンスかを検討すべきである。

なお、台湾の商標法には上記二種類のライセンスしか規定がないため、商標権者が他人と独占ライセンスを締結した場合、商標権者自らの使用行為が制限されないためには、独占ライセンス契約において自己の使用権を留保する旨の記載が必要にある。

2. ライセンス契約の登録

台湾におけるライセンス契約の登録は、契約の効力発生の要件ではない。そのため、独占ライセンスも非独占ライセンスも両当事者が合意をしている以上、主務官庁に登録をしなくとも、ライセンス契約の効力は発生する。しかし、そのライセンス契約が登録されない場合、第三者に対抗することができない（商標法39条2項）。

つまり、ライセンス契約を締結し、そして登録すれば、仮に商標権者がその商標権を第三者に譲渡しても、登録されたライセンス契約の効力は譲受人にも及ぼし、引き続き存続する（法 39 条 3 項）。

3. ライセンスの対象

契約自由という原則により、当事者間に合意に達した場合であれば、未登録または存続期間満了後の商標に関してもライセンスすることが可能とされている。この点は主務官庁と裁判例（台湾高等裁判所 95 年度重上字第 10 号判決）として認められている。実務上、登録済みの商標を対象としたライセンス契約が多数を占めるものの、未登録の商標を対象としたライセンス契約もある。ただし、必要としない紛争を避けるために、契約において対象商標が台湾で未登録であるという事実を、明確に記載することが勧められる。

4. 品質保証約定

ライセンシーが粗悪品を製造したことに起因し、商標や権利者のイメージ低下をもたらすリスクが考えられる。かかることを防止するためには、ライセンサーはライセンシーに対して、商標を付した商品の品質について保証基準を満たす義務を課し、基準を満たさない場合の商品の品質の改善を求める改正請求権、監査実施権、解約権などの権利を記載しておく必要がある。

5. サブライセンス

台湾商標法では、契約に特段の定めがあれば、独占的ライセンスのライセンシーは、ライセンスの範囲内で、他人に使用を再許諾することができる定められている（法 40 条 1 項）。一方、非独占ライセンシーは、商標権者または独占ライセンシーの同意を得ない限り、他人に使用を再許諾することができない（法 40 条 2 項）。よって、独占ライセンスを供与後、サブライセンスを限定しようとするためには、独占ライセンシーの再許諾の権利を制限する必要があり、契約において特段の定めを明記しておく必要がある。

6. 侵害者との関係

商標権が侵害された場合、独占ライセンスのライセンシーは、ライセンスの範囲内で自己の名義で商標権を行使することができる（商標法 39 条 5 項）。一方、非独占ライセンスの場合、商標権者と非独占ライセンシーは、自己の名義で権利行使できない。また、独占ライセンスのライセンシーが権利行使する前に、独占ライセンスを登録しておく必要がある。

7. 契約の変更、更新、終了

ライセンサーが企業戦略の転換等によって、ライセンス契約期間内に解約しようとする場合、契約義務違反があった場合を除いて、その解約ができるか否かについて紛争になる場合が多い。ライセンスの契約期間について「商標の権利存続期間中有効」と定められる場合には、商標権が一旦更新されれば、ライセンス契約も有効存続することとなり、ライセンス契約を簡単に解約できない。よって、この途中解約を可能にするため、例えばライセンシーの破産、支払不能、債務超過の場合の対応措置、合併契約の中止、さらにライセンサーの経営戦略転換、市場の変化など、ライセンサーが途中解約できる条項を設け、その解約方法を明確にしておくことが得策である。

8. ライセンス終了後の在庫品の処理

契約の期間満了後や途中解約によるライセンス契約が終了する場合、元ライセンシーがライセンス期間内に製造した、ライセンスの対象であった商標が付された在庫品は、真正品であって、また商標権の消尽により、ライセンス期間終了後にも引き続き当該在庫品を販売することは、法律には禁じられることはない。また、その在庫品の販売促進のため、元ライセンシーが商標を看板に付する行為にも、「善意かつ合理的使用」に該当すると認められ、他人の商標権の効力に拘束されない、とした裁判例がある（知的財産裁判所 99(2010)年度民商訴字第 42 号）。よって、ライセンス終了後、元ライセンシーによる在庫品の処理についても事前にライセンス契約に定めておく必要がある。

契約終了後の在庫品の処理方法について、引続き販売可能な期間を限定することや、ライセンサーによる在庫品の買い戻し等が考えられる。期間限定の販売は、商品のジャンルによりケースごとの事情が相違し、当事者の判断により委ねられることになるが、通常、3,4ヶ月乃至半年以内をめどに、ライセンシーは当該商標を付した在庫品を販売できると定めているが、値下げして大量販売することにより、ブランド価値の低下をもたらすおそれがあるため、不合理な低価格販売を制限することも重要である。ただし、不合理な低価格とは明確でなく、また販売価格の制限は公平取引法に反する可能性もあるため、期間限定の販売の代わりに、一定価格で買い戻すことも選択肢の一つにすることが勧められる。

9. その他

台湾では、ライセンス契約の登録は対抗要件と扱われており、登録しておかなければ、第三者に対抗できないとされているが、不使用取消しにおいては、登録していないライセンシーによる使用でも、ライセンサーの使用とみなされ、登録していないライセンシーによる使用証拠の提出があれば、不使用取消を免れることを判じた裁判例がある（台北高等行政裁判所 95年度訴字第 1565号判決）。目下、審判実務でもこの裁判例に従い、商標使用の有無は事実認定であり、ライセンス登録をしていなくても、ライセンシーによる使用さえあれば、当該使用事実をもって不使用取消に対抗することができるとしている。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)