

マレーシアにおける 商標ライセンス契約 の留意点



Kherk Ying Chew
パートナー弁護士



Wai Teng Woo
アソシエイト

Wong & Partners(Malaysia)

Wong & Partners 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、マレーシアを中心に知的財産を含む総合的な法務サービスを提供している。Chew 氏、Woo 氏は、ともに知的財産部門に所属し、長年の経験と豊富な知見を有している。

1. 商標ライセンス契約

商標所有者は自己の商標の使用権を自由にライセンス供与することができる。かかるライセンスには通常、品質管理、使用料、会計処理その他に関する一連の義務が盛り込まれる。

商標ライセンス契約は、基本的に下記について規定する。

- (1)ライセンス対象の商標
- (2)ライセンサーとライセンシー
- (3)ライセンシーが商標を使用できる地域
- (4)ライセンシーが商標を付して提供できる商品または役務
- (5)ライセンスの期間
- (6)ライセンスが排他的か否か
- (7)ライセンシーが商標を付して提供できる商品または役務の品質

2. 登録使用者

1976 年商標法（「商標法」）に基づき、商標の登録権者は商標ライセンス契約をマレーシア知的財産公社(Intellectual Property Corporation of Malaysia; MYIPO)に登録することができ、この登録申請は強制ではない。商標法に基づき登録された商標ライセンシーは、「登録使用者」と呼ばれる。

3. ライセンシーを登録使用者として登録する申請

登録権者は、自己のライセンシーを商標の登録使用者として登録するには、登録官に申請書を提出しなければならない。かかる申請は、所定の書式および料金により行われる。登録に必要な情報は、下記のとおりである。

- (a)登録商標の表示
- (b)ライセンサーとライセンシーの両当事者の名称、住所および送達先住所
- (c)登録対象の商品または役務
- (d)商品もしくは役務に関して、使用許諾の定義（独占的使用または非独占的使用）や使用許諾地域、または他のあらゆる予定される条件または制約
- (e)使用許諾が期限付きか、または無期限のものか、さらに期限付きの場合は、その継続期間

登録商標のそれぞれの登録使用者候補ごとに別個の申請を提出しなければならないことに注意すべきである。

4. 登録使用者の登録の効果

登録使用者として登録されている場合、その登録の範囲内における登録使用者による当該商標の使用は、当該商標の登録権者による使用とみなされる。ただし、この解釈は、下記の場合には、商標のあらゆる登録使用者に関しての効力を失う。

- (a)当該商標が何らかの理由で登録商標ではなくなった場合。
- (b)当該商標の登録対象の商品または役務が後に修正された結果、登録使用者の登録対象であった商品または役務の一部または全部が除外された場合。
- (c)登録権者が、当該商標の使用について、当該商標を付して登録使用者により提供される商品または役務の品質について、監督することを止めた場合。
- (d)当該商標の登録が満了した場合。ただし、その満了日の時点で、当該商標の更新申請と一緒に、新たに当該使用者の登録申請が提出されている場合を除く。

(e)当該商標が譲渡または移転された場合。ただし、かかる権利の譲渡または移転が商標法の規定に従い登録簿に記録され、当該商標の後の登録権者が新たに当該使用者の登録申請を提出する場合を除く。

5. 登録使用者の権利

商標の登録権者が商標権侵害者に対して権利を行使しないために、登録使用者に不利益が生じた場合、登録使用者は、裁判所が公正とみなす救済を裁判所に申請することができる。この裁判所による救済には、その登録使用者を登録権者に変えるよう命じる登録簿の修正が含まれる。

また一方で、登録使用者による当該商標の使用が誤認または混同を生じるおそれがある場合には、裁判所は、当該商標を登録簿から削除するよう命じることができる。

6. 譲渡の禁止

注意すべき重要な点として、登録使用者は、登録商標の使用権をいかなる第三者にも譲渡または移転することを禁じられる。

7. 登録使用者の登録の変更または取消

(a)登録権者からの書面による申請に基づき、当該登録の対象である商品もしくは役務に関して、または当該登録に課せられたあらゆる条件もしくは制約に関して、登録官は変更することができる。

(b)登録権者からの書面による期間の延長申請に基づき、登録官が妥当と判断した場合には、登録官は延長を許可することができる。

(c)登録権者からの書面による申請に基づき、登録官は使用許諾者の登録を取り消すことができる。

さらに登録官はいつでも、登録商標から削除された指定商品または指定役務に関して、当該登録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。かかる登録官の決定に対して不服がある場合は、裁判所に提訴することができる。

商標ライセンス登録は恒久的なものではなく、登録商標が満了する時点で終了する。したがって、登録商標の更新時に、新たに登録使用者の申請を提出しなければならないので注意が必要である。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)