

登録商標「LANCASTER」(logo) 不使用審決取消請求事件：知財高裁平成24(行ケ)10250・平成25年1月10日(4部)判決<認容/審決取消>

【キーワード】

商標法50条1項(不使用登録取消), 社会通念上同一の商標, 使用の事実証明

【主 文】

- 1 特許庁が取消2011-670011号事件について平成24年2月28日にした審決を取り消す。
- 2 訴訟費用は被告の負担とする。
- 3 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日と定める。

【事 実】

本件は、原告(アルヴェア エス・アール・エル。)が、後記1の原告の本件商標に係る登録商標に対する不使用を理由とする当該登録の取消しを求める被告Yの後記2の本件審判請求について、特許庁が同請求を認めた別紙審決書の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には、後記4のとおり¹の取消事由があると主張して、その取消しを求める事案である。

1 本件商標

(1) 原告は、平成5年1月28日、別紙のとおり¹の構成からなる商標(以下「本件商標」という。)について、別紙記載の商品を指定商品として、イタリア共和国を本国とする国際登録出願をし、平成15年5月15日に我が国について事後指定を行った(甲11, 弁論の全趣旨)。

(2) 原告は、平成18年1月13日、我が国において本件商標の設定登録を受けた(甲11。国際登録番号595760号)。

(3) なお、平成21年12月24日、指定商品のうち、第18類「Leather and imitations thereof, goods made thereof not included in other classes; trunks and suitcases (革及び人工皮革並びに革製及び人工皮革製の商品(他の類に属しないもの), トランク及びスーツケース)」及び第25類「Clothing, headgear (被服, 帽子)」について、取消審決が確定した(甲11)。

2 特許庁における手続の経緯

(1) 被告は、平成23年7月14日、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本件商標をその指定商品について使用した事実がないと主張して、取消審判を請求し、当該請求は同月26日に登録された(甲11)。

(2) 特許庁は、これを取消2011-670011号事件として審理し、平成24年2月28日、「国際登録第595760号商標の商標登録は取り消す。」との本件審決

をし、同年3月23日にその謄本が原告に送達されたものとみなされた（弁論の全趣旨）。

3 本件審決の理由の要旨

本件審決の理由は、要するに、原告が被告の請求について答弁していないから、本件商標の登録は、商標法50条の規定により、取り消すべきである、というものである。

【判 断】

1 認定事実

後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

(1) 原告とドウシシャの契約について

ア 原告とドウシシャは、平成16年12月独占販売契約を締結し、平成18年1月1日、これを更新した。

更新後の独占販売契約書（EXCLUSIVE SOLE DISTRIBUTION AGREEMENT）には、原告は、ドウシシャを、LANCASTERの商標及びロゴを付した時計について、日本における唯一かつ独占的な販売店とし、1年ごとに自動的に更新されること等が規定されている（甲6）。

イ 原告は、ドウシシャとの間で、平成21年2月27日、商取引契約書（COMMERCIAL AGREEMENT）を締結した。同契約書には、以下の条項がある（甲7、14）。

（ア）ドウシシャは、原告から、総額23万6767ユーロの、LANCASTERブランドの時計8000個を購入することを保証する。

（イ）原告は、総額23万6767ユーロの、LANCASTERブランドの時計8000個を納入することを保証する。

（ウ）具体的には、原告は、6箇月間毎月（平成21年3月、4月、5月、6月、7月及び8月）の各月末に、合計1150個の時計をそれぞれ納入し、同年9月末に1100個の時計を、自らの在庫状況に応じて納入し、総計8000個の時計を納入するものとする。

ウ なお、原告は、平成22年1月以降は、ユーロパッションを日本における販売代理店とした（甲5の1・2）。

(2) 原告とドウシシャとの取引

ア 原告は、平成21年2月25日、同年5月15日及び同年7月28日、ドウシシャに対し、「JOSS CHRONO」又は「INTRIGO」の欧文字を付した「イントリゴ ネロ クロノ - ガルーシャ」「イントリゴ ブラック スチール ウオッチ（参照コード：OLA206BMRMRMR）」等の商品について、インボイスの番号を付した請求書を発行した（甲4の1～3、弁論の全趣旨）。

そのうち、同年5月15日付けのインボイスの番号は「305」である（甲4の2）。

また、同年5月25日付け貨物受領書（FIATA FCR）には、運送取扱人で

ある日本エクスプレスが、貨物の輸送又は運送を海上運送人へ取次ぎ又は委託を行うことを前提として、原告がドウシシャに対して発送した商品「Watches&Watch boxes」を受け取ったことが記載され、その請求書の番号は「305, 306, 307, 308, 309」である(甲8, 9)。

イ ドウシシャは、同日、原告に対し、請求書番号「305, 306, 307, 308, 309, 262」に係る「時計」の商品代金として、みずほ銀行に対して原告向けの送金を依頼した(甲10)。

(3) ドウシシャが取引した時計について

ア ドウシシャは、取引先に対し、「ランカスター イントリゴ ガルーシャ(品番: 206BMRMRMR)」、「ランカスター イントリゴ アルミ」及び「ランカスター ジョス クロノ オーストリッチ」の各時計の商品写真が掲載された提案書を作成した上、これを提示した(甲3, 14)。

イ 上記のうち、「ランカスター イントリゴ ガルーシャ(品番: 206BMRMRMR)」の時計と実質的に同一のものと認められる時計には、LANCASTERの欧文字を円弧状に横書きし、その「ANCASTE」の部分に下線を引き、その下に「ITALY」と記載した構成の標章(以下「本件使用商標」という。)が付されている(甲3, 12, 弁論の全趣旨)。

2 本件商標の使用の有無について

(1) 本件時計に係る取引状況

前記1 認定の事実、すなわち、ドウシシャが原告の本件商標が付された時計についての日本における独占的販売店であること、原告とドウシシャ間の請求書、貨物受領書及び送金依頼書の番号が同一であり、商取引契約書に基づいた本件時計の取引の一部が、平成21年5月15日には現実に行われたものといえること、ドウシシャが作成したLANCASTERブランドの時計の提案書(甲3)は、平成23年7月26日以降に印刷されたものではあるものの、平成22年1月以降は、ユーロパッションが日本における販売代理店となっていることに照らすと、それ以前の時期に上記提案書が作成されたものと推認されること等を総合すれば、少なくとも、原告が、平成21年5月15日には、日本における独占的販売店であるドウシシャに対し、本件使用商標を付した本件時計を輸出し、同社が日本において本件時計に関する取引書類に本件使用商標を付した商品写真を掲載してこれを展示した事実が認められる。

(2) 商標の同一性

ア 本件商標は、別紙記載のとおり、LANCASTERの欧文字を横書きし、その「ANCASTE」の部分に下線を引いた構成からなる。なお、「L」、「E」及び「R」の文字は、若干図案化されている。本件商標からは、「ランカスター」の称呼が生じる。

イ 本件使用商標は、前記1(3)のとおり、2段に記載されており、「ITALY」は、イタリア製の商品であることを示すにすぎないから、本件使用商標からは、「ランカスター」の称呼も生じる。

そして、本件使用商標の上段部分は、本件商標と外観においても類似するものである。

ウ そうすると、本件商標と本件使用商標とは、少なくとも称呼において同一のものであり、外観においても社会通念上類似であるから、両者は社会通念上同一と認められる。

(3) 商標の使用の有無

ア 前記のとおり、イタリア法人である原告は、平成21年5月15日、日本における独占的販売店であるドウシシャに対し、本件使用商標を付した時計を輸出し、ドウシシャがこれを取引書類に付して展示していたものである。

イ 商標法は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする（商標法1条）。したがって、商標法上の保護は、商標の使用によって蓄積された信用に対して与えられるのが本来的な姿であり、一定期間登録商標の使用をしない場合には保護すべき信用が発生しないか、又は発生した信用も消滅してその保護の対象がなくなるものと解される。商標法50条は、そのような不使用の登録商標に対して排他独占的な権利を与えておくのは国民一般の利益を不当に侵害し、かつその存在により権利者以外の商標使用希望者の商標の選択の余地を狭めることになるところから、請求によりこのような商標登録を取り消す趣旨の制度である。

商標権は、国ごとに出願及び登録を経て権利として認められるものであり、属地主義の原則に支配され、その効力は当該国の領域内においてのみ認められるのが原則である。もっとも、商標権者等が商品に付した商標は、その商品が転々流通した後においても、当該商標に手が加えられない限り、社会通念上は、当初、商品に商標を付した者による商標の使用であると解される。そして、外国法人が商標を付した商品が、日本において独占的販売店等を通じて輸入され、国内において取引される場合の取引書類に掲載された商品写真によって、当該外国法人が独占的販売店等を通じて日本における商標の使用をしているものと解しても、商標法50条の趣旨に反することはないというべきである。

ウ よって、本件においては、商標権者である原告が、原告の時計に本件使用商標を付し、日本国内において、独占的販売店であるドウシシャを通じて上記時計に関する取引書類に本件使用商標を付した商品写真を掲載してこれを展示したものであるから、本件商標と社会通念上同一の商標を使用（商標法2条3項8号）していたということができる。

(4) 小括

商標権者が、不使用取消審判の請求の登録前3年以内に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かが指定商品のいずれかについて登録商標（社会通念上同一と認められる商標を含む。）の使用をしていることを証明した場合には、登録商標の取消しを免れることができる（商標法50条2項本文）、以上のとおり、商標権者である原告又は通常使用権者であるドウシシャは、本件審判請求の登録前

3年以内に、日本国内において、指定商品の1つである計時用具について、本件商標と社会通念上同一の商標を使用していたとすることができる。

3 結論

以上の次第であるから、原告主張の取消事由には理由があり、本件審決は取り消されるべきものである。

【論 説】

1. この事件は、被告（審判請求人）が商標法50条1項により本件登録商標の登録取消審判請求をしたところ、これに対し原告（審判被請求人）は何も答弁しなかったことから、特許庁は、被告の主張を原告が認めたものと解し、不使用に基づく登録取消の審決をした。ところが、この審決に不服の原告は、審決取消しの請求を知財高裁にするとともに原告は本件登録商標を使用していることの関係証拠を提出した。

しかし、原告はイタリア国の法人とはいえ、なぜ特許庁の審判時において、それらの証拠を提出しなかったのかわからない。

2. 原告が知財高裁に提出した証拠とは、原告とドウシシャとの間で、平成21年2月27日に締結した商取引契約書（甲7, 14）であったが、すでにそれ以前の平成16年12月に独占販売契約を締結しており、ドウシシャをLANCASTER商標を付した時計の日本における唯一かつ独占的な販売店として1年毎に自動更新することを規定していた（甲6）。

また、前記契約に基づいてなされた両社の取引は時計についてであったが、ドウシシャが取引先に提出した提案書には「ランカスター」の各時計の写真が掲載されていたし、時計にはLANCASTERの欧文字を円弧状に横書きし、その「ANCASTER」の部分に下線を引き、「ITALY」と記載した構成の標章が付されていることが認定された。

3. また、時計にかかる取引状況について精査したところ、原告とドウシシャ間の請求書、貸物受領書及び送金依頼書の番号が同一で、商取引契約書に基づいた本件時計の取引の一部が平成21年5月15日には現実に行われたものといえること、前記提案書は平成23年7月25日以降に印刷されたものではあるものの、平成22年1月以降はヨーロッパが日本の販売代理店になっていることに照らすと、それ以前に前記提案書が作成されたものと「推認」されること等を総合すれば、原告は少なくとも平成21年5月15日にはドウシシャに対し、本件商標を付した本件時計を輸出し、同社はその取引書類に商品写真を掲載し展示した事実が認められる、と裁判所は説示した。

4. ところで商標の同一性について裁判所は、「本件使用商標は本件商標を外観において類似する」し、「少なくとも称呼において同一のもの」で、「外観においても社会通念上類似であるから、両者は社会通念上同一と認められる」と認定した。

しかし、ここで裁判所は、商標の外観について「類似＝同一」という論理を使っているが、矛盾というべきではないか。けだし、商標法や不競法において類似と同一とは、全く別異の概念であるからである。しかし、裁判所の本意は、この程度の外観上の相違は、類似というよりは「実質的同一」といえる商標と言いたかったのではないだろうか。そうであれば、両者は社会通念上同一の商標といえるものであるから、取り消しには値しないと判断したのであろう。

なお、法50条1項がカッコ書きで規定する登録商標の構成態様についての「社会通念上同一」とは、商取引社会における通念のことであって、広く日本国における一般社会の通念のことではないと解すべきである。そのように考えるならば、商標の類否判断で使用される「類似」の範囲というものは、商取引社会における常識を基準とすべきであるといえることができる。そして、それは結果的に、需要者の利益を保護することにも及ぶことにならなければならない。

5.最後に付言するならば、前記したとおり、本件商標に対しては、第18類と第25類の各指定商品について不使用取消の審判請求があり、その取消審決はすでに確定している。筆者の方で調査したところ、フランス国のランカスターSARL が、第8類と第25類に属する一部商品に対する取消し請求をしていたが、被請求人（商標権者）は全く答弁しなかったから、請求は成立したのである（平成21年7月15日審決）。

〔牛木 理一〕

(別紙)

[本件商標]

LANCASTER

[指定商品]

第9類 Nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical (in particular, sunglasses and prescription glasses, their frames and cases), weighing, measuring, monitoring, teaching apparatus and instruments; telecommunications apparatus (including radio); automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; speaking machines; cash registers; calculators; fire extinguishers. (航海用・測量用・写真用・映画用・光学用(特に, サングラス及び処方眼鏡, 並びにそれらの枠及び容器)・計量用・測定用・監視用・教育用の機器, 電気通信装置(無線機器を含む), 自動販売機及び硬貨作動式機械用の始動装置, 通話機, 金銭登録機, 計算器, 消火器)

第14類 Precious metals and their alloys and products made from these materials or coated therewith; jewellery, precious stones; timepieces and chronometric instruments. (貴金属及びその合金並びにこれらの材料よりなる又はこれらを被覆した製品, 宝飾品, 宝玉, 宝玉の原石, 計時用具)

第16類 Paper, boxes of paper, table cloths of paper, table napkins of paper, cardboard and cardboard articles, printed matter, newspapers and periodicals; books; bookbinding material; photographs; stationery, adhesive bands and tapes for stationery or household purposes, artists' supplies, paintbrushes, typewriters and office articles (except furniture); instructional and teaching materials; playing cards; printer's type; printing blocks. (紙, 紙製の箱, 紙製テーブルクロス, 紙製テーブルナプキン, 厚紙並びに厚紙製品, 印刷物, 新聞及び定期刊行物, 書籍, 製本用のクロス・紙表紙・糸・ひも・バインダーなどの製本用材料, 写真, 文房具, 文房具としての又は家庭用の接着バンド及び接着テープ, 美術用材料, 絵筆及び塗装用ブラシ, タイプライター及び事務用品(家具に属するものを除く), 教材(器具に当たるものを除く), 遊戯用カード, 活字, 印刷ブロック)

第18類 Leather and imitations thereof, goods made thereof not included in other classes; animal skins and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery. (革及び人工皮革並びに革製及び人工皮革製の商品(他の類に属しないもの), 獣皮, トランク及びスーツケース, 傘, 日傘及びつえ, むち及び乗馬用具)

第25類 Clothing, footwear, headgear. (被服, 履物及び運動用特殊靴, 帽子)