

令和5年1月17日判決言渡

令和4年（行ケ）第10107号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 令和4年12月21日

判 決

5

原 告 アジャイル ソフトウェア
コ ー ポ レ イ シ ョ ン

10 同訴訟代理人弁理士 宮 永 栄
同 太 田 直 俊

被 告 株式会社オークジャパン

15 主 文

1 特許庁が取消2022-670008号事件について令和4年6月
28日にした審決を取り消す。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

20 第1 請求

主文同旨

第2 請求原因

1 特許庁における手続の経緯等

(1) 原告は、別紙記載の構成であり、指定商品を「Class9 Software develop-
25 ment kits(SDK)」(第9類 ソフトウェア開発キット (SDK))とする
商標 (以下「本件商標」という。)の商標権者である。

(2) 被告は、令和4年2月14日、本件商標の登録取消しを求める不使用取消
審判請求をした。

(3) 令和4年2月25日、本件に係る審判の請求の登録がされ、平成31年(2
019)2月25日ないし令和4年(2022)2月24日が商標法50条
2項に規定する「審判の請求の登録前3年以内」の期間(以下、この期間を
「本件要証期間」という。)となった。

(4) 特許庁は、前記審判請求を取消2022-670008号事件として審理
し、令和4年6月28日、「国際登録第1373469号商標の商標登録を取り
消す。」旨の審決(以下「本件審決」という。)をした。

10 2 取消事由(要証期間内における本件商標の使用事実の存在)

(1) 日本オラクル株式会社(以下「日本オラクル」という。)は、本件商標の通
常使用权者である。

(2) 日本オラクルは、令和3年4月11日、そのウェブサイト([https://www.
oracle.com/jp/](https://www.oracle.com/jp/))において、「Outside In Technology」又は「Oracle
Outside In Technology」との名称で、本件商標の指定商品と同一の商品で
あるソフトウェア開発キットを顧客にダウンロードできるようにしていた。

上記「Outside In Technology」及び「Oracle Outside In Technolo
gy」の各商標の要部は「Outside In」であり、上記各商標と本件商標とは社
会通念上同一の商標である。

20 (3) 日本オラクルは、令和3年4月28日、本件商標の指定商品と同一の商品
であるソフトウェア開発キットの取引に際して、顧客に発行した注文確認書
に、「Oracle Outside In Viewer - Named User Plus Perpetual」と
の名称を記載し、その頃、同キットを顧客に対して出荷した。上記商標の要
部は「Outside In」であり、本件商標と社会通念上同一の商標である。

25 第3 当裁判所の判断

被告は、適式の呼出しを受けながら本件口頭弁論期日に出頭せず、答弁書そ

5 の他の準備書面も提出しないから、前記第2の請求原因事実を争うことを明らかにしないものと認め、これを自白したものとみなす。

 そして、上記の請求原因事実のうち、前記第2の1並びに2(1)及び(2)の各事
5 実によれば、本件要証期間内において、本件商標の通常使用権者である日本オ
 ラクルが、本件商標の指定商品について、本件商標と社会通念上同一の商標を
 付し又は本件商標と社会通念上同一の商標を付して譲渡若しくは引渡しのため
 に展示したことが認められる。

 そうすると、その他の点について判断するまでもなく、要証期間内に日本国
10 内において通常使用権者が本件商標の指定商品について本件商標の使用をして
 いることが原告により証明されたものといえるから、本件商標の登録を取り消
 す旨の判断をした本件審決には誤りがある。

 よって、本件審決を取り消すこととして、主文のとおり判決する。

15 知的財産高等裁判所第4部

 裁判長裁判官

菅 野 雅 之

20

 裁判官

本 吉 弘 行

25

裁判官

中

村

恭

(別紙)

本件商標

5 商標の構成

OUTSIDE IN

登 録 番 号 国際登録第 1 3 7 3 4 6 9 号
優先権主張 2 0 1 7 年 3 月 1 3 日 (米国)
10 国際登録日 2 0 1 7 年 9 月 6 日
国内登録日 平成 3 0 年 7 月 2 0 日

商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務

Class9 Software development kits (SDK)
(第 9 類 ソフトウェア開発キット (SDK))

15

(以上)