

生田哲郎◎弁護士・弁理士／寺島英輔◎弁護士

商標法53条の2の「代理人」の意義につき、 名称のみならず、取引上の密接な信頼関係の形成 という観点も含めて、広義に解釈した事例

[知的財産高等裁判所 令和4年9月12日判決 令和元年(行ケ)第10157号]

1. 事件の概要

本件は、以下の引用商標に関する韓国商標権を、被告商品の韓国における総代理店であるエスタッチ社と共有する被告が、商標法53条の2に基づき、本件商標についての商標登録取消審判を請求し(2018-300215号事件)、本件商標の商標登録を取り消す旨の審決(以下、本件審決)を得たところ、原告が本件審決を不服として提起した審決取消訴訟です。

商標法53条の2は、日本で商標登録をしていない外国メーカーの商品を輸入販売等する者(代理人等)が、当該メーカーの承諾を得ずに、当該商品に付する標章を日本において商標登録した場合に、当該外国メーカーが一定の限度で当該商標登録の取消審判請求をすることを認めています。代理店等がその地位を安定・確保すべく自らの名義でなした商標登録を一定の場合に取り消し得るものとして、属地主義・商標独立の原則を修正し、もって外国商標権者の国際的保護を図った規定です。

裁判所が商標法53条の2の「代理人……であった者」の意義につき解釈を示した珍しい事例であり、実務上参考になりますので本稿にてご紹介します。

【本件商標】

NUDE NAIL
glass nail shiner

登録第5911020号

登録出願日：平成28年9月5日

設定登録日：平成29年1月6日

指定商品：第8類「つめ磨き(電動式のもの又は電動式でないもの)、つめやすり、つめ切り、電気かみそり及び電気バリカン、手動利器(『刀剣』を除く。)、つめ用ピンセット、つめ用紙やすり」

【引用商標】(韓国商標権)

NUDE NAIL
glass nail shiner

登録出願日：平成27年8月28日

設定登録日：平成28年7月22日

指定商品：「爪磨き器、非電気式磨き器、つめやすり、非電気式つめやすり」

2. 事実関係

(1) 被告とエスタッチ社は、パリ条約の加盟国である韓国で、引用商標に係る商標権を共有しています。

(2) エスタッチ社は平成27年12月3

日、日本において商標出願をしました。

(3) 原告は白岩物産を通じ、平成28年5月6日、被告商品2万枚を注文し、同年5月18日発送の6000枚について228万円の、同月25日発送の3500枚について133万円の、同年6月7日発送の1万500枚について399万円の請求を受け、支払いました。原告はその後被告商品を注文し、平成28年7月13日発送の1200枚について45万6000円、同年8月16日発送の1万2000枚について456万円を支払いました。その後も平成29年3月14日まで、被告商品の注文は継続しました。

(4) 原告は平成28年6月10日、白岩物産を通じて被告に対し、被告がエスタッチ社商標の登録出願により生じた権利または登録後における商標権を同社から譲り受け、この権利について原告に商標法31条の使用権を許諾し、これを独占的なものとする内容とする本件契約書案を提示しました。

白岩物産は平成28年7月1日、被告の意向として、独占的使用権の許諾は難しいと回答し、また同月5日、エスタッチ社の出願が登録料未納により却下されたため、同月15日前には被告が引用商標の対応日本出願をする予

定であること、原告に独占的権利を与えるには、最低販売保証数量や、販売計画等について、協議、確認をする必要があることを原告に指摘しました。

(5) 被告は原告による本件商標の登録出願を知らずに、平成28年12月2日に引用商標の対応日本出願をしましたが、同出願は本件商標を引例として拒絶理由通知を受けました。

3. 特許庁の審決

特許庁は以下のとおり判断して、本件商標の商標登録を取り消す旨の審決をしました。

(1) 原告は被告商品を継続的に輸入し販売するまたは販売していた者であることは明らかであって、被告との間には、継続的な取引により慣行上の信頼関係が形成されており、本件商標の登録出願時において、商標法53条の2にいう「代理人若しくは代表者」であった者に該当する。

(2) 被告が日本で本件商標を商標登録出願する意思がなかったとはいえ、被告が原告に対し、日本において引用商標の権利を取得することを放棄した、または取得する意思がないことを信じさせた場合に該当すると認めるに足る客観的な証拠はなく、原告が本件商標を登録出願した行為に正当な理由があったとは認められない。

4. 裁判所の判断

(1) 原告が「代理人……であった者」であるか否か

知財高裁は、本件商標の登録出願がなされた平成28年9月5日の1年前である平成27年9月5日から平成28

年9月5日までの間（以下、本件期間）に、原告が「代理人」であったか否かにつき、「商標法53条の2は、輸入者が権利者との間に存在する信頼関係に違背して、正当な理由がなく外国商標を勝手に出願して競争上有利に立とうとする弊害を除去し、商標の国際的保護を図る規定というべきであり、この観点からすると、ここにいう『代理人』に該当するか否かは、輸入者が『代理人』、『代理店』等の名称を有していたか否かという形式的な観点のみから判断するのではなく、商標法53条の2の適用の基礎となるべき取引上の密接な信頼関係が形成されていたかどうかという観点も含めて検討するのが相当である。

この点、原告は、被告商品を輸入して、日本国内でこれを販売するために被告との取引関係に入ったものというべきところ、……本件期間内の被告商品の納入は合計5回、1261万円に上り、決して少ないものとはいえず、さらに、本件期間後の平成29年3月14日まで継続している。そうすると、原告と被告の関係は、単発の商品購入にとどまるものではなく、継続的な取引関係の構築を前提とするものであり、このことは、原告がわが国におけるエスタッチ社商標の使用権を取得しようとしたこと、さらには、本件商標の登録出願をしたこと自体からも裏付けられるものである。以上の事情を総合考慮すると、原告と被告の間には、本件期間内に既に、代理人ないし代理店と同様の取引上の密接な信頼関係が形成されたものと認めるのが相当であり、代理店契約の存否等にかかわらず、原告は、同条の2にいう『代理人』に該当す

るといべきである」と判示しました。

また、「原告がエスタッチ社商標の使用に関する本件契約書案を作成し、被告に対して送付したが、妥結に至っていないことをもって、原告が被告の代理人とはいえない」との原告の主張に対し、「エスタッチ社商標の使用権をめぐる交渉状況は……、原告が独占的通常使用権の許諾を求めたところ、被告が難色を示していたという状況にあったものである。これは、原告が、エスタッチ社商標ないし将来被告が日本において出願する予定の引用商標と同一の商標は、本来、被告及びエスタッチ社が韓国において共有する商標に由来すること、また、被告が独占的通常使用権の許諾には簡単には応じられないという意向であったことを知りながら、本件商標の登録出願をしたことを意味するものであって、原告の信義則違反を基礎付ける事実とはなり得ても、原告が被告の代理人であることを否定する事情ということとはできない」として原告の主張を排斥し、結論として原告は「代理人若しくは代表者」であった者に該当するとした本件審決に誤りはない旨判断しました。

(2) 「正当な理由」の有無

知財高裁は、「被告が、同年（引用者注：平成28年）7月5日の時点でエスタッチ社商標の出願が登録料未納付により却下されたことを把握していたとしても、原告による本件商標の登録出願まではわずか2か月にすぎず、これをもって『長期間』放置したとか、原告のみならず任意の第三者においてエスタッチ社商標に代わる商標を登録することが可能な状態を許容していた

などと評価できないことは明らかである」「原告は、エスタッチ社商標ないし将来被告が日本において出願する予定の引用商標と同一の商標は、本来被告及びエスタッチ社が韓国において共有する商標に由来すること、また、被告が独占的通常使用権の許諾には簡単には応じられないという意向であったことを知りながら、独占的通常使用権をめぐる交渉中に本件商標の登録出願をしたものであるから、原告が当該出願について正当な理由があるなどといえないことも明白である」として、本件審決に誤りはない旨判断しました。

5. 考察

(1) 本件において、商標法53条の2の要件のうち、引用商標に係る商標権がパリ条約の加盟国である韓国の商標権であること、本件商標と引用商標が類似する商標であること、本件商標と引用商標の指定商品が同一または類似の商品であることの各要件については、特に問題ないでしょう。

問題は、①「販売代理店」等の名称を有しない原告が「代理人」(であった)か否か、②本件商標の登録出願が「正当な理由」なくなされたものか否かという点です。

(2) ①の「代理人」等の意義については、外国商標権者から何らかの代理権・代表権を付与された者と限定的に解釈する説もありますが、必ずしも代理権・代表権の存在を要件とせず、代理店、特約店、委託販売業者のように、外国商標権者との間で何らかの継続的な契約関係が存在する(した)者を広く含むと解釈する説が一般的です。

もっとも、広く解釈する説も、「代理人若しくは代表者」の文言の由来となるパリ条約6条の7が、「得意先ないし顧客」を除外していること等に鑑み、契約関係の継続性ないし取引上の信頼関係の程度が一定未満の関係にある販売店等は除外されると解しています。

クロマックス事件(知財高裁平成24年1月19日判決・判時2148号121頁)も、「原告……が、……被告ないし被告との間で日本における輸入代理店契約を締結している者から、日本における独占販売権を付与されていたわけでもないものの、原告及び原告代表者と被告との間には、継続的な取引により慣行が形成され、原告……は、日本国内における被告の商品の販売体系に組み込まれるような関係にあったものとみることができる」ことを理由として、代理権授与の事実なくして「代理人若しくは代表者」該当性を認めています。

本判決は、代理人・代理店という形式面のみならず、同条適用の基礎となる「取引上の密接な信頼関係が形成されていたか」という観点から、納入回数(5回以上)、取引金額(1261万円以上)、取引期間(平成28年5月6日～平成29年3月14日)を考慮して代理人該当性を認めており、従来の裁判例の流れをくむ妥当な判決といえます。

(3) ②の「正当な理由」がいかなる

場合に認められるかについては、1)外国商標権者が代理店等に対し、日本での商標権取得に関心がない、またはその商標を放棄したと信じさせた場合、2)代理店等が外国商標権者と取引をする以前からその商標を善意で使用していた場合、3)代理店等が自らの費用と努力により固有のグッドウィルを獲得したと認められる場合などが該当するとされます。そのほか、4)日本における先願や侵害を防止すべく、外国商標権者に出願を請求したのに反応がなかったなど、事務管理的な場合を挙げる説もあります。

本判決は、エスタッチ社の出願が却下されたことを被告が知ってからわずか2カ月の経過では、被告が商標出願を放置し、または第三者の商標出願を黙認・許容していた(前記の1)の場合)といえないことに加え、被告が原告への独占的通常使用権の許諾には簡単に応じられない意向であったと知りながら、原告が独占的通常使用権を巡る交渉中に本件商標の登録出願をしたことを重視し、濫用的、信義則違反の商標出願であるとして「正当な理由」を否定したものと解されます。

(4) 本件で示された「代理人」「正当な理由」(商標法53条の2)の意義とそのあてはめは実務上大変参考になりますので、本稿において紹介しました。

いくたてつお

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。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。

てらしま えいすけ

東京大学経済学部経済学科、同経営学科卒業。知的財産法務以外にも、多数の一般民事事件、刑事事件における豊富な経験・実績を有する。交渉・訴訟対応全般を得意とする。AI・機械学習分野における法務も取り扱う。統計検定(1級・統計数理、準1級)取得。