

公益著名商標の通常使用権に係る許諾制限の見直しについて（案）

平成30年12月

1. 現行制度の概要

我が国商標法においては、地方公共団体や大学といった公益団体等を表示する著名な標章（以下「公益著名商標」という。）と同一又は類似の商標は、当該団体等の権威の尊重や国際信義の観点から、第三者は商標登録を受けることができないが（商標法第4条第1項第6号）、その公益団体等自身が商標登録出願をするときは、商標登録を受けることができる（商標法第4条第2項）。

公益著名商標は、移転（商標法第24条の2第2項、第3項）、専用使用権の設定及び通常使用権の許諾（商標法第30条第1項ただし書及び第31条第1項ただし書）¹は制限されている。

2. 問題の所在

近年、地域のブランディングや自身の広報活動の一環として、地方公共団体や大学等が関連グッズを販売することや、研究機関が開発に携わった商品を企業が販売するケースが増え、公益団体等を表示する商標を使用許諾したいという要望が増えている。しかしながら、商標法の上記制限との関係で、以下の問題が生じている。

【問題点】

- (1) 公益著名商標を第三者にライセンスしても商標法上の効力は発生しないため、やむを得ず当事者間で、差止請求権の不行使契約等を結ぶことにより実質的に使用権を許諾したかのような状態とするケースがあるが、これには問題があるのではないかと懸念する声がある。
- (2) (1) の懸念があることから、公益団体等が商標登録出願を躊躇する。
- (3) 公益著名商標の商標権を、何らかの形で他者に使用させていた場合に、その使用者が品質の誤認を生じさせる使用をしたとき²であっても、不正使用取消審判（商標法第53条第1項）が適用されず、商標権者のライセンサーとしての責任が不明確となる。

3. 対応の方向性

公益団体等が自身の保有する公益著名商標を活用しやすくするため、通常使用権の許諾制限を撤廃することで、公益団体等自身が登録した公益著名商標について、第三者に通常使用権を許諾することを認めることとしてはどうか。

商標法第4条第1項第6号は、団体等の権威を尊重することや国際信義の観点か

¹ 専用使用権は設定の範囲内で商標権者が権利行使できないこととなり、かつ、同一範囲内では単一の専用使用権しか設定できない一方、通常使用権は商標権者の権利行使が制限されず、かつ、同一範囲内でも重複して許諾できる点に違いがある。

² 公益著名商標を使ったコラボ商品の品質に問題があった場合等を想定。

ら設けられた規定であり、商標法第4条第2項は当該団体自身が商標を使用することを前提とする規定であること等を考慮すると、通常使用権の許諾制限を撤廃することは、以下の理由により立法趣旨上の問題はないと考えられる。

- (1) 公益著名商標の商標権者自身の責任において、第三者への通常使用権の許諾を行うことから、自身の権威を低下させることはない。
- (2) 商標権者は団体自身のままであり、商標権者自身の使用も制限されない。
- (3) 商標権が適切に管理されない場合には、不正使用取消審判により商標登録の取消という制裁を受けることとなるから、需要者保護に支障は生じない。

他方、通常使用権の許諾が可能となることで、第三者の使用による登録商標の活用の幅が広がるといったメリットがある。

したがって、通常使用権の許諾制限を撤廃することが適当ではないか。

【参照条文】

商標法（昭和34年法律第127号）

（商標登録を受けることができない商標）

第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

一～五 （略）

六 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標

七～十九 （略）

2 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者が前項第六号の商標について商標登録出願をするときは、同号の規定は、適用しない。

3 （略）

（商標権の移転）

第二十四条の二 （略）

2 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体であつて営利を目的としないものの商標登録出願であつて、第四条第二項に規定するものに係る商標権は、譲渡することができない。

3 公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者の商標登録出願であつて、第四条第二項に規定するものに係る商標権は、その事業とともにする場合を除き、移転することができない。

4 （略）

(専用使用权)

第三十条 商標権者は、その商標権について専用使用权を設定することができる。ただし、第四条第二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、この限りでない。

2～4 (略)

(通常使用权)

第三十一条 商標権者は、その商標権について他人に通常使用权を許諾することができる。ただし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権については、この限りでない。

2～6 (略)

第五十三条 専用使用权者又は通常使用权者が指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。ただし、当該商標権者がその事実を知らなかつた場合において、相当の注意をしていたときは、この限りでない。

2・3 (略)