

名称:「GRAM」事件
商標登録取消審決取消請求事件
知的財産高等裁判所:平成 25 年(行ケ)10032 号 判決日:平成 25 年 7 月 10 日
判決:請求認容
商標法第 50 条 1 項
キーワード:商標の使用

[概要]

商標の不使用を理由に商標登録の取消審決を受けた原告がその取消を求めたのに対し、請求認容判決がなされた事案。

[本件商標]

グラム
GRAM

[裁判所の判断]

1 証拠及び弁論の全趣旨によれば、原告は、東麗商事（平成 9 年 3 月設立）に対し、本件商標の使用を許諾していたものと認められる。

したがって、東麗商事は、本件商標の通常使用権者であると認められる。

2 証拠及び弁論の全趣旨によれば、東麗商事は、平成 22 年 6 月 18 日頃、サン・メンズウェアとの間で本件商品に関わる売買契約を締結し、ODM型生産により本件商品を生産し、同年 10 月から同年 11 月にかけて、これに本件使用商標が付された本件下げ札を付して日本国内所在のサン・メンズウェアにこれを譲渡したこと、同月頃、サン・メンズウェアが本件商品をマックハウスに販売したことが認められる。そして、本件商品は、「被服」に属するものである。したがって、東麗商事は、日本法人であるサン・メンズウェアに対し、本件使用商標を付した本件商品を譲渡し、その後日本国内において、本件商品を流通させたものと認められる。

なお、東麗商事は、原告の子会社の傘下にある中国法人であり、サン・メンズウェアからの発注を受け、ODM型生産により本件商品を中国において生産したものの、日本法人であるサン・メンズウェアにこれを譲渡したのであり、本件商品は、その後サン・メンズウェアからマックハウスに譲渡されて、日本国内において転々流通したものである。商標権者等が商品に付した商標は、その商品が転々流通した後においても、当該商標に手加えられない限り、社会通念上は、当初、商品に商標を付した者による商標の使用であると解されるので、上記認定事実に照らすと、東麗商事は、日本国内において本件商標を使用したものといえることができる。

3(1) 被告は、本件指示書のみでは、実際に本件下げ札が本件商品に付されたことが証明されたとはいえないし、原告と取引関係にあり原告と関係が深い者である A の陳述書等をもって、本件下げ札が本件商品に付された事実があったとはいえない、などと主張する。

しかしながら、本件指示書は、サン・メンズウェアが、東麗商事に対し、平成 22 年 7 月 14 日付けで、本件商品に本件下げ札を付するよう指示をしたことを示すものであること、東麗商事は、これに基づき本件商品に本件下げ札を付したことが認められるのであり、これをサン・メンズウェアに譲渡したものである。

また、原告の主張が変遷している点についても、そもそも、東麗商事が製造した本件商品を購入する立場のサン・メンズウェアが、小売店に対して本件下げ札を付すように依頼する

とは考え難く、本件指示書についてサン・メンズウェアから小売店に対して送られたものである旨の原告の主張は、むしろ錯誤等によりなされた事実と反するものであり、それが判明したために原告が主張を変更したものとみるのが自然である。

さらに、A の陳述は、前記認定の本件指示書の記載事項とも符合するものであり、原告とサン・メンズウェアとの間に取引関係があることのみをもって、上記陳述の信用性が失われるものということとはできない。

(2) 被告は、本件商品にマックハウス商標が付されていることなどから、東麗商事、サン・メンズウェア及びマックハウスの間の取引について、内部的な下請け又は製造委託に基づく行為であって、通常の譲渡には該当しない旨主張する。

しかし、本件商品はODM型生産という、委託者のブランド名での販売を前提に、受託先である東麗商事が商品企画から生産、その後の流通まで行い、委託先であるサン・メンズウェア、更にはマックハウスに商品（完成品）を提供するという形態で取引がなされているものと認められるのであり、また、本件商品には、東麗商事により、本件使用商標（本件下げ札）も付されているのであるから、本件商品にマックハウス商標が付されていることをもって、東麗商事、サン・メンズウェア及びマックハウスの間の取引について、商標法2条3項2号にいう「譲渡」に該当しないということとはできず、被告の上記主張を採用することはできない。

(3) 被告は、本件商品に付された本件商標は、被服ではなく本件商品に使用された素材を示すために用いられており、本件商標が被服に使用されたとはいえない旨主張する。

確かに、証拠及び弁論の全趣旨によれば、本件商品がマックハウスの「n a v y n a t u r a l」ブランドの製品であること、また、東レ（原告）の繊維である特殊な素材を使用することにより本件商品が上記の特徴を有することが認識され得るものといえる。

しかし、他方で、本件商品は、東麗商事によりODM型生産され、サン・メンズウェアに譲渡されたものであり、本件下げ札は、その際に本件商品に付されたものである上、東麗商事がODM型生産をした本件商品に使用した東レの素材が非常に軽いため、ダウンジャケットである本件商品が、機能性、快適性に優れるものであることを示すものであるとも解することができ、本件商品が東レの素材を使用した、「G r a m」ブランドの衣類であるなどというように、被服である本件商品の出所及び品質等を示すものとして用いられているものとも理解し得るものである。単に、本件商品に使用された素材を示すために、本件使用商標が本件商品に付されたものとみることは相当ではない。

4 本件使用商標は「G r a m」の欧文字を表してなるものであり、本件商標の一部を英語表記に変更し、又は英語の小文字の表記に変更したものにすぎない。しかも、本件商標及び本件使用商標のいずれから、「グラム」の称呼が生じ、「質量の単位であるグラム」の観念が生じる。

したがって、本件商標と本件使用商標は社会通念上同一の商標であるものと認められる。

5 以上によれば、本件商標の通常使用権者である東麗商事は、本件審判請求登録前3年以内である平成22年10月から同年11月に、本件商標と社会通念上同一の商標である本件使用商標を表示した本件下げ札を付した本件商品を日本国内所在のサン・メンズウェアに譲渡し、さらに同月頃、サン・メンズウェアが本件商品をマックハウスに販売したもので、本件商標の指定商品中「被服」に本件商標を使用したものと認められる。

[コメント]

被告の「本件商品に付された本件商標は、被服ではなく本件商品に使用された素材を示すために用いられており、本件商標が被服に使用されたとはいえない」との主張に対し、判決において『本件商品が東レの素材を使用した、「G r a m」ブランドの衣類であるなどという

ように、被服である本件商品の出所及び品質等を示すものとして用いられているものとも理解し得る』としている点で注目される。素材の特徴の記載とともに商標が付されている場合であっても、商品との関係でその商品の出所及び品質を示すものと認められる場合には、指定商品についての使用と判断され得る。

なお、本事案の争点にはなっていないが、原告の子会社の中国法人による商標使用行為（譲渡）でも「日本国内における使用」にあたるどころが興味深い。ただし、判決文からは、単に中国法人から日本法人への譲渡行為のみで「日本国内での使用」にあたるのか、中国法人がODM型生産というビジネス形態により完成品を提供している点に重きを置いてそのような判断としているのかは分からないため、注意が必要である。

以上
