

商標権	判決年月日	令和３年１２月１５日	担当部	知財高裁第３部
	事 件 番 号	令和２年(行ケ)第１０１００号		
○　米国商標と類似する登録商標の商標登録出願が、正当な理由がないのに、当該米国商標権を有する者の承諾を得ないでその代理人であった者によりされたとし、当該登録商標の商標登録のうち当該米国商標の指定役務と類似の役務についての商標登録を取り消した審決が取り消された事例。				

(事件類型) 審決(取消・成立) 取消 (結論) 審決取消

(関連条文) 商標法53条の2

(関連する権利番号等) 商標登録第5834594号 取消2017-300733

判 決 要 旨

1 前提となる事実(認定事実を含む)

被告は、米国ニュージャージー州に所在する会社である。原告は、特例有限会社であり、その取締役Aは産婦人科の医師である。Aと被告は、2004年(平成16年)に、着床前遺伝子診断に関する研究と実験を行うことを目的とする共同事業に関する合弁契約(本件原契約)を締結し、2008年(平成20年)3月10日付けでその修正契約(本件修正契約)を締結した。

原告とは別個の有限会社である有限会社REPROGENETICSは、本件原契約に定められた合弁事業を行うために、Aと当時の被告代表者を取締役として、本件原契約締結直後の2004年(平成16年)8月20日に設立された会社であった。有限会社REPROGENETICSは、2015年(平成27年)9月18日、指定役務を第42類の「細胞遺伝子検査」、第44類の「医療を目的とした遺伝子検査、医業及び健康のための心理検査及びカウンセリング」として、「Reprogenetics」(標準文字)という商標(本件商標)を出願し、2016年(平成28年)3月18日、設定登録(商標登録第5834594号)を受けた。本件商標の商標権(本件商標権)は、同年6月17日に、有限会社REPROGENETICSからAの子(産婦人科医)に移転され、更に2017年(平成29年)6月20日、原告に移転された。

2 審決の経緯等

被告は、2017年(平成29年)9月26日、商標法53条の2に基づいて本件商標の商標登録取消審判を請求した。審判においては、本件修正契約の契約書は証拠として提出されていたが、本件原契約の契約書は証拠として提出されていなかった。特許庁は、2020年(令和2年)7月20日、本件商標の指定役務中、第44類の全指定役務についてはその商標登録を取り消し、その余の指定役務についての審判請求は成り立たないとする審決をした。審決の理由(概要)は、第44類の全指定役務は、被告がパリ条約の同盟国である米国において有する商標の指定役務と類似の役務と認められると

し、本件修正契約により、被告とAとの間では知的財産権は被告が全ての権利を保持するものであり、Aと実質的に同一である有限会社REPROGENETICSは被告の承諾を得ないで本件商標の登録出願を行ったものであり、その登録出願は、正当な理由がないのに、その商標に関する権利を有する者（被告）の承諾を得ないでなされたものと認められるというものであった。

これに対し、原告が、審決中の第44類の全指定役務について本件商標登録を取り消した部分の取消しを求めて本件訴訟を提起した。

3 本件判決の説示等

本件訴訟においては、本件修正契約の契約書に加え、本件原契約の契約書が証拠として提出された。本判決は、本件修正契約は、商標を含む知的財産権等が等しい50%の割合で被告とAの共有に属するとする本件原契約の定めを変更するものではないと解する余地があるから、被告とAとの契約において、本件商標権を含む知的財産権について被告が全ての権利を保持するとはいいきれず、本件原契約との関係における本件修正契約の解釈について言及することなく被告とAとの契約において知的財産権は被告が全て有すると審決が判断したのは誤りであるとし、審決中の第44類の全指定役務について本件商標登録を取り消した部分は取り消されるべきであるとして、原告の請求を認容した。