

契約実務における商標保護のあり方

——契約類型ごとの考察——

商 標 委 員 会
第 1 小 委 員 会*

抄 録 事業の在り方が多様化する現在において、商品・サービスの開発・提供を他者と連携して行う形態が一般的となりつつある。他者との分業、協業、連携等を通じて事業を進めるにあたり、企業が保有する商標を連携先の他者が表示¹⁾する機会も増加している。他者の行為により自社商標（ブランド）の価値を毀損させないためには、各ケースの特性に応じ、適切に商標を表示させ取り扱わせる義務を契約上課す必要がある。本稿では、企業が保有する商標を他者に表示させるいくつかのビジネススキームを取り上げ、それぞれのスキームにおいて特に重要であると思われる契約条項について述べる。

目 次

1. はじめに
2. 商標の特徴と他者に商標を表示させるリスク
3. 各類型における留意事項等の検討
 3. 1 使用許諾契約
 3. 2 流通型契約
 3. 3 提携型契約
 3. 4 製造委託（OEM）契約
4. おわりに

1. はじめに

事業の在り方が多様化する現在において、商品・サービス（以下「商品等」という）の開発・提供を他社と連携して行う形態が一般的となりつつある。他者との分業、協業、連携等を通じて事業を進めるにあたり、自社企業が保有する商標を当該他者に表示¹⁾させる機会が増加している。一方、自社商標（ブランド）を他者に表示させるには自社商標の価値の毀損など様々なリスクを伴うため、各ビジネススキームの特性に応じ、契約上適切な義務を連携先の他者に課す必要がある。

しかしながら、実際の案件では、事業上の力関係や案件全体の事情等によって、商標に関する条項を全て盛り込むことが難しい場合があり、条項の取捨選択の判断を迫られることも少なくない。このような場合、一般的な商標ライセンス契約に関する契約ひな型や文献等はあるものの、それらをそのまま参考にはできない事態がほとんどであり、また最低限どのような規定を設けておくことが適切かについては参考となる文献や拠り所となる基準が見当たらず、実務上悩む場合が多い。

そこで、実務上直面するビジネススキームに沿ったいくつかの契約類型を取り上げ、類型ごとに必要性の高い条項はどのようなものを議論し仮説を立てた。更に、議論や仮説をより客観的に評価・検証するために商標委員会の参加企業（約50社）の各委員に対しアンケートを実施した（文末に「表1 アンケート結果総括一覧表」を示す）。

* 2014年度 The First Subcommittee, Trademark Committee

アンケートには、7種の契約類型²⁾、一般的な商標使用許諾契約で見られる条項を16項目¹⁾取り上げ、まず、契約類型ごとに締結経験の有無を確認し、経験者に対しては各条項を記載するか否か、未経験者に対しては各条項の記載の必要度を回答してもらった。本稿では、上記議論、仮説を踏まえ且つアンケートの結果を参考に、企業が保有する商標を当該他者に使用させるいくつかのビジネススキームを類型に分けて取り上げ、それぞれの類型における契約上の留意事項について述べる。

なお、本稿は2014年度商標委員会第1小委員会の委員である今給黎 俊（東日本旅客鉄道）、近江 恵（日本電信電話）、大黒菜々子（凸版印刷）、尾山美怜（アズビル）、笠木一雅（三菱重工業）、香山鮎美（富士ゼロックス）、桜井智子（エーザイ）、孫 一蒙（ソニー）、俣野拓郎（大王製紙）、宗形 賢（ソフトバンクモバイル）が担当した。

2. 商標の特徴と他者に商標を表示させるリスク

契約類型毎に述べる前に、そもそもなぜ契約上、他者に自社商標を適切に表示させる義務を課すべきかについて確認しておきたい。

商標権の特徴として、商標の管理が適正か否かによって価値が変動することが挙げられる。商標の価値を生じさせ、また維持するためには、前提として少なくとも登録商標を使用していることが求められる。商標を通じて自社が意図したブランドイメージを醸成するには、ガイドライン等に沿った適正な使用を継続する必要もある。その上で、他者が無断で使用する行為（侵害）の取り締まりや普通名称化、希釈化等につながる行為を自他共に行わないことも適正な管理にとって必要な観点となる。

商標の管理が適正か否かにより受け得る法的保護の度合いも異なってくる。たとえば、適正

な管理に基づき使用を継続し、周知・著名になった商標は、類似しない商品等に関しても他者による同一・類似商標の使用・登録を阻止することができる（商標法第4条1項12号、15号、第64条等）。

一方、一定期間不使用であれば権利そのものが取り消されるリスクが生じる（法第50条）。また、普通名称等となった場合には商標権に制限が課される事態に陥りうる（法第26条等）。

従って企業が保有する商標を他者が表示することを認める場合には、ビジネススキームに応じて商標を適正に表示させる条件を契約上定め遵守させることが重要となる。

また、契約を作成するにあたっては、ビジネススキームの理解や背景の把握が肝要となる。これらの理解や把握のないままドラフトをしてしまうと、必要な規定の抜け落ちが生じるおそれがあり、契約は締結したもののリスク低減という本来の目的を果たせない事態につながりかねない。契約の主管部門や法務部門と連携し、ビジネススキームや相手方との事前の合意条件等を確認した上で必要な条項（権利・義務）を洗い出すべきである。洗い出したとしても、前述のように事業上の制約等を受けた結果すべては規定できない場合もあるだろうが、契約交渉にあたっては、まずは必要と考える条項はすべて規定した案を相手方に提示できるのが望ましい。

上記を踏まえ、商標を他者に表示させる典型的な契約類型を取り上げ、それぞれの類型における留意事項等を検討する。

3. 各類型における留意事項等の検討

3.1 使用許諾契約

使用許諾契約とは、登録商標等の保有者が他者にその使用を認める契約であり、商標ライセンス契約ともいう。商標の使用に関しもっとも

典型的な契約類型である。

しかしながら、本類型は対象とする商標がどのようなものであるかによって契約上の留意点は異なってくる。自社が使用中の商標を許諾の対象とするか不使用商標を対象とするかによっても異なり、また、特定の商品等に関する商標（ペットネーム）か社名に関する商標（ハウスマーク）かにも影響される。更には、ペットネームの場合、特定の商品等にかかる技術ノウハウを他者に提供する際に技術ノウハウの供与等とセットで商標の使用も許諾する場合もあれば、自社の商品等と関係しない他者商品等について商標単独で使用されることを前提に許諾する場合もあるであろう。なかでも最も留意を要するのは使用中の商標を許諾する場合である。他者が自社商標の出所識別機能を活用した結果、自社がその機能を独占的に活用することができなくなるリスクが生じる点を慎重に考慮し締結する必要がある。

たとえば、許諾対象の商標を自社及び許諾先の他者が関連する事業分野で同時に使用する場合、需要者からは同様の品質の商品等や同一シリーズ、関連商品等を提供していると誤認されるといった、いわゆる出所混同や品質誤認が生じるおそれがある。自社の商品等が他者の商品戦略やブランドイメージの影響を受ける可能性も否定できない。

その場合、自社が意図したブランド戦略が実行されないだけでなく、商標の使用が品質等の誤認を招くとして不正使用取消審判等を提起され、商標権を失うリスクもある。商標権者としては契約締結前にこのようなリスクを評価し、仮に許諾する場合でも契約等による厳重な管理が必要となる。

また、当該他者の使用方法によっては、商標の普通名称化、希釈化を招くおそれもあり、同様に契約等による厳重な管理を要する。更には、許諾対象の商標が許諾先の他者の商標として周

知・著名になった場合、当該商標に他者の信用（Goodwill）が化体し、契約を解除した後も需要者等に他者のブランドであると認識されるリスクがある点にも留意を要する。

このように、使用中の商標の許諾は、自社商標の出所識別機能を他者の使用により発揮することになる点に起因するリスクが多々想定されるため、使用中の商標は許諾契約の対象としないことを原則とする企業も多い。

一方、使用中の商標であっても、経営判断に基づき資本関係のある関連会社等に社名商標（ハウスマーク）の使用を許諾し、共通のハウスマークの使用を通じ、関連する事業体であることを需要者に示唆する目的での許諾は一般的に行われている。この場合、企業の最重要商標ともいえるハウスマークを別法人に使用させる契約となるが、当該別法人は株式保有等により経営的なコントロールの及ぶ企業に限定する場合が多く、通常の契約条項より緩やかなものとなることがある。

このように、商標使用許諾契約は、同じ類型であっても、対象とする商標や許諾する理由・背景に応じて、リスクや留意事項が大きく異なるのが特徴であるといえ、使用許諾契約というくくりで必要条項を特定したり、傾向化したりすることは難しい。

実際、アンケートの結果からも必要条項に関しては意見が分かれた。ただし、いずれの場合であっても、「誰（どの範囲の者）にどんな目的で使用を許諾する契約内容か」は最低限当事者同士意識を合わせ、且つ契約にも明記すべき点は共通すると考えられる。従って、必要条項としては以下が挙げられる。

- ・「再許諾権付与の可否」
- ・「目的外使用の禁止」

またハウスマーク等、自社でも使用中の商標を許諾し、関連する商標（ブランド）として管理する場合には、以下を挙げておく必要がある。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- ・「商標の使用ルール（ガイドライン）の遵守義務」

対象が不使用商標の場合、自社の商標（ブランド）として管理する必要性が乏しいことから、以下については契約条項に含めない場合もある。

- ・「商標の使用ルール（ガイドライン）の遵守義務」
- ・「普通名称化・希釈化防止義務」

その他、「無効審判の請求など不爭義務」、「侵害対応・協力義務」はアンケートの結果からも経験者のうち7割以上が「記載する」と回答しており、実務上必須条項としている率が高いことが判明している。これにより、使用許諾先との紛争を抑止・回避し、また侵害等トラブル時に自社に過度な負担が降りかからないよう契約上手当をすることが多い実情が垣間見える。

3. 2 流通型契約

(1) 代理店契約（Agent）

代理店契約とは、売主である商標権者がその商品等の販売を代理する者（代理店）と締結する契約で、代理店が自社商品等を紹介し、販売活動をする場合の条件を定めたものである。代理店は、販売先との契約の当事者にはならないため、在庫リスクを抱えることはなく、代理店の営業活動によって生じる損益や危険は、原則、売主が負うことになる。代理店契約は、売主と代理店との間では営業活動の代理契約ともいえ、商品等がその売主でしか取り扱えない場合に締結されることが多い。

使用許諾契約との違いは、この営業活動に特化している点である。代理店は、売主の「代理」として営業活動をするため、売主の商品等の商標を使用する。買主からみれば、代理店は売主と同一視できるものであり、いわば売主の顔となる。

そのため、売主は代理店に対して特に以下を

必要条項として課す必要がある。

- ・「商標の使用ルール（ガイドライン）の遵守義務」
- ・「汚染防止義務」
- ・「再許諾権付与の可否」
- ・「契約解除後の禁止事項」

代理店の性質上、売主の商標を積極的に活用しようとするのは半ば当然である。

ところが、商標管理ルールに沿わない（例えば異なるサイズや色彩等のバリエーション等の変更が加わった）商標が濫用されてしまうと、商標権者が意図した態様の商標が需要者に浸透しなくなってしまうとともに、上記2章で挙げたようなリスクが生じるため、「商標の使用ルール（ガイドライン）の遵守義務」が必要となる。また、無限に商標等の使用を許諾するものではないことを確認し、使用の管理を困難にしないためにも、「再許諾権付与の可否」も必要となる。

また、自社の商標（ブランド）を積極的且つ継続的に使用させるため、信用の失墜に繋がる行為をしないよう「汚染防止義務」を規定し、代理店自身のブランドにさせないよう「契約解除後の禁止事項」も規定しておくことが望ましい。

一方で、以下の条項については取り扱う商品等の特徴によっては、規定の必要性は乏しい。

- ・「品質管理義務」
- ・「製品の品質管理義務の監査権」
- ・「無効審判の請求などの不爭義務」

「品質管理義務」、「製品の品質管理義務の監査権」は、前述のとおり、商品等自体は売主が提供するものであるため、その品質も売主が管理したほうがよいという考え方もあるからである。

また「無効審判の請求などの不爭義務」は、代理店が自己の取り扱う商品等の特徴を自ら失わせるという行為をする可能性が低いと考えら

れるからである。

ところで「使用証跡の保管義務」については代理店契約経験の有無によりアンケートの回答結果が異なった点が特徴的であった。代理店における使用証跡の保管の必要性は一見高く感じられるものの、実際には使用する宣伝素材等が売主から提供されるものに限られるケースもあり、必ずしも代理店において保管しておく必要はない場合もある。従って、この類型に限らず、盛り込むかどうかは案件の特性に応じて判断すべきといえよう。

代理店契約は、業務委託に近い性質であるため、当事者間で担当する役割（責任範囲）をはっきりさせる必要があるが、その責任範囲は売主の商材のブランド力と、代理店の営業力との力関係に左右されやすい。そのため、「第三者からの損害賠償請求への対応義務」、「苦情への対応義務」については、自社の担当部門と十分なコミュニケーションを行い、リスクを検討した上で記載の要否を判断すべきであろう。

(2) 販売店・卸売契約 (Distributor)

販売店・卸売契約とは、サプライヤーである商標権者（自社）が、その商品等を購入し販売する者（販売店）と締結するものであり、販売店が自らの責任負担（代金回収等責任を負う）で小売・卸売をするビジネスを想定した契約である。

販売店は、一般に自社と資本関係がない、あるいは希薄なため、自社はそのリスクヘッジのために取扱商品等の制限、最低販売保証、補修部品確保やアフターサービス体制の要求や広告宣伝の取扱いなどに関する義務を販売店に課すケースが多い。販売店・卸売契約を通じ、自社は当該販売店等が適切に商品等を販売し、販売店の行為により自社商標（ブランド）の価値の低下が生じないように指導・監督を行うことが適切である。

特に、消費者は自社より販売店の活動に接する機会が多いため、商標の取扱いに関しては、代理店契約とほぼ同じ条項を課す必要がある。

ただ、以下については、代理店契約と比べればやや規定の必要性は下がる。

- ・「汚染防止義務」
- ・「再許諾権付与の禁止」

これは、商品自体は販売店側が購入済であることから、その後の取扱い自体も販売店に委ねられるべきという考え方に基づくからである。

このように、販売店側に取扱いについてはある程度の裁量を認める反面、その取扱いに起因するリスクについても販売店が負うべきであるため「第三者からの損害賠償請求への対応義務」については、代理店契約と比べるとやや規定の必要性が高い。

(3) フランチャイズ契約

フランチャイズ契約とは、商標権者（フランチャイザー）が、あるビジネスシステムを有している場合に、そのビジネスを行う加盟店（フランチャイジー）に対してその商号・商標・その他ノウハウを使用させる契約である。

一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会は、『フランチャイズとは、事業者（「フランチャイザー」と呼ぶ）が他の事業者（「フランチャイジー」と呼ぶ）との間に契約を結び、自己の商標等を用いて、同一のイメージのもとに商品等の販売その他の事業を行う権利を与え、一方、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下してフランチャイザーの指導および援助のもとに事業を行う両者の継続的關係をいう。』と定義している³⁾。

フランチャイザーである商標権者は経営を異にする複数の加盟店に対し、同時且つ継続的に自社商標を使用させつつ、フランチャイザーのビジネスシステムを画一的に運営させる必要が

あるため、商標等の使用は他の類型と比べても最も厳格に管理すべきと考えられる。

契約に盛り込むべきものとして特徴的な条項は以下がある。

- ・「商標の使用ルール（ガイドライン）の遵守義務」
- ・「汚染防止義務」
- ・「無効審判の請求などの不爭義務」
- ・「再許諾権付与の可否」
- ・「関連出願および不当登録の禁止」
- ・「目的外使用の禁止」
- ・「侵害対応・協力義務」
- ・「使用証拠の保管義務」

アンケートの回答からもこれらの条項を必須として盛り込んでいる実情が見えた。この類型は、商標の使用条件に承諾しなければ、当該フランチャイズに加盟できない特徴を有することから商標権者としては厳格な義務を課しやすいビジネススキームである点も厳格化を実現させている要因といえよう。

一方、フランチャイジーは原則として商標が表示された商材や広告媒体等の提供を商標権者（フランチャイザー）から画一的に支給され、且つそのみを使用した営業を義務化されている場合も多いことから商標権者の意図しない表示行為を行う余地が少ない傾向にある。従って、「普通名称化・希釈化防止義務」については規定する優先度は高くないといえよう。

3. 3 提携型契約

(1) ダブルブランド契約

ダブルブランド契約とは、企業間の業務提携や共同開発を通じて提供する（いわゆるコラボレーション）商品等に対し、各企業が保有する既存商標を複数表示させる場合（例えば、一つの商品に自社のロゴと他社のロゴを並べて表示する場合）に締結する契約である。特に、当事者企業の営みにより各商標が既に一定のブラン

ド価値をもつ場合に、それぞれの商標が有する顧客吸引力を活かし、双方の商標を同時に表示させ、ブランド価値の相乗効果が期待できると想定される場合に締結されることが多い。

各当事者は自社商標をお互いに他社が表示することを認めた上で商品等を提供することとなる。ビジネススキームによっては、一方の当事者が販売を担当する等の役割分担に基づき、相手方当事者の商標の使用許諾を受ける又は自社商標を使用許諾する片務契約となる場合もある。いずれにしても、一方の当事者が相手方当事者に自社の商標の表示を認める点において、商標使用許諾契約と共通する部分が多くみられ、商標使用許諾契約の応用類型と位置付けることもできるだろう。

いずれの場合も、他社の製造・販売等事業行為や商品等の不具合その他不祥事により自社の商標の価値が影響されるリスクがある。そのため両当事者間において使用条件をすり合わせた上で、案件の特性に応じた適正な契約を行う必要がある。

また、本契約類型の特徴として、商品等に両当事者の商標が併記的に表示される点が挙げられる。

この特徴を考慮すると、各当事者の基準をクリアした商品等にのみ商標の表示を認める運用が望ましいが、そもそもダブルブランド契約を志向する時点で、互いの商品の品質等を十分認識していることが考えられるため、「製品の品質管理義務」については記載の必要性は低いといえる。

更に、この類型は当事者企業が既に自ら使用をしている商標を継続して使用する（従前から商標の使用ルールが規定されている）点も特徴として挙げられる。そのため、ビジネススキームに沿ったガイドラインを新規に設定ないし両当事者で共有し、これを遵守することが望ましい。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

本契約類型に盛り込むべき重要性の高い条項としては以下が挙げられる。

- ・「商標の使用ルール（ガイドライン）の遵守義務」
- ・「再許諾権付与の可否」
- ・「目的外使用の禁止」
- ・「侵害対応・協力義務」

一方、本類型においては、「品質管理義務」及びその監査権にかかる条項のほか、以下の条項については規定する優先度が低い。

- ・「使用証跡の保管義務」
- ・「第三者からの損害賠償への対応義務」
- ・「苦情への対応義務」

「使用証跡の保管義務」に関しては、当事者自らも商標の使用を継続することが一般的であることから契約の相手方に使用証跡の保管を求める必要性が低く、また商品等の品質管理も含め各当事者が責任をもって行う場合が多いといった背景があることに基づく。「第三者からの損害賠償への対応義務」、「苦情への対応義務」については、ビジネス上の信頼関係に基づく契約であることから第三者対応義務もお互い取立て規定せず、柔軟に対応すればよいと考えられるからである。

ただし、実務上、苦情対応等トラブル時の「責任分担」は各当事者間で確認をしておくほうがスムーズ且つ適切な対応が可能となるため、意識を合わせておくことが望ましい。

(2) 新ブランド立ち上げ契約

新ブランド立ち上げ契約とは、共同事業や合弁会社の設立等、複数の企業が一体となって新規事業を展開する場合に、当該共同事業者や合弁会社等が、各々の既存商標を使用（ダブルブランドを含む）するのではなく、新たに商標を採択し、共同して使用する場合に締結する契約である。

前述のダブルブランド契約とは異なり、新た

に商標を採択することから、当該新たな商標の使用により、直ちに当事者の既存商標の価値を毀損するようなケースは想定しづらいが、二者以上が、一つの商標を共に使用するという意味においては使用許諾契約と同様の留意点があると考えられる。

本契約類型においては、特に複数の当事者がいる共同事業の場合において、どのような商標を採択するか、商標権者を誰にするか、権利を共有する場合には持分をどうするか、権利化や権利の維持・保全義務を誰がどのように負うか、当事者が変更となる場合のルール等、商標（ブランド）管理の全容をあらかじめ契約で定めておく必要がある。

また、新しく採択する商標については当事者間で統一的な使用ができるように、ゼロベースで使用ルール・ガイドラインを作成し、各当事者の事業部門らに対し、あらかじめ当該ルール等を周知徹底する必要があるだろう。

上記の内容を踏まえ、本契約類型に盛り込むべき条項としては以下が挙げられる。

- ・「商標の使用ルール（ガイドライン）の遵守義務」
- ・「再許諾権付与の可否」
- ・「目的外使用の禁止」
- ・「侵害対応協力義務」

特に、権利が共有となっている場合には、「再許諾権付与の可否」を契約に明記し、許諾権の付与を可とする際の条件についても当事者間で事前にすり合わせを行う必要があると考える。

一方、下記の条項を規定する優先度をさげることは可能だろう。

- ・「製品の品質管理義務」
- ・「製品の品質管理義務の監査権」

これはダブルブランド契約と同様、ビジネス上の信頼関係のもと、他者と一つの商標（ブランド）を立ち上げ、同時に使用するスキームであることから、商品等の品質については相手方

を信頼する傾向にある点に基づいている。

3. 4 製造委託 (OEM) 契約

OEMは「Original Equipment Manufacture」の略で、OEM契約とは、自社の仕様に基づいて自社の商標を付した商品の製造及び供給を生産受託メーカーに委託する場合に締結する契約である。生産受託メーカーが製造した商品を自社が購入し市場に販売するので、売買契約の性質も兼ね備えている。

本契約類型と使用許諾契約との違いは、自社商標を表示させる物理的行為自体は生産受託メーカーである他者が行うものの、自社商標が持つ出所識別機能を他者ではなく自社が活用する点である。従って、実務上、商標条項を設けずメーカーへの仕様指示の範囲で商標を表示させる（メーカーが自社のいわゆる一機関となる）場合もある。このように、自社の商標を他者が製造する商品に表示する類型となるため、商品の品質に問題が生じた場合は自社ブランドの信用及び経済的価値が損なわれるリスク面での特徴があるだろう。

上記のことから、盛り込んでおきたい必要条項としては以下が挙げられる。

- ・「製品の品質管理義務」
- ・「製品の品質管理義務の監査権」
- ・「目的外の使用禁止」
- ・「契約解除後の禁止事項」

品質管理基準については品質管理部門等で作成され別途締結される契約等に基づいて生産受託メーカーに提供されることが多いが、基準を遵守させる規定は必須であり、品質管理結果の報告を義務付け、基準に適合する製品にのみ自社商標を表示できることや、その認定手続、基準不適合時における是正措置、生産受託メーカーに認める猶予期間等を規定することが望ましい。さらに、基準を遵守しているかどうか必要な監査を行える権利を盛り込むことも重要である。

「目的外の使用禁止」については、本来なら生産を受託した他者は委託を受けた商品のみ製造することができるが、実際には自社の商標が付された商品を流出（いわゆる横流し）させる違反を行うケースも見受けられること、また、商標を付した商品を、生産を受託した他者自身又は第三者のために製造、販売、譲渡、その他処分することも見受けられることから、これらを禁止する規定も必要であるといえる。「目的外使用の禁止」条項に加え、例えば製造された商品の全数を委託者に納入することを義務付けた規定や、検収時に不良品が発見された場合であっても、自社立会の下での無価値化（裁断、キズ付けや着色する等）を確認して、産廃業者へ引き渡す等の具体的な流出禁止規定を設定し、実効性のある管理体制を構築しておくことが望ましい。商品の流出が行われやすい類型であるという点では、いかなる国においても関連出願および不当登録を禁止する規定も有効である。なお、上記の違反等はOEM契約の特性上、契約解除後も発生する可能性が高いため、契約解除後の禁止事項としても明確にしておくべきである。

一方、以下については、本契約類型では、生産受託メーカーが商標の出所識別機能を活用しないため、契約条項に含めない場合もある。

- ・「普通名称化・希釈化防止」
- ・「汚染防止義務」
- ・「使用証拠の保管義務」
- ・「第三者からの損害賠償への対応義務」

その他、生産受託メーカーが下請け業者を利用する場合もあるため、ビジネススキームを確認し、「再許諾権付与の可否」や可とした場合の義務も明確にしておくことが望ましい。

なお、契約の義務として挙げないまでも、商品に付す商標の態様は文章だけでは正確に表せないので使用規定を添付し、実際の色、形、大きさ、商品のどの場所にどのように付すか等表

示方法を具体例により示すのが実務上推奨される。

4. おわりに

以上のように、商標の契約実務の視点から契約類型ごとの適切な商標保護のあり方について考察してきた。

アンケート全体を通してみると、規定する条項や必要と思われる条項について類型毎にある程度の傾向は見られたものの、一部の契約類型を除いて、回答がすべて一致した条項はなかった。これは、回答時に想定しているケースが、各委員とも業種や職種によって様々であることが要因と考えられるが、そのような結果からしても、各契約条項の必要性の検討は単なる法的な側面だけでなく、ビジネス的な側面も考慮すべきであることが改めて明らかとなった。

いずれの契約類型であっても、表示する商標は何か、付する商品等は何か、どのように提供されるか等、ビジネススキームをよく理解した上で、必要な条項、優先度の低い条項を見極める必要がある。従って、契約書の相談があった場合には、文面上でのチェックだけで済ませずに、契約主管部署との意識合わせを十分しておくべきだろう。

最後に、本稿は、今後も事業の在り方がより多様化することが推測される中、契約類型の一例を取り上げて検討したものに過ぎないものではあるが、商標の契約実務においてひとつの参考となれば幸いである。

注 記

- 1) 本論説では、商品等に商標を表示する行為のうち、商標の機能を発揮させるか否かに関わらず、形式上商標を表示する行為を「表示」と記載している。「表示」行為のうち、商標の機能を発揮させる行為を「使用」と記載し、「表示」と「使用」を使い分ける。
- 2) 7種の契約類型及び一般的な商標使用許諾契約ひな型にある条項(16項目)は別紙の表「アンケート結果総括一覧表」の通り。
この表ではアンケートの結果、契約経験者が「記載する」と回答した割合が70%以上であった項目を◎、40%以上~70%未満であった項目を○、40%以下であった項目を△として各欄に記載している。
- 3) 一般社団法人東京都中小企業診断士協会フランチャイズ研究会「フランチャイズQ&A 加盟者編 2. フランチャイズ・ビジネスの基礎知識について
Q1: フランチャイズ・ビジネスとはどのようなものですか」
<http://fcken.com/qa/#>

表1 アンケート結果総括一覧表

		-	流通			提携		製造
			使用許諾契約	代理店契約 (Agent)	販売店・卸売契約 (Distributor)	フランチャイズ契約	ダブルブランド契約	新ブランド立上げの契約
1	条項 商標の使用ルール (ガイドライン) の遵守義務							
	条項例 乙 (使用者) は、甲 (商標権者) から提供される使用規定及びその他指示に従うものとする。	◎	◎	◎	◎	○	○	○
2	条項 商標使用態様の事前確認義務							
	条項例 乙 (使用者) は、製品のサンプル・広告等を事前に甲 (商標権者) へ提出し、甲 (商標権者) の承諾を得るものとする。	○	○	○	○	△	△	○
3	条項 製品の品質管理義務							
	条項例 乙 (使用者) は、製造、加工、販売する製品が甲 (商標権者) の定める品質基準書の内容に適合しなければならないものとする。	△	△	△	○	△	△	◎
4	条項 製品の品質管理義務の監査権							
	条項例 甲 (商標権者) は、乙 (使用者) に対して製造、加工、販売する製品の品質を、監督することができるものとする。	△	△	△	○	△	△	○
5	条項 普通名称化・希釈化防止義務							
	条項例 乙 (使用者) は、本商標が普通名称化することがないように適切に使用するものとする。	○	○	○	△	○	○	△
6	条項 汚染防止義務							
	条項例 甲 (商標権者) は、本商標を尊重し、その信用を失墜する行為またはそのおそれのある行為を行わないものとする。	○	◎	○	◎	○	○	△
7	条項 無効審判の請求などの不爭義務							
	条項例 乙 (使用者) は、本商標の効力を自ら争い、第三者をして争わせないものとする。	◎	○	○	◎	○	○	△
8	条項 再許諾権付与の可否							
	条項例 乙 (使用者) は、本契約に基づき乙 (使用者) に与えられた権利を、甲 (商標権者) の事前の書面による許諾なく、第三者に本商標を使用させてはならない。	◎	◎	○	◎	◎	◎	○
9	条項 関連出願および不当登録の禁止							
	条項例 乙 (使用者) は、本商標に関するいかなる国の商標権の登録のためのいかなる出願及び登録をしてはならない。	○	○	○	◎	△	△	△
10	条項 目的外使用の禁止							
	条項例 乙 (使用者) は、甲 (商標権者) より許諾を受けた製品、販売地域以外に本商標を使用してはならないものとする。	◎	○	○	◎	◎	◎	◎
11	条項 侵害対応・協力義務							
	条項例 乙 (使用者) は、第三者が本商標権を侵害または侵害するおそれがあることを知ったときは、直ちにその旨を甲 (商標権者) に通知するものとし、甲 (商標権者) による当該侵害の排除または予防に協力するものとする。	◎	○	○	◎	◎	◎	○
12	条項 使用証跡の保管義務							
	条項例 乙 (使用者) は、本商標を使用し乙 (使用者) が実際に販売した本件商品の製品名及び本商標の使用状況を記録し、保管しなければならない。	△	△	△	◎	△	△	△
13	条項 第三者からの損害賠償請求への対応義務							
	条項例 本商標を使用する本件商品がその瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、乙 (使用者) はこれに対し全責任を負うものとする。	○	△	○	△	△	○	△
14	質問 契約解除後の禁止事項							
	条項例 本契約が終了した場合は、乙 (使用者) は、直ちに本商標が付された商品等の使用・販売等を停止し、これを破棄するものとする。	○	○	○	○	○	○	○
15	条項 苦情への対応義務							
	条項例 乙 (使用者) は、本商標を使用した本件商品に関する事項について苦情が発生した場合は、自己の責任と費用負担において遅滞なく苦情の解決にあたる。	○	△	△	○	△	△	△
16	条項 甲 (商標権者) の免責							
	条項例 甲 (商標権者) は、本商標の有効性 (取消可能性を含む) 及び本商標の使用が第三者の権利が侵害しないことについて、何らの保証もしないものとする。	○	○	○	○	△	△	△

(原稿受領日 2015年4月27日)