

①登録商標「ランドリータイム」登録取消審決取消請求事件：知財高裁平成26(行ケ)10036・平成26年7月17日（3部）判決〈認容／審決取消〉

【キーワード】

不使用取消（商標法50条1項）、社会通念上の同一商標、両者間の営業譲渡契約書、被告による商標の使用（法2条3項8号会社案内冊子の頒布行為・電磁的方法による提供行為）、原告による通常使用権許諾の黙示の合意、契約の追認と偽造の有無

【主 文】

- 1 特許庁が取消2013-300129号事件について平成25年12月27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。

【事案の概要】

1 特許庁における手続の経緯（争いがない。）

原告（株式会社サンワード・東京都日野市）は、別紙商標目録記載の登録第3349914号商標（以下「本件商標」という。また、本件商標に係る商標権を「本件商標権」という。）の商標権者である。

被告（株式会社サンワード・熊本市）は、平成25年2月18日、特許庁に対し、本件商標につき商標法50条1項に基づく不使用による商標登録取消審判（取消2013-300129号事件）を請求し（以下、この請求を「本件審判請求」という。）、平成25年3月7日、その請求の登録（以下「本件審判請求登録」という。）がされた。

特許庁は、平成25年12月27日、「登録第3349914号商標の商標登録は取り消す。」との審決をし、その謄本を、平成26年1月9日、原告に送達した。

2 審決の理由

審決の理由は別紙審決書のとおりである。その要旨は、原告（被請求人）は、本件審判請求登録前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かが、本件審判請求に係る指定商品について、本件商標を使用していることを証明したものと認めることはできず、また、原告は、本件商標の使用をしていないことについて、正当な理由があることを明らかにしていないので、本件商標の登録は、商標法50条の規定により取り消すべきである、というものである。

3 前提事実（当事者間に争いがないか末尾掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実。なお、以下、掲記した証拠のうち枝番のあるものは枝番を含む。）

(1)ア 原、被告間の平成19年8月31日付け営業譲渡契約書（甲7）には

以下の内容の記載がある（以下、上記営業譲渡契約を「本件契約」といい、上記契約書を「本件契約書」という。なお、原告は、本件契約書について偽造されたものである旨主張しているものの、被告に対し、遅くとも本件第1回口頭弁論期日までに、本件契約を追認する旨の意思表示をしているため（平成26年3月11日付け原告準備書面11頁参照）、本件契約書が偽造されたものかどうかにかかわらず、本件契約は有効なものであると認められる。）。

（ア） 第1条

原告は、原告の平成19年9月1日現在における貸借対照表、財産目録及びその他の財務諸表に基づく原告の営業全部を営業譲渡実行日において被告に譲渡し、被告はこれを譲り受ける。

（イ） 第2条

第1条の営業譲渡実行日は平成19年9月1日とし、本件契約により譲渡する営業内容及び対価は別紙目録どおりとする。

イ 本件契約書第2条に定める譲渡の対象が記載された営業譲渡目録（甲14）には、「特許・実用新案・商標・意匠にかかわらず特許庁認可のもの全て」との記載がある。

ウ 本件契約書には、本件契約に基づき譲渡される商標について、移転登録がなされる以前の被告による使用に関する定めはない（甲7、14）。

(2) 被告は、本件契約締結後、本件商標権の移転登録を経ていない。

(3) 被告は、原告に対し、平成24年4月27日、本件商標権の移転登録手続等を求める訴訟を熊本地方裁判所に提起した（同地方裁判所平成24年

（ワ）第430号商標権等移転登録手続請求事件。以下「別件訴訟」という。）。熊本地方裁判所は、平成25年10月9日、原告に対し、被告に対して本件商標権の移転登録手続をすることを命ずる判決を言い渡した。上記訴訟は、現在、福岡高等裁判所に係属中である（甲17、29、30）。

(4) 原告は、別件訴訟の第1審において、原告と被告は、平成23年12月に本件契約を合意解除した旨、及び、被告に対し、平成24年2月22日付けの「意匠及商標の使用中止を求める通告書」（甲22）を送付して、本件契約を解除する旨の意思表示をし、さらに、同年3月23日にも、本件契約を解除する旨の意思表示をした旨を主張している（甲17）。

【判 断】

当裁判所は、以下のとおり、要証期間内に、日本国内において、本件商標の通常使用権者である被告により、本件商標と社会通念上同一の商標が指定商品のうち「せっけん類」について使用されていたことが証明されたものといえるので、本件商標について商標法50条1項により登録を取り消した審決は取り消されるべきであると判断する。

1 証拠（甲6、18、22、23、30、38）及び弁論の全趣旨によれば、被告は、要証期間内に、日本国内において、(1)本件商標と社会通念上同一と

認められる商標が付された洗濯用洗剤を掲載した会社案内の冊子（甲 6）を頒布し、また、(2) 本件商標と社会通念上同一と認められる商標が付された洗濯用洗剤を被告が作成し運営するホームページ（甲 1 8）に掲載して広告したことが認められる。

そして、被告の上記(1)の行為は、商品の広告に標章を付して頒布する行為に、上記(2)の行為は、商品の広告を内容とする情報に商標を付して電磁的方法により提供する行為にそれぞれ該当する（いずれも商標法2条3項8号）。

また、洗濯用洗剤は本件商標の指定商品のうち「せっけん類」に該当する。

以上によれば、被告は、要証期間に、日本国内において、指定商品のうち「せっけん類」について本件商標を使用したものと認められる。

2 (1) 前記第 2 の 3 (1) において認定したところに照らすと、本件商標権は、本件契約による譲渡の対象に含まれるものと認められる。

もともと、商標権の移転は登録しなければその効力を生じない（商標法35条、特許法98条1項1号）。そして、前記第 2 の 3 (2) 認定のとおり、被告は、本件商標権につき移転登録を経ていないので、上記認定のとおり本件商標権が本件契約による譲渡の対象となるとしても、被告が本件商標の商標権者であるということとはできない。

しかし、本件契約は、原告がその営業の全部を被告に譲渡することを内容とするもので、その一環として本件商標権の譲渡がなされるのであるから、被告が、譲渡を受けた営業を行うに当たり、本件商標権の移転登録前といえども本件商標を使用できることは当事者間の当然の前提であったものと解される。しかも、本件契約の文言上、本件商標権の移転登録前の被告による本件商標の使用を禁止する旨の明示的な定めはないこと、前記 1 において認定したところによれば、本件商標は実際には洗濯用洗剤に付されて使用されるものであることがうかがえるところ、このような商品は日々販売され得るものであることに照らすと、本件契約が、被告に対し、本件商標権の移転登録がなされるまでの間、本件商標を付した商品の販売の停止等まで求めることを内容とするとは解し難い。その上、前記 1 掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、被告は、実際に、本件契約締結後、本件商標権の移転登録を経ることなく本件商標ないしは本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用してきたと認められることも併せ考えると、本件契約は、本件商標権の移転登録がなされるまでの間、原告が、被告に対し、少なくとも本件商標権についての通常使用権を許諾する旨の黙示の合意を含むものであったと認めるのが相当である。

(2) 被告の主張について

ア 被告は、将来的に本件商標の権利者になり得る立場として被告自身の出所表示として本件商標を使用しており、本件においては本件契約後の被告による商標の使用によって得られる信用が原告に帰属するような状況とはなっていない以上、被告による本件商標の使用は、通常使用権者としての使用に該当するものではない旨主張する。

しかし、被告は、本件契約上、本件商標権の移転登録がなされるまでの間、本件商標権についての通常使用権者の立場にあったものと認められるのは前記(1)認定のとおりである。なお、商標法上、被告の主張する将来的に本件商標の権利者になり得る立場なるものを商標の使用権原として観念し得ると解することもできない。

また、被告が、原告とは異なる本店所在地を会社案内の冊子に記載するなどして(甲6)、自らの出所表示とする意思で、前記1認定のとおり本件商標と社会通念上同一の商標を使用したとしても、本件商標の商標権者として登録されているのが原告である以上、被告による本件商標の使用は、通常使用権者としての使用にとどまるものというほかない。

よって、被告の上記主張を採用することはできない。

イ 被告は、本件においては、原、被告間に本件商標権の移転が本件契約に基づく原告の義務か否かにつき争いがあったので、当事者間の合理的意思として通常使用権の許諾の合意の存在を認めることはできない旨主張する。

しかし、被告は本件契約が存在し、かつ有効である旨主張している(甲17)。他方、原告も、本件契約を追認している。そうすると、本件契約は、本件契約書に記載されたとおりの内容のものと解するほかないのであり、本件契約は、本件商標権の移転登録がなされるまでの間、原告が、被告に対し、少なくとも本件商標権についての通常使用権を許諾する旨の黙示の合意を含むと解釈できることは前記(1)認定のとおりである以上、本件契約の存否や内容について原、被告間に争いが生じていたとしても、そのことは本件契約における上記の黙示の合意の存否に関する解釈に影響を及ぼすものではない。

よって、被告の上記主張を採用することはできない。

ウ 被告は、原告が、本件契約上の義務である移転登録を拒絶しながら、不使用による商標登録取消しの訴訟において被告の行為を自己に有利な事実として主張することは、信義則に違反するものである旨主張する。

しかし、原告は、本件契約を追認する旨の意思表示をし、少なくとも現時点では本件契約の存在を認めていることからすると、原告が何らかの理由により本件商標権の移転登録を拒絶しているとしても、本件商標権の不使用取消審決の取消訴訟である本件訴訟において本件契約の存在を前提とした本件商標権についての通常使用許諾の主張をすることが直ちに不当なものであるともいい難い。原告の主張は、不使用による商標登録の取消しの審判及び審決取消訴訟において、法律上、商標権者が通常使用権者による登録商標の使用も使用の事実として主張立証できること、及び、登録が商標権の移転の効力発生要件とされていることの帰結にすぎない。そして、被告が、原告に対し、原告との間で紛争となるまでの間、本件商標権の移転登録を求めていた形跡もうかがえないこと、被告は、原告に対し、本件契約が有効に存続している限り、本件契約に基づき、本件商標権の移転登録を求めることが可能であること、本件商標権の移転登録請求については、本来は別件訴訟により決

着が図られるべきものであることも併せ考えると、本件における原告の主張が信義則に違反するものとまではいえない。

よって、被告の上記主張を採用することはできない。

(3) なお、原告は、前記第2の3(4)認定のとおり、別件訴訟第1審において、平成23年12月に本件契約を合意解除したとか、平成24年2月22日頃付けの「意匠及商標の使用中止を求める通告書」の送付により、さらに、同年3月23日の意思表示により本件契約を約定解除した旨主張している(甲17。ただし、被告は上記各解除の主張につき争っている。)

しかし、仮に、原告の上記いずれかの行為により、本件契約と併せ前記認定の通常使用許諾の合意が解除されたものと解することができるとしても、上記行為はいずれも要証期間におけるものであり、上記行為以前の要証期間における被告による本件商標ないしは社会通念上同一の商標の使用が、原告による通常使用権の許諾に基づくものであることに変わりはない以上、原告による上記行為の存在により前記(1)の認定が左右されるものではない。

(4) 以上によれば、被告は、少なくとも平成23年12月までは本件商標の通常使用権者であったものと認められる。

3 以上によれば、審決の判断には誤りがあり、原告主張の取消事由には理由がある。そして、この誤りが審決の結論に影響することが明らかである。

よって、審決を取り消すこととし、主文のとおり判決する。

【論 評】

1. 本件登録商標に対する商標法50条1項を適用した不使用登録取消審判の請求は、審判請求人(被告)と審判被請求人(原告)との契約等の関係を事前によく承知していれば、最初から答えが出ていた事案であったと思う。原告・被告の両者間には営業譲渡契約書の締結があったのだから、本件商標権の移転登録によって発生する被告への商標権の効力は時間の問題であった。しかし、それがまだなされていない前段階では商標権者であることを主張はできないけれども、すでに被告が使用していれば原告からの黙示の合意があったとして通常使用権者の立場にあったのだから、そういう者が商標法50条1項の規定による登録取消の審判請求をすることは甚だしい矛盾であったといえる。

2. 判決によれば、原・被告間には本件契約の存否や内容について争いがあったらしいけれども、そのことは本件契約における上記黙示の合意の存否についての解釈には影響を及ぼすものではないと認定したのである。

3. なお、取消対象の登録商標は異なるけれども、後記②③の事案に対しても、全く同一の理由によって、原告の請求は認容されるから、審決取消の判決となったのである。

しかし、この各事件判決については上告されたという。

[牛木 理一]

②登録商標「トリートメントドライ」登録取消審決取消請求事件：知財高裁平成26（行ケ）10037.平成26年7月17日（3部）判決<認容／審決取消>

【主 文】

- 1 特許庁が取消2013-300130号事件について平成25年12月27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。

【事案の概要】

1 特許庁における手続の経緯（争いが無い。）

原告（X・相模原市）は、別紙商標目録記載の登録第4019311号商標（以下「本件商標」という。また、本件商標に係る商標権を「本件商標権」という。）の商標権者である。

被告（株式会社サンワード・熊本市）は、平成25年2月18日、特許庁に対し、本件商標につき商標法50条1項に基づく不使用による商標登録取消審判（取消2013-300130号事件）を請求し（以下、この請求を「本件審判請求」という。）、平成25年3月7日、その請求の登録（以下「本件審判請求登録」という。）がされた。

特許庁は、平成25年12月27日、「登録第4019311号商標の商標登録は取り消す。」との審決をし、その謄本を、平成26年1月9日、原告に送達した。

2 審決の理由

審決の理由は別紙審決書のとおりである。その要旨は、原告（被請求人）は、本件審判請求登録前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かが、本件審判請求に係る指定商品について、本件商標を使用していることを証明したものと認めることはできず、また、原告は、本件商標の使用をしていないことについて、正当な理由があることを明らかにしていないので、本件商標の登録は、商標法50条の規定により取り消すべきである、というものである。

3 前提事実（当事者間に争いが無いか末尾掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実。なお、以下、掲記した証拠のうち枝番のあるものは枝番を含む。）

(1)ア 当庁平成26年(行ケ)第10036号審決取消請求事件の原告である株式会社サンワード(本店を(所在地)に置く被告とは別の会社である。以下「別件原告」という。)、被告間の平成19年8月31日付け営業譲渡契約書(甲7)には以下の内容の記載がある(以下、上記営業譲渡契約を「本件契約」といい、上記契約書を「本件契約書」という。なお、原告及び別件原告は、本件契約書について偽造されたものである旨主張しているものの、別件原告は、被告に対し、遅くとも本件第1回口頭弁論期日までに、本件契約を追認する旨の意思表示をしているため(平成26年3月11日付け原告準備書面11頁参照)、本件契約書が偽造されたものかどうかにかかわらず、本件契約は有効なものであると認められる。)

(ア) 第1条

別件原告は、別件原告の平成19年9月1日現在における貸借対照表、財産目録及びその他の財務諸表に基づく別件原告の営業全部を営業譲渡実行日において被告に譲渡し、被告はこれを譲り受ける。

(イ) 第2条

第1条の営業譲渡実行日は平成19年9月1日とし、本件契約により譲渡する営業内容及び対価は別紙目録どおりとする。

イ 本件契約書第2条に定める譲渡の対象が記載された営業譲渡目録(甲14)には、「特許・実用新案・商標・意匠にかかわらず特許庁認可のもの全て」との記載がある。

ウ 本件契約書には、本件契約に基づき譲渡される商標について、移転登録がなされる以前の被告による使用に関する定めはない(甲7, 14)。

(2) 被告は、本件契約締結後、本件商標権の移転登録を経ていない。

(3) 被告は、原告及び別件原告に対し、平成24年4月27日、本件商標権の移転登録手続等を求める訴訟を熊本地方裁判所に提起した(同地方裁判所平成24年(ワ)第430号商標権等移転登録手続請求事件。以下「別件訴訟」という。)。熊本地方裁判所は、平成25年10月9日、原告に対し、被告に対して本件商標権の移転登録手続をすることを命ずる判決を言い渡した。上記訴訟は、現在、福岡高等裁判所に係属中である(甲17, 29, 30)。

(4) 原告及び別件原告は、別件訴訟の第1審において、別件原告と被告は、平成23年12月に本件契約を合意解除した旨、及び、被告に対し、平成24年2月22日付けの「意匠及商標の使用中止を求める通告書」(甲22)を送付して、本件契約を解除する旨の意思表示をし、さらに、同年3月23日にも、本件契約を解除する旨の意思表示をした旨を主張している(甲17)。

(5) 別件原告から、原告に対し、平成24年2月15日付けで、本件商標権の移転登録がなされた(甲1)。

【判 断】

当裁判所は、以下のとおり、要証期間内に、日本国内において、本件商標の

通常使用権者である被告により、本件商標と社会通念上同一の商標が指定商品のうち「せっけん類」について使用されていたことが証明されたものといえるので、本件商標について商標法50条1項により登録を取り消した審決は取り消されるべきであると判断する。

1 証拠（甲6，18，22，23，30，38）及び弁論の全趣旨によれば、被告は、要証期間内に、日本国内において、(1)本件商標と社会通念上同一と認められる商標が付された洗濯用洗剤を掲載した会社案内の冊子（甲6）を頒布し、また、(2)本件商標と社会通念上同一と認められる商標が付された洗濯用洗剤を被告が作成し運営するホームページ（甲18）に掲載して広告したことが認められる。

そして、被告の上記(1)の行為は、商品の広告に標章を付して頒布する行為に、上記(2)の行為は、商品の広告を内容とする情報に商標を付して電磁的方法により提供する行為にそれぞれ該当する（いずれも商標法2条3項8号）。

また、洗濯用洗剤は本件商標の指定商品のうち「せっけん類」に該当する。

以上によれば、被告は、要証期間に、日本国内において、指定商品のうち「せっけん類」について本件商標を使用したものと認められる。

2 (1) 前記第2の3(1)において認定したところに照らすと、本件商標権は、本件契約による譲渡の対象に含まれるものと認められる。

もともと、商標権の移転は登録しなければその効力を生じない（商標法35条、特許法98条1項1号）。そして、前記第2の3(2)認定のとおり、被告は、本件商標権につき移転登録を経ていないので、上記認定のとおり本件商標権が本件契約による譲渡の対象となるとしても、被告が本件商標の商標権者であるということとはできない。

しかし、本件契約は、別件原告がその営業の全部を被告に譲渡することを内容とするもので、その一環として本件商標権の譲渡がなされるのであるから、被告が、譲渡を受けた営業を行うに当たり、本件商標権の移転登録前といえども本件商標を使用できることは当事者間の当然の前提であったものと解される。しかも、本件契約の文言上、本件商標権の移転登録前の被告による本件商標の使用を禁止する旨の明示的な定めはないこと、前記1において認定したところによれば、本件商標は実際には洗濯用洗剤に付されて使用されるものであることがうかがえるところ、このような商品は日々販売され得るものであることに照らすと、本件契約が、被告に対し、本件商標権の移転登録がなされるまでの間、本件商標を付した商品の販売の停止等まで求めることを内容とするとは解し難い。その上、前記1掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、被告は、実際に、本件契約締結後、本件商標権の移転登録を経ることなく本件商標ないしは本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用してきたと認められることも併せ考えると、本件契約は、本件商標権の移転登録がなされるまでの間、別件原告が、被告に対し、少なくとも本件商標権についての通常使用権を許諾する旨の黙示の合意を含むものであったと認めるのが相当である。

(2) 被告の主張について

ア 被告は、将来的に本件商標の権利者になり得る立場として被告自身の出所表示として本件商標を使用しており、本件においては本件契約後の被告による商標の使用によって得られる信用が別件原告に帰属するような状況とはなっていない以上、被告による本件商標の使用は、通常使用権者としての使用に該当するものではない旨主張する。

しかし、被告は、本件契約上、本件商標権の移転登録がなされるまでの間、本件商標権についての通常使用権者の立場にあったものと認められるのは前記認定のとおりである。なお、商標法上、被告の主張する将来的に本件商標の権利者になり得る立場なるものを商標の使用権原として観念し得ると解することもできない。

また、被告が、別件原告とは異なる本店所在地を会社案内の冊子に記載するなどして（甲6）、自らの出所表示とする意思で、前記1認定のとおり本件商標と社会通念上同一の商標を使用したとしても、本件商標の商標権者として登録されていたのが別件原告であった以上、被告による本件商標の使用は、通常使用権者としての使用にとどまるものというほかない。

よって、被告の上記主張を採用することはできない。

イ 被告は、本件においては、別件原告、被告間に本件商標権の移転が本件契約に基づく別件原告の義務か否かにつき争いがあったので、当事者間の合理的意思として通常使用権の許諾の合意の存在を認めることはできない旨主張する。

しかし、被告は本件契約が存在し、かつ有効である旨主張している（甲17）。他方、別件原告も、本件契約を追認している。そうすると、本件契約は、本件契約書に記載されたとおりの内容のものと解するほかないのであり、本件契約は、本件商標権の移転登録がなされるまでの間、別件原告が、被告に対し、少なくとも本件商標権についての通常使用権を許諾する旨の黙示の合意を含むと解釈できることは前記認定のとおりである以上、本件契約の存否や内容について別件原告、被告間に争いが生じていたとしても、そのことは本件契約における上記の黙示の合意の存否に関する解釈に影響を及ぼすものではない。

よって、被告の上記主張を採用することはできない。

ウ 被告は、別件原告が、本件契約上の義務である移転登録を拒絶しているところ、信義則に反するか否かの判断においては、原告と別件原告は実質的に同一視される存在であるので、原告が、不使用による商標登録取消しの訴訟において被告の行為を自己に有利な事実として主張することは、信義則に違反するものである旨主張する。

しかし、被告の主張する事実を前提としたとしても、被告による信義則違反の主張に関し、直ちに原告と別件原告とを実質的に同一視できるかどうかには疑問の余地があるし、その点をおくとしても、別件原告は、本件契約を

追認する旨の意思表示をし、少なくとも現時点では本件契約の存在を認めていることからすると、原告が何らかの理由により本件商標権の移転登録を拒絶しているとしても、本件商標権の不使用取消審決の取消訴訟である本件訴訟において本件契約の存在を前提とした本件商標権についての通常使用許諾の主張をすることが直ちに不当なものであるともいい難い。原告の主張は、不使用による商標登録の取消しの審判及び審決取消訴訟において、法律上、商標権者が通常使用権者による登録商標の使用も使用の事実として主張立証できること、及び、登録が商標権の移転の効力発生要件とされていることの帰結にすぎない。そして、被告が、別件原告に対し、別件原告との間で紛争となるまでの間、本件商標権の移転登録を求めていた形跡もうかがえないこと、被告は、別件原告に対し、本件契約が有効に存続している限り、本件契約に基づき、本件商標権の移転登録を求めることが可能であったこと（なお、本件商標権は別件原告から原告に移転登録されているが、その場合であっても、上記移転登録における事実関係によっては、被告が最終的に本件商標権の移転登録を経ることができない余地はあるものと解されるし、仮に移転登録を経ることができなかつたとしても、それは本件契約後速やかに別件原告から移転登録を受けなかつた被告が甘受すべき不利益であるというほかない。）、本件商標権の移転登録請求については、本来は別件訴訟により決着が図られるべきものであることも併せ考えると、本件における原告の主張が信義則に違反するものとまではいえない。

よって、被告の上記主張を採用することはできない。

(3) なお、原告は、前記第2の3(4)認定のとおり、別件訴訟第1審において、別件原告が、平成23年12月に本件契約を合意解除したとか、平成24年2月22日頃付けの「意匠及商標の使用中止を求める通告書」の送付により、さらに、同年3月23日の意思表示により本件契約を約定解除した旨主張している（甲17。ただし、被告は上記各解除の主張につき争っている。）。

しかし、仮に、別件原告の上記いずれかの行為により、本件契約と併せ前記(1)認定の通常使用許諾の合意が解除されたものと解することができるとしても、上記行為はいずれも要証期間におけるものであり、上記行為以前の要証期間における被告による本件商標ないしは社会通念上同一の商標の使用が別件原告による通常使用権の許諾に基づくものであることに変わりはない以上、別件原告による上記行為の存在により前記(1)の認定が左右されるものではない。

(4) 以上によれば、被告は、少なくとも平成23年12月までは本件商標の通常使用権者であったものと認められる。

3 以上によれば、審決の判断には誤りがあり、原告主張の取消事由には理由がある。そして、この誤りが審決の結論に影響することが明らかである。

よって、審決を取り消すこととし、主文のとおり判決する。

③登録商標「ハイ・ベックドライ」登録取消審決取消請求事件：知財高裁平成26（行ケ）10038・平成26年7月17日（3部）判決〈認容／審決取消〉

【主 文】

- 1 特許庁が取消2013-300131号事件について平成25年12月27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。

【事案の概要】

1 特許庁における手続の経緯（争いが無い。）

原告（X・相模原市）は、別紙商標目録記載の登録第4063731号商標（以下「本件商標」という。また、本件商標に係る商標権を「本件商標権」という。）の商標権者である。

被告（株式会社サンワード・熊本市）は、平成25年2月18日、特許庁に対し、本件商標につき商標法50条1項に基づく不使用による商標登録取消審判（取消2013-300131号事件）を請求し（以下、この請求を「本件審判請求」という。）、平成25年3月7日、その請求の登録（以下「本件審判請求登録」という。）がされた。

特許庁は、平成25年12月27日、「登録第4063731号商標の商標登録は取り消す。」との審決をし、その謄本を、平成26年1月9日、原告に送達した。

2 審決の理由

審決の理由は別紙審決書のとおりである。その要旨は、原告（被請求人）は、本件審判請求登録前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かが、本件審判請求に係る指定商品について、本件商標を使用していることを証明したものと認めることはできず、また、原告は、本件商標の使用をしていないことについて、正当な理由があることを明らかにしていないので、本件商標の登録は、商標法50条の規定により取り消すべきである、というものである。

3 前提事実（当事者間に争いが無いか末尾掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実。なお、以下、掲記した証拠のうち枝番のあるものは枝番を含む。）

- (1)ア 当庁平成26年（行ケ）第10036号審決取消請求事件の原告である株式会社サンワード（本店を（所在地）に置く被告とは別の会社である。以下「別件原告」という。）、被告間の平成19年8月31日付け営業譲渡契約書（甲7）には以下の内容の記載がある（以下、上記営業譲渡契約を「本件契約」といい、上記契約書を「本件契約書」という。なお、原告及び別件原告は、本件契約書について偽造されたものである旨主張しているものの、別件原告は、被告に対し、遅くとも本件第1回口頭弁論期日までに、本

件契約を追認する旨の意思表示をしているため（平成26年3月11日付け原告準備書面11頁参照）、本件契約書が偽造されたものかどうかにかかわらず、本件契約は有効なものであると認められる。）。

(ア) 第1条

別件原告は、別件原告の平成19年9月1日現在における貸借対照表、財産目録及びその他の財務諸表に基づく別件原告の営業全部を営業譲渡実行日において被告に譲渡し、被告はこれを譲り受ける。

(イ) 第2条

1条の営業譲渡実行日は平成19年9月1日とし、本件契約により譲渡する営業内容及び対価は別紙目録どおりとする。

イ 本件契約書第2条に定める譲渡の対象が記載された営業譲渡目録（甲14）には、「特許・実用新案・商標・意匠にかかわらず特許庁認可のもの全て」との記載がある。

ウ 本件契約書には、本件契約に基づき譲渡される商標について、移転登録がなされる以前の被告による使用に関する定めはない（甲7、14）。

(2) 被告は、本件契約締結後、本件商標権の移転登録を経ていない。

(3) 被告は、原告及び別件原告に対し、平成24年4月27日、本件商標権の移転登録手続等を求める訴訟を熊本地方裁判所に提起した（同地方裁判所平成24年（ワ）第430号商標権等移転登録手続請求事件。以下「別件訴訟」という。）。熊本地方裁判所は、平成25年10月9日、原告に対し、被告に対して本件商標権の移転登録手続をすることを命ずる判決を言い渡した。上記訴訟は、現在、福岡高等裁判所に係属中である（甲17、29、30）。

(4) 原告及び別件原告は、別件訴訟の第1審において、別件原告と被告は、平成23年12月に本件契約を合意解除した旨、及び、被告に対し、平成24年2月22日付けの「意匠及商標の使用中止を求める通告書」（甲22）を送付して、本件契約を解除する旨の意思表示をし、さらに、同年3月23日にも、本件契約を解除する旨の意思表示をした旨を主張している（甲17）。

(5) 別件原告から、原告に対し、平成24年2月15日付けで、本件商標権の移転登録がなされた（甲1）。

【判 断】

当裁判所は、以下のとおり、要証期間内に、日本国内において、本件商標の通常使用権者である被告により、本件商標と社会通念上同一の商標が指定商品のうち「せっけん類」について使用されていたことが証明されたものといえるので、本件商標について商標法50条1項により登録を取り消した審決は取り消されるべきであると判断する。

1 証拠（甲6、18、22、23、30）及び弁論の全趣旨によれば、被告は、要証期間内に、日本国内において、(1)本件商標と社会通念上同一と認め

られる商標が付された洗濯用洗剤を掲載した会社案内の冊子（甲6）を頒布し、また、(2)本件商標と社会通念上同一と認められる商標が付された洗濯用洗剤を被告が作成し運営するホームページ（甲18）に掲載して広告したことが認められる。

そして、被告の上記(1)行為は、商品の広告に標章を付して頒布する行為に、上記(2)の行為は、商品の広告を内容とする情報に商標を付して電磁的方法により提供する行為にそれぞれ該当する（いずれも商標法2条3項8号）。

また、洗濯用洗剤は本件商標の指定商品のうち「せっけん類」に該当する。

以上によれば、被告は、要証期間に、日本国内において、指定商品のうち「せっけん類」について本件商標を使用したものと認められる。

2(1) 前記第2の3(1)において認定したところに照らすと、本件商標権は、本件契約による譲渡の対象に含まれるものと認められる。

もともと、商標権の移転は登録しなければその効力を生じない（商標法35条、特許法98条1項1号）。そして、認定のとおり、被告は、本件商標権につき移転登録を経していないので、上記認定のとおり本件商標権が本件契約による譲渡の対象となるとしても、被告が本件商標の商標権者であるということはいできない。

しかし、本件契約は、別件原告がその営業の全部を被告に譲渡することを内容とするもので、その一環として本件商標権の譲渡がなされるのであるから、被告が、譲渡を受けた営業を行うに当たり、本件商標権の移転登録前といえども本件商標を使用できることは当事者間の当然の前提であったものと解される。しかも、本件契約の文言上、本件商標権の移転登録前の被告による本件商標の使用を禁止する旨の明示的な定めはないこと、前記1において認定したところによれば、本件商標は実際には洗濯用洗剤に付されて使用されるものであることがうかがえるところ、このような商品は日々販売され得るものであることに照らすと、本件契約が、被告に対し、本件商標権の移転登録がなされるまでの間、本件商標を付した商品の販売の停止等まで求めることを内容とするとは解し難い。その上、前記1掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、被告は、実際に、本件契約締結後、本件商標権の移転登録を経ることなく本件商標ないしは本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用してきたと認められることも併せ考えると、本件契約は、本件商標権の移転登録がなされるまでの間、別件原告が、被告に対し、少なくとも本件商標権についての通常使用権を許諾する旨の黙示の合意を含むものであったと認めるのが相当である。

(2) 被告の主張について

ア 被告は、将来的に本件商標の権利者になり得る立場として被告自身の出所表示として本件商標を使用しており、本件においては本件契約後の被告による商標の使用によって得られる信用が別件原告に帰属するような状況とはなっていない以上、被告による本件商標の使用は、通常使用権者としての使用

に該当するものではない旨主張する。

しかし、被告は、本件契約上、本件商標権の移転登録がなされるまでの間、本件商標権についての通常使用権者の立場にあったものと認められるのは前記(1)認定のとおりである。なお、商標法上、被告の主張する将来的に本件商標の権利者になり得る立場なるものを商標の使用権原として観念し得ると解することもできない。

また、被告が、別件原告とは異なる本店所在地を会社案内の冊子に記載するなどして(甲6)、自らの出所表示とする意思で、前記1認定のとおり本件商標と社会通念上同一の商標を使用したとしても、本件商標の商標権者として登録されていたのが別件原告であった以上、被告による本件商標の使用は、通常使用権者としての使用にとどまるものというほかない。

よって、被告の上記主張を採用することはできない。

イ 被告は、本件においては、別件原告、被告間に本件商標権の移転が本件契約に基づく別件原告の義務か否かにつき争いがあったので、当事者間の合理的意思として通常使用権の許諾の合意の存在を認めることはできない旨主張する。

しかし、被告は本件契約が存在し、かつ有効である旨主張している(甲17)。他方、別件原告も、本件契約を追認している。そうすると、本件契約は、本件契約書に記載されたとおりの内容のものと解するほかないのであり、本件契約は、本件商標権の移転登録がなされるまでの間、別件原告が、被告に対し、少なくとも本件商標権についての通常使用権を許諾する旨の黙示の合意を含むと解釈できることは、前記(1)認定のとおりである以上、本件契約の存否や内容について別件原告、被告間に争いが生じていたとしても、そのことは本件契約における上記の黙示の合意の存否に関する解釈に影響を及ぼすものではない。

よって、被告の上記主張を採用することはできない。

ウ 被告は、別件原告が、本件契約上の義務である移転登録を拒絶しているところ、信義則に反するか否かの判断においては、原告と別件原告は実質的に同一視される存在であるので、原告が、不使用による商標登録取消しの訴訟において被告の行為を自己に有利な事実として主張することは、信義則に違反するものである旨主張する。

しかし、被告の主張する事実を前提としたとしても、被告による信義則違反の主張に関し、直ちに原告と別件原告とを実質的に同一視できるかどうかには疑問の余地があるし、その点をおくとしても、別件原告は、本件契約を追認する旨の意思表示をし、少なくとも現時点では本件契約の存在を認めていることからすると、原告が何らかの理由により本件商標権の移転登録を拒絶しているとしても、本件商標権の不使用取消審決の取消訴訟である本件訴訟において本件契約の存在を前提とした本件商標権についての通常使用許諾の主張をすることが直ちに不当なものであるともいい難い。原告の主張は、

不使用による商標登録の取消しの審判及び審決取消訴訟において、法律上、商標権者が通常使用権者による登録商標の使用も使用の事実として主張立証できること、及び、登録が商標権の移転の効力発生要件とされていることの帰結にすぎない。そして、被告が、別件原告に対し、別件原告との間で紛争となるまでの間、本件商標権の移転登録を求めていた形跡もうかがえないこと、被告は、別件原告に対し、本件契約が有効に存続している限り、本件契約に基づき、本件商標権の移転登録を求めることが可能であったこと（なお、本件商標権は別件原告から原告に移転登録されているが、その場合であっても、上記移転登録における事実関係によっては、被告が本件商標権の移転登録を経ることができる余地はあるものと解されるし、仮に移転登録を経ることができなかつたとしても、それは本件契約後速やかに別件原告から移転登録を受けなかつた被告が甘受すべき不利益であるというほかない。）、本件商標権の移転登録請求については、本来は別件訴訟により決着が図られるべきものであることも併せ考えると、本件における原告の主張が信義則に違反するものとまではいえない。

よって、被告の上記主張を採用することはできない。

(3) なお、原告は、前記第2の3(4)認定のとおり、別件訴訟第1審において、別件原告が、平成23年12月に本件契約を合意解除したとか、平成24年2月22日頃付けの「意匠及商標の使用中止を求める通告書」の送付により、さらに、同年3月23日の意思表示により本件契約を約定解除した旨主張している（甲17。ただし、被告は上記各解除の主張につき争っている。）。

しかし、仮に、別件原告の上記いずれかの行為により、本件契約と併せ前記(1)認定の通常使用許諾の合意が解除されたものと解することができるとしても、上記行為はいずれも要証期間におけるものであり、上記行為以前の要証期間における被告による本件商標ないしは社会通念上同一の商標の使用が別件原告による通常使用権の許諾に基づくものであることに変わりはない以上、別件原告による上記行為の存在により前記(1)の認定が左右されるものではない。

以上によれば、被告は、少なくとも平成23年12月までは本件商標の通常使用権者であったものと認められる。

3 以上によれば、審決の判断には誤りがあり、原告主張の取消事由には理由がある。そして、この誤りが審決の結論に影響することが明らかである。

よって、審決を取り消すこととし、主文のとおり判決する。

①別紙

商標目録

登録商標

指定商品

ランドリータイム

第3類 せっけん類，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，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，洗濯用漂白剤

②別紙

商標目録

登録商標

トリートメントドライ

指定商品

第3類 せっけん類，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，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，洗濯用漂白剤

③別紙

商標目録

登録商標

ハイ・ベックドライ

指定商品

第3類 せっけん類，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，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，洗濯用漂白剤，洗濯用助剤