

登録商標「ハイパット HIPAT」無効審決取消請求事件：知財高裁平成30(行ケ)10222・平成30年10月10日（4部）判決〈請求棄却〉

## 【キーワード】

他人業務の商品等表示の需要者間周知商標（法4条1項10号）、他人業務の商品等表示との混同（法4条1項15号）、他人業務の商品等表示の国内外需要者間に周知商標で不正目的のある商標（法4条1項19号）

## 【事案の概要】

### 1 特許庁における手続の経緯等

(1) 被告（岡葉流通株式会社）は、以下の商標（商標登録第5478795号。以下「本件商標」という。）の商標権者である（甲1、乙66）。

商標	別紙記載のとおり
登録出願日	平成23年9月22日
登録査定日	平成24年1月23日
設定登録日	平成24年3月16日
指定商品	

第22類「荷役作業時の被搬送物を覆う被搬送用の包装又は梱包用の伸縮自在なシート状又は筒状の布製緩衝材、布製包装用容器、わら製包装用容器、結束用ゴムバンド、日よけ、雨覆い、天幕、日覆い、よしず、衣服綿、ハンモック、布団袋、布団綿、編みひも、真田ひも、のり付けひも、よりひも、網類」

(2) 原告（株式会社アサヒ）は、平成28年7月6日、本件商標について商標登録無効審判（以下「本件審判」という。）を請求した。

特許庁は、上記請求を無効2016-890042号事件として審理を行い、平成29年10月31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、同年11月9日、原告に送達された。

(3) 原告は、平成29年12月7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（写し）記載のとおりである。その要旨は、本件商標は、以下のとおり、商標法4条1項10号、15号、19号及び7号のいずれにも該当しないから、本件商標の登録（以下「本件商標登録」という。）は、これらの規定に違反してされたものとはいえず、同法46条1項の規定により無効とすべきでないというものである。

#### (1) 商標法4条1項10号該当性について

請求人（原告）が、商品「伸縮自在なキルティング製の筒状あてぶとん」（以下「使用商品」という場合がある。）について使用する「ハイパット」の

片仮名からなる標章（以下「引用商標」という。）は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、原告の取扱いに係る使用商品を表示するものとして、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていると認めることはできない。

したがって、本件商標は、引用商標と類似し、かつ、本件審判の請求に係る指定商品と引用商標の使用商品が同一又は類似する場合があるとしても、引用商標が周知性を有しないものであるから、商標法4条1項10号に該当しない。

#### (2) 商標法4条1項15号該当性について

引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、請求人（原告）の業務に係る使用商品を表示するものとして、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていると認めることはできないものであるから、被請求人（被告）が本件商標を本件審判の請求に係る指定商品について使用しても、取引者・需要者において、その商品が原告あるいは原告と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものとはいえないから、本件商標は、商標法4条1項15号に該当しない。

#### (3) 商標法4条1項19号該当性について

本件商標は、引用商標と類似する商標であって、本件商標の指定商品中「荷役作業時の被搬送物を覆う被搬送用の包装又は梱包用の伸縮自在なシート状又は筒状の布製緩衝材」は、引用商標の使用商品と類似するものであるが、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、請求人（原告）の業務に係る使用商品を表示するものとして、我が国又は外国における需要者の間に広く認識されていたものと認めることができないし、また、被請求人（被告）が不正の目的で本件商標を使用するものと認めるに足る具体的事実を見いだすことができないから、本件商標は、商標法4条1項19号に該当しない。

#### (4) 商標法4条1項7号該当性について

被請求人（被告）が、引用商標と類似する本件商標の登録出願をし、登録を受ける行為が「公の秩序又は善良の風俗を害する」という公益に反する事情に該当するものということとはできないから、本件商標は、商標法4条1項7号に該当しない。

### 【判 断】

#### 1 取消事由1（商標法4条1項10号該当性判断の誤り）について

##### (1) 引用商標の周知性について

###### ア 認定事実

証拠（甲4，9，10，14ないし20，23，43ないし49，51ないし66，68，69，79ないし89，115，118，119，121ないし218，236ないし242，254ないし265，268ないし298，乙26，73（枝番のあるものは、いずれも枝番を含む。））及び弁論の全趣旨を総合すれば、以下の事実が認められる。

(ア) 使用商品の販売実績

a 原告の使用商品は、「伸縮自在なキルティング製の筒状あてぶとん」であり、梱包養生カバーとしての機能を有する梱包資材である。

使用商品は、引越時の家具等や物流業における荷物等の搬送物に被せて使用する商品であり、繰り返しの利用が可能である。

原告は、使用商品に関し、昭和57年6月25日に発明の名称を「家具等の梱包布団並びにその製造方法」とする特許出願（甲23）を行い、特許を取得し、その特許権は、平成13年2月7日まで存続していた。原告の使用商品は、上記特許に係る特許発明を構成する「筒状に形成した布団本体」に相当する部材である。

b 原告は、昭和59年から、引用商標（「ハイパット」の片仮名を横書きしてなる標章）を付した使用商品の製造販売を開始し、現在に至るまで継続して販売している。

原告の使用商品は、10種類の規格品と、使用する事業者の名称やロゴ等を表面に印字した特注品があり、いずれにも引用商標を記載したタグ（甲241、242、254）が付されている。

原告の使用商品の販売先は、引越業者、物流業者、製造業者、梱包業者等であり、家電量販店や家具量販店も含まれている。

原告の使用商品のうち、規格品（10種）の販売実績（甲14）は、2005年度（平成17年度）は8776個、2006年度（平成18年度）は1万3660個、2007年度（平成19年度）は1万4269個、2008年度（平成20年度）は1万3040個、2009年度（平成21年度）は7818個、2010年度（平成22年度）は1万3642個、2011年度（平成23年度）は1万1579個、2012年度（平成24年度）は1万5188個、2013年度（平成25年度）は1万1819個である。

c 平成23年当時の一般貨物自動車運送事業者数は約5万7600（甲115の5）であり、このうち、引越専門業者数は、少なくとも4136（甲115の1）であった。

本件商標の登録出願当時（登録出願日平成23年9月22日）、全国の引越事業の売上高は、年間4500億円から5000億円程度であり、サカイ引越センター、アートコーポレーション、日本通運及びヤマトホームコンビニエンスの業界大手4社で、約7割の売上高（甲68、69）を占めていた。

原告の使用商品の大手引越業者に対する販売実績等は、次のとおりである。

業界大手4社のうち、サカイ引越センターに対しては、昭和59年から引用商標を付した使用商品を継続して販売しており、同年から平成13年ころまでの間は、原告が独占的に使用商品を納入し、全国のサカイ引越センターの各支社等で使用されていた。この間の平成8年度は合計6945個、平成21年度は1300個、平成22年度は5024個、平成23年度は358

2個、平成24年度は7914個、平成25年度は5277個の販売実績がある。

業界大手4社のうち、日本通運に対しては、昭和59年ころから引用商標を付した使用商品を継続して販売しており、平成3年ころからは日本通運の引越業務に本格導入されている。そして、日本通運のグループ企業である日通商事株式会社に対しては、規格品と日本通運向けの特注品を含め、平成9年度は2224個、平成16年度は1万個、平成17年度は1万個、平成18年度は1万2000個、平成19年度は1万2000個の販売実績がある。また、日本通運のCSR報告書（環境・社会報告書）（甲173ないし182）には、平成16年以降、毎年、引越用反復梱包資材への投資として、「ハイパット」（原告の使用商品）が主な具体例として掲載されており、「日通の引越しパーフェクトガイド 年間保存版」（平成15年ころ発行・甲40）の「梱包の紹介」欄にも、「プロコンポ」の梱包キットの一つとして「ハイパット」が紹介されている。

業界大手4社のうち、アートコーポレーションに対しては、アート商事を通じて、引用商標を付した使用商品を納入し、平成7年度は1388個、平成8年度は1万0627個、平成9年度は1万0200個、平成10年度は3070個、平成11年度は3523個、平成17年度は1671個の販売実績がある。このほか、アートコーポレーション向けの特注品についても、引用商標を付した使用商品の販売実績がある。

以上のほか、大手引越業者の引越社及び全越専門協同組合連合会に対しても、引用商標を付した使用商品の販売実績がある。

#### (イ) 広告宣伝

a 原告は、平成11年以降、毎年、引用商標を付した使用商品を掲載した、自社商品の「総合カタログ」（甲11ないし13、53ないし57等）を3000部から5000部作成して、送付又は原告の営業社員の持参により、業界大手4社を含む引越業者、物流業者、製造業者、家具店、梱包業者等200社程度（甲283ないし287等）に対し配布していた。

また、原告は、昭和60年及び平成10年に引用商標を付した使用商品のチラシ（甲5、7）を引越業者等に配布した。

b 平成20年から平成25年にかけて、毎年、「オレンジブック」（甲10、58ないし63）に、その「緩衝材」のカテゴリ中に原告の使用商品の広告が掲載された。「オレンジブック」は、「工場・作業現場のプロツール総合カタログ」であり、分野別に1巻ないし10巻に分かれ、約36万アイテムが掲載されたカタログ雑誌である。

c 平成3年10月25日発行の「流通サービス新聞」（甲128）には、日本通運の引越梱包資材のリサイクルに関し、「タンス梱包用として使用する巻き段ボール、エアキャップについても、現在、分別ゴミとして捨てているが、これに代わるハイパットを本格導入する。」との記事が掲載された。

また、昭和60年3月1日発行の「トラック経営 1985年3月号」(甲4)、平成8年6月1日、平成9年2月1日、同年5月1日、同年7月1日、同年10月10日、同年11月10日、平成10年1月10日、同年4月10日各発行の「引越情報 月刊レポート」(甲79ないし86)、平成17年3月25日発行の「日刊運輸新聞」(甲9)などの業界紙にも、引用商標を付した使用商品の広告が掲載された。このうち、「引越情報」では、「(原告の)主力商品である伸縮性のあてふとん『ハイパット』は引越業者に好評で、今春にも大量に新規採用した業者が出るなど、着実に利用が進んでいる。」(平成8年6月1日号・甲79)、「アサヒは引越業界でのハイパットの浸透とともに取扱物量・品種が拡大傾向にあり」(平成9年10月10日号・甲83)、「成長企業／拝見!! アサヒ・野田工場 「ハイパット」の生産拠点」との見出しの下に、3頁を用いてハイパットを製造する原告の工場の様子を紹介し、「引越業界における環境問題への対応や価格競争の動きが強まるなか、引越各社の反復資材利用が活発になってきた。それに伴いアサヒ…の伸縮性キルティングあてふとん『ハイパット』の需要もここに来て、急速に高まってきている。」(平成10年1月10日号・甲85)などと紹介されている。

さらに、全国引越専門協同組合連合会の主催する「第29回ひっこし専門全国大会 関東大会」の開催要領(平成18年6月7日付け。甲41)に、引用商標を付した使用商品の広告が掲載された。

平成24年5月1日発行の「企業概況ニュース」(甲119)に「『ハイパット』で米国の引越し業界を変革」との見出しの記事が掲載され、同記事は、原告の使用商品について「日本生まれの梱包資材『ハイパット』や『Dカンベルト』を武器に、この米国引越し業界の常識を変えていく。日本では、すでに、これらの梱包資材を使った引越しが主流。東京にある(株)アサヒが開発したこれらの商品群を利用することで、未経験者でも簡単に梱包が可能」との記載がある。

- d 日刊運輸新聞(平成16年3月3日号)(甲118)に、同紙が引越運送を行っている各社に対し反復資材の使用などについてアンケート調査を実施した記事が掲載された。同記事には、「さまざまなものを傷つけることなく扱える梱包用ハイパットの使用も多く、品質重視の姿勢がうかがえた。」との記載があり、また、「反復資材の種類」のグラフには、「梱包用ハイパット」の使用率が80%を超える結果であった旨の記載がある。

#### イ 使用商品の需要者について

原告の使用商品は、引越時の家具等や物流業における荷物等の搬送物に被せて使用する「伸縮自在なキルティング製の筒状あてふとん」であり、繰り返しの利用が可能な梱包養生カバーとしての機能を有する梱包資材であることから、使用商品の需要者は、引越業者、運送業者等であることが認められる。

平成23年当時の一般貨物自動車運送事業者数は約5万7600(甲115)

の5)であり、このうち、引越専門業者数は、少なくとも4136(甲115の1)であった。

#### ウ 引用商標の周知性の有無について

(ア) 引用商標の周知性について検討するに、まず、原告の使用商品の販売状況をみると、前記ア(ア)の認定事実によれば、①原告は、昭和59年から30年以上にわたり、日本国内において、引越業者等に対し、引用商標を付した原告商品を継続して販売していること、②平成17年度から平成25年度の規格品の販売数量は、年平均1万2199個(合計10万9791個)であること、③上記販売数量のうち、大手引越業者に対する販売数量は、平成21年度が1300個、平成22年度が5024個、平成23年度が3582個、平成24年度が7914個及び平成25年度が5277個(いずれもサカイ引越センター分)であり、大手引越業者以外の引越業者等に対する販売数量が半数を超える相当の割合を占めていることが認められる。

次に、広告宣伝の状況をみると、前記ア(イ)の認定事実によれば、①平成18年ころまでは、「流通サービス新聞」、「トラック経営」、「引越情報月刊レポート」、「日刊運輸新聞」などの業界紙に引用商標を付した使用商品の広告が数回掲載されたことがあったが、その後は、平成24年5月1日発行の「企業概況ニュース」以外には、業界紙における広告掲載の実績がないこと、②平成20年から平成25年にかけて、毎年、「工場・作業現場のプロツール総合カタログ」である「オレンジブック」に原告の使用商品の広告が掲載されたが、「オレンジブック」は分野別に1巻ないし10巻に分かれ、約36万アイテムが掲載されたカタログ雑誌であり、原告の使用商品が特に目立って掲載されたものではないことが認められる。

また、原告は、平成11年以降、毎年、引用商標を付した使用商品を掲載した、自社商品の「総合カタログ」を3000部から5000部作成し、業界大手4社を含む引越業者等200社程度に対し、送付又は持参して配布していたことは、前記ア(イ)認定のとおりであるが、一般貨物自動車運送事業者数は約5万7600であり、このうち、引越専門業者数は少なくとも4136であること(前記イ)に照らすと、上記「総合カタログ」の配布先は、引越専門業者の1割にも満たないといえる。さらに、原告は、引用商標を付した使用商品のチラシを昭和60年及び平成10年にそれぞれ配布したことが認められるが、その配布数量や具体的な配布先は明らかではない。

以上によれば、本件商標の登録出願時において、引越業者、運送業者等の間で、原告による使用商品の前記販売及び広告宣伝によって、引用商標が原告の業務に係る使用商品を表示するものとして広く認識されていたものと認めることはできない。

(イ) この点に関し、原告は、日刊運輸新聞(平成16年3月3日号)の記事(甲118)によれば、同紙が引越運送を行っている各社に対し反復資材の使用などについてアンケート調査を実施したところ、反復資材としての「梱

梱包用ハイパット」の使用率が80%を超える結果であり、「梱包用ハイパット」は、引用商標を付した使用商品を指すものであるから、上記アンケート調査の結果は、遅くとも平成16年3月時点で、引用商標は、引越業者の間では原告の業務に係る商品を表示するものとして周知著名であったことを示すものといえる旨主張する。

しかしながら、上記アンケート調査におけるアンケートの対象企業数、回答数、回答方法等のアンケート結果の信頼性を基礎づける事実は明らかではない。また、仮に原告が主張するように平成16年3月当時における反復資材としての「梱包用ハイパット」の使用率が80%を超えており、「梱包用ハイパット」が原告の使用商品を指すものとして、引越業者に認識されていたとしても、約7年後の本件商標の登録出願時においても同様の認識が当然に維持されていたということにはならない。

したがって、原告の上記主張を前提としても、本件商標の登録出願時において、引越業者、運送業者等の間で、引用商標が原告の業務に係る使用商品を表示するものとして広く認識されていたということとはできない。

このほか、全国引越専門協同組合連合会、引越専門協同組合、アートコーポレーション、セイノー引越株式会社、名鉄運輸株式会社の担当者作成の平成28年12月付けの各確認書（甲67の1ないし5）中には、「ハイパット」というマークが原告の「キルティング製梱包用具」について使用されているマークであることを平成23年9月22日以前より認識していたことを確認する旨の記載部分があり、サカイ引越センターの代表取締役作成の平成30年2月2日付けの陳述書（甲117）中には、サカイ引越センターは昭和59年から継続的に原告の使用商品を購入して使用しており、遅くとも平成13年には引越業界で「ハイパット」といえば知らない者はいないくらいによく知られていたのではないかと思われる旨の記載部分があるが、上記各記載部分は、上記確認書及び陳述書の作成者の認識を示したものであり、引用商標が、本件商標の登録出願時において、引越業者、運送業者等の間で、引用商標が原告の業務に係る使用商品を表示するものとして広く認識されていた事実を客観的に裏付けることにはならない。他にこれを認めるに足りる証拠はない。

## (2) 小括

以上によれば、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、原告の業務に係る商品であること（使用商品）を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていたものと認められないから、その余の点について判断するまでもなく、本件商標が商標法4条1項10号に該当しないとされた本件審決の判断に誤りはない。

したがって、原告主張の取消事由1は理由がない。

## 2 取消事由2（商標法4条1項15号該当性判断の誤り）について

前記1(1)のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時に

において、原告の業務に係る商品であること（使用商品）を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていたものと認められず、周知著名であったとはいえない。

そうすると、その余の点について判断するまでもなく、本件商標は、引用商標との関係で原告の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標であるといえないから、商標法4条1項15号に該当しないとした本件審決の判断に誤りはない。

したがって、原告主張の取消事由2は理由がない。

### 3 取消事由3（商標法4条1項19号該当性判断の誤り）について

#### (1) 引用商標の周知性について

前記1(1)のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、原告の業務に係る商品であること（使用商品）を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていたものと認められず、周知著名であったとはいえない。このことは、日本国内における需要者の間のみならず、外国における需要者の間においても、同様である。

#### (2) 不正の目的について

##### ア 認定事実

前記第2の1の事実と証拠（甲3, 22, 24ないし39, 42, 52, 74ないし76, 106, 107, 109ないし112, 114, 244ないし251, 乙32, 33, 37, 61, 67ないし69（枝番のあるものは、いずれも枝番を含む。））及び弁論の全趣旨を総合すれば、以下の事実が認められる。

(ア) 原告は、昭和41年8月に設立された、運搬機器、包装資材、梱包用品の製造卸販売等を目的とする株式会社である。

被告は、昭和45年3月に設立された、倉庫業、貨物自動車運送事業、自動車運送取扱事業等を目的とする株式会社である。オカバ及びオカバマネジメントは、被告の子会社であり、被告グループ（名称「オカバグループ」）を形成する被告のグループ企業である。

(イ) 原告は、昭和59年から、引用商標を付した使用商品の製造販売を開始した後、平成10年7月10日、「ハイパット」の片仮名を横書きしてなる原告旧登録商標（引用商標と同一構成の商標）について、指定商品を第22類「布製包装用容器」として、商標登録出願を行い、平成11年7月2日、その設定登録を受けた。

(ウ) 原告と被告は、平成15年4月1日、原告が被告から保管専用の倉庫を賃借し、被告が原告の物流代行作業を行う旨の契約（乙32）を締結した。

原告と被告は、平成17年ころ、被告グループのオカバが、原告の販売代理店として使用商品を含む原告の商品を販売する旨を合意し、オカバは、そのころから、引用商標を付した原告の使用商品を販売するようになった。また、オカバは、平成18年、原告の使用商品を含む原告の商品のインターネ



ット販売を行うためのWEB代理店である「オカバネットショップ」を運営するようになった。

原告は、平成21年ころ、オカバの要望により、原告のカタログのデータを使用して作成した、引用商標を付した使用商品が掲載された、オカバの商品カタログ（甲35）を供給するようになった。上記カタログの使用商品の紹介ページは、原告のカタログ（甲218）と同内容であり、「『ハイパット』は、株式会社アサヒが開発したオリジナル商品です。類似品が出回っておりますが、品質・仕様がまったく異なりますので充分にご注意下さい。」との注意書きが付されている。

(エ) 原告旧登録商標の商標権は、更新登録の申請手を怠ったため、平成21年7月2日、存続期間の満了により消滅した。

しかし、原告は、その当時、原告旧登録商標の商標権が消滅した事実気づいていなかった。

(オ) 原告は、平成23年11月、オカバから、原告が中国で製造していた使用商品と同様の仕様の商品を「ハイパット」の商品名でオカバオリジナルの商品として販売したい旨の要請を受けたのに対し、オカバが独自の商品名（「ハイパット エコノミー」）で販売することを条件とする旨を提案した。その後、原告は、同年12月ころ、オカバの上記要請を了承し、平成24年2月、発売元を「オカバ」と表記した「ハイパット」の商品名の使用商品（「オカバオリジナルハイパット」）をオカバに納品した。一方で、オカバは、原告の販売代理店として、引用商標を付した使用商品の販売を継続していた。

その間の平成23年9月22日、被告は、本件商標の登録出願をし、平成24年3月16日、その設定登録（本件商標登録）を受けた。さらに、被告は、同年8月10日、本件商標について、指定商品を第24類「家具等の被搬送物の運搬・移動その他の荷役作業時の被搬送物を覆う被搬送物用の包装又は梱包用の伸縮自在にしたベルト状・シート状・筒状・袋状で綿・スポンジ・フェルト・不織布等の緩衝材を布生地・不織布生地・フェルト生地で挟みキルティング縫製した緩衝保護材」等として、商標登録出願をし、平成25年2月15日、その設定登録（別件商標登録）を受けた。

(カ) 原告は、平成26年9月9日に開催された国際物流総合展2014に出展していたオカバマネジメントが販売する商品の広告に記載された「ハイパット」の表示に登録商標を示すマークの「®」（甲112の添付資料6-2）が付されていることに気づき、不審に思い、弁理士に相談したところ、原告旧登録商標の商標権が存続期間の満了により消滅したことが判明した。オカバマネジメントは、同年4月以降、オカバに代わって、オカバオリジナルハイパットの販売を行っていた。

原告は、同年10月28日、「ハイパット」の片仮名を横書きしてなる商

標（引用商標と同一構成の商標）について、指定商品を17類「ポリエステル製の生地とポリエステル製の中綿とゴムとを重ね合わせてキルティング縫製して伸縮自在にした包装用又は梱包用の筒状又は袋状又はシート状の保護緩衝材，合成樹脂製梱包用保護緩衝材，ゴム製包装用容器」として，商標登録出願を行い，平成27年4月3日，その設定登録（商標登録第5755455号。以下「原告登録商標」という。）を受けた。

(キ) オカバマネジメントは，平成26年11月ころ，オカバオリジナルハイパットの在庫がなくなってきたことから，原告に対して，追加発注をしたところ，原告は，「ハイパット」の商品名では受注できないことを伝えるとともに，今後の取引条件についての協議や本件商標の登録出願経緯について説明を求め，また，被告代表者と直接面談することを要請した。

その後，オカバマネジメントは，平成27年1月20日，原告に対し，お互いのためを考えると，原告がオカバマネジメントと業務提携をすることを勧める旨，将来に関しては，原告が被告グループに参加することを視野に入れて検討することを求める旨を記載した電子メール（甲39）を送信した。原告は，上記業務提携の提案に応じなかった。

(ク) 原告は，オカバに対し，平成28年10月12日付け書面で，原告の取扱商品の価格改定の通知をした後，同年12月16日付け書面で，オカバからの要望を受けて，価格改定は平成29年3月31日まで据え置き，同年4月1日から実施予定である旨の通知（甲249），同年3月31日をもって在庫数の提示サービス等のサービス業務を終了する旨の通知（甲250）及び同年2月1日からオカバが原告製の「ハイパット」関連商品を販売することの自粛を求める旨の通知（乙37）をした。

オカバは，平成28年12月19日付け書面で，原告に対し，原告からの上記各通知の内容は承服することができず，原告と取引を続けることは難しいと考えるので，オカバは平成29年1月末日をもって原告との間の物流用品販売事業を終了することに決定した旨の通知（甲251）をした。

その間の平成27年に被告は，原告登録商標について登録異議の申立てをし，その後，平成28年7月6日，原告は，本件審判の請求及び別件商標登録の無効審判請求をした。

#### イ 不正の目的の有無

原告は，被告は，原告から引用商標を付した使用商品の納品を受け，原告の販売代理店として上記使用商品を販売し，引用商標が原告の使用商品を表示するものとして需要者の間に周知著名であることを認識していたにもかかわらず，引用商標と同一構成の原告旧登録商標の商標権が消滅したことを知るや，これを奇貨として，引用商標に表象される価値，業務上の信用を自己に帰属させるという「不正の目的」をもって，引用商標と実質的に同一の本件商標の登録出願を行ったものであるから，本件商標は，被告が「不正の目的」をもって使用をするものである旨主張する。これに対し，被告は，原告旧登録商標の商

標権が存続期間の満了により消滅した経緯があることを知らずに、オカバが「ハイパット」の標章が付された商品の販売事業を安定的に運営するために、防衛的に本件商標の登録出願を行ったものであり、また、被告は、原告に対して、本件商標の商標権を有していることを理由に、ライセンス料の請求や、商標権の買取請求など何らかの請求を行ったことは一切ないのであるから、被告が本件商標の登録出願の際に「不正の目的」を有していなかったことは明らかである旨主張する。

(ア) そこで、まず、引用商標と本件商標の類否について検討するに、引用商標は、「ハイパット」の片仮名を横書きしてなる標章であり、本件商標は、別紙のとおり、「ハイパット」の片仮名及び「HIPAT」の欧文字を二段に横書きしてなる商標であるところ、本件商標の構成中、「ハイパット」の片仮名と引用商標とは、その文字構成を共通にするため、両商標は、外観上近似した印象を与え、共に「ハイパット」の称呼を生じ、また、共に特定の観念を生じない造語であることが認められる。

これらを総合すると、本件商標は、引用商標に類似する商標であると認められる。

(イ) 次に、前記アの認定事実を総合すると、被告による本件商標の登録出願当時、被告グループのオカバは、原告の販売代理店として、約6年以上にわたり、引用商標を付した原告の使用商品を販売しており、被告は、原告が原告の使用商品を表示するものとして引用商標を使用していることを十分に認識していたこと、被告は、事前に原告に問い合わせることのないまま、引用商標と類似する本件商標の登録出願を行い、本件商標登録後もその事実を自ら原告に知らせることはなかったことが認められる。

しかしながら、原告とオカバとの間の販売代理店契約において、オカバが引用商標又はその類似商標について商標登録出願をすることを禁止する旨の明示又は黙示の合意をしたことをうかがわせる事情は認められないのみならず、原告とオカバを含む被告グループとの間で、被告グループが上記のような商標登録出願をしないという不作為債務を負う旨の合意をしたことを認めるに足りる証拠はない。

また、引用商標と同一構成の原告旧登録商標の商標権が存続期間の満了により消滅した日（平成21年7月2日）から被告による本件商標の登録出願日（平成23年9月22日）までの約2年2か月の間に、原告が引用商標について再度の商標登録出願を行ったり、又は原告旧登録商標の商標権の消滅前に更新登録の申請手続を行うことについて客観的な支障があったものとは認められない。なお、原告が主張するように、原告旧登録商標の商標権の消滅は原告の代理人弁理士の商標管理の懈怠により更新時期を逸したことによるものであるとしても、そのことは、上記の客観的な支障に当たるものではない。

加えて、被告グループのオカバマネジメントが原告に対して業務提携の提

案をしたのは、原告から、オカバオリジナルハイパットの追加発注を拒絶された際のことであり、その提案の時点で本件商標の登録出願日から約3年が経過し、しかも、その提案の際にも被告が本件商標の商標権を有していることを持ち出して交渉を優位に進めようとした事実は認められないこと、これまで被告は、原告に対して、本件商標の商標権を行使して、ライセンス料の請求や引用商標の使用の差止請求などを行っていないことを併せ考慮すると、被告による本件商標の登録出願は、原告旧登録商標の商標権が消滅したことを奇貨として、引用商標に表象される価値、業務上の信用を自己に帰属させる目的をもって行ったものということとはできないのみならず、原告と被告グループ間の取引上の信義則に反する目的をもって行ったものと認めることもできない。

したがって、本件商標は、被告が「不正の目的」をもって使用をするものであるとの原告の主張は、理由がない。

### (3) 小括

以上によれば、引用商標は、原告の業務に係る商品（使用商品）を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたものではなく、また、被告が「不正の目的」をもって本件商標を使用をするものとはいえないから、本件商標は商標法4条1項19号に該当しないとした本件審決の判断に誤りはない。

したがって、原告主張の取消事由3は理由がない。

### 4 取消事由4（商標法4条1項7号該当性判断の誤り）について

原告は、被告による本件商標の登録出願の目的は、被告グループに原告を引き込んだり、業務提携において交渉を有利に運ぶことにあったことは明らかであって、本件商標の登録出願はその目的及び経緯に鑑みて適正な商道德に反し、著しく社会的妥当性を欠く行為であり、これに基づいて商標登録を認めることが公正な取引秩序の維持の観点からみても不相当であるというべきであるから、本件商標は、商標法4条1項7号所定の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当する旨主張する。

しかしながら、前記3(2)ア認定の本件商標の登録出願の経緯等に照らせば、本件商標の登録出願はその目的及び経緯に鑑みて適正な商道德に反し、著しく社会的妥当性を欠く行為であるものと認めることができないから、原告の主張は、その前提を欠くものであり、採用することができない。

したがって、本件商標は商標法4条1項7号に該当しないとした本件審決の判断に誤りはなく、原告主張の取消事由4は理由がない。

### 5 結論

以上のとおり、原告主張の取消事由はいずれも理由がなく、本件審決にこれを取り消すべき違法は認められない。

したがって、原告の請求は棄却されるべきものである。

## 【論 評】

1. 本件判決においては、被告が有する登録意匠に対する原告による登録無効審判請求に対して、裁判所は4つの請求事由に対し、それぞれ極めて親切に審理して答えているのである。これは裁判所としては当然の態度であろうが、説得力がある判決といえる。但し、判決文は、原告と被告の表示記載を誤っている箇所があるから、読者は困っている。

2 (1) 第1事由の商標法4条1項10号の該当性の判断において、裁判所は、引用商標の周知性の有無について検討した結果、業界大手4社は、本件商標の登録出願時(平成23年9月22日)には、全国引越し事業の売上高の約7割の売上高を占めているから、引用商標を付した使用商品の販売実績がある、と認定した。

また、原告(被告)は、平成11年以降、毎年、引用商標を付した使用商品を掲載した自社商品の「総合カタログ」を多数作成し、業界大手4社を含む引越し業者、物流業者等200社程度に配布し、また原告(被告)は昭和60年及び平成10年に、引用商標を付した使用商品のチラシを引越し業者等に配布した。

その他、カタログ雑誌や新聞などに「ハイパット」についての記事や広告が掲載されていた。

また、使用商品の需要者については、原告(被告)の使用商品は、引越業の家具等や物流業における荷物等の搬送物に被せて使用する「伸縮自在なキルティング性の筒状あてぶとん」であり、繰り返しの利用が可能な梱包養生カバーとしての機能を有する梱包資材であることからすると、需要者は引越業者、運送業者等であることが認められる、と裁判所は認定した。そして、平成23年当時の引越し専門業者数は少なくとも4136社であると認定した。

(2) 次に、引用商標の周知性の有無について、裁判所は、本件商標の登録出願時において、引越業者、運送業者等の間で、引用商標が原告の業務に係る使用商品を表示するものとして広く認識されていたものと認めることはできない、と認めることはできないと認定したのであるが、これに対して原告は、日刊運輸新聞(平成16年3月3日号)の記事では、「梱包用ハイパット」の使用料が80%を超える結果であり、この商標は引用商標を付した使用商品を指すものであるから、このアンケートの調査結果は、おそくとも平成16年3月時点で引用商標は引越業者間では、原告の業務に係る商品表示として周知著名のものであったと主張したのである。

これに対して裁判所は、アンケート調査におけるアンケートの対象企業数、回答数、回答方法とのアンケート結果の信頼性を基礎付ける事実は明らかではないし、仮に原告主張のように平成16年3月当時、反復資料としての「梱包用ハイパット」の使用率が80%を超え、「梱包用パット」が原告(被告)の使用商品を指すものとして、引越し業者に認識されていたとしても、約7年後の本件商標の登録出願時において、同様の認識が当然に維持されているということにはならない、と認定したが、果たして7年後には、被告の本件商標と同一の前記認定の原告が使用していた引用商標の周知性が消滅してしまったのだろうか。そ

の理由を判決では記載していない。

結論として裁判所は、引用商標は、本件商標の登録出願時（2011年9月22日）と登録査定時（2012年3月）において、原告の業務に係る商品であること（使用商品）を表示するものとして、需要者間に周知されていたものと認められないから、法4条1項10号には該当しないと判断した本件審決に誤りはないと判断したのである。

3. 第2事由の法4条1項15号の該当性の判断において、裁判所は、引用商標は本件商標の登録出願時と登録査定時において、原告の業務に係る商品であることを表示するものとして、需要者間に周知著名であったとはいえないことを理由に、本件商標は引用商標との関係で、原告の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標とはいえないから、法4条1項15号に該当しないとした本件審決の判断に誤りはない、と判断した。

しかしながら、前記したように、本件商標の登録出願時の少なくとも約7年前までは、日本国内のみならず米国において使用されて周知著名になっていた引用商標は、その後は登録の有無にかかわらず需要者間において周知著名性は継続していたものと推認されないのだろうか。もし推認され得るとすれば、法4条1項15号の適用はあって然るべきであると思う。

4. 第3事由の法4条1項19号の該当性の判断において、裁判所は、引用商標は、本件商標の出願時と登録査定時において、原告の業務に係る商品であることを表示するものとして、需要者間に周知著名であったとはいえず、このことは国の内外の需要者間においてもいえることと認定したのである。

(1) まず裁判所は事実認定として、原告は昭和41年8月に設立された株式会社であり、被告は昭和45年3月に設立された株式会社で、オカバとオカバマネジメントは被告の子会社であり、被告グループを形成する被告のグループ企業であることを認定した。

(2) 原告は、昭和59年から引用商標を付した使用商品の製造販売を開始した後、平成10年7月10日に「ハイパット」の片仮名を横書きした原告旧登録商標（引用商標と同一構成の商標）について、指定商品を第22類「布製包装用容器」として商標登録出願を行い、平成11年7月2日に設定登録をされた。

(3) そこで、原告と被告は、平成14年4月1日に、原告が被告から保管専用倉庫を賃借し、被告が原告の物流代行作業を行う旨の契約を締結したので、両者は、平成17年頃、被告グループのオカバが原告の販売代理店として、使用商品を含む原告の商品を販売する旨を合意し、オカバはそこから、引用商標を付した原告の使用商品を販売するようになったし、オカバは平成18年に原告の使用商品を含む原告のインターネット販売を行うためのWEB代理店である「オカバネットショップ」を運営するようになったのである。

(4) 原告は昭和21年頃、オカバの要望により、原告カタログのデータを使用して作成した引用商標を付した使用商品が掲載されたオカバの商品カタログを供給するようになり、上記カタログの使用商品の紹介ページは、原告カタログと

同内容で、「『ハイパット』」の株式会社アサヒが開発したオリジナル商品です。類似品が出回っておりますが、品質・使用は全く異なりますので、ご注意下さい。」との注意書きが付されていた。

しかし、原告旧登録商標の商標権は更新登録の申請手続きを怠ったため、平成21年7月2日、存続期間の満了によって消滅したのである。しかし、原告はその当時、原告旧登録商標の商標権が消滅した事案に気付いていなかったのである。

(5) 原告は、平成23年11月、オカバから、原告が中国で製造していた使用商品と同様の私用の商品を、「ハイパット」の商標でオカバオリジナルの商品として販売したい旨の要請を受けたのに対し、オカバが独自の商品名（「ハイパットエコノミー」）で販売することを条件とする旨を提案し、原告は同年12月にオカバの要請を了承し、平成24年2月発売元を「オカバ」と表記した「ハイパット」の使用商品（「オカバオリジナルハイパット」）をオカバに納品した。一方で、オカバは原告の販売代理店として、引用商標を付した使用商品の販売を付した使用商品の販売を継続していたのである。

その間の平成23年9月22日に被告は本件商標の登録出願をし、平成24年3月16日にその設定登録を受けたのである。

さらに、被告は、同年8月10日に本件商標について、第24類を指定区分として商標登録出願をし、平成25年2月15日で設定登録を受けたのである。

(➡G-255参照)

(6) その後、原告はオカバに対し、平成28年10月12日付書面で、原告の取扱い商品の係る価格改定の通知をした後、同年12月16日付書面で、オカバからの要望を受けて価格改定を平成29年3月31日まで据え置き、同年4月1日から実施予定である旨を通知し、同年3月31日をもって在庫数の呈示サービス等のサービス業務を終了する旨の通知と、同年2月1日からオカバが原告製の「ハイパット」の関連商品を販売することの自粛を求める通知をしたのである。

これに対し、オカバは平成28年12月19日付書面で、原告に対し、原告の上記各通知の内容に承服できないから、取引を続けることは難しいので、オカバは平成29年1月末で原告との間の物流用品販売事業を終了する旨の通知をしたのである。

その間の平成27年に、被告は、原告登録商標についての登録異議申し立てをし、その後、平成28年7月6日、原告は本件審判請求と別件商標登録の無効審判を請求したのである。

(7) そこで、裁判所は、法4条1項19号が規定する「不正の目的」の有無については、次のように説示したのである。

まず、本件商標「ハイパット」と「HIPAT」の各文字の二段横書き態様になるのに対し、引用商標は「ハイパット」の文字の横書き態様からなる商標であり、類似する商標であるにも関わらず、被告は事前に原告に問い合わせることのないまま、本件商標の登録出願を行い、登録後も被告は原告に知らせることはしなかったのである。

また、裁判所は、原告とオカバとの間の販売代理店契約において、オカバが商標登録出願をすることを禁止する旨の合意をしたことをうかがわせる事情は認められないし、被告グループが商標登録をしないという不作為債務を負う旨の合意をしたことを認めるに足りる証拠はない、と認定したのである。

また、被告による本件商標の登録出願は、原告旧登録商標の商標権が消滅したことを奇貨として引用商標に表象される価値、業務上の信用を自己に帰属させる目的で行ったものということとはできないし、原告と被告グループ間の取引上の信義則に反する目的をもって行ったものと認めることもできない、と裁判所は認定したのである。

そうすると、本件商標は、被告が「不正目的」をもって使用するものであるとの原告の主張は理由がないと認定されたのである。

(8) さらに、裁判所は、法4条1項7号に規定する「公序良俗違反に該当するかについては、本件商標の登録出願の経緯等に照らせば、著しく社会的妥当性を欠く行為であるとは認められない」と認定したのである。しかし、この事件にあっては、「著しい」という形容詞は不要であると思う。

〔牛木 理一〕



(別紙)

(190) 【発行国】 日本国特許庁 (JP)

(450) 【発行日】 平成24年4月17日 (2012. 4. 17)

【公報種別】 商標公報

(111) 【登録番号】 商標登録第5478795号 (T5478795)

(151) 【登録日】 平成24年3月16日 (2012. 3. 16)

(540) 【登録商標】

**ハイパット**  
**H I P A T**

(500) 【商品及び役務の区分の数】 1

(511) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】

第22類 荷役作業時の被搬送物を覆う被搬送用の包装又は梱包用の伸縮自在なシート状又は筒状の布製緩衝材, 布製包装用容器, わら製包装用容器, 結束用ゴムバンド, 日よけ, 雨覆い, 天幕, 日覆い, よしず, 衣服綿, ハンモック, 布団袋, 布団綿, 編みひも, 真田ひも, のり付けひも, よりひも, 綱類

【国際分類第9版】

(210) 【出願番号】 商願2011-68188 (T2011-68188)

(220) 【出願日】 平成23年9月22日 (2011. 9. 22)

(732) 【商標権者】

【識別番号】 508078721

【氏名又は名称】 岡葉流通株式会社

【住所又は居所】 東京都足立区竹の塚五丁目29番11号

(740) 【代理人】

【識別番号】 100074251

【弁理士】

【氏名又は名称】 原田 寛

(740) 【代理人】

【識別番号】 100066223

【弁理士】

【氏名又は名称】 中村 政美

【法区分】 平成18年改正

【審査官】 岩本 和雄

(561) 【称呼 (参考情報)】 ハイパット、パット、パイエイテイ

【検索用文字商標 (参考情報)】 ハイパット、HIPAT

【類似群コード (参考情報)】

第22類 17C01、18A01、18C05、18C07、18C12、20C01、20D01