

判決年月日	平成18年5月25日	担当部	知的財産高等裁判所 第3部
事件番号	平成17年(行ケ)10817号		

○ 商標法2条3項2号にいう「譲渡」が日本国内において行われたというためには、譲渡行為が日本国内で行われる必要があるというべきであって、日本国外に所在する者が日本国外に所在する商品について日本国内に所在する者との間で譲渡契約を締結し、当該商品を日本国外から日本国内に発送したとしても、それは日本国内に所在する者による「輸入」に該当しても、日本国外に所在する者による日本国内における譲渡に該当するものとはいえないとして、商標法50条に基づく商標登録の取消しの審判請求を成り立たないとした審決が取り消された事例

（関連条文）商標法50条

本件は、商標法50条に基づく商標登録の取消しの審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。

本件商標（登録第2635064号）は、「WHITE FLOWER」の欧文字を横書きしてなり、指定商品を第5類「薬剤」等とするものであり、香港法人であるYが商標権者である。

Xは、本件商標の指定商品中「薬剤」について、商標法50条1項に基づき、商標登録を取り消すことについて審判（取消2004-31463号）を請求した。

審決は、Yは、「白花油／WHITE FLOWER」印の「薬用油」を香港をはじめとするアジア地域に加えて、米国、カナダ、ヨーロッパ、オーストラリア等の地域において販売しており、我が国においても、Yの業務に係る同薬用油は、この種商品に関心のある需要者間において、一定程度知られており、個人輸入の形で我が国に輸入されていたものであるが、使用に係る商標は、「白花油」の漢字と共に「WHITE FLOWER」の欧文字が併せ表示されていて、本件商標と社会通念上同一と認められる商標であり、使用に係る商品「薬用油」は「薬剤」の範疇に属する商品と認められるものであるところ、Yは、本件審判請求登録日前3年以内に、日本の消費者の注文に対して、個人輸入の範囲に限り応じていたものであり、「白花油／WHITE FLOWER」印の「薬用油」を日本に居住する一般の消費者に販売したものであるから、本件審判請求登録日前3年以内に日本国内において商標法2条3項2号に該当する行為、すなわち「商品……に標章を付したものを譲渡」する行為をしたとして、Xの商標登録の取消しの審判請求を成り立たないとした。Xが同審決の取消しを求めたのが本件訴訟である。

判決は、「商標法50条2項本文は、商標の不使用による登録取消しの審判請求があった場合、被請求人は、日本国内における登録商標の使用を証明しなければならないことを規定しているところ、商標法2条3項2号にいう『譲渡』が日本国内において行われたという

ためには、譲渡行為が日本国内で行われる必要があるというべきであって、日本国外に所在する者が日本国外に所在する商品について日本国内に所在する者との間で譲渡契約を締結し、当該商品を日本国外から日本国内に発送したとしても、それは日本国内に所在する者による『輸入』に該当しても、日本国外に所在する者による日本国内における譲渡に該当するものとはいえない。」と判示し、「本件において、審決は、……日本国内に在住する個人消費者が個人輸入によりYから『白花油／WH I T E F L O W E R』印の『薬用油』を購入していたことをもって、被告が日本国内において商標法2条3項2号にいう『商品……に標章を付したものを譲渡』する行為をしたと判断しているが、上記に説示したところに照らせば、審決の上記判断は、商標法の解釈適用を誤ったものといわざるを得ない。」として、審決を取り消した。

なお、審決は、「厚生労働省の許可が下りていないため、『白花油／WH I T E F L O W E R』印の『薬用油』の日本での正式な販売が未だできないことは、我が国において本格的な販売ができないことについての正当な理由とみても差し支えないものというべきである。」とも説示していたところ、判決は、審決の同記載は結論と関係なく説示された部分と解するのが相当であるとしながら、Yにおいて本件商標の通常使用権者と主張するAが上記薬用油について「医薬品輸入承認申請書」を厚生労働大臣に提出したのは、本件商標が設定登録されてから約9年6か月経過後であるところ、その間、Y（ないしその輸入・販売代理店）において医薬品の輸入承認申請につき何らかの妨げが存在したことをうかがわせる事情は認められず、申請書提出前にこのように長期間不使用の期間が継続していたことをも併せ考慮すれば、本件において、本件商標を使用していないことに正当な理由があるということもできないと付言している。