

## 登録商標の不使用取消審決を取消不可と認定した事例

——登録商標「DEEP SEA」事件——

知財高裁平成21年10月8日判決 平成21年(行ケ)10141号  
登録商標不사용取消審決の取消請求事件 認容(上告受理申立)  
判例時報2066号116頁

牛 木 理 一\*\*

### 【要 旨】

原告(審判被請求人)が有する本件登録商標「DEEP SEA」は、第14類時計その他を指定商品とするものであるところ、被告(審判請求人)が、原告販売に係る腕時計の文字盤には、本件商標の文字とつづりを異にする「DEEPSEA」の表示がなされていたことを理由に、登録商標の不사용取消の審判請求をしたのに対し、審判部が、この標章表示は商標法における自他商品の識別標識として使用されているものとは認められないと、商標法50条1項にいう「使用」の事実ありと認めることができないことを理由に、商標登録を取り消す旨の審決をした。これに対し、知財高裁は、本件商標は「DEEP SEA」の2語に間隔があり、前記文字盤上の「DEEPSEA」は2語が連続して記載されている違いはあっても、これは社会通念上同一のものと認められるからとして、取消理由は存在しないと判示した。

筆者は判旨に賛成である。

<参照条文>商標法50条1項

### 【事 実】

本件は、原告Xが、下記1のとおりの手続において原告の本件商標の不사용を理由とする登録の取消しを求める被告Yの審判請求について、特許庁が同請求を認めた別紙審決書の本件審決(その理由の要旨は下記2のとおり)には、下記3のとおり取消事由があると主張し、その取消しを求めた事案である。

#### 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4146855号

商標の構成：DEEP SEA

指定商品：第14類「時計、貴金属、貴金属製食器類、貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ、貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て、貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布、貴金属製喫煙用具、身飾品、宝玉及びその原石並びに宝玉

\* 同志社大学名誉教授 Ryuichiro SENGEN

\*\* 弁理士 牛木内外特許事務所 Riichi USHIKI

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の模造品、記念カップ、記念たて」

設定登録日：平成10年5月22日

存続期間の更新登録日：平成20年5月20日

### (2) 審判手続及び本件審決

審判請求日：平成20年3月12日

審判請求登録日：平成20年3月31日

審決日：平成21年4月20日

本件審決の結論：「登録第4146855号商標の商標登録は取り消す。」

審決謄本送達日：平成21年5月7日

### 2. 本件審決の理由の要旨

本件審決の理由の要旨は、要するに、原告販売に係る腕時計（以下「原告商品」という。）の文字盤には、本件商標を構成する文字とつづりを同じくする「DEEPSEA」との表示がされているが、これは商標法（以下「法」という。）上の自他商品の識別標識として使用されているものとは認められないから、本件商標について法50条1項にいう「使用」の事実は認めることができない、というものである。

### 3. 取消事由

(1) 本件商標が自他商品の識別標識として使用されていないとした認定の誤り（取消事由1）

(2) 法50条1項にいう「使用」についての解釈の誤り（取消事由2）

## 【判 旨】

1. 取消事由1（本件商標が自他商品の識別標識として使用されていないとした認定の誤り）について

#### (1) 原告商品の文字盤の表示態様

原告商品は、水中でも使用できるダイバーズウォッチであって、その文字盤には、中心から上部に「ELGIN INTERNATIONAL」の文字が表され、中心から下部には、順に「WATER RESISTANT」「AUTOMATIC DEEPSEA」「660 f

t = 200M」「DATE」と4段で表示され、このうち「AUTOMATIC DEEPSEA」の文字は、他の部分とは異なり赤色で表示されている。

#### (2) 表示の自他商品の識別力

上記の下部の4段の表示は、腕時計の文字盤上に表されたものであるところ、1行目の「WATER RESISTANT」は腕時計が防水性を有していることを示す一般的な英語用語であり、3行目の「660 f t = 200M」は660フィートすなわち約200メートルの水深までの耐水性を有していることを示しているものと解され、4行目の「DATE」は腕時計に日付表示機能が搭載されていることを示す一般的な英語用語であって、これらの用語は、いずれも商品の品質等を示すものであって、自他商品の識別標識として使用されているものとみることとはできない。

2行目の「AUTOMATIC DEEPSEA」の表示については、「AUTOMATIC」と「DEEPSEA」との間に約1字分の空白が設けられ、また、「AUTOMATIC」は腕時計が機械式の自動巻時計であることを示す一般的な英語用語であるのに対し、「DEEPSEA」は「深海」を意味する英単語の「DEEP-SEA」を表示し、「AUTOMATIC」とは関連性のない別の意味のものであることからすると、「AUTOMATIC」と「DEEPSEA」とに分離してみることができる。なお、この「DEEPSEA」の表示は、「DEEP」と「SEA」とが連続して記載されているか否かなどといった違いはあるが、本件商標と社会通念上同一のものと認められる。

そして、この「DEEPSEA」については、次行の「660 f t = 200M」の表示とあいまって、需要者において、水深200メートルの深海においても使用できる耐水性を有するとの機能を表示するものと理解し得る可能性がある

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

が、一方、「DEEPSEA」の語は、深い水深の場所でも使用できる腕時計の品質を表示する語として一般的に使用されているものではないこと（当事者間に争いが無い。）などからすると、この「DEEPSEA」の表示については、「深海」の意味を示す用語として、需要者において、テレビ番組等においても目にする機会がめったにない深海や深い海の神秘的なイメージをも与えていると理解することができ、このことは、需要者に対して、これが付された腕時計である原告商品の自他の識別標識としての機能をも果たしているものであって、「DEEPSEA」の表示は、原告商品に自他商品の識別標識としての機能をも果たす態様で用いるものとして付されているといえることができる。

この点について、被告は、原告商品が実際に水中で使用できる「ダイバーズウォッチ」であること、原告商品と同程度の防水機能のついた腕時計は多数存在し、一般消費者であっても、腕時計の防水機能の表示等について一定の知識を有するといえ、「660ft=200M」の表示の意味合いを容易に把握することができること、原告商品における「DEEPSEA」の表示態様や「DEEPSEA」の語の意味が容易に理解できることを考慮すれば、取引者・需要者は、「660ft=200M」の表示とあいまって、「DEEPSEA」の表示を「水深200メートルの深海においても使用できる機能及び主な使用表示」と認識するといえることができ、同表示をもって、原告製品と他の製品を識別するための手掛かりとして認識しているといえることはできないと主張するが、商品に付された1つの標章が常に1つの機能しか果たさないと解すべき理由はなく、原告商品に付された「DEEPSEA」の表示が、次行の「660ft=200M」の表示とあいまって、需要者において、水深200メートルの深海においても使用できる耐水性を有するとの機能を表示する

ものと理解し得るとしても、その表示が、同時に、自他商品を識別させるために付されている商標でもあると解することができるものであり、上記のとおり「DEEPSEA」の持つイメージ等に照らすと、この表示が原告商品に自他商品を識別させる機能をも果たす態様で用いるものとして付されていると解することができるものであって、被告の主張は採用することができない。

そうすると、原告が主張している取消事由2について検討するまでもなく、本件商標について法50条1項にいう「使用」の事実は認められるべきものであるから、その事実を認めることができないとして原告の商標登録を取り消した本件審決は誤りというほかない。

## 2. 結論

以上の次第であるから、本件審決は取り消されるべきものである。

## 【研究】

1. まず審判部が、不使用取消の請求を認容した理由を精査すると、本件登録商標はもともと、商標法3条1項3号が規定する品質等を表示する自他商品の識別力のない商標であるから、不登録事由のある商標である以上、本件では議論の余地はなく、登録商標の使用に当たらないと認定し、審決のような判断をしたのであろう。しかし、そもそもこのような認定は、特許庁では登録無効審判事件で行うことであって、本件のような不使用取消審判事件で行うことではない。

けだし、本件では、登録商標の使用の有無を問題としているのであり、商標自体の成立に係わる識別力の有無を問題としているのではないからである。審判部としては、本論に入る前に門前払いをしようと考えたのであろうが、それは事件の本質を理解していない考え方と言わざるを得ない。

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

2. とはいっても、商標法50条に規定する「使用」の意味については、同法2条3項に規定する文言どおりの使用で足りるとする裁判例<sup>1)</sup>と同法3条1項の規定に該当しない出所表示機能を発揮している商標の使用でなければならないとする裁判例<sup>2)</sup>とがあり、学説も分れている<sup>3)</sup>。

しかしながら、後者の考え方は、同法50条の審判が、有効に成立している登録商標についての使用の有無を問題としているのであって、登録商標としての有効性を問題としているものではないことを認識しない考え方である。したがって、もし同法3条1項に該当する自他商品や役務についての識別力のない登録商標であるならば、不使用による登録取消審判請求ではなく、同法46条1項による登録無効審判請求を特許庁にすべきであり、それが実務である。

3. ところで、判決は判旨のような結論を出してはいるが、その思考過程には揺れが見られる。それは、「商品に付された1つの標章が常に1つの機能しか果たさないと解すべき理由はなく、……その表示が同時に、自他商品を識別させるために付されている商標でもあると解することができる」と説示している点に表われている。

しかしながら、本件商標の「DEEP SEA」という英単語は、「深海」を意味する用語として英辞書にもある以上、指定商品との関係では、一応自他商品の識別力を有する標章と解することができることが決め手となったと、経験則上いえる。

もっとも登録商標には、大別して強弱2種類の商標があるとすれば、本件商標の場合は、「弱い商標」の部類に属するものといえよう。

また、商標権者が現実使用していた商標の使用態様は、2語が1語となった「DEEPS SEA」であることが問題となったが、判決は、このような使用態様は「社会通念上同一」と認定した。この認定は妥当であろう。

ここに「社会通念上同一」の商標とは何をいうかについて、判決は特に説示していないが、商標法50条1項によれば、カッコ書きで、(1)書体のみに変更を加えた同一の文字から成る商標、(2)平仮名、片仮名、ローマ字の文字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商標、(3)外観において同視の同形からなる商標、(4)その他、当該登録商標と社会通念上同一と認められるものを含む、と規定することを考慮すると、文字標章の外観表示が、2語分離型か、1語連続型かの違いだけであれば、わが国の社会常識としては、これを以って同一性ありと認定しても問題ないと判断したのであろう。

ただ注意しなければならないのは、同法50条1項では社会通念上「類似」といえる商標の使用は除外されていることである。これは、不競法2条1項3号に規定する「他人の商品の形態の模倣」の中には、同一性のある形態は含まれ得ても、類似の形態にまで不正競争行為が及ぶものでないことと共通する論理である。

4. そこで、登録商標の使用といわれることが、わが国の社会通念上同一と認められる商標の使用か否かが争われた最近の2つの事例を紹介する。

第1には、登録商標第4107315号に係る「NU-S T E E L (図形)」事件(知財高裁平成21年12月28日判決平成21(行ケ)10171号)<sup>4)</sup>である。この登録商標の指定商品は、第6類鋼その他である。

審決は、まず審判被請求人(商標権者)の使用商品は、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と認定した。次に、使用標章が社会通念上同一と認められるか否かについては、やや図案化した「NU-S T E E L」の欧文字及びその下段に白抜き様に「H O M E S」の欧文字を配した構成であるから、一見して「H O M E S」の欧文字は常に商

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

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るとするのは困難で、こ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から、両者は構成において相違し、両者を同一視することはできない。また、「NU-STEEL」の欧文字は全体として造語であって特定の意味を生じないのに対し、使用標章には加えて「家、家庭、故郷」等を意味する英単語の「HOMES」の欧文字を含み、両者は自ずと相違する観念が生じると認定し、またその称呼も両者は同一でないから、本件商標と使用標章とは社会通念上同一とはいえないと認定し、その結果、本件登録商標は不使用取り消しの事由に該当するとして取り消しの審決をした。

これに対し知財高裁は、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、使用商標は本件登録商標と社会通念上同一の商標と解するのが相当であると認定し、審決は取り消された。

第2には、登録商標第2365147号に係る「堤」事件（知財高裁平成22年2月24日判決平成21（行ケ）10104号）<sup>5)</sup>である。この登録商標の指定商品は、旧第24類土人形である。

審決は、まず審判被請求人（商標権者）の使用商品に関し、「堤人形」・「堤人形製造所」等の標章は使用していたものの、本件商標である「堤」を独立に使用したことの証明はないというものであった。

これに対し知財高裁は、原告が包装箱に「堤」の文字標章を付して指定商品の土人形を販売した事実や土人形の包装紙に「堤」の文字を四角で囲んだ標章について、これをいずれも社会通念上、本件商標と同一のものと認めることができると認定し、いずれにおける標章「堤」の使用とも、単なる産地の表示や堤人形であるとの表示を超えて、原告の製作する土人形は他の土人形と識別できる出所表示の意図と機能を有す

る表示であると認定し、審決は取り消された。

この商標の出願経過を見ると、最初本件商標は商標法3条1項3号に該当するものと認定されたが、周知商標のための証拠を提出して立証した結果、その後、同法3条2項の適用により設定登録された事実が判明しているから、被告がこの点を争っていることはおかしい。もし前記規定の適用が誤りであり、同法3条1項3号に該当する商標であることを主張してその有効性を争うのであれば、その旨の事実証拠を提出し登録無効審判を請求すればよいのである。

なお、商標法50条1項にいう「社会通念上同一」と認められる商標の使用と認められるか否かが争われた知財高裁平成22年2月24日判決平成21（行ケ）10335号<sup>6)</sup>がある。

この事件で被告（審判被請求人）が提出した使用事実を示す証拠とは、指定商品のエレキギターヘッドの一部に書かれたフルネームのサインであったが、その人名のサインについては誰が何時何処でしたのかの人的・物的証拠の裏付けがなく、またサインを商標として使用していたとは、ギター自体の登録商標の表示が、ヘッドの中央部分に大きく施されている事実を考慮すると、到底考えられないことであった。にもかかわらず、判決は、前記した同法50条1項カッコ中のどの商標態様に該当するかについては特定説示せず、一方的に「社会通念上同一」の商標の使用と認定した。

のみならず、審判部においても、本件の場合の考え方に倣えば、商品上に本人が書いたフルネームのサインなどは、「自己の業務に係る商品について使用する商標」（商標法3条1項柱書）と認められるものではないから、審決の段階での判断がもともと誤っていたことになるといえる。

## 注 記

- 1) 東京高裁平成3年2月28日判決平成2（行ケ）48

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 号（棄却）。知的裁集23巻1号163頁，判例時報1389号128頁。
- 知財高裁平成18年1月31日判決平成17（行ケ）10527号（棄却）。最高裁HP。
- 2) 東京高裁平成8年12月19日判決平成8（行ケ）68号（認容）。知的裁集28巻4号856頁，判例時報1594号140頁。
- 3) 中村仁「商標法50条における商標の使用」パテント別冊第1号2009年141頁。
- 4) 最高裁HP。
- 5) 最高裁HP。
- 6) 最高裁HP。
- (原稿受領日 2010年8月31日)

