JAIST Repository
https://dspace.jaist.ac.jp/

Title	大学の商標活用に関する法制度の変遷
Author(s)	椿，隼斗；長谷川，光一
Citation	年次学術大会講演要旨集，37：162-165
Issue Date	2022-10-29
Type	Conference Paper
Text version	publisher
URL	http://hdl.handle.net/10119/18590
Rights	本著作物は研究・イノベーション学会の許可のもとに掲載するものです。This material is posted here with permission of the Japan Society for Research Policy and Innovation Management.
Description	一般講演要旨

JAIST
JAPAN
ADVANCED INSTITUTE OF
SCIENCE AND TECHNOLOGY

Japan Advanced Institute of Science and Technology

１Ｂ２０

大学の商標活用に関する法制度の変遷

○栫隼斗，長谷川光一（大阪工業大学）

1. はじめに

近年、大学が商標を出願し活用する事例が見られる。例えば有名な事例として近畿大学の「近大マグロ」、北海道大学の「札幌農学校」などが挙げられる。

大学に関する商標の研究も見られる。サンビジネス（2017）は、国内大学に対する調査を行った結果、大学には商標活用による大学ブランドの向上や多方面への事業の取組を測りたいという意識があることを明らかにした。寺内（2021）は、商標法改正の意義や大学における商標活用の広がり、実際の北海道大学のブランド活用事例を説明している。その中で、令和元年商標法改正により、大学が第三者に対して大学商標をライセンスすることが可能となったことで、大学ブランド活用が活発化していくことを予想している。

これらを総じて見ると、大学から出願される商標は今後増加し、大学そのものをブランド化することや研究成果が商標を通じて活用されることが想定される。

大学は公的な側面を持っていることから、大学が大学名称等の商標を活用・ライセンスすることについては、法律上の制限があった。しかし令和元年商標法改正により、大学名称等に関する商標のライセンスの制限が撤廃された。これまで何度か商標法は改正されており、大学の商標活用に関するルールは変化し、企業が商標を活用する時のルールに近づきつつあるように思われる。

では、大学が商標を活用することについて、どのような法的制限があり、それはどのようになぜ変わってきたのであろうか。

本研究では、商標法の改正が大学の商標活用にどのような影響を与えたのかを明らかにすることを目標とする。本稿では、大学がどのように商標活用しているかに注目する。法制度の変遷に焦点を当て整理する。

2. 大学に関する商標法の変遷

商標法は明治21年に商標条例が施行された後、同32年の商標法、同42年の商標法、大正10年の商標法を経て、昭和35年の現行商標法が施行された。商標法では、その商標を使用できる範囲が区分として設定されている。大正10年商標法の商品分類は70類別であったが、現行商標法になるにあたり、34区分となった。

平成2年に、標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定に日本が加入した。これを受けて平成4年改正では、サービスマーク登録制度が導入された。また、国際分類を主たる体系として採用することとなり、商標法施工令1条の別表に役務の区分である35類～42類が追加され、国際分類に即した分類が誕生した。その結果、大学は41類である教育関係の区分を付した商標の出願が可能となった。

平成12年にニース協定に基づく国際分類が改訂されたことを受け、平成14年に42類が42類～45類の4つの新分類に分割される改正が行われ、現在の45区分となった（表1～3）。

表１　区分の変遷

昭和35年～	平成4年～	平成14年～
70類別から34区分に	35類～42類追加	42類を42～45類に分割

表 2　平成 4 年改正で追加された区分の内容

区分	主な内容
35 類	広告
36 類	金融・銀行サービス
37 類	建設
38 類	電気通信
39 類	輸送
40 類	加工
41 類	教育・娯楽
42 類	コンピュータ・飲食物の提供・医療・冠婚葬祭

表 3　平成 14 年改正で分割された区分の内容

区分	主な内容
42 類	コンピュータ
43 類	飲食物の提供
44 類	医療
45 類	冠婚葬祭

令和元年商標法改正では、商標法 31 条 1 項の但書が削除され、4 条 2 項に規定する商標登録出願に係る商標、いわゆる公益著名商標についてライセンスが可能となった。

令和元年の改正の経緯として、特許庁は「近年、地域のブランディングや自身の広報活動の一環として、地方公共団体や大学等が関連グッズを販売することや、研究機関が開発に携わった商品を企業が販売するケースが増え、特に大学において、自主財源の確保、産学連携から生じた研究成果の周知及び大学のブランド・知名度の向上等を目的に、公益著名商標に係る商標権の通常使用権を事業者に許諾し、ブランド展開を積極的に行いたいとのニーズが高まっていた[1]」と説明している。

令和元年の商標法改正については、商標法 4 条 1 項 6 号、4 条 2 項、31 条 1 項が大学の商標登録出願に関連している。条文は以下の通りである。

商標法 4 条 1 項 6 号

次に掲げる商標については、前条の規定に関わらず、商標登録を受けることができない。

国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であって営利を目的としないもの又は公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと同一又は類似の商標

商標法 4 条 2 項

国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であって営利を目的としないもの又は公益に関する事業であって営利を目的としないものを行っている者が前項第 6 号の商標について商標登録出願をするときは、同号の規定は、適用しない。

商標法 31 条 1 項（改正前）

商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。<u>ただし、第 4 条第 2 項に規定する商標登録出願に係る商標権については、この限りでない</u>。

この 3 つの条文は、大学名等の商標の登録と使用に関する規定である。まず登録について説明する。商標法逐条解説によれば、商標法 4 条 1 項 6 号に該当する商標（公益著名商標）の例としては大学を表示する標章が挙げられている。つまり、大学を表示するような著名な標章については、商標登録を受けることができない（商標法 4 条 1 項 6 号）。商標法審査基準によれば、公益著名商標には正式名称のみならず、略称、俗称、シンボルマークその他需要者に想起させる表示を含むとさ

[1] 特許庁 Website より引用

れている。ただし、大学自身が大学名称等を登録できないかと言うとそうではない。商標法 4 条 2 項には、4 条 1 項 6 号の例外として、大学自身が 4 条 1 項 6 号の商標登録出願をするときは、商標登録を受けることができる旨が記載されている。つまり、公益著名商標は、基本的に商標登録を受けることができないが、例外として大学自身が大学名称等を出願した場合は、登録を受けることができる。

商標の使用についてはどうであろうか。商標法 31 条 1 項には、商標権者が他人に通常使用権を許諾することができる旨が記載されている。しかし、商標法 31 条 1 項但書には、4 条 2 項に規定する商標登録出願に係る商標権については通常使用権を許諾できない記載がある。つまり、大学を表示するような著名な商標に関しては、ライセンスを許諾できない。

令和元年改正により、上記 31 条 1 項の条文下線部に記載の但書が削除された。それにより、大学を表示するような著名な商標に関しても他の商標と同様にライセンスを許諾することが可能となった。公益著名商標以外の商標については、31 条 1 項に記載の通り、令和元年の商標法改正以前からライセンスすることが可能であった（表 4）。

31 条 1 項但書に記載されていた 4 条 2 項に規定する商標登録出願に係る商標権が通常使用権を許諾できなかった理由として網野（2002）によれば、「公的機関や公益事業の商標は，これらの者のみに使用させる建前の下にのみ登録が認められているから」である。また、田村（2003）によれば、「4 条 2 項により登録が認められることになった場合にも，当該国，地方公共団体以外の者が商標を使用する場合には，4 条 1 項 6 号による登録阻却の趣旨が損なわれるので，使用権の付与が禁じられている（31 条 1 項・30 条 1 項）。商標権者が公益に関わる者なので，使用許諾の自由を認める必要はないと判断された」としている。

表 4　令和元年改正前後の商標登録・ライセンス

	改正前		改正後	
	登録	ライセンス	登録	ライセンス
公益著名商標	大学：可能 他組織：不可	不可	大学：可能 他組織：不可	可能
その他の商標	可能	可能	可能	可能

3. 令和元年商標法改正以前の問題

令和元年商標法改正の経緯は、大学自身が大学名等をライセンスしたいというニーズが高まっていたためであることは先述した通りである。では、改正以前はどのような問題があったのであろうか。産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会第４回委員会では、商標法の制限の関係で以下のような問題が発生していたことが指摘されている。

① 公益著名商標を第三者にライセンスしても商標法上の効力は発生しないため、やむを得ず当事者間で、差止請求権の不行使契約等を結ぶことにより実質的に使用権を許諾したかのような状態とするケースがあるが、これには問題があるのではないかと懸念する声がある。

② ①の懸念があることから、公益団体等が商標登録出願を躊躇する。

③ 公益著名商標の商標権を何らかの形で他者に使用させていた場合に、その使用者が品質等の誤認を生じさせる使用をしたときであっても、不正使用取消審判（商標法 53 条 1 項）が適用されず、商標権者のライセンサーとしての責任が不明確となる。

他にも、産学連携による研究成果の周知や、大学のブランド向上が重要視されている現状があ

ることを踏まえた結果、商標法 31 条 1 項但書が削除され、4 条 2 項に規定する商標登録出願に係る商標権についてもライセンスが可能となるように法改正が行われた。

4. 大学の商標に関する海外の規定

上記で見たように、令和元年商標法改正以前は、大学が大学名称をライセンスすることに制限があった。では、海外の規定はどのようになっているのであろうか。

サンビジネス（2017）が行った研究では、米国やカナダ、EU など 11 カ国を対象に公益団体等の商標登録・ライセンスに関する規定の有無を比較している。結果、日本同様、他人による登録が禁止されている国が多く存在した。一方で、ライセンスに関する規定については、日本のように禁止・通常の商標とは別の取り扱いをしている国は韓国以外には見られなかったとしている。ここで注目したいのは、米国の大学商標のライセンス活用についてである。米国では、当然自ら商標のライセンス活動を行っている大学も存在する。一方で、ライセンシング・エージェントに委託して商標ライセンス活動を行っている大学も多く存在している。米国での大学商標のライセンスについては、このライセンシング・エージェントの存在が大きいと言える。

5. まとめ

大学には、自らの大学名のような公益著名商標については、出願・登録はできるもののライセンスには制限があった。一方で、公益著名商標以外の商標の出願については特に制限はなかった。

平成 4 年には商標法改正により教育に関する区分である 41 類等が新規に追加された。近年の出願動向をみると、大学名の出願は 41 類を含めて出願されていることが多い。平成 4 年改正による 41 類の追加がなければ、大学の商標に関する出願が今より少なかった可能性が高く、令和元年の商標法改正による 31 条 1 項但書が削除されたとしても商標の活用がされなかった可能性が高いと思われる。国立大学は 2004 年に法人化された影響により、特許と同様に商標の出願も可能になった。大学の商標登録出願は改正の影響を多分に受けていることが推測される。

令和元年改正は、大学側の要望を受けて柔軟に商標法が改正された結果であろう。海外の制度を見ると、大学名称などの商標のライセンスを制限するような規定は韓国以外には存在しない。日本において、大学の持つ公益著名商標のライセンス制限が撤廃されたことにより、今後、海外のように大学商標のライセンスが行われる可能性が高いであろう。米国のようにライセンシング・エージェントに委託して商標のライセンス活動を行う形態が確立されれば、より大学商標のライセンス活動は活発になっていくであろうし、さらなる商標法改正も行われる可能性がある。

上述した通り、平成 4 年の商標法改正や平成 14 年の国立大学法人化、令和元年の商標法改正は、公益著名商標などの大学に関する出願が多く出始めたきっかけになった可能性が想定される。この点については別稿で報告する。

参考文献

[1]株式会社三菱化学テクノリサーチ（2013）「大学ブランドを活用した産学連携成果の普及に関する研究報告書」平成２４年度特許庁大学知財研究推進事業.

[2]株式会社サンビジネス（2017）「大学をはじめとする公益に関する団体等を表示する商標のライセンスに関する調査研究報告書」平成 28 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書.

[3]新田奎治郎・長谷川光一・吉田一成（2021）「大学の商標管理・活用について」研究・イノベーション学会年次学術大会講演要旨集 pp611-616.

[4]寺内伊久郎（2021）「商標法改正後の大学ブランド活用」産学官連携ジャーナル Vol.17, No.8, pp14-16.

[5]時田捻（2016）「大学の知的財産活動における特許権・著作権・商標権の管理と活用」パテント Vol.69, No.13, pp24-34.