

平成12年（行ケ）第135号 審決取消請求事件
判 決

原告 【A】
訴訟代理人弁理士 牛木理一

被告（訴訟引受人） 荒井貿易株式会社
代表者代表取締役 【B】
訴訟代理人弁理士 瀧野秀雄、吉田隆志
脱退被告 東芝イーエムアイ株式会社
代表者代表取締役 【C】

主 文
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 原告の求めた裁判

「特許庁が平成9年審判第12311号について平成12年3月15日にした審決を取り消す。」との判決。

第2 事案の概要

1 特許庁における手続の経緯

脱退被告は、「THE VENTURES」の文字から成り、別紙本件商標記載のとおり構成の登録第2464427号商標（昭和61年5月7日登録出願、指定商品・第24類「運動具、楽器及び演奏補助器、その他本類に属する商品」、平成4年10月30日設定登録。本件商標）の商標権者であったが、平成12年2月25日登録をもって被告（訴訟引受人）に本件商標権を譲渡し、被告が現に本件商標権者である。

原告は、平成9年7月18日、脱退被告を被請求人として、本件商標中「楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード」について登録取消審判の請求をし（審判請求の登録日・同年8月20日）、平成9年審判第12311号として審理された結果、平成12年3月15日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決があり、その謄本は同年4月5日原告に送達された。

2 審決の理由の要点

(1) 請求人（原告）の主張

原告は、審判請求の理由及び脱退被告の答弁に対する弁駁を次のように述べ、証拠方法として審判甲第1号証及び第10号証（枝番号を含む。）を提出している。

(1)-1 請求の理由

(a) 原告は、ギター製造、販売の事業を営むものであり、「THE VENTURES」の商標の使用を意図し、登録商標の調査を行ったところ、本件商標の存在を知った。

(b) 原告は、商標権者が過去3年以内に、その指定商品中「楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード」について、本件商標の使用をした事実があるか否かの調査を行ったが、そのような事実は発見することができなかった。

また、特許庁備え付けの商標登録原簿によれば、専用使用権者、通常使用権者の登録もなく、この点からも使用の事実は発見することができなかった。

したがって、本件商標は、少なくとも請求の趣旨に記載した指定商品に関しては、商標登録は取り消されるべきである。

(1)-2 弁駁

別紙審決理由補充中の「第1 原告の審判における弁駁」のとおり。

(2) 脱退被告（被請求人）の答弁

脱退被告は次のように述べ、証拠方法として審判乙第1号証ないし同第10号証を提出している。

(2)-1 答弁（第1回）

本件商標を脱退被告から通常使用権の許諾を受けたフェンダージャパン株式会社（【東京都千代田区<以下略>】所在。以下「フェンダージャパン社」と表記）

(審判乙第1号証)が、指定商品中の「エレクトリック・ギター」について、本件審判請求の登録前3年以内に使用している事実がある。

通常使用権者であるフェンダー・ジャパン社は、米国フェンダー社(【アメリカ合衆国アリゾナ州<以下略>】所在)の日本における密接な関連会社であるとともに、日本国内におけるエレクトリック・ギターの製造に関する技術契約を締結し、この契約に基づき製造したエレクトリック・ギターのほとんどは、株式会社山野楽器(【東京都中央区<以下略>】所在)と株式会社神田商会(【東京都千代田区<以下略>】所在)とに卸売され、さらに、これら2楽器店から全国の各関連楽器店に卸売されたものが小売されている。

フェンダー・ジャパン社が、指定商品中のエレクトリック・ギターに本件商標「THE VENTURES」を付して販売していることは、脱退被告が、世界的に著名なエレクトリック・ギターの演奏家グループ【D】から本商標権の設定登録を受けることについての承諾(審判乙第2号証)を得るとともに、米国内での【D】と米国フェンダー社との友好的な関係から、日本における関連会社のフェンダー・ジャパン社に対し、指定商品中の「楽器」については、フェンダー・ジャパン社のみが日本国内において独占的に使用できるとした取り決めを【D】との間で交わしており、これらの取り決めに基づいて脱退被告から通常使用権の許諾を受けていることによるものである。

このように特殊な関係のもとに、脱退被告から通常使用権の許諾を受けているフェンダー・ジャパン社は、本件商標に係る指定商品中の「エレクトリック・ギター」につき、日本国内において平成7年10月から独占的に使用して現在に至っている。

以下、フェンダー・ジャパン社が、エレクトリック・ギターを製造し、本件商標を付したものを日本国内において販売した事実につき証拠をもって立証する。

審判乙第3号証は、平成7年(1995)12月に発行した総合カタログで、脱退被告から通常使用権の許諾を受けたフェンダー・ジャパン社が、有限会社博秀工芸(【東京都千代田区<以下略>】所在)に注文して15万部を印刷させ、それを株式会社山野楽器に約5万部、株式会社神田商会に約9万8千部を配布したもので、その22ないし23頁には、【D】のメンバー4人の写真とともに、本件商標をボディにおける左側角基部とヘッドの上部とにそれぞれ表示したエレクトリック・ギター3本が掲載されている。

審判乙第4号証は、平成8年(1996)12月に発行した総合カタログで、脱退被告から通常使用権の許諾を受けたフェンダー・ジャパン社が、有限会社博秀工芸(【東京都千代田区<以下略>】所在)に注文して15万部を印刷させ、それを株式会社山野楽器に約5万部、株式会社神田商会に約9万部配布したもので、その22頁には、【D】のメンバー3人(メンバー中の1人は死亡)の写真とともに、本件商標をボディにおける左側角基部とヘッドの上部とにそれぞれ表示したエレクトリック・ギター3本が掲載されている。

審判乙第5号証は、フェンダー・ジャパン社から株式会社山野楽器に、本件商標を付したエレクトリック・ギターを、平成8年度に273本及び平成9年7月までに0本を卸売したことの卸売証明書である。

審判乙第6号証は、フェンダー・ジャパン社から株式会社神田商会に、本件商標を付したエレクトリック・ギターを、平成8年度に210本及び平成9年7月までに15本を卸売したことの卸売証明書である。

審判乙第7号証は、株式会社山野楽器が、本件商標を付したエレクトリック・ギターを、平成8年度に200本及び平成9年7月までに73本を小売店に卸売したことの卸売証明書である。

審判乙第8号証は、株式会社神田商会が、本件商標を付したエレクトリック・ギターを、平成8年度に150本及び平成9年7月までに75本を小売店に卸売したことの卸売証明書である。

上記審判乙第3号証ないし同第8号証で明らかなごとく、本件商標「THE VENTURES」は、通常使用権の許諾を受けたフェンダー・ジャパン社において、本件審判請求の予告登録前3年以内に、指定商品中の商品「エレクトリック・ギター」について使用しており、その「エレクトリック・ギター」のボディにおける左側角基部とヘッドの上部とにそれぞれ本件商標が表示されており、この使用は、商標の具有する自他商品の識別標識としての機能を、本件商標と本質的に変更されたものではなく、かつ、商取引の社会通念上からも、その同一性を損なうものではない。

(2)－2 答弁(第2回、第3回)
別紙審決理由補充中の「第2 脱退被告の審判における答弁(第2回、第3回)」のとおり。

(3) 脱退被告に対する審尋及びこれに対する原告の意見
別紙審決理由補充中の「第3 審判における審尋及び原告の意見」のとおり。

(4) 審決の判断

(4)－1 フェンダー・ジャパン社が通常使用権者と認められるか否かについて
そこで、脱退被告の提出した審判における審尋に対する回答書に添付されたフェンダー・ジャパン社作成の証明書(回答書添付の証明書)をみるに、フェンダー・ジャパン社が輸入又は製造・販売する「エレクトリック・ギター」等の商品について、脱退被告より本件商標について、通常使用権者として使用を許諾されて、1996年(平成8年)2月1日から1999年(平成11年)9月30日まで、これを使用していた旨をフェンダー・ジャパン社の代表取締役である【E】が証明しているものである。

これによれば、本件商標の使用開始時期が、脱退被告の主張と異なる点があるにしても、脱退被告が通常使用権を許諾したと主張している相手方であるフェンダー・ジャパン社の代表者が、本件商標の使用を許諾されたことについて証明しているものであるから、使用許諾に至る経緯等はともあれ、フェンダー・ジャパン社がその権利者である脱退被告より、本件商標の使用について通常使用権を許諾されていたことを証明していると認めるに足りるものであるといわなければならない。

そうとすれば、フェンダー・ジャパン社は、遅くとも、平成8年(1996年)2月1日には、脱退被告より、黙示的等、何らかの形で通常使用権を許諾され、自社の製造・販売する「エレクトリック・ギター」等の商品について、本件商標を使用できる地位にあったと認められるとするのが相当である。

なお、通常使用権は、債権的な性格を有するため、その許諾に当たり、契約書や覚書を作成する必然性は認められないと判断するのが相当であるから、脱退被告より契約書や覚書の開示がないことをもって、直ちに、通常使用権許諾の契約等がなかったということができず、また、通常使用権者作成の証明書であるからといって、証拠能力がないということもできない。

(4)－2 本件商標が取消請求に係る指定商品に使用されているか否かについて

(a) 審判乙第1号証ないし第10号証のうち、審判乙第3号証は、平成7年12月にフェンダー・ジャパン社が発行した「TWANG」「1996 COLLECT ION」等の記載のある楽器の総合カタログである。該カタログの「VEN-22」頁には、「エレキギター・アンサンプルのトップグループとして30年以上のキャリアを持つ【D】。フェンダー・ギターとともに時代を歩んできたグループのシグネチャーモデル、ストラトキャスター、ジャズマスター、そしてジャズベースのラインナップとなっています。」、「JB-165VR ¥165,000(WITH HARD CASE)」、「JM-165VR ¥165,000(WITH HARD CASE)」、「ST-165VR ¥165,000(WITH HARD CASE)」等の記載がなされている。そして、上記カタログ「VEN-22」頁には、これらの記載とともに、本件商標と社会通念上同一と認められる標章をボディの左側上部とヘッドの上部の2カ所に付したエレクトリック・ギター1本の写真が掲載されており、「VEN-23」頁には、前記と同様のエレクトリック・ギター2本の写真が掲載されていることが認められる。審判乙第4号証は、平成8年12月にフェンダー・ジャパン社が発行した「TWANG」「1997 COLLECTION」等の記載のある楽器の総合カタログである。該カタログの「VEN-22」頁には、その上部に、「エレキギター・アンサンプルのトップグループとして30年以上のキャリアを持つ【D】。フェンダー・ギターとともに時代を歩んできたグループのシグネチャーモデル、ストラトキャスター、ジャズマスター、そしてジャズベースのラインナップとなっています。」の記載があり、また、その下部には、本件商標と社会通念上同一と認められる標章をボディの左側上部とヘッドの上部の二カ所に付したエレクトリック・ギター3本が掲載されており、それぞれのギターの右横に、左から、「ST-165VR」「¥165,000(WITH HARD CASE)」等、「JM-165VR」「¥165,000(WITH HARD CASE)」等、「JB-165VR」「¥165,000(WITH HARD CASE)」等の記載がなされていることが認められる。審判乙第5号証は、フェンダー・ジャパン社が株式会社山野楽器に、登録商標「THE VENTURES」が表示さ

れているエレクトリック・ギターを、平成8年1月から同年12月までに合計273本卸売したことを内容とする、平成9年10月7日付けの卸売証明書と認められる。審判乙第6号証は、フェンダー・ジャパン社が株式会社神田商会に、登録商標「THE VENTURES」が表示されているエレクトリック・ギターを、平成8年1月から同年12月までに合計210本、平成9年1月から同年7月までに合計15本卸売したことを内容とする、平成9年10月7日付けの卸売証明書と認められる。審判乙第7号証は、株式会社山野楽器が国内の小売店に、登録商標「THE VENTURES」が表示されているエレクトリック・ギターを平成8年1月から同年12月までに合計200本、平成9年1月から同年7月までに合計73本卸売したことを内容とする、平成9年10月7日付けの卸売証明書と認められる。審判乙第8号証は、株式会社神田商会が国内の小売店に、登録商標「THE VENTURES」が表示されているエレクトリック・ギターを平成8年1月から同年12月までに合計150本、平成9年1月から同年7月までに合計75本卸売したことを内容とする、平成9年10月7日付けの卸売証明書と認められる。

(b) そこで、(4)－1の認定のとおり、脱退被告よりフェンダー・ジャパン社に対して、通常使用権が許諾されていたと認められる平成8年2月1日以降に、本件商標がその取消請求に係る商品について使用されていたか否かについて判断する。上記審判乙第3号証ないし第8号証のうち、審判乙第3号証及び同第4号証によれば、平成7年12月以降、フェンダー・ジャパン作成に係る本件商標と社会通念上同一と認められる標章を付したエレクトリック・ギター「ST-165VR」、「JM-165VR」、「JB-165VR」を掲載したカタログが存在し、さらに、平成8年12月に、その掲載内容を変更した同種のカタログが作成され、存在していたことが認められる。

また、前記各カタログの「VEN-22」頁及び「VEN-23」頁（審判乙第3号証）、「VEN-22」頁（同第4号証）掲載の各エレクトリック・ギターは、本件取消請求に係る指定商品中「楽器」に属する商品であり、該ギターには、本件商標と社会通念上同一の標章が、自他商品の識別標識として機能し得る態様で付されていると認め得るものである。

そして、上記審判乙第3号証、同第4号証に加え、フェンダー・ジャパン社が作成した同第5号証及びフェンダー・ジャパン社と住所、代表者を異にし、密接な関係を有しない取引先と認められる株式会社山野楽器が作成した同第7号証と脱退被告の主張とを総合勘案すれば、少なくとも、本件商標を使用したと認められる「エレクトリック・ギター」を掲載したフェンダー・ジャパン社作成のカタログが、平成7年12月以降及び同8年12月以降、株式会社山野楽器に配布され、該カタログに掲載されている本件商標を使用した「エレクトリック・ギター」が、平成8年2月以降同8年12月まで、数量は不明であるにしても、その製造元であるフェンダー・ジャパン社から株式会社山野楽器に卸売りされ、さらに、前記本件商標を使用したエレクトリック・ギターが、平成8年2月以降同9年7月までの間、株式会社山野楽器から国内の小売店に卸売りがされたと認め得るところである。

(c) そうとすれば、上記のとおり、脱退被告が提出した回答書添付の証明書、審判乙第3号証ないし第5号証及び第7号証によれば、通常使用権者であるフェンダー・ジャパン社が、本件商標を、商品「エレクトリック・ギター」に、本件審判請求前3年以内に、日本国内において使用していたことが認められるといわなければならない。

なお、原告は、種々の理由を挙げて、フェンダー・ジャパン社が、本件商標を「エレクトリック・ギター」について商標として使用していない旨主張しているが、これを認めるに足りる証拠について示していないから、上記のとおり判断するのが相当であり、その主張を採用することができない。

(4)－3 以上のように、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、通常使用権者によりその取消請求に係る指定商品について使用されていたものと認められる。

なお、原告及び脱退被告は、本件審判の審理対象以外について主張するところがあるが、本件審判については、以上の認定、判断で足りるものであるから、前示した以外の主張については判断しない。

(5) 審決の結論

したがって、本件商標は、商標法50条の規定により、本件取消請求に係る指定商品についての登録を取り消すことはできない。

第3 原告主張の審決取消事由

審決は、誤って本件商標が使用されたものと認定したものであり、取り消されるべきである。

1 審判乙第3号証（本訴乙第3号証）に係るカタログの「VEN-22」頁に掲載されているものは、【D】の“SIGNATURE MODEL”としての「THE VENTURES」ロゴの紹介であって、自他商品の識別力を発揮せんとする標章としての紹介ではない。ここにおいて、自他商品の識別力を発揮せんとしている標章は、【F】（【F】）が持っている「STRATOCASTER ストラトキャスター」であり、【G】（【G】）が持っている「JAZZMASTER ジャズマスター」であり、【H】（【H】）が持っている「JAZZBASE ジャズベース」である。これらの各標章は、いずれもフェンダー（FENDER）のギターやベースとして需要者・取引者間に熟知されている標章である。

2 「THE VENTURES」ロゴが最初に使用されたエレキギターは、モズライト社（MOSRITE INC.）が、【D】のために製作した「モズライトmosrite」ギターであり、その後もモズライト社が製造したギターやベースには「Mマークmosrite of california」の商標のほか、【D】が愛用したギターやベースのモデルであることを示すために「THE VENTURES」ロゴが使われて今日に至っている。

ところが、審判乙第3号証、審判乙第4号証（本訴甲第9号証）によると、フェンダー・ジャパン社は「THE VENTURES」ロゴを表示したフェンダー・ギターを製作し、販売したことになっている。これは、前記「MOSRITE」に登場していた「THE VENTURES」ロゴが「FENDER」に移ったことを意味する。さらに、本件商標が被告に移ったことにより、「THE VENTURES」ロゴは、「FENDER」から被告の「ARIA」に移ったことになる。

このように、本件商標に係る標章の使用の変遷を見ると、本件商標の「THE VENTURES」ロゴは、ギターやベースの製作者の出所を示す標章として使用されているものではなく、【D】に金を支払ってそのロゴを使わせてもらっているのであり、これによって自社製のギターやベースの販売を促進しようとする意図がある。ステージにおける演奏中の【D】の実際の姿や写真を見る限り、そのネックやボディに前記ロゴは見当たらず、「FENDER」の標章だけが表示されている。

3 結局、審判乙第3号証（本訴乙第3号証）、審判乙第4号証（本訴甲第9号証）に係るフェンダー・ジャパン社のカタログの該当ページに掲載された「THE VENTURES」ロゴ（本件商標）と3人のプレイヤーの写真は、自他商品の識別標識としての機能を発揮するためのものではなく、フェンダー・ジャパン社製品の販売促進のための、いわば“タレント広告”として利用されていたにすぎない。

しかるに、審決は、これらのカタログ上の表示は、自他商品の識別標識として機能し得るものと認定したが、そこには、商標の使用についての本質的な事実誤認の違法がある。

第4 審決取消事由に対する被告の反論

争う。脱退被告が本件商標を使用してきた事実は、審決認定のとおりである。

第5 当裁判所の判断

1 当裁判所も、証拠及び弁論の全趣旨によれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、当時の商標権者であった脱退被告（東芝イーエムアイ株式会社）から許諾を受けた通常使用権者であるフェンダー・ジャパン株式会社（フェンダー・ジャパン社）によって、その取消請求に係る指定商品について使用されていたものと認めるものであるが、その理由は、審決の理由の要点中の「審決の判断」において審決が説示したとおりであって（ただし、審決の理由の要点(4)－2(c)及び(4)－3のいずれも第2段落のなお書き分を除く。）、その理由に補足すべき点はないし、これらの認定を覆すべき証拠もない。原告の準備書面中には、審判において審判長が脱退被告にした審尋で提出された証明書や甲第11号証等の卸売証明書等の証明力について種々主張する部分があるが、採用することができない。

なお、上記の証拠とは、上記審決説示部分に掲げられた審判乙号証等に対応する以下の書証である。

◇ 甲6号証中の証明書＝審判における審尋に対する回答書に添付されたフェンダー・ジャパン社作成の証明書

- ◇ 乙第3号証＝フェンダージャパン社発行のカタログ「TWANG 1996 Collection」、審判乙第3号証
- ◇ 甲第9号証＝フェンダージャパン社発行のカタログ「TWANG 1997 Collection」、審判乙第4号証
- ◇ 甲第11号証＝フェンダージャパン社発行の卸売証明書、審判乙第5号証
- ◇ 甲第12号証＝フェンダージャパン社発行の卸売証明書、審判乙第6号証
- ◇ 甲第13号証＝株式会社山野楽器発行の卸売証明書、審判乙第7号証
- ◇ 甲第14号証＝株式会社神田商会の卸売証明書、審判乙第8号証

2 原告は、フェンダージャパン社のカタログに示されたエレクトリック・ギター一の「THE VENTURES」ロゴ（本件商標）には自他商品識別機能がないと主張するが、乙第3号証及び甲第9号証のカタログの該当頁に掲載されているエレクトリック・ギターには、ボディの左側上部とヘッドの上部に、本件商標と社会通念上同一のものと認められる「THE VENTURES」の文字のロゴが付されており、とりわけ、ボディの左側上部に付されたものは、上記ギターの看者には際だって目立つものとなっており、このロゴに自他商品識別機能のあることは明らかである。【D】がエレクトリック・ギター・プレイヤーを中心にして構成される著名なバンドであることは当裁判所にも顕著な事実であるが、この事実をもってしても、上記ロゴの自他商品識別機能を否定するものではないし、他に上記ロゴに自他商品識別機能があるとすべきことを覆すべき特段の事情を認めるべき証拠はない。

3 したがって、本件商標が使用されたとの審決の認定を争う原告の審決取消事由は理由がない。

第6 結論

よって、原告の請求は棄却されるべきである。

(平成12年12月14日口頭弁論終結)

東京高等裁判所第18民事部

裁判長裁判官	永	井	紀	昭
裁判官	塩	月	秀	平
裁判官	橋	本	英	史

別紙 本件商標

別紙 審決理由補充

第1 原告の審判における弁駁

1 原告の審判弁駁（第1回）

脱退被告（被請求人）は、本件商標について、フェンダージャパン社に通常使用権を許諾していると主張する。しかし、通常の企業間であれば、通常使用権契約書による契約の締結をするのが普通であるにもかかわらず、両者間の使用契約書や覚書がないということは非常識である。

2 原告の審判弁駁（第2回）

(a) フェンダージャパン社について 脱退被告は、フェンダージャパン社との間に「【D】（以下グループの名称をいうときは、「【D】」という。）の承諾と指導に基づく黙示的通常使用権の許諾をしている」旨主張しているが、該「【D】の承諾と指導」とは何を意味するのか、その具体的内容は、全く開示されていない。

脱退被告が提出した審判乙第9号証に係る裁判例は、本件に該当するような事案とは異なるから、参考にならない。

(b) 通常使用権の範囲について 脱退被告は、許諾している通常使用権における範囲中の指定商品は「楽器」のすべてであるから、「ベンチャーズ・モデル（VENTURES MODEL）」の商品（ギター）に限定されるものではないと主張する

が、エレキギター（エレクトリック・ギター）以外に本件商標を使用する意味は全くない。

通常使用権者が登録商標を使用するときには、この商標は〇〇〇社の登録商標であり、その許諾を得ているものであるという旨を表示するのが普通であるが、審判乙第3号証及び同第4号証該当頁には本件商標に関するそのような表示は全くない。けだし、「THE VENTURES」の標章の使用は、フェンダー・ジャパン社のエレクトリック・ギターについての商標としての使用ではないからである。

(c) 審判乙第5号証ないし第8号証について 審判乙第5号証及び同第6号証は、「登録商標『THE VENTURES』が表示されているエレクトリック・ギター」の現物写真などが添付されていないから、フェンダー・ジャパン社が、自社製造のギターに本件商標を付したものを販売しているという証明にはならない。同様に、審判乙第7号証及び同第8号証も、上記主張内容がそのまま適用される。

3 原告の審判弁駁（第3回）

(a) 審判乙第3号証の22ないし23頁及び同第4号証の22頁に、「SIGNATURE MODEL」の名の下で紹介されている「THE VENTURES」（ロゴ）の表示は、現物写真の上では、確かに2個所に付されているが、該表示は、フェンダー・ジャパン社が製作し販売しているギターについての商標ではない。

(b) 同社が製作販売している各ギターの商標は、「STRATOCASTER（ストラトキャスター）」（審判乙第3号証の2ないし7頁参照、同第4号証の2ないし6頁参照）、「JAZZMASTER（ジャズマスター）」、「JAZZBASS（ジャズベース）」（審判乙第3号証及び同第4号証の26ないし27頁参照）である。そして、これらのギターのヘッドには、出所を示すハウスマークの「Fender」（ロゴ）の次に、ギター別の上記各商標が付されている。

以上の事実関係からわかるように、フェンダー・ジャパン社がそのカタログ及びギターに使用している上記表示は、商標法2条1項に規定するいわゆる「商標」といえるものではない。フェンダー・ジャパン社の上記商標に係るギターを【D】が使用していることを、単に「SIGNATURE MODEL」と称して、広く宣伝しているものである。

審判乙第3号証及び同第4号証に係るカタログにおいて、現在の【D】の3人が使用しているギターについての商標は、あくまでもフェンダー・ジャパン社製作の「STRATOCASTER」印であり、「JAZZ MASTER」印であり、「JAZZBASS」印であって、「THE VENTURES」印ではない。

(c) 脱退被告は、第2回答弁書において、ベンチャーズとフェンダー・ミュージカル・インストゥリュメンツ・コーポレーション（米国フェンダー社）とは、ベンチャーズ・モデルのギターの製造等について長い友好関係があるというが、これは事実ではない。

(d) 「ベンチャーズ・モデル」のギターは、【I】（【I】）氏のモズライト社（MOSRITE INC.）が、1963年から1966年までに、【D】のために製作した「モズライトmosrite」ギターを特に指している（審判甲第7号証ないし第10号証）。「ベンチャーズ・モデル」の「モズライト・ギター」には、当初から、同一のギターに商標として「Mマークmosrite of california」のほかに、本件商標と同一の「THE VENTURES」や「VIBRAMUTE」の標章表示も使用していた。

米国フェンダー社は過去において、また、フェンダー・ジャパン社は現在において、【D】のために「ベンチャーズ・モデル」といわれるギターを特別に製作したことはない。

4 原告の審判弁駁（第4回）

(a) 脱退被告が、第2回答弁書にて提出した審判乙第3号証及び同第4号証に掲載されている3つのギターには、それぞれ「STRATOCASTER」、「JAZZMASTER」、「JAZZ BASS」の商標が表示されるとともに、「Stratocaster」、「Jazz Bass」の商標は、「Fender Musical Instruments Corp.の登録商標です。」と記載されている（各カタログの裏表紙参照）のに対し、「SIGNATUREMODEL」として紹介されている「THE VENTURES（ロゴ）」は、東芝EMI株式会社の登録商標です。」とは記載されていない。

したがって、脱退被告提出の審判乙第5号証ないし第8号証に係る各証明書の文章中に、「登録商標『THE VENTURES』が表示されている…」と記載していることは、フェンダー・ジャパン社の認識と事実とに反する記載であるから、証拠力はない。

なお、フェンダー・ジャパン社と神田商会とはそれぞれの住所と代表者とが同一の

会社であり、前者は製造者、後者は販売者の関係にある。

(b) 審判乙第4号証の22頁には、左肩に「THE VENTURES」のロゴが掲示されている。しかし、これは、単に【D】の3人のギターリスト（他にドラムの【J】がいる。）が結成しているグループの名称を掲示しているにすぎない。そのロゴタイプは、同グループが結成当時から使用しているサービスマークであって、フェンダー製のエレクトリック・ギターの商標として使用しているものではない。

5 原告の審判弁駁（第5回）

脱退被告は、フェンダー・ジャパン社への使用権の許諾等のすべては【D】の承諾と指導に基づくものであるというが、【D】というのはグループ名にすぎず、法的な人格者ではないから、そのような主張はおかしい。

また、脱退被告が本件商標を使用許諾したというフェンダー・ジャパン社との間に契約書がないということは、きわめて不自然である。

審判乙第5号証ないし第8号証に係る証明書は、さらにこれらを裏付ける証拠がない以上、単に作られたものとしかいいようがなく、証明力を欠如しているものである。

第2 脱退被告の審判における答弁（第2回、第3回）

1 脱退被告の審判答弁（第2回）

(a) フェンダー・ジャパン社が通常使用権者であることについて

フェンダー・ジャパン社は、脱退被告から本件商標について通常使用権の許諾を受けている日本国における唯一の使用権者である。

脱退被告は、フェンダー・ジャパン社に、【D】の承諾及び指導に基づく黙示的通常使用権の許諾をしている。

そもそも、通常使用権は、専用使用権とは異なり、当事者間の契約に基づいて発生する債権であるから、当事者間においては通常使用権の設定登録の有無を必要とせず、契約成立の時からその効力が発生するものであり、その設定契約は書面であることをも必要とするものではない。

このことは、例えば、昭和56年（行ケ）第205号判決（東京高等裁判所第13民事部・昭和57年9月22日言渡）により「黙示的通常使用権の許諾」（審判乙第9号証）が容認されていること等からしても明らかである。

(b) 通常使用権の範囲について

脱退被告が許諾している通常使用権における範囲中の指定商品は「楽器」のすべてであり、なにも「ベンチャーズ・モデル」の商品に限定したものではない。

なお、フェンダー・ジャパン社が作成して配布した審判乙第3号証及び同第4号証のカタログの掲載内容については、ゲラ刷り段階で【D】に提示し、了承を得た上で本印刷をもって作成したものである。

(c) 審判乙第5号証ないし第8号証についての弁駁理由に対して

審判乙第5号証ないし第8号証の卸売証明書は、自己証明とはいえ、外部に対して卸売個数を具体的に証明できることは、当事者以外には不可能なことからして、本件商標が使用されたことの証拠としての信憑性は十分に具備している。

2 脱退被告の審判答弁（第3回）

(a) 【D】の承諾及び指導について

本件商標が、エレクトリック・ギター演奏家グループの著名な名称であることに起因し、商標権の設定登録後におけるフェンダー・ジャパン社への使用権の許諾等のすべては、【D】の承諾と指導に基づくものである。

(b) 審判乙第5号証ないし第8号証について

審判乙第5号証ないし第8号証は、本件商標の使用に関し、本件商標の特定と商標を付した商品、取引日とその取引者が明確である。

第3 審判における審尋及び原告の意見

1 審判長は、平成11年8月4日付けの審尋書で、「脱退被告が、フェンダー・ジャパン社に対し、(a) 本件商標の通常使用権（黙示）許諾の事実を証明又は疎明する書面、(b) 通常使用権（黙示）許諾に至った事情又は経緯等、及び(c) 脱退被告とフェンダー・ジャパン社との関係を示す資料等について、提出又は説明されたい」旨の審尋を行った。

2 審判長の審尋に対する回答

脱退被告は、審判長の審尋に対して、以下のように回答し、証拠方法として、フ

エンダージャパン社の作成にかかる脱退被告宛て平成11年9月16日付け証明書を提出している。

(a) 脱退被告は、本件商標の登録について、【D】の承諾を得るとともに、日本国内における【D】関連のレコード原盤の供給を脱退被告のみが受けることができると取り決めているところであり、また、【D】とアメリカ国内において友好関係にある米国フェンダー社と脱退被告も友好関係にあることから、それぞれの承諾のもとに本件商標を登録したものである。

(b) フェンダージャパン社は、上記米国フェンダー社と密接な関係にある企業であり、かつ、ギター及びギターに関連する各種商品の製造・販売に関する技術契約を締結し、かつ、同社のみが日本国内における楽器に「THE VENTURE S」の商標を使用ができる取り決めを【D】との間で取り交わしているものである。

(c) 本件商標の商標権は、脱退被告が日本国内において所有していること、また、フェンダージャパン社がギター及び関連する商品に「THE VENTURE S」商標の使用ができることを【D】と取り決めているところであり、同社がその商標を商品「ギター」に使用していることは脱退被告の本件商標に抵触するものであることから、米国フェンダー社の意向を受けて、脱退被告がフェンダージャパン社に平成8年(1996)2月1日より、同社と【D】との取り決めの有効期間中について、黙示的に通常使用権を許諾しているものである。

このことは、本回答書に添付したフェンダージャパン社の作成にかかる「証明書」においても証明されているところである。

3 審尋の回答に対する原告の意見

(a) 脱退被告は、黙示の通常使用権の許諾を説明又は疎明すべき書面の提出を求められたのであるから、脱退被告がフェンダージャパン社宛に許諾した旨の書面を発行すべきであるのに、提出された証明書は、その逆のような書面である。

該証明書は、かえって、両者間の本件商標に係る通常使用権(黙示)の許諾の不存在を証明したようなものといえる。

(b) 脱退被告は、黙示の通常使用権の許諾をするに至った事情又は経緯を裏付けとなる証拠をもって説明すべきであるのに、回答で述べていることは、全く説明になっていない。

上記2(a)の前半の説明は、本件と無関係のことであるし、同後半の説明は、米国フェンダー社が本件商標の登録に関係していたことについては何の立証もないし、無関係のことである。

また、同(b)の説明は、フェンダージャパン社と脱退被告との通常使用権に関する契約についてのものではない。

なお、フェンダージャパン社は米国フェンダー社との間に、ギター等の製造・販売に関する技術契約を締結し、かつ、本件商標を使用できる取り決めを【D】との間で取り交わしているというが、しかし、それらの契約や取り決めを立証する書面の提出はない。

上記2(c)で、フェンダージャパン社は、ギター等の商品に本件商標を使用できることを【D】と取り決めているというが、同(a)におけるように、何の立証もなされていない。また、脱退被告とフェンダージャパン社は、米国フェンダー社の意向を受けて、脱退被告がフェンダージャパン社に平成8年2月1日より、同社と【D】との取り決め有効期間中、「黙示的に通常使用権を許諾している」というが、何の立証もなされていないばかりでなく、意味不明の説明である。

(c) 脱退被告は、脱退被告とフェンダージャパン社との関係を示す資料等を提出するように求められているのに、何の提出もない。

脱退被告は、フェンダージャパン社との関係は前記証明書で証明されているというが、これはフェンダージャパン社への通常使用権(黙示)の許諾を示す内容のものではない。この証明書は、フェンダージャパン社が一方的に脱退被告に宛てたものであるが、本件は、東芝イーエムアイ株式会社が主体であり、商標権者であり、脱退被告であるのだから、その発行者もその内容も主客転倒の書面であるというべきである。

また、この証明書では、本件商標を使用した商品は、米国フェンダー社の意向を受けて、当該商標の使用について貴社より通常使用権者として使用を許諾され、1996年2月1日から1999年9月30日まで使用していたものと記載しているが、それを裏付ける証拠の提出は何もない。

ところで、脱退被告は、答弁書(第1回)において、フェンダージャパン社と米

国フェンダー社との関係を説明しているが、フェンダージャパン社は「平成7年10月から独占的に使用して現在に至っている」と記載しているのに対し、前記証明書には「1996年2月1日から」と記載している。平成7年とは1995年であるし、1996年とは平成8年であるから、使用の始期に矛盾がある。

したがって、たとえ脱退被告から使用許諾による通常使用権の黙示があったとしても、その始期は曖昧であるから、主張には信憑性がない。

いずれにせよ、脱退被告提出の前記証明書には証拠能力がない。