

平成25年3月25日判決言渡

平成24年（行ケ）第10310号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成25年1月30日

判		決	
原	告	株式会社ファッション・コ・ラボ	
訴訟代理人弁護士		田	中 克 郎
同		中	村 勝 彦
同		佐	藤 力 哉
訴訟代理人弁理士		佐	藤 俊 司
同		山	田 薫
被	告	株式会社タイムゾーン	
訴訟代理人弁理士		野	原 利 雄
	主	文	

- 1 原告の請求を棄却する。
- 2 訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

特許庁が取消2010-301269号事件について平成24年7月27日にした審決を取り消す。

第2 争いのない事実

1 特許庁における手続の経緯等

被告は、別紙商標目録1記載の商標（以下「本件商標」という。）を登録商標とし、第25類「洋服，コート，セーター，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，和服，エプロン，えり巻き，靴下，ショール，スカーフ，手袋，ネクタイ，ネックチーフ，マフラー，帽子，バンド，ベルト，運動用特殊衣服，運動用特殊靴（「乗馬靴」を除く。）」を指定商品とする，商標登録第4049523号（平成7年1

0月25日登録出願，平成9年8月29日設定登録。)に係る商標権(以下「本件商標権」という。)の商標権者である。本件商標については，平成19年9月4日に商標権の存続期間の更新登録がされている。(甲1の1，1の2，62)

株式会社ブランディングは，平成22年12月1日，商標法50条1項に基づき，本件商標登録の取消審判(取消2010-301269号事件。以下「本件審判」という。)を請求し，同月20日，その旨の予告登録がされた(甲49，62)。

原告は，平成23年10月31日付けで，同法56条1項，特許法148条1項に基づき，本件審判への参加を申請し，平成24年1月10日付けで，上記参加申請を許可する旨の決定がされた(甲56，58)。

特許庁は，同年7月27日，本件審判の請求は成り立たないとの審決(以下「審決」という。)をし，その謄本は，同年8月6日，原告に送達された。

2 審決の理由

審決の理由は，別紙審決書写しに記載のとおりである。その要旨は，グンゼ株式会社(以下「グンゼ」という。)は本件商標権の通常使用権者であり，グンゼが製造販売し，別紙商標目録2記載の商標(以下「本件使用商標」という。)が表示されたパンティストッキングが，本件審判の請求の登録前3年以内に，株式会社アイ・ティ・エム・ユー(以下「アイ・ティ・エム・ユー」という。)のネットショッピングのウェブサイト(以下「本件サイト」という。)において取引されていたと認められることから，通常使用権者によって，本件商標と社会通念上同一と認められる商標が，本件商標の指定商品である「靴下」について使用されていたと判断するというものである。

第3 取消事由に関する当事者の主張

1 原告の主張

(1) 本件商標の通常使用権許諾の認定の誤り(取消事由1)

審決は，被告とグンゼは，商標登録第853981号及び同第765171号に係る登録商標(以下，併せて「本件外商標」という。)について，商標使用権許諾

契約を締結したこと等から、被告は、グンゼに対して、口頭又は黙示による本件商標の使用許諾を与えていたと認められるとしたが、審決の同認定は、以下のとおり、誤りである。

すなわち、①被告とグンゼとの間では、本件商標が登録された平成9年8月29日以降、本件外商標に係る商標使用権許諾契約書を作成する際に、使用許諾の対象商標に本件商標を追加することは可能であったこと、②被告が、グンゼに対して通常使用権を付与した旨の主張をしたのは、本件審判の請求の予告登録から9か月経過した平成23年9月20日付けの審判事件答弁書においてであること等に照らすと、被告がグンゼに対して、本件商標について通常使用権を許諾した事実はない。

(2) 本件商標使用の判断の誤り（取消事由2）

審決は、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれにも該当しないアイ・ティ・エム・ユーの本件サイトにおいて、グンゼ製造に係る本件使用商標が表示されたパンティストッキングが取引されたことをもって、グンゼによる本件使用商標の使用があったと認めることができると判断した。この判断には、以下のとおり誤りがある。

審決は、「商標権者、専用使用権者又は通常使用権者」のいずれにも該当しない第三者の使用を、「商標権者、専用使用権者又は通常使用権者」の使用としたが、審決の同判断には誤りがある。審決に基づけば、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者が商標を付した商品がいったん流通におかれた場合に、当該権利者の全くあずかり知らない第三者のもとで当該商品が販売されてさえいけば、当該権利者による商標の使用の中止から3年以上経っていたとしても、当該権利者による販売であるとして、不使用による取消しを免れることになる。たとえ過去3年以上前に商標の使用が中止されていても、例えば、その商品が長い間、市場のいずれかの者の下において在庫として保管され、たまたま掘り出し物などとして販売される場合や、商標権者等の全く関知しないところで転売されている場合に、その事実を見つけ出すことができれば、不使用による取消しを免れるというのは、不使用取消審判制度

の趣旨に合致しない。

(3) 本件審判手続の法令違反（取消事由3）

原告は、口頭の合意によりグンゼへ通常使用権を許諾したという被告の主張を裏付ける証拠がなく、その許諾の内容も不明であり、さらに、本件使用商標が表示されたパンティストッキングはグンゼが3年以内に製造、販売したものとは見受けられないことから、本件審判手続において、審理を終結して、本件商標登録を取り消す旨の審決を求めるとともに、審理を継続する必要がある場合には、口頭審理により被告主張の事実関係を明らかにすることを求め、さらに、それらについての調査嘱託を申し立てた。しかるに、特許庁は、何ら理由を示すことなく、口頭審理又は調査嘱託を行わずに審理を終結するとともに、請求不成立の審決を行った。審決は、事実に基づく審理を求める原告の申出を不当に退け、原告の十分な主張・立証の機会を奪うのみならず、誤った理解を前提に審理を終結してなされたものであり、本件審判には、審決の結論に重大な影響を与える手続違背がある。

2 被告の反論

(1) 本件商標の通常使用権許諾の認定の誤り（取消事由1）に対して

被告とグンゼは、平成7年9月6日付けで、本件外商標につき、商標使用権許諾契約を締結し、以後、同契約を更新している。本件外商標は「ウォーカー」及び「WALKER」であり、本件商標とは類似性が強い。被告とグンゼが、本件外商標について使用権許諾契約書があれば、本件商標について改めて使用権許諾契約書を作成する必要性はないと判断したことに、不自然な点はない。

本件商標は、被告が商標権を有する本件外商標に係る使用権許諾契約を締結した直後に、グンゼの要請により、グンゼに使用許諾する前提で、被告が登録出願したものである。また、被告とグンゼとの間では、上記商標使用権許諾契約を更新している。これらの事実からも、被告がグンゼに、本件商標の通常使用権を許諾していたと認められる。

(2) 本件商標使用の判断の誤り（取消事由2）に対して

アイ・ティ・エム・ユーによる本件サイトにおけるパンティストッキングの販売の事実によれば、本件使用商標の使用主体は、本件商標の通常使用権者であるグンゼであって、アイ・ティ・エム・ユーではない。

商標は、商品が転々流布する過程で、商品の出所を表示し、品質を保証する等してその機能を発揮するものであるから、商標に化体した商標使用者の信用を保護するという商標法の目的からすると、「商標を付す」とは「商標を付した状態も含まれる」と解すべきである。本件においては、グンゼによって本件使用商標が付されたパンティストッキングが、商標が付されたときのままの状態、正常な流通ルートによって販売されたのであるから、アイ・ティ・エム・ユーを媒介して、グンゼの意思に従って、本件使用商標が継続使用されていると解することができる。

(3) 本件審判手続の法令違反（取消事由3）に対して

本件審判手続では、必要かつ十分な主張・立証の機会を与えて審理が尽くされており、原告の口頭審理及び調査嘱託の申立てが受け入れられなかったとしても、審判手続の違法を来すものとはいえない。

第4 当裁判所の判断

当裁判所は、原告主張の取消事由はいずれも理由がないと判断する。その理由は、以下のとおりである。

1 本件商標の通常使用権許諾の認定の誤り（取消事由1）について

(1) 認定事実

ア 被告は、本件商標権のほか、以下の各商標権を有している。すなわち、「ウォーカー」の文字からなる商標登録第765171号、「WALKER」の文字からなる商標登録第853981号及び商標登録第5221496号、「City Walker / シティ ウォーカー」の文字からなる商標登録第4049524号、「Men's Walker」の文字からなる商標登録第5024158号、「Boys Walker」の文字からなる商標登録第5039590号、「Lady's Walker」の文字からなる商標登録第5039591号、「Kid'

s Walker」の文字からなる商標登録第5039592号に係る各商標権を有している（甲35ないし42，乙13の1ないし13の8）。

イ 被告（平成7年当時の商号は「福岡繊維工業株式会社」）は，平成7年9月6日付けで，グンゼとの間で，上記のうち2つの商標（「ウォーカー」の文字からなる商標登録第765171号及び「WALKER」の文字からなる商標登録第853981号に係る商標，本件外商標）を，指定商品中「パンティストッキング，女性用タイツ，婦人・紳士用ソックス」に使用することについて，期間を平成10年12月31日までとして，通常使用権を許諾する旨の商標使用権許諾契約を締結し，商標使用権許諾契約書を作成した（甲21，44，乙1，15）。

被告とグンゼは，平成20年12月2日付け，平成21年12月18日付け，平成22年12月6日付けで，本件外商標につき，契約期間を1年間とする，上記と同趣旨の商標使用権許諾契約を締結し，それぞれ契約書の作成をした（甲45ないし47，乙16ないし18）。

ウ グンゼは，同社が製造したパンティストッキングの包装に本件使用商標を付して，同商品を販売していた（甲18の1，18の2，43，48，乙14，19）。本件使用商標は，①右側上部に，赤い片仮名文字により「ファッション ウォーカー」と小さく表記され，②その下段に黒い欧文字により「f a s h i o n」と，やや大きく表記され，③さらにその下段に，赤い欧文字により「W a l k e r」と，さらに大きく表記され，頭文字「W」は，極めて大きく表記されている。④最下部には，「For the stylish woman. Designed to make walking legs look their best.」と併記されている。

なお，被告は，「C i t y W a l k e r / シティ ウォーカー」の文字からなる商標登録第4049524号に係る商標につき，平成7年10月25日に登録出願し，平成9年8月29日に登録を受けた（甲37，乙13の3）。グンゼは，自己が製造したストッキングの包装に，上段に「C I T Y」，その下段に「シティウォーカー」，さらにその下段に「W a l k e r」と表記した標章を付して，販売

していた（乙20）。

(2) 通常使用権許諾の有無について

上記各事実に照らすならば、被告はグンゼに対し、本件商標について通常使用権を許諾していると認定するのが相当である。

この点、被告は、グンゼとの間で、本件商標に関しては、通常使用権許諾契約書等を作成していない。

しかし、①被告とグンゼとの間では、既に、本件外商標（「ウォーカー」の登録商標及び「WALKER」の登録商標）について、契約書を作成した上で通常使用権を許諾する旨の契約をしておき、上記商標と極めて類似性の強い本件商標についても、当然に使用許諾をしていると解するのが自然であること、②被告は、グンゼが本件使用商標を使用していることを知っていたと認められるが、グンゼの同使用行為について異議を述べていないこと、③本件商標の出願日と同じ日に被告が登録出願した商標「City Walker / シティ ウォーカー」についても、被告は、グンゼとの間で、通常使用権許諾契約書等を作成していないにもかかわらず、グンゼが、これと社会通念上同一の商標と解される商標を使用しているが、被告は、グンゼの同使用行為について異議を述べていないこと等の事実を総合すれば、グンゼは、本件商標に係る通常使用権者であると解するのが相当である。

この点、原告は、本件商標が登録された平成9年8月29日以降、本件外商標に係る商標使用権許諾契約書を作成する際に、使用許諾の対象商標に本件商標を追加することは可能であったこと、被告が、本件審判の請求の予告登録から9か月経過した平成23年9月20日付けの審判事件答弁書において、グンゼが通常使用権者であるとの主張を始めたことから、被告の主張は不自然、不合理であると主張する。

しかし、前記のとおり、①本件商標と本件外商標との類似性及び関連性、②グンゼの本件使用商標及びその他の商標の使用態様等とこれらに対する被告の対応等に照らすならば、グンゼが本件商標に係る通常使用権者であると解することが合理的であるといえる。原告の上記主張は、到底採用の限りでない。

(3) 小括

以上によると、グンゼは、通常使用権者として、本件商標と社会通念上同一と認められる本件使用商標を使用していたといえる。

2 本件商標使用の認定の誤り（取消事由2）について

(1) 登録商標の使用の事実について

商標法50条1項には、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者（以下「商標権者等」という。）のいずれもが、同項に規定する登録商標の使用をしていないときは、取消しの審判により、その商標登録は取り消される旨規定されている。ここで、商標権者等が登録商標の使用をしている場合とは、特段の事情のある場合はさておき、商標権者等が、その製造に係る商品の販売等の行為をするに当たり、登録商標を使用する場合のみを指すのではなく、商標権者等によって市場に置かれた商品が流通する過程において、流通業者等が、商標権者等の製造に係る当該商品を販売等するに当たり、当該登録商標を使用する場合を含むものと解するのが相当である。このように解すべき理由は、今日の商品の流通に関する取引の実情に照らすならば、商品を製造した者が、自ら直接消費者に対して販売する態様が一般的であるとはいえず、むしろ、中間流通業者が介在した上で、消費者に販売することが常態であるといえるところ、このような中間流通業者が、当該商品を流通させる過程で、当該登録商標を使用している場合に、これを商標権者等の使用に該当しないと解して、商標法50条の不使用の対象とすることは、同条の趣旨に反することになるからである。

本件においてこれをみると、①アイ・ティ・エム・ユーは、グンゼが製造し、本件商標が付されたパンティストッキングを仕入れ、楽天株式会社の運営に係るウェブサイト（楽天市場、本件サイト）において、上記パンティストッキングを表示して、販売を継続しており、平成21年5月、同年8月、平成22年3月、同年6月、同年7月、同年10月、平成23年9月頃、本件サイトを利用して、一般消費者に上記パンティストッキングを販売していることが確認できること、②本件サイトに

は、本件使用商標の表示されたグンゼの製造に係るパンティストッキングの包装の写真が掲載されており、その掲載態様に照らすならば、本件使用商標は、その商品の出所がグンゼであることを示しているといえること、③グンゼの製造に係るパンティストッキングは、流通業者を介して、消費者に販売することを前提として、市場に置かれた商品であることが明確に理解でき、グンゼも、そのことを念頭に置いた上で、パンティストッキングを販売し、アイ・ティ・エム・ユーはこれを仕入れていると解されること等の事実が認められる（甲18の1ないし18の3、乙19）。

以上のとおり、本件商標の通常使用権者であるグンゼは、流通業者を介して、本件審判請求の予告登録前3年以内に、指定商品である「靴下」に該当するパンティストッキングに、本件商標と社会通念上同一の商標を使用していたと認めることができる。

(2) 原告の主張について

この点、原告は、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者が商標を付した商品がいったん流通におかれた場合に、当該権利者の全くあずかり知らない第三者のもとで当該商品が販売されてさえいれば、当該権利者による商標の使用の中止から3年以上経っていたとしても、当該権利者による販売であるとして、不使用による取消しを免れることになるのは、不合理である旨主張する。しかし、全証拠によるも、本件において、原告主張のような特段の事情が存在すると認めることはできない。

3 本件審判手続の法令違反（取消事由3）

原告は、原告が求めた口頭審理や調査囑託を行わずに審理を終結してなされた審決には、原告の十分な主張・立証の機会を奪い、誤った理解を前提に審理を終結した手続違背があると主張する。

しかし、前記のとおり、本件においては、本件審判の請求の予告登録前3年以内にアイ・ティ・エム・ユーによりパンティストッキングが取引されていた事実が認められ、このことから、通常使用権者であるグンゼが本件使用商標を使用していた

と認定できるから，本件審判手続に原告主張のような手続違背はない。

4 結論

以上のとおり，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，審決には，これを取り消すべき違法はない。原告は，その他縷々主張するが，いずれも理由がない。よって，主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第1部

裁判長裁判官

飯 村 敏 明

裁判官

八 木 貴 美 子

裁判官

小 田 真 治

別紙

商標目録 1

Fashion Walker
ファッション ウォーカー

商標目録 2

