

登録商標「PARIS 図形」不使用取消審決取消請求事件：知財高裁平成 19(行ケ)10277・平成 20 年 8 月 29 日（2 部）判決 認容・審決取消

【キーワード】

不使用取消，社会通念上同一の商標，審決取消訴訟，事実審，最高裁判決

【事 実】

1. 本件は，被告 I 社が有する下記商標登録について，原告 Y 社が不使用による取消しの審判を請求したところ，特許庁が請求不成立の審決をしたので，原告がその取消しを求めた事案である。
2. 争点は，取消審判請求の登録時の 3 年前たる平成 15 年 3 月 27 日から 3 年後の平成 18 年 3 月 27 日（登録日）までの間に，下記商標をその指定商品について使用したことがあるか（商標法 50 条），である。

（商標）



（指定商品）

第 17 類

被服，布製身回品

3. 請求の原因

(1) 特許庁における手続の経緯

ア 被告は，平成 12 年 2 月 10 日以降，下記商標（以下「本件商標」という。）の商標権者である。

- ・商標及び指定商品 前記のとおり
- ・商標登録 第 861694 号
- ・登録日 昭和 45 年 6 月 20 日
- ・被告への移転登録日 平成 12 年 2 月 10 日

イ これに対し原告は，平成 18 年 3 月 6 日，本件商標につき，不使用による取消しの審判を請求（以下「本件審判請求」という。）し，平成 18 年 3 月 27 日にその旨の登録がなされた。

特許庁は，同請求を取消 2006-30309 号事件として審理した上，平成 19 年 6 月 18 日「本件審判の請求は成り立たない」旨の審決をし，その謄本は平成 19 年 6 月 28 日原告に送達された。

(2) 審決の内容

審決理由の要点は、商標権者たる被告は、証拠によれば、本件商標の指定商品中の「被服」に含まれる「ウインドジャケット」・「ティーシャツ」及び「ポロシャツ」につき本件審判請求の予告登録日である平成18年3月27日の前3年以内に本件商標と社会通念上同一の商標を付して使用していたものと認められるから、商標法50条1項によりその登録を取り消すことはできない、としたものである。

ウ 被告の主張に対して

被告は、甲5、7、8のタグ表面に表示されていた商標は、被告が権利者である別件登録商標（登録第4917238号、乙7。被告別件商標）と、社会通念上同一の商標であると主張する。

しかし、登録第4917238号の商標（乙7）は、下記に示すとおり構成であるが、本件商標とは、その図形部分の態様が大きく異なっており、社会通念上同一とはいえない。



第18類 フランス製のかばん金具，フランス製のがま口口金，フランス製の皮革製包装用容器，フランス製の愛玩動物用被服類，フランス製のかばん類，フランス製の袋物，フランス製の携帯用化粧道具入れ，フランス製の傘，フランス製のステッキ，フランス製のつえ，フランス製のつえ金具，フランス製のつえの柄，フランス製の乗馬用具，フランス製の皮革

第25類 フランス製の被服，フランス製のガーター，フランス製の靴下止め，フランス製のズボンつり，フランス製のバンド，フランス製のベルト，フランス製の履物，フランス製の仮装用衣服，フランス製の運動用特殊衣服，フランス製の運動用特殊靴

第28類 フランス製のスキーワックス，フランス製の遊園地用機械器具（フランス製の業務用テレビゲーム機を除く。），フランス製の愛玩動物用おもちゃ，フランス製のおもちゃ，フランス製の人形，フランス製の囲碁用具，フ

フランス製の歌がるた、フランス製の将棋用具、フランス製のさいころ、フランス製のすごろく、フランス製のダイスカップ、フランス製のダイヤモンドゲーム、フランス製のチェス用具、フランス製のチェッカー用具、フランス製の手品用具、フランス製のドミノ用具、フランス製のトランプ、フランス製の花札、フランス製のマージャン用具、フランス製の遊戯用器具、フランス製のビリヤード用具、フランス製の運動用具、フランス製の釣り具、フランス製の昆虫採集用具

〔判 断〕

1 請求原因(1) (特許庁における手続の経緯)、(2) (審決の内容) の各事実は、当事者間に争いが無い。

2 商標権者等による登録商標使用の有無

(1) 本件は、原告がなした不使用取消しの審判請求(商標法50条)につき特許庁が商標権者による使用の事実が認められるとして請求不成立の審決をなしたことから、請求人たる原告がその審決の取消しを求めた訴訟であるところ、商標法50条2項は「前項の審判の請求があった場合においては、その審判の請求の登録前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又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない…」と定め、また商標登録の不使用取消審決の取消訴訟における当該登録商標の使用の事実の立証は事実審の口頭弁論終結時に至るまで許されると解される(最高裁平成3年4月23日第三小法廷判決・民集45巻4号538頁参照)ことから、本件訴訟の口頭弁論終結時までに取り調べられた全証拠により、被請求人である商標権者(被告)において、上記「使用」の事実を証明したと判断されるときは本件不成立審決が維持され、そうでないときは本件不成立審決が取り消されるべきこととなる。

そして、本件においては、以下に述べる次第で、商標権者たる被告において上記「使用」の事実を証明したということはできないから、本件審決は取り消されるべきこととなる。

(2) 本件における基礎的事実関係

証拠(各認定事実の末尾に摘示した)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実を認めることができる。

ア 被告は、昭和56年1月13日に設立された「1. 日用雑貨・衣料品・家庭用電化製品・スポーツ用品・美術工芸品等の販売及びその輸出入、

2. 前号に附帯する一切の業務」を目的とする株式会社である（商業登記簿）。被告の前身は、昭和35年ころに現在の代表者であるDが「大和」という屋号で雑貨及び日用品販売業を始め、これを昭和40年ころに法人として設立した株式会社進和である。株式会社進和はギフト雑貨卸し業をし、ドウシシャ、現在のドンキホーテ、ダイソー等と取引をした。その後昭和56年1月に株式会社進和の貿易部門を分社化して設立したのが被告であり、Dはその代表取締役就任した（乙77）。被告は設立当時からスポーツアパレル用品を取り扱っていた。被告の本店は、当初大阪市中央区本町の登記簿上の本店所在地に置かれていたが、平成5年に物流に便利であるとして箕面市船場団地にこれを移転した。しかし現在に至るまで登記簿上の本店所在地は移転されていない（乙77）。
- イ 本件商標は、瀧井株式会社及び株式会社パリスにより、昭和42年1月17日に連合商標として商標登録出願され（指定商品「被服、布製身回品、寝具類」）、昭和43年1月25日に出願公告された。その後、昭和45年4月2日に登録査定がされ（乙17の6）、昭和45年6月20日商標登録第861694号として設定登録を受けた。
- そして、昭和49年1月31日に指定商品の一部である「寝具類」について放棄がされて昭和49年6月12日にその旨の登録がされ、昭和56年2月27日、平成2年6月27日には、それぞれ存続期間の更新登録がされた。また、昭和55年10月20日には瀧井開発株式会社に対して本件商標の移転登録がなされ、また平成8年12月2日に登録名義人の表示が変更されてケイワン企画株式会社となり、その後さらに被告に本件商標権の譲渡がなされ、平成12年2月10日にその旨の移転登録がなされた（以上につき甲18の1）。
- なお、本件商標については、昭和58年1月24日登録をもって株式会社パリスのため通常使用権設定登録がなされている（甲18の1）。
- ウ 原告が特許庁に対し、不使用による本件商標の取消審判請求をしたのは前記のとおり平成18年3月6日であり、取消し審判の予告登録がなされたのは平成18年3月27日であるが、被告は、上記審判事件における答弁（第1回）において、①被告から本件商標の通常使用権の設定を受けた有限会社フランチが、衣服の販売（バーゲン）の案内状を発送することにより本件商標を使用しているとして、甲19の1～20の5〔審判乙2の1～3の5〕を提出し、②被告自身による本件商標の使用例の一例として、大丸ピーコック武庫之荘店に対し平成17年11月14日ないし平成18年3月23日に「ウインドジャケット」（商品番号68135001）・「ティーシャツ（長袖、黒）」（商品番号631

16001)・「ポロシャツ(半袖, ピンク)」(商品番号63116101)を販売したとして, 甲21の1~23の2〔審判乙4の1~6の2〕を提出した。

エ その後被告は, 審判段階における平成18年6月5日付け上申書で, ③「ティーシャツ(半袖, 黒)」(商品番号63116006)に関し, 平成18年2月24日に株式会社マルエツに対し5枚, 「ティーシャツ(半袖, 黒)」(商品番号63116007)5枚をそれぞれ販売したと主張して, 甲24の1~24の2の2〔審判乙7の1~7の2の2〕を提出し, また平成18年3月23日にブルーピーター株式会社に対し「ティーシャツ(半袖, 黒)」(商品番号63116006)を4枚, 「ティーシャツ(半袖, 黒)」(商品番号63116007)を4枚, それぞれ販売したと主張して, 甲24の3の1, 2〔審判乙7の3の1, 2〕を提出した。

オ ところが被告は, 審判手続において請求人たる原告からの弁駁及び後記甲1(Aの報告書, 審判甲1)の提出を受け, 上記①の通常使用権者有限会社フランチーによる本件商標の使用に関しては, 本件商標と商品との関連性が明確とはいえずまた通常使用権者も商品自体に本件商標を付して販売したことはない等として, 通常使用権者による使用の主張を撤回した。

カ 上記甲1(Aの報告書)及びこれと関連する甲13(ブランディインターナショナル株式会社の商標調査報告書)の内容は概ね下記のとおりである。

(ア) 甲1(審判甲1, 平成18年7月5日付け)

「取消2006-30309に関し, 被請求人から提出された証拠に基づいて, 本件商標が付された商品が現実に販売されていたか否かの確認等を行ったので, ここに報告致します。

1. 6月12日(月)12時~13時大丸ピーコック武庫之荘店を視察

- ・I社のパリス商品が陳列されているのを確認する(ポロシャツ, ウインドブレーカー, ベスト, ゴルフシャツ, Tシャツ)。…
- ・パリス商品を1点購入(品番63116101)…したが, 答弁書にある同品番の写真の商品…と異なる。
- ・本件商標の表示は見当たらず, 店員に聞いてみたところ, 『図柄を付した商品はあまり記憶にない』とのこと。

2. 6月13日(火)PM 大丸ピーコックに電話

- ・大丸ピーコックのホームページにおける店舗リストをもとに, ま

ず、千里大丸プラザ店に電話で問い合わせたところ、パリス商品の取り扱いはないとのこと。

- ・その後、数店舗に電話するがいずれも衣料品の取り扱いがなかった。

- ・大阪、兵庫の店舗で衣料の取り扱いがあるのは、千里大丸プラザ店、香里店、名舞店、武庫之荘店の4店舗のみということが確認できた。

- ・武庫之荘店を除く残りの3店舗に電話したが、パリス商品の取り扱いはないとのこと。

3. 6月14日（水）11時半～12時半再度、大丸ピーコック武庫之荘店を視察

- ・メンズ、レディース商品を合計5点購入…したが、品番63116001…は、答弁書にある同品番の写真の商品…と異なる。

4. 6月15日（木）11時～12時箕面にある（有）フランチーを視察

- ・当社のEとともに、通常使用権者である大阪府箕面市船場東に存する（有）フランチーの事務所に行く。

- ・室内ではパリス商品であるスラックスが多数陳列されていたが、本件商標を付したものは見られなかった。

- ・スラックス以外の商品はあるかと聞いたところ、隣の部屋からポロシャツを数点出してきてくれた。いずれも2万円前後のさげ札に半額以下の赤札をつけてセールで販売している様子。ポロシャツ及びスラックスに使用している表示は本件商標ではない。

5. 6月22日（木）マルエツ（東京都豊島区東池袋）の視察等

- ・当社の東京店勤務のFにマルエツの視察を依頼。

- ・Fが14時20分、豊島区東池袋5-51-12に所在するFood Express 新大塚店を訪問。この店舗は、一階が食品専門の店舗で2階以上がマルエツの本部になっている模様。店内には衣料品はなく、念のためレジで衣料品の取り扱いの有無を尋ねるが、扱っていないとの回答を得る（略）。

- ・Aが16時半～17時にかけて、マルエツのホームページにある店舗リストをもとに、電話で問い合わせをする。

- ・東京都で衣料の取り扱いがある店舗を尋ねると、葛西クリーンタウン店、真中店、中里店、かまた店、新糞谷店、錦糸町店の6店舗があげられた。

- ・その後、上記の6店舗に電話で問い合わせると、確かに衣料の取

り扱いはあるが、パリス商品であるレディースTシャツはないとのこと。

以上」

(イ) 甲13 (審判甲13, 平成18年6月26日作成)

「1. 調査判明事項

① 株式会社大丸ピーコック武庫之荘店に来店し、パリスのTシャツの購入の旨を伝えたところ、シャツ3種類(ピンク, ブルー, ホワイト)のみ販売しているとのことだった。ブラックの取扱の有無を質問したが、販売店員2名ともブラックを販売した記憶がないとの回答であった。また、PARISのロゴの下に図柄の入った商品を販売した記憶はないとの回答であった。

② (略)

③ さらに、I社は、大丸ピーコック千里中央店に対しても同様の商品を卸しており、念のために確認したところ、同様の商品は存在したが、胸のところにPARISと記載されているだけで、図柄の入った商品は存在しなかった。

④ (略)」

キ 一方、被告が審判手続において提出したG名義の署名のある書面(甲27〔審判乙10〕)の内容は、以下のとおりである。

株式会社大丸ピーコック関西仕入営業部衣料品部バイヤーであるGは、平成18年9月4日付けの「I社殿」と題する書面で「①当社の衣料品取り扱い店舗はつぎの通りになっています。千里中央店香里店、明舞店、松丘店、塚原店、武庫之荘店②貴社から当社への仕入時、商品によってアソートで(たとえば取扱品番が同じで商品又は材質が異なるものの納品)で納品してもらうことがあります。」として、署名をしている(押印はない)。

ク また、原告が当審において提出した陳述書(甲38～40)の内容は以下のとおりである。

(ア) 株式会社リオンドール取締役H

「…当社は、…数々の衣料品のブランド品を扱っていますが、品番を転用することはしません。また、品番が同じで、商品又は材質が異なる商品を納品してもらうこと(アソート)はありません。…品番が同じで商品又は材質が異なる商品で納品すること(アソート)をすれば、販売数量や在庫数が全く掴めなくなりますが、どのようにして管理するのか、ノーブランドの商品であれ、ブランド品であれ、全く想像できません。」(甲38)。

(イ) オクイ株式会社代表取締役 I

「…商品の品番は、下げ札の発注者が直接印字することが多いですが、私は、長年、数々の服飾メーカーと接してきましたが、商品が違いうのに、同じ品番を付けるということを今まで聞き及んだことがありません。品番が同じで商品が異なる商品で納品するようなこと（アソート）は、商品の管理上、問題があると思います。…」(甲39)。

(ウ) サン・グリーン・リバー株式会社代表取締役 J

「…テレビキャラクター子供服の販売に従事してきた…。…品番が同じでグラフィックデザイン又は材質が異なる商品を納品した事はございません。又、通常の衣料品製造販売会社ならこのような事はしないと思います。当社の販売先である量販店も当然このような仕入をしていません。グラフィックデザイン又は材質が異なる場合は、別品番を使用します。特にブランド商品に関しましては、ブランド版権元への詳細な売上報告（デザイン毎の販売数量、在庫数量等）が義務付けられていますので、品番が同じで材質が異なるような事は考えられません。」(甲40)

ケ 被告と「はかりや」ことBとの関係

(ア) 被告と「はかりや」ことBとの間の平成17年9月20日付け商標使用許諾契約書（甲33〔審判乙16〕）には以下の記載がある。

「
商標使用許諾契約書

I社（以下甲という。）とネックファッションはかりや（以下乙という。）とは、次の通り商標使用許諾契約を締結する。

第1条（趣旨）

① 甲は、乙に対し、甲の管理運用する下記商標（以下本商標という。）を下記商品（以下本商品という。）に使用し全世界において製造し、日本国内において販売することを許諾する。

記

商標：861694号，4741695号，4756860号

商品：紳士ネクタイ，紳士サイフ，紳士ベルト（スラックス用）

② 甲は、本契約期間中に、乙の事前の同意なしに第三者に本商品と同一の商品については、本商標の使用を許諾しない。この為、甲と乙は、本契約において本商標及び本ノウハウの使用権並びに本商品の製造販売に関する諸条件を取り決めることとした。

第2条（譲渡禁止）

乙は、本契約に基づく権利を第三者に譲渡、貸与または担保に供してはならない。尚、再許諾を行う場合は事前に書面による申し入れを

行い、甲の承認を得るものとする。

第3条（対価）

本商標の使用料（ロイヤルティ）及び年間保証額は下記のとおりとする。

① 本商標の使用料：年間…万円（…万円×3）

② 年間保証額：

初年度：…円（2006年1月1日～2006年12月31日）

2年度：…円（2007年1月1日～2007年12月31日）

3年度：…円（2008年1月1日～2008年12月31日）

乙は甲に対し本件商標使用の対価のロイヤリティとして、上記の初年度のロイヤリティを契約調印後1ヶ月以内に支払うものとする。またこれをもって契約成立とする。

2年度からは年度の始まる2ヶ月前までに支払うこととする。

本契約書に従って支払われたロイヤリティは、いかなる事由が発生しようと返還されないものとする。

③ 乙は、6カ月毎に販売した本商品の売上報告を甲の所定の用紙に記載し、乙の役員の1人が証明の上、提出日に提出するものとする。

報告書提出日	報告対象期間
毎年7月15日	1月～6月
毎年1月15日	7月～12月

④ 乙は、本契約に基づく使用料を支払う都度、各支払額に消費税法で定められた税率を乗じて得た金額の消費税を上乗せして甲に支払うものとする。

（以下略）」

（イ） また、Bの陳述書（甲34〔審判乙17〕。平成18年10月6日付け、特許庁あて）には以下の内容が記載されている。

「1. 当社の履歴

私は、昭和60年頃より今日において、『はかりや』の屋号で、ネクタイ及びワイシャツの製造販売を行っています。そして、その営業地は、平成17年9月30日までは大阪市淀川区…で、同年10月1日以降は現在の大阪市北区…です。

2. 当社とI社との関係

I社（以下「I社」といいます）のD氏とは3年か4年前に知り合い、現在も仕事上の付き合いがあります。

3. 本件商標の使用許諾を得た経緯

(1) 私は、I社が『PARIS』の文字の入った商標を所有していることを以前から聞いて知っていました。私は、その商標をネクタイに使いたいと思い、平成17年9月頃に箕面市にあるI社の本社に出向き、パネルに入った商標を見せてもらいました。…

そして、私は、D氏に本件商標他2件の「PARIS」文字の入った商標の使用の許諾を申し入れ、同氏と交渉した結果、平成17年9月20日付で、別紙②の商標使用許諾契約が成立しました。

(2) 現在は、本件商標をネクタイについて使用しています。

また、前記の契約の交渉過程で、本件商標の使用の仕方は、ネクタイ業者が普通に行っている、ネクタイの裏側にその商標を表したシールを貼る方法でよいということで合意しています。また、ネクタイ等の生産数量に制限がないことも合意しています。

4. 本件商標を付したネクタイのサンプル品の製造

(1) 私は、平成17年11月頃に、本件商標を付したネクタイ（以下「本件ネクタイ」といいます）のサンプル品を、ストライプ、チェック、小紋の3種類の柄で100本製造することを、韓国の「YU MYUNG CO.」に注文しました。そして、これらのサンプル品は平成17年11月28日に、中国の業者の「ZHEJIANG SHENGZHOU ATCHIMTIE&FASHION CO., LTD」から当社へ納品されました {このときの書類が別紙③…別紙⑥です}。

(2) そして、これらのサンプル品には、本件商標をカラーで印刷したシール（…）を、それぞれの裏側に貼付しました。

なお、ネクタイに貼るシールの大きさや形はほぼ決まっていますので、前記のシールは、私がI社から受け取った本件商標の見本に基づいて商標の態様のみをネクタイの製造業者に指示し、その指示に基づいて同製造業者が中国において作成したものです。そして、私の指示に基づいて、同製造業者が前記シールをそれぞれのネクタイに貼付しました。

5. 本件ネクタイのサンプル品の販売

(1) 前記サンプル品は、サンプル品として提示したり、通常の商品として販売して、今は手元に残っていません。通常の

商品として販売したなかで、記憶に残っているものは比較的多数を販売した、『アオイケ』への販売です。今般、過去の伝票等を探しましたところ、その販売の明細は下記のとおりであることが確認できました。

記

平成18年1月26日に、三重県…の「ネックファッションアオイケ」ことC氏へ、50本を販売した（…がそのときの納品伝票の写しです。）。

(2) 上記の「アオイケ」への販売は、C氏が当方の店舗に来たときの口頭での注文に対するものです。

6. 本件ネクタイのその後の製造販売

前記サンプル品の製造販売の後、本年春の本格的な販売のために、本件ネクタイの7,000本の製造を上記の韓国の「YUM YUNG CO.」に注文し、平成18年4月にそれらが上記の中国の業者から当社に納品されました。しかし、これらネクタイの「品質ネーム」の表示が間違っていたので、現在当方で「品質ネーム」の取替えを行っていて、その取替えを終わったものから本年の秋以降に販売することになっています。

これらのネクタイには、上記のサンプル品に貼付したシールと同じシールを、…ネクタイの裏側に貼付しています。以上）なお、甲34添付の別紙③2005年〔平成17年〕11月23日付け中国の「ZHEJIANG SHENGZHOU ATCHIM TIE&FASHION CO., LTD（浙江嵊州晨寬領帯服飾有限公司）」から韓国ソウルの「YU MYUNG CO.」 「INVOICE」（請求書）と題する書面であり、「100%シルク製プリントストール2,300ケ」、「100%シルク織ネクタイ100ケ」、「100%シルク製プリントネクタイ240ケ」（いずれも抄訳による）に関するものであり、同別紙④は、2005年〔平成17年〕11月23日付け「YU MYUNG CO.」から「はかりやネクタイファッション」に宛てた上記ストール、ネクタイについての「COMMERCIAL INVOICE」（商業請求書）、同別紙⑤は「ZHEJIANG SHENGZHOU ATCHIM TIE&FASHION CO., LTD」から「はかりやネクタイファッション」へ発送した際の2005年〔平成17年〕11月23日付け原産地証明書（表題は「COPY」（写し）と記載）、同別紙⑥は2005年〔平成1

7年] 11月26日積荷証書である。

また別紙⑦は、平成18年1月26日付けの「納品書(控)」と題する書面であり、「取引先名Neck Fashion はかりや」「社店名アオイケ様」、品名に「シルクブランドタイ」、数量に「50」との記載があり、原単価、原価金額等は炭塗りにされている。

(ウ) Bは被告に対し、「パリスブランド代」ないし「パリスロイヤリティ」として、平成17年10月2日、平成19年5月16日に、それぞれ52万5000円を支払った(乙8、乙9の1、2)。

(エ) Cの陳述書(平成18年10月〔日付は空白〕。甲35〔審判乙18〕)には、以下の内容が記載され、別紙として添付された写真には、本件商標がネクタイの小剣部分にシールにより貼付されている。

- 「1. 私は『ネックファッションアオイケ』の屋号で、平成9年5月より今日まで継続してネクタイの販売を行っています。
2. 私は、平成18年1月26日付で、『はかりや』さんから、シルクのネクタイを50本購入しました。そして、前記のネクタイは、現在までに全て販売しました。
3. 前記のネクタイには、添付の写真に写っているシールと同じものが貼られていたと記憶しています。」

(オ) 当審におけるB証人(平成20年3月12日施行)の証言の概要は、以下のとおりである。

- ・ 被告との商標使用許諾契約では、ネクタイの作成数量に限定はなく、作り放題であり、ライセンス料は一定額である(尋問調書2頁)。
- ・ 商標使用許諾契約第3条③に定められた売上げの報告については全くしておらず、被告からこれについての督促などもない(同3頁)。
- ・ ネクタイの小剣の裏側に本件商標のシールを貼付したが、シールを貼るよう指示したのは被告であり、小剣の裏側に貼ることとしたのは自分(B)の考えである(3頁～4頁)。
- ・ 被告と商標使用許諾契約を締結した後、被告から本件商標等に関し、データ、カラーコピー、シール等を受け取った(尋問調書4頁～5頁)。
- ・ 韓国のYU MYUNG商事に発注する際に、本件商標のカラーコピーを必要な分だけ送り、これをネクタイ100本に付けて

くれと頼んだ（５頁）。

- ・ 初めて輸入したシルクプリントドストールと一緒にPARISのネクタイのサンプル品を100本を入れれば分かるのでストールと一緒にYU MYUNG商事に注文した（同５頁～７頁）。
- ・ 甲34の別紙⑦の納品書にあるシルクブランドネクタイ50本がそれである（同７頁）。
- ・ サンプル品として輸入した他に、7000本くらい発注したが、ネームの間違いに気づき販売をストップした（同８頁）。
- ・ サンプル品のネクタイの小剣の裏側に本件商標のシールを貼ったが、これが「ネクタイ屋」の常識であり、特に意味はない。ついていけばブランド品であることが示され、客が喜ぶのではないかという程度の意味である（同８頁～９頁）。
- ・ 本件商標のシールについては、購入後客に取ってもらうことを予定している。洋服でMとかLとか書いてあるシールを買った後取るのと同じ感覚である（同12頁）。
- ・ サンプル品として作成した分のうちアオイケに販売した後の残り50本のネクタイもどこかに販売されたと思うが、自分の他に社員もおり、分からない（同13頁）。
- ・ その後7000本発注した分は問屋に卸したが、取引先のどこに売ったかは分からない（同19頁）。
- ・ アオイケことCは、会社や警察の休み時間に行ってそこで展示して販売したりといった行商を営んでいる（同23頁）。
- ・ 本件商標のシールは、被告から渡されたは1枚の紙で10枚か20枚であったが、これをサンプルとして中国に送り、100本のネクタイに貼られていた。足りない分のシールはYU MYUNG商事が中国のどこかの外注で作ったと思う（同27頁）。
- ・ 被告のPARISのブランドも、たいしたブランドではない。あってもなくてもいいものである。年間50万円の使用料では高く、2、30万円くらいのものである（同30頁）。
- ・ 被告がなぜ本件商標のシールを貼ってくれという希望を出したのかは分からない（同31頁）。

(3) 本件商標の使用の有無についての検討

商標権者たる被告が審判及び本件訴訟を通じて維持している本件商標の使用に関する事実主張は、平成15年3月27日から平成18年3月27日までの3年の間に、①本件商標の商標権者たる被告は株式会社ピーコックへの販売において本件商標を使用した、②同じく被告は株式会社マルエ

ツ、ブルーピーター株式会社への販売において本件商標を使用した、③被告から本件商標について通常使用権の設定を受けた「はかりや」ことBにおいて本件商標を使用した、④被告は本件商標と社会通念上同一の商標である登録第4917238号商標（乙7）を使用した、というものである。

ア まず上記①の株式会社大丸ピーコックへの販売による本件商標の使用の点に関し、被告は大丸ピーコック武庫之荘店に対し、品番68135001のウインドジャケット6枚を平成17年11月14日に販売し（甲21の2の1, 2）、この品番68135001のウインドジャケットの胸には本件商標が刺繍されていた（甲21の1）とし、また同じく大丸ピーコック武庫之荘店に対し、平成18年3月23日、品番63116001のVネックの長袖ティーシャツを（甲22の2の1, 2）、品番63116101のポロシャツ10枚を（甲23の2）それぞれ販売したとし、品番63116001のティーシャツの胸（甲22の1）、品番63116101〔品番の記載された下げ札には綿100%の記載がある〕のポロシャツの胸（甲23の1）にはそれぞれ本件商標の刺繍がされていたとする。

しかし、甲5は上記甲1記載のとおり、原告の社員でライセンス部所属のAが平成18年6月12日に大丸ピーコック武庫之荘店で購入した青色の半袖ポロシャツの写真であるところ、下げ札には商品番号として「63116101」と記載されているが、胸には「PARIS」の文字の刺繍があるのみで



とする本件商標の刺繍はなく、また下げ札に記載された素材も「身生地綿70%、ポリエステル30%、衿部綿100%」と記載されている。

さらに、甲7は同じくAが、平成18年6月14日に大丸ピーコック武庫之荘店で購入した黒色のティーシャツの写真であり、下げ札には甲22の1と同じ商品番号「63116001」の記載があるが、甲22の1のものは長袖、Vネック、模様は胸の刺繍のみであるのに対し、甲7のものは半袖、丸首であり、胸に本件商標の刺繍はなく、「PARIS SPORT」の文字の他、花の図柄4点の模様があるなど、外観が全く異なる。

この点につき、株式会社大丸ピーコック関西仕入営業部衣料品部バイ

ヤーGは、上記のとおり平成18年9月4日の「I社殿」と題する書面（甲27）で、被告からの仕入時に、商品によって取扱品番が同じで商品又は材質が異なるものを納品してもらったことがあるとするが、そうすると被告の主張するとおりの品番の商品が販売されたとして、これと被告主張の本件商標の刺繍等が付された商品との同一性についても疑問が生じるというべきである。

原告は、同一の品番で商品ないし品質が異なる商品を納入することが業界慣行としてありえないとし、これに沿う証拠として上記甲38ないし40の陳述書を提出している。

上記によれば、被告による株式会社大丸ピーコックに対する販売について、本件商標が使用されたとする事実については、これを認めるに足りないというべきである（「PARIS」とする部分については、使用されたと認める余地があるが、これだけでは本件商標が使用されたということとはできない）。

イ 次に、株式会社マルエツ、株式会社ブルーピーターに対する販売について検討する。

被告は「ティーシャツ（半袖、黒）」（商品番号63116006、63116007）をそれぞれ平成18年2月24日に株式会社マルエツに対し販売し、また平成18年3月23日にブルーピーター株式会社に対し「ティーシャツ（半袖、黒）」（商品番号63116006、63116007）をそれぞれ販売したとし、その商品に付された下げ札の裏面に本件商標を表示したとする。

しかし、上記甲1によれば、マルエツに対し原告の社員らが訪問、問い合わせを行った範囲では被告が販売したとする女性用ティーシャツの取扱いの事実が確認できず、さらに原告が被告に対し、株式会社マルエツ、ブルーピーター株式会社の担当者を明らかにし立証するよう求めたにもかかわらず、被告は当審においても更なる主張立証を行わない。

なお、被告は裏面に本件商標を印刷した商品下げ札を中国の業者に発注し、その納入を受けたとし、甲28の1～29の2〔審判乙11の1～12の2〕を提出する。なるほど平成17年12月21日付け「下記下げ札発注お願いします。」と記載された書面（甲28の1）の下げ札の裏面右上には本件商標が印刷され、平成18年2月14日付け出荷表（甲28の4）では「PARIS商標」として中国から5100枚が出荷されているものの、この下げ札が実際に使用されたか否かは不明といわざるを得ない。

上記によれば、株式会社マルエツ、株式会社ブルーピーターに対する

販売において、本件商標が使用されたとは認めるに足りないというべきである。

ウ 次に、通常使用権者である「はかりや」ことBによる本件商標の有無について検討する。

「はかりや」ことBは、証人尋問において、平成18年1月26日に、「ネックファッションアオイケ」ことCに対しネクタイ50本を販売したところ、そのネクタイの小剣の裏側に本件商標のシールを貼付したとする。

しかし、B証人の証言は、本件商標のシールに関し、被告から渡されたは1枚の紙に10枚か20枚であったところ、これをBがサンプルとして中国に送り、納品された100本のネクタイに貼られていた、足りない分のシールはYU MYUNG商事が中国のどこかの外注で作ったと思う（尋問調書27頁）などとするが、この足りない分のシールの作成、貼付等に関しては甲34の別紙③ないし⑥の請求書等には全く記載がなく、その他これを裏付ける証拠も提出されていない。また、Cに対する50本の販売のほか、残った50本に関しては全く分からない、その後の何千本かの販売に関してもどこに販売したかは分からないとするなど、客観証拠との整合に疑問がある上に重要な内容につき曖昧な点があり、措信することができない。同人作成の陳述書（甲34〔審判乙17〕）の記載内容のうち本件商標のシールをネクタイに貼付したことに関する部分についても同様である。

また被告は、Cの陳述書（甲35〔審判乙18〕）を提出したのに、証人としての出頭は困難であるとして被告からの証人申請を行わない（原告からの証人申請はある）。

そうすると、通常使用権者である「はかりや」ことBが本件商標を使用した事実についてもこれを認めることができない。

エ さらに被告は、本件商標と社会通念上同一の商標である下記商標（乙7）を使用していると主張する。

しかし、被告の有する商標（登録第4917238号、乙7。以下「被告別件商標」という）の内容は下記のとおりであるところ、下記被告別件商標と本件商標とは、猛獣が2頭向き合い装飾が施されて構成される図形部分において、猛獣の表情及び姿勢、猛獣の口から出て上部に向かう装飾、猛獣の足下の装飾が繋がっているか否か、図形部分が枠で囲まれているか等につき明らかな違いがあり、社会通念上同一の商標とはいえないというべきである。

（構成）

（出願日）平成17年2月18日



(登録日) 平成17年12月22日
(指定商品)
第18類
「フランス製のかばん金具, 〈以下省略〉」

そうすると、被告が上記被告別件商標を使用したとしても、被告が本件商標を使用したことにならないことになる。

オ 小括

以上によれば、被告は、本件商標の登録取消し審判の予告登録がされた平成18年3月27日より前3年以内に日本国内において商標権者である被告ないし専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが本件商標を使用していたことを証明していないことになる。

3 結語

よって、その余について判断するまでもなく原告の請求は理由があるから、原告の請求を認容することとして、主文のとおり判決する。

【論 説】

1. 本件は、登録商標の不使用による取消審判請求事件の審決（不成立）に対する取消請求訴訟であるところ、本件商標と使用商標とはそれぞれ非類似商標として同一人に設定登録されていたものであったにもかかわらず、審決は、使用商標をして本件商標と「社会通念上同一」の商標と認定しており、登録取消しをしなかったことは不思議である。

商標法50条1項にいう「社会通念上同一」とは、換言すれば、「実質的同一」と同じ意味と解してよいが、時代によって変化する「社会通念」の把握は、公共的立場にある審判官や裁判官に委ねられているところ、そのような立場からの把握と判断が的確にできない審判官では困るのである。

両商標は、通常の日本人が見れば、これを10人中10人が「実質的同一」の商標とは判断しないであろう。

2. この事件で注目されることは、この判決においても、最高裁平成3年4月23日三小判（民集45巻4号538頁）が引用されていることである。この判例の引用趣旨は、「商標登録の不使用取消審決の取消訴訟における当該登録

商標の使用事実の立証は、事実審の口頭弁論終結時に至るまで許されると解される」ことから、本件商標の使用事実の有無は、「本件訴訟の口頭弁論終結時までに取り調べられた全証拠により」決定されることになるということである。

そして、被請求人（被告）である商標権者において、使用事実が立証されたと判断されたときは本件不成立の審決が維持され、そうでないときは本件不成立の審決が取り消されることになる。

前記判例は、同じく登録取消審判請求事件「SURE」（G-74）においても引用されている。

そこでも筆者は触れていたが、知財高裁が取扱う審決取消請求訴訟は、特許庁審判部がした行政判断である審決の可否が問われているのであるから、事実審ではないと思う。したがって、高裁において新しい証拠や主張の提出は許されるべきではないと思う。

にもかかわらず、前記最高裁判決（多数決）は、商標法50条2項において登録商標を使用している事実は、専ら被請求人が立証しなければならない義務を負うのではなく、審判官らによる職権探知を可能とする余地があることを説示しているのは、誤りでないだろうか。

したがって、筆者はこのような最高裁の多数決の考え方はおかしいと思うから、少数意見（坂上寿夫裁判官）に賛成である。

3．本件商標の指定商品には記載していないが、別件商標には「フランス製の」の産地名を明記した指定商品の表示となっていることは、標章の構成態様に「PARIS」の表示があるからであり、審査官からの指令があったのかどうか不明であるが、指定商品の表示は正しい表示である。

したがって、「LONDON」の標章表示があれば、指定商品は「イギリス製の」となろうし、「California」の表示があれば、指定商品は「カリフォルニア製の」又は「米国製の」と記載するのが常識というものである。前者については、F-17、後者についてはF-18の各事件を参照されたい。

[牛木 理一]