

平成22年2月25日 判決言渡

平成21年(行ケ)第10290号 審決取消請求事件

平成21年12月21日 口頭弁論終結

判		決	
原	告	X	
訴訟代理人弁理士		佐	藤 富 徳
被	告	株式会社ユニバーサルパテントビューロー	
訴訟代理人弁理士		浜	田 治 雄
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

特許庁が取消2008-301063号事件について平成21年8月11日にした審決を取り消す。

第2 争いのない事実

1 特許庁における手続の経緯

被告は、別紙1のとおり、地球を模したと思しき円形図形の下に、内側に「Universal」の文字を筆記体で表したリボン状の図形を前記円形図形の最下部に重ねて配した構成からなり、指定役務を第42類「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務」とする登録第3122326号商標(平成4年9月30日登録出願、平成8年2月29日設定登録、平成18年1月31日存続期間更新登録。以下「本件商標」という。)の商標権者である。

原告は、平成20年8月21日、被告を被請求人とし、上記指定役務について、商標法50条の規定に基づき不使用を理由として本件商標の登録を取り消すことを求めて審判請求(取消2008-301063号事件、以下「取消審

判請求」という場合がある。)をし、平成20年9月5日に、取消審判請求に係る予告登録がされた。

特許庁は、平成21年8月11日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(以下「審決」という。)をし、同月21日、その謄本は原告に送達された。

2 審決の理由

別紙審決書写しのとおりであり、その要点を整理すると、次のとおりである。

(1) 使用標章の使用の事実

地球を模したと思しき円形図形の下に、内側に「Universal」の文字を筆記体で表したりボン状の図形を前記円形図形の最下部に重ねて配した構成からなる標章(以下「使用標章」という。)については、別紙2記載のとおり使用の事実が認められる。

別紙2のとおり使用標章が使用された日の日付は、いずれも取消審判請求の登録前3年以内の時期に該当する。

(2) 本件商標と使用標章の同一性

本件商標は、使用標章と同じ構成からなるから、使用標章は、本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。

(3) 通常使用権者による商標の使用

使用標章は弁理士である浜田治雄により使用されたと認められる。

浜田治雄は被告の取締役の一人であること、被告が浜田治雄に対して使用許諾をしたと主張していることに鑑みれば、浜田治雄は被告から本件商標の使用を許諾された通常使用権者と認定できる。

使用標章は、通常使用権者からその取引相手(外国代理人事務所)に送付された書面や、通常使用権者の特許事務所の広告に付されていたから、「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務」について自他識別のための標識として使用されたと認められる。そうすると、本件商標は、取消請

求に係る指定役務について使用されたと認めることができる。

(4) 取消の可否

本件商標は、取消審判請求の登録前3年以内の期間に、通常使用権者によって取消請求に係る指定役務について使用されたと認めることができるから、商標法50条の規定によってその登録を取り消すことはできない。

第3 取消事由に関する原告の主張

審決は、浜田治雄による本件商標の使用の事実を認定した誤り(取消事由1)、浜田治雄を本件商標の通常使用権者と認定した誤り(取消事由2)があるから、取り消されるべきである。

1 浜田治雄による本件商標の使用の事実を認定した誤り(取消事由1)

審決には、浜田治雄による本件商標の使用の事実を認定した誤りがある。

すなわち、審決は、甲2(審判乙1)、甲3(審判乙2)、甲4(審判乙3)、甲5(審判乙4)、甲14(審判乙13)により、浜田治雄による本件商標の使用の事実を認定したが、これらの証拠によっては、浜田治雄による本件商標の使用の事実は立証されていない。

2 浜田治雄を本件商標の通常使用権者と認定した誤り(取消事由2)

審決には、浜田治雄を本件商標の通常使用権者と認定した誤りがある。その理由は、以下のとおりである。

(1) 明文の使用許諾契約がないことについて

審決が、被告と浜田治雄との間に明文の使用許諾契約がないにもかかわらず浜田治雄を本件商標の通常使用権者と認定したのは誤りである。

(2) 通常使用権の登録がないことについて

審決が、浜田治雄に通常使用権の登録がないにもかかわらず浜田治雄を本件商標の通常使用権者と認定したのは誤りである。原告は、本件商標に類似する商標の登録出願をした者であり、本件商標の登録が取消された場合に新たに商標権者となり得る立場にあるから、浜田治雄又は被告は、登録のない

通常使用権をもって原告に対抗することができない。

(3) 被告の取締役であることについて

浜田治雄が被告の取締役であることを根拠として浜田治雄が通常使用権者であることを認定することはできない。その理由は、以下のとおりである。

ア 商標権者と通常使用権の許諾を受けようとする者の関係が緊密であることから通常使用権の存在を認定することが許されるならば、どのような関係であれば通常使用権を認めてよいかという範囲が極めて曖昧になり、登録制度と矛盾する。

イ 浜田治雄が被告の取締役であれば、浜田治雄への通常使用権の許諾は被告との関係で利益相反となり、それについてあらかじめ取締役会の承認が必要であるが、そのような手続を経た事実がないことは、通常使用権の許諾がなかったことを推認させる。

(4) 浜田治雄に対して使用の許諾をしたという被告の主張を根拠としたことについて

主張と証拠は異なるから、浜田治雄に対して通常使用権を許諾したという被告の主張を、通常使用権の許諾を認定する根拠とすることはできない。

第4 被告の反論

審決の認定、判断に誤りはなく、原告主張の取消事由は、いずれも理由がない。

- 1 浜田治雄による本件商標の使用の事実を認定した誤り（取消事由1）に対し審決が、浜田治雄による本件商標の使用の事実を認定したことに誤りはない。その理由は、以下のとおりである。

すなわち、甲2（審判乙1）、甲3（審判乙2）、甲4（審判乙3）、甲5（審判乙4）、甲14（審判乙13）によれば、別紙2記載のとおり、浜田治雄による使用標章の使用の事実が認められる。また、甲6（審判乙5）、甲7（審判乙6）、乙1ないし乙3によれば、別紙3記載のとおり、浜田治雄による使

用標章の使用の事実が認められる。そして、本件商標と使用標章は、構成が同一であるから、浜田治雄による本件商標の使用の事実が認められる。

- 2 浜田治雄を本件商標の通常使用権者と認定した誤り（取消事由2）に対し
審決が、浜田治雄を本件商標の通常使用権者と認定したことに誤りはない。
その理由は、以下のとおりである。

- (1) 明文の使用許諾契約がないことについて

通常使用権許諾契約は、必ず書面により締結しなければならないものではなく、口頭でも黙示でも締結できるものである。

- (2) 通常使用権の登録がないことについて

通常使用権の登録は、効力発生要件ではなく第三者対抗要件にすぎないから、原告は、浜田治雄の通常使用権が登録されていないことを理由にその通常使用権の不存在を主張することはできない。被告は、不使用取消審判請求人である原告に対し、浜田治雄の通常使用権を主張することができる。

- (3) 被告の取締役であることについて

本件において、会社法上の手続を経たかどうかは、本件商標が使用されたかどうかの判断に当たって問題とならない。被告は浜田治雄の同族会社であり、浜田治雄への通常使用権の許諾について取締役会の承認を経た。

- (4) 浜田治雄に対して使用の許諾をしたという被告の主張を根拠としたことについて

原告の主張は争う。

第5 当裁判所の判断

- 1 浜田治雄による本件商標の使用の事実を認定した誤り（取消事由1）について

審決が、浜田治雄による本件商標の使用の事実を認定したことに誤りはない。
その理由は、以下のとおりである。

- (1) 使用標章の使用

ア 甲 2 (審判乙 1) , 甲 3 (審判乙 2) , 甲 4 (審判乙 3) , 甲 5 (審判乙 4) , 甲 1 4 (審判乙 1 3) 及び弁論の全趣旨によれば , 別紙 2 記載のとおり , 浜田治雄による使用標章の使用の事実が認められ , 甲 6 (審判乙 5) , 甲 7 (審判乙 6) , 乙 1 ないし乙 3 及び弁論の全趣旨によれば , 別紙 3 記載のとおり , 浜田治雄による使用標章の使用の事実が認められる。

別紙 2 , 3 記載のとおり , 使用標章が付された広告の掲載された新聞の日付 , 及び使用標章が付された書簡の日付は , 取消審判請求の登録前 3 年以内のものであるから , 上記の使用標章の使用は , 取消審判請求の登録前 3 年以内に行われたものと認められる。

イ また , 後記 2 (1) のとおり , 浜田治雄は , 弁理士であり , 浜田国際特許商標事務所を主宰し , 工業所有権に関する手続の代理及びそれに関連する業務を行っているものであるが , 甲 1 5 ないし甲 2 9 によれば , 浜田治雄は , 平成 1 6 年 (2 0 0 4 年) ころから , インターネット上に浜田国際特許商標事務所のホームページを開設し , 上記業務に関する広告を行っており , そのホームページには , 使用標章が表示されていることが認められる。

(2) 本件商標と使用標章の同一性

使用標章は , 別紙 1 のとおりである。本件商標と使用標章とは相違する点がなく , 社会通念上同一の商標と認められる。

(3) 指定役務についての使用

使用標章は , 別紙 2 , 3 記載のとおり , 新聞に掲載された浜田治雄の主宰する浜田国際特許商標事務所 (新聞広告上では「浜田国際特許種苗登録事務所」の名称を用いることもあった。) の広告に付されるとともに , 浜田治雄が外国代理人事務所又は外国代理人宛てに , 日本国特許庁への特許出願に関する手続の代理をしている案件に関してファックスで確認を行った書簡や , 日本国特許庁へ特許出願又は商標登録出願をした旨を報告した書簡 , 日本国特許庁に特許出願した案件について審査請求の要否を問い合わせる書簡 , 日

本国特許庁に意匠登録出願した案件について登録査定されたことを報告する書簡等に付され、また、浜田国際特許商標事務所のホームページに表示されていたから（前記(1)）、「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務」について自他識別のための標識として使用されたものと認められる。

(4) 小括

そうすると、浜田治雄は、取消審判請求の登録前3年以内に「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務」について本件商標の使用をしていたものと認められ、審決が、浜田治雄による本件商標の使用の事実を認定したことに誤りはない。したがって、取消事由1は理由がない。

2 浜田治雄を本件商標の通常使用権者と認定した誤り（取消事由2）について審決が、浜田治雄を本件商標の通常使用権者と認定したことに誤りはない。

その理由は、以下のとおりである。

(1) 通常使用権の許諾

甲30によれば、被告は、「東京都港区南青山三丁目4番12号」を本店所在地とし、「内外産業財産権（植物特許および種苗登録を含む）の取得および著作権の仲介管理に関する業務」並びにそれに附帯又は関連する業務等を目的とする資本金1000万円の株式会社であり、株式の譲渡制限に関する規定が置かれており、役員に同姓の者が多く、浜田治雄は取締役の一人であることが認められる。被告は、資本金額が比較的低額であること、株式の譲渡制限に関する規定が置かれていること、役員に同姓の者が多いことから、小規模な同族会社であると認められる。

他方、甲2ないし甲29及び弁論の全趣旨によれば、浜田治雄は、弁理士であり、浜田国際特許商標事務所（新聞広告上では「浜田国際特許種苗登録事務所」の名称を用いることもあった。外国向けには「Universal Patent Bureau」の名称を用いていた。）を同事務所所長として主宰し、工業所有権に関する手続の代理及びそれに関連する業務を行っていることが認められる。甲14

によれば，同事務所の所在地は，被告の本店所在地と同じであることが認められる。

被告は，審判及び本訴において，浜田治雄が本件商標の通常使用権者である旨の主張を行っている。

これらの事実を総合すると，浜田治雄が浜田国際特許商標事務所を主宰して行っている工業所有権に関する手続の代理等の事務は，被告の業務としての面も有するものと認められる。そして，被告は，浜田治雄に対し，少なくとも黙示に，本件商標の通常使用権を許諾しているものと認められる。したがって，浜田治雄は本件商標の通常使用権者であると認められる。

(2) 原告の主張に対し

ア 明文の使用許諾契約がないことについて

原告は，「審決が，被告と浜田治雄との間に明文の使用許諾契約がないにもかかわらず浜田治雄を本件商標の通常使用権者と認定したのは誤りである」と主張する。

しかし，通常使用権の許諾は，明文の契約に限らず，黙示の契約によっても可能であるから，原告の上記主張は，採用することができない。

イ 通常使用権の登録がないことについて

また，原告は，「審決が，浜田治雄に通常使用権の登録がないにもかかわらず浜田治雄を本件商標の通常使用権者と認定したのは誤りである」と主張する。

しかし，商標法50条における通常使用権者による登録商標の使用というために通常使用権の登録を要するものではない。また，原告は，浜田治雄又は被告との関係において，浜田治雄の通常使用権が登録を欠くことを主張するにつき正当な利益を有する第三者に該当しないというべきである。したがって，原告の上記主張は，採用することができない。

ウ 被告の取締役であることについて

原告は、「浜田治雄が被告の取締役であることを根拠として浜田治雄が通常使用権者であることを認定することはできない」と主張し、その理由として、商標権者と通常使用権の許諾を受けようとする者の関係が緊密であることから通常使用権の存在を認定することが許されるならば、どのような関係であれば通常使用権を認めてよいかという範囲が極めて曖昧になり、登録制度と矛盾する旨、浜田治雄が被告の取締役であれば、通常使用権の許諾は被告との関係で利益相反となり、それについてあらかじめ取締役会の承認が必要であるが、そのような手続を経た事実がないことは、通常使用権の許諾がなかったことを推認させる旨主張する。しかし、原告の上記主張は、以下の理由により、いずれも採用することができない。

すなわち、浜田治雄が被告の取締役の一人であることを根拠の一つとして、浜田治雄が本件商標の通常使用権者であることを認めたとしても、通常使用権を認めるべき範囲が曖昧になることはないし、登録制度と矛盾することはない。

また、取締役と会社間の利益相反取引に取締役会の承認を必要とする趣旨は、会社の利益保護を図ることにあるから、会社が同取引の無効を主張しない場合は、取締役会の承認を経ないことを理由として第三者がその無効を主張することはできないというべきである。そうすると、仮に被告と浜田治雄との間の通常使用権許諾契約が、取締役と会社間の利益相反取引に該当するとしても、被告が浜田治雄に対して通常使用権を許諾したことを主張している本件において、原告は、取締役会の承認を経ないことを理由として通常使用権許諾契約の無効を主張することができないというべきである。

そして、前記(1)のとおり、証拠により認められる事実を総合すると、浜田治雄は本件商標の通常使用権者であると認められる。

エ 浜田治雄に対して使用の許諾をしたという被告の主張を根拠としたこと

について

さらに，原告は，「主張と証拠は異なるから，浜田治雄に対して通常使用権を許諾したという被告の主張を，通常使用権の許諾を認定する根拠とすることはできない」と主張する。しかし，原告の上記主張は，以下の理由により，採用することができない。

すなわち，被告が浜田治雄に対して通常使用権を許諾していないとすれば，許諾を否認するはずであるにもかかわらず，被告が，浜田治雄に対して通常使用権を許諾した旨の主張をしているとの事実（この事実は，審判官及び当裁判所に顕著な事実である。）は，通常使用権の許諾を認定する根拠となるというべきである。

(3) 小括

したがって，取消事由 2 は理由がない。

3 結論

以上のとおり，原告主張の取消事由はいずれも理由がない。原告は，その他縷々主張するが，審決にこれを取り消すべきその他の違法もない。

よって，原告の本訴請求を棄却することとし，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

飯 村 敏 明

裁判官

中 平 健

裁判官

上 田 洋 幸

別紙 1 (本件商標及び使用標章)



別 紙 2

ア 甲2（審判乙1）

浜田治雄がドイツの代理人事務所宛てに、日本国特許庁への特許出願に関する手続の代理をしている案件に関してファックスで確認を行った2008年（平成20年）5月7日付けの書簡（甲2（審判乙1））には、そのレターヘッドに、使用標章及びその下に「Since 1967」の文字が表示され、「UNIVERSAL PATENT BUREAU」、「4-12 MINAMI-AOYAMA 3-CHOME MINATO-KU, TOKYO, JAPAN」等の文字も表示されている。そして、同書簡の右下部には、「Haruo HAMADA」及び「Universal Patent Bureau」の表示とともに署名がされている。また、同書簡には、ドイツの代理人事務所の受領印が押され、回答メッセージが書き込まれ、ファックスで返信された跡がある。

イ 甲3（審判乙2）、甲5（審判乙4）

浜田治雄がドイツの代理人事務所宛てにファックス送信した、日本国特許庁に特許出願をした旨を報告した2007年（平成19年）10月31日付けの書簡（甲3（審判乙2））及び日本国特許庁から特許証が発行された旨を報告した2007年（平成19年）8月2日付けの書簡（甲5（審判乙4））にも、それぞれのレターヘッドに、使用標章及びその下に「Since 1967」の文字が表示され、「UNIVERSAL PATENT BUREAU」、「4-12 MINAMI-AOYAMA 3-CHOME MINATO-KU, TOKYO, 107-0062, JAPAN」等の文字も表示されている。そして、両書簡の右下部には、「Prof. Haruo HAMADA」及び「Universal Patent Bureau」の表示とともに署名がされている。

ウ 甲4（審判乙3）

浜田治雄がドイツの代理人事務所宛てに、日本国特許庁へ商標登録出願をした

旨を報告した2007年(平成19年)5月11日付けの書簡(甲4(審判乙3))には、そのレターヘッドに、使用標章及びその下に「Since 1967」の文字が表示され、「UNIVERSAL PATENT BUREAU」、「4-12 MINAMI-AOYAMA 3-CHOME MINATO-KU, TOKYO, 107-0062, JAPAN」等の文字も表示されている。そして、同書簡の右下部には、「Prof. Haruo HAMADA」及び「Universal Patent Bureau」の表示とともに署名がされている。また、同書簡の右下部には、同日付けでファックスを送信した旨の印影がある。

エ 甲14(審判乙13)

2007年(平成19年)4月15日付けの新聞「経済産業新報」(株式会社経済産業新報社発行、甲14(審判乙13))には、その8面下段に、「浜田国際特許種苗登録事務所」に関する広告が掲載されている。同広告欄は、枠囲いされた横長長方形内を横線で上下に仕切り、その横線の上側には、「すべての技術と植物の取扱い」、「浜田国際特許種苗登録事務所」及び「弁理士 浜田治雄」の各文字が上下三段に横書きされ、かつ、中央の「浜田国際特許種苗登録事務所」の文字の左側には、使用標章が表示され、その下に「Since 1967」との表示がある。また、その横線の下側には、同事務所の郵便番号、住所(東京都港区南青山3丁目4番12号)、電話番号、Fax番号、メールアドレス、URLの各記載がある。

別 紙 3

甲 6 (審判乙 5)

浜田治雄が外国代理人事務所宛てに，日本国特許庁に特許出願した案件について審査請求の要否を問い合わせる 2007年（平成19年）1月30日付けの書簡（甲 6（審判乙 5））には，そのレターヘッドに，使用標章が表示され，「UNIVERSAL PATENT BUREAU」等の文字も表示されている。そして，同書簡の右下部には，「H.HAMADA」及び「Universal Patent Bureau」の表示とともに署名がされている。また，同書簡には，外国代理人事務所の回答メッセージが書き込まれている。

甲 7 (審判乙 6)

浜田治雄が外国代理人事務所宛てに，日本国特許庁に特許出願した案件について審査請求の要否を問い合わせる 2006年（平成18年）9月28日付けの催告状（甲 7（審判乙 6））には，そのレターヘッドに，使用標章及びその下に「Since 1967」の文字が表示され，「UNIVERSAL PATENT BUREAU」，「4-12 MINAMI-AOYAMA 3-CHOME MINATO-KU, TOKYO, 107-0062, JAPAN」等の文字も表示されている。そして，同書簡の右下部には，「H.HAMADA」及び「Universal Patent Bureau」の表示とともに署名がされている。また，同書簡には，外国代理人事務所の回答メッセージが書き込まれている。

乙 1

浜田治雄が外国代理人宛てに，日本国特許庁に意匠登録出願した案件について登録査定されたことを報告する 2008年（平成20年）6月4日付けの書簡（乙 1）には，そのレターヘッドに，使用標章及びその下に「Since 1967」の文字が表示され，「UNIVERSAL PATENT BUREAU」，「4-12 MINAMI-AOYAMA

3-CHOME MINATO-KU, TOKYO, 107-0062, JAPAN」等の文字も表示されている。そして、同書簡の右下部には、,「Prof. Haruo HAMADA」及び「Universal Patent Bureau」の表示とともに署名がされている。また、同書簡には、外国代理人の回答メッセージが書き込まれている。

乙2

浜田治雄が外国代理人宛てに、日本国特許庁に特許出願した案件について正規の優先権証明書の手配を求める2008年（平成20年）4月30日付けの書簡（乙2）には、そのレターヘッドに、使用標章が表示され、「UNIVERSAL PATENT BUREAU」、 「4-12 MINAMI-AOYAMA 3-CHOME MINATO-KU, TOKYO, 107-0062, JAPAN」等の文字も表示されている。そして、同書簡の右下部には、「Prof. H. HAMADA」及び「Universal Patent Bureau」の表示とともに署名がされている。また、同書簡には、外国代理人の受領確認の印が押されている。

乙3

浜田治雄が外国代理人宛てに、日本国特許庁に国内書面を提出した国際特許出願の案件について優先権証明書の手配を求める2006年（平成18年）10月24日付けの書簡（乙3）には、そのレターヘッドに、使用標章が表示され、「UNIVERSAL PATENT BUREAU」、 「4-12 MINAMI-AOYAMA 3-CHOME MINATO-KU, TOKYO, 107-0062, JAPAN」等の文字も表示されている。そして、同書簡の右下部には、「H. HAMADA」及び「Universal Patent Bureau」の表示とともに署名がされている。また、同書簡には、外国代理人の受領確認の印が押されている。