


登録商標「」不使用取消審決取消請求事件：知財高裁平成 28(行ケ)10268・平成 29 年 10 月 19 日(2 部)判決<請求棄却>

【キーワード】

登録商標の使用事実(法 50 条)、商標の同一性(使用商標の態様の違い)、通常実施権(通常使用権)、完全子会社、外国法人の登録商標

【事案の概要】

本件は、商標登録取消審判請求に対する審決の取消訴訟である。争点は、①被告又は通常実施権者による標章使用の有無及び②使用された標章と登録商標との同一性の有無である。

1 本件商標

商標登録第 4737519 号商標(以下、「本件商標」という。)は、下記の構成からなり、第 25 類「運動靴、その他の履物、運動用特殊靴、被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、仮装用衣服、運動用特殊衣服」を指定商品として、平成 15 年 12 月 26 日に設定登録されたものである(甲 1 の 1・2)。



2 特許庁における手続の経緯

原告(安踏(中国)有限公司)は、平成 26 年 12 月 5 日、本件商標について、商標法 50 条に基づく商標登録取消審判を請求し(取消 2014-300978 号。以下「本件審判請求」という。)、その登録は同月 25 日にされた(甲 1 の 1)。

特許庁は、平成 28 年 8 月 9 日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同月 18 日に原告に送達された。

3 本件審決の理由の要点

(1) カスタムプロデュース株式会社(以下「カスタムプロデュース社」という。)は、被告(ブルックス スポーツ インコーポレイテッド)と提携していること、及びカスタムプロデュース社は、被告の日本国内における総代理店であることからすると、カスタムプロデュース社は、本件商標の通常実施権者というのが相当である。

(2) カスタムプロデュース社が、平成 26 年 6 月に発行したカタログ(甲 2 の 9。以下「本件カタログ」という。)には、表紙にブーメラン様の白抜きの図形(以下「使用商標」という。)が表示されており、「運動靴」が掲載され

ている。本件カタログは、平成26年6月頃から秋にかけて頒布されたと推認できる。

(3) 「運動靴」は、本件商標の指定商品に含まれる。

(4) 本件商標と使用商標は、線書きであるか白抜きであるかに差異があるが、その態様を同じくするものであるから、本件商標と使用商標は、社会通念上同一のものである。

(5) 以上のとおり、被告は、通常実施権者が、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、指定商品に含まれる「運動靴」に関する「広告」に本件商標を使用していたことを証明したと認めることができる。

【判 断】

1 カスタムプロデュース社が通常実施権者であるかどうかについて

(1) 証拠（甲2の1・4～6，乙1，7）によると、次の事実が認められる。

ア 被告、ブルックス・スポーツ株式会社（以下「ブルックス・スポーツ社」という。）及びカスタムプロデュース社は、平成24年1月23日、カスタムプロデュース社を日本におけるブルックス製品（ランニング用運動靴）の独占的なディストリビュータとする契約を締結した。この契約においては、本件商標は、被告に帰属する独占的な財産であること、カスタムプロデュース社が、広告、カタログ、価格表等を作成したときは、その使用前に承認を得ることなどが規定されている。

イ 平成24年2月5日付けのニュースリリースにおいて、被告は、カスタムプロデュース社と提携しており、同社が被告の日本におけるパートナーであることを発表した。

ウ 被告の日本におけるウェブサイトは、カスタムプロデュース社が運営しており、同ウェブサイトにおけるオンラインショップは、平成26年10月から開設されているところ、同ウェブサイトには、「特定商取引に関する法律に基づく表記」として、「カスタムプロデュース株式会社」が販売業者として表示されている（本件特商法表示）。

(2) 以上の事実、後記2のとおり、カスタムプロデュース社は、本件カタログを作成し、頒布するなどしていることを総合すると、同社は、平成24年1月23日に、被告から、日本において本件商標が付されたランニング用運動靴を独占的に販売する権利を与えられ、それに伴って、本件商標の通常実施権を許諾されたものと認められる。

2 本件カタログの頒布について

(1) 証拠（甲2の1・9・10，乙7～10）と弁論の全趣旨によると、次の事実が認められる。

ア カスタムプロデュース社は、平成26年6月10日、両面カラー、A4×3倍（297×627）、4cカラーの本件カタログ1万8000冊を発注

し、同月24日に納品を受け、同年7月から、約200店舗にわたる被告の商品の取扱店舗に頒布し、本件カタログは、各店舗では、一般消費者に頒布された。

イ 本件カタログの表紙には、使用商標が表示されるとともに「BROOKS CATALOG FALL 2014」の表記がある。本件カタログには、商品である運動靴の写真が多数掲載されている。本件カタログは、平成26年の秋冬商品のカタログである。

(2) 上記(1)の認定について、原告は、本件請求書に記載された商品名からは、発注された印刷物が本件カタログかどうか明らかでないし、また、カタログが印刷された事実があるからといって、当該カタログが頒布されたことにはならず、頒布された事実の立証はないと主張する。

しかし、本件請求書に記載された商品が本件カタログであること及び本件カタログが頒布された事実は、乙7（カスタムプロデュース社代表者の陳述書）によって認められる。本件請求書(甲2の10、乙8)に記載された注文内容である「BROOKS 14FW_USER_CAT」、商品内容である「両面カラー、A4×3倍(297×627)、4cカラー」は、本件カタログ(甲2の9)と整合するものであるし、時期的にも、本件カタログが平成26年の秋冬商品のカタログであることと整合するのであって、前記認定事実を覆すに足りる証拠はない。したがって、原告の上記主張を採用することはできない。

(3) 前記1認定のとおり、カスタムプロデュース社は、本件商標についての通常実施権者であるところ、前記(1)認定のとおり、同社は、使用商標が付された本件カタログを作成し、平成26年7月から頒布したものと認められるから、同社は、「広告」に使用商標を付して頒布したものと認められる。

3 使用商標と本件商標との同一性について

本件商標と使用商標を対比すると、凶形の形状は同じであり、線書きであるか白抜きであるかに差異があるのみであるから、本件商標と使用商標は、社会通念上、同一の商標であると認められる。

この点について、原告は、線書きであるか黒抜きであるかの差異をもって登録が認められている商標がある(甲3～6)と主張するが、そのような登録例があるからといって、上記判断が左右されることはない。

4 以上によると、被告は、通常実施権者が、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、指定商品について本件商標を使用していたことを証明したと認めることができる。

結 論

よって、本件審決を取り消すべき理由はないから、原告の請求を棄却することとして、主文のとおり判決する。

【論 評】

1. 本件の当事者はいずれも外国法人であり、原告(審判請求人)は中国人、被

告（審判被請求人）は米国人であり、何らかの利害関係がある当事者であり、原告は被告から商標権侵害についての警告を受けた事実があったかも知れないと思うのは、筆者の勝手な憶測である。筆者個人としても、本件登録商標を付した運動靴やTシャツのようなものを見たような思いがあるから、それほど有名なブランドではないかと思うのである。

2. 本件は、別件G-242と同一の外国法人の当事者による訴訟事件であるところ、いずれも特許庁審判部においては、商標法50条に基づく商標登録取消審判請求事件において、請求棄却の審決となった事案である。この審決に不服の中国法人が請求した審決取消請求訴訟であるところ、同じく高裁第2部に係属したが、担当の主任裁判官が違うためか、請求棄却の結論は同じでも、それに至るまでに理由の説示が全く違うのである。

3. 判決によると、被告とブルックス・スポーツ社とカスタムプロデュース社とは、平成24年1月23日に、カスタムプロデュース社を日本におけるブルックス製品（ランニング用運動靴）の独占的ディストリビュータとする契約を締結し、本件商標は被告に帰属する独占的な対応であり、カスタムプロデュース社が広告、カタログ、価格表等を作成したときは、その使用前に承諾を得ることが規定されていた。したがって、カスタムプロデュース社は、本件カタログを作成し頒布しているから、同社は被告から日本における本件商標が付されたランニング運動靴を独占的に販売する権利を与えられ、本件商標の通常実施権を許諾されたものと認められたのである。

4. また、カスタムプロデュース社は、平成26年6月10日に本件カタログ1万8000冊を発注し、6月24日に納品を受け、7月から約20店舗に渡る被告商品の取り扱い店舗に頒布し、各店舗で一般消費者に頒布されたのである。本件カタログの表紙には、使用商標が表示されるとともに「BROOKS CATALOG FALL 2014」の表記があり、運動靴の写真が多数掲載されている平成26年秋冬商品のカタログである。

このカタログに対して原告は、本件請求書に記載された商品名からは、発注された印刷物が本件カタログかどうか不明であるし、印刷されたとしても頒布されたとする事実の立証はないと主張した。

これについて裁判所は、本件請求書に記載された商品は本件カタログであること及び本件カタログが頒布された事実は、会社代表者の陳述書で認められるから、本件請求書中の注文内容と商品内容は、本件カタログと整合し、時期的にも平成26年の秋冬商品カタログであることと整合するから、前記認定事実を覆すに足る証拠はない、と判示し、原告の主張を否認した。

その結果、本件商標の通常実施権者であるカスタムプロデュース社が本件カタログに本件商標を広告して頒布したものと認定したのである。

5. さらに、商標の同一性については、両商標の態様を対比すると、図形の形状

は同じであり、線書きか白抜きかの差異は、社会通念上、同一の商標であると認められると認定した。

なお、原告は線書きか黒抜きかの差異で登録が認められた例があると主張し立証したが、判決文からはその実例を見ることはできないのは残念である。

6. 本件判決にあっても、登録商標については「通常使用权」（商標法31条）と記載すべきを、通常実施権と称していることはおかしい。

[牛木 理一]