

商標法案に含まれるライセンス条項

2015年2月

独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）

ドバイ事務所

進出企業支援・知的財産部 進出企業支援課

報告書の利用についての注意・免責事項

本報告書は、日本貿易振興機構（ジェトロ）ドバイ事務所がリテン契約に基づき現地法律コンサルティング事務所 Clyde & Co LLP から提供を受けた情報に基づくものであり、その後の法律改正などによって変わる場合があります。掲載した情報・コメントは筆者の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するものではありません。また、本稿はあくまでも参考情報の提供を目的としており、法的助言を構成するものではなく、法的助言として依拠すべきものではありません。本稿にてご提供する情報に基づいて行為をされる場合には、必ず個別の事案に沿った具体的な法的助言を別途お求めください。

ジェトロおよび Clyde & Co LLP は、本報告書の記載内容に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の、付随的、あるいは懲罰的損害および利益の喪失については、それが契約、不法行為、無過失責任、あるいはその他の原因に基づき生じたか否かにかかわらず、一切の責任を負いません。これは、たとえジェトロおよび Clyde & Co LLP が係る損害の可能性を知らされていても同様とします。

本報告書に係る問い合わせ先：

独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）
進出企業支援・知的財産部進出企業支援課

※2015年4月1日の組織変更により、
部課名およびメールアドレスが変更と
なりました。

ビジネス展開支援部・ビジネス展開支援課
E-mail：BDA@jetro.go.jp

ジェトロ・ドバイ事務所
E-mail：info_dubai@jetro.go.jp

JETRO

本報告書作成委託先：

Clyde & Co LLP, Dubai
Level 15, Rolex Tower,
PO Box 7001, Dubai, UAE
Sheikh Zayed Road,
Tel: +971 4 384 4000

Fax: +971-4-384-4004
E-mail：mero@clydeco.ae

كلايد و كو
CLYDE & CO

この国では、「商標のライセンス登録は義務付けられていますか。」という質問が、商標弁護士や知的財産権(IP)の専門弁護士の日々の業務において、よく尋ねられています。しかしながら、湾岸協力会議(GCC)加盟国であるバーレーン、オマーン、カタール、サウジアラビア、UAEの現状を考慮すると、この質問に簡単に答えることはできません。

- GCCの法律には、この問題について明確に定めていないものもあり、矛盾する場合も多くあります。

それはなぜでしょうか。例えばアラブ首長国連邦(UAE)の場合、UAE商標法(1992年連邦法第37号改正)では、明確に商標使用許諾契約(ライセンス)の登録を義務付けています。しかし、ライセンスの登録を怠った場合の影響については明確ではありません。UAE商標法では、商標ライセンスが、同法の条項および執行規則に従って登録されていない場合、第三者に対し効力を生じないと定めています。しかし、この条項が意味するところについては詳しい説明がなく、商標ライセンスの登録義務に違反した場合の罰則についても、何ら定められてはいません。

従って、次のようにさまざまな解釈がなされています。:

- 商標ライセンスの登録はライセンシーにとって有益であり、使用許可が与えられた商標を侵害する第三者に対し、ライセンシーの権利を行使することができる。
- 商標ライセンスの登録はライセンサーにとって有益であり、ライセンシーの商標の使用は、ライセンサーの利益に繋がり、ライセンサーの権利が保持されるため、商標を侵害する第三者に対して法的手段に訴えることができる。

これら条項には、ほかにもさまざまな解釈があります。しかし、概して、商標ライセンスの登録は有益であり、例えば、ライセンシーがビジネスを行う国の規制当局が、商標使用权の証拠提出を求めた場合などに有効であると考えられています。

GCC 商標法

しかしGCC商標法の導入とともに、この理解は変わります。現在、同法は、まだ法案の段階ですが、GCC加盟6カ国のうち、サウジアラビア、バーレーン、カタールの3カ国が既に制定を承認しています。

このGCC商標法案は、GCC加盟国では商標ライセンスの登録を義務付けない旨、おおむね明らかにしており、ライセンス契約の登録を怠った場合に科される罰則についても定めていません。GCC商標法は、ライセンスの登録について認めてはいますが、それによる利益については定めていません。つまり、商標ライセンスの登録はなくてもよいという考えに変わってい

ます。

GCC 商標法の背景

GCC 商標法は、1980年代に最初の法案が作成されました。近年では2006年にも法案が作成されています。しかし、GCC加盟国のうち3カ国は、その法案の制定に合意しましたが、ほかの加盟国は法案の変更を求めました。

最新の法案は、2006年の法案が大幅に変更されたもので、2013年後半に完成しています。今のところ、同法案は、GCC評議会、バーレーン、カタール、サウジアラビア政府によって発布されています。2006年法案に合意しなかった加盟国の一つであったバーレーンが、新法案を最初に承認した国の一つである事実から、新法施行への期待が高まりつつあります。GCC全加盟国が新法案を制定し、同法の執行規則が発布されて以後、さらに6カ月後に同法が施行されます。現在作成中の執行規則は、数カ月後に発布されるものと見込まれています。つまり、GCC商標法は、2015年末までに施行されるものと思われま

す。これは、GCCの商標権所有者にとって、大きく喜ばしい進歩となります。しかし残念ながら、同法案は、欧州共同体商標に似たGCC全域一括登録の導入に留まり、依然として、各国での登録と更新も必要とされます。同様に、ライセンスの登録も、統一的ではなく、国ごとの登録として取り扱われます。しかし、法案では各国の法律の統一が図られており、GCC各国に同じ登録手続きが導入されるものと見込まれます。

商標法に基づくライセンスの登録

現在の新法案が施行前に変更されないことを前提とすると、GCC加盟国においてライセンス登録は義務付けられません。同法の第31条は次のように定めています。:

「使用許諾契約は、文書によらない限り効力を生じない。ただし、その契約書を登録する必要はない。」

つまりGCC商標法案は、ライセンスの登録を義務としない旨を、おおむね明確にしています。しかし、31条では次のように続きます。:

“… 使用許諾契約が登録された場合、契約の締結および公知は、執行規則が定める方法で行われなければならない。”

つまり、GCC商標法案は、商標ライセンス契約の当事者によるライセンスの登録が可能である点も、明確にしています。しかし、同法案は、ライセンスを登録することによるライセンサーあるいはライセンシーの利益については、なんら定めていません。同様に、商標ライ

センスを登録しないことによるライセンサーあるいはライセンシーの不利益についても、なんら言及していません。第 31 条の文言は、ライセンスは文書化することによって有効となる点を明らかにするとともに、ライセンスの登録は必要ではないことも明確に示しています。従って、同法案に基づき、文書によるライセンス契約が存在する限り、契約は第三者に対し効力を生じると解釈できます。

商標ライセンスを登録するという選択肢は、UAE の商標使用権の現状を反映しているようです。使用権所有者は、ほかの法規則を守るために、特定の GCC 加盟国で商標ライセンスを登録しなければならないという現実があるためです。例えば、サウジアラビアでは、現地のライセンシーは、看板に商標を使用する権限や、商標の付いた商品をサウジアラビアへ輸入する権限を、商標所有者から得ていることを裏付ける証拠の提示を求められることが珍しくありません。そのような証拠提示が求められた場合、登録使用者契約または'RUA'と呼ばれる短期商標使用権の登録があれば、法的に証拠としてみなされます。

現地のライセンシーが使用権を証明できない場合、罰金、看板の撤去、権利が認められるまで商品の販売停止などの罰則が科されます。そのため、商標所有者は、関連 IP 法ではライセンスの登録を義務付けていないものの、問題なく（ライセンシーを介して）ビジネスを行うためには、ライセンスの登録が必要とされる状況におかれるでしょう。GCC 商標法案も、この点を考慮し、登録による利益、あるいは不登録による不利益はない、としながらも商標ライセンスの登録については認めています。

GCC 商標法におけるほかのライセンス関連規定

法案は、ライセンスに関するほかの必要条件についても、次のように定めています。

- (a) ライセンスは、1 人または複数のライセンシーに、独占的あるいは非独占的に与えることができる (29 条)。
- (b) ライセンスは、商標が登録されたすべての商品、サービス、あるいは一部の商品、サービスに対し与えることができる (29 条)。
- (c) ライセンスは、商標の使用地域を制限することができる (30 条(1))。
- (d) ライセンスは、商標の試用期間を制限することができる (30 条(1))。
- (e) ライセンスは、使用許可の対象となる商標が使われる商品やサービスの質を管理するために、商標所有者の権利を保護する適切な条件を含むことができる (30 条(2))。
- (f) ライセンスは、商標の価値を損なう結果に至らせる恐れのある行為を差し控える義務を、ライセンシーに負わせることができる (30 条(3))。

- (g) ライセンスの有効期間は、商標の保護期間を超えてはならない (29 条)。
- (h) ライセンスは、商標の登録による権利を保つために、ライセンシーに不必要な制約を与える条件を含んではならない (30 条)。
- (i) ライセンシーは、ライセンスに明確な規定が無い限り、商標の使用権を譲渡またはサブライセンスに付与することはできない (32 条)。

これらの規定の多くは肯定的で、使用許諾契約の当事者が商標ライセンスに含むことができる規定を (上記(a)(f)参照) 明確に定めています。一方、含んではならない規定を具体的に定めた規定 (上記(g)(h)) もあります。上にあげた最後の規定(i)は規範的なもので、商標使用許諾契約を有効な契約とするために含まなければならない規定を具体的に定めています。

新法の利点

現行の商標法では、第三者に対しライセンスの効力を生じさせるため、ほとんどの GCC 加盟国において、ライセンス登録が義務付けられています。しかし、義務であるにもかかわらず、実際に登録されたライセンスの数はあまり多くありません。その理由はいくつか考えられます。:

- 登録申請に必要な法的書類の作成に高額な費用がかかる。
- それぞれの登録に個別の手続きが必要とされるため登録申請手続きの費用が高額。
- 使用権の登録手続きに要する期間が長い (ほとんどの国で 12 カ月以上かかる場合がある)。
- 登録の解除に要する費用と期間 (登録手続きと同じ)。

今のところ、使用許諾契約を結ぶための正式な手続きについては明確ではありません。例えば、契約は文書でなければならない点は明らかですが、契約書の効力が認められるためには、公正証書として認可される必要があるか否かのガイダンスは法案に示されていません。執行規則で、この点が明らかになるのかも知れません。

まとめ

「この国では商標ライセンスの登録が義務付けられていますか。」との最初の質問に戻ると、この具体的な質問に対する GCC 商標法案に基づく答えは、明らかに「いいえ」です。法案では、そのような条件は義務付けられていません。しかし、多くの場合、商標所有者は、特定の GCC 加盟国において、ライセンシーを介し、スムーズにビジネスを行うために、ライセンスを登録すべきか否か、国ごとに専門家のアドバイスを仰ぐ必要があるため、一概に登録の必要がないとは言いきれません。

Key contacts

Rob Deans, Partner

rob.deans@clydeco.com

巻田隆正, Legal Director

takamasa.makita@clydeco.com

Clyde & Co accepts no responsibility for loss occasioned to any person acting or refraining from acting as a result of material contained in this summary. No part of this summary may be reproduced in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, reading or otherwise without the prior permission of Clyde & Co.

Clyde & Co LLP is a limited liability partnership registered in England and Wales. Regulated by the Solicitors Regulation Authority. Qatar Financial Centre Branch licensed by the QFCA. Abdulaziz A. Al-Bosaily Law Office in association with Clyde & Co LLP is licensed in Riyadh - see <http://www.albosailylawoffice.com> for licence detail.