

商標法53条の2に基づく登録商標の 取消審判請求



辻本法律特許事務所
弁護士 松田 さとみ

第1 はじめに

外国から輸入した商品を販売するにあたって、外国メーカー等が日本において商標権を取得していない場合、販売店等が外国メーカー等の承諾を得ないで当該商品に付する標章を日本において商標登録することがある。販売店等としては、販売する商品に付する標章につき、第三者が当該標章を商標登録することを防ぐ目的で、またこれから日本において費用と労力をかけ宣伝広告を行っていく当該商品につき他ルートからの輸入を阻止し日本における総代理店たる地位を確保する目的で、いわば自衛的に商標登録を行う。しかしながら、このような登録商標については、パリ条約の同盟国等外国商標権者の保護強化を目的とした商標法（以下「法」という。）53条の2の規定により取消請求の対象とされている。

本来、商標権は各国ごとに成立し、その効力は当該国内においてのみ及び（属地主義）、登録された商標は、他の国において登録された商標から独立したものとされている（パリ条約6条(3)、商標独立の原則）。また、日本では商標権は設定の登録により発生し（法18条1項、登録主義）、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる（法8条1項、先願主義）。しかしながら、法53条の2は、日本において先に設定登録を受けた権利を、外国において商標に関する権利を有するという理由によって奪うものであって、属地主義、商標独立の原則、登録主義、先願主義の例外ないし修正規定である。

このような商標法の大原則の例外ないし修正規定については、その適用にあたっては抑制的であるべきだが、同規定については公正な国際取引秩序の確保という制度趣旨を汲んで広く適用されるように解釈されている。

以下、法53条の2の規定の解釈につき、制定経緯を概観した上で、審決例・裁判例を通じて検討したい。

第2 制定経緯

法53条の2は、1958（昭和33）年リスボン改正会議で採択された工業所有権の保護に関するパリ条約6条の7を実施するために、昭和40年法律第81号によって導入された規定である。

同様の趣旨の条項についてはリスボン改正会議に先立つ1934（昭和9）年ロンドン改正会議においても新設が提案されたが、日本は、商標の登録について商標権の存在の宣言的効力を有する

法制ではなく、設定的効力を有するため法制をとるため受け入れられないと反対し、採択が見送られた。しかしながら、「両当事者が結んでいた契約関係が終了したのに拘わらず代理人等がその標章を権利者に引渡すことを肯じないときは、他の民事上の救済方法があったとしても、商標法上の救済方法はないから、権利者は、甚大な損害を蒙ることになる。このような場合、これに対する登録異議の申立、引渡請求権を条約中に規定することは、権利者の保護を図るうえで最も緊要なことである¹」として再び同様の趣旨の条項の新設が提案され、日本も当初反対を表明していたが、代理人の正当な行為について例外が設けられたこと(下記パリ条約6条の7(1)但書)、国内法令によってこの規定の適用される期間について制限を設けることが可能になったこと(下記パリ条約6条の7(3))など当初の内容に修正が加わったことから、国際協調の精神に基づき、反対を撤回し、6条の7として採択された²。

パリ条約6条の7は次のとおりの規定である。

(1) 同盟国において商標に係る権利を有する者の代理人又は代表者が、その商標に係る権利を有する者の許諾を得ないで、一又は二以上の同盟国においてその商標について自己の名義による登録の出願をした場合には、その商標に係る権利を有する者は、登録異議の申立てをし、又は登録を無効にすること若しくは、その国の法令が認めるときは、登録を自己に移転することを請求することができる。ただし、その代理人又は代表者がその行為につきそれが正当であることを明らかにしたときは、この限りでない。

(2) 商標に係る権利を有する者は、(1)の規定に従うことを条件として、その許諾を得ないでその代理人又は代表者が商標を使用することを阻止する権利を有する。

(3) 商標に係る権利を有する者がこの条に定める権利を行使することができる相当の期間は、国内法令で定めることができる。

一方、法53条の2は次のとおりの規定である(以下の()・○囲み数字は便宜上筆者が付したものである)。

(1) 登録商標が

- ① パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国において
- ② 商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。)を有する者の
- ③ 当該権利に係る商標又はこれに類似する商標であって
- ④ 当該権利に係る商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務を指定商品又は指定役務とするものであり、かつ、

(2) その商標登録出願が

- ① 正当な理由がないのに、
- ② その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないで
- ③ その代理人若しくは代表者又は当該商標登録出願の日前一年以内に代理人若しくは代表者であった者によってされたものであるとき

その商標に関する権利を有する者は、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

1 専優美「改正工業所有権法解説」帝国地方行政学会(昭和46年、852頁)。

2 以上、制定経緯につき、前掲1・専852頁のほかに後藤晴男「パリ条約講和〔第12版〕」発明協会(平成14年、361頁)を参照。

法53条の2はパリ条約6条の7を実施する目的で制定されたものであるが、同条項の間には次のとおり若干の相違点がある。

まず、パリ条約6条の7では、代理人又は代表者が、その商標に係る権利を有する者の許諾を得ないで、同盟国において当該商標について自己名義による登録の出願をした場合、その商標に係る権利を有する者に、登録異議の申立て、登録無効請求、その国の法令が認めるときは登録移転請求を認めているが、法53条の2では、商標登録の取消審判請求のみが認められている³。

また、パリ条約6条の7では、代理人又は代表者による商標登録出願のみを異議申立て等の対象としているが、法53条の2では、当該商標登録出願の日前1年以内に代理人若しくは代表者であった者によってなされた商標登録出願をも取消の対象としていることから、より外国商標権者の保護に厚く修正されている。

なお、パリ条約6条の7(3)を受けて、法53条の3は当該取消審判の請求期限を、取消の対象となる商標権の設定の登録の日から5年と定めている。商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、当該商標権はその後消滅する（法53条の4・1項）。

第3 検討

法53条の2については、上記(2)③「その代理人若しくは代表者」（以下、「代理人等」という場合がある。）とはいかなる範囲の者を指すのか、同①「正当な理由がない」とはいかなる場合を指すのかが問題となる。

1 「代理人等」の範囲

法53条の2は、「代理人若しくは代表者又は当該商標登録出願の日前1年以内に代理人若しくは代表者であった者」に商標登録の取消審判請求を認めている。

「代理人若しくは代表者」の文言は、パリ条約6条の7の”agent or representative”をそのまま翻訳したものであるが、パリ条約においても、また商標法においても「代理人」、「代表者」の言葉について定義づけがされていない。

(1) 学説

「代理人等」の通常の文言の意味から、「『代表者』は、法人である商標所有者の代表者、『代理人』は、自然人であると法人であることを問わず商標所有者からなんらかの代理権を授与されたものを指す。通常は、当該商標に係る商品又は役務の取引について、代理権を有する者が問題となろうが、必ずしもこれに限らず、それ以外の事項についての代理権を有する者も含まれる⁴。」として、あくまで何らかの代理権を有する者であることを要するというように限定的に解釈する説もあるが、「わが国民商法上の概念だけでなく、当該輸入商品の販売等を行うすべての者を含む⁵」、「通常の法令の用語例にとらわれず、代理店、特約店、委託販売業者、など広く商標権者の商品を輸入し販売する者を指す⁶」、「輸入総代理店、一手輸入販売代理店、exclusive

3 移転登録請求が規定されていない理由につき、工藤莞司「商標法の解説と裁判例」マスターリンク（2011年、345頁）では「不正登録者は無権利者と言える者であり、そのような者に係る権利を有効なものとしてしまう移転は、わが国の法制上馴染まないため」と説明されている。

4 特許庁編「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第19版〕」発明協会（2012年、1472頁）。

5 紋谷暢男「商標法50講〔改訂版〕」有斐閣（1979年、191頁）。

distributor' sole agent など、いろいろな名称のもとに外国製品を輸入する、厳密な意味での代理権や代表権をもたない業者を含めるべき⁷」、「必ずしも代理権授与契約を締結した者のみでなく、総代理店、販売特約店、委託販売店など、販売業者として、当該商標を付した商品の卸売、委託販売、売買の仲介斡旋その他を通じて、商標権者の商品を輸入し、販売することで、商標権者の営業利益を促進する者を包括する⁸」といったように、リスボン改正会議において、代表者の次に挿入されることを否定された最終消費者たる”consumer”（顧客）は除くも⁹、それ以外の者については広く代理人等にあたると解釈する説が一般的である。

(2) 審決例

審決例をみると、請求人の製造に係る商品を販売するに際し「総販売元」であることを標榜し、本件商標の登録出願の日前1年以内より取引をしていた者（平成15年4月23日審決・取消2001-30428 商標の称呼：ルブリロイ）、単なる得意先又は顧客の範囲を超えた取引高があり、その取引の継続性及び取引高の多さ故に、請求人の代表者であった者より日本における請求人商品のmaster distributorであるとして日本の他の貿易業者に紹介されていた者（平成20年5月21日審決・取消2007-300628、商標の称呼：ヒルド）、商標出願前5か月の期間に継続的に決して少量とはいえない単なる取引先又は顧客の範囲を超えた取引があった者（平成21年5月18日審決・取消2007-300819 商標の称呼：タフプラス）、輸入された請求人商品の約95%の納品を受け、その作成した請求人商品に関するパンフレット、雑誌、広告に「総販売元」の表示を付していた者（平成23年5月11日審決・取消2010-300869 商標の称呼：クロマックス）、契約締結日は商標登録出願後の2011年9月3日であるが契約書の契約期間に2011年1月1日から2年間と記載されており、同年3月ないし4月にサンプル購入、商品カタログ作成、請求人ウェブサイトへのリンク先の追加、契約書案の確認などの準備作業を行ってきた者（平成25年3月6日審決・取消2012-300610 商標の称呼：イエップ）につき、代理人等にあたると判断されている。

もっとも、取引先又は得意先に止まる者（平成15年12月26日審決・取消2002-30561 商標の称呼：アルビタ）や11回の取引があったが、不定期な取引である上、30社以上の他の同業メーカーと取引していた者（平成21年7月16日審決・取消2008-301387 商標の称呼：ナンカン）については、代理人等にあたらないと判断されている。後者の審決では、11回と請求人・被請求人間に比較的多くの取引が認められたが、「通常の商品の製造・販売元と顧客・得意先との関係の取引範囲以外に、商品を輸入、販売するについての法律上の関係ないし特約店、輸入総代理店等日本における商品の販売するについての特別の契約上の慣行上の関係が存していたものとは認めることができず、その間に取引上格別の信頼関係が形成されていたものとは直ちには認め難いものといわざるを得ない。」と判断され、特に多くの他の同業メーカーと取引している事実は、「被請求人が、請求人の代理店、特約店、輸入総代理店のような立場にあったというよりは、顧客の注文に応じて各タイヤメーカーからダイレクトにタイヤを取り寄せる輸入業者であって、請求人との関係では一輸入業者とみるのが相当である」と評価されている。

クロマックス商標に関する審決例で示された規範では、代理人等は「必ずしも他の同盟国等の

6 豊崎光衛「法律学全集54-I 工業所有権法〔新版・増補〕」有斐閣（1980年、391頁）。

7 土井輝生「輸入業者による不正な商標登録に対する輸出国の商標所有者の保護」判例評論310号（判例時報1129号）213頁。

8 本浪章市「商標権者の代表者若しくは代理人による商標登録出願」特許管理37巻2号209頁（1987年）。

9 前掲2・後藤364頁。

商標権者と代理店契約を締結した者など契約上特別な関係、あるいは、法的関係にある者に限定されることなく、広く他の同盟国等の商標権者の商品を継続的に輸入し販売する又は販売していた者など、継続的な取引により慣行上の信頼関係が形成されていた関係にあった者をも指すと解すべき」として法的関係にあることは要求せず、一般的な用語例に捉われない解釈がされているものの、継続的な取引により慣行上の信頼関係が形成されていた関係にあることを要求し、限定を加えている。

(3) 裁判例

法53条の2に関する裁判例は次のとおり3件あるが、「代理人等」の解釈が示された裁判例はない。

まず、ケーサイト事件（東京高裁昭和58年12月22日判決・判時1115号121頁）では、法53条の2につき「商標に関する権利を有する者の代理人若しくは代表者がその権利者との間に存する信頼関係に違背して正当な理由がないのに同一又は類似の商標登録をした場合にその取消について審判を請求できる旨の規定」であると判示した上で、出願人は、商標登録出願当時、製品の一手輸出店の顧客であり、単なる輸入販売業者であったというにとどまると認定し、出願人を製品の一手売捌代理人であったと認定した審決が取り消された。もっとも、同裁判例では、出願人の地位に関する事実認定が審決と異なったにすぎないため、代理人等の解釈については特段示されていない。

また、アグロナチュラ事件（知財高裁平成23年1月31日判決・裁判所ウェブサイト）では、外国メーカーの日本支社ないしは輸入元又は総代理店の立場をとる我が国の商社等との間に特別な契約上の関係を有する者に限定されることなく、これらの者から当該外国製品を供給されて販売する際に、販売（発売）元、代理店又は特約店を名乗ることについて、間接的ではあるが外国メーカーからそれを許された者についても含まれると解すべきとして代理人等にあたると認定した審決に対し、代理人等につき、特段解釈を示すことなく、法53条の2の法文の文言を形式的にそのまま当てはめ、「同条が適用されるためには、本件に即していえば、本件商標登録出願がなされた平成17年5月12日の1年前である平成16年5月12日から平成17年5月12日までの間に原告が被告の『代理人』であったことが必要となるところ、前記のとおり、原告は本件商標登録出願後3か月余を経過した平成17年9月1日付けで被告との間で独占的販売契約（Exclusive Distributorship Agreement）を締結して、原告が何らかの意味で被告の代理人となったことは認められるが、それ以前は、被告から顧客として商品サンプルを購入して上記契約を締結するかどうかを検討する期間であったと認めることができる（原告が被告から商品を業として大量に購入するようになったのは、前記のとおり上記契約締結後である。）」として、原告が被告の代理人等にあたると判断した審決には誤りがあると判示された。

さらに、クロマックス事件（知財高裁平成24年1月19日判決・判時2148号121頁）では、代理人等にあたると認定した部分について原告が争わなかったことから、審決と同様、「原告ないし原告代表者が、本件商標の登録出願の日前1年以内に、被告ないし被告との間で日本における輸入代理店契約を締結している者から、日本における独占販売権を付与されていたわけではないものの、原告及び原告代表者と被告との間には、継続的な取引により慣行が形成され、原告及び原告代表者は、日本国内における被告の商品の販売体系に組み込まれるような関係にあった者とみることができるから、商標法53条の2所定の『当該商標登録出願の日前1年以内に代理人若しくは代表者であった者』に該当する。」と判示されている。

(4) 検 討

代理人等の解釈について、「実際面からいって、代理人・代表者の範囲を通常用語例どおりに狭く解した場合、一般に国際的な代理店契約、継続的販売契約等において代理店、特約店等が外国商標権者から商品販売等の代理権を与えられる場合がむしろ少なく、他方特にこれら代理店その他の外国商標権者の商品の輸入販売を行う者の不当出願により外国商標権者の利益が害される場合が多いことを考えると、通説のように代理人・代表者の語句にとらわれない解釈が妥当と考えられる¹⁰」との考えもあるが、明文上「代理人若しくは代表者」と規定されている以上、その通常の意味をはるかに超えるような解釈をすることは日本における商標権者あるいはこれから輸入製品につき日本において商標を取得しようと考えている者の予測可能性を奪うものであって、許されない。また、輸入商品の販売を行う者の中にも、総代理店として独占的に販売を行う者から単発的に取引を行う者まで様々であるにもかかわらず、顧客を除き全ての販売業者を含むと解することはあまりにも広すぎる。

したがって、代理人等は、基本的にはその通常の意味、すなわち何らかの権限を与えられている者という意味から離れないようにし、解釈によってその意味を広げるとしても、形式的には代理権が与えられてはいないものの実質的には代理権が与えられているのと同じような状況にあると判断されてもやむを得ない場合やたとえば商品に「総販売元」と示すように、販売店等自身が輸入先より代理権を与えられているかのような表示をしている場合に限定すべきであると考え

る。この点、一部の審決例において、慣行上の信頼関係形成の有無によって限定を加えていることは適切である。

また、アグロナチュラ事件では、条文上の文言に忠実な適切な判断であったように思うが、代理人等の解釈が示されなかったことは残念である。

2 「正当な理由」について

法53条の2は、代理人等において商標の登録につき、正当な理由がある場合には取消審判請求の対象とならない旨規定している。

「正当な理由」については例示列举されておらず、いかなる場合に正当な理由ありと判断されるかが明らかではない。

(1) 学 説

いかなる場合に「正当な理由」が認められるかにつき、学説では、「代理人が以前から外国の権利者と関係なく、たまたまその商標を善意で出願していたような場合とか、外国の権利者がわが国において権利取得の意思がないことを明示しているような場合¹¹」とする説や、「わが国では、他人に先に登録されるのを防ぐためとか、侵害を防ぐため、本人に出願を請求したのに反応を示さなかったこと、アウトサイダーに対応する緊急の必要など、事務管理的な場合をも含ませている¹²」とする説などがある。

さらに「総代理店契約ないし一手販売契約がある場合」も含むとする説もある¹³が、「総代理

10 筒井豊「判例商標法 村林隆一先生還暦記念論文集」発明協会、(平成3年・568頁)。

11 網野誠「商標〔第6版〕」有斐閣(平成14年・929頁)。

12 前掲6 豊崎・391頁。

13 前掲5 紋谷・191頁。

店契約や一手販売契約が存在していても、商標権は外国の権利者が自ら取得して専用使用権を設定する場合もあり得るから、それだけでは必ずしも正当な理由があるとはなし得ない。」と批判されている。他に、「代理人等が多大の経費をかけて商品と商標をはじめて周知にしグッドウィルをつくり出したのに、本人がそれを取上げるのは信義則に反する場合」を挙げる外国の学者の説もある¹⁴。

(2) 審決例

平成15年4月23日審決・取消2001-30428（商標の称呼：ルブリロイ）においては、請求人の商品に関する商標登録の権利状況を調べたところ、請求人の登録商標の更新手続きが行われていなかったことから、請求人には本件商標の日本国内における使用意思がないものと判断し、また本件商標に係る商品の在庫が多数あり、当該商品が売れ筋の商品であったため、第三者により当該商標が登録された場合、在庫商品の販売に支障が生じるおそれがあると考え、これを防御するために本件商標の出願を行ったとして被請求人は正当な理由があると主張したが、「請求人の製造に係る商品を標榜するため、ないしは請求人が更新登録をしていないことを奇貨として請求人の商標を剽窃的に登録出願したものといわざるを得ない。」として、「被請求人のこの行為は、請求人の我が国における取引を阻害するものであるから、これが公正な国際取引を確保することを前提として制定された本条にあって、登録出願の正当な理由になるとはいえない。」と判断された。

また、平成20年5月21日審決・取消2007-300628（商標の称呼：ヒルド）では、日本において請求人商標の権利を取得することを放棄した、又は取得する関心がないことを信じさせた場合に該当すると認めるに足る客観的な裏付け証拠の提出はない、として被請求人による正当な理由に関する主張は退けられた。

さらに、平成21年5月18日審決・取消2007-300819（商標の称呼：タフプラス）においても、「請求人が被請求人に対し、日本において請求人商標の権利を取得することを放棄した、又は取得する関心がないことを信じさせた場合に該当するものとは直ちには認め難いところであり、被請求人の本件商標の登録出願をする行為は、正当な理由があったものと認めることはできない」とされた。

(3) 裁判例

ケーサイト事件及びアグロナチュラ事件については、いずれも代理人等にあたると判断した審決を取消す旨の判断がされたため、正当な理由について判断はされていない。

また、クロマックス事件についても、原告は、正当な理由に係る事情として「本件商標の価値を高めるため、宣伝活動を行い、多額の宣伝広告費用を投じて、これにより、日本国内における本件商標の価値が高まったこと」のみを挙げており、かかる主張に対し、原告が宣伝広告活動を行った事実を認めるも、原告がその費用として負担した金額、規模及び上記宣伝広告活動によって、本件商標が、上記ゴルフボールを表示するものとして、商標の価値を高めた事実は認定できないとした上で、「原告は、日本における輸入代理店契約を締結している者から、日本における独占販売権を付与されていたわけではなく、原告及び原告代表者が、被告との間で、継続的な取引を続けていたとの事実があるにすぎないこと等の諸事実を総合すると、本件商標登録は、『正当な理由がないのに、その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないで』されたものであると

14 前掲6豊崎・391頁。

認定するのが相当である」とされたため、そもそも原告主張のような事実があれば正当な理由があるかという点につき、判断がされておらず、また具体的にどのような事情があれば正当な理由があると判断されるかの解釈は示されていない。

(4) 検 討

上記第2のとおり、パリ条約6条の7の制定経緯につき、代理人の正当な行為について例外が設けられたことを一理由として日本が本条項の採択につき反対を撤回したことからも、本条項の解釈の上で、「正当な理由」は重要であると思われ、また、現に『『正当な理由』が何であるかは、この規定の適用を左右する重要な点となるだろう¹⁵⁾』との指摘もあるが、正当な理由について、実質的な判断がされた審決例又は裁判例は少なく、正当な理由があると認めた審決例又は裁判例は現在のところ見当たらない。

この点、アグロナチュラ事件において、原告は、「本件商標出願は、引用商標及びその信用力と全く関係なく、原告独自のブランドとして使用することが企図されてなされたものであり、正当な目的をもってなされたのは明らかである」とし、「引用商標及びその信用力とは全く関係なく、原告独自のブランドとして使用することが企図されてなされた本件商標に関して、原告が多大な費用と労力をかけてgoodwillを形成したものであり、かかるgoodwillは正当なもの」であると主張している。アグロナチュラ事件については、商標権者が代理人等に当たらないと判断されたため、正当な理由の判断には至っていないが、まさに本事件で原告が主張するような状況こそ正当な理由ありと判断されるべき一状況であると考えられ得る。もっとも、明文上、「その商標登録出願が、正当な理由がないのに・・・されたもの」となっている以上、正当な理由の有無は商標登録出願時を基準として判断されるべきであり、goodwillが形成されたのが商標登録出願後であれば、かかる事情によって正当な理由を認めることは困難である。

したがって、正当な理由の有無の判断基準時が当該商標登録出願時である以上、正当な理由があると判断される状況は、審決例で挙げられている「日本において請求人が商標の権利を取得することを放棄した又は取得する関心がないことを信じさせた場合」に限定され、實際上、正当な理由ありと判断される場面は少ないと思われる。

第4 結 語

以上のとおり、法53条の2に関しては、「正当な理由」ありと實際上判断される場面は少なく、また一部の審決例では一定程度限定は加えるものの「代理人等」を広く解釈し、同条項の適用を認め、日本における商標権者よりも外国における商標権者の保護を重視している傾向にあるような印象を受ける。

この問題は、結局は、日本における商標権者と外国における商標に関する権利者との利益衡量の問題に帰するが、外国登録商標権者としても日本においていち早く商標登録出願すれば足り、過剰な負担を課しているわけではない。特に、本条項が規定された時点では存在しなかった標章の国際登録に関するマドリッド協定があるため、指定国を追加すること等によって容易く世界各国に保護の範囲を広げることが可能である。

未登録の外国商標については、当該商標が周知性を有している場合には、法4条1項10号や同条項19号によって商標登録を受けることができない商標とされているため、法53条の2の規定の

15 前掲6豊崎・391頁。

適用が問題となるのは、主に周知性を獲得していない外国商標である。日本において周知性が獲得されていない商標については、外国から製品を輸入するにあたり、当該標章を商標登録した上で、一からブランド戦略を立て、多額の資金と労力を投入して宣伝広告をし、販路を拡大していく必要があり、このようにして自ら育てた商標を不当に広く奪うことは許されるべきではない。

法53条の2は、属地主義、商標独立の原則、登録主義、先願主義の例外ないし修正規定であることを思い起こし、その適用にあたってはやはり文言を重視し、慎重であるべきであると考え

以 上