

登録商標「Bon Terra (ロゴ)」不使用取消審決取消請求事件：知財高裁平成 20(行ケ)10025・平成 20 年 6 月 26 日(3 部)判決 棄却

〔キーワード〕

商標法 50 条 1 項, 何人も, 登録商標の使用, 取消審判請求の予告登録前 3 年以内, 審判請求の権利の濫用

〔事 実〕

原告 B 社(独 国)は、別紙商標目録 1 (別紙審決書写し別掲〔本件商標〕も同じ。)記載のとおり構成からなり、指定商品を第 19 類「わら・ココヤシ繊維・その他の有機繊維及び無機繊維製の土壌侵食防止用植生マット」とする登録第 3296689 号の商標(平成 6 年 3 月 9 日登録出願, 平成 9 年 4 月 25 日設定登録, 平成 18 年 11 月 7 日更新登録。以下「本件商標」という。)の商標権者である。

被告 Y は、平成 19 年 1 月 29 日、商標法 50 条に基づき、本件商標登録の取消しの審判を請求し(取消 2007-300093 号事件, 以下「本件審判」という。), 同請求は、同年 2 月 14 日、登録された(以下「本件予告登録」という。)

特許庁は、平成 19 年 9 月 26 日、「登録第 3296689 号商標の商標登録は取り消す。」との審決をし、同年 10 月 9 日、その謄本を原告に送達した。

審決の理由は、要するに、原告(被請求人)が本件審判の手續において提出した証拠(甲 1 ないし 6〔審決における乙 1, 乙 1 の 2, 乙 2 ないし乙 5。])によっては、本件商標が本件予告登録前 3 年以内に使用をされたと認めることはできず、また、本件審判の請求が権利の濫用であるとすべき事情は認められないと判断した。

〔判 断〕

当裁判所は、本件予告登録前 3 年以内に日本国内において、本件商標の通常使用権者及び商標権者が本件商標の使用をしていたとは認められず、また、被告による本件審判請求が権利の濫用ということもできないと判断する。その理由は、以下のとおりである。

1 取消事由 1 (本件商標の使用の事実に関する認定の誤り) について

(1) ウエスコットによる本件商標の使用について

原告は、ウエスコットが、本件商標の通常使用権者であることを前提として、ウエスコットが、本件商品カタログ(甲 1)、ウエスコットのインターネット上のウェブサイト(甲 3 参照)、国土交通省が管理する新技術情報提供シス

テム（NETIS）に登録された技術名称「ボンテラ」の掲載ページ（乙5）において、本件商標を使用したと主張する。

しかし、以下のとおり、ウエスコットは、本件商標の通常使用権者であるとは認められず、また、ウエスコットが、本件予告登録前3年以内に日本国内において、原告主張に係る本件商標を使用した事実も認められない。したがって、原告の上記主張は失当である。

ア ウエスコットが本件商標の通常使用権者に当たるかについて

ウエスコットが本件商標の通常使用権者であったか否かについて、以下のとおり判断する。

(ア) 事実認定

下記証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

- a ウエスコットは、遅くとも平成7年ころから、原告の関連会社であったボンテラアメリカの総輸入元（総代理店）として、本件商標や、「Bon Terra」の文字、「ボンテラ」の文字などを用い、本件商標の指定商品に該当するボンテラアメリカから輸入した浸食防止用マットに関する事業活動（販売、販促活動、商品説明を含む）を日本国内において開始した。同年3月ころには、本件商標の登録出願の審査に供するため、ウエスコットが作成した本件商品カタログと同一のカタログが特許庁に提出されたことがあった（甲1，8）。
- b ボンテラアメリカは、平成8年（1996年）1月24日、ウエスコットに対し、ウエスコットが日本におけるボンテラアメリカの独占的販売代理店であること、パンフレット及び広告材料を開発し、ウエスコット自身の関連商品を含むすべての種類の浸食防止商品を日本において販売するために、ウエスコットが「Bon Terraロゴ及び商標名」を使用することを許諾すること、「Bon Terraロゴ及び商標名」は、原告の登録商標であるが、ボンテラアメリカが日本における独占的使用権者となっていることなどを内容とする通知を発したことがある（甲5）。しかし、ボンテラアメリカは、平成11年（1999年）に、買収されて消滅した。
- c 原告は、ボンテラアメリカがウエスコットに「Bon Terraロゴ及び商標名」の使用を許諾したことについて、追認した事実はなく、かえって平成17年（2005年）4月18日ウエスコットに対し、ウエスコットが、原告の許諾なく、「Bon Terra商標」を使用していることを指摘し、「Bon Terra商標」の使用の停止を求める趣旨の警告書を発した（乙2）。また、原告は、代理人を通して、平成19年5月28日、ウエスコットの代理店であるパンテックコーポレーションに対しても、本

件商標に係る商標権を侵害する可能性がある旨を通知した（乙3）。

(イ) 判断

上記事実によれば、原告が、ウエスコットに対し、本件商標の通常使用権を許諾したこと、ボンテラアメリカが、平成8年当時、本件商標の通常使用権を許諾する権原を有していたこと、原告が、ボンテラアメリカのウエスコットに対する許諾を追認したことのいずれの事実も認めることはできない。かえって、原告がウエスコットに対して、「Bon Terra商標」の使用権を否定し、その使用の差止めを求めている事実を照らすならば、ウエスコットが本件商標の通常使用権者でなかったと認定すべきである。

確かに、被告が、本件審判手続において、「日本国内においては、従来から現在に至るまで、株式会社ウエスコットが総代理店として、本件商標を使用してきた」と主張した経緯はあるが（甲8）が、同主張は、単に総代理店として営業を行った被告の認識を述べたにすぎないのであって、前記認定及び判断を左右するに足りるものとはいえない。

したがって、ウエスコットが、本件予告登録前3年以内に、本件商標の通常使用権者であったということとはできない。

イ ウエスコットの本件商標の使用の事実について

ウエスコットは、本件商標の通常使用権者ではないが、以下のとおり、同社が、本件予告登録前3年以内に日本国内において、原告主張に係る経緯で本件商標を使用した事実も認められない。

(ア) 本件商品カタログについて

a 本件商品カタログには、その発行日を示す記載は見当たらないが、同カタログは、平成7年に特許庁に提出された商品カタログと同じものであり（甲8、弁論の全趣旨）、その最終ページの右下には、「総輸入元」、「株式会社ウエスコット」、「東京都中野区中野3-36-10中野ヒルサイドビル4階〒164」との記載があること（甲1）に照らせば、同カタログは、郵便番号が7桁化された平成10年2月より前に作成されたものと認められ、また、ウエスコットの所在地は、遅くとも平成17年4月18日以前に、本件商品カタログの記載とは異なるものとなっていたことが認められる（乙2）。

そして、本件全証拠によるも、本件商品カタログが、本件予告登録（平成19年2月14日）前3年以内に、使用されていたとの事実は認められない。

b この点に対し、原告は、本件商標の指定商品は、長年にわたり、特段の変更を加えることなく継続的に販売し、使用することができる特性を有するから、一度作成した商品カタログも、長年にわたりそのまま継続して使

用することができるところ、本件商品カタログは、平成7年3月ころ、特許庁に提出され、また、ヘイレックス・ジャパンから取り寄せることができたことからすると、本件商標の指定商品の販売、販促活動、商品説明等が、本件商品カタログを用いることにより、継続的にされていたと推認されるべきである旨主張する。

しかし、ウエスコットによる平成11年以降の本件商標の指定商品に係る施工実績件数は、国土交通省関連のものが512件、その他の公共機関関連のものが784件に達し(乙5)、その取引件数は少なくないにもかかわらず、10年近くにわたって同一のカタログを使用し続けることは不自然であり、また、郵便番号の7桁化や所在地の移転があった場合に、作り直すこともせずにカタログを使用し続けることは考えられないこと等の事実を照らすならば、本件商品カタログが、本件予告登録前3年以内に、使用されていたとは認められない。原告の主張は採用することできない。

(イ) ウェブサイトのプリントアウトについて

ウエスコットのウェブサイトのプリントアウト(甲3)及び国土交通省が管理する新技術情報提供システム(NETIS)に登録された技術名称欄に「ボンテラ」との記載のある掲載ページ(乙5)の内容を検討しても、本件商標又はこれと社会通念上同一の商標が表示されているとは認められない。

また、甲3は平成19年5月9日に、乙5は平成20年2月7日に、それぞれプリントアウトされたものと認められるところ、本件予告登録前3年以内に、インターネット上のウェブサイトに、甲3又は乙5と同一のコンテンツが存在していたことを認めるに足りる証拠もない。

(2) その他の使用の事実について

ア パンテックコーポレーションのウェブサイトのプリントアウトについて

本件全証拠によるも、パンテックコーポレーションが、本件予告登録前3年以内に、本件商標の通常使用権者であったとは認められない。

また、甲4は平成19年5月21日にプリントアウトされたものと認められるところ、本件予告登録前3年以内に、インターネット上のウェブサイトに、甲4と同一のコンテンツが存在していたことを認めるに足りる証拠もない。

イ 原告のウェブサイトのプリントアウトについて

甲6に表示されているウェブサイト上のアドレス(<http://www.bonterra.de/english/sites/produkt.htm>)が我が国におけるものでないこと、同ウェブサイトの表記が、日本語ではなく、英語であることからすれば、同ウェブサイトの存在は、本件商標が日本国内において使用されたことを示す

ものとはいえない。

また、甲6は平成19年5月17日にプリントアウトされたものと認められるところ、本件予告登録前3年以内に、インターネット上のウェブサイトに、甲6と同一のコンテンツが存在していたことを認めるに足りる証拠もない。

### (3) 小括

以上検討したところによれば、本件予告登録前3年以内に日本国内において、本件商標の通常使用権者及び商標権者が本件商標の使用をしていたとは認められず、原告主張の取消事由1は理由がない。

## 2 取消事由2（権利濫用に関する判断の誤り）について

### (1) 登録商標の不使用による取消審判について

商標法50条1項は、「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各指定商品又は指定役務についての登録商標・・・の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」と規定している。

上記規定は、平成8年法律第68号による改正前の商標法において、登録商標の不使用による取消審判の請求人適格について明示の規定がなかったことから、その反対解釈として、利害関係人に限って同審判を請求することができるのと解される余地が存在していたのを、「何人」にも認めることとし、その旨を法文上明示したものと解される。

したがって、登録商標の不使用による取消審判の請求が、専ら被請求人を害することを目的としていると認められる場合などの特段の事情がない限り、当該請求が権利の濫用となることはないとするのが相当である。

### (2) 本件審判請求について

ア これを本件についてみるに、前記1(1)ア(ア)のとおり、ウエスコットは、遅くとも平成7年ころから、原告の関連会社であるボンテラアメリカの総輸入元（総代理店）として、本件商標や、「BonTerra」の文字、「ボンテラ」の文字などを用い、日本国内における本件商標の指定商品の販売等を開始し、平成8年1月24日、ボンテラアメリカから「BonTerraロゴ及び商標名」を使用することについて許諾を受けて、その使用を継続していた。ところが、同社は、平成17年4月18日、突然、原告から、原告の許諾なく、「BonTerra商標」を使用しているとして、当該商標の使用の停止を求められたことが認められる。

そうすると、ウエスコットが、原告から、本件商標の通常使用権者であ

ることを否定され、使用の停止を求められたため、ウエスコットの法務担当者である被告が、同社のために、本件商標についてその登録の取消しを求めて、本件審判請求に及んだのであって、被告ないしウエスコットの行動は、自然かつ合理的なものであるから、何ら権利の濫用に該当するものとはいえない。

イ 原告は、ウエスコットが、ライセンス料の支払を免れようとしたこと、別件出願（商標目録2）をしたこと、原告による日本国内での商標の使用を妨げることを意図したことを主張する。

しかし、以下のとおり、原告の上記主張はいずれも失当である。

すなわち、前記1(1)のとおり、ウエスコットが本件商標の通常使用権者であることを否定したのは、ウエスコットではなく、原告であること、また、甲5（ボンテラアメリカのウエスコット宛て1996年1月24日付け書簡）には、ライセンス料に関する記載はないことからすれば、ウエスコットが積極的にライセンス料の支払を免れようという意図を有していたと認めることはできず、ウエスコットが、ボンテラアメリカから「Bon Terraロゴ及び商標名」を使用することについて許諾を受け、その使用を継続してきたにもかかわらず、突然、原告から本件商標の通常使用権者であることを否定されたことに鑑みると、ウエスコットが、自ら別件出願について登録を受ける可能性を試そうとしたことは、直ちに著しく不当な行為とまではいえず、また、原告の有する本件商標について、その登録の取消しを求めることは、公序良俗に反する行為とはいえず、原告は、日本国内において、本件商標を使用したこともなく、使用する計画があることもうかがわれない以上、ウエスコットが原告による日本国内での商標の使用を妨げる意図を有していたと認めることもできない。

### (3) 小括

以上検討したところによれば、被告による本件審判請求が権利の濫用ということとはできないから、原告主張の取消事由2は理由がない。

3 以上のとおりであるから、原告の主張はいずれも理由がなく、他に審決を取り消すべき瑕疵は見当たらない。

よって、原告の本件請求は理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。

### 〔論 説〕

1 原告（商標権者・被請求人）は、まず審決における本件商標の使用事実に関する認定の誤りを、審決取消事由として主張した。即ち、ウエスコット（被

告は、同社の法務担当の従業員)が、本件商標の通常使用権者であることを前提として、ウエスコットが、本件商品カタログやウェブサイトや国土交通省が管理する新技術情報提供システム(NE T I S)に登録された技術名称「ボンテラ」の掲載ページで、本件商標を使用したと主張した。

しかし、判決は、証拠からは、ウエスコットによるそのような事実はすべて認められないと認定し、原告の主張を失当とした。

次に、ウエスコットが本件商標の通常使用権に当たるか否かについて、平成7年頃から、原告の関連会社のボンテラアメリカの総輸入元(総代理店)として、本件商標らを用いて、本件商標の指定商品に該当するボンテラアメリカから輸入した浸食防止用マットに関する事業活動を日本国内で開始したが、ボンテラアメリカは平成11年(1999)に買収され消滅した。

また、原告は、ウエスコットが原告の許諾なく「Bon Terra商標」を使用していたことに対して停止を求める趣旨の警告書を発していた。

これらの事実から同判決は、原告の主張した事実を全部認めることができないと判断した。

さらに、ウエスコットが本件商標を使用した事実についても、本件商品カタログが本件予告登録前3年以内に使用されていたとは認められないと認定した。その結果、本件商標は商標法50条1項に規定する不使用商標に該当すると判断したのである。

2. 次に、原告は、本件商標に対する審判請求は権利の濫用に当たるとした主張に対し、判決は、ウエスコットが原告から使用停止を請求されたから、同社の法務担当者の被告が、同社のために本件商標についての登録取消しを求めたのだから、被告の行動は自然かつ合理的なものであると認定し、権利の濫用を主張する原告の主張を否認した。

被告の反論や証拠からすれば、原告の主張には根拠がなく、審決を取消すことをしなかった高裁の判断は妥当であろう。

〔牛木 理一〕

別紙

商 標 目 録 1



商 標 目 録 2

ボンテラ  
BonTerra