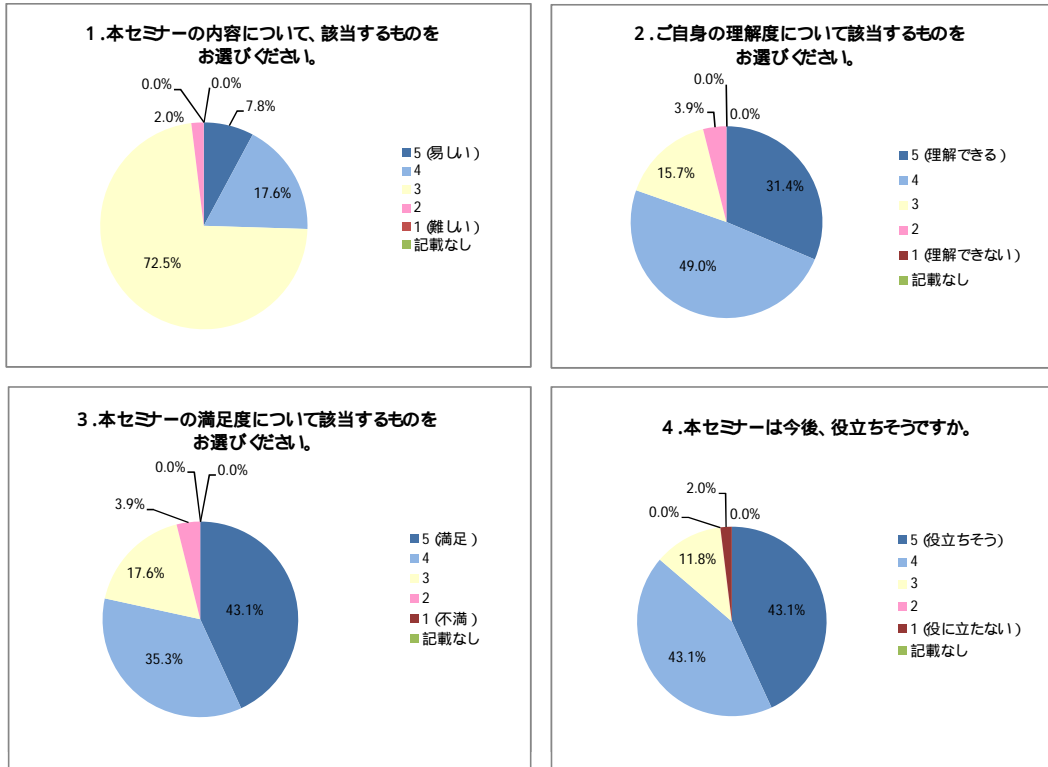


**第52回 知的財産セミナー**  
**企業における商標の管理、そのあるべき姿と現代的課題 - 企業のリスクマネジメントの観点から -**  
**講師:中央大学法学部 特任教授 外川 英明 氏**

2008年最後の知的財産セミナーは『中央大学法学部』特任教授 外川 英明 氏をお招きし  
 『企業における商標の管理、そのあるべき姿と現代的課題 - 企業のリスクマネジメントの観点から -』  
 についてご講演いただきました。

今回のセミナーでは、丁寧な説明で大変わかりやすかったという意見を数多くいただきました。  
 セミナー終了後に、参加者の方々からは現在、実際に抱えている課題・問題についての質問も寄せられ、  
 このトピックに対する関心の高さがうかがえました。

今回の知的財産セミナーに対するアンケート結果をご案内します。  
 ご参加された皆様はもちろん、今後の知的財産セミナーにご興味をお持ちの方もぜひご覧ください。



ご参加者の方々からの質問に対して外川先生にご回答をいただきましたので、掲載いたします。  
 【回答者：中央大学法学部 特任教授 外川 英明 氏】

【質問&相談】

- (1) 過去に使用し、ディスコンになった商標の扱いについて。

商標を付した商品の復活可能性、他の商品への流用可能性を検討して、更新をするかしないかを判断することになります。

特に、周知商標になったが、商品の販売が途絶えたことによって使用しなくなった商標については注意が必要です。ある会社では、自社商品の登録商標を商品販売中断時に更新しなかったことによって商品復活時に大きなトラブルになったことがあります。

識別力の弱い権利維持をどうしたらよいか。

講義でお話したように長期間使用予定の商標はストロングマークを用意すべきです。どうしてもウイークマークを長期間使う場合は、管理マニュアルを作成して、ロゴの徹底、使用ルールの徹底等を特に営業担当や広告担当に対し教育しておくべきです。

- (2) 販売店HPでの当社商標の使用。直すことをお願いはするが、数が多く、客であることからなかなか難しい。

確かに販売店等の客筋に改善を要求するのは難しいので、事が起こってから事後的に対応するのはなかなか困難と思います。個別の対応は、それでも地道に「お願い」という形で続けるしかありません。

ただし、「当社商標管理ポリシー」というような形で事前に社外に対し発表しておく事が有効です。今は、コンプライアンスについては各企業が充分注意をしていますが情報事前に充分発信しておくことが重要です。

- (3) 商品を買入れて、小分けにして売る場合に元の商品の商標と異なる商標(商品名)で売られていた場合の対応策(商品を買った方の)があれば教えてほしい。

通常、商標と小分けの問題は、小分けした商品に元の商標を付する事が商標権侵害かという問題として認識され、商標権侵害の成立を認める判決もあります(大阪地判平成6年2月24日マグアンプK事件)。

これに対し、ご質問は、異なる商標を付したとの事ですから小分け商品に付された商標の商標権侵害問題は基本的に発生しないと言わざるを得ません。問題にすれば、小分け時に元の商標を削除する行為に商標権侵害を問うことができるかという点です。商標法上の機能論等を考えても今のところ削除行為に商標権侵害を認

めるのは無理と思います。何しろ、小分け業者は商標法 2 条 3 項の「使用」をしていませんから。

(4) 外国商標の管理（費用対効果）に関する実務上の種々の問題をどうしたらよいか。

外国商標の管理は社標商標とペットネームで大きく相違します。前者は、使用予定が無い国、使用の蓋然性の高くない商品でも、費用対効果をできるだけ捨象して過剰になってもいいという明確な方針を打ち立てて管理すべきです。社標商標は会社の命ですから。

ペットネームは、これと相違して、使用予定があるか、生産予定があるか等を海外営業と充分連携をとって判断し、無駄があまり発生しないように対応すべきであると思います。

(5) 部品メーカーゆえの品番と型番と商標との関係、口によっては単なるアルファ

ベット 2 文字以下でも登録されているので、グローバル展開するときネックになる。

型番と商標の問題はなかなかの難問です。昭和 50 年代に電機各社が 3 文字の商標を商品区分ごとにコンピュータを使って組み合わせ、激烈な獲得競争をしたのも型番使用のつもりが商標権侵害を問われないように商標登録を確保した 3 文字だけを型番使用するためでした。世界的に見れば、型番だから安心ということは日本を含めて言えませんので、それぞれの国の法制度、法状況を緻密に分析してきめ細かに対応するしかないと思います。

(6) 海外での商標の取得や類似判断の考え方について。

商標制度は、属地主義ですから国によって相違します。特に類似判断は日本の見方がどの国にも通用するわけではありませんので、貴社にとって重要な国々については、現地の信用できる弁理士事務所を確保する必要があります。時にはセカンドオピニオンが必要な場合もありますので、複数の事務所を確保するのが理想的です。事務所情報を獲得しにくい場合は、日本国内の弁理士事務所を間に挟むのも良いと思います。

(7) 「7. 商標権の侵害」の中でライセンス（使用許諾）はさけるべきと話があった。その点について詳しく教えてほしい。契約期間 5 年としていたとして、期限満了日が期間中にあった場合、権利者は使用していないことを理由に放棄（更新しない）と判断してしまってもよいのか？ 契約がある（契約期間中である）から更新すべき義務がある許諾先の意向を聞く必要があるのか？

ライセンスはできるだけ避けるべきというのは、ライセンシーサイドに立った

場合の教訓です。講義で説明しましたように、ライセンシーが自分の努力で周知にしグッド・ウィルを高めると契約更新のときにライセンスフィーが高くなる等自己に不利に働く可能性があるからです。

また、商標の更新については、基本的には契約自由の原則ですから両当事者が合意の時点で商標の更新についてどのように決めていたかに係ります。もし、何も決めてなかった場合は、私は契約上の信義則から少なくとも商標権者はライセンシーに更新の必要があるか問い合わせるべきであると思います。問い合わせもせずに更新をしないで契約期間中にライセンシーが使用できなくなった場合は、商標権者の債務不履行責任が発生する可能性があり、少なくともトラブルにはなります。

従って、契約期間中に商標の更新が必要な場合は、どのような手順でどうするのか、更新費用は誰が負担するのか等事前に合意・規定しておく必要があります。

( 8 ) 管理体制について、どのような管理体制がよいか検討するための材料がほしい。

同業者間の情報交換、異業種との情報交換等が重要です。例えば、海外模倣品等同じような相手に業界ぐるみで対抗する必要がある分野で同業同士で勉強しあい、さらに商標管理全般についても情報交換するシステムを構築するのが有効です。業界スルーした委員会のようなもので活動しているケースが多いと思います。

( 9 ) ライセンス交渉について困っている。

ライセンス交渉は、講義で申しあげたように両当事者がウイン・ウインの関係になることが最も重要であると思います。細かい交渉テクニックを言う人もいますが(最低限のテクニックは必要ですが)、交渉は人対人であり基本的には誠実に対応する事が重要です。

( 10 ) アジア(中国・韓国・香港など)における漢字表記について困っている。

カタカナ社名をどこまで現地表記で商標登録を取得すべきかという問題と解釈してコメントします。社標商標については、費用対効果を度外視して保護を優先すべきです。カタカナ社名を漢字で書く場合何通りかの表現方法があるかと思いますが、現地代理人と相談して称呼として確実に類似範囲に入るといえるものを除いて念のためできるだけ多くの商標登録を取得しておくべきです。