

～登録商標の使用事実の虚偽について～

日本商標判例紹介 (11)

2022年1月21日

執筆者 弁理士 岡田充浩

1 概要

使用中の未登録商標が後行の登録商標の権利侵害となる場合がある（商標法25条等）。但し後行の登録商標が3年以上不使用状態でないことが条件となる（商標法50条）。

本事案では未登録商標の使用者が、後行の登録商標の不使用状態に関する虚偽で被った不利益を争う事案を紹介する。

2 本事案の商標

【先行の未登録商標】



商 標：

備 考：服飾雑貨等の製造販売業の屋号として使用
平成18年5月頃から継続使用

【後行の登録商標】

登録番号：5190866号

商 標：A t t r a c t i o n（標準文字）

指定商品等：18類（かばん類）、25類（被服、履物等）

備 考：平成20年12月19日に商標登録

3 本事案の経緯

【原告及び被告等】

原告は未登録商標の使用者であり、服飾雑貨等の製造販売等を業とする日本法人である。

被告は自然人でありIBEX社（以下「IBEX社」という）の代表取締役である。IBEX社は、後行の登録商標の権利者であり、商標権の管理と服飾雑貨等の輸出入製造販売とを業とする日本法人である。

被告の関係者B氏は、自然人であり株式会社アイ・ピー・ジー・アイ（以下「IPGI社」という）の代表取締役であった。IPGI社は、商標権の管理と服飾雑貨等の輸出入製造販売とを業とする日本法人であり、民事再生手続を通じて受皿会社であるIBEX社に事業承継した。B氏はIBEX社の経営企画室長となりIBEX社の

実質的な経営を担う。

【訴訟までの経緯】

平成18年5月頃、原告の代表取締役A氏は、個人事業主として「A t t r a c t i o n s」の図案化文字（未登録商標）を付した服飾雑貨等の製造販売等を行う。

平成20年5月12日、IPGI社は商標出願し、平成20年12月19日に後発で商標登録した。

平成23年7月8日、IPGI社の民事再生手続開始が決定される。

平成23年9月1日、A氏は原告を設立し、原告の代表取締役となる。原告は未登録商標を付した服飾雑貨等の製造販売等を行う。

平成23年11月11日、B氏はIBEX社を設立し、IBEX社の代表取締役を被告に依頼し、自らはIBEX社の経営企画室長となる。

平成24年8月9日、IPGI社は後発の登録商標をIBEX社に移転する。

平成27年1月13日、IPGI社の民事再生手続が終結する。

平成29年3月8日、原告は後発の登録商標の不使用取消審判（取消2017-300167号）を請求する。被告は後発の登録商標の不使用状態に関する虚偽に基づき反論する。

平成29年8月8日、IBEX社は原告に対して以下の和解案を提案し、同月18日を期限として回答を求める。

和解案その1

原告はIBEX社に対し1440万円を支払い商標権を譲受する案

和解案その2

原告は商標の使用を中止しIBEX社に対し400万円の損害賠償金を支払う案

平成29年8月24日、原告は不使用取消審判への参加を申請し、同年10月20日に参加許可の決定を受ける。

平成29年9月21日、IBEX社は商標侵害禁止の仮処分命令を申し立てる（東京地方裁判所、平成29年（ヨ）22203号）。

原告は不使用取消審判の審決が出るのを待たず、自らの未登録商標の使用を中止する。その結果、不利益を被る。

令和元年5月13日、後発の登録商標の不使用状態に関する虚偽等が根拠となり、後発の登録商標の登録取消の審決が下され、同年7月17日に確定登録通知がなされる。

令和元年7月29日、IBEX社は破産手続開始を申立て、同年9月19日に破産手続開始が決定される。

令和元年、原告は後発の登録商標の不使用状態に関する虚偽で被った不利益の損害賠償金請求の訴訟を提起し、令和3年11月29日に判決の言い渡しが行われた（令和元年（ワ）第30282号、損害賠償請求事件、東京地方裁判所民事第29部）

4 本事案での主張

本事案で注目すべき主張は以下の通りである。

第1 I B E X社の一連の行為について

(原告主張) I B E X社は不使用取消審判において虚偽の使用事実を主張した。I B E X社は虚偽の使用事実に基づき、原告に対し和解案を提案し、原告を債権者とする仮処分命令を申し立てた。I B E X社の一連の行為は原告に対する不法行為である、と主張した。

(被告主張) 被告は名目上の代表取締役に過ぎずI B E X社の経営に関与していない、と反論した。

第2 被告の任務懈怠責任について

(原告主張) 被告はI B E X社の代表取締役としてI B E X社の一連の行為に対し善管注意義務に違反しており任務懈怠に悪意又は重大な過失がある、と主張した。

(被告主張) B氏が同社の実質的な経営者であり、和解案及び仮処分命令の申立て等はB氏が主体的に実行した。被告に善管注意義務はない、と反論した。

第3 損害の発生及び因果関係等

(原告主張) 原告はI B E X社の虚偽の使用事実の主張に基づき未登録商標の使用を取り止め、商標を刻印済みの商品等を不良在庫とせざる得なかった。その結果、不利益を被る。当該費用は被告の任務懈怠が因果関係となることで発生した、と主張した。

(被告主張) 仮にI B E X社が主張する使用事実に疑念を抱くのならば、不使用取消審判で争うべきである。審判で争うことなく未登録商標の使用を中止しその結果不利益を被るのは、原告の経営判断に基づくものである。依って損害の発生と被告の任務懈怠との間に因果関係はない。

5 裁判所の判断

第1の主張に対して

認定事実

被告はB氏と交友関係にありB氏のI P G I社の人事コンサルティングを担当していた。その後I P G I社の再生手続を通じて受皿会社のI B E X社が設立された。B氏は銀行との間で訴訟中であることから、被告がI B E X社の代表取締役に就任した。

B氏は資金繰り等の決定権限を有しておりI B E X社を実質的に経営する。一方被告は本業のコンサルティング業務を営みつつ、週に数回程度I B E X社に出勤し一定の業務に携わり、所定の役員報酬をI B E X社から得た。

I B E X社は不使用取消審判において答弁書、証拠説明書及び11通の書証を特許

序に提出した。書証は後行の登録商標が付された品番「7753034」のパーカの譲渡に関する証拠である。例えば書証（品番「7753034」の企画書）には後行の登録商標が胸部に付されたパーカの正面図等が図示され、登録商標を刺繍する指示が併記されていた。他の書証（品番「7753034」の2015年07月27日付けの加工指示書）の加工欄には後行の登録商標が胸部に付されたパーカの正面図が図示され、登録商標を刺繍する加工指示が併記され、表題に「BEACH SOUND Attraction」と記載されていた。他の書証（品番「7753034」のデザイン版下）の表題欄には後行の登録商標を含む表題が記載されていた。

I B E X社の書証に対する原告の主張

平成27年11月11日付けの「Beach Sound」のインスタグラムには品番「7753034」のパーカと同一の外観のパーカの画像がアップされた。D氏の証言によれば、平成27年11月時点でI B E X社は後発の登録商標の刺繍がないパーカを製造していた。なおD氏はI B E X社の請負会社であるエクシス（株）の従業員である。

平成28年11月頃、エクシス（株）のタグ付きの品番「00007753034」のパーカがフリマサービスに出品された。原告は上記の不使用取消審判に関連して、平成29年11月21日付けでフリマサービスを通じてパーカ現物を購入した。購入したパーカ現物の胸部には後発の登録商標の刺繍がなかった。

D氏の証言によれば、B氏は事後的にエクシス（株）の従業員D氏等に対し、2015年07月27日付けの加工指示書に後発の登録商標を刺繍する加工指示を追記し後発の登録商標の刺繍を施すパーカを製造するよう指示した、とのことである。

原告の主張を考慮した上での事実認定

フリマサービスの出品ページのパーカの画像は、書証（品番「7753034」のデザイン版下）と不一致であり不自然であるため、にわかに信用できない。

書証に依れば「BEACH SOUND」というブランド名の取引書類が提出され、「BEACH SOUND」のブランド名が当時の市場で認知されていた、と理解する。しかしながら他の書証（07月27日付けの加工指示書）には、「BEACH SOUND Attraction」という当時と異なる表題が記載されている。

書証のうち一書証（品番「7753034」の企画書）に記載される指示と、他の書証（品番「7753034」のデザイン版下）に記載される指示との内容に齟齬がある。依って当該証書をにわかに信用できない。

小括

I B E X社は虚偽の書類を事後的に作出して提出した、と理解する。I B E X社は真実を隠して原告に対し譲渡代金名目で金員支払いを請求した、と理解する。I B E X社は事実／法的根拠を欠くことを知りながら仮処分命令を申し立てた、と理解する。

。

依って I B E X 社の一連の行為は原告が「A t t r a c t i o n s」のブランド等を使用する権利を侵害するものであり不法行為である、と判断する。

第2の主張に対して

B氏はI B E X社の実質的な経営者であるが、被告は唯一の役員であり役員報酬を得ており、定期的に出社して営業会議への出席等の実質的な経営に携わる。依って被告は不法行為が生じないよう代表取締役の権限を行使すべき善管注意義務を負うところ、代表取締役の権限を行使することなくB氏に全てを任せ、その結果I B E X社の一連の不法行為を惹起させた、と理解する。

依って被告は、善管注意義務に違反し任務懈怠に重大な過失がある、と判断する。

第3の主張に対して

不使用取消審判ではI B E X社により虚偽の使用事実が主張され、手続外の和解交渉では難航し、更にI B E X社から期限付きで和解案の回答を要求されていた経緯と、上記の和解案の回答期限では不使用取消審判が長引くと見込まれていた状況とを鑑みれば、原告が未登録商標の使用を中止するのはやむを得ない。仮に原告の経営判断としても、合理的且つ自然な判断である、と理解する。

依って原告の経営判断のために不利益を生じたにすぎないとして直ちに被告の任務懈怠との因果関係を否定するものでない、と判断する。

判決

被告は原告に対し損害賠償金を支払う。

6 本事実から学ぶ点

本事実で争うように後行の登録商標の使用事実が明確となる前に未登録商標の使用を中止することで不利益が生じる場合がある。しかし不利益に対する損害賠償が必ず認容されるとは限らない。

本事実では後行の登録商標の使用事実が虚偽であったため比較的容易に損害賠償が認容されたが、使用中の未登録商標については早期に商標登録することで争いを回避することが大切である。

以上