

## ～M&Aで生じた知的財産権に関する事件～

### 日本商標判例紹介 (16)

2022年6月27日

執筆者 弁理士 岡田充浩

#### 1 概要

昨今、M&Aの成立を支援する事務所が数多く存在する。しかし当該事務所では事業承継の企業夫々の従業員的心情まで支援することは難しい。本事案では、M&Aで生じた登録商標に関する事件を紹介する。

#### 2 本事案の商標

##### 【本件登録商標01】

商標：オウザンのクロワッサン・ラスク（標準文字）

出願日：平成24年01月30日

登録日：平成24年08月03日

指定商品：第30類（クロワッサン，ラスク）

##### 【本件登録商標02】



**OHZAN**

商標：クロワッサン・デコラスク

出願日：平成24年02月06日

登録日：平成24年08月03日

指定商品：第30類（クロワッサン，ラスク）

#### 3 本事案の経緯

##### 【当事者】

（原告）株式会社珠屋櫻山：株式会社櫻山から権利義務を承継した会社

（被告） A氏：株式会社櫻山の前代表取締役

（相被告） B氏：A氏の元配偶者、本件登録商標01及び02の移転登録を実行

##### 【訴訟に至る経緯】

平成元年頃           ：A氏が櫻山の前身の旅館兼懐石料理店を創業

平成04年03月       ：A氏がB氏と結婚

平成18年02月02日   ：有限会社櫻山が設立

平成19年02月01日   ：株式会社櫻山に商号変更

平成20年01月25日   ：A氏が(株)櫻山の代表取締役に就任

平成21年頃～ : A氏が自ら考案したクワックン・ラスク等の洋菓子を製造販売  
平成23年頃～ : (株)櫻山が三越伊勢丹と取引  
平成24年08月03日 : (株)櫻山が代理人 a を通じて本件登録商標01及び02を商標登録  
↓  
(途 中) : (株)櫻山の事業の拡大により資金繰りが悪化  
平成27年12月15日 : (株)櫻山が(株)ホクショーの子会社となる。  
平成28年03月07日 : A氏が保有株式を(株)ホクショーに譲渡  
A氏とホクショー代表者C氏とが(株)櫻山の共同代表取締役  
(途 中) : A氏とC氏が経営方針で対立  
平成28年10月11日 : B氏が**本件登録商標02の移転登録(櫻山→B氏)**を申請  
申請の際に「有限会社櫻山代表取締役印」を使用  
平成28年10月15日 : A氏とC氏との交渉が決裂、A氏が代表取締役の辞任を意向  
平成28年10月20日 : A氏は代表者印及び印鑑カードを(株)櫻山に引渡  
平成28年11月04日 : **本件登録商標02の移転登録**について「有限会社…」の代表者印  
を理由とした却下理由通知、通知では「印鑑証明書による証明」等の解消方法が示唆  
↓  
平成28年11月09日 :  
A氏が(株)櫻山に対し、A氏の別会社の補助金申請に必要であると説明し  
(株)櫻山の印鑑証明書を指定の役場担当者に発送させる  
しかしながらA氏の別会社が補助金申請した事実はなく、  
指定の役場が補助金申請を取り扱う事実もなく、  
A氏が役場担当者に対し郵便物を送り返すよう依頼し、  
A氏が役場担当者から送返された郵便物を取得  
↓  
平成28年11月14日 : A氏が代表取締役の辞任をC氏に通知  
平成28年11月15日 : B氏が**上記の移転登録申請**を取下げ  
平成28年11月21日 : B氏が**上記で取得した(株)櫻山の印鑑証明書**を用い**本件登録商  
標02の移転登録(櫻山→B氏)**を再申請。その後登録  
平成29年01月15日 : A氏は櫻山の代表取締役を辞任  
平成29年01月18日 : B氏が(株)櫻山の印鑑証明書を援用し**本件登録商標01の移転登  
録(櫻山→B氏)**を申請。その後登録。  
平成29年01月27日 : B氏が代理人 a を通じてB商標01～03を商標出願  
平成29年07月頃 : A氏らの移転登録の噂を聞いた(株)櫻山が、以前から取引があ  
る代理人 a に調査依頼。代理人 a はB氏の移転登録申請及び商標出願の事実を(株)櫻  
山に報告し、利益相反を理由に代理人辞任  
(途 中) :

(株)櫻山工場がA氏の所有地を不法占有するとしてA氏が東京地裁に訴訟提起  
(株)櫻山を退職した元従業員がA氏と合流しラスク菓子製造販売事業を起業

↓

平成29年11月頃 : A氏が(株)櫻山の不法占有について三越伊勢丹に通知

平成29年12月01日 : (株)櫻山が(株)珠屋小林商店他1社と合併し(株)珠屋櫻山へ

平成29年12月15日 : (株)珠屋櫻山が三越伊勢丹の御中元商戦から外される。

平成30年10月09日 : (株)珠屋櫻山がA氏を

B氏の移転登録申請の共謀の理由で告訴又は告発

平成31年03月30日 : 東京地方裁判所がB氏に対し**移転登録の抹消登録手続**を命ずる判決。B氏は口頭弁論に出頭せず準備書面を未提出

令和元年05月25日 : 特許庁が上記の判決を受け、(株)珠屋櫻山の請求に応じた審判で**移転登録の無効審決**、B氏は何らかの抗弁を行わなかった。

令和元年11月17日 : 秋田地方検察庁は、公訴不起訴処分とした。

↓

(その後) : 珠屋櫻山(原告)が損害賠償請求を提起し、令和4年5月27日に判決の言い渡しが行なされた(令和2年(ワ)第14627号、損害賠償請求事件、東京地方裁判所民事第40部)。

(その後) : 本件登録商標01及び02が(株)珠屋櫻山に適法に移転登録

#### 4 裁判所の判断

**B氏が実行した本件登録商標の移転登録申請に、A氏が主体的に関与したか否かについて**

A氏は、虚偽の事実を説明することで(株)櫻山の印鑑証明書を(株)櫻山から違法に取得した。B氏は、当該印鑑証明書を利用して本件登録商標の移転登録を申請した。

かかる事実を鑑みれば、A氏は取得した印鑑証明書をB氏に手渡したことは明らかでありA氏はB氏と共謀して本件登録商標01及び02に係る移転登録を実行したといえる。

A氏は、自らが推進したラスク菓子の製造販売事業の登録商標が、当該事業に重要であると認識し、経営が手元から離れようとする時期に本件登録商標の存在を思い及び、自らが退任する前に本件登録商標を取り返そうと考えたのは明らかである。

A氏は、(株)櫻山の事業を妨害する動機がないと述べるが、自らが考案したラスク菓子の製造販売事業を引き渡すまでの経緯でM&A先が当初の合意を反故したと認識した結果、本件登録商標を取り返そうとの考えに至っても不自然ではない。

A氏は、元従業員により新規に起業したラスク製造販売事業にB氏が関与していることを知っており、本件登録商標を櫻山からB氏に移転させようとの考えに至っても不自然ではない。

本件登録商標の移転登録申請は譲渡人側の代表者の意志に基づくものでないため譲渡人側に対する不法行為を構成する。依ってA氏及びB氏は共同不法行為責任を負うといえる。

## 5 本事案から学ぶべきこと

事業承継では承継先企業は、承継元企業の従業員の処遇を明確にしなければならない。不明瞭な状態を先延ばしすることで当該従業員の不満で内紛が生じるおそれがある。

登録商標は事業と密接に関係するため、承継先企業は、登録商標の管理を厳重にしなければならない。例えば不満を持つ承継元企業の従業員が退職する際に登録商標の奪還等が生じないように注意しなければならない。

登録商標の移転登録申請では、正当な法人の実印（代表取締役印）の印影及び印鑑証明書が提出されれば、原則、当該証明書等の取得の違法性までチェックされないため本事案のような事態が生じる。取得の違法性の立証は困難であることから、一度なされた移転登録の無効化は多大な費用及び労力を要する。

本事案に類似する事案は多い。例えば先代の死去により承継した後継者が、いがみ合う兄弟に承継事業に係る登録商標を奪われる一例があり、注意が必要である。

以上