

企業グループのハウスマークの管理の留意点

知的財産高等裁判所 平成28年11月7日判決
平成28年(行ケ)第10096号 審決取消請求事件

三 山 峻 司*

抄 録 企業は、M&Aや持株会社化をはじめ組織の再編や経営資源の集中を試みて様々な形でグループ化する。知的財産権と企業グループとの関係は、グループ内の知的財産権をどのように集約管理するか、例えば特許法との関係ではグループ構成会社の従業者の発明と職務発明規程の在り方や、特許のグループ内許諾とグループ外許諾の在り方、あるいは表示法との関係ではグループ構成員の帰属主体との関係で商標法や不正競争防止法による保護をどのように活用するかなどに表われる。本件は、企業グループの組織が変動する中で、不使用取消審判制度の趣旨や要件との関係で、企業グループ構成員の連携とハウスマーク管理の在り方を考える契機を与える。

目 次

- はじめに
- KIRIN不使用取消審判事件の審決取消請求事件
 - 事案の概要
 - 審決の理由の要旨
 - 争点（X主張の審決取消事由の要旨）
 - 判決の要旨
- 考 察
 - 企業グループと表示を巡る知的財産紛争の諸相
 - 企業グループのハウスマークの管理
 - 本件の審決取消請求事件から見る企業グループのハウスマークの管理の留意点
- おわりに

1. はじめに

不使用取消審判制度との関係で企業グループのハウスマーク管理の在り方を見直す契機を本件ケースは与える。

ハウスマークは、企業グループの規模が大きくなる程、指定商品や指定役務の範囲が広がる。

不使用対策は企業グループ全体の問題にかかわる。グループ外の第三者から指定商品又は指定役務の中の一部の商品又は役務について不使用取消審判の請求をかけられたとき、平時の不使用対策の商標管理が問われることになる。

2. KIRIN不使用取消審判事件の審決取消請求事件

2.1 事案の概要

X（原告）は、平成26年7月24日、Y（被告）が商標権者である下記の「KIRIN」の欧文字を横書きしてなる登録商標（以下、「本件商標」という）の指定役務中、下記の指定役務について商標法（以下、「法」という）50条1項に基づく商標登録の取消しを求める審判の請求をした（取消2014-300552号。同審判の請求の登録日は同年8月13日）。審判の請求の登録前3年

* 弁護士・弁理士 京都産業大学大学院法務研究科教授
Shunji MIYAMA

以内に日本国内において登録商標の使用をしていることを被請求人が証明することを要求される要証期間は、平成23年8月13日から平成26年8月13日である。

<本件商標の概要>

登録商標第5240430号（下掲図1）

（取消請求対象の請求に係る指定役務）

役務区分：第35類

指定役務：「加工食料品（「イーストパウダー・こうじ・酵母・ベーキングパウダー」及びこれらに類似する商品を除く。）の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供のうち穀物の加工品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、穀物の加工品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」



図1 本件商標

特許庁は、同請求につき不成立審決をした。

その審決取消訴訟の判決が本件である。審決の判断の要旨と争点（取消事由としてのXの主張の要旨）は、以下述べるとおりである。

2. 2 審決の理由の要旨

特許庁は、Yと同一グループの企業であったZが発行したパンフレットにYホールディングス（以下、「YHD」という）の黙示の許諾により本件商標を使用していたことを認定し、これを踏まえて要証期間中のYの本件商標使用の主張を認め「本件審判の請求は、成り立たない」との審決をした。審決理由の大要は次のとおりである。

(1) Zは、「かゆ」に関する小売りについて通信販売を行っている」と認められ、そのパンフレ

ット（以下、「Zパンフレット」という）に、商品「きのこがゆ」等のギフトセット商品などの品揃えの内容や価格及びFAX、電話及び支払方法などの通信販売に関する情報を顧客に対し便宜を図るために掲載し、要証期間内の平成23年9月頃にZパンフレットを頒布したと推認できる。

(2) Zパンフレットには、その表紙に白色で表された「KIRIN」の欧文字からなる商標（下掲図2）が使用され、該商標は、本件商標と色彩が相違するものの、構成文字及び態様を同じくし、本件商標と社会通念上同一のものと認められる。



図2

(3) 本件商標の権利者は、本件商標の設定登録時（平成21年6月19日）から商標権がYに移転される平成25年2月21日までの間、YHDである。そして、Zは、平成23年1月1日から平成25年6月30日まで、YHDの完全子会社で、Zパンフレットに表示された「おいしさを笑顔に」と「KIRIN」の欧文字の標章が、YHD及びその傘下のYグループ（以下、単に「Yグループ」という）のスローガンであることも勘案すれば、Zは、平成23年9月ころ、本件商標の使用について、商標権者であるYHDから黙示の許諾を受けていた通常使用権者であるとみて差し支えない。

(4) 本件商標の通常使用権者Zは、要証期間に含まれる平成23年9月頃に、日本国内において、商品「穀物の加工品」に含まれる「かゆ」の小売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供に関するパンフレットに、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を表示して、広

告のために頒布したものと認められ、同行為は、商標法2条3項8号にいう「役務に関する広告に標章を付して頒布する行為」に該当する。

2. 3 争点 (X主張の審決取消事由の要旨)

(1) 取消事由1 (使用商標の認定の誤り及び同商標を本件商標と社会通念上同一と認定判断したことの誤り)

ア Zパンフレット表紙に表示されたY使用商標は、「おいしさを笑顔に」と「KIRIN」を2段書きするなどした結合商標である。「おいしさを笑顔に」は、平成19年1月から使用開始されたYグループの新スローガンで、Yグループは新スローガンとして、「おいしさを笑顔に／KIRIN」標章を使用している。また、Yグループは、マニュアルで「KIRIN」をYグループブランドシンボルとし、変形や改ざんを禁止しており、本件商標の使用商標は、「KIRIN」標章とは別異の「おいしさを笑顔に／KIRIN」標章として作成されたものである。

イ 本件商標と「おいしさを笑顔に／KIRIN」標章とは異なる称呼及び観念が生じ「おいしさを笑顔に／KIRIN」標章は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標には該当しない。

結合商標から抽出した1つの構成要素と比較するだけでは不十分で、他の構成要素の識別力や他の構成要素との一体性等を検討し結合商標全体と比較して判断すべきである。

また、Yは、上段に「おいしさを笑顔に」の文字、下段に「KIRIN」の欧文字を配した、指定商品に第30類「穀物の加工品」を含む商標の商標権を有している（登録第5066615号商標。別件登録商標。下掲図3）。

おいしさを笑顔に
KIRIN

図3 別件登録商標

「おいしさを笑顔に／KIRIN」標章は、別件登録商標と社会通念上同一と認められる商標で、「おいしさを笑顔に／KIRIN」標章から「KIRIN」の欧文字部分を取り出して分離観察し、本件商標と対比することはできない。

ウ Yは、「おいしさを笑顔に／KIRIN」標章を、グループ会社の新グループスローガンとして公表し、別件登録商標の商標権者である。審判における、本件商標の使用商標として、「おいしさを笑顔に／KIRIN」標章の「KIRIN」の部分だけに着目させ、「KIRIN」の表示が本件商標の使用であるとのYの主張は、新グループスローガンの公表及び別件登録商標の存在に反し、禁反言の法理又は信義則に反する。

(2) 取消事由2 (法50条2項違反)

Yは、審判において、①「2013 キリン商品カタログ」及びZのネットショップYahoo店のウェブサイトにおける商標の使用が、本件役務についての使用であると主張し、Zパンフレットについては、商品についての使用であると主張していたにすぎず、②商標の使用時期について言及したのは、請求書、キリン商品カタログ及び上記ウェブサイトについてであって、Zパンフレットについては、その配布時期は不明であるとし、③Zが本件商標の通常使用権者である理由は、Yから許諾契約によって再使用許諾を受けたからであると主張していた。

これに対して、審決は、①Zパンフレットにおける商標の使用が、本件役務についての使用である、②Zパンフレットの頒布時期は平成23年9月頃、③Zが本件商標の通常使用権者である理由は、親会社であるYHDから黙示の許諾を受けていたことである、と、いずれも、Yの申し立てない理由を審理して、推認した。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(3) 取消事由3（法56条で準用する特許法153条違反）

商標権者であるYが主張しない理由について審理をし、商標登録の取消しを免れさせることは、特許法153条1項の趣旨を逸脱する。

また、法50条1項に基づく商標登録取消審判においては、同条2項で、商標権者であるYに登録商標の使用の証明を委ねているから、Yが主張しない理由を審理する必要はない。そして、特許法153条2項では、当事者及び参加人が申し立てない理由について審理したときは、その審理の結果を当事者及び参加人に通知し、意見を申し立てる機会を与えなければならない旨規定している。

審決は、上記(2)のとおり、Yが申し立て

ない理由について審理し、Xには反論の機会を与えずに本件商標の使用を認めた。

2. 4 判決の要旨

Xの請求を棄却した。各取消事由に関する判断の要旨は次のとおりである。なお、審判に表われたものを一部含め認定事実等は表1・表2のとおりである。

(1) 取消事由1（使用商標の認定の誤り及び同商標を本件商標と社会通念上同一と認定判断したことの誤り）について

Zが、平成23年9月頃に頒布のZパンフレットに使用した標章は、①「KIRIN」の欧文字部分と、波線及び「おいしさを笑顔に」の部分と

表1 事実関係の時系列（その1）

| | YHD | Y | Z |
|--|----------|-------------------|----------------------------|
| | H21.6.19 | | |
| | H23.1.1 | | |
| | YHDの本件登録 | | |
| | H23.8.13 | | |
| | H23.9頃 | | Zパンフレット頒布 |
| | | H25.1.1 Y設立 | |
| | H25.2.21 | Yに一般承継による 本権移転 | YHDの子会社 |
| | H25.6.30 | | M商事が子会社化 (Yのグループ会社ではない) |
| | H26.8.13 | | |

要証期間

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の間に空間があり、分離して観察できる、②「KIRIN」の欧文字は太く大書され、波線及び「おいしいさを笑顔に」の文字は細く小さく書かれている、③Yグループは、本件商標とほぼ同一の商標をYグループのハウスマークとして使用する

一方、本件商標とほぼ同一の商標を、防護標章として登録しており、本件商標は、Yグループの商品又は役務を示すものとして取引者及び需要者との間で周知著名になっていると認められること等から、「KIRIN」部分が、役務の出

表2 事実関係の時系列（その2）

| | YHD | | Z |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H14. 3. 15 | 「KIRIN」防護標章登録① (T4433606-1/1) | | |
| H18. 11. 11 | 新スローガン「おいしいを笑顔に」のH19. 1から使用開始を公表。 「おいしいを笑顔に/KIRIN」標章を示す。 | | |
| H21. 6. 19 | 本件商標設定登録（第5240430号） | | |
| H23. 9頃 | | Y | 「かゆ」に関する小売りについて通信販売。 Zパンフレット（「きのこがゆ」等の商品、商品の価格、FAX及び電話番号、支払方法等の通信販売に関する情報を掲載）を頒布。パンフレット表紙に波線の上下に「おいしいを笑顔に」と「KIRIN」を2段書きにした標章が白抜きで表示。 |
| H25. 1. 1 | ・Y設立 ・VIマニュアル（Yグループ内における商標の使用ルール等を定めた一般の方針）を改定。 YHDが商標使用を管理。Zはマニュアルの適用対象 | | |
| H25. 2. 21 | YHD⇒Yに一般承継による本権の移転 | | |
| H25. 3. 18 | | | YHD・M商事間のZの株式譲渡契約の締結 |
| H25. 4～12 | 「きのこがゆ」掲載のYグループの商品カタログの発行と配布 | | |
| H25. 6. 24 | YHD・Z間の、「商号・商標使用許諾契約書」作成 (有効期間H25. 7. 1～同年12. 31) | | |
| H25. 7. 1 | | | M商事がZの株式約81%を取得し子会社化 |
| H25. 10. 17 | | | 「きのこがゆ」販売。包装紙に「KIRIN」と上下にオレンジ色の帯を付した赤色横長矩形の中央部に白抜きで「Plus-i」を配した図案の標章が記載。 |
| H25. 12. 20 | Y・YHD間の「商標使用許諾契約書」作成（有効期間H25. 1. 1～同年12. 31） | | |
| H26. 1 | | | Zの社名変更（「MCフーズスペシャリティーズ」に） |
| H26. 2. 28 | | 「KIRIN」防護標章登録② (T5325099/1) | |
| H26. 7. 24 | Xが本件不使用取消審判を請求 | | |
| H26. 8. 13 | 本件不使用取消審判の取消請求の登録（要証期間H26. 8. 13～H23. 8. 13） | | |

所がYグループであることを示す商標として用いられていると認めるのが相当である。

Zパンフレットに使用された「KIRIN」と本件商標とは、色彩を除いて外観は同一ないしほぼ同一、称呼及び観念は同一であるから社会通念上同一である。

(2) 取消事由2 (法50条2項違反) について

審判において、Yは商標権者として、Yグループに属するZに、本件商標の使用を許諾し使用を継続させている、と主張したと認められ、YHDがZに本件商標の使用許諾をした事実を主張していないところ、審決は、Zが本件商標の通常使用権者である理由は、親会社であるYHDから黙示の許諾を受けていたことであると審理判断した。

法50条2項本文は、登録商標の使用の事実を商標登録の取消しを免れるための要件とし、その存否の判断資料の収集につき商標権者にも責任の一端を分担させ、このことにより上記審判における審判官の職権による証拠調べの負担を軽減させたものであり、商標権者が審決時において上記使用の事実を証明したことを、上記取消しを免れるための要件としたものではない(最高裁昭和63年(行ツ)第37号平成3年4月23日第三小法廷判決、民集45巻4号538頁)。審判において、Yが主張していない登録商標の使用事実を採り上げて審理し、これを職権により証拠から認定することは、法50条2項に反しない。審決が、YHDがZに本件商標の使用許諾をした事実を審理し判断したことは、法50条2項に違反するものではない。

(3) 取消事由3 (特許法153条違反) について

審判において、Yは、YHDがZに本件商標の使用許諾をした事実を主張していないが、特許法153条1項(法56条)は、当事者が申し立てない理由について審理することができる旨を

規定しており、審判が、Zが本件商標の通常使用権者である理由について、YHDから黙示の許諾を受けていた点について審理したこと自体に違法はない。

ただし、審判において、YHDがZに本件商標の使用許諾をした事実について、Xに反論の機会を与えたと認めるに足りる証拠はなく、特許法153条2項所定の手続を欠くものといわざるを得ないから、この点について検討する。

特許法153条2項は、審判において当事者が申し立てない理由について審理したときは、審判長は、その審理の結果を当事者に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならないと規定している。これは、当事者の知らない間に不利な資料が集められて、何ら弁明の機会を与えられないうちに心証が形成されるという不利益から当事者を救済する手続を定めたものである。しかし、当事者の申し立てない理由を基礎付ける事実関係が当事者の申し立てた理由に関するものと主要な部分において共通し、しかも、職権により審理された理由が当事者の関与した審判の手続に現れていて、これに対する反論の機会が実質的に与えられていたと評価し得るときなど、職権による審理がされても当事者にとって不意打ちにならないと認められる事情のあるときは、意見申立ての機会を与えなくても当事者に実質的な不利益は生じない。したがって、審判において特許法153条2項所定の手続を欠くという瑕疵がある場合であっても、当事者の申し立てない理由について審理することが当事者にとって不意打ちにならないと認められる事情のあるときは、上記瑕疵は審決を取り消すべき違法には当たらない(最高裁平成13年(行ヒ)第7号同14年9月17日第三小法廷判決、裁判集民事207号155頁)。

本件において、Yは、Zが本件商標の通常使用権者である根拠として、YがYHDを頂点とするYグループの「KIRIN」の表示を管理する

立場にあって、本件商標の商標権者であることを前提として、「被請求人は、Yグループに属するZに、本件商標の使用を許諾し使用を継続させていることは明らかである」旨を主張し、Yグループに属し本件商標の商標権者であるYから許諾を受けていたことも主張していたと認められる。他方、審決で認定された使用事実は、Yグループの頂点に立ち、本件商標が使用されたZパンフレットが頒布された当時（平成23年9月頃）の商標権者であるYHDから、Zが許諾を受けていたというものであるから、その基礎的な事実関係が、Yの主張と主要な部分において共通する。

そして、審決においてZがYHDから本件商標の使用につき黙示の許諾を受けていたと認定した根拠は、平成23年9月頃、ZがYHDの完全子会社であったことと、「おいしさを笑顔に／KIRIN」標章がYHDを頂点とするYグループのスローガンであったことであり、これらの事実は、審判の手續において提出された証拠に基づいて容易に認定できるから、Xには、これらのYグループ内企業間における商標使用の許諾に対して反論の機会が実質的に与えられていたといえる。

3. 考 察

本件判決は、前記の取消事由1乃至3の争点を判断し、取消事由3における判断のただし書きで、YHDがZに本件商標の使用許諾をした事実（本件商標の使用につき黙示の許諾を受けていたと認定した根拠）に関し、審判でXに反論の機会が実質的に与えられていたか否か判断する際に、企業グループのハウスマークの使用の有り様がとりあげられた。

本件では企業グループのハウスマークの管理が直接的に問われたわけではない。しかし、本稿では、本判決を契機として、企業グループのハウスマーク管理に焦点を絞り考察したい。な

お、ハウスマークは企業グループの営業主体を識別指称するコーポレートブランドといってもよく、そのような商標を考察の対象とする。

3. 1 企業グループと表示を巡る知的財産紛争の諸相

表示に関する知的財産関係法には、主として商標法と不正競争防止法がある。表示がグループの出所を識別する機能を発揮する場合、企業グループの態様と表示との関係が問題となる。そして、表示法が利用されるとき企業グループが、攻める側（攻勢で表示法による保護を受ける場合）に立つ場合と守る側（表示法を利用され守勢にまわる場合）に立たされる場合がある。

(1) 企業グループの態様と表示法との関係

ア 企業グループそれ自体は法律上定義のある用語ではない。

表示の視点から企業グループの概念を考えると、それは当該表示が単一主体ではなく複数主体として一定のまとまりある集合体を指称する出所表示として機能するとき、その識別される範囲の集合体をグループと称し、それが企業集団であるとき、企業グループと記号化される。

表示の識別機能が企業グループに発揮される源泉となる根拠は様々である。企業間に株式保有の資本関係がある場合、企業相互が契約関係で結ばれている場合、原材料支給や商品販売など系列にある場合、グループ内の企業の役員・従業員に人的交流のある場合、沿革上一つの始祖に遡ることのできる歴史的経緯のある場合など、企業間のグループ形成の成り立ちは様々である。

イ 商標法の中にも単一主体ではなく複数主体を想定した団体商標（商標法7条、24条の3、31条の2）や地域団体商標（商標法7条の2、24条の2第4項、31条の2）の制度も設けられている。また、グループの特定の構成員が有す

る登録商標に防護標章の登録（商標法64条）を受け、グループ構成員全体の保護を受けることも出来る。

要は、表示法で建て付けられた各制度の趣旨目的、各制度の要件からどのようなグループの複数主体が、どのような場合に、どのような保護をどの程度受けるかが問われ、制度を踏まえ、実務上での利用の得失を個別に検討していかなければならない。

(2) 表示法の利用と企業グループの紛争上での立場

ア 攻める側（攻勢で表示法による保護を受ける場合）

市場での希釈化や誤認混同のおそれが生じるような相手方の活動を牽制しつつ、同領域への防衛的な足場を築くような場合である。グループの構成員が保有する登録商標に基づいてグループを代表する形で差止請求等を求めたり、グループの標章を不正競争防止法2条1項1号の周知商品等表示として広義の混同が生じる恐れありとして類似表示の差止請求等を求めるような場合である。ハウスマークと類似性のある他社標章について、登録のあるものは不使用取消しや不正使用取消請求などにより登録の取消しを求める活動も含まれる。

グローバルな視点から類似商標に対する登録の排除や場合によっては当該国の関係保有商標会社の全株式取得、あるいはすみ分けの共存契約の交渉などの対応も必要である。域外では法人所在地・所在ビル名・代表者住所地・日本語発音と紛らわしい欧文字表記出願などを組み合わせた実に巧妙な著名表示便乗行為も珍しくはなく、現地の法制度を踏まえた知恵を絞った粘り強い対応に迫られる。

イ 守る側（表示法を利用され守勢にまわる場合）

グループの各構成員による統一的で継続的な

使用、ブランド価値を希釈化したり減耗する商標使用の禁止など、グループ内での各構成員の使用の管理が中心となる。流通経路により、系列下にある販売代理店などグループの構成員ではない取引者の統一性ある商標管理にまで及ぶ。

守勢においては企業グループの表示を安定的にブランド価値を減じることなく使用する立場からの対応となるが、攻守あいまった対応が必要である。

本件は、グループの一員が保有するハウスマーク商標の「請求に係る指定役務」に、登録商標の不使用取消が問題となったので、平時での商標管理が問われる事態となった。

3. 2 企業グループのハウスマークの管理

(1) 企業グループでのハウスマーク使用の態様・条件設定

ハウスマークは、統一的な使用を管理するため、その形状・書体・大きさ・色・位置を含む表示方法、表示媒体の種類（例えば看板・カタログ・パンフレット・名刺・封筒・社章・ネット上の表記）、禁止事項など使用基準をマニュアルやガイドラインで定めることが多い。本件でもVIマニュアル（Yグループ内における商標の使用ルール等を定めた一般的方針）がこれに当たる。ブランド価値を高めるブランド戦略の下で、企業グループ全体に関わるハウスマークは使用されなければならない。その為に使用基準が必要となる。グループの構成員がどの程度使用できるかを任意の使用に委ねると、ブランドを長期的には希薄化させ価値を減じることもあり得る。どの程度の一元化管理が必要かは各社各様であるが、親会社や中核企業が中心となって工夫を要する。

ハウスマークの使用を、グループ各社でどの程度の範囲で積極的に使用を義務付けるかにつき、使用をグループ各社の任意の判断に任せる場合とグループ各社事業と組み合わせて表記する

など積極的に使用することを取り決める場合もある。企業グループ内の一員から他の一員にハウスマークの使用を認める場合、使用の許諾を明示的にすると同時に、マニュアルやガイドラインの遵守を義務づける。

使用許諾にあたり無償か有償か否か、徴収名目はライセンス料か商標管理費用か、その額は一律か実績変動するかもあわせて検討する（額は、税務上の問題も含め客観性をどう担保するかに留意が必要である。また、グローバルに展開する場合、移転価格税制にも留意が必要である）。

(2) ハウスマークの管理体制

誰が、ハウスマーク商標の権利主体（商標権者）となって管理を行うかという問題である。企業のグループ化の有り様によっても変る。例えば、実施行為や使用行為を現実には行わないホールディング会社（持ち株親会社）が保有するのか、傘下の関係する事業を行うグループの一員（事業子会社）が保有するのか、グループ各構成員が共同管理するか、あるいはグループ内の特定の構成員が専ら商標の管理業務を引き受けて受託管理する形にするのか、ハウスマークと他の商標（個別商品のブランド [いわゆるペットネーム]）との関係でどのように管理するかなどである。特許権などでは信託管理の方法も考えられる。

管理の仕方は、後刻、紛争が顕在化し訴訟になった場合、誰が原告になるか、損害賠償請求との関係で不実施・不使用者が商標権者であることの不利（実施料相当損害金以上の請求がむずかしい）をどうカバーするか等の対応策も視野に入れる。例えば、登録商標権者であるホールディング会社が損害賠償請求・差止請求を行う場合に、同社から独占的通常使用権の許諾を受け、侵害者と同種商品等を扱うグループの一員も原告に加えるなど訴訟上での役割分担の必要がある。不正競争防止法2条1項1号（商品

等主体混同惹起行為）では、グループの中核企業及び侵害者と同種商品等を扱うグループの一員が共同原告となることもある。

3. 3 本件の審決取消請求事件から見る企業グループのハウスマークの管理の留意点

(1) 指定役務等を権利範囲に広く含む場合、平時から対象となる指定役務等に使用しているか否かをその必要性に意を払いチェックすることは、仲々手間が掛かる。

不使用取消審判請求の場合、制度の建て付けが、「商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り」取消しを免れない。不正競争防止法上で契約関係がなくともグループ性を認定して、周知グループ標章が保護されるのとは要件が異なる。本件は、商標権者から使用許諾を受けた通常使用権者が不使用取消の対象となった登録商標の使用を要証期間中にしていたといえるか否かが問われた認定において、企業グループの構成員の関係性がクローズアップされる結果となった。もっとも、本判決では、YではなくYHDがZに本件商標の使用許諾をした事実についてXに反論の機会があったかに焦点が当てられて問題になった。

(2) グループ内でのハウスマークの使用許諾について

ア 本件審決では、要証期間中である2012年〔平成24年〕12月31日現在の状況として、ZはYHDの完全子会社〔持株比率100%〕であり、2013年〔平成25年〕7月1日に訴外M社がZの株式約81%を取得し子会社化したことが認定されている。この時点でZは、Yグループからは離れたと見ることも出来る。

本件は、審判請求時の登録商標権者であるYが被請求人となっているが、Yが通常使用権の許諾者と認定されたのではなく、Yの本権の前主であるYHDが許諾者と認定された点の特異である。

イ 本件審決では、YHDとZ間に「黙示の使用許諾」があると認定された。YHD・Y・Zにグループ性があるだけでは、通常使用権を設定していたとは認定し難く、その中の誰と誰との間において、「許諾する」「許諾された」という意思の合致ある契約関係が存在していたかが定められなくてはならない。

不使用取消審判請求における通常使用権者の使用という点は、何をもって使用事実があったと認定するかと共に、当該使用事実のあった当時の使用が、登録商標権者から使用許諾を受けた通常使用権者の使用である必要がある。

本件では、要証期間中に本件商標が、YHDからYに移転されている。商標権者は、本権移転前はYHD、移転後はYである。誰との関係で通常使用権が設定されているか、許諾者がYHDなのか、Yなのかは重要である。本件では、要証期間中の使用事実を平成23年9月頃のZによる使用（Zパンフレットに「きのこがゆ」等の商品、商品の価格、FAX及び電話番号、支払方法等の通信販売に関する情報を掲載し頒布。「おいしいを笑顔に／KIRIN」標章付き）と認定しているが、そうであるとすれば、当時の登録商標権者であるYHDからZが使用の許諾を受けていなければ、不使用取消しを阻止する使用事実には当たらない。他方で、Zの平成25年10月～12月当時の使用事実も審判事件では問題となっているが、当時の登録商標権者はYである。当該使用は、Yとの間での通常使用権による使用でなければ、不使用取消しを阻止する使用事実には当たらない。

本件事件から読み取れる実務上のポイントは、不使用取消しを阻止する使用事実が複数例

あるとき、当該各使用事実を起点として、その使用が通常使用権者の使用であれば、その当時の商標権者の許諾による使用でなければならないから、その対応関係を意識しなければならない点である。通常は、要証期間中に商標権者が変動することが少ないから、その点で本件は通常と異なる。審判段階では、平成25年6月24日付のYHD・Z間の「商号・商標使用許諾契約書」と平成25年12月20日付のY・YHD間の「商標使用許諾契約書」の2つの契約書によって、被請求人（Y）は、YのYHDに対する本件商標の再使用許諾先としてZの使用を主張すべく試みたが、平成23年9月頃のZによる使用当時は、Yは商標権者の地位になかったことがこのような主張のネックになったようである（上記2つの契約書の真否や成立時期との関係や許諾対象となる商標の関係についても争いとなっている）。グループ内の構成員間の契約は、信頼関係の中で互いの事情にあわせて安易に作成するきらいがないとは言えず、事後に対外的に第三者が客観的に見ると甘くなる場合がある。組織の再編成に伴う商標権の移転に関し本件においてもそのような点があったのかもしれない。

ウ 不使用取消の審判において、「黙示の許諾」により通常使用権者の使用を認めたものや使用許諾契約書がなくとも口頭による成立を認めたものなど間接証拠から通常使用権者の使用を認めた事案は珍しくない¹⁾。

これは不使用取消審判請求の制度趣旨²⁾を踏まえ、被請求者側に対世的に商標登録自体を取消すという制裁的な扱いを課してもよい程に登録商標の使用の実態が認められないかという中での通常使用権者の使用事実の認定であるので、比較的緩やかな認定になるものと考えられる³⁾。

実務上では、ときに通常使用権が成立しているか否かにつき「黙示の許諾」の有無が問題になる。例えば、系列や資本・役員関係を共通に

するAB会社間で、書面を作成することなく、Aが商標権を有する商標表示製品の製造をBに発注し、Bが製造後、一部をAに納品し、一部を自ら販売するような関係にある場合などで、AB間で系列関係等が解消されたときなどに問題となる。B社がA社の下請け会社であったかという観点からも考察できるが、許諾の存否については、一般の民事における事実認定の問題である⁴⁾。

本件では、裁判所は、「黙示の許諾」について審決の認定の当否については正面から述べていない。裁判所が求める「黙示の使用許諾」の成立する条件については、個別に認定された事実を見ていく他にない。ただ、先にも触れたように、不使用取消審判制度の趣旨を踏まえ、被請求者側に不使用取消といういわば制裁的な処分を課してもよい程に登録商標の使用の実態が認められないか否かという中での、通常使用権者による使用の認定であるので、認められる範囲は広がるのではないかと。勿論、単なるグループの一員であるというだけではなく、そこに許諾を何らかの形で推認できる間接事実が必要になる。本件の前記「商号・商標使用許諾契約書」と「商標使用許諾契約書」の2つの契約書の存在は、YHDとZとの間の黙示の契約関係を認定する阻害にはならず、Yグループ内で本件商標の使用を認めあう関係にあることを示し、結果的には認定にプラスに作用した面があると言える。

エ 不使用取消審判との関係で、グループ内でのハウスマーク管理において平時の不使用対策はどうあるべきか？

企業グループのハウスマーク商標管理の難しさの1つは、個別ブランドと異なり、不使用部分の一部に穴が空くと、その部分から他者の類似商標が登録使用されることにより、グループ全体のハウスマークの稀釈化が生じるという点である。基本はやはり不使用領域がないかを定

期的にこまめにチェックするしかないし、そのようにする商標管理が最良である。不使用領域のチェックの範囲は、禁止権が及ぶと考えられる類似群コード中のどれか各々一商品、一役務に使用しているか否かが一応の目安となる（不使用取消審判の取消し対象として、例えば類似群コードに属する一商品を対象としても、同じ類似群コードに属する他の商品を指定商品とする登録商標が残ると、禁止権は取消された一商品にも及び取消しが認められても意味がない。そこで取消請求の対象は、類似群の同一性を考えた範囲となるので、それに応じた対応となる）。普段から不使用対策を施すと共に防衛的配慮から非類似商品・役務について防護標章を登録してリスク管理しておくことが肝要である。その場合スローガンのような標章やキャッチフレーズの使用も当該登録商標と「社会通念上同一と認められる商標」で、商品や役務との具体的関係において使用されれば、「使用」となり得る⁵⁾。もっとも、不使用を回避するためだけの形式的なスローガンやキャッチフレーズの広告使用では、「使用」と認められないので留意が必要である⁶⁾。なお、「輸出」も使用にあたるので（法2条3項）、輸出する商品に付する行為も視野に入れるべきである⁷⁾。

(3) 本判決が示す「社会通念上同一」の範囲の考え方

ハウスマークの現実の具体的使用態様は、単体として使用する外に、他の商標やタグラインなどを付加して他のデザインと組み合わせたり、あるいはスローガンやキャッチコピーの中にハウスマークを取り込んで使用することも珍しくない。この場合、当該使用が社会通念上同一の範囲内ではなく不使用と判断されるリスクが生じる。ハウスマーク部分が他の表記の要素とどのような態様で結合しているか、連続又は近接しているか、その周知著名性はどの程度の

ものか等、ハウスマーク部分に接する取引者・需要者の認識に基づいてハウスマーク部分のみで独立した識別力が認められるかを総合判断せざるを得ないであろう。

本件登録商標は、防護標章登録もされているハウスマークである。防護標章の登録を受けられるほどの著名性が有る点は、当該ハウスマーク部分の識別力が高いことを示し、他表現中からの分離観察を可能にし、ハウスマーク登録商標と社会通念上同一の使用と認める方向に有利に働く（本件判決第5.2.(3)エ16頁の判示も同様）。防護標章が無いハウスマークの場合でも当該商標が要部として他の表示要素と明瞭に分離観察できるような態様で使用されているときは、そのような使用が社会通念上同一と認められることはあり得る。「社会通念上同一」か否かは、法50条1項の括弧書きの例示にもある通り、周知・著名性は、考慮要素の1つであっても、これがなければ「社会通念上同一」が否定されるという要素ではない。

(4) YHDがZに本件商標の使用許諾をした事実を審決で審理判断することは、Xに不意打ちとならないか？

本件判決は、「審決においてZがYHDから本件商標の使用につき黙示の許諾を受けていたと認定した根拠は、平成23年9月頃、ZがYHDの完全子会社であったことと、『おいしさを笑顔に／KIRIN』標章がYHDを頂点とするYグループのスローガンであったことであり、これらの事実は、審判の手續において提出された証拠に基づいて容易に認定できるから、Xには、これらのYグループ内企業間における商標使用の許諾に対して反論の機会が実質的に与えられていたといえる。」とした。

ところで本判決も認定しているように「Yは、審判において、商標権者として、Yグループに属するZに、本件商標の使用を許諾し使用を継

続させている、と主張したと認められ、YHDがZに本件商標の使用許諾をした事実を主張していないところ、審決は、Zが本件商標の通常使用権者である理由は、親会社であるYHDから黙示の許諾を受けていたことであると審理判断した。」としている。

不使用取消審判において、「…通常使用権者…の登録商標の使用をしていること…」の当該使用についての通常使用権者が、誰と誰との間の契約による登録商標の使用であるかは、取消しの成否に直接かかわる（法律構成）事実である。Yは、平成23年9月頃のZパンフレットの使用事実を本件商標に係る通常使用権者Zの使用と主張していた。Zの通常使用権の許諾をYによるもの（YからのYHDの再許諾によるもの）とし、Zの使用が直接YHDから許諾されたものとの主張を行っていなかった。Xとしては、グループ内の異なる者との間の許諾という法律構成に焦点を当てた反論は、Yから具体的な当該主張がない限り、現実にはしようとしないうであろう。同じグループ内とは言え異なる者から黙示で許諾を受けたとの審判の認定の法律構成は、Xにとっては反論の機会がない不意打ちとの感はぬぐえない。

本判決の認定は、判断の基礎となる事実関係は呈示されており、それに基づく法律判断は、職権主義の下での職権の範囲内の審判廷の専権に属する判断で、特許法153条2項所定の手續を欠く瑕疵が存するかについては、判決が引用する最判の「当事者の申し立てない理由を基礎付ける事実関係が当事者の申し立てた理由に関するものと主要な部分において共通し、しかも、職権により審理された理由が当事者の関与した審判の手續に現れていて、これに対する反論の機会が実質的に与えられていたと評価し得るとき」にあたるとして手續上の瑕疵の問題は生じないとした。反論の機会を審決段階では与えておくべきであった。しかし、意見を申し立てる

機会を与えずになされた審決で、仮りに手続的瑕疵ありとして審決を取消し差戻しても、単に通知をして同じ審決を下して結論に影響を与えるものではなかった。判決は、結果的には首肯される⁸⁾。

4. おわりに

商標管理について、不使用取消審判請求を提起された場合を想定してハウスマークの不使用対策を具体的に考える機会はそれ程多くない。

本件は、そのような機会を提供するケースとして有益であり、実務に生かされる多くの示唆を得ることができる。

注 記

- 1) 黙示の許諾を認定したものととして取消2006-30444, 取消2010-300618, 取消2011-300967など, 黙示の許諾を認定しなかったものととして取消2012-300548。口頭の契約を認定したものととして取消2006-30956, 取消2006-31092など。「不使用取消審判における『商標の使用』(後編)」(関西商標研究会 [KSK], パテントVol.65 No.8, 62～64頁 (2012))
- 2) 例えば, 知財高判平成18年10月26日 [平成18年(行ケ)第10185号] は, 不使用取消審判制度の趣旨は,

一定期間登録商標の使用をしない場合には, そのような信用が発生しないか, 又は削減してその保護すべき対象がなくなること及び不使用に係る登録商標に対して排他的独占的な権利を与えておく理由はなく, かつ, その存在により商標使用を希望する第三者の商標選択の余地を狭めることから, そのような商標登録を取り消すことにあると判示する。

- 3) 同様な立場から不使用取消審判における「商標的使用」を緩やかに解するものとして, 飯村敏明「商標関係訴訟～商標的使用等の論点を中心にして～」パテントVol.65 No.11, 111頁 (2012)。
- 4) 通常実施権の許諾による「使用」か否かが争われた事案として, 例えば知財高判平成21年11月30日SMILE&SMILEY事件判時2082号120頁, 知財高判平成23年3月17日JIL事件判時2117号104頁。
- 5) 最判昭和43年2月9日青星ソース事件民集22巻1号159頁。
- 6) 東京高判平成5年11月30日VUITTON事件知裁集25巻3号601頁。
- 7) 知財高判平成21年10月22日タフロタン事件判時2067号129頁。
- 8) 清水節「審判における手続の瑕疵と審決を取り消すべき違法」(特許判例百選 [第3版] 別冊ジュリスト170号102頁)

(原稿受領日 2017年6月5日)