

# 商標法50条に関する審決取消請求事件の分析

## —使用事実の主張立証時期—



辻本法律特許事務所  
弁護士 松田 さとみ

### 1 はじめに

「商標法50条に関する審決取消請求事件の分析」と題し、知財ぷりずむ2023年9月号14頁以下（以下、「前々論稿」という）及び2024年6月号1頁以下（以下「前論稿」という）にて、平成25年1月以降に判決のあった商標法50条に関する審決取消請求事件の請求を認容した裁判例を通じて、前々論稿では当事者の属性・商標の社会通念上の同一性の判断・通常使用権者の認定の各観点から、前論稿では使用証拠の評価の観点からそれぞれ検討を加えた。

前々論稿でも指摘したとおり、商標法50条に関する審決取消訴訟は、登録商標取消審決に対して提起された場合の請求認容率は45.1%と高い（前々論稿14頁）。その要因として審判段階では被請求人が何ら答弁せず、登録商標を取り消す旨の審決がなされた後、同審決の取消を求めて訴訟を提起するケースが多くあり、実質的な審理が訴訟で開始されるためであるとも考えられる（前々論稿19頁）。

この点、登録商標につき不使用取消審判が請求された場合の使用事実の主張立証時期については、最高裁第三小法廷平成3年4月23日判決<sup>1</sup>（以下、「本件最高裁判決」という）が「商標登録の不使用取消審判で審理の対象となるのは、その審判請求の登録前三年以内における登録商標の使用の事実の存否であるが、その審決取消訴訟においては、右事実の立証は事実審の口頭弁論終結時に至るまで許されるものと解するのが相当である」と判示している。この判決によると、不使用取消審判の段階で何ら答弁せず、立証しなかったとしても、審決取消訴訟の口頭弁論終結時までに商標の使用の事実を主張、立証すれば足りることになる。

もっとも、同判決には「登録商標を使用しない者に商標権という排他独占的な権利を与えておく必要はないという点からすれば、『登録商標の使用の事実をもって商標登録の取消しを免れるための要件』とするものであると解するというのは理解できることではあるが、そのことの故に、何らの制限もなしに登録商標の使用の事実の立証は事実審の口頭弁論終結に至るまで許される、とすることには疑問を呈せざるを得ない」とする坂上壽夫裁判官の反対意見が付されている。

この反対意見は、「審判段階で何らの主張立証をしなかった商標権者が訴訟になって使用の事実を立証することができる点についての疑問点から出発し、例外なく使用の事実の立証を訴訟でなし得るとした多数意見に反対の立場を採ったもの<sup>2</sup>」であるが、「公平の観点からも見ても、

1 最高裁判所民事判例集45巻4号538頁。

審判手続で主張・立証しないと当該行政手続が未だ確定していないのに与えられた商標権を喪失してしまうという結論には妥当性があるとはいえない<sup>3</sup>」という評価もあるものの、「手続当事者としての誠実な対応は、訴訟をはじめとするすべての手続において求められるところであり、その迅速な解決は、当事者の誠実な対応なくしてはありえないからである。迅速な解決について審判請求人が有する利益を思えば、怠慢な商標権者が不利益を被ることも、またやむをえないものというべきである<sup>4</sup>」、「不使用による商標登録の取消審判の事例では、上級審は自判することができない結果、審決が取り消されることによってなんら非のない特許庁と申立人が再度審判手続を行うという負担を受けることになる。商標登録を取り消しうるのはあくまで特許庁であり、第1審に該当する審判の審理を充実させる必要性は、通常の民事訴訟よりもさらに高いはずである。審判手続において立証を怠った商標権者のために、さまざまな不都合を生じさせる必要は見いだせないように思われる<sup>5</sup>」と評価されており、本件最高裁判決の妥当性には疑問が残るところである。

そこで、本稿では使用事実の主張立証時期につき、本件最高裁判決を検討した上で、本件最高裁判決以後に言い渡しのあった同様の裁判例を分析したい。

## 2 審判と審決取消訴訟の関係

本件最高裁判決の上告理由では、「審決の取消訴訟においては、抗告審判の手続において審理判断されなかつた公知事実との対比における無効原因は、審決を違法とし、又はこれを適法とする理由として主張することができないものといわなければならない」と判示した最高裁昭和51年3月10日判決<sup>6</sup>を引用し、「審決の手続きにおいて審理判断されなかつた無効原因は主張することができず、また、新たな証拠の提出も採用すべきでないことは商標取消審判の審決に対する審決取消訴訟においてもいい得ることである」として「原審は、審決後に提出された登録商標の使用の証明を採用した点において最高裁判所の判例に違反した違法があるべきである」と主張された。

また、上告理由では、「審決取消訴訟は、特許庁が行った審決に違法性があるかどうかを判断するものであるから、審決時において本件商標の使用の証明がなされたかどうかを判断すべきである」とも主張されており、「本件判旨と上告理由・反対意見との対立を理解するキーポイントは、審判手続とその審決取消訴訟手続との関連をどのように把握するかにある<sup>7</sup>」と指摘されていることから、本件最高裁判決を検討するにあたって、まずは審判と審決取消訴訟の関係を理解する必要があると思われる。

審決取消訴訟は、特許庁が行った審決の行政処分を取り消しを求めて裁判所に提起し得る行政訴訟であり、裁判所は、審理の結果、請求の理由があると認めるときは、その審決を取り消さなければならない（商標法63条2項、特許法181条1項）、審判官は、審決の取消しの判決が確定した

2 判例タイムズ757号（判例タイムズ社・1991年）135頁。

3 竹田稔「知的財産法最高裁判例評釈大系〔2〕——小野昌延先生喜寿記念 意匠法・商標法・不正競争防止法」（青林書院・2009年）391頁。

4 水田耕一・私法判例リマックス〔5〕（日本評論社・1992年）110頁。

5 小橋馨・特許管理43巻3号（日本知的財産協会・1993年）322頁。

6 最高裁判所民事判例集30巻2号79頁。

7 小室直人「商標登録不使用取消審判と使用事実の立証の時期」民商法雑誌105巻5号（有斐閣・1991年）709頁。

ときは、更に審理を行い、審決をしなければならない（商標法63条2項、特許法181条2項）。処分を取り消す判決は、その事件について当事者たる行政庁その他の関係行政庁を拘束する（行政事件訴訟法33条1項）。このように、審決取消訴訟では、裁判所は、特許庁の審決を取り消すことができるにとどまる点、原判決を破棄して自判することのできる通常の民事訴訟の判決とは異なる。また、通常の民事訴訟であれば、第一審の訴訟記録は控訴審に引き継がれるが、審決取消訴訟の場合、審判の記録は知的財産高等裁判所には引き継がれず、審判で提出した証拠は改めて提出する必要がある。

そうすると、審決取消訴訟は性質上、審判とは連続するものではなく、不連続な別個のものであると捉えられ、上記上告理由において主張されたとおり、審決取消訴訟は、特許庁が行った審決に違法性があるかどうかを判断するものであるから、審決時において本件商標の使用の証明がなされたかどうかを判断すべきであるようにも見受けられる。

しかしながら、「審決取消訴訟における第一審は事実審であり、事実審においては、防御方法をその口頭弁論の終結時までに提出することは、民事訴訟の理論によって当然許容されることであって、連続か不連続かの理論とは直接関係はない<sup>8</sup>」と指摘され、審判と審決取消訴訟は連続しない手続であったとしても、主張証拠提出の可否は別に考慮できると考えられる。

そして、「審決という行政処分がなされた時点で登録商標が指定商品に使用されていたという防御方法を訴訟において事実審の口頭弁論終結時までに提出することは、それを許さないとする特別の規定がない限り民事訴訟の理論に基づき当然許容されることであ<sup>9</sup>」り、「行政訴訟法の一般原則による限り、本件訴訟における新たな主張、立証についても、上記訴訟物の範囲内にある限り特に制限はなく、時機に後れた攻撃防御方法等として提出の制限が認められない限り、事実審の口頭弁論終結時までは、提出が認められるというのが、大原則である<sup>10</sup>」とされていることからすると、平成25年改正前の独占禁止法のような特別の規定がない以上、民事訴訟の理論に則った本件最高裁判決の判旨のとおり判断が妥当と言わざるを得ない。

### 3 商標法50条2項の趣旨

商標法50条2項本文では、「前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前3年以内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のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない」と規定されている。

この規定につき、本件最高裁判決の上告理由では、「『商標登録の取消を免れない』ということは、『使用していないものとみなす』のとは異なっている。したがって、使用の事実が客観的に存在していても被請求人が使用の事実を証明しない場合には、取消審判の請求は成り立たないことができる」と主張され、反対意見では、「わが国の法体系上も例の少ない要件を定めたのは、商標権の保護と活用、特に長期の不使用による休眠商標権の排除に資するためである」と

8 竹田稔「知的財産法最高裁判例評釈大系〔2〕——小野昌延先生喜寿記念 意匠法・商標法・不正競争防止法」（青林書院・2009年）390頁。

9 竹田稔「商標登録の不使用取消審判の審決取消訴訟における当該商標使用事実の立証」平成3年度重要判例解説（ジュリスト臨時増刊1002）（有斐閣・1992年）246頁。

10 大淵哲也「不使用取消審決取消訴訟における使用の事実の立証等〔シエトア事件〕」（別冊ジュリストNo.188）（有斐閣・2007年）90頁。

し、「商標権者は、商標法二五条に基づき登録商標の使用を専有するという特典を与えられ、かたわらその使用の事実を最もよく知り又は知り得る立場にあって、容易に使用事実の証明をすることのできる者であるから、商標法五〇条一項に基づく不使用取消審判の請求があった場合には、被請求人（商標権者）は、自らの権利を守り商標登録の取消しを免れるためには、取消しの処分をなすべきか否かを定める審判において、前記要件にかかる登録商標使用の事実について証明することを要するとしたのが、商標法五〇条二項本文の法意である」とされた。

これに対し、本件最高裁判決では、「登録商標の使用の事実をもって商標登録の取消しを免れるための要件とし、その存否の判断資料の収集につき商標権者にも責任の一端を分担させ、もって右審判における審判官の職権による証拠調べの負担を軽減させたものであり、商標権者が審決時において右使用の事実を証明したことをもって、右取消しを免れるための要件としたものではないと解される」と判示された。

確かに、商標法50条2項の文言を素直に読めば、審判の段階で登録商標を使用している事実を証明しない限りは、商標登録の取消しを免れないと規定されているため、反対意見の主張の方がより正当性があるように思える。ただ、「混同防止に資するという公益的な側面もある商標法の趣旨に鑑みれば、審判手続で主張されていなかったとしても、本当に使用されているのであれば、排他的権の庇護の下で、具体の信用の保護とともに、混同のおそれのある行為が禁圧されることを期待すべきではなかろうか<sup>11</sup>」との指摘もあるとおり、実質的な考慮をすれば、本件最高裁判決の結論が妥当であると言わざるを得ない。

なお、逐条解説では、同条項は、取消請求に係る商標登録の取消を免れる場合を規定しており、被請求人が使用の事実を証明し、又は不使用についての正当な理由があることを明らかにしない限り、商標登録の取消を免れない旨を明文化することによって被請求人が挙証責任を負担することを明らかにしていると説明されている<sup>12</sup>。

## 4 裁判例の分析

では、不使用取消審判に段階では何ら答弁せず、審決にて登録商標が取り消されたことから審決取消訴訟が提起された事件は実際にはどの程度あるのか。裁判例を検索して調べてみた<sup>13</sup>ところ、以下のとおり、19件あった。その内訳は、請求を認容する判決（①などの表記）が11件、棄却する判決（⑥など数字白抜き表記）が6件、却下する判決（②など四角囲み表記）が2件であった。そのうち、原告が審判において何らの主張も立証もしていない点につき、被告において具体的な主張反論があったケースは以下のとおり4件ある。以下、裁判例を概観する。

### ① 昭和62年（行ケ）第60号 昭和62年11月30日判決

※本件最高裁判決の原審判決である。

被告が、「商標法五〇条の規定の趣旨は、登録商標が使用されている事実が仮にあって、使用の証明がされないときは、登録の取消しを免れないとの法意である。そして、審決取消訴訟においては審決時において登録商標の使用証明がされたか否かが判断されるべきところ、原告は審決までに本件商標の使用を証明しなかったのであるから、商標法五〇条の規定に基づき本件商標

11 田村善之・法学協会雑誌115巻6号（有斐閣・1998年）881頁。

12 工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第21版〕商標法（特許庁・令和2年）1609頁。

13 第一法規法情報総合データベースの判例大系にて「商標法50条」及び「審決取消請求事件」の検索ワードにて検索結果に上がってきたものを取り上げている。

の登録が取り消されるべきであると判断した審決には何ら違法はない。」と主張したのに対し、裁判所は、客観的には使用されているが審決においてその証明がなかった商標登録を取消すことまでも右立法趣旨が要求しているとはいえないこと等から、商標法50条2項本文、但書の要件を商標登録取消審判の請求を成り立たないとする審決の要件としたものと解するのが相当であるとして、「本件審決取消訴訟においては審決時において右要件が存在したか否かを判断すべきであって、審決時において本件商標の使用証明がされたか否かだけを判断すべきものではない。」と判示した。

② 平成3年（行ケ）第53号 平成3年7月30日判決

被告は、原告が審判手続にて何ら主張立証していないことについて言及していない。

なお、本件商標権が存続期間満了により消滅したことは当事者間で争いがなく、消滅した以上、もはや、本件商標権自体の存続の可否を論ずる余地はないとして却下された。

③ 平成5年（行ケ）第153号 平成6年6月14日判決

被告は、原告が審判手続にて何ら主張立証していないことについて言及していない。

④ 平成12年（行ケ）第46号 平成12年9月25日判決

被告は、原告が審判手続にて何ら主張立証していないことにつき、「原告は、同審判事件について、専門家として審判手続を知悉している弁理士を代理人に選任しながら、同審判手続において主張立証をしなかった。原告はアメリカ法人であるが、代理人を選任した以上、距離的、時間的及び言語的観点のいずれをとっても審判手続遂行に支障は見出されないのであるから、審判請求人である被告と相協力して審判手続を進める義務が生じる。したがって、立証はおろか答弁すらしなかったということは、審判手続の当事者として手続に協力するという義務の違反であり、被告に対する信義則違反である。原告は、本件訴訟の口頭弁論において初めて登録商標使用の事実を主張立証しているが、このように信義則に違反した行為は許されないというべきである。また、原告が審判手続を無視して本件訴訟に持ち込んだため、訴訟経済上の損失を及ぼし、被告には本件商標の譲渡交渉以来、必要以上の経済的損失と苦痛を与えており、このような本訴請求は権利の濫用であり、許されない。」と信義則違反、権利濫用を主張した。

これに対し裁判所は、「商標登録の不使用取消の審決に対する取消訴訟において、審判請求の登録前3年以内における登録商標の使用の事実の主張立証は事実審の口頭弁論終結時に至るまで許されると解すべきである(最高裁判所平成3年4月23日判決民集45巻4号538頁)から、原告(被請求人)が審判手続において何ら答弁も立証もしなかったからといって、それだけを理由として、審決取消訴訟において使用の事実の主張立証が許されなくなると解することはできない。そして、被告が前記第4の2において主張する諸事情を総合考慮しても、信義則違反ないし権利濫用を基礎づけるに足りる事情があるとはいえず、この点の被告の主張は理由がない。」と判示したものの、「訴訟費用の負担については本件訴訟の経緯に鑑み、原告に負担させるのが相当であるので、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法62条を適用し」た。

⑤ 平成13年（行ケ）第106号 平成13年6月27日判決

被告は、原告が審判手続にて何ら主張立証していないことについて言及していない。

なお、本件審決は、被請求人を一般承継した原告に対し、審判請求書副本の有効な送達がないままされたものであるから、本件審決の効力が原告に及ぶことはないものと解さざるを得なく、

本件訴えは、原告に対しその効力が及ばない本件審決の取消しを求めるものであるから、不適法な訴えといわざるを得ないとして却下された。

⑥ 平成14年（行ケ）第50号 平成14年9月20日判決

⑦ 平成14年（行ケ）第67号 平成14年9月20日判決

⑧ 平成15年（行ケ）第446号 平成16年3月31日判決

いずれも被告は、原告が審判手続にて何ら主張立証していないことについて言及していない。

⑨ 平成15年（行ケ）第438号 平成16年6月30日判決

原告において、審判手続にて何ら主張立証していない理由につき、「なお、原告が、本件商標の使用の事実を本件審判の手続中で立証することができなかったのは、本件に関与した日本側の代理人又は香港側代理人のいずれかの手違いによりその機会がなかったことによるものであり、本訴において、改めて、本件商標が原告及びその通常使用権者によって本件指定商品に使用されていたことの立証をする。」と主張され、これに対し、被告は、「原告が本件審判の段階で本件商標の使用の事実を明らかにしなかったのは、代理人の手続ミスによるものではなく、当時、本件商標の使用の事実を示す証拠が存在しなかったからにほかならない」と反論した。判決では、原告が審判手続にて何ら主張立証していないことについては特に言及せず、証拠の信用性を否定し、請求を棄却した。

⑩ 平成19年（行ケ）第10049号 平成19年7月19日判決

被告において、「審判手続においては、審判請求人と被請求人は、信義則上、相協力して審判手続を進める義務があるにもかかわらず、被請求人である原告は、上記義務に違反して、審判手続において、立証はおろか答弁すら行わなかったものであり、これは、被告に対する信義則違反である。原告は、本件訴訟の口頭弁論に至って提出した証拠（甲1～5）により、本件商標使用の事実を証明しようとしているが、審判手続において主張立証活動をしなかったにもかかわらず、審決取消訴訟で本件商標の使用に関する事実の立証を行うことが無制限に許されるとすることは妥当ではない（最高裁平成3年4月23日第三小法廷判決・民集45巻4号538頁における反対意見参照）」と主張したが、「商標登録の不使用取消審判に係る審決取消訴訟において、審判請求の登録前3年以内における登録商標の使用の事実の存否の立証は、事実審の口頭弁論終結時に至るまで許されるものと解するのが相当である（最高裁平成3年4月23日第三小法廷判決・民集45巻4号538）から、被告の主張は採用の限りでない。」と判示された。

⑪ 平成23年（行ケ）第10416号 平成24年2月29日判決

⑫ 平成24年（行ケ）第10080号 平成24年7月25日判決

⑬ 平成24年（行ケ）第10250号 平成25年1月10日判決

⑭ 平成28年（行ケ）第10014号 平成28年5月18日判決

⑮ 平成29年（行ケ）第10033号 平成29年6月8日判決

⑯ 平成28年（行ケ）第10230号 平成29年9月14日判決

⑰ 平成30年（行ケ）第10003号 平成30年5月28日判決

いずれも被告は、原告が審判手続にて何ら主張立証していないことについて言及していない。

⑱ 令和4年（行ケ）第10107号 令和5年1月17日判決

被告が口頭弁論に不出頭であり、かつ答弁書を提出しなかった。

⑲ 令和5年（行ケ）第10018号 令和6年1月30日判決

被告において、「商標法50条2項が、審判の請求があった場合は、指定商品に登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り商標登録の取消しを免れないとしたことの法意は、同法の保護対象である業務上の信用がそもそも蓄積していないか、あるいはその後に消滅したような不使用状態にある商標登録を早くかつ確実に除去整理し、真に法の保護を求める者に登録を与えることにより産業の発達を図るべく、登録商標の「使用」について最も正確な事情を把握している商標権者（審判被請求人）にその使用の状況を示させることにある。したがって、商標権者には、審判段階において、少なくとも登録商標を使用しているのか否かに関する意思表示だけはすべき義務が課せられていると解すべきであるし、その意思表示をすることは可能である。商標取消の審判手続が特許庁に係属している間、商標権者が商標の使用につき何ら言及しなかったが故に登録を取り消す旨の審決がされたにもかかわらず、その審決を取り消すための訴訟で一転して使用の事実がある旨の主張を許すのでは、早期決着に期待し、いち早く業務上の信用保護に繋がる事業活動を開始したい審判請求人に過度の我慢を強いる結果となるし、高額な審判請求手数料を支払う代わりに、商標の使用について専門的な知識を有する審判合議体にその適否の判断をさせ、これを両当事者に尊重させることとした取消審判制度の趣旨が完全に没却されてしまうことにもなる。したがって、不使用取消審判中に何ら実質的な対応をしなかった商標権者に、事実審の口頭弁論終結に至るまで商標の使用の自由な主張立証を無制限に認めるかのような最高裁判例（最高裁昭和63年（行ツ）第37号平成3年4月23日第三小法廷判決・民集45巻4号538頁。以下「平成3年最高裁判決」という。）は、本件において適用されるべきではなく、本件訴訟において、原告による本件訴訟の使用に関する新たな立証を許すべきではない。」と主張されたが、「平成3年最高裁判決の事案も、本件と同様、審判手続段階において、商標登録取消請求の被請求人が商標使用の事実について何ら主張立証しなかったものであり、本件において原告が本件審判手続の中で本件商標の使用に関する主張立証をしなかったことにより、平成3年最高裁判決が説示した商標法50条2項本文の上記趣旨が本件に当てはまらないとは解されない。」と判示された。

## 5 裁判例の検討

審判段階において何ら主張立証しないことについて判決文からは窺い知ることのできない諸々の事情があるかもしれない。ただ、登録商標使用の事実の主張立証は、使用の事実を示した上で、使用証拠を提出するのみでよく、現に対象の商標を使用していれば非常に容易なはずである。にもかかわらず、審判段階では、何らの答弁もしないケースが、本件最高裁判決以後も18件もあり、⑳平成30年5月28日判決以後、㉑令和5年1月17日判決まで4年半の間、見受けられなかったものの、その後、㉒令和6年1月30日にも判決がなされており、なお散見される。

上記3、4で検討してきたとおり、本件最高裁判決に理論的な正当性はあるとしても、審決取消訴訟を提起されることは、審判請求人にとっても応訴の煩が生じ、不利益があるため、真摯な対応を欠いた者に対し、何らペナルティがないというのはいささか納得のいかないところである。

その意味で、上記④のケースは、被告の主張を汲み取って、訴訟費用につき、不必要な行為があった場合等の負担を定めた民事訴訟法62条の規定を適用したケースであり、参考になる。同条

は、「裁判所は、事情により、勝訴の当事者に、その権利の伸張若しくは防御に必要でない行為によって生じた訴訟費用又は行為の時ににおける訴訟の程度において相手方の権利の伸張若しくは防御に必要であった行為によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。」との規定であるが、特許に対する無効審判請求の審決取消請求事件については、特許請求の範囲の記載が訂正審決により原告主張のとおりになり、結果的に審決が本件特許に係る発明の要旨の認定を誤ったものというべきであるとされたケースにつき、訴訟費用について行政事件訴訟法7条、民事訴訟法62条を適用して原告の負担とする判決は、たとえば知財高裁平成21年3月10日判決・平成20年（行ケ）第10418号や知財高裁平成20年3月19日判決・平成18年（行ケ）第10220号など複数件言い渡されている<sup>14</sup>。

もっとも、判決を得た後、訴訟費用額確定処分申立てまで至るケースは実際には多くないと思われるため、審判に応答させる動機付けとしては乏しいともいえる。その他、時機に後れた攻撃防御方法（民事訴訟法157条）の主張を積極的に活用する方法も考えられるが、こちらも「訴訟の完結を遅延させることとなると認めるとき」の要件が厳しく却下の判断がなされるケースは多くなく、実効性に乏しいといえる。

## 6 結語

以上、検討してきたとおり、本件最高裁判決の判旨は妥当であり、残念ながら審判段階で何らの答弁もせず審決取消訴訟を提起された場合の審判請求人（被告）にとって実効性のある方策は見出すことは困難である。

ただ、現に使用されている証拠があるにもかかわらず、それが提出できないことにより商標登録が取り消されてしまうといった大きな不利益が商標権者に生じる事態の考慮が必要ではあるものの、審判請求人の応訴の煩や訴訟経済に鑑みれば、被請求人の審判段階での誠実な対応が強く望まれる次第である。

以 上

14 他に知財高裁平成19年12月20日判決・平成19年（行ケ）第10246号、同平成19年11月29日判決・平成19年（行ケ）第10134号、同平成17年3月30日判決・平成16年（行ケ）第509号など。