

シリーズ

知らなきゃ恥かく
判例の常識(67)

★判例の詳細な情報が必要な方は、各判例の担当者にTEL、FAX、メール等でお問い合わせ下さい。

在外者である商標権者の
意思に基づく「登録商標の使用」
【令和元年(行ケ)第10078号 審決取消(商標)請求事件】

商標	AROMA ZONE (彩色あり)
国際登録	第1217328号
国際登録日	2013年12月18日
登録日(国内)	2015年10月2日
区分	第3類, 第5類, 第11類, 第21類, 第29類, 第41類, 第42類, 第44類

本件は、国際登録第1217328号の商標権中、第21類について登録商標の使用をした事実が存在しないとして、商標法50条第1項に基づき取消審判の請求がなされ、商標権者(本件原告)からの答弁がなく不使用の容認審決がなされたが、それに対して審決の取消しを求めたものである。

原告である商標権者は、本件請求の登録日である平成30年10月19日の前3年の間(本件要証期間)に、フランス在住の日本人が運営するオンラインショップ(日本語で運営され、日本向けに商品販売)に、第21類に属する商品を販売した。同期間内に原告から購入したこれらの商品は、日本の需要者に販売するために譲受人の自店のウェブサイトに掲載され、需要者の注文に応じ、これらが販売された事実がある。

また、愛媛県松山市所在の販売店(松山市内と神戸市内に実店舗)で、実店舗及びオンラインショップで商品の販売がなされている。ここでも、使用立証対象商品は原告から仕入れ、日本国内で譲渡のために展示され、販売されていた。

被告は、商標権者等以外の第三者による日本国内での使用を、安易に商標権者又は商標使用権者による使用と同視してはならず、かかる評価は極めて例外的かつ厳格に行う必要があると主張する。

しかしながら、裁判所は、商標権者が日本国内で販売されることを認識しつつ商標を付した商品を販売店等に譲渡し、実際に、その商標が付されたまま当該商品が日本国内で販売されたのであれば、日本国内における上記商標の使用(商標を付した商品の譲渡)は、商標権者の意思に基づく「使用」といえるとして被告の主張を退け、審決を取消す旨を判示した。

★詳細についての問い合わせ：
弁理士・光野 文子

特許料納付書却下処分
取消請求事件

【R1.10.23 東京地方裁判所 平成31年(行ウ)162号】

本件は、特許法112条1項に規定された特許料追納期間中に特許料を納付せず消滅したものとみなされた特許第4948677号の特許権者である原告が、同法112条の2第1項に基づいて行った特許料の追納手続には「正当な理由」があり、特許庁長官の却下処分は違法であると主張してその取消しを求めた事案である。

原告は、設定登録により特許証の交付を受け、特許証には「登録日」として「平成24年3月16日」と記載されていた。また原告は、平成25年6月26日に訂正審判を請求し、訂正を認める審決を受け、訂正に係る特許証の交付を受けた。訂正に係る特許証には、「登録日」として「平成25年9月30日」と記載されていた。

原告は、特許料の納付期限の起算日となる本件特許権の設定登録日「平成24年3月16日」が、訂正に係る特許証のとおり「平成25年9月30日」と訂正されたものと誤解したため、期限徒過が生じたと主張していた。

判決では、本件訂正時特許証及び本件設定時特許証の「登録日」欄記載の年月日には1年半ものずれがあり、疑念を生じさせるものであるから、ウェブサイトにて公開されている特許情報や特許登録原簿等によっても確認すべきであった、などとして、正当な理由が認められないとして訴えを却下した。

なお、平成23年法律改正において、特許法条約に整合させ、これまでの「責めに帰すことができない理由」から「正当な理由(Due Care(いわゆる『相当な注意』)を払っていた)」を採用し、特許料の追納期間徒過の救済要件が緩和されている。平成26年法律改正では、審査請求期限徒過などについても同様に緩和されている。しかしながら、実態としては諸外国と比べて要件が厳しく判断されており、救済が認められるのは極めて稀である。どのような場合に「正当な理由」が認められるかは、特許庁のガイドラインを参照しつつ、特許庁HPの「出願審査の請求の回復申請状況表」でリスト化されている実際のケースを閲覧すればある程度は把握できる。ちなみに、審査請求期限徒過に関しては2020年2月の時点で95件の申請がされているが、数件程度しか救済が認められていないようである。

例えば、次の(1)-(4)は正当な理由に該当せず却下されている。(1)家族の容態急変による精神的混乱、(2)審査請求する旨のメールを送信したがウイルスにより未送信(受領確認等を怠った)、(3)期限管理システムへの期限の誤入力、(4)出願人の特許担当者が突発的に退職し、代替者を配置できず。一方で、次の(5)-(6)は正当な理由に該当し救済されている。(5)代理人弁理士が懲戒処分を受け業務停止しており、出願人側で期限徒過を知り得なかった、(6)事務所側で審査請求指示を適切に受領し、特許審査ハイウェイ申請をしたが、審査請求書を未提出の件で、提出時期に事務所側で3名の急病(うち2名が入院)が重なった。

★詳細についての問い合わせ：
弁理士・黒木 義樹

