



Trade Mark 商標

弁理士法人 藤本パートナーズ 白井 里央子◇弁理士

以前ある企業から当社の商標権を譲渡してほしいと依頼された際にお断りしたところ、その企業から商標法50条1項の取消審判を請求されました。当社は最近この登録商標の使用を開始しましたが、登録商標の使用を示す証拠を提出すれば取り消しを回避できますか？

(神奈川県 A. A)



1. 不使用取消審判

商標法50条1項のいわゆる不使用取消審判は、継続して3年以上日本国内で商標権者や使用権者が各指定商品等について登録商標を使用していないとき、その指定商品等に関する商標登録の取り消しを請求することができる制度です。

不使用取消審判が請求された場合であっても、審判請求の登録前3年以内に商標権者等が取消請求された指定商品等について、日本国内で登録商標を使用していることを証明すれば取り消しを回避できます。一方、前記証明がなされなければ、原則としてその指定商品等に係る商標登録は取り消されます(50条2項)。

また、審判請求3カ月前から審判請求の登録日までの間に指定商品等について登録商標を使用した場合、その使用が審判請求されると知った後であることを請求人が証明したときは、その登録商標を使用したことについて正当な理由があることを被請求人(商標権者等)が立証しない限り、いわゆる駆け込み使用と判断され、その指定商品等に係る商標登録は取り消されます(50条3項)。

2. 今回のご相談について

貴社は最近、登録商標の使用を開始したとされていますが、その使用開始時期が審判請求前3カ月前であれば、適切な登録商標の使用証拠を付した答弁書を提出することで、取り消しを回避できる可能性が高いでしょう。しかし、その使用開始時期が審判請求の登録より後である場合、50条2項の要件が満たされないため、正当な理由がない限り、取り消しを回避することはできません。

一方、貴社と審判請求人は過去に商標権の譲渡をめぐって交渉した経緯がありますが、貴社による登録商標の使用開始時期が審判請求の3カ月前から審判請求の登録日までの間である場合、貴社が審判請求されることを知った後に登録商標の使用を開始したことを請求人が証明すれば、前記の駆け込み使用に該当し、商標登録が取り消されるおそれがあります。

3. 駆け込み使用の要件

50条3項の「その審判の請求がされることを知った」とは、「例えば、当該審判請求を行うことを交渉相手から書面等で通知されるなどの具体的な

事実により、当該相手方が審判請求する意思を有していることを知ったか、あるいは、交渉の経緯その他諸々の状況から客観的にみて相手方が審判請求をする蓋然性^{がいぜん}が高く、かつ、被請求人がこれを認識していると認められる場合などをいうと解すべきであり、被請求人が単に審判請求を受ける一般的、抽象的な可能性を認識していたのみでは足りない」と解されます(知財高裁平成18年(行ケ)第10183号)。

今回のケースでは、貴社と請求人との間で行われた過去の商標権の譲渡交渉の過程で、例えば貴社宛ての商標権の譲渡を依頼する書面に交渉不成立となったときは本件商標権に対し不使用取消審判を請求する旨が明記されている場合や、両者が対面で交渉した際、請求人から交渉不成立のときはやむをえず不使用取消審判を請求することが示唆されていたときは、50条3項の(被請求人が)「その審判の請求がされることを知った」後に該当し、商標登録が取り消されるおそれがあります。

以上を参考に、弁理士等の専門家とご相談のうえ、登録商標の使用証拠を付した答弁書を提出するかどうかご検討ください。