

ちよつと知りたい 商標管理

■ 商標権のライセンスについて

浅野国際特許事務所
浅野 卓

1. 商標権

商標権は独占排他権ですから、第三者が、①正当な権原・理由なく、②登録商標と同一・類似の商標（指定商品・指定役務が同一・類似で、標章が同一・類似のもの）を、③使用すれば、商標権侵害となります（商標法 25 条、37 条 1 号）。

もっとも、第三者は一切使用できないわけではなく、“正当な権原”や“正当な理由”があれば使用できます。

すなわち、第三者が使用するには、原則として、①商標権の譲受けや、②商標権者の許諾（ライセンス）が必要となります。これが“正当な権原”です。

なお、第三者が使用するのに、商標権の譲受けや、商標権者の許諾（ライセンス）が不要な場合（＝商標権の効力の制限、商標法 26 条）もあります。これが“正当な理由”です。

2. 商標権のライセンス

商標権のライセンスには、①専用使用権（商標法 30 条）と、②通常使用権（商標法 31 条）があります。

専用使用権は、独占排他権です。そのため、専用使用権の設定範囲については、商標権者も使用できません。また、専用使用権の設定範囲については、別の人に重複して専用使用権を設定できません。商標権者の行為を制約してしまいますから、次の通常使用権の許諾の方が多いです。

一方、通常使用権は、独占排他権ではありません（使用容認請求権）。そのため、通常使用権の許諾範囲について、商標権者も使用できます。また、通常使用権の設定範囲について、いくらでも重複して通常使用権を許諾できます。

なお、ライセンスする人（商標権者）のことをライセンサー、ライセンスを受ける人のことをライセンシーと呼びます。

3. ライセンスする場合の留意点

商標は、ブランド連想を蓄積する“器”です（「[⑩ドメインネームと商標登録](#)」参照）。したがって、商品・サービスをはじめとするライセンシーのあらゆる活動から生じるブランド連想が、ライセンス対象の商標に蓄積していきます。マイナスの連想だけでなく、プラスの連想であっても、商標権者のブランド・アイデンティティと異なる場合があります。商標権者自身のブランドイメージにも影響しますから、ライセンシーに対して品質の保持を強く求めるべきです。

4. ライセンス契約における代理人の必要性

ライセンス契約では最低限、①当事者、②対象の商標、③許諾範囲（製品・行為・地

域・期間)、④対価について定めます。⑤帳簿の検査や⑥解約、⑦協議について定めることも多いです。

しかし、これだけで十分とは言えません。例えば、ライセンサーに関しては、⑧商標権の維持、⑨無効理由や権利侵害がない旨の保証の有無などについて定めたり、ライセンシーに関しては、⑩サブライセンスの許否、⑪登録の可否（通常使用権の場合）、⑫品質の保持、⑬最善義務、⑭競合禁止（下記参照）などについて定めたり、両者共通の事項として、⑮第三者による侵害への対応や、⑯秘密保持について定めておかないと、予期せぬトラブルが生じたとき大いに揉めます。

また、独占禁止法や製造物責任法（PL法）への配慮も必要です。例えば、ライセンシーがライセンス対象の商標権の有効性について争わない義務（不爭義務）は、独禁法違反になる場合もあります。ライセンシーに販売価格の制限等の義務を課すと独禁法違反の可能性が生じます。さらに、通常使用権が許諾された場合、特にライセンシーにライセンスの対象の商標の使用義務について、競合品の製造、販売の禁止を含む義務（専念義務）を課すと独禁法上問題となる可能性があります（知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針参照）。また、PL責任を負う製造業者等について、ライセンサーが該当する場合があります（PL法2条3項参照）。

このように、ライセンス契約は多岐にわたる検討が必要ですから、弁理士等の代理人に依頼することが望ましいと言えます。

（2015年11月2日、経営資料センターに原稿提出）

ちよつと知りたい 商標管理

■ 商標権侵害の警告書について

浅野国際特許事務所
浅野 卓

1. 商標権の効力

商標権は独占排他権ですから、第三者が、①正当な権原・理由なく、②登録商標と同一・類似の商標（指定商品・指定役務が同一・類似で、標章が同一・類似のもの）を、③使用すれば、商標権侵害となります（商標法 25 条、37 条 1 号）。

下表は、商標権の効力をまとめたものです。なお、第三者が使用できる場合については、「商標権のライセンス」をご覧ください。

マーク\商品・役務	同一	類似	非類似
同一	専用権（25 条） 独占・排他	禁止権（37 条） 排他的み	及ばないが、防護標章登録（67 条）の場合は排他的み
類似	禁止権（37 条） 排他的み	禁止権（37 条） 排他的み	及ばない
非類似	及ばない	及ばない	及ばない

16

商標権の独占排他的効力は、同一の商標にのみ及びます（専用権）。類似の商標には、排他的効力のみ及びます（禁止権）。つまり、商標権者は、類似範囲（禁止権の範囲）には、積極的に使用する権利を有せず、他人の禁止権に抵触しない限りで、事実上使用できるのみなのです。この点、意匠権者は、類似範囲にも使用する権利を有します。

また、商標が類似するかどうかは、マーク面と商品・役務面から判断します。そのため、マークが同一または類似でも、そのマークが使用される商品・役務が非類似であれば、「登録商標と同一・類似の商標」ではなく、商標権侵害にはなりません（防護標章の場合を除く）。

2. 商標権侵害の救済

商標権が侵害された場合、商標権者は侵害者に対し、①差止請求（商標法 36 条）や②損害賠償請求（民法 709 条）をすることができます。③損害賠償請求権が時効消滅した場合でも、不当利得返還請求権（民法 703 条・704 条）をすることができる場合がありますし、⑤損害賠償に代え、または損害賠償と共に信用回復措置請求（特許法 106 条準用）することもできます。

また、侵害罪として刑事罰（商標法 78 条）が科される場合もあります。

3. 商標権侵害の場合の対応

(1) 商標権者側の対応

もっとも、侵害があったからと言って、いきなり前述（2.参照）の救済を求めることは稀です。

侵害を発見した場合、通常、侵害者側に対し**警告書**を送付します。警告書には、通常、①侵害物件・侵害行為、②商標権を保有・商標権を侵害する旨、③侵害を停止・回答を求める旨、④法的措置を講じる旨を記載します。④法的措置と合わせて、ライセンスの意思がある旨を記載する場合があります。

(2) 侵害したとされる側の対応

警告書を受け取った場合、まず①商標原簿を確認し、警告者が商標権者・専用使用権者であるか、商標権が存在するかを確認します。更新の失念などにより商標権が消滅している場合があるからです。その後、②自己の使用が商標権侵害となるか(1.参照)を検討します。

侵害に当たる場合には、③当該商標権に無効理由がないかを検討します。無効理由があるときは、商標権を行使できませんし(特許法 104 条の 3 準用)、無効審判を請求し当該商標登録を無効にすることができます(商標法 46 条)。④商標掲載公報発行日から 2 月以内であれば、異議申立てをし当該商標登録を取り消すこともできます(商標法 43 条の 2)。また、⑤継続して 3 年以上の日本国内における不使用(商標法 50 条)などを理由に、取消審判を請求することもできます。

そして、上記検討を踏まえて、商標権者側に回答します。合わせて、ライセンスの申込みをする場合もあります。

(3) 両者の交渉

両者の前記対応を踏まえ、商標権のライセンス(商標法 30 条・31 条)や商標権の譲渡(商標法 24 条の 2)の交渉、当該商標の使用中止や商標変更といった対応がなされます。そして、交渉が決裂した場合に初めて、前述(2.参照)の救済を求めることとなります。

(2015 年 12 月 3 日、経営資料センターに原稿提出)

ちよつと知りたい 商標管理

■部材・技術の名称と商標権について

浅野国際特許事務所
浅野 卓

1. 部材ブランド・技術ブランドとは

部材ブランドとは、完成品に使用されている部品・材料・素材などの部材のブランドであり、「intel (CPU)」や「Windows (OS)」、「ゴアテックス (防水透湿性素材)」、「ヒートテック (吸湿発熱素材)」、「トレハ (トレハロース)」、「パルスイート (アスパルテーム)」、「IGZO (アモルファス半導体)」等が挙げられます。

一方、技術ブランドとは、商品・サービスに使用されている技術のブランドであり、「ハイドロテクト (光触媒による環境浄化技術)」や「プラズマクラスター (プラズマ放電による空中除菌技術)」、「ナノイー (帯電微粒子水技術)」等が挙げられます。

2. 部材・技術の名称と商標権

部材や技術については、特許権による保護が一般的です。

他方、完成品において重要な役割を果たす部材や技術は、それ自体をブランド化することができます。部材ブランドや技術ブランドには、後述のメリットが考えられますので、フリーライドを防ぐために、商標権による保護も検討すべきです。

なお、当該部材や技術の取引界における一般的名称（普通名称）や慣用されるに至った名称（慣用商標）や、当該部材や技術の特性を説明する名称（記述的商標）は、識別力がないとして、原則として商標登録できません。多くの部材ブランドや技術ブランドの名称が造語商標なのは、そのためです。

3. 部材ブランド・技術ブランドのメリット

① 完成品に対する価値の補完

当該部材や技術を使用している無名メーカーの完成品に対する信頼感・安心感が向上しますし、既にグッドウィルを獲得している完成品についても価値が補完・強化されます。その結果、競争優位も期待されます。

② 多品展開や他商品相乗が容易

当該部材や技術を使用すれば、新たな市場への商品展開がより容易になります（多品展開）。そして、多数の分野に展開された商品群により、より充実したブランド連想が得られますし、これらの商品同士による相乗効果（他商品相乗）により、商品群全体の価値の向上も期待されます。

また、自社が手掛けない分野について他社に商品展開させ、当該部材や技術を普及させつつ、それによるブランド連想を得ることもできますし、当該部材や技術を使用した商品同士による相乗効果（他商品相乗）を狙うこともできます。

③ 中小企業における効果

中小企業では、完成品まで製造していないことが多いです。一方、完成品になると、そこに使用された部材や技術は、消費者の見えないところに隠れてしまいます。

部材ブランドや技術ブランドとして前面に出すことによって、**自社開発の部材や技術を消費者に認知させることができます。**

また、消費者に当該部材や技術を認知させ信頼を得ることによって、**他の完成品メーカーに対して当該部材や技術の採用を促すこともできます。**

4. 部材ブランド・技術ブランドの管理

① 部材や技術の使用の表示

消費者に当該部材や技術を認知させるために、完成品において消費者が容易に視認できる箇所に、当該技術や部材が使われていることを表示すべきです。

② 普通名称化の防止

部材や技術の名称は、普通名称化・慣用商標化しやすいと考えられます。普通名称化・慣用商標化すると、商標権の効力は及ばなくなります（商標法 26 条）。

そこで、当該名称をカギ括弧でくくったり、®や TM を付したり、「〇〇社の登録商標です」と記載するなど、普通名称化・慣用商標化を防止すべきです。

(2015 年 12 月 5 日、経営資料センターに原稿提出)