

登録商標「百壺五 ももいちご」不使用取消審決取消請求事件：知財高裁平成 25(行ケ)10203・平成 25 年 12 月 19 日(4 部)判決<請求棄却>

### 【キーワード】

不使用取消審判(商標法 50 条 1 項), 標章の使用, 通常使用権許諾の推認, 使用事実の立証時期(事実審の口頭弁論終結時)

### 【事案の概要】

#### 1 特許庁における手続の経緯等

(1) 被告 Y は, 以下の商標(登録第 4 3 2 3 5 7 8 号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。

(本件商標)

The image shows the handwritten Japanese trademark 'ももいちご 百壺五' (Momo Ichigo Hyakuchigo). The characters are written in a casual, brush-stroke style. 'ももいちご' is on the top line and '百壺五' is on the bottom line.

登録出願：平成 10 年 4 月 10 日

設定登録：平成 11 年 10 月 8 日

更新登録：平成 21 年 9 月 15 日

指定商品：第 31 類「いちご」

(2) 原告 X は, 平成 24 年 11 月 25 日, 特許庁に対し, 本件商標は, その指定商品である「いちご」について, 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が使用した事実がないから, 商標法 50 条 1 項の規定により取り消されるべきであるとして, 本件商標の商標登録(以下「本件商標登録」という。)の取消しを求めて審判(以下「本件審判」という。)を請求し, 当該審判の請求は, 同年 12 月 13 日に登録された。

特許庁は, 上記審判請求を取消 2012 - 300897 号事件として審理し, 平成 25 年 6 月 14 日, 「本件審判の請求は, 成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし, その謄本は, 原告に対し, 同月 22 日, 送達された。

(3) 原告は, 平成 25 年 7 月 13 日, 本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。

#### 2 本件審決の理由の要旨

本件審決の理由は, 別紙審決書の写しのとおりであり, その要旨は以下のとおりである。

徳島市農業協同組合（以下「JA徳島市」という。）の佐那河内（徳島県名東郡佐那河内村）選果場及びJA佐那河内支所ハウス苺部会は、被告Yから本件商標について通常使用権の許諾を受けているものと推認することができる。そして、本件審判の請求の登録日（平成24年12月13日）前3年以内である平成23年11月17日に、JA徳島市佐那河内選果場は、「ももいちご」の商標（以下、本件商標と区別するため「ももいちご商標」という。）を付して販売している「いちご」（以下、商標と区別するため「ももいちご商品」という。）の化粧箱に貼るための訂正シール（以下「百壱五訂正シール」という。）を大塚包装工業株式会社（以下「大塚包装」という。）から納品を受け、また、JA佐那河内支所ハウス苺部会は、同年12月26日から平成24年3月25日の期間中、徳島バス株式会社（以下「徳島バス」という。）が定期便として運行する高速バスの後部に表示した「ももいちご商品」の広告について、同年1月10日、「株式会社本州堂」に対して広告料の支払をしている。上記百壱五訂正シール及び徳島バスの後部の広告は、「ももいちご」の平仮名と「百壱五」の漢字を二段に書したものを表示するものであるから、これらは、本件商標と社会通念上同一と認められる商標であり、かつ、商品の包装に標章を付する行為及び商品に関する広告であるといえることができる。したがって、被告は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標の通常使用権者と推認し得る「JA徳島市佐那河内選果場」及び「JA佐那河内支所ハウス苺部会」が本件商標と社会通念上同一と認められる商標を本件審判の請求に係る指定商品「いちご」について使用していたことを証明したものであるから、本件商標登録は、商標法50条の規定により取り消すことができない。

### 3 取消事由

本件商標の使用の有無に係る判断の誤り

#### 【判断】

1 証拠（甲1, 2, 5, 6, 乙2, 7~12, 13の1~4, 乙16, 17の1・2, 乙18, 22, 23, 27, 28）及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

(1) 被告は、JA徳島市佐那河内支所の組合員であり、佐那河内村産の「ももいちご商品」を生産している。被告及びJA徳島市の他の組合員が生産した「ももいちご商品」には、「ももいちご商標」が付され、平成5年から販売されている。なお、JA徳島市佐那河内支所は、「ももいちご商品」の姉妹品として、「さくらももいちご」の商標を付したいちごをも生産・販売している。

本件商標の商標権者である被告は、JA徳島市佐那河内支所に設立され、JA徳島市組合員で構成された「ももいちご部会」の元部長であるが、JA徳島市佐那河内支所やももいちご部会が法人格を有しないことから、ももいちご部会の中心メンバーであった被告の名義で本件商標の設定登録がされた。

(2) 被告は、本件商標について、JA徳島市に対し、平成22年4月1日付

けで、日本国内において、本件商標の存続期間中（平成31年10月8日まで）、「ももいちごに標章を付し販売する行為」につき、通常使用権を許諾する旨の証書を作成した。もっとも、被告は、JA徳島市に対しては、当初から、本件商標につき口頭で使用許諾をしていた（甲5）。

また、被告は、本件商標につき、フルーツキングミズノ及び株式会社ともだ  
に対し、平成20年4月1日付けで、日本国内において、同日から平成24年  
3月31日まで、「ももいちごに標章を付し販売する行為」につき、通常使用  
権を許諾する旨の証書をそれぞれ作成し、両者に対して本件商標について使用  
許諾をしている（甲5）。

(3) Aは、平成22年7月27日、特許庁に対し、本件商標の不使用を理由に本件商標登録の取消しを求めて審判を請求し（以下「第1次審判請求」という。）、特許庁は、同請求を取消2010-300840号事件として審理し、平成23年6月21日、本件商標登録を取り消す旨の審決（乙7。以下「第1次審決」という。）をし、その謄本は同年6月30日、被告に送達された。

第1次審決の理由の要旨は、「ももいちご商品」の包装箱の上蓋に、左上に横書きの「佐那河内の」、中央に左上から右下に向かって赤字で大きく「ももいちご」、右下に「JA徳島市」の各文字が、また、包装箱の側面に横書きの「佐那河内の」、赤字で大きく「ももいちご」とそれぞれ表記されているものがあるところ、このうち「ももいちご」の平仮名は「ももいちご商品」について使用されている商標（以下「使用商標1」という。）と認められるが、称呼及び觀念の異なる「ももいちご」及び「百壱五」の文字を二段に表してなる本件商標と、その構成中の「ももいちご」の文字からなる使用商標1とは、社会通念上同一の商標と認めることはできない、  
「ももいちご商品」の包装箱の側面又は商品タグに、上から、緑色で「佐那河内の」、赤字で大きく「ももいちご」、緑色で小さく「登録第4323578号」、「平成10年商標登録願第30450号」、右下に小さく「百壱五」とそれぞれ表記されているものがあるところ、このうち「ももいちご」の平仮名及び「百壱五」の漢字は、いずれも「ももいちご商品」について使用されている商標（以下、これらの平仮名と漢字を併記してなる商標を「使用商標2」という。）と認められ、使用商標2は、文字の大きさなどその構成態様は異なるものの、本件商標と社会通念上同一の商標と認めることができるが、第1次審判請求の登録前3年以内に使用していたと認めるに足りる証拠は見いだせない、というものであった。

(4) 被告は、第1次審判請求の登録前3年以内に使用商標2を使用していたと認めるに足りる証拠は見いだせないとした第1次審決には誤りがあるとして、Aを相手方として第1次審決の取消しを求める審決取消訴訟を当庁に提起し、原告は、Aを補助するために同訴訟に補助参加した。

当庁は、平成24年2月21日、被告から本件商標につき通常使用権の設定を受けたフルーツキングミズノが、少なくとも第1次審判請求の登録日（平成22年8月16日）前3年以内である平成19年、平成20年、平成21年の

各12月31日に、本件商標と社会通念上同一と認められる使用商標2を、指定商品「いちご」につき使用していたものと認められるから、同使用の事実が認められないとした第1次審決は誤りであるとして、第1次審決を取り消す旨の判決を言い渡し、同判決は、その後、確定した(乙7,8)。

(5) 特許庁は、前記(4)のとおり、第1次審決を取り消すとの判決言渡しがあったことから、第1次審判請求についてさらに審理の上、平成24年9月6日、前記(4)の判決と同旨の判断を行い、本件商標登録は、商標法50条の規定により取り消すことができない旨の審決をした(乙9)。

(6) 被告及びJA徳島市佐那河内支所は、特許庁が、平成23年6月21日、本件商標登録を取り消す旨の第1次審決をし、その中で、「ももいちご」の文字のみからなる使用商標1の使用では、本件商標の使用とは認められないと判断したことを受け、「ももいちご商品」の包装箱で使用商標2の表記がされておらず、使用商標1の表記のみがされているものについては、薄いピンク地の長方形の紙に、上段に「ももいちご」、下段に「百壱五」といずれも黒文字を二段に書してなる別紙1の「百壱五訂正シール」を貼付することとし、同シール1万枚の作成を大塚包装に発注し、同年11月17日、同社から納品を受けた(乙11,13の1~4)。JA徳島市佐那河内支所は、その後、同年12月頃から、使用商標1の表記のみがされている「ももいちご商品」の包装箱の在庫分の側面の底面側の右下隅部に百壱五訂正シールを貼付して、「ももいちご商品」を販売した(乙12)。

(7) 被告及びJA徳島市佐那河内支所は、広告代理店である本州堂に対して、徳島バスの後部形状シート広告に「ももいちご商品」の広告を依頼し、平成22年12月26日から平成23年3月25日、同年12月26日から平成24年3月25日、同年12月26日から平成25年3月25日の各期間、徳島バスが定期便として運行するJR徳島駅と大阪間の高速バスのうち計5台について、その後部窓ガラス下の後部形状シート広告に、別紙2のとおり、白地で横長の長方形の枠を設け、その中央上段に横書きで黒文字の行書体で「徳島佐那河内産」、その下部に赤文字の手書き調で大きく左下から右上にかけて緩やかに傾斜させた横書きで「ももいちご」又は「さくらももいちご」、さらに右下にやや小さくゴシック体で「JA徳島市」、その右にやや大きく行書体で「百壱五」、さらにその上部に小さくルビのように「ももいちご」と表記されていた(乙17の1・2,乙27)。

2 前記1の認定事実によれば、被告から本件商標につき通常使用権の設定を受けたJA徳島市の佐那河内支所が、本件審判の請求の登録日(平成24年12月13日)前3年以内である平成21年12月13日から平成24年12月13日までの間のうち、少なくとも、平成23年12月頃、指定商品の「いちご」に該当する「ももいちご商品」の包装箱に前記1(6)の百壱五訂正シールを貼付して販売し、さらに、平成22年12月26日から平成23年3月25日、同年12月26日から平成24年3月25日の各期間、徳島バスの後部形

状シートに同じく指定商品の「いちご」である「ももいちご商品」及び「さくらももいちご」に関して前記1(7)の広告をしたことが認められる。

そして、前記1(6)の百壱五訂正シール(別紙1)の「ももいちご」の平仮名と「百壱五」の漢字を二段に書した商標は、本件商標と社会通念上同一の商標と認めるのが相当であり、これを「ももいちご商品」の包装箱に貼付する行為は、商標法2条3項1号の「商品の包装に標章を付する行為」に当たるということができ、また、前記1(7)の徳島バスの後部広告(別紙2)のうち、「ももいちご」の平仮名と「百壱五」の漢字を二段に書した商標は、本件商標と社会通念上同一の商標と認めるのが相当であり、これを「ももいちご商品」又は「さくらももいちご」に関する広告として展示することは、同法2条3項8号の「商品に関する広告に標章を付して展示する行為」に当たるということができる。

### 3 原告の主張について

#### (1) 百壱五訂正シールについて

ア 原告は、百壱五訂正シールは、白地に黒文字で「百壱五」と書かれ「ももいちご」とルビの振られたものであるところ、化粧箱の「ももいちご商品」が高級品として高額で販売されていることからすれば、訂正したことが目立つ百壱五訂正シールが化粧箱側面に貼られて販売されることは考え難く、実際は、被告及びJ A徳島市佐那河内支所は、百壱五訂正シールを注文したが、地の色を化粧箱の側面と同色にしなかったという発注ミスをしたため、百壱五訂正シールを貼付せず、古い化粧箱のまま在庫分がなくなるまで、販売を続けたものと推測される旨主張する。

しかし、前記1(6)認定のとおり、被告及びJ A徳島市佐那河内支所は、「ももいちご」の文字のみからなる使用商標1の使用では本件商標の使用とは認められないとの平成23年6月21日の第1次審決の判断を受けて、「ももいちご商品」の包装箱で使用商標1の表記のみがされているものについては、「百壱五訂正シール」を貼付することとし、同年11月17日に同シール1万枚の作成を大塚包装に発注してその納品を受けたのであるから、そのような状況下において、百壱五訂正シールの地の色が、包装箱の地の色と多少異なるからといって、包装箱の側面の底面側の右下隅にそれ程の面積をとるものでもない百壱五訂正シールを貼付することを中止して、本件商標と社会通念上同一とは認められない使用商標1が表記された包装箱のまま在庫分がなくなるまで販売を続けたと推認することは著しく不合理であって、原告の上記主張は採用することができない。

イ なお、原告は、本件商標の通常使用権者であると被告が主張する株式会社ともだが、平成25年2月25日時点で、側面に「登録4323578号/平成10年商標登録願30450号」と表示のあるタイプで、かつ、百壱五訂正シールが貼付されていない化粧箱を写真掲載してネットショップで「ももいちご商品」を販売していること、同じく本件商標の通常使用権者である

と被告が主張するフルーツキングミズノにおける平成25年2月7日の販売状況の写真からは、新たな化粧箱の使用も、化粧箱に百巻五訂正シールが貼付されていることも、いずれも確認できないことから、百巻五訂正シールが貼られた事実はないことが裏付けられる旨主張する。

しかし、株式会社ともだが、ホームページ上の「ももいちご商品」のサンプル写真を差し替えていないからといって、平成23年12月頃に実際に販売されていた「ももいちご商品」の包装箱に、百巻五訂正シールが貼付されていなかったことの証左となるものではないし、フルーツキングミズノにおける平成25年2月の販売状況の写真中、包装箱の百巻五訂正シールの箇所が写っていないためにその貼付を確認できないからといって、平成23年12月頃に「ももいちご商品」の包装箱に百巻五訂正シールが貼付されていなかったことが裏付けられるものでもない。したがって、原告の上記主張も採用することができない。

ウ さらに、原告は、百巻五訂正シールの送り状(乙13の1)は、扱者印も押されておらず、発行者が不明であって、誰でもパソコンのワープロソフトで作成し、日付けも自由に付すことができるものであり、何の証拠力もない旨主張する。

しかし、百巻五訂正シールの送り状(乙13の1)は、大塚包装の本店所在地及び社名その他の記載が不動文字で印刷された、同社が独自に作成した送り状であると考えられ、その記載内容に格別不自然な点は見当たらない上、送り状とともに送付された複写式の受領書(乙13の2)には、被告によれば、受領印として「JA徳島市佐那河内支所職員の「B」の押印が確認できるというのであるから、上記各書証によって、百巻五訂正シールの納品及び受領の事実を優に認定することができる。したがって、原告の上記主張も理由がない。

## (2) 徳島バスの後部広告について

ア 原告は、本州堂の請求書及び領収書(乙17の1・2)から、「JA佐那河内支所ハウス専部会が何らかの「ももいちご商品」の広告を本州堂に依頼し、平成23年12月25日から平成24年3月25日までの間、徳島バスの後部形状シートの形で宣伝したものであるが、上記領収書及び請求書からは、そこに本件商標が使われていたかどうかは判断できず、使用状況写真(乙16, 18)の広告デザインは、上記領収書及び請求書のものとは、別の契約期間の異なる契約により新たに製作されたものであって、徳島バスの後部広告に関する上記証拠では、本件審判の請求の登録日前3年以内に日本国内において商標権者又は通常使用権者のいずれかが、本件商標の使用をしていることを証明したことはない旨主張する。

しかし、本件において、原告主張事実をうかがわせるに足りる証拠はなく、証拠(乙16, 17の1・2, 乙18, 27)及び弁論の全趣旨によれば、前記1(7)の事実を認定することができるのであって、同認定を覆すに足り

る証拠はない。原告の上記主張は採用することができない。

イ 原告は、徳島バスの証明書（乙27）は、本件審判の段階では提出されなかった証拠であるから、被告が本件訴訟の段階でこれを提出することは認められない旨主張する。

しかし、商標登録の不使用取消審判で審理の対象となるのは、その審判請求の登録前3年以内における登録商標の使用の事実の存否であるが、その審決取消訴訟においては、同事実の立証は、事実審の口頭弁論終結時に至るまで許される（最高裁判所平成3年4月23日第三小法廷判決・民集45巻4号538頁参照）。したがって、本件において、乙27が本件審判の段階で提出されなかった証拠であったとしても、これを本件訴訟の段階で新たに提出することは許されるのであって、原告の上記主張は理由がない。

さらに、原告は、本州堂の請求書及び領収書（乙17の1・2）の広告期間の日付が平成23年12月26日から平成24年3月25日となっているのに対して、徳島バスの証明書（乙27）に記載された運行期間は平成23年12月25日から平成24年3月25日であって、上記請求書及び領収書の記載とは、期間及び始期について、それぞれ1日のそごがあるから、徳島バスの証明書（乙27）は、偽装されたものであり証拠力がない旨主張する。

しかし、乙27には一見して徳島バスの会社印及び代表者印と思われる印鑑が押捺され、書面の体裁に格別不自然な点が見当たらないこと及び弁論の全趣旨によれば、乙27は真正に成立したものと認められる。原告において乙27が偽装であることの根拠として主張する上記の点は、乙27の成立の真正を覆し、またはその証明力を減殺するに足りる事情とは認められず、他に乙27が偽造ないし偽装されたものであることを認めるに足りる証拠はない。したがって、原告の上記主張も理由がない。

(3) 原告は、百壱五訂正シールの使用状況写真（乙12, 28）及び徳島バスの後部広告の使用状況写真（乙16, 18）は、撮影日及び撮影者が特定されておらず、証拠力がない旨主張する。

しかし、被告が証拠説明書において説明しているとおり、上記各写真自体は、いずれも基準時（本件審判請求の登録時）以後に撮影されたものであって、その撮影日時によって本件商標の使用時期を立証しようとするものではなく、百壱五訂正シールが包装箱に貼付されていた態様や徳島バスの後部広告の態様を立証趣旨とするものであることは明らかであり、また、本件では、上記各写真以外の証拠（乙13の1～4, 乙17の1・2, 乙27）及び弁論の全趣旨によって、上記基準時以前において、百壱五訂正シールが包装箱に貼付され、徳島バスに後部広告がされていたことが認められる。したがって、原告の上記主張には理由がない。

#### 4 結論

以上の次第であるから、本件商標の通常使用権者であるJA徳島市佐那河内支所は、本件審判請求の登録前3年以内に、本件商標と社会通念上同一と認め

られる商標を指定商品「いちご」につき使用していたものと認められる。したがって、本件審決は相当であって、原告主張の取消事由は理由がなく、原告の本訴請求は棄却されるべきものである。

## 【論 説】

1．登録商標の使用の態様は、登録商標の標章の構成態様とは「社会通念上同一」と認められるものでなければ、不使用取消の認定を受けるおそれがあることを、本件判決は明示している事案である。

まず、本件商標に対するAからの第1次審判請求に対し、特許庁は平成23年6月21日に登録取消の審決（第1次審決）をしたが、その理由は、被告が当時使用していた登録商標の標章態様は、「ももいちご商品」の包装箱に使用されている商標は「ももいちご」の平仮名文字だけであるから、これは本件商標の標章の構成態様である「ももいちご」と「百壺五」との上下二段に成る標章と、社会通念上同一の商標とは認められないと認定された。

また、前記「ももいちご商品」の包装箱の右下には小さく「百壺五」が表記されていることから、「ももいちご」の平仮名も「百壺五」漢字も、いずれも「ももいちご商品」に使用されている商標と認め、文字の大きさやその構成態様は異なるものの、本件商標と社会通念上同一の商標と認めることができるが、第1次審判請求の登録前3年以内に使用していたと認めるに足り証拠は見い出せないという審決であった。

そこで、被告はこの第1次審決には誤りがあるとして、Aを相手に第1次審決の取消請求をし、原告はAを補助するため同訴訟に補助参加したところ、同裁判所は昭和24年2月21日、被告から本件商標についての通常使用権の設定を受けたフルーツキングミズノが、少なくとも第1次審判請求の登録日前3年以内の平成19年、20年、21年の各12月31日に、本件商標と社会通念上同一と認める使用商標2を、指定商品「いちご」について使用していたと認められるから、使用事実が認められないとした第1次審決は誤りであると、審決取消の判決を言渡し、同判決は確定したことから、特許庁では第1次審決請求について再審理し、平成24年9月6日、本件商標登録は法50条の規定により取り消すことができないと審決したのである。

2．被告らは、特許庁が第1次審決をした後、使用商標1の表記のみがされている包装箱には、上段に「ももいちご」、下段に「百壺五」といずれも黒文字で二段の「百壺五訂正シール」を貼付して販売したのである。

また、被告らは、JR徳島駅と大阪間を走る徳島バス5台の後部形状シート広告に白地で横長方形の枠を設け、ここに「ももいちご商品」の広告として、右下に行書体で「百壺五」とその上部に小さく「ももいちご」と表記していたのである（別紙2参照）。この徳島バスは、垂水から淡路島と鳴門海峡を渡って鳴門に至る鳴門大橋を通るが、筆者も京都や大阪から徳島市へ行くときには



利用したものである。

3. 裁判所は、別紙1の「百壱五訂正シール」と別紙2の徳島バス後部広告における商標の使用態様を引用し、ここで使用されている商標の構成態様はいずれも本件商標と社会通念上同一の商標と認めるのが相当であり、これを「ももいちご商品」の包装箱に添付する行為は、商標法2条3項1号に規定する「商品の包装に標章を付する行為」に当たり、また徳島バスの後部広告は法2条3項8号は法2条3項8号に規定する「商品に関する広告に標章を付して展示する行為」に当たると認定したのであるが、妥当であろう。

4. ところで、漢字だけから成る「百壱五」を見てわれわれ一般の需要者は、「ももいちご」と称呼することはできず、上下二段に並んではじめて「百壱五」を「ももいちご」と称呼することができるだろう。すると、この文字言葉が上下二段に並列せず、各別に使用されていると、これをもって社会通念上同一の商標と認めることは困難であると認定されたが、止むを得ないだろう。

しかし、上下二段でなくても、場所を変えて別位置に表示していても、これは社会通念上別異ではなく、同一態様のものと認定することは果たして妥当だろうか、疑問である。本件判決はそのとおりに認定し、不使用とは認定しなかったから、原告の取消請求を棄却したのである。

〔牛木 理一〕