

## 商標ライセンスには、危険が内在！

コロナウイルス感染予防では、マスク、消毒、三密回避等が日々の生活に定着し、仕事も含め、新しい日常が生まれてきました。コロナウイルスからの予防といえば、一時期、うがい薬が効果的との情報が流れうがい薬がドラッグ店等で品切れになった騒ぎがありました。

今回のトピックス、この「うがい薬」にかこつけて、商標ライセンスでの留意事項を取り上げてみます。

うがい薬ではカバの図柄がお馴染みですね。「カバくん」の図柄は、以前は長年にわたって「**イソジンうがい薬**」に使用されていましたが、現在は「**明治うがい薬**」に使用されています。「**イソジンうがい薬**」を販売していたのは明治グループの関係会社でしたが、ライセンス契約の終了を経て 2016 年 4 月、同社の自主商品としての「**明治うがい薬**」が登場しました。一方、「**イソジンうがい薬**」はライセンサーの外国企業側によりライセンス終了後、別の国内の製薬会社を通じて販売が継続されています。

その際、外国企業側の「**イソジンうがい薬**」のパッケージの図柄がライセンシー側自主商品の図柄（図柄の一部はライセンシー側で商標登録）と紛らわしいかどうかで紛争が生じました。結局、両者間に和解成立、「**イソジンうがい薬**」のパッケージの図柄が変更（当初の図柄は注 1、現在の商品のパッケージ図柄は注 2 を参照下さい）されました。

### （ライセンサー商標）

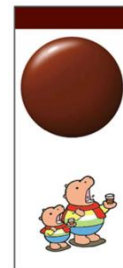
登録第 584989 号

イソジン

### （ライセンシー商標）

登録第 5784517 号

登録第 5784519 号



（各 URL をクリックすると外部サイトに遷移します）

\*注 1：ライセンス終了前の「**イソジンうがい薬**」の具体的なパッケージ図柄は、以下のニュースサイトをご参照ください。

- ・産経ニュース：<https://www.sankei.com/premium/news/160316/prm1603160003-n1.html>  
「カバくんが泣いている イソジンめぐり半世紀提携してきた日米 2 社が泥沼訴訟合戦に 背景には何があったのか？」（筆者注： 和解前のニュース）

\*注 2：現在の各商品のパッケージ図柄については、それぞれ以下の各社サイトをご参照ください。

- ・「**イソジンうがい薬**」：<https://www.isodine.jp/>
- ・「**明治うがい薬**」：<https://www.meiji.co.jp/drug/meiji-ugai/>

商標のライセンスでは、この事例のように

- ・ライセンス対象の商標
- ・ライセンシー独自採択の商標

の双方がライセンス対象商品に併用されることがあります。上記事例では、カバくんの図柄やパッケージの図柄等がライセンシーで採択した商標と言えます。

外国企業からのライセンスの下、国内企業により長年にわたって販売、市場で浸透した場合、併用されたライセンス対象の商標とライセンシー採択の商標が一体となって市場で認知され、ブランドイメージが育成されることが予想されます。この場合、ライセンスの終了により、それまで一体となって認知されてきた各商標の行方が気になるところです。

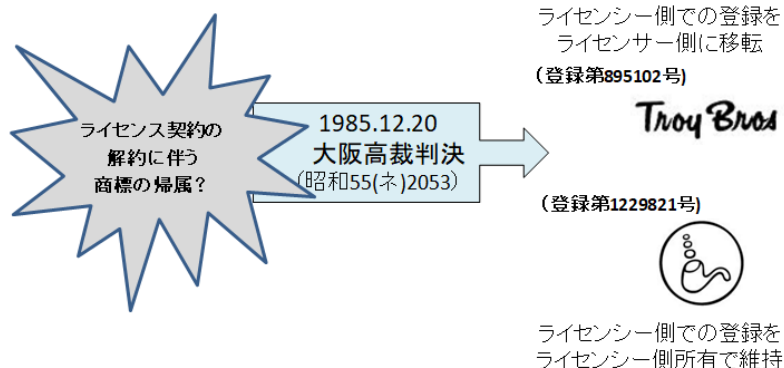
以下の事例も、外国企業からのライセンス終了に伴いライセンサーとライセンシーとの間で商標権の帰属が争われたものですが、ライセンシー採択の商標はライセンシー側所有のままとの判決になりました。

(ライセンサー商標)

Troy 他

(ライセンシーによる  
商標の使用の態様)

\* 右記 Troy Bros ロゴと  
右記パイプ図柄の併記  
(ポロシャツ等に使用)



この事件では、ライセンス対象商標は必ずしも明確でなく、Troy Bros ロゴ自体はライセンシー側で考案したようです。但し、ライセンシー側の販売展開で「外国企業（社名に「Troy」を含む）からのライセンス商品」ということが積極的にアピールされていた等の事情が考慮され、上記のとおり Troy Bros ロゴはライセンサーに帰属、権利移転せよとの判決になった次第です。判決では「ライセンス契約の文言を厳格に解釈して商標の帰属を決定すべきであって、本件（一）、（二）の商標を分断して所有させる結果となってもやむを得ないものというべきである」と示されました。

上記のうがい薬の事例やこの事例をみますと、ライセンス契約では、ライセンス対象の商標のみならず、その商標と一緒に使用される他の商標についても帰属を明確にしておくべきですね。しかし、それ以上に大切なのは、ライセンシーの製造・販売する商品の品質チェックはもちろんのこと、ライセンシー側の実際の商標の使用状況をチェックすることです。ライセンス対象の商標の重要性やビジネス戦略等によっては、ライセンシーが使用する商標のロゴやラベル、パッケージ他の具体的内容についてもライセンサーの事前の承諾を得るといった厳しいコントロール条項をライセンス契約に盛り込むことが必要になってきます。

商標ライセンスでは、ライセンシーの使用状況によっては、当該商標についてのブランドイメージや信用度がライセンシーに紐づいて認知されることがある一方、ライセンサーにも不測の影響が生ずることもあります。例えば、対象商標を使用するライセンシー商品の品質等に欠陥があった場合、対象商標自体の評判、信用が低下した場合、ライセンサー自身にも影響を及ぼすことになります。場合によっては、欠陥商品の「製造物責任」が実際には製造していなくともライセンサーに及ぶおそれもあります。

このように、商標ライセンスでは、単に自社商標を他人に使用させ、対価を徴収するだけでなく、ライセンスに伴う自社ビジネス上の危険を予測・理解してライセンス契約の条文で当該リスクを回避する手当てをし、かつ、実際にもライセンシーの使用状況を監視、監督するのが肝要です。

因みに、ライセンサーがライセンシーの使用状況を監視・監督していない商標ライセンスは、米国では「naked license」（裸のライセンス）と呼ばれ、ライセンス対象商標の権利失効にもつながるおそれがあります。日本では、そこまでは厳しくないですが、ライセンシーによる商標の実際の使用が他人の商標との間で出所混同を生ずるにいたった場合、ライセンス対象商標の商標登録が取り消される事由に該当します（商標法第 53 条 1 項）。但し、ライセンサーが相当の注意をしていれば、登録取消を免れることができます（同項但し書き）。

最後に、皆さんお馴染みのクラッカーの商標でも、ライセンスの終了後ライセンサー側とライセンシー側が同種の商品を販売している事例があります。この事例では、両者の販売する商品の商標・パッケージ図柄は全く異なります（以下のとおりライセンサー側の商品パッケージは従来の図柄を踏襲、ライセンシー側は新たな商標・パッケージ図柄を採用）ので、商標上のトラブルがなく移行したようです。

この事例では、外国でも同じ商標、同種のパッケージ図柄で販売され、認知されているためか、国内企業との結びつきが薄かったといえます。うがい菓の事例では外国では他の商標で販売されていることで、国内のみの商標・パッケージ図柄で国内固有のブランドイメージが強くなったといえます。上記の **Troy Bros** 商標も当初は国内では無名であり、ライセンシーで国内市場に展開、浸透させたようです。ライセンス対象商標が国内外共通に使用する商標かライセンシーの国内でのみ使用する商標かもライセンスの管理・監督の内容、使用する商標の権利帰属等に大きく影響するといえます。

#### （ライセンス終了前）



#### （ライセンス終了後）

##### \*元ライセンサー側



##### \*元ライセンシー側



以上、お馴染みのうがい菓から、大分専門的、難解なライセンスの話になってしまいました。上記事例はいずれもライセンサーが外国企業の場合でしたが、日本企業が外国企業にライセンスするケースも増えると思います。要は、上記のような事例の存在を知っていただき、商標ライセンスする際の参考にいただければ幸いです。

以上  
(2020年10月)

弁理士 笹木 幸雄  
日本パテントデータサービス株式会社  
ブランディング部 顧問