

商標登録の不使用取消審決取消訴訟における使用の事実を示す新主張の可否
「CHEY TOI」事件

田村善之

[*876]

最高裁平成3年4月23日第三小法廷判決
(昭和63年(行ツ)第37号, 遠山産業株式会社対八木二郎, 審決取消請求事件)
民集45巻4号538頁
〔参照条文〕 商標法50条

〔事実〕

X(原告, 被上告人)は, 指定商品を第17類(被服, 寝具等)とする「CHEY TOI」および「シェトア」からなる商標権(以下, 本件商標権)の商標権者である。Y(被告, 上告人)は, 昭和60年9月9日, 本件商標に対し, Xを被請求人として, 不使用による商標登録取消の審判を請求した(昭和60年10月16日同登録)。Yの不使用の主張に対して, Xは何ら応答をしなかったため, 特許庁は, 本件登録商標を不使用により取消す旨の審決をなした。この審決に対し, Xが取消訴訟を提起したのが本件訴訟である。Xは, 第一審である東京高裁において新たな使用の事実を主張。高裁は, この主張を容れ, 少なくとも昭和57年9月以降, 昭和61年7月までの間, Xから本件商標に対する通常使用権の許諾を受けた愛知県蒲郡市所在の訴外会社Aが本件商標である「CHEY TOI」の文字が付された箱入り等の寝具類を同市内の訴外Bに販売しているという事実を認め, その結果, Xの審決取消請求を認容した。これに対して, Yは, 審判段階で主張されていない新たな証拠を審決取消訴訟の段階で提出することはできないと解すべきであると論じて, 上告をなした。

[*877]

なお, Yが本件商標の不使用取消審判を請求した背後には, 昭和60年8月15日, やはり17類を指定商品として「CHEZ TOI」なる商標を出願したという事情がある。原審は, このYの出願がXの本件商標と類似するために商標法4条1項11号により拒絶を受けるおそれがあるということを理由にYの「取消審判を請求する利害関係」を肯定している。ただし, 上告理由および上告審ではこの点は問題とされていない⁽¹⁾。

〔判旨〕 上告棄却。

「商標登録の不使用取消審判で審理の対象となるのは, その審判請求の登録前3年以内における登録商標の使用の事実の存否であるが, その審決取消訴訟においては, 右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ものと解するのが相当である。商標法50条2項本文は, 商標登録の不使用取消審判の請求があった場合において, 被請求人である

商標権者が登録商標の使用の事実を証明しなければ、商標登録は取消しを免れない旨規定しているが、これは登録商標の使用の事実をもって商標登録の取消しを免れるための要件とし、その存否の判断資料の収集につき商標権者にも責任の一端を分担させ、もって右審判における審判官の職権による証拠調べの負担を軽減させたものであり、商標権者が審決時において右使用の事実を証明したことをもって、右取消しを免れるための要件としたものではないと解されるから、右条項の規定をもってしても、前記判断を左右するものではない。」

これに対して、坂上壽夫裁判官の反対意見がある。「商標権者は、商標法 25 条に基づき登録商標の使用を専有するという特典を与えられ、かたわらその使用の事実を最もよく知り又は知り得る立場にあって、容易に使用事実の証明をすることのできるものであるから、商標法 50 条 1 項に基づく不使用取消審判があった場合には、被請求人(商標権者)は、... 審判において、前記要件にかかる登録商標使用の事実について証明することを要するとしたのが、商標法 50 条 2 項本文の法意であると思われ、かりにも、被請求人が審判において立証はおろか、応答すらしないというような場合にも、取消訴訟の事実審の口頭弁論終結前まで新たな立証が許されるというような解釈は採るべきではない。」そのうえで、同反対意見は、X は審判において商標法 50 条 2 項の要件につき何ら主張、立証しなかったものであり、法が商標登録の取消しを免れよう[*878]とする被請求人に求めた対応を全く欠いたものであるから、原審において新たな立証を許すべき事案であるとは考えられないと論じて、原判決破棄、請求棄却とすべきであると帰結している。

〔評釈〕

一 本判決は、不使用による登録取消審判請求に対する審決の取消訴訟において、審判段階において提出あるいは審理されていなかった使用の事実を主張することができるかという論点に関する最高裁判決である。

ちなみに、1975 年改正で設けられた商標法 50 条 2 項は、それまで不使用の証明責任が審判請求人に課せられていたために、証明困難故に取消制度が実効性を発揮していなかったもので、使用の事実を証明することが容易である商標権者にその証明の責任を負担させた規定である。ゆえに、証明責任の所在を明らかにする規定であって、それ以上に審決取消訴訟との関係で審判時点において使用の事実を立証しなければならないということを定める規定ではない⁽²⁾。この点は、多数意見の指摘するとおりであろう。

二 最判は、「使用の事実」の「立証」は審決後も妨げられないと言っているに過ぎないが、事案との絡みでその説示の意味を理解するのであれば、判旨にいう「使用の事実」とは、特に審判手続きで主張した具体的な使用の事実に限定されるものではなく、抽象的な意味で本件登録商標の使用といっているに過ぎないことが分かる。結局、不使用取消審判に係る審決取消訴訟においては、登録商標が使用されたことを主張、立証するために、審判手続きで全く提出していなかった具体的な使用の事実を主張することも構わない、というのが判例であると理

解することができよう。ゆえに、審判手続きにおいて使用の事実を証明するために提出した証拠の用紙について、その製造および使用日時を証明するために、審決取消訴訟において新たに証拠を提出することが許容されることは極めて当然であるということになる(東京高判平成2.5.29 判例工業所有権法 8491 の 78 頁(印相学宗家一審), 最判平成 3.3.22 判例工業所有権法 8491 の 96 頁(同上告審))。

三 1 もっとも、無効審判に関しては、新たな無効事由として審判段階では審理されなかった公知例を主張することは許されないというのが判例法理であるので(最大判昭和 51.3.10 民集 30 卷 2 号 79 頁(メリヤス編機上告審)⁽³⁾)、これと[*879]本判決との関係が問題となる。

2 この問題を審決取消訴訟の訴訟物の問題として捉えるアプローチからは、前掲最大判(メリヤス編機上告審)は、同一の公知事実に基づく無効事由毎に訴訟物を観念する立場と理解されており、これに対して、不使用による商標登録取消審判で審理されるのは、登録商標の使用の事実の存否であるから、その範囲内で商標権者が審判でいかなる主張、立証をしたのかしなかったのかは、前掲最大判(メリヤス編機上告審)の射程外であると説明される⁽⁴⁾。最大判の射程を逃れる一つの説明ということができるが、しかし、使用の事実の存否といっても、具体的使用の事実の存否であると言ってしまえば、本判決のような結論は採れなくなる。要するに、訴訟物をいかに画するかということは一義的には決まらないのであって、結論を導くべき理由は別のところに見出さなければならないといえよう⁽⁵⁾。

同じように、必ずしも訴訟物論の問題として捉えない立場からも、別個の公知技術を持ち出すのとは異なり、不使用取消審判に関する取消訴訟においては、新たな使用の事実を証拠として提出しても、商標の使用の事実の存否という審理の対象に変更がないから、前掲最大判(メリヤス編機上告審)の射程外であると説明されることがある⁽⁶⁾。しかし、これもまた、審理の対象をどの程度まで抽象的に捉えるのかという論者の立場によっては結論を異にする可能性があるのだから、一義的に決まるものでないということに変わりはない(なお、水田・前掲 109 頁)。

3 当事者の利益状況を斟酌するのであれば、無効審決に対する取消訴訟において新たな無効事由の主張を許容しない場合と異なり、不使用取消審判に対する取消訴訟において新たな使用の事実の主張を許容しない場合には、主張当事者に与える不利益が甚大なものとなる。前者の場合、主張を許容されなかった当事者には、新たに別個の無効審判請求を提起してその手続きにおいてこの無効事由を主張、立証するという方途が残されていると一般には解されているが、これに対して、後者の場合、主張を許容されなかった商標権者は、不使用による商標登録取消の浮き目に遇い、先願者がいる場合には再度、商標登録を受けることができなくなるおそれすらあるからである(竹田・前掲要論 412 頁, 同・前掲判批 246 頁)。

四 学説の中には、審決取消訴訟における新たな主張、立証を許容すべきか否かという問題は、審決という行政処分の違[*880]法判断基準時の問題である、と捉えたうえで、いわゆる判決時説ではなく処分時説(=審決時説)を採用して新主張を制限する立場がある⁽⁷⁾。

しかし、たとえ違法判断基準時が審決時であるという命題が正しいものであったとしても、そこから即座に違法を基礎付ける証拠が審決時にまで存在することを要するという命題を導くことはできないというべきである。前者の命題を採用したとしても、審決時においてそれが違法であったか否かを判断する資料として審決後に判明した事情を斟酌することは可能であろう⁽⁸⁾。あるいは、行政訴訟による違法行政統制という機能を重視する場合には、行政処分の段階において判断の材料にしえなかったような事情は処分において顧慮することを求めることは不可能であるのだから、行政処分を違法とまでは断じえないのだ、という反論があるのかもしれない。しかし、処分時説に立つとしても、「行政庁の判断にその時点で落ち度があったかどうか」ということが問題なのではなく、専ら「当該の行政処分はその当時の法に照らして違法と判断されるべきものであるかどうか」ということを問題にしなければならない以上、処分時に無かった新たな科学的知見をもとに要件を吟味することは必ずしも処分時説に矛盾しない、との理解がある⁽⁹⁾。そもそも、行政処分の違法判断基準時の問題が一般論として展開されるべきものではなく、個別の制度毎に顧慮されるべき問題であり⁽¹⁰⁾、そして、行政処分(ここでは不使用による取消審判請求に対する審決)の根拠規範(ここでは不使用による取消要件を定める商標法の規定)の基本的な目的が私人の社会、経済活動における違法な状態(ここでは、不使用にも関わらず商標登録が維持されているという「望ましくない」状態)を排除することであり、当該の行政処分は単にそのための手段として位置づけられているに過ぎない場合には、処分時説自体を貫く必要がないというのであれば(藤田・前掲 422 頁の示唆)、なおさらであろう。登録商標の消長は直接、第三者の商標選定の自由もしくは需要者の混同抑止に関わるのであるから、取り消されるべき登録を取消し、取り消されるべきではない登録を取り消さないことが審決の適法違法を決すべき分岐点であるべきであって、それ以上に審判官の誤謬に対する非難可能性の有無を問題にすべきではないであろう。いずれにせよ、最高裁は、一貫して審決取消訴訟の審理範囲の問題を違法判断基準時の問題とは[*881]無関係に論じている。

五 一般に新たな使用の事実を提出しなければならなくなるのは、本件のような商標権者が審判手続きで何も応答しなかったというような場合に限られるわけではない。たとえば商品概念や、登録商標との使用態様との同一性の問題に関する見解の相違のために、登録商標の使用を示していると商標権者が思料していた証拠が審決で効を奏さなかったというような場合には、全く新たな証拠を提出する必要に迫られる場合があるといえよう。そして、混同防止に資するという公益的な側面もある商標法の趣旨に鑑みれば、審判手続きで主張されていなかったとしても、本当に使用されているのであれば、排他権の庇護の下で、具体の信用の保護とともに、混同のおそれのある行為が禁圧されることを期待すべきなのではなからうか。審判前置主義の趣旨(詳細は、田村・前掲関係 144～145 頁を参照)を全うするために特許庁の判断を一度は仰ぐべき場合があるとしても(もっとも、商標事件でその必要性がどれほどあるのかということとはまた別論である⁽¹¹⁾)、それは新主張を認めず登録を取消すことによって果たされるものではなく、むしろ、新主張を許したうえで、審決を取消し、事件を審判手続きに差戻すことで果たされ

るべきものであろう(田村・前掲関係 148～149 頁)。

六 ゆえに、最判の抽象論は妥当なものといえよう。しかし、何故、商標権者の側が、審判段階で何の応答もしなかったのかという疑問は残る(なお、小室・前掲 708～709 頁)。反対意見はこの点を咎めるものであった。50 条 2 項を手掛かりとするその論旨にはにわかには賛同しがたいものがあるが、たとえば、民訴法 139 条 1 項(平成 8 年改正後 157 条 1 項)などを援用することは考えられてよいとの指摘がある⁽¹²⁾。判例集から詳細を窺い知ることはできないが、本件の事案に関しては、商標権者が提出してきた程度の使用態様で、全国的な排他権である商標登録を維持するに足りると考えるべきなのか、という形式的使用の問題⁽¹³⁾の吟味が必要であったのかもかもしれない。

- (1) この問題に関しては、田村善之〔ダイエー判批〕ジュリスト 1024 号(1993 年)参照。その後、1996 年改正により、不使用による取消審判は何人も請求しうるものとされるに至っている。

[*882]

- (2) 塩月秀平〔本件判批〕『最高裁判所判例解説民事編(平成 3 年度)』(1994 年・法曹会)260～262 頁。反対、江口俊夫『新商標法解説』(改訂版・1979 年・萼工業所有権研究所)220 頁。
- (3) 関連裁判例に関する詳細は、田村善之・増井和夫＝田村『特許判例ガイド』(1996 年・有斐閣)234～239 頁、その検討は、田村善之「特許無効審判と審決取消訴訟の関係について」同『機能的知的財産法の理論』(1996 年・信山社)に譲る。
- (4) 塩月秀平〔本件判批〕ジュリスト 986 号 87 頁(1991 年)。
- (5) なお、水田耕一〔本件判批〕私法判例リマークス 5 号 109 頁(1992 年)。
- (6) 関根秀太〔本件判批〕判時 1397 号 204 頁(1991 年)、竹田稔『知的財産権侵害要論 - 特許・意匠・商標編』(1992 年・発明協会)411～412 頁、同〔判批〕ジュリスト 1002 号 246 頁(1991 年)、塩月・前掲最判解 262 頁。当事者の主張に何ら変更がないと説明する高林克己『特許訴訟』(1991 年・発明協会)148～149 頁もこの系統に属している。
- (7) 本件の原判決を批評する高林克己「特許庁の審決を取り消した判決事案の研究〔102〕」判時 1299 号 37～38 頁(1989 年)はこの立場から原判決に反対(ゆえに、本判決にも反対)する立場を採ったが、同・前掲訴訟 153 頁は改説している。
- (8) やや場面を異にする問題に対する叙述であるが、竹内昭夫〔大統領判批〕同『判例商法』(1976 年・弘文堂)457 頁を参照。
- (9) 藤田宙靖『行政法』(総論)(第 3 版改訂版・1995 年・青林書院)420～421・422 頁注(1)。
- (10) 塩野宏『行政法』(第 2 版・1994 年・有斐閣)155 頁参照。
- (11) 本判決で問題となった不使用による商標登録取消審判に関する審決取消訴訟における新事由は、商標が使用されているか否かという事実問題にすぎず、技術的知識が問題となったものではない(竹田・前掲判批 246 頁参照)。3 つの専門部を置き、専門調査官を有する東京高裁においてすら、特許、実用新案関係の審決取消訴訟においては準備手続きを開いて争点を明確化

するのが常態であるのに対し、商標関係においては、さほどの専門的な技術的知識を要するものでもないために、準備手続きを開くことはあまりなく、直ちに口頭弁論手続きに入ることが多いとされる指摘も、両者の相違を例証するものであろう(高林・前掲訴訟 177・94 頁)。もっとも、後述する形式的使用の問題など、商標政策の問題として、特許庁の判断を介在させた方が望ましいという事態も想定できないわけではない。逆にいえば、そういうことがあるからこそ、不使用取消しに関しても審判前置主義が採られ[*883]ているのだと理解するほかない。

- (12) 小橋馨(本件判批)特許管理 43 巻 3 号 322 頁(1993 年)。小室直人(本件判批)民法雑誌 105 巻 5 号 713 頁(1992 年)、水田・前掲 110 頁も参照。
- (13) 商標の「使用」を定義する 2 条 3 項は、商標権者の使用行為が不使用取消審判を免れるほどの使用とみなすことができるかという場面ばかりではなく、類似商標を無断で用いた者の行為が、商標の「使用」に当たり商標権侵害に該当するのか(25 条、36 条 1 項、37 条参照)ということを含め、吟味する場面でも使われる条文である。たしかに、侵害者の側の「使用」が問題となる場面では、些細な使用態様でも、商標権者の利益を害し、公衆を誤認混同させるおそれがあるのだから、商標権侵害に問責すべきであるということができ、しかし、そのことと、商標権者の側の「使用」に関して、全国的な排他権である商標登録を維持する必要があるのかという問題とは全く別話であろう(概念の相対性)。関連裁判例としては、ノヴェルティーなど無償で配られる物品に登録商標を付しただけでは、不使用取消しを免れないとする裁判例がある(東京高判昭和 52.8.24 無体集 9 巻 2 号 572 頁〔日曜夕刊〕、1996 年改正で廃止された更新登録の際の使用チェックに関するものであるが、東京高判平成元.11.7 無体集 21 巻 3 号 832 頁〔武田薬品〕)。両判決とも、無償の物品に商標を付しても、「商品」に使用したことにならないということを理由としているが、その文言よりも、この程度の使用態様では、不使用取消しを免れないとの判断を示したところに先例的価値を認めるべきであろう(詳細は、田村善之「商品概念の再検討」 発明 91 巻 4 号(1994 年)に譲る)。この他、1996 年の 50 条 3 項改正に繋がったいわゆる駆け込み使用の問題(特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編『工業所有権法の解説』(1996 年・発明協会)61～64 頁)も絡む判決であるが、東京高判平成 5.11.30 知裁集 25 巻 3 号 601 頁〔VUITTON〕、あるいは、東京高判平成 3.2.27 判時 1387 号 130 頁〔タイエイ〕を参照されたい。