

「商標法コンメンタール」 LexisNexis 掲載

弁護士 井奈波 朋子

50 条

(商標登録の取り消しの審判)

50 条 継続して 3 年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標（書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。）の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

2 前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前 3 年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。

3 第 1 項の審判の請求前 3 月からその審判の請求の登録の日までの間に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であつて、その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知つた後であることを請求人が証明したときは、その登録商標の使用は第 1 項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。ただし、その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。

【趣旨】

1 本条の意義

我が国では、登録主義を採用しているので、使用主義を採用する諸国のように、商標の使用は、商標権の発生及び存続の要件ではない。しかし、商標は現実に使用されることによって業務上の信用維持という機能を果たすから、商標法上の保護は本来商標の使用によって蓄積された信用に与えられる。一定期間使用されていない登録商標については、保護すべき信用も発生しないか、すでに消滅しているので、商標法上の保護を与える対象としてふさわしくない。また、本来何人も自由に標章を使用して経済活動ができるところ、使用の伴わない登録商標を放置することによって、商標の選択の余地を狭めこれを阻害する。さらに、使用の伴わない登録商標に対して排他的独占的権利を与えておくのは国民

一般の利益に反する。したがって、商標法は、登録主義を採用しつつ、不使用の商標を放置するのではなく、請求を待って取消す制度を採用した。

2 本条の沿革

不使用取消制度は、旧商標法（大正 10 年法律第 99 号）にも存在し、現行法（昭和 34 年 4 月 13 日法律第 127 号）に引き継がれた。昭和 50 年改正（昭和 50 年 6 月 25 日法律第 46 号）においては、不使用商標の増加が問題とされ、改正前は、審判請求人が登録商標の不使用の事実に関する立証責任を負担していたが、改正により、被請求人である商標権者に登録商標の使用の事実に関する立証責任を負わせることになった（50 条 2 項）。

平成 3 年改正（平成 3 年 5 月 2 日法律第 65 号）では、サービスマーク制度の導入により、指定役務に係る登録商標についても本条の適用を認めることとなった。

平成 8 年改正（平成 8 年 6 月 12 日法律第 68 号）では、従前、不使用取消審判の請求人適格を利害関係人に限定していたが、何人も請求できることとした。また、登録商標の使用の範囲について、社会通念上同一と認められるものを含む旨、明記した。さらに、3 項を新設し、駆け込み使用の防止を図った。また、審判における不使用取消の効果を、審判請求の登録日にまで遡らせる改正を行った（54 条 2 項）。改正前は、審決が確定した時と定められていた。

【解説】

1 不使用取消審判の要件

不使用取消審判請求ができるのは、①継続して 3 年以上日本国内において、②商標権者、専用使用権者または通常使用権者のいずれもが、③各指定商品または指定役務についての登録商標の④使用をしていない場合である（50 条 1 項）。正当な理由なく登録商標の使用をしていなかったことは、商標権者である被請求人の抗弁となる（同条 2 項）。

(1) 継続して 3 年以上日本国内において

継続して 3 年以上、日本国内において、その登録商標が使用されていないことが必要である。その登録商標が外国で使用された事実は考慮されない。3 年の起算点は、不使用取消審判請求登録時である（50 条 2 項）。「継続して」であるから、請求登録時までの 3 年間のうち一度でも使用の事実があれば、取消の要件を満たさない。また、請求時に使用していれば、それ以前に継続して 3 年以上使用していなくても、取消の要件を満たさない。

商標権の移転があった場合において、前主の不使用の事実を後主が承継するかが問題となる。GOLDWELL 事件（東京高裁昭和 56 年 11 月 25 日判決無体集 13 卷 2 号 903 号）は、次の理由により、前主の不使用の事実も後主が承継すると判断した。「商

標権が設定された後であつても、この目的ないし要請に積極的に応えるに足りない事実、例えば、当該商標の一定期間の継続した不使用の事実が、現にあれば、正にこの事実によつて、その商標権は、商標制度存在の趣旨にそわず、かえつて、他人による同一又は類似の商標の使用を阻み、ひいて、他人の流通秩序への寄与を妨げることになり、消極的な意味しか有しないものとして否定さるべきものとするのが、現行不使用による商標登録取消制度の趣旨と解される。したがつて、商標権を譲り受ける場合には、その商標の従前の使用状況についての事実、例えば、指定商品の一部又は全部について、一定の期間使用されていない事実があるときには、その事実自体は、消滅するはずのものではないから、当該商標権に当然に伴うものとして、譲受人もまた、そのような事実を伴わないしはそのような状況下にある商標権を承継し、したがつて、当該商標権の譲り受けにより、譲渡前の不使用の事実が不問に付され、不使用の期間が譲受人との関係で新たに起算されるというようなものではないと解すべきであることは、商標法第 50 条第 1 項、第 2 項の規定の前示趣旨に鑑み明らかである」。

(2) 商標権者、専用使用権者または通常使用権者のいずれもが不使用であること

商標権者自身が登録商標を使用するか、専用使用権者または通常使用権者が使用していれば、取消を免れる。取消を免れるためには、商標権者の意思に基づいた使用がなされていることが必要であり、中用権者、先使用権者のような商標権者の意思に基づかない使用は除外される。

専用使用権設定契約が期間満了により終了した後の通常使用権者の使用は、本条の通常使用権者による使用に該当しない（知財高裁平成 21 年 11 月 30 日判決判時 2082 号 120 頁 SMILE&SMILEY 事件）。また、ランドリータイム事件（知財高裁平成 26 年 7 月 17 日判決判例集未掲載）は、原告と被告との間で本件商標を譲渡することを内容とする営業譲渡契約を締結していたが、商標権の移転登録はなかった場合に、被告が、原告の登録商標と社会通念上同一の商標を用いていた事実により、移転登録までの通常使用権を認め、原告の登録商標の使用ありと判断した。

(3) 各指定商品または指定役務についての不使用

使用は、商標法 2 条 3 項にいう使用をいい、広告的使用（2 条 3 項 8 号）でも良い。ただし、VUITTON 事件（東京高裁平成 5 年 11 月 30 日判決判時 1488 号 144 頁）は、「単に不使用取消の審判を免れる目的で名目的に商標の使用をするかのような外観を呈する行為があっただけでは、商標に関する広告に標章を付して展示または頒布する行為に該当しない」と判断し、審判の登録前に行った新聞広告について、使用と認めなかった。クラブハウス事件（知財高裁平成 22 年 4 月 14 日判決判時 2093 号 131 事件）は、原告のメールマガジンにおける「クラブハウス」標章の表示行為が広告的使用に該当しないと判断した審決に対し、「本件審判の請求の登録前 3 年以内に日本国内に

において、加工食料品を中心とする原告商品に関する広告又は原告商品を内容とする情報であるメールマガジン及びW e b 版に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付し、これを電磁的方法により提供したものであって、原告の当該行為は、商標法 2 条 3 項 8 号に該当するので、原告の「クラブハウス」標章の使用行為は商標法 2 条 3 項 8 号に該当せず、本件審判の請求の登録前 3 年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品についての本件商標の使用をしていることを認めるに足りないとした本件審決の認定判断は、誤りである」として、審決を取消した。他方、青星ソース事件（最判 43 年 2 月 9 日判時 516 号 34 頁）は、使用の定義がなかった旧商標法下における判例であるが、「商標の使用があるとするためには、当該商標が、必ずしも指定商品そのものに付せられて使用されていることは必要でないが、その商品との具体的関係において使用されていることを必要とするものと解するのが相当である。そして、また、商標を表示した取引書類であっても、所論のようにそれが常に指定商品との具体的関係において使用されるものと推認すべき経験則は、存在」しないとして、会社の取締役に対する取締役会招集の通知や株主に対する臨時株主総会の通知に使用されたことをもって、登録商標の使用に該当しないと判断した。

ところで、本条の使用は、自他商品識別機能を果たす使用であることを要するかという問題がある。elle et elles 事件（知財高裁平成 21 年 11 月 26 日判決判時 2086 号 109 頁）は、「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品とする「elle et elles」商標に関して、小売業者としての出所を表示すること（小売等役務商標制度導入前に店舗名として使用すること）が、商標としての使用に当たらないということではできないと判示した。他方、アミロック事件（東京高裁昭和 63 年 4 月 12 日判決判時 1289 号 141 頁）は、「ところで、商標法施行規則第 3 条及び別表によれば、同法施行令第 1 条の規定による商品の区分に属すべき商品の第九類には、「機械要素」として「七 管継ぎ手」が示されていることから明らかなように、管継ぎ手は、それ自体独立して商取引における目的物としての流通性を有するものであるから、特定の登録商標を管継ぎ手に使用するときは、独立の商品たる管継ぎ手についてその商標を使用しているものとされるが、右管継ぎ手が機械器具の部品として用いられ、他の部品とともにその機械器具の一要素を成すときは、商取引の目的物として流通するものは、その機械器具であつて、管継ぎ手ではない。すなわち、管継ぎ手は部品として機械器具に組み込まれることによつて商品としての独立性を失うに至るものである。したがつて、管継ぎ手に本件商標を使用しているからといって管継ぎ手それ自体とは独立の商取引の目的物たる化学機械器具について本件商標を使用していることにはならないというべきである」として、使用該当性を否定した。この問題についての結論を出すためには、さらなる裁判例の集積を待つ必要があるように思われる。

(4) 登録商標の不使用

指定商品または指定役務に類似する商品または役務について使用をしても、不使用取消の対象となる。類似の指定商品または指定役務、類似の登録商標の使用は、専用権の生じる部分の使用ではなく、事実上の使用である。そのため、本条の意図する登録商標の使用義務を果たしているとはいいがたい。したがって、登録商標に類似する商標の使用をしていたとしても、不使用取消を免れない。ただし、登録商標とまったく同一の商標である必要はなく、社会通念上、同一であればよい。

50条1項括弧書きは、「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む」と規定し、これを明確にした。

従来の裁判例は、商標の自他商品識別機能から、物理的に同一かどうかでなく、社会通念上同一かどうかで判断される必要があるとの見解を採用していたが、50条1項括弧書きはこの実務を明文化したものである。これにより、社会通念上同一と認識しうる商標を内容とする防衛的出願の抑制を図ることができる。また、実際の取引上、商品や役務の具体的な性状に応じて、適宜変更を加えて使用するのが通常という産業界の実情にも合致する。さらに、パリ条約5条C(2)「商標の所有者が一の同盟国において登録された際の形態における商標の識別性に影響を与えることなく構成部分に変更を加えてその商標を使用する場合には、その商標の登録の効力は、失われず、また、その商標に対して与えられる保護は、縮減されない」との規定の趣旨が適用されることも明確となった。

社会通念上、同一と判断されたものとして、次の例がある。登録商標が、「DON」の欧文字と「ドン」の片仮名文字とを2段に横書きしてなるものであるのに対し、「DON」の文字を使用した場合（東京高判平成15年5月28日判例集未登載DON事件最高裁HP）、「RINASCIMENTO」の欧文字と「リナッシメント」の片仮名とを上下二段に横書きしたものからなる登録商標に対して、「Rinascimento」を使用した場合（知財高判平成21年1月28日最高裁HP、RINASCIMENTO事件）、登録商標「Pink berry」（標準文字）に対して、「PINK BERRY」を使用した場合（知財高裁平成22年2月3日判時2087号128頁Pink berry事件）、上段にBioの欧文字、下段にバイオの片仮名からなる登録商標について、「“Bio”Form」を使用した場合（知財高裁平成22年6月28日判時2091号84頁Bio事件）、「VICTOIRE」の標準文字からなる登録商標について、「Victoire」と「BOX」の欧文字を上下二段に書した商標および「ビクトワール」と「ボックス」の片仮名を上下二段に書した商標を使用した場合（知財高判平成25年3月14日最高裁HP、Victoire事件）、筆記体で大きく表した「極」の文字の右斜め上に「きわみ」の文字を小さく縦書きにした登録商標に対して、本件商標の書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標を使用し

た場合（知財高判平成 25 年 11 月 28 日判時 2225 号 134 頁極／きわみ事件）。

他方、社会通念上、同一でないと判断されたものとして、次の例がある。登録商標「rhythm」に対して、「NEORHYTHM」「NEORHYTHM」を使用した場合（知財高裁平成 25 年 3 月 21 日判決判時 2198 号 127 頁 NEO RHYTHM 事件）、「PEARL」の欧文字と「パール」の片仮名を 2 段にしてなる登録商標に対して、「パールフィルター」「PEARL FILTER」を使用した場合（知財高裁平成 25 年 12 月 25 日判決判時 2222 号 86 頁パール／PEARL 事件）。なお、同一性を判断するに際し、出願経過を考慮したものとして、ECOPAC 事件（知財高裁平成 22 年 7 月 28 日判決判時 2114 号 111 頁）がある。これは登録商標「ECOPAC」について、使用商標は「エコパック」であり、「環境に優しい包装」の観念が生じると主張することが、出願経過に照らし禁反言により許されないと判断したものである。本件で、商標権者は、出願経過において、本件商標は特定の観念を生じ得ない造語よりなるものであると繰り返し主張していた。

2 被請求人の証すべき事項（50 条 2 項）

昭和 50 年改正により、請求人ではなく、被請求人が登録商標の使用の事実についての立証責任を負担することとなった。使用の事実について、被請求人が立証すべき内容は、①審判の請求の登録前 3 年以内に、②日本国内において、③商標権者、専用使用権者または通常使用権者のいずれかが、④その請求に係る指定商品または指定役務のいずれかについて、⑤登録商標の使用をしていることである。

(1) 審判請求登録前 3 年以内の日本国内における使用の事実

50 条 2 項は、審判請求の登録前 3 年以内の使用を要求し、不使用期間算定の起算点が、審判請求登録時であることを明らかにした。したがって、審判請求の登録後に登録商標が使用されたとしても、登録前 3 年以内に使用された事実を立証しない限り、取消しを免れない。

被請求人は、請求にかかる指定商品または指定役務のいずれかについて登録商標の使用をしていることを立証すれば、その請求に係る指定商品または指定役務の全部について取消を免れることになる。全部の証明が求められるとすれば、審判の迅速性が損なわれ、また、請求人については、自分で必要とする指定商品だけについて取消請求すべきであるという理由による。審判が不成立となったのち、審判請求をしたその他の指定商品について新たに不使用取消審判を請求することは可能である。

なお、使用の事実の立証は、事実審の口頭弁論終結時に至るまで許される（最判平成 3 年 4 月 23 日シエトア事件百選 44）。

(2) 正当理由

被請求人は、指定商品または指定役務について、その登録商標の使用をしていないことについて、正当な理由があることを立証して、不使用取消を免れることができる。

正当理由については、厳格に運用する見解（裁判例・通説）と商標権者に使用意思があり、それを客観的資料によって証明できる場合には正当理由ありとすべきとし、社会的・経済的・個人的事由についても広く正当な事由に含め弾力的に運用されるべきとする見解（網野・平尾・溝上・兼子・染野）が対立している。

特許庁編・逐条解説は、例として、「その商標の使用をする予定の商品の生産の準備中に天災地変等によって工場等が損壊した結果その使用ができなかった場合、時限立法によって一定期間（3年以上）その商標の使用が禁止されたような場合」を挙げる。

裁判例は、「登録商標の不使用につき商標法 50 条 2 項ただし書きにいう「正当な理由」があるといえるためには、登録商標を使用しないことについて当該商標権者の責めに帰すことのできないやむを得ない事情があり、不使用を理由に当該商標登録を取り消すことが、社会通念上商標権者に酷であるような場合をいう」（東京高裁平成 9 年 10 月 16 日判決判例集未登載 COMP U-T A I N M E N T 事件）、「商標法 50 条 2 項ただし書きにいう「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った場合をいうと解するのが相当である」（知財高裁平成 22 年 12 月 15 日判決判時 2108 号 127 頁エコルクス事件）等と判断し、厳格説によって立つ。たとえば、「本件商標登録後は国外であるアメリカ合衆国（ハワイ等）に居住し、ハワイ大学における農業資源経済学の研究で多忙であったから、本件商標を使用することができなかった」という原告の主張する個人的理由は正当事由にあたらないと判断している（知財高裁平成 21 年 2 月 24 日判決 OOTAKANOMORI 事件）。

3 訴訟手続関係

(1) 請求人適格

何人も、不使用取消審判を請求することができる（50 条 1 項）。ただし、審判請求が被請求人を害することを目的としているような場合には、不使用取消審判請求は権利濫用として認められない。

平成 8 年改正前は、請求人適格について明らかでなかったため、利害関係人に限ると解釈されていた。平成 8 年改正では、何人も不使用取消審判請求ができることが明記された。その主な理由は、不使用の登録商標が累積しているという社会的事実が存在し、これにより他人の商標選択の幅が狭まるとともに、特許庁における審査の負担増・審査の遅延等の問題が生じているので、それを抑制する手段として不使用取消審判の公益的重要性が高くなってきていること、また、請求人の利害関係の有無が争点になる

ことにより、不使用取消審判の審理が遅延する事態を回避する必要があること等である。

商標権の専用使用権者・通常使用権者が、不使用取消審判を請求することは可能かという問題について、改正前の裁判例ではあるが、JEUNESSE 事件（東京高裁昭和 54 年 11 月 21 日判決無体集 11 巻 2 号 615 頁）は、「専用使用権者が、設定行為によつて、その登録商標の使用及び権利行使につき指定商品、期間、地域、対価その他に関し制限がなく、あたかも商標権それ自体を取得したのと実質的に同一であるとみられる場合（商標法第 24 条第 1 項の規定による商標権の取得と実質的に同一であるとみられる場合を含む。）や、専用使用権者が商標権者に対し商標登録の無効、取消の審判を請求しないこと又は既に提起したこのような審判を取り下げる旨を約したなど特段の事情がない限り、商標権について専用使用権の設定を受けたからといつて、当該登録商標の登録取消の審判を請求する法的利益を失うものではないと解すべきである」と判断し、専用使用権者の請求人適格を肯定した。

(2) 請求の個数

複数の指定商品または指定役務があり、その一部について使用されていない場合には、その一部の指定商品または指定役務についての取消を請求することができる。一部の指定商品または指定役務についての取消審判請求は、その一部の指定商品または指定役務を一体とする一つの請求であり、個々の指定商品または指定役務毎に請求があるわけではない。したがって、複数の指定商品または指定役務のうち一部を取り下げるということはできない。

不使用取消請求が認められるためには、取消を請求された指定商品または指定役務のいずれについても不使用であることが必要である。逆に、不使用取消を免れるためには、請求された指定商品または指定役務のいずれかについての使用を立証すればよく、一部でも使用の事実を立証すれば、全部について取消を免れる。

4 50 条 3 項

50 条 3 項は、駆け込み使用が、第 1 項の登録商標の使用に該当しないことを明らかにしたものである。駆け込み使用とは、審判の請求前 3 月からその審判の請求の登録の日までの間に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、審判請求がされることを知ってその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合をいい、その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知った後であることを、請求人が証明したときは、第 1 項に定める登録商標の使用に該当しない。駆け込み使用であることは、請求人が立証責任を負う。ただし、被請求人が、その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを証明した場合は、別である。正当な理由の内容は、被請求人に登録商標の具体的な使用計画や準備があり、これに基づ

いて使用したこと等である。

駆け込み使用を認めないことにした趣旨は、商標権者が、交渉等で取消審判請求の動きを察知し、不使用取消審判請求の登録前に駆け込み使用を行うことにより取消を免れるという問題があったため、これに対処したものである。このような規定がない場合、譲渡等の交渉を申し出る者は、まず、不使用取消審判を請求し登録がなされるのを待ってから交渉を開始することになり、審判請求が増加するという弊害をもたらす。そこで、駆け込み使用を認めないことを明文化し、不使用取消審判の増加を防ぎ、譲渡等の交渉が円滑にまとまることを企図した。

また、請求前3月から請求登録までとした趣旨は、譲渡等の交渉が開始された場合、一般的に交渉のなりゆきが判明するまで、2～3 か月かかることによる。実務的には、不使用の登録商標の譲渡交渉を行おうとする者は、譲渡交渉が成立しない場合は不使用取消審判を請求する旨、商標権者に対して内容証明郵便により通知するなどし、駆け込み使用を封じている。

6 取下げ

商標法 56 条 2 項は、審判請求の取下げに関する特許法 155 条 3 項の規定を 46 条 1 項の審判にしか準用しておらず、不使用取消審判には準用していない。そこで、一部の指定商品または指定役務についての取下げはできないと理解されている。実際上も、一部取下げを認めた場合、商標権者が使用を立証した指定商品または指定役務のみを請求人が取り下げることが可能となり、その結果、請求人に不必要な指定商品または指定役務に関する登録商標まで取り消されることになるため、妥当でない。

7 効果

当該商標権は、審判請求の登録日に消滅したものとみなされる (54 条 2 項)。平成 8 年改正法前は、審決が確定した時に商標権が消滅するとされていたため、それ以前に不使用の登録商標を使用した請求人は、理論上、当該商標に基づく差止請求権および損害賠償請求権を行使されるおそれがあった。しかし、業務上の信用と結びつかない商標権に基づき損害賠償請求を認めることは、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図るという法の趣旨 (1 条) を逸脱する。そこで、商標権消滅の効果を請求登録日に遡らせることとし、このような請求を封じることとした。

参考文献

特許庁編「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第 19 版〕」 発明推進協会

網野誠「商標 第 6 版」

小野昌延、三山俊司「新・商標法概説 第 2 版」

茶園成樹「商標法」

末吉互「新版 商標法 第4版」

小野昌延「注解 商標法<上巻/下巻>」2005年