

「Morris & Co.」事件

知財高裁平成18年11月08日判決

平成18年(行ケ)第10183号 審決取消請求事件

キーワード：駆け込み使用

商標法50条3項の「その審判の請求されることを知った」の解釈について判示した事案。

審決は、(i)審判請求人の前身であるサンダーソンが本件商標の登録に対して異議申立てを行ったが、その主張が採用されなかった事実、(ii)審判被請求人からマナトレーディング(審判請求人のライセンサー)に対し、商標権侵害通知がなされた事実、の2つの事実に基づいて、審判請求人が本件商標に対して不使用取消の審判請求をするであろうことは、容易に推認されたとみるのが相当であると判断した。

しかし、商標法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いうべきである。

原告(審判被請求人)の通常使用権者は、本件審判の請求の登録前3年以内に本件登録商標を使用したということができ、その使用が本件審判請求がされることを知った後であるとは認められないのであるから、その使用が商標法50条1項の規定する登録商標の使用に該当しないものとして本件商標登録を取り消すべきであるとした審決の判断は誤りであり、取消しを免れない。

弁理士 土生 真之