

中央三井信託

弁理士による 知的財産価値評価パンフレット

商標編

(2014年3月)

Trademark



日本弁理士会
知的財産価値評価推進センター

Intellectual property evaluation promotion center of the Japan Patent Attorneys Association

本パンフレットは、企業で知的財産に携わっている方々などを対象に、知的財産の価値評価について知っていただくために作成したものです。

商標価値評価の場面

概要編と特許編で特許を中心とした価値評価について説明しました。今回は商標の価値評価について説明します。

弁理士

よろしくお願いします。

クライアント

まず、商標について、評価が必要となる場面について説明します。次のような多様な場面で商標の価値評価が求められます。

- ・商標の譲渡や担保（不使用商標の譲渡を含む）に際しての金銭的評価の場面
- ・ライセンス料（ロイヤルティ）の金銭的評価の場面
- ・M & Aに際しての金銭的評価の場面
- ・裁判所の民事執行案件の金銭的評価の場面
- ・出願前の商標の登録可能性を評価する場面
- ・他社の行為が、自社の商標権を侵害している可能性を評価する場面
- ・自社の行為が、他社の商標権を侵害している可能性を評価する場面
- ・遺産相続における金銭的評価の場面
- ・現物出資における商標の金銭的評価の場面

なるほど。商標の場合も技術的側面に係る場合を除き、特許と同じような場面で価値評価が必要とされているのですね。



法的評価

ところで、商標は技術的な側面が少ないので、価値評価にあたり商標に関する専門的な知識や経験は特に必要ないのですか？



いいえ違います。各企業が行っている企業活動は様々な分野に亘って行われていることも多く、商標権を取得している範囲と現実に企業が活動している範囲とが必ずしも一致していないケースが多く見られます。

また、現実の企業活動の中で使用されている各種の商標が適切に商標権によってカバーされているか否かについては、商標的使用であるか否かを判断しなければならず、場合によってはその判断に高度な専門性が要求されることもあります。

例えば、商標が付されている位置、大きさ等によって、登録商標としての正当な使用と言えるかどうかが問題となる場合があります。

また、指定商品又は指定役務についても、実際に使用されている商品又は役務のうち、どの商品又は役務における使用かを考慮する必要があります。



商標に関する専門的な知識や経験が必要となる点は他にありますか？



商標権の有効性に影響を及ぼすような審判例又は判決例の有無は確認しなければなりません。また、当該評価との関係では同様の具体的な事件が存在しない場合であっても、商標法の趣旨、審査基準、類似する審決例又は判決例などに基づいて評価を行う必要があります。





特に、他人との紛争が生じている場合、商標権に対する無効審判、不使用又は不正使用取消審判、裁判等が存在することが多いものです。このような裁判等が存在する場合、当該裁判等で開示された種々の事実・判断も踏まえる必要が生じます。

提供される商品や役務につき特許権又は意匠権等が存在する場合には、そうした他の知的財産権が顧客吸引力に及ぼしている影響についても考慮する必要があります。



なるほど。商標の適切な価値評価を行うには、知的財産権に関する法的な専門知識や経験を生かして法的評価を行う必要があるということですね。

商標の法的評価を行う際の留意点としては、どのようなことがありますか？



大きく分けて、次の6つの点に留意する必要があります。



(1) 商標権独自の権利内容について

- ①商標の構成と指定商品、指定役務との関連性で権利範囲が決まる。
- ②商標の識別力や希釈化が問題となる。
- ③特定の無効理由には除斥期間がある。
- ④取消制度がある。

(2) 使用実績について

- ・使用実績に基づく業務上の信用が保護実体である。

(3) 商標独自の機能について

- ・商標独自の機能である出所表示機能、品質保証機能及び広告宣伝機能を考慮する。

(4) 権利の存続期間について

- ・商標権は更新により永久権になりうる。

(5) 評価対象となる商標の位置付けについて

- ・登録商標と指定商品、指定役務との関係、使用の事実、事業分野などを考慮する。

(6) 禁止権について

- ・専用権だけでなく、禁止権についても考慮する。

金銭的評価



商標の金銭的価値の評価は、法的評価の分析結果に市場分析・事業分析の結果を反映させて行います。

ここで、現実の事業のどのような範囲が商標権(群)によって保護されており、独占的に使用できる範囲であるか否かに加え、現実に使用されている商標が商標法で保護される商標的使用に該当するか否か、著名な商標であるか否か等を踏まえた上で、金銭的評価を行います。例えば著名な商標であれば金銭的価値は高くなることとなります。



また、金銭的評価の主な考え方としては、インカムアプローチ、マーケットアプローチ、コストアプローチ、などがあります。

これらの考え方にはそれぞれ一長一短がありますので、評価対象や評価の場面に応じて、どの評価手法を選択すべきかを判断します。

そして、選択した評価手法で用いるファクターを算出します。

例えば、インカムアプローチの代表的手法の一つである、知的財産の生む将来キャッシュフローを推計し、この割引現在価値を当該知的財産権の経済的価値とするDCF手法では、算定期間、対象商標権の寄与率、将来各期の事業利益・キャッシュフロー、事業リスクによる割引率を算出する必要があります。

特に対象商標権の寄与率を算出するにあたっては、市場分析・事業分析、法的評価の分析結果を用いることで精度の高い算出を行えることとなります。



なるほど。市場分析・事業分析、法的評価の分析結果があるからこそ金銭的評価における評価額の精度が高くなるのですね。

これらの分析結果で、金銭的評価を行うのに充分ですか？





いいえ。算出する必要があるファクターは選択した評価手法によってまちまちですので、ファクターを算出するための情報を得るために、市場調査等の追加調査を行う必要がある場合も少なくありません。ファクターを算出するために必要な情報が得られないために、評価手法を変更せざるを得なくなることもあります。



どのような情報が入手可能であるかの見当をある程度つけてから、評価手法を選択するのもよさそうですね。
他に何か留意点はありますか？



あります。商標の金銭的評価の際に設定すべき算定期間は、ケースバイケースです。
例えば、評価対象の商標がプロダクトマークであれば当該プロダクトのライフサイクルを考慮して算定期間を設定する必要があります。



なるほど。商標の金銭的評価の際には、商標権の特性を充分考慮して、個々のケースに合致した事情を考慮する必要があるというですね。



その通りです。

まとめ



これまで、商標の価値評価について、法的評価、金銭的評価に区分して説明してきましたが、この分類は便宜的なもので、絶対的なものではありませんのでご注意ください。

一般的に商標の価値評価というと、具体的な金額で価値を算出する金銭的評価だけに注目が集まりがちなのですが、商標の価値を適切に評価するためには、市場分析、事業分析を行うだけではなく、法的評価を行うことによって商標の性質を的確に把握することが大切です。

今までの説明でこのことが
おわかりいただけたかと思います。



商標の法的価値等を十分考慮することによって、精度の高い金銭的評価ができるからこそ、商標の専門家である弁理士が商標の価値評価をする意義があるのですね。



その通りです。特に、法的評価において、商標固有の考え方あるいは制度についての専門知識と、それを基にした奥行きのある検討及び考察が必要となります。

従って、弁理士が、これまでの商標権についての権利化業務等で培ったスキルまたは経験を生かすことで、実情に即した商標の価値評価ができるのです。



知的財産価値評価推進センターは、裁判所等の公的機関、並びに、民間機関から受け付ける評価人推薦依頼に応じて評価人を選定し、価値評価の支援を致します。

弁理士の仕事

1. 発明、考案、意匠、商標などを保護するためには、特許権などの権利を取得することが必要です。弁理士は、そのための特許庁に対する書類の作成や手続の代理を行う業務を行います。また、弁理士は、発明の発掘、争訟の手続、鑑定の業務、外国での権利取得のための業務なども行っています。

2. さらに、社会の変化や弁理士法の改正などにより、近年、弁理士は、特許やブランド(商標)の価値評価、知的財産権のライセンス・売買等を行う場合の契約に関する業務、紛争解決(仲裁機関での調停・仲裁など)、知財経営・著作権・営業秘密(ノウハウ)保護・不正競争の防止・模倣品対策・知的財産権管理等に関するコンサルティング業務なども行う知的財産に関する総合アドバイザーとしての役割も担うようになってきています。



知的財産の種類

産業財産権

特許：物・方法・物の生産方法に関する発明

実用新案：物品の形状・構造・組合せに関する考案

意匠：物品の形状・模様などのデザイン

商標：商品やサービスを表示するマーク・ネーミング

著作権：文学、美術、音楽、コンピュータプログラム等

半導体集積回路配置：半導体チップの回路配置

ライセンス、不正競争防止法による保護対象(営業秘密等)など

日本弁理士会 知的財産価値評価推進センターのご案内

目的

知的財産価値評価推進センターは、弁理士が関与する知的財産権の価値評価について、客觀性及び妥當性の向上を図るとともに、知的財産権の価値評価業務を行う弁理士を支援するための事業を行うことにより、知的財産権の価値評価業務の改善進歩を促し、もって知的財産権の活用に寄与するために、平成17年4月に設立されました。

活動

知的財産価値評価推進センターは、センター長、副センター長及び運営委員による運営により、以下のような活動を行っております。

1. 弁理士の価値評価業務を支援するために、価値評価の研究、評価機関の検討、資料収集、情報整備、提言等を行っています。
2. 価値評価の視点から見た知的財産の取得及び活用に関する研究を行い、弁理士に対して価値評価又は価値評価業務に関する研修及び説明会を開催しています。
3. 裁判所等からの価値評価の評価人推薦依頼の際に、評価人候補者として登録された弁理士の中から、適任の評価人を選考しています。
4. 日本弁護士連合会、日本公認会計士協会、その他の関係団体との間で意見交換会や合同研究発表会等を行い、さらに相互の実務的な交流も行っています。

お問い合わせ

日本弁理士会 知的財産価値評価推進センター事務局

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2

TEL.03-3519-2721 FAX.03-3519-2706

E-mail : ipec@jpaa.or.jp

<http://www.jpaa.or.jp/>

MAP

■地下鉄銀座線
虎ノ門駅より 徒歩5分

■地下鉄銀座線・南北線
溜池山王駅より 徒歩6分

■地下鉄千代田線・日比谷線・丸ノ内線
霞ヶ関駅より 徒歩7分

■地下鉄千代田線・丸ノ内線
国会議事堂前駅より 徒歩7分

