

特集《第13回知的財産権誌上研究発表会》

# 知的財産信託を用いた 新しい商標管理の手法

会員 中川 博司  
会員・弁護士 山田威一郎



## 要 約

2004年12月の信託業法改正に伴い、知的財産権の信託が可能になった。一方、連結経営が進展する中、グループ企業の知的財産権を一元的に管理する必要性が高まっており、商標においても、企業のブランド戦略のため、グループ企業の商標を親会社や持株会社などで一元管理するメリットは大きいと考えられる。そこで、本稿では、グループ企業の商標の一元管理の手法としての知財信託のメリットとその法的問題点を考察することとする。

## 1. はじめに

2004年12月に信託業法が改正され、受託財産の制限が撤廃されたことに伴い、知的財産権の信託（以下、「知的財産信託」という）が可能になったが、知的財産信託といった場合、これまで、特許権や著作権の信託を中心に語られることが多く、商標権の信託については、あまり議論がされてこなかったように思われる。

しかし、企業のブランド戦略が重視されている昨今の情勢に鑑みれば、商標権についても、親会社や持株会社などによる一括管理のニーズは大きく、信託スキームの利用価値は大きいと考えられる。

そこで、本稿では、商標権を対象とした知的財産信託のメリット及びその法的問題点につき、検討を加え、その上で、信託の具体的な活用手法を検討することとする。

## 2. 知的財産信託の活用法

### (1) 信託とは

2006年12月、信託の基本法である信託法も約80年ぶりに改正され、利用者にとって利便性の高い制度となった。

信託とは、信頼して託することであり、ある人（委託者）が信頼できる人（受託者）に財産（信託財産）を引き渡し、一定の目的（信託目的）に従い、自分または第三者（受益者）のために、受託者とその財産を管理処分する仕組みをいう（信託法2条1項）。

信託を行うと、信託財産の名義は、委託者から受託

者に移転され、受託者による信託財産の運用や処分によって得られた利益は、受益者に帰属することになる。

知的財産信託の場合、知的財産権を受託者に移転し、その管理を委ねることになるが、受託者とその知的財産権を活用して、ライセンス料などの利益を上げた場合、その利益を受益者（受益者と委託者は同一人となる場合が多い）に支払い、受託者は利益の一部を手数料として受け取ることになる。また、委託者が、信託譲渡された知的財産権を実施、使用する場合には、受託者からライセンスを受けることになる<sup>(1)</sup>。

### (2) 資金調達型信託と管理型信託

知的財産信託の活用法としては、大きく分けて、証券化による資金調達のための受け皿（ビークル）として用いる場合（資金調達型信託）と知的財産権を集中的に管理するためのもの（管理型信託）があると言われている。

このうち、資金調達型信託は、証券化という資金調達手法のための倒産隔離の受け皿として、信託を用いるもので、米国では活用例があるようであるが<sup>(2)</sup>、本稿では紙面の関係で、検討の対象とはしない。

一方、管理型信託の例としては、①グループ企業の知的財産権の一括管理、②ベンチャー、中小企業の知的財産権の管理の受託、③TLOにおける知的財産権の一括管理などが考えられているが<sup>(3)</sup>、商標権の場合には、このうち、グループ企業の知的財産権の一括管理のための信託の活用の余地が大きいと考えられる。

### 3. 管理型信託のメリット

#### (1) 知的財産権の一元管理のメリット

連結経営が進展する中で、同一の企業グループ内の各会社が保有する知的財産権を集散的・一元的に管理し、企業グループ全体における最適な知財戦略を構築し、知的財産権の効率的な活用を図る必要性が高まっている。

商標に関しても、統一したブランド戦略の実現を図る観点から、グループ会社の商標の個々の商標権を親会社ないし持株会社に一元管理させる意義は大きいと考えられる。

商標の場合、特許と比較すると、高額のライセンス収入が得られる商標権はそれほど多くなく、更新も原則として10年に1回であるため、特許と比較すれば、権利管理の煩雑さは大きくないようにも思われる。

しかし、商標権についても、現実の使用商標と登録商標の対応関係を絶えずチェックして、不使用取消審判（商標法50条）に耐えうる形で権利を維持していくことが商標権者に不可欠であるし、また、指定商品の書換手続<sup>(4)</sup>を漫然と行った場合、1つの商品区分の商標権が不必要に分断される可能性があるため、場合によっては、新規出願によって、権利のとりまとめを図る必要がある。

また、企業グループのハウスマークのようにコーポレートブランドの根幹をなす商標に関しては、その商標と類似する商標の権利取得を図り、ハウスマークの防御や将来の変更使用の方向性を定めたり、使用態様の統一化を図るなど、親会社や持株会社などで一元的に商標を管理し、統一的にブランドイメージを構築する必要がある。また、自社商標の無断使用者である侵害者を絶えずウォッチングして、早期に権利行使をしていくことも自社商標のイメージの維持、向上のために重要である。

そのため、商標に関しても、管理ノウハウを有し、統一的なブランドイメージを構築していく責任を負った親会社や持株会社などによって、グループ会社の商標権を一元的に管理することには一定のメリットがあると考えられる。

#### (2) 知的財産権の一元管理の手法

企業グループ内の知的財産権を一元的に管理する手法としては、信託以外にも、子会社の知的財産権を親会社に譲渡する方式（譲渡方式）と、権利譲渡を介在

させずに親会社が子会社の知的財産権を受託管理する方式（委任方式）とが考えられる。

しかし、譲渡方式の場合、譲渡にあたって、対象となる知的財産権の価値を客観的に算定する必要があるが、知的財産権の価値の算定は困難な場合が多い。

また、知的財産権の無償譲渡を行った場合、税務上、寄付として扱われ、課税を受ける危険性がある。

さらに、商標権を譲渡する場合、商標の譲渡の効力を発生させるために、商標権の移転登録申請を行うには、商標権1件につき、30,000円の登録免許税が必要になるため、多数の商標権を保有する企業の場合、コスト的な負担も大きい。

これに対し、委任方式の場合は税務上の問題を生じないが、委任を受けた親会社や特許管理会社が、その業務として、子会社の知的財産権の権利化業務や侵害者との交渉を行った場合、法律業務、出願業務の専権を定めた弁護士法、弁理士法に抵触しないかとの問題が生じる。

#### (3) 信託スキームのメリット

知的財産信託のスキームを用いた場合、前記のような問題は生じない。

信託スキームにおいては、譲渡方式の場合と同様、受託者となる親会社等に権利譲渡をすることになるが、これは信託目的の譲渡なので寄付金認定などの税務上の問題を生じることはない。また、後述するように、商標権の信託譲渡の場合、登録免許税の額も商標権1件あたり、9,000円に抑えることができる。

また、信託スキームを用いた場合、受託者が権利者となるため、信託譲渡を受けた知的財産権についてライセンス交渉、訴訟を行うことは当然に合法であり、弁護士法違反、弁理士法違反の問題が生じることもない<sup>(5)</sup>。

#### (4) 商標権の信託に特有のメリット

商標権の信託には、特許権や著作権の信託にはない商標独自のメリットもある。

1点目は、商標法4条1項11号の適用の点である。

グループ内の子会社が、親会社のハウスマークを冠した商標を出願した場合、その商標が親会社の商標に類似する場合には、商標法4条1項11号により出願が拒絶される。

その場合、親会社の名義で商標権を取得し、親会社からライセンスを受けるといった手法をとることも可能で

あるが、信託を用いることでもこの問題を解消できる。

子会社が商標登録出願後に、商標登録出願により生じた権利を親会社に信託譲渡した場合、当該出願の名義人は、受託者である親会社となり、商標法4条1項11号の解釈においても、受託者の商標として扱われる。

そのため、子会社が出願した商標を親会社に信託譲渡すれば、商標法4条1項11号による登録拒絶の問題を回避することができる。

2点目は、商号商標の公序良俗違反の問題である。

商標法4条1項7号は、公序良俗に反する商標を、商標の不登録事由の1つとしてあげており、商標登録出願人が、自己の商号と異なる商号を出願した場合、公序良俗違反にあたるとして、登録拒絶されることになる<sup>6)</sup>。かかる商標の登録を認めると、商号単一の原則（会社は一営業につき1個の商号しか有することができないとの原則）に反するというのがその主たる理由である。

そのため、親会社が、子会社の商号を商標登録することは原則としてできないことになる。

一方、子会社の商号が親会社が保有するハウスマークの登録商標と類似する場合、商標法4条1項11号の関係で、子会社名義でこれを権利化することもできない。

そのため、親会社が保有するハウスマークの登録商標に類似する子会社の商号については、親会社の名義でも、子会社の名義でも商標登録できないことになってしまう。

もちろん、「株式会社」の文字を除いた形であれば、公序良俗違反の問題は生じないため、親会社の名義で「株式会社」の文字を除いた商標を権利化することは可能であるが、特に、サービス業のように、「株式会社」の文字を含む商標が現実使用されている場合には、実際の使用商標を権利化したいというニーズも存在する。

このような場合、信託のスキームを利用することで、子会社の商号商標の登録が認められる可能性がある。

前記のとおり、商標法4条1項11号の解釈においては、信託譲渡された商標は、受託者の商標として扱われるため、親会社の商標との抵触の問題は回避できる。

また、公序良俗違反の問題に関しては、商標登録出願により生じた権利が信託譲渡されても、あくまで、権利の管理を託しているにすぎないのであるから、商号単一の原則に反するとはいえまいだろう。この問題に

つき判断された判決や審決はこれまでは存在しないが、制度の趣旨から考えれば、子会社の商号商標の出願が親会社に信託譲渡された場合には、公序良俗違反にはあたらないと考えるのが合理的ではないだろうか。

#### 4. 管理型信託の問題点

##### (1) 商標権信託の問題点

商標権の信託には、前記のようなメリットがあるが、その導入にあたっては、検討すべき問題点も存在する。

以下、商標法3条1項柱書の適用の問題、損害賠償請求の問題、商標登録出願段階での信託の問題、手続負担の問題について検討する。

##### (2) 商標法3条1項柱書の適用

商標法3条1項柱書は、「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、登録を受けることができる」と規定している。同条は、商標登録出願人の商標の使用意思を商標登録の要件とするものであり、最初から使用許諾によって他人に使用させることを目的とした登録を認めない趣旨である。

もっとも、実務上、使用意思の蓋然性があれば足りるとして、使用意思の有無に関しての審査は原則としてなされておらず、具体的には、1区分内において、8以上の類似群にわたる商品・役務を指定している場合に使用意思の確認をすることとし、商標の使用証明書や事業計画書の提出を求めていくというのが現在の運用である<sup>7)</sup>。

では、商標登録出願後に、商標登録出願により生じた権利を親会社に信託譲渡した場合、使用意思がないとして、登録拒絶理由や無効理由を抱えることになるのであろうか。

この点、商標審査便覧によれば、商標法3条1項柱書の適用にあたっては、「人格が相違する者の業務であるなど厳密には出願人自身に係る業務とはいえないものであっても、その実質的な関係により判断する」とされており<sup>8)</sup>、出願人との関係が会社法上の子会社である場合や、子会社ではなくとも資本提携関係があり、かつ、その会社の事業活動が事実上出願人の支配下にある場合には、「自己の業務」とみることができるとされている。

また、学説上も、子会社にライセンスする商標については、「自己の業務」に係る商標と見るべきとの見解が有力である<sup>9)</sup>。



そのため、少なくとも、企業グループ内の信託の場合には、親会社等に信託譲渡された商標登録出願が、使用意思がないとして、登録拒絶、無効になるリスクは低いと考えられる。

### (3) 損害賠償請求の問題点

親会社に信託譲渡された商標権を第三者が侵害した場合、受託者たる親会社が侵害者に対して、差止請求、損害賠償請求をすることができる。損害賠償の額については、商標法 38 条に規定があり、権利者としては、

- ① 侵害行為組成物の譲渡数量×権利者の単位数量あたりの利益額（商標法 38 条 1 項）
- ② 侵害者が侵害行為によって得た利益額（商標法 38 条 2 項）
- ③ 登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額の相当額（商標法 38 条 3 項）

の請求が可能であるが、商標法 38 条 1 項、2 項の請求については、権利者自らが登録商標を使用していることが要件となると解されている。そのため、親会社が自ら使用していない子会社の商標の信託譲渡を受けていた場合、商標法 38 条 1 項、2 項の請求ができないとのデメリットが生じうる。

もっとも、商標権侵害の場合、使用料相当額の損害賠償しか認められないケースが比較的多いため<sup>(10)</sup>、商標法 38 条 1 項、2 項の請求が認められなくとも、実際の不利益はそれほど大きくはない。

また、独占的使用権者にも、商標法 38 条 1 項、2 項の類推適用が可能であるとの立場をとれば<sup>(11)</sup>、子会社を訴訟の原告に加えさえすれば、この問題は解消する。

さらに、学説では、権利が信託譲渡されている場合には、民事訴訟法 30 条の選定当事者の制度を用いて、信託受託者である親会社が原告となって、独占的通常使用権者たるグループ内企業の被った損害賠償につき、訴訟遂行をできるとの見解もある<sup>(12)</sup>。

そのため、この点についても、商標権の信託を否定するほどのデメリットとはいえないと考えられる。

### (4) 商標登録出願の信託

商標権取得前の信託については、特許の場合とは異なり、商標登録出願以後でなければ、信託の対象とできない点に注意が必要である。

商標は、創作物ではないため、ネーミングを考えた

段階やロゴを作成した段階では、何らの権利も発生せず、実体法上の権利である商標登録出願により生じた権利は商標登録出願によってはじめて発生する。

そのため、新たに出願する商標を信託の対象とする場合、一旦子会社の名義で出願をし、その後、親会社等に商標登録出願を信託譲渡をするという 2 段階の手続をとる必要がある。

この場合、事実上、親会社において、出願とその後信託譲渡の手続をあわせてとることが想定されるが、その場合、委任方式の場合に問題となった弁理士法違反の懸念が完全には解消されないことになる。

もっとも、この問題は、権利の有効性に直結する問題ではないし、出願の際に、弁理士を代理人につければ解消する。

そのため、この点も商標登録出願の信託スキームを否定するほどの大きなデメリットではないと考えられる。

### (5) 手続負担

グループ内の商標権を親会社等に信託譲渡しようとする場合、以下の手続が必要になる。

#### ① 信託業法上の手続

改正信託業法では、「同一の会社集団に属する者の間における信託についての特例」が設けられており、グループ企業内の信託（委託者、受託者及び受益者が同一の会社の集団に属する者の間における信託）の場合、信託契約書を添付した形で内閣総理大臣への届出をすれば、内閣総理大臣の免許を受ける必要はなく、信託業法上の義務もほとんど免除されることになる（信託業法 51 条）。これは、密接な関係を有する企業グループ内で信託がなされるだけであれば、信託銀行等が行う営業信託と同様の規制をあえて及ぼす必要がないと考えられたためである。

そのため、企業グループ内で商標権の信託をする場合の信託業法上の手続としては、内閣総理大臣に対する届出だけで足りる。

#### ② 登録原簿、信託原簿への登録手続

信託法 3 条は、「登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産については、信託の登記又は登録をしなければ、当該財産が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。」と規定しており、登録が第三者対抗要件となっている。

商標権の信託の登録に関しては、特許登録令 56 条以下に規定があり、これに基づいて、特許庁に登録の手続を行う必要がある。

具体的には、商標登録原簿への信託による商標権移転の登録と、商標信託原簿への信託内容の登録の手続を同時に行うことになる（特許登録令 60 条）<sup>(13)</sup>。

この場合、信託原簿への登録については 1 件あたり、9,000 円の登録免許税が必要になるが、商標権の移転登録については、登録免許税は不要である（登録免許税法 7 条）。

また、出願中の商標の信託譲渡の場合、特許庁に商標登録出願人の名義変更手続を行い、その書類に信託譲渡であること等を記載すればよい（この場合、出願人名義変更の特許印紙代として 4,400 円が必要になる）。かかる手続を行っておけば、自動的に信託原簿への登録もなされるため、登録後に別途信託登録の手続をすることは不要である。

## (6) まとめ

以上、商標権及び商標登録出願により生じた権利を信託した場合に考える問題点につき、検討を加えたが、前述したとおり、これらの点はいずれも、信託のメリットを否定するほどの問題ではないと考えられる。

## 5. 管理型信託スキームの限界と対応策

### (1) 管理型信託の限界

以上述べてきたとおり、グループ企業の商標を一元的に管理する手法として、管理型信託のスキームは有効な手段であると考えられる。

しかし、信託は、あくまで譲渡と委任の中間的な法形式にすぎず、親会社が強いイニシアティブをもって、商標管理、ブランド管理をすることには適さない面がある。

受託者である親会社は、あくまで信託目的に則った形で、商標を管理すべき義務を負うのであり、グループ内会社の意向に反して、商標の使用方法や管理方法をコントロールすることはできないからである。

そのため、ブランドイメージの構築、維持等の観点から、親会社等によって、子会社等の商標の使用方法をコントロールすることを強く望む企業にとっては、親会社等が商標権を保有する形のほうがより適切な管理手法ということになる。

しかし、もともと、グループ内会社が保有していた

商標を親会社に移転しようとした場合、前述した税法上の問題のほか、登録免許税が高額になるとの問題が生じる。

### (2) 管理型信託を活用した対応策

譲渡方式のかかる問題は、信託スキームと新規出願を組み合わせることで、解決が可能であると思われる。

具体的には、以下の手法をとることが考えられる。

- ① グループ会社の保有する商標権を親会社に信託譲渡する。
- ② 親会社の名義で、権利を維持していきたい商標につき、新規の商標登録出願を行う。
- ③ 信託譲渡を受けた商標権は、次の更新期限で期間満了によって消滅させ、新たに出願した商標の商標権で代替させる。

親会社が子会社が保有する商標と同一又は類似の商標を出願した場合、商標法 4 条 1 項 11 号に基づき出願が拒絶されることになるが、子会社が保有する商標権を親会社に信託譲渡しておけば、かかる拒絶は回避できる。

また、親会社が信託譲渡された商標と同一又は類似の商標を新たに出願したとしても、権利が譲渡されているわけではないため、税務上の問題が生じる可能性を軽減できる。

そのため、すでに登録されている商標権を更新期限までの間信託し、権利満了後は、親会社が新たに出願した商標で保護をする形にすれば、譲渡方式の問題を回避しながら、商標権の保有主体を親会社に移せることになるのである。

また、新規出願をする際に、現実の使用商標と出願商標の対応関係や使用の有無を厳密に検討することができ、より適切な形で権利を再編できるのもこの手法のメリットといえる。

商標法上、登録商標と同一の商標を出願した場合、商標法制定の趣旨に反するとの理由で拒絶されることになるが（審査基準第 17.6、精神拒絶）、この拒絶理由は、商標の構成を若干変える程度（字体を変更するなど）で対応できる。また、特許庁の審査の運用では、書換の対象となっている商標権と同一の商標を再出願する場合には、原則として、商標法の趣旨に反するとの理由での拒絶はなされないとされている<sup>(14)</sup>。そのため、新規出願にあたっては、かかる拒絶理由がかからない形で、商標の構成を考えることが重要である。

なお、この方法は、親会社に商標権を移すために、暫定的に信託を利用するものであり、信託の本来的な利用方法とは言いがたい面も否定できない。この方法を用いる場合には、子会社と親会社の信頼関係があることが前提であるし、子会社のコンセンサスを得ておくことが不可欠であろう。企業ブランドの価値は、グループ企業が一丸となって高めていくべきものであり、従来の商標権者であった子会社の意思を無視して、親会社の意向でこの方法を進めていくことには問題が大きいといえよう。

## 6. 最後に

以上縷々述べてきたとおり、商標の管理に関しても、信託スキームの利用は十分考慮に値する手法といえるのではなかろうか。

商標の管理のしかたは企業グループによって、様々であろうし、一企業グループ内において、ハウスマークとペットマークとの管理方法を区別することも考えられる。もちろん、信託は万能な手法ではないが、信託スキームを有効に活用することで、従来よりも、企業に応じた、また、商標に応じた柔軟な商標管理が可能になるように思われる。

なお、本稿の作成にあたっては、別冊 NBL 編集部編「知的財産信託の活用法」(株式会社商事法務)、財団法人知的財産権研究所編「知的財産権の信託」(雄松堂)、寺本振透「知的財産権信託の解法」(弘文社)をはじめとする種々の文献を参考にさせていただき、我々 2 名が弁理士、弁護士の立場から検討してみたが、知的財産信託の分野については、知財実務家の側からの十分な議論がなされていないように感じられた。

本稿が、商標権の信託についての、今後の議論のたたき台となれば幸いである。

### 注

- (1) この場合、権利の維持費用を委託者が支払うかわりに、ライセンス料は無償とすることが考えられる。この点については、「知的財産信託の活用法」(別冊 NBL 編集部編) P.27 参照。
- (2) 米国では、靴のブランドである「Candie's」が商標権のロイヤルティ債権の証券化を行った例(2002年7月、2,000万ドル)や、アパレルやアクセサリーのブランドである「Guess?」が商標権・意匠権のロイヤルティ債権の証券化を行った例(2003年2月、7,500万ドル)

などがあるようである(財団法人知的財産権研究所編「知的財産権の信託」P.83)

- (3) 「知的財産信託の活用法」(別冊 NBL 編集部編)では、知的財産信託の具体的活用事例案として、グループ会社における知的財産信託の活用法、大学と TLO の知的財産信託の可能性、資金調達目的の知的財産信託の活用法、知的財産ビジネスとしての知的財産信託の活用法、信託業参入手法について、各々、詳細な解説が加えられている。また、経済産業省のホームページでは、「知的財産信託の現状」とのタイトルの資料が掲載されており、この中で、知的財産信託の活用例が紹介されている。[http://www.meti.go.jp/policy/ip\\_trust/pdf/tizaisinntaku-gaiyou.pdf](http://www.meti.go.jp/policy/ip_trust/pdf/tizaisinntaku-gaiyou.pdf)
- (4) 「書換」とは、旧商品区分のもとで登録された商標権の指定商品を、国際分類に基づく現行の商品区分及び指定商品に書き換えることをいう。
- (5) 訴訟行為させることを主目的とする信託の設定は禁止されている点には留意が必要である(信託法 10 条)。
- (6) 工藤莞司「実例で見る商標審査基準の解説」(社団法人発明協会) P.160 ~ 161。昭和 42 年審判第 1157 号
- (7) 商標審査便覧 41.100.03 「商標の使用又は使用意思を確認するための審査に関する運用について」

小売等役務を指定役務とする商標登録出願の場合は、2 以上の類似群に属する小売等役務を指定したとき商標の使用意思を確認するとしている。

- (8) 上記商標審査便覧 41.100.03
- (9) 平尾正樹「商標法 第 1 次改訂版」(学陽書房) P.104 は、「他人へのライセンス目的の出願であるからといって厳格に排除しないほうが妥当な場合もある」と述べ、使用意思の解釈は柔軟に行うべきであるとの考えを示している。網野誠「商標 第 6 版」(有斐閣) P.162 では、団体標章制度を廃止した趣旨や会社の設立発起人の出願の場合に自己の使用の要件を厳密に解釈すると会社設立前の商標登録が認められなくなってしまうことなどを理由に、「自己の業務にかかる」との要件は厳密に解釈すべきではないとの立場がとられている。田村善之「商標法概説〔第 2 版〕」(弘文堂) P.19 は、「解釈論としても、親会社がグループ内の子会社に商標を使用させたり、商品化事業の管理会社が同事業に携わる企業に商標を使用させる場合には、自らの業務に商標を使用することと同視すべきであろう。フランチャイズの本部なども、自ら役務を提供していると評価すべきであろう。」としている。小野昌延「商標法概説」(有

斐閣) P64 は、「自己の業務と同視しうべき業務にかかる商品について使用するために登録するものは、登録を認めうるとしなければ、条約違反となる。」と述べている。

- (10) 牧野利秋・飯村敏明編「新・裁判実務体系4 知的財産権関係訴訟」P.288からの三村量一判事の論考によれば、「商標法38条1項については、具体的事案において、侵害に係る登録商標が営業上の信用を伴うものであり、かつ、商標権者が侵害品と同一商品を販売しているなどの事情が存在することを前提として、同項の規定を適用するものとし、損害額算定に当たっても、原告の登録商標の市場における具体的な信用力、顧客吸引力に応じて、寄与度に応じた損害額の限定を行うことが不可欠というべきである。」「いわゆるブランド商品に属する服飾品や鞆・袋物類(シャネル、エルメス、ルイヴィトンなど)については、登録商標を冒用した侵害品が、購買力の乏しい若年層(中学生・高校生)を対象として、極めて低廉な価格で販売されている例も少なからず見受けられるが、このような事例では、侵害品の購入者は真正品の需要者としては想定さ

れていないものであり、侵害品と真正品との補完関係が存在しないから、商標法38条1項適用の前提を欠くものというべきであろう」と述べており、商標権侵害においては、1項の適用は限定的に適用すべきとの立場がとられている。

- (11) この問題に関しては、類推を否定する裁判例もあるが(東京高判昭和56.3.4無体集13巻1号271頁)、多くの裁判例はこれを肯定し、学説においても、肯定説が有力である(村林隆一・小松陽一郎編「特許・実用新案の法律相談」P.446参照)
- (12) 財団法人知的財産権研究所編「知的財産権の信託」P.151、渡辺宏之「知的財産権の一括管理と信託」(知財管理 Vol.55 NO.5 2005)
- (13) 登録の手続の詳細については、特許庁出願支援課登録室編「改訂5版 産業財産権登録の実務」P.570～610参照
- (14) 商標審査便覧45.02「書換の対象となっている商標権と重複する商標登録出願の取扱い」

(原稿受領 2008. 3. 28)

読者の声

投稿のお願い

本誌における情報、言論の流れはとかく一方通行に終わりがちであり、編集に携わるパテント編集委員会としては本誌が読者に如何に読まれているか一寸気になります。

「読者の声」欄に、筆者への反論、編集者への注文などをEメールにてお寄せ下さい。

●宛 先：日本弁理士会 広報・支援・評価室「読者の声」係

TEL：03-3519-2361 FAX：03-3519-2706

投稿原稿はこちら…[patent-bosyuu@jpaa.or.jp](mailto:patent-bosyuu@jpaa.or.jp)

※500字程度で、氏名・年齢・職業・連絡先を明記のうえ、投稿ください。

※掲載の都合上一部を手直しすることがありますので予めご了承ください。