

商標登録の不使用取消審判請求の利益  
ダイエー事件

田村善之

[\*263]

最高裁平成4年11月20日第三小法廷判決  
(平成4年(行ツ)125号 審決取消請求事件)  
(判例時報1442号143頁,判例タイムズ805号48頁)

< 事実の概要 >

第1類に属する化学品,薬剤および医療補助品を指定商品とする「ダイエー」の文字よりなる昭和52年11月7日登録の商標等(本件登録商標)の商標権者Y(被告・上告人)に対して,X(原告・被上告人)「株式会社ダイエー」は昭和56年9月27日本件登録商標の不使用取消審判を請求した。Xは,その商標登録出願が本件登録商標を引用されることにより拒絶査定を受けたことがあり,また,その販売する商品について「ダイエー」なる商標を使用していたところ,昭和42年7月1日,Yから本件各商標が連合する登録商標権を侵害する旨,通告されたことがある。しかし,特許庁は,Xの商標登録出願に対しては,すでに拒絶査定が確定しているということをも理由に,Xは審判請求の法律上の利益を欠くと断じて,その請求を却下した。そこで,Xがこの審決の取消訴訟を提起したところ,原審である東京高裁平成4年3月25日判決判例時報1439号145頁は,Xは不使用商標の取消についての利害関係を有すると認めて,審決を取り消す旨,判示した。Y,上告。

< 判 旨 >

上告棄却。

「商標法50条……による商標登録の取消審判は,不使用商標登録の取消しを求める法律上の利益を有する場合にのみ請求することができる」と解されるところ,請求人が商標登録出願した商標が当該登録商標と類似し,指定商品も同一又は類似するとして右出願が拒絶され又は拒絶されるおそれがある場合,あるいは請求人の使用する商標が当該登録商標と類似し,指定商品も同一又は類似するとして商標権者等から使用差止め等の請求を受け又は受けるおそれがある場合には,請求人には当該登録商標につき不使用取消審判請求をする法律上の利益があるものと解するのが相当である。そして,本件の事情の下では,Xに法律上の利益があるとした原審の判断は正当である,とした。

< 解 説 >

一 商標法50条の商標登録の不使用取消審判をなしうる者に関しては,旧大正10年法

のような利害関係人と審査官に限り審判請求をなしうる旨の明文(旧法 22 条 2 項)を欠くが、東京高裁の段階では、取消について利害関係のあることを必要とする旨、言明する判決が続いていた(具体的に請求を却下した原審決を維持したものに、昭和 55 年 11 月 12 日無体集 12 巻 2 号 678 頁。結局、利益を肯定したものに、昭和 54 年 11 月 21 日無体集 11 巻 2 号 615 頁〔JEUNESSE〕、昭和 58 年 5 月 12 日判例工業所有権法 2871 の 4〔VERA〕、昭和 60 年 5 月 14 日無体集 17 巻 2 号 213 頁〔スキンライフ〕(渋谷達紀〔解説〕ジュリスト 862 号 242 頁)、昭和 60 年 7 月 30 日判タ 615 号 121 頁〔FAMILIAR〕、昭和 60 年 7 月 31 日無体集 17 巻 2 号 358 頁〔美創〕、昭和 62 年 11 月 30 日判例工業所有権法 2871 の 12〔CHEY TOI〕、昭和 63 年 4 月 12 日判時 1289 号 142 頁〔アミロック〕、平成元年 1 月 26 日判例工業所有権法(二期版) 8482〔キューピーコーワ〕、平成元年 7 月 11 日判例工業所有権法 8483 の 7〔FAMILIAR〕、平成元年 11 月 28 日判例工業所有権法 8483 の 8〔スタジオ - V〕、平成 2 年 10 月 29 日判時 1382 号 157 頁〔ニチコンのパックコン〕(満田重昭〔研究〕特許管理 42 巻 9 号 1225 頁))。そのような中で、本判決は、最高裁として初めて取消について法律上の利益を有する者のみが審判を請求しうると明言するとともに、さらに右利益を認めるべき具体的基準を示したものである。

この点、学説には、不使用取消審判を請求する者は常に公益という利益を代表しているのだから、特別にこれを阻害する理由がない限り請求人適格は何人にも認められるとの見解がある(小橋馨〔判決批評〕判例商標法(村林還暦・1991 年・発明協会)452~453 頁)。この見解は、特許無効審判についての有力説であるところの、無効事由に基づいて特許無効審判を二分し、冒認特許のような権利の帰属に関する無効事由に関する無効審判は、被冒認者にのみ請求の利益を認めれば足り、またそれが適当であるが、他方で、新規性や進歩性喪失等の元来特許されるべきではない技術についての無効事由に関する無効審判は、既存の技術の独占を意味する特許により、産業の発達が阻害され、価格も高騰していることにより、一般公衆が不利益を有しているから、公益的なものであり、何人も請求人適格を有すると解すべきであるとの考え方(中山信弘「特許無効審判における請求人適格」無体財産法と商標法の諸問題(豊崎追悼・1981 年・有斐閣)207~210 頁、同「無効審判のあり方」日本工業所有権法学会年報 5 号(1982 年)209~214 頁)に依拠している。しかし、不使用の商標に排他権があるとしても、類似の商標を使用しようとする業者を除けば誰も困りはしないのであるから、特許されるべきではない技術に排他権が存するのと異なり、一般公衆に不利益が及ぶわけではない。したがって、何人にも請求人適格を認めてまで限りある特許庁や裁判所の設備、人材を浪費する必要性は薄く、特に不利益を被っている者に請求の利益を認めれば足りる。なるほど、不使用による取消という制度には登録主義法制下における使用促進の機能が期待されていることは勿論であるが、その貫徹のためには更新登録の際の不使用商標のチェックという制度も用意されているのである(商標法 19 条 2 項 2 号)。

二 次に、具体的にどのような場合に請求の利益が認められるのかという問題がある。

従来の東京高裁の裁判例においては、請求人の出願が、取消審判請求の対象となってい

る当該登録商標を引用した拒絶理由の通知や拒絶査定を受けた場合( )、未だ拒絶理由の通知を受けてはいないものの当該登録商標の引用により拒絶査定を受けるおそれがある場合( )に請求の利益が認められている(この傾向に関して好意的な文献として、江口俊夫「不使用による取消審判の現状」特許管理 33 巻 2 号(1983 年)140～141 頁)。当該登録商標の引用により拒絶査定が確定したものの再度の出願が継続中であるために再び当該登録商標の引用により拒絶されるおそれがある場合や( )、出願商標について当該登録商標の連合商標を引用した拒絶理由通知を受けた場合について、当該登録商標とも類似すると判断される可能性がある場合( )に請求の利益が認められることもこのタイプに分類できよう。また、当該登録商標権者等から請求人の使用行為が商標権侵害である旨の警告を受けた場合( )にも請求の利益が認められている(工藤莞司( 判決批評)前掲判例商標法 512～518 頁に子細な紹介がある)。

本判決は、(a)請求人が出願した商標が不使用審判請求にかかる登録商標と類似し、指定商品も類似するとして、出願が拒絶され、または拒絶されるおそれがある場合、あるいは、(b)請求人の使用する商標が当該登録商標と類似し、指定商品も類似するとして商標権者等から使用差止等の請求を受け、または受けるおそれがある場合には、審判請求をなす法律上の利益が肯定される旨、判示しており、最高裁として不使用取消審判の請求の利益を認める基準を明示したものと評価することができる。

特に、本判決は当該登録商標を引用した拒絶査定が確定したとしても、請求の利益が失われることがない旨を明らかにしており、これと反対の解釈を示した本件の特許庁の審決を正したといえる。なるほど、審判請求にかかる登録商標と類似するからというのではなく、たとえば普通名称や慣用商標である(3 条 1 項 1 号、2 号)等の理由により拒絶査定を受けたのであれば、たとえ当該登録商標が取り消されたところで拒絶査定を受けるという事態に変わりはないのであるから、取消の利益も失われたものと解することもできよう。しかし、本判決も括弧書きで明言するように、当該登録商標を引用して拒絶査定がなされたのであれば、この当該登録商標を取り消すことにより、今度は商標登録を受けることができるようになる可能性が生じることになるのである。本件の審決のような扱いでは、拒絶査定後に、引用の登録商標に対して不使用取消審判を請求してその登録を取り消したあとで再び登録商標を出願して登録査定を目指すという合理的な方途を閉ざすことになり、到底採用するを得ない。また、Y が本件商標権が連合する商標に基づいて X に侵害の警告を過去なしたことがあるという事実は、Y が本件商標権に基づいても侵害であると主張し差止等を請求する可能性があるということを示しているから、この事実を本件商標権を取り消す請求の利益を認める方向に斟酌すべきことはもちろんであるが、そもそも、侵害の警告を受けたことがあろうがなかろうが、請求人が当該登録商標に類似すると判断される可能性がある商標を使用している、あるいは使用しようとしているということが認められる限りは、不使用取消審判の請求の利益を肯定すべきであろう。このような請求人は、いつなるとき当該登録商標の権利者から差止等を請求されるかもしれず、また、たとえ当該登録商標権者がそのような意図を有していなかったとしても、いつなん

どき訴訟熱心な第三者の手に当該商標権や専用使用権が渡らないとも限らないのである。そして、審判請求の登録前にひとたび使用されてしまえば不使用により取消すことができなくなるという不使用取消審判制度の構造上、請求人にとっては侵害訴訟を提起されてからではもう遅いということがありうるのである。

なお、自己の著名な商号と同一の商標を Y に登録された X には、登録無効の審判を請求するという方策もあったろう(4条1項15号)。しかし、Y が不使用であるならば、X の方で出所の混同を立証しなければならない無効審判よりも、Y が使用の事実を証明しないかぎり取消となる不使用取消審判(50条)の方が X には有利であるという事情がある。

三 不使用取消審判の請求をなすためには法律上の利益を有すると判断した本判決の説示の射程は、需要者が具体的に被る不利益を解消するために設けられた商標権者等の誤認混同行為に基づく取消審判に及びえないことは、51条、53条が明文をもって「何人」もこれらの審判を請求できると規定していることから明らかである。また、商標登録の無効審判に対しても、各無効事由毎にその趣旨に応じて検討すべき問題であるから、結論はどうかあれ、一概に判断することはできず、したがって、直接には射程は及んでいないと解さざるを得ない。

<参考文献>

本文中に引用のもの。