

## 主 文

原判決を破棄し、本件を東京高等裁判所に差し戻す。

## 理 由

上告代理人松村信夫，同和田宏徳，同塩田千恵子，同岩井泉，同清末康子の上告受理申立て理由について

1 原審の確定した事実関係等の概要は，次のとおりである。

株式会社I（以下「訴外会社」という。）は，平成4年12月17日，「ETNIES」の欧文字を横書きした商標につき，指定商品を商標法施行令別表第25類洋服等として商標登録出願をし，同商標は，平成8年1月31日，設定登録された（登録第3116038号。以下「本件登録商標」という。）。本件登録商標に係る商標権は，訴外会社から上告人に対し一部移転され，平成11年1月21日，その旨の登録がされ，以後，上告人と訴外会社は，上記商標権を共有している。

被上告人は，平成11年8月20日，上告人及び訴外会社を被請求人として，本件登録商標に係る商標登録を無効にすることについて，審判請求をした。

特許庁は，平成12年10月26日，上記審判事件につき，商標法4条1項19号該当を理由として，本件登録商標に係る商標登録を無効にすべき旨の審決をした。

2 本件訴えは，上告人が単独で上記審決の取消しを請求するものであるところ，原審は，次のとおり判断して，本件訴えを却下した。

共有に係る商標権につき，商標登録を無効にすべき旨の審決（以下「無効審決」という。）の取消しを求める訴えは，共有者の有する1個の権利の存否を決めるものとして，合一に確定する必要がある，固有必要的共同訴訟である。商標法は，商標登録を受ける権利又は商標権の共有者中に権利の取得又は存続の意欲を失った者がいる場合には，1個の商標権全体について，その取得又は存続ができなくともやむを得ないとしているから（商標法56条1項の準用する特許法132条3項等）

、無効審決に対する取消訴訟の場合に同様の扱いをすることが不合理とはいえない。

訴外会社に対しても、上告人に対するのと同時期に審決の謄本の送達がされたものと推認されるところ、訴外会社が訴えを提起しておらず、出訴期間を経過したから、上告人のみの提起に係る本件訴えは、不適法である。

3 しかしながら、原審の上記判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。

(1) 商標登録出願により生じた権利が共有に係る場合において、同権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同してしなければならないとされているが(商標法56条1項の準用する特許法132条3項)、これは、共有者が有することとなる1個の商標権を取得するについては共有者全員の意思の合致を要求したものである。これに対し、いったん商標権の設定登録がされた後は、商標権の共有者は、持分の譲渡や専用使用权の設定等の処分については他の共有者の同意を必要とするものの、他の共有者の同意を得ないで登録商標を使用することができる(商標法35条の準用する特許法73条)。

ところで、いったん登録された商標権について商標登録の無効審決がされた場合に、これに対する取消訴訟を提起することなく出訴期間を経過したときは、商標権が初めから存在しなかったこととなり、登録商標を排他的に使用する権利が遡及的に消滅するものとされている(商標法46条の2)。したがって、上記取消訴訟の提起は、商標権の消滅を防ぐ保存行為に当たるから、商標権の共有者の1人が単独でもすることができるものと解される。そして、商標権の共有者の1人が単独で上記取消訴訟を提起することができるとしても、訴え提起をしなかった共有者の権利を害することはない。

(2) 無効審判は、商標権の消滅後においても請求することができるとされており(商標法46条2項)、商標権の設定登録から長期間経過した後に他の共有者

が所在不明等の事態に陥る場合や、また、共有に係る商標権に対する共有者それぞれの利益や関心の状況が異なることからすれば、訴訟提起について他の共有者の協力が得られない場合なども考えられるところ、このような場合に、共有に係る商標登録の無効審決に対する取消訴訟が固有必要的共同訴訟であると解して、共有者の1人が単独で提起した訴えは不適法であるとする、出訴期間の満了と同時に無効審決が確定し、商標権が初めから存在しなかったこととなり、不当な結果となり兼ねない。

(3) 商標権の共有者の1人が単独で無効審決の取消訴訟を提起することができる、と解しても、その訴訟で請求認容の判決が確定した場合には、その取消しの効力は他の共有者にも及び(行政事件訴訟法32条1項)、再度、特許庁で共有者全員との関係で審判手続が行われることになる(商標法63条2項の準用する特許法181条2項)。他方、その訴訟で請求棄却の判決が確定した場合には、他の共有者の出訴期間の満了により、無効審決が確定し、権利は初めから存在しなかったものとみなされることになる(商標法46条の2)。いずれの場合にも、合一確定の要請に反する事態は生じない。さらに、各共有者が共同して又は各別に取消訴訟を提起した場合には、これらの訴訟は、類似必要的共同訴訟に当たると解すべきであるから、併合の上審理判断されることになり、合一確定の要請は充たされる。

(4) 以上説示したところによれば、【要旨】商標権の共有者の1人は、共有に係る商標登録の無効審決がされたときは、単独で無効審決の取消訴訟を提起することができる、と解するのが相当である。

4 そうすると、本件訴えを不適法とした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。なお、最高裁昭和35年(才)第684号同36年8月31日第一小法廷判決・民集15巻7号2040頁、最高裁昭和52年(行ツ)第28号同55年1月18日第二小法廷判決・裁判集民事129号43頁及

び最高裁平成6年(行ツ)第83号同7年3月7日第三小法廷判決・民集49巻3号944頁は、本件と事案を異にし適切でない。したがって、原判決を破棄し、本案について審理させるため、本件を原審に差し戻すこととする。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 亀山継夫 裁判官 河合伸一 裁判官 福田 博 裁判官 北川 弘治 裁判官 梶谷 玄)