

# 懸念事項は全て文書に

## ライセンス契約、一方的な解除などに備え

ライセンス契約と商標権取得の違い

	ライセンス契約	商標権の取得
使用期間	数年後に1年ごと更新など	突然の契約解除はない
使用料	販売額の一部などを支払う	商標権取得後は必要なし
商品の販売	ライセンサーに使用許可が必要	取得地域では自由に製造・販売
投資戦略	契約解除への不安で慎重姿勢も	大型投資に踏み切る場合もある

ファッションやスポーツ業界などに多く見られる海外ブランドとの「ライセンス契約」。成功例も多いが、デサントや三陽商会のように契約解除後に業績悪化に陥るケースも見られる。一方で、商品開発など事業展開の自由度を高めるために商標権の確保に動く企業も目立つ。ライセンス契約での注意点などを西脇威夫弁護士に聞いた。

弁護士

西脇 威夫氏

「ライセンス契約の定義を教えてください。」

「一般的に日本語では「使用許諾契約」と言われることが多い。特許や商標などの知的財産権の権利を持つライセンサー（知的財産権を提供する側）が、その利用や使用をライセンス（知的財産権を利用する側）に認める契約を指す。無料の場合もあるが、ライセンスがライセンサーにロイヤルティー（使用料）を支払うことが多い。」

「ライセンスがさらに別の第三者との間で、ライセンス契約を結ぶことを「サブライセンス契約」という。複数の企業が知財の行使をお互いに認めるクロスライセンス契約など、色々なバリエーションがある。ソフトウェアの利用には一般的に権利者からの許諾が必要のため、ソフトウェアを含む製品の販売に関する契約にも一般的にはライセンス契約が含まれる。」

「商標のライセンス契約にはどのような条項が含まれますか。」

「契約ではライセンス対象の知的財産権を明確にし、使用方法や使用期間、

「販売エリアは様々なものが考えられるが、国際的

使用可能エリア、ライセンスがライセンサーに支払うロイヤルティーの金額などを細かく決める。」

「利用期間は契約によって異なる。ロイヤルティーの金額はライセンスが知的財産権を使った商品の販売額の何%としたり、毎月一定額に決めたりする。」

「ライセンス契約を結ぶ際、販売エリアも限定されるのですか。」

「契約ではライセンス対象の知的財産権を明確にし、使用方法や使用期間、

「販売エリアは様々なものが考えられるが、国際的

使用可能エリア、ライセンスがライセンサーに支払うロイヤルティーの金額などを細かく決める。」

「利用期間は契約によって異なる。ロイヤルティーの金額はライセンスが知的財産権を使った商品の販売額の何%としたり、毎月一定額に決めたりする。」

「ライセンス契約を結ぶ際、販売エリアも限定されるのですか。」

「契約ではライセンス対象の知的財産権を明確にし、使用方法や使用期間、

「販売エリアは様々なものが考えられるが、国際的

使用可能エリア、ライセンスがライセンサーに支払うロイヤルティーの金額などを細かく決める。」

「利用期間は契約によって異なる。ロイヤルティーの金額はライセンスが知的財産権を使った商品の販売額の何%としたり、毎月一定額に決めたりする。」

「ライセンス契約を結ぶ際、販売エリアも限定されるのですか。」

「契約ではライセンス対象の知的財産権を明確にし、使用方法や使用期間、

「販売エリアは様々なものが考えられるが、国際的

使用可能エリア、ライセンスがライセンサーに支払うロイヤルティーの金額などを細かく決める。」

「利用期間は契約によって異なる。ロイヤルティーの金額はライセンスが知的財産権を使った商品の販売額の何%としたり、毎月一定額に決めたりする。」

「ライセンス契約を結ぶ際、販売エリアも限定されるのですか。」

「契約ではライセンス対象の知的財産権を明確にし、使用方法や使用期間、

「販売エリアは様々なものが考えられるが、国際的

使用可能エリア、ライセンスがライセンサーに支払うロイヤルティーの金額などを細かく決める。」

「利用期間は契約によって異なる。ロイヤルティーの金額はライセンスが知的財産権を使った商品の販売額の何%としたり、毎月一定額に決めたりする。」

ゴルドウインは、ライセンス契約を結んでいた「ヘリーハンセン」の国内商標権を30億円で取得、事業展開の拡大をめざす



### ブランド価値 毀損に注意

「ライセンス契約のメリットやデメリットは何ですか。」

「ライセンスにとってのメリットは、第三者の知的財産権を使用することで商品が売れやすくなる面がある。ライセンサー側にとっても、自国から海外に進出を計画している、現地で自社の流通網が整っていない場合、現地の流通に詳しく顧客の動向もわかる企業に任せたい方が多い。その場合、現地の企業に商標権を使用する権利を与え、ライセンサーとして売上高の何%かを受け取る。収入は自ら現地法人を設立する場合より少なくなる例が多いが、進出に伴うコストやリスクが少なく済む。」

「一方で、ライセンサーに使用料を支払わなければならないが、(商品開発なども)コントロールされるため、ライセンスとして商標を自由に使うビジネスができないことが多い。ライセンサーに伺いをたてて、作

な契約では国単位で独占的に決めることがある。地域を限定して独占的に権利を与える場合、独占禁止法に違反しないかを検討する必要がある。」

「地域の限定に関連して注意が必要なのが、近年伸びているネット販売だ。日本だけで商標の利用権を持つ際、その商品を国外に販売できるのか、インターネットで使用してもいいのかを交渉段階で話し合うことが大切だ。」

「商品への商標の使用許可を得る必要がある。許可を得ずに商標を使用すれば、ライセンサーから訴えられる可能性もある。」

「ライセンサーとしては、ライセンスがブランド価値を毀損しないように、細心の注意を払う必要がある。商標の使用前に、個別にライセンサーの承諾を求める場合もある。」

「どのような場合にライセンス契約が終了するの

「最近では三陽商会とパリーのライセンス契約の終了が記憶に新しい。スポーツ用品業界で避ると、デサントと独アディダスがある。ファッション業界ではオンワード樫山と米ポロ・ラルフローレンなどだ。ヤマザキ・ナビスコと米モンテリーズ・インターナショナル、片岡物産とベルギーのゴディバも一例だ。」

「ライセンス側がライセンス契約がずっと続くことを期待して大型投資に踏み切った場合など、すぐに契約を解除しようとする公序良俗違反で無効になる可能性がある。将来的に自社でのビジネス展開を想定しているライセンサーは、ライセンス契約を終了しても違法とされないよう契約の文言や実際の取引に注意を必要がある。」

「聞き手は原欣宏」

### 事業拡大へ商標権取得

「商標権を取得する動きも活発です。」

「ライセンスが事業展開の拡大やブランド価値の向上を目指すためだ。ゴルドウインは今年1月、ノルウェーのアウトドアブランド「ヘリーハンセン」の国内商標権を30億円で取得

した。住友ゴム工業は昨年、子会社のタンロップスポーツと共同で、「タンロップ」ブランドのスポーツ用品などの商標権を約161億円で買収した。ライセンス契約を切られるリスクをなくし、ライセンサーから使用方法で縛られることなく長

期的な成長戦略を描ける手法と言える。」

「ライセンス契約での留意点はありますか。」

「最も重要なのは、契約書に重要事項を全て記すことだ。現場や他社事例を知っている弁護士を使うことで、漏れがなく意図した法律効果を持つ契約を作成できる。ライセンサー側は、事業が軌道に乗ってきたところでライセンスが自分で会社を設立して契約を一方的に解除されることのないよう「日本人を設立してはいけない」などの一文を入れることが考えられる。解除された時に備え、事業の柱となるブランドを複数育てることも大切だ。」

「ライセンス側がライセンス契約がずっと続くことを期待して大型投資に踏み切った場合など、すぐに契約を解除しようとする公序良俗違反で無効になる可能性がある。将来的に自社でのビジネス展開を想定しているライセンサーは、ライセンス契約を終了しても違法とされないよう契約の文言や実際の取引に注意を必要がある。」



にしわき・たけお 1994年一橋大法学部。96年弁護士登録。外資系の大手法律事務所や米国法律事務所、ナイキジャパンの法務部長(社内弁護士)などを歴任。2012年に西脇法律事務所を設立。専門分野は企業法務や人事労務、訴訟。

される第3期かんたん貸付推進基本計画にも「がんと

フ・バランスや福祉関連の調査・政策提言などに従事。