

Morris & Co. 商標不使用取消事件：知財高裁(四部)平18(行ケ)10183 平成18年11月8日判決 <審決取消 認容>

〔キーワード〕

登録商標の使用時期，登録商標の使用の態様

〔事 実〕

1．本件は、被告（アバリス ホールディングス リミテッド）が、原告（有限会社ビー・ティー・パブリケーションズ）を商標権者とする後記登録商標につき、少なくとも本件審判請求日前3年以内に国内において使用していないとして、商標法50条1項の規定に基づき取消しを求めたところ、特許庁は、原告は、本件審判の請求前3月からその審判請求の登録日までの間に日本国内において本件商標を使用しているが、その使用は、本件審判の請求がされることを知った後であると認定して、本件商標登録を取り消すとの審決をしたため、原告が同審決の取消しを求めた事案である。

2．(1) 本件商標

商標権者：原告（原告は、平成13年9月19日、株式会社ブレントラスト（以下「ブレントラスト」という。）から本件商標権を譲り受け、その旨の登録を行った。甲9の1）

本件商標：「Morris & Co.」を欧文字（標準文字）で横書きしてなるもの。

指定商品：第24類「布製身の回り品，織物製テーブルナプキン，ふきん，かや，敷布，布団，布団カバー，布団側，まくらカバー，毛布，織物製いすカバー，織物製壁掛け，織物製ブラインド，カーテン，シャワーカーテン，テーブル掛け，どん帳，織物製トイレットシートカバー，遺体覆い，経かたびら，黒白幕，紅白幕，ビリヤードクロス，のぼり及び旗（紙製のものを除く。）」，第25類「被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴」

登録出願日：平成12年7月3日

設定登録日：平成13年6月22日

登録番号：第4485298号

3．審決は、原告は、本件審判の請求前3月からその審判請求の登録日までの間に日本国内において本件商標を使用しているが、その使用は、本件審判の請求がされることを知った後であるから、本件商標登録は商標法50条3項に該当し、同条1項の使用に該当しないものであるから、取り消されるべきであると判断した。

〔判 断〕

1 商標法50条3項は、「審判の請求前3月からその審判の請求の登録の日までの間に、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その請求に係る指定商品...についての登録商標の使用をした場合であって、その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知った後であることを請求人が証明したときは、その登録商標の使用は第1項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。」と規定する。

本件における争点は、本件商標の通常使用権者であるブレントラストが、本件商標をその指定商品について使用したかどうか、その使用が「本件審判請求前3月」(平成16年6月8日)から本件審判請求の登録の日(平成16年9月27日)までの間である場合、本件商標の使用が本件審判の請求がされることを知った後であるかどうか、の2点である。

審決は、上記 について、本件登録商標は、本件審判請求前3月から本件審判請求の登録の日までの間に使用されたと認定した上で、上記 について、その使用は本件審判請求がされることを知った後のものであるとして、本件商標登録を取り消した。

これに対し、原告は、審決の上記 についての認定判断は正しいが、上記 についての認定判断は誤っているので、審決は取り消されるべきであると主張し、被告は、本件では上記 の要件を認めるに足る証拠もないとした上で、上記 についての審決の認定判断は正しいので、本件商標登録を取り消した審決の判断に誤りはないと主張する。

2 証拠により認められる事実等

本件証拠(後掲)によれば、以下の事実(争いのない事実も含む。)を認めることができる。

(1) 本件商標は、平成12年7月3日にブレントラストにより出願され、平成13年6月22日に商標登録がされた。その後、ブレントラストは、本件商標権を原告に譲渡し、平成13年9月19日にその旨の登録がなされるとともに、同月27日、原告からその通常使用権の設定を受けた(甲9の1, 2)。

(2) 被告の前身であるサンダーソンは、平成13年9月21日、本件商標登録に対し、異議の申立て(異議2001-90716号事件)をしたが、平成14年7月25日、特許庁は、本件商標登録を維持する旨の決定をし、この決定は確定した(甲9の1, 10)。

(3) 原告は、被告のライセンサーであるマナトレーディングに対し、平成15年4月28日付け通知書を送付し、本件商標権の侵害行為を停止することを

要求するとともに、本件商標使用を希望するのであれば、使用許諾の申請をするように求めた（甲11）。これに対し、マナトレーディングは、原告に対し、同年5月2日付け回答書を送付し、同社から輸入元であるサンダーソンに連絡したとして、回答時間の猶予を求めた（甲12）。

(4) 平成16年3月10日ころ、原告代理人であるB弁護士は、被告代理人を訪問し、本件商標権の譲渡について打診した。これに対し、被告代理人は、B弁護士に対し、同月19日付けの書面を送付し、本件商標の譲受交渉については、サンダーソンに連絡し、検討中との回答が届いているが、今しばらく時間がかかるとして、交渉時間の猶与を求めた（甲13, 17）。

(5) その後、B弁護士は、被告代理人から、平成16年9月7日付けファクシミリを受領し、サンダーソン所有に係る商標の譲受人である被告の指示により、本件商標登録について不使用取消審判請求をする運びになったとの連絡を受けた（甲18）。

(6) 平成16年7月17日から9月5日にかけて、ブレントラストは、「ウィリアム・モリスとアーツ&クラフツ展」を、岐阜において開催した。ブレントラストは、その展覧会場において、出典作品のデザイン・モチーフを用いた商品を販売した。販売された商品のうち、ハンカチ、クッションカバーのタグには、「MORRIS & Co.」（ただし、「&」は装飾的な字体であり、「Co.」のうち「o」は「C」の右側上半分に記載され、「o」の真下に「.」が付されている。）との標章（以下「甲1標章」という。）が付されている（甲1～8）。

### 3 本件商標の使用について

(1) 上記認定事実、とりわけ、2(6)記載の事実によれば、平成16年7月17日から9月5日にかけて、岐阜において開催された「ウィリアム・モリスとアーツ&クラフツ展」において、甲1標章が使用されたとの事実を認めることができる。

本件商標と甲1標章を対比すると、甲1標章は、上記のとおり、本件商標の「Morris & Co.」のうち、「Morris」の部分が大きく表記され、「&」に装飾的な字体が用いられ、「Co.」のうち「o」が「C」の右側上半分に記載され、「o」の真下に「.」が付されている点で異なる。

しかしながら、甲1標章と本件商標において使用されているアルファベット等は、大文字か小文字か、あるいはデザイン化されているかどうかの違いはあるものの同一であり、いずれから、「モリスアンドカンパニー」との呼称が生じ、「モリス商会」ないしは「モリス会社」との観念が生じるものと認められる。このような本件商標と甲1標章で使用されている文字の共通性や、呼称及び観念の同一性に照らすと、甲1標章は、商標法50条1項にいう「社会通念上同一と認められる商標」というべきである。

(2) これに対し、被告は、甲1の1の写真に写った包装の中身の商品は明らかでなく、その商品に対応してタグが付されていたかどうかははっきりしない、甲1、2のタグ上に表示されている甲1標章は、本件商標とはその構成を異にしており、社会通念上も同一の商標とはいえない、本件タグ上の表示は、ウィリアム・モリス展を示す表示にすぎない、などと主張する。

しかしながら、前記判示のとおり、甲1ないし8によれば、甲1の1の写真に写されている商品が包装されたハンカチ及びクッションカバーであり、それぞれの商品に対応してタグが付されていると認められ(確かに、甲1の1、2によれば、写真の写しが証拠として提出されていることもあって、タグの付され方などには多少不自然な感じがないではないが、この点について、被告は単にこれを指摘するのみで、格別の反証活動をしておらず、甲2～8と合わせて考えるならば、上記のとおり認められる。)、また、本件タグに記載されている甲1標章は、前記判示のとおり、外観やデザインにおいて本件商標とは多少異なるが、使用されている文字の共通性や、呼称及び觀念の同一性に照らすと、本件商標と社会通念上同一とすることができる。さらに、本件各商品に付されたタグには、「ウィリアム・モリスとアーツ&クラフツ」という展覧会名が記載されているが、これは本件各商品が同展覧会の開催を記念して発売されたことから展覧会名を付しているにすぎず、展覧会名の下に記載された甲1標章は、タグのつけられた商品の出所表示機能を有するというべきである。

(3) 以上によれば、原告から本件商標権の使用許諾を受けたブレントラストは、「本件審判請求前3月」である平成16年6月8日から本件審判請求の登録の日である平成16年9月27日までの間に、本件登録商標(より正確には、商標法50条1項の規定により本件登録商標に含むとされている、本件商標と社会通念上同一と認められる商標)を、本件商標の指定商品について使用したと認めることができる。

#### 4 本件審判請求がされることを知った後かどうかについて

そこで、次に、ブレントラストによる本件登録商標の使用が、本件審判請求がされることを知った後であるといえるかどうかについて検討する。

(1) 上記認定事実、とりわけ上記2(2)ないし(5)によれば、

被告の前身であるサンダーソンは、本件商標登録に対して異議の申立てを行ったが、特許庁は平成14年7月25日に本件商標登録を維持する旨の決定をし、その後、本件審判請求まで、サンダーソン又は被告から本件商標登録の有効性を争う審判請求等はなされず、またそのような審判請求を行う旨の意思表示が原告にされたこともないこと、

原告は、平成15年4月28日付け通知書をもって、被告のライセンサーであるマナトレーディングに対し、本件商標権の侵害行為を停止することを要

求し、マナトレーディングは、同年5月2日付け回答書をもって、回答の猶予を求めたが、その後、この問題について原告側と被告側との間でやりとりはなく、原告側又は被告側が何らかの法的な措置をとったこともないこと、

平成16年3月10日ころ、原告代理人は、被告代理人に対し、本件商標権の譲渡について打診したが、被告代理人は、同月19日付けの書面をもって、サンダーソンが検討中であることを理由として交渉時間の猶与を求め、その後、原告側と被告側で交渉は全く進められていないこと、

そうしたところ、平成16年9月7日付けファクシミリにより、被告代理人から原告代理人に対して、被告の指示により、本件商標登録について不使用取消審判請求をすることになった旨の連絡がされたこと、の各事実が認められる。

(2) 審決は、(i)被告の前身であるサンダーソンが本件商標の登録に対して異議申立てを行ったが、その主張が採用されなかった事実、(ii)原告からマナトレーディングに対し、商標権侵害通知がなされた事実、の2つの事実に基づいて、被告が「本件商標に対して不使用取消の審判請求をするであろうことは、容易に推認されたとみるのが相当である」と判断している。

ア しかしながら、被告の前身であるアーサー・サンダーソンによりなされた異議申立てに対する決定が出されたのは、本件登録商標の使用がなされた約2年前の平成14年7月25日であり、前記判示のとおり、その後、本件審判請求まで、サンダーソン又は被告から本件商標登録の有効性を争う審判請求等はなされず、またそのような審判請求を行う旨の意思表示が原告にされたと認めるに足る証拠もないのであるから、上記異議申立ての事実から、本件登録商標を使用する際に、原告が本件審判の請求がされることを知っていたと推認することはできない。

イ 次に、マナトレーディングに対する本件商標権侵害の警告については、平成15年5月2日ころ以降、原告側と被告側との間で交渉が行われたことはないのであるから、その1年以上も後になって本件登録商標を使用するとき、この件を契機として、被告から本件審判が請求されることを原告が予期していたとは考えられない。

ウ さらに、本件商標権の譲渡の打診についても、平成16年3月19日ころ以降、被告側からは明確な回答はなく、原告が本件登録商標を使用した当時、原告は被告側の検討結果の連絡を待っている立場にあったのであるから、原告としては被告から本件商標権の譲渡に関して何らかの回答があるか、あるいは被告側から回答がないまま交渉が自然消滅する可能性は予期し得たとしても、本件登録商標の使用がなされた当時、被告からいきなり本件審判が請求されることを知っていたとは考えられず、同年9月7日以前に、被告側から審判請求

について示唆があったことを示す証拠も存在しない。

エ 原告が本件登録商標を使用したのは、「ウィリアム・モリスとアーツ&クラフツ展」の機会においてであるが、美術展覧会において、そのアーティストや出典作品に関連した標章を付すなどして、商品を販売することは珍しいことではなく、本件商標を付した商品を販売するに至った経緯にも、本件審判を請求されることを知って、駆け込み的に本件登録商標の使用に及んだことをうかがわせるような事情は認められない。

オ このように、上記(i)(ii)の事実のみに基づき、本件登録商標の使用がなされたのが本件審判請求がされることを原告が知った後であるとした審決の認定は、事実認定についての経験則に反し、明らかに誤ったものである。そして、本件証拠により認定できる他の事実を総合しても、原告が本件登録商標を使用したのが、本件審判の請求がされることを知った後であると認めることはできない。

(3) これに対し、被告は、商標法50条3項の立法趣旨に照らすと、「審判の請求がされることを知った」とは、審判請求がされる可能性があることを知っていたことを立証すれば足りる、本件のように、高いライセンス料や譲渡対価として法外な金額が提示されたという交渉経緯等に照らすと、原告は、本件審判を当然に想定していたと考えられる、原告代理人が被告代理人を訪れ、本件商標の譲渡の打診をした平成16年3月10日ころにはカタログに掲載する商標も確定していたはずであるから、その時期に本件商標の譲渡の打診があったということは、展覧会において本件商標を使用することは予定されていなかったと考えるのが自然である、などと主張する。

ア しかしながら、商標法50条3項は「その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知った後であることを請求人が証明したとき」と規定しているのであって、審判請求人に対し、審判請求がされるであろうことを被請求人が知っていたことの証明を求めている。同条項のこのような文言に照らすと、「その審判の請求がされることを知った」とは、例えば、当該審判請求を行うことを交渉相手から書面等で通知されるなどの具体的な事実により、当該相手方が審判請求する意思を有していることを知ったか、あるいは、交渉の経緯その他諸々の状況から客観的にみて相手方が審判請求をする蓋然性が高く、かつ、被請求人がこれを認識していると認められる場合などをいうと解すべきであり、被請求人が単に審判請求を受ける一般的、抽象的な可能性を認識していたのみでは足りないというべきである。

本件では、平成16年9月7日に至るまで、サンダーソン及び被告から、本件審判を請求する旨の連絡が原告にされたことはなく、また、本件商標権の侵害の停止についての交渉や、本件商標権の譲渡についての実質的な交渉はほと

んど行われていないのであるから、交渉経緯等に照らし審判請求がされる蓋然性が高いと認識されるような状況が存在したともいうことはできない。

イ また、被告は、原告から高いライセンス料や譲渡対価として法外な金額が提示されたと主張するところ、仮に原告の主張するような提示がなされたとしても、甲17の回答書において、被告代理人は、サンダーソンが検討中であることを伝えるとともに、交渉時間の猶予を求めているのであり、その後、原告と被告との間で交渉が行われて決裂し、あるいは、被告側から審判請求をするなどの意思表示がされたことを示す証拠はない。また、そもそも、原告からの本件商標の譲渡の申し出を被告側が断ったとしても、それによって、被告が審判請求をすることが予期されるものでもない。

ウ 被告は、本件商標の譲渡の打診のなされた時期を考慮すると、平成16年7月からの展覧会において本件商標を使用することは予定されていなかったと主張するが、平成16年3月に本件商標の譲渡の打診がなされたときは、譲渡交渉が成立するかどうかも不確定であり、しかも本件商標の譲渡について原告と被告が合意したとしても、譲渡の時期や条件は当事者間の話し合いにより定めることができるのであるから、被告の主張するとおり、上記展覧会の内容が固まったところに本件商標の譲渡の打診が行われたとしても、上記展覧会において本件商標を使用することが予定されていなかったということとはできない。

エ したがって、被告の主張は理由がない。

## 5 結論

以上によれば、原告の通常使用権者は、本件審判の請求の登録前3年以内に本件登録商標を使用したということができ、その使用が本件審判請求がされることを知った後であるとは認められないのであるから、その使用が商標法50条1項の規定する登録商標の使用に該当しないものとして本件商標登録を取り消すべきであるとした審決の判断は誤りであり、取消しを免れない。

## 〔論 説〕

1. 英国人で“Morris”とは、アーティストとして著名な William Morris (1834～1896)である。私は、彼のことを、ウェッジウッド (Josiah Wedgwood 1730～1795)と対比して、インダストリアルデザインを論じているハーバード・リードの考え方を紹介した中で述べているから<sup>(1)</sup>、なつかしい名前が商標事件で問題となっていることを知った次第である。

2. さて、この事件は、被告が請求した本件商標の不使用による取消事件で、商標法50条3項の適用事実を特許庁審判部では認めて商標登録を取消したのに対する不服の出訴をしたところ、高裁では前記条項の適用を認めず、50条

1項に該当するとの審決を取消した事案である。

3. しかし、判決理由の全体に流れるこの裁判所の考え方は、元高裁判事の歴任者を訴訟代理人に多く据えた原告（審判被請求人）側の主張事実を正確なものとしてすべて認めることは、同じ道を経て来た自分らの先輩方の考え方にしたかった方が無難だろうと、すれすれのところで原告有利と判断したように見える。（これは俗人の思いかも知れないが。）

そこで、本件商標の使用について、裁判所の事実認定において、重要な点だけを拾ってみよう。

(1) 平成16年7月17日から9月5日までの岐阜における「モリス」の美術展覧会で販売した商品のうち、ハンカチやクッションカバーのタグに甲1標章の「MORRIS & Co.」の表示が付いていたから、これと本件商標とは同一と認められ、甲1標章は商標法50条1項にいう「社会通念上同一と認められる商標」といえると認定した。

しかし、この表示は、商標の使用というよりも、単に商品の販売会社の表示といえるものではないか。

(2) 平成16年9月7日付FAXで、被告代理人から原告代理人に対し、被告の指示により、不使用取消審判請求をすることになったとの連絡があった。

(3) 被告の前身から異議申立てに対する決定が出たのは、本件商標の使用がされる2年前の平成14年7月25日であり、また審判請求を行う旨の意思表示が原告にされたと認められる証拠もないから、上記異議申立の事実から、本件審判の請求がされることを知っていたと推認することはできない。

(4) 原告側と被告側との間で平成15年5月2日頃以降は、交渉はなかったのだから、その1年以上も後に本件商標を使用するときに、この件を契機として、被告から本件審判が請求されることを原告が予期していたとは考えられない。

(5) 本件商標の使用がされた当時、被告からいきなり本件審判が請求されることを知っていたとは考えられず、平成16年9月7日以前に、被告側から審判請求について示唆があったことを示す証拠もない。

(6) 美術展覧会において、そのアーティストや出展作品に関連した標章を付して、商品を販売することは珍しいことではないし、本件審判を請求されることを知って、駆け込み的に本件商標の使用に及んだとうかがわせる事情はない。

認定した以上の事実を総合しても、原告が本件商標を使用したのが、本件審判の請求がなされることを知った後とは認められないとした。

判決は、商標法50条3項に規定する「その審判の請求がされることを知った」とは、交渉相手からの、具体的な事実により、審判請求する意思を有することを知ったか、あるいは交渉の経緯その他諸々の状況から客観的にみて相手



方が審判請求をする蓋然性が高く、かつ被請求人がこれを認識していると認められる場合などをいうと解すべきとし、被請求人が単に審判請求を受ける一般的、抽象的な可能性を認識していたのみでは足りないと判示している。

しかし、知財高裁の商標法50条3項の適用についての解釈は、かなりハードルが高いものといえる。

(1) 拙著「意匠法の研究」(四訂版)27ページ

〔牛木 理一〕

## 【本件登録商標】

(190) 【発行国】日本国特許庁(JP)

(450) 【発行日】平成13年7月24日(2001. 7. 24)

【公報種別】商標公報

(111) 【登録番号】商標登録第4485298号(T4485298)

(151) 【登録日】平成13年6月22日(2001. 6. 22)

(541) 【登録商標(標準文字)】Morris & Co.

(500) 【商品及び役務の区分の数】2

(511) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】

第24類 布製身の回り品、織物製テーブルナブキン、ふきん、かや、敷布、布団、布団カバー、布団側、まくらカバー、毛布、織物製いすカバー、織物製壁掛け、織物製ブラインド、カーテン、シャワーカーテン、テーブル掛け、どん帳、織物製トイレットシートカバー、遺体覆い、経かたびら、黒白幕、紅白幕、ビリヤードクロス、のぼり及び旗(紙製のものを除く。)

第25類 被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、仮装用衣服、運動用特殊衣服、運動用特殊靴

【国際分類第7版】

(210) 【出願番号】商願2000-73850(T2000-73850)

(220) 【出願日】平成12年7月3日(2000. 7. 3)

(732) 【商標権者】

【識別番号】399096309

【氏名又は名称】株式会社ブレントラスト

【住所又は居所】東京都港区西麻布4-16-13 第28森ビル