

判決年月日	平成１７年１２月２０日	担当部	知的財産高等裁判所 第２部
事 件 番 号	平成１７年（行ケ）10095号～10098号		
○ 本件各商標は、指定商品「ピザ」ないし指定役務「飲食物の提供」について審判請求登録前の３年以内に被告によって使用されていたとの事実を認めることはできず、被告が本件商標を日本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ということもできず、また、原告による本件審判の請求は権利濫用であるということもできないとした事例			

（関連条文）

商標法50条1項，50条2項ただし書

（事案の概要）

被告は、本件各商標の商標権者である。原告は、本件各商標につき商標法50条1項に基づき不使用による商標登録取消審判を請求したが、特許庁は、本件各商標は、審判請求登録前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によっても指定商品について使用されていなかったものの、その不使用については、商標権者たる被告は我が国におけるピザに係るフランチャイズ展開について具体的な準備を進めてきており、本件商標について真摯なる使用の意思が認められるから、商標法50条2項ただし書にいう正当な理由があるとした。

（判決理由の要旨）

1 「正当な理由」の有無

「商標法50条2項ただし書の「正当な理由」があるというには、商標権者において登録商標を使用できなかったことが真にやむを得ないと認められる特別の事情が具体的に主張立証される必要があると解するを相当とするところ、審決の認定事実によっては商標権者の責めに帰することのできない特別の事情があったと認めることはできず、また、他に上記特別の事情が存したことを認めるに足る証拠もない。

この点につき、被告は、本件のように商標権者が外国人であり、かつ、世界第3位もの規模を誇る大規模フランチャイズチェーンである場合は、商標権者が日本人である場合、又は商標権者がフランチャイズ形式を前提としない企業である場合よりも、商標の使用に多大な困難の伴うことは明白であり、そのような場合には個別事情に応じた弾力的な基準が設けられるべきである、そして、被告は、少なくとも平成12年5月以降は、日本におけるマスター・フランチャイジーの発掘活動を熱心に行っており、それにもかかわらず、日本におけるマスター・フランチャイジーの発掘・契約に至らなかったのは、当時、既に米国をベースとする大規模ピザチェーン（「Pizza Hut」及び「Domino's Pizza」）が既に日本市場に参入していたこと、被告のマスター・フランチャイジーと

してふさわしい経験・資力を有している日本企業の絶対数が少なかったこと等、被告の責めに帰すことのできない事情が存在した、などと主張する。

しかしながら、我が国の商標法は、商標権者による商標の現実的使用を重視している（３条１項柱書、５０条）ことからすると、同法５０条２項にいう「正当な理由」とは、前述したように、商標権者において登録商標を使用できなかったことが真にやむを得ないと認められる特別の事情がある場合に限られると解すべきところ、被告の上記主張は、企業たる被告の内部事情にすぎず（被告がその経営判断により本件商標を日本国内において使用することは十分に可能であった）、これをもって前記特別の事情と認めることはできない。したがって、商標権者である被告が上記のように外国企業であっても、本件商標の指定商品である「ピザ」について本件商標を使用することができないことにつき「正当な理由」があったと認めることはできない。」

2 権利濫用の有無（抗弁(3)）

「被告は、原告による本件取消審判請求は、被告を害することを目的としてなされたものであり、権利濫用に該当すると主張し、その理由として、①原告は、本件取消審判請求と同日付けで「PAPA Jon'S」からなる商標について商標登録出願を行っているが、同商標と本件商標は、両立しない関係にあり、仮に原告の本件取消審判請求が認められ、かつ、上記出願が認められれば、被告は本件商標と同一の商標を指定商品「ピザ」ないし「飲食物の提供」で登録することはできなくなるところ、原告は、自らの登録商標の保全、自らの業務の維持、保全につき何ら積極的な利益をもたらさない本件取消審判請求を行っていること、②他方、原告による本件取消審判請求及び上記新たな商標登録出願が認められれば、被告は多大な打撃を被ることは確実であること、③原告がこれらのことを認識して本件取消審判請求・商標登録出願を同一日に行っていることからすれば、原告に、被告の日本市場参入を不当に阻止しようとする目的があること、④したがって、原告による本件取消審判請求の申立ては、被告が有する本件商標に化体された信用にただ乗りするフリーライドを意図したものであるといわざるを得ないこと、等を挙げる。

証拠によれば、①原告は、昭和６０年ころから、「PAPA Jon's」の商標を使用してチーズケーキを製造・販売するようになり、昭和６１年２月２５日、京都市を本店所在地として、喫茶、欧風料理の飲食業、洋菓子及びサンドイッチ類の製造販売等を業とするカーメル社を設立し、京都市上京区烏丸通上立売東入ル相国寺門前町等の「PAPA Jon's」の商標を使用する店舗でケーキ店を営んでいること、②カーメル社は、いずれも「PAPA Jon's」の構成を含み、指定商品を第３０類「菓子及びパン」とする登録第４２５１３０６号商標（平成９年６月１６日出願、平成１１年３月１９日登録。）及び登録第４３２４３３８号商標（平成９年６月１６日出願、平成１１年１０月１５日登録。）、指定商品を第３０類「コーヒー及びココア、コーヒー豆、茶、香辛料、即席菓子のもと」とする登録第４３３３１２４号商標（平成１０年１０月２２日出願、平成１１年１１月１２日登録。）及び登録第４３６８０３３号商標（平成１０年１０月２２日出願、

平成12年3月17日登録。)の各登録商標を有していること、③原告は、本件取消審判請求と同日(平成15年5月8日)付けで前記商標について商標登録出願を行ったこと、以上の事実を認めることができる。

上記認定の事実によれば、原告による本件取消審判請求は、原告の前記商標についての商標登録出願の障害となる本件商標を排除するために行われたものと推認することができる。しかし、商標登録の出願をする者が、その障害となる先行登録商標を排除するために、その不使用取消審判請求をすること自体は何ら違法ということはできず、また、商標登録出願の際に指定商品又は役務に係る使用を現実に行っていることを必要とするものでもないから、上記事実をもって本件取消審判請求を権利濫用に当たるとすることはできない。そして、被告は日本国内において指定商品であるピザを生産・販売したことがないことは上記のとおりであるところ、本件商標が日本国内において取引者・需用者に広く知られ信用を獲得するに至っていたとは認めるに足りる証拠はないから、原告による本件取消審判請求が被告が有する本件商標に化体された信用にただ乗りするフリーライドを意図したものであると認めることもできない。

したがって、原告の本件取消審判請求を権利濫用ということはできない。」