

平成10年（行ケ）第48号 審決取消請求事件

判 決  
原 告 ベネット アトランティック インコーポレイテッド

代表者 【A】  
訴訟代理人弁護士 原 秋彦  
同 原 若葉  
同 宇佐神 順  
訴訟代理人弁理士 【B】  
被 告 株式会社ゴーカンパニー  
代表者代表取締役 【C】  
訴訟代理人弁理士 【D】  
同 弁護士 関根秀太

主 文  
特許庁が平成5年審判第1662号事件について平成9年9月26日に  
した審決を取り消す。  
訴訟費用は被告の負担とする。  
事 実

第1 当事者の求めた裁判

- 1 原告  
主文と同旨
- 2 被告  
原告の請求を棄却する。  
訴訟費用は原告の負担とする。

第2 請求の原因

- 1 特許庁における手続の経緯  
被告は、「PENFIELD」の文字を横書きしてなり、商品区分第17類の「被服（運動用特殊被服を除く）、布製身回品（他の類に属するものを除く）、寝具類（寝台を除く）」を指定商品とする商標登録第1633655号商標（昭和55年6月24日に商標登録出願、昭和58年11月25日に設定登録、平成6年1月28日に存続期間の更新登録、以下「本件商標」という。）の商標権者である。原告は、平成5年1月28日に本件商標について指定商品「被服」に係る商標登録の取消しの審判を請求したところ、特許庁は、同請求を平成5年審判1662号事件として審理した上、平成9年9月26日に「本件審判の請求は、成り立たない。」旨の審決をし、その謄本を同年10月29日に原告に送達した。なお、原告のために出訴期間として90日が付加された。

- 2 審決の理由  
別紙審決書の理由の写しのとおりである。なお、審決の書証番号は、乙第4号証が本訴の甲第27号証の2であるほかは、本訴の書証番号と同じである（ただし、枝番の付けられたものがある。また、乙第5ないし第8号証は、甲第27号証の3ないし6としても提出されている。）。

- 3 審決の取消事由  
審決の理由1ないし3は認める。  
審決は、事実を誤認して、被告が本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において本件商標を使用していた旨誤った認定判断をした違法があるから、取り消されるべきである。

(1) 乙第8号証（すべての枝番を含む。以下、枝番のある書証について枝番を付さない場合には、同様にすべての枝番を含む趣旨である。）は、平成4年7月13日付注文書に始まり同年10月3日付売上伝票に終わる一連の輸入等関連書類である。しかし、本件商標権は、平成4年10月12日に移転登録がされるまで、被告ではなくカキウチ株式会社（以下「カキウチ」という。）が保有していたものであるから、被告は、この当時は、商標権者ではないし、また、カキウチは被告に対して本件商標の使用権を与えていない。したがって、被告は、乙第8号証によって立証される事実の発生当時には、商標権者ではなく、通常使用権も有していなかった。

(2) 乙第5ないし第7、第9、第10号証は、改ざん等の可能性が高く信用性が低い。そして、乙第8号証も、同様に改ざん等の可能性が高く、信用性の低いものである。

(3) 甲第30号証(商標登録済通知書)は、商品との関連性がなく、商標の使用に当たらない。

第3 請求の原因に対する認否及び被告の主張

1 請求の原因1、2の事実は認め、同3は争う。

2 被告の主張

(1) 被告とカキウチは、平成3年4月以前から取引関係にあり、被告はカキウチから、本件商標の移転登録前にその使用許諾を受けていた。

(2) 乙第5ないし第10号証は、すべて真正なものであり、偽造や捏造の事実は全くない。

(3) 被告は、甲第30号証によって、本件審判の請求の登録日より前の日に本件商標を使用した。

第4 証拠

証拠関係は、本件記録中の書証目録、証人等目録のとおりであるから、これを引用する。

理 由

第1 請求の原因1、2の事実は、当事者間に争いがない。

第2 審判の取消事由について判断する。

1 まず、審判において被告が提出した審判の乙第4号証(本訴の甲第27号証の2)について検討する。

甲第19号証、第27号証の2、第33号証によれば、被告は、審判において、平成2年3月5日、同月7日及び同月21日にペンフィールドトレーナーを顧客に納品した事実を証明するとして、上記各日付のある納品書(控)(審判の乙第4号証、本訴の甲第27号証の2)を提出したこと、しかし、上記各納品書のフォーム(様式)は、平成4年12月中ごろないし平成5年1月末ごろにトッパン・ムア株式会社によって製造されたものであることが認められる。そして、本件審判の請求の予告登録日が平成5年3月16日であることからみれば、上記各納品書は、同日以降に、本件審判ないし本訴に使用する目的で、現実の取引に基づかず日付を遡らせて作成されたものであることが推認される。

この点に関して、被告は、店頭における取引メモから必要最小限度の書き換え伝票を作成することは、取引実務でよく行われる作業の一部である旨主張するけれども、被告の主張は、2年数か月以上も経過し、複数期の決算を経た後に伝票を書き換えた理由として合理性のあるものとは認められないから、採用することができない。

2 被告は、本件商標を付した商品を輸入販売したとして、輸入関係書類等(乙第5ないし第10号証)を提出するので、その信用性について検討する。

(1) 乙第5、第6、第9、第10号証に係る取引の時期と本件商標の譲渡との時期の関係について

甲第5、第6号証によれば、本件商標は、もとカキウチが商標権者であったところ、原告が平成4年5月に商標権移転の要望をし、平成4年6月18日譲渡を原因として同年8月11日受付、同年10月12日登録により原告が譲渡を受けたものであることが認められる。そうすると、乙第5号証は平成3年4月から8月まで、乙第6号証は同年4月から5月まで、乙第9号証は平成2年12月から平成3年1月まで、乙第10号証は平成3年5月から7月までの各日付のある書面であるから、上記の各時期に原告が本件商標を使用していたとすると、それはカキウチの使用許諾に基づくものでなければならない。ところが、その使用許諾書等これを認めるに足る証拠はない。

この点に関して、乙第24号証には、カキウチが取引関係をスムーズにするために、使用していない商標を原告に無償で貸して使わせるという方針であったため、商標使用料を支払っていなかった旨の記載がある。上記記載は、ある会社が人的にも資本的にもつながりのない他社に自社の商標を無償で使用させるというものであって、それ自体信用しがたいが、のみならず、乙第23号証には、カキウチは、その保有する商標のうちで顧客が気に入ったものがあつた場合、その商標を付した商品を顧客の注文に基づいて製造販売しており、原告のみならず、別の業者(上記業者は、消費者ではなく、被告同様に商品を更に他に転売する者と解される。)に対しても本件商標を付した商品を製造販売していたことがある旨の記載があり、被告提出に係る両証拠の記載が矛盾するものである。すなわち、カキウチは、他の顧客(業者)にも本件商標を付した商品を製造販売していたのなら、本件商標は使用していない商標ではないということになるし、これを原告に無償で貸して使わせて

は、本件商標を付した商品をカキウチから購入して更に転売しようとする他の顧客（業者）との間で混乱を招くことになるから、そのようなことがされたとは考えがたいのである。

したがって、原告が、乙第5、第6、第9、第10号証に係る取引によって本件商標を使用していたことは、その時期からみて疑わしいといわざるを得ない。

(2) 乙第5号証の1、3、4、6及び7について

弁論の全趣旨によれば、乙第5号証の1のブランド名は、「PENFIELD Print T-shirts」となっているのに、平成10年12月15日の本訴口頭弁論期日において、同証の原本として提示された書面（ただし、上記も、署名された原本をコピーしたものと認められる。）は、「Print」の文字が存在しなかったことが認められ、上記事実によれば、同証の「PENFIELD」ないし「PENFIELD Print」の部分は、作成後に作為が加えられ、記載が変更されたものと認められる。この点に関して、被告は、1991年4月18日付注文書の写しは2通存在し、その内の1通について、税関当局の事後調査の際、整合性を指摘されて「Print」を加える訂正を行った旨主張するけれども、上記は、事実関係が問題であるはずの事後調査において書類上の辻褄を合わせるために書き加えたということであって、書類を書き換える理由として首肯できるものではない上、当初から「PENFIELD」と「T-shirts」の記載はあり、後に「Print」だけが記入されたとすれば、当初の「PENFIELD」と「T-shirts」の間はあまりにも広く離れすぎていたことになり、不自然である（なお、被告の主張どおりであるとすれば、被告は、コピーでは見分けられないほど巧みに不動文字を後から挿入する技術を持っていることになる。）。また、被告の平成11年6月4日付被告第7準備書面による主張によれば、乙第5号証の1等の注文書の原本は、ファックスで送信した後、被告が保管するというものであるところ、その一方においては、その原本は破棄され、上記のように2種類のコピーが他の関係書類と共に保管されているというのであるが、その点についても首肯するに足る説明もない。したがって、被告の前記主張は、採用することができない。

また、甲第34号証及び弁論の全趣旨によれば、乙第5号証の3、4は、アメリカ合衆国籍のバナナ リパブリック インコーポレーテッド（平成10年ころからは、バナナ リパブリック（アイ ティー エム） インコーポレーテッド）の登録商標である「BANANA REPUBLIC」に酷似する「BANANA REPUBLIC」とのブランド名を修正液で抹消し、訂正印が押捺されていることが認められる。そうすると、乙第5号証の1、3、4が一連の取引により作成されたものであるとすると、「PENFIELD」のブランドの注文に対して、被告とは関係のない他人の商標に酷似する「BANANA REPUBLIC」がインボイス及びパッキングリストに記載されたことになる。しかし、甲第36号証によれば、インボイス及びパッキングリストは、輸出者が受領した信用状に基づいて作成されるものであることが認められるところ、それにもかかわらず、このような誤記が生じた原因について、首肯するに足る説明はされていない。そして、乙第5号証の3、4の作成名義人欄には、サインがあるのみであって、上記訂正印が作成名義人の意思に基づくものであることを認めるに足る証拠はない。したがって、乙第5号証の3、4のブランドの記載部分については、当初からその記載どおりに作成されていたものと認めることはできない。

乙第5号証の6及び7には、「PFプリントTシャツ」との記載があるところ、上記「PF」が本件商標であると認めるに足る証拠がないばかりか、上記乙号各証は、被告の作成に係る売上伝票であって、これに対応する受領書等も提出されていない。そして、前記1の認定に係る甲第27号証の2（審判の乙第4号証）、前記認定に係る乙第5号証の1、3、4、後記2(3)の認定に係る乙第9、第10号証の各1の各作成経過に照らせば、被告の文書作成方法には疑問を持たざるを得ず、これに前記2(1)の認定に係る事実を総合考慮すれば、乙第5号証の6及び7の記載は、採用することができない。

(3) 乙第9、第10号証の各1について

甲第38、第39号証によれば、乙第9、第10号証の各1のブランド名の記載である「PENFIELD」と同じ行のサイズの記載である「M」とは、行がずれていることが認められるところ、同じ機会にワードプロセッサないしタイプライターにより作成されたものであれば、このように行がずれるとは考えがたいから、上記「PENFIELD」の記載は、乙第9、第10号証の各1の他の部分とは別の機会に作成されたものと推認される。そして、乙第9、第10号証の各1が写しで

あることからすれば、上記「PENFIELD」の記載は、写しを作成する際に作出されたものではないかとの疑いを禁じ得ないものである。したがって、乙第9、第10号証の各1をもって、被告が本件商標を使用していたことの証左とすることはできない。

なお、上記各書証の原本が提出されないことに関して、被告は、平成11年2月4日付被告第五回準備書面によって、その原本は受注者の手にある旨主張しておきながら、同年6月4日付被告第7準備書面によって、そのオリジナルは、被告が保管するが、短期間で廃棄する旨何の説明もなく主張を変更しているものであって、その変遷状況に照らし、被告の主張は、採用することができない。

(4) 乙第6号証の1、7及び8について

弁論の全趣旨によれば、平成10年12月15日の本訴口頭弁論期日において、乙第6号証の1の原本として提示された書面（ただし、上記書面もコピーであると認められる。）には、署名部分がなかったことが認められる。しかし、同証についても、乙第5号証の1と同様、その原本が破棄され、2種類のコピーが他の関係書類と共に保管されていることについて首肯するに足る説明はない。

乙第6号証の7及び8には、「PFマウンテンパーカー」との記載があるところ、上記「PF」が本件商標であると認めるに足る証拠がないばかりか、上記乙号各証は、被告の作成に係る売上伝票であって、これに対応する受領書等も提出されていない。

したがって、乙第6号証の1、7、8は、前記1の認定に係る甲第27号証の2（審判の乙第4号証）、前記2(2)の認定に係る乙第5号証の1、3、4、前記2(3)の認定に係る乙第9、第10号証の各1の各作成経過及び前記2(1)の認定に係る事実のみに照らし、採用することができない。

(5) 乙第7号証の1ないし3について

乙第7号証の1は、写しにすぎず、前記1の認定に係る甲第27号証の2（審判の乙第4号証）、前記2(2)の認定に係る乙第5号証の1、3、4、前記2(3)の認定に係る乙第9、第10号証の各1の各作成経過に照らし、直ちに当初から「PENFIELD」の記載が存在したものと認めることはできない。

甲第7号証の2、3には、ブランド名が「COSBY」とタイプで打たれた記載が線で抹消され、「PENFI」（その後にも文字が記載されていることは認められるが、訂正印と重複して定かには判読できない。）と手書きで記載されて訂正印が押捺されている。しかし、甲第7ないし第9号証によれば、「cosby」は、有限会社イズマックないしアメリカ合衆国籍のジェリー コスビー アンド カンパニー インコーポレイテッドが商標権者であって、平成4年9月1日に株式会社インターナショナル・トレーディング・コーポレーション（以下「インターナショナル社」という。）が商品被服について専用使用権を設定した（平成5年6月14日設定登録）商標であり、被告に同商標の使用が許諾されたことは一切ないこと及びインターナショナル社は、被告は「cosby」商品のコピー商品を輸入して販売したものと認識していることが認められる。そうすると、乙第7号証の1ないし3が一連の取引により作成されたものであるとすると、「PENFIELD」のブランドの注文に対して、関係のない他人の商標である「COSBY」がインボイス及びパッキングリストに記載されたことになるが、このような誤記が生じた原因について、首肯するに足る説明はされていない。そして、乙第7号証の2、3の作成名義人欄には、サインがあるのみであって、上記訂正印が作成名義人の意思に基づくものであることを認めるに足る証拠はない。したがって、乙第7号証の2、3のブランドの記載部分については、当初からその記載どおりに作成されていたものと認めることはできない。

この点に関して、被告は、1992年に被告の側においても「COSBY」商標の使用導入の意図を持っていたが、インターナショナル社に専用使用権の設定契約が締結されるとの情報が入り、同年6月18日に本件商標を譲り受けたため、インボイスを本件商標に訂正した旨主張する。しかし、被告が「COSBY」商標を使用できる見通しがあったことを裏付ける証拠はない上、乙第7号証の1の注文書では、「PENFIELD」のブランド名が明示されており、これが同証の日付である1992年6月30日に記載されていたとするならば、輸出者は、注文を受ける前にインボイスとパッキングリストを作成していたことになり、しかも、その際に、被告に使用権のない商標を用いたということにもなる。したがって、上記主張は、不自然であって採用することができない。

(6) 乙第8号証の1ないし3について

イ 乙第8号証の2、3は、「PENFIELD」又は「FENFIELD」と「NO NAME」の2つのブランドのものが各1000枚ずつである旨記載されているが、そのスタイルナンバーは、どちらも9201009である。そして、その売上傳票とされる乙第8号証の6ないし9には、本件商標の記載はなく、2つのブランドが区別されないまま、9201009の番号と共に1034枚の売上が記載されている。そうすると、上記1034枚の中には、「PENFIELD」又は「FENFIELD」と「NO NAME」の2種類が混在していることになるが、このような処理をしたのでは、被告においても両者の区別がつかないと思われる。この点に関して、被告は、乙第8号証の6の売上傳票に記載される1000枚のコートがノーブランド商品である旨説明するけれども、上記は何らの裏付けもないうえ、被告がどのようにして両者を区別するのかという疑問に対する説明にはなっていないものであって、採用することができない。

ロ また、乙第8号証は写しであるが、その一連の取引が終了した日付は、平成4年9月ないし10月であるところ、甲第25、第27号証の各1によれば、被告が本件審判において答弁書を提出したのは平成5年11月、乙第8号証を提出したのは平成6年5月であることが認められるから、被告は、遅くとも平成6年5月には、乙第8号証の重要性を認識していたものと認められる。ところで、本件審判において書証を提出できたということは、その時点、すなわち、平成6年5月には原本は存在していたものと解される（そうでなければコピーをとれないし、ことさらコピーにして保存しておく理由はうかがえない。）。このように、被告は、上記時点以後には、乙第8号証の重要性を理解していたはずであるのに、審判継続中にその原本を紛失ないし過失により廃棄したというのは、不自然である。

また、被告は、平成11年2月4日付被告第五回準備書面によって、通常2年ごとに行われる税関当局による事後調査に備えて、注文書等も保管している旨説明しており、乙第8号証よりも日付の古い乙第5号証の2ないし5、第6号証の2ないし6の原本を保管しているが、甲第8号証の2ないし5の原本を保管していないことについて、首肯するに足る説明はされていない。

ハ 以上の事実、前記1の認定に係る甲第27号証の2（審判の乙第4号証）、前記2(2)の認定に係る乙第5号証の1、3、4、前記2(3)の認定に係る乙第9、第10号証の各1、前記2(5)の認定に係る乙第7号証の1ないし3の各作成経過を考慮すると、写しである乙第8号証の1ないし3をもって、直ちにこれらの原本に当初から「PENFIELD」の記載が存在したものと認めることはできないものといわざるを得ない。

(7) そうすると、前記輸入関係書類等（乙第5ないし第10号証）をもって、被告が、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において本件商標を使用していたことの証左とすることはできない。

3 被告は、甲第30号証によって、本件審判の請求の登録日より前の日に本件商標を使用した旨主張するけれども、上記書証は、商標登録済通知書であって、本件商標の指定商品について使用したものと認めることはできない。

4 他に被告が本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において本件商標を使用していたことを認めるに足る証拠はない。

5 以上のとおり、被告が本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において本件商標を使用していたことの証明はないにもかかわらず、審決は、これがあると誤認した違法があるところ、その誤りは審決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。

第3 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、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。

（口頭弁論終結日・平成11年6月17日）

東京高等裁判所第6民事部

裁判長裁判官

清 永 利 亮

裁判官

山 田 知 司

裁判官

穴 戸 充