

登録商標「TEDDY BEAR」不使用取消審決取消請求事件：知財高裁平 20(行ケ)10014・平成 20 年 5 月 15 日（3 部）判決 棄却

〔キーワード〕

不使用取消審判請求（商標 50 条），通常使用権の許諾，社会通念上同一と認められる商標の使用，無効事由の説示

〔事 実〕

本件登録商標は、「テディベアー」と「TEDDY BEAR」の文字を上下二段に横書きし、指定商品を第 17 類「被服，布製身回品，寝具類」として、昭和 60 年 2 月 7 日に出願し、昭和 62 年 5 月 29 日に設定登録した登録第 1953147 号商標であり、登録時は帝人株式会社が商標権者で、平成 13 年 1 月 26 日には株式会社友企画に譲渡移転された。

この間、平成 9 年 5 月 27 日と平成 18 年 12 月 26 日に存続期間の更新登録がなされた。

原告（J 社）は、平成 19 年 3 月 7 日に被告を被請求人として、商標法 50 条の規定に基づき不使用を理由とする本件商標の取消し審判を請求したが、特許庁は平成 19 年 12 月 27 日に不成立の審決をした。

審決は、被告から通常使用権の許諾を取得していた D 社が、布製身回品であるタオルについて、本件商標と社会通念上同一の「Teddy Bear」の文字を使用カタログによって販売していた事実が証明されたとしてした。

これに対して不服の審判請求人（原告）は、審決取消の訴訟を請求したのである。

〔判 断〕

1 取消事由 1（使用商標の使用を本件商標の使用と認定した誤り）について

(1) 使用商標の使用態様

ア 商品及び包装への使用

(ア) タオル・セット商品等の写真（乙 3）には、「熊のぬいぐるみが描かれたタオル（3 枚）及び熊のぬいぐるみ風に造形されたハンガー（1 個）から構成され、収納箱の上部に『Teddy Bear』(since 1902) との表示が付されているタオル・セット商品」の写真，そのタオル・セット商品に梱包されているタオルのうち 1 枚の写真，及びタオル・セット商品の箱の蓋の写真が掲載されている。

上記タオルは，熊のぬいぐるみが描かれ，その下に「Teddy Bear」との表示が付され，更にその下に帯状に横方向に 4 つの「Teddy

「Bear」との表示が付されており、そのタオルのタグには、熊のぬいぐるみが描かれ、その下に「Teddy Bear」との表示が付されている。

また、タオル・セット商品の箱の蓋の上面には、熊のぬいぐるみが描かれ、その下に「Teddy Bear」との表示が付されており、箱の側面には、文字のみにより「Teddy Bear」との表示が付されている。

(イ) 乙3の写真に撮影されたタオルのタグには、企画・発売元としてドウシシャの社名、住所が記載されている。

イ 商品カタログへの使用

(ア) 乙8の1枚目には、カタログ様の表紙に、上方から順に、「SPとギフトアイテムのお役立ちカタログ」「HS」「HITSE LOR」(ヒットセラー)、「販促に役立つ、春夏注目アイテム」「2004 Spring & Summer」と記載されている。

乙8の2枚目には、別紙「商品カタログ」のとおり、上方に文字のみによる「Teddy Bear」の表示がされており、「熊のぬいぐるみが描かれたタオル(2枚)から構成され、収納箱の上部に『Teddy Bear』(since 1902)との表示が付されているタオル・セット商品」(2種)と「熊のぬいぐるみが描かれたタオル(2枚又は3枚)及び熊のぬいぐるみ風に造形されたハンガー(1個)から構成され、収納箱の上部に『Teddy Bear』(since 1902)との表示が付されているタオル・セット商品」(4種。その中には、乙3の写真に撮影された商品と同一の商品も含まれる。)の商品写真が掲載されており、各商品の名称の上段に小さく文字のみによる「Teddy Bear」の表示が表記されている。

乙9は、ドウシシャの株式会社クリエーションについての仕入先買掛元帳であり、平成16年3月22日、同月23日付けで「ヒットセラーカタログVOL. VOL.1」(乙8にHITSE LOR(ヒットセラー)と記載されていることから、乙8のカタログを指すと解される。)を仕入れた旨記載されている。

(イ) 乙10の1枚目及び3枚目には、カタログ様の表紙(表面、裏面)に、いずれも「2004」「GOLDEN GIFT」と記載されており、3枚目の表紙(裏面)には、「社団法人全日本ギフト用品協会認定 1003」と表示されている。

乙10の2枚目には、左側方に文字のみによる「Teddy Bear」の表示がされており、また、「熊のぬいぐるみが描かれたタオル(2枚)から構成され、収納箱の上部に『Teddy Bear』(since 1902)との表示が付されているタオル・セット商品」(2種)と「熊のぬ

いぐるみが描かれたタオル（２枚又は３枚）及び熊のぬいぐるみ風に造形されたハンガー（１個）から構成され、収納箱の上部に『Teddy Bear』（since 1902）との表示が付されているタオル・セット商品」（２種）（これらのタオル・セット商品には、乙３の写真に撮影された商品に梱包されているタオルと同一のタオルが梱包された商品も含まれている。）の商品写真が掲載されている（なお、指定商品の範囲に含まれないが、熊のぬいぐるみが描かれた食器の商品写真も掲載されている。）。

乙１１は、社団法人全日本ギフト用品協会のウェブページであり、株式会社エニシルの「Golden Gift」カタログ（乙１０に「GOLDEN GIFT」と記載されていることから、乙１０のカタログを指すと解される。なお、前記のとおり、乙１０のカタログに掲載されたタオル・セット商品には、乙３の写真に撮影された商品に梱包されているタオルと同一のタオルが梱包された商品が含まれている。）に認定番号１００３を承認、付与した旨記載されている。また、乙１２は、株式会社エニシルのウェブページであり、同社が、カタログ及びインターネットによるギフト商品の卸売販売、販売促進に関する企画・販売を事業内容とし、「Golden Gift」カタログを発行していることが認められる。

(2) 指定商品への該当性

タオルは、本件商標の指定商品中「布製身回品」の範疇に属する商品である。

(3) 使用商標と本件商標との社会通念上の同一性

商標法５０条には、同条所定の取消審判制度における登録商標の使用の範囲について、「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標」を含めて解釈すべきである旨が規定されている。一般に、商標は、取引の実情、商品の性質その他様々な事情に応じて、変更を加えて使用する必要性が高く、そのような必要性に対応するために、同条の解釈規定が設けられた趣旨に照らすならば、登録商標と全く同一の商標に限定して解釈するのは相当でなく、登録商標が、観念及び称呼を共通にする片仮名による表示と欧文字による表示を２段書きにした商標である場合に、欧文字部分のみからなる商標を使用したときも、特段の事情のない限りは、当該登録商標と社会通念上同一の商標が使用されたものと評価されるべきである。

本件について、上記の観点から検討する。

ア 乙８の２枚目の上方に表示された文字のみによる「Teddy Bear」の表示、乙８の２枚目の各商品の名称の上段に小さく表記された文字のみによる「Teddy Bear」の表示及び乙１０の２枚目の左側方に

表示された文字のみによる「Teddy Bear」の表示については、以下のとおり、本件商標と社会通念上同一の商標が使用されたものというべきである。すなわち、本件商標は、「テディベアー」及び「TEDDY BEAR」の文字を上下二段に横書きしてなり、観念及び称呼を共通にする片仮名による表示と欧文字による表示を2段書きにした商標であるのに対し、使用商標は、本件商標の欧文字部分を、「T」と「B」以外の文字を小文字にして表示した点において相違があるものの、使用商標と本件商標は、観念及び称呼を共通にするから、社会通念上同一と評価することを妨げる特段の事情があるとは認められない。

したがって、上記の使用商標と本件商標とは社会通念上同一であると認められる。

イ なお、乙8及び乙10には、カタログに掲載された商品及び商品の包装自体にも、それぞれ「Teddy Bear」の表示があるが、同表示については、以下のとおりの理由から、商標の使用ということとはできない。

すなわち、後記3(2)記載のとおり、「Teddy bear」(又は「teddy bear」、「テディベアー」、「テディベア」)は、我が国において、独特の形をした小熊のぬいぐるみを意味する普通名詞として知られるようになってきている事情に照らすならば、本件商標は、当該商品の出所を表示するものと一般に認識されることが困難な語と解されること、また、本件カタログないし本件商品には、ぬいぐるみの熊風に造作されたハンガーが含まれていたり、タオルにもぬいぐるみの熊が描かれていること、さらに、セット商品を収納した箱の上面に「Teddy Bear」(since 1902)の表示が付されているが、これは、上記各表示ないし語が小熊のぬいぐるみを意味するようになる契機となった、1902年におけるセオドア・ルーズベルトの後記逸話を示していること(仮に、上記表示部分が、カタログに掲載された商品が1902年から製造、販売されている趣旨を伝えるための表示であるとするならば、それは虚偽の表示に該当する。)等の事実を照らすならば、商品及び商品の包装自体にも「Teddy Bear」の表示については、当該各商品の出所を識別するものとして表示されたものではなく、カタログないし同カタログに掲載された商品に描かれたり、造形されたりした熊が、「テディベア」との愛称で呼ばれる、独特の形をした小熊のぬいぐるみという意味における「テディベア」であることを示しているものと理解するのが合理的であり、需要者又は取引者においても、上記のように理解するのが自然である。

(4) 小括

以上によれば、本件商標は、ドウシシャによって、本件商標の指定商品に属するタオルについて、商品に関するカタログに標章を付して頒布することにより使用されたものと認められる。そして、後記のとおり、少なくとも平成16年4月1日から平成17年3月31日までの使用についてドウシシャが被告に対して本件商標の使用料を支払っていることも合わせ考えると、少なくとも審判の請求の登録（平成19年3月26日）前3年以内に、本件商標は、ドウシシャによって、指定商品について使用されていたものと認められる。したがって、取消理由1は理由がない。

2 取消事由2（ドウシシャを本件商標の通常使用権者と認定した誤り）について

(1) 請求書、当座勘定照合表の記載

乙6の1は、被告が作成したドウシシャあての平成16年10月18日付けの請求書であり、品名欄には「テディベア商標使用料」、「2年度下期分(2004.4.1 ~ 2004.9.30)」、「ミニムロイヤリティ-前受金上期請求分下期請求分」と記載されている。乙7の1は、UFJ銀行が作成した被告の当座勘定照合表であり、平成16年10月29日にドウシシャが被告に金銭を振り込んだ旨記載されている。

乙6の2は、被告が作成したドウシシャあての平成17年4月26日付けの請求書であり、品名欄には「テディベア商標使用料」、「3年度上期(2004.10.1 ~ 2005.3.31)」と記載されている。乙7の2は、UFJ銀行が作成した被告の当座勘定照合表であり、平成17年5月12日にドウシシャが被告に金銭を振り込んだ旨記載されている。

乙6の3は、被告が作成したドウシシャあての平成17年10月24日付けの請求書であり、品名欄には「テディベア商標使用料」、「3年度下期分(2005.4.1 ~ 2005.9.30)」、「ミニムロイヤリティ-前受金上期請求分下期請求分」と記載されている。乙7の3は、UFJ銀行が作成した被告の当座勘定照合表であり、平成17年10月31日にドウシシャが被告に金銭を振り込んだ旨記載されている。

なお、これらの取引書類における金額欄は黒塗りされているが、弁論の全趣旨に照らし、金額の記載がされていたものと推認することができる。

(2) 全国繊維企業要覧の記載

全国繊維企業要覧2008 vol.41 東日本篇（編集兼発行人：信用交換所総合事業部、発行所：株式会社信用交換所東京本社，同名古屋本社，同京都本社，同大阪本社，平成19年9月20日発行，甲27）には、被告について、業種が製品企画管理であること、ライセンス管理等を行っていること、「Teddy Bear」の商標を管理等していること、ドウシシャが販売先である

ことが記載され、業績として、平成16年7月期、平成17年7月期、平成18年7月期の売上、平成16年7月期、平成17年7月期の当期利益が記載されている。

(3) 通常使用権

以上によれば、少なくとも平成16年(2004年)4月1日から平成17(2005年)年3月31日までの使用について、ドウシシャが被告に対して本件商標の使用料を支払っていることが認められ、前記のとおり、本件商標がドウシシャによって指定商品について使用されていたことも合わせ考えると、少なくとも審判の請求の登録(平成19年3月26日)前3年以内において、ドウシシャは本件商標の通常使用権者であったものと認められ、取消事由2は理由がない。

3 取消事由3(被告による本件商標に係る商標権の取得等が国際信義に反した不正な目的をもったものであるにもかかわらずその点の判断をしなかった誤り)

(1) 原告は、以下のとおり主張する。すなわち、セオドア・ルーズベルトの有名なエピソードに由来するテディベアの愛称をもつ小熊のぬいぐるみの著名性に便乗する不正な意図の下に、譲渡人は大文字からなる「TEDDY BEAR」の文字に片仮名を組み合わせた本件商標に係る商標権を取得し、被告はこれを譲り受けたのであって、そのような事情があるにもかかわらず、被告が通常使用権者によって使用商標を使用させているのであれば、譲渡人が本件商標に係る商標権を取得し、被告がこれを譲り受けて使用していることは、国際信義に反する不正な目的によるものであるから、本件商標の商標登録は取り消されるべきであると主張する。

(2) 以下、検討する。

ア 「テディベアー」及び「Teddy bear」の語については、甲1、甲15(乙4)、甲16(乙5)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

(ア) アメリカ合衆国第26代大統領であったセオドア・ルーズベルト(Theodore Roosevelt)に関しては、1902年、狩猟に出かけた際、一匹の小熊を追いつめたが、その熊を撃たず、命を助けたという逸話が残されている。その逸話が、セオドア・ルーズベルトの優しさを示すものとして広まり、その後間もなく、有名な漫画家はその話を漫画に描き、それを見た者がぬいぐるみの熊を作って販売することを思いつき、自己の店で販売するぬいぐるみの熊に、「Teddy's Bear」(「Teddy」(テディ)は、セオドア・ルーズベルトの名である「Theodore」の別称である。)という名を使うことについてセオドア・

ルーズベルトの許可を求めた。

その後、「Teddy bear」(又は「teddy bear」)という語は、アメリカ合衆国において、独特の形をしたぬいぐるみの熊を意味する語として広く用いられるようになった。

(イ) ジーニアス英和辞典(編集主幹：小西友七，発行所：株式会社大修館書店，1999年(平成11年)4月1日改訂版6版発行)には、「Teddy bear」という語について、「[しばしばt~](ぬいぐるみの)クマの人形((米国の第26代大統領Theodore Roosevelt((愛称)Teddy)が猟で子グマを助けた漫画から；英米の子供はたいていこの種のを1つは持っている))」と記載されている。

また、ランダムハウス英和大辞典(編集主幹：小西友七，安井稔，國廣哲彌，堀内克明，発行所：株式会社小学館，1998年(平成10年)1月10日第2版第6刷発行)には、「teddy bear」という語について、「ぬいぐるみのクマ」，「1907.米；Theodore Rooseveltの別称Teddyにちなむ；狩猟中，彼は子グマの命を助けてやったといわれることから」などと記載されている。

イ 上記アの事実及び弁論の全趣旨を総合すれば、「Teddy bear」(又は「teddy bear」)の語は、アメリカ合衆国において、一般的に独特の形をした小熊のぬいぐるみを意味し、我が国においても、独特の形をした小熊のぬいぐるみを意味する普通名詞として用いられ、また、カタカナ表記の「テディベアー」(又は「テディベア」)の語も、我が国において、独特の形をした小熊のぬいぐるみを意味する普通名詞として用いられており、その名称は、誰もが自己の商品に自由に使用できるという共通の認識を有する状態になっていたといえる(なお、「Teddy bear」，「テディベアー」が、あらゆる色彩，形状及び態様の小熊のぬいぐるみのすべてを指すものではなく、例えば、うす茶色の色彩が施され、かわいい顔立ちをした小熊であって、両足を広げたなどの特徴を有するぬいぐるみの人形のみを指すものと推認されるところであるが、弁論に提出された証拠に基づく限りでは、個々の特徴には触れずに、前記のとおり一般的な認定にとどめることとする。)

ウ したがって、「Teddy bear」(又は「teddy bear」)，「テディベアー」(又は「テディベア」)の語の由来を考慮すると、ぬいぐるみと同一又は類似の商品のみならず、ぬいぐるみと強い関連性のある商品についてであっても、「Teddy bear」(又は「teddy bear」)，「テディベアー」(又は「テディベア」)という語を商標として登録し、それを特定の商標権者が独占することは、セオドア・ルーズベル

トの有名なエピソード，又はテディベアの愛称をもつ小熊のぬいぐるみ固有の人気や著名性に便乗する意図，又は誰もが自己の商品にその「テディベア」等の名称を自由に使用できるという共通の認識を覆す意図があり，公正な競争秩序ないし公平の観念に反するものとして，商標登録の無効事由を構成する余地があるというべきである。しかし，仮に，譲渡人による本件商標に係る商標権の取得又は被告によるその譲り受け若しくは使用が，公正な競争秩序ないし公平の観念に反した不正の目的をもってしたものと認められるとしても，その事実をもって，被告ないしその通常使用権者における登録商標の不使用を理由とする商標登録の取消事由に該当すると評価することはできない。

したがって，原告の主張に係る取消事由3は理由がない。

4 結論

以上のとおり，原告主張の取消事由はいずれも理由がない。他に本件審決を取り消すべき瑕疵は認められない。

よって，原告の本訴請求は理由がないから棄却し，主文のとおり判決する。

〔論 説〕

1．本件は、商標法50条に基く不使用取消しの事由はないと判断した審決の取消に対する事案であり、知財高裁もまた原告の請求を認めなかったことは、その限りでは妥当である。

しかし、原告による第3の取消事由が、被告による本件商標に係る商標権の取得が国際信義に反した不正な目的を有するものであると主張した点は、商標法50条による登録取消し事由には当たらないとしても、商標法4条1項7号に該当する登録無効事由があり得ることを判決が説示し、原告をしてそうすることを促す示唆を与えていることは注目される。

2．このような裁判所による新しい形の道への「示唆」は、「付言」や「念のため」という傍論とは性質がやや違い、積極的なアドバイスが見て取れるのであり、敗訴した当事者にとっては貴重な次のアクションへの自信となる言葉である。

ただ7号の規定は厳格に解されるべきであり、一口に国際信義といっても、その意味内容は様々な場合があり得るから、ケース・バイ・ケースで適用の可否が考えられて然るべきであろう。そのような主張が、公序良俗に名を借りた漁夫の利を審判請求人に与えるようなことになってはならないのである。

3．ところで、「Teddy Bear」の名称の登録商標を調査したところ、

50件に余る登録商標が存在することがわかった。この名称を商品や役務に商標として使用したい業者は、これらの登録商標に対し、登録無効審判を請求して無効にしておかなければ安心して使用することはできないだろう。(登録無効となれば、商標権は設定登録日に遡及して消滅する。商標46条の2第1項本文)

ただし、商標権者から使用者に対して商標権侵害訴訟が起されたとしても、被告は商標法39条で準用する特許法104条の3第1項を援用し、無効事由の存する登録商標に対する無効の蓋然性を抗弁として主張することができる。

〔牛木 理一〕

別紙 1

テディベアー
TEDDYBEAR

別紙 2

Teddy Bear



Teddy Bear
ウォッシュタオル2枚セット TBC-T10
商品番号 496396

1,000円(本体価格)
1,050円(税込価格)

●洗濯機対応/2枚×400×350mm ●重量/200g
●洗濯機対応/2枚×800×833mm ●重量/400g



Teddy Bear
ウォッシュタオル・フェイスタオルセット TBC-T15
商品番号 496397

1,500円(本体価格)
1,575円(税込価格)

●洗濯機対応/2枚×400×350mm ●重量/200g ●洗濯機対応/1枚×800×833mm
●重量/400g



Teddy Bear
ウォッシュタオル2枚・タオルハンガーセット TBC-T20
商品番号 496398

2,000円(本体価格)
2,100円(税込価格)

●洗濯機対応/2枚×400×350mm ●重量/200g
●洗濯機対応/1枚×800×833mm ●重量/400g



Teddy Bear
ウォッシュタオル・フェイスタオル・タオルハンガーセット TBC-T25
商品番号 496429

2,500円(本体価格)
2,625円(税込価格)

●洗濯機対応/2枚×400×350mm ●重量/200g ●洗濯機対応/1枚×800×833mm
●重量/400g



Teddy Bear
ウォッシュタオル2枚・フェイスタオル・タオルハンガーセット TBC-T30
商品番号 496430

3,000円(本体価格)
3,150円(税込価格)

●洗濯機対応/2枚×400×350mm ●重量/200g ●洗濯機対応/1枚×800×833mm
●重量/400g



Teddy Bear
ウォッシュタオル・フェイスタオル2枚・タオルハンガーセット TBC-T35
商品番号 496431

3,500円(本体価格)
3,675円(税込価格)

●洗濯機対応/2枚×400×350mm ●重量/200g ●洗濯機対応/2枚×800×833mm
●重量/400g