

輸出用商品に商標を付する行為が 登録商標の使用に該当しないとされ、 指定商品の記載不備が指摘された事例

——コンパス不使用取消事件——

知的財産高裁 平成19年10月31日判決 平成19年(行ケ)第10158号
審決取消請求事件 棄却(上告)
判例時報2005号70頁

工藤莞司**

【要旨】

本件は、平成18年改正前の商標法の下における不使用取消審判の成立審決の取消訴訟において、使用商品の指定商品への属否、使用証明書の信用性及び輸出品の使用該当性が争われ、いずれも否定されて登録商標に係る指定商品の一部について取り消されたものである。登録主義下において累積不使用登録対策という不使用取消審判制度の趣旨が考慮されるべきで、特に、使用商品の二面性が考慮されても良かったとも思われる事案である。輸出品については、定義規定や商標法の目的を挙げて解釈したものであるが、不使用取消審判に係る登録商標の使用については、やはり柔軟な解釈であってもよいと思われる。

また、本判決では、取消対象指定商品の記載方法について、異例の指摘がなされた。

審判請求の趣旨として、「…これらに類似する商品」の記載は、商標法4条1項11号の拒絶理由を解消するための審判請求では、希にはみられる例で、指摘の問題点はあろうが、実務上

例外的に許容されて来たものである。特許庁向けであれば両者間の意思疎通の問題でもあろう。

<参照条文>商標法2条3項、50条1項

【事実】

本件は、原告X(商標権者・被請求人)が有する昭和34年商標法下における商標法施行規則の第12類を指定商品とする登録第1216724号に係る商標登録(以下「本件商標」という。)に対して、被告Y(請求人)が、指定商品中、「自動車並びにその部品及び附属品、及びこれらに類似する商品」について、不使用取消審判を請求したところ(取消2005-31007号事件)、請求に係る指定商品についての本件商標の使用は認められないとして登録を取り消すべき旨の審決がされたので、Xがその取消しを求めて、知財高裁に対して、審決取消訴訟を提起した事案に係るものである。

* 同志社大学名誉教授 Ryuichiro SENGEN

** 弁理士 前首都大学東京法科大学院教授
Kanji KUDO

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

知財高裁は、本件商標について、本件審判請求登録前3年以内に商標権者、専用使用権者又は通常使用権者が取消請求に係る指定商品について使用したことの証明がないとした審決の認定判断に誤りはないとして、Xの請求を棄却したが、審判請求書「請求の趣旨」の取消しに係る指定商品の記載方法については、審判手続上の問題点として指摘した。

【判 旨】

1. ①被告が本件商標を使用する商品「タイミングキット」は旧第12類に属するものではないから、同商品についての本件商標の使用は取消請求に係る指定商品についてされたということとはできず、②同「クラッチ・マスタ・シリンダ」は旧第12類に属し取消請求に係る指定商品に当たるが、原告提出に係る証拠によっては、同商品についての本件商標の使用の事実を認めるに足りないのみならず、また、③輸出を目的とする商品に商標を付する行為をもって商標法50条にいう商標の使用ということとはできない。

(1) 本件商標の「タイミングキット」への使用について

証拠等によれば、原告が本件商標を付して販売した「タイミングキット」は、タイミングベルトとテンショナー等を組み合わせてセットで販売する商品であり、タイミングベルトは、エンジン内のクランクシャフトの回転とバルブの開閉のタイミングを合わせる機能を有するもので、「動力伝導用ベルト」とみるのが相当であるから、旧第9類の「機械要素」に属する。旧第12類には「(他の類に属するものを除く。)」と規定されているのであるから、「タイミングキット」は、旧第12類に属するということとはできず、取消請求に係る指定商品に含まれるということとはできない。

(2) 本件商標の「クラッチ・マスタ・シリンダ」への使用について

原告が平成16年3月にシンガポールあてに、同年10月にパナマあてに、それぞれクラッチ・マスタ・シリンダを輸出した事実は認められるにしても、その包装に本件商標の記載された本件ラベルを貼付した事実は、証拠上これを認めるには足りない。

(3) 商標法2条3項1号における商品の概念について

平成18年法律第55号による改正前の商標法の下においては、これらの規定における「商品」とは、日本国内における流通を予定し、あるいは現に国内において流通している商品を意味し、国内において流通することを予定せず、かつ現に流通していない商品は、これらの規定における「商品」には該当しない。商標法1条の目的でいう「業務上の信用」とは日本国内における業務上の信用であり、「需要者」とは日本国内における需要者を意味する。

2. 裁判所の指摘

本件審判請求の趣旨として、被告が取消しを求めた指定商品の範囲は、「自動車並びにその部品及び附属品」ではなく、「及びこれらに類似する商品」を含めた点において、不明確というべきである。「請求の趣旨」は、①審判における審理の対象・範囲を画し、②被請求人における防御の要否の判断・防御の準備の機会を保障し、③取消審決が確定した場合における登録商標の効力の及ぶ指定商品の範囲を決定づけるという意味で重要なものであるから、「請求の範囲」の記載は、客観的で明確なものであることを要する。

本件について、③の点に関しては、本件取消審決が確定した後の本件登録商標の効力の及ぶ指定商品の範囲は、旧12類「輸送機械器具その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)」から「自動車並びにその部品及び附属品、及び

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

これらに類似する商品」を除外した指定商品となるが、その範囲は客観的明確性を欠き、法的安定性を害する結果になるといわざるを得ない。

今後、請求人の求めた「請求の趣旨」における「指定商品の範囲」（特に、「類似する商品」との記載）の明確性の有無の検討、不明確な請求の趣旨に対する是正手続を十分に尽くすべきであり、審判手続の運用は、すみやかに改善されるべきである。

【研究】

本件は、不使用取消審判の成立審決に対してなされた、審決と同旨の知財高裁の棄却判決であるが、論点が多い。しかも、争点ではない審判手続について付言して、実務家間では注目を浴びた判決である。

1. 不使用取消審判制度の趣旨の理解と商標の使用

1-1 本件では、判旨1.(1)(2)(3)に係るXの主張がいずれも排斥されたものであるが、その中には、考慮されても良かったと思われる点がある。本判決は、不使用取消審判制度の趣旨ではなく、使用の定義規定に係る商品の意義からアプローチした珍しい理論構成が影響したと思われる。『(商標法2条3項1号及び50条1項の)規定における「商品」とは、日本国内における流通を予定し、あるいは現に国内において流通している商品を意味し、およそ国内において流通することを予定せず、かつ現に流通していない商品は、これらの規定における「商品」には該当しないものというべきである。ただし、商標法1条は、同法の目的…でいう「業務上の信用」とは日本国内における業務上の信用であり、「需要者」とは日本国内における需要者を意味するからである。』と、真正面から捉えている（平成18年の改正で、「輸出」を追加した後の問題点は、後記1-4参照）。

しかし、不使用取消審判制度の趣旨からのア

プローチも可能で、同制度は、不使用登録商標の累積という登録主義の弊害を取り除くものであって、その趣旨からすれば、全く使用されていない登録商標の登録を取り消せばその趣旨は達成される。この場合、登録商標の使用について出所表示機能性や業務上の信用の蓄積までを求める必要はなく、その使用によっては商標権者の信用が蓄積されないとしても、自己責任の問題と捉えるべきである（拙稿「商標法構造と出所表示機能の保護（下）」法学会雑誌49巻2号389頁）。裁判例も、『商標の不使用を理由とする商標登録取消しの制度の存在理由（全く使用されていないような登録商標は、第三者の商標選択の余地を狭めるから、排他的な権利を与えておくべきでないとするのが、主たる理由と考えられる。）に鑑みると、登録商標と称呼及び観念を同じくし外観も酷似する標章（これを、「社会通念上、登録商標と同一の標章」と称することもできよう。）の使用が、同条にいう「登録商標の使用」に該当すると解すべきことは当然であるが、…しかしながら、商標の不使用を事由とする商標登録取消しを論ずるときには、前述のような制度の存在理由に鑑みても、商標法第五〇条所定の「登録商標の使用」は、商標がその指定商品について何らかの態様で使用されておれば十分であって、…』とする「ポーラ事件」（東京高裁平成3年2月28日判決同2年（行ケ）第48号 知的裁集23巻1号163頁）や、『業として商品に標章を付せば足りる』とした、「ビッグサクセス事件」（東京高裁平成12年4月27日判決 同11年（行ケ）第183号 速報302-9469）がある。

1-2 このような理解の下にあっては、(1)に関してXが主張した使用商品「タイミングキット」が旧第9類「機械要素」に含まれるとしても、「自動車の部品」に該当すると評価しても差し支えないとの認定も可能となろう。この点は先裁判例もある。使用商品の石鹸と化粧品

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の二面性を認めて登録商標の使用を肯定した、「スキンライフ事件」(東京高裁昭和60年5月14日判決 同57年(行ケ)第67号 無体裁集17巻2号213頁)、医療補助品と薬剤の二面性を認めて登録商標の使用を肯定した、「インテグラン事件」(東京高裁平成13年7月12日判決 同12年(行ケ)第447号 判例時報1759号120頁)等である。本判決は、Xの主張に対しては、旧12類「…(他の類に属するものを除く)」との括弧書の存在を指摘するのみで、あっさりとして斥けて妥当ではない。括弧書は確認的な意味と解される。

1-3 また、本判決は、(3)に関し、輸出品であっても国内で商品に商標を付した場合は使用に該当する旨の主張についても、前掲のとおり、商標法の目的に沿わないとして排斥している。この点も、形式的には正論ではあるとしても、不使用取消審判においては、全く使用されていない商標の登録を取り消せば足りるとの理解の下では、妥当ではない。国内で商標を付せば足りるとして輸出品への使用を認めた先裁判例も存在する(「プリント事件」東京高裁昭和59年2月28日判決 同57年(行ケ)第236号 無体裁集16巻1号132頁、最高裁昭和59年10月25日判決 同59年(行ツ)第249号)。

1-4 なお、平成18年の改正で、商標法2条3項1号に、「輸出」が追加された。直接的には我が国商標権侵害商品の輸出を水際で阻止するためではあろうが、商標権者の登録商標の使用も該当することは当然である。本判決によれば、使用に加えたにもかかわらず、輸出品は、国内の取引者や需要者がかかわらないため、何ら業務上の信用の蓄積等には無関係な使用となってしまうそうである。しかし、本件事案でも、Xは、国内他社に使用商品を製造委託をしているのであり、また、その間では商品の「引渡し」があったと思われる。唯、本件では、輸出の前提となる使用商品の使用に係る証明書の信用性への疑問から使用が全面否定されているので

(後記2. 参照)、(3)に関しては、傍論である。

2. 商品「クラッチ・マスタ・シリンダ」の使用証明書について

Xは、商品「クラッチ・マスタ・シリンダ」に係る唯一の使用証明書として、本件審判請求後に、X取引先の部長が作成した証明書を提出したが、Yからの反論もあって、裁判所は、不自然な点を指摘として全面的に不採用とした。

最近このような証明書の信用性が問われる事案が多いようで(「マイクロクロス事件」知財高裁平成20年6月30日判決 同19年(行ケ)第10394号 速報399-15150、「PARIS図形事件」知財高裁平成20年8月29日判決 同19年(行ケ)第10277号 速報401-15289)、残念なことであり、代理人が関わっているのであるから、厳に戒めるべきである。商標法79条の存在にも留意することになる。

3. 不使用取消審判の取消対象として、「…これらに類似する商品」の記載について

本判決の末尾において、審判請求の趣旨として、「…及びこれらに類似する商品」の記載は、取消審決が確定した場合、当該商標権に係る指定商品の範囲が不明確となって、権利範囲の確定や公示性から問題があると言うものである。確かに、権利範囲は明確であるべきで、「…これらに類似する商品」という記載はこれに反するものであろう。

しかし、指定商品より除く場合(減縮)に限って、実務上他に代わる記載方法が無く、やむを得ないときに採用されて来たものと言えよう(特許庁「商品・役務類似判断基準」[改訂9版]V頁、「商標審査便覧旧75.01商標権分割移転の取扱い」)。不使用取消審判の多くは、請求人が登録出願をしたところ、他人の先願登録商標を引用した商標法4条1項11号に係る拒絶理由通知を受けて、その理由を解消するために請求される。そこでは、出願商標と引用商標とが指定商品の一部において類似するときは、その一部

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

について取消しが請求される。

他方、登録出願の際拠り所とした省令別表各区分に掲載された最下位単位の商品や役務は例示と解されている（旧省令別表においても、同じである。）。例えば、同じ類似群（12A71）と扱われている旧第12類「乳母車、人力車、そり、手押し車、荷車、馬車、リヤカー」の各単品は例示であって、これら以外でもこれらと同種の輸送機械器具類は存在する。このため、旧第12類「輸送機械器具」を指定する登録商標（「甲登録商標」という。）の指定商品には、前掲「乳母車等」の外、これ以外でもこれらと同種の商品が含まれていると解されている。このとき、甲登録商標を引用して、乙登録出願に対し、前掲「乳母車等」において指定商品が類似するとして拒絶理由通知が出された場合、拒絶理由を解消するため、甲商標登録に対して不使用取消審判を請求するには、前掲「乳母車等」の外、例示外でそれらに類似する商品をも取り消さないと、指定商品において先願甲登録商標との類似関係が解消しないことになる（無効審判請求においても同じ）。この場合、取消対象としては、前掲「乳母車等」及びそれらに類似する商品を総て掲げるのが原則ではあるが、類似する商品を全部挙げ切ることが極めて困難である場合があり、このときには、前掲「乳母車等及びそれらの類似商品」と記載する便宜的な記載方

法が例外的に許されて来ている（本件事案は、「及びこれらに類似する商品」の記載は不必要な例であろう）。

請求の趣旨として、このような指定商品の記載に係る取消審判の成立審決が確定したときは、本判決が指摘するような問題が生ずることはあろう。しかし、前掲「乳母車等及びそれらの類似商品」の解釈に当たっては、実際の多くは、ある具体的な商品又は役務の存在を前提として類似するか否かについて、登録商標の指定商品の範囲を解釈するのが普通であるから、その商品が、「乳母車等」に類似するか否かを商品等の類似判断基準（「商標審査基準」4条1項11号10. 11. 12.）に従い判断することになる。確かに一見明白ではなく、この意味では的確性を欠くとは言えようが、包括的に「自動車並びにその部品及び附属品」と記載したときも、例示外のある単品商品がその中に含まれるか否かも、その分類基準や概念に従いその都度判断することになる。本判決でも、1. (1)(2)における使用商品の認定はそのような事例である。他に方法が無い場合に限っては、このような便宜的な記載方法もやむを得ないのではなかろうか。

なお、本判決等を受けて、特許庁審判部では運用を厳格にした（平成20年9月『商標登録の取消・無効審判の請求の趣旨中「〇〇及びこれに類似する商品」の表示の取扱いについて』）。

（原稿受領日 2009年1月10日）