

南アフリカにおける商標ライセンス 契約の留意点

Spoor & Fisher

Herman Blignaut
(弁護士)



Spoor & Fisher は 1920 年に南アフリカで設立された知財専門法律事務所である。現在、約 60 名の弁護士および 250 名以上のスタッフを抱える。業務範囲は広域であり、南アフリカを含めたアフリカ諸国、中東諸国およびカリブ海諸国に及んでいる。Blignaut 氏は、商標および著作権を専門としているパートナー弁護士である。

ライセンスの形態は非独占的ライセンス(non-exclusive license)、独占的ライセンス(exclusive license)または準独占的ライセンス(sole license)がある。非独占的ライセンスは、許諾対象の知的財産を使用する権利を与えるが、ライセンサーは他の者にもライセンスできる。独占的ライセンスは、許諾対象の知的財産を使用する権利を一人のライセンシーだけに与えて、ライセンサーを含め使用することができない。準独占的ライセンスは、知的財産を使用する権利を一人のライセンシーだけ与えて、ライセンサーは使用できるが他者は使用することができない。

ライセンスとは、知的財産権の所有者がライセンシーを侵害で訴えないという保証と同義である。つまりライセンス自体は、許諾対象の財産に対する所有権を与えるものではない。

1. 商標法

1993 年法律第 194 号（商標法）の第 X 部は、「許諾使用および登録使用者」という表題で、制定法上のライセンス規定を盛り込んでいる。これらの規定を下記に示す。

第 38 条

(1)登録商標が、商標権者のライセンスを受けて商標権者以外の者により使用される場合、当該使用は、下記(2)項の適用上、許諾使用とみなされる。

(2)上記(1)項に言及された商標の許諾使用は、商標権者による使用とみなされ、第27条の適用上または本法もしくはコモンローに基づき、当該使用が重要であるその他の目的では、商標権者以外の者による使用とはみなされない。

(3)本条の規定を前提として、登録商標の商標権者以外で、商標権者のライセンスを受けて当該登録商標を使用する者は、当該商標の登録対象である商品または役務の全部または一部に関して、当該商標の登録使用者として登録することができる。

(4)当事者間における合意を前提として、登録商標の登録使用者は、侵害訴訟を提起するよう商標権者に要求する権利を有しており、さらに当該要求から2カ月以内に商標権者が要求を拒否または無視する場合には、当該登録使用者は、自己が商標権者である場合と同様に自己名義で、商標権者を共同被告として、第34条の規定に従い訴訟手続を提起することができる。ただし、提訴された商標権者は、その訴訟手続に出頭および参加する場合を除き、費用負担の責任を負わない。

(5)登録商標に関するすべての手続において、ある者の登録使用者としての登録は、当該人による登録商標の使用が上記(1)項に定められた許諾使用であるという証拠となる。

(6)ある者を商標の登録使用者として登録しようとする場合、商標権者は所定の方法により下記の事項を書面にして、登録官に申請しなければならない。

- (a)予定される登録使用者の名称および住所。
- (b)商標権者と予定される登録使用者との間に現存しまたは予定される関係。
- (c)当該人が当該商標の登録使用者として登録される予定の商品または役務。

(7)上記(6)項の要件が満たされた場合、登録官は、該当する商品または役務に関して、予定される登録使用者を登録使用者として登録する。

(8)第24条の規定を害することなく、登録使用者としてのある者の登録は

(a)商標権者、当該登録使用者または当該商標の他の登録使用者からの所定の方法による書面での申請に応じて、登録官がこれを取り消し、または変更することができる。

(b)当該使用者が登録されている商標が譲渡され、第40条に基づき当該譲渡の登録申請が提出された場合には、登録官はこれを取り消す。ただし、第40条に基づき登録された譲渡後の商標権者が当該使用者の登録を取り消さないように所定の方法で登録官に要求し、上記(6)項の(b)に定められた詳細を登録官に提出する場合を除く。

(9)登録官は、いつでも、商標の登録対象ではなくなった商品または役務に関して、当該商標の登録使用者としての登録を取り消すことができる。

(10)本条の規定は、無効もしくは改定となっている過去の法律下で登録されたすべての商標にも適用される。

2. 許諾使用

第38条(1)項の規定に従い、登録商標が、商標権者のライセンスを受けて商標権者以外の者(ライセンシー)により使用される場合、当該使用は「許諾使用」とみなされる。

ライセンシー自身による当該商標の使用は、上記のように商標権者による使用とみなされるため、ライセンシーは、ライセンスを受けている商標に関して詐称通用の訴訟を起こすことはできない。

ライセンス契約は、書面にて締結されなければならないという規定はない。コモンローが適用されるため、ライセンス契約は、口頭もしくは書面で示される場合、暗黙の了解とされている場合、または行動により推定される場合もある。ただし、ライセンス契約の存在を証明するには、商標権者のライセンスを受けた使用である

という主張だけでは不十分であり、契約の存在を示す根拠となる事実が主張され、証拠により立証されなければならない。

第38条(1)項の「ライセンスを受けて」という文言は、ライセンス自体にしか言及しておらず、商標法においては、許諾使用の前提条件として商標の適正な使用方法を含む品質管理を要求する規定は存在しない。ただし、品質管理されないライセンス供与の結果として、商標の希釈化が生じることにより商標の識別性が失われる、または品質管理されない誤った使用方法が原因で、実際に市場に誤認もしくは混同を生じることになりかねない。その場合、当該商標は第24条(1)項に基づき、利害関係人の請求により、登録簿に誤って残存しているという理由で、削除される可能性がある。したがって、現行の商標法では要求されていないとはいえ、ライセンサーは、自己の商標に関し、ライセンシーによる使用を監督する必要がある。

第38条(3)項の規定に従い、商標権者は、自己の商標の登録対象である商品または役務の全部または一部に関して、ライセンシーを登録使用者として登録することができる。また、第38条(6)項に基づき、ある者を商標の登録使用者として登録しようとする場合は、商標権者は書面によって、登録官に申請しなければならない。

登録使用者を登録するためには、当該商標の商標権者は書式 TM7 を用いて、さらに書式 TM7 に定められた詳細を確認し、商標権者もしくはその代理人により署名された宣誓供述書を添付して、または当該商標の使用および当事者間の関係について定めるライセンス契約書の認証された謄本を添付して、申請しなければならない。

登録使用者を登録する利点としては、下記が挙げられる。

(1)次の場合に登録使用者は、侵害訴訟を提起する権利を得る。第38条(4)項により、登録商標の登録使用者は、侵害訴訟を提起するよう商標権者に要求する権利

を有しており、さらに当該要求から2ヵ月以内に商標権者が要求を拒否または無視する場合には、当該登録使用者は、自己が商標権者である場合と同様に自己名義で、商標権者を共同被告として、侵害訴訟を提起することができる。

(2)次の場合に登録使用者は、侵害訴訟に参加する権利を得る。第34条に基づき、侵害訴訟を提起する者は、その前に、登録簿に記録されているすべての登録使用者に対して、訴訟を提起する意思を書面で通知しなければならず、当該通知を受けた全ての登録使用者は当該訴訟手続に参加し、侵害の結果として被ったあらゆる損害賠償を受ける権利を有する。

(3)「許諾使用」の証拠となる。第38条(2)(5)項により、登録使用者による使用は、商標権者による使用の証拠となる。

商標ライセンスが予告通知により解除される場合、通常の契約上の原則が適用される。契約書自体に予告期間が定められていない場合には、ライセンサーまたはライセンシーはいずれも、合理的な予告通知をもってライセンスを解除することができる。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)