

## 「グラム／GRAM」 審決取消請求事件

### 【事件の概要】

ODM生産において製品（被服）に付されるタグに表示された素材名の商標が、被服についての商標の使用と認められた。

### 【事件の表示、出典】

H25.9.25 知財高裁平成25年（行ケ）第10032号事件  
知的財産裁判例集HP

### 【参照条文】

商標法50条

### 【キーワード】

ODM型生産、素材名称

## 1. 事案の概要

被告は、本件商標の指定商品中「第25類 被服，靴類（「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。）」につき商標法50条1項に基づく不使用による商標登録取消審判（取消2011-300881号事件）を請求した。

特許庁は、「登録第4799883号商標の指定商品中「第25類 被服，靴類（「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。）」については、その登録は取り消す。」との審決をした。

### 【本件商標】

登録番号：第4799883号

グラム  
GRAM

商 標：

区 分：第25類

## 2. 裁判所の判断

当裁判所は、以下のとおり、本件審判請求登録前3年以内に、日本国内において、本件商標の通常使用権者である東麗商事により、本件商標が指定商品「被服」について使用されていたことが証明されたものといえるので、本件商標登録の指定商品中「被服，靴類（「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。）」について商標法50条1項により登録を取り消した審決は取り消されるべきであると判断する。

1) 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) 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す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、当該商標に手が加えられない限り、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うことができる。

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、本件指示書には宛先がなく、原告自身も、審判当初、本件指示書につき、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と主張し、その後サン・メンズウェアから東麗商事に向けて送られたものであるなどと主張を変遷させ、しかもその理由を説明していない、また、Aは原告と取引関係にあり原告と関係が深い者であるので、そ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、本件指示書には、「S/No」との記載の後に本件商品の番号が記載された上でその下に本件下げ札が表示され、更にその下に「\*去年のS/NO. 056800に付けてたタグを全品番付けて下さい。」との記載があり、末尾に「サンメンズ 7/14」との記載がある。

そして、本件指示書末尾に「サンメンズ」と記載されているので、サン・メンズウェアが本件指示書を作成したとみて不自然ではないし、本件指示書には、本件下げ札が表示されていることからして、付すように依頼したタグは本件下げ札であるとみることができ、また、本件指示書には本件商品の製品番号が記載されているところ、前記2認定の本件商品の販売、納入時期に照らすと、「7/14」の記載は本件指示書の発行日であるとみるのが自然であるほか、サン・メンズウェア作成の本件商品の発注書に、「タグ付けして納品」との記載があることに照らすと、本件指示書はサン・メンズウェアから東麗商事に宛てられたものであるとみるのが自然である。

以上に加え、A が、本件指示書について、「去年」の文言は2009年（平成21年）を指すこと、「S/NO. 056800」とは東麗商事製造に係るダウン製品の品番であり、「S/NO. 056800に付けてたタグ」とは本件指示書に表示された本件下げ札のことであること、「7/14」は2010年（平成22年）7月14日に本件指示書を発行したことを示すこと、本件指示書はサン・メンズウェアが東麗商事に向けて発行したものであること、本件商品には本件下げ札が付されていたことをそれぞれ陳述していることも併せ考えると、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、前記2認定のとおり、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、実際、前記認定のとおり、サン・メンズウェア作成の本件商品の発注書にも、「タグ付けして納品」との記載があることや、本件の経緯も併せ考えると、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。そうすると、原告の主張が変遷していることが前記2)の認定を左右するものではない。

さらに、Aは、上記認定のとおり本件指示書の内容を説明しているところ、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。

よって、被告の前記主張を採用することはできない。

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、本件商品には、本件下げ札のほかに、マックハウスの有するマックハウス商標を表示した襟ネームが付されていたのみならず、マックハウス商標の表示された下げ札や他の下げ札が付されていたことが認められる。

また、本件下げ札の表面には、「TORAY」の文字が表示され、中段には「非常に軽い」を意味する英語「Extra Light Weight」の欧文文字と「Gram」の欧文文字が一体的に表示されていること、裏面には、「非常に軽い特殊な素材が新たな快適性と機能性を提供します。」、「東レの特殊軽量素材を使用して、軽量感を実現。」などと記載され、下段には表面と同様に「Extra Light Weight」と一体化された「Gram」の文字が記載され、さらに、その下には「この商品は東レのせんいを使用しています。」と記載されていることが認められる。以上によれば、本件商品がマックハウスの「navy natural」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、上記認定のとおり、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、軽量感のあるソフトな風合いの機能性、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、「Gram」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。このように、本件商品は、マックハウスの商品として、マックハウス商標が付されると共に、東麗商事により東レの特殊軽量素材の生地を使用してODM型生産された、軽量感のあるソフトな風合いの機能性、快適性に優れた衣類であることも表示するものとして、本件使用商標が付されて販売されたものであり、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。

よって、被告の上記主張を採用することはできない。

4) 本件商標は、「グラム」の片仮名と「GRAM」の欧文文字とを二段表記してなるものである。他方、本件使用商標は「Gram」の欧文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用のいずれからも、「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。

したがって、審決の判断には誤りがあり、原告主張の取消事由には理由がある。

### 3. 検討

#### (1) 商標の使用主体について

##### 【本件商品の商流】

東麗商事（ODM生産）⇒サン・メンズウェア（ODM生産）⇒マックハウス（委託元）

本件商品は、最終的に「navy natural」というマックハウスの商標の下で販売されており、東麗商事もサン・メンズウェアも受託製造業者と捉えることができる。この場合、東麗商事は第40類「受託による被服の製造」という役務を提供しているのであって、第25類「被服」について商標を使用しているのは、厳密にはマックハウスであると見るべきではないか。

本件は、東麗商事が商品企画して提案するODMモデルであり、純粋な受託生産であるOEMの場合とでは考え方が異なるのかもしれない。

#### (2) 素材名の表示

同種の事案である「ZAX事件（平成16年（行ケ）第404号）」において、スラックスに付された下記タグに表示される繊維素材のブランド「ZAX」が、被服（スラックス）についての使用ではないとして不使用により取り消された。



その理由として「本件ラベルの記載に照らせば、本件ラベルにおいて、使用商標を上記「素材」の商標として記載していること、そして、「ザックス」という「素材」の品質、機能上の特徴、有利性などを説明し訴求するものであることが明らかである。本件ラベルは、上記認定事実に照らせば、原告又は帝人ファイバーが、スラックスに使用された「ザックス」という「素材」の品質ないし機能を保証するものであると解し得るとしても、「素材」以外のスラックスそのものないしスラックス全体の品質ないし機能について保証する趣旨であると解し得る記載は存在しない。」と述べられている。

一方、本件においては、「東レの特殊軽量素材を使用して、軽量感を実現。」という記載が、素材そのものだけでなく、「被服（ダウンジャケット）」そのものについての品質について言及していると理解できる表現であるため、「被服」についての出所及び品質

等を示す表示として認定され易くなったと思われる。最終製品である被服についての使用  
か否かを分ける要因にもなり得るため、タグに記載する文章の表現にも注意すべきである。

2013. 10. 15

(弁理士 土生 真之)