

民・商事裁判例

知的財産、工業所有権 4

本件商標と引用商標は類似しないこと、引用商標は本件商標の出願時及び登録審決時において相当程度に多数の需要者・取引者に知られていたといえるが著名性が高いとはいえなかったことなどの事情を考慮し、本件商標は、商標法4条1項15号所定の商標には該当しないと判断し、同号により本件商標を無効とした審決が取り消された事例

対象事件：知的財産高裁平22(行ケ)第10022号

事件名：審決取消請求事件

年月日等：平22.8.31第3部判決

裁判内容：認容・上告、上告受理申立

弁論終結：平成22年7月13日

参照条文

商標法4条1項15号・46条1項

【解説】

原告は、登録第4959859号商標（指定商品は第25類に属する洋服、履物等。以下「本件商標」という。）の商標権者であった。本件商標は、別紙1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なる図形（以下「CARTELO図形」という。）と、左側を向いて頭を開き、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るものであった。被告は、平成21年1月15日、原告を被請求人とし、商標法（以下、同じ。）4条1項7号、11号、15号及び19号、46条1項1号に基づき、本件商標の登録を無効とすることを求めて無効審判を請求した。特許庁は、平成21年9月17日、

本件商標の登録を無効とする審決をした。審決は、別紙3ないし7記載の引用商標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こと、本件商標のワニの図形と引用商標のワニの図形が類似すること、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一般消費者であり、注意深いとは限らないことなどを総合し、本件商標は、4条1項15号に該当すると判断した。

本判決は、本件商標が4条1項15号に該当するとの審決の判断には誤りがあるとして、審決を取り消した。本判決は、4条1項15号の解釈について、同号の商標は、いわゆる広義の混同を生ずる商標も含み、「混同を生ずるおそれ」の有無は、当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の関連性の程度、取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、上記指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断すべきであるとの最三小判平12.7.11民集54巻6号1848頁、判タ1040号125頁【レールデュタン事件】が示した基準を採用した。その上で、本件商標と引用商標とは、その外観において著しく異なり、称呼、観念において類似しないこと、引用商標は、本件商標の出願時及び登録審決（拒絶査定不服審判の審決）時において、相当程度に多数の需要者・取引者に知られていたといえるが、必ずしも著名性が高いとまではいえないことから、上記の基準に照らして、4条1項15号に該当しないと判断した。

4条1項15号への該当性については、本判決が述べるように、前掲最三小判平12.7.11によって判断基準が示されていたものであり、本件は、その具体

的な適用事例といえる。本件では、4条1項15号該当性を判断するに当たり、本件商標と引用商標の類似性と、引用商標の周知著名性に重点が置かれている。

すなわち、引用商標は、ワニの図形を主な構成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る余地もあろう。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、輪郭線のみが逃げ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、本件商標の特徴的部分はCARTELO図形であるとし、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、典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も検討し、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方法として参考となる。

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、被告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・取引者に知られていたことは肯定したものの、高い著名性を有することは否定し、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。

4条1項15号に関する裁判例としては、次のようなものがある。知財高判平21.7.21（平21(行ケ)10048）判時2057号132頁、知財高判平21.2.25（平19(行ケ)10342）判タ1302号267頁、最二小判平17.7.11裁判集民217号317頁、判タ1189号185頁、東京高判平16.10.20（平16(行ケ)85）LLI、東京高判平15.5.21（平14(行ケ)285）判時1830号124頁、東京高判平14.6.26（平13(行ケ)387）判時1829号130頁、最二小判平13.7.6裁判集民202号599頁、判タ1071号148頁、東京高判平12.9.19（平11(行ケ)195）判時1752号133頁。

原告：クロコダイル・インターナショナル・プライベート・リミテッド
代表者：アン ブーン ティエン
訴訟代理人弁護士：阿部 隆徳
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：齋若 智基
訴訟代理人弁護士：田中 克郎
同：中村 勝彦
訴訟代理人弁理士：稲葉 良幸
同：廣中 健
同：阪田 至彦

主 文

- 1 特許庁が無効2009-890004号事件について平成21年9月17日にした審決を取り消す。
- 2 訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由

第1 請求

主文同旨

第2 争いのない事実

1 特許庁における手続の経緯

原告は、別紙1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なる図形（以下「CARTELO図形」という。）と、左側を向いて頭を開き、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25類に属する別紙2記載の商品を指定商品とする登録第4959859号商標（平成13年9月25日登録出願（以下、「登録出願」を単に「出願」という場合がある。）、平成18年5月10日登録審決、同年6月9日設定登録。以下「本件商標」という。）の商標権者である。

被告は、平成21年1月15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。）4条1項7号、11号、15号及び19号に違反して登録されたものであるから、46条1項1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2009-890004号）をした。

特許庁は、平成21年9月17日、「登録第4959859号の登録を無効とする。」との審決（以下「審決」という。）

をし、その謄本は、同月29日、原告に送達された。

2 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3ないし7記載の商標(以下、別紙3記載の商標を「引用商標1」、別紙4記載の商標を「引用商標2」、別紙5記載の商標を「引用商標3」、別紙6記載の商標を「引用商標4」、別紙7記載の商標を「引用商標5」といい、これらを総称して「引用商標」という。)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は、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、周知著名となつている引用商標を連想、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、4条1項15号に該当し、46条1項1号に基づき、その登録を無効にすべきであるとするものである。

第3 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4条1項15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。

1 引用商標の周知著名性について

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56年(1981年)から昭和60年(1985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、引用商標のうちの引用商標4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2006年版」(甲76)63頁によれば、本件

商標出願時である平成13年(2001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10兆7339億円であり、「アパレル産業白書2005」(甲77)3頁によれば、アパレル関連企業227社の売上高の合計は平成13年(2001年)に4兆2691億円であった。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160億円であるとすれば、0.14% (160億円/10兆7339億円=0.0014)、0.37% (160億円/4兆2691億円=0.0037)となり、引用商標を付した被告の商品の売上が70億円であるとすれば、0.06% (70億円/10兆7339億円=0.0006)、0.16% (70億円/4兆2691億円=0.0016)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、0.14%ないし0.37%、又は0.06%ないし0.16%にすぎず、引用商標を付した被告の商品の売上是激減している。

また、「広告白書」(甲78)によれば、平成18年(2006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、1232億円であり、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8000万円であるとすれば、これが上記の金額に占める割合は、0.06% (8000万円/1232億円=0.0006)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0.06%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(甲79ないし82)に掲載されていない。

2 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た結合商標について、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、その部分が需要者・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・観念が生じないと認め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109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2652248号)のワニの図形と引用商標のワニの図形の類似性は、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、観念も異なるから、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しても、両者の形状は異なるから、非類似である。

3 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、引用商標に創制性はない。

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「ワニとおぼしき図形」を含むものが109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っ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は被告の業務に係る商品と混同を生ずるおそれはない。

4 フリーライドについて

本件商標は引用商標の著名性、顧客吸引力等にただ乗りす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4条1項19号の不正目的を立証するために提出した証拠を同項15号の判断に用いており、15号と19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、顧客吸引力等にただ乗りす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。

5 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4条1項15号に該当性するとの審決の判断は誤りである。

第4 被告の反論

本件商標が4条1項15号に該当性するとの審決の判断に誤りはない。

1 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60年(1985年)から平成12年(2000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4のみならず、引用商標2、3のような左向きのワニの図形のものも、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ものであるから、衣料品小売市場全体の市場規模に対する被告の売上の割合が低いことをもって、引用商標の周知性を否定することはできない。著名商標である「ヴァレンティノ」の年間売上は50億円であり、ワンポイントマークとして周知著名な商標の売上は、「プレイボーイ・ブランド」が18億円、「アーノルド・バーマー」が10億円以下、「ゴールデンベア」が60億円であるところ、引用商標の売上は、長期不況下で減少した時期でも70億円であり、これらの周知著名な商標の売上よりも大きかった。

同様に、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ものであるから、「ファッション・アクセサリー」業種全体の宣伝広告費に対する引用商標の宣伝広告費の割合が低いことをもって、引用商標の周知性を否定することはできない。

(4) 引用商標の書籍への掲載状況

原告は、引用商標が、ファッションブランドに関する書籍である甲79ないし82に掲載されていないことから、引用商標は周知でないとして主張する。しかし、甲79ないし82がどのような基準で掲載商標を選択したのか明らかでなく、これらの書籍に掲載されていないことから、引用商標の周知性を否定することはできない。

引用商標1が防護標章として登録されており（甲2の2、2の3）、社団法人日本国際知的財産保護協会（AIPPI）の日本有名商標集（乙73、審判甲39）に掲載されていることによれば、引用商標は周知著名である。

2 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、4条1項15号該当性が問題となっているから、同項11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「CARTERO」の文字は造語として理解され、特定の観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」の観念を生じ、「ワニ」の称呼を生ずる。本件商標に接した需要者が、特定の観念を生じない「CARTERO」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CARTERO図形にのみ注意を払い、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CARTERO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發揮する要素として把握するとみるのが自然である。したがって、「本件商標においてCARTERO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、ワニの図形が殊異指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「ワニとおぼしき図形」を含むと原告が主張する109件のうちには、引用商標1ないし5を含む被告の登録商標

11件、防護標章1件が含まれており、これを除く97件のうち、「ワニとおぼしき図形」とは到底いえない商標が20件あり、残り77件のうちで一応「左を向いたワニ」が表されているといえるのはわずかに30件にすぎない。これら30件のうちでも、擬人化、立ち姿など、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109件の中で平成22年3月17日の時点で既に商標権が消滅している商標が48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、いず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2652248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った可能性があるし、過去の審査の判断は他の商標出願の審査を拘束しないから、上記他商標が引用商標と併存していることは、本件商標と引用商標の類似性とは無関係である。

(4) 類否

本件商標のワニの図形は、特徴的な外観を呈し、CARTERO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酷似しているから、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」の称呼及び観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」という称呼及び観念も生ずる。他方、引用商標からは、「ワニ」の称呼及び観念を生じ、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「クロコダイル印のワニ」との称呼及び観念を生ずる。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、CARTERO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」という称呼及び観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、称呼及び観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

び観念において共通するから、類似する。

3 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の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は、これに接する需要者・取引者は、本件商標のうちワニの図形に着目し、著名な引用商標及び「クロコダイル印のワニ」を想起し、あたかも被告又はその関連会社の業務に係る商品又はそのシリーズ商品と誤認するなどして、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

4 フリーライドに対し

本件商標は引用商標の著名性、顧客吸引力等にただ乗りするものであ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。

4条1項15号は、周知表示又は著名表示へのただ乗り（いわゆるフリーライド）及び当該表示の希釈化（いわゆるダイリューション）を防止し、商標の自他識別機能を保護することによって、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、需要者の利益を保護することを目的とするものであるから、審決が、同号該当性の判断に当たり、原告による引用商標の著名性及び顧客吸引力へのただ乗りの意図を考慮したことに誤りはない。

そして、本件商標は、出所の混同を生ずるおそれがあり、かつ不正の目的をもって使用するものであるから、審決が4条1項15号を適用した点に誤りはない。

原告は、本件商標は、中国でのラコストとの紛争に備えるために我が国で出願、登録したものであり、日

本市場への進出を目的としたものではなく、不正の目的をもって使用するものではないと主張する。しかし、原告は、被告とラコストによる登録異議申立てに対する登録決定がされた後間もない平成20年3月27日、被告に対し、本件商標に関する事業を日本で一緒に行っていく可能性の有無を打診し、被告がこれに応じない場合には他社と手を組むことをほのめかすファクシミリの書簡を送付した。また、原告は、インターネット上及び中国において、本件商標と同様にCARTERO図形とワニの図形との組合せでありながらCARTERO図形よりもワニの図形の方が目立つ態様の商標を使用している。これらの事実を照らすと、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意図で使用されるものといえる。

5 4条1項15号該当性に対し

以上のとおり、本件商標が4条1項15号に該当性るとした審決の判断に誤りはない。

第5 当裁判所の判断

当裁判所は、本件商標が4条1項15号に該当するとの審決の判断には誤りがあると判断する。その理由は、以下のとおりである。

1 4条1項15号該当性について

4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」は、当該商標をその指定商品等に使用したときに、当該商品等が他人の業務に係る商品等であると誤信させるおそれがある（狭義の混同）商標、及び当該商品等が他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化グループに属する関係にある営業上の業務に係る商品等であると誤信させるおそれがある（広義の混同）商標を含むというべきである。そして、4条1項15号にいう「混同を生ずるおそれ」の有無は、当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の関連性の程度、需要者及び取引者の共通性その他取引の実情などに照らし、右指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断すべきである（最高裁平成12年7月11日第三小法廷判決 民集54巻6号1848頁参照）。

以下、上記観点から判断する。

2 本件商標と引用商標の類似性について

(1) 本件商標の外観、称呼及び観念

ア 外観

本件商標は、別紙1のとおりであり、「CARTELO」の欧文文字及び彩色からなる図形（CARTELO図形）と、ワニを描いた図形（ワニ図形）を組み合わせたものである。

CARTELO図形は、左から順に緑色、青色及び赤

色で縦割りに彩色した横長矩形中に、「CARTELO」の欧文字を、左から横書きに、緑色の部分に「CAR」の文字、青色の部分に「TE」の文字、赤色の部分に「LO」の文字を、それぞれ白抜きにして大きく表した図形及び文字からなる。

ワニ図形は、頭部を左に向けて顎を開き、尾を上方に湾曲させて左方に伸ばしたワニを黒い細線により描いた図形である。ワニ図形は、背と尾を除いてウロコは描かれず、輪郭のみが一筆書き風に、戯画的に描かれており、全体的に細密な印象を与えるものではない。

ワニ図形は、本件商標の横方向の長さでは、CARTELO図形の3分の1程度であるが、CARTELO図形の中央下部に配置され、ワニ図形のワニの胴体後部ないし尾の部分は、CARTELO図形の青色部分の下半分に重なるように描かれており、重なり部分において、CARTELO図形の文字及び色彩がワニ図形によって隠れないように、ワニ図形が輪郭のみが透けるように描かれている。

イ 称呼

本件商標は、CARTELO図形の「CARTELO」の文字部分から、「カーテロ」又は「カルテロ」の称呼を生ずる。また、ワニ図形が描かれていることから、「ワニ」の称呼を、CARTELO図形とワニ図形の組み合わせであることから、「カーテロワニ」又は「カルテロワニ」の称呼を生ずることがあると認められる。

ウ 観念

CARTELO図形の「CARTELO」の文字部分は、造語であり、そこからは特定の観念を生じない。ワニ図形が描かれていることから、「ワニ」の観念を生ずることがあると認められる。

(2) 引用商標の外観、称呼及び観念

ア 引用商標1

(ア) 外観

引用商標1は、別紙3記載のとおりであり、黒い線で描いた横長の矩形中に、左側に筆記体で書いた「Crocodile」の文字を配し、右側に、頭部を左に向けて顎を開き、尾を上方に湾曲させて左方に伸ばしたワニを黒い細線により描いたワニの図形を配したものである。ワニの図形は、ウロコに至るまで詳細に、写実的かつ生き生きと描かれている。

「Crocodile」の文字中の「C」の文字は大きく書かれ、また、「e」の文字は特殊な字体で書かれ、さらに、左下方向に長く伸びて、特徴のある筆致で書かれている。

(イ) 称呼

引用商標1は、「Crocodile」との文字部分から、「クロコダイル」の称呼を生じ、ワニの図形から「ワニ」の称呼を生じ、又は全体から「クロコダイルワニ」の称呼を生ずることがあると認められる。

(ウ) 観念

弁論の全趣旨によれば、「Crocodile」とは、ワニの一種を意味する英語であるが、そのことは、我が国においてある程度は知られているものの、一般的に広く知られるまでには至っていないと推定される。そのため、引用商標1は、「Crocodile」との文字部分とワニの図形から、「クロコダイル種のワニ」との観念を生ずる場合があるが、「Crocodile」との文字部分が、ワニの一種を意味する語として認識されず、造語のように受け止められ、「Crocodile」との文字部分からは特定の観念を生じない場合も少なくないものと認められる。また、引用商標1は、「Crocodile」との文字部分がワニの種類を表すと認識されるか否かにかかわらず、ワニの図形から、「ワニ」の観念を生ずるものと認められる。

イ 引用商標2

(ア) 外観

引用商標2は、別紙4記載のとおりであり、頭部を左に向けて顎を開き、尾を上方に湾曲させて左方に伸ばしたワニを黒い細線により描いたワニの図形からなる。ワニの図形は、ウロコに至るまで詳細に、写実的かつ生き生きと描かれている。

(イ) 称呼及び観念

引用商標2は、「ワニ」の称呼及び観念を生ずる。

ウ 引用商標3

(ア) 外観

引用商標3は、別紙5記載のとおりであり、頭部を左に向けて顎を開き、尾を上方に湾曲させて左方に伸ばしたワニを黒い細線により描き、口中を赤く、その他を緑色に彩色したワニの図形からなる。ワニの図形は、ウロコに至るまで詳細に、写実的かつ生き生きと描かれている。

(イ) 称呼及び観念

引用商標3は、「ワニ」の称呼及び観念を生ずる。

エ 引用商標4

(ア) 外観

引用商標4は、別紙6記載のとおりであり、左側に緑色の筆記体で書いた「Crocodile」の文字を配し、右側に、頭部を左に向けて顎を開き、尾を上方に湾曲させて左方に伸ばしたワニを黒い細線により描き、口中を赤く、その他を緑色に彩色したワニの図形を配したものである。ワニの図形は、ウロコに至るまで詳細に、写実的かつ生き生きと描かれている。「Crocodile」の文字中の「C」の文字は大きく書かれ、また、「e」の文字は特殊な字体で書かれ、さらに、左下方向に長く伸びて、特徴のある筆致で書かれている。

(イ) 称呼

引用商標4は、引用商標1と同様に、「クロコダイル」、「ワニ」又は「クロコダイルワニ」の称呼を生ずることがあると認められる。

(ウ) 観念

引用商標4は、引用商標1と同様に、「クロコダイル種のワニ」との観念を生ずる場合があるが、「Crocodile」との文字部分からは特定の観念を生じない場合も少なからずあり、また、ワニの図形から、「ワニ」の観念を生ずるものと認められる。

オ 引用商標5

(ア) 外観

引用商標5は、別紙7記載のとおりであり、上方左側に筆記体で書いた「Crocodile」の文字を配し、上方右側に、頭部を左に向けて顎を開き、尾を上方に湾曲させて左方に伸ばしたワニを黒い細線により描いたワニの図形を配し、それらの下に、「CLASSIC LABEL」との文字を大きく記載したものである。ワニの図形は、ウロコに至るまで詳細に、写実的かつ生き生きと描かれている。「Crocodile」の文字中の「C」の文字は大きく書かれ、また、「e」の文字は特殊な字体で書かれ、さらに、左下方向に長く伸びて、特徴のある筆致で書かれている。

(イ) 称呼

引用商標5は、「Crocodile」との文字部分から、「クロコダイル」の称呼を生じ、ワニの図形から「ワニ」の称呼を生じ、「Crocodile」との文字部分とワニの図形から、「クロコダイルワニ」の称呼を生ずることがあると認められる。また、「CLASSIC LABEL」との文字から、「クラシックレイベル」又は「クラシックラベル」の称呼を生ずることがあると認められる。

(ウ) 観念

引用商標5は、「Crocodile」との文字とワニの図形から、引用商標1と同様に、「クロコダイル種のワニ」との観念を生ずる場合があるが、「Crocodile」との文字部分からは特定の観念を生じない場合も少なからずあり、また、ワニの図形から、「ワニ」の観念を生ずるものと認められる。

弁論の全趣旨によれば、「CLASSIC」という語は、「古典の」、「第一流の」等の意味を有する英語であり、「LABEL」という語は、「貼り紙」、「レッテル」、「商標」等の意味を有する英語であることが認められ、「CLASSIC LABEL」との文字から、「古典的な商標」又は「第一流の商標」との観念を生ずることがある。他方、「CLASSIC」という語が「古典の」という意味として認識されることから、「CLASSIC LABEL」との部分は、「Crocodile」との文字とワニの図形から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」との部分は、自他商品の識別機能という点においては、「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もいえる。

(3) 本件商標と引用商標との類否

ア 引用商標1との対比

(ア) 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き、一般的には、「カーテロ」又は「カルテロ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものというべきである。仮に、本件商標が「ワニ」の称呼、観念を生じたり、「カーテロワニ」又は「カルテロワニ」の称呼を生じ得る場合があったとしても、CARTELO図形と切り離して、「ワニ」のみにより識別されることはないというべきである。

(イ) これに対して、引用商標1は、「Crocodile」の文字とワニの図形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、「ワニ」又は「クロコダイル種のワニ」との観念を生ずる場合もある。

そうすると、本件商標と引用商標1は、取引の実情を考慮し、離隔的観察により、その構成部分全体を対比するならば、外観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。

イ 引用商標2との対比

前記アのとおり、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であり、CARTELO図形と切り離して、「ワニ」のみにより識別されることはないというべきである。これに対して、引用商標2は、CARTELO図形はなく、ワニの図形のみからなるものであり、「ワニ」の観念、称呼を生ずる。

そうすると、本件商標と引用商標2は、取引の実情を考慮し、離隔的観察により、その構成部分全体を対比するならば、外観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。

ウ 引用商標3との対比

引用商標3は、CARTELO図形はなく、彩色されたワニの図形のみからなるものであり、「ワニ」の観念、称呼を生ずる。

そうすると、本件商標と引用商標3は、取引の実情

を考慮し、離隔的観察により、その構成部分全体を對比するならば、外観において著しく異なり、また称呼、視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4との対比

引用商標4は、CARTELO図形はなく、緑色の筆記体で書した「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、「クロコダイル種のワニ」、「ワニ」との視念を生ずる。

そうすると、本件商標と引用商標4は、取引の実情を考慮し、離隔的観察により、その構成部分全体を對比するならば、外観において著しく異なり、また称呼、視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。

オ 引用商標5との対比

引用商標5は、CARTELO図形はなく、「Crocodile」の文字、ワニの図形及び「CLASSIC LABEL」との文字の組み合わせからなるものであり、「ワニ」、「クロコダイルワニ」、「クラシックレイベル」又は「クラシックラベル」の称呼を生じ、「クロコダイル種のワニ」、「ワニ」との視念を生じ、場合によっては、「古典的な商標」又は「第一流の商標」との視念を生ずる。

そうすると、本件商標と引用商標5は、取引の実情を考慮し、離隔的観察により、その構成部分全体を對比するならば、外観において著しく異なり、また称呼、視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。

3 引用商標の周知性等について

(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27年(1952年)1月3日、シンガポールにおいて登録された会社であり、旧商号は「リーセン ミン カンパニー センテイリアンパーハッド」(以下「リー社」という。)であったが、昭和58年(1983年)9月15日、現商号に商号変更した(甲67)。

リー社は、かつて我が国で引用商標1の商標権を有しており(昭和36年5月1日設定登録)、被告は、昭和38年(1963年)、リー社から引用商標1の使用許諾を受け、引用商標1を付したシャツ等の輸入販売を開始した(甲10の1、甲71)。被告は、引用商標1について、昭和44年(1969年)9月1日、リー社から独占的通常使用権の許諾を受け(甲7)、昭和50年(1975年)12月2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52年(1977年)2月14日、その旨の登録を得た(甲2の2、甲8)。被告は、昭和54(1979年)年7月12日(登録原簿記載の日付による。)、リー社から引用商標1の譲渡を受け、昭和

55年(1980年)4月21日、その旨の登録を得た(甲2の2、甲9)。被告は、別紙4ないし7記載のとおり、引用商標2ないし5を出願し、登録を得た。

イ 引用商標の使用態様

(ア) 被告は、昭和38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44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造販売を行うようになり、引用商標を使用して、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(甲10の1、甲12の1、3、甲34、乙55、56、別紙8掲記の書証)。

(イ) 甲12の1、3、甲41、42によれば、「ワンポイント」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、ゴルフウェアにワン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、ワンポイントの一つとして知られていたこと、その後、ワン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ンポイントが付され、ワン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、ワン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

(ア) 雑誌等の広告

引用商標を付した被服については、別紙8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。

(イ) テレビコマーシャル

被告は、昭和59年(1984年)の4月1日から9月30日まで、プロ野球選手を用い、引用商標4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5年(1993年)9月13日から40日間、引用商標4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(甲31の1、2)。

(ウ) 販売促進活動

被告は、平成6年(1994年)秋から平成10年(1998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4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(甲32の1ないし9)。

また、被告は、平成11年(1999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、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(甲33の1ないし7、弁論の全趣旨)。

さらに、原告は、各年の夏物、秋冬物、春物の被服等につき、引用商標4を付したカタログを作成して配布した(甲40の1ないし5)。

イ 宣伝広告費

被告代表者の陳述書(甲71)3頁4ないし6行目によれば、被告は、昭和59年度から平成18年度までの23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として年間平均8000万円を越える費用を投じ、1億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。

(ア) 昭和61年(1986年)1月16日付け日経流通新聞(甲12の1)には、引用商標について、「ワニのワンポイントマークで親しまれ年商百億円ブランドに育ったが、消費者のワンポイント離れに対応してマークにこだわらず自由な物づくりで「クロコダイル」のブランドを売り込む戦略に変えてきている。」(1段目8行目ないし2段目2行目)と記載されている。

(イ) 平成14年(2002年)4月16日付け日経MJ(甲12の3)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(百貨舗)にまで落ち込んでいる。……三年後に男性物、女性物を合わせ百億円の売り上げ規模を見込む。」(中央本文2段目3ないし15行目)と記載されている。

(ウ) 平成14年(2002年)9月2日付けセンジャーナル(甲34)には、「ピーク時(91年)の売り上げは100億円を超えていた。当初は卸中心の展開で、専門店、地方問屋向けに販売していたが、ワン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。ここ2～3年は、売場を自主管理に転換して、売り上げを伸ばしている。」(本文2段目9行目ないし3段目8行目)、「現在では販売員を付けた自主管理売場は100店舗を越えている。」(本文5段目7行目ないし9行目)と記載されている。

イ 前記ア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61年(1986年)には約100億円であり、1990年代初頭には約160億円に達したこともあったが、平成14年(2002年)には70億円であったことが認められる。

(4) 引用商標の周知性

ア 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宣伝広告(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審決の時点においては、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はいえない。

イ(ア)別紙8によれば、宣伝広告には、引用商標のうち引用商標4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4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4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4が多数使用された場合は、引用商標2、3のように引用商標4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も、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、ワン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(甲40の1ないし5)、前記(1)イのとおり、かつては、引用商標のワニの図形がワンポイントの一つとして流行したことも考慮すると、ワニの図形のみからなる引用商標2、3も、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認められる。

(イ) また、「広告白書」(日経広告研究所、平成21年(2009年)7月8日発行、甲78)によれば、平成18年(2006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、1232億円であることが認められる。引用商標を付した被告の商品の平均の年間宣伝広告費及び販売促進費である8000万円(前記(2)イ)が上記の金額に占める割合は、0.06%(8000万円/1232億円=0.0006)である。

しかし、「ファッション・アクセサリ」業種には、商品の種類・価格、需要層が様々の業種が含まれており、広告の態様も様々であると推認されるから、その業種全体の広告費に占める割合が高くないとしても、そのことから直ちに、引用商標が需要者・取引者に知られていなかったとはいえない。

(ウ) さらに、「繊維白書2006年版」(株式会社矢野経済研究所、平成17年(2005年)11月25日発行、甲76)63頁によれば、本件商標出願時である平成13年(2001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10兆7339億円であり、「アパレル産業白書2005」(株式会社矢野経済研究所、平成17年(2005年)10月31日発行、甲77)3頁によれば、アパレル関連企業227社の売上高の合計は平成13年(2001年)に約4兆2691億円であった。

引用商標を付した被告の商品の売上(前記(3)イ)が、

上記の金額に占める割合を検討すると、仮に、出願後の年間の被告の商品の売上が、70億円であったとするならば、「衣料品総小売市場」に対する割合は、0.06% (70億円 / 10兆7339億円 = 0.0006) となり、「アパレル関連企業227社の売上高」に対する割合は、0.16% (70億円 / 4兆2691億円 = 0.0016) となる。

上記売上比率は、必ずしも高いものではないが、衣料品は、紳士服・婦人服・子供服などの類型ごとに需要者が異なり、更にそれぞれの類型の中でも、フォーマル・カジュアル、注文生産品・既製品、低価格品・高価格品、低年齢向・高年齢向など様々な種類の商品が存在し、使用される商標も、商品の各種類ごとに多数存在することに照らすと、上記売上比率から、引用商標が必要者・取引者に知られていたか否かを推認することはできない。

引用商標は、社団法人日本国際知的財産保護協会(AIPPI)の日本有名商標集(乙73、審判甲39)に掲載されている一方で、ファッションブランドに関する書籍(甲79ないし82)には、掲載されていないことが認められるが、これらの媒体における掲載基準がどのようなものであるかが明らかでない点を考慮するならば、これらの掲載の有無から、引用商標が必要者・取引者に知られていたか否かを推認することはできない。

5 混同のおそれ等について

(1) 混同のおそれの有無

前記のとおり、本件商標と引用商標とは、その外観において著しく異なり、称呼、觀念において類似せず(前記2)。また、引用商標は、本件商標の出願時及び登録審決時においても、相当程度に多数の需要者・取引者に知られていたとはいえるが、必ずしも、著名性が高いとははいえない(前記3)。

そうすると、本件商標と引用商標の類似性の程度、引用商標の周知著名性及び独創性の程度や、本件商標の指定商品等と引用商標が使用されている商品等との関連性の程度、需要者及び取引者の共通性その他取引の実情などに照らし、指定商品等の需要者及び取引者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断するならば、本件商標は、その指定商品等に使用したときに、その商品等が被告の業務に係る商品等であると誤信させるおそれがある(狹義の混同)商標であるとは認められず、また、その商品等が他人との間にいわゆる親会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化グループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信させるおそれがある(広義の混同)商標であるとは、到底いえない。したがって、本件商標は、4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には該当しないといふべきである。

(2) 原告が本件商標登録をした動機等について

審決は、原告と被告との関係、本件商標に対する登録異議の申立て等についての交渉経過にかんがみれば、原告は、被告の存在と引用商標の継続的使用を熟知しており、本件商標のワニ図形が引用商標のワニの図形と類似性が高いことなどを勘案すると、本件商標は、我が国における引用商標の著名性、顧客吸引力等にたどり着くものであることが容易に推認されるので、その点についても、念のため判断する。

ア 事実認定

原告と被告との関係、本件商標に対する登録異議の申立て等についての交渉経過、原告の商標の使用について、次の事実が認められる。

(ア) 原告と被告との関係

前記3(1)のとおり、引用商標1は、原告(リー社)が有していたものであるが、被告は、原告から、同商標に係る使用許諾を受け、その後、独占的通常使用権の許諾、専用使用権の設定を受け、さらに、引用商標1の譲渡を受けたものである。

(イ) 本件商標に対する登録異議の申立て等についての交渉経過

原告と被告の間には、本件商標に対する登録異議の申立て等に先だって、次のような交渉経過等があったことが認められる。

原告は、本件商標出願前の平成13年(2001年)9月5日、被告に対し、ファクシミリの手書により、本件商標に対して登録異議の申立てをしないように要請したが、これに対し、被告は、直ちに回答することはなかった。そこで、原告は、平成13年9月25日、本件商標を出願したが、その後、被告は、平成14年(2002年)2月13日ころ、ファクシミリの手書により、原告の上記要請を拒絶した(甲68の1、2)。

原告と被告とは、本件商標出願後の平成16年(2004年)3月2日に協議をしたが、その際、原告は、本件商標の出願が日本市場への進出を目的としたものでない旨述べ、再度、本件商標に対する異議申立てをしないよう要請したが、被告は原告の要請を拒絶した(乙108(審判甲69の1)、甲69の2)。被告は原告に対し、平成16年3月18日、ファクシミリ手書により、再度、異議申立てを控えることはできないという被告取締役会の検討結果を伝えた(甲69の3)。

原告は、平成15年12月25日付け拒絶査定を受け、平成16年4月5日、拒絶査定不服審判を請求し(不服2004-6812号)、平成18年5月10日、登録審決を受け、本件商標は、同年6月9日、設定登録された。被告は、平成18年8月8日、登録異議を申し立て(異議2006-90393号)、フランス法人ラコストも、同月10日、登録異議を申し立てた。なお、平成18年9月8日、被告は、

再度登録異議を申し立て、当初の登録異議申立てを取り下げた。上記登録異議申立てについては、平成19年12月20日、登録維持の決定がされた。

原告は、平成20年(2008年)3月27日、被告に対し、本件商標に関する事業を日本で協力して実施する可能性の有無を打診し、被告がこれに応じない場合には他社と手を組むことをほのめかすファクシミリの書簡を送付した(甲70)。

(ウ) 原告の中国における商標の使用

なお、原告は、中国において、引用商標と類似すると解する余地のある商標を使用している。

すなわち、原告の中国語のホームページ(乙99(審判甲61の1))、原告の上海の店舗の写真(乙100(審判甲61の2))、被告が中国国内の原告の直営店で入手した衣類の包装箱(乙104、105(審判甲64の1、2))には、本件商標と同様にCARTELO図形とワニ図形からなり、ワニ図形のワニの胴体後部ないし尾の部分が、CARTELO図形の青色部分の下半分に重なるように描かれているもの、本件商標と異なり、ワニ図形が白色に塗られており、ワニ図形の全体を極めて容易に認識することができ、CARTELO図形とワニ図形の重なり部分において、白く塗られたワニ図形によりCARTELO図形の文字及び色彩が隠れるように構成された商標(以下「中国商標」という。)が付されており、原告は、中国においては、中国商標を使用しているものと認められる。

しかし、本件商標は、前記のとおり、CARTELO図形とワニ図形の重なり部分において、CARTELO図形の文字及び色彩がワニ図形によって隠れないように、ワニ図形が輪郭のみで透けるように描かれているから、ワニ図形は、その全体を極めて容易に認識し得るとはいい難く、見る者の注意を強くひく部分は、CARTELO図形であり、本件商標と引用商標とが類似しないことは、前記認定のとおりである。

イ 判断

(ア) まず、本件商標に対する登録異議の申立て等の交渉経過について検討すると、原告は、本件商標出願後の平成16年3月2日の被告との会談で、本件商標の出願が日本市場への進出を目的としたものでない旨の回答を行い、本件商標に対する異議申立てをしないよう要請したにもかかわらず、本件商標の設定登録後の平成20年3月27日、被告に対し、本件商標に関する事業を協力して実施する可能性の有無を打診し、被告がこれに応じない場合には他社と手を組むことをほのめかす旨のファクシミリの書簡を送付している。

しかし、平成20年3月27日の時点においては、本件商標は、登録審決され、被告及びラコストが申し立てた登録異議申立てに対しても登録維持決定を受けて、登録されているのであるから、原告は、本件商標

について、自由に使用できる地位を有していたものであり、被告との関係で、当然に制約を受ける立場にはない。そして、被告が登録異議を申し立てたことなどの事実経過にかんがみれば、原告が、平成20年3月27日、被告に対し、本件商標に関する事業を日本において協力して実施する可能性の有無を打診し、被告がこれに応じない場合には他社と手を組むことをほのめかすファクシミリの書簡を送付したとしても、直ちに、不正な動機があることを示すものとはいえない。

したがって、上記のファクシミリを送付したことに基づいて、原告が、引用商標の著名性、顧客吸引力等にたどり着く意思があったとはいえない。

(イ) また、原告が、中国において、引用商標と類似すると解する余地のある中国商標を使用した点について検討すると、我が国において中国商標を使用した事実は認められないから、中国商標の使用をもって、本件商標が、我が国における引用商標の著名性、顧客吸引力等にたどり着くものであるといふことはできない。仮に、原告が我が国において、引用商標と類似する商標を使用し、被告の業務に係る商品と混同を来した場合には、53条1項によって、本件商標の取消審判を請求することによって救済が図られる筋合いである。

ウ 小括

以上のとおり、原告が本件商標を出願し、登録したことにより、我が国における引用商標の著名性及び顧客吸引力等にたどり着くものであることが容易に推認されとはいえず、審決の判断は、採用することができない。その他、本件商標が4条1項15号に該当すると認めるに足りる証拠はない。

6 結論

以上によれば、本件商標が4条1項15号に該当するとの審決の判断には誤りがある。そして、審決は、本件商標が4条1項15号に違反して登録されたものであることを理由として、その登録を無効としたものであるから、上記の判断の誤りは、審決の結論に影響を及ぼすものである。

よって、原告主張の取消事由は理由があるから、審決を取り消すこととし、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官・飯村敏明、裁判官・中平 健、裁判官・知野 明)

別紙1



別紙2 本件商標の指定商品

ジャンパー、ジャケット、ウィンドブレーカー、スーツ、ワンピース、スカート、短ズボン、その他のズボン、ロンパース、カマーバンド、その他の洋服、オーバーコート、その他のコート、カーディガン、チョッキ、その他のセーター類、ティーシャツ、ポロシャツ、ブラウス、その他のワイシャツ類、ナイトガウン、パジャマ、バスローブ、その他の寝巻き類、タンクトップ、ボクサーショーツ、ブリーフ、キャミソール、コルセット、シュミーズ、ガードル、バンティガードル、スリッパ、パンツ、ブラジャー、ベチコート、袖なしアンダーシャツ、その他の下着、水泳着、水泳帽、エプロン、布製幼児用おしめ、よだれかけ、タイツ、バンティストッキング、その他の靴下、ショール、スカーフ、手袋、ネクタイ、ボータイ、耳覆い、保温用マフ、サンバイザー、ボンネット、ベレー帽、その他の帽子、その他の被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、短靴、ブーツ、サンダル靴、スニーカー、木靴、ビーチシューズ、スリッパ、その他の履物、仮装用衣服、リストバンド、ヘッドバンド、その他の運動用特殊衣服、運動用特殊靴（「乗馬靴」を除く。）

別紙3 引用商標1

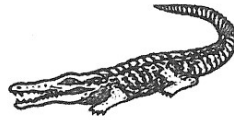
商標登録第571612号
商標の構成



登録出願日 昭和34年4月27日
設定登録日 昭和36年5月1日
更新登録日 昭和56年7月31日、平成3年7月30日、平成13年5月8日
書換登録日 平成14年6月12日
商品及び役務の区分、並びに指定商品

- 第9類 事故防護用手袋
- 第10類 医療用手袋
- 第14類 ネクタイピン、宝石ブローチ
- 第21類 家事用手袋
- 第24類 布製身の回り品
- 第25類 洋服、オーバーコート、レインコート、股引き、きゅはん、帽子、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽、シャツ、じゅばん、ずぼん下、手袋、靴下、カラー、カフス、ネクタイ、えり巻き、ガーター、巻ゲートル
- 第26類 腕止め、衣服用ブローチ

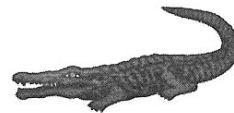
別紙4 引用商標2
商標登録第2372008号
商標の構成



登録出願日 昭和44年10月9日
設定登録日 平成4年1月31日
更新登録日 平成14年2月5日
書換登録日 平成14年7月10日
商品及び役務の区分、並びに指定商品

- 第5類 失禁用おしめ
- 第9類 事故防護用手袋、防火被服
- 第10類 医療用手袋
- 第16類 紙製幼児用おしめ
- 第17類 絶縁手袋
- 第20類 クッション、座布団、まくら、マットレス
- 第21類 家事用手袋
- 第22類 衣服綿、ハンモック、布団袋、布団綿
- 第24類 布製身の回り品、かや、敷布、布団、布団カバー、布団側、まくらカバー、毛布
- 第25類 被服

別紙5 引用商標3
商標登録第2372009号
商標の構成



登録出願日 昭和46年12月10日
設定登録日 平成4年1月31日
更新登録日 平成14年2月5日
書換登録日 平成14年7月10日
商品及び役務の区分、並びに指定商品

- 第5類 失禁用おしめ
- 第9類 事故防護用手袋、防火被服
- 第10類 医療用手袋
- 第16類 紙製幼児用おしめ
- 第17類 絶縁手袋
- 第20類 クッション、座布団、まくら、マットレス
- 第21類 家事用手袋
- 第22類 衣服綿、ハンモック、布団袋、布団

- 第24類 綿
布製身の回り品、かや、敷布、布団、布団カバー、布団側、まくらカバー、毛布
 - 第25類 被服
- 別紙6 引用商標4
商標登録第2465858号
商標の構成



登録出願日 昭和46年12月10日
設定登録日 平成4年10月30日
更新登録日 平成14年10月15日
書換登録日 平成15年3月26日
商品及び役務の区分、並びに指定商品

- 第5類 失禁用おしめ
- 第9類 事故防護用手袋、防火被服
- 第10類 医療用手袋
- 第16類 紙製幼児用おしめ
- 第17類 絶縁手袋
- 第20類 クッション、座布団、まくら、マットレス
- 第21類 家事用手袋
- 第22類 衣服綿、ハンモック、布団袋、布団綿
- 第24類 布製身の回り品、かや、敷布、布団、布団カバー、布団側、まくらカバー、毛布
- 第25類 被服

別紙7 引用商標5
商標登録第2521607号
商標の構成



CLASSIC LABEL

登録出願日 平成2年9月5日
設定登録日 平成5年3月31日
更新登録日 平成15年4月1日
書換登録日 平成15年8月6日
商品及び役務の区分、並びに指定商品

- 第5類 失禁用おしめ
- 第9類 事故防護用手袋、防じんマスク、防毒マスク、溶接マスク、防火被服
- 第10類 医療用手袋
- 第16類 紙製幼児用おしめ

- 第17類 絶縁手袋
 - 第20類 クッション、座布団、まくら、マットレス
 - 第21類 家事用手袋
 - 第22類 衣服綿、ハンモック、布団袋、布団綿
 - 第24類 布製身の回り品、かや、敷布、布団、布団カバー、布団側、まくらカバー、毛布
 - 第25類 被服
- 別紙8 〈省略〉
別紙 審査書写し 〈省略〉