

# 不使用取消審判不成立審決の取消訴訟において、 商標法2条3項1号、8号に係る商標の使用の 解釈が争われた事例

——エコルクス事件——

知的財産高等裁判所 平成22年12月15日判決  
平成22年(行ケ)第10013号 審決取消請求事件

工 藤 莞 司\*

**抄 録** 本事件は、不使用取消審判不成立審決に対する審決取消訴訟事件で、登録商標の使用を巡り、商標法2条3項1号、8号の解釈及び被告（被請求人・商標権者）の不使用に係る正当理由の存否が争われたものである。本判決は、本件審判請求の登録前に係る被告の行為は、定義規定の解釈上いずれも商標の使用には当たらないとし、また正当理由の存在を否定して、審決を覆したもので、これらをいずれも妥当な解釈との立場から解説を加えた。併せて、企業の商標管理においては不使用登録商標の対策も重要な処、その対策、特に不使用取消審判の請求があったときの対応策についても、言及した。

## 目 次

1. 事案の概要
2. 争 点
3. 判 旨
4. 検 討
  4. 1 商標法2条3項1号の解釈と審決の妥当性
  4. 2 商標法2条3項8号の解釈と本件商標の使用の有無
  4. 3 不使用に係る正当理由の有無
  4. 4 企業の商標管理と不使用対策

## 1. 事案の概要

被告（被請求人・商標権者）所有の下記登録商標に対して、原告（請求人）が指定商品中、「LEDランプ」（以下「本件商品」という。）について、不使用による商標登録の取消審判を請求（以下「本件審判請求」という。）したところ、

特許庁は、「被請求人が本件審判請求の登録前の平成21年4月10日に外部デザイン会社から本件容器のパッケージデザインの納品を受けて」本件審判請求の登録後に使用したという被告の使用証明を認めて不成立の審決をしたため、原告がその取消しを求めて、知財高裁に提訴した事案である。

本件審判請求は平成21年4月14日になされ、その登録は平成21年4月30日（以下「本件請求の登録」という。）にされた。

登録第4595454号商標

商標「エコルクス／ECOLUX」

指定商品 第11類「電球類及び照明器具」

平成14年8月16日設定登録

\* 首都大学東京法科大学院講師・創英国際特許法律事務所 弁理士 Kanji KUDO

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

## 2. 争 点

(1) 被告の証明に基づいて認定した本件商標の使用が商標法2条3項1号に該当するとした審決に違法はないか。

(2) 本訴において被告が証明した本件商標の使用が本件請求の登録前の使用で、商標法2条3項8号に該当するか。

(3) 被告は、商標法50条2項但し書の正当理由を有するか。

## 3. 判 旨

### (1) 商標法2条3項1号に基づく本件商標の使用の有無について

1) 商標法2条3項1号所定の「商品の包装に標章を付する行為」とは、同号に並列して掲げられている「商品に標章を付する行為」と同視できる態様のもの、すなわち、指定商品を現実包装したものに標章を付し又は標章を付した包装用紙等で指定商品を現実包装するなどの行為をいい、指定商品を包装していない単なる包装紙等に標章を付する行為又は単に標章の電子データを作成若しくは保持する行為は、商標法2条3項1号所定の「商品の包装に標章を付する行為」に当たらないものと解するのが相当である。

2) 被告は、本件請求の登録日以前から、本件容器に本件商標を付して販売するための準備を進めていたところ、被告が平成21年4月10日に外部会社から受領したものは、本件容器のパッケージデザインの電子データであるにすぎない。被告が上記電子データを受領し、これを保持することになったからといって、これをもって商標法2条3項1号所定の「商品の包装に標章を付する行為」ということはできない。

したがって、被告は、本件商標について、本件請求の登録日よりも前の3年以内に我が国において商標法2条3項1号所定の「商品の包装

に標章を付する行為」がされた事実を証明していないというほかない。

### (2) 商標法2条3項8号に基づく本件商標の使用の有無について

1) 商標法2条3項8号所定の標章を付した広告等の「頒布」とは、同号に並列して掲げられている「展示」及び「電磁的方法により提供する行為」と同視できる態様のもの、すなわち、標章を付した広告等が一般公衆による閲覧可能な状態に置かれることをいい、標章を付した広告等が一般公衆による閲覧可能な状態に置かれていない場合には、商標法2条3項8号所定の標章を付した広告の「頒布」に当たらないものと解するのが相当である。

2) 本件容器の写真が広告として掲載された本件情報誌が小売店に配達され、もって一般公衆による閲覧可能な状態に置かれたのは、平成21年5月1日である。したがって、被告が本件容器の広告写真が掲載された本件情報誌を頒布したのは、同日（平成21年5月1日）であるというべきであって、被告が前日（平成21年4月30日）に発送を行ったからといって、当該発送行為をもって本件商標を付した広告等の頒布に該当するとはいえない。したがって、被告は、本件商標について、本件請求の登録日よりも前の3年以内に我が国において商標法2条3項8号所定の本件商品に関する広告の「頒布」がされた事実を証明していないというほかない。

### (3) 商標法50条2項ただし書の「正当な理由」の有無について

商標法50条2項ただし書にいう「正当な理由」とは、地震等の不可抗力によって生じた事由、第三者の故意又は過失によって生じた事由、法令による禁止等の公権力の発動に係る事由その他の商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の責めに帰することができない事由が発生した

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ために、商標権者等において、登録商標をその指定商品又は指定役務について使用することができなかつた場合をいうと解するのが相当であるところ、本件商標に関しては、そのような不可抗力等の事由は、何ら認められない。

## 4. 検 討

### 4. 1 商標法2条3項1号の解釈と審決の妥当性

審決が、本件請求の登録前、「被告が平成21年4月10日に外部デザイン会社から本件容器のパッケージデザインの納品を受けたこと」及び本件請求の登録後に使用したことをもって、本件商標の使用を積極的に認定したのに対して、本件判決が、商標法2条3項1号の使用の定義規定により、被告が証明した本件請求の登録前の前掲使用については、「商品の包装に標章を付する行為」該当性を否定したもので、妥当である。これまでは使用の準備行為を巡る争いは見当たらず、最初の裁判例と思われる。

商標は、商品や役務の取引の場において、取引者・需要者がそれに接して初めて、その出所表示機能等を発揮する。したがって、使用の前提として、取引に供される商品や役務の存在が必要である。すなわち、取引の場において使用されて初めて、自己の使用により業務上の信用が蓄積され、また他人の使用により業務上の信用が害される虞があるからである。例外として、広告はその性質上商品の製造販売や役務の提供前に係る準備段階での広告も取引上普通に行われているため、例えばホテル開業前の広告も使用に該当する<sup>1)</sup>が、媒体の頒布が必要である。商標法2条3項各号はそのような局面を想定した使用の定義であって、そのように解釈をすべきことになる。この中でも、付された標章の態様の解釈については幅があろう（不使用取消審判では、いわゆる商標的使用の要否についての裁判例は分かれている。）が、時期的な観点か

らの解釈は限定されよう。そして、使用の有無は事実認定の問題であって<sup>2)</sup>、法解釈が入る余地はまずないと言って良い。

商標法2条3項1号の「商品の包装に標章を付する行為」とは本件判決が判示するとおり、同号の商品自体の場合との横並びから実際に商品を包装した容器や用紙に標章を付した場合である。そして、商標法2条3項1号は、同2号の「標章を付した商品又はその包装をした商品の譲渡、引き渡し…」の前段階である。

審決認定の本件請求の登録前の行為は、使用の準備行為と言えるもので、商標法2条3項1号の使用の定義には含まれないことは文理上も明らかである。例外的に侵害とみなされる予備的行為にのみ該当し（37条5号）、また予防措置として差止めの対象となるだけである（36条2項）。そして、取引を前提としたものであれば、商品やその包装に標章を付することで足りるものであるから、1号の使用には、商品やその包装に標章を付したものであれば、保管や輸送中のものも含まれるが、本件のような更にその前段階の商品を包装する前の容器又は用紙に標章を付しただけやそのためのデータを用意しただけという準備行為を含むと解することは困難である。唯、審決も、本件請求の登録後ではあるが、実際に商品の包装に付された行為も勘案して又は一連の連続行為として、使用を認定したとも言えようが、独自の解釈である。不使用取消審判における使用の事実の認定は、「何時、何処で、誰が」等をスポット時点で認定しなければならぬもので、審決のように前後の行為を総合して勘案というのは馴染まないといふべきである。最近の審決にはこの種の解釈が散見されるが、その場合には、攻めて新解釈の趣旨を法目的等から合わせて展開しないと説得力がなく、不利となった当事者等よりは理解が得られず、単なる誤りとされてしまう。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

#### 4. 2 商標法2条3項8号の解釈と本件商標の使用の有無

この広告としての使用の主張等は、本件取消訴訟において、被告が初めて証明した使用事実で、審決では争われていない（取消訴訟に至っての使用の証明も許容される<sup>2)</sup>）。

本件判決は、『商標法2条3項8号所定の標章を付した広告等の「頒布」とは、…標章を付した広告等が一般公衆による閲覧可能な状態に置かれること』との解釈を示した上で、『本件容器の写真が広告として…一般公衆による閲覧可能な状態に置かれたのは、平成21年5月1日である。したがって、被告が本件容器の広告写真が掲載された本件情報誌を頒布したのは、同日（平成21年5月1日）であるというべき』として、使用を否定したものである。

広告媒体の「頒布」の解釈を伴う問題であって、前掲した商標の使用の意義からすれば、妥当な解釈であって、本件請求の登録日とは一日違いと雖も、どうにもならない。また、本件情報誌の発送をもって頒布に当たるとの原告の主張は独自の見解である。因みに、「頒布」は特許法等にもあって、同じ解釈である<sup>3)</sup>。

なお、本件請求の日から約2週間後にその登録がなされている。現在では順当な登録処理であろう。

#### 4. 3 不使用に係る正当理由の有無

本件判決は、被告が選択的に主張した不使用に係る正当の理由の存在についても、斥けた。本件判決が判示したように、正当理由とは、いわゆる不可抗力等による場合、すなわち、「自己の責めによらないで、次のような事由が発生しなかったら使用できたはずの場合で、①天災地変によるもの、②類焼、放火、破壊その他の第三者の故意又は過失によるもの、③法令による全面的禁止、許認可手続きの遅延その他の公

権力の発動によるもの」とすることについては、通説、判例とするところである。営業所が地震による被災を受けて正当理由を認めた裁判例として、「UNITED事件」<sup>4)</sup>がある。

したがって、被告主張の本件請求の登録前から準備行為を継続していることでは、正当理由に該当しない。単に内部事情に過ぎないからである。被告は、「本件商標について真摯なる使用の意思が認められるものである。かかる場合は、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図るといふ商標法の目的に照らし、被請求人が本件商標を我が国において使用していないことについて正当な理由があるものとすべきである」との過去の審決<sup>5)</sup>を拠り所としたのであろうが、この審決も当該理由は内部事情に過ぎないとして、知財高裁で取り消されている<sup>6)</sup>。

なお、被告は、正当理由の存在に係る主張の中で、本件審判で本件商標登録が取り消されても、未だ類似の指定商品が残るため原告登録出願商標は登録されないことを挙げているが、本件審判が原告がした登録出願について商標法4条1項11号該当の拒絶理由を受けたため請求した審判であることに着目したもののだが、これは理由にはならない。法律的には無関係である上に、取消範囲は請求人が自由に定められるもので、仮にそうであれば請求人・被告側が再度請求すればよいからである。

#### 4. 4 企業の商標管理と不使用対策

##### (1) 不使用取消審判とその現状

不使用取消審判制度は、我が国が採用する登録主義の弊害を除去するために存在するもので、商標法は、商標登録には使用を条件とせず、使用意思の存在により登録を認めるもので、この点登録主義のメリットではあるが、登録後の不使用登録商標の累積がデメリットであり、これを是正するための不使用に対する制裁制度

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

である。不使用であれば商標権が消滅するのではなくて、第三者の審判請求により商標登録を取り消すというもので、パリ条約5条Cにおいても許容されている。

最近の不使用取消審判の統計は次の表1の通りで<sup>7)</sup>、審判請求の中で、成立する審決は多いが、現存商標登録件数が約170万件であり、これに比すれば極僅かな件数である（商標法51条及び53条等の取消審判も含まれるが極僅かな件数である。）。

表1 取消審判統計

	請求件数	成立件数
1997年	1,339	772
1998年	1,454	1,079
1999年	1,761	1,163
2000年	1,576	1,072
2001年	1,475	1,539
2002年	1,500	1,227
2003年	1,745	1,244
2004年	1,644	1,535
2005年	1,597	1,221
2006年	1,601	1,259
2007年	1,757	1,331
2008年	1,612	1,389
2009年	1,413	1,313

2009年請求件数1,413 ÷ (総登録件数1,700,000 - 3年未満登録件数300,000) = 0.001

商標権者が不使用取消審判を請求される確率は年間0.1%と非常に低い。そうは言っても、企業の中では、登録商標の使用管理とともに、不使用登録の管理も重要とされる。以下、この点に関して、考察する。

### (2) 不要不急な登録出願問題

将来も使用されないような商標については登録出願をしないことが一番の対策ではあるが、そうもいかないのが企業の商標管理であろう。

現在では、不要不急な登録出願はないだろう。従来は、将来の使用に備えたストック登録商標を必要とした時期があった。それは審査期間が長く、経営戦略上タイムリーな使用に問題があったからで、審査待ちの期間が6月前後の現状では（2009年は6.2月）、その必要性はほぼ解消されたと言って良い。

使用を前提としない防衛出願・登録も存在するが、周知・著名商標の審査基準が改善されて<sup>8)</sup>、そのような登録出願は件数的には減ったと思われるが、必ずしも審査基準に沿った実務が確実ではなく、他人の登録阻止には、商標法4条1項11号による阻止が最も効果的として、一部の企業では相変わらず、著名登録商標のための防衛出願・登録が行われているようである。

なお、一出願多区分制の下で幅広い指定商品・役務をもって登録出願をしたが、登録時には一部の商品等が不要となったときは、査定後登録料納付時に、商品・役務の区分を減ずる補正が出来る途が開かれた（商標法68条の40第2項）。不使用登録商標対策の一つだが、その統計がなく、どの程度活用されているか不明である。

企業の取り扱う商品・役務の中には、季節商品・役務も存在するが、不使用取消審判に係る不使用期間に係る要件は3年以上であるから、この期間を超える季節商品はないだろう。例えば、冬季用スパイクタイヤは1年置きの使用が可能である。

その他、企業の中では3年毎の再登録出願や広告への掲載も考えられるときもあるようだが、前掲不使用取消審判の請求率からすれば、前者は無駄な労力や費用である。後者については、商品や役務の伴わない形式的な広告では、登録商標の使用とは認められない<sup>9)</sup>。

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

### (3) 不使用取消審判請求があった場合の対応等

不使用取消審判の請求があったことは、商標権者はその副本送達で知ることになる（商標法56条1項・特許法134条1項）。実際に使用をしている指定商品・役務を含む範囲内に係る取消請求であれば、その事実を証明した証拠書類とともに答弁書を提出すれば、その審判請求は不成立の審決となる（商標法50条2項）。商標権者側が審判請求されることを知った後に使用を開始しても（駆け込み使用）、その事情を請求人が証明すれば、使用とは認められない（商標法50条3項）。駆け込み使用を認めないこととして、譲渡交渉等（後述）の促進を図ったものである。

他方、使用権者を含めて実際に使用をしていない指定商品・役務に係る取消請求であれば、その使用の事実を証明できないので、その審判請求は成立の審決となる（商標法50条2項）。但し、不使用に付き前掲の正当理由があればその事実を証明して取消しを免れることができる（商標法50条2項但し書）。正当理由がなく、商標登録の取消しを免れたいのであれば、請求人又はその代理人に接触して、話し合いから和解に至ることも可能である。話し合いが着けば、審決が確定する前までは、請求人は、被請求人の承諾を得て、審判請求を取り下げて、審判事件を終了させることが出来る（商標法56条1項・特許法155条1, 2項）。

#### 1) 使用権の許諾

商標権者が商標登録を維持しながら、請求人の使用を認めるには、使用許諾がある。

商標法上は専用使用権と通常使用権がある（商標法30, 31条）が、後者の許諾が一般である。許諾契約においては、その設定範囲として使用権者の使用商品・役務の範囲、使用期間、使用地域とともに、使用料の有無等が定められる。設定範囲では、商標権者の使用も制限さ

れる専用使用権は敬遠される（商標法25条但し書）。商標権者が登録商標の使用権を専有するのは、「指定商品・役務」に限られているから（商標法25条）、請求人の使用希望商品・役務が当該指定商品・役務の範囲内となる。

#### 2) 禁止権不行使の契約

請求人の使用希望商品・役務が当該指定商品・役務の範囲内ではなくてその類似商品・役務や類似商標であるときは、使用許諾は不可であるから、禁止権不行使契約となる。つまり、商標権者は、請求人の商標法37条1号等のみなし侵害行為に対しては、権利行使は行わない旨の契約である。対価又はその有無は両者の話し合いによる。この契約下の使用は、後日不使用取消審判の請求があった場合でも、通常使用権者等の使用とは認められないとする裁判例がある<sup>10)</sup>。通常使用権者の使用ではないばかりではなく、当該登録商標の類似の使用であるからでもある。

#### 3) アサインバック

当該商標権を一度、商標権者より請求人へ譲渡をして移転登録を経由し、請求人の登録出願に係る商標法4条1項11号の拒絶理由を解消して登録を受けた後、再度商標権者へ譲渡（返還）するという方法もある。アサインバック（Assignback）と呼ばれ、一般の商標権の譲渡による移転とは異なる。平成8年の改正（法律第68号）で連合商標制度が廃止されて、自己の互いに類似範囲にある商標権の分離移転が可能となったから採られる方法である（商標法旧24条の廃止）。請求人が直接当該登録商標を引用されて拒絶理由を受けた場合の対応である。

この場合、移転後両者間で、その一方が出所の混同の虞のある使用をしたときは、不正競争の目的の存在を条件として、そのような使用をした商標権に係る商標登録は取消審判の対象となる（商標法52条の2）。

なお、平成8年の改正で、不使用取消審判の

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

請求人適格を「何人も」と拡大したため（商標法50条1項）、現在では、ダミーの請求が見受けられて、両者間の前記各話し合いには障害となることがある。また安易な請求もある。不使用登録商標の存在は、商標の採択の幅を狭めるとの公益性が強調されて改正されたが、結局殆どは必要な者だけが請求しているわけであるから、拡大の効果はダミーの請求だけでも見える。

### (4) 本件事案の場合

原告・請求人が取消請求をした商品と被告・商標権者が使用を準備した商品は重なり、話し合い解決の余地はなさそうである。本件請求の登録の日との一日違いは不運としか言いようがないが、やはり、本件商標の設定登録日から使用決定まで約7年を要したことは不使用の空白期間が長すぎると言える。少なくとも設定登録後3年間の不使用期間を見据えるべきで、登録出願時の商標戦略が問われる例であろう。

### 注 記

- 1) 特許庁「工業所有権法逐条解説」18版1188頁(2010年) 発明協会
- 2) 「シェトア事件」最高裁平成3年4月23日判決

- 3) 昭和63年(行ツ)第37号 民集45巻4号538頁 特許庁「工業所有権法逐条解説」18版82頁(2010年) 発明協会
- 4) 「UNITED事件」知財高裁平成19年11月29日判決 平成19年(行ケ)第10227号 知的財産権判決速報392-14759, 特許庁「工業所有権法逐条解説」18版1381頁(2010年) 発明協会, なお, 平成8年改正前の更新時の使用チェックにおいても(旧19条3項), 同様であった(特許庁「商標審査基準」2版76頁(昭和56年) 発明協会)。
- 5) 取消2003-30606 平成16年8月10日審決, この審決と同旨の学説(網野誠「商標」第6版895頁平成14年有斐閣)があるが, 現在では少数説である。
- 6) 「PAPAJOHN'S事件」知財高裁平成17年12月20日判決 平成17年(行ケ)第10095号 判例時報1922号130頁
- 7) 特許庁行政年次報告書2009年
- 8) 特許庁「商標審査基準」9版36頁, 50頁外(2007年) 発明協会
- 9) 「ヴィトン事件」東京高裁平成5年11月30日判決 平成4年(行ケ)第144号 判例時報1488号144頁
- 10) 「リバ事件」東京高裁平成11年3月24日判決 平成9年(行ケ)第155号 知的財産権判決速報289-8694, 「コルマー事件」東京高裁平成11年10月7日判決 平成10年(行ケ)第189号 知的財産権判決速報295-9047

(原稿受領日 2011年6月16日)