

商標ライセンス契約書

商標ライセンス契約とは、商標権の実施・利用・使用に関する契約です。

法的な位置付けでいえば、売買契約や賃貸借契約のような民法上の典型契約ではなく、非典型契約という位置付けになります。

商標ライセンス契約は、商標権を持つライセンサーが、相手方のライセンシーに対して、商標権のライセンスの対象について、一定の対価の支払を受けることにより、ライセンスを許諾するという合意するものです。

◆トラブルの主な要因

商標ライセンス契約については、ライセンサーとライセンシーの間でライセンスの対価をどう定めるのかといったビジネス上の利益配分の問題はもちろん、第三者との間で権利侵害が問題となった場合にリスクをどう分担するのかというところも大きな問題となり得ます。

◆契約交渉時の留意点

一般的な契約交渉と同じく、自らの利益を最大化することを念頭に置いて契約交渉に当たることはもちろんですが、一方的に自己に有利な条件を主張するだけでは当事者間の信頼を構築することは難しく、契約成立に至らなかったり、契約成立に至ったとしても継続的關係の中でトラブルに発展したりすることがあります。

例えば、対価を定めるに当たっては、できるだけ客観的基準に沿って合意地点を探っていくなど、相互に合理的な姿勢をもって交渉に当たることが求められます。

◆印紙税について

本項目の商標ライセンス契約書は印紙税法上の課税文書に該当しませんので、印紙の貼付は不要です。

基本例

商標権を有するライセンサー（甲）が、ライセンシー（乙）に対して、商標権の通常使用権を許諾するケース

商標ライセンス契約書

〇〇株式会社（以下「甲」という。）と△△株式会社（以下「乙」という。）とは、次のとおり、商標ライセンス契約を締結する。

第1条（使用許諾）

- 1 本契約でいう「本件商標」とは、甲の有する別紙〔略〕記載の商標をいう。
- 2 甲は乙に対して、本件商標につき、乙により製造され、本件商標を付して販売される別紙〔略〕記載の製品（以下「本件製品」という。）を日本国内において製造、販売する通常使用権を許諾する。

リスク1

- ①ライセンスの内容についての認識のずれ
- ②独占的通常使用権への誤解

第2条（登録）

乙は、前条により許諾された通常使用権を、自己の費用で登録することができるものとし、甲は、乙の請求により、登録に必要な書類を乙に提供する。

第3条（再使用権許諾の禁止）

乙は、甲の書面による承諾なしに、第三者に対して再使用権を許諾してはならない。

リスク2

- ①サブライセンスの可否に対する認識のずれ
- ②製造委託の可否に対する認識のずれ

第4条（商標権の維持）

甲は、本契約の有効期間中、本件商標を維持するものとする。

第5条（対価）

乙は、第1条に基づく使用許諾の対価として、本契約の有効期間中に製造、販売した本件製品につき、その正味販売価格の〇%の使用料を甲に支払うものとする。

リスク3

ロイヤリティの決め方による販売量リスクの分担（最低使用料の設定）

第6条（報告及び支払）

乙は、各事業年度中に発生した使用料額を計算し、当該事業年度終了後○日以内に書面をもって甲に対して報告し、かつ○日以内に甲の指定する預金口座に振り込む方法で支払うものとする。

第7条（帳簿及び検査）

- 1 乙は、歴年ごとに、本件製品の製造、販売に関する別個独立の帳簿を作成し、関係書類とともに、それを本契約の有効期間中、及び本契約終了後3年間、乙の本店に保管するものとする。
- 2 甲は、その指定する公認会計士をして、前項の帳簿及び関係書類を検査させることができ、乙はこれに協力するものとする。

第8条（不保証）

- 1 甲は、本件商標につき無効事由が存在しないことを保証しない。
- 2 甲は、乙による本件商標の使用が第三者の権利により制限を受けないことを保証しない。

第9条（不爭義務）

乙は、本件商標の有効性を直接たると間接たるとを問わず、甲と争ってはならない。

第10条（侵害の排除）

- 1 乙は、本件商標が第三者により侵害された事実を発見したときは、速やかにその旨を甲に報告し、かつその入手した証拠資料を甲に提供するものとする。
- 2 甲及び乙は、本件商標の侵害者に対する対応策等について協議し、甲が当該侵害者に対して差止請求訴訟等を提起する場合には、乙はそれに協力するものとする。

第11条（品質保持等）

- 1 乙は、本件商標の使用の形態と方法について、その色彩、大きさも含めて甲の書面による事前の承諾を得なければならない。
- 2 乙は、本契約に従い製造販売する本件製品の品質保持に努め、本件商標の出所表示機能、品質保証機能、広告宣伝機能を損なう行為をしてはならない。

リスク4

品質管理不足による機能の毀損

第12条（使用義務）

乙は、本契約の有効期間中、本件製品の製造、販売に最善の努力を払わなければならない。

第13条（競合禁止）

乙は、本契約期間中及び本契約終了後2年間、本件製品と同一又は類似の製品を製造、販売してはならない。

第14条（秘密保持）

甲及び乙は、本契約に関連して知り得た相手方の秘密事項を、相手方の事前の書面による承諾なしに、第三者に開示、漏えいしてはならない。

第15条（解除）

甲又は乙は、相手方が、本契約のいずれかの義務を履行しないときは、相手方に対してその義務の履行を催告し、催告後○日以内に義務の履行がされないときは、本契約を解除することができる。

第16条（有効期間）

本契約の有効期間は、本契約締結日から○年間とする。

第17条（協議）

本契約に定めのない事項及び本契約の解釈につき疑義の生じた事項については、甲乙誠意をもって協議し、友好的解決を図るものとする。

以上のとおり、契約が成立したため、本契約成立を証するため本契約書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各1通保有する。

平成○年○月○日

○○県○○市○○町1丁目2番3号

甲 ○○株式会社

代表取締役 甲野 一郎 ①

○○県○○市○○町4丁目5番6号

乙 △△株式会社

代表取締役 乙川 健一 ①

リスク1 ①ライセンスの内容についての認識のずれ
②独占的通常使用権への誤解

ライセンスの内容として、商標法の定める専用使用権（商標法30）及び通常使用権（商標法31）があるほか、当事者間で定める独占的通常使用権があり、それぞれの違いを正確に把握する必要があります。

【基本例】 通常使用権を許諾する場合

第1条（使用許諾）

- 1 本契約でいう「本件商標」とは、甲の有する別紙〔略〕記載の商標をいう。
- 2 甲は乙に対して、本件商標につき、乙により製造され、本件商標を付して販売される別紙〔略〕記載の製品（以下「本件製品」という。）を日本国内において製造、販売する通常使用権を許諾する。

【変更例1】 専用使用権を設定する場合

第〇条（使用許諾）

- 1 本契約でいう「本件商標」とは、甲の有する別紙〔略〕記載の商標をいう。
- 2 甲は乙に対して、本件商標につき、乙により製造され、本件商標を付して販売される別紙〔略〕記載の製品（以下「本件製品」という。）を日本国内において製造、販売する専用使用権を許諾する。

【変更例2】 独占的通常使用権を許諾する場合

第〇条（使用許諾）

- 1 本契約でいう「本件商標」とは、甲の有する別紙〔略〕記載の商標をいう。
- 2 甲は乙に対して、本件商標につき、乙により製造され、本件商標を付して販売される別紙〔略〕記載の製品（以下「本件製品」という。）を日本国内において製造、販売する独占的通常使用権を許諾する。
- 3 甲は、乙以外の第三者に本件商標についての使用権を許諾してはならない。

＜解説＞

(1) 使用権の種類

商標の使用権には、商標法上、専用使用権（商標法30）及び通常使用権（商標法31）があります。

専用使用権は、ライセンスを受けた者だけが独占的に実施できるもので、商標権者は、同じ内容について、複数人に専用使用権を設定することはできません。

一方で、通常使用権は、独占的・排他的な権利付与ではありませんので、商標権者は、複数人に対してライセンスをすることができるのが原則ですが、ライセンサーとライセンシーの合意によって他にはライセンスをしないという合意をすることもでき、これをいわゆる独占的通常使用権といいます。

(2) 専用使用権の設定について

専用使用権は、商標登録原簿に登録しなければ効力を生じないものとされています（商標法30④）。

専用使用権を設定するとライセンシーに独占的・排他的な権利が与えられるので、ライセンスの範囲内においては、商標権者であっても対象の権利に関わる使用ができません。

専用使用権者は、ライセンスを受けた範囲内において権利の侵害行為があった場合には、当該侵害行為に対する差止請求や損害賠償請求を行うことができ、ほぼ商標権者と同等の権利を有するといえます。

(3) 通常使用権の許諾について

通常使用権は、専用使用権と異なり、当事者間の契約だけで効力が生じますが、商標登録原簿に登録をしておくことにより、第三者対抗力が発生します（商標法31④）。

商標登録原簿に登録して第三者対抗力を得ていれば、商標権者が当該商標権を譲渡した場合でも、商標権の譲渡を受けた者に対して、通常使用権を主張することができますので、登録をしておくことが望ましいでしょう。

(4) 独占的通常使用権について

前述のとおり、独占的・排他的な権利付与方法である専用使用権は、商標登録原簿への登録が効力発生要件ですが、実務上は、当事者間での商標ライセンス契約書においてのみ独占的である旨を約定し、商標登録原簿への登録を行わないことがあります。

このような設定の方法をする使用権を、一般には独占的通常使用権といいます。

専用使用権を設定した場合に侵害行為があった場合は、ライセンシーは、当該侵害行為の差止請求や損害賠償請求ができることが商標法で明確に認められているのに対し、独占的通常使用権を設定した場合に侵害行為があった場合は、ライセンサーに対して債務不履行責任を追及することはできるものの、侵害者に対する差止請求や損害賠償請求ができるか否かについては争いがあります。

契約当事者は、上記のような使用権の違いを正確に把握した上でリスクを考慮し、使用権の種類を選択することが求められるでしょう。

参考判例

- 独占的通常使用権者が現に商標権者等から唯一許諾を受けた者として当該登録商標を付した商品を自ら市場において販売している場合において、無権原の第三者が当該登録商品を使用した競合商品を市場において販売しているときには、独占的通常使用権者は、固有の権利として、自ら当該第三者に対して損害賠償を請求し得るものと解するのが相当であるとされた事例（東京地判平15・6・27判時1840・92）

リスク2

- ① サブライセンスの可否に対する認識のずれ
- ② 製造委託の可否に対する認識のずれ

サブライセンス（第三者への再使用権の許諾）の可否について、契約当事者間で問題になることがあります。

【基本例】 サブライセンスを禁止する場合

第3条（再使用権許諾の禁止）

乙は、甲の書面による承諾なしに、第三者に対して再使用権を許諾してはならない。

【変更例1】 第三者にサブライセンスを許諾する場合

第〇条（再使用権の許諾）

乙は、第三者に対し、再使用権を許諾することができる。

【変更例2】 子会社にのみサブライセンスを許諾する場合

第〇条（再使用権の許諾）

- 1 乙は、乙の子会社である丙に対し、再使用権を許諾することができる。
- 2 乙は、前項の場合、その責任において、甲に対して、本契約に定める使用許諾条件を丙に遵守させることを約する。
- 3 丙が本契約に定める使用許諾条件に違反した場合、乙及び丙は連帯して甲に対しその責めを負う。
- 4 第1項により丙に与えられた権利は、本契約が終了したとき、又は丙が乙の子会社でなくなったときの、いずれか早く到来したときに消滅するものとする。

<解説>

(1) 再使用権許諾の条件

サブライセンス（第三者への再使用権の許諾）については、専用使用権の場合には、商標法により商標権者の承諾を得た場合に限って許諾できるとされており（商標法30④）、通常使用権の場合も、サブライセンスの許諾には商標権者の承諾が必

要と解釈されています。

いずれにせよ、サブライセンスを可能とするためには、契約において商標権者の承諾が必要であることを明らかにしておくことが必要となります。

(2) 製造委託の可否

実務上、商標ライセンス契約において再使用権の許諾が禁止されている場合に、ライセンシーからの製造委託が可能であるか否か、すなわち、ライセンシーから第三者への製造委託が再使用権の許諾の禁止に反しないかが問題となることがあります。

この点について判例は、①具体的意匠の指示、及び②全量の引受けがある場合には、委託者による自己実施と認めるとしており（最判昭44・10・17判時577・74）、ライセンシーからの製造委託は可能と解釈されています。

(3) サブライセンスの設定の方法

サブライセンスの可否について、サブライセンスを禁止する場合は、[基本例]のように、単に再使用権の許諾を禁止する旨を規定すれば足りますが、サブライセンスを許可する場合は、サブライセンスを許可する範囲を明確にする必要があります。

【変更例1】のように、ライセンシーに許諾された権利を何の制限もなくサブライセンスできると定めることもできますが、無制限にサブライセンスがされるのを防ぐためには、【変更例2】のように、①再使用権の許諾先や②再使用権の許諾先による使用行為を限定した上でサブライセンスを許諾するというのが妥当です。

参考判例

- ライセンシーが製造委託をしていた場合に、①具体的意匠の指示、及び②全量の引受けがある場合には、下請と認め、委託者の実施とみなされると判示した事例〔意匠権の事例〕（最判昭44・10・17判時577・74）

リスク3 ロイヤリティの決め方による販売量リスクの分担 (最低使用料の設定)

対価（ロイヤリティ）の決め方には複数ありますが、大きくは、出来高にリンクする決め方とリンクしない決め方の2つに分けることができ、これらを組み合わせた契約内容とすることもあります。

【基本例】出来高にリンクさせる場合

第5条（対価）

乙は、第1条に基づく使用許諾の対価として、本契約の有効期間中に製造、販売した本件製品につき、その正味販売価格の○%の使用料を甲に支払うものとする。

【変更例1】出来高にリンクする部分としない部分を併用する場合

第○条（対価）

- 1 乙は、本契約に基づく本件商標の使用許諾の対価の頭金として、金○○円を、本契約締結の日から30日以内に、甲が指定する銀行口座に振り込むことにより支払うものとする。
- 2 乙は、本契約の有効期間中に製造、販売した本件製品につき、その正味販売価格の○%の使用料を甲に支払うものとする。

【変更例2】出来高にリンクさせない場合

第○条（対価）

乙は、本契約に基づく本件商標の使用許諾の対価として、金○○円を、本契約締結の日から30日以内に、甲が指定する銀行口座に振り込むことにより支払うものとする。

<解説>

(1) ロイヤリティの決め方

ロイヤリティの決め方としては、①出来高にリンクさせるもの、②出来高にリン

クさせないもの、又は③これら①、②を組み合わせたもの、というように大まかには3つの考え方があります。

【基本例】は①の考え方に基づくもので、【変更例1】は③、【変更例2】は②にそれぞれ該当します。

対価をどう決めるのかは、契約交渉における重要ポイントともいえるものですから、契約当事者はそれぞれの決め方のメリット、デメリットをよく考慮して、最もリスクが小さい方法を検討することになるでしょう。

(2) 最低使用料について

専用使用権を設定する場合や、独占的通常使用権を許諾する場合は、ライセンサーからライセンシーにリスクを負わせるために、最低使用料の設定をすることがあります。その場合は、「使用料が金〇〇円に満たない場合は、当該月の使用料は金〇〇円であるとみなす。」といった条項を追加することとなります。

リスク4 品質管理不足による機能の毀損

ライセンスの対象となる商標が、ライセンシーによって、品質の劣る製品に使用されてしまうと、元々商標が持つ信用や経済的価値が毀損されることになってしまいます。商標ライセンス契約では、ライセンシーによる使用の方法で商標の価値が毀損されないよう、ライセンサーとしては、品質保持に関して契約書の中で明確に規定しておくことが必要となります。

【基本例】 事前承諾を要求する場合**第11条（品質保持等）**

- 1 乙は、本件商標の使用の形態と方法について、その色彩、大きさも含めて甲の書面による事前の承諾を得なければならない。
- 2 乙は、本契約に従い製造販売する本件製品の品質保持に努め、本件商標の出所表示機能、品質保証機能、広告宣伝機能を損なう行為をしてはならない。

【変更例】 品質基準書への適合を要求する場合**第〇条（品質保持等）**

- 1 乙は、本件商標の使用の形態と方法について、別途定める品質基準書の内容に適合しなければならない。
- 2 乙は、甲が品質基準書に適合すると認定した本件製品にのみ、本件商標を使用することができる。
- 3 乙は、本契約に従い製造販売する本件製品の品質保持に努め、本件商標の出所表示機能、品質保証機能、広告宣伝機能を損なう行為をしてはならない。

<解説>**(1) 商標ライセンスによる効果とリスク**

商標は、出所表示機能、品質保証機能及び広告宣伝機能を有するものとされています。その使用主体の営業活動によって、当該商標の持つイメージは、高級、高性能、先進的など、様々な評価を得ることがありますが、そのような商標の使用をすることによってより効果的な営業ができる場合は、商標権者から当該商標のライセ

ンスを受けることに大きなメリットがあります。

商標権者としても、自らの営業活動の範囲だけでなく、他社に商標の使用を許諾して、当該商標を使用したライセンシーが営業活動を行うことで、自らの持つ商標の出所表示機能、品質保証機能及び広告宣伝機能を更に強化することもできます。しかし一方で、ライセンシーが当該商標が有する評価と異なる使用方法をする場合、例えば高級イメージをもつ商標を使用して廉価販売をする場合などは、商標の持つ機能を損なう危険性もあります。

商標権者としては、商標の使用を許諾することで、使用料収入を得たり商標の機能強化を得られるというメリットを得つつ、商標の機能が毀損されないよう、契約条項によって適切にリスクコントロールをすることが求められます。

(2) 品質保持のための条項のパターン

基本的には、ライセンサーの事前承諾を要求することが、商標の機能毀損を防ぐためには有効で、【基本例】、【変更例】のいずれも、ライセンサーの事前承諾を要するものと規定しています。

【基本例】では、甲の事前の書面による承諾とだけ規定しており、基準は明確にしていない一方で、【変更例】では、品質基準書を別途定めて、これに従うことを要求する内容となっています。

ライセンサーとして、自らの有する商標の持つ機能を明確に認識していて、それをライセンシーとの間で、品質基準書という形で文字に落として合意できるのであれば【変更例】のような形が望ましいですが、ライセンサーがそこまで明確に把握しておらず、是々非々で判断したいということであれば、【基本例】のような形でもよいでしょう。

ただし、【基本例】のように基準を明確にしていない場合に、ライセンサーが使用を拒否するときには、トラブルになりやすい点には気を付ける必要があります。