

平成22年8月31日 判決言渡

平成21年(行ケ)第10393号 審決取消請求事件

平成22年6月24日 口頭弁論終結

判 決

原 告 メトロ インダストリーズ, インコーポレーテッド

訴訟代理人弁理士 岡 部 正 夫

同 岡 部 讓

同 本 宮 照 久

被 告 エムアイピー メトログループ インテレクチュア
ル プロパティー ゲゼルシャフト ミット
ベシュレンクテル ハフツング ウント コンパニ
ー コマンディートゲゼルシャフト

訴訟代理人弁護士 加 藤 義 明

同 木 村 育 代

同 松 永 章 吾

訴訟代理人弁理士 アインゼル・フェリックス＝ラインハルト

同 山 崎 和 香 子

主 文

- 1 特許庁が取消2008-301025号事件について平成21年7月29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。

- 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

主文同旨

第2 争いのない事実

1 特許庁における手続の経緯

原告は、別紙1のとおり、「METRO」の文字と図形からなり、指定商品を第12類「棚を有する小型の手押し車，棚を有する大型の手押し車，荷車」及び第20類「自立式棚，壁掛け式棚，組立式棚並びにその部品及び附属品，ワイヤー製収納棚」とする登録第4741349号商標（平成13年7月6日登録出願，平成16年1月16日設定登録。以下「本件商標」といい，その商標権を「本件商標権」という。）の商標権者である。

被告は、平成20年8月8日，原告を被請求人として，指定商品中第20類「自立式棚，壁掛け式棚，組立式棚並びにその部品及び附属品，ワイヤー製収納棚」について，商標法50条1項の規定に基づき不使用を理由として上記指定商品に係る本件商標の登録を取り消すことを求めて審判を請求し（取消2008-301025号，以下「取消審判請求」ということがある。），同月25日，取消審判請求の予告登録がされた。

特許庁は，平成21年7月29日，「登録第4741349号商標の指定商品中，第20類『自立式棚，壁掛け式棚，組立式棚並びにその部品及び附属品，ワイヤー製収納棚』については，その登録を取り消す。」との審決（以下「審決」という。）をし，同年8月10日，その謄本は原告に送達された。なお，審決取消訴訟の出訴期間として90日の付加期間が定められた。

2 審決の理由

別紙審決書写しのとおりであり，要するに，本件商標は，取消審判請求の登

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によっても，指定商品中，第20類「自立式棚，壁掛け式棚，組立式棚並びにその部品及び附属品，ワイヤー製収納棚」について使用されていなかったものといわざるを得ず，また，その使用をしていないことについて正当な理由があるものとも認められないから，商標法50条1項の規定に基づき，指定商品中の第20類「自立式棚，壁掛け式棚，組立式棚並びにその部品及び附属品，ワイヤー製収納棚」についての登録を取り消すべきものであるとするものである。

第3 取消事由に関する原告の主張

商標法50条1項の規定に基づいて本件商標の登録を取り消すべきものであるとする審決の判断は誤りである。その理由は，以下のとおりである。

1 インターメトロ社による使用

(1) インターメトロ社に対する通常使用権の許諾

インターメトロ インダストリーズ コーポレーション（以下「インターメトロ社」という。）は，原告の所在地と同一地に本社を有し，原告に全額出資をしている，原告の親会社である。インターメトロ社は，同社及び原告を含むメトログループの事業活動の中核企業である。原告は，メトログループの利益のために，特許権・商標権等の知的財産権を保有しているが，実質的には，インターメトロ社の統括，管理の下に，保有しているものである。原告の代表者である社長兼最高経営責任者 X は，インターメトロ社の社長兼最高経営責任者でもある。これらの事実によれば，インターメトロ社は，本件商標の商標権者と同一視できる者といえる。また，インターメトロ社が，商標権者と同一視できる者とはいえないとしても，本件商標権は，インターメトロ社が出願して設定登録を受けた後，原告に譲渡されたものであり，また，インターメトロ社は，原告から，日本国内において本件商標を付した組立式棚等の製品を製造，販売する権限を与えられているから（甲8），イン

ターメトロ社には，原告から，本件商標の通常使用権が許諾されている。

(2) インターメトロ社による本件商標の使用

インターメトロ社は，組立式棚をエレクトー株式会社（以下「エレクトー社」という。）に輸出しており，取消審判請求の登録（平成20年8月25日）前3年以内に，本件商標又は本件商標と社会通念上同一と認められる商標（以下，「本件商標等」という場合がある。）を付した組立式棚をエレクトー社に輸出し，本件商標等を付したインボイスを発行した（甲9ないし11（審判乙4の1ないし3），甲23，24）。したがって，本件商標の通常使用権者であるインターメトロ社は，取消審判請求の登録前3年以内に，本件商標の指定商品である組立式棚について本件商標の使用をした。

2 エレクトー社による使用

(1) エレクトー社に対する本件商標の通常使用権の許諾

ア 技術援助契約に基づく本件商標についての通常使用権の許諾

エレクトー社は，昭和63年（1988年）8月26日，インターメトロ社との間で，「TECHNOLOGICAL ASSISTANCE AGREEMENT」（技術援助契約。以下，その契約書を「技術援助契約書」という。甲18）を締結し，インターメトロ社から，本件商標の通常使用権の許諾を得た。インターメトロ社と原告は同一視されることから，エレクトー社は，同技術援助契約に基づき，原告から本件商標の通常使用権の許諾を受けたといえる。

すなわち，技術援助契約書上の当事者は，形式的には，AとCであるが，Aは，インターメトロ社の創業者であるBの息子で，契約締結時にインターメトロ社の代表者であり，Cは契約締結時にエレクトー社の取締役であったから（甲19），Aはインターメトロ社と，Cはエレクトー社と，それぞれ同視することができ，技術援助契約書に基づく技術援助契約は，インターメトロ社とエレクトー社との間で締結されたものといえる。

そして，技術援助契約書の第12条には，「日本国特許第409820

号，第 8 1 3 4 2 4 号，第 1 1 5 9 3 2 6 号及び A が取得する可能性のある日本国特許及び商標につき，C が独占的なライセンスの登録をする際には，A はそれに協力することに同意する」旨規定されており，この規定により，エレクトー社は，インターメトロ社が有する特許の実施品を日本国内で販売する権限を与えられ，同社が有する商標の通常使用権を許諾された。

また，技術援助契約書の第 1 4 条によれば，技術援助契約の有効期間は，発効日から 5 年間であるが，一方の当事者により終了されない限り，5 年毎に延長されることとされている。そして，技術援助契約書のロイヤリティに関する規定（第 7 条）は，平成 2 1 年（2 0 0 9 年）8 月 3 0 日，インターメトロ社と，エレクトー社及びその代表取締役である E（甲 2 1）とにより締結された「APPENDIX B To "Technological Assistance Agreement"」（技術援助契約書添付別表 B。甲 2 0）によって改訂され，技術援助契約は，現在でも継続している。なお，技術援助契約書添付別表 B に記載された技術援助契約書の作成日（1 9 8 8 年 8 月 2 5 日）は，単純な誤記であり，その効力に影響を与えるものでない。

イ 黙示の本件商標の通常使用権の許諾

エレクトー社の社名は，インターメトロ社の製品である「エレクトーシエルフ」に由来しており，エレクトー社は，昭和 4 1 年 8 月の設立以来，インターメトロ社と技術提携し，日本国内において，インターメトロ社製の組立式棚を独占的に販売している。エレクトー社は，原告又はインターメトロ社からその社名の使用の中止を求められることなく使用していることから，エレクトー社による本件商標の使用は，原告の意思を反映したものである。インターメトロ社の製品がエレクトー社により輸入され，日本国内の顧客に販売されている流通の実態にかんがみると，エレクトー社は，原告から，本件商標について通常使用権を許諾されていると解するのが合

理的である。

(2) エレクター社による本件商標の使用

エレクター社は、本件商標等を付した組立式棚をインターメトロ社から輸入し、日本の顧客に販売している。エレクター社は、取消審判請求の登録（平成20年8月25日）前3年以内の平成19年（2007年）4月及び平成20年（2008年）1月に、本件商標等が付された組立式棚を輸入、販売し（甲10, 11, 23, 24, 弁論の全趣旨）、平成19年（2007年）6月26日、ニチワ電機株式会社に対し、本件商標と社会通念上同一の商標を付した組立式棚を販売し、翌27日、納品した（甲31）。

エレクター社は、取消審判請求の登録前3年以内である平成19年6月及び平成20年5月に、製品カタログに、本件商標等が付されたインターメトロ社製の組立式棚の写真（本件商標等を看取することができる。）を掲載するとともに、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付して頒布しており（甲23, 24）、また、そのころ、本件商標等が付されたインターメトロ社製の組立式棚を販売した。

3 まとめ

本件商標は、取消審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、通常使用権者であるインターメトロ社又はエレクター社によって、その指定商品である組立式棚について使用されていたから、商標法50条1項の規定に基づいてその登録を取り消すべきものであるとする審決の判断は誤りである。

第4 被告の反論

商標法50条1項の規定に基づいて本件商標の登録を取り消すべきものであるとする審決の判断に誤りはなく、原告主張の取消事由は理由がない。

1 インターメトロ社による使用に対し

商標権者以外の者が実際に商標を使用していることをもって、商標権者が自己の業務に関して商標を使用しているというためには、商標権者が商標の使用

を管理・監督できる立場になければならない。本件においては、インターメトロ社と原告の業務の実態は明らかでなく、原告がインターメトロ社による商標の使用を管理・監督していることは認められないから、インターメトロ社による商標の使用をもって、商標権者である原告が自己の業務に関して商標を使用しているとはいえない。

また、原告は、甲 8 に基づき、インターメトロ社が、原告から、日本国内において本件商標を付した組立式棚等の製品を製造、販売する権限を与えられていると主張する。しかし、甲 8 の証明書は、インターメトロ社の秘書が公証人の面前で供述したとの事実を証明するものであるとしても、供述の内容の真実性を担保するものではない。したがって、甲 8 に基づいて原告主張の事実が認められるとはいえない。

さらに、原告とインターメトロ社は、法律上同一視できる関係にはなく、原告がインターメトロ社に本件商標の通常使用権を許諾した事実も認められない。

2 エレクター社による使用に対し

技術援助契約書（甲 1 8）の本文冒頭及び署名欄の記載によれば、技術援助契約は、A、C 及び同夫人 D を当事者とするものである。A がインターメトロ社の代表権又は代理権を有していたことは立証されていないし、また、C は、技術援助契約締結当時、エレクター社の取締役であったにすぎず、C 及び同夫人 D がエレクター社の代理権を有していたことも何ら立証されていない。したがって、技術援助契約は、原告又はインターメトロ社とエレクター社との間の契約であるとは認められず、契約外の原告及びインターメトロ社が、契約外のエレクター社に対して、技術援助契約に基づく義務を負うことはない。

技術援助契約書の第 1 2 条は、技術援助契約の範囲内において日本で取得された特許権及び商標権を対象としているところ、本件商標権は、技術援助契約の範囲内において取得された商標権に該当しない。また、技術援助契約書の第

16条は、商標に関する条項であるが、「SUPER ERECTA SHELF」との商標及びそれに類似する商標について言及するのみであり、本件商標については規定していない。

技術援助契約書添付別表B（甲20）の当事者は、インターメトロ社と、E/エレクトー社であり、技術援助契約書の当事者と異なるが、技術援助契約の契約当事者の地位の承継があったかどうかは明らかでない。

ロイヤリティの改定に係る技術援助契約書添付別表Bに記載された技術援助契約書の作成日（1988年8月25日）は、技術援助契約書自体に記載された作成日（1988年8月26日）と、1日のずれがある。また、エレクトー社がXに宛てた平成21年（2009年）9月8日付けの「新ロイヤリティ支払いレート」の件（甲20）において、技術援助契約書添付別表Bに記載されたロイヤリティ支払時期の日付が誤記であることを指摘しているにもかかわらず、技術援助契約書の作成日の記載が誤記であることについては何ら指摘していない点に照らすと、その作成日の記載の1日のずれは、必ずしも明らかな誤記であるとはいえない。

さらに、インターメトロ社と原告は、代表者が同一であるとしても、あくまでも、別個の法人格であるから、両者を同一視することはできず、エレクトー社が、インターメトロ社から、本件商標等を付した組立式棚の独占的な販売権の付与を受けているとしても、その事実から、直ちに、原告から本件商標の通常使用権を許諾されているということとはできない。

第5 当裁判所の判断

当裁判所は、エレクトー社は、本件商標の通常使用権者と認めことができ、同社は、取消審判請求の登録前3年以内である平成19年4月及び平成20年1月に、本件商標等が付されたインターメトロ社製の組立式棚を輸入、販売し、また、平成19年6月及び平成20年5月に、本件商標等が付されたインターメトロ社製の組立式棚の写真（本件商標等を看取することができる。）を掲載し、

本件商標と社会通念上同一の商標を付した製品カタログを頒布し，そのころ，これらの組立式棚を販売したことが認められるから，本件商標の登録を取り消すべきではないと判断する。その理由は，以下のとおりである。

1 事実認定

(1) インターメトロ社と原告の関係等

インターメトロ社は，同社及び原告を含むメトログループの事業活動の中核企業である。原告は，インターメトロ社の所在地と同一地に本社を有し，インターメトロ社が全額出資する完全子会社である。インターメトロ社の社長兼最高経営責任者である X は，原告の社長兼最高経営責任者（代表者）でもある。原告は，本件商標権を含む特許権・商標権等の知的財産権を保有しているが，これは，インターメトロ社の管理の下で，同社ないしグループ企業の利益のために使用する目的で保有するものである（甲 30）。

(2) エレクター社とインターメトロ社との取引

日本法人であるエレクター社は，昭和 41 年に設立された株式会社であり，その社名は，インターメトロ社の製品である「エレクターシェルフ」に由来するものとして名付けられた。エレクター社は，昭和 40 年代前半には，インターメトロ社が製造した組立式棚「エレクターシェルフ」を日本で独占的に販売する権限を取得した。エレクター社は，インターメトロ社が製造して本件商標等を付した組立式棚を輸入して販売する等の事業を行い，その宣伝広告のために，本件商標等を付した組立式棚の写真（本件商標等を看取することができる。）を掲載し，本件商標と社会通念上同一の商標を付した製品カタログを頒布するなどして，本件商標等を使用してきた（甲 6，9 ないし 11，17，23，24，27）。

エレクター社が，インターメトロ社の製造に係る組立式棚等を輸入，販売する業務に関して，両社の間において，昭和 63 年（1988 年）8 月 26 日付けの技術援助契約書（甲 18）が作成された。

同契約書（訳文による。）には、次のような記載がある。

ア 冒頭には、「故人 B（略）の管財人 A（以下、甲という）及び・・・C 及び夫人 D（以下、乙という。）は1988年8月26日に本契約書を締結した。」との記載があり、また、末尾には、契約当事者として、A、C 及び同夫人 D の署名がある。

イ 第2条（a）には、「甲は乙に対し、本契約の有効期間中、本契約に規定する領域に限り、プラスチック製品の卸し、販売（製造は除く）の独占権に加え、家庭用及び輸出用の上記製品の製造、使用、販売、リースの独占権及びライセンスを許可する。」との記載がある。

ウ 第2条（c）には、「・・・甲は乙に、
に所在するエレクター株式会社に対し、日本国政府の承認の下、必要に応じて、サブライセンスを認める権限を与えるものとする。但し、該会社は、乙により完全に所有及び管理される会社であり、本契約書に規定する全ての義務・条項及び条件を負うものとする。」との記載がある。

エ 第7条には、乙が甲に支払うロイヤリティに関する合意が記載されている。

オ 第12条には、「甲は乙に対し、・・・甲が取得する可能性のある日本国特許及び商標登録につき、乙が独占的ライセンスの登録をする際に協力することに同意する」との記載がある。

カ 第14条（a）には、「本契約は、1988年8月25日を以って発効し、発効日より5年間有効とする。但し、・・・どちらか一方の当事者により終了とされない限り、日本国政府の承認がある限り、5年毎に延長されるものとする。」との記載がある。

キ 第16条には、「甲は、乙及びエレクター株式会社が商標『SUPER ERECTA SHELF』及びこれに類似する商標を本契約有効期間中領域内で

使用する権利を持つことに同意する。」との記載がある。

(3) その後の事情及び本件商標の使用の事実

上記技術援助契約書のロイヤリティに関する規定（第7条）は、平成21年（2009年）8月30日、改訂されたが、改訂に係る契約書（技術援助契約書添付別表B）は、インターメトロ社と、エレクトー社及びその代表取締役であるEとの間で締結されている（甲20，21）。

エレクトー社は、取消審判請求の登録（平成20年8月25日）前3年以内の平成19年（2007年）4月及び平成20年（2008年）1月に、本件商標等が付されたインターメトロ社製の組立式棚を輸入、販売し（甲10，11，23，24，弁論の全趣旨）、また、平成19年6月及び平成20年5月に、本件商標等が付されたインターメトロ社製の組立式棚の写真（本件商標等を看取することができる。）を掲載し、本件商標と社会通念上同一の商標を付した製品カタログを頒布し（甲23，24）、そのころ、それらの組立式棚を販売した。

なお、原告及びインターメトロ社のいずれも、エレクトー社の本件商標等の使用に関して、何らの異議を述べたことはない。

2 判断

以上のとおり、エレクトー社は、平成19年4月及び平成20年1月に、本件商標等が付されたインターメトロ社製の組立式棚を輸入、販売し、平成19年6月及び平成20年5月に、本件商標等が付されたインターメトロ社製の組立式棚の写真（本件商標等を看取することができる。）を掲載し、本件商標と社会通念上同一の商標を付した製品カタログを頒布し、そのころ、それらの組立式棚を販売した。そして、上記認定した事実によれば、エレクトー社は、本件商標について、原告による通常使用权の許諾を受けて使用したものと認定するのが自然である。

すなわち、エレクトー社は、昭和41年に設立され、インターメトロ社の

製品である組立式棚を，同社から輸入し，販売する事業を継続してきたこと，

エレクター社は，昭和40年代前半には，インターメトロ社が製造した組立式棚「エレクターシェルフ」を日本で独占的に販売する権限を取得し，昭和63年ころには，エレクター社のC及び同夫人Dが，インターメトロ社のAと，技術援助契約を締結し，エレクター社は，インターメトロ社の製造に係る組立式棚を日本で独占的に販売する権限を取得していること，エレクター社は，インターメトロ社の製造に係る本件商標等が付された組立式棚を輸入して販売するとともに，本件商標等が付された組立式棚の写真（本件商標等を看取することができる。）を掲載し，本件商標と社会通念上同一の商標を付した製品カタログを頒布するなどしてきたこと，インターメトロ社及び原告のいずれも，エレクター社の本件商標等の使用に関して，何らの異議を述べたことはないこと等の一連の経緯に照らすならば，エレクター社の本件商標等の使用は，原告の通常使用権の許諾の下でされたものと解するのが合理的である。

もっとも，技術援助契約書（甲18）は，A，C及び同夫人Dを当事者として，作成されたものであること，本件商標は，同契約の対象に含まれていないこと等の事実を照らすならば，同技術援助契約を直接の根拠として，原告がエレクター社に対し本件商標の通常使用権を許諾したものではない。

しかし，エレクター社とインターメトロ社とは，上記技術援助契約書に沿って，円滑な取引を継続してきたものであり，インターメトロ社は，所定のロイヤリティの支払を受けていたこと，平成21年8月に，上記技術援助契約のロイヤリティに関する合意が改訂されているが，エレクター社とインターメトロ社とは，上記技術援助契約が，両社に対して効力を及ぼすものであったことを当然の前提として，改訂交渉を行っていること等の事情を総合参酌するならば，インターメトロ社（知的財産権の管理のために運営されていた同社の完全子会社である原告を含む。）が，エレクター社に対して，本件商標に係る通常使用権の許諾を与えたと認定するのが合理的である。すなわち，エレクター

社とインターメトロ社（子会社である原告を含む。）とは，本件商標の使用許諾に関して書面を作成してないが，少なくとも書面によることなく，本件商標の使用を許諾していると認めることができる。この点に関する被告の主張は，採用の限りでない。その他，被告は，縷々主張するが，いずれも採用の限りでない。

なお，エレクター社の使用に係る商標中には，本件商標の他，文字と図形を囲む外枠形状が本件商標と相違する商標があるが，両者は社会通念上同一の商標というべきである（なお，甲 23，24 の製品カタログにおいては，写真に掲載された組立式棚に，本件商標と同一の商標が看取される。）

3 結論

以上のとおり，エレクター社は，本件商標の通常使用権者と認めることができ，また，同社は，取消審判請求の登録前3年以内である平成19年4月及び平成20年1月に，本件商標等が付された組立式棚を輸入，販売し，平成19年6月及び平成20年5月に，本件商標等が付された組立式棚の写真（本件商標等を看取することができる。）を掲載し，本件商標と社会通念上同一の商標を付した製品カタログを頒布し，そのころ，それらの組立式棚を販売し，本件商標等を組立式棚に使用したことを認めることができるから，商標法50条1項の規定に基づき，指定商品中第20類「自立式棚，壁掛け式棚，組立式棚並びにその部品及び附属品，ワイヤー製収納棚」について本件商標の登録を取り消すべきものであるとする審決の判断は誤りである。よって，主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第3部

裁判長裁判官

飯 村 敏 明

裁判官

中 平 健

裁判官

知 野 明

別紙 1

