

登録商標「久遠水」不使用取消審決・取消請求事件：知財高裁平成 22(行ケ)10037・平成 22 年 6 月 2 日(4 部)判決 棄却

### 【キーワード】

商標法 50 条 1 項・2 項，不使用の正当な理由，商標権の更新登録

### 【事 実】

本件は，原告 X が，下記 1 のとおりの手続において，原告の本件商標の不使用を理由とする登録の取消しを求める被告の審判請求について，特許庁が同請求を認めた別紙審決書（写し）の本件審決（その理由の要旨は下記 2 のとおり）には，下記 3 のとおりの取消事由があると主張して，その取消しを求める事案である。

#### 1 特許庁における手続の経緯

##### (1) 本件商標

本件商標（登録第 2015748 号商標）は，「久遠水」の文字を書きなり，昭和 60 年 7 月 12 日に登録出願，第 1 類「液剤」を指定商品として，昭和 63 年 1 月 26 日に設定登録され，平成 9 年 11 月 25 日，同 20 年 1 月 22 日にそれぞれ商標権の存続期間の更新登録がされ，現に有効に存続しているものである。

##### (2) 審判請求及び本件審決

被告（佐賀製薬株式会社）は，平成 21 年 3 月 25 日，本件商標に対し，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した事実がないことをもって，不使用による取消審判を請求し，当該請求は平成 21 年 4 月 17 日に登録された。

特許庁は，これを取消 2009 - 300352 号事件として審理し，平成 21 年 12 月 28 日，「登録第 2015748 号商標の商標登録は取り消す。」との本件審決をし，同 22 年 1 月 7 日にその謄本が原告に送達された。

#### 2 本件審決の理由の要旨

本件審決の理由は，要するに，本件商標が本件審判の請求の登録前 3 年以内に指定商品について使用されたとは認められず，かつ，その不使用について商標法 50 条 2 項ただし書の「正当な理由」があったとも認められない，というものである。

#### 3 取消事由

本件商標の不使用について前記「正当な理由」が認められないとした判断の誤り

## 【判 断】

1 本件商標の不使用に係る「正当な理由」の有無について

(1) 証拠及び弁論の全趣旨によると、次の事実を認めることができる。

ア 平成19年から同22年にかけて、被告が製造する「身延久遠水」との販売名の点眼薬が、一般薬として薬事法による承認を得て存在している（甲3～5）。

イ 医薬品製造販売指針2005（甲8，9）によると、医療用医薬品については、「医薬品の販売名は当該製造販売業者が自由に命名して差し支えないのが原則であるが、医薬品としての品位を保つとともに国民の保健衛生を確保する見地から、次の点に十分留意すべきである。」「特に、医療用医薬品の販売名については、販売名の一部を省略して記載した場合に、省略された販売名と同一の販売名の医薬品があること等が誤投与を招く原因となるおそれがあるため、その取扱いが規定されている。」「販売名の一部が省略された場合に、他に該当する製剤が存在しないこと。」「既承認品目のブランド名と同一のブランド名は認められない。」とされ、また、一般用医薬品については、「医薬品の販売名は原則として当該製造販売業者が自由に命名して差し支えないが、医薬品としての品位を保つとともに国民の保健衛生を確保する見地から、次のような場合には承認されないことがある。」「既承認品目の販売名と同一の販売名は認められない。」とされている。

(2) 原告は、以上の事実を踏まえ、原告が本件商標を使用しなかったのは、本件商標と「久遠水」の文字部分が共通する「身延久遠水」を販売名とした薬事法の既承認品目が存在し、それ故、本件商標の使用を予定する医薬品の製造販売の承認審査を受ければ、市場の混乱が生じる可能性が高いという理由でその製造販売が承認されないであろうと予見されたからであって、本件商標を使用していないことについて商標法50条2項ただし書の「正当な理由」があると主張する。

しかしながら、上記「正当な理由」とは、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者（以下「商標権者等」という。）の責に帰すことができない事由が発生したために、商標権者等が登録商標をその指定商品又は指定役務について使用することができなかつた場合をいうものであるところ、本件において、原告が、実際に、本件商標を販売名とする医薬品の製造販売を企図しながら、薬事法上の製造販売の承認との関係で、その製造販売やその準備手続を見合わせざるを得なかつたとの事実を認めるに足る証拠はなく、そうである以上、本件商標の使用を予定する医薬品の製造販売の承認審査を申請しても前記指針によって承認がされないとの原告の見込みも、要は、原告の憶

測にとどまるものであったといわざるを得ないのであって、そのような憶測を理由に、本件商標の不使用について原告の責に帰すことができない事由があったとまでいうことはできない。

さらに、原告は、そのような見込みの下において、承認審査を申請するとすれば、その手数料として数十万円から数百万円を負担しなければならないことに加えて、パッケージや容器の作成代や最低ロット数の製造委託料など、少なくとも数百万円もの負担をも余儀なくされるのであって、単に形式的に承認申請が可能であったというだけで、その承認申請がない以上、本件商標の不使用について正当な理由が認められないというのは、原告に酷であるとも主張するが、原告の見込みが前記説示のとおり憶測の域を出るものではない本件において、以上の認定判断が覆されるものではない。

(3) したがって、本件商標をその指定商品に使用していないことについて正当な理由があるとの原告の主張は、これを採用することができない。

## 2 結論

以上の次第であるから、原告の請求は棄却されるべきものである。

### 【論 説】

1．本件は、登録商標に係る「久遠水」を商標権者等が使用しなかった事実が、「正当な理由」によるものであったか否かが争われた事案であるところ、原告（商標権者）が主張した理由には正当性がないとして登録取消しとなった審決が認められ、審決取消し請求が棄却された事案である。

不使用についての「正当な理由」（商標法51条2項）とは、本件判決は「商標権者等の責に帰すことができない事由が発生した」ことを挙げているが、本件にあっては、原告が「実際に本件商標を販売名とする医薬品の製造販売を企図しながら、薬事法上の製造販売の承認との関係で、その製造販売やその準備手続を見合わせざるを得なかったとの事実を認めるに足る証拠はな」い以上、本件商標の使用を予定する医薬品の製造販売の承認審査を申請しても、「医薬品製造販売指針2005」によって承認されないとの原告の見込みは、「要は、原告の憶測にとどまるものであった」といわざるを得ないから、「そのような憶測を理由に、本件商標の不使用について原告の責に帰すことができない事由があったとまでいうことはできない。」と判示した。

2．ところで、原告としては、被告の「身延久遠水」を販売名とした薬事法上の既承認品目が存在したことを、本件登録商標の不使用の「正当な理由」と主張したようであるが、「身延久遠水」の販売名の点眼薬が一般薬として薬事法の承認を得たのは平成19年～同22年であるから、原告の本件商標「久遠

水」の出願・登録の方がはるかに早い。とすれば、両商標（販売名）を類似と考えたのであれば、商標権者である原告は、なぜ被告に対し、商標権侵害の警告をしたり、訴訟を提起しなかったのだろうか。2回も存続期間の更新登録をしても、商標権を有効に行使していないのは、不幸なことである。

本件商標：出願日	1985年7月12日
設定登録日	1988年1月26日
更新登録（2回）	1998年，2008年
存続期間	2018年1月26日

つまり、本件商標権者（原告）は、更新だけは2回もしていながら、実際に本件商標は長年使用していなかったことになるから、薬事法を引用するまでもなく、不使用状態を継続していたことに、正当な理由などはもともとなかったということになる。

もし原告において、本件商標を点眼剤に使用する意思があったのであれば、商標登録とともに薬事法による医薬品の販売名の承認を得る手続きをとるべきであったのに、それをしていないことは、怠慢であったのか、使用意思がなかったのか、どちらかであろう。とすれば、商標法50条1項によってその登録が取消されたことは、やむを得なかったことになる。

3．それでは、被告（審判被請求人）は、商標「身延久遠水」について登録しているかを調査したところ、これではなく、取消し対象とした「久遠水」なる商標を、2009年3月23日に出願していることがわかった。ということは、被告は、本件商標の登録取消しによって将来に商標権が消滅することを予想して出願をしているのである。（ちなみに、取消審判請求日は2009年3月25日）

競業者間の商標登録の競争関係は、いろいろな事件で見られる現象であるから、代理人たる弁理士は、常に適切なアドバイスができるような対応をしなければならぬだろう。

〔牛木 理一〕

商標出願  
公 告 昭62-49296  
公 告 昭62(1987)7月13日  
商 願 昭60-71909  
出 願 昭60(1985)7月12日  
出願人 斎藤 恵美子  
川崎市中原区木月353  
審査官 伊藤 爽  
指定商品 1 殺剤

久 遠 水

商標登録第 2015748 号  
昭和 63年 1 月26 日登録