

～商標使用許諾における利益相反行為に関する～
日本商標判例紹介 (21)

2022年11月24日

執筆者 弁理士 岡田充浩

1 概要

同一人が代表者を務める一の法人から他の法人への商標使用許諾は取締役会等の承認が必要となる（商標法第30条等、会社法第356条及び第365条等）。本稿では取締役会等の承認の存否が争われた事案を紹介する。

2 本事案

2. 1 当事者

(原告) X社：建築設計、監理、コンサルタント業務等を目的とする株式会社

A氏：X社の代表取締役、Y社の共同代表取締役（解任）

(被告) Y社：不動産の保有及び賃貸等を目的とする株式会社

B氏：Y社の共同代表取締役

C氏：Y社の共同代表取締役

D氏：Y社の共同代表取締役（退任）、C氏の親

E氏：Y社の創設者、A／B／D氏の親

F氏：E氏の配偶者、A／B／D氏の親

2. 2 本事案における登録商標等

【原告商標01】

商標登録第4923608号

登録商標：東京芸術センター（標準文字）

出願日：平成17年03月07日

登録日：平成18年01月27日

区分：35類、36類、41類、43類

【原告商標02】

商標登録第5012587号

登録商標：神戸芸術センター（標準文字）

出願日：平成18年06月07日

登録日：平成18年12月22日

区分：35類、36類、41類、43類

【原告商標03】

商標登録第5775734号

登録商標：福岡芸術センター（標準文字）

出願日：平成26年07月25日

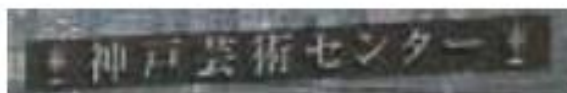
登録日：平成27年07月03日

区分：35類、36類、41類、43類

【被告標章01】



【被告標章02】



【被告標章03】



2. 3 本事案に至る経緯

昭和42年06月07日：E氏がY社を設立

昭和63年01月12日：E氏が死亡

E氏保有のY社株式をF氏が譲受

平成09年12月：Y社が自社物件を用いた賃貸事業等を開始
当該賃貸事業をA氏が担当

平成11年12月01日：A氏／B氏／D氏がY社の共同代表取締役

平成13年10月：Y社が福岡物件を福岡市に建設
Y社がX社に対し福岡物件に関する事業委託

平成17年01月13日：Y社の取締役会で「X社が原告商標02の権利者になる旨」を承認

平成17年03月07日：X社が原告商標01を出願

平成17年03月26日（平成18年02月26日）

：Y社の取締役会で「X社が原告商標01の権利者になる旨」を承認

平成18年03月：Y社が足立物件を足立区に建設
Y社がX社に対し足立物件に関する業務委託

平成18年06月07日：X社が原告商標02を出願

平成20年01月：Y社が神戸物件を神戸市に建設
Y社がX社に対し神戸物件に関する業務委託
なお貸金の流れは以下の通り
賃借人→家賃保証会社→X社→Y社

賃借人→X社→Y社

- 平成20年02月 : Y社が福岡物件の名称決定
- 平成20年02月23日 : Y社の取締役会で「X社に対し原告商標の使用許諾契約を締結する旨」を承認
- 平成20年10月01日 : X社がY社に対し商標使用許諾
X社（ライセンサー）代表者はA氏名義
Y社（ライセンシー）代表者はD氏名義
- 平成21年08月20日から平成28年02月10日までの間
: Y社がX社に対し商標使用料の支払
- 平成21年12月27日 : D氏がY社の取締役を退任
C氏が就任し、A氏／B氏／C氏がY社の共同代表取締役
- 平成25年11月13日 : F氏が死亡
F氏保有のY社株式の一部を財団に遺贈との話
- 平成26年07月25日 : X社が原告商標03を出願
- 平成26年09月12日 : A氏が、財団への株式の遺贈に反対
Y社の取締役会の決議なく
財団への株式譲渡承認請求の拒絶を表明
- 平成27年02月19日 : Y社の株主総会で「A氏をY社の共同代表取締役から解任する旨」を決議
- 平成27年12月25日 : A氏がY社に対し株主総会決議の取消訴訟を提起
- 平成28年01月 : Y社が自社口座の代表者名義をA氏からB氏に変更
Y社がX社に対しY社取引書類等の返還請求
X社がY社取引書類等の返還を拒否
- 平成28年09月12日 : X社がY社に対し商標使用許諾の停止を通知
- 以降 : X社がY社物件の占有を継続
Y社がX社に対しY社物件の建物明渡等請求を提起（東京地裁、平29年(ワ)39909号)
- 平成29年01月19日 : 株主総会決議の取消訴訟の控訴を経て控訴棄却の判決が確定し、Y社の代表取締役からのA氏の解任が確定
- 平成31年 : X社がY社に対し商標使用料等請求（本事案）を提起（東京地裁、平成31年(ワ)2614号）し、令和04年10月25日に判決言渡

2. 4 本事案での争点

第1 商標使用許諾の成否について

原告の主張】 使用許諾契約についてはY社の取締役会の承認を得ている。当該取締役会の承認については、議事録に示すとおりであり、当該議事録については、共同代

表取締役のB氏／D氏夫々が、保管先のA氏から返却された印鑑を用いて押印しており真正である。商標使用許諾契約のライセンシー代表者の押印については、慣例に従いD氏が押印しており真正である。株主総会の配付資料にはY社の商標使用料の未払いに関する注記がなされていたところ、株主側から一切の異議がなく、株主総会では商標使用許諾の成立について問題視されていない。共同代表者のB氏／D氏は遺贈問題が生じるまでA氏の運営に対し異議を唱えておらず、A氏が担当した商標使用許諾の成立について問題視されていない。

かかる事実に依れば商標使用許諾の成立は真正である、と主張する。

被告の主張】 商標使用許諾契約の成立については真正が欠ける。A氏はD氏の承諾なく使用許諾契約書を作成しており信用に欠ける。A氏は、例えば「欠席したF氏の議決権をA氏が行使する旨」の合意書をB氏／D氏に無断で作成する等、多数の書類を偽造しており信用に欠ける。別件においてA氏は使用許諾契約書の作成について「事理弁識能力がないのでD氏の代わりに押印した」との異なる主張をしており信用に欠ける、と反論する。

第2 Y社の行為が原告商標の使用に該当するか否か

原告の主張】 Y社物件の看板に商標を付する行為は、商標法の「広告」に該当し（商標法第2条第3項第8号）、原告商標の使用行為である（商標法第2条第3項、同第25条、同第37条第1項）、と主張する。

被告の主張】 Y社物件の看板は、建物名を明示することで建物を特定する目的で表示する館銘板（表札）に過ぎず、商標法上の「広告」に該当するものでなく（商標法第2条第3項第8号）、原告商標を使用するものでない（商標法第2条第3項、同25条、同第37条第1項）、と反論する。

第3 原告X社の商標使用料の支払請求等の行使が権利濫用であるか否か

原告の主張】 X社はA氏の解任後もY社の資産価値の毀損を防ぐという従来業務を継続しており、当該業務の売上げはX社に帰属する。Y社からの業務委託報酬が未払いの状況であることから、X社は賃借人が納めた賃金を、預かり金としてY社に納めることなく保留している、等と主張する。

被告の主張】 本事案については、過去にX社の代表者がY社の代表者を兼任していたA氏が、Y社の代表者を解任されたことで提起された、所謂内輪揉めの攻撃材料として利用された特異なケースである。本事案の原告X社は、A氏がY社の代表者を解任されて初めて、Y社に対し原告商標の使用料の請求、及び原告商標の権利侵害等を主張しており、当該主張の必要性が認められない。X社は、本来、原告商標の指定役務の業務の行使権限がないにもかかわらず、Y社から収益を獲得しており不誠実である、と反論する。

3 裁判所の判断

第1について

原告の代表者A氏は、B氏／D氏の印鑑を保管しており、B氏／D氏等の取締役の同意を得ずに契約書を作成することが可能且つ容易な状況にある。

原告は、F氏の自宅でA氏／B氏のみ出席で取締役会を開催したと主張するが、取締役会の議事録に依れば、被告の会議室でA氏／B氏／D氏／F氏の全員の出席で開催され、D氏が議長を務めたとされている。原告の主張と取締役会の議事録とで内容に齟齬がある。取締役会の議事録については信用に欠ける。

被告が決定した物件の名称を原告が商標登録すること自体が不自然且つ不合理である。また商標出願人の事業実績及び事業目的等が商標登録に影響するか否かに根拠が無く、原告名義で商標登録する合理的理由に欠ける。

Y社の株主総会での配布書類にはY社の商標使用料の未払いの注記が明確に記載されておらず、口頭や株主との質疑応答等を通じた補足された記録もない。商標使用料の未払いの内容をY社の株主が承認したとは言い難い。

B氏は、少なくとも定時の株主総会に参加しており、全ての経営をA氏の裁量に委ねたとは言い難い。原告の利益となり被告の不利益となる、X社からY社への商標使用許諾を、B氏が安易に同意したとは推認し難い。同様にB氏以外の取締役が、X社からY社への商標使用許諾に安易に同意したとは推認し難い。

以上の観点から商標使用許諾の成立については疑義があると言わざるを得ない。

第2について

被告の看板は被告標章以外に役務の内容、宣伝文句、連絡先等の記載がなく、来館者に対し物件の場所を明示する館銘板の機能を有するに過ぎない。被告の行為は、商標法上の「広告」でなく、原告商標を使用したとは言い難い（商標法第2条第3項第8号）。

第3について

原告は、被告の事業及び物件の管理の委託者にすぎず、Y社に対し排他的且つ独占的な権利を主張し得る正当な理由はない。経緯を鑑みれば、原告（X社）の被告（Y社）に対する権利行使は、原告の代表者A氏の被告の代表者からの解任と、被告からの管理報酬の未払いとに対する対抗手段と言うべきであり、原告の管理業務の確保が目的と言わざるを得ない。依って原告の被告に対する商標使用料の支払請求等は権利濫用と言わざるを得ない。

小括

被告に対する商標使用料請求には理由がない。依ってこれを棄却する。

4 本事案から学ぶべきこと

従来から、同一人が代表者を務める一の法人から他の法人への利益相反行為は、本事案で示すように取締役会の承認等を通じて是正されるように商標法の運用がなされ

ている。2006年改正会社法第326条等に基づき、一人会社の設立が可能となり、同一人が複数の会社の代表者に容易になり得る現在、取締役会等の承認による是正機能は最大限発揮されるべきである。

一方、本事案のように多数の権原が同一人に集中すると、利益相反行為の是正機能が低下する。他の取締役や株主等は、常時注意することが大切である。

以上