

第2章 不使用商標対策

I. 改正の必要性

商標制度は、商標に化体された商標権者の業務上の信用を保護することを目的とする。この信用は、その商標を使用した商品の販売やサービスの提供がされ、その商品を購入したりサービスの提供を受けた者がその商品の品質、そのサービスの質(内容)、価格などに満足した結果蓄積されて形成されるものである。

したがって、不使用の状態が継続している商標は、そのような信用が顕在化することがない形骸的存在にすぎないものであるから、本来商標制度をもって保護するに値しないものである。

ところが、近年の不使用商標の累積は、商標登録を受けようとする者の商標採択の幅を狭め、かつ、特許庁及び出願人によるサーチ負担を増大させるといった弊害までも生じさせる状況になっている。

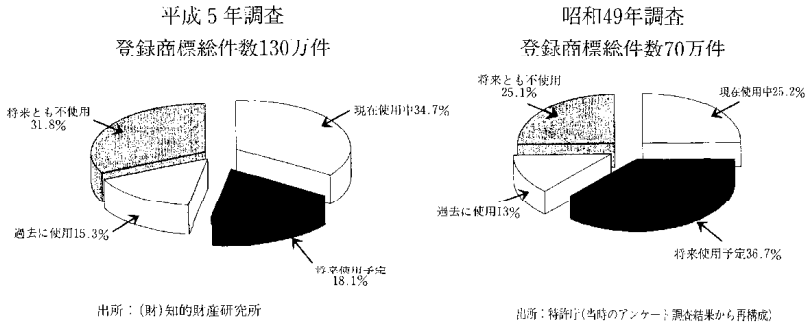
他方、今時加入を予定している商標法条約では、手続き面における国際的調和及びユーザーフレンドリーの観点から、更新手続とリンクした形での使用チェックや出願時の業務記載の義務⁷⁾が禁止されており、むしろこの点是不使用商標の累積を悪化させる方向に働くおそれがある。

このため、工業所有権審議会答申では、こうした状況を踏まえ、従来の不使用商標対策に代わる別途の措置を講じることにより、使用を促し、不使用商標を排除していくことが適当とされた。

(参考) 保有登録商標の使用状況

保有登録商標の使用状況をアンケートによるサンプル調査の結果によって見ると、昭和49年(1974年、登録商標総件数70万件)には、将来とも不

使用の割合が25.1%だったものが、平成5年(1993年、登録商標総件数130万件)には、将来とも不使用の割合は31.8%に上昇している。



II. 改正の概要

工業所有権審議会答申において示された考え方に沿って、以下のような改正が行われた。

1. 不使用取消審判制度の改善

(1) 請求人適格の緩和

不使用取消審判の審理の迅速化を図るとともに、不使用商標の保有に対する公益的観点からのチェック手段を強化するため、何人にも請求人適格を認めることとした。

(2) 駆け込み使用の防止

登録商標の取消を免れるために行われる駆け込み使用を防止するために、不使用取消審判請求の日前3月の時点以降その予告登録までの間に、商標権者等が取消審判請求が行われる可能性のあることを知って開始した使用については、使用と認めないこととした。

(3) 取消効果の遡及

不使用に係る商標権に基づく損害賠償請求権等の権利行使を防ぐために、不使用取消審判（商標法第50条）における取消の効果については、審判請求の予告登録日の時点まで遡及させることとした。

（参考）不使用取消審判の改正点

	旧	新
(1)請求人適格	利害関係人のみ	何人も可能
(2)駆け込み使用	結果的に許容	防止を明定
(3)取消効果	審決確定時から将来効	予告登録日まで遡及
(4)使用の範囲	運用で社会通念上同一	従来の運用をより一層弾力化し、法令上も明文化
(5)連合商標の使用の特則	あり	なし

※(4)についての詳細は、第3章II. 3. の解説参照。

(5)についての詳細は、第2章III. 3. の解説参照。

2. 登録料の分納制度の導入等

(1) 登録料の分納制度の導入

不使用商標の累積を抑制するため、料金面からの誘導策として登録料の分納制度を導入することとした。

(2) 初回設定登録料と更新登録料の傾斜強化

初回設定登録料と更新登録料との料金傾斜を強化することで、不使用商標の安易な更新を抑制することとした。

3. 連合商標制度の廃止等

(1) 連合商標制度の廃止

不使用の類似商標の累積、特許庁における審査遅延等の弊害を除去し、商標制度の国際調和を図る観点から、連合商標制度を廃止することとした。

これに合わせて、①不使用取消審判において登録商標と社会通念上同一の商標の使用は当該商標の使用とみなす旨を明確化し（第3章II. 3. 参照）、②ハウスマーク等に代表されるような識別力のある商標に識別力のない文字等を結

合させた商標を使用した場合でも、当該識別力のない文字等の部分には、商標権の効力は及ばない旨を確認的に規定することとした。

(2) 類似商標の分離移転及び同一商標の分割移転の許容

連合商標制度の廃止に伴い、公益的な観点からの事後的な誤認混同防止のための担保措置を講ずることを前提に、類似商標の分離移転及び同一商標の分割移転を許容することとした。

III. 商標法の改正条文の解説

1. 不使用取消審判制度の改善

不使用取消審判については、審理期間が短縮傾向にはあるものの、一層の審理迅速化の要請が強く、工業所有権審議会においても、次のような問題点を指摘して、その改善を図ることが適当であるとされた。

- (1) 現状では、請求人は利害関係を有する者に限られており、「利害関係」の有無について争いがある場合には、その審理に時間と労力が割かれることとなる。
- (2) 現状では、取消請求があり得ることを譲渡交渉等相手方の動きから察知し、これを回避すべく駆け込み使用するケースを防止できない。
- (3) 現状では、取消の効果は審決確定日から発生するため、審決確定までの間に他人が使用すると、その商標は不使用であるため権利としての実体がないにもかかわらず、侵害行為として損害賠償請求が可能となってしまう。

そこで、これらの問題点を除去し、当該審判の機能がより十全なものとするために、以下のような改正を行った。

(参考1) 取消審判の請求件数

請求年	請求件数
平成 2	992件
3	1,216件
4	1,063件
5	990件
6	803件
7	882件

※51条、53条、53条の2の取消審判請求件数も若干含む。
(特許庁年報)

(参考2) 不使用取消審判の平均要処理期間

年 度	平均要処理期間
平成 2	2年4月
3	2年1月
4	2年3月
5	1年9月
6	10月
7	1年2月

(特許庁審判部調べ)

(1) 請求人適格の緩和

<p>(商標登録の取消しの審判)</p> <p>第五十条 継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標（書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及</p>
--

び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

(第二項以下略)

本条は、登録商標の不使用による商標登録の取消審判についての規定である。

第1項の改正は、審判の請求人適格を緩和して「何人」にも認めることとしたこと、及び登録商標の使用の範囲を拡大して社会通念上同一であるものを含ませることを明確に規定することとしたことの二点である。後者の改正については、第3章II. 3. 「登録商標の使用と認める範囲の拡大」を参照されたい。

不使用取消審判の請求人適格については、これまでは明示の規定がないことから「利益なければ訴権なし」の原則が適用され「利害関係人」に限られるとされてきたが（審判実務上も、被請求人の申立てにより利害関係の存在に争いが生じた場合、又は必要に応じて職権により、利害関係の有無について審理されてきた）、今回の改正においては「何人」にも認めることとし、不使用商標の整理についての一層の促進を図ることとした。

なお、請求人適格を「何人」とすることとしても、当該審判の請求が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には、その請求は権利濫用として認められないこととなる。

(補説) 不使用取消審判の請求人適格について

不使用取消審判の請求を「何人」にも認めることとした理由は次のとおり。

- ① 不使用取消審判制度は、商標法の変遷の中では公益的な観点から職権又は審査官の審判請求により不使用商標の取消がなされていたこともあり、公益的な重要性は元々高いと言えるうえに、近年、不使用商

標の累積により、他人の商標選択の幅の狭小化、出願人のサーチ負担の増加、特許庁における審査負担の増大・審査遅延の招来等の事態が生じており、これを抑制する手段として当該審判の公益的重要性が一層高くなってきていること。

- ② 迅速な審判処理が要請されるにもかかわらず、「利害関係」の有無について争われることにより審理の結論が出るのが遅れるというケースも存在すること。
- ③ 請求人適格として「利害関係人」であることを要求したとしても、利害関係を作ろうと思えば、同一又は類似の商標を「出願」又は「使用」をするという形で簡単に作ることが可能であるので、「何人も」請求可能とする場合と事態は実質的に変わらないこと。
- ④ 商標法条約第13条では、「更新登録の出願時における登録商標の使用状況の審査」が禁止されており、従来のように特許庁が直接的に不使用商標の取消に関与することができなくなるので、このままでは使用を前提として独占的排他権を与えたはずの商標が結果として不使用の場合に、建前として公益の立場で不使用商標を排除する手段が商標法上何もなくなってしまうこと。
- ⑤ 諸外国をみても「何人」にも請求を認めている例は少なくないこと（イギリス、カナダ、ドイツ、オーストリア等）。

(2) 駆け込み使用の防止

(商標登録の取消しの審判)

第五十条（第一項及び第二項略）

3 第一項の審判の請求前三月からその審判の請求の登録の日までの間に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であつて、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つた後であることを請求人が証明したときは、その登録商標の使

用は第一項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。ただし、その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。

本条第3項は、譲渡交渉やライセンス交渉等の相手方の動き等から不使用取消審判の請求がされることを知った後に登録商標の使用（いわゆる「駆け込み使用」）をした場合には、その使用は第50条第1項に規定する登録商標の使用に該当しないこととするために追加したものである。

本措置の導入により、被請求人による使用が審判請求前3月から審判請求の登録の日までの間におけるものであって、審判の請求がされることを被請求人が知った後の使用であることを、請求人が証明したときは、当該使用は駆け込み使用と認められることとなる。ここで「審判の請求がされることを知った」とは、譲渡交渉等の際に、「交渉不成立のときは不使用取消審判の請求をする」旨の意思表示を示された場合等をいう。実際上は、この「知った」ことについて後日立証を要することとなることを考慮すると、その旨を内容証明郵便、又は、第三者立会いの下等で明確・確実に伝える方法をとることが有効であろう。

ただし、被請求人が、その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを証明したときは、当該登録商標の使用をしたものとされる。この場合の「正当な理由」としては、例えば、審判請求がされることを知る前から当該登録商標について具体的な使用計画や準備（例えば、当該商標を商品に付する契約を第三者と締結しているような場合、当該商標を付した商品の広告を作成していたり、その作成を第三者に依頼していたような場合、当該商標を商品に付して使用することの意思決定（例えば取締役会の決議等）が明確になされているような場合等）があり、これに基づいて使用をしたものである場合や審判請求前3月以内の使用ではあるが審判請求がされることを知る前（譲渡交渉等の前）から継続して使用しているものである場合等が考えられる。

なお、審判請求前「3月」を駆け込み使用と認める期間の始点としたのは、一般的に譲渡交渉が開始された場合の交渉成否の判明が2～3月であること、

及び欧州諸国の法制との横並びによるものである。

(補説) 駆け込み使用の防止について

商標登録の取消を免れるための駆け込み使用を認めないこととした理由は次のとおり。

- ① 改正前の不使用取消審判では、登録商標の使用が審判請求の予告登録前3年以内であれば、その商標登録は取り消されないこととなっており、商標権者が取消審判の請求がされ得ることを譲渡交渉、ライセンス交渉等での相手方の動きから察知した場合に、これを回避すべく登録商標について駆け込み使用をするケースを防止することができないとの問題があったこと。
- ② 従前のプラクティスとしては、譲渡交渉等を申し出る者はやむを得ず先ず不使用取消審判を請求し、予告登録がされるのを待ってから譲渡交渉等を開始するのが通常となっており、このようなプラクティスが特許庁に対しても審判請求の増加及びその取下げ等による事務処理の負担を増加させるとの弊害ももたらしていたこと。

取消審判の請求件数と請求取下げ件数

年 度	取消審判請求件数	請求取下げ件数
平成 2	992件	186件
3	1,216件	200件
4	1,063件	176件
5	990件	242件
6	803件	158件

※51条、53条、53条の2の取消審判請求件数及び請求取下げ件数も若干含む。

(特許庁年報)

- ③ 取消審判の請求があった後、見せかけの使用をした場合には、これを使用と認めるべきでないという考え方を示した裁判例（東京高裁平成5年11月30日判決 VUITTON 事件）も存していたこと。
- ④ 駆け込み使用の防止措置が講じられることにより、審判請求を実際

に行うことなく譲渡交渉が円滑にまとまるといった効果が期待でき、当事者間による自主的な解決を促進することになると考えられること。

(参考) 諸外国の法制例

欧州諸国は、EC 指令(欧州共同体加盟国の商標法調整のための第1回理事会指令89/104(1988年12月21日))第12条に従って、不使用期間(5年)満了以降、取消請求日前3月以内で取消請求に気づいた後の使用は使用と認めていない。

また、米国商標法第1127条(95年6月、GATT実施法により改正後のもの)には、「3年間の継続的不使用は、放棄の一応の証拠とする。標章の使用とは、通常取引過程における善意の使用をいい、単に標章についての権利を留保するために行われるものを意味しない。」と規定されている。

(3) 取消効果の遡及

第五十四条 商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅する。

2 前項の規定にかかわらず、第五十条第一項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。

本条は、商標登録取消審判における取消審決の確定の効果についての規定である。

第2項は、不使用取消審判における取消審決の確定の効果については、商標権が審判請求の登録(予告登録)の日²に消滅したものとみなすこととしたものである。

改正前の不使用取消審判における取消の効果は、審決確定日から発生することとなっていたので、仮に当該審判を請求した者が他人の不使用商標を使用

していた場合には、審判により他人の不使用商標を取り消すことができても、審決確定までの間については不使用商標の商標権者からの不使用商標権に基づく損害賠償等の請求を免れることができなかった。しかし、不使用取消審判により取り消された商標は、結局は、法により保護すべき信用が発生していないか、又は一度発生した信用も消滅しているものであり、審決確定日以前についても、このような実体のない商標の登録が維持され、これに基づいて損害賠償の請求等が行われるのを認めることは適当でないことから、今回の改正で取消しの効果を審判請求の登録の日まで遡及させることとしたものである。

本措置の導入により、不使用の登録商標に直面した者は、直ちに審判請求することができ、当該請求が予告登録されれば、たとえ審理に時間がかかっても審決の確定により予告登録日まで遡って権利が消滅することになるので、その間の商標権者による損害賠償請求等の余地はなくなる（事実上実体のない（不使用）商標権に基づく権利行使を制限する）ことになる。このように、取消効果の遡及は、登録主義の建前を維持しつつも、実質的には使用主義の考え方を最大限採り入れ、商標を不使用の状況に置くことに対して大きな負担を与えることとするものである。

これによって、相手の商標権者から審理の引き延ばしを凶られるおそれもなくなり、請求人適格が争われなくなること（第50条第1項）や駆け込み使用が認められなくなること（第50条第3項）の効果とも相俟って迅速な審判処理、請求人の負担軽減に大きく寄与するものと考えられる。

なお、取消効果の遡及日を審判の請求の登録の日としたのは、①取消の要件である不使用期間（3年）の満了日であって取消の要件を充足した日であること、②EC諸国の多くも不使用期間満了日まで遡及させる法制を採用していること、③取消審判を請求する旨が登録原簿に掲載された日であるので、公示の原則も担保されること等を考慮したものである。

（補説1）取消効果を遡及させた場合の第三者に及ぼす影響

取消効果を遡及させることについては、行政行為を遡って取り消すとい

う前例が無効審判による無効以外にはなかったため慎重な検討が行われた。検討項目のうち「第三者に及ぼす影響」についての検討の結果は次のとおりである。

- (1) 商標は使用されて初めて使用者の信用がその商標に蓄積され、財産的価値も生じ得るものである。したがって、不使用取消審判で取消の対象となる登録商標は不使用であることから、その商標に信用は蓄積されておらず、財産的価値が発生しているわけでもないで、これを遡及して取り消しても、その財産的価値を信じた第三者（使用者、質権者等）の利益を害したり、需要者・取引者に混乱を与えたりするおそれはない。

ちなみに、使用者の場合にあっては、同人が登録商標を使用していれば、商標登録が取り消されることもないことからすれば、通常の場合は使用者の法的地位が不安定になるとは言い難く、また、質権者の場合にあっては、不使用商標に大きな財産的価値があるとは考えられず（すなわち、不使用商標に設定した質権を実行して債権の回収を図るといったこと自体があまり考えられず）、質権の対象となっている商標権が遡及して取り消されたからといって、質権者が得べかりし利益を損なわれるといった事態も現実には考えられない。

- (2) また、取消審判が請求されると商標原簿にその旨が予告登録されることから、第三者は、審判の結果によってはその商標権が取り消され得ることを知って権利関係に入ってくるのであるから、現実に取り消されたからといって深刻な悪影響を及ぼすとも考えられない。

（補説2）取消効果を3年の不使用期間の初めにまで遡及させなかった理由

工業所有権審議会の答申（平成7年12月）は、「不使用に係る商標権に基づく損害賠償請求権等の権利行使を防ぐために不使用取消審判における取消の効果を審決確定日前に遡及させることとし、3年の不使用期間の初めにまで遡及させる方向で検討することが望ましい。」「ただし、3年の不使用期間の初めの時点まで遡及することに問題がないかどうか法制上の視点も踏まえて検討することが適当である。」というものであった。この答申に

沿って検討したところ、今回の改正では、次の理由により取消効果の遡及を審判請求の予告登録日までとした。

- (1) 3年間の不使用期間が満了して初めて商標権が取り消され得るものになるというのが我が国商標法の基本的な考え方であり、欧州各国の法制度においても所定の使用期間の満了日以降に商標権を取り消すとの制度が一般的に採用されている。このような中で3年の不使用期間満了日前にまで遡及させることは、登録の公示力を信じて法律関係を形成した善意の第三者（使用権者や質権者等）に対して不利益を与えるおそれがあるので、法的安定性の点で問題があるものと考えられる。
- (2) そこで、不使用取消審判の取消の要件は予告登録日の前3年間不使用であったことであるから、取消効果の遡及を予告登録日とすれば、その時点では3年間の不使用期間が満了していることが明確であり、また、予告登録日以降については、審判の結果その商標権が取り消される可能性のあることが一般に公示されているので、法的安定性の問題が少ない。
- (3) また、不使用取消審判の取消効果が予告登録日まで遡及することとすれば、登録商標が不使用である場合に、第三者としては直ちに審判を請求すれば、それが予告登録された日以降当該商標を使用しても、後刻商標権の取消の審決が確定すれば、結果的に商標権者から権利行使を受けるおそれはないのであり、従来の問題は実質的に解決している。予告登録日以前にさらに効果を遡及させることは、第三者側が不使用取消審判を請求して予告登録が行われるのを待つことなく、他人の不使用の登録商標を直ちに使用した場合についても当該第三者の責任を回避することを意味するが、このようなことを認める必要がある場合は、実態上ほとんど想定されない。

（補説3）取消効果の遡及ではなく、不使用の抗弁権を認める等の権利行使の制限の措置を導入しなかった理由

工業所有権審議会商標問題検討小委員会での検討の段階では、不使用商