

知財高裁平成 17 年 12 月 20 日判決

平成 17 年（行ケ）第 10095 号 審決取消請求事件

商標法 50 条 2 項にいう「使用」および同項ただし書にいう不使用についての「正当な理由」について判断した事案。

本件は、登録第 3199279 号商標「PAPA JOHN S」（指定商品：第 30 類「ピザ」、以下「本件商標」という。）に対する不使用取消審判（商標法 50 条）において、不使用について正当な理由があるとした審決に対する取消訴訟である。

裁判所は、商標法 50 条にいう「使用」および「正当理由」について、以下のように判断し、審決の判断に誤りがあるとした。

（１）「使用」について

外国における登録商標の使用は、商標法 50 条 2 項にいう「使用」に該当しない。

a) 被告は、日本の関連業者が米国を訪れた際に、本件商標を表示した店舗に案内し、ピザ等を提供していると主張するが、商標法 50 条 2 項にいう「使用」は日本国内における使用でなければならず、上記使用はいずれも米国におけるものであるから、日本国内における使用とは認められない。

b) 被告ウェブページは、米国サーバーに設けられたものである上、その内容もすべて英語で表示されたものであって、日本の需要者を対象としたものとは認められないから、上記ウェブページによる広告を日本国内における使用に該当するものということとはできない。

c) 被告広告が掲載された雑誌は、日本国内において頒布されたとしても、日本国内で発行されたものとは認められない上、その内容もすべて英語で表示されたものであって、日本の需要者を対象としたものとは認められない。上記雑誌広告は、指定商品であるピザに関し日本国内においてなされた広告であると認めることはできない。被告により頒布されたカタログ及び年次報告書の頒布は、指定商品であるピザに関するものであると認めることができない。

（２）「正当な理由」について

わが国の商標法が商標権者による商標の現実的使用を重視している（3 条 1 項柱書、50 条）ことからすると、同法 50 条 2 項ただし書にいう「正当な理由」とは、登録商標を使用できなかったことが真にやむを得ないと認められる特別の事情がある場合に限られると解すべきである。商標権者が外国人であること等により、わが国における商標使用の困難性があるとの被告の主張は、企業たる被告の内部事情にすぎず、これをもって前記特別の事情と認めることはできない。

（弁理士 大橋 啓輔）