

## 商標権譲渡契約

### 1. 商標権譲渡契約

ある登録商標について指定商品・役務が複数あるときは、商標権を指定商品・役務ごとに分割して移転することができますが、地域団体商標に係る商標権など譲渡が制限されているものもあります（商標法（以下「法」といいます。）24条1項、24条の2）。

### 2. 契約の必要性

当事者、国内外の対象商標、対価、支払方法、商標が無効になった場合のリスクなど権利義務や責任の範囲等を明確にするために、商標権譲渡契約書を作成します。財産権の重要性に鑑みれば、個人の方でも不動産譲渡と同じように契約書を作成することが多いと考えられます。

また、商標権の譲渡は、商標原簿に登録されなければ移転の効力を生じません（法35、13条5項で準用する特許法98、27条）。しかし、登録に先立ち、譲受人以外の者が対象商標権を譲り受けて先に登録する危険があります。このようなリスクを避けるために、契約書等において、譲渡人に譲受人以外の第三者への譲渡禁止義務を課し、これに違反した場合の責任を明確にしておくことが重要となります。

### 3. 契約前の留意点

#### （1）リスクの確認

譲受人は商標権の存続期間を確認しておく必要があります。更新期限が迫っている場合、更新の負担を誰が負うのかなど定める必要があります。

無効審判や取消審判等により商標権が消滅していないか、無効審判の除斥期間が経過しているか（法47条）などを確認する必要があります。

さらに、係争中であれば、無効の危険性、訴訟当事者の変更や応訴の負担もありますので、注意が必要です。

#### （2）利害関係人による制約

複数人が商標権を共有している場合、持分の譲渡や質権の設定をするためには、他の共有者の同意が必要です（法35条で準用する特許法73条1項）。このように、譲受人は、商標権者が単独か共有かを確認しておく必要があります。

単独の商標権者が持分を譲渡して一度共有者となると、以後共有である限り、当該商標について専用使用权を設定し又は通常使用权を許諾するためには、他の共有者の同意が必要です（法35条で準用する特許法73条3項）。

このように、譲受人はこれらの制約を確認しておく必要があります。

### (3) 専用使用权、通常使用权等の確認

譲受人は、当該商標権について専用使用权者、独占的通常使用权者、通常使用权者がいないかどうかを確認しておく必要があります。専用使用权の範囲は商標権者も実施できないことや（法 25 条）、通常使用权者の存在により、そのような者がいない場合に比べて製品を販売等して得ようとした利益が得られなくなる場合があるからです。

専用使用权の有無は商標原簿で確認することができますが、通常使用权は登録されない場合が多いので注意が必要です。登録のない通常使用权は商標原簿で確認することができません。

## 4. 契約締結過程における証拠収集

万一紛争になった場合、裁判では、契約書に記載がない事項に関して交渉過程や契約後の事情が考慮される場合があります。そのため、契約の交渉過程が重要なポイントになる場合がありますので、証拠確保の観点から、業務日誌、社内稟議書、相手方とのやりとり等を保管しておくことが肝要です。特に年月日が分かるように証拠化することが重要です。

## 5. 契約後の留意点

商標権の移転効果が生じるためには、商標原簿への登録が必要です（法 35、13 条で準用する特許法 98 条、27 条）。通常、譲渡人には登録に協力する義務が発生するものと解されますが（民法 560 条、559 条）、明確化の観点から契約条項に加えておくのが安全です。

外国については、各国の法令により異なりますので、ご不明な場合はお問い合わせ下さい。

一方当事者が履行をしない場合は催促をするなど、契約当事者として当然なすべき措置を講じ、それを証拠化しておくことが、紛争になった場合に重要となります。

## 6. 規定内容

一般的に以下の条項が定められます。

- (1) 目的
- (2) 契約当事者、定義規定
- (3) 対象となる商標権
- (4) 移転登録手続きおよびその費用、費用負担

移転登録手続きのために譲渡人が譲受人に協力すること、同手続きの費用負担者を誰にするかなどを定めます。

- (5) 対価および履行条件

対価額、対価の支払時期、支払方法等を定めます。

- (6) 譲渡までの譲渡人の権利維持義務  
譲渡人は譲受人以外の者に対して当該商標権を譲渡してはならない旨義務を定めます。  
また、譲受人に移転登録がなされるまでの間に、譲渡人は第三者にライセンスをしてはならない旨や、ライセンスの可否について事前に譲受人と協議する旨の義務を定めます。  
商標権の移転完了まで、譲渡人が権利の有効性を維持する義務を定めます。
- (7) 譲渡人の商標の使用停止  
譲渡人が商標を使用しないよう明記します。
- (8) 商標権に瑕疵があった場合の責任  
商標権が効力を失った場合の責任について規定します。
- (9) 移転前後における商標を付した商品・サービスについて問題が生じた際の責任  
商標権の移転前と後において、商標の使用によって生じた問題をどのように処理するかを定めます。
- (10) 契約上の義務に反した場合の責任  
契約上の義務違反があった場合、相手方に損害賠償をするのかなど責任を定めます。
- (11) 解除に関する事項  
解除事由、解除方法、効果等について定めます。
- (12) 反社会勢力との取引排除
- (13) 協議条項  
契約書に記載のない事項や、当事者間で解釈の相違が生じた場合は、相互に誠実に協議をして解決を図る旨を定めた規定です。
- (14) 裁判管轄、準拠法  
海外の企業等と契約を締結する際は準拠法を定めておきます。相手方の立場が強い場合、第三国を選択する場合があります。

以 上

## お問い合わせ

### ○契約書レビュー

契約書のレビューも賜ります！お気軽にご相談ください！

<https://www.harakenzo.com/jpn/contact/index.html>

### ○その他知財関連契約

その他の知財関連契約にご関心のある方はぜひこちらもご参照ください！

[https://www.harakenzo.com/jpn/contact\\_consul/](https://www.harakenzo.com/jpn/contact_consul/)