

水谷直樹◎弁護士・弁理士

商標法50条1項所定の登録商標の不使用による 取り消しが認められないと判示した事例

(知的財産高等裁判所第3部 平成21年12月28日判決 平成21年(行ケ)第10171号)

1. 事件の概要

原告(株)ニュースチール・ホームズ・ジャパンは、指定商品を第6類「鋼、建築用又は構築用のスチール製専用材料」その他とする登録第4107315号にかかる登録商標(以下、本登録商標)を有していました。

これに対して、被告ニューコア・コーポレーションは、本登録商標の指定商品のうちの「鋼」について、平成19年に商標法50条1項に基づく登録商標の不使用による取消審判を特許庁に請求しました。

特許庁では、平成21年に同取消審判請求を認容したために、原告が同審決の取り消しを求めて知財高裁に提起した審決取消訴訟が本事件です。



本登録商標



原告使用商標

2. 争点

本事件の争点は、以下のとおりです。

- ① 原告は、原告使用商標をM字型様の鋼材に使用していたが、同鋼材は「鋼」に当たるといえるか
- ② 原告が使用していた商標(使用商標)は本登録商標と同一であるといえるか

3. 裁判所の判断

知財高裁は、平成21年12月28日に判決を言い渡しましたが、まず争点①につき、

「原告は、審判の請求の登録がされた平成19年11月

6日の前3年以内に、原告商品の宣伝広告、見積書、契約書等に、使用標章を表記してこれを使用している。そして、原告商品は、次のとおりの特徴を有している。すなわち、① 原告商品は、断面形状につき、直角に互い違いに6回折り曲げて構成されたM字型様の鋼材(形鋼)であること、② 原告商品は、国土交通大臣から、安全上、防火上又は衛生上必要な品質に関して、建築基準法所定の認定を受けた建築材料(構造用鋼材及び鋳鋼)であること、③ 原告商品は、住宅、店舗等の建物の材料として使用されることが多いが、その他、駐車場等の構造物、ごみ収集箱、テーブル、棚等の材料として使用されることもあること、④ 原告商品は、オーストラリアのCDS-Nu-Steel社が製造し、原告が同社から輸入販売しているものであること等の性質及び特徴がある。

原告商品は、このような性質・特徴を持った典型的な鋼材であるから、被告において登録商標の取消しを求めた指定商品である『鋼』に含まれることは明らかである。

(イ) この点、被告は、原告商品が『建築用又は建築用のスチール製専用材料』に該当するから『鋼』には含まれない、したがって、審決の認定、判断に誤りはないと主張するようである。

しかし、被告の主張は、以下のとおり失当である。

商標法50条は、何人も、登録商標に係る指定商品等について、その登録商標の取消しの審判を請求することができる旨、及び、被請求人(商標権者)が、その請求に係る指定商品等のいずれかについて登録商標

の使用を証明しない限り、登録商標の取消しを免れない旨を規定する。不使用取消しに係る審判請求人において、広範な範囲の指定商品等を使用取消請求の対象として選択すれば、広範な範囲で取消しの効果を得ることができるが、他方、被請求人（商標権者）は、広範な範囲の指定商品等のいずれかについて、登録商標を使用していることを証明することによって、登録商標の取消しを回避することができ、立証負担は軽減されることになる。同条は、そのような公平の観点から規定されたものであり、不使用取消しに係る審判請求人は、これらの得失を考慮して、取消しを求める指定商品の範囲を選択することになる。

ところで、本件において、被告が請求した本件不使用取消しの審判は、指定商品『鋼』についての登録商標の不使用を理由とするものであって、『建築用又は建築用のスチール製専用材料を除外した、その余の鋼』についての登録商標の不使用を理由とするものではない（このような特定方法が、取消請求の適法な特定として許されるか否かについて、ここでは言及しない。）。そして、原告（登録商標権者）は、同審判において、本件商標を『鋼』について使用したこと証明できた以上、不使用を理由とする取消しを免れるのはいうまでもない。

なお、本件商標の指定商品は、『鋼』とともに『建築用又は構築用のスチール製専用材料』の両者が併記して登録されているが、そのような指定商品の登録があるからといって、指定商品『鋼』の意義を、下位概念である指定商品を除く趣旨に解釈しなければならない根拠とはなり得ないのみならず、被告のした不使用取消審判の対象とした指定商品について、『建築用又は建築用のスチール製専用材料を除外した“鋼”』と解する根拠にもなり得ない]

と判示して、原告商品であるM字型様の鋼材は「鋼」に当たることを認めたとうえで、争点②について、

「イ 本件商標と使用商標とを対比する。

両商標は、① 全体の構成として、上から順に、黒色の太線で描かれた屋根ないし山形の図形部分、横長長方形の図形、横長長方形の底辺と平行して、黒色の太線で描かれた水平の直線からなる点、② 横長長方形の

図形の中心部は、『N』『U』『点』『左下方から右上方に緩やかな曲線を描いた図形』『T』『E』『E』『L』の『欧文字及び図形』部が白色で太く描かれ、欧文字はいずれも、直線を多用した特有の書体で表記され、『左下方から右上方に緩やかな曲線で構成される図形』は『S』の文字と読めるような態様で描かれ、『欧文字及び図形』は、これを囲むように黒い陰影が付され、立体的な印象を与えるように描かれ、さらに『欧文字及び図形及び陰影』は、欧文字部分についてはその外郭に沿って白い直線で、『S字様図形』の直下については曲線で、それぞれ囲むように表記され、立体的な印象を与えるように描かれている点において、共通する。

他方、本件商標においては、横長長方形図形は、『欧文字及び図形』の下方に余白部分があるのに対して、使用商標においては、横長長方形図形の同余白部に『HOMES』の文字が白い太線で、付加されて描かれている点において相違する。

しかし、本件商標は、① 全体外郭が家を暗示する形状に描かれていること、② 中央部の横長長方形に『欧文字及び図形』部分が白抜きで太く描かれている部分が、窓ないし居住部分を暗示する形状に描かれていること、③ 『欧文字及び図形』部分は、独創的な書体及び図形が用いられていること等の点で特徴があるが、使用商標は、その特徴的な構成のすべてを用いていること、④ 『HOMES』の文字を付加したとしても、本件商標の全体外郭が家を示す形状の商標であり、また、被告の取り扱う商品が建築用材料であることに照らすならば、取引者、需要者に与える印象が大きく変わるものとは解されないこと等、取引の実情等を含めた諸般の事実を総合考慮するならば、使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標と解するのが相当である]

と判示して、原告の登録商標について、商標法50条1項所定の不使用による取り消しの要件の存在は認められないとして、原審決を取り消しました。

4. 検討

本事件は、商標法50条1項所定の登録商標の不使用の取り消しに関するものです。

本事件では、まず、原告の使用商標が、取り消しを

求められた指定商品である「鋼」につき、使用されていると認められるか否かが争われました。

すなわち、本登録商標では、指定商品が「鋼、建築用又は構築用のスチール製専用部材」その他として指定されていたため、原告商品が「建築用又は構築用のスチール製専用部材」に使用されていたと認められる場合に、同商品は、同時に「鋼」においても使用されていたと認められるか否かが争われました（原審決は、原告商品が「建築用又は構築用のスチール製専用部材」として使用されている場合には、同商品は「鋼」につき使用されていたとは認められないと判断しています）。

これに対して、本判決は、指定商品として、「鋼」のような上位概念の商品名と、「建築用又は構築用のスチール製専用部材」のようなその下位概念に当たる商品名とが並記されている場合に、上位概念で記載されている商品中から、並記されているその下位概念の商品名が除かれていると解する根拠はないとして、原告の使用商標が、下位概念の商品に使用されている場合には、同時にその上位概念の商品においても使用されていると認定して差し支えないと判示しています。

商標出願の際、指定商品について、上位概念の商品名とその下位概念の商品名とを並記して指定することは、実務上しばしば見受けられることですが、この場合には、通常は上位概念の商品とその下位概念の商品とは、指定商品として部分的に（すなわち、下位概念の商品名の範囲において）重なり合っていることになります。したがって、このことを前提とすれば、使用商標を下位概念の商品に使用している場合には、同時に同商品の上位概念の商品にも使用していると認められるとした本判決の判示は正当であり、「鋼」についての使用商標の使用を認定したことは、相当であると考えられます。

次に、本事件では、原告が実際に使用していた使用商標と本登録商標の同一性の有無が争われました。

この点については、商標法50条1項は、登録商標が使用されたか否かを問題にしており、類似商標の使用の有無を問題にしているものではないために、使用商標が、登録商標と同一性の範囲内にあるといえるか否かが問題になります。

そして、この点については、商標法50条1項の括弧書き中に、登録商標が使用されていると認められるか否かを認定するにあたっては、登録商標の使用と認められる商標中には、「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって、同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む」と規定されており、上記規定の範囲内で使用されている限り、登録商標の使用、換言すれば、登録商標と同一性の範囲にある商標の使用と認められることとなります。

そこで検討するに、本登録商標と使用商標とは形式的に同一とはいえないため、相違点を含めて、社会通念上同一の範囲に収まっているといえるか否かが、ここでは問題になります。本登録商標と使用商標との主要な相違点は、「HOMES」の文字が表示されているか否かの点にあると考えられますが、この点について原審決は、この「HOMES」の表示の有無を根拠にして、両者は実質的に同一ではないと判断し、これに対して本判決は、そうであるとしても、両者は実質的に同一であると判断しています。

この点については、本登録商標と使用商標とは、全体形状、「NU・STEEL」の特徴のある文字形状の点において、相互に共通しているところ、「HOMES」の文字が付加されることによって、全体の印象が大きく変わるようになるか否かが問題になりますが、全体の印象は、「HOMES」の文字が付加されたとしても、特に変わることはないものと思われることから、両者を社会通念上同一と判断した本判決は、相当であると考えられます。

本判決は、登録商標の不使用による取り消しに関する事例の判断として、今後の実務において参考になるものと考えられます。

みずたに なおき

1973年 東京工業大学工学部卒、1975年 早稲田大学法学部卒業後、1976年 司法試験合格。1979年 弁護士登録、現在に至る（弁護士・弁理士、東京工業大学大学院客員教授、専修大学法科大学院客員教授）。
知的財産権法分野の訴訟、交渉、契約等を多数手掛けている。