

登録商標「図形 + SMILE & SMILE」不使用取消・審決取消請求事件：知財高裁平成 21(行ケ)10122・平成 21 年 11 月 30 日(3 部)判決 認容 審決取消〔特許ニュース 12668〕

### 【キーワード】

独占的使用権契約，専用使用権設定契約，通常使用権許諾契約，特許庁登録の意義，登録商標の使用証明，証明の対象，法律効果，具体的要件事実

### 【事 実】

#### 1 特許庁における手続の経緯

被告(フランクリン・ルフラーニ)は，指定商品を「第 30 類菓子及びパン」とし，別紙「本件商標」のとおり，人の笑顔様図形を上部に，「SMILE & SMILEY」の文字を下部に，それぞれ配した構成よりなる登録第 4622477 号商標(以下「本件商標」という。平成 8 年 5 月 16 日登録出願，平成 14 年 1 月 22 日設定登録)の商標権者である(甲 58)。

原告(有限会社ハーベイ・ボール・スマイル・リミテッド)は，本件商標について，平成 19 年 1 月 28 日，商標法 50 条 1 項所定の商標登録取消審判(取消 2007 - 301541 号事件)を請求し，平成 19 年 1 月 14 日，予告登録(以下「本件予告登録」という。)がされた(甲 58)。

特許庁は，平成 21 年 4 月 22 日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は同年 5 月 8 日に原告に送達された。

#### 2 審決の理由

審決の理由の概要は，以下のとおりである。

(1) 被告の本件商標を管理するスマイリー・ライセンシング・コーポレーション(代表者被告。以下「SLC 社」という。社名変更により現在は「スマイリーワールド・リミテッド」，以下「SWL 社」という。〔乙 17〕)とジャス・インターナショナル株式会社(以下「ジャス社」という。)は，平成 12 年 10 月 30 日，許諾地域を日本とし，契約の有効期間を契約執行日から 4 年間とする約定で，本件商標の独占的権利(再許諾権を含む。以下「本件専用使用権」という。)をジャス社のために設定する旨の契約(以下「本件専用使用権設定契約」という。)を締結した(甲 57)。しかし，平成 15 年 4 月 28 日にされた専用使用権設定登録上は，期間を「存続期間の満了まで(平成 24 年 1 月 22 日まで)」と記入されている。そして，専用使用権設定登録が抹消されたのは，平成 19 年 5 月 9 日であった(甲 58)。このような事実経過からすると，専用使用権の設定登録がされた平成 15 年 4 月 28 日から，その抹消登録がされた平成 19 年 5 月 9 日までは，ジャス社を専用使用権者とする専用使用権が有効に存続していたものと認められる。

- (2) 株式会社ベストカンパニー(以下「ベスト社」という。)は、本件予告登録(平成19年12月14日)前3年以内である平成18年に別紙「ベスト社使用商標」のとおり構成からなる商標(以下「本件ベスト社使用商標」という。)を表示した商品カタログを発行、頒布しており(甲68の3)、平成15年当時にはベスト社がジャス社に対して本件商標の使用についてのロイヤリティを支払い、ジャス社はこれをS L C社に対して報告していた。そうすると、ベスト社は、平成15年当時から、本件商標の専用使用権の抹消登録がされた平成19年5月当時まで、引き続いて、専用使用権者であるジャス社との間の通常使用権許諾契約に基づき、S M I L Y関連の商標(本件ベスト社使用商標)を使用して菓子の製造販売をしていたと認められる。そして、本件ベスト社使用商標(別紙「ベスト社使用商標」参照)は、本件商標(別紙「本件商標」参照)と社会通念上同一の商標であると認められる。
- (3) 以上によれば、被告は、本件予告登録前3年以内に、日本国内において、本件商標の専用使用権者であったジャス社から再使用権(通常使用権)を許諾されたベスト社により、本件審判の請求に係る第30類の指定商品に含まれる「菓子」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていたことを証明したものであるといえることができ、本件商標の登録は、商標法50条により取り消すことができない。

## 【判 断】

### 1 本件商標の商標権者等による使用の有無について

当裁判所は、S L C社が代理して被告から受けたジャス社との間の本件専用使用権設定契約は、平成16年10月30日に期間満了により終了し、これに伴いベスト社の通常使用権も消滅したこと、その後、ベスト社は、本件商標(本件ベスト社使用商標)を使用したが、ベスト社の本件商標の使用は通常使用権者による使用とはいえないことが認められるから、商標法50条2項所定の通常使用権者等が登録商標の使用をしていることを、被請求人(被告)において証明していないと判断する。その理由は、以下のとおりである。

#### (1) 事実認定

##### ア 本件商標の専用使用権設定契約の締結及び期間満了による消滅

被告代理人のS L C社(代表者被告)は、平成12年10月30日、ジャス社との間で、契約書添付の一覧に示す被告名義のスマイル商標について、「添付の一覧に記載のない現存の商標、およびS L Cが本契約の調印後に登録する商標は、いずれも自動的に同一覧に含まれる。」との特約の下で、契約の有効期間を契約執行の日付けから4年間とし、許諾地域を日本とし、対象商品を商標権の全指定商品として、ジャス社に対して独占的

権利（再許諾権を含む。）を設定する旨の本件専用使用権設定契約を締結した（乙17，甲57，弁論の全趣旨）。

そして，本件商標は，本件専用使用権設定契約の締結後である平成14年11月22日に，商標権登録がされ，本件専用使用権設定契約の趣旨に基づき，平成15年4月28日，ジャス社のために専用使用権の設定登録がされた（甲58，乙15，弁論の全趣旨）。

ジャス社は，平成15年5月28日，ベスト社との間で，契約期間を1年間として，本件商標を含むスマイリー・フェイスの名称及びマーク・デザインを菓子類全般の商品に使用することについて，ベスト社のために日本国内における通常使用権を許諾する旨の本件通常使用権許諾契約を締結した（甲94，乙18）。ジャス社は，ベスト社に対し，菓子類の使用商標として本件商標に係るジャス社の専用使用権の設定登録がされた旨を連絡し，その登録原簿の写しを送付している（乙30）。

その後，本件専用使用権設定契約は，平成16年10月30日に契約期間の満了により終了した（当事者間に争いはない）。

イ ところで，ジャス社は，米国では米国人ハーベイ・ボールが「スマイリー・フェイス」の創作者であることから，平成13年以降，米国のハーベイ・ボール・ワールド・スマイル財団をもライセンス元とする「スマイリー・フェイス」のライセンス契約を締結した（甲4，50）。そして，ジャス社は，ベスト社との間で，サブライセンス契約を締結して，契約を継続した。すなわち，ジャス社は，ベスト社との間で，平成16年9月10日（甲95。契約期間は平成16年6月1日から平成17年5月末日まで），平成17年6月24日（甲70），平成18年6月1日ころ（甲78）及び平成19年6月1日ころ（甲79）に，契約期間を1年間とする各サブライセンス契約を締結（更新）した（弁論の全趣旨）。

前記のとおり，ジャス社とベスト社との間の本件通常使用権許諾契約の基礎は，ハーベイ・ボール・ワールド・スマイル財団の著作権等を含んでいるとともに，被告の商標権も含んでいると解するのが合理的である。

本件通常使用権許諾契約においては，ベスト社が商品に付するマーク等のロゴ，タイプ，色をジャス社において指定することができるの特約がされていたことから（甲94，第4条），平成16年8月7日には，ジャス社は，ベスト社に対して，ハーベイ・ボール・ワールド・スマイル財団の「スマイリー・フェイス」の統一デザインとして，別紙「SMILEY FACE 公式ブランドとマーク」（甲97の1）の使用を指定した。本件商標は，当該統一デザインから除外されている（甲97の2，4）。

ウ ベスト社による本件ベスト社使用商標の使用態様

(ア) ベスト社は、前記のとおりジャス社から指定された統一デザインには本件商標が掲載されていなかったが、平成17年9月ごろに発行・頒布した「White Day 2006」と題する、平成18年のホワイトデー用のカタログ(甲68の3)の裏表紙にある「キャンディーパーティー」と称する飴の販売セットには、本件商標の図形部分と同様の図形を大きく表し、顔の輪郭を表す丸の右下部分に沿うように、「SMILE & SMILEY」の欧文文字を小さく配した構成からなる本件ベスト社使用商標(別紙「ベスト社使用商標」)を使用した。

(イ) また、ベスト社は、本件商標の指定商品である「菓子」に該当する飴やガム、クッキー及びそれらの包装紙や包装容器にも同様の商標を掲載した。その商品の種類は、平成18年のバレンタインデー用で約35種類(乙16の1)、同年のホワイトデー用で約26種類(甲68の3)にのぼり、ベスト社は、平成21年現在においても、本件商標を付した約60種類の商品を日本国内で製造販売している(乙16の2, 3)。

(ウ) さらに、ベスト社は、平成11年から現在に至るまで、本件商標を表示した自社の商品カタログを毎年発行し、日本国内で頒布している。各年度のカタログは、バレンタインデー用のものが前年の9月ごろに、ホワイトデー用のものが前年の10月ごろに、それぞれ発行・頒布されていた(乙22の1~乙26の2, 弁論の全趣旨)。

## エ 本件専用使用権の設定登録とその登録抹消

本件専用使用権については、設定登録においては、平成15年4月28日にその存続期間を平成24年11月22日とする登録がされていたが、本件専用使用権設定契約は、その契約のとおり、期間満了により平成16年10月30日に終了した。なお、専用使用権設定登録の抹消は、その約2年半後である平成19年5月9日にされた(甲58)。

上記専用使用権の登録抹消後の平成20年6月1日、被告代理人SLC社(契約当時はSWL社)は、ベスト社との間で、直接の通常使用権許諾契約を締結し、それ以降は同契約に基づき、ベスト社が本件商標を使用している(弁論の全趣旨)。

## (2) 判断

ア SLC社(被告代理人)とジャス社との間の本件専用使用権設定契約は、平成16年10月30日の期間満了により終了した(当事者間に争いが無い)ことに伴い、ベスト社の本件商標についての通常使用権は、その基礎を失い、消滅した。すなわち、本件においては、ジャス社はベスト社に対して、本件専用使用権設定契約の終了前である平成16年9月10日付け

で、本件通常使用権を付与したが、ジャス社の本件専用使用権設定契約が平成16年10月30日に期間満了により終了したため、これにより、ベスト社の通常使用権者たる地位は消滅したが、ベスト社は、前記認定のとおりで、本件商標を使用した。

ところで、ベスト社の通常使用権は消滅したのであるから、ベスト社の上記使用が商標法50条2項所定の「通常使用権者」による使用に当たるとするためには、ベスト社が、何らかの取得原因によって本件商標についての通常使用権を得たことを、被告において証明することが必要となる。

しかし、本件全証拠によるも、ベスト社が、本件商標についての通常使用権を失った後に、通常使用権を取得した事実を認めることはできない。

したがって、ベスト社が本件商標を継続的に使用したことをもって、通常使用権者の使用がされたとした審決の認定、判断は誤りである。

#### イ 被告の主張に対する判断

(ア) 被告は、平成16年9月10日にベスト社がジャス社に対して翌年度のロイヤリティ約1000万円を前払で支払い(乙20)、ジャス社も、SLC社に対して翌年分のロイヤリティがベスト社から支払われる旨を事前報告していたから、その前払期間である平成17年5月31日までは、ベスト社が平成16年9月の通常使用権の許諾に対する対価に基づき商品を製造・販売していたものであるといえる旨主張する。

しかし、被告の上記主張は理由がない。すなわち、前記説示のとおり、平成16年10月30日の本件専用使用権設定契約が終了した以上、ジャス社は、当然に本件通常使用権許諾契約に基づく再許諾をする地位を失うことになる。ベスト社がジャス社に対して、1年分のロイヤリティ相当額を前払したとしても、そのことのゆえに、ベスト社が本件商標について通常使用権を維持できる根拠とはならない。

(イ) 被告は、専用使用権の登録は、専用使用権の発生、存続、移転、消滅の効力要件であり、ジャス社の本件専用使用権の登録が抹消されたのは、平成19年5月9日であるから、たとえ本件専用使用権設定契約が終了しても、その設定登録が抹消されない限り、本件商標の専用使用権は(形式的には)ジャス社に帰属し、ジャス社から通常使用権の許諾を受けたベスト社による使用は、通常使用権者による使用であると主張する。

しかし、被告の上記主張は理由がない。すなわち、専用使用権の設定、消滅等は、「登録しなければ、その効力を生じない。」(商標法30条、特許法98条1項2号)とされているとおり、商標法は、登録を、対抗要件ではなく、効力要件と定めた。しかし、同規定は、実体上、専用使用権が存在しないにもかかわらず、登録されていさえすれば、効力が生ずるも

のと扱われる趣旨を定めたものでないことは明らかである。前記のとおり、被告とジャス社との間において専用使用権設定契約が期間満了により終了したような場合、ジャス社の専用使用権は、当然に消滅する。

(ウ) 被告は、ジャス社が被告とベスト社との間の直接契約の締結を阻害しながら、ベスト社が被告に支払われると信じていたライセンス料をジャス社が受領していたこと、ジャス社が速やかに本件商標の専用使用権の登録抹消に応じていれば、被告が直ちにベスト社に対して本件商標の使用を許諾したことから、ベスト社による本件商標の使用は被告の実質的な意思に基づくものであると主張する。

しかし、被告の上記主張は理由がない。すなわち、たとえ、被告がベスト社との間で、通常使用権許諾契約を締結することを希望していたとしても、許諾契約を締結していない以上、ベスト社による使用を通常使用権者の使用であると解することはできない。のみならず、本件専用使用権設定契約において、その契約が終了した際に、ジャス社が被告（SWL社）のために、ジャス社のライセンシーと直接契約をする特約はないこと、再許諾権限の付与を含む専用使用権設定契約が終了した場合、専用使用権者は、商標権者が再許諾先の通常使用権者と直接契約をすることができるように協力する義務があるとはいえないこと、本件においてジャス社が商標権者である被告と再許諾先であるベスト社との間の直接契約を妨害したと認めるに足りる証拠はないこと、本件専用使用権の設定登録の抹消を合意したジャス社と被告との間の平成18年10月31日付け和解契約書（甲53）及びそれに先立つ「専用使用権抹消登録申請のご協力をお願い」と題するSWL社のジャス社に対する書面（甲98の2）においても専用使用権の登録抹消が平成16年10月30日の契約終了時から約2年半遅れたことについて、ジャス社に原因のあることをうかがわせるに足りる記載はないことに照らすならば、被告の前記主張は採用の限りでない。

## 2 不使用についての正当な理由について

被告は、ベスト社による本件商標の使用が通常使用権者の使用に当たらないとしても、被告が本件商標を使用することができなかつたのは、ジャス社が被告とベスト社との間の直接契約を妨害したからであって、被告の責めに帰すべき理由によるものではなく、本件商標の不使用には正当な理由があり、取り消されるべきものではないと主張する。

しかし、被告の上記主張は、理由がない。すなわち、前記のとおり、ジャス社が被告とベスト社との間の直接契約の締結を妨害したと認めるに足りる証拠がない。のみならず、被告（代理人SWL社）は、平成18年と平成19年に、日本国内外の企業が著作物や商標権を展示して商談を行う「L I C E N S I N

G A S I A 2 0 0 6」(甲51)又は「L I C E N S I N G A S I A 2 0 0 7」(甲54)に、それぞれ権利者として出席し、本件商標の「商品化事業」を行う相手先の日本企業を探していたことがうかがわれるから、本件予告登録前3年以内に本件商標を使用しない「正当な理由」が存在したと認めることはできない。よって、被告の主張は、理由がない。

### 3 結論

(1) 商標法50条2項は、登録商標の取消しを免れるためには、被請求人において、「・・・通常使用権者・・・が・・・登録商標の使用をしていること」を証明すべき旨を規定している。

ところで、法律効果そのものは証明の対象にすることはできないのであって、証明の対象にされるのは、当該法律効果を発生、変更又は消滅等させる根拠となる具体的な要件事実の存在である。

本件の主たる争点は、本件予告登録がされた平成19年12月14日より前の3年以内の時期に本件商標を使用したベスト社が、本件商標権についての通常使用権者であるか否かであるが、「ベスト社が通常使用権者である」という点は法律効果であるから、それ自体を直接証明の対象にすることはできない。立証の対象にすることができるのは、ベスト社が通常使用権を取得した根拠となった具体的な事実が存在したこと(例えば、それが契約であれば、当該契約が、いつ、どこで、いかなる当事者間で、どのような内容の意思の合致がされたかに係る事実の存在等)である。

本件では、ジャス社の本件専用使用権設定契約は平成16年10月30日に期間満了により終了し、これに伴いベスト社の通常使用権者たる地位も消滅したのであるから、「ベスト社が通常使用権者である」という法律効果を導くためには、その要件に該当する具体的事実の存在することが立証されることが不可欠となる。そのためには、要件事実<sub>に</sub>該当する具体的事実が何であるかを、主張立証責任を負担する被請求人(被告)に求釈明するなどした上、それが証拠によって裏付けられるかを検討することが必要不可欠となる。

審決では、通常使用権者としての地位を取得した根拠となる具体的な要件事実がどのようなものであるか、どのような証拠によって裏付けられたかについて審理及び判断をすることなく、直接「ベスト社が通常使用権者である」との結論を導いている点において不備があるというべきである。

(2) 以上のとおり、原告主張の取消事由は理由があるから、審決を取り消すこととし、主文のとおり判決する。

### 【論 説】

#### 1. はじめに

1.1 本件登録商標は、被告によって平成14年11月22日に設定登録された「第30類菓子及びパン」を指定商品とする商標であるところ、この商標権に対してジャス・インターナショナル株式会社が平成15年4月28日に専用使用権を設定登録していた。その専用使用権の範囲は、登録原簿上「地域：日本国内全域」・「期間：存続期間の満了日（平成24年11月22日）まで」・「内容：全指定商品」であった。

しかし、どのような理由があったのか不明であるが、この専用使用権の設定登録は、当事者間の合意に基づいて平成19年5月9日に抹消登録がなされたのである。

これに対し、審判部は次のように認定した。

このような背景事情は存したが、専用使用権の設定登録日から抹消登録日までの4年間は、専用使用権は有効に存続していたことは認められるところ、訴外ベスト社は、本件登録取消（審判の予告登録・平成19年12月14日）前3年以内である平成18年に、ベスト社使用商標を表示した商品カタログを発行頒布しているし、平成15年当時、ベスト社はジャス社に本件商標の使用についてのロイヤリティを支払い、ジャス社はこれを商標権者のわが国代理人のSLC社に報告していた。

すると、ベスト社は平成15年当時から平成19年5月当時まで引続きジャス社との間の通常使用権許諾契約に基づいて、SMILY関連の商標を使用し、菓子の製造販売をしていた、と審決は認定した。また、その使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標であると認定した。

その結果、被告は、本件予告登録前3年以内に、日本国内において、本件商標の専用使用権者から再使用権（通常使用権）を許諾されたベスト社によって、使用されていたことを証明したものであるとすることができるとして、審判は本件商標の登録は法50条によって取り消すことはできないと判断したのである。

1.2 しかしながら、審決によるこのような認定、判断が、知財高裁において逆転することになった。その最大の理由は、被告とジャス社との間の本件専用使用権設定契約は、平成16年10月30日に期間満了によって終了していたことにある。したがって、ベスト社の本件商標の使用は、通常使用権者による使用とはいえないとされたことから、法50条2項所定の通常使用権者らが登録商標の使用をしていることについて、被告（被請求人）は証明していないことになることと認定したのである。

## 2．本件商標の通常使用権者による使用について

本件は、登録商標に対する不使用取消審判を請求した原告（請求人）の主張



が、特許庁において通らなかったことに対する審決取消請求事件であるが、契約がからむ時期の問題が複雑に存在している事案である。特許庁審判では、契約の存在を理由に、使用の事実が認められるとされ、請求は不成立であったが、知財高裁においては使用している事実の証明がないと認定され、不使用取消しの判決が出たのである。

2.1 まず、本件で登場する人物について整理しておく。出願人・商標権者のフランクリン・ルフラーニはフランスの国籍を有し、イギリスに住所を有する者で、わが国の商標権管理者はS L C社（後にS W L社）であり、他方、審判請求人はジャス・インターナショナル株式会社（ジャス社）の子会社の有限会社ハーベイ・ボール・スマイル・リミテッドであり、使用権者は株式会社ベストカンパニー（ベスト社）である。

2.2 次に、これらの関係者による時間的流れを整理すると、次のようになる。

- (1) 平成8年5月16日出願
- (2) 平成12年10月30日ジャス社との間で独占的使用権契約（4年間）を締結
- (3) 平成14年10月3日審決（登録査定）
- (4) 平成14年11月22日設定登録
- (5) 平成15年4月28日ジャス社とS L C社との専用使用権設定登録（ジャス社・平成24年11月22日まで）
- (6) 平成15年当時、ジャス社とベスト社との通常使用権許諾契約によりベスト社は使用
- (7) 平成16年10月30日専用使用権契約の満了（当事者に争いなし）
- (8) 平成19年5月9日専用使用権登録抹消
- (9) 平成19年12月14日本件取消審判請求登録

2.3 これで見えてわかるとおり、被告代理人のS L C社とジャス社との間での専用使用権設定契約は、平成16年10月30日に契約期間満了によって終了したことにについては、当事者間に争いがないということは、前記期日を以って当事者間の契約期間は満了したとする根拠は、当事者間では本件商標の出願中に4年間の独占的使用権（専用使用権に準ずる）の契約を締結しているから、それから数えて4年間の契約であったことを優先したのである。

したがって、登録原簿上付記2番で、平成19年5月9日に専用使用権の設定登録が抹消された根拠はここにあったのであり、その結果、ベスト社の通常使用権者としての地位も消滅したのである。

2.4 そこで、本事件で重要なことは、ベスト社の通常使用権は消滅したことから、同社が法50条2項所定の「通常使用権者」による使用に当たるとするためには、「ベスト社が何らかの取得原因によって本件商標についての通常使用権を得たことを、被告において証明することが必要となる。」と、裁判所は説示した。ということは、法50条1項による不使用取消の要件としては、所定の権利者が使用していることが必要であって、それ以外の他人が使用していても意味がないのである。

しかしながら、全証拠によっても、ベスト社が本件商標についての通常使用権を喪失した後に、再び通常使用権を取得した事実は認めるとはできないと認定され、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内で使用したとの事実を、審判被請求人（商標権者）は証明することができなかつたから、法50条2項によって商標登録の取消しを免れることはできなかつたのである。

2.5 被告は、被告とジャス社との専用使用権の設定契約の期間満了による終了となった後は、ベスト社と直接、通常使用権の許諾契約を希望していたとしても、その契約を締結をしていない以上、ベスト社による使用を通常使用権者の使用であると解することはできないと裁判所は認定し、これに付加して前記の ~ の消極的な理由を挙げている。

しかし、判決でここまでの確に認定する根拠を説示していることはきわめて説得力があり、同じ知財高裁の中でもレベルの高さを覚えるものである。

### 3．結論について

最後に、判決は、重要なキーワードの違いを説示している。

即ち、法50条2項において、登録商標の取消しを免れるための要件として必要な「証明」の対象となるのは、「法律効果」そのものではなく、「法律効果を発生，変更又は消滅等させる根拠となる具体的な要件事実の存在である。」

そのことに特許庁審判部は気付いていないようである。審判部としては、被請求人（被告）に求釈明すべきであつたにもかかわらず、通常使用権者としての地位を取得した根拠となる具体的な要件事実について看過して結論を導いているから、理由に不備があるというべきであると説示する。

この説示は、代理人に対する喚起を促しているから、われわれの仕事への反省にもなる。

なお、商標登録原簿によると、本件商標に対しては、現在、1つの登録取消審判請求事件（平成20年9月25日登録）と、1つの登録無効審判請求事件（平成20年10月30日登録）とが係属中であることを付言しておく。

〔牛木 理一〕

(別紙)

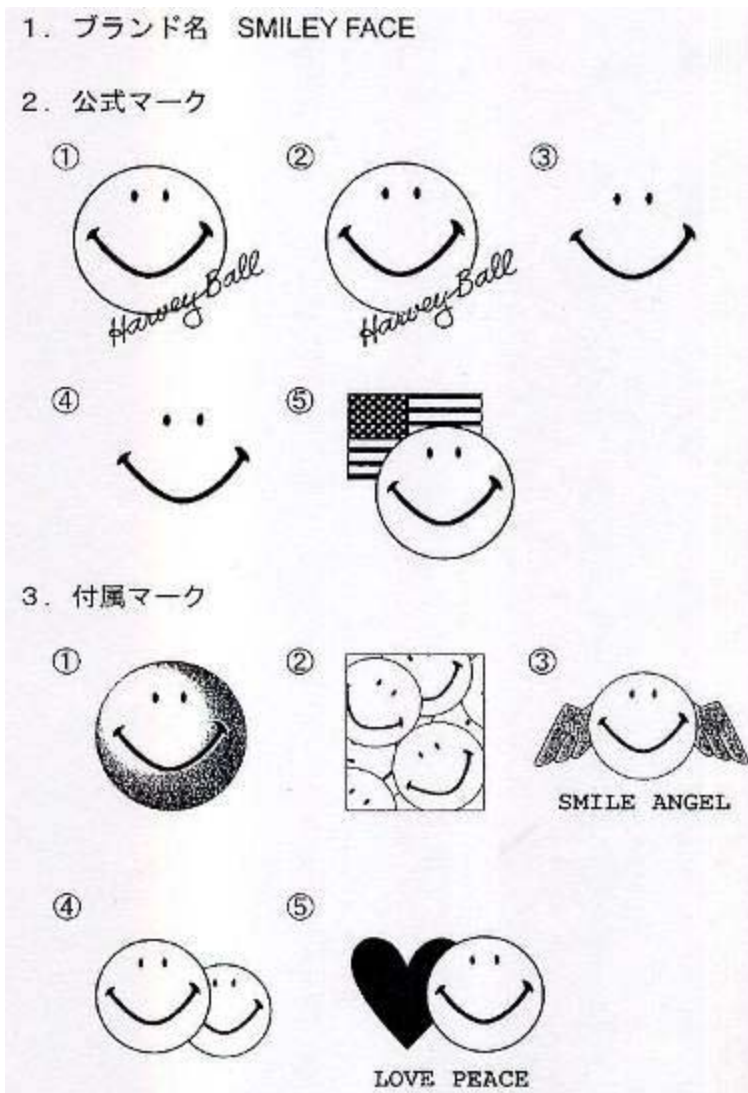
「本件商標」(乙15)



「ベスト社使用商標」(甲68の3)



「SMILEY FACE 公式ブランドとマーク」(甲97の1)



## 本件登録商標

( 1 1 1 )【登録番号】商標登録第4622477号(T4622477)

( 1 5 1 )【登録日】平成14年11月22日(2002.11.22)

( 5 4 0 )【登録商標】



( 5 0 0 )【商品及び役務の区分の数】1

( 5 1 1 )【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】  
第30類 菓子及びパン