

登録商標「Bio バイオ」不使用取消請求・審決取消請求事件：知財  
高裁平成21(行ケ)10385・平成22年6月28日(2部)判決 棄却

### 【キーワード】

商標法50条, ダブルクォーテーションマーク, 社会通念上同一

### 【事 実】

1 本件は, 被告(株式会社松風)が有する下記商標登録第466554号  
(本件商標)について, 原告(Erbe Elektromedizin GmbH)が商標法50条に  
基づき不使用取消審判請求をしたところ, 特許庁が請求不成立の審決をしたこ  
とから, 原告がその取消しを求めた事案である。

2 争点は, 上記取消審判の予告登録がなされた平成20年4月14日から遡  
って3年以内に, 被告が日本国内において本件商標を使用していたか, である。

記

・商標



・指定商品

第10類(書換登録前第18類) 「義歯」

・出願昭和28年6月15日

・登録昭和30年5月30日

・書換登録平成18年3月1日

### 3 請求原因

(1) 特許庁における手続の経緯

被告は, 本件商標の商標権者であるところ, 原告は, 平成20年3月24  
日, 本件商標につき商標法50条に基づき不使用取消審判請求をし, 平成2  
0年4月14日にその旨の予告登録がされた。

特許庁は, 同請求を取消2008-300373号事件として審理した上,  
平成21年8月4日, 「本件審判の請求は, 成り立たない。」旨の審決をし  
(出訴期間として90日附加), その謄本は同年8月14日原告に送達され  
た。

(2) 審決の内容

審決の内容は, 別添審決写しのとおりである。その理由の要点は, 被告は

前記審判請求の登録前3年以内に日本国内において、その指定商品について本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明した、というものである。

## 【判 断】

1 請求原因(1) (特許庁における手続の経緯) , (2) (審決の内容) の各事実は、いずれも当事者間に争いが無い。

### 2 予告登録前3年以内における本件商標使用の有無

審決は、本件商標の不使用取消審判請求の予告登録がなされた平成20年4月14日から遡って3年以内に、指定商品である「義歯」について本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことが認められるとするのに対し、原告はこれを争うので、以下、その存否について判断する。

#### (1) 本件における事実関係

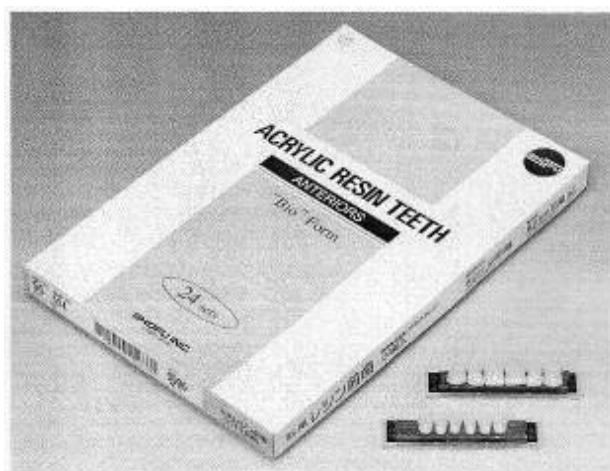
ア 証拠(甲3, 乙1, 2, 3, 5) 及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実を認めることができる。

(ア) 被告は、大正11年に設立された株式会社であり、人工歯の製造販売及び歯科材料の研究開発等を業としている。

(イ) 「SHOFU DENTAL PRODUCTS CATALOG / SHOFU 2007-2008 松風総合カタログ」(本件カタログ, 乙1) は、被告の取扱いに係る商品を掲載したカタログであり、2007年〔平成19年〕3月発行に発行されたものである。

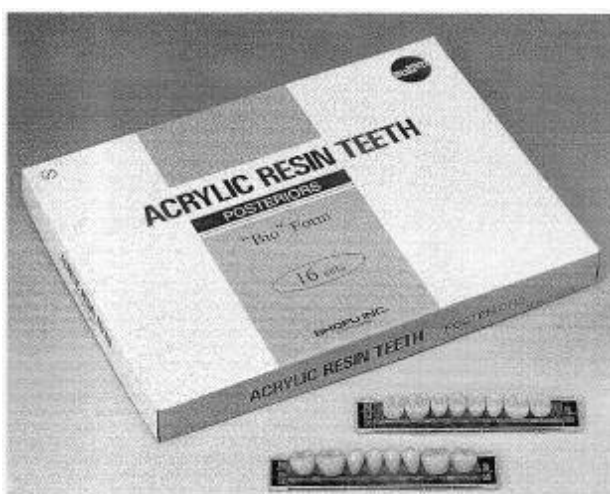
本件カタログの9頁下段右には、下記のとおり、「アクリル系レジ歯」として、義歯(使用商品1) 及びその包装箱の写真が掲載され、その下に「バイオ形態(6歯1組)」、「レジ前歯」、「方型(400番台)・尖型(500番台)・卵円型(600番台)の基本型よりなるバイオ形態のレジ歯で、色調は自然感があり、排列しやすく、硬度・耐摩耗性に優れています。」、「■総義歯, 局部義歯, 前装シェル用」、「●形態/上顎19種, 下顎8種」、「●色調/6色: 3, 4, 6, 55, 56, 58」、「●包装・価格/1箱24組(144歯) … ¥7, 920 1組(6歯) … ¥330」、「●別売品/色見本1組 … ¥800」などと記載されており、包装箱の上面中央部には、「ACRYLIC RESIN TEETH」、「ANTERIORS」、「“Bio” Form」、「24sets」、「SHOFU INC.」といった表記がある。

記



- (ウ) 本件カタログ10頁最上段右には、下記のとおり、「アクリル系レジン歯」として、義歯（使用商品2）及びその包装箱の写真が掲載され、その下に「バイオ形態（8歯1組）」、「レジン白歯」、「解剖学的なバイオ形態を基本型とし、咬頭傾斜角が33°のレジン白歯で、排列しやすく、硬度・耐摩耗性に優れています。」、「■総義歯，局部義歯，前装シェル用」，「●形態／上下顎各6種・・・」，「●色調／4色：4，55，56，58」，「●包装・価格／1箱16組（128歯）…¥6,240 1組（8歯）・・・¥390」，「●別売品／色見本1組・・・¥800」などと記載されており、包装箱の上面中央部には、「ACRYLIC RESIN TEETH」，「POSTERIOR S」，「“Bio” Form」，「16 sets」，「SHOFU INC.」といった表記がある。

記



(エ) 人工歯の形態には、(a) 昭和初期の欧米において広く用いられた人工歯形態である「レギュラー形態」、(b) 「バイオ形態」、(c) 1956年(昭和31年)に完成された天然歯を忠実に模した前歯形態である「リアル形態」、(d) 天然歯数千本を分類・研究して生体への調和をテーマに開発された人工歯形態である「ハーモニー形態」、(e) バイオ形態の基本3形態のうち、方型、卵円型を採用し、そのバリエーションで混合型とロングタイプを新たに追加し、合わせて5形態とした、様々な形態との組合せが可能な「NC ベラシア形態」がある。被告のホームページ(甲3)には、「バイオ形態」について、「1937年に完成された、日本で初めて開発された理論的解剖学的な根拠に基づいた形態です。レオン・ウィリアムの学説を基礎に、花沢鼎先生、堀江鍵一先生、河村弘先生、矢崎正方先生、齊藤久先生、溝上喜久男先生等、当時の補綴研究会の諸先生方の協力を得て、7年の歳月と100回以上の会合を重ねて完成されました。このバイオ形態は、誕生以来、今日に至るまで広く臨床家に愛用され、日本の標準的な人工歯として、その514番は歯科医師国家試験や技工士国家試験に採用されてきました。」との記載がある。

イ 上記認定事実によれば、原告により本件不使用登録取消審判請求の予告登録がなされた平成20年4月14日より前3年以内である平成19年3月ころに日本国内において、被告が自社のカタログに本件商標の指定商品である「義歯」につき「“Bio” Form」の表記をしてこれを頒布していたことが認められる。

(2) 商標としての使用に該当しないとの主張(取消事由ア)について

原告は、取消事由アとして、被告による上記使用は商標としての使用に該当しないと主張するので、以下検討する。

ア 「“Bio” Form」の文字は、「Form」の文字部分が英語で「式、型、形態」などの意味を有していることからすれば、「“バイオ”式」、「“バイオ”型」又は「“バイオ”形態」といった意味合いを想起させるものと認めることができる。

また、前記認定事実によれば、人工歯の形態には、レギュラー形態、バイオ形態、リアル形態、ハーモニー形態、NC ベラシア形態といった各種形態があり、「バイオ形態」は被告が研究開発した人工歯の一形態であり、解剖学的な根拠に基づいて開発された形態であると認めることができる。

そうすると、使用商品1及び2の包装箱における「“Bio” For

m」の文字部分は、使用商品1及び2は人工歯の様々な形態のうち被告が開発した「バイオ」形態を採用していることを示すものとして使用されていると認めることができる。

イ ところで、商標が有する自他識別機能・出所表示機能とは、商標が付された商品・役務が特定の事業者によって製造販売提供等されたものであると需用者に認識させる機能をいうと解されるところ、ある商標が商品の形態を示すものとして採用されている場合であっても、需用者が当該形態の商品について特定の出所に係る商品であると認識するのであれば、その形態、すなわち商標が出所を表示しているということになるから、ある商標が商品名・製造者ではなく商品の形態として使用されている場合であっても、その商標が自他識別機能・出所表示機能を有しないということにはならないというべきである。

かかる見地から本件を見ると、前記認定のとおり、「バイオ形態」は被告が研究開発した人工歯の一形態であることに加え、「バイオ形態」を意味する英語である「B i o F o r m」の「B i o」の語をダブルクォーテーションマーク（“ ”）で囲むことにより強調して表記されていることに照らすと、使用商品1及び2の各包装箱に表示された「B i o」の文字は、使用商品1及び2が人工歯の様々な形態のうち「バイオ」形態を採用していることを示すのみならず、当該商品を他の商品から識別し、あるいは商品の出所を表示するための標識としても使用されていると認めるのが相当である。

したがって、被告は本件商標を商標として使用していないとの原告の主張は採用することができない。

ウ なお、原告は、使用商品1及び2において被告が商品の名称・商標として使用しているのは、それぞれ「ACRYLIC RESIN TEETH」及び「レジン前歯」、「ACRYLIC RESIN TEETH」及び「レジン臼歯」の文字部分であり、「バイオ」という名称でもって取引を行っているものではないと主張する。

しかし、本件商標の指定商品「義歯」の主たる需用者は歯科医師・歯科技工士等であるところ、同人らにとって「ACRYLIC RESIN TEETH」はアクリル製の人工歯を意味する英語であり（プラスチック大辞典、乙6）、同人らは「レジン前歯」・「レジン臼歯」にいう「レジン」が「RESIN」すなわち「樹脂」を意味する普通名詞であると受け止めると認められるから、上記取引においては「“B i o” F o r m」との表示も重要な意義を有すると解され、結局、原告の上記主張は採用することができない。

エ また、原告は、「B i o」の文字部分を真に商標として他の部分と区別したいのであれば®マーク等を付すなり、「『バイオ』は株式会社松風の登録商標です。」などの表示部を設けるはずなどと主張するが、登録商標の商標権者が商標を使用するに際し、®マークを付したり当該商標が自己の登録商標であることを示す表示部を設けることは必ずしも必要とされていない上（商標登録表示を定めた商標法73条も、商標登録表示を付すよう「努めなければならない」としている。）、上記マークや表示部を設けることが取引上一般的であるともいえない（弁論の全趣旨）から、原告の上記主張は採用することができない。

(3) 「B i o F o r m」との表記が本件商標と社会通念上同一とはいえないとの主張（取消事由イ）について

原告は、使用商品1及び2における「B i o F o r m」の文字は、それぞれの語の性質上、「B i o」及び「F o r m」はそれぞれが独立して把握されるべきではなく、両者は一体的にのみ把握されるものであるから、使用商品1及び2における「B i o F o r m」の表記と本件商標とは、社会通念上同一の商標ではないと主張する。

しかし、「F o r m」の文字部分が英語で「式、型、形態」などの意味を有し、型式や形態そのものを表す他の語と合わせて使用されることにより「〇〇式」、「〇〇型」、「〇〇形態」といった意味を表すものであり（弁論の全趣旨）、人工歯の分野において自他商品の識別機能が極めて弱い語であると認められる上、使用商品1及び2において「“B i o” F o r m」と表記され、ダブルクォーテーションマークで囲むことにより「B i o」の語が強調して表記されていることに照らすと、「B i o」と「F o r m」の語を一体的にのみ把握する必要はなく、かえって需用者は、ダブルクォーテーションマークで囲まれた「B i o」の文字部分に着目し、これを他の商品と識別する標識と捉えて商品の取引に当たると考えるのが相当である。

そうすると、使用商品1及び2における「“B i o” F o r m」の中の「B i o」の文字は本件商標と社会通念上同一と認めることができ、これと異なる原告の上記主張は採用することができない。

### 3 結語

以上によれば、被告は本件審判請求の登録前3年以内に日本国内においてその指定商品について本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したとする審決の判断に誤りはなく、原告主張の取消理由はいずれも理由がない。

よって、原告の請求を棄却することとして、主文のとおり判決する。

## 【論 説】

1．この事件も、登録商標の不使用を理由とする登録取消審判系のもので、商標権者による使用が、「社会通念上」同一の商標の使用といえるか否かが争点であった。

商標権者が使用していた登録商標の使用態様は、「“B i o” F o r m」であったことから、審判請求人（原告）は、単純な「B i o」だけの使用ではなく、全体として不使用に当たると主張したのである。

これに対し審決も判決も、「B i o」の文字部分をダブルクォーテーションマークで囲んだ意味を理解し、これこそ登録商標の使用に当たると認定し、「F o r m」の文字部分は無視したのである。ということは、全体が横一連に記載表示されていても、両語は分離可能な文字部分と解して然るべきであると解したのである。

2．では、もしダブルクォーテーションマークの表示がなく、「B i o F o r m」と使用していたならばどういう認定、判断となったであろうか。

この認定基準となるものは、「F o r m」という語の果たす意味いかんによるだろう。

すると、この語は判決も説示しているようにそれ自体、自他商品の識別力を有する標章といえるものではないから、たとえ一連で記載表示されていたとしても、その使用態様はわが国の「社会通念上」同一の商標の使用と認定してよいと思われる。

一方、他事件であるが、G-96に紹介した「SEMIE MOSELEY」という登録商標とこの人名を表示した本人のサインとを、「社会通念上同一」の商標といえると認定した知財判決は疑問である。両文字の態様は、標章態様としては、同一といえるものではなく、類似の部類に属するものというべきである。

〔牛木 理一〕