

商標法50条に関する審決取消請求事件の分析



辻本法律特許事務所
弁護士 松田 さとみ

第1 はじめに

商標法50条1項は、「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は、何人も、その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審判を請求することができる。」と規定し、継続して3年以上使用されていない商標について取消審判を請求できるとしている。この立法趣旨は、「商標法上の保護は、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のが本来の姿であるから、一定期間登録商標の使用をしない場合には保護すべき信用が発生しないかあるいは発生した信用も消滅してその保護の対象がなくなると考え、他方、そのような不使用の登録商標に対して排他独占的な権利を与えておくの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から、請求をまってこのような商標登録を取り消そうというのである」とされている¹。

取消審判では、登録商標取消あるいは請求不成立の審決が出されるが、審決に対してはその取消を求めて、知的財産高等裁判所に審決取消請求訴訟を提起することができる²とされており（商標法63条1項）、平成25年1月以降の商標法50条に関する審決取消請求事件の判決の内訳は次のとおりである²。

審決	判決	件数	請求認容率 ³
登録商標取消審決	請求棄却	28件	45.1%
	請求認容	23件	
不成立審決	請求棄却	51件	16.4%
	請求認容	10件	

この点、たとえば、同期間（平成25年1月以降）の商標法51条の審決取消請求事件の判決は7件あったが、そのうち認容判決は1件にすぎず、請求認容率14.3%である⁴。同期間（平成25年1月以降）の商標法3条に関する審決取消請求事件は92件あったが、そのうち認容判決は11件、請求認容率12.0%にすぎない⁵。これらの数字と比較しても商標法50条に関する審決取消請求事

1 特許庁編「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第21版〕」1696頁。

2 第一法規法情報総合データベースの判例体系にて「商標法50条」及び「審決取消請求事件」の検索ワードにて検索結果に挙がってきたものを取り上げている。

3 小数第2位を四捨五入した。以下、パーセンテージを挙げている数値はすべて同様である。

件、中でも商標登録取消審決に対する請求認容率が相当程度高いことが分かる。

この審判と訴訟での判断の違いはどこから生じるのか。本稿では、平成25年1月以降に判決のあった商標法50条に関する審決取消請求事件について、請求を認容した裁判例を通じて検討してみたい。

第2 裁判例

平成25年1月以降に判決のあった登録商標取消審決あるいは不成立審決に対する請求認容判決はそれぞれ次のとおりである。

1 登録商標取消審決に対する請求認容判決

- (1) 令和5年1月17日判決・取消2022-670008号事件

本件商標 **OUTSIDE IN** 国際登録第1373469号

- (2) 令和4年2月10日判決・取消2018-300723号事件

本件商標 **BOAST** 商標登録第5674320号

- (3) 令和4年1月19日判決・取消2018-300722号

本件商標  商標登録第5545466号

- (4) 令和3年9月15日判決・取消2019-300170号事件

本件商標 福米 (標準文字) 商標登録第5436729号

- (5) 令和3年7月29日判決・取消2020-300083, 2020-30084号事件

本件商標 1  商標登録第4854197号

本件商標 2  Dolly Skin 商標登録第5780372号

- (6) 令和3年6月24日判決・取消2017-300297号事件

本件商標 **Child'Space Japan** 商標登録第5517419号
チャイルドスペースジャパン

- (7) 令和3年2月3日判決・取消2016-300169号事件

本件商標 **ベガス** 商標登録第5334030号

4 前掲2と同じく第一法規法情報総合データベースの判例体系にて「商標法51条」及び「審決取消請求事件」の検索ワードにて検索結果に挙がってきたものを取り上げている。

5 前掲2及び4と同じく第一法規法情報総合データベースの判例体系にて「商標法3条」及び「審決取消請求事件」の検索ワードにて検索結果に挙がってきたものを取り上げている。

※後掲〔7〕の判決確定後の審判で、本件商標の登録を取り消した第2次審決に対する審決取消訴訟

(8) 令和2年2月26日判決・取消2015-300258号事件
本件商標 **C O C O** 商標登録第1493277号

(9) 平成29年11月29日判決・取消2014-300312号事件
本件商標 COVERDERM 商標登録第4164563号

(10) 平成29年6月8日判決・取消2016-670007号事件
本件商標  国際登録第1002196号

(11) 平成28年6月21日判決・取消2013-300940号事件
本件商標 **LINE**
ライン 商標登録第650400号

(12) 平成28年5月18日判決・取消2015-300243号事件
本件商標 **猫めくり** 商標登録第2184622号

(13) 平成28年5月18日判決・取消2015-300244号事件
本件商標 **犬めくり** 商標登録第2578258号

(14) 平成27年11月11日判決・取消2014-300237号事件
本件商標 **M a r i q u i t a**
マリキータ 商標登録第5037336号

(15) 平成27年9月30日判決・取消2013-300258号事件
本件商標 **ハイガード**
HIGUARD 商標登録第5041167号

(16) 平成26年7月17日判決・取消2013-300129号事件
本件商標 **ランドリータイム** 商標登録第3349914号

(17) 平成26年7月17日判決・取消2013-300130号事件
本件商標 **トリートメントドライ** 商標登録第4019311号

(18) 平成26年7月17日判決・取消2013-300131号事件

本件商標 **ハイ・ベックドライ** 商標登録第4063731号

(19) 平成26年1月29日判決・取消2012-300362号事件

本件商標 デーロス (標準文字) 商標登録第4857066号

(20) 平成25年9月25日判決・取消2011-300879号事件

本件商標 **グラム** 商標登録第646237号

(21) 平成25年9月25日判決・取消2011-300881号事件

本件商標 **グラム**
GRAM 商標登録第4799883号

(22) 平成25年7月4日判決・取消2011-301114号事件

本件商標 **ウイルス**
VIRUS 商標登録第3288564号

(23) 平成25年1月10日判決・取消2011-670011号事件

本件商標 **LANCASTER** 国際登録番号595760号

2 商標登録取消請求不成立審決に対する請求認容判決

[1] 令和3年7月19日判決・取消2020-300368号事件

本件商標 美少女図鑑 (標準文字)

[2] 令和3年3月30日判決・取消2019-300510号事件

本件商標 **CONCORD** 商標登録第5862683号

[3] 令和元年9月18日判決・取消2017-300387号事件

本件商標 アンドホーム (標準文字) 商標登録第5639879号

※本件商標の指定役務中、第37類「建設工事」についての不使用を理由とする。

[4] 令和元年9月18日判決・取消2017-300388号事件

本件商標 アンドホーム (標準文字) 商標登録第5639879号

※本件商標の指定役務中、第37類「建築工事に関する助言、建築物の施工管理、建築設備の運転・点検・整備」についての不使用を理由とする。

[5] 令和元年9月18日判決・取消2017-300389号事件

本件商標 アンドホーム (標準文字) 商標登録第5639879号

※本件商標の指定役務中、第42類「建築物の設計、デザインの考案」についての不使用を理由とする。

〔6〕 令和元年9月18日判決・取消2017-300421号事件

本件商標 アンドホーム（標準文字） 商標登録第5639879号

※本件商標の指定役務中、第42類「測量、地質の調査、建築又は都市計画に関する研究」についての不使用を理由とする。

〔7〕 平成29年12月25日判決・取消2016-300169号事件

本件商標 **ベガス** 商標登録第5334030号

〔8〕 平成28年8月25日判決・取消2014-300852号事件

本件商標 **F R M**
ファイナンシャルリスクマネジャー 商標登録第4860695号

〔9〕 平成25年12月25日判決・取消2012-300403号事件⁶

PEARL

本件商標 **パール** 商標登録第2523496号

〔10〕 平成25年3月21日判決・取消2011-300367号事件⁷

本件商標 **r h y t h m** 商標登録第4894428号

第3 分析

1 当事者の属性

商標法50条に関する審決取消訴訟は、当事者に外国人／外国法人が多いことが特徴的である。商標登録取消審決に対する訴訟では商標権者が原告に、審判請求人が被告になるが、

(1) **OUTSIDE IN**・(9) **C O V E R D E R M**・(10) ・(23) **LANCASTER**は原告が、(2) **BOAST**

・(3) は原告・被告とも、(6) **Child'Space Japan**
チャイルドスペースジャパン・(8) **C O C O**・(15) **ハイガード**
HIGUARD は被告がそれぞれ外

国人／外国法人である。

不成立審決に対する訴訟では、審判請求人が原告に、商標権者が被告になるが、〔2〕

CONCORDは原告・被告とも、〔8〕 **F R M**
ファイナンシャルリスクマネジャー・〔9〕 **PEARL**
パール・〔10〕 **r h y t h m**は原

告がそれぞれ外国人／外国法人である。

このように商標登録取消審決に対する認容判決23件のうち9件（39.1%）が、不成立審決に対する請求認容判決10件のうち4件（40%）が外国人／外国法人が当事者となっている。

これは外国人／外国法人が海外展開の一環として日本において商標出願をしようとしたところ、同一又は類似の指定商品や指定役務につき、同一又は類似する商標が先に登録されていた場合に、登録の障害となる先登録商標につき、不使用取消審判を起こすためであると考えられる。

6 判例時報2222号86頁。

7 判例時報2198号127頁。判例タイムズ1413号178頁。

また、当事者が外国人／外国法人の場合、審判段階では被請求人が答弁せず、また訴訟段階では被告が期日不出頭、答弁書等不提出が多くみられる特徴もある。

(1)OUTSIDE INは、審判では外国人／外国法人である被請求人が答弁せず、訴訟では被告が期日不出頭、答弁書等不提出であり、擬制自白が成立している。(2)  (3) 

(6)  チャイルドスペースジャパン は、外国人／外国法人である被告は期日不出頭、答弁書等不提出であり、擬制自白が成立している。(10)  は、審判では外国人／外国法人である被請求人が答弁しなかった。

なお、外国人／外国法人ではない事案であるが、当事者を同じくする(12)  (13)  についても、審判で被請求人である原告が答弁しなかったものの、訴訟では使用の事実を立証し、これを被告は争わなかった。

[2] CONCORDは、審判請求が、本件商標の設定登録の日から3年の期間を経過する前にされた不適法な審判請求であり、かつ、その補正をすることができないとして、商標法56条1項において準用する特許法135条の規定により、却下するとされた審決に対する取消請求であったが、訴訟では外国人／外国法人である被告が期日不出頭、答弁書等不提出であった。

このように、被告が訴訟において争わなかったり、あるいは不使用取消審判を提起された当事者が審判を提起された段階では対応せず、訴訟を提起された段階で対応し、実質的な審理が訴訟で開始されたりすることも、審決を取り消す旨の認容判決が結果的に多くなる一因になると考えられる。

2 商標の社会通念上の同一性の判断

本件商標と使用商標の社会通念上の同一性については、商標法38条5項により、<1>書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、<2>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あつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、<3>外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と規定されている。登録商標の使用であるかどうかは、自他商品役務の識別をその本質的機能としている商標の性格上、単なる物理的同一にこだわらず、取引社会の通念に照らして判断されるのが必要との考え方から、社会通念上同一と認識しうる商標の使用については登録商標の使用と認めてきたと説明されており、社会通念上同一と認識しうる商標をその内容とする過剰な防衛的出願を抑制し、ひいては早期権利付与の確保を図る趣旨とされている⁸。

この商標の社会通念上の同一性が争点になった裁判例は次のとおりである。

(10)  は、本件商標がスイス連邦の国旗を模した図形であるのに対し、使用商標は同図形とWENGERの文字を組み合わせた標章であるが、「WENGER」の文字の右上にRマークが付されているから、同標章は図形単体ではなく、図形と文字を組み合わせた一体の標章として使用していたものであるとの被告の主張に対し、本件商標と「WENGER」の欧文字とは左右に配されており分離可能であること、通常使用権者であるビクトリノックス日本支社のウェブサイトに表示されたものは、本件商標が赤で「WENGER」の欧文字は黒であることからすると、本

8 前掲1・1698頁。

件商標と「WENGER」の欧文字とは分離して観察することができる等として、社会通念上の同一性は肯定された。

(15) **ハイガード**
HIGUARD は、使用商標が片仮名の「ハイガード」及び欧文字の「H i g h - g u a r d」の商標又は片仮名の「ハイガード」であるが、審決では本件商標下段の「HIGUARD」は造語であり、特定の観念を有しないことから、同一の称呼を有するとしても、観念において明らかに異なり、片仮名及び欧文字の表示を相互に変更するものとは認められないから、社会通念上同一のものともみることができないと判断されたが、判決では「HI」は「h i g h」の略語として認識し、あるいは「HI」の語から「h i g h」の語を想起又は連想し、本件商標は、「h i g h」の語を表す「HI」と「警戒。監視。防御。」等の意味を有する英単語の「GUARD」とが結合して一連表記されたものであって、「ハイガード」の片仮名と同様の意味を有するものとして認識するというべきであるとして、外観上の相違が認められるものの、同一の称呼及び観念を生ずるものであることからすれば社会通念上同一と認められ得る商標に該当すると判断された。

(19) 「デーロス」は、使用商標が「デーロス・ジャパン」であるが、全体が普通に用いられる字体で表示されているものであり、「デーロス」と「ジャパン」とが「・」により明確に区切られているところ、前半からは「デーロス」の称呼が生じ（観念は不明である。）、後半からは「ジャパン」の称呼と「日本」との観念が生じ、後半部分は、我が国の国名であるから、国際的観点からすれば、商品・役務の販売・提供範囲の地理的限定又は法人の活動範囲の限定をするものと理解されるものの、結局、商標権の効力の及ぶ我が国の全域を指し示しているものであって、特段の限定を付したものと解することはできないため、「デーロス」と「デーロス・ジャパン」とが取引者・需要者に別異の観念を抱かせるものではないと認められるとして、社会通念上の同一性を有するものと認めるのが相当であるとされた。また、使用商標「DEROS JAPAN」についても、商標において片仮名とローマ字とを相互に変更する場合は、社会通念上の同一性を失わないものと解されるから、本件商標の使用の有無の検討に当たって比較対象すべき点は、「デーロス ジャパン」（「DEROS JAPAN」）と「デーロス」（本件商標）との社会通念上の同一性の有無になるとして、同様に、社会通念上の同一性を有するものと認めるのが相当であると判断された。

(20) **グラム** は、使用商標は「G r a m」の欧文字を表してなるものであり、本件商標を英語表記に変更したものにすぎず、本件商標及び本件使用商用のいずれからも、「グラム」の称呼が生じ、「質量の単位であるグラム」の観念が生じるとして、本件商標と本件使用商標は社会通念上同一の商標であるものと認められると判断された。また、(21) **グラム**
GRAM についても同様に、使用商標は「G r a m」の欧文字を表してなるものであり、本件商標の一部を英語表記に変更し、又は英語の小文字の表記に変更したものにすぎず、本件商標及び本件使用商用のいずれからも、「グラム」の称呼が生じ、「質量の単位であるグラム」の観念が生じるとして、本件商標と本件使用商標は社会通念上同一の商標であるものと認められると判断された。

PEARL

〔9〕 **パール** は、使用商標は「パールフィルター」及び「PEARL FILTER」であるが、審決では、「パールフィルター」の文字中、「フィルター」の文字は、指定商品「たばこ」との関係において、たばこがフィルター付きの商品であること等を表し、自他商品識別機能を果たさない部分であるから、「パール」の文字が自他商品識別機能を有している部分ということが

でき、「パールフィルター」の文字中の「パール」の文字は、本件商標と同一の「パール」の称呼及び「真珠」の観念を生ずる商標であるから、「パールフィルター」は、本件商標と社会通念上同一の商標といえと判断されたが、判決では、「フィルター」ないし「FILTER」は、本件商標の指定商品であるたばこのフィルターを指す語であって、これをフィルター付きたばこに使用した場合、それ自体識別力を有しない語であるのに対し、「PEARL」の文字は、真珠という意味の英語であり、そのカタカナ表記である「パール」を含め、日本人によく知られている言葉であるから、これをたばこという商品に使用した場合に、自他識別機能を有する商標となり得るものであるとしつつも、本件商品のそのフィルターにパール状の光沢や色つやがあるとの特徴があるフィルター付きたばこである本件商品を、「パールフィルター」や「PEARL FILTER」と称してその宣伝広告活動しているものと認めることは可能であるとして本件商品の特徴を表す二次的ブランドとして使用されている点を捉え、「パールフィルター」や「PEARL FILTER」との商標は、本件商品の二次的ブランドとして使用されているものである以上、取引者及び需要者はこれを一連一体のものとして認識し、把握するものであって、「パール」や「PEARL」のみを分離して認識し、把握するものではないとして、社会通念上の同一性は否定された。

[10] rhythm は、使用商標 **NEO RHYTHM**、**NEORHYTHM**、**NEORHYTHM** は「NEO」の文字は白抜きで籠字風に、「RHYTHM」の文字は塗り潰しのゴシック体風の文字でそれぞれ表されているが、審決では、使用商標について、「RHYTHM」の文字部分が独立して看者の注意を強く惹き、自他商品識別のための要部となることを理由に、本件商標と社会通念上同一であると判断されたが、判決では、〈1〉本件商標の書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標とはいえないし、〈2〉本件商標のローマ字の文字の表示を平仮名や片仮名に変更して同一の称呼及び観念を生ずる商標でもなく、また、〈3〉外観において本件商標と同視される図形からなる商標でもなく、これらと同程度のものということもできないとして、社会通念上同一の商標であるとはいえないと判断された。また、被告が本件商標とは別個に同様の指定商品について、使用商標と大文字・小文字のみが異なる商標につき、別個に商標登録を得ている事実からも、社会通念上の同一性が否定されている。さらに、使用態様や取引の実情を総合すると、同一の大きさ、同一の書体で表された文字からなる使用商標において、「RHYTHM」の部分が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとはできないとし、また、「NEO」の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないともいうことはできないと指摘し、使用商標から「RHYTHM」の部分のみを抽出し、この部分だけを本件商標と比較して商標そのものの同一性を判断することは、許されないとされた。

上記(20) **GRAM** ・ (21) **GRAM** は、審判便覧に照らし合わせても異論のない結論といえるが、(10)  ・ (19) 「デーロス」・ (9) **PEARL** **パール** ・ (10) rhythm のように、本件商標に

何らかの文字が付加された使用商標の場合、本件商標との社会通念上の同一性につき判断が分かれるところである。この場合、付加された標章が本件商標と分離可能であり、付加された標章を除いた標章が出所表示機能を果たしている要部であると認められれば社会通念上同一と判断されるが、この分離可能かどうかの判断が難しいところであり、いかようにも判断できるような印象

を受ける。たとえば、社会通念上の同一性が否定された〔10〕 *rhythm* に関しては、特に1つ目の使用商標に付加された「NEO」は本件商標と1文字分スペースがあり、字体も異なる上、「NEO」は新しいことを意味する接頭辞としてもよく使用されるため、分離し、「RHYTHM」

の部分のみを抽出し、社会通念上の同一性を認める方が自然であるとも考えられる。同様に、

PEARL
〔9〕 **パール** の「PEARL FILTER」の使用商標に関しても、本件商標と1文字分スペースがあり、「PEARL」の部分のみを抽出し、社会通念上の同一性を認める方が自然で

あるとも考えられる。もっとも、(10)  は、本件商標が図形であるのに対し、使用商標に付加された標章は文字である点、(19)「デーロス」は、本件商標と使用標章に付加された標章の間に

「・」があり、本件商標と明確に分離できる点が〔9〕 **PEARL**
パール や〔10〕  と異なるともいえ、そのあたりが判断を分けた決め手になったとも考えられる。

このように、本件商標に何らかの文字等が付加された使用商標との社会通念上の同一性判断に関しては、付加された文字等の内容や使用商標が付された商品、使用商標の使われ方等、様々な要素を考慮し、訴訟においては審判よりも一層厳格に判断されているが、その傾向からすると、

英文字のスペリングも異なる使用商標との社会通念上の同一性を肯定した⁽¹⁵⁾ **ハイガード**
HIGUARD の判決には疑問が残る。

3 通常使用権者の認定

使用商標を使用している者が通常使用権者であるか否かの点が争点になった裁判例は、次のとおりである。

(4)「福米」は、審決では「福米2018」と表示された米を販売のために展示していたとしても、展示していた者に対して本件商標の使用を許諾した証明書の提出がないことから、通常使用権者とは認められないと判断されたが、判決では、商標権者（原告）が通常使用権者の代表取締役にな任中のころから、通常使用権者は商標権者が生産した米を本件ステッカーが貼付された米袋に入れて販売していたことや本件ステッカーには、本件商標やその商標登録証等が表示されていることから、商標権者は本件ステッカーの作成に関与し、本件ステッカーが貼付された米を通常使用権者が販売することを承知していたとして、商標権者は通常使用権者による販売前に、通常使用権者に対し、本件商標の使用を黙示的に許諾していたものと認めるのが相当と判断された。

(16)ランドリータイム・(17)トリートメントドライ・(18)ハイ・ベックドライは、いずれについても、原告から被告への営業の全部譲渡の一環として本件商標権の譲渡がなされたが、原告・被告間で本件商標権の移転登録前の譲受人による本件商標の使用を禁止する旨の明示の規定がなく、本件商標は日々販売され得る洗濯用洗剤に付されて使用されるものであることなどから、本件契約は、本件商標権の移転登録がなされるまでの間、原告が、被告に対し、少なくとも本件商標権に

についての通常使用権を許諾する旨の黙示の合意を含むものであり、本件商標権の移転登録前といえども本件商標を使用できることは当事者間の当然の前提であったものと解されるとして通常使用権者であることを認める判断がされた。

このように、審判では、通常使用権者であることの証明書がないことを理由として、通常使用権者であることが否定される場合があるが、訴訟では、かかる証明書の存在にこだわらず、商標権者と通常使用権者の関係性、使用商標が付された商品の特性や通常使用権者が使用商標を使用するに至った経緯等に着目し、柔軟に通常使用権者にあたるかの判断をしていることが分かる。

第4 結語

以上のとおり、当事者の属性、商標の社会通念上の同一性の判断、通常使用権者の認定を通じて、平成25年1月以降に判決のあった審決取消請求事件を検討してきたが、請求認容率が高いこともあるため、審判で主張が認められなくとも、諦めず審決の取消を求めて提訴することを検討してもよいと思う。

なお、本稿では、使用証拠に関する証拠評価の違いの観点からは検討を加えていないため、機会があればぜひかかる観点からの検討を加えているようにしてみたい。

以 上