

平成26年10月29日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成26年(行ケ)第10113号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成26年10月1日

判 決

原 告 X
訴訟代理人弁護士 浜 田 治 雄

被 告 マルブルグ タペテンファブリッ
ク ジェー. ビー. シェーファー
ゲーエムベーハー ウント コン
パニー カーゲー

訴訟代理人弁理士 廣 江 武 典
同 廣 江 政 典
同 西 尾 務
同 橋 本 哲
同 服 部 素 明
同 吉 田 哲 基
同 中 山 公 博
同 隅 田 俊 隆

主 文

- 1 原告の請求を棄却する。
- 2 訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第1 請求

- 1 特許庁が取消2013-300199号事件について平成26年3月26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。

第2 事案の概要

1 特許庁における手続の経緯等

- (1) 原告は、以下の商標（登録第1249896号。以下「本件商標」という。）の商標権者である（甲15，乙1，2）。

（本件商標）

MARBURG
マルブルグ

登録出願：昭和48年4月26日

設定登録：昭和52年2月10日

更新登録：昭和62年7月22日，平成9年8月8日，平成19年2月27日

指定商品：第5類「防虫紙」，第17類「コンデンサーペーパー，石綿紙，バルカンファイバー」，第27類「壁紙」，第28類「昆虫採集用具」

- (2) 被告は，平成25年3月12日，特許庁に対し，本件商標は，その指定商品である第17類「コンデンサーペーパー，石綿紙，バルカンファイバー」及び第27類「壁紙」について，継続して3年以上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もが使用した事実がないから商標法（以下「法」という。）50条1項の規定により取り消されるべきであるとして，本件商標の商標登録（以下「本件商標登録」という。）の取消しを求めて審判（以下「本件審判」という。）を請求し（以下「本件取消請求」

という。），本件取消請求は，同月２９日に登録された。

特許庁は，本件取消請求を取消２０１３－３００１９９号事件として審理し，平成２６年３月２６日，「登録第１２４９８９６号商標の指定商品中，第１７類「コンデンサーペーパー，石綿紙，バルカンファイバー」及び第２７類「壁紙」については，その登録は取り消す。」との審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は，同年４月３日，原告に対して送達された。

(3) 原告は，平成２６年５月２日，本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。

2 本件審決の理由の要旨

本件審決の理由は，別紙審決書の写しのとおりであり，その要旨は以下のとおりである。

原告が本件取消請求に係る商品又は商品の包装に本件商標を付したことを明らかにする証拠は見当たらないから，法２条３項１号にいう使用行為があったものとは認められない。本件取消請求に係る商品又は商品の包装に本件商標を付したものを譲渡し，引き渡し，譲渡若しくは引渡しのために展示し，輸出し，輸入し，又は電気通信回線を通じて提供したことを明らかにする証拠は見当たらないから，同項２号にいう使用行為があったものとは認められない。本件取消請求に係る商品に関する広告，価格表若しくは取引書類に本件商標を付して展示し，若しくは頒布し，又はこれらを内容とする情報に本件商標を付して電磁的方法により提供したことを明らかにする証拠は見当たらないから，同項８号にいう使用行為があったものとは認められない。原告は原告が行っている商品「壁紙」を販売するための宣伝・広告等の営業活動は，法２条３項１号，２号及び８号に該当する旨主張するが，原告が行っていた業務は，被告の業務に係る商品「壁紙」の紹介，案内及び提案等であるから，他人のために行う労務又は便益，すなわち役務の提供に相当するものであって，本件商標が本件取消請求に係る指定商品について使用されたものとは認められない。原告は，とり

わけ商品「壁紙」を販売するための広告に本件商標を使用したといえる旨主張するが、法2条3項8号に規定する広告とは、自己の業務に係る商品「壁紙」の広告でなければならないところ、原告は他人（被告）の業務に係る商品「壁紙」の見本帳等を持って関係各社を訪問し、商品「壁紙」やその製造ノウハウを販売するため各種壁紙の紹介、案内及び提案等を行っていたことから、これを自己（原告）の業務に係る商品「壁紙」の広告に本件商標を使用していたものとはいえない。以上のとおりであるから、原告は、本件取消請求の登録前3年以内（以下「要証期間内」という。）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、請求に係る指定商品について、本件商標を使用した事実を証明し得なかったものといわなければならない。

3 取消事由

本件商標の使用の有無に係る判断の誤り

第3 当事者の主張の要旨

〔原告の主張〕

- 1 従来であれば、商品「壁紙」の生産者である被告は、日本国内において当該商品を販売するためには、自ら販売網を構築して直接販売するか、商社等を通じて販売するしかなく、コストや労力の負担が大きかった。そこで、原告は、被告に代わって、商品「壁紙」の販売促進のための宣伝・広告等の営業活動を、顧客となり得る日本の特定の企業・事業者に対して、個人の立場で行い、その結果、商品「壁紙」の購入を希望するに至った企業・事業所は、原告を介することなく直接生産者である被告に発注することにしたもので、これにより、生産者である被告が自ら販売網を構築したり、商社等を通じて販売するのに費やす労力やコストを減らし、同時に原告も商品の売買に伴う事務処理に忙殺されることなく、商品「壁紙」の販売促進のための宣伝・広告等の営業活動に集中することができるようにしたものである。
- 2 そこで、原告は、平成19年5月21日、被告との間でマーケティングコンサ

ルタント契約（以下「本件契約」といい、その契約書（甲1）を「本件契約書」という。）を締結した上で、別紙の商標（以下「本件使用商標」という。）を付した商品「壁紙」の見本帳（甲2）や壁紙現物見本等を携え、企業や事業所を訪問して商品「壁紙」の販売促進の営業活動を行っている。上記原告の行為は、法2条3項1号、2号及び8号に規定される、自己の業務に係る「商品又は商品の包装に標章を付する行為」、「商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為」及び「商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれら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」に該当し、とりわけ同法2条3項8号に該当するものであるから、本件商標は、要証期間内に、原告により商品「壁紙」について使用されている。

3 被告は、本件契約は、平成21年6月に終了した旨主張するが、同時点において、被告は原告に対して本件契約に基づく手数料を平成19年5月分から全く支払っておらず、被告による本件契約の解除は一方的なものであって、権利の濫用（民法1条3項）に当たり又は公序良俗に違反（民法90条）するものであるから、認められない。原告は、被告に対し、再三にわたり手数料の支払を求めてきたが、これ以上支払がなければ法的措置を取ることを検討している旨を平成24年12月1日付けで通知したところ、平成25年1月によりやく被告から支払を受けた。しかし、同支払額は原告に支払われるべき手数料の全額ではないため、本件契約は有効に継続し、原告は、依然として本件契約に基づき、被告に対するサービスを提供している。

4 また、仮に本件契約が終了しているとしても、原告による本件商標の使用に影響を与えるものではない。原告は、本件契約によって本件商標の使用権を得ているのではなく、商標権者として、本件契約が終了しているか否かにかかわらず、本件商標を指定商品の「壁紙」等に独占的に使用する権限を有するからである。

5 以上のとおり、商標権者である原告が、要証期間内に日本国内において、本件取消請求に係る指定商品中、少なくとも「壁紙」について本件商標の使用をしている事実は明らかであるから、商標権者による使用の事実が証明されていないとする本件審決は、法2条3項に規定される登録商標の使用の解釈を誤ったものであり、取り消されなければならない。

[被告の主張]

1 原告は、本件契約に基づいて、壁紙の見本帳（甲2）を携えて企業や事業所を訪問し、被告が製造販売する商品である「壁紙」の紹介、案内及び提案等を行うなど、被告の製造販売する商品「壁紙」の販売促進の営業活動を行っていたが、かかる原告の行為は、「商品の販売に関する情報提供及び助言」又は「商品の販売促進」に相当する役務であって、原告はこの役務の対価を被告から得ていた。また、上記壁紙の見本帳は、被告が製造販売する商品「壁紙」の販売促進及び宣伝広告のために、被告が本件使用商標を付して作成したものであって、その背表紙には黄色地に「WATARI」の文字、住所及び電話番号が記載されているが、これは、原告が、関係各社を訪問して被告が製造販売する商品「壁紙」の紹介、案内及び提案等をする際に、原告が便宜上自己の名称と連絡先を記載したものである。このように、原告は、「商品の販売に関する情報提供及び助言」及び「商品の販売促進」に相当する役務を提供したにすぎないのであって、原告の上記行為は、法2条3項1号、2号及び8号のいずれにも該当しない。

このことは、本件契約書（甲1）によっても明らかである。本件契約書の2項には「X氏は、壁装材セグメントにおいてマルブルグ社の壁装材の代理者として専属的かつ独占的に活動し、マルブルグ社の指示のみに従うものとする」と、3項には「マルブルグ社の壁装材の日本における流通および／販売…に関するすべての決定および活動は、マルブルグ社による専属的かつ独占的な効果となるものである。」と、それぞれ規定され、原告は、被告の指示の下で、被

告のために営業活動を行っていたにすぎない。すなわち、本件商標を商品「壁紙」について使用していたのは、原告ではなく、被告であると考えらるべきである。

- 2 また、法2条3項8号に規定する「広告」とは、自己の業務に係る商品についての広告であるところ、商品「壁紙」を製造販売しているのは被告であって、原告は商品「壁紙」を製造販売していない。一方、原告は、過去に被告との間で本件契約を締結し、本件契約に基づいて、被告が製造販売する商品「壁紙」の紹介、案内及び提案等を行ったのであって、この行為は、「商品の販売に関する情報提供及び助言」及び「商品の販売促進」に相当する役務であるから、原告が主張する「広告活動」は、法2条3項8号の規定する「広告」ではない。
- 3 原告は、本件契約が有効に継続している旨主張する。しかし、本件契約は、本件契約書の5項に基づき、被告が平成21年3月16日付けでした解除の申出によって、同年6月30日をもって終了した。また、被告から原告に対して本件契約に基づく金員の支払が行われ、原告が当該金員を受領したことで、本件契約は完全に終了した。
- 4 以上のとおり、原告は、要証期間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の者も、本件取消請求に係る商品について、本件商標を使用した事実を証明していないから、本件商標の指定商品中、第17類「コンデンサーペーパー、石綿紙、バルカンファイバー」及び第27類「壁紙」について、本件商標登録を取り消した本件審決に誤りはない。

第4 当裁判所の判断

- 1 本文中に掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
 - (1) 被告は、壁装材（壁紙）を製造販売するドイツ所在の法人である。
 - (2) 原告と被告は、平成19年5月21日、以下の内容のマーケティングコンサルタント契約（本件契約）を締結した（甲1）。

「1 マルブルグ社は、日本国において壁装材を販売している。X氏は、日

本の壁装材市場におけるビジネスのコンタクト先や知識を有している。

2 X氏は、日本市場における壁装材についての問合せ事項および／または開発についてマルブルグ社に通知し、同開発においてマルブルグ社をサポートするものとする。X氏は、壁装材セグメントにおいてマルブルグ社の壁装材の代理者として専属的かつ独占的に活動し、マルブルグ社の指示のみに従うものとする。

3 マルブルグ社の壁装材の日本における流通および／販売や、コレクションブックの配置および／または販売、および／または日本市場における現在および／または将来の顧客への供給、に関するすべての決定および活動は、マルブルグ社による専属的かつ独占的な効果となるものである。

4 X氏は、日本におけるマルブルグ社の売上高の3%の手数料を受け取る。手数料は、各暦年の終わりに毎年X氏に支払う。このようなコンタクト先の開発に関する如何なるおよび全てのコストは、その全部がX氏によって賄われる。

5 この契約は、2008年6月30日迄を限度とするが、いずれかの当事者によって、満了日である毎年6月30日の3カ月以内に書面で終結されない限り、自動的にさらに12カ月ずつ延長することができる。」

(3) 被告は、平成16年頃、被告の製造販売する壁紙の販売促進及び宣伝広告のために、上表紙及び背表紙に別紙の本件使用商標を付した壁紙見本帳（乙5。以下「本件見本帳」という。）を作成していたが、原告との間で本件契約を締結したことから、原告が関係各社を訪問して被告の製造販売する商品である「壁紙」の紹介、案内及び提案等をする際に利用できるよう、平成19年5月21日、原告に対し、本件見本帳を送付した。

原告は、本件見本帳の送付を受けた後、本件見本帳の背表紙に「W A T A R I」の文字、原告の住所及び電話番号を記載した黄色地のシールを貼付し

た上で、本件契約に基づき、顧客となり得る日本の企業や事業者に対して、本件見本帳や壁紙の現物見本等を提示しながら被告の製造販売する商品である「壁紙」の販売促進、宣伝広告等の営業活動を行い、その結果、「壁紙」の購入を希望するに至った企業や事業者は、原告を介することなく、直接、製造販売者である被告に対して「壁紙」を発注し、被告から「壁紙」の納入を受けていた。（甲 2～4，乙 5，7～9）

(4) 被告は、平成 21 年 3 月 16 日、前記(2)の本件契約書の 5 項に基づき、本件契約を同年 6 月 30 日をもって終了させるとして、本件契約を解除する旨の意思表示を行い、同意思表示は、同年 3 月 17 日以後、原告に到達した。

しかし、原告は、前記(2)の本件契約書 4 項に基づく手数料が被告から支払われていないとして本件契約の解除の効力を争い、平成 24 年 12 月 1 日付で、被告に対し、平成 19 年から平成 23 年までの日本における被告の各年当たりの販売に関するデータを提供した上で手数料を支払うよう要請するなどしながら、被告が本件契約の解除の効力が発生したと主張する平成 21 年 6 月 30 日以後も、少なくとも平成 25 年 11 月に至るまで、引き続き、本件見本帳や壁紙の現物見本等を顧客となり得る企業や事業者に提示し、被告の製造販売する商品である「壁紙」の販売促進、宣伝広告等の営業活動を継続した。（甲 5～12，乙 3，4）

2 原告による本件商標の使用の有無

原告は、本件契約に基づき、本件使用商標を付した本件見本帳や壁紙現物見本等を携え、企業や事業所を訪問して商品「壁紙」の販売促進の営業活動を行っていることから、かかる原告の行為は、法 2 条 3 項 1 号、2 号及び 8 号の使用行為に該当する旨主張する。

法 50 条 2 項によれば、法 50 条 1 項に基づいて商標登録を取り消すことについて審判の請求があった場合においては、その審判の請求の登録前 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その請求

に係る指定商品についての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品に係る商標登録の取消しを免れないところ、本件においては、商標権者である原告による「商標の使用」があるかが問題となる。

法において、「商標」とは、標章（文字、図形若しくは記号、若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合）であって、業として商品を生産し加工し証明し又は譲渡する者がその商品について使用するものであり（法2条1項柱書き，1号），使用される自己の特定の商品を他の商品から識別する，すなわち，商標の付された商品の出所を表示するためのものである。そして，法は，この商標を保護することによって，商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り，もって産業の発展に寄与し，併せて需要者の利益を保護することを目的とする（法1条）ものであるから，業として商品を生産し証明し又は譲渡する者がその商品について使用するものでない限り（法2条1項1号），「商標の使用」（法2条3項）には該当しないと解するのが相当である。したがって，他人が業として生産し証明し又は譲渡する「商品」について商標を付したとしても，当該商標は，自己の商品を他の商品から識別する出所識別標識としての機能を有しないから，「商標の使用」に該当するものではない。

しかるに，前記1の認定事実によれば，原告は，被告との間で締結した本件契約に基づき，あるいは被告から本件契約解除の意思表示を受けた後も，解除の効力を争い，本件契約が存続しているとの見解に立って，本件契約の趣旨に基づき，本件使用商標を付した本件見本帳を顧客に対して提示するなどして，被告が製造販売する商品である「壁紙」の販売促進，宣伝広告等の営業活動を行っており，商品である「壁紙」の販売・引渡しは，専ら被告及び顧客間において行われている。このように原告は，業として商品である「壁紙」を生産し加工し証明し又は譲渡する者ではなく，本件見本帳に付された本件使用商標も，被告の商品である「壁紙」を他の商品から識別する出所識別標識としての機能

を有するにすぎず，原告の商品を他の商品から識別する出所識別標識としての機能を何ら有しないものである。

そうすると，そもそも原告が本件使用商標の付された本件見本帳を顧客に対して提示する行為は，原告が業として生産し加工し証明し又は譲渡する「商品」に関する広告に本件商標を付して展示する行為ということとはできないから，法2条3項8号の商標の使用があったということとはできない。

また，要証期間内において，原告が業として生産し加工し証明し又は譲渡する「商品」（本件取消請求に係る指定商品「コンデンサーペーパー，石綿紙，バルカンファイバー」及び「壁紙」）について，「商品又は商品の包装に標章を付する行為」（法2条3項1号），「商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し，引き渡し，譲渡若しくは引渡しのために展示し，輸出し，輸入し，又は電気通信回線を通じて提供する行為」（法2条3項2号）及び「商品…に関する広告，価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し，若しくは頒布し，又はこれら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」（法2条3項8号）があったことを認めるに足りる証拠はない。

3 結論

以上の次第であるから，本件審決は相当であって，原告主張の取消事由は理由がなく，原告の本訴請求は棄却されるべきものである。

よって，主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第4部

裁判長裁判官 富 田 善 範

裁判官 大 鷹 一 郎

裁判官 田 中 芳 樹

別 紙

