

登録商標「RINASCIMENTO / リナッシメント」不使用取消・  
審決取消請求事件：知財高裁平成 20(行ケ)10317・平成 21 年 1 月 28 日  
(3 部)判決 認容・審決取消〔特許ニュース 12461〕

### 【キーワード】

商標の不使用性，社会通念上同一の商標，審決取消訴訟時の新主張と新証拠提出，審理のあり方，審決書の記載事項

### 【事 実】

#### 1 本件商標

登録第 2194689 号商標（以下「本件商標」という。）は、「RINASCIMENTO」の欧文字と「リナッシメント」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり，昭和 62 年 7 月 7 日に登録出願され，第 17 類「被服，布製身回品，寝具類」を指定商品として，平成元年 12 月 25 日に設定登録され，その後，商標権の存続期間の更新登録がされ，原告を商標権者として，現に有効に存続している（甲 1，2）。

#### 2 特許庁における手続の経緯

被告は，平成 19 年 10 月 2 日，商標法 50 条 1 項に基づき，本件商標の指定商品中「第 17 類被服」について，商標登録の取消しを求める審判（取消 2007-301265 号事件。以下「本件審判」という。）を請求し，同年 10 月 19 日，その旨の予告登録（以下「本件予告登録」という。）がされた（甲 2）。

特許庁は，平成 20 年 7 月 16 日，「登録第 2194689 号商標の指定商品中『被服』についての登録を取り消す。」との審決（以下「審決」という。）をし，その謄本を同月 28 日に原告に送達した。

#### 3 審決の理由

要するに，原告が審判において提出した証拠（本訴甲 4 ないし 8）によっては，原告が，本件審判の請求に係る本件予告登録前 3 年以内に指定商品「被服」に含まれる商品について，本件商標を使用していることは認められないとするものである。

### 【判 断】

1 当裁判所は，以下のとおり，本件審判の請求に係る本件予告登録前 3 年以内に，本件商標と社会通念上同一の商標「RinAscimento」を付した商品「スーツ」を原告が製造，販売している事実を認定することができるから，その事実が認められないとした審決には誤りがあると判断する。その理由は，以下のとおりである。

(1) 商標「RinAsciMento」の使用の事実

ア 証拠(甲1ないし15)によれば、以下の事実が認められる。

原告は、平成15年4月から、伊勢丹新宿店メンズ館4階の店舗において、同社が、いわゆるイージーオーダー商品(メジャーメイド)として販売する「スーツ」について、同社から注文を受けて裁縫し、商標「RinAsciMento」を付した上、完成した「スーツ」を同社に納品し、販売している。

その販売態様の詳細は、原告の提供するスーツのサンプルを店頭で展示し、顧客は、展示されているサンプルのデザイン等から、好みのスーツの生地、デザイン等を選択し、販売担当者が、顧客の採寸をして、オプション等の注文を確認し、原告は、注文を受けた後に、注文に応じたスーツを製造し、上記のとおり、裏生地に商標「RinAsciMento」を付した上で、伊勢丹に、納品、販売するものである。

以上のとおり、原告は、その製造、販売に係るスーツに、上記商標を付していることは明らかであり、これに反する証拠はない。

なお、甲15では、顧客にスーツを販売する主体は、原告であって、伊勢丹ではないかのような供述記載があるが、甲10、甲11の取引伝票において、「買取」と明示されていることに照らして、同記述部分は採用の限りでない(被告も、顧客にスーツを販売する主体は、伊勢丹であることを前提として、下記のとおり反論をしているところである。)

イ これに対して、被告は、以下のとおり主張するが、いずれも理由がない。

まず、被告は、原告は伊勢丹に対して販売している商品は、生地であって、「スーツ」ではないと主張する。

しかし、前記認定のとおり、原告は、伊勢丹新宿店において顧客が選んだ生地について、自己の事業所において縫製して商標「RinAsciMento」を付した商品「スーツ」を製造、完成させ、これを伊勢丹に対して販売納品している。この点は、原告と伊勢丹との間の取引の仕入伝票(甲11)において、その仕入れ形態の欄に「買取」との文字が印字され、「品名」として「シングルスーツ」と記載され、4万円台から7万円台の1点当たりの原価金額が記載されていることに照らすならば、仕立て済みの「スーツ」(第17類被服)が販売されたものというべきであり、生地の販売に加えて「加工処理」(40類)がされていると解する余地はない。

また、被告は、甲9(注文伝票)と甲10(納品伝票)との品番が、本件商標を付した商品であることの裏付けがないこと、甲10(納品伝票)の伝票番号が手書きであること、甲10(納品伝票)と11(仕入伝票)において点数が異なること等、信用性に疑義があると指摘する。しかし、原告提出

に係る伝票において、日付、金額、品名等の点で矛盾するような不自然な点は存在しない。

さらに、被告は、原告と伊勢丹との取引関係が需要者に対する関係では内部関係での商品移動にすぎず、このような内部関係での商品の移動において、商標が付されたとしても、一般取引市場におけるものとは異なり、商標の使用に当たらないと主張する。しかし、原告の商標を付した商品の販売先が、最終需要者でない限り、商標を付した商品の販売に該当しないとの主張は、その前提において採用できないので、被告の上記主張は理由がない。

## (2) 原告主張の使用商標と本件商標との社会通念上の同一性について

次に、原告主張の使用商標「RinAsciMento」が本件商標と社会通念上同一の商標（商標法50条1項）であるといえるのかどうかについて検討する。

### ア 外観

本件商標（「RINASCIMENTO」を上段に、「リナッシメント」を下段に横書きした商標）のうち上段部分「RINASCIMENTO」は、一連の欧文字からなる。これに対し、使用商標「RinAsciMento」は、「R」、「A」及び「M」のみが大文字で表記されていることから（甲4ないし6, 9, 13, 14）、3つの大文字が強調されるため、若干異なる印象を与える余地がないとはいえないが、他方、欧文字のすべてが透き間なく連続的に綴られていること、各大文字から始まる3つの部分「Rin」、「Asci」及び「Mento」のいずれも固有の観念を有しないことに照らすならば、「仕立てスーツ」に使用する際の装飾的な観点からの変更すぎないと解するのが合理的である。以上のとおり、使用商標と本件商標とは、外観において、社会通念上同一である。

### イ 称呼

本件商標の欧文字部分「RINASCIMENTO」は、下段のカタカナ文字と併せて「リナッシメント」との称呼が生じる。他方、使用商標「RinAsciMento」についても、隙間なく連続的に表記されている点に照らすと、「リナッシメント」ないし「リナシメント」との称呼が生じる。伊勢丹新宿店ホームページのフロア案内においては、「Rinascimento / リナシメント」という表示がされていることからすると、同フロアの店舗において販売されている原告縫製の「スーツ」が「リナシメント」と呼ばれていることを推認することができる。以上のとおり、使用商標と本件商標とは、称呼において、社会通念上同一である。

### ウ 観念

使用商標「RinAsciMento」も本件商標も共に我が国において

親しまれた外国語ではなく、特定の観念を生じない。観念における相違はない。

以上のとおり、使用商標「RinAsciMento」と本件商標「RINASCIMENTO/リナッシメント」とは、外観、称呼がいずれも社会通念上同一であり、観念における相違はなく、社会通念上同一の商標であると認められる。

### (3) 取消訴訟における証拠の提出について

被告は、審決取消訴訟における新たな使用事実の主張及びこれに沿った新証拠の提出は、民事訴訟法の問題（同法156条、157条）に照らし却下されるべきであると主張する。

しかし、商標登録の不使用取消審判の審決に対する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ものと解されるところ（最高裁判所第三小法廷昭和63年（行ツ）第37号平成3年4月23日判決・最高裁判所民事判例集45巻4号538頁参照）、本件においては、原告による新たな使用事実の主張及びこれに沿った新証拠が民事訴訟法157条にいう時機に後れた攻撃防禦方法であって、訴訟の完結を遅延させることとなると認めるに足る事情も認められないから、被告の上記主張は採用することができない。

2 以下、審判における審決書の記載事項及び審理のあり方について述べる。

(1) 本件審判は、商標法50条に基づく商標登録についての不使用を理由とする取消しの審判である。同条2項は、「審判の請求の登録前3年以内に・・・商標権者・・・が、その請求に係る指定商品・・・についての登録商標の使用をしていること」についての主張立証責任は、商標権者において負担すべき旨規定する。ところで、同条は、取り消すべき場合の要件を、一般的抽象的な形式により規定している。そこで、登録商標不使用取消を審理判断する審判体としては、まず、主張立証責任を負担する商標権者に対して、当該法規の要件（取消しを免れる要件）である「審判の請求の登録前3年以内に・・・商標権者・・・が、その請求に係る指定商品・・・についての登録商標の使用をしている」との抽象的事実そのものではなく、同要件に該当する具体的事実（立証命題）を主張させ、しかる後に、商標権者の主張に係る、法規の要件に該当する具体的事実が証拠によって裏付けられるか否かを審理することが不可欠となる（請求人に対して、反論の主張及び反証の機会を与える必要があることは当然である。）。

また、審決書には、「結論」のみならず、結論を導く「理由」を記載しなければならない旨規定されている（商標法56条、特許法157条2項）。登録

商標不使用取消の審判における結論を導くための論理は、上記に述べたとおりであるから、審決書の「理由」には、法規の要件に該当する具体的な事実主張（立証命題）が何であるか、具体的な事実主張（立証命題）が、証拠によって裏付けられるか否かの判断が、論理的に過不足なく記載されることが必要となる。

(2) 本件審決書では、理由欄に、「当事者の主張」として「第2 請求人の主張」及び「第3 被請求人の主張」が、書面の提出された時系列にそって記載され、また、「審判体の判断」として「第4 当審の判断」が記載されている。

しかし、審決書に、具体的な要件事実と無関係な主張を、そのまま記載する意味はないのみならず、本件審決書の全体をみても、審理の対象である原告（被請求人）の主張に係る「商標権者、専用実施権者又は通常実施権者のいずれかが、・・・指定商品・・・についての登録商標の使用をしている（事実）」に該当する具体的事実（立証命題）が何であるかについて、明確な記載がされていない。

上記のとおり、本件審決書では、審判において、原告がどのような具体的事実主張をしたかについての明確な記載がされていないため、本件取消訴訟に至って、審判段階において原告が商標を使用した具体的事実の主張（立証命題）と、取消訴訟段階において原告が使用した具体的事実主張（立証命題）とが、同一のものであるか否かも争点となったが、その当否を的確に判断することができない。

また、審決書の「審判体の判断」において、当事者が提出した個々の証拠に対する評価に関する記載はあるものの、具体的主張に関する明確な記載がないため、原告の主張に係るどのような具体的な事実部分が排斥されたために、審決の結論に至ったかについて、その論理の当否を判断することができない。

その点において、審決書の記載について、工夫の余地があるものといえる。  
(3) また、本件審決においては、原告が乙1ないし4（本訴甲4ないし8）に基づいてした立証に対して、「スーツの具体的取引書類である、例えば、注文書、納品書、支払伝票等の提示がない」ことを主たる理由として、排斥している。

しかし、裏生地に使用商標「RinAsciMento」及び「原告の商号の記載されたタグ」が付されたスーツの写真、「Rinascimento」が表記されている伊勢丹新宿店のフロアマップのホームページの写し、原告が伊勢丹新宿店において、商標「RinAsciMento」を使用しているとの陳述書面等が、原告から提出されているのであるから、それらを総合すれば、ある程度の心証を形成することはできると解するのが合理的である。

それにもかかわらず、審判体が、取引書類の提出がないという経緯をもって、商標使用の事実を排斥するのであれば、少なくとも、審理に際して、原告に対して、取引書類の提出の可否、不提出の理由等について、釈明を求めるべきである。その点において、審理運営についても、工夫の余地があるものといえる。

### 3 結論

以上によれば、本件予告登録前3年以内に日本国内において、商標権者である原告がその請求に係る指定商品中「被服」について、本件商標と社会通念上同一の商標を使用していることを証明したものであると認めることができるから、被告からの商標不使用取消請求を認めた審決は誤りであって、その取消しを免れない。

よって、原告の本訴請求は理由があるから、これを認容することとし、主文のとおり判決する。

#### 【論 説】

1．まず原告（被請求人）は、本件審判請求に係る本件予告登録前3年以内に使用した商標「RinAsciMento」を、商品「スーツ」に付して製造、販売した事実を主張、立証した結果、知財高裁はその使用商標は本件商標と外観において、社会的通念上同一の商標と認定し、審決取消しの判決をした。

前記使用商標の態様について判決は、「若干異なる印象を与える余地がないとはいえない」としても、「『仕立てスーツ』に使用する際の装飾的な観点からの変更すぎないと解するのが合理的である。」と説示しているが、妥当な考え方である。

同時に、称呼についても社会通念上同一と認定し、また、特定の観念は生じないから、観念に相違はないとも認定した。

2．本件判決において注目すべき争点は、審決取消訴訟においては、新たな事実の主張や新証拠の提出が可能か否かの点にあった。これについて知財高裁は、最三小昭63（行ツ）37平成3年4月23日判決（最高裁民事判例集45巻4号538頁）<sup>(1)</sup>を引用し、これは民訴法157条にいう時機に後れた攻撃防御方法で、「訴訟の完結を遅延させることとなると認めるに足りる事情も認められない」として、この点についての上告人の主張を受け入れなかった。

ということは、特許庁審判部における審理は事実審であり、知財高裁はその審決に対してその是非を判断する控訴裁判所の役割を果す立場にあるとすれば、知財高裁は継続審であると解されることになる。すると、新物証の提出のみならず、人証申請も可能ということになるだろう。

ところで、同じく不使用による商標登録の取消し審決に対する取消請求の対象となった、登録商標「Sure」に対する平成20（行ケ）10101号事件、同「シュアー」に対する平成20（行ケ）10102号事件及び同「SUREシュアー」（ロゴ）に対する平成20（行ケ）10103号事件においても知財高裁（4部）は、いずれも平成20年10月29日に請求認容（審決取消）の判決をしており、ここでも前記最高3小判平成3年4月23日が引用され、被告の主張を失当と認定している。

3. しかしながら、果してこの最高裁判決は妥当といえる判断か疑問である。この疑問は、昭和50年に法改正された商標法50条2項本文の趣旨を、同判決が「登録商標の使用の事実をもって商標登録の取消しを免れるための要件とし、その存否の判断資料の収集につき商標権者にも責任の一端を分担させ、もって右審判における審判官の職権による証拠調べの負担を軽減させたものであり、商標権者が審決時において右使用の事実を証明したことをもって、右取消しを免れるための要件としたものではないと解されるから」と判示している点である。筆者は、この部分の記述を繰返し読んでも、読み間違いではないと思って安心した。同時に、このような考え方は誤りではないかと思った。

なるほど、特許法153条（商標法56条準用）は審判においては、当事者等が申し立てない理由についても審理することができる（1項）と規定し、審判事件における職権審理主義の原則を明らかにしている。しかし、同じ審判であっても、商標法における無効審判（商標44条、46条）と取消審判（商標50条、51条）とでは、事案の内容が基本的に違うから、職権主義の行使については異なると思う。

即ち、無効審判請求事件にあっては、特許庁の行った審査の誤りを修正する目的があるから、請求人の提出した公知事実以外に、審判官がこれを職権で探知し新証拠を採用することは違法ではないと思われるが、しかしこれについてはさらに「審判で審理判断されなかった公知事実との対比における特許無効原因を審決取消訴訟において主張することは許るされない。」との最高大判昭和51年3月10日（民集30巻2号79頁）があるほどである。

ところが、不使用取消審判請求の場合は、審査により登録した後の使用問題であり、特許庁の手から完全に離れた商標権者自身に課された問題であるから、審判官が職権によって使用事実の有無を探知する責任を負うような問題ではないはずである。にもかかわらず、本件判決で引用した前記最高3小判平成3年4月23日は、これを認容している。

しかし、この多数決から成る引用判決は、商標法50条2項の解釈を誤っており、坂上寿夫裁判官の少数意見の解釈が妥当である、と筆者は思うもので

ある。

4．ところで、この事件判決において特筆すべき問題提起が、またもや知財高裁によって特許庁審判に対し、「審決書の記載事項と審理のあり方」について指摘されている。

判決は、商標法50条の登録商標の不使用取消し審判において、審判体が行うべき審理のあり方と審決書の書き方について、次のように指導している。

主張立証責任を負担する商標権者に対して、取消しを免れる各要件である具体的事実（立証命題）を主張させる。

しかる後に、前記具体的事実が、証拠によって裏付けられているか否かを審理する。

したがって、審決書に書くものは、「結論」と結論を導く「理由」であるから、具体的な事実主張が何であり、この具体的な事実主張が証拠によって裏付けられているかの判断が、論理的に過不足なく記載されていることが必要である。

5．このような観点から、裁判所は、本件審決書の記載を見ると、法規定に該当する具体的事実が何であるかについて明確な記載がないから、審決の結論に至った論理の当否を判断することはできないという。

また、本件審決において原告提出の証拠に基いた立証に対し、取引書類の提出がないことを主な理由として排斥しているが、少なくとも審理中に原告に対し取引書類の提出の可否、不提出の理由等について釈明を求めるべきであるという。

いずれにせよ、審判体には、審理運営と審決書の記載について、もっと工夫してほしいと教示しているのである。

そして、この問題は、取消審判事件のみならず、無効審判事件においてもいえることである。

なお、本件とは関係ないが、無効審判事件は原則として口頭審理であるところ（商標56条，特145条1項）、審判請求書が提出された直後で、答弁書も提出されていないのに、書面審理通知書を審判長は発行するのは、いかなるものか。これは、まず審判体が合議によって、口頭審理には値いしない事案と確認した上で決めたのでなければ、違法な決定というべきであろう。

(1)この最高裁判決は判例としてよく引用されるので、ここに全文を紹介する。これは、東京高判昭和62年11月30日に対する判決で、主文は、



「本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。」であり、以下は、「理由」である。

「上告代理人江口俊夫の上告理由について

商標登録の不使用取消審判で審理の対象となるのは、その審判請求の登録前三年以内における登録商標の使用の事実の存否であるが、その審決取消訴訟においては、右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ものと解するのが相当である。商標法五〇条二項本文は、商標登録の不使用取消審判の請求があった場合において、被請求人である商標権者が登録商標の使用の事実を証明しなければ、商標登録は取消しを免れない旨規定しているが、これは、登録商標の使用の事実をもって商標登録の取消しを免れるための要件とし、その存否の判断資料の収集につき商標権者にも責任の一端を分担させ、もって右審判における審判官の職権による証拠調べの負担を軽減させたものであり、商標権者が審決時において右使用の事実を証明したことをもって、右取消しを免れるための要件としたものではないと解されるから、右条項の規定をもってしても、前記判断を左右するものではない。

原審の適法に確定した事実によれば、本件では、被上告人が有する本件商標権について上告人が商標法五〇条一項に基づく不使用取消審判を請求したのに対し、被上告人が審判において本件登録商標の使用の事実を何ら立証しなかったことから、請求どおり本件商標登録を取り消す旨の審決があったというのであり、被上告人がこの審決の取消しを求めて本訴を提起したところ、原審は、右使用の事実が証明されたとして、審決を取り消したものである。そして、前記判断に照らしてみれば、所論の点に関する原審の判断は正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。所論引用の判例も、右判断と抵触するものではない。論旨は、採用することができない。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官坂上壽夫の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

裁判官坂上壽夫の反対意見は、次のとおりである。

私は、多数意見が、商標登録の不使用取消審判請求についてした審決の取消訴訟においては、登録商標の使用の事実の立証は、事実審の口頭弁論終結に至るまで許されるものと解するのが相当である、として本件審決を取り消した原判決を支持すべきものとされることに賛同することができない。

多数意見は、商標法五〇条二項本文について、『これは、登録商標の使

用の事実をもって商標登録の取消しを免れるための要件とし、その存否の判断資料の収集につき商標権者にも責任の一端を分担させ、もって右審判における審判官の職権による証拠調べの負担を軽減させたものであり、商標権者が審決時において右使用の事実を証明したことをもって、右取消しを免れるための要件としたものではないと解される』という。登録商標を使用しない者に商標権という排他独占的な権利を与えておく必要はないという点からすれば、『登録商標の使用の事実をもって商標登録の取消しを免れるための要件』とするものであると解するというのは理解できることではあるが、そのことの故に、何らの制限もなしに登録商標の使用の事実の立証は事実審の口頭弁論終結に至るまで許される、とすることには疑問を呈せざるを得ない。商標法五〇条二項本文が『前項の審判の請求があった場合においては、……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、その指定商品に係る商標登録の取消しを免れない。』と、わが国の法体系上も例の少ない要件を定めたのは、商標権の保護と活用、特に長期の不使用による休眠商標権の排除に資するためであり、多数意見のいうところの『登録商標の使用の事実をもって商標登録の取消しを免れるための要件とし、その存否の判断資料の収集につき商標権者にも責任の一端を分担させ、もって右審判における審判官の職権による証拠調べの負担を軽減させたものである』のは、商標行政（審判）の円滑な施行のため、同項の被請求人に自己の権利を守るための誠実な対応を求めるものに外ならない。商標権者は、商標法二五条に基づき登録商標の使用を専有するという特典を与えられ、かたわらその使用の事実を最もよく知り又は知り得る立場にあって、容易に使用事実の証明をすることができる者であるから、商標法五〇条一項に基づく不使用取消審判の請求があった場合には、被請求人（商標権者）は、自らの権利を守り商標登録の取消しを免れるためには、取消しの処分をなすべきか否かを定める審判において、前記要件にかかる登録商標使用の事実について証明することを要するとしたのが、商標法五〇条二項本文の法意であると思われ、かりにも、被請求人が審判において立証はおろか、応答すらしないというような場合にも、取消訴訟の事実審の口頭弁論終結まで新たな立証が許されるというような解釈は採るべきではない。

ところが、本件では、被上告人が有する本件商標登録について、上告人が商標法五〇条一項に基づく不使用取消審判を請求したのに対し、被請求人である被上告人が、審判において商標法五〇条二項の要件につき何ら主張、立証しなかったことから、請求どおり本件商標登録を取り消す旨の審決があったというのである。正に、法が商標登録の取消しを免れようとす

る被請求人に求めた対応を全く欠いたものである。かかる被請求人（被上告人）の権利を擁護する必要はないと思われ、処分の取消しを求める訴訟における一般原則に従って、原審において立証を許すべき事案であるとは考えられない。しかるに、原審は、新たに本件登録商標の使用の事実についての立証を許し、登録商標の使用の事実が証明されたとして、本件審決を取り消したもので、原判決には、法令の解釈適用を誤り判決に影響を及ぼすことの明らかな違法があるといわねばならない。論旨は、理由があり、原判決は破棄を免れず、本訴請求は棄却されるべきものである。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官	坂	上	壽	夫
裁判官	貞	家	克	己
裁判官	園	部	逸	夫
裁判官	佐	藤	庄	市郎
裁判官	可	部	恒	雄」

〔牛木 理一〕

商標出願 平1-24223  
公 告 平1(1989)4月11日  
商 願 昭62-77863  
出 願 昭62(1987)7月7日  
出願人 大賀株式会社  
大阪府大阪市東区谷町1丁目32番地  
代理人 弁理士 小野寺 悌二  
審査官 川崎 義晴  
指定商品 17 被服 布製身回品 寝具類

RINASCIMENTO  
リナッシメント

商標登録第 2194689号  
平成 1 年 12 月 25 日登録