

「SMILE & SMILEY」事件

【事件の概要】

登録第4622477号商標（本件商標）に対する不使用取消審判において、本件商標の専用使用権設定契約の有効期間と専用使用権の実際の設定登録上の期間が不一致であったため、専用使用権に基づく通常使用権の有効性が問題とされた。

審決は、専用使用権の抹消登録まで専用使用権が有効であり、本件商標は通常使用権者により使用されていたと判断したが、裁判所は審決を取り消した。

【事件の表示、出典】

H21. 11. 30 知財高裁 平成21年（行ケ）第10122号事件
知的財産裁判例集HP

【参照条文】

商50条、準特98条1項2号

【キーワード】

専用使用権の登録

1. 事実関係

(1) 被告は、下記登録第4622477号商標（本件商標）の商標権者である。



原告は、本件商標について、不使用取消審判を請求したが、特許庁は、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をした。

(2) 審決の理由

①被告の本件商標を管理するスマイリー・ライセンス・コーポレーション（SLC社/社社名変更により現在は「スマイリーワールド・リミテッド（SWL社）」とジャス・インターナショナル株式会社は、平成12年10月30日、契約の有効期間を契約執行日から4年間とする専用使用権設定契約を締結した。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11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。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SMILLY関連の商標を表示した商品カタログを発行、頒布しており、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、SM 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は、本件商標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類の指定商品中に含まれる「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うことができ、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。

2.争点

ベスト社が通常使用権者に該当するか否か

3.裁判所の判断

(1)S L C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。

(2)被告の主張に対する判断

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。

3 結論

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、要件事実に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。

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。

4.検討

「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。」との判示内容には首肯できるものの、対世的効力を持つ専用使用権の消滅が登録原簿のみからでは確認できないとすると不都合も大きいと思われる。

(土生真之)