

平成26年7月17日判決言渡

平成26年（行ケ）第10037号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成26年5月29日

判 決

原 告	X				
訴訟代理人弁護士	笠	原	克	美	
訴訟代理人弁理士	西	村	教	光	
被 告	株 式 会 社	サ	ン	ワ	ー
	ド				
訴訟代理人弁護士	下	山	和	也	
同	新	山	奈	津	子
訴訟代理人弁理士	有	吉	修	一	朗
同	森	田	靖	之	
同	遠	藤	聡	子	
主					文

- 1 特許庁が取消2013-300130号事件について平成25年12月27日にした審決を取り消す。
- 2 訴訟費用は被告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

主文第1項と同旨

第2 事案の概要

- 1 特許庁における手続の経緯（争いが無い。）

原告は、別紙商標目録記載の登録第4019311号商標（以下「本件商標」

という。また、本件商標に係る商標権を「本件商標権」という。)の商標権者である。

被告は、平成25年2月18日、特許庁に対し、本件商標につき商標法50条1項に基づく不使用による商標登録取消審判(取消2013-300130号事件)を請求し(以下、この請求を「本件審判請求」という。),平成25年3月7日、その請求の登録(以下「本件審判請求登録」という。)がされた。

特許庁は、平成25年12月27日、「登録第4019311号商標の商標登録は取り消す。」との審決をし、その謄本を、平成26年1月9日、原告に送達した。

2 審決の理由

審決の理由は別紙審決書のとおりである。その要旨は、原告(被請求人)は、本件審判請求登録前3年以内に、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、本件審判請求に係る指定商品について、本件商標を使用していることを証明したものと認めることはできず、また、原告は、本件商標の使用をしていないことについて、正当な理由があることを明らかにしていないので、本件商標の登録は、商標法50条の規定により取り消すべきである、というものである。

3 前提事実(当事者間に争いが無いか末尾掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実。なお、以下、掲記した証拠のうち枝番のあるものは枝番を含む。)

- (1)ア 当庁平成26年(行ケ)第10036号審決取消請求事件の原告である株式会社サンワード(本店を(所在地)に置く被告とは別の会社である。以下「別件原告」という。),被告間の平成19年8月31日付け営業譲渡契約書(甲7)には以下の内容の記載がある(以下、上記営業譲渡契約を「本件契約」といい、上記契約書を「本件契約書」という。なお、原告

及び別件原告は、本件契約書について偽造されたものである旨主張しているものの、別件原告は、被告に対し、遅くとも本件第1回口頭弁論期日までに、本件契約を追認する旨の意思表示をしているため（平成26年3月11日付け原告準備書面11頁参照）、本件契約書が偽造されたものかどうにかかわらず、本件契約は有効なものであると認められる。）。

(ア) 第1条

別件原告は、別件原告の平成19年9月1日現在における貸借対照表、財産目録及びその他の財務諸表に基づく別件原告の営業全部を営業譲渡実行日において被告に譲渡し、被告はこれを譲り受ける。

(イ) 第2条

第1条の営業譲渡実行日は平成19年9月1日とし、本件契約により譲渡する営業内容及び対価は別紙目録どおりとする。

イ 本件契約書第2条に定める譲渡の対象が記載された営業譲渡目録（甲14）には、「特許・実用新案・商標・意匠にかかわらず特許庁認可のもの全て」との記載がある。

ウ 本件契約書には、本件契約に基づき譲渡される商標について、移転登録がなされる以前の被告による使用に関する定めはない（甲7、14）。

(2) 被告は、本件契約締結後、本件商標権の移転登録を経していない。

(3) 被告は、原告及び別件原告に対し、平成24年4月27日、本件商標権の移転登録手続等を求める訴訟を熊本地方裁判所に提起した（同地方裁判所平成24年（ワ）第430号商標権等移転登録手続請求事件。以下「別件訴訟」という。）。熊本地方裁判所は、平成25年10月9日、原告に対し、被告に対して本件商標権の移転登録手続をすることを命ずる判決を言い渡した。上記訴訟は、現在、福岡高等裁判所に係属中である（甲17、29、30）。

(4) 原告及び別件原告は、別件訴訟の第1審において、別件原告と被告は、平成23年12月に本件契約を合意解除した旨、及び、被告に対し、平成24

年2月22日付けの「意匠及商標の使用中止を求める通告書」（甲22）を送付して、本件契約を解除する旨の意思表示をし、さらに、同年3月23日にも、本件契約を解除する旨の意思表示をした旨を主張している（甲17）。

(5) 別件原告から、原告に対し、平成24年2月15日付けで、本件商標権の移転登録がなされた（甲1）。

第3 当事者の主張

1 原告主張の主たる取消事由

以下のとおり、本件審判請求登録前3年以内（以下、この期間を「要証期間」という。）に、日本国内において、別件原告から許諾を受けた本件商標の通常使用権者である被告が、本件審判請求に係る指定商品について、本件商標を使用した事実が存在する。したがって、審決の判断は誤っており、取り消されるべきである。

(1) 被告による要証期間における本件審判請求に係る指定商品についての本件商標の使用

以下のとおり、被告は、要証期間に、本件審判請求に係る指定商品について、本件商標を使用した。

ア 被告は、要証期間に、被告の開設するホームページ（甲18）において、「ハイ・ベック トリートメント・ドライ プレミアム」との表示を包装容器に表示した商品（洗濯用洗剤）を掲載したほか、製造販売する商品（洗濯用洗剤）につき、片仮名文字で「トリートメントドライ」と横一連に本件商標と同一の商標を記載した。被告の上記行為は、商品に関する広告を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為（商標法2条3項8号）に該当する。なお、上記商品は本件商標の指定商品のうちのせっけん類に属するものである。

イ 被告は、要証期間に、被告の会社案内の冊子（甲6）に、本件商標と同一又は実質上同一商標を付した商品（洗濯用洗剤）を記載した。被告の上

記行為は、商品に関する広告に標章を付して頒布して提供する行為（商標法2条3項8号）に該当する。なお、上記商品は本件商標の指定商品のうちのせっけん類に属するものである。

ウ 被告は、取引書類である平成25年1月31日発行の請求明細書（甲38の1）及び平成25年3月6日発行の納品書（甲38の3）の表中商品コード／商品名の欄に、「トリートメントドライ プレミアム」と、本件商標をその商品「洗濯用洗剤」について表記した。被告の上記行為は、商品に関する取引書類に標章を付して頒布して提供する行為（商標法2条3項8号）に該当する。なお、上記商品は本件商標の指定商品のうちのせっけん類に属するものである。

エ 被告は、要証期間に熊本地裁に提出した上申書の別紙1ないし3（甲30）において、本件商標を洗濯用洗剤について使用した。

したがって、被告の上記行為は、商品に関する取引書類に標章を付して頒布して提供する行為（商標法2条3項8号）に該当する。なお、洗濯用洗剤は本件商標の指定商品のうちのせっけん類に属するものである。

(2) 被告が本件商標権についての通常使用権者であること

商標権の移転は登録しなければその効力を生じない。そして、本件商標権につき被告への移転登録がされていない以上、仮に本件商標権が本件契約における譲渡の対象に含まれるとしても、被告は本件商標権の商標権者とはいえない。この場合、本件契約が解除されるまでの間の被告による本件商標の使用は、別件原告の黙示の使用許諾に基づくものであると解するほかない。

したがって、被告による上記(1)記載の本件商標の使用は、いずれも通常使用権者によるものである。

(3) 被告の信義則違反の主張について

被告の主張は争う。

被告の主張は、被告が、原告及び別件原告に対し、別件訴訟提起以前に一

度も本件商標権の移転登録を求めたことがないことを棚に上げた主張にすぎず、別件訴訟及び本件訴訟における原告の主張には何ら信義則に違反する点はない。別件原告から原告への本件商標権の譲渡も、本件契約の解除後になされたものであって、両者を実質的に同一視することはできない。むしろ、被告は、本件商標登録が有効であることを前提にその移転登録を求め、その一方で、上記請求が認められない場合に原告が本件商標権を有し続けることに対抗する措置として、不使用による本件商標の登録の取消しを求めるものであり、このような被告の訴訟活動及び審判活動の方が信義則に違反する。

2 被告の反論

以下のとおり、審決の判断に誤りはない。

- (1) 被告は、本件契約に基づき、本件商標を譲り受けている。したがって、前記1(1)ア、イ及びエ記載の本件商標の使用の主体はいずれも被告であり、被告が自己の商品の出所を表示するものとして使用していたものである。また、同ウ記載の請求明細書等における本件商標の使用についても、これらは被告が作成・発行したものであり、被告が自己の商品の出所を表示するものとして本件商標を使用したものである。
- (2) そして、以下の理由により、被告が本件商標権についての通常使用権者であるとはいえない。

ア 被告は、本件商標権についての移転の登録を経てはいないものの、二重譲渡があった場合に、先に移転登録を行った方が権利者となれることに注目し、よもや別件原告が被告以外に本件商標を譲渡することもないだろうとの判断の下、本件契約に基づき、近い将来において、商標権者になれると確信した上で、将来的に本件商標の権利者になり得る立場として被告自身の出所表示として本件商標を使用していた。そして、本件において、別件原告が、被告に対し、本件商標権についての通常使用権を許諾したことを示す事実は一切存在せず、権利の移転契約後の被告による本件商標の使

用によって得られる信用が、別件原告に帰属するような状況とはなっていない。

したがって、被告による本件商標の使用は、通常使用権者としての使用に該当するものではない。

イ 仮に、一般に、商標権の譲渡契約がなされたものの、移転登録がなされていない状態における譲受人の商標の使用が通常使用権の許諾に基づく使用であると推認されるとしても、その推認の根拠は当事者間の合理的意思によるものと解するほかない。しかし、本件においては、別件原告、被告間に、本件商標権を移転することが本件契約に基づく別件原告の義務か否かにつき争いがあったので、当事者間の合理的意思を根拠として通常使用権の許諾の存在を認めることはできない。

(3) 別件原告は、被告に対し、本件契約に基づき、本件商標権の移転登録を行う義務を負っている。しかし、別件原告は、上記義務を履行しなかったのみならず、被告が本件商標権の移転登録を求めると、本件契約の存在等について争い本件商標権の移転登録を拒絶した。

そして、別件原告は、別件原告代表者Aの長女である原告に対し、本件商標権の移転登録をしている。このような当事者の関係に加え、対価も支払われておらず、かつ、移転登録が別件原告と被告との間の紛争が顕在化した後になされたものであることに照らすと、上記移転登録は被告に対する嫌がらせの意図をもってなされたものである。このような状況からすれば、原告と別件原告との間は、保護すべき別個の利益があるとはいえず、信義則に反するか否かの判断においては、両者は実質的に同一視される存在である。

さらに、原告は、被告が、本件契約に基づき本件商標権の移転登録を求めて提訴するとともに、別件原告及び原告による本件商標の使用がなかったことを理由として不使用による商標登録の取消しを求めると、本来、別件原告が本件契約に基づき速やかな移転登録を行うべき相手方である被告による本

件商標の使用の事実を自己に有利な事実として利用し、不使用による商標登録の取消請求を争っている。以上によれば、原告が、本件契約上の移転登録を拒絶しながら、不使用による商標登録の取消請求に係る訴訟において被告の行為を自己に有利な事実として主張することは、信義則に違反するものである。

第4 当裁判所の判断

当裁判所は、以下のとおり、要証期間内に、日本国内において、本件商標の通常使用権者である被告により、本件商標と社会通念上同一の商標が指定商品のうち「せっけん類」について使用されていたことが証明されたものといえるので、本件商標について商標法50条1項により登録を取り消した審決は取り消されるべきであると判断する。

- 1 証拠（甲6，18，22，23，30，38）及び弁論の全趣旨によれば、被告は、要証期間内に、日本国内において、(1) 本件商標と社会通念上同一と認められる商標が付された洗濯用洗剤を掲載した会社案内の冊子（甲6）を頒布し、また、(2) 本件商標と社会通念上同一と認められる商標が付された洗濯用洗剤を被告が作成し運営するホームページ（甲18）に掲載して広告したことが認められる。

そして、被告の上記(1)の行為は、商品の広告に標章を付して頒布する行為に、上記(2)の行為は、商品の広告を内容とする情報に商標を付して電磁的方法により提供する行為にそれぞれ該当する（いずれも商標法2条3項8号）。

また、洗濯用洗剤は本件商標の指定商品のうち「せっけん類」に該当する。

以上によれば、被告は、要証期間に、日本国内において、指定商品のうち「せっけん類」について本件商標を使用したものと認められる。

- 2(1) 前記第2の3(1)において認定したところに照らすと、本件商標権は、本件契約による譲渡の対象に含まれるものと認められる。

もっとも、商標権の移転は登録しなければその効力を生じない（商標法3

5条，特許法98条1項1号)。そして，前記第2の3(2)認定のとおり，被告は，本件商標権につき移転登録を経していないので，上記認定のとおり本件商標権が本件契約による譲渡の対象となるとしても，被告が本件商標の商標権者であるということとはできない。

しかし，本件契約は，別件原告がその営業の全部を被告に譲渡することを内容とするもので，その一環として本件商標権の譲渡がなされるのであるから，被告が，譲渡を受けた営業を行うに当たり，本件商標権の移転登録前といえども本件商標を使用できることは当事者間の当然の前提であったものと解される。しかも，本件契約の文言上，本件商標権の移転登録前の被告による本件商標の使用を禁止する旨の明示的な定めはないこと，前記1において認定したところによれば，本件商標は実際には洗濯用洗剤に付されて使用されるものであることがうかがえるところ，このような商品は日々販売され得るものであることに照らすと，本件契約が，被告に対し，本件商標権の移転登録がなされるまでの間，本件商標を付した商品の販売の停止等まで求めることを内容とするとは解し難い。その上，前記1掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば，被告は，実際に，本件契約締結後，本件商標権の移転登録を経ることなく本件商標ないしは本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用してきたと認められることも併せ考えると，本件契約は，本件商標権の移転登録がなされるまでの間，別件原告が，被告に対し，少なくとも本件商標権についての通常使用権を許諾する旨の黙示の合意を含むものであったと認めるのが相当である。

(2) 被告の主張について

ア 被告は，将来的に本件商標の権利者になり得る立場として被告自身の出所表示として本件商標を使用しており，本件においては本件契約後の被告による商標の使用によって得られる信用が別件原告に帰属するような状況とはなっていない以上，被告による本件商標の使用は，通常使用権者とし

での使用に該当するものではない旨主張する。

しかし、被告は、本件契約上、本件商標権の移転登録がなされるまでの間、本件商標権についての通常使用権者の立場にあったものと認められるのは前記(1)認定のとおりである。なお、商標法上、被告の主張する将来的に本件商標の権利者になり得る立場なるものを商標の使用権原として観念し得ると解することもできない。

また、被告が、別件原告とは異なる本店所在地を会社案内の冊子に記載するなどして（甲6）、自らの出所表示とする意思で、前記1認定のとおり本件商標と社会通念上同一の商標を使用したとしても、本件商標の商標権者として登録されていたのが別件原告であった以上、被告による本件商標の使用は、通常使用権者としての使用にとどまるものというほかない。

よって、被告の上記主張を採用することはできない。

イ 被告は、本件においては、別件原告、被告間に本件商標権の移転が本件契約に基づく別件原告の義務か否かにつき争いがあったので、当事者間の合理的意思として通常使用権の許諾の合意の存在を認めることはできない旨主張する。

しかし、被告は本件契約が存在し、かつ有効である旨主張している（甲17）。他方、別件原告も、本件契約を追認している。そうすると、本件契約は、本件契約書に記載されたとおりの内容のものと解するほかないのであり、本件契約は、本件商標権の移転登録がなされるまでの間、別件原告が、被告に対し、少なくとも本件商標権についての通常使用権を許諾する旨の黙示の合意を含むと解釈できることは前記(1)認定のとおりである以上、本件契約の存否や内容について別件原告、被告間に争いが生じていたとしても、そのことは本件契約における上記の黙示の合意の存否に関する解釈に影響を及ぼすものではない。

よって、被告の上記主張を採用することはできない。

ウ 被告は、別件原告が、本件契約上の義務である移転登録を拒絶しているところ、信義則に反するか否かの判断においては、原告と別件原告は実質的に同一視される存在であるので、原告が、不使用による商標登録取消しの訴訟において被告の行為を自己に有利な事実として主張することは、信義則に違反するものである旨主張する。

しかし、被告の主張する事実を前提としたとしても、被告による信義則違反の主張に関し、直ちに原告と別件原告とを実質的に同一視できるかどうかには疑問の余地があるし、その点をおくとしても、別件原告は、本件契約を追認する旨の意思表示をし、少なくとも現時点では本件契約の存在を認めていることからすると、原告が何らかの理由により本件商標権の移転登録を拒絶しているとしても、本件商標権の不使用取消審決の取消訴訟である本件訴訟において本件契約の存在を前提とした本件商標権についての通常使用許諾の主張をすることが直ちに不当なものであるともいい難い。原告の主張は、不使用による商標登録の取消しの審判及び審決取消訴訟において、法律上、商標権者が通常使用権者による登録商標の使用も使用の事実として主張立証できること、及び、登録が商標権の移転の効力発生要件とされていることの帰結にすぎない。そして、被告が、別件原告に対し、別件原告との間で紛争となるまでの間、本件商標権の移転登録を求めていた形跡もうかがえないこと、被告は、別件原告に対し、本件契約が有効に存続している限り、本件契約に基づき、本件商標権の移転登録を求めることが可能であったこと（なお、本件商標権は別件原告から原告に移転登録されているが、その場合であっても、上記移転登録における事実関係によっては、被告が最終的に本件商標権の移転登録を経ることができない余地はあるものと解されるし、仮に移転登録を経ることができなかったとしても、それは本件契約後速やかに別件原告から移転登録を受けなかった被告が甘受すべき不利益であるというほかない。）、本件商標権の移転登

録請求については、本来は別件訴訟により決着が図られるべきものであることも併せ考えると、本件における原告の主張が信義則に違反するものまでとはいえない。

よって、被告の上記主張を採用することはできない。

- (3) なお、原告は、前記第2の3(4)認定のとおり、別件訴訟第1審において、別件原告が、平成23年12月に本件契約を合意解除したとか、平成24年2月22日頃付けの「意匠及商標の使用中止を求める通告書」の送付により、さらに、同年3月23日の意思表示により本件契約を約定解除した旨主張している（甲17。ただし、被告は上記各解除の主張につき争っている。）。

しかし、仮に、別件原告の上記いずれかの行為により、本件契約と併せ前記(1)認定の通常使用許諾の合意が解除されたものと解することができるとしても、上記行為はいずれも要証期間におけるものであり、上記行為以前の要証期間における被告による本件商標ないしは社会通念上同一の商標の使用が別件原告による通常使用権の許諾に基づくものであることに変わりはない以上、別件原告による上記行為の存在により前記(1)の認定が左右されるものではない。

- (4) 以上によれば、被告は、少なくとも平成23年12月までは本件商標の通常使用権者であったものと認められる。

- 3 以上によれば、審決の判断には誤りがあり、原告主張の取消事由には理由がある。そして、この誤りが審決の結論に影響することが明らかである。

よって、審決を取り消すこととし、主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第3部

裁判長裁判官 設 樂 隆 一

裁判官 西 理 香

裁判官 神 谷 厚 毅

別紙

商標目録

登録商標

トリートメントドライ

指定商品

第3類 せっけん類，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用漂白剤