

登録商標「SEMIE MOSELEY」不使用取消・審決取消請求事件：知財高裁平成 21(行ケ)10335・平成 22 年 2 月 24 日(4 部)判決 棄却 / 最高裁平成 22(行サ)10011 平成 22(行ツ)225・平成 22 年 7 月 8 日(一小)決定 上告棄却 , 平成 22(行ノ)10012 平成 22(行ヒ)229・平成 22 年 7 月 8 日(一小)決定 上告審不受理

### 【キーワード】

標章の使用(商標法 2 条 3 項 8 号), 商品に関する取引書類, サインと標章の使用, 商標法 5 0 条 1 項(登録商標と社会通念上同一と認められる商標), 同一と認める判断主体, 死者の商標更新登録, 特許法 3 4 条の 4 第 2 項(相続その他の一般承継は遅滞なくと死後 1 6 年後の相続登録の関係)

### 【事 実】

#### 第 1 請求

特許庁が取消 2 0 0 9 - 3 0 0 2 2 1 号事件について平成 2 1 年 9 月 1 5 日にした審決を、取り消す。

#### 第 2 事案の概要

本件は、原告(株式会社フィルモア)が、下記 1 の被告(L・M)の本件商標に係る商標登録について、不使用を理由とする当該登録の取消しを求める原告の下記 2 の本件審判請求が成り立たないとした特許庁の別紙審決書の本件審決(その理由の要旨は下記 3 のとおり)には、下記 4 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 本件商標

本件商標に係る登録第 2 0 1 5 1 0 1 号商標は、「SEMIE MOSELEY」の欧文字を書してなり、昭和 6 0 年 1 0 月 2 8 日に登録出願され、第 2 4 類「ギター、その他の楽器、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和 6 3 年 1 月 2 6 日に設定登録され、その後、2 度にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、また、平成 2 0 年 9 月 3 日に被告を登録名義人とする一般承継による本権の移転登録がされ、さらに、同年 1 2 月 1 0 日に第 1 5 類「ギター、楽器、演奏補助品、音さ」を指定商品とする書換登録がされたものである(甲 1, 2)。

##### 2 特許庁における手続の経緯

原告は、平成 2 1 年 2 月 1 6 日、本件商標がその指定商品のすべてについて、継続して 3 年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がないことをもって、不使用による取消審判を請求し、当該請求は同年 3 月 3 日に登録された。

特許庁は、これを取消 2 0 0 9 - 3 0 0 2 2 1 号事件として審理し、平成 2

1年9月15日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との本件審決をし、9月29日にその謄本が原告に送達された。

### 3 本件審決の理由の要旨

本件審決の理由は、要するに、商標権者及び通常使用権者が、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、指定商品に含まれる「ギター」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をした、というものである。

### 4 取消事由

商標権者及び通常使用権者が「ギター」に本件商標の使用をしていたとの認定判断の誤り。

## 第3 当事者の主張

### 〔原告の主張〕

商標権者及び通常使用権者は、以下の(1)及び(2)のとおり、本件審判の請求の登録時である平成21年3月3日から前3年以内に本件商標を使用していない。

#### (1) 被告開設のウェブページにおける画像について

本件審決は、被告開設のウェブページに記載された商品の仕様には「ヘッドロゴ/ SEMIE MOSELEY サイン入り」(「/」は2段となっていることを示す。以下同じ。)との記載があり、また、同ウェブページに掲載された写真のギターのヘッド部には「SEMIE MOSELEY」とのサインが表示されているとして、被告による本件商標の使用の事実を認定しているが、上記ウェブページに掲載された写真では、以下のア及びイのとおり、本件商標の最近の使用の証明とはならない。

ア 被告開設のウェブページに掲載された写真における古いギターの現品がもし現存しているものであったとしても、そのシリアルナンバーが古いものであることからして、そこに表されたサインは、セミー・モズレーが生存中にしたサインであったならば、それは単にサインであって、商標としての使用ではない。セミー・モズレーやモズライト社がそのギターに使用する商標とは、「Mマークmosrite of California」であった。

ギターという商品に表示されるメーカーとしての商標と、その商品を購入したユーザーにメーカーとしてのセミー・モズレーが頼まれてするサインとは峻別されるべきである。

イ したがって、被告によるセミー・モズレーのサインの使用は、商標としての使用とはいえない。

#### (2) 通常使用権者作成とされる納品書等について

また、本件審決は、通常使用権者作成とされる納品書、物品受領書、契約書から、通常使用権者による本件商標の使用の事実を認定しているが、上記納品書等では、以下のア～ウのとおり、本件商標の最近の使用の証明とはならない。

ア 被告と株式会社Swing Science（以下「スウィング社」という。）との間で締結された契約書（甲21）には、そもそも本件商標の使用についての的確な条項は存在せず、スウィング社を通常使用権者と認めることはできない。

イ スウィング社が作成したとする納品書（甲18）及び物品受領書（甲19）の「Semie Moseley（サイン入り）」との手書き部分は、後日、他人が付記したものと認められ、スウィング社が使用していたものではない。

ウ また、上記納品書及び物品受領書に記載されている手書き文字の記載をもって、社会通念上、本件商標と同一と認められる商標の使用ということもできない。

#### 〔被告の主張〕

商標権者及び通常使用権者は、以下の(1)及び(2)のとおり、本件審判の請求の登録時である平成21年3月3日から前3年以内に本件商標を使用している。

##### (1) 被告開設のウェブページにおける画像について

原告は、被告開設のウェブページに掲載された写真における「SEMIE MOSELEY」はサインであって商標としての使用ではないと主張する。しかしながら、商標は、「文字、図形その他の記号…」であるから、商品に付した「文字」は、「商標」ということができる。

##### (2) 通常使用権者作成とされる納品書等について

原告は、スウィング社が作成した納品書や物品受領書に記載されている手書きは、後日、他人が付記したものであると主張するが、これも何らの証拠に基づかない推測である。

#### 【判 断】

##### 1 被告開設のウェブページにおける画像について

###### (1) 認定事実

証拠及び弁論の全趣旨を加えると、次の事実が認められる。

ア モズライトギターは、被告の夫であった故セミー・モズレー及びその関連会社が製作してきたギターの名称である。

イ 被告が開設した「モズライトの公式ウェブサイト」とするウェブサイト（甲5～17）中のウェブページ（甲6）には、本件商標の登録名義人である被告による「夫セミーは16年前の8月7日に他界しました。私はセ

ミーの遺志を継ぎ、モズライト完全復活をメモリアルディの8月7日と定め、予約の受付を開始することに致しました。mosriteは発売当時より日本で的人气が高くファンが多かったこと、またホームページでは日本のファンの皆様から沢山のご要望を頂いたこと、また気候や風土の関係も考慮し、カスタムショップを日本に設置することに致しました。ギター製作につきまして担当しますのは、セミーの一番弟子であったMr. Jesus Diazが京都の工房にて請け負います。彼は、モズライト工場がノースキャロライナ州ジョナスリッジにあったころから工場長を務めておりました、お客様のカスタムオーダーから材料を厳選し、ひとつひとつ丁寧に完成させてお届けすることができます。しかし、全ての工程がハンドメイドになりますので量産はできません。...Y 平成20年8月」との記載がある。

ウ 上記ウェブページの上部の「ショッピング」をクリックし、表われたウェブページ(甲8)左上の商品カテゴリー一覧中の「モズライトギター」をクリックすると、「商品一覧」として「Mosrite'63 Model サンバースト」[#125]、「Mosrite'63 Model キャンディアップルレッド」[#125]及び「Mosrite'65 Model」[#110]との記載と各ギターの写真が掲載され、価格が表示されているウェブページ(甲9,10)が表われる。

エ これらの商品一覧に掲載されたギターの写真をクリックすると、ギターの拡大写真(甲11)、商品の仕様の記載(甲12~14)、ギターヘッド部の拡大写真(甲15~17)が表われる。

オ 上記仕様の記載中には、「ヘッドロゴ/SEMIE MOSELEY サイン入り」との記載があり、また、上記撮影されたギターのヘッド部には「SEMIE MOSELEY」のサインが表示されている。

## (2) 使用の有無

ア 上記(1)の事実によると、被告は、平成20年8月時点において、日本国内における予約販売広告のウェブページにおいて、商品であるギターの商品仕様に「ヘッドロゴ/SEMIE MOSELEY サイン入り」との記載をし、また、ギターヘッド部に「SEMIE MOSELEY」のサインが表示されたギターの写真を商品の写真として掲載したものであることが認められる。

そして、「ヘッドロゴ/SEMIE MOSELEY サイン入り」との記載についてみると、このうちの「ヘッドロゴ」及び「サイン入り」とは、商標の付された場所及び「SEMIE MOSELEY」とのサインが付されていることを示す意味の記載であって、「ヘッドロゴ」及び「サ

イン入り」という記載それ自体は識別性を有するものではないから、「SEMIE MOSELEY」との部分の識別性を表す要部と認めことができ、同要部は、少なくとも本件商標と社会通念上同一と認められる商標と解することができる。

また、上記「SEMIE MOSELEY」とのサインは、本件商標とは、書体のみに変更を加えた同一の文字から成る商標であって、本件商標と社会通念上同一と認められる商標と解することができる。

イ この点につき、原告は、被告開設のウェブページに掲載された写真における古いギターの現品にセミー・モズレーが生存中にしたサインがあったとしても商標としての使用ではなく、セミー・モズレーのサインの使用は、商標としての使用とはいえないなどと主張する。

しかしながら、ギターヘッド部に「SEMIE MOSELEY」のサインが表示されたギターの写真が被告の予約販売のウェブページに掲載されていることは、被告が予約販売する商品であるギターに「SEMIE MOSLEY」というサインが入っているという趣旨にとどまるものではなく、上記(1)のとおり、ヘッドロゴとしての「SEMIE MOSLEY」のサインを付した種別の商品であるギターを予約販売するという趣旨で、同サインを付したギターを広告しているものであって、まさに「SEMIE MOSELEY」のサインの表示を識別性を持つ商標として使用しているものと解することができるものであり、その表示を単なるサインにすぎないという原告の主張は採用し得ない。

ウ したがって、本件商標の登録権者である被告は、本件審判の請求が登録された平成21年3月3日前3年以内である平成20年8月時点において、本件商標の指定商品であるギターに関する広告に本件商標を付して電磁的方法により提供する行為をしたものと認めすることができる。

## 2 通常使用権者作成とされる納品書等について

### (1) 認定事実

証拠及び弁論の全趣旨を加えると、次の事実が認められる。

ア 被告は、平成20年2月19日付け契約書(甲21)において、台湾に本店を有し、京都府亀岡市に支店を有するスウィング社(甲20)の最高責任者であるAに対し、世界市場においてモズライトギター等の営業、販売等に係る代理として行動することを許諾した。

イ 平成20年8月7日付けで、スウィング社は、大阪市所在の「バスウッド65」に対し、「mosriteギター 125 63年モデル」2本及び「同ギター 110 65年モデル」1本を納品し、その旨の納品書(甲18はその控え)を作成し、これを「バスウッド65」に交付し、

「バスウッド65」は、上記ギター3本の物品受領書（甲19）を作成し、これをスウィング社に交付した。これらの納品書及び物品受領書の商品コード欄には、いずれも「Semie Moseley / サイン入り」との記載がある。

(2) 使用の有無

ア 前記1(1)及び上記2(1)の事実によると、被告から、被告の製造販売するギターに付される本件商標について少なくとも通常使用権の設定を受けたと解することができるスウィング社は、平成20年8月7日ころ、日本国内において、商品であるギターについての取引書類である納品書に、「Semie Moseley / サイン入り」との記載を付して取引先である「バスウッド65」に交付したものであることが認められる。

そして、「Semie Moseley / サイン入り」との記載は、「Semie Moseley」と「サイン入り」との2段に分かれて記載され、また、「サイン入り」とは、サインが付されていることを示す意味の記載であって、それ自体が識別性を有するものではないから、「Semie Moseley / サイン入り」との記載のうち「Semie Moseley」との部分の部分が識別性を表す要部と認めことができ、同要部は、本件商標とはその一部につき欧文字の大文字と小文字との表示を変更するなどしたものにはすぎないものであって、本件商標と社会通念上同一と認められる商標と解することができる。

イ この点につき、原告は、上記納品書の「Semie Moseley」との記載は、後日、他人が付記したものであって、スウィング社が使用していたものとは認められないなどと主張する。

しかしながら、上記納品書の控え（甲18）は、複写方式によって作成されたと考えられる「バスウッド65」作成名義の物品受領書（甲19）とその内容において矛盾していないこと及び「Semie Moseley」との記載が納品書において当然に記載される金額欄の記載と筆跡において類似していることなどからすると、上記納品書の「Semie Moseley」との記載が後日に他人が付記したものと疑わせる事情はなく、原告の主張は採用することができない。

なお、被告とスウィング社との間で締結された契約書（甲21）は、被告がスウィング社の最高責任者であるAに対し、世界市場においてモズライトギター等の営業、販売等に係る代理として行動することを許諾するものであるから、被告は、スウィング社に対して、被告製作販売に係るギターに付される本件商標の少なくとも通常使用権を許諾したものと解することができ、同契約書に本件商標の使用についての的確な条項が存在しないと

いう原告の主張を採用することはできない。

ウ したがって、本件商標の通常使用権者であるスウィング社は、本件審判の請求が登録された平成21年3月3日前3年以内である平成20年8月7日ころにおいて、本件商標の指定商品であるギターに関する取引書類に本件商標を付して頒布したものと認めることができる。

### 3 結論

以上の次第であるから、原告主張の取消事由には理由がなく、原告の請求は棄却されるべきものである。

#### 【論 説】

1. この事件は、登録商標に対する不使用取消し審判請求が不成立に終わったことから、審決取消訴訟を知財高裁に請求したところ、請求棄却の判決を受けた事案である。

そこで、この高裁判決に対しては最高裁に3月8日に、「上告状」（民訴法312条2項6号）と「上告受理申立書」（民訴法318条1項）とを提出し、その後、それぞれについて理由書を提出した。（いずれの理由書も、上告提起通知書又は上告受理申立て通知書を受取った日から50日以内が提出期限である。民訴規194条，199条2項）

しかしながら、前者については上告棄却、後者については上告審不受理の決定を受け、これによって判決は確定した次第である。

なお、上告理由としては、法令の解釈（民訴法318条1項）が問題となるところ、ここに法令とは商標法50条1項の規定である。

商標法50条1項は、登録商標の不使用状態が継続したときに、何人も、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の審判を請求することができる旨を規定するが、そのための成立要件は次のとおりである。

- (1) 継続して3年以上 = 不使用期間
- (2) 日本国内において = 不使用地域
- (3) 商標権者，専用使用権者又は通常使用権者のいずれも = 使用者
- (4) 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 = 不使用の商品・役務
- (5) 但し、次のような場合には、登録商標と同一の商標と認める。
  - a) 書体のみに変更を加えた同一の文字
  - b) 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、同一の称呼及び観念を生ずるもの
  - c) 外観において、同視される図形からなるもの
  - d) その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められるもの

2. 「サイン入り」の意義について

2.1 商品はモズライトギターと呼ばれるギターであることは、そのヘッド部分に「Mマーク mosrite of California」の標章が表示されているから、需要者は理解することができる。

ところが、そのヘッドの先端に近い部分にさらに、よく読めないものの、乙号証の納品書（原本なし）に「SEMIE MOSELEY サイン入り」と記されているのを人が見ると、このモズライトギターの製作者であるセミー・モズレーがサインをした保証付きのものであると誤認してしまう。（しかし、セミー・モズレーが製作したことを証明するシリアルナンバーは当然付いていない。）そして、そのモズライトギターは、かつてザ・ベンチャーズのノーキー・エドワードが使用して有名にしたギターであることはファンならば知っているから、それと同じ音質（品質）で演奏できるものと信用して購入し演奏してみて、違いに初めて気が付く。

2.2 商標とは、自他商品や役務の出所識別機能を有する表示であるところ、ギターという商品の生産，証明又は譲渡する者ではないセミー・モズレーという死者の氏名の登録商標としての意義は一体何だろうか。

まして、「セミー・モズレーのサイン入り」とは一体、何を意味するのだろうか。

そのネット広告を見た需要者は、常識的に見れば、彼自身が製造販売するモズライトギターに、彼自身がサインをしたものを渡してくれると思うだろう。

ところが、このモズライトギターのメーカーは、セミー・モズレーの「サイン」を商標として使用しているのではなく、あたかも死者を生者のごとく扱って、需要者への宣伝のために使用しているのである。

2.3 ところで、ギターメーカーにおいて、ギターの種別（判決がいう）を表示するために、主ブランドの他にブランドネームを付けるメーカーとしては、例えばフェンダー社では「ジャガー」、「ジャズマスター」、「ストラトキャスター」、「テレキャスター」、「マスタング」等があるところ、モズライト社にあってはそのような種別はない。したがって、判決が「サインを付した種別の商品であるギターを予約販売するという趣旨で」広告していると説示したことは明らかに誤りである。

ということは、このサイン入りの表示自体は、識別性を持つ商標を意味するものではない。このモズライトギターのメーカーには、他にどんな種別の商品があるというのか、裁判所は認識しているのかといえ、そのような認識は全くないから、何にも認定していない。

2.4 通常使用権者が作成したという納品書について、判決はその全部の記事



を鵜呑みにして認定しているが、手書きのものなどはいつ誰でもいくらでも作成できることを考えれば、この納品書には証拠能力はないというべきだろう。

しかも、インターネットを利用して広く商品の宣伝広告をしている会社が、卸売時にパソコンによって納品書や請求書を作成せず、あえて手書きによってあれこれ記入しているような事実を信用できるだろうか。しかも、このような納品書は特定業者1社だけであるから、それを疑わずに全部信用した裁判所はおかしいとしか言いようがない。また、裁判所はその原本を確認してはいない。

〔牛木 理一〕

## 本件登録商標

商標出願  
公 告 昭62-41625  
公 告 昭62(1987)6月19日  
商 願 昭60-108740  
出 願 昭60(1985)10月28日  
出願人 セミー モズレイ  
アメリカ合衆国 ノースカロライナ州  
28641 ジョナス リッジ ビーオーボ  
ックス85  
代理人 弁護士 ウォーレン・ジー・シミオール

審査官 茂木 静代  
指定商品 24 ギター、その他の楽器、その他本  
類に属する商品

## SEMIE MOSELEY

商標登録第 2015101 号  
昭和 63年 1 月26 日登録

## 被告使用商標

