


登録商標「」不使用取消審決取消請求事件：知財高裁平成 29(行ケ)10052・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、通常実施権(通常使用権)、完全子会社化、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 4 1 6 8 3 7 1 号商標(以下、「本件商標」という。)は、下記の構成からなり、第 2 5 類「被服(ゴルフ専用のものを除く。)、ガーター(ゴルフ専用のものを除く。)、靴下止め(ゴルフ専用のものを除く。)、ズボンつり(ゴルフ専用のものを除く。)、バンド(ゴルフ専用のものを除く。)、ベルト(ゴルフ専用のものを除く。)、運動靴(ゴルフ専用のものを除く。)、その他の履物(ゴルフ専用のものを除く。)、運動用特殊衣服(ゴルフ専用のものを除く。)、運動用特殊靴(ゴルフ専用のものを除く。)」を指定商品として、平成 1 0 年 7 月 1 7 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 2 6 年 1 2 月 5 日、本件商標について、商標法 5 0 条に基づく商標登録取消審判を請求し(取消 2 0 1 4-3 0 0 9 7 6 号。以下「本件審判請求」という。)、その登録は同月 2 4 日にされた(甲 1 の 1)。

特許庁は、平成 2 8 年 1 1 月 1 7 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 2 8 日に原告に送達された。

#### 3 本件審決の理由の要点

(1) 被告(ブルックス スポーツ インコーポレイテッド)が提出した証拠(甲 2 の 2・3)によると、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。)は、平成 2 4 年 1 月 5 日に設立された後、被告の完全子会社になったことが認められる。

被告が証拠として提出したカタログ(甲 2 の 7。以下「本件カタログ」という。)及び請求書(甲 2 の 9。以下「本件請求書」という。)によると、ブル

ックス・スポーツ社は、平成26年2月24日、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。）に対し、赤色と濃紺に色分けされた本件商標と同一の構成態様からなる商標（以下「使用商標」という。）が付された「ランニング用シューズ」（以下「使用商品」という。）を納品したことが認められるから、ブルックス・スポーツ社は、平成26年2月頃、使用商標が付された使用商品を輸入したものと認められる（以下「本件輸入」という。）。

ブルックス・スポーツ社が被告の完全子会社であることからすると、被告が、ブルックス・スポーツ社を介して、使用商標が付された使用商品を輸入したものとみることができる。

使用商標は、色彩を本件商標と同一にすれば、本件商標と同一の商標といえるから、使用商品には、本件商標が使用されているものと認められる。

したがって、被告は、平成26年2月頃、本件商標が付された「ランニング用シューズ」を輸入したものといたるところ、「ランニング用シューズ」は、本件商標の指定商品のうち「運動靴（ゴルフ専用のものを除く。）」の範疇に属する。

(2) 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は、平成26年当初、「ランニング用シューズ」に係る本件カタログに本件商標を付して頒布したところ、「ランニング用シューズ」は、本件商標の指定商品のうち「運動靴（ゴルフ専用のものを除く。）」の範疇に属する。

(3) 以上のとおり、被告は、商標権者及び通常実施権者が、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。

## 【判 断】

### 1 ブルックス・スポーツ社及びカスタムプロデュース社について

#### (1) ブルックス・スポーツ社が被告の完全子会社であるかどうかについて

証拠（甲2の2・3）によると、①ブルックス・スポーツ社は、平成24年1月5日、東京都渋谷区に本店を有する、資本金1000万円、発行済株式総数20株の株式会社として設立されたこと、②Aは、平成24年1月16日、同人が有するブルックス・スポーツ社の発行済株式の全部を被告に譲渡したこと、以上の事実が認められる。これらの事実によると、ブルックス・スポーツ社は、被告が、その発行済株式の全部を有する、完全子会社であると認められる。

この点について、原告は、本件株式譲渡証書（甲2の3）には、株式の譲受人として「ブルックス・スポーツ・インク」と記載されており、被告の名称と厳密には一致しないと主張するが、インク（Inc.）は、インコーポレイテッド（incorporated）の最初の3文字をとって省略した形であるから、本件株式譲渡証書に記載されている株式の譲受人は、被告と一致するものと認められる。

また、原告は、譲渡人のAは、ブルックス・スポーツ社の役員でもなく、Aが同社の発起人であり、設立当時の発行済全株式を有していたとの被告の主張を裏付ける客観的な証拠は提出されていないと主張するが、本件株式譲渡証書（甲2の3）によると、被告は、Aから、同人が有するブルックス・スポーツ社の発行済株式の全部を譲渡されたと認められるのであって、原告が主張する事情は、この認定を左右するものということとはできない。さらに、原告は、株式の譲受人が米国人であることからすると、日本語の本件株式譲渡証書のみならず株式の譲渡人の署名を求めるのは不自然であると主張するが、ブルックス・スポーツ社は、日本法に準拠して設立された株式会社であって、日本語の本件株式譲渡証書のみならず株式の譲渡人の署名があるとしても不自然ではない。したがって、原告のこれらの主張は、いずれも採用することはできない。

## (2) 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

ア 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・スポーツ社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）。

イ 以上の事実、後記2(1)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 本件輸入及び本件カタログの頒布について

(1)ア 証拠（甲2の1・7～9、乙7）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25年7月27日、20ページのフルカラーA4中閉じの本件カタログ500冊を発注し、同年8月13日に納品を受け、同年8月下旬頃に展示会において頒布した。

(イ) 本件カタログには、表紙に使用商標が表示されるとともに、使用商標を

含む表記として「BROOKS RUNNING COMPANY」との記載がされている。また、本件カタログ中には、「ヘリテージ・フットウェア・コレクションは、ブルックス・ランニング・カンパニー100周年を記念して発売される・・・ヴィンテージ・コレクション」との記載があり、使用商標を付したランニング用運動靴の写真が多数掲載されているほか、「2014SSコレクション」との表示がある。本件カタログは、平成26年へ向けての製品を掲載したカタログである。

(ウ) ブルックス・スポーツ社は、平成26年2月24日に、カスタムプロデューサー社に対し、使用商標が付されたランニング用運動靴を販売した。

イ 上記アの認定について、原告は、本件カタログは、ブルックス・ランニング・カンパニー社のランニング用シューズに関するものであり、被告との関係が不明であると主張する。しかし、上記(1)認定のとおり、本件カタログには、「BROOKS RUNNING COMPANY」、「ブルックス・ランニング・カンパニー」との記載があるが、乙7（カスタムプロデューサー社代表者の陳述書）と弁論の全趣旨によると、この記載は、被告が100周年を記念して復刻させた表記であって、そのような会社があるわけではなく、本件カタログは、被告の製品についてのカタログであると認められる。また、原告は、本件注文確認書（甲2の8）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く、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、本件カタログが頒布された事実の立証はないと主張する。しかし、本件注文確認書（甲2の8）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サー社代表者の陳述書）によって認められる。本件注文確認書（甲2の8）に記載された商品の内容（20ページのフルカラーA4中閉じ）は、本件カタログ（甲2の7）の内容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年に向けての製品を掲載したもの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。さらに、原告は、本件請求書（甲2の9）には、ブルックス・スポーツ社の社印が押されていないから、その信憑性は疑問であると主張するが、社印が押されていないからといって、直ちにその信憑性を疑うことはできない。したがって、原告の上記主張は、いずれも採用することができない。

## (2) 本件輸入について

前記(1)認定のとおり、ブルックス・スポーツ社は、平成26年2月24日に、カスタムプロデューサー社に対し、使用商標が付されたランニング用運動靴を販売したことからすると、平成26年2月頃、使用商標が付されたランニング用運動靴（使用商品）が輸入されたものと認められる。そして、前記1(1)認定のとおり、ブルックス・スポーツ社が、被告の完全子会社であることからすると、この輸入は、被告によってされたものと評価することができる。

### (3) 本件カタログの頒布について

前記1(2)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25年8月下旬頃に頒布したものと認められるから、同社は、「広告」又は「取引書類」に使用商標を付して頒布したものと認められる。この点について、原告は、本件カタログには商品価格に関する記載がないから、本件カタログは、商品の販売目的で作成されたものではなく、運動靴の「広告」又は「取引書類」に該当しないと主張する。しかし、本件カタログに商品価格に関する記載がないからといって、本件カタログが商品の販売目的で作成されたものでないということとはできないから、原告の上記主張を採用することはできない。

### 3 使用商標と本件商標との同一性について

(1) 本件商標と使用商標とを対比すると、最初の「B」以外の欧文字部分においては、差異は認められないが、「B」の文字と右向きのV字状図形（B図形部分）においては、①使用商標は、右向きのV字状図形が赤色に着色されていて「B」の文字と色が異なっているのに対し、本件商標は、右向きのV字状図形が「B」の文字と同色である点、②使用商標は、右向きのV字状図形が「B」の文字と分離して特定できる態様で描かれているのに対し、本件商標は、右向きのV字状図形が「B」の文字と分離して特定できる態様で描かれていない点、③使用商標は、右向きのV字状図形と重なる「B」の文字の縦線部分が当該図形と隙間なく描かれているのに対し、本件商標は、右向きのV字状図形と重なる「B」の文字の縦線部分と当該図形との間に隙間がある点において、差異がある。

しかし、上記②及び③の点は、わずかな差異であって、よく見ないと見逃してしまう程度の差異である。また、上記①の点についても、赤色に着色されているのは、右向きのV字状図形のみであって、全体から見ると一部分にすぎない。

(2) 商標法70条1項は、「登録商標に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にするものとするれば登録商標と同一の商標であると認められるものは、商標法50条における「登録商標」に含むと規定しているところ、上記(1)で述べたところからすると、使用商標は、「本件商標に類似する商標であって、色彩を本件商標と同一にするものとするれば本件商標と同一の商標であると認められるもの」ということができるから、商標法50条における「登録商標」に含むものと認められる。

この点について、原告は、本件商標において、最初の「B」以外の欧文字部分が普通のローマン体で書されていることからすると、B図形部分の外観的特徴は、本件商標の構成において基本をなす部分ということができると主張するが、B図形部分は、本件商標の一部分にすぎないから、B図形部分の外観的特徴が本件商標の構成において基本をなす部分ということとはできない。また、原

告は、本件商標のように構成要素に色彩を含まないものにあつては、色彩は特定されておらず、商標全体が不特定一色と解すべきであるから、一部分だけに色彩が付された使用商標には、商標法70条1項の適用はないと主張するが、商標法70条1項を原告が主張するように限定して解すべき理由はない。なお、原告が引用する審決例（甲4）は、色彩を付することによって非類似となった事例であつて、色彩を付することによって非類似となったとはいえない本件とは事案が異なるというべきである。

(3) したがって、使用商標と本件商標とは同一性が認められる。

4 以上によると、被告は、被告又はその通常実施権者が、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つ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. そこで、本件判決の理由を読むと、提出された証拠について裁判所としては、いずれも被告有利に認定しているように見える。

まず、商標権者（被告）は米国法人であり、その完全子会社である日本法人を介して使用商標が付された使用商品を輸入したものと認定したが、「完全子会社」という概念は、被告が発行済株式の全部を有する会社のことをいう。

3. ところが、被告のカスタムプロデュース社は、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（運動靴）のデストリビュータとする契約を締結したが、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時は、その使用前に承認を得ることが義務付けられていたところ、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を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ていたから、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定されたのであろう。

しかし、認定事実はそうであつたとしても、通常実施権という用語を使用したことは誤りで、ここは商標法の用語である「通常使用権」（法31条）を使用すべきである。

4. また、裁判所は、ブルックス・スポーツ社がカスタムプロデュース社に対し、使用商標が付されたランニング用運動靴を販売したことから、使用商品が現に「輸入」されたものであることを認定したが、この事実は、ブルックス・スポーツ社が被告の完全子会社であることから、被告によってなされたものであると評価できるとしたのである。

また、カスタムプロデュース社は、使用商標が付された本件カタログを作成し、「頒布」したものと認定したことから、同社は「広告」又は「取引書類」に使用商標を付して頒布したものと認定したが、原告が本件カタログには商品価格の記載がないから、販売目的で作成されたものではなく、「広告」・「取引書類」に該当しないと主張したのに対し、裁判所は、だからと言って本件カタログが商品の販売目的で作成されたものでないということとはできない、として採用しなかったのである。そのとおりであると思う。

5. 使用商標と本件商標との同一性の問題については、判決が説示するように、最初の「B」の文字と「右向きV字状図形」との結合関係の構成態様に見られる差異について、裁判所は、この部分の差異はわずかであり、よく見ないと見逃してしまう程度の差異であり、また使用商標の右向きV字状図形が赤色に着色されているだけで、全体から見ると一部分にすぎない。

すると、法70条1項は「登録商標に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にするものとするれば、登録商標と同一の商標であると認められるもの」は、法50条における「登録商標」に含むものと認めると規定されていることから、原告は、本件商標は最初の「B」以外の欧文字部分がローマン書体であることからすると、B図形部分の外観的特徴は本件商標の構成の基本をなす部分ということができると主張したことについて、裁判所は、B図形部分は本件商標の構成の一部分にすぎないから、B図形部分の外観的特徴が本件商標の構成において基本をなす部分ということとはできない、と認定したのである。

また、原告は、本件商標のような構成要素に色彩を含まないものには、色彩は特定されず、商標全体が不特定一色と解すべきであるから、部分だけに色彩が付された使用商標には、商標法70条1項の適用はないと主張したのについて、裁判所は、法70条1項を原告が主張するように限定すべき理由はない、と判示したのである。

以上の理由により、裁判所は使用商標と本件商標とは同一性が認められると認定したのであり、妥当というべきであろう。

6. その結果、裁判所は、被告又はその通常使用権者が、本件審判請求の登録前3年以前に、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ることを証明したと認定し、本件審決は取消理由がないとして請求棄却の判決をしたのである。

[牛木 理一]