



® 平成 30 年 2 月 28 日 (水)

No. 14637 1部370円 (税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会

東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)

郵便番号 104-0061

[電話] 03-3535-3052

[FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4

(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

- 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆弁理士の眼 [158] (1)

☆知的財産研修会(拒絶理由通知の概要とその対応) (8)

弁理士の眼

158

登録商標「ベガス」不使用取消審決取消請求事件

一知財裁平成29(行ケ)10126.平成29年12月25日(1部)判決<認容/審決取消>一

牛木内外特許事務所
弁理士 牛木理一

〔キーワード〕店名と商標、使用の要証期間、折込チラシ、社会通念上同一と認められる商標、商標の使用(法3条2項)

【事案の概要】

本件は、商標登録の不使用取消審判請求を不成立

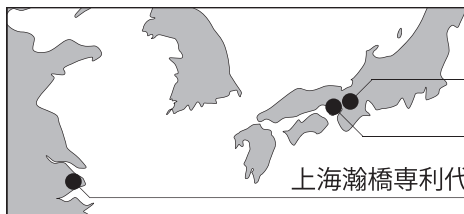
とした審決の取消訴訟である。

争点は、商標法50条1項の該当性(登録商標の使用の有無)である。

1 本件商標

被告(株式会社ベガスベガス・東京都千代田区)

は、次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である(甲1、2)。



京都ランチ(5名:うち弁理士3名)

神戸本部(67名:うち弁理士28名)

上海瀚橋專利代理事務所(13名:うち專利代理人6名)



創業1926年、貴社の特許、意匠、商標出願を先進国から新興国まで豊富な経験とスタッフでサポートします。

特許業務法人

ARCO PATENT OFFICE

有古特許事務所

■URL:<http://www.arco.chuo.kobe.jp/> ■E-mail:office@arco.chuo.kobe.jp

■神戸本部:〒650-0031 神戸市中央区東町123の1 貿易ビル3F

TEL:078-321-8822

■京都ランチ:〒600-8492 京都市下京区月鉾町47-3 四条新町ビル4階

TEL:075-213-5600

■上海瀚橋:郵編200120 中国 上海市浦东新区東方路69号18階1809号室

TEL:+86-21-6415-8030

■顧問:米国特許弁護士 マーク・アレマン 中国專利代理人 曹芳玲 他5名

「ベガス」

- ① 登録番号 第5334030号
- ② 出 願 日 平成21年8月18日
- ③ 登 録 日 平成22年7月2日
- ④ 商品及び役務の区分並びに指定役務
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」

2 特許庁における手続の経緯

原告(株式会社ダイハチ)は、平成28年3月9日、特許庁に対し、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、本件商標の指定役務中「娯楽施設の提供」について本件商標の使用をしていないとして、商標法50条1項に基づき、本件商標の指定役務中「娯楽施設の提供」(以下「本件指定役務」という。)に係る商標登録の取消しを求めて審判(以下「本件審判」という。)を請求した(取消2016-300169号)。

なお、本件審判の請求の登録は平成28年3月23日になされたことから、本件において本件商標の使用の有無を検討すべき期間は、平成25年3月23日から同28年3月22日までである(以下、当該期間を「本件要証期間」という。)

特許庁は、平成29年5月9日、本件審判の請求は成り立たない旨の審決をし、その謄本は、同月18日、原告に送達された。

3 審決の理由の要点(審決における証拠番号は本件訴訟における証拠番号に合わせるものとする。)

(1) 甲58の折込チラシについて

ア 甲58は、被告の2015年(平成27年)7月22日の発寒店の折込チラシ(以下「本件折込チラシ1」という。)である。本件折込チラシ1の上部には、「ベガス発寒店ファンのお客様へ」という見出しの下、「本日22日(水)／店休させていただきます。」という記載があり、その下には、「ベガスベガス発寒店 店長・スタッフ一同」という記載がある。また、本件折込チラシ1の下部には、「ベガスベガス」の文字のほか、「V E G A S／V E G A S」、「発寒店」、その住所及び連絡先の記載がある。

イ 本件折込チラシ1には、その表題として

「ベガス発寒店ファンのお客様へ」という記載がされているところ、この表題中の「ベガス発寒店」の文字については、店名を表示する商標として理解されるものというのが相当である。そして、その構成中の「発寒店」の文字が、「発寒にある店舗」程の意味合いを表す部分であることから、単に役務の提供地を表すものと認識されるものであって、自他役務識別標識としての機能を果たし得ないものである。他方、これを除く「ベガス」の文字部分は、その店名の表示中において、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。そうすると、「ベガス」の文字部分は、取引者、需要者において商標「ベガス発寒店」の要部として理解されるものである。

また、本件折込チラシ1の表紙には、上記のとおり、「ベガス」が表示され、「本日22日(水)」と記載されている。そして、甲68の「折込チラシ 受注証明書」によれば、株式会社東急エージェンシーが、本件折込チラシ1を制作・印刷し、「2015年(平成27年)7月22日(水)」に、「215,170部」を折込した内容が記載されている。また、同社は、被告に対し、本件折込チラシ1の「請求書」及び「請求明細書」を発行している(甲69、甲70)。さらに、甲75ないし甲77の「チラシ折込確認書」、「折込配布証明」及び「折込証明書」によれば、上記日付に、北海道新聞、読売新聞及び朝日新聞に本件折込チラシ1が折り込まれて配布されたことが認められる。

これらの日付は、本件要証期間内であるから、被告は、「ベガス」を本件要証期間内に使用したものと認めることができる。

(2) 甲60の折込チラシについて

ア 甲60は、被告の2015年(平成27年)1月5日の苦小牧店の折込チラシ(以下「本件折込チラシ2」という。)である。本件折込チラシ2の上部には、「新台入替」、「パチンコ・スロット6機種／計39台導入!!」という見出しの下、4台のパチンコ台と2台のスロットマシンの写真とともに、「5日(月)あさ10時オープン」という記載がある。また、本件折