

商標「NU - STEEL」図形・登録取消審決取消請求事件：知財高裁平成 21(行ケ)10171・平成 21 年 12 月 28 日(3 部)判決 認容 / 審決取消

【キーワード】

商標法 50 条 1 項(不使用取消), 使用・不使用商品の範囲, 社会通念上同一と認められる商標(の使用態様), 商品の区分

【事 実】

原告(NHJ社)は, 登録第 4107315 号商標(平成 7 年 12 月 15 日登録出願, 出願番号商願 07 - 129515 号, 平成 10 年 1 月 30 日登録。以下「本件商標」という。)の商標権者である。本件商標は, 別紙 1 のとおりの「NU - STEEL」の文字及び図形からなり, その指定商品は, 別紙指定商品目録のとおりである。

被告は(NC社), 平成 19 年 10 月 22 日, 本件商標は, 指定商品「鋼」について, 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, 通常使用権者のいずれにおいても使用されていないとして, 商標法 50 条 1 項の規定に基づき, 指定商品「鋼」について商標登録の取消しを求めて登録取消審判請求(取消 2007 - 301355 号。以下「本件審判請求」という。)をし, 同年 1 月 6 日, 取消審判の請求の予告登録がされた。

特許庁は, 平成 21 年 5 月 14 日, 「登録第 4107315 号商標の指定商品中「鋼」については, その登録は取り消す。」との審決(以下「審決」という。)をし, その謄本は, 同月 26 日, 原告に送達された。

2 審決の理由

要するに, 本件商標は, 本件審判請求の登録前 3 年以内に, 日本国内において, その指定商品中の取消請求に係る商品「鋼」について, 商標権者, 専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用されておらず, その使用していないことについて正当な理由があるものとも認められない, というものである。

審決のした, 本件商標が「鋼」に使用されたか否か, 本件商標と原告が使用する標章(以下「使用標章」という。その構成は別紙 2 のとおりである。)が社会通念上同一と認められるか否かについての判断の概要は, 次のとおりである。

(1) 本件商標の「鋼」への使用の有無について

原告の取扱いに係るスチールハウスに, 原告独自の M 型鋼材を採用していることは認められるとしても, M 型鋼材が建築材料や建設部材としての用途以外の商品として, 単独・個別的に取引されている具体的事実はない。

そうすると、M型鋼材の取引は建築用又は構築用の金属専用材料に関する取引ということではできても、建築材料や建設部材としての用途以外の取引ということではできない。

したがって、原告の商品は、取消請求に係る「鋼」の範疇に属する商品と認めることはできない。

(2) 本件商標と使用標章は社会通念上同一と認められるか否かについて本件商標は、上段に山形太線、中段に黒塗り矩形内に縁取りや陰影画法によるやや図案化した「NU - STEEL」の欧文字、下段に直太線とを配した構成からなる。一方、使用標章は、上段に山形太線、中段に赤塗り矩形内に縁取りや陰影画法によるやや図案化した「NU - STEEL」の欧文字及びその下に白抜き様に「HOMES」の欧文字、下段に直太線を配した構成からなる。

そうすると、本件商標と使用標章とは、中段の矩形部において、色彩やその厚みなどの差異を除いても、一見して「HOMES」の欧文字の有無における相違を容易に認識できる。そして、「HOMES」の欧文字が常に商品の品質などを表した付記的なものと認識されて取引に資されているとするのは困難であり、「HOMES」の欧文字の有無が商標を識別する上で看者に与える影響は少なくないものがあるから、本件商標と使用標章とは、構成に置いて相違し、両者を同一視することはできない。

また、本件商標と使用標章の「NU - STEEL」の欧文字は、全体として造語であって、特定の意味合いを生じるものではなく、使用標章には、これに加えて「家、家庭、故郷」等の意味合いを有する英単語、あるいは住宅関連の商品や事業内容と理解することのある「HOMES」の欧文字を含み、本件商標と使用標章は自ずと相違する観念が生じる。

使用標章にあっては、二段に併記された「NU - STEEL」と「HOMES」の欧文字から、一連に「ニュースチールホームズ」の称呼を生じ、「ニュースチールホームズ」の称呼を生じない本件商標とは称呼上も同一といえない。

本件商標と使用標章は社会通念上同一とはいえない。

【判 断】

1 使用標章が使用された指定商品に係る認定判断の誤り（取消事由1）

(1) 原告商品が「鋼」に当たるかについて

原告商品が、被告において不使用取消審判を請求した指定商品「鋼」に使用されたことが証明できたかについて判断する。

ア 事実認定

(ア) 原告は、豪州CDS - NUSTEEL社からスチール鋼材を輸入し、日本国内においてライセンス供与の展開により販売普及を目指すことを目的と

し、ライセンス供与による建築資材の販売、住宅の建築、販売及び関連するシステムの販売、建築資材の輸入、輸出販売等を事業内容とする株式会社である（甲3）。

(イ) 原告は、平成17年7月から8月にかけて、株式会社コトブキホームビルダー、株式会社スキップホーム等に対して、原告が輸入、販売する建築資材の販売、使用、本件商標の使用等について、ライセンス契約を締結した。

また、原告は、国土交通大臣から、建築基準法37条2号所定の安全上、防火上又は衛生上必要な品質に関する認定を受けている。その認定対象は、名称を「CDSニュースチールホームに用いる鋼材」とし、内容を「平成13年1月16日付けに申請があった国土交通大臣が定める安全上、防火上又は衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合する指定建築材料（構造用鋼材及び鋳鋼）・・・」とするものであり、原告商品が同認定対象製品に当たる。

(ウ) 原告が、原告商品等に関連して使用商標を表記して使用している例として、以下の態様がある。

a 原告は、前記株式会社コトブキホームビルダーとのライセンス供与契約に基づき、平成17年7月31日付けで、工事名「(仮称)原町パーキング新築工事建築躯体組み上げ工事(Mチャンネル)」とされる工事について、「御見積書」を作成しているが、その書面の右側中央には使用標章が表示されている（甲4）。

b 原告は、プレスリリース用の用紙（甲7）には、原告商品の特徴を挙げ、具体的に、原告商品は、オーストラリアのCDS-Steel社が製造し、同社から輸入販売する、建築に用いるM型形鋼であること、M型形鋼（Mチャンネル）の優位性として、板厚を薄くできること、軽量化できること、施工性が改善すること等を挙げていることが記載され、原告商品であるM形鋼を使用した骨組みの写真とともに使用標章が表示されている。

c 原告の作成に係る「WORK'S ニュースチールパーソナルヒストリー作品集」と題するパンフレット（甲8）には、原告商品であるM形鋼を使用した建物の写真とともに使用標章が表示されている。

d 原告作成に係る住宅の宣伝用パンフレット（甲9）には、「当社のニュースチールハウスは、独自の特許工法・M型鋼材・Mチャンネルを採用。その技術は、平成12年に改定された建築基準法の第一号物件として国土交通大臣の認定を取得し、高い評価を得ています。」（2頁）などの記載があり、原告製品のM形鋼を使用した建物の構造に関する図面又は写真及びこれを使用した建物の外観及び内部の写真が掲載され、2頁と10頁に、使用標

章が表示されている。

e 原告作成に係る「納入実績」(甲10)と題するパンフレットには、平成13年から平成19年まで(例えば、平成17年8棟、平成18年11棟、平成19年14棟)の原告商品を住宅、店舗等の材料として使用した実績が示され、表紙には使用標章が表示されている。

f 原告作成に係る平成19年4月付けパンフレット(甲23, 甲24)には、工場や工事現場で発生した廃棄物収納用の大型ごみ収集箱、テーブル・下駄箱・多目的棚の組立てキット商品として、鋼板の写真が掲載され、使用商標が表示されている。

g 「形鋼」とは、断面形状が円形でない鋼材の総称であり、H形鋼、I形鋼等がこれに含まれる(甲26, 甲27の1, 2)。原告商品は、断面形状について、片仮名の3個のコの字を連続させて、M字用に成形させた鋼材である。

(エ) 以上によれば、原告は、審判の請求の登録がされた平成19年11月6日の前3年以内に、その販売する商品(M形鋼及び鋼板等)の宣伝広告、見積書、契約書等に、使用標章を表記してこれを使用していると認められる。

イ 判断

(ア) 原告が登録商標を使用した原告商品が、被告において登録商標の取消しを求めた指定商品である「鋼」に含まれるか否かを判断する(なお、取消審判の争点は、原告が登録商標を使用した原告商品が、商標法施行規則6条別表所定の「鋼」に形式的に該当するか否かではなく、原告商品が、被告において取消しを求めた指定商品である「鋼」に該当するか否かである。この点は、商標法50条1項は、登録商標の不使用を理由として、登録商標の取消しを求める者は、登録商標に係る指定商品等の全部又は一部の任意の指定商品を選択して、その取消しの審判を求めることができる趣旨、同条2項は、商標権者等において、審判請求人の取消請求に係る指定商品等の使用をしていることを証明しない限り、その指定商品等に係る登録商標の登録の取消しを免れない趣旨を、それぞれ規定していることから明らかである。)

上記のとおり、原告は、審判の請求の登録がされた平成19年11月6日の前3年以内に、原告商品の宣伝広告、見積書、契約書等に、使用標章を表記してこれを使用している。そして、原告商品は、次のとおりの特徴を有している。すなわち、原告商品は、断面形状につき、直角に互い違いに6回折り曲げて構成されたM字型様の鋼材(形鋼)であること、原告商品は、国土交通大臣から、安全上、防火上又は衛生上必要な品質に関して、建築基準法所定の認定を受けた建築材料(構造用鋼材及び鋳鋼)であること、原告商品は、住宅、店舗等の建物の材料として使用されることが多いが、その

他，駐車場等の構造物，ごみ収集箱，テーブル，棚等の材料として使用されることもあること，原告商品は，オーストラリアのCDS - Nu - Steel社が製造し，原告が同社から輸入販売しているものであること等の性質及び特徴がある。

原告商品は，このような性質・特徴を持った典型的な鋼材であるから，被告において登録商標の取消しを求めた指定商品である「鋼」に含まれることは明らかである。

(イ) この点，被告は，原告商品が「建築用又は建築用のスチール製専用材料」に該当するから「鋼」には含まれない，したがって，審決の認定，判断に誤りはないと主張するようである。

しかし，被告の主張は，以下のとおり失当である。

商標法50条は，何人も，登録商標に係る指定商品等について，その登録商標の取消しの審判を請求することができる旨，及び，被請求人（商標権者）が，その請求に係る指定商品等のいずれかについて登録商標の使用を証明しない限り，登録商標の取消しを免れない旨を規定する。不使用取消しに係る審判請求人において，広範な範囲の指定商品等を不使用取消請求の対象として選択すれば，広範な範囲で取消しの効果を得ることができるが，他方，被請求人（商標権者）は，広範な範囲の指定商品等のいずれかについて，登録商標を使用していることを証明することによって，登録商標の取消しを回避することができ，立証負担は軽減されることになる。同条は，そのような公平の観点から規定されたものであり，不使用取消に係る審判請求人は，これらの得失を考慮して，取消しを求める指定商品の範囲を選択することになる。

ところで，本件において，被告が請求した本件不使用取消しの審判は，指定商品「鋼」についての登録商標の不使用を理由とするものであって，「建築用又は建築用のスチール製専用材料を除外した，その余の鋼」についての登録商標の不使用を理由とするものではない（このような特定方法が，取消請求の適法な特定として許されるか否かについて，ここでは言及しない）。そして，原告（登録商標権者）は，同審判において，本件商標を「鋼」について使用したこと証明できた以上，不使用を理由とする取消しを免れるのはいうまでもない。

なお，本件商標の指定商品は，「鋼」とともに「建築用又は構築用のスチール製専用材料」の両者が併記して登録されているが，そのような指定商品の登録があるからといって，指定商品「鋼」の意義を，下位概念である指定商品を除く趣旨に解釈しなければならない根拠とはなり得ないのみならず，被告のした不使用取消審判の対象とした指定商品について，「建築用又は建

築用のスチール製専用材料を除外した『鋼』と解する根拠にもなり得ない。

(2) 小括

以上のとおり，原告が登録商標を使用した原告商品は，被告において登録商標の取消を求めた指定商品である「鋼」に含まれるから，この点の原告の主張は理由がある。

2 本件商標と使用標章の社会通念上の同一性判断の誤り（取消事由2）

ア 本件商標と使用商標の構成

(ア) 本件商標は，以下の構成からなる。

上から順に， 黒色の太線で描かれた屋根ないし山形の図形部分， 黒く描かれた横長長方形の図形， 横長長方形の底辺と平行して，黒色の太線で描かれた水平の直線からなる。

横長長方形の図形の中心部（前記 部分）は，「N」「U」「点」「左下方から右上方に緩やかな曲線を描いた図形」「T」「E」「E」「L」の「欧文字及び図形」部が白色で太く描かれている。欧文字はいずれも，直線を多用した特有の書体で表記され，「左下方から右上方に緩やかな曲線で構成される図形」は「S」の文字と読めるような態様で描かれている。「欧文字及び図形」は，これを囲むように黒い陰影が付され，看者に立体的な印象を与えるように描かれている。さらに「欧文字及び図形及び陰影」は，欧文字部分についてはその外郭に沿って白い直線で，「S字様図形」の直下については曲線で，全体を囲むように表記され，看者に立体的な印象を与えるように描かれている。横長長方形図形は，その上側約5分の3に「欧文字及び図形」が描かれ，その余の部分は，黒く塗りつぶされたままで，文字又は図形は，何ら描かれていない。

(イ) 使用商標は，以下の構成からなる。

上から順に， 黒色の太線で描かれた屋根ないし山形の図形部分， 赤く描かれた横長長方形の図形， 横長長方形の底辺と平行して，黒色の太線で描かれた水平の直線からなる。

横長長方形の図形の中心部（前記 部分）は，「N」「U」「点」「左下方から右上方に緩やかな曲線を描いた図形」「T」「E」「E」「L」の「欧文字及び図形」部が白色で太く描かれている。欧文字はいずれも，直線を多用した特有の書体で表記され，「左下方から右上方に緩やかな曲線で構成される図形」は「S」の文字と読めるような態様で描かれている。「欧文字及び図形」は，これを囲むように黒い陰影が付され，看者に立体的な印象を与えるように描かれている。さらに「欧文字及び図形及び陰影」は，欧文字部分についてはその外郭に沿って白い直線で，「S字様図形」の直下については曲線で，それぞれ囲むように表記され，看者に立体的な印象を与えるように描

かれている。横長長方形図形は、その上側約5分の3に「欧文字及び図形」が描かれ、その余の部分は、「HOMES」の文字が、白い太線で描かれている。

イ 本件商標と使用商標とを対比する。

両商標は、全体の構成として、上から順に、黒色の太線で描かれた屋根ないし山形の図形部分、横長長方形の図形、横長長方形の底辺と平行して、黒色の太線で描かれた水平の直線からなる点、横長長方形の図形の中心部は、「N」「U」「点」「左下方から右上方に緩やかな曲線を描いた図形」「T」「E」「E」「L」の「欧文字及び図形」部が白色で太く描かれ、欧文字はいずれも、直線を多用した特有の書体で表記され、「左下方から右上方に緩やかな曲線で構成される図形」は「S」の文字と読めるような態様で描かれ、「欧文字及び図形」は、これを囲むように黒い陰影が付され、立体的な印象を与えるように描かれ、さらに「欧文字及び図形及び陰影」は、欧文字部分についてはその外郭に沿って白い直線で、「S字様図形」の直下については曲線で、それぞれ囲むように表記され、立体的な印象を与えるように描かれている点において、共通する。

他方、本件商標においては、横長長方形図形は、「欧文字及び図形」の下方に余白部分があるのに対して、使用商標においては、横長長方形図形の同余白部に「HOMES」の文字が白い太線で、付加されて描かれている点において相違する。

しかし、本件商標は、全体外郭が家を暗示する形状に描かれていること、中央部の横長長方形に「欧文字及び図形」部分が白抜きで太く描かれている部分が、窓ないし居住部分を暗示する形状に描かれていること、「欧文字及び図形」部分は、独創的な書体及び図形が用いられていること等の点で特徴があるが、使用商標は、その特徴的な構成のすべてを用いていること、「HOMES」の文字を付加したとしても、本件商標の全体外郭が家を示す形状の商標であり、また、被告の取り扱う商品が建築用材料であることに照らすならば、取引者、需要者に与える印象が大きく変わるものとは解されないこと等、取引の実情等を含めた諸般の事実を総合考慮するならば、使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標と解するのが相当である。

この点、被告は縷々主張するが、いずれも失当である。

3 結論

以上によれば、本件予告登録前3年以内に日本国内において、商標権者である原告がその請求に係る指定商品中「鋼」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ることを証明したものであると認めることができるから、被告の請求に係る商標不使用取消請求を認めた審決は誤りであって、その取消

しを免れない。よって、原告の本訴請求は理由があるから、これを認容することとし、主文のとおり判決する。

【論 説】

1．判決の判断及び結論は妥当である。

そもそも本件審決は、使用商品と商標態様の2点について、次のように判断したが、それは誤りである。

(1) 本件商標の「鋼」への使用の有無について、原告がM型鋼材を採用していることを認めながら、同鋼材が建築材料や建設部材としての用途以外の商品として、単独個別に取引されている具体的事実はないと認定したこと自体、すでに誤っていたといえる。けだし、原告が取扱っている建築材料や建設部材に使用されている材料は「鋼」（特殊鋼、普通鋼等）であり、その材料に本件商標が使用されていると認められる以上、原告（商標権者）は本件商標を使用していると認定できることは自然だからである。即ち、各用途部材の前にはそれ用の鋼材があるはずである。

したがって、審決が、なぜ「M型鋼材の取引は建築用又は構築用の金属専用品に関する取引ということはできても、建築材料や建設部材としての用途以外の取引ということはできない。」と、狭く認定したのかわからない。

(2) 本件商標と使用商標とは、社会通念上同一のものと認められるか否かについて、両者の構成態様を「社会通念上」別異のものと認定したこと自体、誤りである。けだし、ここに社会通念上とは、当業者間の取引上ないし需要者間の取引上、別異の観念を生ずるような態様のものと認識されるものであることをいうところ、使用商標の態様は、外観及び称呼を含み、わが日本国民の社会通念上、同一の観念を有するものと認められる商標といえるからである。

そして、両商標の態様からは、第1に全体の図形態様が略同一のハウス（家屋）形状に成ること、(2)欧文字による「NU - STEEL」のロゴ態様が同一であることが、確実に認定できるのである。

なお、法50条1項が成立要件とする「社会通念上同一と認められる商標」とは、その立法趣旨から、類似にまでは及ばないにしても、「同一性」の範疇のものを含む概念であると解すべきであろう。その点是不競法にいう「実質的同一」と同様の概念と理解することができる。（不競法2条1項3号，5項参照）

2．なお、特許庁が制定している商標法施行規則第6条関係の「別表」中の第6類全部についての商品群を別紙に掲載するが、これらは同一区分には属しているものの、いずれも相互に非類似の商品である。

〔牛木 理一〕

(別紙 1)

本 件 登 録 商 標



(別紙 2)

使 用 商 標



指定商品目録

第6類

「鋼，建築用又は構築用のスチール製専用材料，スチール製建具，スチール製金具，スチール製建造物組立てセット，スチール製の滑車，スチール製のばね及びバルブ（機械要素に当たるものを除く），スチール製の可搬式家庭用温室，スチール製の吹付け塗装用ブース，スチール製管継ぎ手，スチール製フランジ，スチール製いかり，スチール製ビット，スチール製ボラード，スチール製締付け金具，スチール製の金網，スチール製のワイヤロープ，スチール製のネームプレート及び標札，スチール製のタオル用ディスペンサー，スチール製帽子掛けかぎ，スチール製郵便受け，スチール製靴ぬぐいマット，スチール製ブラインド，スチール製彫刻，スチール製セメント製品製造用型枠」

類似商品・役務審査基準

第6類

「鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製建造物組立てセット，金属製荷役用パレット，荷役用ターンテーブル，荷役用トラバース，金属製人工魚礁，金属製養鶏用かご，金属製の吹付け塗装用ブース，金属製セメント製品製造用型枠，金属製の滑車・ばね及びバルブ（機械要素に当たるものを除く。） ，金属製管継ぎ手，金属製フランジ，キー，コッタ，てんてつ機，金属製道路標識（発光式又は機械式のものを除く。） ，金属製航路標識（発光式のものを除く。） ，金属製貯蔵槽類，いかり，金属製ビット，金属製ボラード，金属製輸送用コンテナ，かな床，はちの巣，金属製金具，ワイヤロープ，金網，金属製包装用容器，金属製のネームプレート及び標札，犬用鎖，金属製のきゃたつ及びはしご，金属製郵便受け，金属製帽子掛けかぎ，金属製貯金箱，金属製家庭用水槽，金属製工具箱，金属製のタオル用ディスペンサー，金属製建具，金庫，金属製靴ぬぐいマット，金属製立て看板，金属製の可搬式家庭用温室，金属製の墓標及び墓碑用銘板，つえ用金属製石突き，アイゼン，カラビナ，ハーケン，金属製飛び込み台，拍車，金属製彫刻」