

## タイにおける商標ライセンス契約の留意点



Say Sujintaya  
(弁護士)



Jarima  
Boonyaudomsart  
(弁護士)

Baker & McKenzie Ltd. (Thailand)

Baker & McKenzie Ltd. (Thailand)は、全世界 77 拠点に事務所を持ち、従業員 12,000 名以上を擁する総合法律事務所である Baker & McKenzie グループの一員であり、タイにおける最大規模の総合法律事務所として、現在 52 名の弁護士および 160 名以上のスタッフを擁している。Sujintaya 氏、Boonyaudomsart 氏はともに知的財産部門に所属する弁護士であり、Sujintaya 氏は長年の経験を有するパートナー弁護士である。

### 1.概要

タイにおいては、2000 年に改正された 1991 年商標法（商標法）に従い、登録商標のライセンスを有効かつ実施可能にするには、ライセンス契約をタイ商務省知的財産局(Department of Intellectual Property : DIP)に登録することが義務づけられている。

また、ライセンス契約において、ライセンシーが登録商標のサブライセンスを他者に付与することが許されている場合には、ライセンシーとサブライセンシーとの間のサブライセンス契約も、知的財産局に登録しなければならない。

ライセンス契約やサブライセンス契約の登録により、ライセンシーやサブライセンシーによる商標の使用は、それぞれ商標権者であるライセンサーによる商標の使用とみなされるため、不使用取消請求における抗弁として主張することができる。対照的に、ライセンス契約を登録していない場合、この契約はタイの法律に基づき無効であるため、ライセンシーによる使用を不使用取消請求における抗弁として正当に主張することはできない。

### 2.現行法

登録商標のライセンス契約は、商標法第 68 条から第 79 条の規定、商務省省令第 B.E.2535 号第 45 条～53 条、および民商法典第 354 条～394 条他に基づく契約に関する一般法に準拠する。

基本的にライセンス契約のみならず全ての契約当事者は、法律、公序良俗または政府の政策に反しない限り、当事者間で適切かつ合意可能とみなされるあらゆる条件を採用することができる。ただし、ライセンス契約またはサブライセンス契約が登録可能となるには、少なくとも下記に示す商標法第 68 条に定められた要件を含んでいなければならない。

### 第 68 条

商標権者は、商標の登録対象である商品の全部または一部に関して、他人に商標のライセンスをすることができる。

第 1 段落に基づく商標ライセンス契約は書面でなし、かつ登録官に登録のための届出をしなければならない。

第 2 段落に基づくライセンス契約の登録申請は、省令に定める規則および手続にしたがって行うものとし、かつ、少なくとも次の事項が示されていない。

(1)商標権者がライセンシーによって製造される商品の品質を実際に管理するために商標権者とライセンシーとの間で交わされた契約条件。

(2)商標の使用対象商品。

上記第 68 条に従い、登録商標のライセンス契約を知的財産局に登録するのは、必須義務である。

上記の要件の他に、ライセンス契約において下記の詳細も含めることが望ましい。

(a)許諾商標の詳細（商標の出願番号および登録番号等）。

(b)ライセンサーはライセンシーに独占的使用権をあたえるか、非独占的使用権とするか。

(c)契約の具体的な期間または有効期間を含む、その他の重要事項。

### 3. ライセンス登録の必要書類

(1)商標のライセンス契約書の原本（商標権者とそのライセンシーとの間で締結されたもの）。

商標法に基づき、外国で署名されたライセンス契約書は、公証人により認証されなければならない。ライセンス契約にタイの会社ที่เกี่ยวข้องしている場合、ライセンス契約書はタイの会社の署名権限を有する取締役として登記されている取締役により署名されなければならない。当該会社の登記された社印も契約書に押印しなければならない。ライセンス契約書の原本は、登録官が契約内容を審査した後に返却される。

(2)公証人により認証された、ライセンサーの署名による代理人委任状の原本。

(3)公証人により認証された、ライセンシーの署名による代理人委任状の原本。

(4)ライセンス契約の対象となる商標の登録証の写し。

(5)タイの会社の場合は、当該会社の登記事項を示す証明書の原本。この文書は、ライセンス契約の登録申請を提出する前の6ヵ月以内に商業登記局により証明されたものでなければならない。

### 4. ライセンス登録手続

ライセンス契約の登録申請がDIPに提出された後、登録官は申請日から約8-12ヵ月以内に審査を行い、決定を下す。ライセンス契約が一連の要件を満たしていない、または必要書類が整っていない場合、登録官は、当該不備の補正を当事者に要求する通知を発行する。この登録官の通知に応じる期限は設定されていない。

一方、ライセンス契約および必要書類が要件を満たしている場合、登録官は登録料の支払いを要求する通知を発行する。当事者は、かかる通知の受領日から30日

以内に登録料を支払わなければならない。支払い日から30日以内に、ライセンス契約の登録証明書が発行される。

手続が順調に進めば、通常は申請日から約12-18ヵ月以内に、ライセンス契約の登録証明書を取得できる。

## 5. 契約の終了

商標法第72条に従い、商標権者はライセンシーと共同で、ライセンス契約の登録を取り消すよう、登録官に申請することができる。また、ライセンス契約が満了したことを立証できる場合には、商標権者またはライセンシーは、いずれか一方のみによってでも、ライセンス契約の登録を取り消すよう、登録官に申請することができる。

これに関連して、何人もまたは登録官は、下記が証明される場合には、登録商標のライセンス契約の登録を取り消すよう、商標委員会（日本の審判部に相当する）に請求することができる。

(1)ライセンシーによる当該商標の使用が、公衆の混同もしくは誤認を引き起こしていること、または公序良俗もしくは公共政策に反すること。

(2)当該商標権者が、ライセンスに基づく商品または役務の品質を、もはや効果的に管理監督できないこと。

また、商標法第76条に基づき、商標の登録が取り消された場合、当該商標のライセンスも失効する。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)