

要素とするものであり、本件商標のうちワニの図形だけに着目するならば、ワニの図形と引用商標は類似するとみ余地もある。審決も、ワニの図形の類似性が高いことを、混同を肯定する理由の一つとしていた。しかし、本件商標は「CARTELO」図形とワニの図形からなるものであり、しかもワニの図形は、胴体後部ないし尾が「CARTELO」図形の青色部分と重なり、輪郭線のみが透けるように描かれているため、ワニ全体の形状を確認することは容易でなく、必ずしもワニの形状や特徴を鮮明に認識できるとはいえないものであった。本判決は、このような本件商標の態様に照らし、本件商標の特徵的部分は「CARTELO」図形であるとして、「CARTELO」図形と切り離してワニのみにより本件商標が識別されることはないとし、本件商標と引用商標は類似しないものと判断した。本判決が、本件商標を、単に「CARTELO」図形とワニの図形の結合商標として抽象的、類型的に捉えるのではなく、「CARTELO」図形とワニの図形の重なり具合とそれによるワニの図形の見え方を検討し、本件商標を具体的に把握していることは、商標の類否判断の前提としての商標の認定のあり方として参考となる。

また、審決は、引用商標が高い周知著名性を有することを認定し、それを、混同を肯定する理由の一つとして

いたのに対し、本判決は、Yの引用商標に係る使用経緯、態様等、引用商標を付した商品の宣伝広告、引用商標を付した商品の売上を考慮し、引用商標が相当程度に多数の需要者・取引者から知られたこと等を肯定したものの、高い著名性を有するとは否定し、そのような需要者・取引者の認識を、混同の有無の判断の材料とした。

四条一項一五号に関する裁判例としては、知財高判平21・7・21本誌二〇五七・一三二、知財高判平21・2・25本誌二〇三三・九六、最二判平17・7・11裁判集民事二七・三二七、本誌一九〇七・二二五、東京高判平16・10・20(平一六〇八五号)、東京高判平15・5・21本誌一八三〇・一一四、東京高判平14・6・26本誌一八二九・一三〇、最三判平13・7・6裁判集民事二〇二・五九九、本誌一七六二・一三〇、東京高判平12・9・19本誌一七五二・一三三などがあ

訴訟代理人弁理士 田中光雄
同 鮫島睦
同 勝見元博
同 寺田花子
同 佐々木美紀
被告 ヤマトインターナショナル株式会社
代表者代表取締役 盤若智基
訴訟代理人弁理士 田中克郎
同 中村勝彦
同 稲葉良幸
同 廣中健
同 阪田至彦
【本文】一 特許庁が無効二〇〇九一八九〇〇四号事件について平成二一年九月一七日にした審決を取り消す。
二 訴訟費用は被告の負担とする。

【事案及び理由】 第一 請求
主文同旨
第二 争いのない事実
一 特許庁における手続の経緯
原告は、別紙一のとおり、緑色、青色及び赤色で縦割りに彩色した横長矩形中に「CARTELO」の欧文文字を白抜きで表している図形(以下「CARTELO」図形」といふ)と、左側を向いて顎を開き、上方に振り上げた尾を同じく左側に伸ばしたワニを描いた図形を、ワニの図形の胴ないし尾の部分が上記矩形に重なるように描いた構成からなり、第二五類に属する別紙二記載の商品を指定商品とする登録第四九五九八五九号商標(平成二一年九月二五日登録出願(以下「登録出願」を単に「出願」といふ)がある。)、平成一八年五月一〇日登録審決、同年六月九日設定登録。以下「本件商標」といふ。の商標権者である。被告は、平成二一年一月一五日、原告を被請求人とし、本件商標は、商標法(以下、条文は商標法の条文を示す)四条一項七号、一五号、一五号及び一九号に違反して登録されたものであるから、四六条一項一五号に基づき、その登録を無効とすべきものであると主張し、本件商標の登録を無効とすることを求めて無効審判請求(無効二〇〇九一八九〇〇四号)をした。

特許庁は、平成二一年九月一七日、「登録第四九五九八五九号の登録を無効とする。』との審決(以下「審決」といふ)をし、その謄本は、同月二九日、原告に送達された。

二 審決の理由
別紙審決書写しのとおりであり、その要旨は以下のとおりである。すなわち、別紙三ないし七記載の商標(以下、別紙三記載の商標を「引用商標一」、別紙四記載の商標を「引用商標二」、別紙五記載の商標を「引用商標三」、別紙六記載の商標を「引用商標四」、別紙七記載の商標を「引用商標五」といふ。これらを総称して「引用商標」といふ)が高い周知著名性を有して

いること、本件商標はワニの図形自体が見る者の注意をひくものであること、本件商標のワニの図形と引用商標のワニの図形とが高い類似性を有すること、本件商標の指定商品と引用商標が使用されている商品とは密接な関連性を有し、取引者、需要者も共通すること、その主たる需要者が商標やブランドについて詳細な知識を持たない者を含む一般の消費者であり、商品の購入に際し、メーカー名などを常に注意深く確認するとは限らないことなどを総合すると、本件商標をその指定商品に使用した場合に、これに接する取引者、需要者は、ワニの図形部分に着目して、周知著名となつて引用商標を連想、想起し、その商品が請求人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれがあり、したがって、本件商標は、四条一項一五号に該当し、四六条一項一五号に基づき、その登録を無効とすべきであるとするものである。

第三 取消事由に関する原告の主張
審決は、以下のとおり、結論を導くための前提となる判断を含め、本件商標が四条一項一五号に該当性するとの判断に誤りがあるから、違法として取り消されるべきである。

一 引用商標の周知著名性について
〔編注本誌では重なる表示は「」部を除き省略ないし割愛します〕
引用商標が高い周知著名性を有しているとの審決の判断は誤りである。その理由は、以下のとおりである。

一 引用商標の周知著名性について
〔編注本誌では重なる表示は「」部を除き省略ないし割愛します〕
引用商標が高い周知著名性を有しているとの審決の判断は誤りである。その理由は、以下のとおりである。

(1) 本件商標出願時又は登録審決時に近接した時期の宣伝広告
被告による引用商標についての宣伝広告活動は、昭和五六年(一九八一年)から昭和六〇年(一九八五年)まではある程度行われてきたが、その後は減少した。引用商標の周知著名性は、本件商標登録出願時又は登録審決時まで継続していたとはいえない。

(2) 引用商標中のワニの図形の周知著名性
被告の宣伝広告は、引用商標のうち引用商標四だけが表示されているものが大多数であるから、引用商標が、「Crocodile」などの文字から離れて引用商標中のワニの図形のみにより周知著名であったとはいえない。

(3) 売上、宣伝広告費
「繊維白書二〇〇六年版」六三頁によれば、本件商標出願時である平成一三年(二〇〇一年)における「衣料品総小売市場規模」は、「紳士服・洋品」、「婦人服・洋品」、「子供・ベビー服・洋品」の合計で一〇兆七三三九億円であり、「アパレル産業白書二〇〇五・二〇〇三」によれば、アパレル関連企業二七社の売上高の合計は平成一三年(二〇〇一年)に四兆二六九一億円であった。引用商標を付した被告の商品の売上が上記の金額に占める割合は、引用商標を付した被告の商品の売上が一六〇億円であるとすれば、〇・一四%(一六〇億円/一〇兆七三三九億円)〇・〇〇一四、〇・三七%(一六〇億円/四兆二六九一億円)〇・〇〇三七)となり、引用商標を付した被告の商品の売上が七〇億円であるとすれば、〇・〇六%(七〇億円/一〇兆七三三九億円)〇・〇〇〇六、〇・一六%(七〇億円/四兆二六九一億円)〇・〇〇一六)となる。したがって、引用商標を付した被告の商品の売上が同種商品全体の売上に占めるシェアは、〇・一四%ないし〇・三七%。又は〇・〇六%ないし〇・一六%にすぎず、引用商標を付した被告の商品の売上は激減している。

また、「広告白書」によれば、平成一八年(二〇〇六年)における「ファッション・アクセサリ」業種における広告費は、一三三億円であり、引用商標を付した被告の商品の平均年間宣伝広告費及び販売促進費が八〇〇万円であるとすれば、これが上記の金額に占める割合は、〇・〇六%(八〇〇万円/一三三億円)〇・〇〇〇六)であるから、引用商標を付した被告の商品の宣伝広告費は、同種業界全体の宣伝広告費の〇・〇六%にとどまる。

(4) 引用商標の書籍への掲載状況
引用商標は、ファッションブランドに関する各種書籍に掲載されていない。
二 本件商標と引用商標の類否について
本件商標と引用商標の類否に関する審決の判断は誤りである。その理由は、以下のとおりである。
(1) 本件商標中のワニの図形の抽出
複数の構成部分を組み合わせ結合商標として、商標の構成部分の一部を抽出

し、この部分だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断することは、その部分が必要者・取引者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼・觀念が生じないと思られる場合など特別な事情がある場合を除き、許されない。ところが、審決は、特別の事情がないにもかかわらず、本件商標から、その構成の一部であるワニの図形のみを抽出し、引用商標のワニの図形と比較して類否判断をした点で誤りがある。

(2) 左向きワニの図形の独占
本件商標の指定商品を含む被服、履物を指定商品とする商標には、構成要素中に「ワニ」とおぼしき図形を含むものが一〇九件も存在し、左を向いたワニの商標も多数併存している。このような状況において、本件商標と引用商標が、「やや右上がり」に配置されている左を向いたワニ」という構図において共通することを重視し、他の差異を捨象するならば、「やや右上がり」に配置されている左を向いたワニ」という構図を有する商標を被告が不当に独占することとなる。

(3) ワニの図形の類似性
本件商標のワニの図形と引用商標のワニの図形は、具体的態様において全く異なり、非類似である。引用商標の指定商品である被服と密接な関係を有し、取引上誤認混同を生ずるおそれがある履物を指定商品とする他商標(登録第二六五二二四八号)のワニの図形と引用商標のワニの図形の類

二を描いた図形を、ワニの図形の胴ないし尾の部分が上記矩形に重なるように描いた構成からなり、第二五類に属する別紙二記載の商品を指定商品とする登録第四九五九八五九号商標(平成二一年九月二五日登録出願(以下「登録出願」を単に「出願」といふ)がある。)、平成一八年五月一〇日登録審決、同年六月九日設定登録。以下「本件商標」といふ。の商標権者である。被告は、平成二一年一月一五日、原告を被請求人とし、本件商標は、商標法(以下、条文は商標法の条文を示す)四条一項七号、一五号、一五号及び一九号に違反して登録されたものであるから、四六条一項一五号に基づき、その登録を無効とすべきものであると主張し、本件商標の登録を無効とすることを求めて無効審判請求(無効二〇〇九一八九〇〇四号)をした。

特許庁は、平成二一年九月一七日、「登録第四九五九八五九号の登録を無効とする。』との審決(以下「審決」といふ)をし、その謄本は、同月二九日、原告に送達された。

二 審決の理由
別紙審決書写しのとおりであり、その要旨は以下のとおりである。すなわち、別紙三ないし七記載の商標(以下、別紙三記載の商標を「引用商標一」、別紙四記載の商標を「引用商標二」、別紙五記載の商標を「引用商標三」、別紙六記載の商標を「引用商標四」、別紙七記載の商標を「引用商標五」といふ。これらを総称して「引用商標」といふ)が高い周知著名性を有して

似性は、本件商標と引用商標のワニの図形の類似性をはるかに凌駕しており、そのことから、本件商標のワニの図形と引用商標のワニの図形が類似しないことは裏付けられる。

(4) 類否

本件商標は、CARTELO 図形部分が需要者・取引者の注意をひき、引用商標とは外観に顕著な差異があり、称呼、觀念も異なるから、本件商標と引用商標は非類似である。また、仮に本件商標と引用商標のワニの図形のみを対比して類否判断をすることも、両者の形状は異なるから、非類似である。

三 出所混同のおそれについて

本件商標を指定商品に使用した場合には被告の業務に係る商品と混同を生ずるとした審決の判断は誤りである。その理由は、以下のとおりである。

本件商標と引用商標は非類似である。そして、引用商標は、仮に過去において相当程度知られていたとしても、本件商標の出願時ないし登録審決時までその周知著名性が継続していたとはいえず、また、引用商標に独創性はない。

本件商標の指定商品を含む被服、履物を指定商品とする商標には、構成要素中に「ワニとおおしき図形」を含むものが一〇九件も存在し、左を向いたワニの商標も多数併存している。このような状況において、需要者・取引者は、ワニの図形に付加された語句やワニの図形の相違によって、多数存在するワニの図形を含んだ商標を識

別しており、具体的な構成態様の差異によつて商標を区別することが十分に可能である。仮に本件商標の指定商品の需要者が一般消費者であり、注意力がそれほど高くないとすれば、本件商標において、小さく印象の弱いワニの図形は捨象されやすく、彩色された大きな CARTELO 図形は印象に残りやすい。

したがって、本件商標を指定商品に使用した場合に被告の業務に係る商品と混同を生ずるおそれはない。

四 フリーライドについて

本件商標は引用商標の著名性、顧客吸引力等にたゞ乗るものであるとした審決の判断は誤りである。その理由は、以下のとおりである。

審決は、被告が四条一項一九号の不正目的を立証するために提出した証拠を同項一五号の判断に用いており、一五号と一九号を区別する商標法の構造に反する。

また、審決が、本件商標は引用商標の著名性、顧客吸引力等にたゞ乗るものであるとした判断は誤りである。すなわち、原告が本件商標を登録したのは、中国において係争中であつたラコストとの紛争に備えるためであり、本件商標は、被告が有する引用商標の著名性、顧客吸引力にフリーライドするものではない。

五 まとめ

以上のとおり、引用商標が周知著名性を有しておらず、本件商標と引用商標は非類似であり、本件商標と引用商標の出所混同

のおそれなく、また、本件商標は、被告が有する引用商標の著名性、顧客吸引力にフリーライドするものではないから、本件商標が四条一項一五号に該当性とした審決の判断は誤りである。

第四 被告の反論

本件商標が四条一項一五号に該当性するとの審決の判断に誤りはない。

一 引用商標の周知著名性に対し

引用商標が高い周知性を有しているとの審決の判断に誤りはない。その理由は、以下のとおりである。

(1) 本件商標出願時又は登録審決時に近

接した時期の宣伝広告
被告は、昭和六〇年（一九八五年）から平成二年（二〇〇〇年）までの期間においても、新聞・雑誌の広告、テレビコマーシャル、駅や空港の看板、球場の広告などの様々な媒体により、継続して引用商標を付した商品の宣伝広告を行っていた。

(2) 引用商標中のワニの図形の周知著名性

引用商標の周知著名性は、カジュアルウェアにワンポイントマークとして図形のみが使用されることにより獲得されたものであり、ワニの図形に「Crocodile」の文字が付された引用商標四のみならず、引用商標二、三のような左向きのワニの図形のみのもも、被告の商標として周知、著名である。

(3) 売上、宣伝広告費

引用商標が周知著名性を獲得した主たる商品は紳士用カジュアルウェアに分類されることにより、過度の審査の判断は他の商標の出願と併存していることは、本件商標と引用商標の類似性は無関係である。

(4) 類否

本件商標のワニの図形は、特徴的な外観を呈し、CARTELO 図形とは分離して観察されるものであり、前記(3)のとおり、本件商標と引用商標のワニの図形は類似しているから、本件商標と引用商標は、外観において類似する。

本件商標は、ワニの図形から「ワニ」の称呼及び觀念を生ずるとともに、「クロコダイル (Crocodile)」が原告の略称又は名称の一部を構成することから、「クロコダイルのワニ」という称呼及び觀念も生ずる。他方、引用商標からは、「ワニ」の称呼及び觀念が生じ、また、被告が永年使用している左向きワニの図形の著名性に相応して「クロコダイルのワニ」との称呼及び觀念を生ずる。左向きワニの図形が被告の「クロコダイル印のワニ」として著名であるという取引の実情を考慮すると、本件商標に接した需要者・取引者は、CARTELO 図形とは別に、左向きのワニの図形からも強い印象を受け、「クロコダイルのワニ」という称呼及び觀念をもって取引に当たることが多いと考えられる。そうすると、本件商標と引用商標は、称呼及び觀念において共通する。

したがって、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び觀念において共通するから、類似する。

三 出所混同のおそれに対し

本件商標を指定商品に使用した場合に被告の業務に係る商品と混同を生ずるとした審決の判断に誤りはない。その理由は、以下のとおりである。

本件商標と引用商標は類似性が高く、引用商標は本件商標の出願時及び登録審決時に高度の周知著名性を有していた。引用商標が著名性を獲得した商品は、紳士用カジュアルウェアを中心とする被服類全般であり、原告の中国における本件商標に類似した商標の使用状況に照らすと、本件商標の使用が予想される商品も、紳士用カジュアルウェアを中心とする被服類全般であり、需要者・取引者の範囲は一致する。

本件商標の指定商品の購入者は一般消費者であり、商標について詳しい知識を有しない者が多数含まれ、小売店の店頭で短時間うちに購入品を決定するという取引形態も考慮すると、需要者の注意力は高くはない。引用商標は、これまで被告によってワンポイントマークとして使用されており、原告も本件商標をワンポイントマークとして使用すると予想されるが、ワンポイントマークとして使用される場合は、商標の細部の構成にまで注意を向けることはなく、ワニの図形の基本的構成による印象が商品の選択に当たって重視されると解される。以上を総合して考慮すると、本件商標をその指定商品に使用するとき、これに接

名である。

二 本件商標と引用商標の類否に対し

本件商標と引用商標の類否に関する審決の判断に誤りはない。その理由は、以下のとおりである。

(1) 本件商標中のワニの図形の抽出

本件商標については、四条一項一五号該当性が問題となっているから、同項一五号該当性についての判断基準がそのまま当てはまるわけではない。本件商標の「CARTELO」の文字は造語として理解され、特定の觀念を生じないのに対し、本件商標のワニの図形は既知の爬虫類である「ワニ」の觀念を生じ、「ワニ」の称呼を生ずる。

本件商標に接した需要者が、特定の觀念を生じない「CARTELO」の文字やありふれた色彩・形状の横長矩形図形、又はこれらの組み合わせにすぎない CARTELO 図形にのみ注意を払ひ、本件商標を「カーテロ (カルテロ)」と称呼して取引を行うと考えるのは不自然である。むしろ、需要者は、覚えやすく特徴的なワニの図形にのみ注意をひかれる結果、少なくとも本件商標の「CARTELO 図形とワニの図形の二つ」の要素を、それぞれが独立して自他商品識別機能を発揮する要部として把握するとののが自然である。したがって、「本件商標において CARTELO 図形とワニの図形とが常に不可分一体として認識されるものではなく、また、ワニの図形が殊更印象し得るものではないことからすれば、本件商標中のワニの図形は、見る者の注意をひき、本件商標の重要な構成要素である」旨の審決

の判断に誤りはない。

(2) 左向きワニの図形の独占

被服、履物を指定商品とする商標で構成要素中に「ワニとおおしき図形」を含む原告が主張する一〇九件のうちには、引用商標一ないし五を含む被告の登録商標一件、防護標章一件が含まれており、これを除く九七件のうち、「ワニとおおしき図形」とは到底いえない商標が二〇件あり、残り七七件のうちで「左を向いたワニ」が表されているといえるのはわずかに三〇件にすぎない。これら三〇件のうちでも、擬人化、立ち姿などに、基本的構成において引用商標と明らかに異なる商標がほとんどである。また、上記一〇九件の中で平成二二年三月一七日の時点で既に商標権が消滅している商標が四八件ある。したがって、本件商標の出願時、登録審決時又は現時点において、左を向いたワニの商標が多数存在しているとは到底いえず、原告の主張は、その前提において、採用することができない。

(3) ワニの図形の類似性

本件商標と引用商標のワニの図形は、いづれも鋭い歯が描かれた口を少し開き、背中に突起を有し、尾の先端を前方に向けた左向きのワニの姿態を基本的構成態様とし、ワニがやや右上がりに配置されている構図について共通するから、見る者に酷似した印象を与える。

引用商標の指定商品と類似しない履物を指定商品としてワニの図形により構成された他商標（登録第二五二二四八号）が登

録されていたとしても、指定商品が異なることから引用商標と上記他商標の類否が検討されなかつた可能性があるし、過去の審査の判断は他の商標の出願と併存していることは、本件商標と引用商標の類似性は無関係である。

(4) 類否

本件商標は、ワニの図形から「ワニ」の称呼及び觀念を生ずるとともに、「クロコダイル (Crocodile)」が原告の略称又は名称の一部を構成することから、「クロコダイルのワニ」という称呼及び觀念も生ずる。他方、引用商標からは、「ワニ」の称呼及び觀念が生じ、また、被告が永年使用している左向きワニの図形の著名性に相応して「クロコダイルのワニ」との称呼及び觀念を生ずる。左向きワニの図形が被告の「クロコダイル印のワニ」として著名であるという取引の実情を考慮すると、本件商標に接した需要者・取引者は、CARTELO 図形とは別に、左向きのワニの図形からも強い印象を受け、「クロコダイルのワニ」という称呼及び觀念をもって取引に当たることが多いと考えられる。そうすると、本件商標と引用商標は、称呼及び觀念において共通する。

したがって、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び觀念において共通するから、類似する。

三 出所混同のおそれに対し

本件商標を指定商品に使用した場合に被告の業務に係る商品と混同を生ずるとした審決の判断に誤りはない。その理由は、以下のとおりである。

本件商標と引用商標は類似性が高く、引用商標は本件商標の出願時及び登録審決時に高度の周知著名性を有していた。引用商標が著名性を獲得した商品は、紳士用カジュアルウェアを中心とする被服類全般であり、原告の中国における本件商標に類似した商標の使用状況に照らすと、本件商標の使用が予想される商品も、紳士用カジュアルウェアを中心とする被服類全般であり、需要者・取引者の範囲は一致する。

なる商標が長く続いたことを付加的に説明したものと認識される余地もあり、その場合には「CLASSIC LABEL」との部分には「自他商品の識別機能という点において「Crocodile」との文字とワニの図形からなる商標に加えて更に固有の観念を生じさせるものではない」といえる。

(3) 本件商標と引用商標との類否

ア 引用商標一との対比

〔7〕 本件商標の「CARTELO」図形は、緑、青、赤の色彩に「CARTELO」の文字を白抜きして大きく表記され、ワニ図形によって隠れることがないような態様で表示されているから、本件商標においては「CARTELO」図形が見る者の注意を強くひくものと認められる。これに対し、「ワニ」図形は、ワニの胴体後部ないし尾の部分が「CARTELO」図形の青色部分と重なり、輪郭線のみが透けるように描かれているため、「ワニ」全体の形状を確認することは容易でなく、必ずしも「ワニ」の形状や特徴を鮮明に認識できるとはいえない。

上記の態様に照らすならば、本件商標の特徴的部分は、大きく表記された「CARTELO」図形であって、同図形が見る者の注意を強くひく一般的な「カーテロ」又は「カルテロ」の称呼を生じ得る場合があったとしても、「ワニ」のみにより識別されることとはなじというべきである。

造販売を行うようになり、引用商標を使用し、紳士用ゴルフウェア、カジュアルウェアを中心に、婦人用カジュアルウェアも含め、被服等の製造販売を行っている。

(4) 「証拠掲げ」によれば、「ワニポイント」とは、シャツの胸元やソックスにあしらわれたマークなどのプリント・刺繍・アップリケ、又はそれらを付けたものであり、ゴルフウェアにワニポイントを付することは、かつて流行し、引用商標のワニ図形も、ワニポイントの一つとして知られていたこと、その後、ワニポイントの流行は一時廃れたものの、再び、かつての流行を知らない若年層を対象とした商品にワニポイントが付けられ、ワニポイントがゴルフウェアのイメージから脱却するようになり、引用商標を含め、ワニポイントを付した衣料品の売上が再び増加してきたことが認められる。

(2) 引用商標を付した商品の宣伝広告

ア 宣伝広告の態様

イ 雑誌等の広告

引用商標を付した被服については、別紙八のとおり、雑誌等における宣伝広告が行われた。これらの広告には、引用商標が表示され、又は引用商標を付した被服等の写真が掲載された。これらの広告には、ファッションモデルを用いたもの、プロ野球選手を用いたものがあった。

ロ テレビコマーシャル

被告は、昭和五九年（一九八四年）の四月一日から九月三〇日まで、プロ野球選手を用い、引用商標四を表示したテレビコマーシャルを、全国ネットのテレビで放映し

た。また、平成五年（一九九三年）九月三日から四〇日間、引用商標四を表示したテレビコマーシャルを全国ネットのテレビで放映した。

〔9〕 販売促進活動
被告は、平成六年（一九九四年）秋から平成一〇年（一九九八年）秋まで、「お父さん改造講座」と称する広告キャンペーンを行い、引用商標四を表示し、被告の商品を掲載した「お父さん改造講座BOOK」と題するリーフレットを季節毎に作成して配布した。また、被告は、平成一一年（一九九九年）から、「父の日モニターキャンペーン」との名称により、父の日に合わせて、ポロシャツ等を応募者にプレゼントするなどの販売促進活動を行った。

イ 宣伝広告費

被告代表者の陳述書三頁四ないし六行目によれば、被告は、昭和五九年度から平成一八年度までの三年間に、引用商標を付した被告の商品の宣伝広告費及び販売促進費用として年間平均八〇〇〇万円を越える費用を投じ、一億円を超えた年もあった。

(3) 引用商標を付した商品の売上

ア 引用商標を付した商品の売上に関する新聞記事等の記載は、次のとおりである。

〔10〕 昭和六一年（一九八六年）一月一六日付け日経流通新聞には、引用商標について、「ワニのワニポイントマークで親し

において著しく異なり、また称呼、観念において類似することはないので、全体として類似しないものと認められる。

エ 引用商標四との対比

引用商標四は「CARTELO」図形は大きく緑色の筆記体で書かれた「Crocodile」の文字と彩色したワニの図形の組み合わせからなるものであり、「クロコダイル」「ワニ」又は「クロコダイルワニ」の称呼を生じ、「クロコダイル種ワニ」「ワニ」との観念を生ずる。

〔11〕 平成一四年（二〇〇二年）四月二六日付け日経MJには、引用商標を付した商品について、「九〇年代初頭には百六十億円の売り上げ（同）があったが、現在は七十億円（百店舗）にまで落ち込んでいる。……三年後に男性物、女性物を含ませ百億円の売り上げ規模を見込む」（中央本文二段目三ないし一五行目）と記載されている。

(4) 引用商標の周知性

〔12〕 平成一四年（二〇〇二年）四月二六日付け日経MJには、「ビーク時（九一年）の売り上げは一〇〇億円を超えていた。当初は卸中心の展開で、専門店、地方間屋向けに販売していたが、ワニポイントブームが終わり、バブル経済の崩壊に伴う景気の後退などで売り上げが減少していった。……三年は、売相場を自主管理に転換して、売り上げを伸ばしている。」（本文二段目九行目ないし三段目八行目）、「現在では販売員を付いた自主管理売り場は一〇〇店舗を越えている。」（本文五段目七行目ないし九行目）と記載されている。

イ 前記Aの新聞記事等の記載によれば、引用商標を付した商品の年間売上は、昭和六一年（一九八六年）には約一〇〇億円であり、一九九〇年代初頭には約一六〇億円に達したこともあったが、平成一四年（二〇〇二年）には七〇億円であったこと

(1) 被告の引用商標に係る使用経緯、態様等

ア 商標権の帰属等

原告は、昭和二十七年（一九五二年）一月三日、シンガポールにおいて登録された会社であり、旧商標は「リー・ベン・ミン」カンパニー、センドイリアン・ヘッド（以下「リー社」という。）であったが、昭和五八年（一九八三年）九月一五日、現商標に商号変更した。

リー社は、かつて我が国で引用商標一の商標権を有しており（昭和三六年五月一日設定登録）、昭和三八年（一九六三年）、リー社から引用商標一の使用許諾を受け、引用商標一を付したシャツ等の輸入販売を開始した。被告は、引用商標一について、昭和四四年（一九六九年）九月一日、リー社から独占的通常使用権の許諾を受け、昭和五〇年（一九七五年）二月二日（登録原簿記載の日付による）、リー社から専用使用権の設定を受け、昭和五二年（一九七七年）二月一四日、その旨の登録を得た。被告は、昭和五四年（一九七九年）七月二日（登録原簿記載の日付による）、リー社から引用商標一の譲渡を受け、昭和五五年（一九八〇年）四月二日、その旨の登録を得た。被告は、別紙四ないし七記載のとおり、引用商標一ないし五を出願し、登録を得た。

イ 引用商標の使用態様

〔13〕 被告は、昭和三八年以降、引用商標を付した被服を輸入販売してきたが、昭和四四年に独占的通常使用権の許諾を受けた後は、自社で引用商標を付した被服の製

が認められる。

(4) 引用商標の周知性

〔14〕 引用商標の周知性
上記認定した被告の引用商標に係る使用経緯、態様等（前記①）、引用商標を付した商品の売上（前記②）、引用商標を付した商品の売上（前記③）に照らすと、引用商標は、本件商標の出願時及び登録決定の時点においては、相当程度に多数の需要者・取引者に知られていたということができ、著名性が著しく高いものであったといえる。

イ 別紙八によれば、宣伝広告には、引用商標のうち引用商標四が使用されている場合が多いことが認められる。しかし、引用商標四においては、「Crocodile」の文字のみならず、ワニの図形も強い印象を与え、出所を識別させる重要な要素であり、引用商標四が多く使用される場合は、見る者に、ワニの図形が被告の出所を示す標識であるとの認識をも生じさせるものと認められる。そのため、本件において、引用商標四が多数使用された場合は、引用商標二、三のように引用商標四のワニの図形と同様なワニの図形のみからなる商標について、需要者・取引者において、被告の出所を示す標識であると、広く認識されていたものと解される。また、被告の商品には、ワニの図形のみが、ワニポイントマークとして胸部等に付されているものが多く、前記①のとおり、かつては、引用商標のワニの図形がワニポイントの一つとして流行することも考慮すると、ワニの図形のみからなる引用商標二、三も、需要者・取引者において、被告の出所を示す標識で



別紙二 本件商標の指定商品(略) 別紙三 引用商標1(抄) 商標の構成



別紙四 引用商標2(抄) 商標の構成



別紙五 引用商標3(抄) 商標の構成



別紙六 引用商標4(抄) 商標の構成



別紙七 引用商標5(抄) 商標の構成



別紙八 雑誌等における広告(略) 別紙 審決書の写し(略)

画番組(一覧表)が表示されるが、各番組が内蔵HDDのどこに記憶されているかを示す位置情報(記憶位置情報)は表示されない(なお、「録画番組一覧表」に表示される順序は、ランダム・アクセスが可能なHDD上の記録位置とは関連性がない)。

三 本件におけるYの主張は、無効の抗弁(特許法一〇四条の三第一項)も含めて多岐にわたっているが、充足論については、本件特許発明においては「記録された番組のディレクトリを表示すること」が要件となっている(構成要件D)ところ、被告製品については「記録された番組のディレクトリ」に含まれる「記録された番組の位置」(構成要件B)に関する情報が表示されないから、本件特許発明に係る方法を使用するものとはいえないのではないかが争点の一つとされた。

本判決は、本件特許発明の構成要件Bによれば、「記録された番組の前記ディレクトリ」には、「記録された番組のタイトル」と「記録された番組の位置」が不可欠な情報として含まれ、構成要件Dにおいて、このような「記録された番組の前記ディレクトリ」が(放送される番組の前記ディレクトリ)と二者択一的に表示されるというのであるから、これらの文言からすれば、「記録された番組のタイトル」と「記録された番組の位置」に係る情

▽「ビデオカセットレコーダー」「デッキ」と電子番組ガイドの組み合わせ」の発明(方法の発明)に係る特許権の侵害訴訟において、クレームの文言及び明細書の記載から、同特許発明については「記録された番組の位置」に係る情報を表示することが必要であると解釈した上、被告の製造、販売するレコーダー(HDDレコーダー)は当該情報を表示しておらず、同特許発明の方法を使用していないとして、同特許権に対する間接侵害(特許法一〇一条五号)の成立が認められなかった事例

特許権侵害差止等請求事件、東京地裁平二(一)の三六、四四号、平22・12・3民四〇部判決、棄却(控訴)

一 X(米国人)は、「ビデオカセットレコーダー」「デッキ」と電子番組ガイドの組み合わせ」の発明(方法の発明)に係る特許権を有している。同特許発明(以下「本件特許発明」という)は、テレビ技術分野に関するものであり、その概要は、視聴する

番組を選択するに当たり、①「記憶媒体に記録された複数の番組のディレクトリ」及び②「複数の情報提供者から放送される複数の番組のディレクトリ」の二つのディレクトリをそれぞれ生成した上、①又は②を、(a)「放送される番組の内の一つからの番組」又は(b)「記録された番組の内の一つからの番組」のいずれかと同時に二者択一的に表示し(ただし、本件特許の出願経過から、「①+(a)」、「②+(b)」の組合せも本件特許発明の技術的範囲に含まれるか否か、当事者間に争いがある)。さらに、右①の内、任意の一つの番組タイトルを目立つようにさせてこれを検索し、この検索された番組を、表示されていた番組(a)又は(b)と置き換えるというものである。

報がそのまま表示されるものと解するのが相当であり、かかる解釈が明細書の記載や図面に合致するとした上、「記録された番組の位置」に関する情報を表示しない被告製品は、本件特許発明に係る方法を使用しているとは認められないとして、本件特許権に対する間接侵害(特許法一〇一条五号)の成立を否定した。

四 本件特許は平成九年に我が国の特許庁に出願されたものであり、本件特許発明の技術的範囲は、平成十四年法律第二四号による改正前の特許法七〇条が規定する手法により定められることになる(平成十四年法律第二四号附則三条一項、なお、同改正は、「特許請求の範囲」を明細書から分離させたこと(明細書の様式の変更)に伴うものであり、特許法七〇条の内容に実質的変更を加えたものではない)。

しかるところ、同改正前の特許法七〇条は、「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した明細書の特許請求の範囲に記載に基いて定めなければならない。」(二項)、「前項の場合において、願書に添付した明細書の特許請求の範囲以外の部分の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。」(三項)と規定しており、「特許請求の範囲」の記載に基づき、明細書の「発明の詳細な説明」や「図面」を参

照して、特許発明の技術的範囲を認定すべきことを明らかにしている。その他、特許権侵害訴訟において特許発明の技術的範囲を定めるに当たっては、出願経過や公知技術(出願当時の技術水準)も参酌するものとされており、これらの事情も総合して、対象製品又は対象方法が特許発明の技術的範囲に属するか否かを判断することになる(中山信弘・特許法三九〇・三九六、高林龍・標準特許法(三版)一一二五、二一九、高部眞規子・実務詳説 特許関係訴訟(三八、一四四)。

本判決は、特定の特許発明の技術的範囲が問題となったものであり、事例判決の域を出るものではないが、「特許請求の範囲」の記載に基づくクレーム解釈の実例を示すものとして、実務上の参考になると思われる。

なお、本件の関連事件として、Xの関連会社(米国人)がYに対し、本件特許とは別の特許権に基づき、本件における被告製品の一部を含む製品の製造、販売の差止め等を求めた事件(東京地判平21・7・15最高裁H P)がある。

ト コーポレイション
同代表者 ステファン・ユ
同訴訟代理人弁護士 片山英二
本多広和
岡本尚美
牧 惠美子
同訴訟代理人弁護士 加藤 志麻子
被告 株式会社東芝
同代表者代表執行役 佐々木 則夫
同訴訟代理人弁護士 鮫島 正洋
松島 淳也
高見 憲
同訴訟代理人弁護士 和田 祐造
【主文】 一 原告の請求をいざしれも棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
三 この判決に対する控訴のための付加期間を三〇日と定める。
【事実及び理由】 第一 請求
一 被告は、別紙被告製品目録記載(1)のレコーダーを製造、販売してはならない。
二 被告は、前項記載のレコーダーを廃棄せよ。
三 被告は、原告に対し、一億一九六八万円及びこれに対する平成二十二年一〇月二