

登録商標「J I L」不使用取消審決取消請求事件：知財高裁平成 22(行ケ)10359・平成 23 年 3 月 17 日(4 部)判決 認容 審決取消〔特許ニュース 12975〕

【キーワード】

商標法 50 条 1 項，商標権者（被請求人）の使用証明義務，指定商品の取引書類，社会通念上同一の商標の使用，本件商標の同一性

【事案の概要】

1 本件商標

本件商標（登録第 8 6 8 9 1 6 号）は、「J I L」の欧文字をゴシック体で横書きしてなり，昭和 4 2 年 1 1 月 2 日に登録出願され，平成 3 年通商産業省令第 7 0 号による改正前の第 1 1 類「電気機械器具，電気通信機械器具，電子応用機械器具（医療機械器具に属するものを除く）電気材料」を指定商品として，昭和 4 5 年 8 月 1 3 日に設定登録され，その後，商標権存続期間の更新登録がされてきたものである（甲 8 8）。

2 特許庁における手続の経緯

被告 Y は，平成 2 2 年 2 月 1 7 日，本件商標が，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ことを理由に，不使用による取消審判を請求し（甲 8 5），当該請求は，同年 3 月 5 日に登録された（甲 8 9）。

特許庁は，これを取消 2 0 1 0 - 3 0 0 1 8 0 号事件として審理し，平成 2 2 年 1 0 月 1 4 日，「登録第 8 6 8 9 1 6 号商標の商標登録は取り消す。」との本件審決をし，同月 2 2 日にその謄本が原告に送達された。

3 本件審決の理由の要旨

本件審決の理由の要旨は，要するに，別紙使用商標目録記載 1 ないし 4 の本件使用商標 1 ないし 4（以下，本件使用商標 1 ないし 4 を併せて「本件使用商標」という。）の使用をもって本件商標の使用ということはできず，また，本件使用商標を使用している者が本件商標の専用使用権者又は通常使用権者ともいうことができないから，本件商標の商標権者，専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが，本件審判の請求の登録前 3 年以内に，日本国内において，その取消請求に係る指定商品につき，本件商標又は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とは認められない，というものである。

4 取消事由

- (1) 本件商標を使用していると認められないとした判断の誤り（取消事由 1）
- (2) 審判における手続違背（取消事由 2）

【判 断】

1 取消事由1（本件商標を使用していると認められないとした判断の誤り）
について

(1) 本件使用商標について

証拠（以下の括弧内に掲記するもの）及び弁論の全趣旨によると，次の事実を認めることができる。

ア 原告は，昭和17年に創立され，昭和50年に法人設立認可を受けた照明器具の製造・販売を行う我が国の主要な事業者及び団体を会員として構成する社団法人であって，照明器具及びその支持・制御装置に関する調査及び研究，情報の収集及び提供，普及及び啓発，規格等の立案及び推進等を行うことにより，照明器具工業及び関連産業の健全な発展を図り，もって産業の振興に資するとともに，国民生活における安全性の確保と生活文化の向上に寄与することを目的とし，エネルギーの有効利用の促進等の活動を行うとともに，特別事業として，非常用照明器具自主評定事業や埋込み形照明器具の自主認証等を行っている（甲1，2，20，21）。

イ 上記アのうち，非常用照明器具自主評定事業とは，建築基準法で規定されている非常用照明器具の照明設備のうち，非常用照明器具につき，非常用照明器具自主評定委員会を組織して，基準の制定，事業者登録，型式評定，事業者立入調査，買上試験の実施等を行うものであって，原告は，非常用照明器具の自主評定を受けようとする製造事業者からの申請を受けると，自主評定委員会において，申請書類の審査及び実地調査を経た上，登録可とされると事業者登録を行い，さらに，当該照明器具が原告の非常用照明器具についての規格である「非常用照明器具技術基準（JIL5501）」（以下「JIL5501」という。）に適合しているかどうかを審議し，評定可となった場合には，当該製造事業者に対し，評定証を交付するとともに，当該照明器具がJIL5501に適合していることを証する標章である本件使用商標1を当該器具に貼付することを許可し，登録事業者は，本件使用商標1を作成し，その使用料を原告に支払った上で，当該器具に本件使用商標1を貼付して販売する（甲2，3，4，50，52，55，56，60，62，63）。

ウ 上記アのうち，埋込み形照明器具の自主認証とは，S形ダウンライトを含む埋込み形照明器具につき，埋込み形照明器具管理委員会を組織して，基準の制定，事業者登録，型式評定，工場立入調査，製品登録，買上試験等の業務を行うものであって，原告は，埋込み形照明器具の製品登録を受けようとする製造事業者からの申請を受けると，埋込み形照明器具管理委

員会において、申請書類の審査及び実地調査を経た上、登録可とされると事業者登録を行い、さらに、当該照明器具が原告の埋込み形照明器具についての規格である「埋込み形照明器具（JIL5002）」（以下「JIL5002」という。）に適合しているかどうかを審議し、登録可となった場合には、当該製造事業者に対し、製品登録証を交付するとともに、当該照明器具がJIL5002に適合していることを証する標章である本件使用商標2ないし4（なお、本件使用商標2ないし4の区別は、施工方法の違いによる。）を当該器具に貼付することを許可し、登録事業者は、本件使用商標2ないし4を作成し、その使用料を原告に支払った上で、当該器具に本件使用商標2ないし4のいずれかを貼付して販売する（甲2、5、6、51、53、57、61、64、65）。

エ 我が国の主要な照明器具製造販売会社は、原告の会員となっており（甲20）、原告の非常用照明器具自主評定又は埋込み形照明器具登録を受け、上記イ又はウの手続によって、その製造販売するこれらの照明器具に本件使用商標1ないし4のいずれかを貼付している。

例えば、原告の会員である東芝ライテック株式会社は、平成20年製造の非常用照明器具に本件使用商標1を（甲14）、同21年製造の埋込み形照明器具に本件使用商標2（甲16）をそれぞれ貼付し、そのころ販売していた。原告の会員である岩崎電気株式会社は、平成13年8月から同22年12月まで、製造販売する非常用照明器具に本件商標1を貼付してきた（甲72）。原告の会員であるオーデリック株式会社は、昭和62年から平成22年12月まで、製造販売する埋込み形照明器具に本件使用商標2を貼付してきた（甲73）。原告の会員である三菱電機照明株式会社は、昭和62年11月から平成22年12月まで製造販売する埋込み形照明器具に本件使用商標3を、同13年8月から同22年12月まで製造販売する非常用照明器具に本件使用商標1を貼付してきた（甲71）。

(2) 本件使用商標の構成中の「JIL」部分について

ア 上記(1)のとおり、本件使用商標1は原告の規格であるJIL5501に適合している旨の評定を受けた非常用照明器具等に、本件使用商標2ないし4は原告の規格であるJIL5002に適合している製品登録を受けた埋込み形照明器具に、それぞれ貼付されるものである。

イ そして、本件使用商標1についてみると、上部から順に、二重円間に「(社)日本照明器具工業会」と、二重円の一番内側に「適合」と、二重円間に「JIL5501」との記載をするものである。

そして、これらのうちの上段の「(社)日本照明器具工業会」は、照明器具の製造・販売を行う我が国の主要な事業者及び団体を会員として構成

する社団法人であって、非常用照明器具自主評定事業や埋込み形照明器具の自主認証等を行っている原告の名称を示すものと、また、中段の「適合」とは照明器具の何らかの規格等に適合したことを示すものとみることができるところ、下段の「JIL5501」は、原告の規格であるJIL5501に係る記載であるが、一般的には必ずしもその意味が明らかなものとみることができない。また、これらの上、中、下段の各記載は明瞭に分けられており、かつ、それぞれが関連性を有するものと解することもできないから、それぞれが独立したものとしてもみることができ。その上で、下段の「JIL5501」について改めてみると、何らかの記号であると推測されるところとしても、上記のとおり原告の規格であるJIL5501に係る記載であると一見して認識されるものではなく、必ずしも特定の観念を生ずるものではないところ、これは、欧文字の「JIL」と算用数字である「5501」とからなるものであるから、これを一体のものとしてみるほかに、「JIL」と「5501」とを区切ってみることが可能であって、「JIL」との独立した表示も抽出して認識されるものということができる。

ウ また、本件使用商標2ないし4についてみると、いずれも、上部から順に、二重円間に「(社)日本照明器具工業会」と、二重円の一番内側に大きく「S」と、二重円間に「JIL5002」との記載をし、これらに加え、外側円の右横に大きく、本件使用商標2は「B」を、本件使用商標3は「GI」を、本件使用商標4は「G」を記載するものである。

そして、これらのうちの上段の「(社)日本照明器具工業会」は、原告の名称を示すものとみることができが、中段の「S」との欧文字からは特段の意味を読み取ることができない。下段の「JIL5002」は、原告の規格であるJIL5002に係る記載であるが、一般的には必ずしもその意味が明らかなものとみることができない。外側円の右横の「B」、「GI」又は「G」との欧文字からも特段の意味を読み取ることができない。また、これらの上、中、下段及び外側円右横の各記載は明瞭に分けられており、かつ、それぞれが関連性を有するものと解することもできないから、それぞれが独立したものとしてもみることができ。その上で、下段の「JIL5002」について改めてみると、何らかの記号であると推測されるところとしても、上記のとおり原告の規格であるJIL5002に係る記載であると一見して認識されるものではなく、必ずしも特定の観念を生ずるものではないところ、これは、欧文字の「JIL」と算用数字である「5002」とからなるものであるから、これを一体のものとしてみるほかに、「JIL」と「5002」とを区切ってみることが可能であって、「JIL

Ｌ」との独立した表示も抽出して認識されるものということができる。

エ そして、以上のように本件使用商標の構成中から独立した表示として抽出される「ＪＩＬ」の欧文字についてみると、それは、本件商標の指定商品である「電気機械器具，電気通信機械器具，電子応用機械器具（医療機械器具に属するものを除く）電気材料」との関係で何らかの性状等を示すものと認めることもできないから、同部分は、本件商標との関係において、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものということができ、当該部分のみが独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るとはいい難いとした本件審決の判断は首肯することができない。

また、仮に、取引者・需要者において、「ＪＩＬ５５０１」や「ＪＩＬ５５００２」が照明器具の認証に係る標章であることを知っていたとしても、「ＪＩＬ」部分が照明器具の認証の部類に係るものであることを、これに続く算用数字部分が具体的な認証の種類を表すものと理解し得るものであって、「ＪＩＬ」部分も、独立して自他商品識別標識としての機能を有しているものということができる。

(3) 本件商標の使用について

ア 前記(1)によると、本件使用商標は、原告による評定又は認証がされた原告の規格に適合する照明器具であることを証する標章であって、その上段に原告の名称が記載されていることが示すように、本件使用商標によってその旨を証している者は原告ということができる。

もっとも、前記(1)のとおり、実際に本件使用商標を作成し、当該器具に同商標を貼付するのは各登録事業者であるが、これは、原告の了承の下、原告に使用料を支払った上で、原告の名称で行っているものであるから、原告が、各登録事業者を介して、照明器具に本件使用商標を貼付して使用しているというべきものであって、本件使用商標の構成中に存在する本件商標についても、原告が、各登録事業者を介して、照明器具に本件商標を貼付して使用しているものであるということができる。

そして、上記(1)エのとおり、少なくとも、原告は、平成２０年及び同２１年において原告の会員である東芝ライテック株式会社を介して、同１３年８月から同２２年１２月において原告の会員である岩崎電気株式会社を介して、昭和６２年から平成２２年１２月まで原告の会員であるオーデリック株式会社を介して、昭和６２年１１月から平成２２年１２月まで原告の会員である三菱電機照明株式会社を介して、照明器具に本件使用商標を貼付することにより、本件商標の構成である「ＪＩＬ」のみでそのまま使用されていないものであったものの、本件商標の指定商品に本件商標を付していたということができるから、これらは本件商標の使用（商標法２

条3項1号)に該当するものであって、商標権者が、本件に係る審判の請求の登録(平成22年3月5日)前3年以内に、本件商標を使用していたものと認めることができる。

イ また、前記(1)によると、原告は、製造事業者からの申請に基づき、原告の規格であるJIL5501又はJIL5002に基づいて審議し、評定可又は登録可となった場合に、製造事業者から使用料の支払を受けた上で、本件使用商標を照明器具に貼付して使用することを認めることにより、本件使用商標の構成中に存在する原告が商標権を有する本件商標についても、照明器具に貼付して使用させているものであって、このようにして使用許可を得た製造事業者は、本件商標の使用についての通常使用権者といえることができる。

そして、上記(1)エのとおり、少なくとも、原告の会員である東芝ライテック株式会社は平成20年及び同21年において、原告の会員である岩崎電気株式会社は同13年8月から同22年12月まで、原告の会員であるオーデリック株式会社は昭和62年から平成22年12月まで、原告の会員である三菱電機照明株式会社は昭和62年11月から平成22年12月まで、照明器具に本件使用商標を貼付することにより、本件商標の構成である「JIL」のみでそのまま使用されていないものであったものの、本件商標の指定商品に本件商標を付していたといえることができるから、これらは本件商標の使用(商標法2条3項1号)に該当するものであって、通常使用権者が、本件に係る審判の請求の登録(平成22年3月5日)前3年以内に、本件商標を使用していたものと認めることができる。

2 結論

以上の次第であるから、原告主張の取消事由1は理由があり、取消事由2について検討するまでもなく、本件審決は取り消されるべきものである。

【論 説】

1. 原告は公益法人であり、本件商標に係る商標登録第868916号商標を昭和42年11月2日に出願し、昭和45年8月13日に設定登録した後、3回にわたり商標権存続期間の更新登録をして今日に至っているところ、個人の被告が商標法50条1項の規定により登録の取り消し審判を請求したので争った。

これに対し特許庁審判部は、次の理由によって、被請求人が提出した証拠からは、本件商標の使用は認められないとして登録を取消したのである。(取消2010-300180・平成22年10月14日審決)

公益法人としての「事業概要」を記載した書類(乙2)では、本件指定商

品についての「取引書類」には当たらない。

上部に「JIL」と表示された「非常用照明器具技術基準JIL5501-2001改正」(乙3)は、被請求人の活動内容の一つを示すもので、本件指定商品の「取引書類」には当たらない。

社団法人日本照明器具工業会及び非常用照明器具自主評定委員会から東芝ライテック株式会社宛の2008年5月30日付「非常用照明器具等評定証」(乙4)であるが、これには本件商標の表示はない。

上部に大きく「JIL」と表示された「埋込み形照明器具JIL5502-2000改正」(乙5)であるところ、該証拠は被請求人の活動内容の一つで、埋込み形照明器具の規格に関するものであって、本件指定商品の取引書類ということはできない。

乙7～10は各メーカーの照明器具の販売カタログで、本件指定商品の取引に関するものであるが、証拠に表示されている商標は、二重の円の中に構成各文字を配し、まとまりよく表しているものだから、構成全体として一体のものとして理解、把握されるのが相当であり、かつ構成文字中に「(社)日本照明器具工業会」の文字を含み、さらに「B」、「G1」、「G」の欧文字を組み合わせたものもあり、その構成中に「JIL」の欧文字部分のみが独立して、自他商品識別標識としての機能を果たし得るとはいえない。

これらの使用商標は、構成全体をもって商標としての機能を果たし得るものだから、「JIL」の文字のみからなる本件商標とは、社会通念上同一のものであるとはいえない。

乙11・12は、照明器具の保守、点検及びリニューアルに関する被請求人のパンフレットだから、これをもって照明器具の取引書類ということはできない。

乙13～16は、非常用照明器具又は埋込み形照明器具に本件商標を使用した証明書であり、乙14は「製造年2008年」及び乙16は「2009年製」との記載はあるが、商標は二重円の中に構成各文字を配しまとまりよく表したものであるから、構成全体として一体のものとして理解、把握され、前記と同様のことが言えるから、これと「JIL」の文字のみからなる本件商標とが社会通念上同一のものであるということとはできない。

そうすると、被請求人提出の証拠によっては、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者等のいずれかが、指定商品について、本件商標を使用していたことを証明したものと認められないから、本件商標の登録は取り消すべきものと審決したのである。

2. さて、本案にあっては、本件商標は単純に「JIL」3文字から成る標章であるところ、それが使用商標目録に見られるような二重円で図形化した標章

の中での「J I L 5 0 0 2」の表示が、社会通念上、本件商標と同一と認められる程度の標章であり、商標の使用といい得るか否かが争点となった。

これに対して裁判所は、「J I L」と「5 0 0 2」とに区切ることは可能であるから、「J I L」は独立した表示として抽出できると認定した。そして、本件商標の指定商品との関係では、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといえるから、これに反する本件審決の判断は首肯できないと判示したのである。

3．また、判決は、原告は会員である各照明会社が本件使用商標を付した証紙を商品に貼付することは、原告が証明した規格品であることの証しであるから、指定商品に本件商標を付していたということができると認定した。そして、本件商標の使用許可を得た会員は、本件商標の使用についての通常使用权者といえると認定した。

このように判決は、使用商標の態様は別紙目録の証紙に示すとおりのものであっても、そこには「J I L」の表示が印刷されている以上、この部分を抽出して本件商標の使用と認め、かつこの表示は社会通念上同一であると認定したのである。

4．知財高裁のこの理由と判断はやや拡張解釈ではないかとも思われるが、原告（商標権者）が公益法人であって、証明を業とする団体であってみれば、目録に図示されているような標章の使い方はやむを得ない態様といわざるを得ないだろう。そして、このような考え方は、法50条1項における使用の可能性を拡張した事例として、今後の実務においては参考になることであろう。

〔牛木 理一〕

(別紙)

使用商標目録

- 1 本件使用商標 1 (甲 3 , 5 0)



- 2 本件使用商標 2 (甲 5 , 5 1)



- 3 本件使用商標 3 (甲 5 , 5 1)



- 4 本件使用商標 4 (甲 5 , 5 1)



本件登録商標

指定商品 11 電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具（医療機械器具に属するものを除く）電気材料



商標登録第 868 716 号
昭和 45 年 8 月 13 日登録