

### 商標権者ではない者に なされた「不使用取消審決」

【平成27年(行ケ)第10202号 審決取消請求事件】

本件は、登録第650400号商標になされた「不使用取消審決」の取消しを求めたものである。

本件原告は、不使用取消審判の被請求人とされた「株式会社伊勢半」であるが、そもそも原告は商標権者ではなかったため、本審決は取消された。

本件登録商標は、疎外会社(「株式会社伊勢半」)のちに「株式会社伊勢半本店」が、昭和38年5月24日に登録出願し、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和39年8月18日に設定登録されたものである。特許庁では、本件商標はその指定商品について継続して3年以上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も使用をした事実が存せず、不使用についての正当理由もないため、本件登録商標の登録を取り消す旨の審決をした。

一方、訴外会社の設立並びに本店所在地及び商号の変更、原告の設立及び商号変更の経緯、及び本件商標につき訴外会社から原告に対し商標権の移転登録がされた記録がないことはいずれも認めるところでもある。

被告が、上記状況を認めつつも、原告を被請求人とした背景には、原告が更新登録申請をしこれが認められていることにも起因しており、登録申請人になり得る者は商標権者のみであることを本訴でも主張している。

当裁判所は、第一に、訴外会社及び原告が商号変更をしていること(「エヌ・ケー・ケー株式会社」)のちに「株式会社伊勢半」及び訴外会社から原告に対し商標権の移転登録がされた記録がないことから、本件審判は請求時に却下すべきであったにもかかわらず、これをしなかったことは違法であり、取り消すのが相当であると判示した。第二に、本件商標の存続期間の更新登録がされた際、誤って訴外会社ではなく原告が更新登録申請手続を行い、その当時、原告の商号が「株式会社伊勢半」であり、疎外会社の当初登録当時の商号、所在地と同様であったところから、特許庁長官も申請者が訴外会社とは異なる者であることを看過して更新登録をしてしまった可能性はあり得るものと認められるが、商標権は、いったん設定登録がされた後は、その存続期間が更新されていくだけであって、更新の際に、新たな権利が設定・登録されるものではないから(商標法19条、20条参照)、更新手続が上記のように誤って行われたとしても、本件商標に係る商標権者は、依然として訴外会社であったと解すべきものであると判示した。

※原告も疎外商標権者も「伊勢半グループ」である。

★詳細についての問い合わせ：  
弁理士・光野 文子



### 公然実施

～購入者の分解禁止義務・守秘義務～

【H28.1.14 知財高裁 平成27(行ケ)10069号 審決取消請求事件】

#### <本件の概要>

発明の名称を「棒状ライト」とする特許発明の構成要件全てを備える製品が出願前に販売されていた。一部の構成要件は、その製品を分解しなければ知ることができなかった。製品には、「意図的に分解・改造したりしないでください。破損、故障の原因になります。」との記載がされていたことから、この販売行為が「公然知られるおそれがある状況」での実施に当たるか否かが争われた。

#### <裁判所の判断>

裁判所は、『本件製品のパッケージ裏面の前記記載は、その記載内容等に照らすと、意図的な分解・改造が本件製品の破損、故障の原因となることについて購入者の注意を喚起するためのものにすぎないといえる。本件製品のパッケージ裏面の意図的な分解・改造が破損、故障の原因となる旨の記載により、この記載を看取した購入者がそれでもなお意図して本件製品を分解し、本件製品を破損・故障させるなどした場合については、販売者等に対し苦情を申し立てることができないということはあるとしても、この記載を看取した購入者に本件製品の構成を秘密として保護すべき義務を負わせるものとは認められず、そのような法的拘束力を認めることはできない。また、上記記載があるからといって、社会通念上あるいは商慣習上、本件製品を分解することが禁止されているとまでいうことはできず、秘密を保つべき関係が発生するようなものともいえない。』と判示した。

また、審査基準では、工場において装置の前に内部を見ることを禁止する看板が掲げられている場合に公然実施とならない旨の説明がされているが、これは『装置の所有権等の管理権が工場側にあることを前提とするものであるのに対し・・・本件製品の購入者は、本件製品の所有権を取得しており、製品をどのように使用し、処分するかは購入者の自由であるといえるから・・・その前提を欠く』と判示した。

以上により、本件製品の内容は公然実施されたものである旨の審決の認定に誤りはないとした。

#### <コメント>

製品に分解禁止の旨を記した場合であっても、販売して所有権が移転してしまうと購入者がどのように扱うかは自由であり、分解禁止義務や守秘義務が生じるものではないため、新規性は喪失してしまう。よって、製品が販売される前に特許出願を行っておくのが大原則である。もちろん、販売後に新規性喪失の例外規定の適用を受けて特許出願することは可能であるが、外国での権利化も考えると、原則通り販売前に特許出願しておくべきである。

★詳細についての問い合わせ：  
弁理士・黒木 義樹

