


登録商標「」一部取消審決取消請求事件：知財高裁平成 28(行ケ)10230・平成 29 年 9 月 14 日(2 部)判決<請求棄却>

【キーワード】

商標権 50 条 1 項(不使用取消), 社会通念上同一と認められる商標, 平面図形商標, 位置商標, 部分意匠

【事案の概要】

本件は, 商標登録取消審判請求に基づいて商標登録を取り消した審決の取消訴訟である。争点は, 登録商標の使用の有無である。

1 本件商標



原告(ミュニック ソシエダ リミターダ)は, 下記の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である(甲 2, 3)。

- ① 国際登録番号 第 8 3 6 8 3 6 号
- ② 国際登録の年月日 2 0 0 4 年(平成 1 6 年) 6 月 2 2 日
- ③ 事後指定の年月日 2 0 0 4 年(平成 1 6 年) 1 2 月 1 3 日
- ④ 査定年月日 平成 1 8 年 1 月 2 4 日
- ⑤ 登録年月日 平成 1 8 年 7 月 2 1 日
- ⑥ 基礎登録国又は機関 E S (スペイン)
- ⑦ 基礎登録番号 1 6 5 8 2 1 5, 1 6 5 8 2 1 6, 1 6 5 8 2 1 7
- ⑧ 基礎登録日 平成 4 年 6 月 5 日
- ⑨ 商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務

Class 18

Leather and imitation leather, goods made of these materials (not included in other classes); skins, hides and pelts; trunks and travelling bags; handbags; bags; purses; wallets; pocket wallets and coin holders; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harnesses and saddle ry.

Class 25

Socks and stockings; ready-made cl

othing for women, men and children; boots, shoes and slippers; particularly ready-made clothing and shoes for sports.

Class 28

Games and playthings, toys; balls; articles for gymnastics and sports.
(商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務の訳〔参考〕)

第18類

皮革及び擬革，前述の材料製の製品（他の類に属するものを除く。），獣皮，トランク及び旅行用バッグ，ハンドバッグ，かばん，財布，札入れ及びコインホルダー，傘，日傘及びつえ，むち，動物用引き革及び馬具類

第25類

靴下，女性用・男性用及び子供用の既製被服，ブーツ，靴及び運動用特殊靴並びにスリッパ，特にスポーツ用の既製被服並びに靴及び運動用特殊靴

第28類

ゲーム用品及びおもちゃ，おもちゃ，ボール，体操用具及び運動用具

2 特許庁における手続の経緯

被告（株式会社コマリヨー）は，平成27年11月18日，特許庁に対し，商標法50条に基づき，本件商標の指定商品中，第25類「boots, shoes and slippers; particularly ready-made shoes for sports」について，その登録を取り消すことを求めて審判を請求した（取消2015-670032号。甲1。以下「本件審判請求」という。）。

平成27年11月26日，本件審判請求につき，「一部取消し審判の予告登録」がされた（甲3）。

特許庁は，平成28年7月4日，「国際登録第836836号商標の指定商品中，第25類「boots, shoes and slippers; particularly ready-made shoes for sports」については，その登録は取り消す。」との審決をし，その謄本は，平成28年7月6日以降に原告に送達された。

3 本件審決の理由の要旨

商標法50条による商標登録の取消審判の請求があったときは，同条2項の規定により，被請求人において，その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し，又は使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り，その登録の取消しを免れない。

被請求人（原告）は，本件審判請求に対し，答弁していない。

したがって，本件商標登録は，商標法50条の規定により，指定商品中，第25類「boots, shoes and slippers; particularly ready-made shoes for sports」についての登録を取り消すべきものである。

【判 断】

- 1 後掲の各証拠及び弁論の全趣旨によると、次の事実が認められる。
- (1) 本件商標は、前記第2の1のとおりであり、前記第2の2のとおり、平成27年11月26日、本件審判請求につき、「一部取消し審判の予告登録」がされた。
- (2) 本件商標の基礎登録は、スペイン国の商標第1658215号、同第1658216号、同第1658217号の3件の商標登録であり、これらについては、2011年（平成23年）10月5日を決定日とする、融合を理由とする更新審査がされ、スペイン国商標第2999664号として、10年の期間で更新され、2021年（平成33年）9月27日まで商標期間を延長されており、その延長を認める旨のスペイン特許商標庁の証明書には、「スポーツシューズの側面に位置するエックス型十字の標章で構成されるデザインからなる種類の、商標第1658215号、商標第1658216号および商標第1658217号の融合を理由とする更新審査」との記載がある（甲18の1・2）。
- (3) 西田通商は、平成26年2月3日頃から平成27年5月3日頃までの間において、日本国内で、次の画像の外観を有するスニーカーを含む、両足の内側と外側の側面に交差点から下が上より長いX字状の標章が付されたスニーカー（原告各製品）を販売していた。これらのスニーカーには、次の画像のように、X字状の標章の下端部がすべて靴底のゴム様の部分に接しているものもあれば、上記下端部が靴底のゴム様の部分に接していないものもあったが、靴底のゴム様の部分の下端である靴の接地面にX字状の標章の下端部が接しているものはなかった。X字状の標章は、2本のリボン状の部材を交差させて重ねて縫い付けることにより付されており、その2本のリボン状の部材の長い端は、いずれも、ピンキング（細かいギザギザ状にカットすること）されており、その2本のリボン状の部材が同色のこともあれば、別の色のこともあった。また、靴ひもを通す穴の数は、次の画像のように縦に六つであるもののほか、それより少ないものや多いものがあった。（甲4の1・2、甲5、甲6～10の各1～3、甲12、13、16、17）。



（甲4の1の画像の反転画像）

- 2 上記1の認定事実及び弁論の全趣旨によると、本件審判請求登録前3年以内である平成26年2月3日頃から平成27年5月3日頃までの間に、日本国内において、西田通商によって、原告各製品が販売されていたことが認められ

るところ、販売されていたと認められる原告各製品が、商品に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付したものに該当しなければ、西田通商が本件商標の通常使用権者であるかを論ずるまでもなく、原告が「その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において・・・通常使用権者・・・がその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていること」（商標法50条2項）を証明したとはいえないから、まず、この点につき、検討する。

(1) 本件商標は、次の図のとおりであって、点線部分は、全体として、スニーカー様の靴に見え、当該靴は、靴ひも様のものが足の甲の上部外側の部分において7列設けられ、当該靴の側面には、黒い実線で囲まれて同色で塗りつぶされた交差点より下が上より長いX字状の部分があり、その上端部は、当該靴ひも様のものが設けられた部分に接し、その下端部は、当該靴の底面に接する図形である。



(2) 本件商標は、前記第2の1のとおり、平成16年6月22日に国際登録がされ、同年12月13日に日本国が事後指定がされたもの（同日に商標登録出願がされたものとみなされる〔商標法68条の9第1項〕）であって、平成18年1月24日に登録査定がされ、同年7月21日に登録されたものである。

平成26年法律第36号による商標法の一部改正（平成27年4月1日施行）によって、位置商標について、その出願の手續が定められた（商標法5条2項5号、同条4項、5項、商標法施行規則4条の6～8）が、それより前には、我が国において、位置商標の出願についての規定はなく、本件商標についても、位置商標ではなく、通常の平面図形の商標であると解するほかない（本件商標が位置商標ではないことは、原告も認めている。）。

そうすると、本件商標と社会通念上同一の商標が使用されているというためには、黒い実線で囲まれたX字状の部分のみならず、靴の形状をした点線部分も、平面図形の商標として使用されていなければ、本件商標と社会通念上同一の商標が使用されているということとはできない。

原告各製品には、X字状の標章が付されているものの、靴の形状をした点線部分の標章が平面図形の商標として使用されているということとはできないから、本件商標と社会通念上同一の商標が使用されているとは認められない。

(3) この点について、原告は、原告各製品には、X字状の標章が付されている上、スニーカー自体の形状もほぼ同じであると主張するが、スニーカー自体の形状がどうであれ、平面図形の商標として点線部分の標章が使用されているということとはできないから、原告の主張を採用することはできない。

また、原告は、本件商標の基礎登録商標に基づく主張や欧州共同体商標意匠

庁など各国における本件商標についての判断に基づく主張をするが、商標の出願及び登録の要件は各国において定められるべきものである（パリ条約6条1項及び3項）から、他国における本件商標についての判断と同じ判断をしなければならない理由はないし、本件商標の基礎登録商標に関する前記1(2)の事実は、スペイン国の商標についてのものであって、直ちに我が国の商標について判断を左右するものではない。

さらに、原告は、商標法50条の趣旨から本件商標は取り消されるべきではないと主張するが、商標法50条の趣旨が原告主張のとおりであるとしても、本件商標と社会通念上同一の商標の使用が認められない以上、本件商標は取消しを免れないのであって、商標法50条の趣旨によって左右されるものではない。

結 論

以上のとおり、日本国内において販売されたと認められる原告各製品は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付したものとはいえないから、原告は、本件商標の通常使用権者が商標法50条2項本文の登録商標の使用をしていることの証明をしたとはいえない。同項所定の他の要件に該当する事実があったことの主張はない。

そうすると、審決の結論に誤りは認められず、原告の本訴請求は理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。

【論 説】

1. 本件商標は、スペイン国の法人による国際登録に基づく商標であるところ、請求人(原告)は、「ブーツ、靴」（第25類）のみならず、第18類と第28類に属する商品をも指定商品として登録しているのである。

そこで、被告は商標法50条に基づき、本件商標の指定商品中の「ブーツ、靴その他」の商品についての不使用取消の審判を請求したのであるが、これに対し原告(被請求人)は全く答弁しないことから、特許庁は前記商品についての登録を取り消すべきものと審決したのである。

ところが、この審決に不服の原告は、ある期間内に日本国内においては、通常使用権者と称する西田通商という株式会社によって、「X」状マークのスニーカーが購入され販売されていたと主張したが、その事実を原告は証明したのかといえ、証明したとはいえなかったのである。

その理由を裁判所は、「本件商標と社会通念上同一の商標が使用されているというためには、黒い実線で囲まれたX字状の部分のみならず、靴の形状をした点線部分も平面図形の商標として使用されていなければ、本件商標と社会通念上同一の商標が使用されているということとはできない」と認定し、「原告各製品には、X字状の標章が平面図形の商標として使用されているということとはできないから、本件商標と社会通念上同一の商標が使用されているとは認められない。」と認定したのである。

この辺の認定理由は、読者には非常にわかりにくい、すると、単に「実線で

全面的にX字」を表現するだけでなく、その周囲にある靴の形状を実線で表現しなければ「平面図形の商標」として使用されているとはいえないから、これによって、本件商標と「社会通念上同一の商標」として使用されているとはいえない、と判断したのであろうか。

換言すれば、本件商標の場合にあっては、単にX字の標章が原告商品に付されているというだけでは、本件商標の使用には当たらないというのであろう。本件商標のわが国出願当時には、位置商標についての法規定はまだないし、本件商標は立体的形状に係る商標でもない。すると、この出願人は、わが国への商標登録出願を、物品の部分における模様に係る意匠の出願と混同して考えていたのではないだろうか。けだし、図面を見ると、点線で表現した物品の形状の中に実線で表現したX模様が、当該意匠の特徴として表現されているといえるのである。

2. そこで、原告は日本国内においては西田通商が購入し、販売していたスニーカーに使用された商標とは前記の「反転画像」を見れば、本件商標と社会通念上同一と認められる商標には該当しないから、西田通商が本件商標の通常使用権者であるかを論ずるまでもなく、原告各商品に本件商標と社会通念上同一の商標が使用されているとは認められない、と認定したのである。

そうすると、本件商標が商標法50条1項により商標登録を取り消されてもやむを得ないのであり、審判の判断は妥当といえるであろう。

[牛木 理一]