

商標法51条 1 項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

商標法（以下、「法」という）51条1項は、商標権者が（1）故意に（2）（i）登録商標に類似する商標を指定商品・指定役務について使用し、又は（ii）登録商標・これに類似する商標を指定商品・指定役務に類似する商品・役務について使用し、（3）（i）商品の品質・役務の質の誤認、又は（ii）他人の業務に係る商品・役務との混同を生ずるものをしたときは、何人もその商標登録の取消審判を請求することができる旨を定めた規定であり、商標の不当な使用によって一般公衆の利益が害されるような事態を防止し、かつ、そのような場合に当該商標権者に制裁を課す趣旨とされている¹。

商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有するが（法25条本文）、指定商品・指定役務についての登録商標に類似する商標の指定商品・指定役務についての使用（上記（2）（i））及び登録商標・これに類似する商標の指定商品・指定役務に類似する商品・役務についての使用（上記（2）（ii））、すなわち登録商標と類似する範囲の使用については、他人による使用が当該商標権の侵害とみなす行為であると規定されているのみであって（法37条1号）、独占的な使用が事実上認められているにすぎない。この登録商標と類似する範囲の使用について故意に商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるような使用や他人の業務に係る商品・役務にとの混同を生じさせるような使用をした場合に商標登録の取消という制裁を与えることが本条項の趣旨である。

このように不正な使用をした商標権者に制裁を課すことを目的とする規定であるため、指定商品・指定役務の一部についてのみ法51条1項に該当する場合であっても、該当する指定商品・指定役務についてのみ商標登録が取り消されるのではなく、区分の異なる商品・役務も含め商標登録を受けている全体が取り消されることになる。また、法51条2項により、取消を受けた商標の商標権者は、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から5年を経過した後でなければ、当該商標登録に係る指定商品・指定役務又はこれらに類似する商品・役務についてその登録商標・これに類似する商標についての商標登録を受けることができない。

以下、要件ごとに裁判例を分析していく。

1 工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第20版〕1603頁。

第2 改正経緯

本規定は、大正10年4月30日法律第99号の旧商標法第15条にも、「商標権者故意ニ其ノ登録商標ニ商品ノ誤認又ハ混同ヲ生セシムルノ虞アル附記又ハ変更ヲ為シテ之ヲ使用シタルトキハ審判ニ依リ商標ノ登録ヲ取消スヘシ」として同様の規定があったが、登録商標に商品の誤認混同を生ぜしめるおそれのある「附記又は変更」の範囲が明確ではなかった。

この点については、昭和34年4月13日法律第127号による改正により、登録商標と非類似の範囲についてはもはやその登録商標と何らの関係もなく、登録商標と関係づけられない商標の使用にまで干渉するいわれはないからとして²、登録商標に類似する商標の使用についてのみ適用があることが条文上明確にされた。さらに、役務商標制度が導入されたことに伴う平成3年改正を経て、現行の規定になった。

第3 裁判例

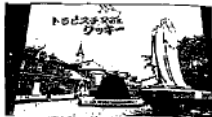
以下、判決日の古いものから順に、法51条1項に基づく取消を肯定した裁判例には黒字で数字を表記し(①)、取消を否定した裁判例には白抜き文字で数字を表記し(❶)、本件商標・使用商標・引用商標をそれぞれ列挙する。また使用商標・引用商標の下にそれぞれの商標が付された商品・役務を括弧書きで記載する。

なお、本稿では、取消請求の対象となった商標を「本件商標」、本件商標の商標権者による本件商標の使用態様を示す商標を「使用商標」、混同を生ずる他人(取消審判請求人)の商標を「引用商標」と表記する。

①東京高裁平成8年7月18日判決・判例時報1580号131頁

本件商標：トラビスチヌの丘

使用商標：
(クッキー)



引用商標：
(菓子等)

トラビスチヌバター飴

トラビスチヌ
TRAPPISTINES

②東京高裁平成10年6月30日判決・判例時報1652号123頁

本件商標：アフタヌーンティー
AFTERNOONTEA

使用商標：

Afternoon Tea



(若い女性向けのシャツ等)

2 前掲1・1604頁。