

職務商標と評価制度

—ネーミングの重要性と評価のあり方の検討—

商標審査基準室 宮川 元¹⁾

抄録

商品やサービスのネーミング(以下「商品名」という)は、営業力や技術力と並んで、企業経営の行く末に大きな影響を及ぼす要因である。近年では新製品のネーミングを読者投票で表彰する事業²⁾が行われるなど、ネーミングの力が評価される機運も高まってきている。そして組織内では従業員や職員(以下「従業員等」という)によって商品名が創られることも多い。本稿では「組織の職務の中で創られた商標」を「職務商標」と呼び、その職務商標への評価制度について検討し、商標業務に従事する従業員等のモチベーション向上、組織内における商標業務への理解促進を図ることを目的とする。

1. 各法令と職務の関係

1.1 職務発明制度と相当の利益

労働者の労務提供の成果物は、使用者に帰属し、労働者に帰属するのではないというのが労働法の基本原則である³⁾。一方、特許法第35条では職務発明制度について規定しており、職務発明についての権利や報酬の取扱い等を定めている。平成27年法改正により、会社は原始使用者等帰属と原始従業者等帰属のいずれかを選択できるようになった。そして職務発明に係る特許を受ける権利を会社に取得させた場合に、会社が従業員へ与えなければならないインセンティブの種類が、従来は「相当の対価」という金銭のみに限られていたところ、改正により、「相当の金銭その他経済上の利益」、すなわち「相当の利益」と改められ、金銭以外の利益の選択も可能となった。

1.2 職務著作制度と商品名

著作権法上、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸等の範囲に属するものを著作物という(著作権法第2条第1項第1号)。また、商品名やキャラクターについては、それぞれ言語の著作物(著作権法第10条第1項第1号)や図形の著作物(同第10条第1項第6号)に該当する可能性がある。このうち文章表現が短いものは、一般に、表現の選択の幅が狭いため、創作性が認められにくくなる⁴⁾。

また著作権法上、著作物を創作した者が著作者(著作権法第2条第1項第2号)となるが、著作権法第15条第1項の要件を満たす場合、法人が著作者となる。そのため、キャラクターのような図形の著作物について、仮に著作物性が認められたとしても、職務上創作したキャラクターである場合は、著作者は法人になり、著作権や著作者人格権も法人のものとなる。そして、著作権法では、こうした職務著作

1) 本稿は筆者個人の考えを述べるものであり、筆者が所属する組織の考えを示すものではないこと、また本稿における見解及び内容に関する誤りは、全て筆者の責任であることを申し添える。

2) 一例として、日刊工業新聞の読者が選ぶ「ネーミング大賞」が挙げられる。なお、ウェブページの最終閲覧日及び商標の登録状況は、以下すべて平成30年3月1日である。(https://corp.nikkan.co.jp/p/honoring/namingtaishou)

3) 労働法(荒木尚志2009) p.242

4) 著作権法入門(鳥並良, 上野達弘, 横山久芳2009) p.35

について、職務発明の規定にあるような「相当の利益」について定めがない。したがって、商品名やキャラクターを業務上創った者に対して、法的な報酬制度は定められていない。

1.3 商標法と職務商標

商標法には「職務商標」やそれに伴う相当の利益という考え方は規定されておらず、特許法や意匠法の「創作」という文言も記されていない。しかし、例えば「モイスチャーティッシュ」から「鼻セレブ（登録第4823800号ほか）」に変更した王子ネピア株式会社の商品、「玉露入り煎茶」から「おーいお茶（登録第1380800号ほか）」に変更した株式会社伊藤園の商品など、商品名を変更することによってイメージが大きく変わることも多い。ここで商品名や組織名の変更が企業経営と密接な関係を有している例をいくつか取り上げる。

(1) 企業のグローバル化に伴う変更

パナソニック株式会社の「Panasonic（登録第619509号ほか）」商標が挙げられる。松下電器産業株式会社が基幹ブランドとしていた「National」商標から、「Panasonic」商標への変更を進めている。今後の企業のグローバル戦略の策定に当たり、英語圏では識別力がないと判断されるおそれがある商標や、海外では別の意味を持つ場合（ネガティブな意味や差別的な表現を有する場合など）は、企業の長期的な戦略に合わせて、商標が変更されることがある。

(2) 組織再編や企業分割などに伴う社名変更

「トマト銀行（登録第3145356号）」は、山陽相互銀行が普通銀行に転換するタイミングで商号を変更した。昭和58年に社長に就任した吉田憲治氏（故人）が就任当初からコーポレートアイデンティティの必要性を唱え、色鮮やかで庶民的、そして明るいイメージを有する名称として、平成2年に現在の商号に変更した⁵⁾。

(3) 商品名を企業名に変更する場合

「浅田飴（登録第63651号ほか）」を製造販売して

いる株式会社浅田飴は、平成6年に、それまでの「株式会社堀内伊太郎商店」から商号を変更した。商品名の知名度が高くなり、販売主体の認知度が低い場合などに、こうしたケースが想定される。なお、このように商品名と企業名が同一の場合は、社内規定などを策定して商標の普通名称化を防止する必要がある。

(4) 企業の製品ミックス（販売額の比率）の変化に伴う変更

エステ株式会社（登録第5658843号）は、もともとエステ化学株式会社であったが、平成19年に化学にとらわれない事業展開を希求して商号を変更した⁶⁾。単一事業から始まった企業が、経営の多角化に伴い主力製品の販売比率が変化してきた場合などに、こうしたケースが想定される。

このように商標権の保護客体である商品名についても、企業経営とは切っても切れない関係がある。そこで商標法上の明文規定として職務商標や相当の利益をおくのではなく、使用者等が商品名の業務上の貢献を評価し、自主的な報奨制度や人事考課上のインセンティブを与えるという手段について検討する。

2. 職務商標の評価制度

2.1 商標登録出願における出願人

知的財産制度においては誰が権利者になるかという意思決定が求められる。例えば特許法における職務発明の場合、発明者を従業員等、出願人を使用者等とするといった決定である。

それに対し、商標法には特許法のように出願人と発明者をそれぞれ願書に記載する制度にはなっておらず、出願人のみを出願書類に記載することとなっている。例えば企業や学校で商品名やキャラクターが、従業員や教職員によって生み出されたケースを想定する。この場合、従業員や教職員は転職や転校する可能性がある。そのため従業員や教職員が権利者となると、転職や転校後に企業や学校がその商品名やキャラクターを自由に使えなくなる可能性があ

5) 日本経済新聞2014/9/12夕刊

6) エステ株式会社 (<http://www.st-c.co.jp/company/corporate/history.html>)

る。そのため、商品名やキャラクターについては企業や学校が出願人となって商標登録出願をすることで業務の継続性が保たれると考えられる。

2.2 職務商標について誰が評価されるべきか

商標権の保護客体となる商品名については、商品名を創る者だけではなく、該商品の開発担当、営業担当、マーケティング担当のように様々な従業員等の活躍によって売りが伸びる。そのため職務商標について誰を評価するかという議論になった場合、例えば「商品A」の担当チームを評価するという形が考えられる。

また、商品名については、商品開発の最初の段階では、数百個の商品名の候補が挙げられるケースが多い。そして商品のイメージ戦略に合うものを選ぶ、すでに他社に登録されているものをはずすといった過程を経て、商品名が決定される。そのため、ネーミングで貢献した者への評価についても、数多くの案を出した者、最終的に採用された商品名を創った者などを平等に評価することも重要となる。

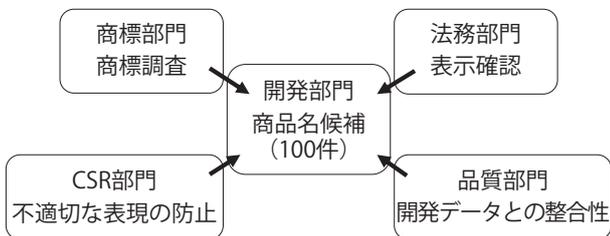


図1 商品名決定プロセスの例

2.3 どのように評価制度を設けるか

就業規則で表彰について定めている場合はその内容を適用することが想定される。しかし現状表彰についての規定がない場合、就業規則の変更については取締役会での承認が必要となる場合が多く、かつ労働基準監督署への手続等、変更のハードルが高い。そのため、例えばその都度表彰について社内稟議で決裁を行う手法が考えられる。以下、金銭的な評価制度、非金銭的な評価制度について取り上げる。

3. 職務商標に対する評価

3.1 金銭による報奨制度

売り上げ連動型の報奨金として、例えば商品Aの担当チームに対し、売上が1億円を超えたら金賞（賞金50万円）、5千万円を超えたら銀賞（賞金10万円）といった形で、売上が高に応じた固定額をランクに応じて支払うケースを考える。

特許法上の職務発明については、国税庁HP記載の「使用人等の発明に対して報償金などを支給したとき」において、金銭的な報酬について取り扱いが定められている。それによると「使用者原始帰属制度に基づき使用者が特許を受ける権利を取得したときは、発明者は使用者から相当の利益を受ける権利を有することとされているが、この相当の利益として支給されるものは雑所得となる」とされている。なお、この相当の利益を受ける権利に基づいて支給されるものについては源泉徴収の必要はないとされている⁷⁾。

それに対し職務商標については、上記国税庁の「使用人等の発明に対して報償金などを支給したとき」における、「社内提案制度等において、事務や作業の合理化、製品の品質の改善や経費の節約等に寄与する工夫、考案等をした人に対して支給される場合」に該当すると考えられる。その中でも、職務商標を創ることは通常の職務の範囲内と想定されることから、「その工夫、考案等がその人の通常の職務の範囲内である場合」に該当し、金銭的報酬は給与所得として扱われると考えられる。

3.2 留学や研修機会の付与

職務発明制度における報奨制度について、平成27年法改正において、企業戦略に応じて柔軟なインセンティブ施策を講じることを可能とするとともに、発明者の利益を守るため、「相当の対価」と規定されていた文言を「相当の金銭その他経済上の利益」、すなわち「相当の利益」と改められた。例えば、留学の機会の付与やストックオプションの付与等の金銭以外の経済上の利益の付与も認められるようになった。

7) 国税庁HP「使用人等の発明に対して報償金などを支給したとき」なお本ページのみ最終閲覧日は平成30年7月11日である。
(<https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2592.htm>)

職務商標の報奨制度についても、上記のような金銭だけではなく、金銭以外の経済上の利益の付与も想定される。例えば、給与が法令で規定されていて金銭による報奨制度が難しい場合、研修や留学といった形で報いることも有効となる。

企業経営の多角化やグローバル化に伴い、従来考えられなかった問題や課題が生じている。具体的には、地球温暖化をはじめとする環境問題、人体の健康に関係する社会問題である。それに伴い、従来までの企業経営ではあまり重要視されていなかった企業の社会的責任という考え方の広まりや、行政による環境規制をはじめとする各種規制が行われるようになってきた。企業の経営戦略、ひいては商標戦略に影響を与える社会的要因であり、企業を取り巻くマクロ環境分析の対象であるとも言える。

企業や団体としても、こうした外部環境を学ぶ機会として研修や留学という形で従業員等にインセンティブを与えることは、組織内の商標担当のさらなるスキルアップという将来への投資になると考えられる。従業員等としても、自身のスキルアップを通じて、評価や報酬の向上につながることも期待される。

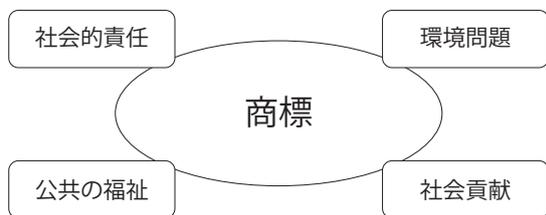


図2 商標を取り巻く外部環境要因

3.3 人事考課上の評価制度

人事考課制度をはじめとする人事評価制度を設ける目的は、単に社員の賃金や賞与を決めるだけのものではなく、会社が目指す方向性や、従業員等に求めるものを可視化する役割も担っている。例えば、新商品にかかる中期経営計画に対応し、各部課室の個別の行動目標の項目として「商品名の検討」のような要素を入れる。また、知的財産部を有している組織においては、「商標の視点から新商品開発の部署と商品名について協議する」といった行動目標を入れるといった内容である。このように人事評価制度

の中に商標に関する項目が加わることは、会社として商品名の重要性を認識することにもつながると考えられる。そして、2.2で考察したように、商品名を創った者や、「商品A」の担当チームについて、期末の評価として人事考課で一段階上の評価を付与するといった制度構築が望まれる。

4. おわりに

価値観が多様化する社会の中で商標権の果たす役割も大きくなってきている。従業員等個人としても、自分が創った商品名が店頭に並ぶことは、自身の業務へのモチベーション向上にもつながる。そして組織としても、規程作成や制度維持のためのコストは生じるが、優れた商品名は、そのコストを補ってあまりある貢献を組織にもたらす可能性を秘めており、顔となる商品名が増えることは、持続的な成長を実現するうえでも必要不可欠な要素であるといえる。

本稿をきっかけとして組織内において職務商標についての報奨制度のあり方が検討され、商標権そのもの、商標権の業務に従事する従業員等の企業内で果たす地位や役割の向上が実現されること、そして組織内で商標業務への理解が深まり、結果として商標が各組織のさらなる発展に寄与することを祈念して結びとする。

profile

宮川 元 (みやかわ はじめ)

- 平成21年4月 特許庁入庁 (審査業務部産業役務)
- 平成25年4月 審査官昇任 (審査業務部一般役務)
- 平成25年7月 総務部情報技術統括室商標検索システム係
- 平成27年7月 審査業務部国際商標登録出願
- 平成28年4月 企画調査課商標動向係・人材育成係
- 平成30年4月 商標課商標審査基準室 (現職)