

生田哲郎◎弁護士・弁理士／川瀬茂裕◎弁護士

「何人も」請求できる商標の不使用取消審判請求において 不爭義務を負う当事者による審判請求を制限した事例

[知的財産高等裁判所 令和4年2月10日判決 令和2年(行ケ)第10114号]

1. 事件の概要

本件は、原告の保有する商標権について不使用取消審判（商標法50条1項）を請求した被告が和解契約上の不爭義務（権利の有効性について争わない義務）を負っていることを理由として、不使用による商標登録の取り消しを認めた審決（取消2018-300723号事件）を取り消した事案です。本件の注目すべき点は、本来「何人も」請求できる不使用取消審判を、不爭義務という私益的理由により制限したことです。

不使用取消審判は、審判請求登録時からさかのぼって3年以上商標が使用されていなければ「何人も」請求可能で、先願主義のもと過剰に登録された商標や、いわゆる「商標トロール」が保有する商標権の取り消しなど、さまざまな場面で活用できる便利な制度です。

本件は、不使用取消審判の利便性の根幹である「何人も」請求できるという点に一定の歯止めを設けた非常に珍しい事例であるため、本稿で紹介します。

2. 特許庁・裁判所の判断

(1) 事実関係

「原告及び原告が設立したBoast,Inc（以下『ポスト社』）といい、原告及

びポスト社を併せて『原告ら』という。）は……米国フロリダ州において、『BOAST』ブランドに係る事業を立ち上げ、……『BOAST』ブランドに係る商標を使用して高級スポーツ衣類を販売してきた」

「原告らは……Branded Boast,LLC（以下『ブランデッドポスト社』という。）に対し、米国内での『BOAST』ブランドに係る事業を売却し……『BOAST』ブランドに係る米国登録商標を譲渡した。

他方で、原告らは、米国を除く日本、中国、タイ等の国における『BOAST』ブランドに係る登録商標を引き続き保有し、これらの国で『BOAST』に係る事業を行う権利を留保した」

「原告は……日本において……本件商標の設定登録を受けた」

「原告らとブランデッドポスト社との間で……法的紛争が生じ……米国フロリダ州南部地区連邦地方裁判所において、和解契約……を締結した。

本件和解契約には、①原告らは……『BOAST』商標を付した商品を米国外で自由に販売することができることを確認する旨の条項（12項）、②ブランデッドポスト社は、世界中でポスト社又は原告によるその他の登録により保

護される原告らの商号権及び商標権を妨害しない旨の条項（14項）が含まれていた」

「被告は、平成29年（2017年）10月3日、ブランデッドポスト社から、米国内の『BOAST』ブランドに係る事業を買収し、同社が保有する『BOAST』ブランドに係る米国登録商標の移転を受け、これに伴い、ブランデッドポスト社の本件和解契約に基づく契約上の地位を承継した」

「被告は……原告に対し、原告が保有する『BOAST』ブランドに係る本件商標を含む日本及びその他の国の登録商標の買取りを打診した……が、合意には至らず……上記協議は中断した」

「被告は……本件商標の登録商標について、本件審判を請求した」

(2) 特許庁の判断

「登録商標の不使用による取消審判の請求が、専ら被請求人を害することを目的としていると認められる場合などの特段の事情がない限り、当該請求が権利の濫用となることはない」と解するのが相当である（知的財産高等裁判所平成20年(行ケ)第10025号平成20年6月26日判決言渡参照）」

被請求人らとブランデッドポスト

社との間で、「互いの商号及び商標に係る権利について妨害しないことを含む本件和解契約が結ばれていたことは窺えるものの、そのような当事者間の合意が、本件商標に対する不使用取消審判の請求までも禁止するものであるかは、証拠上明らかでなく、当該契約違反か否かは措くとしても、請求人による本件審判の請求が専ら被請求人を害することを目的としていると認められる事情を見いだすこともできない」。

「不使用取消制度の趣旨からすれば、登録商標は使用をしているからこそ、保護を受けられるのであって、一定期間登録商標が使用されていない場合には、保護すべき信用が存しないのであるから、取り消されてもやむを得ないものである。そして、後述するとおり、被請求人は本件商標の使用について、何らの主張、立証もしていないものである。なお、請求人と被請求人との登録商標買取り交渉が合意に至らなかった状況において、本件商標の不使用を理由として、請求人が本件審判請求を行ったとしても、そのこと自体は格別不自然とはいえない。その他、請求人による本件審判の請求が専ら被請求人を害することを目的としていると認められる場合などの特段の事情は見いだせず、本件審判請求が権利の濫用であるとはいえないし、信義則違反であるとして本件審判請求が成り立たないとすべきともいえない」

(3) 裁判所の判断

「本件和解契約締結に至る経緯、本件和解条項12項及び14項の文言に鑑みると、本件和解条項14項の『世界中でポスト社又は原告によるその他の登

録により保護される原告らの商号権及び商標権を妨害しない』にいう『妨害しない』との文言は、ブランデッドポスト社が、原告らが有する米国外で商標登録された『BOAST』ブランドに係る商号権及び商標権の有効性を争わない義務(いわゆる不爭義務)を負うことを定めた趣旨を含むものと解される。

そうすると、ブランデッドポスト社は、本件和解契約に基づき、原告に対し、本件商標の商標権について不爭義務を負うものと認められる」

「被告は、平成29年(2017年)10月3日、ブランデッドポスト社から、米国内の『BOAST』ブランドに係る事業を買収し、同社が保有する『BOAST』ブランドに係る米国登録商標の移転を受け、これに伴い、ブランデッドポスト社の本件和解契約に基づく契約上の地位を承継したのであるから、被告は、原告に対し、本件和解契約に基づいて、本件商標の商標権について不爭義務を負うものと認められる」

「商標法50条1項が、『何人も』、同項所定の商標登録取消審判を請求することができる旨を規定し、請求人適格について制限を設けていないのは、不使用商標の累積により他人の商標選択の幅を狭くする事態を抑制するとともに、請求人を『利害関係人』に限ると定めた場合に必要とされる利害関係の有無の審理のための時間を削減し、審理の迅速を図るという公益的観点によるものと解される」(※後記①)

「一方で、商標権に関する紛争の解決を目的として和解契約が締結され、その和解契約において当事者の一方が他方(商標権者)に対して当該商標権

について不爭義務を負うことが合意された場合には、そのような当事者間の合意の効力を尊重することは、当該商標権の利用を促進するという効果をもたらすものである」(※後記②)

「当事者間の合意の効力を尊重するとしても、第三者が当該商標権に係る商標登録について同項所定の商標登録取消審判を請求することは可能であるから、上記公益的観点による利益を損なうものとはいえない」(※後記③)

「したがって、和解契約に基づいて商標権について不爭義務を負う者が、当該商標権に係る商標登録について同項所定の商標登録取消審判を請求することは、信義則に反し許されないと解するのが相当である」

3. 考察

(1) 不使用取消審判の制度趣旨

不使用取消審判の請求人適格が「何人も」と定められているのは、累積した不使用商標を整理するという公益的な理由によるものです。従前、不使用取消審判の請求人は利害関係人に限られるという解釈がなされていましたが、上記公益目的をより実効的に果たすため、平成8年に「何人も」請求可能である旨明文で定められました。

(2) 判決のポイント

特許庁・裁判所の審理を通して被告(審判請求人)が信義則違反・権利濫用に対する反論をしていないため明確に判示されていませんが、公益目的により「何人も」と定められた請求人適格を、当事者の契約で定めた不爭義務によって制限してよいか、すなわち「公益」と「私的自治」を天秤にかけて、「私

的自治」を「公益」に優先させてよいかは非常に興味深い大きな論点です。

この点について裁判所は、以下のよ
うに考慮したものと考えられます。す
なわち、①不使用取消審判が追求する
公益は、原始的な無効理由（商標法3
条1項各号、4条1項各号等）を有す
る商標（本来存在してはならない商標）
を排除する無効審判と異なり、有効な
商標を不使用という後発的事由をもっ
て整理するという政策的なものにすぎ
ず、必ずしも高度の重要性を有してい
ない、②和解契約において不爭義務を
定めた場合、一般には商標の利用を促
進する効果が期待できるため、（少な
くとも不使用取消審判との関係では）
このような私的自治に基づく合意を尊
重することが有意義である、③請求権
者が利害関係人に限られている無効審
判（商標法46条2項）と異なり、不
使用取消審判においては「何人も」審
判請求が可能だから、不爭義務を負う
当事者の審判請求を制限しても上記公
益を害することにはならない——とい
う理由に基づき「公益」より「私的自
治」を優先させたと考えられます。

しかしながら、上記②のうち、和解
契約で不爭義務を定めると商標の利用
が促進される旨判示した点は具体的な
理由付けがなく、因果関係が不明確で
あるという印象を受けます。例えば、
当該和解契約に商標のライセンスが含
まれていれば商標使用の促進効果があ
ると考えられますが、本件ではそのよ
うな事情もないため、上記判示の当否
はやや疑問が残るところです。

もっとも、和解契約により不爭義務
を獲得した原告（商標権者）の期待を

保護すべき要請は一般的に高いといえ
ますし、被告が和解契約で不爭義務を
負っているにもかかわらず不使用取消
審判を提起すれば、上記期待が害され
るばかりでなく、和解したはずの過去
の紛争を蒸し返すことになりかねませ
ん。このような事情を考慮すれば、や
はり本件和解契約という「私的自治」
は尊重されるべきであり、これを「公
益」に優先させた判決の結論も妥当で
あると考えられます。

(3) 本判決の潜脱と想定される対応
本判決によって第三者の不使用取消
審判請求が制限されることは原則とし
てありません。そのため、被告が第三
者名義で再度不使用取消審判を請求す
る潜脱事例が想定されます。この場合
における原告の対応としては、尋問等
で当該第三者に審判請求をする合理的
な理由がないこと（当該商標に関連す
る商品・役務の実績がなく、将来商標
を使用する見込みがないこと等）を立
証し、当該第三者は被告の手足にすぎ
ず、第三者の審判請求も権利濫用であ
ると主張することが考えられます。

(4) 請求人適格を否定した類似事例
本件と同様に不使用取消審判の請求
人適格を制限した事例として、特許庁
再審2015-950001事件が参考になる
ため、本稿で紹介します。

同事件の審理経過は(i)不使用取消
審判、(ii)第三者による再審請求、(iii)

前記(ii)の審決取消訴訟、(iv)前記
(ii)の差戻審という複雑なもので、上
記審判はこの(iv)に当たります。具体
的には、まずXとY1（商標権者）が商
標権の譲渡を行う旨の和解交渉中、Y1
がY2と共謀のうえ、Xを害する目的の
もと、Y2が(i)不使用取消審判を請求
し、Y1も審判中使用に関する事実を主
張せず、商標権を取り消す旨の審決を
確定させました。これに対しXは商標
法58条1項に基づき(ii)再審請求を行
い、その後、事実認定に争いがあった
ため(iii)、(iv)と審理を進めました。

(iv)の審判ではY1とY2の共謀のも
と、Xを害する目的でなされたY2の
(i)不使用取消審判請求は、「商標不
使用取消審判の趣旨・目的に照らして、
著しく相当性を欠き、審判請求権を濫
用するものといえる」として、権利濫
用を理由にY2の請求人適格を否定し、
その請求を却下しました。審決に明示
的には記載されていませんが、同審決
も本判決と同様に①'不使用取消審判
の不使用商標を整理するという公益と
②' Xを害する目的でなされた審判請
求を許容することで生じるXの不利益
や、社会的不利益（公益）を比較考量
し、②'を優先させるべきであると判
断した結果、Y2の不使用取消審判の
請求人適格を否定したのと考えられ
ます。

いくたてつお

東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。弁護士・弁理士登録後、もっ
ぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、
米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

かわせしげひろ

一橋大学法学部法律学科卒業。大学卒業後、電気メーカーにおいてIT技術者として勤務した後、
現職に至る。IT技術関連の知財・訴訟業務に限らず、著作権・商標・不正競争防止法関連の
案件のほか一般民事に関する案件を含めてさまざまな業務を担当。