

商標の使用に関する裁判例 「クリーンマスター」事件

H28. 6. 29 判決 知財高裁 平成 28 年（行ケ）第 10004 号

審決取消請求事件：請求棄却（取消不成立審決維持）

概要

被告（商標権者）が原告（審判請求人）から **商標権の譲渡等の交渉を受けた後に開始した商標の使用が、いわゆる駆け込み使用に該当せず、商標の使用と認定された事例。**

〔事件の経緯〕

被告（商標権者）は、当該被告が有する商標「クリーンマスター」（第 5411194 号）について原告（審判請求人）から譲渡交渉等を受けた後に当該商標の使用を開始した。譲渡交渉等の決裂後、原告は当該商標権に対して不使用取消審判を請求したが、被告の商標の使用はいわゆる駆け込み使用に該当せず、商標の使用と認定されたため、不使用取消審判の請求が認められなかった事例。

〔主な争点〕

本件商標の使用の有無にかかる認定判断の誤り

〔原告の主張〕（筆者にて適宜抜粋、下線。）

『（3）使用の目的

ア 被告は、平成 25 年 10 月 11 日、原告から、本件商標のうち、指定商品を「電子応用機械器具及びその部品」とするものについて、一部譲渡等を受けたいとの意向を持っており、その意向がかなえられない場合には、本件商標について不使用取消審判を請求する意思があることを知らされた。また、被告は、原告が、指定商品のうち「電子応用機械器具及びその部品」について不使用取消の対象とすることも予測できた。

一方、被告は、現実には本件商標を使用していなかったことから、当該状況を放置すれば、不使用取消の審決を受ける危険性が高いと考えて、これを免れるために、急きよ、ホームページ及びパンフレットを平成 26 年 1 月頃に改訂し、各種制御基盤に「クリーンマスター®」との標章を付するに至ったものである。

イ この事実は、①被告は、ブラシを本業とする会社であるから、制御基盤を部品の一部として組み込んだ掃除機等の製品を販売したことがあったとしても、各種制御基盤を単体で取引するとは考えられないこと、②「クリーンマスター」との本件商標からは、「掃除技術を極めたもの」程度の観念が生じるが、各種制御基盤は、このような観念に結びつくものではないことから裏付けられる。

ウ ところで、実際に取引を伴っていない、単なる

名目的な使用によって登録商標の維持を求めることは、商標法を潜脱する行為であるから、名目的な使用しかされていない登録商標については、不使用取消審判により、取消の対象となるべきものである。』

〔裁判所の判断〕（筆者にて適宜抜粋、下線。）

『（1）原告は、被告は、平成 25 年 10 月に行われた原告との交渉を契機として、原告からの不使用取消審判請求により、本件商標が取り消される可能性を認識し、これを免れるために、急きよ、ホームページ及びパンフレットを平成 26 年 1 月頃に改訂し、被告が単体で取引するとは考えられない各種制御基盤について「クリーンマスター®」との標章を付するに至ったと主張する。

（2）確かに、前記認定事実（3）のとおり、被告は、平成 25 年 10 月 11 日、原告から、本件商標の一部譲渡等について申出を受け、さらに、それがかなえられない場合、原告には、本件商標の不使用を理由とする登録取消審判を請求する意思がある旨知らされたものである。また、改訂後のホームページやパンフレットに取扱商品として掲載された各種制御基盤は、その他の取扱商品として掲載された「クリーナー用床ブラシ」等とは、その商品内容が大きく異なるにもかかわらず、「クリーンマスター®」という同一の標章が付されている。

しかし、前記認定事実（1）のとおり、被告は、平成 22 年頃には、ダスキンに、自らが設計した充電器用制御基盤を装填した充電器を製造販売しており、また、前記 2（3）アによれば、被告は、平成 26 年 4 月 1 日、東芝ホームアプライアンスに、制御基盤を製造販売したものと認められる。そして、これらの事実によれば、被告は、平成 25 年 10 月に原告から本件商標の一部譲渡等の申出を受ける前から、実際に、制御基盤を単体で製造販売していたものと認められる。なお、この点について、原告は、被告はダスキンや東芝ホームアプライアンスに、制御基盤を部品の一部とする掃除機等の製品を販売したにすぎず、被告が制御基盤を単体で製造販売したことはないと主張するが、被告が東芝ホームアプライアンスに制御基盤を単体で納品したことは前記 2

(3) アのとおりであって、また、ダスキンへの製造販売についても、被告は、ダスキンに品名を「GRAND ASSY」とする商品を販売したものであり(乙14の1)、当該商品は充電器用制御基盤(charge__board)に様々な備品を付属させたものであること(乙14の2・3)からすれば、被告が制御基盤を単体で製造販売していたとの事実は、優に認められる。

また、各種制御基盤も「クリーナー用床ブラシ」等も、被告の取扱商品であるという点では共通し、その取扱商品に同一の標章を付することは、不自然なことではない。

さらに、前記認定事実(1)、(4)、(5)のとおり、被告は、家庭用ブラシ及び工業用ブラシの開発、製造を主たる業務としつつ、その応用商品も開発、製造している株式会社であるから、被告にとって、種々の取扱商品を紹介し、かつ、それに「クリーンマスター®」との標章を付するというホームページやパンフレットの改訂は重要なものである。そうすると、被告は、これらの改訂に当たり、「クリーンマスター」という本件商標に今後の顧客からの信用を蓄積させていくか否か、また、本件商標を付すべき取扱商品をどのように選別するかなどの経営判断にかかる作業を行ったものといえる。また、ホームページやパンフレットの改訂作業においては、その内容や形式の確定、発注、校正等多数の作業も必要である。そして、被告は、このような作業を経てもなお、ホームページやパンフレットを改訂したものである。

仮に、原告からの不使用取消審判請求による本件商標の登録取消しを免れる目的が被告にあったとしても、このような目的と、各種制御基盤に本件商標を使用し、顧客からの信用を得ようとする目的とは併存し得るものである。

(3) したがって、本件商標の使用は名目的なものであるという原告の主張は、採用することができない。

そもそも、いわゆる「駆け込み使用の防止」を定めた商標法50条3項本文は、審判請求前「3月」を駆け込み使用と認める期間の始点としているところ、被告によるホームページの改訂や、改訂後のパンフレットの配布は、審判請求の3月以上前に行われていることから、原告の上記主張は採用できるものではない。

4 商標法50条所定の使用について

以上のとおり、被告は、要証期間内に、日本国内において「クリーンマスター®」なる標章を制御基盤に使用(商標法2条3項8号)したものである。

そして、「クリーンマスター®」なる標章は、本件商標と社会通念上同一の商標である。また、制御基盤は、本件商標の指定商品である「電子応用機械

器具及びその製品」の範ちゅうに属する。

したがって、被告は、要証期間内に、日本国内において、本件審判の請求に係る指定商品である「電子応用機械器具及びその部品」について、本件商標の使用をしたと認められる。』

〔検討〕

本判決では、被告(商標権者)が、原告(審判請求人)からの商標権の譲渡等の打診があった後、商標の使用開始を行った。

両者の交渉が決裂した後、原告は不使用取消審判の請求を行ったが、前記被告による商標の使用が商標の使用と認定され、不使用取消審判の請求が認められなかった事例である。

ここで、商標法50条3項は、審判請求前三月から、審判請求の登録の日までの間の商標の使用は、商標の使用に該当しないものとする、いわゆる駆け込み使用に関する規定が設けられている。

《実務上の指針》

1. 本判決では、交渉の進捗との関係で、被告(商標権者)の商標の使用が、使用の開始から、いわゆる駆け込み使用となる審判請求前三月の期間を経過し、不使用取消審判の請求のタイミングを逃したケースである。

したがって、商標権の譲渡などの交渉を行う場合、交渉相手に駆け込み使用の余地を与えないように、交渉の期限を区切る必要があるといえる。

すなわち、本判決の商標権者のように、譲渡等の交渉による接触をきっかけとし、商標の使用を開始する可能性があることから、交渉のアプローチの際に交渉の期限を明示し、三月の経過前に不使用取消審判の請求を行う必要があるといえる。

2. また、商標法50条3項の規定により、商標権者の商標の使用の駆け込み使用の意図は、審判請求人が証明を行う必要がある。

したがって、不使用取消審判の請求を絡めて、譲渡などの交渉を行う場合、本判決のように、譲渡等の意向がかなえられない場合には、本件商標に対して不使用取消審判を請求する意思がある旨を明示し、交渉を開始した日の証拠が残るように、例えば、内容証明郵便などの書面で通知をすべきである。

以上