



® 平成 30 年 10 月 12 日 (金)
No. 14791 1部370円(税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会
東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)
郵便番号 104-0061
[電話] 03-3535-3052 [FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4
(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

- 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆黙示の契約の下での使用許諾とその終了時に
関する判決 (マレーシア判例) (1)

☆特許庁人事異動..... (7)

黙示の契約の下での使用許諾とその終了時 に関する判決 (マレーシア判例)

豊崎国際特許商標事務所

弁理士 豊崎 玲子

商標の使用許諾を契約書の形ではなく、黙示許諾として与えていた場合、その終了時はどのように判断されるのか。以下に紹介するのは、マレーシアの商標権に関する高裁判決である。

商 標：REYNOX

原 告：X

被告1：Y

被告2：レイノックスSDN BHD (以下、「レイノッ

クス社」という)。

Civil Appeal No.: K-02 (NCVC) (W) 426-03/2015

事件の概要

原告と被告1は、兄弟である。

事件の対象となった商標は、原告と被告1が共同で事業を起こす際に、原告が自分のみの名義で取得



新樹グローバル・アイピー特許業務法人

大阪市北区南森町1丁目4番19号サウスホレストビル11階 〒530-0054
Tel 06-6316-5533 Fax 06-6316-5544
<http://www.giplaw-osaka.co.jp> mailosaka@giplaw-osaka.co.jp

代表弁理士 村井 康司
弁理士 加藤 秀忠
弁理士 山下 託嗣
弁理士 元山 雅史
弁理士 堀川 かおり
弁理士 渡辺 尚
シニアカウンセラー 小野 由己男※

弁理士 山根 政美
弁理士 合路 裕介※
弁理士 松山 習
弁理士 小野 健太郎
弁理士 吉田 新吾
弁理士 三崎 正輝※
弁理士 古賀 稔久
弁理士 夫 世進
弁理士 原田 泉
弁理士 石川 貴之

弁理士 西本 昌悟
弁理士 西尾 剛輝
弁理士 田嶋 亮介※
弁理士 宮垣 文晴
弁理士 魯 佳瑛
弁理士 黒川 雅子
弁理士 上田 靖
弁理士 水谷 康博
弁理士 川分 一郎
弁理士 大西

韓国弁理士、日本弁理士 朴 沼泳
中国弁理士 吳 芳 鄭 徳虎

カスタマー・サービスマネージャー フィリップ・シェンハオ・トン※

※米国パテント・エージェント試験合格者(未登録)

した登録商標である。

原告と被告1は、被告2である法人レイノックス社を設立し、本件商標をその事業に使用していた。原告・被告1が仲良く事業を行っていたあいだには、商標の使用について特に問題は生じていなかったが、原告が被告2を去ったのち、被告らに対し、彼らの使用は、原告商標権の侵害に当たると主張し争ったのが今回の事例である。

1. 本件の経緯

原告は2005年、自己のみの名義で、指定商品「肥料」とする商標「Reynox」について商標登録出願を行い、権利を取得した。この商標権の取得について、原告は、家族で行う事業に使用することを目的としていたものである。

翌年、原告は、被告1とともに液体肥料の製造販売事業を開始し、商標「Reynox」を商品に付して使用を開始した。その後、原告と被告1は、対等な持ち分比率で事業法人である被告2を設立した。ところが、2012年、原告・被告1は仲たがいに、決裂した結果、原告は、被告2を辞去することとなった。原告は、被告2を去った後ただちに、被告らに対し、本件商標「Reynox」の使用は、原告の商標権侵害にあたるとして使用中止を求めた。それが本件の経緯である。

2. 高裁判断

高裁の判断

原告を正当権利者とする、被告らの行為は38条に該当する侵害行為であり、その行為は、40条の「侵害を構成しない行為」には当てはまらない。よって、被告らは原告の商標権を侵害しているものと認める。よって、ここに20000ルピーの責めを負うべきである。

高裁において、原告は、本件商標「Reynox」は自己の登録商標であり、許諾のない被告らによる使用は、商標権侵害に当たると主張した。

他方、被告側は、原告が商標権者であること自体について異議を唱えた。原告の商標権取得の行為自体に、詐称行為があるため、原告には、所有者適格がないとの主張である。本件商標「Reynox」は、本来、原告と被告1の共同出願人として出願すべきものであり、原告と被告1が原告2を起業した際には、原告2に譲渡されるべきものであった。にもかかわ

らず、原告は自己のみの名義にて「Reynox」商標を取得しており、かかる行為はフラウドに当たる。原告の名義のみでの商標出願は、悪意による出願であり、そもそも原告には所有者適格がない、と主張した。

高裁は、被告の抗弁を破棄し、原告の主張を認めた。その理由は以下のとおりである。

高裁は、本件商標「Reynox」は原告の名義にて登録されたものであり、原告が商標権者である以上、原告には、商標法35条に基づき独占排他権があると判断した。つぎに、原告が正当な商標権者であるとしたうえで、高裁は、被告らによる本件商標の使用が、商標法38条「商標の侵害」に規定する要件に該当しているとして、被告らの行為は商標権侵害に当たると判断した。商標法38条の例外として、商標法40条には、「侵害を構成しない行為」についての定めがあるが、被告らの行為は、この商標法40条に規定する行為にも当たらない、すなわち「(1) 本法の規定に拘らず、次に掲げる行為は、商標の侵害とはならない。(a) ある者が、自己の名称若しくは自己の事業所の名称、又は自己の事業に係る何れかの前主の事業所の名称を善意で使用する事」にも当たらないと判断した。

3. 控訴審判断

本件商標は、原告の許可と同意の下で、被告らによって継続使用されたものであり、かかる使用行為は侵害には当たらない。

被告らは、高裁判断を不服として、控訴裁判所に提訴した。

控訴審において、裁判所は被告らの請求を認め、高裁判断を破棄した。控訴審は被告による本件商標の使用は原告の同意に基づくものであると判断した。

控訴審において、原告が、被告らの行為について商標権侵害であると主張する行為は、正当性に欠けるものであり、不衡平な行為であるとした。原告が被告らに対し、適正な通知もなく、商標の使用の停止を突き付ける行為は圧制的な行為であるとした。原告のかかる行為は即座に被告2に大きな損害を与えるものである。控訴審では、そこで、かかる公平性に欠け且つ圧制的な原告の行為は、認容できないとする決定である。

この決定に対して、原告は、最高裁にて、以下の争点を提示した。