

判決年月日	平成 2 0 年 4 月 9 日	担当 部	知的財産高等裁判所 第 4 部
事 件 番 号	平成19年(行ケ)10341号		
○ 商標の不正使用者が商標法 5 3 条 1 項にいう通常使用権者に当たらないとして、同条同項に基づく商標登録取消審判請求を成り立たないとした審決を取り消した事例			

(関連条文) 商標法53条1項

本件は、被告を商標権者とする商標の登録について、原告が、通常使用権者による不正使用を理由として、商標法53条1項に基づいて登録取消審判の請求をしたところ、特許庁が、審判請求は成り立たないとの審決をしたため、原告が、その取消しを求める事案である。

審決は、不正使用者による商品「ジャケット」についての使用商標Aの使用は、本件商標に係る指定商品についての本件商標に類似する商標の使用であって、「ジャケット」に使用商標Bを使用している請求人(原告)の業務に係る商品と混同を生じさせるというべきであり、本件審判請求は、使用商標Aが使用されなくなってから5年を経過した後にされたものともいえないが、被請求人(被告)と不正使用者との間において、本件商標について商標使用許諾契約が締結されたとは認められないから、不正使用者は本件商標の通常使用権者と認められず、商標法53条1項の規定により本件商標の登録を取り消すことはできないと判断した。

本判決は、以下のとおり認定して、審決の事実認定が誤りであり、審決は取り消されるべきであると判断した。

被告は、不正使用者との間で、別商標につき使用許諾契約の締結をしたものであるが、その後しばらくして、不正使用者が使用商標Aと同一の構成よりなる「文字及び図形」(使用商標Aと同一のものが含まれる。)を第25類の商品に使用することに問題がないとする見解書を弁理士が作成していることにかんがみて、不正使用者が実際に使用するものと想定されていた商標には使用商標Aが含まれていたものと推認することができ、現に不正使用者はこれを実際に使用していたことが認められる。

しかるところ、使用商標Aの構成は、本件商標を構成する図形の色彩を反転させた上、別商標の一部である「USABEAR」の文字部分と組み合わせるものであり、このことは、弁理士が見解書で指摘し、また、被告及び不正使用者が本件仮処分申立事件において主張するところであるから、被告と不正使用者の共通の認識であったものと認められる。

そうであれば、不正使用者が使用商標Aを使用し得るというためには、別商標について

使用許諾を受けたのみでは不十分であり，本件商標についても使用権限を取得する必要があるものというべきところ，このことに，本件商標に係る商標権を第三者から被告に移転する手続の準備中である旨が見解書に記載されており，現に見解書の作成の直後にその旨の移転登録申請がなされていること，また，本件仮処分申立事件や取消２００１－３１３０７号事件（別商標の不正使用を理由とする登録取消審判事件）において，被告及び不正使用者は，使用商標Ａの図形部分をなす本件商標が被告の登録商標である旨を主張しているが，この主張は，本件商標の商標権者である被告が不正使用者にその使用を許諾しているとの趣旨を含むものとして理解しなければ，意味をもたないことを併せ考えれば，被告と不正使用者との間には，被告が本件商標に係る商標権を第三者からの移転により取得したときと同時に，又はその後間もなく，本件商標についての使用許諾契約が明示的又は黙示的に締結されたものと推認することができる。