

登録商標「**mainmark**」無効審決取消請求事件：知財高裁平成30(行ケ)10135・平成31年2月28日(4部)判決<請求棄却>

【キーワード】

同法4条1項19号(外国における周知商標)

【事案の概要】

1 特許庁における手続の経緯等

(1) 被告Xは、以下の商標(登録第5825231号。以下「本件商標」という。)の商標権者である(甲1,乙6)。

商標	別紙記載のとおり
登録出願日	平成27年8月25日
登録査定日	平成28年1月7日
設定登録日	平成28年2月12日
指定役務	第37類「コンクリートスラブ・床・道路・舗装等の建造物の修理工事・リフティング工事・再ならし工事・再支持工事, 土木一式工事, コンクリートの工事」

(2) 原告Y及びメインマーク株式会社(以下「メインマーク社」という。)は、平成29年6月1日、本件商標について商標登録無効審判を請求した(乙6)。

特許庁は、上記請求を無効2017-890032号事件として審理を行い、平成30年5月17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、同月25日、原告及びメインマーク社に送達された。

(3) 原告は、平成30年9月19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)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7号、10号、15号及び19号のいずれにも該当しないから、本件商標の登録は、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15号該当性について

請求人(原告及びメインマーク社。以下同じ。)が、「建物やコンクリートの床の傾きの修正、既存建物の地盤改良工事等の土木工事」の役務について使用する、「メインマーク」の片仮名からなる商標(以下「引用商標1」という。)及び「mainmark」の欧文字からなる商標(以下「引用商標2」という。)は、いずれも、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、請

求人¹の業務に係る役務を表示するものとして、我が国の取引者、需要者の間に、広く認識されていたと認めることはできないものである。

そうすると、本件商標をその指定役務について使用した場合に、これに接する取引者、需要者が、本件商標から引用商標1及び2を連想、想起するようなことはなく、その指定役務が請求人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係²を有する者の業務に係る役務であるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれはないから、本件商標は、商標法4条1項15号に該当しない。

(2) 商標法4条1項10号該当性について

前記(1)のとおり、引用商標1及び2は、いずれも、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の取引者、需要者の間で、求人¹の業務に係る役務を表すものとして、広く認識されていたとは認められないものであるから、本件商標は、商標法4条1項10号に該当しない。

(3) 商標法4条1項19号該当性について

引用商標1及び2は、いずれも、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国及び外国の取引者、需要者の間で、求人¹の業務に係る役務を表す語として、広く認識されていたとは認められないものである。

そして、不正の目的についても、被請求人（被告。以下同じ。）が、本件商標を使用して求人¹の業務を妨害しているなどの事実は見いだせないし、他に、本件商標が不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって使用をするものと認めるに足る具体的事を見いだすことができない。

したがって、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

被請求人が、引用商標1及び2と同一又は類似する本件商標の登録出願をし、登録を受ける行為が「公の秩序や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。

3 取消事由

引用商標2に基づく商標法4条1項19号該当性の判断の誤り

【判 断】

1 ニュージーランドにおける引用商標2の周知性について

(1) 認定事実

証拠（甲2ないし4、62、63、101ないし107、112ないし114、118、119、125ないし129、乙2ないし5（枝番のあるものは枝番を含む。））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(ア) 原告は、1988年（昭和63年）5月5日、オーストラリアにおいて、「THE MAINMARK CORPORATION PTY. LI

MITED」を設立し、その代表者に就任した（乙2）。

同社は、2018年（平成30年）9月19日に「THE URETEK CORPORATION PTY. LIMITED」に名称を変更した（乙2）。

(イ) 原告は、2014年（平成26年）6月20日、ニュージーランドにおいて、「MAINMARK GROUND ENGINEERING (NZ) LIMITED」を、2015年（平成27年）6月2日、オーストラリアにおいて、「MAINMARK GROUND ENGINEERING PTY LTD」を設立し、それぞれの代表者に就任した（乙3、5）。

(ウ) メインマーク社は、平成13年7月5日、地盤沈下修正工事及び地盤改良工事に関する施工技術のノウハウの賃貸及び販売等を目的として、日本で設立され（設立時の商号「メインマーク・ジャパン株式会社」）、平成19年6月5日に「ウレテックジャパン株式会社」に商号変更し、さらに、平成27年7月1日に現商号の「メインマーク株式会社」に商号変更した（甲62、63）。

(エ) 「THE URETEK CORPORATION PTY. LIMITED」（旧名称・「THE MAINMARK CORPORATION PTY. LIMITED」）、「MAINMARK GROUND ENGINEERING (NZ) LIMITED」、 「MAINMARK GROUND ENGINEERING PTY LTD」及びメインマーク社は、特殊ウレタン注入工法である「ウレテック工法」による地盤対策エンジニアリング（建物沈下修正工事から地盤対策工事、液状化対策工事、災害復旧工事まで）を行うグループ企業として、オーストラリアのシドニーにヘッドクォーターを置く、Mainmarkグループ（Mainmark Group）を形成している。

イ(ア) 2011年（平成23年）2月22日、ニュージーランドのカンタベリー地方でニュージーランド地震が発生し、クライストチャーチ市が被災地となった。

メインマーク社のウェブサイト（甲4）には、「2016年6月30日、イギリスのロンドンで開催された「2016年グランド・エンジニアリング・アワード」で、メインマーク・グループがニュージーランドで行った「クライストチャーチ・アート・ギャラリー」の震災復旧工事（水平化工事）が「最優秀国際プロジェクト賞」の荣誉に輝きました。」との記事が掲載されている。

(イ) 平成25年6月10日付けの建設工業新聞（甲112）において、「ケミカルグラウトは、ニュージーランドなどで地盤改良事業を展開するウレテックグループ（X代表）と、液状化対策事業で業務提携した。」、「7日に東京都港区のケミカルグラウト本社で業務提携の調印式を行った。」、「受

注活動は、クライストチャーチ市に本社を置くウレテック・グラウンド・エンジニアリングと共同で実施する。」、「両社は、当面の市場規模で500億円を超えともいわれる液状化対策事業で連携し、10%のシェア獲得を目指す。」などと記載した記事が掲載された。

同日付けの建設産業新聞（甲113）及び建設通信新聞（甲114）にも、上記とおおむね同内容の記事が掲載された。

(ウ) アメリカ合衆国で発行された雑誌「THE American Surveyor」（2014年（平成26年）10月ころ発行。甲126の1・訳文甲126の2）に、「Mainmark Ground Engineering（メインマーク グラウンド エンジニアリング）は、地盤の持ち上げや傾斜の補正修正工事を行うために、議会の国際入札を勝ち取った。Mainmark（メインマーク）は、住宅及び商業ビルにおけるこの仕事では、広範囲にわたる経験を有している。」、「このプロジェクトは2013年8月にMainmark（メインマーク）と共に開始し、Mainmark（メインマーク）は、ギャラリーの地下駐車場に広範囲にわたるプロジェクトの司令塔を設置し、そこから全ての作業が行われた。」との記事が掲載された。

(エ) ニュージーランドの登録建設業専門家協会（RMB A）発行の雑誌「BUILDING TODAY」のウェブサイト（甲127の1・訳文甲127の2）には、「Mainmark（メインマーク）は、強く、全世界で30年以上も信頼されてきた折り紙付きの歴史があり、結果ニュージーランド、オーストラリア、日本及びタイにおいて何千ものプロジェクトを行うに至ったのである。」との記事が掲載されている。

(2) 引用商標2のニュージーランドにおける周知性の有無

原告は、Mainmarkグループは、ニュージーランドにおいて、「mainmark」の欧文字からなる引用商標2を使用して多数の液状化対策工事を施工し、高い売上高及び市場シェアを得ていること、ニュージーランド地震の象徴ともいえる「クライストチャーチ・アート・ギャラリー」の震災復旧工事を施工したこと、建築関係の専門雑誌においても豊富な経験と高い技術を持つ企業として紹介されていること、日本の企業からも業務提携の相手方とされていることなどからすれば、引用商標2は、Mainmarkグループの役務を表示するものとして、本件商標の登録出願時（登録出願日平成27年8月25日）及び登録査定時（登録査定日平成28年1月7日）において、ニュージーランドにおいて、需要者である建設業界の関係者又はその工事の注文者の間で、広く認識されていた旨主張するので、以下において判断する。

ア ニュージーランドにおける引用商標2の使用態様について

引用商標2が、Mainmarkグループの役務を表示するものとして、ニュージーランドの需要者の間に広く認識されていたというためには、引用商標2が、Mainmarkグループの業務に係る役務に使用された結果、自他役

務識別機能ないし自他役務識別力を獲得するに至り、Mainmarkグループの役務であることを表示するものとして、ニュージーランド国内の需要者の間に広く認識されるに至ったことが必要であり、このことは、Mainmarkグループそのものが需要者の間に広く認識されていたかどうかとは別個の問題である。

しかるところ、本件においては、引用商標2がニュージーランドにおいてMainmarkグループの業務に係る役務について具体的にどのように使用されていたのか、その具体的な使用態様を認めるに足りる証拠はない。

イ ニュージーランドにおける売上高及び市場シェアについて

原告は、Mainmarkグループのニュージーランドにおける売上高及び市場シェアに照らすと、本件商標の登録出願当時、取引者の間では、引用商標2はMainmarkグループの業務に係る役務を表示するものとして周知であった旨主張する。

そこで検討するに、原告は、Mainmarkグループのニュージーランドにおける液状化対策事業に係る売上高を記載した書面として、Mainmarkグループのオーストラリア法人のA経理長の作成に係る書面（甲107の1）を提出するところ、同書面には、「Mainmarkの売上高」と題する表に、2003年から2017年までの会計年度ごとに、ニュージーランド及びオーストラリアの売上高とされる数字が記載されている。

しかしながら、上記書面は、作成日付が記載されていない上に、作成経緯も明らかではなく、通常業務として作成された会計の資料とは認められないものであり、作成に際し依拠した原資料も明らかではなく、記載内容を裏付けるに足りる資料も提出されていないから、その信用性は低いといわざるを得ず、同書面がMainmarkグループの売上高を正確に記載したものであるとは認められない。他にMainmarkグループの売上高を認めるに足りる証拠はない。

また、仮にMainmarkグループの売上高が上記書面記載のとおりであったとしても、Mainmarkグループによる引用商標2のニュージーランドにおける具体的な使用態様を示す証拠はないから、引用商標2がMainmarkグループの役務であることを表示するものとして需要者の間に広く認識されるに至ったことを裏付けることはできない。

したがって、原告の上記主張は採用することができない。

ウ 工事の施工実績等について

(ア) 前記(1)イ(ア)の認定事実によれば、Mainmarkグループに属する企業が、2011年（平成23年）2月22日発生したニュージーランド地震で被災した「クライストチャーチ・アート・ギャラリー」の震災復旧工事（水平化工事）を施工したことが認められる。

しかしながら、上記震災復旧工事の施工に関し、引用商標2が具体的にどのように使用されていたのか具体的な使用態様を示す証拠はないから、上記

震災復旧工事の施工の事実によって、引用商標2がMainmarkグループの役務であることを表示するものとして需要者の間に広く認識されるに至ったことを裏付けることはできない。

(イ) 前記(1)イ(イ)認定のとおり、平成25年6月10日付けの建設工業新聞(甲112)、建設産業新聞(甲113)及び建設通信新聞(甲114)において、ケミカルグラウトと「ウレテックグループ(X代表)」との液状化対策事業での業務提携に関する記事が掲載されたが、これらの記事の記載内容から、引用商標2がMainmarkグループの業務に係る役務を表示するものとして、ニュージーランドにおいて広く認識されていたことを裏付けることはできない。

(ウ) 前記(1)イ(ウ)及び(エ)認定のとおり、甲126の1及び甲127の1の英文の雑誌及びウェブサイトの記事には、Mainmarkが地盤の持上げや傾斜の補正修正工事の広範囲にわたる経験を有していること、Mainmarkはニュージーランドなどにおいて何千ものプロジェクトを行うに至ったことなどについての記載があるが、そのことを裏付ける具体的な情報は記載されておらず、これらの記事の記載内容から、引用商標2がMainmarkグループの業務に係る役務を表示するものとして、ニュージーランドにおいて広く認識されていたことを認めることはできない。

このほか、ニュージーランドの「Geotech Consulting Ltd.」在籍の地盤エンジニア主任B作成の陳述書(甲73・訳文甲74)中には、「mainmark」という名称が地盤工学業界においてよく知られており、この名称は、Mainmarkグループの同義語として認識されている旨の記載部分があるが、上記記載部分を裏付ける客観的な証拠はないことに照らすと、上記記載部分を直ちに措信することはできない。

他に引用商標2が本件商標の登録出願時及び登録査定時においてMainmarkグループの業務に係る役務を表示するものとしてニュージーランドの需要者の間に広く認識されていたことを認めるに足りる証拠はない。

(3) 小括

以上によれば、引用商標2が本件商標の登録出願時及び登録査定時においてMainmarkグループの業務に係る役務を表示するものとしてニュージーランドの需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。

したがって、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19号に該当するものと認めることはできない。

2 結論

以上の次第であるから、本件商標が商標法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く、原告主張の取消事由は理由がない。他に本件審決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】

引用商標 2 (mainmark) がニュージーランド国において周知性を有していたとする主張を裏付けるための証拠の提出がないから、ニュージーランド国において周知であることを認めることはできない、と裁判所は認定したのである。そうすると、本件商標が商標法 4 条 1 項 1 9 号に該当するものとは認められないから、本件審決を取り消すべき違法はない、と判示したのである。

[牛木 理一]

〔本件登録商標〕

- (190) 【発行国・地域】 日本国特許庁 (JP)
- (450) 【発行日】 平成 28 年 3 月 15 日 (2016. 3. 15)
- 【公報種別】 商標公報
- (111) 【登録番号】 商標登録第 5825231 号 (T5825231)
- (151) 【登録日】 平成 28 年 2 月 12 日 (2016. 2. 12)
- (540) 【登録商標】

mainmark

- (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 37 類 コンクリートスラブ・床・道路・舗装等の建造物の修理工事・リフティング工事・再ならし工事・再支持工事, 土木一式工事, コンクリートの工事
- 【国際分類第 10 版】
- (210) 【出願番号】 商願 2015-86339 (T2015-86339)
- (220) 【出願日】 平成 27 年 8 月 25 日 (2015. 8. 25)
- (732) 【商標権者】
- 【識別番号】 503315517
- 【氏名又は名称】 松藤 展和 【法区分】 平成 23 年改正
- 【審査官】 渡邊 あおい
- (561) 【称呼(参考情報)】 メインマーク、メインマーク
- 【検索用文字商標 (参考情報)】 MAINMARK
- 【類似群コード(参考情報)】
第 37 類 37A01