

平成12年（行ケ）第44号 審決取消請求事件
平成12年5月23日口頭弁論終結

判 決
原 告 ルーセント テクノロジーズ インコーポレイテ
ッド

代表者 【A】
訴訟代理人弁理士 【B】
訴訟復代理人弁理士 【C】
被 告 富士通株式会社
代表者代表取締役 【D】
訴訟代理人弁理士 【E】
主 文

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30
日と定める。

事実及び理由

第1 当事者の求めた裁判

1 原告
特許庁が平成10年審判第30385号事件について平成11年10月29
日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。

2 被告
主文1、2項と同旨
第2 当事者間に争いのない事実

1 特許庁における手続の経緯
原告は、「Net Care」のローマ字を横書きしてなり、商品区分（平成
3年政令第299号による改正前の商標法施行令の区分による。）第11類の「電
気通信機械器具及び本類に属する他の商品」を指定商品とする商標登録第2145
918号商標（昭和61年9月17日に登録出願、平成元年6月23日に設定登
録、以下「本件商標」という。）の商標権者である。

被告は、平成10年4月、商標法50条に基づき、本件商標の全指定商品に
ついて商標登録の取消しの審判を請求し、同年5月19日に同請求の予告登録がな
された。特許庁は、同請求を平成10年審判30385号事件として審理した結
果、平成11年10月29日に「商標法第50条の規定により、登録第21459
18号商標の登録は、取り消す。」との審決をし、その謄本を同年11月29日に
原告に送達した。なお、出訴期間として90日が付加された。

2 審決の理由
別紙審決書の理由の写しのとおり、原告が、審判の請求登録前3年以内に日
本国内において、本件商標をその指定商品について使用したと認めることはできな
いと認定判断した。

第3 原告主張の審決取消事由の要点

審決の理由Ⅰ（本件商標）及びⅢ（被請求人の主張）を認め、同Ⅱ（請求人
の主張）及びⅣ（当審の判断）を争う。

審決は、商標法50条1項の解釈を誤り（取消事由1）、本件商標が第11
類の「電気通信機械器具及び本類に属する他の商品」に使用されていたことを看過
した（取消事由2）ものであって、これらの誤りが、それぞれ、審決の結論に影響
を及ぼすことは明らかであるから、違法として取り消されるべきである。

1 取消事由1（商標法50条1項の解釈の誤り）
審決は、「商標法50条1項に規定する『継続して三年以上』の『継続』と
は、商標権の移転等の存在の有無にかかわらず、前商標権者、現商標権者を通して
の期間をいうものと解するのが相当」（審決書6頁末行～7頁3行）であると解釈
したが、誤りである。

(1) 商標法50条1項の立法趣旨は、現在使用されていない登録商標の商標権
者を、その商標の使用希望者に変更することにある。

そして、同項によって保護されるはずである不使用登録商標の使用希望者
が、自己の登録商標として使用するには、①不使用の登録商標を譲り受ける方法
（本件商標につき原告の選択した方法、以下「原告の方法」という。）と、②不使

用取消審判を請求して不使用商標の登録を取り消しながら、新たな商標出願をする方法（同じく被告の選択した方法、以下「被告の方法」という。）があり、原告の方法は、商標使用希望者がその商標を使用できるようにするという点で、同項の規定の目的を達すると同時に、無駄な商標出願を必要としないから特許庁の無用の負担を軽減するものである。この二つの方法において、商標権者の義務に差があってはならない。

ところが、審決のような解釈では、原告の方法を採った場合には、商標権が移転された日から使用の義務が生じるのに対し、被告の方法を採った場合には、権利が発生するまでの審査期間を含めて4年近くの間使用義務が発生しないことになる。これでは、両者の間で著しい不均衡が生じ、明らかに不当である。

(2) 商標法50条1項は、「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・・・の使用をしていないときは」と規定している。ところが、商標権の移転があった場合には、前商標権者は、もはや商標権者ではない。審決のように、前商標権者の不使用期間を算入する考え方は、もはや商標権者ではない者を、同項の「商標権者」として取り扱おうとするものであって、文理に反する。

(3) 同条2項によれば、商標登録の取消しを免れるためには、商標権者は、商標の使用をしていることを証明することが求められる。これは、商標の使用をしているかどうかは、商標権者が最もよく知っているはずであるという考えに立っている。しかし、権利が移転した場合には、現商標権者は、前商標権者による商標の使用について十分に把握できているとはいえず、前記のような考えは当てはまらない。このことから、審決のように、前商標権者の不使用期間を算入する考え方は、誤りというべきである。

(4) 商標権を役員等や企業グループ内でたらい回しにすることで不使用取消しを免れることができるとすれば、それは不当であるが、そのような場合には、個々の事案についてそれを脱法行為と判断することにより、不当な結果の発生を十分防止することができる。そのような特殊な場合があることを理由に、前商標権者の不使用期間を算入する考え方をとるべきではない。

2 取消事由2（本件商標使用の事実の看過）

(1) 原告は、通信機器の製造及び販売を業としており、企業向けに、大型交換機、顧客構内装置、キーテレホン、通信ケーブル、光ファイバ等を納入している。通常、原告の製品を顧客企業に納入するためには、ハードウェア（電気通信機械器具）のみならずソフトウェアも含めて、使用例、使用方法、採用した場合の利点等を提案し、顧客がこれを検討して採用される（買ってもらえる）ものである。したがって、甲第7号証の1（審判の乙第1号証）は、原告の商品を顧客に販売するためのものである。

(2) 原告の顧客は、原告から一括納入された製品群を見て、少なくとも、本件商標Net Careの名の下に統括管理された製品であると認識している。顧客は、特に、納入された製品を実際に使用する際には、原告が納入したマニュアルを見ながら操作するのであり、そのマニュアルには本件商標が記載されているから、その製品は、本件商標Net Careの名の下に統括管理された製品であると認識せざるを得ないのである。

(3) 一般に、メーカーにとって、役務の提供とその役務の提供する商品の販売は、一体不可分のものである。本件商標は、商品の提供とその商品を用いた役務の提供の両方に使用されていたものである。

(4) 原告の日本法人である日本ルーセント・テクノロジー株式会社は、音声処理電気装置を販売している。Intuity Audixは、原告が製造販売している音声処理電気装置である。そして、甲第7号証の1には、「弊社ルーセントテクノロジーは、このたび、Intuity Audix及びIntuity Message Managerアプリケーションインテグレーションサービスをご提供させていただく機会を得ましたことを大変喜ばしく思っております。」との記載があり、このことは、原告の顧客にIntuity Audixを提供する機会を得たことを示唆している。このように、原告は、顧客へのIntuity Audixの提供と一体をなすものとして、本件商標を使用していたのである。

第4 被告の反論の要点

1 取消事由1（商標法50条1項の解釈の誤り）について

(1) 不使用取消審判制度は、不使用の商標の登録を取り消すこと自体を目的としたものであって、原告の主張する「現在使用されていない登録商標の商標権者を、その商標の使用希望者に変更すること」を目的とするものではないから、それ

を前提とする原告の主張は、根拠がない。

(2) 不使用取消審判制度は、商標権者、専用使用権者、通常使用権者が3年以上継続して登録商標を使用していないという事実状態を問題としている。この前提に立てば、前商標権者といえども、不使用の時点においては商標権者であるから、商標法50条1項の「商標権者」に当たるとすることこそ、文理に合致する解釈といふべきである。

(3) 原告は、権利が移転した場合には、現商標権者は、前商標権者による商標の使用について十分に把握できているとはいえないと主張する。しかし、商標権の譲渡に当たっては、権利者との交渉の過程でその商標の使用状況を確認することができるはずであり、これを確認することは、譲受人として当然なすべきことである。

(4) 前商標権者の不使用期間を算入しないときには、商標権を役員等や企業グループ内でたらい回しにすることで不使用取消しを免れることを許すことになる。原告の主張は、不使用取消審判制度の潜脱を許し、制度そのものを形骸化することにつながる。

2 取消事由2（本件商標使用の事実の看過）について

(1) 原告は、甲第7号証の1について、原告の商品を顧客に販売するためのものであると主張するが、同証からは、そのような事情を窺うことができない。仮に、原告主張のとおりであるとしても、同証によっても、「ボイスメッセージシステム」が「音声処理電気装置」であること、その「ボイスメッセージシステム」を商品として顧客に販売していることは、何ら立証されていない。

甲第7号証の1には、原告が主張するような「製品群」を示唆する記載はなく、顧客が甲第7号証の1を製品群として認識することは、あり得ない。

(2) 仮に、原告が「音声処理電気装置」と主張する商品が存在したとしても、その商品の商標は、「Intuity Audix」であり、本件商標は、その商品とは別個の役務であるインテグレーションサービスに使用されていたものである。

第5 当裁判所の判断

1 取消事由1（商標法50条1項の解釈の誤り）について

(1) 商標制度は、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とするものである。商標権が設定された後であっても、一定期間登録商標が使用されていない場合には、保護すべき対象である信用がないのであるから、その商標権は、商標制度の趣旨にそわないものであるのみならず、他人による同一又は類似商標の使用を阻み、他人の流通秩序への寄与を妨げることになって、国民一般の利益を不当に侵害するものである。そこで、請求により、このような商標登録を取り消そうとするのが、商標登録不使用取消制度の趣旨と解すべきである。

ある商標が使用されていないという事実がある場合、その後に商標権が譲渡されたとしても、その事実自体が消滅するものではない。また、その商標権について、保護すべき対象である信用がなく、それを存続させることが、商標制度の趣旨にそわないものであるのみならず、他人による同一又は類似商標の使用を阻み、他人の流通秩序への寄与を妨げることになって、国民一般の利益を不当に侵害するという状態も、譲渡によって変動するものでもない。そうである以上、商標登録不使用取消制度の趣旨からすれば、商標法50条1項にいう「継続して三年以上」とは、商標権の移転の有無にかかわらないものであって、移転があった場合には前商標権者と現商標権者を通しての期間をいうものと解すべきである。上記「継続」について、これと同旨の解釈をした審決の判断に誤りはない。

(2) 原告は、商標法50条1項の立法趣旨は、現在使用されていない登録商標の商標権者を、その商標の使用希望者に変更することにあると主張し、これを前提として、①不使用の登録商標を譲り受ける方法（原告の方法）と、②不使用取消審判を請求して不使用商標の登録を取り消しながら、新たな商標出願をする方法（被告の方法）という二つの方法において、商標権者の義務に差があってはならないと主張する。

しかし、商標法50条1項を含め、不使用取消審判制度の趣旨は、前示のとおり、不使用商標の商標登録を取り消そうとするものであって、原告の主張するようなことにあるものではないから、原告の主張は、前提を欠くものである。

また、不使用取消審判を請求しつつ、新たな商標登録出願をした場合には、取消審判が確定するまでは自己の商標を使用することができず（商標法78条参照）、しかも、請求人の出願は、新たな出願として審査されるため、これが認め

られない場合もあり得るのに対して、商標を譲り受けた場合には、直ちにこれを使用することができるうえ、登録が認められないというおそれもないという点で、はるかに有利な立場に立つものである。したがって、原告の主張する二つの方法が、同列に論じられるものではないことは明らかであるから、原告の主張は、この点においても採用することができない。

(3) 原告は、商標権の移転があった場合には、前商標権者は、もはや商標権者ではないから、前商標権者の不使用期間を算入する考え方は、もはや商標権者ではない者を、商標法50条1項の「商標権者」として取り扱おうとするものであって、文理に反すると主張する。

しかし、同項は、「継続して三年以上日本国内において商標権者・・・が各指定商品又は指定役務についての登録商標・・・の使用をしていないときは」という文言の規定である。そして、商標権が譲渡されたとしても、譲渡人である前商標権者は、譲渡前の時点では、「商標権者」であるから、その「商標権者」が、譲渡前において登録商標の使用をしていないときは、同項の規定にいう「商標権者・・・が各指定商品又は指定役務についての登録商標・・・の使用をしていないとき」との要件に当たると解して、何ら文理に反するところはない。原告の主張は、同項の「商標権者」を、「不使用取消審判が請求された時点の商標権者」ないし「現在の商標権者」と限定解釈するものと解されるが、そのように限定しなければならない根拠はない。

(4) 原告は、商標権が移転した場合、現商標権者は、前商標権者による商標の使用について十分に把握できているとはいえないから、商標の使用をしていることの証明責任を商標権者が負う同条2項の解釈からも、前商標権者の不使用期間を算入する考え方は、誤りというべきであると主張する。

しかし、商標権を譲り受けた者は、商標権の譲受けが前商標権者との契約による場合には、容易に使用状況を確認することができるし、また、仮にこれを確認することができない場合には、不使用商標である危険性を考慮したうえで、譲り受けるか否かを選択することもできるものである。したがって、商標権が移転した場合に、現商標権者が前商標権者による商標の使用について、証明責任を負うとしても、何ら不合理なことではない。

2 取消事由2（本件商標使用の看過）について

(1) 甲第7号証の1によって、原告が、本件商標を指定商品である「電気通信機械器具及び本類に属する他の商品」について使用をしていたと認めることはできない。他にもこれを認めるに足る証拠はない。

(2) 原告は、原告の製品を顧客企業に納入するためには、ハードウェア（電気通信機械器具）のみならずソフトウェアも含めて、使用例、使用方法、採用した場合の利点等を提案し、顧客がこれを検討して採用される（買ってもらえる）ものであるから、甲第7号証の1は、原告の商品を顧客に販売するためのものであると主張する。

しかし、甲第7号証の1によれば、同証には、審決の理由IV2(1)②の認定に係る各記載があることが認められる反面、「音声処理装置」ないし「電気通信機械器具及び本類に属する他の商品」についての記載も、本件商標が「音声処理装置」ないし「電気通信機械器具及び本類に属する他の商品」についてのものであることを窺わせる記載も、あるものとは認められない。そうである以上、甲第7号証の1は、審決が認定するとおり、顧客が「ボイスメッセージシステム」を導入するに当たり、原告がシステム設計をし、各種データを投入するサービスや、システム管理者の養成サービスなどの役務の提供に関する書類というべきであって、仮に、究極的には原告の商品を顧客に販売するという目的をも有しているとしても、これを商品「音声処理装置」ないし「電気通信機械器具及び本類に属する他の商品」についての広告、定価表又は取引書類とすることはできない。

(3) 原告は、原告の顧客が納入された製品を実際に使用する際には、原告が納入したマニュアルを見ながら操作するのであり、そのマニュアルには本件商標が記載されているから、その製品は、本件商標Net Careの名の下に統括管理された製品であると認識せざるを得ないと主張する。

しかし、原告主張に係るマニュアルに本件商標が記載されていると認めるに足る証拠はない。仮に、原告主張に係る「マニュアル」が甲第7号証の1であるとしても、これをみながら「音声処理装置」ないし「電気通信機械器具及び本類に属する他の商品」を操作した顧客が、それについて本件商標が付されているものと認識するとは認められない。

(4) 原告は、一般に、メーカーにとって、役務の提供とその役務の提供する商品の販売は一体不可分のものであり、本件商標は、商品の提供とその商品を用いた役務の提供の両方に使用されていたものであると主張する。しかし、メーカーにとって、役務の提供とその役務の提供する商品の販売とが密接な関係があるとしても、そのことによって、直ちに、役務に関する広告、定価表又は取引書類が、商品に関する広告、定価表又は取引書類となる筋合いのものではない。そして、本件商標が、商品「音声処理装置」ないし「電気通信機械器具及び本類に属する他の商品」に関する広告、定価表又は取引書類に使用されたことを認めるに足る証拠がないことは、前示のとおりである。

(5) 原告は、甲第7号証の1にある、「弊社ルーセントテクノロジーは、このたび、Intuity Audix及びIntuity Message Managerアプリケーションインテグレーションサービスをご提供させていただく機会を得ましたことを大変喜ばしく思っております。」との記載について、Intuity Audix は、原告が製造販売している音声処理電気装置であるから、原告は、顧客へのIntuity Audixの提供と一体をなすものとして、本件商標を使用していたと主張する。

しかし、甲第9号証及び前記(2)の認定に係る甲第7号証の1の記載に照らせば、原告主張に係る記載は、甲第7号証の1が役務の提供に関する書類であって、ただ、その役務が「Intuity Audix」という商標の「音声処理電気装置」と関係があるということを表すものにすぎないものと認められるから、同証が「音声処理電気装置」の広告、定価表又は取引書類であるということはできない。原告の主張は、採用することができない。

3 以上のとおりであるから、原告主張の取消事由はいずれも理由がなく、その他審決にはこれを取り消すべき瑕疵は見当たらない。

第6 よって、本訴請求は、理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担及び上告及び上告受理の申立てのための付加期間の付与について行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条、96条2項を適用して、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第6民事部

裁判長裁判官	山	下	和	明
裁判官	山	田	知	司
裁判官	穴	戸		充