

【要約】

商標の移転登録に先立つ通常使用権者の「過失の推定」(商39、特103)は、当該移転を知り得た時点まで覆されると判示した事案。

【事案の概要】

被告らは、商標権者から通常使用権の設定を受け、通常使用権に基づき、当該商標と類似する標章を使用していたところ、当該商標が譲渡され、移転登録がなされた。その後、譲受人である新商標権者が代表を務める原告会社(原告会社は、新商標権者から当該商標権侵害による損害賠償請求権の譲渡を受けた)が被告らに対して損害賠償請求を求めた事案である。

【裁判所の判断】

裁判所は、通常使用権者である被告らによる標章の使用は、本件商標権を侵害するものであると認定し、被告らには、商標法39条が準用する特許法103条により、過失が推定されると判示した。

もっとも、裁判所は、「(被告らは)旧会社の代表者であるC(元商標権者)から本件商標につき通常使用権の設定を受けた者であって、当該使用権に基づいて、本件商標と類似する各被告標章の使用を開始し、これを継続していたのであるから、同被告らに本件商標権の移転の有無を調査するため、常時商標原簿を調査する義務があったとまではいい難く、同被告らが通常の注意力をもってすれば、本件商標権の移転の事実を知り得た時点までは、本件商標権の侵害行為について過失はなかったものといえることができ、上記過失の推定は、覆るものといふべきである。」(括弧内付加)と判示し、被告らが負う損害賠償義務を、本件商標権を譲り受けた旨の告知がなされた以降における本件商標の使用分に限定した。

以上

(弁護士 井上 義隆)