

平成21年7月21日判決言渡

平成20年(行ケ)第10260号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成21年6月4日

判 決

原 告 ジーニアスワーミンメモリアル
ラボラトリー株式会社

訴訟代理人弁理士 井 瀧 裕 敬

訴訟代理人弁護士 吉 田 和 彦

同 相 良 由 里 子

同 外 村 玲 子

被 告 株式会社ハーティウォンツ

訴訟代理人弁護士 飯 島 歩

同 町 野 静

訴訟代理人弁理士 横 井 知 理

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2007-300811号事件について平成20年6月4日にした審決を取り消す。

第2 事案の概要

- 1 本件は、クロバー株式会社より原告が平成19年4月26日移転登録により取得した後記商標登録について、被告が平成19年6月22日付け(予告登録平成19年7月10日)で商標法50条1項に基づき不使用を理由とする商標登録取消審判を請求したところ、特許庁がこれを認める審決をしたことから、

商標権者たる原告がその取消しを求めた事案である。

- 2 争点は、上記取消審判予告登録日（平成19年7月10日）より3年前以内に、原告から通常使用权の許諾を受けた被告が上記商標を使用したか（商標法50条2項）、である。

第3 当事者の主張

1 請求の原因

(1) 特許庁における手続の経緯

ア クロバー株式会社（以下「訴外会社」という。）は、昭和59年12月22日、下記商標について商標登録出願をし、昭和62年9月21日に特許庁から商標登録第1986197号として設定登録を受けた（以下「本件商標」といい、当該商標権を「本件商標権」という。）

記

（商標）

（指定商品）

ウオンツ

第13類

「手動利器、手動工具、金具」

イ 原告は、上記訴外会社から、本件商標権の移転を受け、平成19年4月26日付けでその移転登録（受付は平成19年4月13日）がなされた。

ウ 被告は、平成19年6月22日、本件商標の全指定商品につき商標法（以下「法」という。）50条1項に基づき不使用を理由とする商標登録取消審判を請求し、平成19年7月10日その旨の予告登録がなされた。

エ 特許庁は、同請求を取消2007-300811号事件として審理した上、平成20年6月4日、「登録第1986197号商標の商標登録は取り消す。」旨の審決をし、その謄本は平成20年6月16日原告に送達された。

(2) 審決の内容

審決の内容は、別添審決写しのとおりである。その理由の要点は、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、その指定商品について使用していたものと認めることはできず、かつ、本件商標を請求に係る指定商品について使用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、というものである。

(3) 審決の取消事由

しかしながら、本件商標は、原告から通常使用権の許諾を受けた被告により、原告が本件商標権の移転を受けた平成19年4月26日から商標登録取消審判の予告登録日である平成19年7月10日までの間に、その指定商品について使用されていたから、使用されたことの立証がないとした審決は違法として取り消されるべきである。

ア 被告による本件商標の使用

(ア) 法50条1項は、登録商標と使用商標の同一性の有無に関し特別の規定を設け、書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標、その他当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標、であれば両商標は同一であると規定している。

(イ) この点、登録商標たる本件商標は「ウオンツ」であり、被告が使用する標章は以下のとおりである。

a 「ウオンツ」

被告は、ウェブサイト(甲9, 甲18)、レシートにおける店舗名(甲11)において上記標章を使用している。

b 「Wants」

被告は、ウェブサイト(甲9, 甲18)、被告店舗におけるレシート(甲16)、同レジ袋(甲17)において、本件ロゴを使用してい

る。

なお，甲 1 5（原告の元従業員 E 作成の陳述書）に添付した写真のとおり，現在，被告のドラッグストアチェーン「Wants」・「ウォンツ」三篠店で使用されるレジ袋及びレシートには本件ロゴが使用され，さらに同店舗では，爪切り，はさみ，かみそり等の商品を販売する際に本件ロゴが表示されたレジ袋やレシートが使用されているところ（同添付写真 4 ～ 1 0），このことは，平成 1 8 年 5 月から同様であった。

c 「ウォンツ」及び本件ロゴ「**Wants**」の二段書き

被告は，ウェブサイト（甲 1 9），被告店舗の看板（甲 1 5，写真 1 ～ 3），被告店舗における商品添付シール（甲 3 6 添付写真）において上記標章を使用している。

なお，甲 1 5（原告の元従業員 E 作成の陳述書）に添付した写真のとおり，現在，ドラッグストアチェーン「Wants」・「ウォンツ」三篠店の店舗正面の看板には，**Wants**（以下「本件ロゴ」という。）と本件商標が二段に書かれており，このことは，平成 1 8 年 5 月から同様であった。

また，被告のウェブサイトのバックナンバーには，「2007年5月掲載」として，最上段に本件ロゴと本件商標が二段に書かれ，さらに，女性用シェーバーが掲載されており（甲 1 9），そこには，「お求めはお近くのウォンツ各店まで」と記載されている。このことから，平成 1 9 年 5 月に，女性用シェーバーが，ウォンツの各店舗で販売されていることは明らかである。

(ウ) 本件商標とこれら被告使用標章とを対比すると，以下のとおりとなる。

a 本件商標と「ウォンツ」との対比

本件商標と「ウォンツ」は、「オ」の文字の大小において相違している。しかし、本件商標は約25年前に出願登録されたものであるところ、登録商標は時代とともに多少の変更を加えて使用されるのが一般的であり、特に小文字の母音の使い方は、時代により異なることは周知の事実である。

また、日本語にはもともと小さい「イ」「ウ」「オ」等は存在しておらず(平仮名では小さい「い」「う」「お」の表記は通常使用されない。)、外来語にのみ使用されるのが原則であるところ、外来語において、大きい「イ」「ウ」「オ」が小さい「イ」「ウ」「オ」と互換的に使用されることがあるのは、例えば「フィルム」と「フィルム」、あるいは、「ウォルト」と「ウォルト」の例からも明らかである。ディズニーのファーストネームは、「ウォルト」と表記されるのが一般であるが、「ウォルト」と発音されるのが通常である。

ちなみに、「フィルム」と「フィルム」、あるいは、「ウォルト」と「ウォルト」は、発音される時、アクセントの位置が第2音か第1音かの相違があるが、この相違により両者が実質的に同一の単語であると認識されることが妨げられることはない。

さらに、被告の店舗では、実際に店舗名を「ウォンツ」と発音されることが多かった(甲31, 32)。かかる事情を考慮すれば、「ウォンツ」は本件商標と社会通念上同一の商標の範囲内にあるとみるのが相当である。

b 本件商標と本件ロゴ「**Wants**」との対比

上記aに述べたところに加えて、現在の我が国における外国語使用の実情に鑑みれば、「ウォンツ」は「wants」の片仮名書きであると理解されるのが自然であり、「コンサイスカタカナ語辞典」(19

99年〔平成11年〕9月20日・株式会社三省堂発行，甲34）においても「ウオンツ」ないし「ウォンツ」は「〔wants〕必要な物，欲しい物」と記載されているとおりである。

本件ロゴは「**Wants**」と書してなり「ウォンツ」という称呼を有し，「必要」「欲求」というような観念を生じさせるものである。したがって，本件商標と本件ロゴは，称呼及び観念においても同一であるため，両商標は社会通念上同一と認められる商標である。

c 本件商標と「ウォンツ」及び本件ロゴの二段書きとの対比

「ウォンツ」は時代の変遷に伴い「ウォンツ」と表記されること，特許庁の不使用取消審判において母音の大小は相違点とすら認定されていないことは上述のとおりである。さらに，登録商標と他の文字との同時使用の場合は，社会通念上，登録商標と同一の商標と認められる（小野昌延編「注解 商標法【新版】下巻」1142頁（2006年〔平成18年〕・青林書院発行）。したがって，本件商標と「ウォンツ」及び本件ロゴの二段書きは社会通念上同一である。

(I) 同店舗で販売されていた爪切り，はさみ，かみそりは，本件商標の指定商品である「手動利器，手動工具，金具」に含まれるところ，レシートにおける使用は商品の取引書類に本件商標を使用するものであり，ウェブサイトにおける使用は宣伝広告に本件商標を使用するものであるし，商品添付シールにおける使用は商品又は商品の包装に本件商標を使用するものである。

したがって，被告は，原告が本件商標権を取得登録した平成19年4月26日から本件登録取消審判請求の予告登録日である平成19年7月10日までの間に，本件商標と社会通念上同一の商標を，本件商標の指定商品について使用していたものである。

イ 被告が本件商標の通常使用権者であること

(ア) 商標の使用許諾契約の締結

- a 原告（旧商号・株式会社道下薬局）と被告は，平成7年4月16日に，原告が旧商号当時に経営していたドラッグストアチェーン「ウォンツ」の12店舗の営業を原告から被告に譲渡し，これに対し被告が営業譲渡を受けた店舗から生ずる売上の1.5%を原告にロイヤリティとして支払うこと（第1条2項）を内容とするドラッグストア・ロイヤリティ契約（甲14。以下「本件ロイヤリティ契約」という。）を締結した。同契約は，原告が当時運営していた12店舗を被告に営業譲渡する旨の契約（以下「本件営業譲渡契約」という。）の存在を前提とするものであり，また，被告がドラッグストアチェーン「ウォンツ」を上記12店舗以外にも展開することが当然の前提とされていた。

このように本件ロイヤリティ契約ないし本件営業譲渡契約は，原告が，同契約締結以降，ドラッグストアチェーン「ウォンツ」を被告に営業展開させることを含意するものである以上，当然に「ウォンツ」というチェーン店の店名を使用させる合意を含むものであった。さらに，店名は，店舗で交付されるレシート，販売される商品の包装等に使用されるものであるから，当事者の合意内容として，ドラッグストアで扱われる商品について商標の使用を許諾する合意を当然に含むものであった（甲15～17）。

そして，このような契約の合理的な意思解釈として，原告が商標「ウォンツ」「Wants」について使用許諾をした以上，原告が後にドラッグストアで扱われる商品について，本件商標のような商標「ウォンツ」「Wants」と実質的に同一の商標につき商標権を取得した場合には，当然にその商標権について通常使用権が許諾される旨の合意が含まれていたものと解すべきである。

b 上記合意の存在は、以下に述べる本件ロイヤリティ契約成立の経緯、広島県における「ウォンツ」のブランド力、継続的なロイヤリティの支払等によっても裏付けることができる。

(a) 本件ロイヤリティ契約成立の経緯

原告（平成13年1月22日に現商号に変更登記）は、原告代表者であるA（旧姓「B」、旧々姓「A」。以下「A」という。）の両親が昭和33年に創業し、「ウォンツ」の名称でドラッグストアを展開していた会社であった。昭和63年に原告代表者の父であるDが逝去すると、原告代表者の夫であったB（平成21年3月21日離婚、以下「B」という。）が原告の代表取締役役に就任し、平成7年には広島県内に確固たる基盤を有し、広く12店舗の店舗網を展開するようになっていた。本件ロイヤリティ契約は、原告の株式の過半数を保有していたのが当時の原告代表者（B）ではなくAであったために「ウォンツ」ブランドの店舗展開に必要なリース契約が締結できず、この問題を解決するために店舗網の移転が必要であるとのBの説明を受けて締結されたものであり、平成7年4月に被告が設立されるとともに（代表取締役役にBが就任。なお、原告の代表取締役は、Bの退任に伴い、Aが就任した。）、「ウォンツ」12店舗が原告から被告に移転されることになった。その際、BとAは、被告が小売りを担当し、原告が教育事業や無体的な財産の活用を行う役割を分担することを話し合って決めた。原告の会社案内（甲52）には、事業内容としてその旨が記載されているし、また原告代表者Aがその発行済み株式の100%を保有する原告のグループ会社である訴外イービーエス株式会社（以下「EBS社」という。）のウェブサイトにおいて、原告の事業内容が「グループ統括、知的財産管理」である旨が表示されている（甲53）。実際にも、原告はEBS社と共

同して種々の知的財産ビジネスを展開しており，一般市販薬と処方薬の飲み合せをチェックするシステム(相互作用チェックシステム)のプログラム開発を行い，特許出願(特開2004-157978，甲61)を行った上，被告店舗において実施したり，ウェスト周囲径を低減する食品に関する特許を出願している(甲62)。さらに，顧客の遺伝体質や生活習慣に基づいてサプリメントを選択し提案するテーラーメイドサプリメント提供方法の開発を行い，特許を取得した(特許第4162194号)。

(b) 広島県を基盤とする「ウォンツ」のブランド力

原告は，本件ロイヤリティ契約締結当時，年間売上高が約38億円，経常利益が3億円を超える優良企業であった。原告のドラッグストア店舗網は，原告が創業以来築き上げてきた信頼と，「ウォンツ」の名称で展開してきたブランドを基盤とするものであり，その信用力とブランドに裏付けられた店舗網を移転するとなれば，相当の対価が発生することは明白であった。そのため，BからAに対して店舗の承継についての説明がなされた際，その場に同席していた原告の顧問税理士であったCから，承継店舗の対価及びブランド料を被告が支払うことを前提として，ロイヤリティとして承継した店舗の売上高の3%を15年くらいの期間支払う旨の提案があった。これに対しBから3%では高すぎると異議が出たことから，結果として承継した店舗の売上高の1.5%を30年間支払う旨の合意がなされ，それに基づき本件ロイヤリティ契約証書(甲14)が作成されたのである。かかるロイヤリティは，承継店舗の対価のみならず，本件商標に示される信用力に対する価値も含むものであった。

(c) 当事者の意思の合理的解釈

Aは，店舗の承継に伴い「ウォンツ」に関する権利を被告に譲渡

する意思は全く有していなかった。その一つの理由は、「ウォンツ」は、A の父が新しく開設する薬局店のために、A のアイディアで付けた名称であったためである。A が「ウォンツ」の名称を思い付いたきっかけは、昭和61年ころ、仕事で出張中に店舗名が片仮名と漢字とではお店に対して客が受ける印象が随分と異なることを実感し、新しい薬局店は「道下薬局」ではなく新鮮な印象を与えるように片仮名にしたいと考えたことである。そこで、A は、客の「欲しいものが揃う」という意味を込めて「ウォンツ」と名付けた。このように、「ウォンツ」の名称は A が初めて薬局に付けた愛着のある名称であり、店舗を譲渡したとしても名称に関する権利を譲渡する意思は全くなかった。

また、かかる事実は、被告以外の会社の薬局にも「ウォンツ」の名称を付していたことから明らかである。すなわち、原告が58%、A が40%の株式を保有する株式会社ファーマシー・トータス（以下「ファーマシー・トータス社」という。）と、A が80%の株式を有する有限会社ファーマシー・サンマルコ（以下「ファーマシー・サンマルコ社」という。）が開設していた薬局店舗は、本件ロイヤリティ契約を締結した平成7年4月16日以降も、「ウォンツ」という名称を使用していた。したがって、A は「ウォンツ」の店舗網の大部分を被告に移転したとしても、「ウォンツ」の名称についての権利まで譲渡したつもりは全くなく、被告、ファーマシー・トータス社及びファーマシー・サンマルコ社に「ウォンツ」の名称を使わせていたという意識であった。

(d) 被告によるロイヤリティの継続的支払

平成7年4月16日に本件ロイヤリティ契約を締結した後、ドラッグストア「ウォンツ」各店舗の経営は、原告から被告に移転し、

被告から原告に対し継続的にロイヤリティが支払われていたことは、各社の決算報告書等の記載から明らかである。

すなわち、原告（株式会社道下薬局）の平成6年4月16日～平成7年4月15日の事業年度分の確定申告書には、ウォンツ本部のほか、中の棚店、横川店等の収益が計上されているが、原告の平成7年4月16日～平成8年4月15日の事業年度分の確定申告書には、同ウォンツ店舗からの収益の記載はなく、これに代わり、売上高としてロイヤリティが計上されている。また、被告の平成13年4月1日から平成14年3月31日の決算報告書（甲26）、被告の平成14年4月1日から平成15年3月31日の決算報告書（甲27）、被告の平成15年4月1日から平成16年3月31日の決算報告書（甲28）にもロイヤリティが損益として記載されている。

(イ) 原告による本件商標権の取得

- a 本件ロイヤリティ契約締結当時、原告は商標「Wants」について商標権を有していなかったが、本件商標について上記のとおり使用を許諾していた以上、原告が後にドラッグストアで扱われる商品について、本件商標につき商標権を取得した場合、当然にその商標権について通常使用権が許諾される旨の含意がされていたものと合理的に解釈すべきである。このように解さないと、原告は、被告に対し、本件商標について使用を許諾しておきながら、後に被告に商標権を行使することができることになって不合理であるし、また、商標について使用を許諾するということは、その商標について許諾者が商標権を後に取得した場合でも、依然としてその商標を使用許諾する意思を当然に含むものであると解され、これは、とりもなおさず、後に取得した商標権について通常使用権を許諾したのと同じことであるからである。

そして、商標権を取得せずに商標の使用許諾をすることは、民法5

61条の他人物の売買と同様に解することができる。すなわち、許諾者は、商標権を有していなくても、商標の使用を許諾することができ、その商標について商標権を後に取得した場合も、当然に使用許諾の関係が続くことになる。

そして、原告は、平成19年4月13日、訴外会社から本件商標権を特定承継したのであるから(甲13)、本件商標権の移転登録を原告が得たときに本件商標権について被告に対する使用許諾が成立したものと解される。本件商標権の特定承継を受けたことを理由に、原告が「Wants」の名称及び商標を使用させる義務並びに被告がそれを使用することができる契約上の権利が消滅する理由はない。

b 被告は、原告の本件商標権の取得は、別訴のロイヤリティ支払請求をあたかも実体ある権利に裏打ちされたものに装うためにすぎないと主張するが、事実と反する。原告は、創業者であるDが作り上げた店舗網のための名称であり、かつ、原告代表者A自らが命名した「ウォンツ」を尊重するため、可能な指定商品については随時商標登録出願しようとしており、既に登録された商標については譲渡交渉等を進めることを検討していた。原告は、本件ロイヤリティ契約締結前に、以下の出願を行い、また、平成7年に訴外会社が本件商標権を有していたことを把握し、その後同社から譲り受ける機会を待ち続けていたものである。

- ・ 平成6年4月19日出願
商標「Hearty Wants / ハーティ ウォンツ」
平成9年1月31日登録
登録第3252679号

2 請求原因に対する認否

請求原因(1)、(2)の各事実は認めるが、(3)は争う。

3 被告の反論

審決の認定判断は、以下に述べるとおり正当であり、原告主張の取消事由は理由がない。

(1) 被告による本件商標の使用につき

ア 原告は、被告が、看板（甲15添付写真）及び被告ホームページ（甲18）において使用した標章が、本件商標と社会通念上同一であると主張する。

この点、被告が店舗名称に使用しているのは、下記標章（以下「被告使用標章」という。）である。

記



すなわち、被告使用標章は、ハートマークを二つ重ね合わせたような形をモチーフとした特徴的な楕円を組み合わせてなる「W」の大文字と「ants」の小文字のアルファベットが組み合わされたもの（本件ロゴ）であって、「Wants」の部分は赤色で大きく横書きで中央に配され、その「ants」の小文字の上に小さく「ウォンツ」とカタカナの文字が添えられるようにして配されているものである。また、「a」、「n」、「t」についても、文字の先端が飛び出すことなく、丸められて全体が丸みを帯びた柔らかなデザインとなっており、「Wants」の文字と「ウォンツ」の文字の配置やサイズ、配色などが相俟って、全体として統一感のある一連一体の標章になったものである。

また、被告はレジ袋やウェブサイト上において、デザイン化された本件ロゴだけの使用もしている（甲17、18）。被告の店舗看板などへの標章使用は、このWの文字がデザイン化された「Wants」（本件ロゴ）

又は「ウォンツ」の小さな文字も組み合わせられてデザイン化された「Wants」(被告使用標章)であるから、需要者は、そのデザイン化された文字とともに店舗名称を認識するものである。

他方、本件商標の「ウォンツ」は、被告使用標章に用いられている「ウォンツ」と異なり、オの文字も含めてすべてが同じ大きさの片仮名で横書きにされている。

このように、本件商標「ウォンツ」と被告使用標章とは、その外観の相違が極めて大きい。

また、本件商標「ウォンツ」は、おそらく英語に由来するといった観念を想起し得るであろうが、ウォンツと読める英単語には、「Wants」以外にも、「Wont」、「Won't」、「Want」などが考えられる。「Wants」は「欲する、必要なもの、欲しいもの、欲望」といった意であるが、「Wont」は「習慣、習わし、慣れた」であり、「Won't」は、「Will not」の短縮形として知られている。いずれも基本的な英単語であるから、片仮名だけをみていずれかに一義的には定まらない。そうすると、「ウォンツ」と「Wants」という文字同士を対比しても、片仮名からアルファベットへの対応関係がなく、その観念も一義的に定まらない。なお、法50条1項が「...片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するもの」として想定するのは、片仮名をローマ字のヘボン式、訓令式などで読みとして表示することであり、「UONTSU」や「UONTU」である。片仮名をローマ字に置き換えようとするときは、ローマ字を片仮名に読み替えるケースとは異なり、英単語も含めて様々な書き方が想定され、一義的な対応関係が失われてしまい、同一とはいえない。

さらに、本件商標は、「ウォンツ」ではなく「ウオンツ」であることから、これを呼称する場合4音となり、強勢の位置も2音目におかれる。他方、被告使用標章に用いられている「ウォンツ」の場合は3音で、強勢は

1音目となるので、明確に異なる。

以上のとおりであるから、本件商標「ウオンツ」と本件ロゴないし被告使用標章とは同一ではなく、社会通念上も同一とは認められない。なお、原告の元従業員である E 作成の陳述書（甲 15）においては、E の勤務していたドラッグストアの店名が「ウオンツ」とされているが、正しくは「ウオンツ」であり、同陳述書は信用できない。

イ また原告は、被告の店舗において、本件ロゴが印字されたレジ袋やレシート（甲 16，17）が使用されていたとも主張する。

しかし、本件ロゴを用いた看板を掲げた被告のドラッグストア店舗において本件商標の指定商品に該当する爪切り等が販売されているとしても、それらの商品には、それぞれ個別に貝印などの他社商標が付されているのであって、看板やレシートにおける本件ロゴと個々の商品との間に商標的な結び付きがあるとはいえない。したがって、かかる商標と商品との結びつきが弱い証拠をもって商標の使用があったということはできない。

また、レシート（甲 16）の日付は本件審判請求の予告登録日以降の平成 20 年 9 月 3 日であり、これをもって本件審判請求の予告登録日前 3 年の間に被告使用標章が指定商品について使用されていたとは認められない。

ウ また原告は、まつ毛カール器に盗難防止シールが貼付されていること（甲 36）をもって、本件商標の指定商品についての商標の使用に該当する旨主張するが、まつ毛カール器は 21 類に属し、本件商標の指定商品である 13 類（手動利器，手動工具，金具）には含まれない。

(2) 商標の使用許諾契約の締結につき

ア 原告と被告は、被告が設立された平成 7 年 4 月に、原告が当時運営していたドラッグストア全店舗の営業を被告に対し譲渡する旨の合意をし（本件営業譲渡契約）、同合意に基づき営業譲渡をした。

この営業譲渡の合意は、ドラッグストアの店舗譲渡に関するものであって、商標権に関する留保や除外などはない。そもそも契約書には商標という記載が一切ないし、同営業譲渡に際し商標についての明示的な書面は作成されていない。つまり、店舗名称ないしドラッグストアで扱われる商品についての本件商標の使用許諾といった点について、殊更に営業譲渡から切り離して取り決めた事実はないのである。

実務的にみても、上記のような内容の営業譲渡契約において、営業の核となるべき商標権だけを譲渡人が留保するという取組みは考え難い。仮に営業の譲受人が商標権の譲渡を受けることができなければ、たとえ通常使用権の設定を受けたとしても、商標権者が各種倒産法の適用を受け、又は商標権が任意又は強制的に処分された場合には、その利用を継続できなくなる危険があるし、また、後日何らかの事情で営業譲渡当事者間に紛争が生じた場合、商標使用権を取り消されたり、商標使用の差止請求や損害賠償がなされる危険が残るからである。なお、商標権の処分の危険性については、本件営業譲渡契約締結時である平成7年当時においても通常使用権の登録により回避することが可能であったが、当時の倒産法制下においては破産管財人等による解除権の行使を回避することはできなかつたし、実務上、通常使用権が登録されることは極めて少なく、現に本件においても通常使用権の登録はなされていないから、上記リスクは回避できないこととなる。

このような危険に鑑みれば、原告が主張するような取組みが行われるのは、譲渡人（原告）が当該商標に関連する営業を継続し、その権利を保有し続ける必要がある場合に限られると解されるが、たとえそのような事情があるとしても、企業名や店舗名のような、いわゆるコーポレートブランドについて譲渡ができない場合には、譲受人にとって極めて危険な取引となるため、そもそも営業譲渡契約が合意に至らないのが通例であると考え

られる。本件において，そのような特殊な合意をする理由はない。また，そのような異例の合意をするのであれば，譲渡対象から商標に係る権利を除外する旨の明示的合意がなされるはずであるし，使用許諾の対象となる商標及び商品について特定されるべきである。

被告は，「Wants」をドラッグストアの店舗名称に使用しているのであって，個々具体的商品のブランドとして使用しているわけではない。本件の指定商品たる手動利器（例えば，はさみ）などの商品は，ドラッグストアでラインナップとして扱うことはあり得ても，決して主力の商品ではない。そうすると，原告のいう合意に本件商標の指定商品が含意されなければならない必然性もない。原告はドラッグストアで扱われる商品について商標の使用を許諾する合意と主張するだけで，許諾された商品役務との関係が不明確であり，そのような曖昧不自然な使用許諾の合意自体が存在しないことは明らかである。

イ この点，原告は，本件ロイヤリティ契約が，被告が原告から営業譲渡を受けて店舗経営を展開するものである以上，当然に「Wants」というドラッグストアチェーン店の店舗名称及びドラッグストアで販売される商品について商標を使用させる合意を含むものである旨主張する。

しかし，本件ロイヤリティ契約は節税対策上の名目にすぎず，何ら実体を伴わないものである。原告と被告の関係は，平成15年10月の被告側からの金銭支払の打ち切り，平成17年の任期満了時の役員退任による両者間での人的関係の終了，平成18年4月4日の広島地裁へのロイヤリティ支払請求の訴訟係属（平成18年（ワ）第416号株券発行等請求事件）などによって悪化の一途を辿っており，原告が本件商標権を取得した平成19年4月26日の時点では，両者間には信頼関係など全くなかった。いわば完全な断絶状態にある原告被告間において，信頼関係なしに使用許諾関係が形成されることなどあり得ない。なお，原被告間の本件ロイヤリテ

イ契約の成立は、上記広島地裁が平成21年1月15日に言い渡した判決（乙4）において明確に否定されている。

とりわけ、被告は平成7年に原告から営業譲渡を受けているのに対して、原告が本件商標権を取得したのは平成19年であり、それまで原告は本件商標権の使用権原を一切有していなかったのである。本件商標権の取得行為を12年前の営業譲渡行為と関連付けること自体、時期的な整合性を欠くというべきであるし、本件商標権の取得が上記広島地裁への訴訟提起後の行為であることからすると、これはいわば名目的なロイヤリティに実体としての商標権を用意することで、ロイヤリティの支払請求をあたかも実体ある権利に裏打ちされたものに装うための方途にすぎないというべきである。

その他原告は、本件ロイヤリティ契約の経緯等に関する事情を挙げて原告の主張する商標使用許諾の合意を裏付けるものと主張するが、これらはいずれも本件商標に係る使用許諾の根拠となり得るものではない。

第4 当裁判所の判断

1 請求原因(1)（特許庁における手続の経緯）、(2)（審決の内容）の各事実は、当事者間に争いが無い。

2 通常使用権者による本件商標の使用の有無について

(1) 証拠（甲2～5、12～14、20、21、40～42、73、80、86～90、乙4、6の1～13、原告代表者A尋問の結果）及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実を認めることができる。

ア 本件商標登録は、前記のとおり、に本店を有するクロバー株式会社（訴外会社）により、昭和59年12月22日に出願され、昭和62年9月21日に設定登録されたものである。

その後、訴外会社から平成9年4月17日に存続期間の更新登録がなされ、次いで平成19年4月19日に存続期間の更新登録申請がなされて同

年5月1日に更新登録がなされている。

そして、訴外会社は原告（ジーニアスワーミンメモリアルラボラトリー株式会社）に対し、上記商標権を平成19年4月13日譲渡し、平成19年4月26日付けで移転登録がなされている。

これに対し被告から、平成19年6月22日付けで不使用取消審判請求がなされ、平成19年7月10日付けでその旨の予告登録がなされている（甲13）。

なお、上記商標登録については平成8年法律第68号により改正された商標法附則2条1項により書換登録が必要であるが、権利者からの書換申請がなされていないため、平成29年9月21日限り商標権が消滅することとなっている（同附則11条）。

イ 原告代表者であるAと被告代表者であるBとは、ともに京都薬科大学在学中に知り合い、Aが昭和52年に広島に戻って実父であるDの経営する株式会社道下薬局（原告の旧称）に薬剤師として入社すると、保険会社に勤務していたBも同社を退職して上記道下薬局に勤務するようになり、ほどなくAとBは、Bの姓である「B」名で結婚した。同人ら間には子1名がいる。

同人らの婚姻関係は、当初は良好であったが、平成11年ころから会社の経営方針等を巡り意見が対立するようになり、平成15年5月ころにはBが家を出て別居し（ただし、平成16年10月から平成17年2月の間は別居関係から修復）、平成21年3月27日には、裁判上の和解により離婚しAは「B」姓から「A」姓に復帰した。

ウ 原告会社は、昭和33年10月2日に設立された株式会社（当初は有限会社）であり、Aの父Dがその創業者であって、当初は「道下薬局」の名称で、昭和61年ころからは「ドラッグストア ウォンツ」の名称で薬局を営んでいたところ、昭和63年に当時原告代表者であったD（Aの父）

が死亡すると、Bが原告代表者に就任した。

Bは、自身の原告に対する持株比率が低いため営業展開に支障があると考えたことから、原告のドラッグストア「ウォンツ」の営業を自身が株式の過半数を所有する別法人に移すこととし、平成7年4月11日に被告を設立して代表取締役役に就任し、同年4月16日ころ原告から被告に「ウォンツ」12店舗の営業を譲渡した（本件営業譲渡契約）。

エ 本件営業譲渡契約と同時期に、原告と被告間において、被告が原告に対し、平成7年4月16日から30年間、被告が営業譲渡を受けた店舗から生ずる全売上の1.5%のロイヤリティを支払うこと等を内容とする、平成7年4月16日付け「ロイヤリティ契約証書」（甲14）が作成された（本件ロイヤリティ契約）。上記契約書の記載内容は、下記のとおりである。

記

「株式会社道下薬局を甲とし、株式会社ハーティウォンツを乙として、甲乙間において、次のようにドラッグストア・ロイヤリティ契約（以下 ロイヤリティという）を締結した。

第1条 乙は、甲に対し平成7年4月16日より平成37年4月15日までの30年間次項に定めるロイヤリティを支払う。

2 ロイヤリティの金額は甲が営業移譲した店舗から生ずる全売上の1.5%とする。乙は毎月の売上（前月16日から当月15日までの1ヶ月間で締め切る。）およびロイヤリティの金額を甲に1ヶ月以内に報告する。ロイヤリティは6ヶ月毎に締め切り、合計した金額を締め切り月の2ヶ月後に甲の口座へ入金する。

3 前項のロイヤリティの割合は諸情勢が著しく変動した場合は両者の協議によって変更することができる。

第2条 本契約後に判明した諸費用については、本件契約成立の前日までの分は甲の負担とし、その後の分は乙の負担とする。

第3条 本契約に定めのない事項は甲乙協議の上円満な運営を計るよう協力しなければならない。

この契約を証するために本書2通を作成し、各自署名捺印の上各その1通を保有する。」

オ 上記営業譲渡を受けた後、被告は、その経営するドラッグストア「ウォンツ」を、下記標章を使用して中国地方に積極的に展開し、同地方で有数のドラッグストアチェーンとなった。

記



しかし、BとAは、前記のとおり、平成11年ころから経営方針を巡る意見の食い違いが表面化し、平成15年5月ころにはBが家を出て別居するようになり、平成16年10月から平成17年2月の間は修復したものの、同17年2月には、Aは平成17年6月に被告の専務取締役の地位を解任され、Aが株式の100%を保有するEBS社に対して被告が行っていた事業支援ないし資金援助が控えられるようになった。

そこで原告ないしAは、平成18年4月に至り、被告に対し本件ロイヤリティ契約に基づく未払のロイヤリティの支払等を求める訴訟を広島地裁に提起（平成18年（ワ）第416号株券発行等請求事件）したが、同21年1月15日に請求棄却の判決がなされたため、広島高裁に控訴中である。

ちなみに原告は、前記営業譲渡後の平成13年1月12日付けで、それまでの「株式会社道下薬局」からAの父・和民の名にちなんで「ジーニア

ス ワーミン メモリアル ラボラトリー株式会社」に商号変更している（平成13年1月22日登記）。

カ 原告は、何らかの動機により、原告及び被告の営業に関連の深い「Wants」、「ウォンツ」等に関する商標を、下記のとおり、自ら出願し又は第三者から譲渡を受ける方法により、その商標権を取得している（本件商標もその一つ）。

登録第3252679号



（指定商品：第5類「薬剤，歯科用材料，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，耳帯，眼帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，医療用腕環，失禁用おしめ，人工授精用精液，乳児用粉乳，乳糖，はえ取り紙，防虫紙」），出願人 株式会社道下薬局（原告），出願日 平成6年4月19日，登録日 平成9年1月31日，ただし平成19年7月10日付けで被告から不使用取消審判の予告登録あり（甲29，30）。

登録第1951787号「WANTS」（指定商品：第1類「化学品（他の類に属するものを除く）薬剤，医療補助品」），出願人 神沢産業株式会社，出願日 昭和60年2月12日，登録日 昭和62年5月29日。ただし平成19年1月22日付けの原告からの不使用取消審判請求の予告登録，平成19年3月6日付けの取下げ登録，平成2

0年3月17日付けクミアイ化学工業株式会社から原告への移転登録(乙6の2)がある。

登録第4049972号「ウォンツ/WANTS」(指定商品：第1類「化学品，植物育成剤，植物ホルモン剤，土壤改良剤，発芽抑制剤，その他の植物成長調整剤」)，出願人 クミアイ化学工業株式会社，出願日 平成7年11月17日，登録日 平成9年8月29日。ただし平成19年1月22日付けの原告からの不使用取消審判請求の予告登録，平成19年3月6日付けの取下げ登録，平成20年3月17日付けクミアイ化学工業株式会社から原告への移転登録(乙6の3)がある。

登録第4494156号「WANTS/ウォンツ」(指定商品：第3類「せっけん類，香料類，化粧品，つけづめ，つけまつ毛，歯磨き，つや出し剤，靴クリーム，靴墨，塗料用剥離剤」)，出願人 有限会社野々川商事，出願日 平成12年8月4日。ただし平成19年1月22日付けの原告からの不使用取消審判請求の予告登録，平成19年3月6日付けの取下げ登録，平成19年6月14日上記会社の一般承継人たる日本メナード化粧品株式会社から原告への移転登録(乙6の4)がある。

登録第4530369号「ウォンツ/Wants」(指定商品：第9類「レコード並びにレコードジャケット及び録音済みコンパクトディスク」，第16類「紙類，紙製包装用容器，文房具類，写真立て」)，出願日 平成12年10月30日，登録日 平成13年12月21日，平成20年7月24日有限会社ホワイトプランニング(出願人)から原告への移転登録(乙6の5)がある。

そのほか，原告が本件営業譲渡後に被告社名や店舗名称等を商標出願し，商標登録を得たものとして，次のようなものがある。

- ・ 登録第4991116号「**Wants**」(指定役務：第42類「医薬品・化粧品の試験，医学に関する研究開発，医学に関する研究開発に関する助言，医学に関する研究開発に関する情報の提供，医薬品の臨床試験，医薬品の臨床試験結果の解析及び評価，心臓血管循環疾患・動脈循環疾患・動静脈循環疾患・末梢動脈疾患及びその他の関連する疾患の治療用薬剤の試験，医薬品に関するその他の試験・検査又は研究，医薬品に関する試験・検査又は研究に関する助言，医薬品に関する試験・検査又は研究に関する情報の提供，受託による研究開発」，第44類「調剤，医療情報の提供，調剤情報の提供，栄養の指導，医療用機械器具の貸与，治験で得られたデータの集積，医療記録の編集，医療診断，その他の医業，医業に関する助言，医業に関する情報の提供」)(平成17年4月28日出願・平成18年9月29日登録，乙6の6)
- ・ 登録第5150166号「**Wants**」(指定商品：第3類「せっけん類，香料類，化粧品，歯磨き，かつら装着用接着剤，つけづめ，つけまつ毛，つけまつ毛用接着剤，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，洗濯用柔軟剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用漂白剤，洗濯用ふのり，つや出し剤，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，靴クリーム，靴墨，塗料用剥離剤」，第5類「薬剤，歯科用材料，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，耳帯，眼帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，医療用腕環，失禁用おしめ，人工受精用精液，乳糖，はえ取り紙，胸当てパッド」，第16類「家庭用食品包装フィルム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，衛生手

ふき，型紙，紙製テーブルクロス，紙製テーブルナプキン，紙製タオル，紙製手ふき，紙製のぼり，紙製旗，紙製ハンカチ，紙製幼児用おしめ，裁縫用チャコ，荷札，書画，事務用又は家庭用ののり及び接着剤，青写真複写機，あて名印刷機，印刷用インテル，印字用インクリボン，活字，こんにやく版複写機，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，事務用封かん機，消印機，製図用具，装飾塗工用ブラシ，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写機，文書細断機，封ろう，マーキング用孔開型板，郵便料金計器，輪転謄写機，観賞魚用水槽及びその附属品」)(平成17年4月28日出願・平成20年7月11日登録，乙6の7)

さらに原告は「」との商標について，商願2007-29493（指定役務：第35類「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」），商願2007-29494（指定役務：第35類「織物・寝具類・被服・履物・かばん類・袋物・身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」），商願2007-29495（指定役務：第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，ビタミン・ミネラル・植物栄養素・ハーブ等を主原料とした棒状・板状・粒状・顆粒状・粉末状・液状・錠剤状・チュアブル状又はカプセル状の加工食品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，ビタミン・ミネラルを主原料とした錠剤状・顆粒状又はカプセル状の加工食品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，ビタミン・植物栄養素を主原料とした錠剤状の加工食品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，薬草を主

成分とし、食品添加物及び各種栄養素を加味した粒状・粉末状・錠剤状の加工食品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」), 商願 2 0 0 7 - 2 9 4 9 6 (指定役務 : 第 3 5 類 「 手動利器・手動工具・金具・台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」), 商願 2 0 0 7 - 2 9 4 9 7 (指定役務 : 第 3 5 類 「 薬剤・医療補助品・化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」), 商願 2 0 0 7 - 2 9 4 9 8 (指定役務 : 第 3 5 類 「 印刷物・紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」)として出願中である(乙 6 の 8 ~ 1 3)。

(2) 以上によれば、原告と被告間において、平成 7 年 4 月 1 6 日の本件営業譲渡契約当時、商標権の帰属や承継について何らかの検討をした形跡はないこと、原告が本件商標権等、「ウォンツ」関連商標の取得や出願を行ったのは、原告代表者と被告代表者の夫婦関係が険悪になり、これに伴い、原告と被告の関係が悪化した後であり、それまでの間は、そのような商標出願や商標権の取得はもとより、その取得を検討していたとの事情さえ窺えないこと、被告が本件の不使用取消審判請求を行ったのは原告が本件商標権を取得した直後であることが認められる。

ところで、法 5 0 条 1 項、3 1 条の定める通常使用権は、商標権者から第三者への許諾(通常使用権設定契約)により設定され、商標原簿にその旨の登録がなされるといわゆる対抗力が生じ、その後に商標権・専用使用権・通常使用権を取得した者に対しその効力を生じる(法 3 1 条 4 項、特許法 9 9 条 1 項等)ものであるから、上記設定契約がなされたといえるためには、その合意が当事者間において相当程度明確になされたものであることが必要と解されるところ、原告の主張する設定契約とは商標権者たる原告が商標権を取得する平成 1 9 年 4 月 2 6 日より 1 2 年も前である平成 7 年 4 月 1 6 日付

け(甲14)のもの(本件ロイヤリティ契約)であり、かつ上記契約条項の内容は前記(1)エのとおりであって、商標権に関する記載は一切認められないのであるから、上記平成7年4月16日付けの契約により通常使用権設定の合意があったと認めることはできない。

のみならず、営業を譲渡する場合、店舗の名称を使用する権利ないし権限が譲渡人と譲受人に分属することは、両者間において名称使用を巡って紛争が生じる余地を残す点で譲渡対象となる営業権の価値を損なうものであり、その意味では極めて例外的な事情というべきであるし、殊に、営業譲渡時において現に実施許諾すべき商標権を取得していない場合には、そのような権利を将来において現実を取得した際に別途協議すれば足りるというべきであるから、当事者間において店舗の名称使用権の分属を指向する場合には、その旨の明示的な意思表示をもって確認することが当事者の合理的意思に合致し、他方、そのような明示的な意思表示が存在しない場合には、上記のような名称使用に係る権利は営業譲渡に随伴して譲受人に移転したものと解することが当事者の意思に合致するというべきである。そして、本件においてそのような明示的な合意が存在しないことは当事者間に争いが無いところであるから、以上のような事情を総合考慮すれば、原被告間において、本件営業譲渡契約の締結時に、原告が本件商標のような商標「ウォンツ」「Wants」と実質的に同一の商標につき商標権を取得した場合に当然にその商標権について通常使用権が許諾される旨の合意があったと認めることはできないというべきである。

(3) 原告の主張に対する補足的判断

原告は、本件ロイヤリティ契約成立の経緯等の事情を挙げて、原告と被告間において本件商標の使用許諾についての合意があった旨主張するので、改めてこの点について検討する。

ア 原告は、本件営業譲渡により、被告は小売を担当し、原告は教育事業や

無体財産の活用を行う旨の役割分担ができたとして、本件商標権の取得はこのような原告の役割分担の現れである旨主張し、Aは原告代表者本人尋問において同旨の供述をする。

しかし、前記(2)のとおり、原告は平成19年4月に至るまで本件商標権を取得していなかったものであり、しかも、本件商標権を取得した時期は、原告代表者(A)と被告代表者(B)の私生活上の関係が決定的に悪化し、原告と被告の事業上関係も、訴訟が提起されるなど敵対的な関係となっていた時期であること等を併せ考慮すると、原告が、本来被告が管理すべき無体財産を被告に代わって管理・活用してきたとか、本件商標権の取得がそのような無体財産の管理・活用行為を実現するものであったと認めることはできない。

なお原告は、原告が平成7年当時訴外会社が本件商標権を有していたことを把握し、その後同社から譲り受ける機会を待っていた旨主張するが、本件営業譲渡契約時に商標に関する事項が議題に上っていた形跡がないことは前記(2)に認定したとおりであるし、その他原告の主張するような事情があったことを認めるに足りる証拠はない。そして、原告が平成7年当時本件商標の存在を把握していたにもかかわらず平成19年に至るまで本件商標権を取得し得なかったことや、同年になってこれを取得したことについて合理的な理由は見当たらないことに照らせば、原告の上記主張は採用することができない。

また原告は、前記(1)カに摘示した「Heartly Wants / ハーティ ウォンツ」の商標を出願したことをもって、原告がドラッグストアに関する名称を管理していたことの裏付けになる旨主張するが、同商標は本件営業譲渡の前に出願され、本件営業譲渡契約後に設定登録に至ったものであり、前記(1)のとおり、平成17年までは原告と被告間関係が決定的に悪化していたとまでは認められないことを併せ考慮すれば、原告

が「ハーティ ウォンツ」の商標について引き続き管理保存行為を行ったとしても、あながち不合理とまでいうことはできない。これに対し、同商標以外のドラッグストア「ウォンツ」の名称に関する商標については、本件営業譲渡契約後、原告と被告間の関係が悪化するまでの間、原告が何らかの管理行為を行っていたとは認められないのであって、両者を同列に論じることはできないから、原告の上記主張は採用することができない。

イ 原告は、被告から原告に対し本件ロイヤリティ契約に基づくロイヤリティが継続的に支払われていたとし、本件営業譲渡時における原告のブランド力等に鑑みれば、本件ロイヤリティ契約に基づくロイヤリティには、承継店舗の対価のみならず、本件商標に示される信用力に対する対価が含まれると主張する。

しかし、本件ロイヤリティ契約に係る契約証書（甲 1 4）の成立自体、当事者間に争いがある上、ロイヤリティが支払われた実績についても、これを認めるに足りる的確な証拠はない。なお、原告は、原告と被告の決算書類等を証拠（甲 2 5 ~ 2 7）として提出し、これをもってロイヤリティが支払われたことの裏付けとするところ、確かに、甲 2 5（原告の平成 7 年 4 月 1 6 日 ~ 平成 8 年 4 月 1 5 日の事業年度分の決算報告書）には、経常損益の部に「ロイヤリティ」として 6 5 6 3 万 3 2 3 7 円が計上されており、また、甲 2 6（被告の平成 1 3 年 4 月 1 日 ~ 平成 1 4 年 3 月 3 1 日の事業年度分の決算報告書）、甲 2 7（被告の平成 1 4 年 4 月 1 日 ~ 平成 1 5 年 3 月 3 1 日の事業年度分の決算報告書）及び甲 2 8（被告の平成 1 5 年 4 月 1 日 ~ 平成 1 6 年 3 月 3 1 日の事業年度分の決算報告書）には、販売費及び一般管理費明細書のロイヤリティの科目に、一定の金額が計上されていることが認められ、これらの決算書類によれば、それぞれの該当事業年度において、原告にロイヤリティ収入があることと、被告にロイヤリティの支払があることがそれぞれ認められるのであるが、当該ロイヤリ

ティと本件ロイヤリティ契約の関係を示す証拠はないし、当該ロイヤリティの支払が原告と被告間において授受されたものであることを示す明細書や領収証等もないことからすれば、上記決算書類の記載をもってロイヤリティの支払があったとまで認めることはできないし、ひいては当該ロイヤリティに本件商標に示される信用力に対する対価が含まれていると認めることもできない。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 原告は、「ウォンツ」というドラッグストアの名称は A が名付けた愛着のある名称であるから、そのような名称に係る権利を被告に譲渡する意思はなかったと主張するが、店舗の名称に対する愛着と、当該名称に関する商標権の帰属ないし使用許諾は次元を異にするものであって、そのような愛着の存在が直ちに前記(2)の認定を左右するものではない。

この点原告は、ファーマシー・トータス社やファーマシー・サンマルコ社が経営するドラッグストアにおいては、本件営業譲渡契約後も「ウォンツ」の名称を使用していた（同名称の使用が原告の許諾に基づくものである）として、これをもって「ウォンツ」の名称に関する権利が原告に留保されていたことの根拠とする。

そして、甲 3 7（島根県知事による公文書任意公開回答書）によれば、ファーマシー・トータス社が薬種商販売業者として、において、「ウォンツ益田あけぼの店」との名称を用いて営業が行われていたこと、甲 6 4（広島県知事による医薬品販売業許可証）、甲 6 5（同薬局開設許可証）、甲 6 6（農薬販売業届）、甲 6 7（農薬販売業届受理証）、甲 6 8（毒物劇物一般販売業登録票）、甲 6 9（「広島県薬剤師会認定基準薬局」認定証）には、ファーマシー・サンマルコ社が、本件営業譲渡契約前から、において、「道下薬局ウォンツサンリブ店」ないし「ウォンツドラッグ サンリブ店」の名称で薬局を営業していた旨が記載されている。

しかし、これらファーマシー・トータス社及びファーマシー・サンマル

コ社の代表取締役は被告の代表取締役と同じく B であり，上記 2 社が経営する店舗と被告経営の店舗とは同一グループとして一体的に運営されていたと認められるから，上記 2 社の薬局において「ウォンツ」の名称を続用したとしても，これをもって原告の上記 2 社に対する名称使用許諾の存在を裏付けるものということとはできないし，原告が「ウォンツ」の名称に関する権利の原告への留保を根拠付けることになるものでもない。

したがって，原告の上記主張は採用することができない。

エ 原告は，原告の業務として無体財産管理を行っていたことの根拠として，原告代表者 A が 100%の株式を保有する EBS 社における知的財産に関する活動実態があることを主張する。

しかし，原告が証拠として挙げる EBS 社のパンフレット（甲 52）やウェブサイトにおける会社案内（甲 53）には，EBS 社が教育事業を行っていることや，EBS 社内にグループ内における知的財産管理を行っている旨の表示はあるものの，本件商標ないし「ウォンツ」に関わる商標について何らかの管理行為を行っていることを窺わせるような記載はない。また，EBS 社に關係する知的財産として公開特許公報（甲 61，62）があるが，これらは「薬品類の相互作用チェックシステム」（甲 61）や「ウエスト周囲径およびヒップ周囲径低減効果を有する食品」（甲 62）に関するものであって，これも「ウォンツ」に関わる商標とはおよそ無関係といわざるを得ない。さらに，EBS 社が出願した商標（乙 10 の 1～16）を見ても，「EBS 社」（乙 10 の 1・2・16），「her series /ハーシリーズ」（乙 10 の 3・15），「ASVENUS /アズヴィーナス」（乙 10 の 4），「サプリナビ」（乙 10 の 5），「Dr. Supplement /ドクターサプリメント」（乙 10 の 6），「Traceable Supplement /トレイサブルサプリメント」（乙 10 の 8），「GENOTYPIST /ジェノタイプリスト」（乙 10 の 9），「DNAS

LIM / ディーエヌエースリム」(乙10の10),「COSME GENO
MICS / コスメジェノミクス」(乙10の11),「メディカルゲート」(乙
10の12),「METABOCURE / メタボキュア」(乙10の13),
「GENOTYPE FOODS / ジェノタイプフーズ」(乙10の14)
など,いずれもEBS社の事業に関わるものであるということではできても,
「ウォンツ」に関わる商標とは無関係といわざるを得ない。

したがって,原告がEBS社を通じて被告のために「ウォンツ」に関す
る商標を管理していたと認めることはできず,原告の上記主張は採用する
ことができない。

オ その他,本件において,原告と被告の間で,本件営業譲渡契約に際し,
本件商標に係る権利を原告に留保し,原告が当該商標に係る権利を取得し
た場合に被告にその使用許諾をする旨の合意があったことを認めるに足り
る証拠はない。

3 結論

以上によれば,原告主張に係る取消事由は理由がない。

よって,原告の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所 第2部

裁判長裁判官 中 野 哲 弘

裁判官 森 義 之

裁判官 澁 谷 勝 海