

ロシアにおける商標のライセンス契約



協和特許法律事務所
弁理士 谷口 登

1. はじめに

ロシアでは、特許、実用新案、意匠、商標に関する知的財産権のライセンス契約は、書面で締結し、かつ、ライセンス契約をロシア特許庁に登録しなければならず、登録していないライセンス契約は無効となる（民法1235条2項）、という特徴がある。

しかし、筆者が調べた限りにおいては、ロシアで事業を行っているものの、ライセンス契約を登録していない日本企業は少なくなく、これでは、本来享受できるはずのメリットを得られない場合や想定外の事態に突然遭遇する危険がある。

本稿では、知的財産権のうち、商標のライセンスの契約書の作成と登録並びにライセンス契約の登録がない場合のデメリットについて解説したい。

2. 商標のライセンス契約書の作成と登録

(1) ライセンス契約書

ライセンス契約は、書面で締結しなければならず、しかも、登録しなければ効力を生じないため（民法1235条2項）、ライセンス登録の要件を満たすようにライセンス契約書を作成しなければならない。

ライセンス契約書に規定しなければならない重要な事項は、以下の通りである。

① 商標登録番号及び登録日

ライセンスをする商標登録が複数あるときは、1つの契約書に複数の商標登録番号等を記載することができる。ライセンスをする対象が国際登録の場合には、国際登録番号を記載する必要がある。

なお、商標出願が未登録の段階ではライセンス契約の登録はできない。

② ライセンスのタイプ（独占的か非独占的か）

独占的なライセンスか非独占的なライセンスかを契約書に明記する必要がある。独占的か非独占的かを明記していない場合は、非独占的なライセンスとみなされる（民法1236条2項）。

なお、契約書に独占的か非独占的か明記していない場合、ライセンス契約の登録手続において、ロシア特許庁より説明を求められる可能性が高く、ライセンス契約の登録が遅れる可能性も

ある¹ので注意を要する。

③ 登録商標の使用方法

契約書には、いかなる使用行為をライセンスするのか、例えば、登録商標を付された商品を輸入、販売する行為をライセンスするのか、ライセンシーが製造した商品に登録商標を付す行為にもライセンスするのか等を規定する必要がある。

④ ライセンスをする商品・役務

すべての指定商品・役務についてライセンスすることも、一部の指定商品等についてのみライセンスすることもできる。

ライセンスをする商品・役務は、商標登録されている指定商品等の範囲内であればならない。ライセンスをする商品等が、前記指定商品等の範囲を超えている場合、ライセンス契約の登録は認められないため注意を要する。

また、ライセンスをする商品等を商標登録されている指定商品等の表示とは異なる表記を使って契約書上で特定した場合、ロシア特許庁は、商品等が不明確であるとしてライセンス契約の登録を拒絶する場合もあり得る。できる限り、ライセンスをする商品等は、商標登録されている指定商品等の表示を使って特定する方が無難である。

⑤ ライセンスの期間

ライセンスの期間は、権利の存続期間を超えることはできない(民法1235条2項)が、商標権は更新することができることを考慮し、例えば、ライセンスの期間は商標権が存続する間とすることもできる。

ライセンス契約の期間に関し、特定の期間を定めるとともに、当事者の書面による終了の通知がない限り、ライセンスの期間は自動延長する、というような規定を設けている場合もあるが、この種の規定はライセンス契約の登録に際して問題が生じる可能性がある。というのは、ロシア特許庁では、実際に自動延長されたか否かを確認することができないためである。

自動延長された場合には、改めて、ライセンス契約の登録をしなければならない²。

なお、契約書にライセンスの期間を明記していない場合、ライセンスの期間は5年とみなされる(民法1235条4項)。

⑥ ライセンスをする領域

ライセンスをする領域は、ロシア全域とすることも一部の地域とすることもできる。契約書にライセンスをする領域について規定していない場合は、ロシア全域においてライセンスされたものとみなされる(民法1235条3項)。

⑦ ロイヤルティー

ロイヤルティーの額または決定方法について契約書に規定していなければならないが、この規定がない場合には、ライセンス契約は締結されていないものとみなされ(民法1235条5項)、ライセ

1 「我が国企業の新興国への事業展開に伴う知的財産権のライセンス及び秘密管理等に関する調査研究報告書 知的財産研究所 2012年2月 410頁

2 前掲注1 413頁

ンス契約の登録をすることもできない。

なお、ロシアでは無償の商標のライセンスをすることは認められていない点に留意する必要がある。

⑧ クオリティコントロール

ライセンシーはライセンスされた登録商標を使用した商品等の品質についてライセンサーが定める品質要件に適合させる義務を負っている（民法1289条2項）。

したがって、ライセンシーがたとえ商品の生産を行わない場合であっても、契約書にはクオリティコントロールに関し規定しなければならず、この規定がない場合は、ライセンス契約の登録は拒絶される可能性がある点に留意する必要がある。

(2) ライセンス契約の登録手続

ライセンス契約を登録するためには、以下の①～④に掲げる書面を添付した登録申請書を提出しなければならない。

① 以下のいずれの原因書面

- i) ライセンサー及びライセンシーが署名捺印した契約書原本2部（認証不要）
- ii) 公証人認証及びアポストイーユ認証を受けた契約書の謄本2部
- iii) 公証及びアポストイーユ認証を受けた契約書の抄本2部（重要な条項を包含するもの）

契約書はロシア語以外の言語で締結することもできるが、この場合、公証人認証されたロシア語の翻訳文も提出しなければならない点に留意する必要がある。

- ② ライセンス契約書の写し（認証不要）
- ③ 代理人の委任状（認証不要）
- ④ ライセンス登録料を納付したことを証明する書類

ライセンス契約の登録申請を行うと、ロシア特許庁は、10営業日以内に、当該登録申請に関する方式的な審査、例えば、公証人認証を受けた契約書の翻訳文の有無などの審査を行う。

方式的な審査の完了後行う実体的な審査は、当該登録の申請書の提出から2か月以内に行うことになっているが、必要に応じ、ロシア特許庁は、申請者に対して文書の追加や説明を求めることもある。この場合、ライセンス契約の登録申請から登録までに2か月以上かかることになる。ライセンス契約の登録申請からライセンス登録までの平均的な期間は、約2～4か月である³。

(3) ライセンス契約の効力発生時期

商標のライセンス契約は、ロシア特許庁に登録後、はじめてその効力が生じる（民法1235条2項）。

3 前掲注1 404頁及び黒瀬雅志編著、伊東武泰・谷口登・木本大介著「ロシア知的財産制度と実務」（経済産業調査会、2013年）

3. ライセンス契約の登録をしない場合のデメリット

(1) 不使用取消訴訟

上述のように、ライセンス契約がロシア特許庁に登録されていない場合には、ライセンス契約は無効である。(民法1235条2項)。したがって、ライセンス契約が未登録の場合、ライセンシーにより登録商標が指定商品等に使用されていることを証明しても、取消請求された商標登録の取消を免れることはできない⁴。

フランチャイズ契約に基づき、フランチャイジーによって取消請求に係る指定商品等について登録商標の使用がされている場合も商標登録の取消を免れることができるが、この場合も、登録商標の使用に関するライセンスの契約がロシア特許庁に登録されている必要がある点に留意が必要である⁵。

(2) ロイヤルティーの送金

ロイヤルティーを外国に送金する場合、ライセンス契約は登録してなければならない。ライセンス契約が未登録の場合は、銀行により外国への送金が拒絶される可能性がある点に留意する必要がある。

(3) 税 関

ロシアでは、模倣品の輸入は勿論のこと真正品の並行輸入であっても商標権侵害となる。そのため、たとえ、商標権者より許可されている正規な者による真正品の輸入であっても税関により輸入品の通関を一時的に停止されるリスクがある。

この場合、輸入者との間で商標権者がライセンス契約を締結していたとしても、ライセンス契約の登録がなければ、当該契約は無効であるため、未登録のライセンス契約書は、輸入者が商標権者より輸入を許可された者であることを証明する書面とはならない。

一方、登録されたライセンス契約書があれば、これを税関に提示することにより簡便に通関することが可能となるとともに、ライセンシーを正規の輸入者として税関に登録することもでき、ライセンサーは正規の輸入者から一時的とはいえ通関停止されたというクレームを受けるリスクを回避することができる⁶。

なお、登録されたライセンス契約に規定されたロイヤルティーの額は、税関と輸入者の間で関

4 商標権者以外の者が、登録商標を使用した商品を輸入する場合、ライセンス契約を締結することを要するか否かで見解が分かれていたが、2013年1月のモスクワ管区仲裁裁判所の判決では、輸入の場合、販売代理契約等でよい、と判示されたようである。商品の輸入は、卸売業者や販売代理店等が行っている業務の一部であることが多く、卸売業者、販売代理店等が輸入、販売のみを行っている場合は、販売代理契約等で足りるようである。ただし、不使用取消を免れるためには、前記卸売業者等が商標権者の監督下で、商品の輸入、販売を行っていることの立証も併せて行う必要があると思われる。

なお、卸売業者や販売代理店等が商品の輸入、販売だけでなく宣伝広告を行っている場合や商品の生産も行っている場合には、販売代理契約等では足りず、ライセンス契約を締結しロシア特許庁に登録する必要がある (Natalia Ablogina, "The benefit of knowledge" World Trademark Review, June/July, 2013)。

5 Eugene Arievich and Margarita Divina, "A Guide to licensing and franchising in Russia" World Trademark Review, September/October 2008

税の額の計算の不一致が生じることを防ぐことができる⁷、というメリットもある。

(4) 金銭的補償請求

商標権の侵害者に対しては、損害賠償請求に代えて金銭的補償請求をすることができ、その額をロイヤルティーの額の2倍に相当する額とすることができる(民法1515条)。しかし、これは、ライセンス契約が有効であることが前提であり、ライセンス契約が未登録の場合、当該契約は無効のため、侵害者に対する金銭的補償の請求額をロイヤルティーの2倍に相当する額とすることができない。

4. おわりに

ロシアの経済発展に伴い、業界によっても割合は異なるが、ロシアに進出しビジネスを行っている企業は着実に増えている。ロシアに進出している企業は、ビジネスを行う際の安全性を確保するとともに、模倣品対策として、商標登録自体は積極的に行っている。

しかし、冒頭で述べた通り、商標登録を行い、実際にロシアにてビジネスを行っていても、ライセンス契約の登録を行っている日本企業は依然として少ないように思われる。その理由は一律にはいえないが、例えば、現地の子会社による使用の場合、ライセンス契約は不要などといった誤解に基づく場合やライセンス契約を有効なものとするためには、ライセンス契約の登録が必須であることを知らないことに起因することも多い。

上述したように、不使用取消訴訟を提起された場合、ライセンス契約の登録がない場合は、ライセンシーによる使用であっても商標登録の取消を免れることができない。これでは、せっかく費用を投じて行った商標登録が無駄になるばかりか、第三者に商標登録されてしまい、ロシアで自社ブランドを使ったビジネスが行えなくなる、というリスクも生じ得る。

ライセンス契約の登録を義務付けている国は、ロシアだけではない。商標登録等の権利化だけで安心することなく、リスク管理の観点からは、進出している各国において活用の面での手当が十分か総点検する必要があるだろう。

6 輸入者をライセンシーとしたライセンス契約の登録をしていない場合であっても、輸入者を正規の輸入代理店として商標権者が許可していることを示す輸入代理店契約等を税関に提出するとともに、当該代理店を正規の輸入業者として税関に登録することにより、通関停止されるリスクを回避することもできる。

7 Natalia Ablogina, “The benefit of knowledge” World Trademark Review, June/July, 2013

改正法

2014年3月12日にプーチン大統領が改正民法に署名し、2014年10月1日より改正法が施行されることになった。現行法の下では、特許、実用新案、意匠、商標の知的財産権のライセンス契約については登録が義務付けられているが、改正後はライセンス契約をロシア特許庁に届出をすれば足りることとなった。

届出のために必要な提出は、以下のいずれかである。

- ・ 契約締結の届出
- ・ 公証人認証されたライセンス契約書の抄本
- ・ ライセンス契約書原本

届出に含めなければならない情報は、以下の通りである。

- ・ ライセンス契約のタイプ（独占的か非独占的か）
- ・ ライセンス当事者
- ・ ライセンスをする特許等の特許番号/登録番号
- ・ ライセンス契約の期間
- ・ ライセンスをする領域
- ・ ライセンスを知的財産権の実施/使用の方法、ライセンスをする商品・役務
- ・ サブライセンスの許可（サブライセンスをライセンシーに付与する場合）

改正後は、独占的なライセンス契約の場合、契約で別段の定めがある場合を除き、ライセンサーは、実施/使用ができないことが明確となった。

また、無償のライセンス契約も認められることとなったが、全世界における無期限の企業間同士の独占的なライセンス契約は認められない。