

# 詐害審決に対する再審における却下審決を 民事訴訟法 208 条に基づき取り消した事例 (知財高判平成 29 年 12 月 25 日, 平成 28 年(行ケ)10254) [Shapes 事件]

小川 宗一<sup>(\*)</sup>

## I. 事案の概要

原告は、商標登録第 5177809 号に係る商標(平成 20 年 10 月 31 日登録。以下「本件商標」といい、本件商標に係る商標権を「本件商標権」という。図 1 参照。)の商標権者であったところ、被告 I 社に対し、平成 24 年 2 月 10 日、本件商標権を譲渡して移転登録をした(以下「本件移転登録」という。)。もともと、原告は、被告 I 社に対し、同年 10 月 17 日、本件商標権の譲渡を解除したと主張して、本件移転登録の抹消登録手続を求める訴えを提起したところ(本件商標権の譲渡を含む「営業権等譲渡契約」及び「顧問契約」の締結と解除を巡る訴訟事件<sup>(1)</sup>、以下「別件訴訟」という。)、被告 Y は、平成 26 年 11 月 28 日、本件商標が使用されていないとして、商標法 50 条 1 項に基づき本件商標に係る商標登録の取消しを求めて審判(以下「原審判」という。)を請求した(同年 12 月 7 日予告登録, 取消 2014-300963 号)。

特許庁は、被請求人(被告 I 社)が応答しなかったことから、平成 27 年 3 月 31 日、上記商標登録を取り消す旨の審決(以下「原審決」という。)をし、原審決は、同年 5 月 11 日に確定した(同年 6 月 5 日本件商標権の抹消登録)。

なお、この後、被告 I 社は平成 27 年 5 月 25 日に、本件商標権と同一の商標・同一の役務について再出願(商願 2015-49234)<sup>(2)</sup>をし、原告も同年 6 月 5 日に、本件商標権と同一の商標・同一の役務について再出願(商願 2015-57514)<sup>(3)</sup>をしている。

原告は、同年 6 月 24 日、被告 I 社及び被告 Y (以下「被告ら」という。)が共謀して本件商標権を害する目的をもって原審決を確定させたとして、特許庁に対し、商標法 58 条 1 項に基づき、原審決の取消しを求めて、再審(再審 2015-950001 号、以下「第一次再審」という。)を請求した。これに対し、特許庁は、平成 28 年

10 月 31 日、被告らが共謀して本件商標権を害する目的をもって原審決をさせたとは認められないとして、原告の再審請求を却下する旨の審決をし、当該審決の謄本は、同年 11 月 10 日、原告に送達された。

当該審決の理由の要旨は次のとおりである。

- ・被告 I 社が原審判の予告登録前 3 年の間に本件商標を使用したことが明らかであると認めるに足りる証拠はなく、原審判において被告 I 社が答弁しなかったとしても、この事実をもって被告らの共謀の事実を認めることはできない。
- ・被告 I 社が原審決確定後に本件商標と同一商標につき再度出願を行った事実についても、被告 I 社は、別件訴訟における裁判所の和解勧告を受けて原告に譲渡する目的で既に取り消された本件商標を再出願したと主張しており、この主張は一応の合理的理由があるといえる。
- ・被告 Y が、原審決確定後に本件商標と同一又は類似の商標を自ら出願していないことについては、不使用取消審判の請求人が当該審決の確定により取り消された商標と同一又は類似の商標を出願するものは必ずしもいえないから、この事実が直ちに共謀の存在を示すものとはいえない。

そこで、原告が、同年 11 月 28 日に、当該再審請求を却下する旨の審決の取消しを求めたのが、本件訴訟である。

図 1 本件商標権

本件商標：



指定役務：第 41 類「フィットネス・エクササイズ及びボディートレーニングに関する教授、フィットネ

(\*) 日本大学法学部教授

(1) 知財高判平成 28 年 2 月 18 日(平成 27(ネ)10103)裁判所ウェブサイト

(2) 登録 5812225 号として平成 27 年 12 月 11 日に商標登録されている。

(3) 被告 I 社の再出願の後願であるとして拒絶理由が通知され、出願審査係属中である(平成 30 年 10 月末現在)。

ス・エクササイズ及びボディートレーニングに関する施設の提供、セミナーの企画・運営又は開催、電子出版物の提供、図書及び記録の供覧、スポーツの興行の企画・運営又は開催、運動用具の貸与、録画済み記録媒体の貸与]

## Ⅱ. 判決 審決取消(確定)

1. 裁判所は、次の事実を認定した。

- 原告が、平成 29 年 5 月 31 日、被告 Y の本人尋問の申立て(尋問事項に関する原告の主張は、被告らが共謀して原告の利益を害する目的をもって原審決をさせたことである)をしたところ、裁判所は、同年 6 月 14 日、当該申立てを採用するとともに、本人尋問期日を同年 10 月 11 日に指定し、被告 Y には、同年 8 月 31 日までに陳述書を提出することとされた。
- 被告 Y は、同年 8 月 25 日に、被告 I 社の代表者や関係者と共謀したことはない旨を記載した陳述書を提出したものの、裁判所に対し事前の連絡もなく、診断書その他出頭できない理由を証明する書類を一切提出することもなく、本人尋問期日に出頭しなかった。
- 本人尋問期日において、被告 Y の代理人が、被告 Y には民事訴訟法 208 条の不出頭の効果を説明して出頭しないと不利益になる旨を告げて出頭を促したものの、本人からはそのことを承知の上で出頭しないと告げられた旨を述べたので、裁判所は、上記の経過を踏まえ、弁論を終結した。なお、その際、被告らの各代理人は、弁論を終結することにつき、異議を述べなかった。

2. 裁判所は、平成 29 年 12 月 25 日、上記認定事実に基づき、次のように判示して、再審請求を却下する旨の審決を取消した。<sup>(4)</sup>

「被告 Y が当事者本人の尋問期日に正当な理由なく出頭しなかったものと認められるから、民訴法 208 条に基づき、被告らが共謀して本件商標権を害する目的をもって本件商標に係る登録商標を取り消す旨の原審

決をさせたという原告の主張は、真実と認めることができる。

したがって、被告らが共謀して原告の権利を害する目的をもって原審決をさせたとは認められないとした審決の判断には誤りがあるから、原告の取消事由は理由がある。」

## Ⅲ. 研究

本件は、商標法上、いわゆる詐害審決についての再審の審決に対する初の取消訴訟事件である。<sup>(5)</sup>

### 1. 詐害審決に対する再審

商標法 58 条は、いわゆる詐害審決に対する再審について規定したものである。すなわち、審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもって審決をさせた場合には、その第三者に、その確定審決の取消と再審査を求めるための再審の請求(その請求人及び被請求人を共同被請求人として)を認めて救済を図ろうとするものである。いわゆる狎(馴)れ合いの審決<sup>(6)</sup>に対する第三者の保護を規定したものである。

再審は、確定審決に対して当事者がする非常の不服申立てであり、当事者以外の第三者からする不服申立ては、本来再審そのものではないのであるから、旧法(大正 10 年法)の「…再審ノ規定ヲ準用ス」とする立言が正当とする指摘もされており<sup>(7)</sup>、旧法時は、第三者によるこの詐害審決に対する不服申立てをもって「準再審」と称されていたようである<sup>(8)</sup>。

詐害審決の例としては、商標権者甲が乙のために質権や使用権等を設定した上で、丙と共謀して、丙の提起した無効審判において虚偽の陳述によって審判官を欺いて商標登録の無効審決を受け、これを確定させ乙の利益を害することとする場合等がそうであると言われている<sup>(9)</sup>。

通常の民事訴訟のような弁論主義ではなく、当事者の主張しない事実も顧慮でき、自白にも拘束されず、

(4) 本判決に対しては、平成 29 年 12 月 29 日に、被告らから上告(平成 29(行サ)10037)及び上告受理申立(平成 29(行ノ)10065)がされたが、平成 30 年 3 月 13 日にいずれも却下されており、本判決は確定している。(独)工業所有権情報・研修館「J-PlatPat」情報

(5) LEX/DB インターネット(TKC 法律情報データベース)調べによると、産業財産権法上はこれまでに、意匠法上で、意匠登録を無効とした審決は、被告らが共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもって審決をさせたものとはいえないとした再審における審決が維持された事例(知財高判平成 18 年 12 月 19 日 平成 18(行ケ)10397 裁判所ウェブサイト)があるのみである。

(6) 萼優美「條解工業所有権法」308 頁(博文社、1952 年、商標法 58 条・特許法 172 条と同趣旨の旧特許法(大正 10 年法)128 条についての解説で言及)

(7) 三宅正雄「特許争訟雑感」305 頁(萼工業所有権研究所出版部、1970 年)

(8) 清瀬一郎「特許法原理」455～456 頁(巖松堂書店、1929 年改訂再版)、前掲(6)萼 309 頁

(9) 特許庁編「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説(20 版)」1624 頁、522 頁(発明推進協会 2017 年)等

職権で証拠調もできる職権探知主義に基づく特許庁の審判事件において、当事者の共謀のため、本来無効事由に該当しない商標登録を無効とするというようなことは、実際にはあまり考えにくいことである。そういうこともあって、商標法だけでなく特許法等の他の産業財産権法においても、これまで詐害審決であるとして取消を請求された再審事件は、ほとんど起きたことがなかったのであろうと思われる。<sup>(10)</sup>

そのような中で、商標法においては、初めて、詐害審決についての再審の審決に対する取消訴訟事件が起きたのであるが、これは、審判請求人が登録商標の不使用による商標登録取消審判(商標法50条1項)を請求し、被請求人(商標権者)が応答しなかったため、登録が取消されたという事案において起きた事件である。

昭和50年の商標法の一部改正により登録商標の使用に関する举证責任は、審判請求人が不使用の事実を証明することは極めて困難であるのに対して、商標権者はその商標の使用をしているかどうかを最もよく知っているだけでなく、使用していることの証明も容易にできるはずであるという理由で、審判の被請求人(商標権者)に負わせることとし<sup>(11)</sup>、被請求人が使用の事実を証明し、又は不使用についての正当な理由があることを明らかにしない限り、商標登録の取消を免れないこととされたため(同法50条2項)、不使用取消審判においては、職権探知主義(商標法56条1項で準用する特許法150条1項、153条1項)を基本とするとはいつても、被請求人が何も応答をしなければ、審理を円滑に進行するため、原則として、それを理由として商標登録は取り消されることとなるので、詐害審決に対する再審事件は商標法の不使用取消審判においては起こりうることの認識を新たにさせることとなった。

ちなみに、民事訴訟法上は、旧旧法(明治23年法律29号)483条に、いわゆる詐害再審の制度が置かれていたが<sup>(12)</sup>、旧法(大正15年法律61号)及び現行法(平成8年法律109号)には該当する規定はない。旧旧法の詐害再審の制度は、旧民法の財産編(明治23年法律

28号)341条(2項:債務者カ原告タルト被告タルトヲ問ハス詐害スル意思ヲ以テ故サラニ訴訟ニ失敗シタルトキハ債権者ハ民事訴訟法ニ従ヒ再審ノ方法ニ依リテ訴フルコトヲ得)と内容上の統一を図る考慮が加えられたことにより導入された経緯があるところ、その旧民法が改正され、同規定が廃止されたことに伴い廃止されたようである。また、債権者には、必要に応じて現行民法424条の詐害行為取消権行使の手段があり、また、係属する訴訟について独立当事者参加によって詐害防止参加が可能であることから、権利の保護はそれで十分ではないか、他方、そのような再審を許すことは、確定判決を尊重するという民事訴訟法の理念を滅却するおそれがある、との考慮等もあったようである。また、現行法制定過程において、同制度の復活が検討されたものの、提訴にかかる要件・効果についての議論の蓄積が不十分であったことや、同制度不存在による弊害も顕著とまではいえなかったこと等により、立法には至らなかったことが指摘されている。<sup>(13)</sup>

## 2. 本人尋問への不出頭に基づく真実擬制

本事件における争点は、商標法58条1項該当性(被告らが共謀して原告の権利を害する目的をもって原審決を確定させたか否か)である。

ちなみに、これに関する当事者の主張は次のとおりである。

### (1) 原告の主張

次のような事実に経験則を適用すれば、被告らが共謀して原告の権利を害する目的をもって原審決を確定させた事実を容易に認めることができる。

- ① 被告Yは、別件訴訟事件の審理中というタイミングで、自己使用等の目的を全く有しないにもかかわらず、原審判を請求した。
- ② 被告Yは、原審決の確定後にも何ら合理的な理由なく本件商標と同一又は類似の商標を自ら出願をしていない。
- ③ 被告I社も、原審判の予告登録前3年の間に、被告I社が現実に本件商標と実質的に同一の商標を使

(10) LEX/DB インターネット(TKC 法律情報データベース)調べによると、詐害審決であるとして取消が請求された再審は、前掲(5)の知財高裁判決で取消の対象となった再審2006-95001平成18年8月8日請求却下審決(意匠登録無効審判についての審決に対する再審)及び再審2008-95005平成21年7月14日請求不成立審決(商標不使用取消審判についての審決に対する再審)のわずか2件である。

(11) 前掲(9)逐条解説1597頁

(12) 旧旧民事訴訟法483条

①第三者カ原告及ヒ被告ノ共謀ニ因リ第三者ノ債権ヲ詐害スル目的ヲ以テ判決ヲ為サシメタリト主張シ其判決ニ対シ不服ヲ申立ツルトキハ原状回復ノ訴ニ因レル再審ノ規定ヲ準用ス

②此場合ニ於テハ原告及ヒ被告ヲ共同被告ト為ス

(13) 三木浩一・山本和彦編「ジュリスト増刊 民事訴訟法の改正課題」〔第三者再審制度の導入〕176～177頁(有斐閣、2012年)、渡辺森児「詐害判決であることを再審事由とする第三者再審の可否」近畿大学法学65巻3・4号125～126頁(近畿大学法学会、2018年)



用している事実を認識していたにもかかわらず、原審判において何らの答弁もせず原審決を確定させた。

④ 被告I社は、原審決(登録取消)が確定して2週間後に本件商標と同一商標を同一の指定役務について再出願した。

(2) 被告らの主張

被告らは、それぞれ次のように主張し、共謀の事実を否定した。

[被告Y]

被告Yは、公益的観点から不使用登録商標の排除のために原審判の請求をしたのであり、被告I社の代表者等との面識はなく、被告I社は被告Yとは無関係の者である。

[被告I社]

① 被告I社は、女性専用パーソナルトレーニング事業にふさわしい商標として「Shapes Reborn Myself(注:「Reborn Myself」の文字は「Shapes」の文字の左下に極めて小さく表示)」(商標登録第5506263号、以下「被告I社登録商標」という。図2参照。)を独自にデザインして展開してきたため、被告I社は、女性的イメージの乏しい本件商標を使用したことは一度もなく、今後更新する予定もなかったことから、原審判において答弁しなかったにすぎない。

② 被告I社が、原審決確定後に本件商標と同一商標を再出願したのは、別件訴訟における裁判所の和解勧告を受けて、原告に譲渡する目的によるものである。

図2 被告I社登録商標

商標:



指定役務: 第41類「芸芸・スポーツ又は知識の教授、フィットネス・エクササイズ・ダイエット及びボディートレーニングに関する知識の教授、フィットネス・エクササイズ及びボディートレーニングの個人指導、運動施設の提供、フィットネス・エクササイズ・ダイエット及びボディートレーニングに関する施設の提供、セミナーの企画・運営又は開催、電

子出版物の提供、図書及び記録の供覧、図書の貸与、スポーツの興行の企画・運営又は開催、運動用具の貸与、録画済み記録媒体の貸与」、その他

このような当事者間の主張の中で、他の証拠調によっては心証を得ることができないとしたのであろう裁判所が、被告らの共謀の存否を判断するにあたって、被告Yの本人尋問(当事者を尋問し、得られた供述を証拠資料とするための証拠調。「当事者尋問」ともいうが、本稿では、判決文に合わせて「本人尋問」という。)を必要と考えたのは、もっともなことである。裁判所は、おそらくは、被告Yが審判請求の手数料を納付までして原審判を請求した理由や、被告Yと被告I社の代表者その他の関係者等との面識の有無等についての本人尋問を行おうとしていたものと推察される。

しかるに、被告Yは、裁判所から適式の呼び出し(民訴法94条1項)を受けたにもかかわらず、正当な理由(例えば、病気、外国出張、交通機関の不通等の社会通念上正当な理由)なく出頭しなかったため、裁判所が、民事訴訟法208条(不出頭の効果)に基づき、尋問事項に関する原告の主張を真実と認めることができる(真実擬制)とした上で、審決を取り消す判断に至ったことに異論はないところである。

民事訴訟法208条は、当事者本人の証拠調べの態度に問題がある場合の、訴訟上の制裁措置である。すなわち、当事者本人に本人尋問への出頭等を義務付けたものである。

裁判所は、心証形成のために必要であるとして本人尋問を予定するのであるから、これを欠くならば心証が十分には形成されないはずである。したがって、この規定は、自由心証主義(民訴法247条)によればできない事実認定を制裁として行う裁量を認めたものといえる。証人尋問において同様の問題が生じた際の過料、罰金、拘留又は勾引による制裁(民訴法192~194条)とは異なる措置になっているのは、当事者本人にとって最も効果的な制裁は、自己の利益の関わる訴訟における敗訴判決と考えられるからである。<sup>(14)</sup>

なお、被告らは共同訴訟人であり、そのうちの一人が正当な理由なく本人尋問が行われる期日に出頭しなかったのであるが、民事訴訟法上、必要的共同訴訟の場合には、共同訴訟人の一人の訴訟行為は全員の利益においてのみその効力を生じることとなっているとこ

(14) 笠井正俊他編「新・コンメンタール民事訴訟法(2版)」821頁(山田文)(日本評論社、2013年)

る(民訴法40条1項)、この点については、同法40条1項を根拠として、同法208条の効果は、他の共同訴訟人には及ばない(全員に義務違反があった場合にのみ、本条の適用がある)とする考え方もあるようであるが<sup>(15)</sup><sup>(16)</sup>、同法40条1項にいう訴訟行為とは、訴訟法上の法律効果を発生させるための当事者の行為をいうと解され、本人尋問が行われる期日への不出頭は、それ自体は訴訟法上の法律効果を生じさせることを目的とする当事者の行為ということとはできず、同法40条1項の訴訟行為には該当しないので、共同訴訟の一人が義務に違反したときでも、全員の訴訟についてこの制裁を適用してよいとする考え方<sup>(17)</sup>が妥当と解される<sup>(18)</sup>。本裁判所は、結論において後者の考え方に立っている。

そして、原告の主張を真実と認めるか否かは、裁判所の裁量(真実と認める義務は存在しない)であるところ、不出頭者(被告Y)に対する制裁措置とはいえ、本件は、被告らの共謀の有無に関する本人尋問なのであるから、裁判所としては、他の共同訴訟人(被告I社)との関係でも原告の主張を真実と認めることができることに躊躇はなかったものと思われる。裁判所は、心証として、被告らが共謀して原告の権利を害する目的をもって原審決を確定させたことについて、強く確信を得たことによる判断と推察する。

### 3. 第一次再審における審理及び審決

ここでは、第一次再審において行われた審理及び審決について、若干の考察をする。

#### (1) 第一次再審における審理

第一次再審の審決書によると、原告に対しては審尋(商標法61条において読み替えて準用する特許法174条3項で準用する同法134条4項)を行っているようであるが、被告Y(原審判の請求人)に対する審尋や本人尋問についてはなされていないようである。

ちなみに、審理において「審尋」とは、審判長が当事者や参加人に、個別的に書面や口頭で陳述の機会を与えることをいうのに対して、「尋問」とは、審判(口頭審理)において、審判官(合議体)が証人又は当事者本人に対し質問を発し強制的に返答をさせることをいうものである。

第一次再審における審決は、「被告らの共謀の事実を直接的に示す証拠は見当たらない」「第三者の権利又は利益を害する目的をもって審決をさせた事実を具体的に裏づける証拠の提出もない」として、直接的・具体的な証拠はないことを理由に再審の請求を退けているのであるが、前記した事案の概要や当事者の主張内容に鑑みると、職権主義の下で十分に審理を尽くし心証を得たといえる上での結論だったのかについては疑問が残るところである。

本件において、裁判所が心証形成のために必要と判断した「被告Yに対する本人尋問」は、審判でも可能である(商標法61条において読み替えて準用する特許法174条3項で準用する同法51条で準用する民訴法207条)。審判は、職権探知主義を建前としているので、民事訴訟法208条(不出頭の効果)のような当事者主義に関連する規定の適用はない(すなわち、不出頭を理由として当事者に不利な結論を出すことはできない)が、審判官(合議体)の心証を形成するための手段として、積極的に被告Yや被告I社に対する本人尋問も行うべきであったように思う。それによつては、結論も変わり得たように思われる。

#### (2) 第一次再審における審決

本判決により取り消された第一次再審の審決は、「不適法な審判請求の審決による却下」(商標法61条において読み替えて準用する特許法174条3項で準用する同法135条)となっている。

この「不適法な審判請求の審決による却下」は、審判請求書の方式違反(手数料不納を含む)以外に関するもので、請求要件が欠缺しており、その欠缺が補正できないものである場合(例えば、一般的には、請求期間の定めのある場合のその期間徒過、請求適格のない者の請求等)に、請求の理由の有無を判断せずにその請求を退ける処分である。再審請求が手続上適法にされており、審理の結果申し立てられた再審の事由がないとの結論に達したときは、当該再審の請求を不適法な請求であるとして却下審決をするのではなく、再審の請求を棄却する(不成立とする)審決を行うべきである<sup>(19)</sup>。

しかるに、本件については、再審請求の理由の有無

(15) 菊井維大・村松俊夫[全訂 民事訴訟法〔Ⅱ〕]704～705頁(日本評論社、1989年)

(16) 本判決に対して行われた上告等の理由の中には、この点についての言及も含まれている。

(17) 秋山幹男他「コンメンタール民事訴訟法Ⅳ」269頁(日本評論社、2010年)

(18) 結論において後者の考え方を支持するものに、岩松三郎・兼子一編「法律実務講座 民事訴訟編 第四卷 第一審手続(3)」248頁(有斐閣、1961年)、兼子一他編「条解 民事訴訟法(2版)」1143頁(松浦馨・加藤新太郎)(弘文堂、2011年)

(19) 特許庁審判部編「審判便覧(16版)」70-00再審3～4頁(発明推進協会、2016年)も同趣旨。

について本案審理をした上で、その請求を理由(根拠)なしと判断しているのである。第一次再審では「請求棄却(不成立)の審決」をすべきものであったのではなかろうか。この点については、本判決では、何も言及がない。結論を左右しない瑕疵と判断されたものと推察する。

#### 4. 第二次再審における審理のあり方

本件は、再審の審決取消の判決が確定している(前掲(注4)記載のとおり、被告らからの上告及び上告受理申立は却下されている。)、再審事件は、審決なかりし状態に立ち至っており、特許庁(審判官)は、改めて審理を再開し結論を出さなければならない(商標法63条2項で準用する特許法181条2項)。再度の再審(以下「第二次再審」という。)である。

ここでは、第二次再審における、(1)原告(第三者)の当事者適格の問題、及び(2)取消判決に関する拘束力の問題について考察する。

##### (1) 原告の当事者適格

再審は、「その確定審決の取消」と「再審査」を複合的に求めるものである。再審の手続においては、当該確定審決について再審事由が存するとされた場合には、確定審決を取り消すとともに、さらに、当該確定審決がされた審判の審理終結前の状態に戻って再度の審理を行うこととなる。この場合、まず原審決を取り消すべき旨の審決をして、その後改めて本案の審理をするのではなく、取消の審決と本案に対する審決とは一の審決によってすべきものである<sup>(20)</sup>。

本件についての第二次再審は、どのような形で手続が進められるのであろうか。原審判の当事者は、請求人は被告Yであり、被請求人は被告I社であるのに対して、再審の当事者は、請求人が原告(第三者)であり、被請求人は、原審判の請求人(被告Y)と被請求人(被告I社)であるので、これを第二次再審においては、当事者をどのように配して手続を進めるのかということである。

すなわち、「確定審決の取消」に関する審理においては、当然に再審請求人として原告(第三者)も加わることとなるが、当該確定審決が取り消された場合の「再度の不使用取消審判」に関する審理においても当然に原告も当事者として加わることとなるのかという問題

である。この点について、法律上にはこれに対応すべき規定が置かれていないが、詐害審決に対する再審制度(商標法58条)の趣旨を全うしようとするれば、何らかの方法で原告も含めた形で手続は進められるべきということになる。

これについては、第三者も従前の審判の請求人及び被請求人に加わって手続が進められることになるとする考え方も示されているが<sup>(21)</sup>、その場合、第三者(原告)はどのような形で当事者として関与することとなるのであろうか(第二次再審の審決書の「当事者(請求人、被請求人)」の欄には、『請求人:原告, 被請求人:被告Y, 被請求人:被告I社』のように、それぞれの氏名・名称が記載されることになるのであろうか)。

しかしながら、「再度の不使用取消審判」に関する審理においては、現行法上、原告(第三者)は当事者といえるのかという点で疑問が残る。

そこで思うに、本件における原告は利害関係人であることには間違いないのであるから、原告が「補助参加」という形で審判の当事者の一方に加わって、その審判手続を進行するという事は可能である(商標法61条において読み替えて準用する特許法174条3項で準用する同法148条3項、いわゆる共同訴訟的補助参加に類似するものである)。

その場合、本件においては、原告は、形式上原審判における被請求人(被告I社)側への参加となろう。おそらく、特許庁としては、この形を採る(原告に対して参加の申請をさせる)こととなるのではなかろうか。これであれば、第二次再審の審決書の当事者(請求人・被請求人)の欄には、例えば、『請求人(原審判被請求人の参加人):原告, 被請求人(原審判請求人):被告Y, 被請求人(原審判被請求人):被告I社』のように、それぞれの氏名・名称を記載することが可能であり、この方法であれば、原告が原審判の請求人及び被請求人に加わって、再度の審理の全てにおいて手続を進めることが可能になる。関連する規定を置いていない現行法上、座りのいい実務上の解決法の一と考えられる。

##### (2) 取消判決に関する拘束力

一般に、裁判所で審決を取消とした判決は、特許庁(審判官)を拘束することとなる(行政事件訴訟法33条1項)。再度の審判において、取消判決の認定判断

(20) 織田季明「新特許法詳解」508頁(日本発明新聞社、1961年)

(21) 紋谷暢男編「注釈特許法」353頁(荒木秀一)(有斐閣、1986年)



と抵触する判断がなされるならば、同一争点が蒸し返されることになり、裁判所と特許庁との間を往復することによって、いつまでも紛争が終了しない事態を招くこととなるからである<sup>(22)</sup>。

この取消判決の拘束力は、判決主文が導き出されるのに必要な理由中の判断(法的判断のみならず、事実認定も含まれる)にも及ぶと解されている<sup>(23)</sup>。その「拘束力」の法的性質については、いろいろな解釈があるようであるが<sup>(24)</sup>、少なくとも、「取り消された行政処分(審決)と同一事情の下で、同一の理由に基づいて同一内容の処分(審決)を行うこと」が禁止されるという点については、一般的に承認された考え方である。

ちなみに、審判における手続上の違法のみを理由として審決を取消した場合における判決においては、その判決の拘束力は、その手続のみに及び、実体的な判断内容には及ばないことは当然であり<sup>(25)</sup>、再度の審判で改めて審理されて事実認定と法律判断がなされることとなるが、本件取消判決にあっては、審決における手続上の違法などが指摘されたのではなく、実体上の争点に関して判断したものであるので、一見、その取消判決の拘束力は判決で示された判断内容に及ぶものと解してもいいように思われる。すなわち、本事件における争点(被告らが共謀して原告の権利を害する目的をもって原審決を確定させたか否か)について、本判決は、民事訴訟法 208 条に基づく本人尋問への不出頭による真実擬制という形ではあるが、「原告の主張は、真実と認めることができる」という事実認定をした上で、審決取消の判決をしているのであるから、この事実認定には取消判決の拘束力が及ぶ(すなわち、特許庁(審判官)は、取り消された審決と同一の理由で同一の結論の審決を行うことは許されない)こととなると解し、第二次再審では、特許庁(審判官)は、「被告らが共謀して原告の権利を害する目的をもって原審決を確定させた」ことを当然の前提として審理をし判断をしなければならぬと解してもいいのではないかとということである。

しかしながら、本件については、本人尋問不出頭を

もって、民事訴訟法 208 条の規定に基づいて、原告の主張を真実と認めることができるとしただけであって、法で真実とみなされたわけではないことに加えて、訴訟において適用されている民事訴訟法 208 条の規定を特許法・商標法でも準用していれば、上記したような取消判決の拘束力を認めることに異論はないように思われるが、職権探知主義に基づく実体的真実追及を建前とする特許法・商標法における審判・再審では準用していないことに鑑みると、特許庁を当然に拘束するというのは難しいように思われる。

そうすると、特許庁(審判官)は、職権探知主義に基づいて、改めて審理を再開することとなるが、再度の不使用取消審判における審理では、是非とも被告らの本人尋問も行い、それにより、新たに心証を形成することに努めるべきということになろう。被告 Y は、裁判において不利益な法的効果が生ずる(敗訴)ことを承知した上でも不出頭であったという応訴態度からみて、そのような法的効果がないとなれば、なおさら出頭には応じない可能性が高いが、その場合でも不出頭という事実は心証の基礎となりうるはずである。

なお、本件事案においては、取消判決の拘束力を当然に認めるとすることが難しいからといって、再度、同一の理由で同一内容の処分を行うことを認めるのは、事案の経緯からみても、社会通念上妥当性を欠く(原告が認容すべきものと一般的に認められる程度を超える)ことになることは明らかであろう。さりながら、不使用取消審判においては、登録商標の使用に関する挙証責任は審判被請求人に負わせることとなっている商標制度の建前上、審判被請求人(被告 I 社)により登録商標の使用事実が証明されない以上、同じ結論を出さざるを得なくなってしまう。

思うに、特許庁の第二次再審で第一次再審の認定判断と同一の判断がされるようなことは、同一争点の蒸し返しの防止・紛争の一回的解決の観点からみても適当ではない。同一内容の判断をすることを認めたのでは、事件はいつまでたっても解決しない。本件は、確

(22) 知財高判平成 19 年 5 月 30 日(平 17(行ケ)10857)でも、行政事件訴訟法 33 条 1 項が設けられた趣旨は「司法審査によって、事実の存否及び法律判断が示された事項については、同一争点が、蒸し返され、裁判所と行政庁との間を往復することによっていつまでも紛争が終了しない事態を防止し、できる限りすみやかに紛争解決を図るためのものである」としている。

(23) 最高判平成 4 年 4 月 28 日(昭和 63(行ツ)10)民集 46 卷 4 号 245 頁

(24) 南博方他編「条解行政事件訴訟法(4 版)」661 頁(興津征雄)(弘文堂、2014 年)

(25) 例えば、「判断の結論を示すのみで、そのように判断した根拠を証拠による認定事実に基づき具体的に明示しない無効審決」におけるその手続の違法(特許法 157 条 2 項 4 号違反)を理由とした取消判決(最判昭和 59 年 3 月 13 日 昭和 54(行ツ)134)の拘束力は、無効事由の存否という実体面には及ばないし、「拒絶査定理由と異なる新たな拒絶事由を発見した場合において、出願人に拒絶理由を通知し、意見書提出の機会を設けることなく行った拒絶審決」におけるその手続の違法(特許法 159 条 2 項で準用する同法 50 条違反)を理由とした取消判決(例えば、知財高判平成 18 年 5 月 31 日 平成 17(行ケ)10710、知財高判平成 18 年 12 月 27 日 平成 17(行ケ)10262)の拘束力は、新たな拒絶理由が妥当かどうかという実体面には及ばない。

定審決を巡る再審事件であることもあって、とりわけ法的紛争解決の迅速性が強く求められる。紛争解決のこれ以上の遅延は、審決取消訴訟で勝訴している原告にとってはあまりにも酷である。

また、本件にあっては、被告Yは本人尋問に出頭しないと不利益を被る(すなわち、当該訴訟において敗訴となる)ことを十分に承知した上で出頭しないという極めて不誠実な応訴態度をとった結果、被告Yに対する「制裁」としての真実擬制(事実認定)に基づく取消判決という形で原告が勝訴しているのであり、この原告の利益は考慮されるべきであろうし、さらには、商標制度が、不使用取消審判制度にあっては、登録商標の使用に関する拳証責任を審判の被請求人(商標権者)に負わせているという制度を採用しているという事情等も総合的に考慮した上で、具体的に妥当な判断がなされる必要がある。

取消判決が確定したということは、法的な意味での紛争が係争の範囲においては終結したということであり、本件においても、それを実効あらしめるための実質的・合理的・衡平的な解釈により、迅速でかつ社会的に妥当な対応が望まれる。

以上を踏まえて、再度の不使用取消審判における対応のあり方について考察する。

#### ① 再度の不使用取消審判における対応(取下げ勧告・却下審決)

再度の不使用取消審判は、被請求人(被告I社)が、本件商標の使用事実を証明すれば、当該審判請求棄却(不成立)の審決が出ることにより終了することとなるが、事案の経緯からみて、それは考えにくい。おそらく、被請求人(被告I社)は、原審判同様全く応答をしないことが予想される。

そのような状況下において、速やかな紛争解決のための指揮をすべきである特許庁(審判官)が、採りうる対応として、先ずは次のような方法が考えられる。

##### (i) 審判請求の取下げ勧告

被告Yは、裁判における応訴態度からみると、もはやこの審判を継続する意思を喪失している様子が伺えるので、審判請求の取下げを勧告すれば、応じる可能性もあろう。

審判請求の取下げにより、不使用取消審判は終了する。

##### (ii) 不適法な審判請求の審決による却下

被告Yが、本件にはもう一切関わり合いたくない等の理由により、審判請求の取下げ勧告に応じないことも予想されるところ、被請求人(被告I社)が本件商標の使用事実を証明しないからといって、再度、商標登録の取消審決をすることは、前述のとおり、妥当ではない。

おそらくは、審判官は、再審理(本人尋問を含めた)において、裁判所の判決の趣旨に沿った心証を得るであろうと思われることに加えて、さらには、上記した諸事情を勘案すると、請求人(被告Y)には、真に紛争解決を求める(本件商標の登録を取り消す)という意欲がないばかりか、信義に悖る取消審判の請求を行っているということができるので、いわば審判請求権の濫用と解して、その審判請求を不適法として却下する審決(商標法61条において読み替えて準用する特許法174条3項で準用する同法135条)をしてもよいと解される。審判官に、被告らの詐害行為の存在が心証として形成され、請求人(被告Y)は、それ以上その請求の補正をすることもできない以上、審判の請求そのものが濫用として許されないと評価すべきものと考えられるので、合議体の審決をもって却下することも可能なのではないだろうか。

このように解しても、この不使用取消審判において、登録の取消が認められない場合でも、請求人(被告Y)は、「原審判を請求したのは公益的観点からである」(すなわち、個人的に直接の利害はない)と主張しており、さらに、被請求人(被告I社)は商標権者なのであるから取消を免れるのは本来利益のはずであるので、被告らには不利益は生じないはずである。

本件事案においては、そこに表われた諸般の事情を考慮して、社会正義・法秩序・当事者間の利益衡量等を健全な社会常識で総合的に判断すると、一般法の民事訴訟法(2条)という信義則違反とされる訴訟行為の類型の一つとして禁止される「訴権の濫用」という考え方<sup>(26)</sup>を適用することも可能な対応であると考えられる。不使用取消審判は、「何人も」請求することができるからといって、信義則に違反する審判請求まで認められるということにはならないものと解する。

この不適法な審判請求の審決による却下によって、不使用取消審判は終了する。

(26) 伊藤眞「民事訴訟法(4版補訂版)」327頁(有斐閣、2014年)



② 再度の不使用取消審判における対応(請求棄却審決)

本件にあっては、取消判決の拘束力の問題を離れて、事案の概要を仔細に検討してみると、特許庁(審判官)が具体的妥当な解決(実務上の処理)を図るために取りうる現実的な対応が、別途ありそうである。

(i) 参加人による使用証明に基づく請求棄却審決

被請求人(被告 I 社)が応答しない場合でも、(前述したように、原告の補助参加を認めておけば)被請求人(被告 I 社)の補助参加人である原告が「被請求人(被告 I 社)による使用事実」を証明することは可能である<sup>(27)</sup>。参加人は、一切の行為ができるからである(商標法 61 条において読み替えて準用する特許法 174 条 3 項で準用する同法 148 条 4 項)。

すなわち、前述のとおり、原告は、その主張の中で、「被告 I 社は、同社が現実に本件商標と実質的に同一の商標を使用している事実を認識していたにもかかわらず、原審判において何らの答弁もせずに原審決を確定させた」と述べており、さらに、被告 I 社も「被告 I 社は、被告 I 社登録商標を独自にデザインして展開してきた」と主張しているところ、原告のいう「本件商標と実質的に同一の商標」は、被告 I 社が使用していると自認する「被告 I 社登録商標」を指すものと容易に推測しうる。

裁判例<sup>(28)</sup>に徴すると、出所識別標識として同一の

機能を果たすものは同一性があるものとして扱われており、「本件商標」(前掲図 1)と「被告 I 社登録商標」(前掲図 2)とは、商標法 50 条でいう「社会通念上同一」と認められる可能性が大きいと解される<sup>(29)</sup>。また、被告 I 社商標は、被告 I 社により本件商標の指定役務と同一の役務について使用されていると認められる。

したがって、原告が参加人として、被告 I 社が審判請求に係る指定役務のいずれかについて、被告 I 社商標の使用をもって本件商標の使用を証明すれば、その結果、当該不使用取消審判は請求棄却(不成立)とすることができることとなるように思われる。

(ii) 使用の事実を顕著な事実とする請求棄却審決

原告が審判に「補助参加」をしていない場合や、参加をしている場合であっても参加人である原告が「被請求人(被告 I 社)による登録商標の使用事実」を積極的に証明しないときでも、審判官(合議体)は、本件に関する審理の過程で、上記(i)に掲記したように、被請求人(被告 I 社)が本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用しているという事実を職権で知得できているので、審判官に「被請求人(被告 I 社)による登録商標の使用事実」が顕著な事実といえるとして(商標法 61 条において読み替えて準用する特許法 174 条 3 項で準用する同法 151 条で読み替えて準用する民事訴訟法 179 条)、使用事実の証明を要せずに、不使用取消審判は請求棄却(不成立)とすることもできるものと解

(27) 小野昌延他編「新・注解商標法[下巻]」1477 頁〔後藤晴男・平山啓子〕(青林書院、2016 年)は、商標法 50 条 2 項において、登録商標の使用の事実を証明しなければならない者を「商標権者」とせずに「被請求人」とした理由の一つに、「参加人の証明でも足りることとするため」を挙げている。

(28) 社会通念上同一と判断された裁判例(裁判所ウェブサイト掲載)

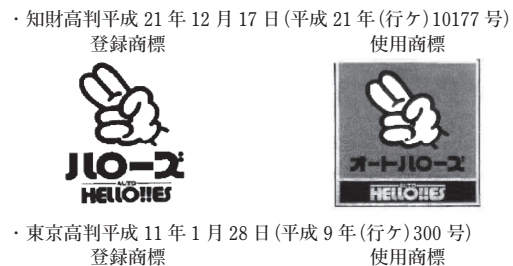


・東京高判平成 15 年 10 月 30 日(平成 15 年(行ケ)123 号)

登録商標	使用商標
------	------



(29) 両商標は、商標の中央部に書体をやや異なるものの「Shapes」という同一の欧文字を取引者・需要者の注意を強く惹く形で大きく表されている点で共通しており、それぞれの背景の図形部分は独立して取引者・需要者の注意を惹き出所識別標識として果たす役割は極めて小さいものといえる上に、「被告 I 社登録商標」において「Shapes」の文字の左下の「Reborn Myself」の文字は極めて小さいため、これによって取引者・需要者に与える印象が大きく変わるものとはいえないこと等の事情を総合考慮すると、社会通念上同一といえる範囲に含まれるものと解しうるのではないだろうか。



する<sup>(30)</sup>。

#### IV. おわりに

本判決が、民事訴訟法 208 条に基づき、原告の主張を真実と認めた上で、再審における審決を取消す判断をしたことには異論はないものの、本件は、その後の再度の再審の扱い如何が議論を呼ぶものとなっており、今後の特許庁(審判)の動きが注目される。

本件は、知財高裁における第一次再審の審決の取消判決についての上告・上告受理申立てが却下(平成 30 年 3 月 13 日)されてから、相当程度の期間が経過しているところ、平成 30 年 10 月末現在で、まだ第二次再審の審決はなされていない。前述したように、法律上に必要な規定もなく、しかも前例もないという中で起きた本件事案の特異性に鑑みて、特許庁では、運用でどのように審理を進め、どのように審決を書くべきか等について、慎重に検討を重ね、方向性を模索しているところなのであろうと推測する。

ちなみに、第二次再審の結果、商標登録取消の確定審決が取り消され商標権が回復することとなると、前出の別件訴訟の確定判決(商標登録を取り消すとした原審決の確定により、本件商標権が抹消登録されていることを前提にして、本件商標権の移転登録の抹消登録手続を求めることはできないとした)については再審事由が生ずることとなり(民訴法 338 条 1 項 8 号)、さらには、被告による再出願(登録済)、原告による再出願(審査係属中)についても、それぞれ当然に影響が出てくることとなる。

ところで、詐害審決に対する再審制度については、現行民事訴訟法においては詐害判決についての再審制度が廃止されていることもあって、制度への存在そのものについて疑問も呈されてきた。

例えば、「職権審理を建前とする特許法の下において、民事訴訟法においてすら、詐害判決(旧民訴法第 438 条)を廃止した今日、詐害審決などという特殊な概念なり扱いが残存すること自体、民事訴訟の場合とも違った意味で、問題であろう。」<sup>(31)</sup>とするものや、

「第三者も特許権者も、本来ともに特許権の維持存続を求める立場にありながら、再審判の手續において、対立当事者の立場にならざるをえない。通常の再審の場合と異なるし、攻撃防御の円滑を期待できるであろうか。」<sup>(32)</sup>とするもの等である。

その一方で、民事訴訟法においては、逆に、特許法(172 条 1 項)・商標法(58 条 1 項)だけでなく、行政事件訴訟法(34 条)、会社法(853 条 1 項)等の特別法の中では、第三者再審制度が認められているとして、現行法下において、立法論として同制度を復活させることについての具体的な提案等もなされてきている<sup>(33)</sup>。

いずれにしても、本件のように、「詐害審決に対する再審」ということが、現実でありうるとすれば、前述したような問題に鑑み、少なくとも本制度の仕組み(確定審決が取り消された場合の再審の請求人である第三者の関与等)について検討を加える必要があるように思われる。

以上

(原稿受領：平成 30 年 10 月 31 日)

(30) 前掲(27)「新・注解商標法[下巻]1476～1477頁[後藤・平山]は、50条2項では、「(登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り)商標登録の取消しを免れない」とされ、「使用していないものとみなす」とはされていないので、例えば、審判官(合議体)に使用の事実が顕著な事実と言える場合(すなわち、審判官(合議体)が、係属中の当該審判事件において、その職務を行う過程で知得した事実、すなわち、職権による調査で知得した商標権者等による使用の事実で確信を有するものである場合)にあっては、被請求人が使用の事実を証明しない場合でも証明することを要せず、取消審判の請求を棄却することができるとしている。

(31) 三宅正雄「特許法講義」197頁(大学書房、1976年)

(32) 前掲(21)「注釈特許法」353頁(荒木秀一)

(33) 前掲(13)三木・山本 176～183頁