

知的財産契約の実務（第25回）



商標ライセンス契約の実務

—知的財産契約の多様な展開を考慮して—



青山学院大学法学部特別招聘教授
石田 正泰

目次

はじめに

I 商標法制度と使用権制度の概要

1. 商標法制度の概要
2. 商標法上の使用権規定

II 商標ライセンス契約の実務概要

1. 商標ライセンス契約の概要
2. 商標ライセンス契約書
3. 商標ライセンス契約の交渉、調印
4. 契約書の作成とそのチェックポイント
5. ライセンス契約書の作成手順
6. ライセンスポリシー
7. ライセンス契約で争点となる事項
8. 当事者のドラフティングの考え方

III 商標ライセンス契約の関連問題

1. ブランドのあり方
2. 製造物責任法と商標問題
3. 商標ライセンス契約と独占禁止法問題
4. 商標ライセンス契約実務における留意点
5. 商品化権ライセンス契約
6. ネーミングと商標ライセンス契約

まとめ

はじめに

昨今の経済・産業状況の中で、商標問題がブランド論を含め多様に論じられており、また、その複雑性から実務的問題が多様に論じられている。商標ライセンス契約の実務においては、契約締結交渉等交渉問題が最も重要である中で、契約締結交渉等契約交渉問題には多くの課題が存在する。そこで、本稿においては、商標ライセンス契約の基本的問題から、契約交渉の実務的諸問題について検討・整理するものである。

I 商標法制度と使用権制度の概要

1. 商標法制度の概要

(1) 商標法の目的と商標の機能

産業財産権法のうち特許法、実用新案法、意匠法の3法が、人間の創造的活動の成果である「創作」を保護することを目的とするのに対して、商標法における商標は、それ自体として創造性を必要とするものではなく、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図ることを直接の目的としている。このように目的が大きく違うため、商標制度の仕組みは、他の3制度と色々な点で異なっている。「商標登録を受ける権利」ではなく「商標登録出願によって生じた権利」である（商標法第13条2項）。

なお、商標とは、文字、図形、記号、立体的形状、色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの（標章）であって、商品又は役務に使用するものをいう（商標法第2条1項）。他に、動き、ホログラム、位置等商標法第1条は、「この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。」と規定している。商標の機能は出所表示、品質保証、広告の3つである。

(2) 商標権の存続期間

特許法等では、発明等の保護と利用を図ることから、一定の期間特許権者等に独占排他権を与えるが、一定の期間後は一般の人に開放する。しかし、商標法では、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図るものであるから、特許法等のように存続期間を限る必要はない。むしろ、存続期間を限るというのは、長年にわたって蓄積された信用を保護するという立法趣旨と根本的に反することになってしまう。そこで、商標権の存続期間を10年と定め、信用が蓄積し、使用され続けている商標については、10年を経過した後も、何度でも更新申請を繰り返せることとし、永久的に権利を存続できるようにしている。

(3) 商標権の効力

商標法第25条は「商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。但し、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りではない。」と規定し、商標権を侵害するものは、商標法第36条による差止請求権の行使等を受ける。従って、侵害回避のためには、使用権（ライセンス）の取得を検討する必要がある。

なお、登録商標に類似（称呼、外観、観念）する商標の使用は、侵害するものとみなされる（商標法第37条）。また、商品区分は1～34類、役務区分は35～45類である（商標法施行令第2条別

表)。

2. 商標法上の使用権規定

(1) 専用使用権 第30条

- 1 項：商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができる。ただし、第4条2項に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商標に係る商標権については、この限りではない。
- 2 項：専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。
- 3 項：専用使用権は、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
- 4 項：特許法第77条4項及び5項（質権の設定等）、第97条2項（放棄）並びに第98条1項2号及び2項（登録の効果）の規定は、専用使用権に準用する。

(2) 通常使用権 第31条

- 1 項：商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。
- 2 項：通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有する。
- 3 項：通常使用権は、商標権者（専用使用権についての通常使用権にあっては、商標権者及び専用使用権者）の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
- 4 項：通常使用権は、その登録をしたときは、その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。
- 5 項：通常使用権の移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
- 6 項：特許法第73条1項（共有）、第94条2項（質権の設定）及び第97条3項（放棄）の規定は、通常使用権に準用する。

Ⅱ 商標ライセンス契約の実務概要

1. 商標ライセンス契約の概要

商標ライセンス契約とは、商標権の使用に関する契約で、民法上に規定されている13種類の有名契約ではなく、無名契約である。具体的には、当事者の一方（ライセンサー Licensor）が、相手方（ライセンシー Licensee）に対して、商標権について、一定の対価（使用料 Royalty）により、ライセンス（使用権 License）を許諾する契約をいう。

なお、ライセンス契約の概念図を表すと次のようになる。キーポイントは、当事者、対象、ライセンス、対価である。