

平成11年（行ケ）第52号審決取消請求事件（平成11年9月1日口頭弁論終結）

判決

原告 株式会社ソフト九九コーポレーション

代表者代表取締役 【A】

訴訟代理人弁護士 松村信夫

同 和田宏徳

被告 武蔵ホルト株式会社

代表者代表取締役 【B】

訴訟代理人弁護士 又市義男

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第1 当事者の求めた判決

1 原告

特許庁が、平成8年審判第12485号事件について、平成10年12月16日にした審決を取り消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

2 被告

主文と同旨

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

原告は、「カラータッチ」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類「つや出し剤、その他本類に属する商品」（平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令の区分による。以下同じ。）を指定商品とする登録第1656534号商標

（昭和53年3月18日登録出願、昭和59年2月23日設定登録、以下「本件商標」という。）の商標権者であり、同商標は、平成6年7月28日に商標権の存続期間の更新登録（以下「本件更新登録」という。）がなされた。

被告は、平成8年7月24日、原告を被請求人として、本件更新登録を無効とする旨の審判の請求をした。

特許庁は、同請求を平成8年審判第12485号事件として審理した上、平成10年12月16日、「登録第1656534号商標権の存続期間の更新登録を無効とする。」との審決をし、その謄本は、平成11年1月25日、原告に送達された。

2 審決の理由

審決は、別添審決書写し記載のとおり、本件商標が、商標権者によって本件更新登録の出願前3年以内に日本国内において、指定商品中「自動車用塗料」について使用されていたものとは認められないから、本件更新登録は、商標法19条2項ただし書（平成8年法律第68号による改正前のもの）の規定に違反してなされたものであり、同法48条1項（前同）の規定により、その登録を無効とすべきであるとした。

第3 原告主張の取消事由の要点

審決の理由中、本件商標が「カラータッチ」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類「つや出し剤、その他本類に属する商品」を指定商品とし、本件更新登録がなされていること、当事者の主張の認定、無効理由についての判断の一部（審決書11頁9行～13頁13行）は、いずれも認める。

審決は、本件商標が、本件更新登録の出願前3年以内に日本国内において、指定商品中「自動車用塗料」について使用されていないと誤って判断している（取消事由）ので、違法として取り消されるべきである。

1 審決が、「被請求人（注、本訴原告）が本件商標を使用しているとする商品

『自動車タイヤ用塗料（タイヤペイント カラータッチ 8ml）』は、新製品開発若しくは市場動向調査のために試作用としてのみ製造された商品であり、実際に一般の市場において流通されたものとは認め難く、その後、引き続き反復継続して製造販売された事実もない。

そうとすれば、本件更新登録の使用説明書に記載された本件商標の使用に係る商品『自動車タイヤ用塗料』は、単に試作用に一回のみ製造されただけの商品でその後反復製造されず、かつ、一般の市場には流通しなかった商品と認められるものであ

る。」（審決書15頁1～14行）と判断したことは誤りである。

すなわち、原告は、平成4年ころから東京都稲城市所在の株式会社ゲインズ（平成10年3月自己破産申請、以下「ゲインズ社」という。）にタイヤペイント（甲23号証）を製造販売し、ゲインズ社はこれを「A b r o s」との商標を付して販売していたところ、平成5年1月ころ、原告の取引先である大阪市北区所在の株式会社ナニワ（以下「ナニワ社」という。）より、同種ペイントの引き合いがあったことから、「カラータッチ」なる商標を付してこれを自社製品として販売することとし、このタイヤペイント商品（以下「本件商品」という。）を200本生産し、同年5月にナニワ社に95本、9月に株式会社サンクリエイティブD I Y（以下「サンクリエイティブ社」という。）に15本販売した。

その後、原告は、本件商品の製造を行っていなかったが、いわゆるR V車の普及が進み先々タイヤペイントの需要が見込まれることから、平成7年11月にシリーズ商品としてタイヤペイントを発表し、平成8年3月から、タイヤメーカーの本体に「カラータッチ」の商標を付したものの製造販売を開始しており、現在までにその数量は14万8000本にのぼる。なお、自動車補修用ペイント類、クリーナー類、ボディワックス類等、多様な商品のメーカーである原告は、新規商品の開発を行う必要上、市場動向を調査するため、しばしば、試験的に小ロットの商品を自社ブランドにて市場で販売し、その売行きや卸売店、小売店の評価を測定することがあり、本件商品もこれに該当する。

以上のとおり、本件商品が単なる試作用の商品でないことは、原告から、ナニワ社やサンクリエイティブ社に販売されていることから明らかである。

2 審決は、ナニワ社やサンクリエイティブ社からの更なる譲渡先を重視して一般の市場には流通しない商品と認定している（審決書14頁6～14行）が、原告としてはいったん商品販売した以上、その販売先からの商品の流通についてはコントロールが不可能であり、このような商品の流通部分をとらえて試作用かどうかを認定することは許されない。そもそも、商標法上の商標の使用においては、当該商品が最終需要者たる消費者に渡るか否かは問題ではない。

また、審決は、本件商品の製品仕様書（審判乙第7号証、本訴甲第16号証、以下「本件仕様書」という。）の（特記事項）に「テスト販売のため少量生産」という記載があることをとらえて、本件商品が試作用の商品であると認定している（審決書13頁14～19行）が、テスト販売のための少量生産と一般市場に流通しない試作品とは明らかに異なる。試作品とは、あくまで試作のために製造された商品であり、当該商品について商標を付した会社の正規の製品と需要者に思われては困るものである。これに対して本件商品は、少量しか生産していないとしても、会社の正規の製品として一般市場に流通させたものであり、また、一般市場に流通させなければ市場の反応を見るというテスト販売の目的を果たすことはできないのである。

さらに、審決は、試作用として製造された商品についての商標の使用は、商標法にいう「商品」への使用とはいえないとしている（審決書15頁9行～16頁1行）が、これは明らかに法解釈、適用を誤ったものである。確かに、販売促進用に配布される単なる広告媒体に商標を使用するような場合には、商標の使用とは認められないことがあり得るが、試作用として製造された商品の場合には、たとえ試作用であっても、当該商品は当該会社のいわば本業の分野の商品であり、それに使用した商標は、当然、出所表示機能及び品質保証機能を有するから、試作用として製造された商品についての商標の使用は、「商品」への使用と認めるべき実質的な理由があるのである。

被告は、本件商標の更新登録出願の使用説明書に添付された写真（甲第3号証の添付写真、甲第4号証の1、2、以下「本件写真」という。）に撮影されている商品のラベルと、平成5年当時、株式会社サンワ（以下「サンワ社」という。）が本件商品のために印刷作成したとする商品ラベル（甲第10号証、以下「本件ラベル」という。）とが異なること等からみても、平成5年当時、原告は本件商品を製造販売していなかったと推測されるし、本件写真に基づく本件商標の使用自体も立証されていないと主張するが、これらの主張は本件審決において無効理由として判断されておらず、審決取消訴訟の対象とすることはできないものである。なお、原告においては、ラベル製作者に発注したラベルの仕上がり具合を確認するため、無地缶に試作品ラベルを貼った製品を製作するが、本件更新登録時に使用説明書に添付する本件写真を作成する際も、この試作品ラベルを貼った製品が誤って混入し、これを本件写真として撮影した結果、本件写真に撮影されている商品のラベル

と本件ラベルとが異なってしまったものである。

#### 第4 被告の反論の要点

審決の認定判断は正当であり、原告の主張の取消事由は理由がない。

1 本件商品は、単に新製品開発又は市場動向調査のための試作用として製造されたものであり、商品として必須の「一般市場において取り引きされることを目的として製造されたもの」との要件を満たすものではないから、このようなものへの商標の使用は、「商品」への使用と認められない。

すなわち、原告は、本件商品を期待の新商品というのであるから、これを真に販売する意思があるのであれば、通常の著名なカーショップやホームセンターに持っていくのが常識であり、一般家庭用カーペイントの分野におけるトップメーカーであって、これらの著名業者とも強固な取引関係を有する原告としては、新製品をテスト販売するに際してそれらの販路を利用するのが最も効率的かつ容易である。それにもかかわらず、そのような販路の利用を意図的に回避し、従前の取引関係のないナニワ社とサンクリエィティブ社の2社のみに販売し、何らの宣伝広告もしていない以上、本件商品を真に販売する意思や、一般市場の取引に置こうとする意思は認められない。

ところで、本件商品は、ゲインズ社のために原告が製造しているタイヤペイント商品と全く同じデザイン及び色目シールを使用しており、このように他人の商品を示す表示をそのまま自己の商品に使用したものを一般市場の取引に置くということは、健全な取引社会においてあり得ないことといえる。また、本件商品は、原告主張によれば4色からなるものであるが、商品コードは1つしか使用されていないから、その追加の余地もなく、しかも、バーコードが付されていないから、一般取引社会の販売を前提とするものではない。

原告は、前記のとおり、平成7年11月に発表し、平成8年3月からタイヤメーカーのブランド名で本体に「カラータッチ」なる商標を付した商品の製品販売を開始しているが、この商品は、本件商品と全く異なるデザイン及び色目シールを使用して販売されており、宣伝広告活動も行い、商品には各色ごとに異なった商品コード及びバーコードが付され、しかも、その販売に先立ちゲインズ社の了解も得ている。これとの対比においても、原告が、本件商品を一般市場の流通に置く意思がなかったことが明らかである。したがって、この点に関する審決の認定（審決書13頁13行～16頁1行）に誤りはない。

2 そもそも、原告が、本件登録更新時に本件商標を使用していた証拠として提出した本件写真に表示された商品は、ゲインズ社の商品に「カラータッチ」の文字を書き入れて撮影したものであり、現実には存在しなかったものと推測される。

仮に、本件商標を付したような商品が存在したとしても、原告が本件商標に基づいて被告に対して提起した侵害訴訟（大阪地裁平成8年（ワ）第6551号事件）におけるサンワ社の従業員の証人尋問調書（乙第4号証）によれば、サンワ社が製作納品した商品ラベルは本件ラベルの1種類とされており、原告が本件写真において使用証明として提出した商品のラベルとは異なるから、これをもって本件商標の使用を立証したことにはならない。

#### 第5 当裁判所の判断

1 審決の理由中、本件商標が、「カラータッチ」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類「つや出し剤、その他本類に属する商品」を指定商品とすること、本件商標の使用の事実を示すものとして特許庁に提出された本件写真には、「TIRE PAINT」「タイヤペイント」「カラータッチ」「SOFT 99 corporation」等の文字が表示されていること、この本件写真に表示された「自動車タイヤ用塗料」の商品ラベルと、原告から平成5年当時「カラータッチ」の商標が付されている商品「自動車タイヤ用塗料」の商品ラベルの製作を依頼され、これを納入したサンワ社が製作した本件ラベルとが異なることは、いずれも当事者間に争いがない。

2 甲第3号証、第4号証の1、2、第10～第12号証、第13号証の1～4、第14号証、第15号証の1、2、第16号証、第18～第22号証、第23号証の1～4、第24号証の1、2、第25号証の1、2、乙第1号証の1、16～18、第2号証の1、2、第3号証、第4号証、第5号証の1、2及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

ゲインズ社は、平成2年ころ、タイヤレタリング用のマーカータ입・ペイントをオリジナル商品として発案し、自動車補修用ペイント類を初めとする各種自動車用品の大手販売メーカーである原告に対して、その製造を依頼したところ、原告

は、これを承諾し、外注先であるサクラクレパスから無地色のアルミ缶で購入したタイヤペイントの半製品をゲインズ社の商品として、いわゆるOEM生産し、同社に販売することとした。同社は、原告から購入した商品に「タイヤペイント」「TIRE PAINT」と大きく表示した上、「Abrós」との名称を付して、平成8年ころまではこれを順調に販売していた。

他方、平成5年1月ころ、原告と直接の取引関係はないが自動車用品の販売を営み、原告の商品も取り扱っていたナニワ社から、ガソリンスタンドなどに卸す何か面白い品物はないかとの話したが原告に持ち込まれ、原告が同社に上記タイヤペイントと同種のペイントを提案したことから話合いが進み、その結果、同年3月、原告が本件商品を本件仕様書に記載されたとおり「テスト販売のため少量生産」することとし、ゲインズ社の場合と同様にサクラクレパスから半製品を購入するとともに、サンワ社に対し胴缶シール及び色目シールの製作を依頼した。同社が製作した本件ラベルは、ゲインズ社の上記タイヤペイント商品のラベルと全く同様に、「タイヤペイント」「TIRE PAINT」と大きく表示した上、本件商標の「カラータッチ」及び原告の社名「SOFT 99 corporation」の文字を小さく表示したものであり、その背景にある三色の斜線からなるデザイン（各色は異なる。）及び色目シールもゲインズ社のラベルと同じであり、使用方法に関する文章も全く同一であった。また、本件商品は200本生産され、各色50本の4色からなるものであるが、商品コードは色別とされずに1つしか使用されておらず、通常の原告商品に付されるバーコードも設定されていない。

そして、原告は、ナニワ社に対して本件商品を、同年5月8日に45本、5月19日に50本の合計95本を販売し、ナニワ社は、これらの商品を主にガソリンスタンドに委託販売の形で置いてみたが、ほとんど売れなかったため、残品を回収して廃棄処分にした。また、原告は、同年9月29日、従前からの取引関係がない広告代理店であるサンクリエイティブ社に対し、商品キャンペーンの景品用として本件商品を15本販売したが、同社では、結局、これを景品としては使用せず、在庫品も散逸してしまった。原告としては、200本生産された本件商品について宣伝広告を行ったことはなく、上記2社以外に本件商品を販売したこともない。

その後、原告は、いわゆるRV車の普及が進み先々タイヤペイントの需要が見込まれることから、平成7年秋にゲインズ社の事前の了解を得た上、同年11月に原告のシリーズ商品の一環としてゲインズ社の製品と同様のタイヤペイントを発売することを発表し、平成8年3月から、「タイヤメーカー」「Tire Mark er」の名称を本体に表示し「カラータッチ」の商標を付した商品の製造販売を開始し、宣伝広告活動を行った結果、本訴開始までの間に10万本以上が販売された。この商品は、本件商品と全く異なるデザイン及び色目シールを使用して販売されており、商品には各色ごとに異なった商品コード及びバーコードが付されている。

3 登録された商標は、商標が付された商品についての出所表示機能を有するとともに、当該商品についての品質保障機能や宣伝広告機能をも有するものである。以上、当該商品自体も、一般の流通市場において取引の対象となり得るような流通性を有するものでなければならぬと解されるところ、前記認定事実によれば、本件商品は、そもそもテスト販売のためにわずか200本が少量生産されたものであり、4色からなるものであっても商品コードが1つしか付されておらず、原告の通常の製品のようにバーコードも設定されていないから、上記のような流通性を認めることは困難である上、その商品ラベルとして、ゲインズ社のために原告が製造販売を継続しているタイヤペイント商品と著しく近似したデザイン及び文章を使用しており、同社の商品と同一のものと受け取られるおそれがあるから、これをそのまゝの形態で市場に流通させ取引の対象にしようとすることは、ゲインズ社に対する商道徳上も極めて疑問である。

他方、原告は、平成7年以降、ゲインズ社商品と同様のタイヤペイントを本格的に販売しようとする際には、同社に対して事前にその旨の了解を得ており、商品自体も、同社商品及び本件商品と全く異なるデザインを使用して販売され、各色ごとに異なった商品コード及びバーコードが付されているなど、本件商品の場合と異なり、明らかに一般市場での商品としての流通を念頭に置いたものとして生産されている。しかも、原告は、本件商品について、全く宣伝広告活動を行っておらず、従前、直接の取引関係のなかったナニワ社及びサンクリエイティブ社の2社に対してのみこれを販売したものであり、実際に、委託販売のために95本購入したナニワ社は、商品がほとんど売れないためこれを回収廃棄処分としており、無償で配布する景品用として15本購入したサンクリエイティブ社も、これを全く使用していな

いから、両社においても、本件商品を正規の商品として一般市場の流通に置く意思が希薄であったものといわなければならない。

原告は、新規商品の開発を行う必要上、市場動向を調査するため、しばしば、試験的に小ロットの商品を自社ブランドにて市場で販売し、その売行きや卸売店、小売店の評価を測定することがあり、本件商品もこれに該当すると主張する。

しかし、前示認定のとおり、本件商品は、ゲインズ社のために原告が既に製造販売を継続しているタイヤペイント商品と著しく近似したデザインを使用しており、それ自体が市場動向を調査するためのものとは到底認められないから、上記主張を採用する余地はない。

また、原告は、いったん商品を販売した以上、その販売先からの商品の流通についてはコントロールが不可能であり、審決が、このような商品の流通部分をとらえて試作用かどうかを認定することは許されないと主張する。

しかし、本件商品が、その製造販売の段階から、一般市場での通常の流通を予定していたものでないことは前示認定のとおりであり、審決が、単に販売先からの商品の流通の経路によってその流通性を問題としたものでないことも明らかであるから、原告の主張はその前提において誤りがあり採用できない。

その他の原告の主張は、前示認定事実には照らしていずれも採用することができず、したがって、審決が、「被請求人が本件商標を使用しているとする商品『自動車タイヤ用塗料（タイヤペイント カラータッチ 8ml）』は、新製品開発若しくは市場動向調査のために試作用としてのみ製造された商品であり、実際に一般の市場において流通されたものとは認め難く、その後、引き続き反復継続して製造販売された事実もない。そうとすれば、本件更新登録の使用説明書に記載された本件商標の使用に係る商品『自動車タイヤ用塗料』は、単に試作用に一回のみ製造されただけの商品でその後反復製造されず、かつ、一般の市場には流通しなかった商品と認められるものである。」（審決書15頁1～14行）と判断したことに誤りはない。

4 以上によれば、審決が、「商標権者によって更新登録の出願前3年以内に日本国内において、指定商品中『自動車用塗料』について使用されていたものとは認められない。」（審決書15頁18行～16頁1行）と判断したことは正当であり、他に審決を取り消すべき瑕疵はない。

よって、原告の本訴請求は理由がないから、これを棄却することとし、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13民事部

裁判長裁判官 田中 康久

裁判官 石原 直樹

裁判官 清水 節