

## ～M&Aで生じた知的財産権に関する事件（続き）～

### 日本商標判例紹介（22）

2022年12月22日

執筆者 弁理士 岡田充浩

#### 1 概要

2022年5月に紹介した「M&Aで生じた知的財産権に関する事件」は、登録商標の奪還を試みた承継元企業の前代表者が、承継先企業から訴えられた事件である。

先月末、原審で敗訴した被告（前代表者）が訴えた控訴審の判決の言渡しがあったので、以下紹介する。

#### 2 本事案の登録商標

##### 【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】



商標：OHZAN  
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】

（控訴人、原審被告）A氏：承継元企業（(株)櫻山）の前代表取締役

（原審相被告）B氏：A氏の元夫、本件登録商標01及び02の移転登録を実行

（被控訴人、原審原告）株式会社珠屋櫻山：(株)櫻山から事業承継した承継先企業（(株)ホクショー）に連なる法人

##### 【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氏が考案したクワッパン・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25日 : (株)櫻山が(株)ホクショーの子会社 (M&A)  
(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、銀行印及び印鑑カードを(株)櫻山に引渡  
平成28年11月04日 : 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A氏の別会社の補助金申請に必要であると説明  
(株)櫻山の印鑑証明書を役場に発送  
A氏が発送先の役場に対し郵便物(印鑑証明書)を送り返すよう依頼  
A氏が発送先の役場から転送された郵便物(印鑑証明書)を入手  
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 : 上記で入手した(株)櫻山の印鑑証明書を用い  
B氏が本件登録商標02の移転登録(櫻山→B氏)を再申請  
平成29年01月15日 : A氏は(株)櫻山の代表取締役を辞任  
平成29年01月18日 : (株)櫻山の印鑑証明書を援用し  
B氏が本件登録商標01の移転登録(櫻山→B氏)を申請  
(途 中) :  
(株)櫻山工場がA氏所有地を不法占有しているとしてA氏が東京地裁に提起  
(株)櫻山の元従業員がA氏ら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)櫻山の不法占有等を三越伊勢丹に通知  
平成29年12月01日 : (株)櫻山が(株)ホクショーの子会社及び(株)珠屋小林商店と合併し(株)珠屋櫻山となる  
平成29年12月15日 : (株)珠屋櫻山が三越伊勢丹の御中元カタログから除外  
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(原審)

(令和2年(ワ)第14627号、損害賠償請求事件、東京地裁民事第40部)

令和04年05月27日：判決の言渡

原審判決の言渡では、

(株)珠屋櫻山に対するA氏及びB氏の共同不法行為が認容

(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

(その後) : A氏が敗訴部分の不服を控訴(控訴審)

(令和4年(ネ)第10067号損害賠償請求事件等、知財高裁第02部)

令和04年11月30日：判決の言渡

#### 4 裁判所の判断(原審)

(争点) 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(共謀)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)櫻山から違法に入手した。B氏は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。

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、自らが退任する前に本件登録商標を奪還しようと考えたのは明らかである。A氏及びB氏は共同不法行為責任を負うといえる、と判断

#### 5 裁判所の判断(本控訴審)

(控訴人主張補充01) 平成28年11月09日の印鑑証明書の取得の際に、(株)櫻山を欺罔していない

→控訴審は、A氏が(株)櫻山に対し、印鑑証明書が補助金申請に必要なとの虚偽を伝え、印鑑証明書を補助金申請担当と別の役場に発送させ、別の役場を通じて印鑑証明書を不当に入手した事実が変わりない、と判断

(控訴人主張補充02) 控訴人は登録商標02の存在を認識しておらず、B氏と共謀していない

→控訴審は、登録商標02は、控訴人が(株)櫻山の代表取締役の際に出願されたものであり、控訴人が推し進めていたクワッサン・ラスク等の洋菓子事業を指定商品等とすることを鑑みれば、登録商標02の存在を認識していないとする控訴人の主張を認容できない、と判断

(控訴人主張補充03) 控訴人の通知が、(株)櫻山が三越伊勢丹のカタログ掲載から外された事実と因果関係を有するものでない。

→控訴審は、仮に登録商標02等に問題があればカタログ全ての作り直しを余儀なくされることを鑑みれば、控訴人の通知で危機感を頂いた三越伊勢丹が(株)櫻山をカタログから除外する、との予防策を取ることは合理性があり、因果関係を有している、と判断

## 6 本事案から学ぶべきこと

本事案では承継先企業は、A氏らの原審及び控訴審での信用性の低い主張に助けられる形で登録商標の奪還を死守し得た。しかしながら仮にA氏らが移転登録申請をM&A以前から秘密裏に入念に実行していれば奪還が成功していたと言い得る。

承継先企業は、登録商標などの企業価値に基づきM&Aをしていることから、登録商標が奪還されれば想定していない不利益を被る。

承継先企業は、M&A後も気を抜くことなく登録商標等の不可視な財産の管理に注力すべきである。

以上