

という。)が相手方ブランドにより製品を製造するいわゆるOEM契約(以下「OEM契約」という。)であると認定するが、申立人が化粧品通信販売を開始したのは、ちえの輪と本件代理店契約を締結した平成8年7月29日の後であり、平成6年1月末日に締結された本件基本取引契約が化粧品に適用される余地はない。

申立人は、上記のとおり、ちえの輪と本件代理店契約を締結して販売代理店になり、ちえの輪から「麗姿」の文字を含む商標(以下「麗姿商標」という。)の使用された化粧品を購入して販売を開始したが、ちえの輪は原告の総代理店であり、申立人はちえの輪の販売代理店の一つであったから、申立人商標を含む麗姿商標の使用された化粧品は、申立人と原告間のOEM契約による商品ではない。原告は、本件基本取引契約締結前の平成5年12月ころから、麗姿商標の使用された化粧品の製造販売を開始しており、他方、申立人が申立人商標を含む麗姿商標の使用された化粧品の販売を開始したのは、本件代理店契約を破棄し独自に化粧品等を製造すると宣言して原告との取引をやめた後の、平成9年10月ころである。この時点において、麗姿商標は、既に、原告の業務に係る商品を表示するものとして周知であった。

麗姿商標が使用された石けんの広告に「タケ」の表示が付されているものがあるが、このような場合においても、「タケ」の表示は販売代理店を表示するものにはすぎないから、麗姿商標が原告の業務に係る商品を表示するものであることとは否定されない。商品の包装に「製造元(株)和漢生薬研究所」と記載されることにより製造元として原告が明示され、総発売元として申立人の表示がされていることは、申立人が当該商品の販売代理店であることを裏付けても、本件取引契約がOEM契約であることを裏付けるものではない。商品の広告において、「総発売元」「取材協力」「問い合わせ先」などとして申立人の商号等が記載されていても、単なる販売代理店を広告、取材等の問い合わせ先にするには世上多々行われているから、これらの記載もOEM契約を裏付けることにはならない。雑誌等の広告活動も、原告が当該雑誌社等から取材を受け、販売代理店であった申立人を「総発売元」等として表示したものも多い。今日のように流通経路が複雑多様化すると、広告主体が必ずしも商品の製造主体ではなく、販売代理店が広告主体となることも少なくない。

原告は、麗姿商標の使用された化粧品を大々的に販売したが、これに対して申立人は全くクレームを付けなかったばかりか、申立人代表者は、ちえの輪の主催する販売代理店セミナーに出席して、販売代理店の一類型である「リーダー」の一人としてあいさつをしている。

申立人は、原告との取引をやめるまでは、ちえの輪から購入した化粧品をそのまま販売していたのであり、ちえの輪の他の販売代理店が販売していた化粧品と全く同じ容器及び外箱を使用していた。その容器及び外箱には、麗姿商標が付され、「(株)和漢生薬研究所」の表示もあるが、申立人の商号等は表示されていない。

(2) 指定商品

申立人が麗姿商標の使用された石けんの広告をしたとしても、本件商標の取消部分に係る指定商品である化粧品については広告をしておらず、石けんは化粧品と類似する指定商品ではないから、申立人のした石けんの広告を根拠として、化粧品について、麗姿商標が申立人の業務に係る商品を表示するものとして周知であったと認めることはできないし、麗姿商標の使用された石けんを化粧品ということもできない。

特許庁の「類似商品・役務審査基準」においても、石けん化粧品は類似する商品とされておらず、また、取引の実情においても、石けんの生産部門及び販売部門は化粧品のものとは異なり、原材料、用途及び需要者の範囲についても両者は異なるから、指定商品として類似しない。

したがって、本件商標の指定商品中「化粧品」については申立人の使用する商品と同一又は類似の商品に使用するものであるとした本件決定の判断は、誤りである。

(3) 申立人の取引態様と販売数量

原告の製造販売に係る麗姿商標の使用された石けんの製造数量は、平成7年6月から平成9年9月までの間に12万7286個であり、ちえの輪の在庫数量などを考慮すると、この間にちえの輪が販売代理店に販売した上記石けんの数量は12万1555個となる。そのうち、ちえの輪が申立人に販売した上記石けんの数量は、5万6997個であり、全体の44.7%である。原告の製造販売に係る麗姿商標の使用された化粧品については、上記期間の原告による製造数量は31万306

2個であり、ちえの輪の在庫数量などを考慮すると、この間にちえの輪が販売代理店に販売した上記化粧品の数量は、26万3880個となる。そのうち、ちえの輪が申立人に販売した上記化粧品の数量は、3万6663個であり、全体の13.8%である。また、上記期間における上記石けん及び上記化粧品の販売数量を合計すると、ちえの輪が販売代理店に販売した38万5435個中、全体の25%に当たる9万3660個が申立人に販売されているにすぎない。

このように、申立人がちえの輪から上記石けん及び上記化粧品を購入していた平成9年10月までの売上を見ると、麗姿商標の使用された石けん及び化粧品が、ちえの輪の業務に係る商品を表示するものではなく、申立人の業務に係る商品を表示するものとして周知であった可能性はない。

第4 被告の反論

1 本件決定の認定判断は正当であり、原告の決定取消事由の主張は理由がない。

2 取消事由（申立人商標の周知性認定の誤り）について

(1) 麗姿商標の表示主体とOEM契約の成否

本件商標登録出願前、申立人は、申立人商標を含む麗姿商標を使用した石けん及び化粧品を、申立人の業務に係る商品として新聞、雑誌類において広告、宣伝している。申立人は、これら商品の宣伝において、「お問い合わせ／オフィス タケ」「取材協力／(株)オフィス・タケ麗姿事業部」「発売元 株式会社オフィス・タケ麗姿事業部」等の表示を付し、また、その箱及び説明書に「総発売元 株式会社オフィス・タケ麗姿事業部」の表示を付している。申立人商標を含む麗姿商標は、これらの広告、宣伝、販売等によって、申立人の業務に係る石けん及び化粧品を表示するものとして周知となった。

原告が麗姿商標の使用された化粧品を製造販売したとしても、麗姿商標が原告の業務に係る商品を表示するものとして取引者、需要者に理解されていたといふことはできない。本件基本取引契約はOEM契約であるからこそ、これに基づき製造販売された商品の宣伝において「お問い合わせ／オフィス タケ」等の表示がされ、また、その箱及び説明書に「総発売元 株式会社オフィス・タケ麗姿事業部」の表示がされているのである。ちえの輪と申立人間の本件代理店契約は、原告と申立人間の契約ではないから、これにより本件基本取引契約がOEM契約であることは否定し得ない。さらに、本件代理店契約は、ちえの輪にマージンを支払うなど原告の都合上、原告の依頼により締結されたものであり、原告と申立人間の取引は、OEM契約である本件基本取引契約に基づいてされていた。そもそも、商標とは、商品の製造者が使用するものだけでなく、販売者が使用するものも含む上、製造者が同一であっても、流通経路が変われば異なる商標が付されることもある。麗姿商標は、原告が製造し申立人が販売する商品に付されていたものであって、申立人の業務に係る商品であることを表示するものである。

(2) 指定商品

特許庁は、類似商品・役務審査基準において、石けんと化粧品が類似しないとしているが、上記審査基準は、飽くまで基準にすぎず、本件における両商品の類否判断は、商取引の実情等に応じてされるべきである。麗姿商標が使用された石けんは、化粧品的な品質、効能を有する商品としても理解、認識されており、皮膚に使用される石けんないし洗顔料は、身体洗浄用の石けんとしての意味合い以外に、化粧品の概念に属するものとしても取り扱われている。また、洗顔料を取り扱う事業者においては、その品質等に照らし、洗顔石けんを化粧品的効能があるものとして、化粧品とともに広告、宣伝している実情がある。麗姿商標の使用された石けんの広告、宣伝に接する取引者、需要者は、これが一般の石けん以上に肌に対する品質、効能が優れており、化粧品的な品質等をも有する石けんであると理解するから、本件商標が化粧品について使用された場合、化粧品についても商品の出所について混同を生ずるおそれがあり、上記石けんは、指定商品として化粧品に類似する商品というべきである。

(3) 申立人の取引態様と販売数量

ちえの輪が全国の販売代理店に販売していた石けん及び化粧品のすべてに麗姿商標が付されていたとは限らず、また、申立人が原告の販売代理店であったことを認め得る証拠もないから、この点に係る原告の主張は、申立人商標を含む麗姿商標が申立人の業務に係る商品を表示するものとして周知であったという事実認定を左右するものではない。

第5 当裁判所の判断

1 取消事由（申立人商標の周知性認定の誤り）について

(1) 証拠によれば、以下の事実を認定することができる。

ア 原告は、昭和57年に設立され、健康食品等の製造販売を主たる業務としてきたが、平成3年ころから「和漢ドゥサボン」商標を使用して石けんの製造販売を始め、平成5年9月から、上記商標に替え、麗姿商標を使用して石けん及び化粧品の製造販売を始め、同年12月27日、ちえの輪との間で、「麗姿ブランド全商品」について、ちえの輪を原告の販売総代理店とする取引基本契約を締結し、従来、「和漢ドゥサボン」商標の使用された商品を仕入れていた販売店は、ちえの輪の販売代理店となり商品の販売を継続した（甲11、40-1、2、41-1、2）。ちえの輪は、総販売代理店として、麗姿商標の使用された石けん及び化粧品を、全国約700店の販売代理店に納入し、各販売代理店は、これを一般消費者に販売していた。また、上記各販売代理店は、それぞれ販売員を使用し、これら石けん及び化粧品のパンフレットを配布するとともに商品の説明を行い、販路を拡大してきたが、地方新聞や雑誌への広告の掲載、新聞折込みチラシ、テレビのスポット広告などの広告も行ってきた（甲6-1~3、7-1、2、10-1~4、甲12、13、21-1~3）。（アを通じ甲9、22、乙4）

イ 申立人（当時の商号「株式会社オフィス・タケ」）は、「和漢ドゥサボン」商標を使用した石けんを原告から仕入れ、これを一般消費者に販売していたが、平成6年1月末日、原告との間で、申立人が継続的に発注する化粧品類の製造について、原告がこれを引き受け、申立人に売り渡すことなどを内容とする本取引契約を締結した（甲28）。申立人は、そのころ、原告に対し、「和漢ドゥサボン」商標を使用した商品の総販売代理店契約の締結を申し入れたが、原告から、既に、麗姿商標を使用した石けん及び化粧品の販売を開始しており、その総販売代理店もちえの輪に決まっていることを理由として、拒絶された。そこで、申立人は、原告に対し、麗姿商標を使用すること、独占的販売でないこと、形式上ちえの輪を通して取引することを了承する代わりに、通信販売用に石けん用包装のデザインを変更すること、実質的には原告との直接取引にすることを申し込んだ。原告は、ちえの輪の了承が得られることを条件にこれを承諾し、ちえの輪の了承が得られたため、申立人は、麗姿商標の使用された商品の販売を開始した。そして、申立人は、平成8年7月29日、ちえの輪との間で、麗姿商標の使用された化粧品等を同社から仕入れてこれを販売することなどを内容とする本件代理店契約を締結し（甲8）、ちえの輪の販売代理店の一類型である「リーダー店」となって、ちえの輪から商品を仕入れて販売するようになり（甲33、39）、申立人代表者が、リーダー店の一員として、ちえの輪の主催する販売代理店向けのセミナーに参加することもあった（甲15、16-1~17、甲32、検甲1）。申立人は、原告との上記合意に基づき、原告に商品を直接注文し、原告から直接その納入を受け、マージン相当額をちえの輪に支払っていた。（イを通じ甲9、22）

ウ 平成9年8月以降、申立人（同年2月「株式会社タケ」に商号変更）は、原告に対する商品の注文を中止し、同年10月ころ、他社から石けん、化粧品等の商品を購入し、麗姿商標を使用して販売を開始した（甲4-1~3、甲9、22）。

エ 原告の製造販売に係る麗姿商標の使用された石けんの製造数量は、平成7年6月から平成9年9月までの間に12万7286個であり（甲59-58~98）、これがすべてちえの輪に販売されており、これからちえの輪の在庫数量（甲60-1、2）を控除すると、上記期間にちえの輪が販売代理店に販売した上記石けんの数量は、12万1555個となる。そのうち、ちえの輪が申立人に販売した上記石けんの数量は、5万6997個であり（甲61）、全体の44.7%である。原告の製造販売に係る麗姿商標の付された化粧品については、上記期間の原告による製造数量は31万3062個であり（甲59-58~99）、これがすべてちえの輪に販売されており、これからちえの輪の在庫数量（甲60-1、2）を控除すると、上記期間にちえの輪が販売代理店に販売した上記化粧品の数量は、26万3880個となる。そのうち、ちえの輪が申立人に販売した上記化粧品の数量は、3万6663個であり（甲61）、全体の13.8%である。また、上記期間における上記石けん及び上記化粧品の販売数量を合計すると、ちえの輪が販売代理店に販売した38万5435個中、全体の25%に当たる9万3660個が申立人に販売されているにすぎない。

(2) 以上の事実関係に基づき、本件商標の登録出願時（平成10年7月30日）において、申立人商標を含む麗姿商標が申立人の業務に係る商品であることを

表示するものとして周知であったかどうかについて判断する。

ア 麗姿商標の表示主体とOEM契約の成否

上記(1)イのとおり、申立人は、原告と本件基本取引契約を締結するに際して、通信販売用に包装のデザインを変更することを申し込んでおり、この点では、申立人の販売した石けんの包装のデザインは、申立人が自ら決定する余地があったと解することができる。しかしながら、本件全証拠によっても、申立人が販売する石けんに付する商標まで自ら決定していたと認めることはできない。むしろ、上記(1)アのとおり、原告は、平成3年ころから、「和漢ドウサボン」商標の使用された石けんを製造販売しており、申立人から、当初は、同商標を使用した商品の総販売代理店契約の締結を申し込まれたものの、原告が既に麗姿商標の使用を決定していたため、結局、麗姿商標を使用することを承諾したという経緯が認められる。上、形式的とはいえ、ちえの輪と代理店契約を締結して販売代理店となったのであるから、申立人が原告との関係で、商品に使用する商標を決定する権限を有していたとは到底認めることができない。そして、原告は、平成5年9月から、麗姿商標を使用して石けん及び化粧品の製造販売を始め、同年12月27日、ちえの輪との間で、「麗姿ブランド全商品」について、ちえの輪を原告の販売総代理店とする取引基本契約を締結し、ちえの輪は、麗姿商標の付された石けん及び化粧品を、全国約700店の販売代理店に納入していたのであるから、麗姿商標を使用した石けん及び化粧品のデザイン及び商標については、申立人の取扱いに係るものも含め、原則として、製造元である原告がこれを決定していたと認めることができる。

そうすると、本件基本取引契約の契約書における、原告が申立人の指定するブランド化粧品類の製造を引き受ける旨の記載は、申立人が自由に商品の内容、商標等を指定することができるという趣旨のOEM契約ではなく、原告がどのような麗姿商標を使用するか決定した範囲内で、申立人が数量、商標の具体的態様等を決定して発注するという趣旨の契約と解するほかはない。

上記(1)イのとおり、申立人は、石けん及び化粧品を原告から仕入れ、その販売を開始したが、その後、申立人が「和漢ドウサボン」商標の使用された商品について総販売代理店契約を申し入れたのに対し、原告が既に麗姿商標を使用して販売を開始しており、総販売代理店もちえの輪に決定しているとして拒絶したため、やむを得ず、平成8年7月29日、ちえの輪との間で本件代理店契約を締結して販売代理店になることで麗姿商標を使用した商品を扱うことができたという経緯が認められる。このような本件経緯に照らすと、申立人は、原告が麗姿商標の使用を開始した後に、初めて麗姿商標の使用をしたものと認められる。

ところで、製造元がある商標の使用された商品を製造販売し、これを購入した販売店が当該商品をそのまま一般消費者に販売するという場合には、当該製造元と販売店とは、いずれも、当該商品に使用された商標を自己の業務に係る商品であることを表示するものとして使用しているというべきであり、当該商標がだれの業務に係る商品を表示するものとして周知となるかは、製造元と販売店間でOEM契約が締結されたかどうかなど両者間の契約内容によって定まるわけではなく、当該商標の使用された商品に接した取引者、需要者が、だれの業務に係る商品であることを表示するものとして当該商標を認識するかによって定まる。

本件において、確かに、麗姿商標の使用された商品のうち、申立人の販売に係るものの広告、宣伝においては、「オフィス・タケ」「(株)オフィス・タケ」「株式会社タケ 麗姿事業部」など、申立人の商号又は略称の付されたものが多いと認められる(甲4-1~3, 甲17, 18, 24, 乙1, 2, 16-7, 8, 乙51~123)。しかしながら、その使用態様を見ると、「取材協力/(株)オフィス・タケ 麗姿事業部」「取材協力/オフィス・タケ麗姿事業部」「お問い合わせ先/(株)オフィス・タケ」(甲18, 24, 乙1)、「お問い合わせ先/株式会社タケ麗姿事業部」(甲4-1~3, 乙16-7)、「お問い合わせ/オフィス タケ麗姿事業部」(甲17)、「問合せ先=オフィス・タケ 麗姿事業部」(乙53)、「協力 オフィス タケ」(乙54)のように、申立人の販売に係る商品であることが明確に表示されていないものもあり、また、申立人の商号等の表示は、麗姿商標の使用された商品の説明に目立たない態様で付記されているものが多い(この段落掲記の書証)。さらに、申立人の販売する商品の広告、宣伝においても、「サボン麗姿は・・・和漢生薬研究所から生み出された」(甲17, 乙1)、「和漢生薬研究所が・・・生み出した」(甲18)、「和漢生薬研究所(現在製造元)」(乙2)として、原告の業務に係る商品であることが併記されているものもあり、麗姿商標の使用された石けんを取り上げたテレビ番組(平成8年8月22日

放映の日本テレビ系全国ネット「輝け！噂のテンベスト」，検甲2）中でも，同様に，原告の業務に係る商品として紹介されている。

そうすると，申立人の商号等の表示とともに麗姿商標に接した取引者，需要者は，麗姿商標が，申立人のみならず，原告の業務に係る商品であることを表示するものとしても認識すると認められる。

イ 申立人の取引態様と販売数量

上記(1)エのとおり，原告の製造販売に係る麗姿商標の使用された石けんについて，ちえの輪が申立人に販売した数量は，ちえの輪が販売代理店に販売したもののうち44.7%であり，原告の製造販売に係る麗姿商標の使用された化粧品について，ちえの輪が申立人に販売した数量は，ちえの輪が販売代理店に販売したもののうち13.8%であり，上記石けん及び上記化粧品の販売数量を合計すると，ちえの輪が販売代理店に販売したもののうち25%が申立人に販売されているにすぎない。また，同アのとおり，原告は，ちえの輪との間で，ちえの輪を原告の販売総代理店とする本件取引契約を締結し，ちえの輪は，原告の製造販売に係る麗姿商標の使用された石けん及び化粧品を，全国約700店の販売代理店に納入している。各販売代理店は，これを一般消費者に販売しており，営業活動に際し，これら石けん及び化粧品のパンフレットを配布するとともに商品の説明を行って販路を拡大し，地方新聞や雑誌への広告の掲載，新聞折込みチラシ，テレビのスポット広告などの広告も行ってきたものである。

そうすると，申立人がちえの輪との間で本件代理店契約を締結して麗姿商標の使用された商品を取り扱って以降，原告が本件商標登録出願をした平成10年7月30日までの間も，申立人以外に，原告，ちえの輪及びその販売代理店が，引き続き上記商品を取り扱って，麗姿商標を自己の業務に係る商品を表示するものとして使用していたのであるし，販売代理店に限って見ても，申立人がちえの輪の販売代理店として営業していた平成9年8月までの間，麗姿商標の使用された商品中，申立人の取り扱っていた商品の割合は，上記の程度にとどまっており，その後，本件商標の登録出願時までの間に申立人の取り扱う麗姿商標の使用された商品の数量が顕著に増加したことをうかがわせる証拠はない。

ウ 申立人の業務に係る商品を表示するものとしての麗姿商標の周知性

以上の認定及び判断によれば，本件商標登録の出願時において，申立人商標を含む麗姿商標が申立人の業務に係る商品を表示するものとして周知であったと認めることはできないというべきである。

被告は，ちえの輪が全国の販売代理店に販売していた石けん及び化粧品のすべてに麗姿商標が付されていたとは限らないと主張するが，上記(1)アのとおり，原告は，ちえの輪との間で「麗姿ブランド全商品」についてちえの輪を原告の販売総代理店とする取引基本契約を締結し，ちえの輪は，麗姿商標の使用された石けん及び化粧品を，全国約700店の販売代理店に納入し，各販売代理店は，これを一般消費者に販売していたものである。そうすると，仮に，麗姿商標の使用されていない石けん及び化粧品が原告からちえの輪を通してその販売代理店に販売されたことがあったとしても，ごく少数の例外的なものにすぎないと推認され，これに沿う原告の取引先の確認書（甲62，63）もあるから，申立人商標を含む麗姿商標の周知性に係る上記認定を左右するものではない。

なお，本件は，原告を製造元，ちえの輪を総発売元とする原告らの企業グループから申立人が離脱して以降，同企業グループと，申立人に関連する企業グループとの双方が，いずれも自己の業務に係る商品を表示するものとして麗姿商標を使用してきたという事案に係るものである。仮に，麗姿商標を使用する企業グループが申立人らの企業グループのみであるとするならば，麗姿商標に接した取引者，需要者は，麗姿商標が広く知られていないために特定の企業グループの業務に係る商品を表示するものと認識し得ないか，又は，当該商標が広く知られており申立人らの業務に係る商品を表示するものと認識するかのいずれかであることができる。しかしながら，本件のように，麗姿商標を複数の企業グループが使用してきた場合には，当該商標そのものが広く知られたとしても，なお，これが複数の企業グループのいずれの業務に係る商品を表示するかについてまで広く知られていなければ，特定の企業グループの業務に係る商品を表示するものとして広く知られているということとはできない。その意味でも，本件においては，麗姿商標が，原告らの企業グループではなく，申立人らの企業グループの業務に係る商品を表示するものとして広く知られていると認めることは困難である。

さらに，本件においては，当初，原告らの企業グループのみが麗姿商標

を使用しており、申立人はこの企業グループの一員であったから、申立人が麗姿商標を使用しても、グループ離脱前は、この企業グループの一員として麗姿商標を使用していたというべきである。したがって、麗姿商標に接した取引者、需要者のうち多くの者にとっては、申立人が原告らの企業グループから離脱した後も、引き続き原告らの企業グループが麗姿商標の使用を継続している状況と区別し得なかったものと推認されるから、この点においても、麗姿商標が申立人の業務に係る商品を表示するものとして広く知られるに至ることは困難であったといわざるを得ない。

(3) そうすると、本件商標の登録出願時において、申立人商標を含む麗姿商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者、需要者の間に広く知られていたということとはできないのであるから、申立人の取り扱う麗姿商標の使用された「石けん」が本件商標の指定商品中の「化粧品」に類似する商品であるとしても、本件商標が、指定商品中「化粧品」について、商標法4条1項10号に掲げる商標に該当するとした本件決定の判断は、誤りというべきである。

2 以上によれば、原告主張の決定取消事由は理由があるから、本件決定のうち取消部分は取消しを免れない。

よって、原告の請求は理由があるからこれを認容することとし、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 | 篠 | 原 | 勝 | 美 |
| 裁判官 | 岡 | 本 | | 岳 |
| 裁判官 | 長 | 沢 | 幸 | 男 |