

商標権	判決年月日	令和３年２月３日	担当部	知財高裁第１部
	事件番号	令和２年(行ケ)第１００９１号		

商標登録取消審判請求の対象となった商標権について、商標権者が、指定役務「娯楽施設の提供」の範疇に含まれる役務に関する広告に、本件商標と社会通念上同一の商標の使用をしていたことを証明したものと判断された事例。

(事件類型) 審決（不使用取消）取消 （結論）審決取消

(関連条文) 商標法２条３項８号，５０条

(本件商標・登録第５３３４０３０号)

ベガス

判 決 要 旨

- 1 (1) 原告は、指定役務を第４１類「セミナーの企画・運営又は開催，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供，遊戯用器具の貸与」として登録された本件商標の商標権者である。
- (2) 被告は、本件商標の指定役務中「娯楽施設の提供」に係る商標登録について、商標法５０条１項所定の商標登録取消審判（取消２０１６－３００１６９号。本件審判）を請求し、その登録がされた。特許庁は、「本件審判の請求は成り立たない。」との審決（第１次審決）をした。被告は、第１次審決の取消しを求める審決取消訴訟（知的財産高等裁判所平成２９年（行ケ）第１０１２６号）を提起したところ、同裁判所は第１次審決を取り消す旨の判決（前訴判決）をし、前訴判決は確定した。
- (3) 特許庁は、前訴判決の確定を受けて、取消２０１６－３００１６９号事件の審理を再開し、「本件商標の指定役務中、第４１類「娯楽施設の提供」についての商標登録を取り消す。」との審決（本件審決）をした。

イ 本件審決の理由の要旨は、次のとおりである。

- ① 本件折込チラシ１に「ベガス」の文字部分を付する行為は、本件商標について商標法２条３項にいう「使用」をするものと認めることはできない。
- ② 本件折込チラシ２に本件商標と社会通念上同一と認められる商標が付されていると認めることはできない。
- ③ 本件折込チラシ３（別紙参照）の裏面には、「ベガス北仙台店／パチンコ・スロット／１１機種導入」と記載されている部分が認められ、この部分には「ベガス」の文字部分が使用されているが、同折込チラシに上記文字部分を付する行為は、本件商標について同項にいう「使用」をするものと認めることはできない。

④ 本件折込チラシ4には、「ベガス北仙台店 今月の新台ラインナップ」と記載されている部分が認められ、この部分には「ベガス」の文字部分が使用されているが、同折込チラシに上記文字部分を付する行為は、本件商標について、同項にいう「使用」をするものと認めることはできない。

⑤ その他、要証期間において本件審判の請求に係る指定役務について本件商標の使用をしたことを認めるに足りる証拠はない。

(4) 原告の主張する本件審決の取消事由；本件商標の使用の事実に係る判断の誤り

2 本判決は、本件審決とは異なり、以下のとおり判示するなどして、原告が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役務について本件商標と社会通念上同一の商標をしていたことを証明したものと認め、本件審決を取り消した。

(1) 本件商標の使用

本件折込チラシ3（別紙参照）の裏面に記載された二重の円の中には、3段書きで上から順に「ベガス北仙台店」の黒色の文字、「パチンコ・スロット」の赤色の文字及び「11機種導入」の赤色の文字が記載されている。二重の円の記載部分における最上段の「ベガス北仙台店」の文字は、色彩が異なる2段目及び3段目の各文字と分離して観察することができ、「ベガス」の片仮名の文字部分と「北仙台店」の漢字の文字部分からなる独立した標章として認識できる。

そして、二重の円の記載部分全体から、「ベガス北仙台店」の標章は、「パチンコ・スロット」が「11機種導入」された店舗の名称を表示する標章であり、「ベガス北仙台店」において「パチンコ・スロット」の遊技機が設置され、その遊技機を提供する役務が受けられることを理解できることからすると、本件折込チラシ3は、「パチンコ・スロット」の遊技機の提供の役務に係るチラシであって、同折込チラシに記載された「ベガス北仙台店」の標章は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができる態様で使用されているものと認められる。

次に、「ベガス北仙台店」の標章の構成中、「ベガス」の文字部分は、それ自体が「ラスベガス」を想起させる造語であるものと認められ、また、本件折込チラシ3の表面及び裏面に「ベガスベガス北仙台店」の文字が表示されていることからすると、同折込チラシに接した需要者は、「ベガス」の文字部分は、「ベガスベガス」の略称としての意味合いも有するものと認識すると認められる。

一方で、「ベガス北仙台店」の標章の構成中の「北仙台店」の文字部分は、「北仙台」の地域にある店舗の意味合いを有し、単に、上記役務の提供の場所を表示するものと認識され、役務の出所識別標識としての機能があるものとはいえないことからすると、「ベガス北仙台店」の標章の構成中の「ベガス」の文字部分は、その文字部分のみから役務の出所識別標識としての機能を有するものと認められるから、要部に相当する。

そこで、「ベガス北仙台店」の標章中の「ベガス」の文字部分と「ベガス」の片仮名を横書きに書してなる本件商標とを対比すると、両者は、字体の違いはあるが、構成

する文字が同一であり、「ベガス」という同一の称呼が生じること、「ラスベガス」を想起させる点において観念が共通することからすると、「ベガス北仙台店」の標章は、本件商標と社会通念上同一の商標であると認められる。

以上によれば、原告が平成26年6月6日に「ベガス北仙台店」の標章が記載された本件折込チラシ3を「河北新報」に折り込んで2万9000枚配布した行為は、「パチンコ・スロット」の遊技機の提供の役務に関する広告としてのチラシに本件商標と社会通念上同一の商標を付して頒布した行為（商標法2条3項8号）であると認められるから、本件商標の「使用」に該当するものと認められる。

(2) 被告の主張について

被告は、本件折込チラシ3において、「ベガス北仙台店」の文字は、常に「ベガスベガス」、「VEGAS VEGAS」、「ベガスベガス北仙台店」の文字と併せて使用されており、「ベガス」の文字が単独で使用されていないこと、同折込チラシが示す店舗の場所に存在するのは、「ベガスベガス北仙台店」という名称の店舗であって、「ベガス北仙台店」ではないこと、同折込チラシの頒布地域は、店舗を利用する可能性の高い「ベガスベガス北仙台店」という店舗を知っている需要者が存在する限られた地域であることを考慮すると、同折込チラシに接する需要者は、「ベガス北仙台店」に含まれる「ベガス」の文字は、「ベガスベガス」又は「VEGAS VEGAS」の店舗名称を一部省略した略称等を表示したものにすぎないと理解するのが自然であり、そうすると、本件折込チラシ3において、「ベガス北仙台店」の文字又はこれに含まれる「ベガス」の文字は、分離独立して観察することはできず、役務の出所識別標識としての機能を果たし得ないのみならず、商標法2条3項各号の「使用」に形式的・外形的にも該当せず、「全く使用されていない」と判断すべきものであると主張する。

しかしながら、本件折込チラシ3の裏面の二重の円の中に記載された「ベガス北仙台店」の文字を同折込チラシの他の記載部分から分離して観察することができるかどうかは、その文字の大きさ、間隔、配置、色彩等の態様に照らして外形的に把握すべき事柄である。そうすると、被告の指摘する上記各事情は、「ベガス北仙台店」の文字を同折込チラシの他の記載部分から分離して観察することができることを否定すべき理由になるものとは認められない。

また、一つの広告に特定のブランド名の商標とそのブランド名の略称の商標が記載されることは、取引上普通に行われており、そのいずれもが同一の事業者の出所識別標識として認識され得ることは、特段不自然ではない。したがって、本件折込チラシ3に「ベガスベガス北仙台店」の標章の記載があり、これが出所識別標識としての機能を果たし得ることが、略称としての「ベガス北仙台店」の標章又はこれに含まれる「ベガス」の文字部分が出所識別標識としての機能を果たし得ることを打ち消し、又は否定すべき理由になるものとは認められない。

したがって、被告の上記主張は採用することができない。