

# 韓国における商標ライセンス契約 に関する留意点【その2】



金・張法律事務所 (Kim & Chang)

李時列 (イ・シヨル)  
(弁護士)

金・張法律事務所 (Kim & Chang) は1973年設立、韓国最大手の総合法律事務所である。1100名の専門家、1400名のスタッフを擁し、日本のクライアント専門の部門もある。李時列 (イ・シヨル) 弁護士は、ソウル地方法院の判事を経て2000年にKim & Changに入所。日本および米国の法律事務所での勤務経験を有する。現在は主に商標を含む知財のライセンス全般および紛争解決業務に専門的に従事している。

韓国商標のライセンス契約を締結するに際しては、ライセンス対象商標の特定、ライセンス範囲の策定、使用権登録の要否検討、ロイヤリティ料率の策定、公正取引法上の規定の考慮が必要となる。

韓国における商標ライセンス契約に関する留意点について紹介する全2回シリーズの後編。

## 1. 韓国公正取引法上の規制

韓国の独占規制および公正取引に関する法律 (公正取引法) によって、ライセンサーがライセンス契約を締結しながらライセンシーに不当な条件を賦課する行為は公正取引法で禁止する不公正取引行為に該当して公正取引委員会から課徴金などの制裁を受けることがあり、当該約定自体の効力が法院で争われる場合、無効と判断され、権利主張が難しくなる可能性があるという点に留意する必要がある。

例えば、不当にライセンシーの取引相手を指定する約定、取引できない相手を指定する約定、商品生産に必要な原材料、部品、生産設備などをライセンサーまたはライセンサーが指定する者から購入するようにさせる約定、ライセンシーが販売する商品の販売価格または再販売価格を制限する約定、ライセンス対象商標の有効性を争うことを禁ずる約定、ロイヤリティ支払い不能以外の事由でライセンサーが適切な猶予期間を与えずに一方向的に契約を解除できるようにする約定などに対しては、韓国公正取引法を考慮してその有効性または実施可能性などを検討することを

勧める。これと関連して、韓国公正取引委員会は「知識財産権の不当な行使に関する審査指針」を設けて規制に関する基準としている。

## 2. ライセンス対象商標の管理

ライセンシーがライセンス契約にもかかわらず韓国で対象商標を使用していない場合、商標の形態を変形して使用する場合、また登録された指定商品とは異なる商品に対して使用する場合などは、不使用または不正使用を理由に商標登録が取り消しになることがある（商標法第73条第1項第2号および第3号）。したがってライセンサーはライセンス契約締結時に、ライセンシーに商標使用義務とともに定期的な報告義務を賦課することにより、商標の使用有無およびその態様を定期的に確認できる手段も講じておく必要がある。そのほか、商標の不使用や変形使用に対するペナルティ条項を設ける場合もある。

一方、ライセンサーの商標が持つ品質保証機能が毀損されないよう、ライセンシー商品が維持すべき品質水準や製造方法を可能な範囲で定義することが望ましく、さらにライセンシー商品の品質水準を確認することができるライセンサーの調査権(quality control)を規定することが一般的である。このために、望ましくは使用する商標の具体的な形態、カラー、表示場所などを規定したガイドラインを契約書の一部として提供する必要もある。参考までに、韓国商標法によればライセンシーが、ライセンサーや他のライセンシーの商品よりも品質の劣る商品を販売して需要者に商品の品質を誤認させた場合には商標登録取消し事由になり得る（商標法第73条第1項第8号）。

## 3. 契約期間

ライセンス契約期間を制限する法規定はないが、ライセンサーの立場からはライセンス契約の柔軟性のために過度に長期間の契約はしない場合が多いようである。自動延長条項を設ける場合、必要な条件、例えばロイヤリティ未払いがないこと等の要件を盛り込んでおくことが望ましい。

#### 4. 契約終了後の処理

契約が解除となっても、解除時点でまだ存在している商標が付された製品の販売やその後の広告媒体などの活用、看板などの除去に必要な期間のあいだは、それらの整理に必要な範囲内で商標権使用を許諾する期間を設ける場合も多い。低価格で在庫が市場にダンピング販売されることを防ぐ観点から、ライセンサーにライセンシーの在庫商品を原価で購入できる権利を与えることもある。一方、ライセンス対象商品が医薬、農薬など関連法令によっては品目登録や品目許可が必要で、登録や許可を受けた製品名にライセンス対象商標などが含まれている場合、ライセンシーに契約解除後の関連品目登録などの移転に関する協力義務を賦課する必要もある。

また韓国商法上、代理商(agent)には契約終了時一定の金額を報償金として請求できる報償金請求権が認められるが（商法第92条の2第1項）、商法上の代理商に該当しない販売店(distributor)にも一定の要件を満たす場合には関連規定を類推適用して報償金請求権が認められると判示した下級審判決があることから、契約終了後の報償金支払いに関しても事前協議のうえこれを契約書に明示しておくのが望ましい。

#### 5. ライセンサーの責任

ライセンサーがライセンス対象商標に関連して発生する損害などに対して一定部分責任を負うと約定するとしても、その責任の上限を設定しておくのが望ましい。またライセンシーの商標使用が第三者の権利を侵害するという理由で訴訟が提起される場合、その訴訟の主導権や費用負担の問題は具体的な状況に合わせてライセンシーと協議して定めておく必要がある。もしライセンシーが訴訟の主導権を持つと決めた場合には、訴訟等の進捗状況をライセンサーに随時報告することとし、ライセンサーの権利に影響を及ぼし得る訴訟上の合意などはライセンサーの事前承認を得るようにする必要がある。反対に第三者がライセンサーの商標権を侵害する場合には、ライセンサーが法的措置をとる義務を負担しないように約定するのがライセンサーに有利である。

## 6. 紛争解決方法

ライセンサーは準拠法および紛争解決方法をライセンシーと合意しなければならない。このとき、外国法を準拠法としても韓国の強行規定は適用されるという点に留意する必要がある。また外国の裁判所を管轄法院に定める場合は、それに先立って外国裁判所の判決を韓国で執行するための手続、要件、所要期間および費用などの側面も考慮しなければならない。紛争に対する仲裁規則、仲裁機関、適用法律などをライセンシーに一方的に不利に規定する約定は公正取引法で禁止する不正取引行為に該当し無効と判断されることがある。

## 7. むすび

ライセンサーとライセンシーが契約条件について明確に合意していたとしても、実際に紛争が発生すると当初は当事者が考えも及ばなかったり、または当事者の意思とは反対の方向でライセンス契約が解釈されることも多い。したがって海外ライセンサーとしては実際の契約締結前に当該契約を韓国でそのまま施行することに特別な問題がないか、韓国弁護士と十分に相談することが望ましい。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)