

トルコにおける商標ライセンス契約の 留意点



CENGIZ & CAMER IP LAW FIRM

Isilay Simsek Cengiz
(弁護士)

CENGIZ & CAMER IP LAW FIRM は 2015 年 1 月に設立されたばかりの知財専門事務所である。知的財産分野で長年の経験を有している弁護士 4 名を擁する。Cengiz 氏はパートナー弁護士であり、2001 年より商標を中心に知的財産全般に従事している。

商標ライセンス契約に関する規定は、商標保護に関する法律第 556 号（商標法）に盛り込まれている。

商標法に従い、商標ライセンス契約は書面により締結しなければならないが、トルコ特許庁に登録しなくても効力を生じる。ただし、証明商標または団体商標のライセンス契約は、商標登録原簿に登録された後にのみ効力を生じる。

その一方で、善意の第三者に対抗してライセンスを主張するには、ライセンス契約をトルコ特許庁に登録しなければならない。

商標権者は、商標の登録対象である商品および役務の一部または全部に関して、当該商標に関する自己の権利をライセンス供与することができる。

ライセンス契約をトルコ特許庁に登録申請する場合、必要書類は下記のとおりである。

- (1)ライセンス登録の申請書。
- (2)ライセンシーおよびライセンサーの宣誓および署名、ライセンス対象の商品または役務、商標の登録番号、契約の有効期間およびロイヤルティー（ある場合）が示され、公証人により認証されたライセンス契約書。さらに契約書に使用されている言語がトルコ語以外の場合は、当該ライセンス契約書の宣誓書付き翻訳文。
- (3)ロイヤルティーが支払われたことを示す送金証明等の支払証明。

(4)代理人により申請が行われる場合は、代理人委任状。

商標法に従い、ライセンス契約は独占的でも非独占的でもよい。独占的または非独占的ライセンス契約の区別は、とりわけ当該商標の使用権を行使する際に重要である。

ライセンス条件として、次のような事項がある。

(a)ライセンス契約書に別段の規定がない限り、ライセンスは非独占的と解釈される。

(b)非独占的ライセンスの場合、ライセンサー自身でも当該商標を使用でき、当該商標に関するライセンスを第三者に付与することもできる。

(c)独占的ライセンスの場合、ライセンサーは、他者にライセンスを付与することができず、ライセンス契約書に明示的に規定されない限り、ライセンサー自身も当該商標を使用することができない。

(d)ライセンス契約書に明示的に規定されない限り、ライセンシーは当該ライセンスから生じる権利を移転することはできず、サブライセンスを付与することもできない。

(e)ライセンス契約書に別段の規定がない限り、ライセンシーはライセンス契約の有効期間における当該商標の使用に関して排他的権利を有する。

(f)ライセンス契約書に別段の規定がない限り、独占的ライセンスのライセンシーは、当該商標権の侵害が生じた場合には、商標法に基づき商標権者が提起可能なすべての訴訟をライセンシー自身で提起することができる。

(g)非独占的ライセンスのライセンシーは、訴訟を提起する権利はない。

(h)当該商標権の侵害が生じた場合、非独占的ライセンスのライセンシーは、商標法第21条の規定に従い、公証人を通して、必要な訴訟を提起するよう商標権者に要求する通知を送付できる。

(i)商標権者が訴訟の提起を拒否する場合、または当該通知の受領後3カ月以内に訴訟を提起しない場合、非独占的ライセンスのライセンシーは、訴訟を提起する権利を有する。

(j)ライセンシーは、時間の経過と共に回復不能となる深刻な損害に直面した場合、予防措置として裁判所に差止命令を請求することができる。

(k)訴訟を提起したライセンシーは、その旨を商標権者に通知しなければならない。

(l)商標権者は、ライセンシーにより生産される商品または提供される役務の品質を保証するために必要な措置を講じなければならない。

(m)ライセンシーがライセンス契約の規定に違反した場合には、ライセンサーはライセンシーの商標の使用に対して商標権侵害を主張することができる。

(n)ライセンスに関する法的手続は、登録商標だけでなく、出願商標に関しても効力を生じる。

(o)商標権者は、ライセンシーの同意がない限り、自己の商標権を放棄することはできない。つまり、商標権者は契約期間中、当該商標権を有効に維持する義務を負う。ライセンス契約の期間が、当該商標の有効期間より長い場合には、商標権者は契約期間中、当該商標権を有効に維持する義務を果たすために、当該商標権を更

新する必要がある。ただし、当該商標の有効期間の満了をもって契約期間が自動的に終了する場合には、商標権者は当該商標を更新する義務を負わない。

(p)ライセンシーが、ライセンサーの許可無く許諾商標に関して商標権者から付与された権利を第三者に拡大または移転することは、商標権の侵害とみなされる。

侵害訴訟において商標権を行使する場合、とりわけ損害賠償を請求する場合に、ライセンス契約の存在が重要な意味を持つ。商標法に従い、潜在的ライセンス料は、逸失利益を決定する計算方法の一つである。即ち、商標権の侵害者が合法的なライセンス契約に基づいて当該商標を使用していれば支払ったはずのロイヤルティーに従い、逸失利益が計算される。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)