

商標権	判決年月日	令和 7 年 2 月 1 3 日	担当部	知財高裁第 4 部
	事 件 番 号	令和 6 年(行ケ)第 1 0 0 7 1 号		
「大勝軒」の文字を横書きしてなる本件商標について、A 社による本件商標の使用が認められるものの、商標権者である被告と A 社との間に通常使用権設定合意が認められないとして、商標登録の不使用取消審判請求を不成立とした審決を取り消した事例				

(事件類型) 審決(取消・不成立)取消事件 (結論) 請求認容

(関連条文) 商標法 3 1 条 1 項、5 0 条 1 項、2 項

(審決) 無効 2 0 2 3 - 3 0 0 1 5 4

判 決 要 旨

- 1 本件は、商標法 5 0 条 1 項に基づく商標登録の不使用取消審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。

本件商標は、「大勝軒」の文字を横書きしてなるものである。特許庁は、本件商標の商標権者である被告と同じ店舗グループに属する A 社との間に、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の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から、A 社は本件商標の通常使用権者と認められ、A 社が、本件要証期間中、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を掛け、本件商標と社会通念上同一の商標をその指定役務「中華料理の提供」について使用していたといえるから、本件商標の登録は同条の規定により取り消すことはできないとした(本件審決)。

- 2 本判決は、以下のとおり、A 社が本件商標の通常使用権の設定を受けたと認められ、商標法 5 0 条 2 項に定める登録商標の使用の証明がないから、本件審決の判断には誤りがあるとして、本件審決を取り消した。

(1) 被告が提出する A 社代表者の陳述書や、同代表者の証人尋問及び被告代表者の代表者尋問の結果は、上記合意を認めるに十分なものとは到底いえない。商標権者が第三者に対して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。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」ととどまらない、「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。

(2) 本件においては、平成 8 年 1 月頃、被告代表者と A 社代表者の間で、本件商標の使用を許すとの口頭のやり取りがあったことは認められるものの、このとき、被告代表者は、商標法上の通常使用権の設定契約を締結する必要性や、通常使用権の意味についてあまり理解しておらず、「通常使用権」という用語も

口にせず、有償・無償の別を含め、使用料の取決めについても一切話題に上らなかった。A社代表者においても、口頭で聞いた限度で理解、了承したが、その法的な意味等について特段意識することがなかった。このように、本件において、被告が通常使用権という権利の付与に向けた明確かつ積極的な意思を示したといえるような客観的な事実は見当たらず、上記のような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。