

登録商標「タフロタン T a f l o t a n」不使用取消・審決取消請求
事件：知財高裁平成 21(行ケ)10216・平成 21 年 10 月 22 日(4 部)判決
棄却

【キーワード】

商標法 50 条 1 項・2 項，商標の使用（輸出），社会通念上同一と認められる
商標

【事 実】

本件は，原告（A 社）が，下記 1 のとおりの手続において，被告（S 社）の
本件商標の不使用を理由とする登録の取消しを求める原告の審判請求について，
特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書（写し）の本件審決（その理
由の要旨は下記 2 のとおり）には，下記 3 のとおり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 特許庁における手続の経緯

(1) 本件商標

商標登録番号：第 4 8 2 1 3 4 7 号

商標の構成：「タフロタン」の文字及び「T a f l o t a n」の文字を二段
に横書きして成る。

指定商品：第 5 類「薬剤」

設定登録日：平成 1 6 年 1 1 月 2 6 日

(2) 本件審判手続及び本件審決

審判請求日：平成 2 0 年 5 月 3 0 日

審判請求登録日：平成 2 0 年 6 月 1 7 日

審決日：平成 2 1 年 4 月 7 日

審決の結論：本件審判の請求は，成り立たない。

審決謄本送達日：平成 2 1 年 4 月 1 7 日（原告に対する送達日）

2 本件審決の理由の要旨

本件審決の理由は，要するに，本件商標と社会通念上同一と認められる商標
が本件商標の指定商品中の「緑内障・高眼圧症治療剤」について，商標権者，
すなわち，被告によって使用されていたものと認めることができるので，本件
商標の登録は商標法（以下「法」という。）50 条の規定により取り消すこと
はできない，というものである。

3 取消事由

(1) 法 50 条 1 項の使用の事実を認定した誤り（取消事由 1）

(2) 法 50 条の「使用」に「輸出」を含むとした判断の誤り（取消事由 2）

【判 断】

1 取消事由1（法50条1項の使用の事実を認定した誤り）について

(1) 被告の治療剤の開発及び承認とサンプルの送付

乙4の1ないし6，乙11の1及び2によると，以下の事実が認められる。

被告は，「DE - 085」の開発コードでプロスタグランジン系緑内障・高眼圧症治療剤（一般名：タフルプロスト。以下「本件治療剤」という。）を開発し，平成18年7月31日に我が国において薬事法上の承認申請をし，フィンランド共和国タンペレ所在の被告の子会社であるサンテン・オイ社は，平成19年4月2日に欧州主要13か国において，本件治療剤の承認申請を行った。

被告は，本件治療剤に「タフロタン」の名称を付していたところ，本件治療剤の欧州における承認申請については，平成20年3月19日に審査が終了し，同年4月30日にデンマーク王国の当局から最初の承認が得られた。そして，この事実は，同年5月8日付けの日経産業新聞に掲載され，今後1年間で，残る欧州各国から順次承認を得られる見通しであることが報じられた。

そこで，被告は，サンテン・オイ社に対し，平成20年3月14日，「0.0015% DE - 085 点眼液」と特定された本件治療剤のサンプル5000本を発送し，同サンプルは同月17日に同国において輸入を許可され，サンテン・オイ社に配達された。

(2) 被告のラベル及び包装箱の作成と商標の使用

また，乙1の1及び2，乙5の1及び2，乙6の1及び2によると，以下の事実が認められる。

被告は，株式会社岩田レーベルに対し，本件治療剤のボトルに貼付するラベル（製剤見本用5万枚を含む14万枚。以下「本件ラベル」という。）を発注し，同ラベルは，平成20年3月21日，被告に納入された。本件ラベルには，「TAFLOTAN®」と大きく表示され，その直下に「15 Mikrogramm/ml」，「Augentropfen」及び「TafIuprost」の文字が小さく3行に表示されている。

被告は，富士包装紙器株式会社に対し，本件治療剤の包装箱（製剤見本用1000箱を含む3000箱であり，いずれも1箱50本入り。以下「本件包装箱」という。）を発注し，同包装箱は，平成20年3月21日，被告に納入された。本件包装箱の上面と各側面には「TafIotan 15µg/mL」と大きく表示され，その右下に小さく「50283」の文字が表示されている。また，底面には小さく「タフロタン（ドイツ）2.5mL×50函」と表示されている。

この点について，原告は，前記ボトル及び本件包装箱に使用時期及び製造者の表示がないとして，乙1の1及び2による事実認定に疑問を呈するが，乙5の1及び2，乙6の1及び2によると，製造時期及び製造者を含め，上記認定

は容易であって、その認定を左右する証拠はなく、原告の主張は採用し得ない。

(3) 被告の本件治療剤の輸出

乙3の1ないし7によると、以下の事実が認められる。

被告は、サンテン・オイ社に対し、平成20年4月22日、「TafloTan 15マイクログラム/ミリリットル点眼薬」と特定される本件治療剤7万0750本及び「TafloTan サンプル15マイクログラム/ミリリットル点眼薬」と特定される本件治療剤のサンプル2万5650本を計7個口で発送し、これらは同日関西空港税関支署長により輸出を許可された上で空輸され（以下「本件輸出」又は「本件輸出行為」という。）、同月24日にはフィンランド共和国において輸入を許可され、サンテン・オイ社に配達された。

この点について、原告は、乙3の1、3及び4において表示される本件輸出に係る輸出品の重量に食い違いがあることを指摘するところ、確かに、乙3の1において「正味重量」として1051.0キロ、「総重量」として1101.0キロとされているのに対し、乙3の3においては「チャージャブルウェイト（課金の基準となる重量）」として1102.5キロとされ、乙3の4においては「数量(1)」として「543.0KG」とされている。

しかしながら、乙9によると、乙3の3を作成したDHLグローバルフォワードディングジャパン株式会社の担当者は、乙3の3を作成するに当たっては、本件輸出に係る輸出品の重量は、実重量の代わりに国際航空運送協会の規則に基づいた容積重量の計算によっていることが認められる。そして、乙10によると、乙3の4の作成に当たっては、同社の担当者間の連絡ミスにより誤った重量が記載された可能性があることと認められるところ、乙3の1ないし7は品名、貨物の個数、輸出者、荷受人において互いに一部又は全部を共通にし、輸送の経過と整合的に理解することができるものであり、乙3の1、2及び4に表示されるインボイスの番号が同一であることから、乙3の4の重量記載が他と整合しないことをもって、被告による本件輸出行為が認定できなくなるものではない。

また、原告は、乙3の7の送金日が、インボイスに記載された期限からわずかに遅れていることを指摘するが、このことは被告による本件輸出行為の認定に影響を与えるものではない。

(4) 本件輸出の際の本件ラベル及び本件包装箱の使用

上記(1)ないし(3)において認定した被告の本件治療剤の開発及び承認取得とサンプルの送付、ラベル及び包装箱の作成と商標の使用、本件治療剤の輸出という一連の経過を踏まえ、本件輸出に係る本件治療剤とそのサンプルの本数（それぞれ7万0750本と2万5650本）が、納入された本件ラベルの数（本件治療剤用9万本分、サンプル用50000本分）及び本件包装箱の数

(本件治療剤用10万本分, サンプル用5万本分)とも見合うものであることと弁論の全趣旨とを総合考慮すると, 被告は, 本件輸出に係る本件治療剤に本件ラベルを付した上, 本件包装箱に梱包したものと認定することができ, この認定を妨げる証拠はない。

(5) 被告による本件商標の使用

以上によると, 被告は, 自らの商品である本件治療剤に本件ラベルをもって「T a f l o t a n」及び「T A F L O T A N」の商標を付し, 「T a f l o t a n」及び「タフロタン」との商標が付された本件包装箱に包装した上, これらを輸出しているところ, これらの商標から「タフロタン」の称呼が生ずることは明らかであり, これらの商標はいずれも「タフロタン」の文字と「T a f l o t a n」の文字を二段に横書きして成る本件商標と社会通念上同一と認められる。

そうすると, 被告は, 本件ラベル及び本件包装箱が納入された平成20年3月21日から, 本件輸出が行われた同年4月22日までの間に, 本件商標の指定商品である「薬剤」に含まれる被告の本件治療剤及びその包装に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付し, 同商標を付した本件治療剤を輸出したものと認められるのであるから, 被告は, 本件審判請求の登録(平成20年6月17日)前3年以内に日本国内において本件商標を使用したものと認められる。

(6) 小括

したがって, 原告主張の取消事由1は理由がない。

2 取消事由2(法50条の「使用」に「輸出」を含むとした判断の誤り)について

(1) 不使用取消審判における「使用」の意義

法50条1項は, 継続して3年以上日本国内において指定商品についての登録商標の使用がされていないときに, 当該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旨を規定し, 同条2項は, 不使用取消審判においては, 商標権者等が使用の事実を証明しない限り商標登録の取消しを免れない旨を規定しているが, 法は, 標章の「使用」に当たる行為についても法2条3項各号をもって定義しているところ, 同項2号によると, 「商品又は商品の包装の標章を付したものを譲渡し, 引き渡し, 譲渡若しくは引渡しのために展示し, 輸出し, 輸入し, 又は電気通信回線を通じて提供する行為」は標章の「使用」に当たると規定されている。

法50条に規定されている不使用取消審判の制度は, 本来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商標法上の保護を, 長期間にわたって使用されていない商標に与えたままにしておくことは, 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となるため、そのような商標登録を取り消すための制度であると解される。

そして、この制度の適切な運用により、長期間使用されていない登録商標が取り消され、登録商標に対する信頼が相対的に確保されるのであり、これは商標を保護して商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図るという法の目的に合致するものであり、不使用取消審判の場面における「使用」の概念を法2条3項各号において定義されているものと別異に理解すべき理由はない。

この点について、原告は、法2条3項2号に規定する標章の使用に当たる行為に「輸出」が加えられたのが、法改正（判決注：平成18年法律第55号による改正をいう。）によるものであることから、法改正前には使用に当たらなかった輸出については、法改正後も使用に当たらないと解すべきであるとの趣旨の主張をするが、少なくとも法改正後の現在においては上記のとおり解されるべきものであるから、原告の主張を採用することはできない。

また、原告は、本件輸出行為が被告とその外国の子会社であるサンテン・オイ社との間で行われたものであることから、輸出に当たらないというべきであり、そうでなければ、脱法行為を助長するとの趣旨の主張もするが、各別の法人格である親子会社間の取引について、他の取引と別異に取り扱う理由はなく、その理は当該取引が親子会社間の輸出であっても異なるものではないところ、本件においては、本件輸出行為を認定し得るのであるから、この点の原告の主張も採用することはできない。

(2) 小括

したがって、原告主張の取消事由2も理由がない。

【論 説】

1. 商標法は、登録商標の使用に当たっては、法50条1項カッコ書きにおいて、「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む」と規定する。

第1に、「書体（typeface）」とは、文字の形態（デザイン、例えば明朝体、ゴシック体、ローマン体、サンセリフ体、スクエアセリフ体など）をいい、またこれらの古典的な書体のほか、近年わが国では「タイポス」や「ナール」のような多くの新書体も増えて普及しているが、いずれも従来の文字体を基本とする判読可能なデザインである。

第2に、「社会通念」とは、日本人社会一般に通用する常識をいうから、他人が見ても正確に読解することができないような、個人の個性豊かな独特な文字によるスペルであるサイン（署名）のようなものは、本件商標のように標準

文字書体から成る文字標章とは、社会通念上同一の文字であると解することはできない。

また、法50条1項カッコ書き中の規定は、単なる物理的同一の範疇を超えて取引社会の通念に照らし、英文字を片仮名表示に変更しても相互に同一の称呼や観念を生ずる商標と解することにするなど、過去の多くの裁判例の蓄積に根拠を置いて立法化されたものといえるところ、しかしこれは、実質的に同一性の範疇のものに限られるから、例えば、商標法4条1項10号・11号に規定するような「又はこれに類似する商標」にまで及ぶものではない。

ちなみに、不競法2条1項3号は、「他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡し する行為」を不正競争と定義し、ここに「模倣する」とは、「他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいう」と定義しているから、商標法50条1項にいう「社会通念上同一」については、法律上は同一の趣旨のことをいっていると解することができる。

2．そこで、本件商標に係る文字は「タフロタン Taflootan」なる欧文字から成るのに対し、実際に使用している標章の文字態様は「Taflootan」及び「TAFLOTAN」であり、これは被告独自の商品である本件治療剤とその包装に付して使用されていると認定された。したがって、この使用標章は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標であり、被告はこれを付した商品（治療剤）を輸出したもので、それは本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用していたものと認められると認定されたのである。

3．この事件の他の争点に、わが国商標法が商標の「使用」の範囲に、「輸出」を含めたのが平成18年の改正法からであったことから、原告は法改正前には使用に当たらなかった輸出について、法改正後も使用に当たらないと解すべきであると主張したが、このような主張は筋が通らないことから、採用されなかった。原告による本件審判請求の登録は平成20年6月17日であるから、それ以前少なくとも3年間に輸出していた事実があり、法50条2項により商標権者（被告）がその事実を証明した以上、同条項の適用はないことになる。

また、この輸出による使用事実の証明は、外国においては子会社に相当する親子関係にある企業間であったとしても、問題はないと説示された。

4．本件登録商標には、類似する商標として「Taflootan」に係る登録第4821348号の商標権も存しているところ、これに対する不使用取消審判請求に対しても不成立の審決があったので、原告（請求人）は同様に審決取消訴訟（知財高裁平成21（行ケ）10217号）を請求したが、前記の本件判決と

同様の理由によって、同日に棄却されている。
いずれの判決も当然であり、妥当である。

〔牛木 理一〕

本 件 商 標

- (1 1 1) 【登録番号】商標登録第4821347号 (T 4 8 2 1 3 4 7)
(1 5 1) 【登録日】平成16年11月26日 (2 0 0 4 . 1 1 . 2 6)
(5 4 0) 【登録商標】

タフロタン
Taflotan

- (5 0 0) 【商品及び役務の区分の数】1
(5 1 1) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第5類 薬剤

別 件 登 録 商 標

- (1 1 1) 【登録番号】商標登録第4821348号 (T 4 8 2 1 3 4 8)
(1 5 1) 【登録日】平成16年11月26日 (2 0 0 4 . 1 1 . 2 6)
(5 4 1) 【登録商標 (標準文字) 】 T a f l o t a n
(5 0 0) 【商品及び役務の区分の数】1
(5 1 1) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第5類 薬剤
【国際分類第8版】
(2 1 0) 【出願番号】商願2004-30967 (T 2 0 0 4 - 3 0 9 6 7)
(2 2 0) 【出願日】平成16年4月1日 (2 0 0 4 . 4 . 1)
(7 3 2) 【商標権者】
【識別番号】000177634
【氏名又は名称】参天製薬株式会社