

平成25年9月25日判決言渡

平成25年（行ケ）第10032号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成25年7月10日

判 決

原 告 東 レ 株 式 会 社

訴訟代理人弁理士 橘 哲 男

同 内 藤 通 彦

同 藤 本 正 紀

同 佐 藤 大 輔

被 告 株式会社コタニ・アンド・カンパニー

訴訟代理人弁理士 木 村 吉 宏

同 伊 東 美 穂

同 長 谷 川 綱 樹

同 永 露 祥 生

同 土 屋 亜 紀 子

主 文

- 1 特許庁が取消2011-300881号事件について平成24年12月28日
にした審決を取り消す。
- 2 訴訟費用は被告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

主文第1項と同旨

第2 前提事実

1 特許庁における手続の経緯（争いが無い。）

原告は、別紙記載の登録第4799883号商標（以下「本件商標」という。）の商標権者である。

被告は、平成23年9月21日、特許庁に対し、本件商標の指定商品中「第25類 被服，靴類（「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。）」につき商標法50条1項に基づく不使用による商標登録取消審判（取消2011-300881号事件）を請求し（以下、この請求を「本件取消審判請求」という。），平成23年10月11日、その請求の登録（以下「本件審判請求登録」という。）がされた。

特許庁は、平成24年12月28日、「登録第4799883号商標の指定商品中「第25類 被服，靴類（「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。）」については、その登録は取り消す。」との審決をし、その謄本を、平成25年1月9日、原告に送達した。

2 審決の理由

審決の理由は別紙審決書のとおりである。その要旨は、原告（被請求人）は、本件審判請求登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品「被服，靴類（「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。）」について、本件商標を使用していることを証明したものと認めることはできず、また、原告は、本件商標をその請求に係る指定商品に使用をしていないことについて、正当な理由があることを明らかにしていないので、本件商標の登録は、商標法50条1項の規定により本件商標の指定商品中「被服，靴類（「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。）」について、その登録を取り消すべきである、というものである。

第3 当事者の主張

以下、掲記した証拠のうち枝番のあるものは枝番を含む。

1 取消事由に係る原告の主張

以下のとおり、本件審判請求登録前3年以内に、日本国内において、本件商標の通常使用権者である東麗商事有限公司（以下「東麗商事」という。）が、本件審判請求に係る指定商品「被服」について、本件商標と社会通念上同一の商標を使用した事実が存在する。したがって、審決の判断は誤っており、取り消されるべきである。

- (1) 東麗商事は、原告が100%出資する東レ（中国）投資有限公司の配下組織にある中国法人であり、原告の連結子会社であって、本件商標権の通常使用権を有する。
- (2) 東麗商事は、日本国所在のサン・メンズウェア株式会社（以下「サン・メンズウェア」という。）との間で、平成22年6月18日付けで、ダウンジャケットを含むダウンウェア（品番059826及び059825。以下、これらを併せて「本件商品」という。）についての販売契約を締結し、同年10月から同年11月の間、サン・メンズウェアに対し、本件商品に、「Gram」の欧文字からなる商標（以下「本件使用商標」という。）が表示された下げ札（甲20。以下「本件下げ札」という。）を付して納入した。その後本件商品は転々流通されている。したがって、東麗商事は、サン・メンズウェアに対し、本件使用商標を付した本件商品を譲渡したものと見える。なお、本件商品は、「被服」に属するものである。
- (3) 本件商標は、「グラム」の片仮名文字と「GRAM」の欧文字を二段に併記してなるものであるので、その構成文字より「グラム」の称呼が生じ、「質量の単位であるグラム」の観念が生ずる。他方、本件使用商標は、「Gram」のアルファベット文字を表してなるものであることから、「グラム」の称呼が生じ、「質量の単位であるグラム」の観念が生じる。したがって、本件商標と本件使用商標は社会通念上同一の商標である。

(4) 本件商品はODM型生産（Original Design Manufactured）という、受託先が商品企画から生産、その後の流通まで行い、委託先に商品（完成品）を提供することを主な業態とするモデルで生産されている。そして、原告によるODM型生産については、本件商品の「GRAM」シリーズのほかにも、女性のヒップアップを特徴とする下着についての「ウイントップ/WIN-TOP」、通気性及び吸水性の高さを特徴とする「風通るシャツ」、蓄熱効果を特徴とする「ホッとするパンツ」等があり、これらはいずれも素材又は生地ブランドとしてではなく、あくまで原告のODM型生産による縫製品ブランドとして当業界内で既に広く知られている。

2 被告の反論

(1) 以下の理由により、原告の提出する証拠により本件審判請求登録前3年以内に本件商品に本件下げ札が付されて譲渡されたことが客観的に立証されたとはいえない。したがって、審決の判断に誤りはない。

ア 下げ札指示書（甲10。以下「本件指示書」という。）は、所定の下げ札を製品に付けるように指示するものにすぎず、これにより本件下げ札が実際に本件商品に付された事実が証明されることにはならない。しかも、本件指示書には宛先が記載されておらず、原告も、審判当初は、本件指示書について、サン・メンズウェアから小売店舗に対して送られているものである旨主張していたが、その後、サン・メンズウェアから東麗商事に対して送られている旨主張を変遷させ、その理由の説明や事実の立証を行っていない。さらに、本件指示書には日付を特定する記載が存在しない。

イ サン・メンズウェアの代表取締役A（以下「A」という。）の証明書（甲15）及び陳述書（甲41）は、いずれも、原告と取引関係にあり、関係の深い本件の当事者本人とでもいふべき者の陳述にすぎず、これらにより本件下げ札が本件商品に付された事実が客観的に証明されたということは

できない。

ウ 原告は、サン・メンズウェアが本件商品を小売業者に対して販売している旨主張する。しかし、仮にそうであるとしても、その場合、「navy natural」の襟ネームが付されたものと考えられる。そして、「navy natural」は、株式会社マックハウス（以下「マックハウス」という。）が所有する登録商標（以下「マックハウス商標」という。）である。その商標の使用が許されていることから考慮すると、むしろ本件商品はマックハウスの依頼を受けて製造されたものとも考えられる。さらに、本件商品がマックハウス以外の小売業者に対して販売された事実を示す証拠の提出がないことにも照らすと、サン・メンズウェアや東麗商事による本件商品の製造は、内部的な下請け又は製造委託に基づく行為であって、通常の譲渡には該当しない。

(2) 仮に東麗商事が本件下げ札を本件商品に付していたとしても、以下の理由により、本件使用商標は、本件商品の素材について使用されているものというべきであり、被服についての使用には該当しない。

ア ダウンジャケット等の冬物衣料では、繊維メーカーの開発した素材を用いた衣服であることを表示し、そして、同時に当該衣服の製造者又は販売者が別のラベルや襟ネーム等も付することが一般的に行われている。したがって、被服にタグが付されたからといって、直ちにその商標が「被服」について使用されているということとはできず、そのタグに表示された商標が、被服自体についてではなく、その素材に関するものとして認識される場合には、その商標は指定商品「被服」について使用されているとはいえず、その素材について使用されているものとすべきである。

イ 本件下げ札の表面には、その上部に周知著名な繊維メーカーである「TORAY」の文字が表示され、中段には「非常に軽い」を意味する英語「Extra Light Weight」の欧文字と「Gram」の文字が

一体的に認識される態様で記載されている。そして、本件下げ札の裏面には、「非常に軽い特殊な素材」、「東レの特殊軽量素材」とその素材の特徴が記載され、下段には表面と同様に「Extra Light Weight」と一体化された「Gram」の文字が書かれている。さらに、その下には「この商品は東レのせんいを使用しています。」と記載されている。

以上によれば、需要者等は、表面の表示内容から「東レのGram」及び「とても軽いGram」という商標を認識し、裏面の「東レの特殊軽量素材」及び「Extra Light Weight」と「Gram」とが、その表示態様から一体的に認識され、「東レの特殊軽量素材」の名称が「Gram」であると認識するものといえる。

そして、本件商品自体には、その襟ネーム等に製品自体のブランドを示すマックハウス商標が付されている。

これらを総合すると、需要者等が本件商品の商品ブランドとして認識するのは襟ネームに表示されたマックハウス商標であり、素材、繊維との関連性が強い本件商標を商品自体のブランドと認識することはない。

第4 当裁判所の判断

当裁判所は、以下のとおり、本件審判請求登録前3年以内に、日本国内において、本件商標の通常使用権者である東麗商事により、本件商標が指定商品「被服」について使用されていたことが証明されたものといえるので、本件商標登録の指定商品中「被服、靴類（「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。）」について商標法50条1項により登録を取り消した審決は取り消されるべきであると判断する。

- 1 証拠（甲16、26～28、31）及び弁論の全趣旨によれば、原告は、東麗商事（平成9年3月設立）に対し、本件商標の使用を許諾していたものと認められる。

したがって、東麗商事は、本件商標の通常使用権者であると認められる。

2 証拠（甲11～15，23，24，29，30，40～43）及び弁論の全趣旨によれば、東麗商事は、平成22年6月18日頃、サン・メンズウェアとの間で本件商品に関わる売買契約を締結し、ODM型生産により本件商品を生産し、同年10月から同年11月にかけて、これに本件使用商標が付された本件下げ札を付して日本国内所在のサン・メンズウェアにこれを譲渡したこと、同月頃、サン・メンズウェアが本件商品をマックハウスに販売したことが認められる。そして、本件商品は、「被服」に属するものである。したがって、東麗商事は、日本法人であるサン・メンズウェアに対し、本件使用商標を付した本件商品を譲渡し、その後日本国内において、本件商品を流通させたものと認められる。

なお、東麗商事は、原告の子会社の傘下にある中国法人であり、サン・メンズウェアからの発注を受け、ODM型生産により本件商品を中国において生産したものの、日本法人であるサン・メンズウェアにこれを譲渡したのであり、本件商品は、その後サン・メンズウェアからマックハウスに譲渡されて、日本国内において転々流通したものである。商標権者等が商品に付した商標は、その商品が転々流通した後においても、当該商標に手が加えられない限り、社会通念上は、当初、商品に商標を付した者による商標の使用であると解されるので、上記認定事実を照らすと、東麗商事は、日本国内において本件商標を使用したものといえることができる。

3(1) 被告は、本件指示書のみでは、実際に本件下げ札が本件商品に付されたことが証明されたとはいえないし、本件指示書には宛先がなく、原告自身も、審判当初、本件指示書につき、サン・メンズウェアから小売店に対して送られたものであると主張し、その後サン・メンズウェアから東麗商事に向けて送られたものであるなどと主張を変遷させ、しかもその理由を説明していない、また、Aは原告と取引関係にあり原告と関係が深い者であるので、その

陳述書等（甲15，41）をもって，本件下げ札が本件商品に付された事実があったとはいえない，などと主張する。

しかし，本件指示書（甲10）には，「S/No」との記載の後に本件商品の番号が記載された上でその下に本件下げ札が表示され，更にその下に「* 去年のS/NO. 056800に付けてたタグを全品番付けて下さい。」との記載があり，末尾に「サンメンズ 7/14」との記載がある。

そして，本件指示書末尾に「サンメンズ」と記載されているので，サン・メンズウェアが本件指示書を作成したとみて不自然ではないし，本件指示書には，本件下げ札が表示されていることからして，付すように依頼したタグは本件下げ札であるとみることができ，また，本件指示書には本件商品の製品番号が記載されているところ，前記2認定の本件商品の販売，納入時期に照らすと，「7/14」の記載は本件指示書の発行日であるとみるのが自然であるほか，サン・メンズウェア作成の本件商品の発注書（甲42）に，「タグ付けして納品」との記載があることに照らすと，本件指示書はサン・メンズウェアから東麗商事に宛てられたものであるとみるのが自然である。

以上に加え，Aが，本件指示書について，「去年」の文言は2009年（平成21年）を指すこと，「S/NO. 056800」とは東麗商事製造に係るダウン製品の品番であり，「S/NO. 056800に付けてたタグ」とは本件指示書に表示された本件下げ札のことであること，「7/14」は2010年（平成22年）7月14日に本件指示書を発行したことを示すこと，本件指示書はサン・メンズウェアが東麗商事に向けて発行したものであること，本件商品には本件下げ札が付されていたことをそれぞれ陳述していること（甲41）も併せ考えると，本件指示書は，サン・メンズウェアが，東麗商事に対し，平成22年7月14日付けで，本件商品に本件下げ札を付するよう指示をしたことを示すものであること，東麗商事は，これに基づき本件商品に本件下げ札を付したことが認められるのであり，前記2認定のとおり，

これをサン・メンズウェアに譲渡したものである。

また、原告の主張が変遷している点についても、そもそも、東麗商事が製造した本件商品を購入する立場のサン・メンズウェアが、小売店に対して本件下げ札を付すように依頼するとは考え難く、実際、前記認定のとおり、サン・メンズウェア作成の本件商品の発注書（甲４２）にも、「タグ付けして納品」との記載があることや、本件の経緯も併せ考えると、本件指示書についてサン・メンズウェアから小売店に対して送られたものである旨の原告の主張は、むしろ錯誤等によりなされた事実と反するものであり、それが判明したために原告が主張を変更したものとみるのが自然である。そうすると、原告の主張が変遷していることが前記２の認定を左右するものであるとはいえない。

さらに、Aは、上記認定のとおり本件指示書の内容を説明しているところ、Aの陳述は、前記認定の本件指示書の記載事項とも符合するものであり、原告とサン・メンズウェアとの間に取引関係があることのみをもって、上記陳述の信用性が失われるものということとはできない。

よって、被告の前記主張を採用することはできない。

- (2) 被告は、本件商品にマックハウス商標が付されていることなどから、東麗商事、サン・メンズウェア及びマックハウスの間の取引について、内部的な下請け又は製造委託に基づく行為であって、通常の譲渡には該当しない旨主張する。

しかし、本件商品はODM型生産という、委託者のブランド名での販売を前提に、受託先である東麗商事が商品企画から生産、その後の流通まで行い、委託先であるサン・メンズウェア、更にはマックハウスに商品（完成品）を提供するという形態で取引がなされているものと認められるのであり（甲１５の２，甲２９，３０，弁論の全趣旨），また、本件商品には、東麗商事により、本件使用商標（本件下げ札）も付されているのであるから、本件商品

にマックハウス商標が付されていることをもって、東麗商事、サン・メンズウェア及びマックハウスの間の取引について、商標法2条3項2号にいう「譲渡」に該当しないということとはできず、被告の上記主張を採用することはできない。

- (3) 被告は、本件商品に付された本件商標は、被服ではなく本件商品に使用された素材を示すために用いられており、本件商標が被服に使用されたとはいえない旨主張する。

確かに、証拠（甲10、20、39、45～64、乙1）及び弁論の全趣旨によれば、本件商品には、本件下げ札のほかに、マックハウスの有するマックハウス商標を表示した襟ネームが付されていたのみならず、マックハウス商標の表示された下げ札や他の下げ札が付されていたことが認められる。また、本件下げ札の表面には、「TORAY」の文字が表示され、中段には「非常に軽い」を意味する英語「Extra Light Weight」の欧文字と「Gram」の欧文字が一体的に表示されていること、裏面には、「非常に軽い特殊な素材が新たな快適性と機能性を提供します。」、「東レの特殊軽量素材を使用して、軽量感を実現。」などと記載され、下段には表面と同様に「Extra Light Weight」と一体化された「Gram」の文字が記載され、さらに、その下には「この商品は東レのせんいを使用しています。」と記載されていることが認められる（なお、甲20には、裏面に「輸入・発売元サン・メンズウェア(株)」との記載があるが、甲49の2、51の2、59の2には上記記載はない。）。以上によれば、本件商品がマックハウスの「navy natural」ブランドの製品であること、また、東レ（原告）の繊維である特殊な素材を使用することにより本件商品が上記の特徴を有することが認識され得るものといえる。

しかし、他方で、本件商品は、上記認定のとおり、東麗商事によりODM型生産され、サン・メンズウェアに譲渡されたものであり、本件下げ札は、

その際に本件商品に付されたものである上、東麗商事がODM型生産をした本件商品に使用した東レの素材が非常に軽いため、ダウンジャケットである本件商品が、軽量感のあるソフトな風合いの機能性、快適性に優れるものであることを示すものであるとも解することができる、本件商品が東レの素材を使用した、「Gram」ブランドの衣類であるなどというように、被服である本件商品の出所及び品質等を示すものとして用いられているものとも理解し得るものである。このように、本件商品は、マックハウスの商品として、マックハウス商標が付されると共に、東麗商事により東レの特殊軽量素材の生地を使用してODM型生産された、軽量感のあるソフトな風合いの機能性、快適性に優れた衣類であることも表示するものとして、本件使用商標が付されて販売されたものであり、単に、本件商品に使用された素材を示すために、本件使用商標が本件商品に付されたものとみることは相当ではない。

よって、被告の上記主張を採用することはできない。

- 4 本件商標は、「グラム」の片仮名と「GRAM」の欧文字とを二段表記してなるものである。他方、本件使用商標は「Gram」の欧文字を表してなるものであり、本件商標の一部を英語表記に変更し、又は英語の小文字の表記に変更したものにすぎない。しかも、本件商標及び本件使用商標のいずれから、「グラム」の称呼が生じ、「質量の単位であるグラム」の観念が生じる。

したがって、本件商標と本件使用商標は社会通念上同一の商標であるものと認められる。

- 5 以上によれば、本件商標の通常使用権者である東麗商事は、本件審判請求登録前3年以内である平成22年10月から同年11月に、本件商標と社会通念上同一の商標である本件使用商標を表示した本件下げ札を付した本件商品を日本国内所在のサン・メンズウェアに譲渡し、さらに同月頃、サン・メンズウェアが本件商品をマックハウスに販売したもので、本件商標の指定商品中「被服」に本件商標を使用したものと認められる。

したがって、前記第2の2記載の審決の判断には誤りがあり、原告主張の取消事由には理由がある。そして、この誤りが審決の結論に影響することが明らかである。

よって、審決を取り消すこととし、主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第3部

裁判長裁判官 設 樂 隆 一

裁判官 西 理 香

裁判官 神 谷 厚 毅

別 紙

【登録番号】 4799883

【商標】 グラム
GRAM

【登録日】 平成16年(2004)9月3日

【出願番号】 商願2003-48087

【出願日】 平成15年(2003)6月11日

【権利者】 東レ株式会社

【指定商品】 第25類 被服, 靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。), げた, 草履類, 仮装用衣服