

発 送 日 29年12月18日

審理事項通知書

平成29年12月13日
特許庁審判長

審判請求の番号 取消2017-300463
(商標の番号) (商標登録第4230762号)
請求人
代理人弁理士 日野 修男 様

平成30年3月8日(木)に行う口頭審理における審理事項をお知らせします

口頭審理陳述要領書を提出する際には、下記の点を踏まえて作成し、被請求人は、平成30年1月25日(木)までに、請求人は、平成30年2月15日(木)までに、それぞれ正本1通及び副本2通を、特許庁出願窓口に提出してください。また、それと同日に当該口頭審理陳述要領書を特許庁特許侵害業務室及び相手方へファクシミリでも送付してください。

記

1 当事者の主張

(1) 被請求人の主張の要点

ア 乙第4号証ないし乙第10号証について

(ア) 乙第4号証は、2017年6月15日付けで発行された米国のバクスター社宛ての請求書であり、実際の費用の発生は、日本国にあるバクスター社の宮崎工場において検査装置の交換・設置工事、検査システムの改修に伴う配線作業及びプログラム設計を行ったものであり、日本国内での機械器具設置工事の役務を提供したことに伴うもので、請求項目の詳細の記載からも明らかである。

(イ) 乙第5号証は、2015年5月18日付けで発行されたバクスター株式会社宮崎工場宛ての請求書であり、同工場において、包装工程における設備改修に伴う設計やバーコードリーダーの据付を行ったものである。

(ウ) 乙第6号証は、2016年4月21日付けで発行された日医工株式会社埼玉工場宛ての請求書であり、同工場において、製造ライン操作のタッチパネルの交換・設置を行ったものである。

(エ) 乙第7号証は、2016年9月28日付けで発行されたエイワイファーマ株式会社静岡事業所の清水工場宛ての請求書であり、同工場において、充填機の流量計の交換・取付・配線工事を行ったものである。

(オ) 乙第8号証は、2016年5月30日付けで発行されたエイワイファーマ株式会社静岡事業所の大井川工場宛ての請求書であり、同工場において、チェーンレール摩耗対応工事に伴うチェーンレールの取付工事を行ったものである。

(カ) 乙第9号証は、2016年8月22日付けで、乙第10号証は、2015年7月13日付けで、それぞれ発行されたニプロファーマ株式会社伊勢工場宛ての請求書であり、同工場において、超音波不良品自動排出装置をはじめとする機械器具の交換・設置工事や、それに伴う設計及び電気配線を行ったものである。

したがって、上記各請求書(乙4～乙10)は、被請求人が、本件商標を第37類の指定役務「機械器具設置工事、電気工事、建築工事に関する助言」について使用していることを証明するものである。

イ 本件商標と取引書類で使用されている商標の同一性について

本件商標は、キューピー人形の立体形状(以下「立体形状」という。)を表したものであり、被請求人の提出に係る取引書類(乙4～乙10)に使用されている商標は、キューピー人形の図形(以下「平面図形」という。)の上に「キューピー」の片仮名を横書きで表したものである。

両商標は、平面図形と立体形状という相違はあるものの、いずれもキューピー人形が表されているという点での認識において相違はなく、両商標からは「キューピー」の観念が生じ、そこから生じる「キューピー」の称呼も同じくするものであり、さらに、両商標は、単に、キューピー人形が表されているという点を同じくするだけではなく、平面図形から立体形状が、立体形状から平面図形が導き出せるという関係にあり、この状況に照らしたときには、両者は、外観上も同視できると考えられるものである。

したがって、上記取引書類に使用されている商標は、本件商標と社会通念上同一の商標といえるものである。

(2) 請求人の主張の要点

ア 本件商標の使用は、他人の知的創作を剽窃する使用であり、公序良俗違反の使用であるから、商標法第50条に基づく使用ではない。

イ 乙第4号証ないし乙第10号証について

乙第4号証ないし乙第10号証の各号証は、被請求人の請求書(控)であり、これらの記載は、被請求人が提供したと主張する役務は「包装用機械器具の修理又は保守」あるいは「印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守」等であることを示すものであって、本件取消審判請求に係る指定役務(以下「取消請求役務」という。)に使用するものではなく、また、取消請求役務において、本件商標の使用を立証するものではない。

ウ 上記の被請求人の請求書(控)の右上には、「キューピー」の片仮名と「キューピー人形」からなる標章が記載されているが、これは、被請求人の社名と本社住所地の左側に接近して配されており、被請求人の社名・住所と一体をなす態様で使用されているものである。

そして、これが被請求人の会社をシンボリックに表示するものであったとしても

、その使用はその限度における使用に止まるものであって、これを超えて、被請求人が販売する商品や役務を識別する機能として使用されるものではない。

したがって、乙第4号証ないし乙第10号証は、取消請求役務に、本件商標を使用した事実を立証するものではない。

2 合議体の暫定的な見解

(1) 使用商標について

被請求人の提出した乙各号証に表示されているキューピー人形の図形は、平面図形であって、立体商標である本件商標とその構成が相違するものですから、社会通念上同一の商標と認めることができません。

(2) 被請求人の主張は、本件商標の使用が商標法第2条第3項各号のいずれの使用であるかが不明です。

3 口頭審理陳述要領書について

(1) 被請求人

ア 被請求人は、上記の暫定的見解、及び請求人提出の平成29年10月4日付の審判事件弁駁書の主張に対し、意見があれば述べてください。

イ 被請求人は、本件商標の使用が商標法第2条第3項各号のいずれの行為に該当するものであるのかを明らかにしてください。

ウ 被請求人は、乙第4号証ないし乙第10号証の「請求書」に係る取引書類（発注書、入金済伝票、領収書等）があれば提出し、説明してください。

エ 被請求人は、本件商標の使用をしていることについて、既に提出している乙各号証のほかに、補足の証拠及び新たな証拠があれば提出してください。

(2) 請求人

請求人は、被請求人が提出する口頭審理陳述書に対して意見があれば、述べてください。

(3) 証拠説明書の提出について

請求人及び被請求人は、既に提出している甲乙各号証、及び新たに提出される証拠については、それらの証拠の立証趣旨を明確にするため、最後に記載された<参考>を確認の上、証拠説明書を提出してください。

4 口頭審理における審理事項

(1) 上記2の合議体の暫定的な見解について

(2) 既に提出されている乙各号証以外に、被請求人から商標法第50条第2項に規定する本件商標の使用をしていることの証拠が提出された場合は、その証拠について

(3) 乙各号証の原本確認について

(4) その他、本件商標の使用の有無について

<注1>

口頭審理の際に、証拠として書証を「写し」で提出しているものについて、必要に応じ、「原本」の確認を行うものがあります。

<注2>

口頭審理の際に、相手方が提出した書証について、「文書の成立の認否（書証認否）」を確認します。

「文書の成立の認否（書証認否）」とは、書証が形式的証拠力を有するか否かの認否のことです。すなわち、「相手方当事者の提出に係る証拠が、主張されている作成者（「証拠説明書」が提出されている場合にはその「作成者」欄参照）の意思に基づいて作成された文書であることを認めるか否か」についての認否確認です。内容の信憑性（実質的証拠力）についての確認ではありません。

<参考> 証拠説明書の作成について

「証拠説明書」は、特許庁のHPで作成方法を確認することができます。

ア 特許庁のHP (<https://www.jpo.go.jp/indexj.htm>) の上部の項目中の「制度・手続」中の「審判」をクリックしてください。

イ 次に、「審判注目情報」の「証拠説明書の提出について 2017年8月23日」をクリックすると、「証拠説明書の提出について」の説明文が掲載されていますので、該ページに掲載されている資料「証拠説明書の作成方法」、「証拠説明書の見本」及び「（参考）文書の原本・写しについて」を参考に作成してください。

ウ また、上記アの「審判」では、「審判の共通手続」の項目中の「審判便覧（16版）」をクリック、「34 証拠一般」の項目中の「34-01 『証拠提出に関する書類の点検と注意事項』」にも、証拠説明書についての情報が掲載されております。

この通知に関するお問い合わせがございましたら、下記までご連絡ください。

審判部第38部門 審判官 榎本 政実

電話03(3581)1101 内線3738 ファクシミリ03(3580)5378