

生田哲郎◎弁護士・弁理士／中所昌司◎弁護士・弁理士

分割・移転された商標権について、商標法53条1項の登録取り消しの要件が限定的に解釈された事例

[知的財産高等裁判所 平成27年5月13日判決 平成26年(行ケ)第10170～10174号]

1. 事件の概要

本件では、被告が商標権者である5件の商標について、原告が商標法53条1項に基づき、各商標登録の取消審判を請求したところ、特許庁は、いずれも審判請求は成立しないとの審決をしました。

これに対し、原告が審決取消訴訟を提起したところ、裁判所は、「本件商標の使用権者……による使用権者商品における使用権者商標の使用は、原告の業務に係る商品(原告商品)と『混同を生ずるものをした』に該当するといえ、かつ、商標権者である被告が相当の注意をしていたとは認められない」と判断し、審決を取り消しました。

裁判所は、商標権が分割・移転された場合の商標法53条1項の「混同」要件について、不正競争の目的等が必要であると限定的に解釈しました。

2. 商標権の分割の経緯等

被告は、「Admiral」または「ADMIRAL」の文字を含む5つの商標(本件商標)について、指定商品をサンダル靴等とする商標権(本件商標権)を有していました。

他方、原告は、本件商標と同一の構成を有する5つの商標(引用商標)について、指定商品を「履物(『サンダ

ル靴、サンダルげた、スリッパ』を除く)」とする商標権を有していました。

この原告の商標権は、以下のとおり、本件商標権から分割されたものでした。すなわち、原告は、平成20年に本件商標権の原権利者から、指定商品を「履物(『サンダル靴、サンダルげた、スリッパ』を除く)」とする商標権を分割して譲渡を受ける旨の契約を締結し、移転登録を受けました。

他方、被告は、平成23年に設立され、平成24年に原権利者から分割後の本件商標権の移転登録を受けました。

上記分割・移転により、同一商標に係る商標権の指定商品中、第25類「履物(『サンダル靴、サンダルげた、スリッパ』を除く)」については原告が、第25類「サンダル靴、サンダルげた、スリッパ」については被告が、商標権者となることになりました。

3. 原告による使用および被告の通常使用権者による使用

原告は、平成18年7月ごろから日本国内での独占的なサブライセンスを受けて、原告商品を含む「Admiral」の商標を付したカジュアルシューズを継続的に製造・販売するようになりました。

他方、被告は、平成24年6月から第三者(使用権者)に対して、指定商品であるサンダルについて、本件商標の独占的通常使用許諾をしました。

使用権者は、平成25年3月ごろから「クロッグサンダル」というタイプのサンダル(つま先側は通常の運動靴と同様に覆われているが、踵側の立ち上がり部分は低くえぐれており、簡単につっかけ履ける形状)に、「Admiral」の文字等(使用権者商標)を付して販売しました。

【原告商品のシュータン(靴べら)】



【使用権者商品のシュータン(靴べら)】



【商品の対比】

左側の踵部分も覆われているスニーカーが原告商品。右側の踵部分が低くなっている「クロッグサンダル」が、使用権者商品。



4. 特許庁の審決の判断

特許庁の審決は、「商品『サンダル靴』について使用されている使用権者商標……に接する取引者、需要者は、当該商品が1914年英国発祥の……ブランドに係るものであることを認識することはあっても、それを超えて、原告又は被告の業務に係る商品であると認識することはないというべきであり、当該商品が原告又は原告と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その出所について誤認混同するおそれはないから、本件商標の取消しについては、法53条1項の要件を充足しない」と判断しました。

5. 争点

本件の争点は以下のとおりです。

- ① 本件商標の使用権者が、他人（原告）の業務に係る商品と混同を生ずる商標の使用をしたといえるかどうか（商標法53条1項本文）
- ② 本件商標の商標権者である被告が、その事実を知らなかった場合において、相当の注意をしていたといえるかどうか（同項ただし書）

6. 裁判所の判決の判断

(1) 争点①について

ア. 裁判所は、分割された商標権についての商標法53条1項の「他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたとき」について、以下のように解釈しました（下線は当職らによる）。

「法53条1項は、商標権者から専用使用権又は通常使用権の設定を受けた者が、登録商標又はこれに類似する商標を、指定商品・役務又は類似商品・役

務について使用した場合であって、その使用が、『他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるもの』であるときには、当該商標権者が、その事実を知らず、かつ、相当な注意をしていたときを除いて、当該商標登録を取り消すことができる」と規定している。同規定の趣旨は、専用使用権者又は通常使用権者といえども、登録商標の正当使用義務に違反して登録商標を使用した結果、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、そのような行為は、当該他人の権利を侵害し、一般公衆の利益を害するばかりでなく、商標権者の監督義務に違反するものであるから、何人もその商標登録を審判により取り消し得ることとしたものである。

ところで、現行の商標法は、指定商品又は指定役務ごとに商標権の分割及び移転を認めており（法24条1項、24条の2第1項）、分割に係る商標権の指定商品又は指定役務が、当該指定商品又は指定役務以外の他の指定商品又は指定役務と類似している場合であっても、商標権の分割・移転を制限していない（平成8年法律第68号による改正前の法24条1項ただし書は、同一商標について、類似関係にある商品・役務に係る商標権の分割移転を禁止していた。）。したがって、同一の商標について、類似する商品・役務を指定商品・役務とする商標権に分割され、それぞれが異なる商標権者に帰属することもあり得る。法52条の2は、このような商標権の分割・移転の場合において、商標権者について、『不正競争の目的で』他の商標権者、使用権者等の商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人もこのような商

標登録の取消しの審判を請求することができる旨を定めたものである。そして、このような商標権の分割・移転の場合における使用権者による使用については、従来から存在している法53条1項の規定の適用に委ねられている。したがって、法53条1項は、このような商標権の分割・移転に係る商標の使用についても適用され得るが、このような場合には、各商標がもともと同一であるため、商標の同一性又は類似性及び商品・役務の類似性のみ起因して、一方の登録商標の使用によって、他方の商標権者と業務上の混同が生じる場合も予想される。

しかし、商標法がこのような同一商標の類似商品・役務間での商標権の分割及び別々の商標権者への移転を許容するものである以上、使用された商標と他人の商標の同一性又は類似性及び商標に係る商品・役務の類似性のみをもって、法53条1項の『混同を生ずるものをした』に該当すると解することは相当ではない。また、このように解すると、類似関係にある商品・役務について分割された商標権の譲渡を別々に受け、それぞれの登録商標又はその類似商標を別々の使用権者に使用させた各商標権者は、法53条1項に基づき当然に相互に相手方の有する商標登録の取消しを請求することができることとなり、不当である（立法としては、上記のような商標権の分割・移転に関する法52条の2を法53条の特則としても位置づけ、商標権者だけでなく、使用権者にも、『不正競争の目的』を要求した方がより明確であったと解されるが、現行法の解釈としても、できる限り、これと同様の結果となるように解釈すべきである。）。

以上によれば、分割された同一の商標に係る二以上の商標権が別々の商標権者に帰属する場合に、一方の専用使用権者又は通常使用権者が、法53条1項における、『他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたとき』に該当するというためには、法52条の2の規定の趣旨を類推し、使用商標と他人の商標の同一性又は類似性及び使用商品・役務と他人の業務に係る商品・役務の類似性をいうだけでは足りず、専用使用権者又は通常使用権者が、登録商標又はその類似商標の具体的な使用態様において、他人の商標との商標自体の同一性又は類似性及び指定商品・役務自体の類似性により通常生じ得る混同の範囲を超えて、社会通念上、登録商標の正当使用義務に反する行為と評価されるような態様、すなわち、不正競争の目的で他の商標権者等の業務に係る商品ないし役務と混同を生じさせる行為と評価されるような態様により、客観的に、他人の業務に係る商品・役務と具体的な混同のおそれを生じさせるものをしたことを要するというべきである」イ。本件で、「Admiral」の商標は、原告の販売するスニーカーの商標として、需要者および取引者の間において相当程度認識されていました。また、使用権者商標は、原告商品に酷似する形状・デザインの使用権者商品において、原告商品とほぼ同一の場所に付されていました。

これらの事実から、裁判所は「使用権者商標の具体的な使用態様が、引用商標と本件商標自体の同一性や、……スニーカー……と、『サンダル』という原告商品と使用権者商品の種類自体の類似性により通常生じ得る混同の範囲

を超えて、社会通念上、本件商標の正当使用義務に反する行為と評価されるような態様、すなわち、不正競争の目的で他の商標権者等の業務に係る商品ないし役務と混同を生じさせる行為と評価されるような態様により、客観的に、原告の業務に係る商品等と具体的な混同のおそれを生じさせ」たとして、商標法53条1項本文の「他人の業務に係る商品……と混同を生ずるものをしたとき」に該当すると判断しました。

(2) 争点②について

裁判所は、「被告は、本件商標権から引用商標権が分割され、『履物（サンダル等を除く）』と、『サンダル等』という類似する指定商品について同一の商標に係る商標権が異なる権利者に移転され、サンダル等以外の履物についての商標権者である原告が、引用商標と同一又は類似する商標を付したタウン・シューズを当時既に販売していたことは認識していた……以上、被告は、使用権者に新たに本件商標を使用させるに当たっては、原告の商品の周知の程度や原告の商品における引用商標の具体的な使用態様を確認し、使用権者商標の具体的な使用態様が、原告の業務に係る商品との具体的な混同を生ずるおそれがないかどうかについて注意をする義務を負っていた」などとして、53条1項ただし書の抗弁の成立を否定しました。

7. 考察

原告が、「履物（サンダル等を除く）」についての商標権の分割譲渡を受けた時に、サンダル等という類似する指定商品については、原商標権者に留保されました。結果的に本判決では、被告の商標登録を取り消す方向の判断が下されましたが、本判決の判断基準によっても、「他人の商標との商標自体の同一性又は類似性及び指定商品・役務自体の類似性により通常生じ得る混同の範囲」内であれば、商標登録は取り消されないことになってしまいます。

仮に、分割譲渡の当事者間の契約によって、互いに混同が生じないような使用態様についての合意をしていたとしても、その後、さらに商標権が譲渡された場合には、当該合意の債権的効力が、第三者たる譲受人には及ばない可能性があります。

したがって、類似する商標や類似する指定商品・役務に係る商標権のうちの一部についての譲渡を受ける場合には、禁止権が制約を受けるリスクがあることに留意すべきでしょう。

なお、前記の判決中で下線を付した部分に、「分割された同一の商標に係る二以上の商標権が別々の商標権者に帰属する場合に、」とありますが、判決の基準は、商標法52条の2と同様に、分割された場合に限定されず適用され得るものと思われます。

いくた てつお

1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

ちゅうしょ まさし

2003年東京大学大学院修士課程修了（物性物理学を専攻）。技術者として電子部品メーカーに入社。2007年旧司法試験合格。2012年弁理士試験合格。同年カリフォルニア州司法試験合格。TOEIC990点。