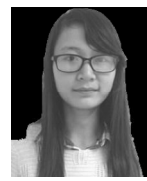


## ベトナムにおける商標ライセンス契約の留意点



BMVN International LLC

Tran Manh  
Hung  
(弁護士)

Nguyen  
Hai Hoang  
(知的財産  
担当職員)

Nguyen  
Thi Nga  
(パラリーガル)

BMVN International LLC は、全世界 77 事務所・従業員 12,000 名以上を擁する総合法律事務所 Baker & McKenzie グループの一員として、ベトナムにおいて現在 40 人以上の弁護士により知的財産を含む総合的な法務サービスを提供している。Hung 氏、Hoang 氏、Nga 氏は主に知的財産分野に従事しており、特に Hung 氏は 15 年の経験を有する主任弁護士である。

ベトナムにおいては、商標のライセンスには知的財産法が適用される。同法は 2006 年 7 月 1 日に施行され、2009 年に法律第 36/2009/QH12 号として改正され、同法の施行規則が制定された。

### 1. 商標ライセンス契約に記載する必要がある事項

知的財産法第 144 条 1 項は、商標ライセンス契約は、次の規定を有していなければならないと定めている。

- (a) ライセンサーおよびライセンシーの完全名称および住所
- (b) ライセンスの根拠
- (c) ライセンスの種類
- (d) ライセンスの範囲
- (e) ライセンスの期間
- (f) ライセンスの価格
- (g) ライセンサーおよびライセンシーの権利義務

商標ライセンス契約は、ライセンスを供与する権利を有する者（商標権者、その公認ライセンシー等）と、当該ライセンスを行使する者との間で締結される。当事者を特定するために、当事者双方の登記された名称および住所を使用することが重

要である。それ以外の詳細情報、法人の国籍や当事者たる会社の登記番号なども、商標ライセンス契約に適宜記載することができる。

ライセンス契約には、ライセンスの対象となる商標の詳細（商標、登録番号、分類等）が含まれていなければならない。保護対象となっていない商標、すなわちベトナムにおいて登録されていない商標、または周知商標として認知されていない商標に関するライセンス契約は、法的効力を持たない。商標権の取得に関して言えば、ベトナムは先願主義を採用している。つまり、先に商標を出願して登録を取得した者が、ベトナムにおける合法的な権利者となる。そのため、ライセンサーは、ベトナムにおける商標の使用もしくはライセンス契約の検討を開始した時点で、直ちに商標出願を行うべきである。

ライセンスの種類は、以下のいずれかのカテゴリに属する。

(1)「独占的ライセンス」：ただ1人のライセンシーのみに供与されるライセンスであって、商標権者が他の者にライセンスを供与することはできない。商標権者自身も当該商標を使用できなくなるが、もしライセンシーの同意を得れば当該商標を使用することができる。

(2)「非独占的ライセンス」：商標権者による当該商標の使用もしくは他の者へのライセンス供与ができるライセンスである。

ライセンシーがサブライセンスを供与することが認められる場合、ライセンス契約には、サブライセンス供与の権利が付与される旨が明記されなければならない。

通常、ライセンシーがライセンサーに支払う対価は、ロイヤルティの支払という形をとることが多い。ライセンス料が不明瞭で具体的に示されていない場合、国家知的財産庁(NOIP)は商標ライセンス契約の設定登録を拒絶する。

一般に、当事者が有効な書式によるライセンス契約を締結し、税および移転価格に関する適用法規を順守している場合は、ベトナムから外国のライセンサーへの口

イアルティの送金について大きな問題は生じない。ベトナムの銀行は、送金の裏付けとして、商標ライセンス契約書の原本もしくは認証済みの副本を要求するのが普通である。それ以外の裏付け文書（ライセンサーからの請求書等）を銀行が要求することもある。注意すべき点は、外国のライセンサーに支払われるロイヤルティの金額が、ベトナムの源泉徴収税（ベトナム法では「外国契約者税」と称される）の課税対象となることである。一般に、この税を関連の収税当局に納付するのはベトナム側のライセンシーとなるが、当事者間に合意がある場合、ベトナム側のライセンシーは、外国のライセンサーに支払われるロイヤルティの総額から上記の税を控除することができる。

当事者双方が合意したライセンス契約の条件については、ライセンス商標が有効である限り、特段の制限はない。ただし、ライセンス契約が NOIP に設定登録されたものの、当該契約に基づくライセンスの存続期間がライセンス商標の登録の有効期間よりも長い場合、NOIP は設定登録されたライセンスの存続期間を商標登録の有効期間と一致させるように修正の指示をされる。

## 2. 商標ライセンス契約に盛り込むことが禁じられている事項

知的財産法第 144 条 2 項は、ライセンシーの権利を不当に制限する規定が商標ライセンス契約に含まれていてはならないという一般原則を定めている。ライセンサーの権利から派生しない以下のような行為は禁じられている。

(1) 商標以外の産業財産権を改良することをライセンシーに対して禁止すること、または当該改良に関して、無償ライセンスを付与しまたは産業財産権の登録もしくは産業財産権をライセンサーに対して譲渡することを、ライセンシーに対して強制すること。

(2) 当該ライセンサーが商標権を保有せず、また当該商品を輸入する独占権も有していない領域へ、ライセンス契約に基づいて生産された商品または提供された役務をライセンシーが輸出することに直接的または間接的に制限を課すこと。

(3)ライセンスに基づいて生産された商品または提供された役務の品質の保証を目的とはせずに、ライセンサーからまたはライセンサーにより指定された者から、素材、部品または設備の全部または一定割合を購入することをライセンシーに対して強制すること。

(4)商標またはライセンスに対する権利の効力を争うことをライセンシーに対して禁止すること。

上記の禁じられた内容を含む条項は、自動的に無効となる。ただし、これらの規定違反によって、商標ライセンス契約の他の条項が自動的に無効とされることはない。

### 3. 商標ライセンス契約の準拠法

一般原則としては、契約当事者が「外的要素」を有している場合（当事者の一方が非ベトナム企業である場合など）、当事者は準拠法として外国の法を選択することができる。ただし、外国法の適用がベトナム法の基本原理に反しないことが条件となる。重要な点は、「ベトナム法の基本原理」を定義する公的な指針や目立った判例が存在しないことである。実際には、ベトナムの裁判所は、外国法の適用が「ベトナム法の基本原理」に反しているか否かをケース・バイ・ケースで判断する。商標ライセンス契約の当事者にベトナム法の適用を求めるような特定の要件は存在しない。したがって、外国法の適用がベトナム法の基本原理に反しない場合、当事者は日本国法などの外国法を準拠法として選択することができる。とはいえ、適用される当該外国法の内容を判断する能力がベトナム国内当局にない場合、当局が契約の解釈にあたってベトナム法を参照することがあり得るというリスクがある。

### 4. 商標ライセンス契約に関する紛争の解決

さらに、契約当事者が「外的要素」を有している場合、当事者はベトナム国外での訴訟もしくは仲裁に同意することができる。ただし、外国の裁判所の判決をベトナム国内で執行する場合、その執行はしばしば問題を生じる。

ベトナムの裁判所は、執行を求める外国の判決がベトナムと司法互助協定を交わしている国の裁判所が言い渡した判決である場合には、当該判決の承認を検討するが、そうでない場合には外国の裁判所の判決もしくは決定の承認に関してベトナムと当該国との間に相互協力関係が存在するか否かを考察することになるだろう。これまでのところ、外国の裁判所の判決もしくは決定の承認に関してベトナムと当該国との間に互恵性が存在することを示す判例はない。ベトナムと当該国との間で二国間の司法扶助協定が締結されていない場合、当該国の裁判所が言い渡した判決もしくは決定がベトナム国内で認知されるのは難しいであろう。

これに対し、ベトナムは、日本と同様「外国仲裁判断の承認および執行に関する条約」（ニューヨーク条約）の締約国である。ベトナムの国内法には、ニューヨーク条約の加盟国で行われた仲裁で示された仲裁は、任意により、またはベトナムの関連裁判所が当該仲裁を承認した判決により、ベトナム国内で執行され得ると規定されている。そのため、商標ライセンス契約の当事者のいずれかが外国企業である場合、当事者は、当該ライセンス契約に起因する紛争を国際仲裁によって解決することを検討すべきである。

## 5. ライセンスの設定登録

ライセンス契約が設定登録されていない限り、その契約は第三者対抗要件を持たない。知的財産法第148条2項は、商標ライセンス契約は当事者の合意により有効となるが、第三者に対してはNOIPに設定登録されたときにのみ有効となると規定している。

「第三者対抗要件」という概念には、ベトナムでは明確な定義もしくは解釈は存在しない。この規定の一般的な解釈は、商標ライセンス契約が設定登録されていない場合、商標権者はライセンシーによる当該商標の使用を「商標としての使用」とありと第三者に対して主張し得ないということである。そのため、ライセンス契約が設定登録されていない場合に、ライセンシーが行った合法的な使用を示す証拠を商標権者が提示できたとしても、それは「使用証拠」と見なされないことになる。

商標ライセンス契約が未登録であった結果として、ライセンスの対象となった商標の登録が不使用を理由として取り消されることが無い様に、商標ライセンス契約のベトナム国内での完全な有効性を保証されるため、当該ライセンス契約の設定登録は必須である。

商標ライセンス契約の設定登録申請を行った場合、当該ライセンス契約の形式と内容に関して、審査官による審査が行われる。商標ライセンス契約を設定登録するためには、当該ライセンス契約が契約書の形をとっていなければならない。また、当事者は、以下のような瑕疵を避けるべきである。

#### 形式に関する瑕疵

- (a)ライセンス契約に記載されたライセンサーの名称および、または住所が、商標原簿と一致していない。
- (b)ライセンス契約書の各ページに当事者のイニシャルもしくは割り印がなされていない。
- (c)ライセンス契約書のベトナム語版もしくはベトナム語訳がない。

#### 内容に関する瑕疵

- (a)商標の使用が許諾される商品もしくは役務がライセンス商標の登録対象となっていない。
- (b)ライセンス契約の契約地域が明示されていない。
- (c)ライセンス商標がベトナムにおいて登録されていない。
- (d)ライセンス料に関する条項が明瞭でない。

## 6. ライセンスの設定登録の公告

商標ライセンス契約が NOIP に設定登録された場合、NOIP が発効する産業財産公報に以下の情報が公告される。

- (a)ライセンス契約の名称、署名日、契約書のページ数

- (b)ライセンサーおよびライセンシーの登記された名称および住所
- (c)ライセンスの種類
- (d)ライセンス商標
- (e)ライセンス地域
- (f)ライセンスの有効期間
- (g)ライセンス料

ライセンス契約に関する上記以外の情報は秘密に保たれ、ライセンス契約の全文や登録証明書は公開されない。

#### 7. ライセンスの表示要件

知的財産法第142条4項は、「ライセンシーは、商品およびその包装に、当該商品が商標のライセンス契約に基づいて生産されていることを表示する義務を有する。」と規定している。ライセンシーがこの義務に従わなかった場合、200万ベトナム・ドン（米ドルにして約90ドル）の罰金が科されることがある。それと同時に、ライセンシーは是正措置（ライセンス商品もしくはその包装にライセンス表示を付すこと）を要求されることがある。この義務を遵守しなかったという理由で、ライセンス商標の登録が無効とされることはないが、ライセンシーによる表示義務を徹底させる為にも、ライセンス契約に表示義務違反に対するペナルティーを科す事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)