

中国における商標ライセンス契約の 留意点



日本技術貿易株式会社

範 囲（中国弁護士資格）

北陸大学で法学学士学位を取得。その後早稲田大学法学研究科へ進学し、法学修士課程を修了。卒業後、中国弁護士資格を取得し、日本の大手特許事務所に勤め、その後日本技術貿易株式会社に入社。業界団体、企業向けにセミナー・講演を多数開催。現在中国商標実務のコンサルティング及び中国を含む世界各国の商標出願・係争案件を担当している。

【商標ライセンスの種類】

中国商標法（以下、「商標法」とする）では、商標ライセンスの種類に関する条文は設けられていないが、一般的には、通常使用权（中国語：普通許可）、専用使用权（中国語：独占許可）、または独占的使用権（中国語：排他許可）三種類のライセンス契約が考えられます。通常使用权はもっとも一般的なライセンスの種類であり、ライセンサー本人による商標使用は影響を受けられず、さらに第三者に使用を許諾することが可能である。一方、専用使用权は、第三者への許諾のみならず、商標権者自身による商標の使用もできない。なお独占的使用権の場合、第三者への使用許諾は制限されるが、商標権者自らの使用はできる。

【商標ライセンスに関する規定および留意点】

中国における商標ライセンス契約は、2014年5月1日施行された商標法（以下、「商標法」とする）第43条で規定されている。その内容および留意点は次の通りである。

まず、商標法第43条1項では、商標権者は商標使用許諾契約の締結により、他人に登録商標を使用させることができると規定しており、ライセンサーはライセンサーによる商標使用の対象となる商品の品質を監督しなければならず、ライセンシ

一は当該登録商標が使用された商品の品質を保証しなければならないとの義務も規定している。

商標は品質保証機能を有する。需要者保護の観点から、ライセンサーおよびライセンシーは、商標使用許諾において商品の品質を保証しなければならない。したがって、商標ライセンス契約においては商品の品質に関する条項を規定することが望ましい。かかる品質に関する条項としては、商品または役務の品質の明確な基準、この条項に違反した場合に負う責任、またはライセンサーが商品または役務の品質を監督する具体的な方法等が挙げられる。

商標法第43条2項は、許諾を得た他人の登録商標を使用するライセンシーは、登録商標が使用された商品においてライセンシーの名称および商品の産地を表示しなければならないと定めている。

この条文に違反した場合、行政処罰の対象となる（商標法実施条例第71条）。まず、ライセンシーは工商行政管理部門から期限内における是正命令を受ける。この期限内に是正しない場合、販売の中止が命じられる。さらに販売を中止しない場合、10万人民元の罰金が科せられることになる。

商標法第43条3項では、他人に登録商標の使用を許諾する場合、許諾者は当該商標使用許諾を商標局に届け出なければならず、商標使用許諾が届け出られていないときは、善意の第三者に対抗することができないと規定されている。

この条文によると、中国における商標ライセンスの届け出は、効力発生要件ではなく、第三者対抗要件であることが明確である。したがって、商標ライセンス契約の効力は両当事者の合意により発生する。しかし、届出がされていない場合、ライセンスの対象となる商標権が譲渡された際、ライセンシーは当初ライセンサーとの相手の、商標使用に関する約束は商標権の譲受人を拘束することができなくなる。ライセンシーは自分の使用権を保護する観点から、ライセンスの届け出を早期に行うことをライセンサーに要求することが非常に重要である。

また、不使用取消請求や訴訟等の場面において、ライセンス契約の存否の立証がライセンス登録により軽減されるというメリットがある。特に訴訟の場面では、ライセンス登録がない場合、ライセンスの存在を証明するためには契約書の提出が必要になるが、日本(海外)の契約文書は有効的な証拠として取り扱われるためには、日本の公証役場における公証人認証および中国領事館での認証を受けなければならない(司法解釈「最高人民法院による民事訴訟証拠に関する若干規定」第11条)。ライセンス登録があれば、かかる認証の時間と労力がかからない。

【商標ライセンス登録】

改正前の商標法では、商標ライセンス契約の届け出が必要とされ、手続の際、実際の商標ライセンス契約の提出も要件とされたが、現行商標法では、商標ライセンスの届け出で十分であり、契約書の提出は不要となった。

商標法実施条例第69条の規定により、商標ライセンスを届出する際、ライセンサーが使用許諾の期間内に商標局に申請しなければならない。申請書においては、ライセンサー、ライセンシー、許諾期間、許諾商品または役務の範囲を明確にする必要がある。

商標使用許諾の届け出は、下記二つのルートがある。

- (1)商標局で登記されている商標代理事務所に依頼する
- (2)申請者が自ら商標局の登録ロビーで申請を行う

また、ライセンス契約登録に必要な書類および手順は次の通りである。

まず申請人は、下記の書類を用意しなければならない。

- (a)商標使用許諾届出申請表
- (b)使用許諾権者、使用権者の身分を証明する資料の写し
- (c)再許諾の場合、登録権者が商標使用の再許諾を同意する旨の授権書
- (d)申請人が直接に商標局登録ロビーで手続を行なう場合、手続を行なうものの身分証明書の写し、商標代理事務所に依頼する場合、その委任状

申請書類は中国商標局のフォーマットを使用しなければならない。また、一商標一申請が原則である。

申請書類の提出後、問題ない場合は商標局より受理通知書が発行される。不備がある場合、商標局は不受理とし、その理由を申請人に通知する。補正が必要な場合、商標局申請人に補正指令を通知し、申請人はその通知を受領後 30 日以内に補正しなければならない。補正されない場合、申請は不受理とされる。

また申請を受理後、審査で商標法および商標法実施条例に違反することがなければ、商標ライセンスの届出が登録になり、その後公告される。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)