

商標権	判決年月日	令和3年11月4日	担当部	知財高裁第2部
	事件番号	令和3年(行ケ)第10061号		

○ 被告の有する登録商標について、商標の不使用を理由として、特定の製造方法を用いて製造した化粧品を除く化粧品を請求の対象とする商標登録の一部取消審判の請求と上記製造方法を用いて製造した化粧品を請求の対象とする商標登録の一部取消審判の請求とがされた場合に、前者の審判請求を不成立とした審決の取消訴訟において、被告による化粧品についての商標の使用が認められるときに、後者の審判請求に基づき商標登録の一部を取り消す旨の審決がされ確定登録がされていること等を考慮して、上記使用に係る化粧品は上記製造方法を用いて製造したものではないと推認されたとした事例。

(事件類型) 審決(取消・不成立)取消 (結論) 審決維持

(関連条文) 商標法50条1項・2項

(関連する権利番号等) 登録第4776699号

(審決) 取消2018-300004号, 取消2018-300005号

#### 判 決 要 旨

1 (1) 被告は、第3類「せっけん類, 化粧品, 香料類」を指定商品とし、内部に「三」「相」「乳」「化」の白抜き文字を書いた4つの黒色略四角形からなる本件商標(登録番号第4776699号。平成16年6月4日設定登録, 平成26年4月15日商標権の存続期間の更新登録)の商標権者であったところ、本件商標については、平成29年12月28日、上記指定商品のそれぞれについて、「界面活性剤を使用せず、その代わりに親水性ナノ粒子の物理的作用力を利用した乳化技術」(特定乳化技術)を用いて製造したものであるか否かという基準によって区分がされて指定商品が分割され、商標法50条1項に基づき不使用を理由として取り消すとの審決を求める六つの一部取消審判の請求がされた(取消2018-300002号~同300007号事件)。

(2) 本件は、原告が、上記のうち本件商標につき第3類「化粧品(界面活性剤を使用せず、その代わりに親水性ナノ粒子の物理的作用力を利用した乳化技術を用いて製造した化粧品を除く。)」(本件請求商品)についての登録を取り消すとの審決を求める本件審判請求をしたところ(同300004号事件)、請求が成り立たない旨の本件審決がされたことから、その取消しを求めた事案である。なお、上記のうち他の五つの審判請求については、いずれも対象とする指定商品の範囲で本件商標の登録を取り消す旨の審決がされ、平成30年10月5日に審判の確定登録がされている。

2 原告は、商標法50条2項に定める期間である平成27年1月23日から平成30年1月22日までの期間(要証期間)に、被告が化粧品である「スキンミルク」(本件使用商品)について本件商標の使用をしたという本件審決の認定は争わず、本件使用商品が特定乳化技術を用いて製造したものでないことを被告が主張立証していないにもかかわらず

当該使用を本件請求商品についての使用と認めた本件審決の判断を争ったところ、本判決は、上記の点について、概要、次のように判断し、原告の請求を棄却した。

(1) 商標法50条2項の規定に照らし、本件請求商品についての本件商標の使用の主張立証責任は、被告にあるが、どの範囲の事実が主張立証されればそれが尽くされたといえるかについて検討するに、本件請求商品については、次の点を指摘することができる。

ア 要証期間において、特定乳化技術を用いて製造したものであるか否かは、本件商標の指定商品を限定する要素とはなっていない。

イ 本件審判請求のみならず、同日にされた他の五つの審判請求のいずれについても、原告が関与してされたものと推認される。そして、第3類「化粧品」についてみると、同一の機会に同一人の関与の下で、本件審判請求と特定乳化技術を用いて製造した化粧品を請求に係る指定商品とする審判請求（対の審判請求）とがされたところ、特定乳化技術を用いて製造したものであるか否かという基準による区分は、専ら審判請求人によってされたもので、被告が自ら指定商品を限定するなどしていたものではない。

ウ 上記基準による区分は、商品の種別を区分するに当たり、一般的、類型的に用いられる基準とはいえない。特定乳化技術が、要証期間を通じて、「化粧品」という商品の区分に関連する事情として、需要者等に周知のものであったとも認められない。そうすると、そもそも上記基準によって指定商品「化粧品」を更に区分すること自体、指定商品を識別するための区分として相当なものと直ちにいえぬか、疑問がないとはいえない。この点、関係証拠によると、特定乳化技術を「三相乳化」と呼ぶ例があることが認められるが、特定乳化技術が開発されたのは平成17年、特許出願が平成18年である旨の記載もあり、そのほか原告が提出する証拠も本件商標の設定登録の日頃以降のものに限定されている。他方で、被告のパンフレットの記載内容からすると、そこに記載された技術が、上記の例に係る「三相乳化」と同一の技術や特定乳化技術を指すものとは解し難い。

(2) 前記(1)ア～ウの事情を踏まえると、被告は、本件審判請求と対の審判請求を通じてみると、指定商品第3類「化粧品」についての本件商標の使用を立証すれば足り、被告において、要証期間内における当該第3類「化粧品」に該当する商品についての本件商標の使用を立証した場合には、本件審判請求又は対の審判請求のいずれかは少なくとも成り立たない関係にあるものというべきであって、その場合に、当該商品がいずれの請求に係る指定商品の範ちゅうに含まれるかが明確でないとの理由で、いずれの請求も成立すると判断することは許されない。このことは、商標法50条2項が指定商品等の「いずれかについて」の登録商標の使用を証明すれば足りると定めていることにも沿うものである。

以上のような観点に照らすと、対の審判請求についてその対象とする指定商品の範囲で本件商標の登録を取り消す旨の審決がされて審判の確定登録がされている本件においては、被告の使用に係る「化粧品」に該当する商品が、特定乳化技術を用いて製造したものであるかが明らかでないとしても、当該商品は、特定乳化技術を用いて製造したものであると推認されると解するのが相当である。