不使用取消場面における「通常使用権者」該当性

【文 献 種 別】 判決／知的財産高等裁判所
【裁判年月日】 令和 7 年 2 月 13 日
【事 件 番 号】 令和 6 年（行ケ）第 10071 号
【事 件 名】 審決取消請求事件
【裁 判 結 果】 請求認容
【参 照 法 令】 商標法 50 条
【掲 載 誌】 裁判所ウェブサイト
◆ LEX/DB 文献番号 25574081

立命館大学教授 **宮脇正晴**

事実の概要

Yは、「大勝軒」の文字を横書きしてなる本件商標（指定役務「中華料理の提供」）について商標権を有している。Yは、大正 2 年に東京都中央区人形町で開店した中華料理店（以下「人形町大勝軒」とする）からのれん分けを受け、大正 13 年頃から日本橋横山町で「大勝軒」の屋号の中華料理店（以下これを「Y大勝軒」とする）を運営していたが、令和元年 11 月 20 日に株主総会の決議により解散し、その頃、Y大勝軒も閉店となった。ただし、いまだに清算結了登記はされていない。

本件商標の出願の経緯等は次のとおりである。人形町大勝軒からのれん分けを受けて「大勝軒」の屋号を使用する中華料理店は、Y大勝軒や後述のA大勝軒のほかにも、本件商標の登録出願時において十数店舗があった。人形町大勝軒は昭和 61 年に中華料理店を閉じて喫茶店に業態を変更しており（喫茶店営業も令和 2 年 2 月末に終了）、その代表者の示唆を受け、Yが同店に代わって平成 4 年に本件商標の登録出願をした。

Xは特許庁に対し、商標法 50 条 1 項に基づき本件商標登録の不使用取消の審判を請求し、同審判の請求の登録がされた。同条2項に規定する「審判の請求の登録前 3 年以内」は、令和 2 年 3 月 20 日から令和 5 年 3 月 19 日までの期間（本件要証期間）である。

審判において、Yは使用事実として、「大勝軒」の屋号の浅草橋で営業する中華料理店（以下これを「A大勝軒」とする）の店舗入口に、「大勝軒」の文字を横書きしてなる商標を表示したのれんが掛けられていることを主張した。A大勝軒も人形町大勝軒からのれん分けを受けて開店したものである。YはA大勝軒を本件商標の通常使用権者であると主張し、それに関する証拠として、人形町大勝軒の代表者とA大勝軒の代表者の陳述書を提出した。

審判は、上記陳述書から、Yがグループ店舗の本店（人形町大勝軒）に代わり本件商標の商標管理をする立場にあり、A大勝軒とYとの間には、本件商標をその指定役務について使用することについて黙示の合意（又は口頭での明示の合意）があったと推認できるとして、A大勝軒を本件商標の通常使用権者と認め、Xの審判請求を不成立とする本件審決をした。これに対し、Xが審決取消訴訟を提起した。

判決の要旨

1 事実認定

「Yが本件商標について設定登録を受けた後の平成 8 年 1 月頃、〔Y代表者である〕 yはA大勝軒の代表者・aに電話し、Yが『大勝軒』の商標権を取得したこと、しかし、A大勝軒が今後も『大勝軒』の屋号を使用することに差支えないことを口頭で伝えた。」

2 通常使用権の黙示の設定合意の有無の判断基準

「……商標権者が第三者に登録商標と同一の商標の使用を容認する態度を示していたとしても、それをもって無償の通常使用権の設定合意（黙示

の合意）が成立したなどとたやすく認めるべきではない。」

「すなわち、通常使用権は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利であり（商標法 31 条 2 項）、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合には、移転することができ（同条 3 項）、登録を受ければ、その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後に取得した者に対して、その効力を対抗することができるものである（同条 4 項）。こうした通常使用権の権利性に鑑みれば、通常使用権設定の黙示の合意が成立したというためには、単なる『黙認』にとどまらない、『権利の付与』に向けた明確かつ積極的な意思を客観的に確認できる必要があるというべきである。」

3　あてはめ

「以上を踏まえて検討するに、……ｙとａとの間で、上記……のようなやり取りがあったことは認められるものの、このとき、ｙは、商標法上の通常使用権の設定契約を締結する必要性についても、通常使用権の意味についても、あまり理解しておらず、……ａにおいても、……その法的な意味等について特段意識することはなかったのである。」

「本件審決は、ＹとＡ大勝軒との間の専用〈ママ〉使用権設定合意を認定できる根拠として、Ｙがグループ店舗の本店（人形町大勝軒）に代わり本件商標の商標管理をする立場にあったことを挙げているが、『人形町系大勝軒』といわれるグループ店舗は十数店もある中で、Ｙ（当時の代表者の使者であるｙ）が本件商標登録取得後、その旨の報告と『大勝軒』の屋号の継続使用に関する話をしたのは、特に近しい関係にあった……2 店だけだったのであり、Ｙが『グループ店舗の本店（人形町大勝軒）に代わり本件商標の商標管理をする立場』にあったとは考え難い。」

「ｙとａの上記の口頭のやり取りをもって、本件商標の通常使用権の設定合意が成立したと考えることはできない。」

判例の解説

一　はじめに

商標法上、商標権は指定商品・役務について現に使用しているかその意思があることを前提に与えられる（商標法 3 条 1 項柱書）。この趣旨を貫徹するため、同法は商標登録がされたものの一定期間使用されていない商標についての商標権を消滅させるべく不使用取消制度を設けている。現行商標法は使用許諾を認めているため、不使用取消を免れる「使用」の主体に商標権者のみならず専用使用権者や通常使用権者も含まれている（商標法 50 条 1 項）。

本判決は商標法 50 条 1 項の「通常使用権」の黙示的許諾の成否につき一般論を示した上で判断をしたものであり、学説や実務に大きな影響を与えうることから、本稿で解説する。

二　従来の裁判例における黙示の通常使用権の成否の扱い

1　裁判例の状況

黙示の使用許諾が問題となる場面は、侵害訴訟において被疑侵害者が抗弁として主張する場面と、本件のように不使用取消審判やその審決取消訴訟において商標権者が主張する場面とに分けられる。このうち前者の場面では、商標権者が相手方の商標の使用について単に知っていたというだけにとどまらず、当該使用行為を積極的に容認するような態度を示している場合に、黙示の許諾があったと認められる[1)]。

不使用取消の場面において黙示の使用許諾が認められた事例はいくつかあるが、それらの多くは商標権者に由来する商品や役務を提供する者が通常使用権者として認められ、その者による使用をもって不使用が否定されたというものである。例えば、知財高判平 25・5・30 平成 24 年（行ケ）10411［ALL STATE］は、被告（商標権者）の代表者が 100％出資する同族会社で、被告が企画・製造した商品を長年小売販売してきた会社を通常使用権者として認めている。また、知財高判平 25・1・21 平成 24 年（行ケ）10240［Goodwear］は商標権者である外国事業者の製造した商品を日本国内で継続して販売してきた者を通常使用権者として認めている[2)]。

このような事例以外には、商標権者が技術のライセンスをした商品（イヤホン）に登録商標を付して販売していた者を通常使用権者と認めた知財高判平 27・9・29 平成 27 年（行ケ）10008［FREEBIT］、登録商標を付した商品（焼酎）の製

造（又は瓶詰め）・販売をする会社の代表者と被告（商標権者）の代表者が夫婦であり、被告が当該商品の納入を同社から受けていたことなどから、同社を通常使用権者と認めた知財高判令3・1・26令和2年（行ケ）10111［安心院蔵］がある。

特殊な事案として、知財高判平26・7・17平成26年（行ケ）10036［ランドリータイム］がある。この事件は、原告（商標権者）から被告に営業を譲渡する内容の契約によって、原告商標権の移転登録義務を原告が負うかどうかが別件訴訟で争われている中で、被告が原告商標権を取り消すべく不使用取消審判を請求したというものである。判決は、原告商標権が当該契約による譲渡の対象に含まれることを認めた上で、要証期間中（当該契約後）の被告による使用行為について、譲渡を受けた営業を被告が行うに当たり、商標権の移転登録前といえども原告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として、当該使用行為を原告による通常使用権の許諾に基づくものであると結論した[3)]。

黙示の使用許諾が否定された例として、東京高判平9・8・29平成8年（行ケ）148［蒸気屋］がある。この事件においては、要証期間中の商標権者（その後に商標権は原告に譲渡された）が被告（不使用取消審判の請求人）に黙示に独占的通常使用権を許諾した旨の主張を原告がしたが、当時の商標権者が店舗・商品の設計・企画などのコンサルタント業者であり、そのような業者が商標権者になることは異例のことであるにもかかわらず使用権の設定に関する契約書が存在しないことや、当該業者が被告に対して侵害警告を行っていたことなどから、黙示の使用権は認められないとした。

2　検討

以上紹介した裁判例については、次のような指摘ができる。商標権者に由来する商品や役務を提供するにすぎない者に関しては、そのような提供行為は登録商標の出所表示機能も品質保証機能も害さないのであるから、本来何人も自由になしうる行為である[4)]。したがって、そのような商標権の効力の対象外の行為を商標権者が「黙認」したこと自体は、行為者を使用権者とすることの根拠とはいいがたい。他方で、現に市場で出所表示機能を発揮している商標についての商標権を消滅させることは、不使用取消制度の趣旨からは正当化できない。そこで、これらのケースにおいては、「使用権者」の要件を極めて緩やかに解して、妥当な結論を導こうとしたものと理解できる。

ところで、商標権者や使用権者が商標を付した商品が第三者を通じて日本に輸入・販売されていた事案に関しては、当該第三者の使用を商標権者又は使用権者の使用と認める裁判例がある[5)]。使用権者とはいえない第三者の使用であっても、そのような使用が商標権者等を出所として識別させるものであり、かつ今後も当該商標を付した商品を日本に流通させる意思が客観的に認められるようなものであれば、商標権によって保護するに足る信用が形成されている（又はその形成過程にある）のであるから、「使用」を肯定することは不使用取消制度の趣旨にかなっている[6)]。これと同様の理由から、商標権者を出所とする商品・役務を提供する第三者に関して、「使用権者」の要件を緩やかに解した上記の裁判例も正当化することができるように思われる。

前掲知財高判平27・9・29［FREEBIT］や前掲知財高判令3・1・26［安心院蔵］は、商品に登録商標を付すこと（商標権の効力の対象となる行為）も含めて商標権者が許諾していたと評しうる事案であり、そのような商品が流通することも想定されていたといえるため、これらの判決で黙示の使用許諾が認められたのは妥当といえる。前掲知財高判平26・7・17［ランドリータイム］は、商標権が将来的に被告に移転することを前提とすれば、その被告自身の使用によって登録商標に信用が化体していくことが期待されるので、使用権者による使用を肯定した結論は妥当といえる。

使用権者による使用を否定した前掲東京高判平9・8・29［蒸気屋］に関しては、当時の商標権者が被告の商品の品質をコントロールしているとはいえない状況であり、商標権を取り消して、現に使用している被告に商標権を取得させるほうが適切と思われるので（なお、被告の主張によれば、問題の商標はそもそも被告名義での商標登録出願が依頼されていたものであった）、これも結論としては妥当といえる。

以上の裁判例はいずれも、黙示の使用許諾の成否についての一般的な基準を示すものではないが、その結論に着目すれば、問題となった商標が市場において識別機能を発揮しており、かつその出所が商標権者と評価できるような事案において

は、黙示の使用許諾を認め、そうでないものについてはこれを否定していると理解できる。

三　本判決の評価

本判決は、黙示の使用許諾の成否の判断に当たって、「『権利の付与』に向けた明確かつ積極的な意思を客観的に確認できる」ことを求めるという、従来の学説・裁判例（侵害事例も含む）にはみられない厳しい基準を明示した上で「使用権者」該当性を判断し、あてはめにおいては（本件商標を継続使用することができるという認識はあるものの）「本件商標を使用することのできる権利の創設的な設定」という効果意思をもって相手方との意思の合致に至ったとはいえないことをもって使用権の成立を否定している。このような基準を採用する理由としては、移転可能性や第三者対抗可能性といった「通常使用権の権利性」を掲げている。

既に述べたとおり、黙示の使用許諾が問題となるのは侵害訴訟か不使用取消のいずれかの場面である。このうち前者の場面においては、商標権者が外形的にどのような行動を取ったかということが最も重要な問題であり、被疑侵害者が権利性について理解していたか否かということが本質的な問題とは思われない。後者の場面について考えても、権利性の理解はやはり本質的な問題とは考えがたく、不使用取消制度の趣旨から使用を肯定すべきケース、すなわち、登録商標権者を出所としての信用形成に向けられた「使用」がなされているケースにおいて、使用者の権利性についての理解をことさら問う必要性は見いだしがたい。したがって、本判決の示す基準は、黙示の使用権の一般的な判断基準としてはもちろんのこと、不使用取消場面に限った基準として考えたとしても適切なものとはいいがたいように思われる。

もっとも、不使用取消制度の趣旨に照らすと、使用権者該当性を否定した本判決の結論自体は妥当と思われる。本件においてＹは商標権者として「大勝軒」の名の下で営業していた多数の中華料理店について指定役務に属する役務の質の管理をしていたとは認められず、したがって各店舗における「大勝軒」標章の使用は、Ｙを出所としての信用形成に向けられたものとはいえないからである。このような事案で使用権者該当性を否定することは、既に述べた従来の裁判例の傾向とも合致する。

以上のとおり、本判決の結論は妥当であるものの、それに至る理論構成には疑問がある。本件においては、使用権の「権利性」に着目した黙示の使用権についての一般論を展開するのではなく、不使用取消制度の趣旨に鑑みて商標法 50 条 1 項の「使用権者」該当性について検討するほうがより望ましかったように思われる。具体的には、本件で問題となった使用行為の下で提供される役務の質の管理を商標権者たるＹが行っていなかったことをもって、「使用権者」該当性を否定することが考えられよう。本判決は、本件審決の認定判断を論難する文脈で、Ｙが実質的には本件商標を管理する立場になかったことを指摘しているが、このような事情のほうがより重視されるべきであったように思われる。

●――注

1）例えば、知財高判令 8・3・11 令和 7 年（ネ）10072［ジェットバブル］においては、被控訴人が 18 年間にわたって控訴人（商標権者）の代表者と協力して登録商標の指定役務に属する事業（高圧洗浄事業）を行っており、その間登録商標に類似する標章の使用をしてきたことをもって、黙示の許諾を認めている。

2）このほか、知財高判令 4・9・28 令和 4 年（行ケ）10038［W.I.S.E.-CSI300 CHINA TRACKER］（商標権者である外国事業者が登録商標を付して提供する投資信託を取り扱っている証券会社を通常使用権者と認める）、知財高判令 3・9・15 令和 3 年（行ケ）10047［福米］（商標権者から購入した商品を販売した者を通常使用権者と認める）、東京高判平 8・1・25 平成 7 年（行ケ）60［ROYAL］（商標権者の 100％子会社で、その商品を掲載したカタログを配布した者を通常使用権者と認める）。

3）この原告から商標権の譲渡を受けた者が原告となっている別件判決（知財高判平 26・7・17 平成 26 年（行ケ）10038［ハイ・ベックドライ］）においても、同内容の判断がなされている。

4）最判平 15・2・27 民集 57 巻 2 号 125 頁［フレッドペリー］。

5）東京高判平 12・3・2 平成 11 年（行ケ）75［ABERCROMBIE & FITCH］、東京高判平 15・7・14 平成 14 年（行ケ）346［G.PATRICK］、知財高判平 25・1・10 判時 2188 号 103 頁［LANCASTER］。これらはいずれも商標権者が外国事業者である事案についてのものであるが、知財高判平 25・3・25 平成 24 年（行ケ）10310［Fashion Walker］は日本の事業者である場合にも同様の判断を示している。

6）宮脇正晴「Fashion Walker 事件判批」新・判例解説 Watch（法セ増刊）14 号（2014 年）276 頁。