

5 . 商標登録取消審判

Q 1 : 複数の指定商品・指定役務の区分を対象とする不使用取消審判を請求されましたが、答弁書においてカタログ等を提出して使用の証明をしようと考えています。この際、取消審判の審理の対象となっている全ての指定商品又は指定役務の使用証明が必要ですか。

A 1 : 取消審判の審理の対象となっている指定商品・指定役務については、権利者はその指定商品等の一部でも使用の証明ができれば、たとえ使用していない指定商品等があっても取り消されることはありません。

Q 2 :

< 事件の経緯 >

A が、B 所有の登録商標 C に対して、不使用取消審判を請求した。

A と B の間で、登録商標 C の譲渡交渉を行い、合意した。

A はこれより登録商標 C の移転登録申請及び不使用取消審判の取り下げを予定している。

< 質問事項 >

A としてはあらゆるリスク回避のために、登録商標 C の移転が商標原簿に登録された後に不使用取消審判を取下げを希望しています。ただ、その際不使用取消審判の請求人と被請求人が混同してしまいます。この場合、審判請求は却下になるのですか。また、請求人 A は審判の取下げをすることはできますか。

A 2 : 混同した者による審判請求の取り下げは可能です。したがって、請求人と被請求人が混同となった場合は、審判請求の却下は行わず、混同した者に審判請求を取り下げるよう依頼しています。

Q 3 : 不使用取消審判をして、権利者からの答弁がなかった場合、審決はどの程度の期間でなされますか。

A 3 : 請求してから平均で約 4 月～ 6 月位の期間で審決がなされます。

Q 4 : 商標取消審判の被請求人が通常使用権者が使用していることを証明する場合、通常使用権が登録されている必要がありますか。

A 4 : 通常使用権の登録は第三者対抗要件にすぎませんので、登録されている必要はありません。しかし、通常使用権者であることを証明するために商標権者と交わした「使用契約書」等による証明書の提出が必要となります。

《不使用による商標登録取消審判の取消要件》

Q 5：継続して3年以上日本国内で使用されていない登録商標を審判で取り消すことはできますか。

A 5：継続して3年以上使用されていなくても、その後使用の事実があり、審判の請求の登録前3年以内にその使用の事実を被請求人（権利者等）が立証したときには、不使用による取消の対象にはなりません（商§50）。

《不使用による商標登録取消審判における被請求人の立証責任》

Q 6：商標の不使用による取消審判が請求された場合の立証責任は審判の被請求人側にあり、被請求人が審判請求の登録前3年以内の使用の事実を証明しなければ商標の取消事由になるとのことですが、当該3年の間に権利移転がされ、前権利者の使用の事実について現権利者が証明する書類を入手できないときは、商標登録は取り消されてしまうのでしょうか。

A 6：不使用による取消審判においては、被請求人（権利者等）が前権利者に係る事実を含め、審判請求の登録前3年以内の使用事実の証明をする必要があります（商§50）。よって、権利を譲り受けても、それ以前の使用の事実自体が消滅することはないので、前権利者の使用期間と合算し継続して3年以内の使用の事実を証明することとなります。

したがって、前権利者の使用期間と合算し継続した3年以内において、前権利者の使用の事実が立証できず、自身の使用の事実も立証できない場合には商標登録は取り消されます。

《不使用による商標登録取消審判における「駆け込み使用」》

Q 7：商標権者が、不使用取消審判が請求されることを知り、取消を回避するために審判請求の登録前に登録商標を使用した場合、登録商標の取り消しを回避できますか。

A 7：商標権者等による登録商標の使用が、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、かつ、審判請求されることあるいは審判請求されたことを商標権者が知った後である場合には、当該使用はいわゆる「駆け込み使用」とされ、不使用による取消理由は回避できません（商§50）。

なお、および の立証責任は審判請求人にあります。

Q 8 : 一部の指定商品又は指定役務について取消審判を請求する場合、「請求の趣旨」として「及びこれに類似する商品（役務）」の表示を用いて、審理の対象となる指定商品（役務）を特定することは可能ですか。

A 8 : 取消審判の「請求の趣旨」は、審理の対象及び取消審決確定後の権利範囲を明確にするため正確に記載することが必要です。「及びこれに類似する商品（役務）」、「・・・の類似商品（役務）」等の表示は、その商品（役務）の内容・範囲が不明確となりますので、これらの表示を用いた「請求の趣旨」は正確に記載されたものとは認められません。

したがって、「請求の趣旨」の欄に「及びこれに類似する商品」等の表示が記載されている場合には、手続補正指令又は審尋によって、当該表示を要旨変更とならない範囲で明確な表示にするか、又は不要な場合は当該表示を削除するか、若しくは記載された「請求の趣旨」の客観的明確性について釈明を求められることがあります。

なお、この取扱は無効審判の請求においても同様です。