



特許庁から当社に審判請求書という書面が送られてきました。その内容を見ると、商標法50条1項の規定により商標登録の取り消しを求める旨の記載がありましたが、当社として今後、どのような対応を取ればよいのでしょうか。また、「審判費用は被請求人の負担とする」との記載もありましたが、当社が審判費用を支払わなくてはならないのでしょうか。

(石川県 A. T)



## 1. はじめに

今回、貴社に届いた審判請求書は不使用取消審判（商標法50条）に関するものと考えられます。

不使用取消審判とは、日本国内において継続して3年以上、商標権者もしくはライセンサーが、指定商品・役務について登録商標を使用していない場合に、誰でもその指定商品・役務に関する商標登録の取り消しを求めることができる制度です。

## 2. 請求された場合の対応について

不使用取消審判を請求された場合にまず確認すべきことは、貴社（ライセンス契約をしている場合にはそのライセンサー）が今回請求された商品・役務について登録商標を使用している事実があるか否かという点です。

### ●登録商標を使用していないとき

貴社が請求された商品・役務のいずれにも登録商標を使用している事実がない場合には、そのことに正当な理由がある場合を除き、該商品・役務に係る商標登録の取り消しを免れることはできません。

取り消しを免れるために証拠を偽造すれば商標法79条の詐欺の行為の罪

に当たり、刑事罰に問われる可能性がありますので注意してください。

### ●登録商標を使用しているとき

この場合、①貴社またはライセンサーが②請求された指定商品・役務のいずれかについて、③登録商標を④審判請求の登録前3年以内に、⑤日本国内で使用していたことを立証すれば、取り消しを免れることができます。

具体的には、商標の実際の使用状況を撮影した写真、取引書類、その商品・役務が掲載されている広告等を証拠として提出する必要があります。

ただしその証拠は、登録商標と同一（社会通念上同一も含む）の商標が明確に示されているとともに、撮影日や配布した日付が分かるようなものである必要があります。

## 3. 審判費用の負担について

審判費用は審判請求時に請求人が納付しますが、不使用取消審判を含む当事者系の審判では、原則的に敗者側の負担となります。

ただ、納付した審判費用は自動的に戻ってくるのではなく、別途請求の手続きが必要となる場合、その手続きは非常に煩雑であって代理人に依頼し

たとしても、費用が少なからずかかってくるものと思われます。また、ここでいう審判費用とは特許庁費用（印紙代）であって、代理人費用は含まれないことから、仮に審判費用が戻ってきたとしても上記代理人費用を差し引くとごく少額か、あるいはマイナスになってしまうこともあり得ます。

そのようなことから実際に上記手続きが行われた例はほとんど見られないため、貴社が審判費用を支払うことになる可能性は低いと思われます。

## 4. おわりに

不使用取消審判を請求された場合には、請求された商品・役務における使用状況を確認し、登録商標の使用事実があれば、権利を維持するためにも適切な証拠を提出することが必要です。

ただ、証拠は使用事実が客観的に示されたものでなければならず、収集が困難な場合も多くみられます。

適切な証拠を提出できないために使用している登録商標を取り消されてしまうといった事態を回避するためにも、日頃から商標管理をしっかりと行い、証拠の保全をしておくことも重要です。