

## 「Gold Glitter」事件

### 【事件の概要】

原告商標の類似商標について被告（原告の取引先）が取得した商標登録に対する無効審判の審決取消訴訟において、裁判所は、製造元が原告であることが大々的に宣伝されていないこと等を理由に原告商品を示すものとしての原告商標の周知性を否定し、本件商標の登録は、原告商標の剽窃であって公序良俗に反するとまではいうことができないと判示した。

### 【事件の表示、出典】

H22. 5. 31知財高裁 平成21年（行ケ）第10360号事件  
知的財産裁判例集HP

### 【参照条文】

商標法第4条1項7号、10号、15号、19号

### 【キーワード】

商標の帰属

#### 1. 事案の概要

(1) 特許庁における手続きの経緯

##### ①本件商標

登録番号：第5065800号

商標：「Gold Glitter EVOLUTION」

指定商品：第3類「つや出し剤」

##### ②原告商標



(審決引用標章)

他6態様

##### ③特許庁における手続きの経緯

原告は平成6年6月ころから自動車の「つや出し剤兼コーティング剤」を製造販売しており、その商品には原告商標が使用されていることから、本件商標

が原告商標との関係で、商標法4条1項7号（公序良俗違反）、10号（周知商標と類似）、15号（混同を生じるおそれ）、19号（不正目的使用）に該当することを理由に無効審判請求をしたところ、特許庁は、原告商標が、原告の業務に係る商品を表示するものとして広く認識されていたものと認めることはできない等として、請求不成立の審決をした。

## 2. 裁判所の判断

### （1）基礎的事実関係

ア) 原告（株式会社吉野）は、ワックス製品等の販売等を目的として平成6年6月3日に成立した会社であり、主としてカーワックス製品等の製造を業とする会社である吉野化学工業と提携関係にある。上記両会社は、いずれも同族会社であって、その創業者に当たるAが特許出願した発明に基づき、吉野化学工業がその製造を、原告がその販売等を、それぞれ担当する、というものであった。

イ) 一方、被告は、平成6年ころから本件商品に関し、原告と取引関係にあった者であり、平成15年12月25日に自動車用品の販売等を目的として成立した有限会社グリッタージャパンの代表者（取締役）である。

ウ) 原告と被告は、平成6年秋ころから、主として審決引用標章を付したカーワックス商品を被告が原告から購入し、これを第三者（協和興材はその有力取引先）に販売するという取引を開始したが、平成19年1月に至りこれを解消した。

エ) ところで、被告は、本件商標登録に先立ち、下記内容の商標登録を取得している。

### 記

登録番号：第4203576号

商標：「GOLD G l i t t e r」

指定商品：第3類「つや出し剤」

出願：平成9年7月24日

登録査定：平成10年8月27日

登録：平成10年10月23日

上記前件商標登録に対しては、原告から特許庁に対し、平成19年9月20日付けで、本件のような無効審判請求ではなく、商標法53条1項による商標登録取消審判請求（通常使用権者による混同行為）がなされたが、同請求は未だ特許庁に係属中である。

(2) 本件商標の商標法4条1項7号(公序良俗違反)該当性の有無

1) 取消事由1-1(商標法4条1項7号該当の有無に関し、原告商標の使用の事実及びその周知性等についての認定の誤り)について

ア) 原告は、本件商品(つや出し剤「GOLD G l i t t e r」)は原告固有の商品であって、原告が本件商品に原告商標を使用してきたものであり、本件商品は原告が製造する商品として需要者及び取引者の間で周知されるに至っている等として、これらの各点を否定した審決の認定は誤りである旨主張する。

イ) 原告による原告商標の使用の事実及びその周知性等に関し次のとおりの事実が認められる(⇒詳細は判決文12頁~19頁)。

原告は、平成6年6月に本件商品を発売した当初から、審決引用標章ないしこれと一部色彩が異なる概ね同様の体裁の標章を容器や外箱等に付したり、「GOLD G l i t t e r」等の標章をチラシ等に使用する等して、原告商標を使用してきたものであり、原告が原告商標の使用を開始してから本件商標の登録出願がされた平成19年3月8日までの期間は約13年にも及ぶ。そして、この間、本件商品は年間に相当数販売され、特に協和興材が総発売元になり、協和興材が宣伝等を行って営業努力をした平成13年中ごろ以降は、その売上げが相当程度伸びたものであったことが認められる。

しかしながら、本件商品を大きく取り上げた雑誌「C a r G o o d s M a g a z i n e」の記事や広告でも、製造元として原告の商号と被告の屋号が並記されるに止まっているし、日本経済新聞の広告、雑誌「オートマート A・M N E T W O R K」の記事、雑誌「ル・ボラン」の被告が掲載させた広告では、製造元等として原告の商号が記載されていないのであって、これらのほか本件訴訟に提出された一切の証拠に照らし、本件商標の登録出願日(平成19年3月8日)及び登録査定日(平成19年7月27日)において、原告商標が本件商標の指定商品たるつや出し剤の需要者及び取引者の間で、原告又は原告と営業上何らかの関係のある会社の業務に係る商品を示すものとして広く認識されていた、すなわち周知性があったものと認めることはできない。

審決は、上記と同趣旨を説示するものであって、審決に、原告商標の使用の事実及びその周知性等に係る認定に誤りがあるということとはできない。

ウ) 原告の主張に対する補足的判断

①原告は、本件商品の製法を被告に開示しなかったので、本件商品を製造することができたのは原告だけであり、本件商品は原告固有の商品として販売されてきた等と主張するが、当該商品を製造する者が原告のみであったとしても、当該商品に付された標章ないし商標が、当該商品の製造者の業務に係る商品を示すものとして需要者及び取引者の間で広く認識されるか否かは、当該商品の広告宣伝ないし需要者等に対する情報提供の在り方等によるのであって、協和

興材等において製造元が原告であることを繰り返し大々的に宣伝して本件商品の販売を拡大したり、製造に関わるエピソード等が繰り返し取り上げられて広く知れ渡ったりした等の事情が認められない本件においては、上記の結論を左右するものではない。

②また原告は、本件商品の容器等には、製造・企画元として原告の商号が記載されており、需要者において本件商品が原告の製造に係るものであることが認識可能であったし、協和興材等は、原告が製造したカーワックスであるからこそ、本件商品を販売していたものであった等と主張する。

しかし、本件商品の容器や外箱に記載されている製造元の記載はごく小さいものである上、カーワックスの需要者が、仮にその効果が優れていることに着目して商品を購入する傾向を有しているとしても、製造者が何人であるかに着目してカーワックスを購入するのが通常であることまでを認めるに足りる証拠はない。

③次に原告は、協和興材は、原告が製造したカーワックスであったからこそ、多額の費用をかけて本件商品の宣伝広告を行ってきたものであったし、原告は自らの商号が記載された箱を使用して、直接小売店に本件商品を発送していたから、上記カーワックスの取引者において、その製造者が原告であることを認識可能であったし、現に認識していた等と主張する。

しかし、仮に協和興材が、原告がカーワックスを製造したことに着目して本件商品を取引した事実があったとしても、協和興材は本件商品の取引者の1人にすぎないのであって、前記の結論を左右するに足りるものではない。そして、原告が自らの商号が記載された段ボール箱を使用して、直接小売店に本件商品を発送していた事実があったとしても、この事実は、本件商品を取り扱う小売店において本件商品の製造者ないし発送者が原告であることを認識していたか、又は少なくとも認識できたことを推認させることができるだけであって、上記の段ボール箱の使用の事実の一事をもって、上記の段ボール箱に付された標章ないしこれと類似する審決引用標章、あるいは原告商標が、カーワックスの取引者の間で、原告の業務に係る商品であることを示すものとして広く認識されるに至ったことを裏付けるに足りるものではない。

④なお、前記のとおり、本件商品がカー用品の雑誌等で表彰等がされたり、売上げランキングで上位を占めたりしたことがあったとしても、これらの事実は本件商品自体がその需要者又は取引者の間で、広く認識されるに至ったことを示すものにすぎず、直ちに、本件商品の容器等に使用された原告商標が、本件商品の製造・販売に携わる関係者の1人である原告あるいはこれと営業上何らかの関係がある者の業務に係る商品であることを示すものと広く認識されるに至ったことまで裏付けるに足りるものではない。

⑤以上のとおりであるから、審決も指摘するように、本件商標それ自体には何ら公序良俗に反する点は認められないことも併せ考慮すると、商標法4条1項7号（公序良俗違反）該当の有無に関する原告の取消事由1-1の主張は、理由がないことになる。

2）取消事由1-2（商標法4条1項7号該当の有無に関し、本件商標登録が商標の剽窃であること等についての認定の誤り）について

ア）原告は、自らと従前本件商品の取引関係にあった被告が、原告以外の者が製造したカーワックスであるにもかかわらず、製造者が原告である旨の虚偽の記載をして販売したり、原告から広告費を詐取したりしたところ、上記偽造等の事実が原告に判明して取引関係を解消されるや、本件商品の信用にただ乗りすべく、また自らの商品を本件商品の進化版ないし改良版であるかの如く装うために、本件商標の登録出願をしたのは、著しく社会的相当性を欠き、商標の剽窃であって、公序良俗に反する等と主張する。

イ）確かに、有限会社グリッタージャパンは、平成16年ころ以降、Aの親類であり、原告を退職していたGに依頼して、Gないし第三者において、原告に無断でカーワックス「G o l d G l i t t e r E V O L U T I O N」及び本件商品と同名のカーワックスを製造させ、これを協和興材に納入したこと、被告は協和興材の代表者Hに対し、前者のカーワックスは本件商品の改良版である旨を説明していたこと、原告は、上記カーワックス製造の事実を確認して、平成19年1月15日、被告に対し、以後の本件商品の取引を解消する旨の意思表示をしたことがそれぞれ認められる。

そうすると、被告による本件商標の登録出願（平成19年3月8日）は、原告が被告との間の取引関係を解消した後間もない時期になされたものであることが認められる。

しかしながら、被告ないし被告が経営する有限会社グリッタージャパンは、本件商品に関し、原告と相当長期間にわたって取引関係を継続し、本件商品の販売の拡大に協力してきたものであることが明らかであるところ、被告は自らの営業を示す屋号に「グリッタージャパン」を使用し、平成15年12月25日には、上記屋号に「有限会社」を付加しただけの商号の会社を設立して本件商品を取り扱うに至っているし、本件商品の名称と同一の「ゴールドグリター」ないし「ゴールドグリッター」の称呼を生ずることが明らかな前件登録商標につき、平成9年7月24日に特許庁に対して登録出願し、平成10年10月23日にその登録を受けたものである。

また、被告は本件商品の販売担当者たる役割を果たしていたものであった上、原告が被告以外の者を経由して本件商品を販売しているのではないか等の疑惑

が持ち上った後の平成15年6月23日に、原告及びAが連名で被告に差し入れた誓約書には、前記のとおり、「株式会社吉野 Aが永年に渡り研究開発致しました水拭コーティング剤ゴールドグリッターは、世に出して戴きましたグリッタージャパン様、協和興財株式会社様に総て販売をおまかせ致しております。他のいかなる会社、その他の人々にも吉野の名を使わせた事は一切ございません 上記の事は御安心下さい」との、原告が本件商品の販売を被告や協和興材に独占的に委ねている旨の記載がある。

そうすると、被告は、前記のとおり、本件商品の販売を行う上で、第三者から商標権を行使されて不利益を被ることのないよう、防御の趣旨で前件商標登録の商標権を取得したものであったところ、一般に上記のような商標権取得によって利益を受ける者の範囲には製造を担当する原告も含まれると解されるから、原告において、本件商品の販売を担当する被告の上記商標権の取得を少なくとも黙認していたものと推認するのが相当である。

そして、被告が前件登録商標と類似することが明らかな本件商標の登録を受けた趣旨には、少なくとも原告以外の第三者から商標権を行使されて不利益を被ることのないように備える趣旨が含まれるものであるし、前記のとおり、本件商標の登録出願日及び登録査定日において、原告商標がつや出し剤の需要者及び取引者の間で原告又は原告と営業上何らかの関係のある者の業務に係る商品であることが広く認識されていることを認めるに足りる証拠がないことにも照らすと、既に前件商標登録を受けている被告が、これと類似することが明らかな本件商標の登録出願を禁じられるまでの理由は存しないというべきである。

したがって、被告による本件商標権の取得が公序良俗に反する手段や不公正な手段によってなされたものとまではいうことができない。

上記のとおり、被告による前件登録商標の商標権の取得につき、原告が少なくとも黙認していたことからすると、被告が本件商標を出願したのが原告との間の取引が解消された後間もなくのことであったことや、有限会社グリッタージャパンが原告に無断でカーワックスを販売したことが上記取引解消の契機の1つになっていることを考慮しても、被告において、前件登録商標と一部の文字の大文字・小文字の別が異なるものの同一の意義を有する英文の文字列「G o l d G l i t t e r」を有する点で共通し、上記文字列の後に進化版ないし派生版であることを示す「E V O L U T I O N」の文字列が加えられているにすぎない本件商標の登録出願をし、その登録を受けたことが、原告商標の剽窃であって公序良俗に反するとまではいうことはできないというべきである。

したがって、本件商標の登録が公序良俗に反しないとした審決の判断は正当として是認でき、原告の取消事由1-2の主張は理由がない。

結局、原告の商標法4条1項7号違反の主張は理由がない。

### 3) 本件商標の商標法4条1項10・15・19号（周知商標と類似）該当性の有無

本件商標の登録出願日及び登録査定日において、原告商標が本件商標の指定商品たるつや出し剤の需要者及び取引者の中で、原告の業務に係る商品を示すものとして広く認識されていることを認めるに足りる証拠はないから、その余の点について判断するまでもなく、原告の主張は理由がない。

## 4. 検討

本判決の特異な点としては、下記が挙げられる。

①商標法4条1項7・10・15・19号における周知性について、何人かの商品を示すものとしての周知性ではなく、特定人の商品を示すものとしての周知性を要求している。

②公序良俗違反の判断に際して、

- ・長期間にわたる取引関係の継続と販売拡大への協力
  - ・被告が商号を取扱商品名と同一の名称としたこと
  - ・独占的販売代理店関係の存在
  - ・第三者に対する防御の趣旨で取得したとされる被告の商標登録（本件商標出願以前に登録されていたもの）を、原告が長期間黙認していたこと。
- を被告に有利な事情として考慮している。

上記①、②で考慮されている事項は、本件に限らず独占的販売代理店を通じて商品が流通する場合には、決して珍しい事情ではない。判決の理屈に拠るならば、商標登録を持たずに独占的販売代理店と取引をすることは、後に回復不能なリスクを負うことになると言える。

ちなみに、被請求人は、平成7年に、原告と被告との合意によって、原告商品の一切の権利が被請求人に移譲されたと主張しているが、商標の帰属についての当事者の主張は真っ向から対立する一方、何れの主張も裏付けとなる証拠の提出はされていない。

(土生 真之)