

商標法50条に関する審決取消請求事件の分析 —使用証拠の評価について—



辻本法律特許事務所
弁護士 松田 さとみ

第1 はじめに

知財ふりずむ2023年9月号14頁以下（以下、「前論稿」という）にて、「商標法50条に関する審決取消請求事件の分析」と題して、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の請求を認容した裁判例を通じて、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の各観点から検討を加えたが、本稿では、使用証拠の評価が審決と裁判例においてどのように異なるのか、使用証拠の評価の観点から検討を加えてみたい。

なお、2023年9月号執筆時点から現時点まで、商標法50条に関する審決取消請求事件について新たに1件の判決（知財高裁令和6年1月30日判決・取消2022-300380号事件）が出ているが、同判決も¹取消請求を認容する判決であった²。

第2 使用証拠の典型例

特許庁の「不使用取消審判請求に対する登録商標の使用の立証のための参考資料—登録商標を使っていたことを証明するために—」の「3. 使用の立証にあたっての留意事項」³では、【典型例1】登録商標を表示した商品を自己の店舗で販売している場合、自己の店舗に陳列された商品の写真と、その商品の販売の事実を裏付ける取引書類は、商標を付した商品の譲渡等（商標法2条3項2号）に係る使用の有力な証拠となるとされ、写真については、登録商標、登録商標が表示された商品及び撮影日が確認できることに加え、写真の撮影者や撮影場所を別途記録しておくこと、その写真が、要証期間内に、どこで、誰に撮影されたのかを明らかにできるようにしておくこと、取引書類については、要証期間内に商品が注文・販売されたという一連の流れを客観的に確認できるように、日付、商標権者等の名称及び店舗の名称・所在地等が記載されていることが重要とされ、また、写真の商品に関する取引書類であることを明らかにできるように、写真の商品

1 前論稿で紹介したとおり、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のうち、登録商標取消審決に対する請求認容判決は51件中23件（請求認容率45.1%）、不成立審決に対する請求認容判決は61件中10件（請求認容率16.4%）あった。

2 審判では答弁せず、訴訟で使用証拠を提出し、請求認容となった事案である。

3 https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/shubetu-shohyo_torikeshi/document/index/shiyourisshou.pdf・3～4頁。

と一致する商品名や型番等が記載されていることが望ましいとされている。また、【典型例2】登録商標を表示した自己のウェブサイトで自己の商品・役務を紹介している場合、そのウェブサイトの印刷物又は保存データは、商標の広告的使用（商標法2条3項8号）に係る使用の有力な証拠となるとされ、ウェブサイトの印刷物又は保存データには、登録商標、日付（印刷日又は掲載日）、URL、商標権者等の名称や住所等、商品・役務の価格等が表示されていることが重要とされている。

第3 分析

以下では、審決と判決において、使用商標に関する証拠評価の違いによって結論が異なった例を挙げて分析する。

1  商標登録第4854197号、 Dolly Skin 商標登録第5780372号

(1) 取消2020-300083、2020-30084号事件【否定】

審決では、特定人からPayPalで支払いを受け、同支払いを原告に連絡するPayPalからの電子メールについてわざわざ一通のメールを二つの証拠に分けて提出することは迂遠で違和感があり、複数の事案の異なるメールを貼り合わせている可能性を考慮せざるを得ず、PayPalのアカウント情報から、当該メールとも関連する「取引」や「支払いと請求」の履歴の抽出は容易と思われるにもかかわらず、特段の証拠提出がないことも不可解であり、同電子メール記載の支払価格は、仮に令和2年1月の取引であるとすれば、令和元年の消費税の税率引上げ前から価格変更がないことになり、証拠間で整合性を欠くようにみえるとして、日付と支払情報の関連性について確証を持ってないと判断されている。

また、広告実績（チラシ、ウェブサイト）があることはうかがえるが、要証期間において商品が販売及び広告された事実を認定することができず、要証期間における本件チラシの頒布の事実及び頒布期間を示す証拠等はないばかりか、本件チラシにはキャンペーン開始日が記載されているものの、キャンペーン開始日（特に配布時には既に経過している開始日）を記載する実質的な意味は見だし難く、記載理由が不可解である等として、使用の事実が認められないと判断された。

(2) 知財高裁令和3年7月29日判決【肯定】

一方、判決では、原告が、特定人から、要証期間内に、PayPalで1万7940円の支払いを受けたが、同支払いを原告に連絡するPayPalからのメールには、同支払金額について、「エクス：バイージェュ6個（送料無料）」、「¥17,940JPY」、数量「1」の記載があることが認められ、かかる事実は本件チラシや本件サイトの記載と整合し、当該特定人の支払いが、本件チラシに記載された「美容クリーム（エクスバイージェュ）」6個の代金の支払いであることを推認させるものであるとされ、本件納品書写しと同一内容の納品書の控えの裏面にはレターパックプラスの追跡番号シールが貼付され、これらの書類の上部と下部には社会通念上同一である使用商標が表示されていることから、使用の事実が認められた。なお、被告は、納品書につき後日作成することが可能であると反論したが、単に可能性を指摘するものにすぎず、そのことから直ちに、本件納品書写しが信用性を欠くものとはいえず、また本件サイトの内容が変更された可能性があるとの被告の主張についても、単に可能性を指摘するものに過ぎないと判断された。

また、本件チラシには、本件使用商標1-1を紙製の外装箱に表示した美容クリームである本件使用商品1の写真が掲載されているとともに、本件使用商標2-1を容器側面に表示した美容ミストである本件使用商品2の写真が掲載されていると認定され、商標権者である原告が、要証期間内に、指定商品のうち「化粧品」に含まれる商品について、本件商標1については商品の包装に標章を付したものを譲渡（商標法2条3項2号）したこと及び広告に標章を付して使用したこと（同項8号）が、本件商標2については広告に標章を付して使用したこと（同項8号）がそれぞれ認められると判断された。

(3) 分析

本件は、登録商標取消審決に対する取消請求であるところ、審決では、PayPalのアカウント情報から履歴の抽出は容易であるにもかかわらず、特段の証拠提出がないことや提出された証拠の不自然さなどから使用の事実が認められないと判断されたが、判決では、特定人への商品の販売が、PayPalでの支払い、レターパックプラスの追跡番号、納品書写し及び納品書控え、本件チラシ及び本件サイトの記載、原告の供述により裏付けられていることから使用の事実が認められると判断された。

この点、審決でも令和元年の消費税の税率引上げ前から価格変更がない点について指摘され、被告もかかる点が不自然であると主張したが、消費税課税事業者ではなかったこと等から消費税率の引き上げに伴った値上げはしなかった旨が原告の供述によって説明されており、当該説明が直ちに不合理とはいえないと判断され、判決では、原告供述が重要な役割を果たしているといえる。

このように本件では、商品の販売の一連の流れが証拠によって裏付けられるとともに、証拠上、不合理な点が本人の供述等によって合理的な説明がなされれば、審決で否定された使用の事実も判決では認定される場合があることを示しているといえる。

2 美少女図鑑（標準文字） 商標登録第5360897号

(1) 取消2020-300368号事件【肯定】

審決では、本件商標の通常使用権者であるファンプラス社は、インターネット上で、「月刊デジタルファクトリー」の名称で、月額制で会員に向けて、デジタル書籍等をストリーム形式で閲覧させるサービスを運営しており、同サービスの「美少女図鑑 作品一覧」の見出しがあるウェブページに、白く縁取りされたピンク色の書体の「美少女図鑑」の文字が顕著に表され、その下部には複数の作品題名が、日付の表示などとともに、掲載されており、要証期間内に、本件商標と社会通念上同一である本件使用商標の表示の下、「通信回線を利用した画像の提供」を行っていたものと認められるから、上記行為は、商標法2条3項8号の「役務に関する広告を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」に該当するとして使用の事実が認められると判断された。

(2) 知財高裁令和3年7月19日判決【否定】

一方、判決では、本件トップページを印刷した書証及び本件ウェブページを印刷した書証につき、いずれも要証期間経過後の本件審判請求後に印刷されたものであるから、これらが存在するからといって、要証期間に、本件トップページ及び本件ウェブページに本件バナー及びその画像が表示されていたものと直ちに認めることはできないこと、本件バナーのアップロード時のログ等の電子記録は提出されておらず、平成28年頃、本件トップページ及び本件ウェブページに本件

バナー及びその画像がアップロードされて掲載されたことを客観的に裏付ける証拠は存在しないこと、本件ウェブページに表示された各サムネイルに係る「2018-09-01」等の日付の記載があるが、これらの日付は、当該サムネイルに係る電子写真集の販売開始日等を示したものとかがわれ、また、本件バナーのアップロード時期とサムネイルのアップロード時期が当然に同じ時期になるものとはいえないから、これらの日付から、本件バナーが平成28年頃にアップロードされたものと認めることはできないことから、使用の事実は認められないと判断された。

(3) 分析

本件は、不成立審決に対する取消請求であるところ、ウェブサイトにおける商標の使用につき、判決では要証期間内での使用が立証されていないことを理由に審決取消が認容された。この点につき、特許庁の「不使用取消審判請求に対する登録商標の使用の立証のための参考資料－登録商標を使っていないことを証明するために－」の「3. 使用の立証にあたっての留意事項」では、「ウェブサイトの印刷物又は保存データには、登録商標、日付（印刷日又は掲載日）、URL、商標権者等の名称や住所等、商品・役務の価格等が表示されていることが重要です。」とのみ説明されているが⁴、使用証拠については、いつ使用されたかが非常に重要であるため、提出された商標が付されたウェブサイトの出力物が要証期間内のウェブサイトの表示を反映したものであるかが他の証拠からも根拠づけられることが必須であることを示した判決といえる。

3 COVERDERM 商標登録第4164563号

(1) 取消2014-300312号事件【否定】

審決では、イタリア国所在の会社が発行した雑誌に本件商標と社会通念上同一のものが使用されているが、外国語によるものであるから、日本の取引者、需要者に向けたものということができないこと、同雑誌が毎年日本へおよそ1000部送付され、非常に多くのオンラインでの購読者を持っている旨が述べられた書面についても、送付された雑誌が我が国において要証期間内に頒布された事実を証する書面ではないこと、また日本で開催された化粧品品の展示会で同雑誌が頒布されていた記載が認められる書面についても、当該展示会において実際に同雑誌が頒布された事実を確認することはできないこと、その他、本件商標と社会通念上同一のものが付されているウェブサイト上の広告についても当該ウェブサイトの作成者による化粧品品の販売に関する広告であって、本件商標を使用した本件商標権者による化粧品品の販売に関する広告ということができないこと、日本語での注文書については日本語によるものであるから、日本の需要者が利用することができるもの、本件要証期間内に、本件商標権者が日本の需要者から当該注文書を利用した「カバーダーム」の化粧品品の注文を受け、本件商標権者から日本の需要者に「化粧品」が引き渡されたことを証する証拠の提出はないこと等を理由として使用の事实在認められなかった。

(2) 知財高裁平成29年11月29日判決【肯定】

一方、判決では、原告は、ウェブサイトにおいて、本件商標及び日本語でこれを仮名書きした「カバーダーム」という名称を表題に付して、原告の商品をインターネットで注文できるように設定するとともに、COVERDERMの商品の紹介ページにリンクさせていたこと、本件ウェブサイトの末尾に本件ウェブサイトの著作権者が原告であることが明記されていること、原告の代表者が少なくとも本件口頭弁論終結時まで本件ウェブサイトに係る「coverderm.jp」という日

4 前掲脚注3・4頁。

本のドメイン名を個人名で取得し、これを原告に使用させていたこと、本件ウェブサイトは、本件商標が付された原告のCOVERDERMの商品につき、日本における販売促進及び日本の消費者から直接注文を受けることを目的として、平成20年に作成されたものであることや原告のインターネット経由での売上額を認定の上、原告は、少なくとも本件要証期間内であるに、本件ウェブサイトにおいて、日本の需要者に向けて原告の「COVERDERM」の商品に関する広告及び当該商品の注文フォームに本件商標を付して電磁的方法により提供していたことが認められ商標法2条3項8号にいう使用をしたものといえると判断された。

(3) 分析

本件は、登録商標取消審決に対する取消請求であるところ、裁判において原告は、①本件要証期間内に通常権者によって本件商標を付した化粧品を輸入、販売したこと、②本件商標を付した化粧品の広告が掲載されたイタリア国所在の会社が発行した雑誌を配布したこと、③日本向けウェブサイトにおいて本件商標を化粧品に使用していたことを主張し、これに対し、被告は、①についてはコマーシャル・インボイスに記載された商品がどのような商品なのか、これらの商品において本件商標がどのように使用されているのかが明らかではない、②については当該広告が日本国内の需要者をターゲットにしているとは到底いうことができない、③についてはリンク先とされるCOVERDERM商品の紹介ページは、原告の英語のウェブサイトであり、商品の価格は不明であって、本件ウェブサイトが日本の需要者を対象とした注文サイトとして機能しているかどうか疑わしいといわざるを得ないとそれぞれ反論したものの、判決では、③の点を捉えて使用の事実が認定された。

この点、③の点に関する証拠は審決では提出されていなかったか、あるいは提出されていたとしても十分ではなかったことが審決の表現から伺えるが、裁判においては、原告のインターネット経由での本件商標が付された商品の売上が、平成23年が7863.49ユーロ、平成24年が8129.44ユーロ、平成25年が7555.50ユーロ、平成26年上半年が4289.94ユーロである旨が立証されている。この平成23年から平成26年上半年にかけて年間平均8000ユーロ（約135万円）前後もの売上があった事実の立証が功を奏して、使用の事実が認定されたと考えられる。

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

(1) 取消2014-300852号事件【肯定】

審決では、本件商標の商標権者である被告が、要証期間内に、「FRMファイナンシャル・リスクマネジャー養成講座」等の記載がある「リスクマネジメント研修のご案内」と題する案内書を講座の受講希望者らに配布した行為が商標法2条3項8号の「役務に関する広告に標章を付して頒布する行為」に該当すると判断された。

(2) 知財高裁平成28年8月25日判決【否定】

一方、判決では、同案内書自体は、被告の提供に係る「リスクマネジメント研修」の役務に関する広告に当たるとしても、客観的・外形的事実からすれば、被告は、平成23年以降はFRMの名称の使用を止め、FRM養成講座の名称を使用した講座を開講していないことが推認され、本件案内書中の上記FRM養成講座の記載は、当該役務に関して付されているものとはいえないといふべきであるから、仮に、要証期間内に、上記FRM養成講座の記載がある本件案内書が受講希望者らに配布された事実（本件配布行為の事実）が認められるとしても、現に提供し、又は、

提供を予定する「リスクマネジメント研修」の役務についての紹介や説明として記載されているものではなく、過去に提供していた「リスクマネジメント研修」の役務についての記載が、上記改訂時に削除されないまま、形式上残存しているというにすぎないものとみることができると、これをもって、被告の上記役務に関する広告に上記F R M養成講座の記載に係る標章を付して頒布する行為（商標法2条3項8号）に該当するとはいえないと判断された。

(3) 分析

本件は、不成立審決に対する取消請求であるところ、要証期間内に、被告がF R M養成講座の名称を使用した講座を開講していた事実については、これに沿う証拠として、被告代表者の供述と本件受講者陳述書があるものの、使用証拠を支える被告代表者の供述について、内容に不自然な点があり、不合理な変遷が認められることや、当然想定されるはずの文書等の客観的な裏付けを欠くことなどから信用性には疑義があるといわざるを得ないと判断され、本件受講者陳述書についても、4名の各陳述書が全て同一の文面となっており、被告のもとにあるはずの上記申込書の写しが添付されていることからすると、これらの陳述書は、被告において画一的に作成した文面を各陳述者らに示して確認をとる方法で作成されたものであることが推察されるとし、作成を依頼した者からの誘導に沿う方向で確認が行われ、その記載の細部についてまで逐一吟味が行われないこともあり得ることであるから、供述部分に過大な証拠価値を認めることはできないといふべきであると判断された。

裁判においては、供述の信用性が重要であり、特に関係者作成の陳述書については、本件のように複数の陳述書が同一の内容となっている例などは、陳述書作成者自身によって作成されたことにつき、疑いを差し挟まざるを得ないといえる。そして、このように信用性に疑いを生じさせる証拠を提出したことは、他の証拠の評価、特に本件では被告代表者の供述の信用性判断にも影響を及ぼしかねない事態に陥る可能性がある。そのため、複数の関係者に同一の事柄について説明をさせる陳述書作成する場合には十分な注意が必要であるといえる。

5 ウイルス VIRUS 商標登録第3288564号

(1) 取消2011-301114号事件【否定】

審決では、商標権者が有限会社ズーティックに対して発行した平成23年10月21日付けの請求書の控えの宛先・請求の日付・税込合計金額と領収書控の入金先・入金日・入金額が一致していることが認められるものの、一連の取引があったと推認する証拠としては、極めて不自然なものといわなければならないとして、「VIRUS」ブランドの品番「84002」の「色：インディゴ」の商品3点が、要証期間内である平成23年10月21日に、商標権者からズーティックに販売されたことを推認することはできないと判断された。

(2) 知財高裁平成25年7月4日判決【肯定】

判決では、原告が平成23年10月21日にズーティックに対して本件商標が付されたジーンズパンツを売却した事実が認められ、商標法2条3項2号に該当する使用の事実があったと認められると判断された。

すなわち、請求書の「品番」には「VIRUS 84002」とあるところ、品番・型番一覧表によれば、これが型番「PRVCA84002」のジーンズパンツで、色はインディゴとブラックの2種類あることが認められるとし（定価はインディゴ1万2800円、ブラックが1万1550円〔写真で確認される商品タグに記載された定価も同じ。〕）、写真によれば、タグに型番「PRVCA84002」

の記載がなされ、色も2種類あることが認められ、少なくとも48、50というサイズが存在し、かつ、同種ジーンズパンツには、ズボンベルト近くの皮革部分とバックポケットに本件商標と社会通念上同一の商標が付されていることが認められ、請求書の宛名は「有限会社ズーティック」であり、単価5000円、数量3で税込み価格が1万5750円、作成日付は平成23年10月21日であるところ、原告の保有する領収書（控）には「(有)ズーティック様」「商品代として」「¥15,750-」「入金日 2011年10月21日」と記載されており、両書類の記載は、品番や色などが書かれているか否かにおいて違いがあるが、宛先、商品代金及び日付で一致していること、履歴全部事項証明書及びホームページによれば、ズーティックは衣料品の販売等を行う実在の会社と認められるところ、同社社長のAは平成23年10月21日に48サイズのインディゴのジーンズパンツを1万5750円で購入した事実を陳述書において自認し、同陳述書で、各ジーンズパンツは平成24年3月20日に実施された展示会で社員が譲り受けたと記載されているところ、同社の社員は同譲受けの事実を認めているし、実際に原告ブランドが参加したか否か、本件ジーンズパンツが使用されたか否かは必ずしも明らかではないものの、少なくとも同日に合同展示会があったことは客観的な事実であるとして、以上の事実によれば、原告が平成23年10月21日にズーティックに対して型番「P R V C A 84002」のジーンズパンツを3枚合計1万5750円で売却したことを推認することができると判断された。

(3) 分析

本件は、登録商標取消審決に対する取消請求であるところ、審決では、上記1と同様、提出された証拠の不自然さから使用の事実が否定されたが、判決では、本件商標が付された商品を売却した事実が、品番・型番一覧表に掲載されている品番の商品について、宛先、商品代金及び日付が一致する請求書と領収書（控）があり、宛先に記載された会社は実在する衣料品の販売等を行う会社であり、同社社長が陳述書で同商品を購入した事実を認めているといった一連の流れで使用の事実が認定された。

この点、被告は、本件商品が在庫限りの直接販売商品であるにもかかわらず、請求書控えが発行されていることは不自然であり、本件商品に全く表示されていない品番が記載された当該請求書は、本件審判請求の後に作成され、本件商標の使用をより印象付けるために、あえて本来の品番と異なり、本件商標そのものの記載を含む記載としたことが強く推測されることや、領収書の証明力が無いことを主張したが、領収書の信用性については、領収書綴りでは、領収書の控えは時系列順に並んでいて、後から偽造、加工した形跡は認められず、未使用の領収書には原告の記名印が押捺されたものもあるが、領収書の控えだけが残っているものも多数存在し、全体を概観すると、実際に使用されたもの、未使用のものが混在していると認められるのであって、後日体裁を整えたものとはうかがわれないと判断された。

また、原告が提出する領収書の中には、宛名が逆になっていたり、本来領収書本体を原告が所持すべきなのに控えだけが残っていたりするものが散見されるが、但書部分を見るとモデル代、アルバイト代金等であり、モデルやアルバイトをした人物が領収書を手元に持ち合わせておらず、代金を支払った際に原告の領収書綴りをうい支払者の原告が控えを所持することになったとしても事実としてあながち不自然とまではいえないこと、一般的に控えの方は切り取れるようになっていないから、領収書と控えを厳密に使い分けなかった点をもって不自然ともいえないこと、領収書を受け取った者がモデルをしていたことについては裏付けがあることなどから、宛名が逆である点をもって領収書の信用性を覆すには至らないと判断された。

さらに、本件取引では定価である1万2800円を大幅に下回る5000円で3本売却されたことにな

るが、本件取引以外にも、原告の東京事務所で行われた売却代金は半額であり、原告主張のように値下げの理由が在庫処分ということであれば、値下げの動機はあり、3本というまとめ買いであったことも合わせ考えると、売却価格の点においても不自然とはいえないとされ、また請求書控えが、被告による無効審判請求以降に出力されたことについても、請求書の原本は、請求を受けた者の手元に渡っていて原告が所持していなくても不自然ではないし、後日にデータの内容を書き換えたりし新たに作成したという具体的根拠を欠くと判断された。

このように、本件では、証拠の信用性に疑いを差し挟むべき事実が被告から詳細に主張されたものの、かかる事実について、原告から一定の説明がなされたことを受け、いずれも信用性を覆すには至らないと判断され、訴訟において証拠の信用性を覆すことのハードルの高さが表れているといえる。一方、これらの証拠の信用性を支えているのは一部、客観的な事実があるものの、原告供述や関係者の陳述書が中心となっている。

そのため、いかに原告や関係者の供述の信用性を揺るがすが、裁判において結論を左右するポイントになるといえよう。

第4 結語

使用証拠に関しては、不使用取消審判請求後に作成しようと思えば作成できないわけではない。そのため、使用証拠のみでは使用の事実は認められ難く、使用証拠を支える一連の流れにつき、それぞれ立証が必要になるが、その中でも各事実のつながりの役割を果たす供述が重要であるといえる。審決では使用が認定されなかった譲渡等の使用についても、本人、代表者や関係者の陳述書を提出することにより、これらの者の供述によって、譲渡等の一連の流れが補充できるのであれば判決で覆すことが十分可能といえよう。

なお、上記第3・3(2)で挙げた裁判例では、少なくとも口頭弁論終結時までに原告の代表者が本件ウェブサイトに係る日本のドメイン名を個人名で取得し、これを原告に使用させていたことも使用を肯定する事実の一つとして認定されている。これは、使用の事実の立証が事実審の口頭弁論終結時に至るまで許されるとした最高裁平成3年4月23日第三小法廷判決⁵にしたがった判断ではあるが、果たして妥当な判断であるといえるのか、機会があればぜひかかる観点からも検討を加えてみたい。

以 上

5 判例時報1385号116頁ほか。