

平成11年（行ケ）第91号審決取消請求事件（平成11年9月27日口頭弁論終結）

原告	被告	判決
代表者代表取締役		株式会社アマダ
訴訟代理人弁理士		【A】
同		【B】
同		【C】
同		【D】
同		【E】
被告		ソニー株式会社
代表者代表取締役		【F】
訴訟代理人弁護士		中村 稔
同		田 中 美登里
同		熊倉禎男
同		田 中 伸一郎
同		渡辺 光
		文

主
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由

第1 当事者の求めた判決

1 原告

特許庁が、平成9年審判第7533号事件について、平成11年2月3日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。

2 被告

主文と同旨

第2 当事者間に争いのない事実

1 特許庁における手続の経緯

被告は、「SHL」の欧文文字を横書きしてなり、第9類「産業機械器具、動力機械器具（電動機を除く）風水力機械器具、事務用機械器具（電子応用機械器具に属するものを除く）その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品（他の類に属するものを除く）機械要素」（平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令別表の区分による。以下同じ。）を指定商品とする登録第2512897号商標（平成2年6月14日登録出願、平成4年6月8日出願公告、平成5年3月31日設定登録、以下「本件商標」という。）の商標権者である。

原告は、平成9年5月8日、被告を審判被請求人として、本件商標につき、指定商品中「金属加工機械器具」について不使用に基づく登録取消の審判の請求をし、その予告登録が同年6月4日になされた。

特許庁は、同請求を平成9年審判第7533号事件として審理したうえ、平成11年2月3日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は同年3月1日に原告に送達された。

2 審決の理由の要点

審決は、別添審決書写し記載のとおり、被請求人（被告）の販売に係る各種アタッチメントを組み込むことのできるシステムコンベアである「SHAL-CON」の金属加工用のアタッチメントである「位置決めユニット」に、本件商標と社会通念上同一性を有する「SHL-1BUC」が使用されており、平成9年3月当時、これをもって需要者が商品識別をしていることが窺えるから、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、「金属加工機械器具」について本件商標を使用していなかったものとはいえず、本件商標の指定商品中、請求に係る商品についての登録は、商標法50条の規定により取り消すことができないとした。

第3 原告主張の審決取消事由の要点

審決は、位置決めユニットを金属加工機械器具と誤認し（取消事由1）、また、位置決めユニットに使用されている「SHL」を含む文字が自他商品識別標識であると誤認した（取消事由2）結果、被告が、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、金属加工機械器具について本件商標を使用していなかった

ものとはいえないとの誤った結論に至ったものであるから、違法として取り消されなければならない。

1 取消事由1

審決は、システムコンベア「SHAL-CON」の金属加工用のアタッチメントである位置決めユニットが金属加工機械器具であるものと認定したが、それは誤りである。

すなわち、「SHAL-CON」は、システムコンベアであって、荷役機械器具に属する商品である（なお、「SHAL-CON」は、指定商品を第9類「土木機械器具、荷役機械器具」とする被告の登録商標である。）。そして、位置決めユニットは、そのアタッチメント（付属品）として取引されているものであるが、金属加工の過程におけるパレットの位置決めにも使用できるというものにすぎず、それ自体がプレスやカシメ等の機能を有する商品でないことはもとより、金属加工機械器具に取り付け、又は組み込んで用いられる商品でもない。

平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令別表の区分においては、部品及び付属品は、他の類に属するもの以外、それが用いられる完成品の属する範疇に含まれるので、位置決めユニットがシステムコンベアのアタッチメント（付属品）として取引される以上、システムコンベアと同様、荷役機械器具に属する商品であることが明らかである。

2 取消事由2

審決は、「『位置決めユニット』には『SHL-1BUC』の文字が使用されており、該文字部分中『SHL』は、独立して自他商品識別機能を果すものといえるものであるから、本件商標と社会通念上同一性を有する商標の使用と認められるものである。」（審決書15頁2～7行）と認定したが、それは誤りである。

すなわち、「SHAL-CON」の重荷重バックアップユニット（位置決めユニット）取扱説明書（甲第8号証、乙第9号証）には、「SHL-1BUC」の文字の末尾に、「/」及びパレット幅の寸法を示す「A」～「F」を付加して初めて型番を示すものとして商品の特定ができるものであることが記載されており、また、取引書類（甲第5～7号証）に記載されている「SHL」の文字も、「SHL-1SU/B2」、「SHL-2BUA/B」などのように、他の文字等と結合した状態で使用されている。これらの使用例は、需要者が商品を注文する際に、商品を特定する便宜のための規格（寸法）、型番（種別）を示すために、各種商品分野で採択使用されている製品コード（商品の分類符号）として使用されているにすぎない。したがって、これらの使用例は、「SHL」を自他商品識別標識として使用しているとはいえないものであって、商標の使用には当たらない。

第4 被告の反論の要点

審決の認定・判断は正当であり、原告主張の取消事由は理由がない。

1 取消事由1について

被告が「SHL」との商標を付して製造販売するバックアップユニット（位置決めユニット）のうち、重荷重バックアップユニットである「SHL-1BUC」及び「SHL-2BUC」は、被告が「SHAL-CON」との商標を付して販売するシステムコンベアに組み込んで使用するものであるが、プレート上にパレットに載った金属加工材料を載せ、正確な位置決めをしてその加工をするための特別な仕様を有するものである。すなわち、該重荷重バックアップユニットは、2トンあるいは5トンの耐荷重性を有しており、これは通常のバックアップユニット（例えば、被告が製造販売する「SHL-1BU」）の耐荷重の20倍以上にも及ぶものであるが、該重荷重バックアップユニットがこのような高耐荷重性を有するのは、その上で金属加工をすることを目的として高負荷に耐えられるように特別に設計されているからである。そして、該重荷重バックアップユニットは、現実には金属加工業者が金属加工をするために購入しているものであり、さらに、「SHAL-CON」のシステムにおいて使用されるものであるとしても、独立の商品として取引されるものである。

したがって、該重荷重バックアップユニットが金属加工機械器具に属する商品であることは明らかであり、荷役機械器具に属する商品であるとする原告の主張は誤りである。

2 取消事由2について

重荷重バックアップユニットに使用される「SHL-1BUC」、「SHL-2BUC」のほか、「SHL-1BUS」などのように、システムコンベア「SHAL-CON」の各種アタッチメントには、「SHL」の文字が共通して使用さ

れており、かつ、取引書類（甲第5～7号証）に示されているように、これらは、需要者によって各種アタッチメントを表示するために用いられているから、各種アタッチメントについて自他商品識別機能を果たしているものであって、商標として使用されているものと認められる。

また、上記のように、これらの各種アタッチメントに使用されている商標は、「SHL」の部分とそれ以下の文字の部分とがハイフンで明確に区切られており、本件商標と社会通念上同一の商標であることが明らかである。

したがって、本件商標「SHL」は、社会通念上これと同一性を有する商標「SHL-1 BUC」、「SHL-2 BUC」が、重荷重バックアップユニットに使用されているものであって、これらが「SHL」を自他商品識別標識として使用しているとはいえないとする原告の主張は誤りである。

第5 当裁判所の判断

1 取消事由1について

システムコンベア「SHAL-CON」の商品カタログ（乙第2号証）、注文用紙（乙第3号証）、「SHAL-CON」の高荷重バックアップユニット取扱説明書（甲第8号証、乙第9号証）、システムコンベア「SHAL-CON」基本仕様書（乙第10号証の1～3）、ソニーマックス株式会社従業員作成の報告書（乙第11号証）及び株式会社東海理化電機製作所従業員作成の報告書（乙第16号証）並びに弁論の全趣旨によれば、被告が「SHAL-CON」との商標を付して製造・販売する商品は、商品名をシステムコンベアとするものであるが、ユニット化された各種コンベア装置（直線コンベア、コンベア脚、水平ターン、垂直ターン等）及びこれに組み込むことのできる組立ロボット、位置決めユニットその他のアタッチメントからなり、需要者は、コンベア装置、アタッチメントとも、必要なユニットを選択して購入するものであって、このように生産ラインを構成する機器がユニット化されていることにより、ラインのレイアウト及びその変更等が容易であるととともに、アタッチメントが豊富であることにより、手組生産から自動化にまで対応できるという特色を有していること、位置決めユニットのうち、バックアップユニットは、コンベア上を搬送されてきたパレットを停止させ、持ち上げて精密な位置決めをするものであって、通常のバックアップユニットと重加重バックアップユニットとがあり、通常のバックアップユニットは、直線コンベア又は自動機のベースに取り付けて位置決めするもので、その耐加重は概ね93.5kg以下であるのに対し、重加重バックアップユニットは、自動機のベースに取り付けて位置決めするもので、プレス、カシメなどの高負荷を伴う金属加工作業を行うことが可能な最大5tまでの耐荷重を有する構造であることが認められる。

そうすると、「SHAL-CON」との商標が付された商品は、搬送装置たるコンベアを構成するユニットと各種アタッチメントとからなるものであり、アタッチメントは、コンベアに組み込んで使用するものではあるが、搬送作業そのものではなく、組立、加工等の作業を行うための機器であって、かつ、需要者は、各種アタッチメントの中から、目的である作業に応じて必要なものを選択して購入し、組み込むものであるから、搬送装置たるコンベアそのものの部品や付属品ということとはできず、コンベアを構成するユニットとは別個に取引される独立した商品であると認めるのが相当である。そして、該アタッチメントのうちの重加重バックアップユニットは、その機能・構造に鑑みて、主として金属加工の過程に使用する目的で取引されるものと認められるから、金属加工機械器具に属する商品であるというべきである。

しかして、審決の認定判断に係る「位置決めユニット」が重加重バックアップユニットを指すものであることは明らかであり、したがって、審決が、該「位置決めユニット」を金属加工機械器具であるものと認定したことに誤りはない。

2 取消事由2について

前示システムコンベア「SHAL-CON」の商品カタログ（乙第2号証）、注文用紙（乙第3号証）、「SHAL-CON」の高荷重バックアップユニット取扱説明書（甲第8号証、乙第9号証）、システムコンベア「SHAL-CON」基本仕様書（乙第10号証の1～3）、ソニーマックス株式会社従業員作成の報告書（乙第11号証）及び株式会社東海理化電機製作所従業員作成の報告書（乙第16号証）のほか、株式会社鳥羽洋行の注文書（甲第6号証）、納入先株式会社三協精機製作所、同株式会社吉野工業所、同日立工機株式会社、同株式会社東海理化電機製作所にそれぞれ係る各注文書及びSHAL-CON製作仕様書（乙第12～15号証の各1、2）によれば、「SHAL-CON」との商標が付された商品

を構成するコンベア装置及びアタッチメント（組立ロボットを除く。）の各ユニットは、例えば「SHL－1SD/A2」、「SHL－2BUM/A」のように、いずれも「SHL」の文字と、「－」（ハイフン）でこれに連結された文字（数字及び欧文文字）及びさらに「/」（スラッシュ）でこれに連結された文字（欧文文字又は欧文文字と数字）とによって表示され、ハイフンとスラッシュの間の一連の文字が、当該ユニットの種類（数タイプある場合には、種類及びタイプ）を、スラッシュ以降の文字が規格（寸法）を特定するものであること、このような「SHL」で始まる一連の文字は、具体的な商品（「SHAL－CON」のユニット）を表示するものとして、注文書等の取引書類に記載されて用いられていること、重加重バックアップユニットについては、「SHL－1BUC」又は「SHL－2BUC」の文字が、該ユニットを表示するものとして使用されたうえ、これに「A」～「F」のいずれかの文字が規格（パレット幅）を示すものとしてスラッシュで連結され、少なくとも平成8年1月から平成9年3月までの間、他の種類のユニットと同様、注文書等の取引書類に、重加重バックアップユニットを表示するものとして記載されていることが認められる。

そうすると、該「SHL－1BUC」及び「SHL－2BUC」の各文字は、前示のとおり、独立の商品と認められる重加重バックアップユニットについて、少なくとも平成8年1月から平成9年3月までの間、自他商品識別標識として用いられているものと認められ、さらに、このうちの「SHL」の部分は、ハイフンによってそれ以降の文字と区分され、そのみで、独立して自他商品識別機能を果たしているものと認められるから、「SHL－1BUC」及び「SHL－2BUC」は、本件商標と社会通念上同一性を有する商標の使用と認めることができる。

したがって、これと同旨の審決の判断に誤りはない。

3 以上のとおり、原告の審決取消事由の主張は理由がなく、他に審決にこれを取り消すべき瑕疵は見当たらない。

よって、原告の請求は理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第13民事部

裁判長裁判官 田中康久

裁判官 石原直樹

裁判官 清水 節