



知的財産デューデリジェンス（DD）における 商標リスク観点での留意点

関東：2019年6月18日

関西：2019年6月19日

2018年度 商標委員会 第三小委員会

DDワーキンググループ



はじめに

企業の事業活動が多角化・多様化



既存領域の拡大、または新たな領域への参入に伴い、
M&A（事業買収）や出資、提携を検討することも



M&Aに先立ち知財DDは重要
商標観点も看過できないのではないか



DDとは

対象会社の技術力や将来性の価値は
投資に見合うか

- ⇒ 業種や企業によって判断が異なる
- ⇒ 一律な整理は難しい

検討対象外

対象会社が事業を継続していく上で
リスクを抱えてるか

- ⇒ 技術、ビジネス、財務、税務、法務・・・
- ⇒ 知的財産活動の情報や問題点を調査・検討

検討対象



DDの特性

時間的な制約

タイミングがあるため期間が限られる。

費用的な制約

事前調査のためコストが限られる。

組織的な制約

極秘情報のため関係者も限られる。



効率的な調査が要求

- ・ 調査対象の限定
- ・ ケースに応じた商標DDの実施



目次

1. 商標DDの必要性
2. 商標DDで確認すべきこと
3. その他の留意点
4. まとめ



1. 商標DDの必要性



商標DDの必要性

DD

M&Aや、出資・提携等のリスク判断



M&Aや、出資、提携等で何を獲得するのか？

技術

人材

ブランド

販路

設備

等



商標観点を重視する・・・**商標DD**



商標DDが必要なケース 1

- ・商品名やサービス名が周知著名で、活用・流用したい場合
⇒ 市場マーケット拡大のためのブランド力強化
- ・技術/機能名称が周知著名で、活用・流用したい場合
⇒ 業界内で従来から使用している名称
- ・法的、商慣習、その他事情により、活用・流用する場合
⇒ 薬事（薬機）法など行政機関承認の問題



商標DDが必要なケース2

- ・買収先の技術、人材、生産設備、販路の獲得の場合
- ・買収先の商品名やサービス名を変更する場合
- ・買収元（自社）の商標を付する場合



活用する商標がないことの確認は必要

【参考】DD後のアクションを想定した計画

- ・ 統合後の手当て
 - ・ 新たな商標（ブランド）の調査
 - ・ 新たな商標の出願
 - ・ 自社の登録商標の指定商品等に過不足がないか
- ⇒ ※ 新規プロダクト創出と似た手順



2. 商標DDで確認すべきこと



権利化/使用状況を把握する目的

商標はブランドを構成する要素であり
商標の**使用**によりブランドが形成

① 権利化状況

商標は登録されているか

② 使用状況

使用商標は何か
使用状況はどうなっているか

- ①権利化状況と②使用状況の照合により商標の安全な使用を確認
- ・ 先行する第三者権利者との係争の回避
 - ・ 第三者による権利侵害（模倣等）への措置
 - ・ 不使用による登録取消を防止



商標の権利化状況

【確認事項】

- 出願商標、登録商標（国・ステータス）
 - ⇒ 出願経路（セントラルアタック、名義変更の制限等）
 - ⇒ 更新期限（消滅が迫っていないか）
- 出願人/権利者の名義
 - ⇒ 現地法人・関連会社名義になっているか。
 - ⇒ 名義が複数人と共有となっているか。
- 指定商品/役務
 - ⇒ 使用対象商品・役務を含んでいるか。



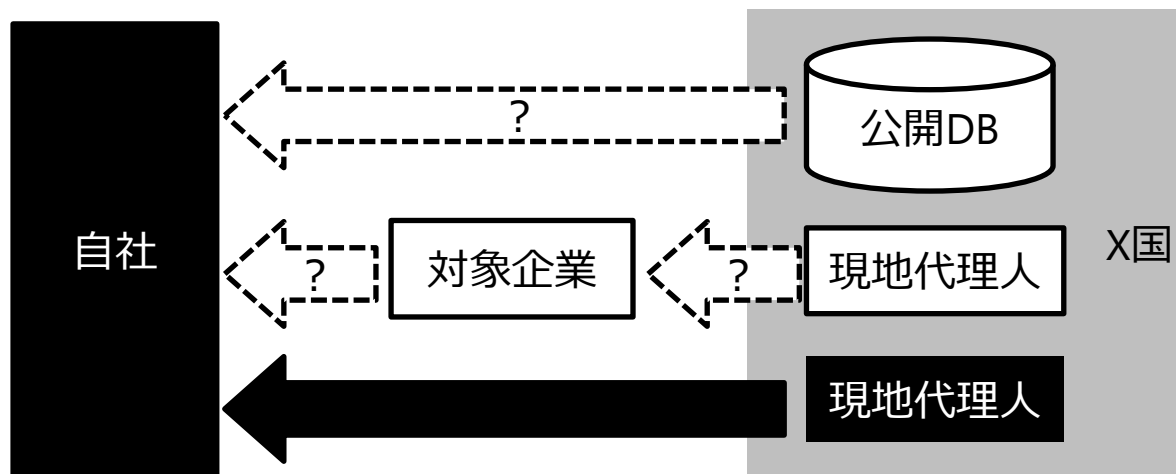
商標の権利化状況

【留意点】

- ・対象企業自身も把握していない可能性（管理不備）
⇒ 現地代理人からの報告が不十分
- ・公開DBが不十分で、自社での確認が困難な場合も
⇒ 各国で出願・登録に関する公開のタイミングが異なる。



正確な把握には、現地代理人による直接確認が好ましい





商標の使用状況

【確認事項】

・実際に使用している商標

⇒ カタログ、パンフレット、Webサイト（SNS等含む）

- ・ 商標の使用態様（どう表示しているか）
- ・ 登録商標と使用商標の同一性チェック
- ・ 使用期間、使用地域、使用対象の売上等の規模



■ 不使用による取消のリスク見積

・・・ 現在の使用態様での再出願検討

■ 登録せずに使用している(著名)商標の発掘

・・・ 早期権利化 or 商標変更



商標の使用状況

【留意点】

国によっては各種判断が異なる可能性

- 登録商標と使用商標の同一性判断

⇒ 例：大文字・小文字などの表現の違い

- 商標的な使用態様であるかの判断

⇒ 例：商品特性上の表示態様

- 識別力の有無

⇒ 例：商習慣・言語習慣などの取引実情



気になる国や使用があれば現地代理人に確認する



第三者との契約

【目的】

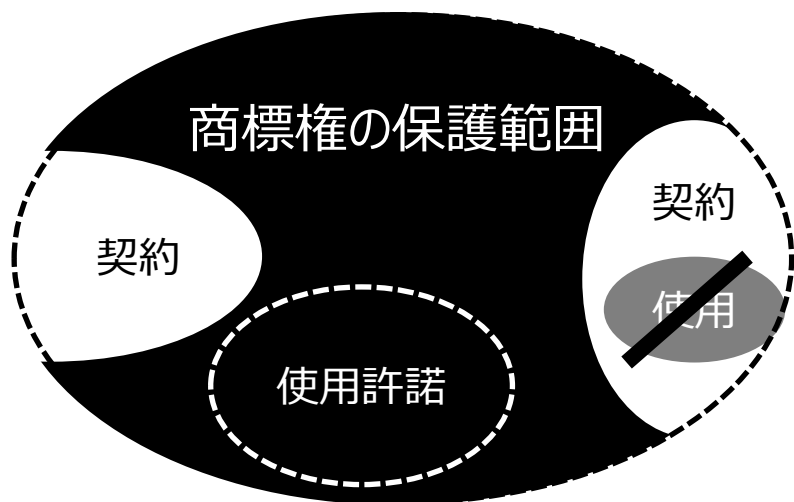
登録/使用する際の制約の確認

- － 自己のブランドが適切に保護ができているか
- － 第三者から許諾された商標はないか
- － 契約違反による債務不履行をしていないか



第三者との契約（ライセンス契約）

ライセンスアウトによる権利制限



自己の商標権であっても
契約で制限された
使用範囲があるか

ライセンスインによる許諾範囲



許諾された使用範囲を
超えた使用をしていないか



第三者との契約

【確認事項】

- ・ ライセンス・質権に関する契約（独占？非独占？）
- ・ 権利者との関係、交渉経緯
 - ⇒ 商標併存合意契約等での不可争条項内容の確認
（権利行使・異議申立・不使用取消等の不行使）
 - ⇒ COC（Change of control agreements）条項も
※経営権の移動（M&A）があった場合に、契約内容に制限がかかるとする条項

【留意点】

欧州連合商標(EUTM)は、絶対的拒絶理由のみ審査



異議申立による当事者交渉が多く、関連契約がある可能性



第三者との紛争

【目的】

顕在化している商標リスクの把握

- ⇒ 商標の使用ができない可能性
- ⇒ その他損害（レピュテーションリスク等）の確認

【確認事項】

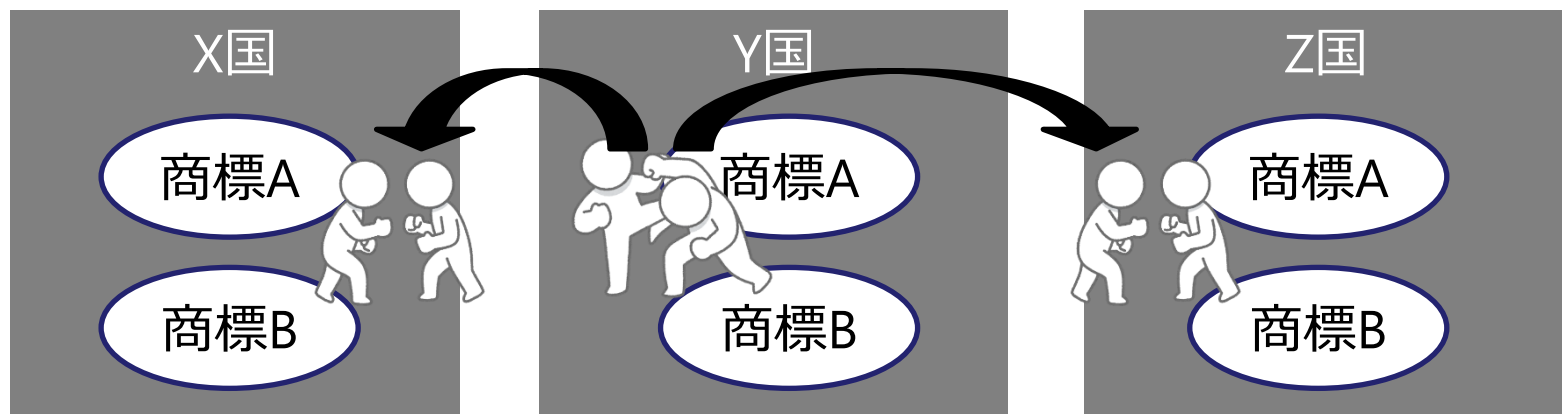
- ・紛争内容（異議申立／無効／取消審判／訴訟）
 - ⇒ 訴訟内容、当事者、今後にかかる費用等
- ・紛争の進捗状況
 - ⇒ 今後の見通し



第三者との紛争

【留意点】

- ・国によって、取消要件となる不使用期間の違い
⇒ 例：3年か5年か、起算点はいつか等
- ・現在紛争中の国以外の国でも、紛争が起こる可能性
⇒ 互いに重複するブランドのため、飛び火しやすい



※他社による権利侵害への訴訟の場合

⇒ ブランド保護の姿勢、ブランドの重要度の把握



3. その他の留意点 (ブランド評価にも関連)



ドメイン名

【目的】

マーケティング等でWeb利用する際の障害の確認

【確認事項】

商標をキーとしたドメイン名の登録状況及び使用状況

※ 対象企業から提出（関連会社名義の可能性）

【留意点（特にDD後）】

ドメイン名の買取は第三者のドメイン取得を助長

⇒ どこまで対策を施すべきかポリシーを予め整理



自社権利への侵害に対する保護施策

【目的】

ブランド保護の姿勢、ブランドの重要度の把握
(商標権は比較的、権利行使しやすい環境が充実)

【確認事項】

監視体制、監視対象やその実績
ECサイトの保護プログラムへの登録有無
税関登録の状況とその差止実績

【留意点】

保護プログラムや税関登録した商標権の存続期間



⇒ 更新切れになっていないか



まとめ



確認すべき事項

項目	目的	優先度
権利化状況	商標の安全な使用の確認	高
使用状況		高 ※ブランド目的なら 特に重要
第三者との契約	権利行使上の制限の確認	高
第三者との紛争	顕在化したリスクの把握	高
ドメイン	マーケティング上のリスク確認	中
保護対策	ブランドの重要度の把握	低



今後の課題

DDの目的

M&A等に向けたリスク把握

商標保護の目的

ブランド維持・向上

DDで確認した商標リスクへの対策
(ケースによって処置が変わるのか)

<例>

- ・ ブランド（マーケティング）部門といった事業部門との連携スキーム
- ・ 商標の管理方針
- ・ 追加出願、更新要否判断
- ・ 新社名や新商標（名称合体等）
- ・ 費用負担部署、管理責任部署、
- ・ 名義変更手続き



ご清聴ありがとうございました



2018年度検討メンバー

副委員長 (小委員長・WGリーダー)	宗形 賢 ムナカタ ケン	ソフトバンク
副委員長 (小委員会担当)	杉崎 亨 スギサキ トオル	武田薬品工業
委員 (副委員長補佐)	中村 賢一郎 ナカムラ ケンイチロウ	ニコン
委員	千葉 牧子 チバ マキコ	東芝
委員	伊賀 純子 イガ ジュンコ	富士フィルム
委員	美間 忠弘 ミマ タダヒロ	カシオ計算機

敬称略