

判決年月日	平成 2 6 年 1 月 2 9 日	担当部	知的財産高等裁判所 第 2 部
事 件 番 号	平成25年(行ケ)10090号		
○ 使用商標「DEROS JAPAN」と登録商標「デーロス」（標準文字）との間に社会通念上の同一性を認めた事例			

（関連条文）商標法50条1項，2条3項8号

被告（株式会社デーロス）は，原告が商標権者である指定役務及び指定商品を第37類建設工事，等とする「デーロス」（標準文字）との商標（第4857066号）について，そのすべての指定役務及び指定商品に係る商標登録の不使用取消審判請求をした（取消2012-300362号）。被告の現商号への変更は，本件商標の設定登録に先立つが，本件商標の設定登録は平成17年4月15日に既にされている。

審決は，①被告は本件商標権の通常使用権者であるとはいえない，②原告及び本件商標権の通常使用権であると認められる者（株式会社デーロス・ジャパン）のいずれもが建設工事の役務に本件商標を使用していたとは認められない，などと認定判断し，商標権者，専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが請求に係る指定商品又は指定役務について本件商標の使用をしていた証明がされていないとして，本件商標登録を取り消すとの審決をした。

本判決は，まず，使用商標と登録商標との同一性を検討したが，そのうち，使用商標「DEROS JAPAN」と本件商標「デーロス」との同一性につき，「DEROS JAPAN」のうち，前半「DEROS」の部分からは「デロス」との称呼が生じ（観念は不明），後半「JAPAN」の部分からは「ジャパン」の称呼と「日本」との観念が生じるところ，①長音化している本件商標（デーロス）と使用商標の「デロス（DEROS）」は（本判決は，商標法50条1項かっこ書きから，片仮名表記商標とローマ字表記商標との同一性判断は，ローマ字表記を片仮名表記と改めて片仮名表記商標同士の同一性判断とした場合と同等であると説示している。），外観上の差異がわずかである上，いずれもが特定の観念を抱かせない，②使用商標の後半部分は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，として，上記使用商標と本件商標との社会通念上の同一性を認めた。

その上で，本判決は，訴訟段階での追加証拠を踏まえて，上記使用商標の使用の有無を検討したところ，通常使用権者である株式会社デーロス・ジャパンが，使用商標の表示された建設工事の工法に係るパンフレットを同工法を用いた工事の関係工事業者及び発注者に頒布していたことが推認されるとして，上記使用商標の使用を認めた。

その結果，本判決は，審決の判断には結果的に誤りがあるとして，審決を取り消した。