

登録商標「安心院蔵」取消審決取消請求事件：知財高裁令和2(行ケ)10111・令和3年1月26日(2部)判決<請求棄却>

### 【キーワード】

登録商標の不使用(法50条1項)、指定商品(日本酒)、使用商標(焼酎)、黙示の許諾、通常使用権者

### 【事案の概要】

本件は、商標登録取消審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は、商標の不使用(商標法50条1項)が認められるか否かである。

#### 1 商標

被告(懸屋酒造株式会社)は、「安心院蔵」の文字を標準文字で表して成り、指定商品を「第33類 日本酒、洋酒、果実酒、中国酒、薬味酒」とする商標(登録番号4915760号、出願日平成17年4月7日、登録日同年12月16日。以下「本件商標」という。)の商標権者である。

#### 2 特許庁における手続の経緯

原告(有限会社江本商店)は、平成31年2月8日、商標法50条1項に基づき不使用を理由として本件商標を取り消すとの審決を求める審判請求(取消2019-300100号。以下「本件審判請求」という。)をした(本件審判請求の登録日は同月25日)ところ、特許庁は、令和2年8月17日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同月27日、原告に送達された。

#### 3 本件審決の理由の要点

##### (1) 事実認定

証拠によると、大分銘醸株式会社(以下「大分銘醸」という。)は、毛筆体風の文字で「安心院蔵」を縦書きにした商標(以下「使用商標」という。)を記載したラベルを付した焼酎(以下、このラベルを付した焼酎を「使用商品」ということがある。)について、平成30年2月及び平成31年1月各発行の大分県宇佐市(以下、単に「宇佐市」という。)の小冊子(甲7, 8。以下、併せて「本件各カタログ」という。)に掲載したと認められ、大分銘醸の代表者及び被告代表者の各陳述書(甲16, 17)における陳述によると、大分銘醸は被告から本件商標について黙示の許諾を受けていると認められる。

##### (2) 判断

ア 本件商標と使用商標は、書体及び横書きと縦書きの相違があるものの構成文字を共通にするから、社会通念上同一と認められる。

イ 焼酎は、本件審判請求に係る指定商品「日本酒」の範ちゅうに含まれる。

ウ カatalog等は発行後に展示又は頒布されることが一般的であり、また、本件各カタログの発行月以降は、いずれも、本件審判請求の登録前3年以内の平成28年2月25日から平成31年2月24日までの期間(以下「要証期間」

という。)内であることからすると、本件各カタログは、いずれも要証期間内に展示又は頒布されたことが容易に推認でき、使用期間は要証期間内と認められる。

エ 本件商標の使用者である大分銘醸は、被告から本件商標について黙示の許諾を受けているものであるから、本件商標の通常使用権者である。

オ 上記ア～エからすると、本件商標の通常使用権者は、要証期間内に、日本国内において本件審判請求に係る指定商品「日本酒」の範ちゅうに含まれる商品に関する広告に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付して展示又は頒布したと認められ、この行為は商標法2条3項8号に該当する。したがって、本件商標の登録は、商標法50条により取り消すべきものではない。

## 【判 断】

### 1 大分銘醸による本件商標の使用について

(1) 証拠(甲7, 8)及び弁論の全趣旨によると、大分銘醸において、平成30年2月頃及び平成31年1月頃、本件商標と社会通念上同一の使用商標を付した使用商品を宇佐市の発行する本件各カタログに掲載したこと、使用商品は、本件商標の指定商品のうち「日本酒」の範疇に含まれる「焼酎」であることが認められる。

(2) したがって、大分銘醸は、要証期間である平成28年2月25日から平成31年2月24日までの期間内に、本件商標の使用(商標法2条3項8号)をしたものと認められる。

### 2 大分銘醸が通常使用権者に当たることについて

#### (1) 認定事実

括弧内に掲記する証拠及び弁論の全趣旨によると、前記1(1)の事実に加え、次の各事実が認められる。

ア(ア) 大分銘醸は、昭和59年7月12日に、酒類の製造及び販売等を目的として、原告、被告及び有限会社常德屋酒造の3社により設立された株式会社である(甲5の1, 甲6)。

(イ) 被告と大分銘醸は、平成14年11月以降、いずれも宇佐市安心院町折敷田内に近接して所在している(甲4の1, 甲5の1・2, 甲18)。

(ウ) 被告代表者であるBと大分銘醸の代表者であるAは、夫婦である。

イ(ア) Aは、大分銘醸において、平成15年8月25日以前から平成17年9月1日まで(平成18年10月11日退任登記)は取締役を、平成18年9月1日から平成22年9月30日まで(平成23年5月19日退任登記)、平成23年4月15日から平成26年9月30日まで(平成30年12月3日退任登記)及び平成30年11月1日からは取締役及び代表取締役をそれぞれ務めている(甲5の1・2)。

(イ) Aは、被告において、平成13年11月30日以前から平成15年11月25日まで(平成18年12月7日退任登記)は取締役及び代表取締役

を、平成18年10月11日から平成20年11月24日までは取締役を、同月25日から平成30年9月8日までは取締役及び代表取締役をそれぞれ務めている（甲4の1・2）。

ウ Bは、被告において、平成13年11月30日以前から平成15年11月25日まで（平成18年12月7日退任登記）及び平成18年10月11日から平成20年11月24日までは取締役を、同月25日からは取締役及び代表取締役をそれぞれ務めている（甲4の1・2）。

エ(ア) 大分銘醸は、平成28年3月28日付け、平成29年3月28日付け及び平成30年3月30日付けで、被告に宛てて、自社を「むぎ焼酎安心院蔵」の「醸造元」と表示し、「商品名」欄に、「焼酎」、「安心院蔵」などと表記した納品書又は納品伝票を発行した（甲10～12）。

(イ) 平成28年1月1日の大分合同新聞朝刊に、大分銘醸の商品として、焼酎「安心院蔵」の広告が掲載されたところ、この広告には、「本格焼酎」、「大分むぎ焼酎」、「安心院蔵」、「醸造元 大分銘醸株式会社」、「創業正徳二年「縣屋」」などと記載されたラベル（甲3。以下「本件ラベル」という。）が写っている（甲13）。

(ウ) 大分銘醸は、自社の商品を案内するカタログに、本件ラベルを付した焼酎を掲載している（甲3、14）。

(エ) 大分銘醸は、平成30年9月から同年11月までの間に、焼酎「安心院蔵」を、全国各地に出荷した（甲15）。

(2) 大分銘醸による「安心院蔵」との表示の使用等の事実（前記1(1)の事実及び前記(1)エ(ア)～(エ)の事実）に加え、大分銘醸の設立経緯及び被告との関係その他の事実（前記(1)ア～ウの事実）からすると、被告においては、大分銘醸が「安心院蔵」との表示を付した焼酎を出荷し、その広告をしていることを、要証期間前から認識していたものと認められる。そして、その点について被告が大分銘醸に対して異議を述べたなどといった事情は何らうかがわれず、むしろ、被告においては、大分銘醸により「安心院蔵」の表示が付された焼酎の納入を受けていたものと認められる（前記(1)エ(ア)の事実）。以上の点に、大分銘醸の代表者と被告代表者の関係等の事実（前記(1)ア(ウ)、イ及びウの事実）を考慮すると、被告は、大分銘醸に対し、要証期間前から、本件商標の使用を黙示的に許諾していたことが推認されるというべきである。

その上で、上記推認に沿う大分銘醸の代表者の陳述書（甲16）及び被告代表者の陳述書（甲17）の記載を総合すると、大分銘醸が要証期間において本件商標の通常使用権者であったことを優に認めることができる。

### 3 原告の主張について

#### (1) 大分銘醸の代表者の陳述書（甲16）について

ア 原告は、上記陳述書の信用性が極めて低いと主張するが、前記2(2)で判示したとおり、上記陳述書の記載内容は、他の証拠から認められる事実関係やそれらから推認される事実関係と整合しており、上記陳述書の信用性が低いと

いうべき事情は認められない。

イ 原告は、①上記陳述書には、大分銘醸が被告の製品のみの瓶詰を行っている旨が記載されているが、大分銘醸は焼酎の実質的な製造を行っている（甲3，10～12，14），②被告は平成16年まで焼酎を製造する設備を有していなかった，③平成14年以降に大分銘醸が販売していたのは焼酎「安心院蔵懸屋」であったと主張して、上記陳述書の記載には誤りがあると主張する。

しかし、上記①について、原告が指摘する証拠（甲3，10～12，14）から認められる前記2(1)エ(ア)～(ウ)の事実と上記陳述書における記載が直ちに矛盾するものであるとはいえず、また、それらの事実と上記陳述書における記載との間に必ずしも整合しないとみることができる点があるとしても、それが上記陳述書の記載のうち通常使用権の許諾に係る部分の信用性を否定すべきほどの事情であるとは解されない。また、上記②及び③については、そもそも原告が主張する事実を認めるべき証拠がなく、その点をおくとしても、上記陳述書の記載のうち通常使用権の許諾に係る部分の信用性を否定すべき事情に当たるとはいえない。

以上のほか、原告は、大分銘醸の税務を担当した税理士が作成したものであるとして陳述書（甲23）を提出するが、同税理士が大分銘醸の代表者から本件商標の使用に関して説明を受けていなかったとしても、そのことが直ちに、大分銘醸が被告から本件商標の使用を許諾されていたとの事実と反するとはいえず、前記2の認定判断が左右されるものではない。

## **(2) 大分銘醸の代表者の陳述書（甲16）及び被告代表者の陳述書（甲17）に基づく認定について**

原告は、上記2通の陳述書のみに基づいて通常使用権を認めた本件審決には、重大な欠陥があると主張するが、大分銘醸が通常使用権者であると認められることは、前記2で認定判断したとおりであり、原告の主張はこの認定判断を左右するものではない。

### **(3) 通常使用権が無効であることについて**

原告は、被告の大分銘醸に対する本件商標の通常使用権の許諾について、旧商法265条1項の利益相反行為に当たることから、大分銘醸の意思表示は無効であると主張する。

しかし、同項は、利益相反行為に関し、会社の利益を保護することを目的とするものと解されるところ、大分銘醸は、当該意思表示の無効を主張しておらず、むしろ、その代表者は本件商標の使用を被告から認められていた旨の記載のある陳述書（甲16）を作成している。それにもかかわらず、原告が上記無効を主張することができるというべき事情は認められない（最高裁昭和48年(オ)第531号同年12月11日第三小法廷判決・民集27巻11号1529頁、最高裁昭和57年(オ)第32号同58年4月7日第一小法廷判決・民集37巻3号256頁各参照）。

したがって、原告の上記主張は、その余の点について判断するまでもなく、

採用することができない。

#### 4 まとめ

以上によると、要証期間内に通常使用権者である大分銘醸による本件商標の使用があり、商標法50条1項により本件商標を取り消すべきものとはいえない旨の本件審決の判断に誤りはなく、原告主張の取消事由は認められない。

#### 結 論

以上の次第で、原告の請求は理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。

#### 【論 評】

1. 本件によると、登録商標による指定商品の「日本酒」の中には「焼酎」が含まれていることを筆者は改めて確認した次第である。「日本酒」は「清酒」と言われていた時には別に「焼酎」という概念も存在していたようであるが、現在は全て「日本酒」という概念に統一されたようである。

2. さて、被告会社と通常使用権者である大分銘醸とは、同一市内に近接して所在している会社であるとともに、被告代表者のBと大分銘醸の代表者のAとは夫婦であるという事実からすると、被告は大分銘醸に対し、要証期間前から本件商標の使用を黙示的に許諾していたことが推認されるというのである。

そして、両社の代表者の陳述書の記載を統合すると、大分銘醸が要証期間において本件商標の通常使用権者であったことを優に認めることができると認定したのである。

3. 審決に取消事由はないと判示した判決は、妥当であるというべきであろう。

[牛木 理一]