

「RC TAVERN」 審決取消請求事件

【事件の概要】

一貫性のない役務について、他者が使用している商標を多数出願（剽窃とも疑われる出願）していた被告の登録が、商標の使用意思を欠き、商標法3条1項柱書に違反すると認定された。

【事件の表示、出典】

H24. 5. 31 知財高裁平成24年（行ケ）第10019号事件
知的財産裁判例集HP

【参照条文】

商標法3条1項柱書

【キーワード】

使用意思

1. 事案の概要

下記原告使用商標を用いてレストランを経営する原告が、商標法3条1項柱書、4条1項7号、10号、19号に基づき、本件商標登録に対して無効審判を請求したところ、請求不成立の審決を受けたため、審決の取消を求めた事案である。

■本件商標

登録番号：第5311184号



商 標：**アールシータバーン**

指定役務：第43類「飲食物の提供」

出 願 日：平成21年10月24日

登 録 日：平成22年3月26日

■原告使用商標

(1)  (2) 

3. 裁判所の判断

当裁判所は、本件商標が商標法3条1項柱書に違反しないとした審決の判断には誤りがあり、審決は取り消すべきものと判断する。その理由は、以下のとおりである。

(1) 商標法3条1項柱書は、商標登録要件として、「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」であることを規定するところ、「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」とは、少なくとも登録査定時において、現に自己の業務に係る商品又は役務に使用をしている商標、あるいは将来自己の業務に係る商品又は役務に使用する意思のある商標と解される。

これを本件についてみるに、上記認定事実によれば、①原告は、平成21年9月17日ころから、ウェブサイトにおける情報掲載、パンフレットの配布、プレスリリース等を行い、東京都を中心に、原告使用商標を使用して本件店舗の宣伝、広告を行っていたこと、②原告は、同年10月1日、東京都千代田区丸の内に、原告使用商標を使用し、飲食物の提供を業とする本件店舗を開店したこと、③被告は、同月24日、本件商標の登録出願をし、平成22年3月26日にその登録を受けたが、現在に至るまで本件商標を指定役務である「飲食物の提供」やその他の業務に使用したことはないこと、④本件商標と原告使用商標(1)は、類似すること、⑤原告使用商標は、原告が経営する飲食店「ローズ&クラウン」(Rose & Crown)の頭文字である「RC」(アールシー)と、英語で居酒屋や酒場を意味する「Tavern」(タバーン)を組み合わせた造語で、特徴的なものである上、本件店舗の宣伝、広告及び開店と本件商標の登録出願日が近接していることからすれば、被告は、原告使用商標を認識した上で、原告使用商標(1)と類似する本件商標を出願したものと考え得ること、⑥被告は、平成20年6月27日から平成21年12月10日までの短期間に、本件商標以外にも44件もの商標登録出願をし、その登録を受けているところ、現在に至るまでこれらの商標についても指定役務やその他の業務に使用したとはうかがわれない上、その指定役務は広い範囲に及び、一貫性もなく、このうち30件の商標については、被告とは無関係に類似の商標や商号を使用している店舗ないし会社が存在し、確認できているだけでも、そのうち10件については、被告の商標登録出願が類似する他者の商標ないし商号の使用に後れるものであることが認められる。

上記事情を総合すると、被告は、他者の使用する商標ないし商号について、別紙2のとおり多岐にわたる指定役務について商標登録出願をし、登録された商標を収集しているにすぎないというべきであって、本件商標は、登録査定時において、被告が現に自己の業務に係る商品又は役務に使用をしている商標に

当たらない上、被告に将来自己の業務に係る商品又は役務に使用する意思があったとも認め難い。

これに対し、被告は、平成20年から、いわゆるシニア起業を協力者1名とともに計画し、予定業務について前広に商標の出願登録を行うとともに、飲食店の開業を目指し、神奈川県西部を中心に、いわゆる居抜きの店舗を探していたが、円高不況、大震災等により開業リスクが高まったため、一時開業を見合わせており、経済情勢の好転を待って小規模でも開業する予定であるなどといまいな主張をするのみで、これを裏付ける証拠を一切提出しておらず、その主張は、にわかに措信し難い。

したがって、本件商標は、その登録査定時において、被告が現に自己の業務に係る商品又は役務に使用をしている商標にも、将来自己の業務に係る商品又は役務に使用する意思のある商標にも当たらず、本件商標登録は、「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」に関して行われたものとは認められず、商標法3条1項柱書に違反するというべきである。

(2) この点について、審決は、上記事情をもってしても、被告の本件商標に係る使用の意思について合理的な疑義があるとはいえないと認定、判断する。しかし、登録商標が、その登録査定時において「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」に当たることについては、権利者側において立証すべきところ、本件商標についてこれを認めるに足りる証拠はなく、むしろ、上記認定事実によれば、本件商標登録は、被告が現に自己の業務に係る商品又は役務に使用していない商標について、将来自己の業務に係る商品又は役務に使用する意思もなく行われたものというべきであって、上記審決の認定、判断は失当である。

以上のとおり、本件商標は「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」に該当しないというべきであり、本件商標登録が商標法3条1項柱書に違反しないとした審決の判断には誤りがある。

付言するに、上記認定の事実関係に照らすと、本件商標は、原告使用商標を剽窃するという不正な目的をもって登録出願されたものとして、商標法4条1項7号（公序良俗に反するおそれのある商標）に該当する余地もあるが、本件においては、同法3条1項柱書該当性の判断で足りるものと解する。

4. 検討

本件は、使用意思の欠如を認定した非常に稀な事案である。

審決では、商標の使用意思に関する合理的疑義の存在を請求人側で証明しなければならないと考えているようであるが、判決では、「登録商標が、その登録査定時において『自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標』に当たることについては、権利者側において立証すべき」として、証明責任を権利者側に課している。

現在、商標の剽窃事件においては、特許庁が4条1項7号（公序良俗違反）の適用を避ける傾向が鮮明であり、引用商標が周知性を獲得していない場合には、審判段階で登録を無効にすることが非常に困難になっている。このような中、3条1項柱書違反（使用意思の欠如）が容易に認められるようになれば、この種の剽窃事件の処理の円滑化が期待される。

しかし、一般論として、商標の使用意思の証明責任を権利者側（防御側）が負うとすると、要求される証明の程度によっては実務に大きな影響も与え得る。例えば、登録から3年経過していない商標を消したい場合に、3条1項柱書違反による無効審判を請求することも現実的な選択肢となるかもしれない。一方で、そのような無効審判が多発すると、権利者側の負担が非常に大きくなることも懸念される。

2012. 7. 14

弁理士 土生 真之