

平成11年（行ケ）第150号 審決取消請求事件
平成12年10月31日口頭弁論終結
判 決

原告	文明堂商事株式会社
代表者代表取締役	【A】
訴訟代理人弁護士	岩 原 武 司
同	清 水 田 和 肇
同	津 田 健 彦
同	大 山 千 絵
同	星 村 大 作
同	西 田 春 紀
訴訟代理人弁護士	後 田 一 株 式 有 限 公 司
被告	シュアラスター株式会社
代表者代表取締役	【B】
訴訟代理人弁護士	安 田 有 三
主 文	文

特許庁が平成10年審判第35185号事件について平成11年4月2日にした審決を取り消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由

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 当事者間に争いのない事実

1 特許庁における手続の経緯
被告は、商品及び役務の区分第3類の「せっけん類、香料類、さび除去剤、つや出し剤」を指定商品とする、別紙1審決書の理由の写し添付の別紙のとおり構成より成る登録第4035460号商標（平成5年10月13日登録出願、平成9年8月1日設定登録。以下「本件商標」という。）の商標権者である。
原告は、平成10年5月1日、本件商標は商標法4条1項10号又は同19号に該当するとして、その登録を「つや出し剤」につき無効とすることについて審判を請求し、特許庁は、これを平成10年審判第35185号事件として審理した結果、平成11年4月2日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、同月28日原告にその謄本を送達した。

2 審決の理由

別紙1審決書の理由の写しのとおり、本件商標は、後記引用商標が、本件商標の登録出願日である平成5年10月13日以前に、原告の商品を表示する標章として需要者間に周知となっていたものとは認め難いから、商標法4条1項10号に該当せず、また、引用商標を盗用し、不正の目的をもって使用するものともいえないから、同法4条1項19号にも該当せず、その登録を無効とすることはできないと認定・判断した。

3 引用商標

原告が本件商標につき商標法4条1項10号該当性又は同19号該当性があるとの主張の根拠として引用する商標は、別紙2のAの包装缶に付された商標（以下「引用A商標」という。第1図を商標を付した包装缶の正面図とした場合、第2図は背面図、第3図は左側面図、第4図は右側面図である。以下も同様である。）及び別紙2のBの包装缶に付された商標（以下、「引用B商標」という。）である（以下、引用A商標、引用B商標を総称して「引用各商標」ともいう。）。

なお、原告は、審判段階では、別紙2のCの包装缶に付された商標（以下「C商標」という。）をも引用商標としていたが、これについては、本訴において引用商標として主張していない。

第3 原告主張の審決取消事由の要点

審決は、引用B商標の周知性の判断を誤り（取消事由1）、本件商標の使用における被告の不正目的の有無の判断を誤ったものであって（取消事由2）、違法であるから取り消されるべきである。

1 取消事由1（周知性判断の誤り）

原告は、平成4年から平成6年5月までの間、引用B商標を、原告の商品である「自動車用つや出し剤」の包装缶に付して使用していた。また、原告は、平成6年6月から、引用A商標を、上記原告商品の包装缶に付して使用している。

原告が引用B商標の広告、宣伝に努めた結果、少なくとも、本件商標の出願日である平成5年10月13日までは、引用B商標は、原告の商品を示す標章であると一見して直ちに判明するほど著名となったものであるから、引用B商標の周知性を否定した審決は誤っている。

なお、原告は、平成6年6月から、引用A商標を、上記原告商品の包装缶に付して使用している。

2 取消事由2（不正使用目的の有無の判断の誤り）

審決は、本件商標は、引用各商標を盗用し、不正の目的をもって使用するものともいい得ないとした。

しかしながら、本件は、直接の関係のない同業者が既存の商標と類似した商標を登録したという、通常みられる類型の事件ではない。被告は、原告と30年以上にわたって取引関係にあった者なのであり、引用各商標は、原告が永年使用してきた商標であることを知悉しながら、あえて、これに似せた本件商標につき登録の出願をしたことが明らかである。

したがって、被告の「不正の目的」の欠如を理由に、本件商標は商標法4条1項19号に該当しない、とした審決は誤っている。

第4 被告の反論の要点

審決の認定・判断は正当であって、これを取り消すべき理由はない。

1 取消事由1（周知性判断の誤り）について

審決は、原告が審判において提出した証拠によっては、「引用標章の製作に関する経緯等」、「自動車用つや出し剤」の商品名（商標）毎の出荷個数、新聞、雑誌への広告宣伝の方法、回数等を把握し得るのみで、そこに使用する商標に関する記載がないことから、それが引用標章に関するものなのか不明である。」とし、さらに「請求人が、該商品に如何なる商標を使用したのかが不明である。」としたうえで、提出された証拠だけでは、引用標章が本件商標の登録出願日である平成5年10月13日以前に原告の商品を表示する標章として、需要者に周知となっていたものとは認め難いとしたものであり、その判断は、正当である。

2 取消事由2（不正使用目的の有無の判断の誤り）について

争う。

第5 当裁判所の判断

1 取消事由1（周知性判断の誤り）について

(1) 引用B商標は、全体的に藍色に着色された包装缶の外周面の前面側と背面側に「THEWAX」の文字を白抜きで大きく表示するとともに、各「THEWAX」の文字の上方に「SL WAX」の文字を白抜きで小さく表示し、上記各「THEWAX」の「T」の文字に重ねて赤色の筆記体で「New」と表示し、「THEWAX」の文字の左右に描かれた星状の図形を配し、その余の部分に小さな文字で「PASTE WAX」等と表示した商標である。

(2) 証拠（甲第2号証の1ないし38、第3号証の1ないし33、第5、第6号証）及び弁論の全趣旨によれば、原告は、昭和43年ころから、米国シュアラスター マニュファクチュアリング インク社が製造した自動車用つや出し剤を、同社あるいはその販売権を有する者との契約に基づき輸入し、これを包装缶に充填し、販売店である被告を通じて日本国内で販売していたこと、原告は、そのころから、上記包装缶に「SUR LUSTER」の文字を配した種々の商標を付して販売していたこと、このような商品のシリーズのひとつとして、平成3年5月から平成4年ころまでは、C商標を上記商品の包装缶に付して使用していたこと、C商標は、「THEWAX」の文字の上方の文字が「SUR LUSTER」であるか「SL WAX」であるか、及び赤色の筆記体の「New」の文字が表示されているかに差があるだけで、その他については、小さい文字の一部の相違を除き、引用B商標と同じであること、原告は、平成4年から平成6年5月ころまでの間、引用B商標を上記商品の包装缶に付して使用していたこと、原告は、少なくとも平成4年6月から平成5年4月までの間、引用B商標を包装缶に付した商品を新聞広告により宣伝していたこと、同広告には、大きな星マークが表示され、その後、大きな文字で「SL WAX」、小さな文字で「世界が選んだ高性能カーワックス」「MFGR. BY SUR LUSTER INC. U. S. A.」「輸入発売元

／文明堂商事株式会社」等と記載されるとともに、上記商品を含む各商品の写真が掲載されていたことが認められる。

(3) 上記認定事実によれば、引用B商標は、本件商標登録出願時である平成5年10月13日には、「シュアラスターの自動車用つや出し剤」を表す標章として周知になっていた可能性が大きいものと認められる。したがって、原告による引用各商標及びC商標の使用の実態とそれによる引用各商標の周知性の獲得につき十分な検討を加えることなく、引用各商標と本件商標との取引の実態を離れて、不十分な証拠の検討、評価に基づき、本件商標登録出願時における引用B商標の周知性を否定した審決には、少なくとも結果的には、なすべき審理、判断をしないまま結論を導いた誤りがあるものというべきである。

本件においては、原告による引用各商標及びC商標の使用の実態とそれによる引用各商標の周知性の獲得についてなすべき審理、判断をしたうえ、その結果、引用各商標に周知性が認められることになった場合には、それを前提としたうえで、原告が、シュアラスター マニファクチュアリング インク社が製造した自動車用つや出し剤を同社あるいはその販売権を有する者から輸入して、C商標など「SUR LUSTER」の文字を配した種々の商標を付した包装缶に充填して販売していたこと、被告が、審判で、上記つや出し剤につき販売権を有する会社から日本における営業権一切を譲り受けた旨主張していること等の事実をも踏まえ、引用各商標が果たして、被告にとって「他人」の商標といえるかどうかの点についての検討などが行われるべきである。

第6 よって、原告の請求に理由があることは、その余の点について判断するまでもなく明らかであるから、審決を取り消すこととし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第6民事部

裁判長裁判官	山	下	和	明
裁判官	穴	戸		充
裁判官	阿	部	正	幸