

判決年月日	平成18年11月8日	担当部	知的財産高等裁判所 第4部
事件番号	平成18年(行ケ)10183号		
<p>不使用取消審決に対する審決取消訴訟において、商標権者による登録商標の使用が商標法50条3項にいう「審判の請求がされることを知った後」とはいえないとして、審決を取り消した事例。</p>			

(関連条文) 商標法50条1項, 3項

本件の商標は、「Morris & Co.」を欧文字(標準文字)で横書きしてなる登録商標である(商標権者はX)。Yは、この商標について、審判請求日前3年以内に国内において使用していないとして、商標法50条1項の規定に基づき取消しを求めた。審決は、Xは、本件審判の請求前3月からその審判請求の登録日までの間に本件商標を使用しているが、その使用は、本件審判の請求がされることを知った後であると判断して当該商標登録を取り消すとの審決をした。本訴は、Xが審決の取消しを求めた事案である。

本件の争点は、本件登録商標の使用が、商標法50条3項にいう「審判の請求がされることを知った後」といえるかどうかである。

本判決は、

Yの前身となる会社は、本件商標登録に対して異議申立てをしたが、特許庁は、平成14年7月25日に本件商標登録を維持する旨の決定をし、その後、Yから本件商標登録の有効性を争う審判請求等はなされていないこと、

Xは、平成15年4月28日ころ、Yのライセンサーに対し、本件商標権の侵害行為を停止することを要求したが、その後、この問題についてX側とY側との間でやりとりはないこと、

平成16年3月10日ころ、Xの代理人は、Yの代理人に対し、本件商標権の譲渡について打診したが、その後、交渉は全く進められていないこと、

そうしたところ、平成16年9月7日付けファクシミリにより、Yの代理人からXの代理人に対して、本件商標登録について不使用取消審判請求をすることになった旨の連絡がされたこと、
の各事実を認定した。

審決は、Yの前身となる会社が異議申立てを行ったが、その主張が採用されなかった事実、Xから商標権侵害通知がなされた事実、の2つの事実に基づいて、Yが本件商標に対して不使用取消の審判請求をするであろうことは、容易に推認されると判断した。

本判決は、商標法50条3項の「審判の請求がされることを知った後であること」の意義について、以下のとおり、判示した。

「商標法50条3項は「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」と規定しているのであって、審判請求人に対し、審判請求がされるであろうことを被請求人が知っていたことの証明を求めている。同条項のこのような文言に照らすと、「その審判の請求がされることを知った」とは、例えば、当該審判請求を行うことを交渉相手から書面等で通知されるなどの具体的な事実により、当該相手方が審判請求する意思を有していることを知ったか、あるいは、交渉の経緯その他諸々の状況から客観的にみて相手方が審判請求をする蓋然性が高く、かつ、被請求人がこれを認識していると認められる場合などをいうと解すべきであり、被請求人が単に審判請求を受けられる一般的、抽象的な可能性を認識していたのみでは足りないというべきである。」

その上で、本判決は、商標登録に対する異議申立てに対する決定が出されたのは、本件登録商標の使用がなされた約2年前のことであり、その後、本件審判請求まで、本件商標登録の有効性を争う審判請求等はなされていない、本件商標権侵害の警告については、X側とY側との間で交渉が行われたことはないのであるから、その1年以上も後になって本件登録商標を使用するときに、この件を契機として審判が請求されることをXが予期していたとは考えられない、本件商標権の譲渡の打診についても、Y側からは明確な回答はなく、Xが本件登録商標を使用した当時、XはY側の検討結果の連絡を待っている立場にあったのであるから、Yからいきなり本件審判が請求されることを知っていたとは考えられない、との理由から、Xによる本件商標の使用が「審判の請求がされることを知った後」とはいえないとして、審決を取り消した。