



® 平成30年 4 月 13 日 (金)

No. 14668 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カ年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

☆商標判例読解⑤⑦

[ART] 事件 (期間の定めのない無償使用許諾契約の解約の有効性が争われた事例) (1)

☆特許庁人事異動…………… (9)

商標判例読解⑤⑦

「ART」事件

(期間の定めのない無償使用許諾契約の解約の有効性が争われた事例)

ユアサハラ法律特許事務所／商標判例研究会

弁護士 伊達 智子

判決日：平成29年11月8日

裁判所：東京地方裁判所民事第40部 (佐藤達文、遠山敦士、勝又来未子)

事件番号：平成27年(ワ)第28491号 商標権侵害差止等請求事件

SUN・GROUP

企業経営や事業に貢献する
グローバルな知財戦略のプロ集団

サン・グループ 会長 藤本 昇

サン・グループ 代表 藤本 周一

特許業務法人 藤本パートナーズ

所長 弁理士 藤本 昇

機械・意匠・知財紛争
訴訟・鑑定・契約

【URL】
www.sun-group.co.jp

【大阪】
〒542-0081
大阪市中央区南船場 1-15-14
堺筋稲畑ビル2階
(総合受付5階)

【東京】
〒102-0093
東京都千代田区平河町 1-1-8
麹町市原ビル3階

副所長 弁理士 中谷 寛昭 (化学)

副所長 弁理士 野村 慎一 (意匠・国際)

弁理士 小山 雄一(特許・国際)	弁理士 北田 明(機械・制御)	弁理士 白井里央子(商標・不競法・著作権・国際)
弁理士 田中 成幸(商標・不競法)	弁理士 大川 博之(機械・制御)	弁理士 日東 伸二(化学・薬学)
弁理士 石井 隆明(意匠)	弁理士 久米 哲史(化学・国際)	弁理士 山本 裕(化学・薬学)
弁理士 三条 英章(化学)	弁理士 北村 七重(意匠・国際)	弁理士 横田 香澄(化学)
弁理士 道慶 一豊(化学)	弁理士 大西 陽子(意匠)	中国弁理士 展 馨(機械・国際)

【大阪】TEL:06-6271-7908 FAX:06-6271-7910 【東京】TEL:03-3237-3998 FAX:03-3237-3997 【E-mail】info@sun-group.co.jp

株式会社ネットス

内外国の知財情報の調査・パテントマップ・知財情報の加工・解析・翻訳

代表取締役社長 藤本 周一

取締役 田村 勝宏

取締役 川原 丈夫

【大阪】TEL:06-6261-2990 FAX:06-6261-2993

【東京】TEL:03-3237-4390 FAX:03-3237-4391

【E-mail】nets@sun-group.co.jp

株式会社パトラ

知財教育・PBS・外国法務

リーダー

高橋 香央里

【大阪】TEL:06-6271-2383 FAX:06-6271-7910

【東京】TEL:03-3237-3998 FAX:03-3237-3997

【E-mail】patra@sun-group.co.jp

★キーポイント

本判決は、存続期間や解約事由について明示的な合意のない、関連会社との間の無償の使用許諾契約について、商標権者が被許諾者である関連会社の同意なく一方的に解約するには、その解約を正当とする理由が必要であるとした事例である。

企業が事業戦略として関連会社を設立し、同一の標章を付して製品の製造・販売等させる場合に、特段の使用許諾契約を締結せず、存続期間や解約事由についても取り決めないことは珍しくない。本判決は、関連会社との間で成立した無償の使用許諾契約の解約の有効性を具体的に判断した事例として参考になると思われる。

登録番号：第578770号

出 願 日：昭和27年 (1952年) 8月30日

登 録 日：昭和36年 (1961年) 8月15日

指定商品：第7類「自動車の発動機の部品」他

【原告商標2】

“ART”

登録番号：第1488595号の1

出 願 日：昭和46年 (1971年) 1月19日

登 録 日：昭和56年 (1981年) 11月27日

指定商品：第7類「陸上の乗物用の動力機械の部品」他

【被告標章1】

A R T

【被告標章2】

“A R T”

【被告標章3】

H A R T

第1 事案の概要

本件は、原告と被告平塚金属が、資本の系列並びに代表者及び役員を同一とする系列会社として、それぞれ独立採算ではあるものの、ピストンその他の自動車部品の生産・販売に当たり、共通の標章として原告各商標を用いて活動を行っていたところ、原告の代表者が交代して以降、両者の関係が悪化し、原告が被告らに対し、原告各商標と同一又は類似の被告各標章の使用停止等を求めるに至った事案である。

裁判所は、原告と被告平塚金属との間に、原告各商標についての無償の使用許諾契約の成立を認め、原告が被告平塚金属の同意なく同契約を一方的に解約するには、原告と被告平塚金属との間の信頼関係が取引関係を継続することができない程度に損なわれ、その修復が困難であることや、被告平塚金属が原告各商標のブランドイメージを損なうような背信行為を行ったことなど、その解約を正当とする理由が必要であると解すべきであると判断した。

1 当事者

原告 アート金属工業株式会社

被告 平塚金属工業株式会社 (被告平塚金属)
株式会社山商エンタープライズ (被告山商)
箱崎貿易株式会社 (被告箱崎貿易)

2 原告商標及び被告標章

【原告商標1】

A R T

3 事実関係

(1) 当事者

原告は、昭和21年12月28日に設立された、各種内燃機関用ピストンの製造・販売を主たる目的とする株式会社である¹。

被告平塚金属は、昭和33年に設立された、各種内燃機関用ピストンの製造・販売を主たる目的とする株式会社である²。

原告及び被告平塚金属は、いずれもAを代表者として設立された会社である。Aは昭和49年まで両社の代表者を務め、同氏の死去後はその子であるBが両社の代表取締役役に就任した。

被告山商は、自動車部品の販売・輸出を主たる目的とする株式会社である。

被告箱崎貿易は、大型車両用修理部品、用品の販売・輸出を主たる目的とする株式会社である。

(2) 原告各商標と被告各標章

原告は、原告各商標の商標権を有している。

原告商標1及び2は、それぞれ、被告標章1及び2と同一である (以下、これらの標章を総称して「ART」といい、同各標章が付された製品を「ART製品」ということがある。)

被告平塚金属が製造し、被告各標章を付して販売等していた内燃機関用ピストン (以下、「被