

登録商標「Admiral」取消審判不成立・審決取消請求事件：知財高裁平成26(行ケ)10170・10171・10172・10173・10174・平成27年5月13日(1部)判決<請求認容/審決取消>⇒特許ニュース No. 13992

【キーワード】

商標法53条1項(商品の誤認混同による登録取消), 同法52条の2(商標権の移転と不正競争の目的による登録取消)

【主 文】

- 1 特許庁が取消2013-300427号事件, 取消2013-300429号事件, 取消2013-300430号事件, 取消2013-300432号事件, 取消2013-300433号事件について平成26年6月11日にした各審決を, いずれも取り消す。
- 2 訴訟費用は被告の負担とする。

【事案の概要】

1 本件は, 被告(株式会社IBEX)が商標権者である5件の商標について, 原告(双日ジーエムシー株式会社)が商標法(以下単に「法」ということがある。)53条1項に基づき, 各商標登録の取消審判請求をしたところ, 特許庁がいずれについても審判請求は成り立たないとの審決をしたことから, 原告が各審決の取消しを求めた事案である。

2 特許庁における手続の経緯等(争いが無い事実又は文中に掲記した証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)

(1) 被告は, 以下のアないしオの商標に係る商標権(以下, これらの商標を順次「本件商標1」ないし「本件商標5」といい, 併せて「本件商標」という。また, これらの商標に係る権利を順次「本件商標権1」ないし「本件商標権5」といい, 併せて「本件商標権」という。) を有している(甲1の1ないし5)。

ア 登録第1995432の1の1(本件商標1)

商標の構成



登録出願日 昭和56年4月22日

設定登録日 昭和62年10月27日

指定商品 第6類, 第14類, 第21類, 第22類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品並びに第25類「履物但し, 履物(「サンダル靴, サンダルげた, スリッパ」を除く)を除く」

イ 登録番号 商標第4048658の1の1 (本件商標2)
商標の構成

ADMIRAL
アドミラル

登録出願日 平成5年10月14日

設定登録日 平成9年8月29日

指定商品 第25類「被服, ガーター, 靴下止め, ズボンつり, バンド, ベルト, 履物, 運動用特殊衣服, 運動用特殊靴但し, 被服, ガーター, 靴下止め, ズボンつり, バンド, ベルト, 運動用特殊衣服, 運動用特殊靴を除く但し, 履物 (「サンダル靴, サンダルげた, スリッパ」を除く) を除く」

ウ 登録番号 商標第4125472の1の1 (本件商標3)
商標の構成



登録出願日 平成8年10月14日

設定登録日 平成10年3月20日

指定商品 第25類「被服, ガーター, 靴下止め, ズボン吊り, バンド, ベルト, 履物, 運動用特殊衣服, 運動用特殊靴但し, 被服, ガーター, 靴下止め, ズボン吊り, バンド, ベルト, 運動用特殊衣服, 運動用特殊靴を除く但し, 履物 (「サンダル靴, サンダルげた, スリッパ」を除く) を除く」

エ 登録番号 商標第4836907の1の1の1 (本件商標4)
商標の構成



登録出願日 平成11年7月14日 (1999年〔平成11年〕2月17日にスイス連邦においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権主張)

設定登録日 平成17年2月4日

指定商品 第3類, 第9類, 第14類, 第16類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品並びに第25類「被服, ガーター, 靴下止め, ズボンつり, バンド, ベルト, 履物, 運動用特殊衣服, 運動用特殊靴但し, 被服, ガーター, 靴下止め, ズボンつり, バンド, ベルト, 運動用特殊衣服, 運動用特殊靴を除く但し, 履物 (サンダル靴, サンダルげた, スリッ

パを除く)を除く」

オ 登録番号 商標第4837860の1の1の1 (本件商標5)

商標の構成 ADMIRAL (標準文字)

登録出願日 平成11年7月14日 (1999年〔平成11年〕2月17日にスイス連邦においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権主張)

設定登録日 平成17年2月10日

指定商品 第3類, 第9類, 第14類, 第16類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品並びに第25類「被服, ガーター, 靴下止め, ズボンつり, バンド, ベルト, 履物, 運動用特殊衣服, 運動用特殊靴但し, 被服, ガーター, 靴下止め, ズボンつり, バンド, ベルト, 運動用特殊衣服, 運動用特殊靴を除く但し, 履物 (サンダル靴, サンダルげた, スリッパを除く)を除く」

(2) 被告は, 平成24年6月1日から, 株式会社チヨダ (以下「チヨダ」という。) に対し, 指定商品であるサンダルについて本件商標の独占的通常使用許諾をした (甲228)。

チヨダは, 靴及びゴム履物等の製造及び販売等を業とする会社であり, 平成25年3月頃から, 「クログサンダル」というタイプのサンダル (つま先側の部分は通常の運動靴と同様に覆われているが, 踵側の立ち上がり部分が靴と異なって低くえぐれており, 簡単につっかけ履くことができるような形状のもの。) の1種類として, 商品の4箇所, それぞれ以下のとおり構成の標章を表示するサンダル (別紙1の写真の右側の商品。以下「使用権者商品」という。) を販売した (甲199)。

ア シュータン (靴ペロ) の表面部分に, 上段に「A d m i r a l」の文字及び小さく「R」を丸で囲んだ表示と, 下段にイギリス国旗の中央に「E N G L A N D」の文字を記載した図形とを併記した構成からなる標章 (別紙2の使用商標の対比の使用権者商品の欄の1のとおり。以下「使用権者商標A」という。)

イ サンダル側面に, 本件商標4と同一の構成からなる標章 (別紙2の使用商標の対比の使用権者商品の欄の2のとおり。以下「使用権者商標B」という。)

ウ サンダルの中敷部分に, 「A d m i r a l」の文字及び小さく「R」を丸で囲んだ表示からなる標章 (別紙2の使用商標の対比の使用権者商品の欄の3のとおり。以下「使用権者商標C」という。)

エ 靴の踵の下部に, 「A d m i r a l」の文字及び小さく「R」を丸で囲んだ表示からなる標章 (別紙2の使用商標の対比の使用権者商品の欄の4のとおり。以下「使用権者商標D」といい, 使用権者商標AないしCと併せて「使用権者商標」という。)

(3) 原告は, 以下のアないしオの商標に係る商標権 (以下, これらの商標を

順次「引用商標1」ないし「引用商標5」といい、併せて「引用商標」という。また、これらの商標に係る商標権を順次「引用商標権1」ないし「引用商標権5」といい、併せて「引用商標権」という。)を有している(甲8の1ないし5)。なお、引用商標権1ないし引用商標権5は、それぞれ、本件商標権1ないし5から分割された商標である。

ア 登録第1995432号の1の2 (引用商標1)

商標の構成 本件商標1と同じ

登録出願日及び設定登録日 本件商標1と同じ

指定商品 第25類「履物(「サンダル靴, サンダルげた, スリッパ」を除く)」

イ 登録第4048658号の1の2 (引用商標2)

商標の構成 本件商標2と同じ

登録出願日及び設定登録日 本件商標2と同じ

指定商品 第25類「履物(「サンダル靴, サンダルげた, スリッパ」を除く)」

ウ 登録第4125472号の1の2 (引用商標3)

商標の構成 本件商標3と同じ

登録出願日及び設定登録日 本件商標3と同じ

指定商品 第25類「履物(「サンダル靴, サンダルげた, スリッパ」を除く)」

エ 登録第4836907号の1の2 (引用商標4)

商標の構成 本件商標4と同じ

登録出願日及び設定登録日 本件商標4と同じ

指定商品 第25類「履物(「サンダル靴, サンダルげた, スリッパ」を除く)」

オ 登録第4837860号の1の2 (引用商標5)

商標の構成 本件商標5と同じ

登録出願日及び設定登録日 本件商標5と同じ

指定商品 第25類「履物(「サンダル靴, サンダルげた, スリッパ」を除く)」

(4) 原告は、引用商標を付した靴を製造、販売しているところ、そのうちの1種類として、商品の3箇所、それぞれ以下のおりの構成の標章を表示する「W a t f o r d (ワトフォード)」と称するモデルのスニーカー(以下「ワトフォード」という。同モデルにはカラーバリエーション〔色違いの商品〕が多数あるが、そのうち「Tricolor」という紺、白、赤の三色の色合いのものが、別紙1の写真の左側の商品である〔甲248〕。以下、同商品を「原告商品」という。)を販売している。

ア シュータン(靴ペロ)の表面部分に、上段に黒字で「A d m i r a l」の文字及び小さく「R」を丸で囲んだ表示と、下段にイギリス国旗の中央に

「ENGLAND」の文字を記載した図形とを併記した構成からなる標章（別紙2の使用商標の対比の原告商品の欄の1のとおり。以下「原告使用商標A」という）

イ サンダル側面に、引用商標1と同一の構成からなる標章（別紙2の使用商標の対比の原告商品の欄の2のとおり。以下「原告使用商標B」という）

ウ サンダルの中敷部分に、「Admiral」の文字及び小さく「R」を丸で囲んだ表示からなる標章（別紙2の使用商標の対比の原告商品の欄の3のとおり。以下「原告使用商標C」といい、原告使用商標A及びBと併せて「原告使用商標」という。）

(5) 原告は、平成25年5月27日、本件商標の使用権者であるチヨダが原告の業務に係る商品と混同を生ずる登録商標又はこれに類似する商標の使用をしたと主張して、特許庁に対し、本件商標の登録の取消しを求める審判の請求をした。特許庁は、上記各請求を取消2013-300427号事件、取消2013-300429号事件、取消2013-300430号事件、取消2013-300432号事件、取消2013-300433号事件として審理した結果、平成26年6月11日、いずれについても「本件審判の請求は、成り立たない」との審決をし、その謄本を、同月19日、原告に送達した。

3 審決の理由

審決の理由は、別紙各審決書1ないし5の写しに記載のとおりである。その要旨は、① チヨダは、本件商標と類似する使用権者商標AないしDを本件商標の指定商品に使用しており（当事者間に争いが無い。）、使用権者商標AないしCは、原告使用商標AないしCと同一又は類似のものといえる、② しかし、本件商標及び引用商標は、いずれも元々1914年にイギリス海軍の軍服のブランドとして発足し、その後日本でも知られる国際的ブランドとなった「Admiral（アドミラル）」というブランド（以下「本件ブランド」という。）に係る商標であり、同ブランドに係る現在の商標権者、商標の使用権者等について具体的に説明したものがほとんど見当たらないことからすると、同ブランド（本件商標及び引用商標を含む。）に接する取引者、需要者は、イギリス海軍の軍服に由来する1914年英国発祥の老舗ブランドであることを認識することはあっても、それ以上に、同ブランドの具体的な商標権者や使用権者が誰であるとか、商品毎に権利者が異なるとまでは認識し得ない、③ また、原告の提出に係る証拠によっても、引用商標が、原告の業務に係る商標として取引者、需要者の間に認識されているものとは認められず、むしろイギリス海軍の軍服に由来する1914年英国発祥のブランドとして広く認識されているものであって、原告独自の商標として周知著名になったものとはいえない、④ したがって、サンダル靴、運動靴等の選択、購入等に際しては、取引者、需要者は、引用商標と本件商標とを区別することなく、「Admiral（アドミラル）」という本件ブランドに係る商標をもって、両者以外の他人の商品とを識別するものと見るのが自然である、⑤ そのような事情の下で、商

品「サンダル靴」について使用されている使用権者商標AないしDに接する取引者、需要者は、当該商品が1914年英国発祥の上記ブランドに係るものであることを認識することはあっても、それを超えて、原告又は被告の業務に係る商品であると認識することはないというべきであり、当該商品が原告又は原告と経済的、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、その出所について誤認混同するおそれはないから、本件商標の取消しについては、法53条1項の要件を充足しない、というものである。

4 本件の争点は、①本件商標の使用権者であるチヨダが、他人（原告）の業務に係る商品と混同を生ずる商標の使用をしたといえるかどうか（法53条1項本文）、②本件商標の商標権者である被告が、その事実を知らなかった場合において、相当の注意をしていたといえるかどうか（同項ただし書）である。

【判 断】

当裁判所は、本件商標の使用権者であるチヨダによる使用権者商品における使用権者商標の使用は、原告の業務に係る商品（原告商品）と「混同を生ずるものをした」に該当するといえ、かつ、商標権者である被告が相当の注意をしていたとは認められないものと判断する。その理由は、次のとおりである。

1 認定事実

前記第2の2の事実、証拠（文中又は段落末尾に掲記）及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

(1) 商標権の分割の経緯

引用商標権1ないし5が本件商標権1ないし5から分割される前の各商標権は、その最初の商標権者であるスイス連邦の法人「アドミラル スポーツウエア ライセンス アーゲー」から、本件ブランドのライセンス会社であったスイス連邦の法人「インターナショナル ブランド ライセンシング アーゲー」（以下「IBL」という。）へと移転され、次いで、平成20年10月29日付けで、IBLから日本国の株式会社アイ・ピー・ジー・アイ（以下「IPGI社」という。）に移転登録された（甲1の1ないし5）。

原告は、平成20年9月18日付けで、IPGI社との間で、上記各商標権のうち指定商品を「履物（「サンダル靴、サンダルげた、スリッパ」を除く）」とする商標権を分割して譲渡を受ける旨の契約を締結し（甲232の2）、同契約に基づいて、同年10月29日付けで、同指定商品に係る引用商標権1ないし5の移転登録を受けた（甲8の1ないし5）。

被告は、平成23年11月11日に設立された。被告は、平成24年4月20日付けで、IPGI社から、引用商標権1ないし5を分割した後の本件商標権1ないし5の移転登録を受けた（甲1の1ないし5）。

上記分割移転により、同一商標に係る商標権の指定商品中、第25類「履物（「サンダル靴、サンダルげた、スリッパ」を除く。）」については原告が、第25類「サンダル靴、サンダルげた、スリッパ」については被告が、商標権

者となることとなった。

(2) 「Admiral (アドミラル)」ブランドについて

「Admiral (アドミラル)」は、英語で「海軍将官、提督」等を意味する語である。

「Admiral (アドミラル)」とは、1914年、英国で発祥したブランドであり、第1次世界大戦時に英国海軍の軍服を製造していたメーカーが、戦後スポーツウェアメーカーとなって発展させてきたブランド（本件ブランド）である。本件ブランドは、1970年代から1980年代にかけて、サッカーのイングランド代表や、人気クラブであるマンチェスター・ユナイテッドを含むメジャープロサッカークラブの公式ユニフォームに用いられたことにより、欧州を中心として、主としてサッカーのアパレルメーカーとして世界各地で認知度が高まり、1980年代以降は、サッカー以外に英国クリケット代表チームのスポンサーとなるなどして、クリケット及びラグビーといったトータルスポーツファッションブランドとして広く認知されるようになった。日本においても、サッカー雑誌等で宣伝広告がされることにより、1970年代から1980年代に英国発祥のスポーツブランドとしての認知度が高まり、主にサッカーブランドとしての地位を確立した。本件ブランドは、現在、世界40カ国で展開されており、上記1970年代から1980年代に確立したイメージに基づき、主にサッカーを中心とした歴史のあるスポーツファッションブランドとして世界各国で知られている。

(甲5, 201, 211, 212, 214, 217の2・3, 218, 219, 235の1ないし15)。

日本国内においては、現在、豊田通商株式会社が被服等を指定商品とする本件ブランドの商標権を保有し、ライセンサーとして、ゴルフグッズ、サッカー用ゲームウェア、水着、バッグ、靴下・下着、ネクタイ・マフラーについて、それぞれ別々の会社にライセンスをしているが（平成25年7月24日当時。甲217の1）、原告及びチヨダの商品以外には、本件ブランドの商標を付した履物は販売されていない。

(3) 原告による引用商標の使用について

ア 原告は、平成17年8月、当時IBLの許諾により日本国内で本件ブランドの商標の独占的通常使用権を有していたIPGI社から、日本国内で同商標を付して「カジュアルシューズ」を製造販売する通常使用権を、原告以外の第三者には使用許諾しない約定でサブライセンスを受け（甲232の1）、平成18年9月頃から、原告商品を含む「Admiral」の商標を付したカジュアルシューズを継続的に製造・販売するようになった（甲5, 202, 248）。

イ 本件ブランドは、前記(2)のとおり、スポーツウェアやスポーツ用品のメーカーとしての認知度は高かったが、原告は、スポーツシューズとしてではなく、日本人に合った、ファッションに特化したタウンユースとしての靴を

新たに開発、販売をすることとし、細身で、底が薄く、スタイリッシュなデザインのスニーカーを独自にデザインし、その3箇所原告使用商標を付した「ワトフォード」モデルなど、引用商標を使用した多数のスニーカー等のモデルを製造、販売した（甲9の1ないし11、甲201、205）。

原告の販売する靴のモデルは多数あるが、平成18年9月頃の販売開始時から、使用権者商品の販売開始時である平成25年3月頃までの約6.5年の間の原告の靴の累積販売総数は約150万足であり、そのうち「ワトフォード」モデルの累積販売数は約40万足、原告商品（Tricolor）の累積販売数は平成26年11月時点までで約12.9万足である。なお、「ワトフォード」モデル以外に、原告が「ワトフォード」と同時期から販売している「イノマー」、「イノマーハイ」と称するモデルのスニーカーにおいても、原告使用商標AないしCと同じ商標が、スニーカーの同じ位置に付されており（甲9の1ないし11）、これらの累積販売数は、平成26年11月時点までで約55万足である。（甲5、248、弁論の全趣旨）

ウ 原告の販売するスニーカーは、「Admiral（アドミラル）」のブランド名で、平成21年から平成25年初めにかけて、ファッション雑誌に100回以上取り上げられ、そのうち「smart」、「Samurai ELO」、「FINE BOYS」、「Street Jack」、「Men's Joker」、「MEN'S NON-NO」、「Mono Max」、「Begin」、「Lightning」という人気ランキングのトップテンに入るような人気の高い若者向け男性ファッション雑誌に頻繁に取り上げられた（甲11ないし195）。また、上記掲載された雑誌のうち、「MEN'S NON-NO」、「Men's Joker」、「FINE BOYS」、「POPEYE」、「Street Jack」、「CHOK i CHOK i」は発行部数が10万部を超える若者向け男性ファッション雑誌である（甲196）。

また、平成23年5月20日付け日経産業新聞の記事では、原告について、「ナイキやアディダスなどの欧米の巨人が立ちはだかる靴業界で、ファッションに特化して成功した異端児といえるブランドがある。双日ジーエムシー（東京・港）の英ブランド「アドミラル」だ。細身でスタイリッシュな形状が若者の心をひきつけた。」などと紹介された（甲250）。

さらに、平成25年7月12日付け日経流通新聞の記事では、「アドミラル（双日GMC）」との表題の下、「英国発祥の靴ブランド「アドミラル」が男女を問わず、20歳前後の若者の支持を集めている。英国ロンドンの街角を想起させる都会的なデザインが特徴・・・日本の消費者の嗜好に合わせながら、英国らしさにこだわったデザインや素材選びで競合ブランドとの差異化につなげている。」と紹介された（甲201）。

(4) 原告商品と使用権者商品の外観について

ア 原告商品（別紙1の写真左側）は、全体として平べったく、細身の形状の

白地のスニーカーである。原告商品のアップパー（甲の部分）の中央には銀色のシューレースホールが2列に並び、白い靴紐が通されており、シューレースホールに沿って設けられた縫い目部分から靴底にかけて、紺と赤の斜めの細い2本線が靴の外側に1組だけ付されており、また、アップパーとソール（靴底部分）との境目部分に、紺色の線が靴の周りを一周する態様で、ソールの厚みの半分くらいの高さ部分に、赤い線が靴の周り後方を約半周する態様で、それぞれ付されている。靴の踵の履き口部分には、踵の立ち上がりの約半分くらいの高さの逆三角形の紺色の布が縫い付けられている。

そして、前記第2の2(4)のとおり、シュータン（靴ベロ）の表面部分に、上段に黒字で「A d m i r a l」の文字及び小さく「R」を丸で囲んだ表示と、下段に青と赤のイギリス国旗の中央に白字で「E N G L A N D」の文字を記載した図形とを併記した構成からなる原告使用標章Aが付されている。靴の中敷部分は白地で、その踵に近い部分の上に赤字で「A d m i r a l」の文字及び小さく「R」を丸で囲んだ表示からなる原告使用標章Cが付されており、外側側面後方の踵に近い部分に、原告使用商標Bの図形標章が、それぞれ表示されている。原告商品の踵には、商標は付されていない。

イ 使用権者商品（別紙1の写真右側）は、前記第2の2(2)のとおり、「クログサンダル」というタイプの白地のサンダルであり、前面から見たときの外観は、原告商品の外観とほぼ同じ形状及びデザインである。すなわち、使用権者商品のつま先側はスニーカーのように覆われ、シュータン（靴ベロ）があり、アップパー（甲）の中央部分には、銀色のシューレースホールが2列に並び、白い靴紐が通されており、シューレースホールに沿って設けられた縫い目部分から靴底にかけて、青と赤の斜めの細い2本線が靴の外側に1組だけ付されており、また、アップパーとソール（靴底部分）との境目部分に、黒い線が靴の周りを一周する態様で、ソールの厚みの半分くらいの高さ部分に、赤い線が靴の周り後方を約半周する態様で、それぞれ付されている。一方、使用権者商品は、原告商品と異なり、靴の側面は、シュータンの位置付近から踵にかけて徐々に立ち上がりの高さが低くなるようにえぐれており、踵部分の立ち上がりは約2センチ程度の低さとなっている。靴の踵の履き口部分には、立ち上がりと同じ高さの台形の青いビニール様の素材が縫い付けられている。

そして、前記第2の2(2)のとおり、シューレースホールの上方中央に位置するシュータン（靴ベロ）の表面部分に、上段に黒字で「A d m i r a l」の文字及び小さく「R」を丸で囲んだ表示と、下段に青と赤のイギリス国旗の中央に白字で「E N G L A N D」の文字を記載した図形とを併記した構成からなる使用権者標章Aが付されている。靴の中敷部分は青のチェック模様地で、その踵に近い部分の上に、白抜きで「A d m i r a l」の文字及び小さく「R」を丸で囲んだ表示からなる使用権者標章Cが付され、外側側面のえぐれていない部分のうち踵に近い後方部分に使用権者商標Bの図形標

章が、踵のソール部分（靴底）に青地で「A d m i r a l」の文字及び小さく「R」を丸で囲んだ表示からなる使用権者標章Dが、それぞれ表示されている。

ウ 使用権者商品については、雑誌「M o n o M a x」平成25年6月号において、「名作ワトフォード譲りのヨーロッパな顔立ちは上品」, 「顔立ちはそのままワトフォード! スニーカーに採用されるネームタグがベロに鎮座。正面から見れば、名作ワトフォードと見間違ふこと請け合い」と紹介された(甲200)。

(5) 使用権者商品の販売の実情について

平成25年3月ないし5月当時、チヨダの大型販売店舗においては、原告の「ワトフォード」モデルの商品と使用権者商品とは、同じ棚で、原告の商品が上下の段に、使用権者商品がその中段に陳列されるなどの態様で、販売されており、同棚に、原告商品と使用権者商品が出所の区別ができるような表示はされていなかった(甲199)。

2 使用権者商標の使用は、法53条1項本文の「他人の業務に係る商品・・・と混同を生ずるものをしたとき」に当たるか。

前記1の認定事実を前提として、使用権者商標の使用が、法53条1項本文の「他人の業務に係る商品・・・と混同を生ずるものをしたとき」に当たるかを検討する。

(1) 法53条1項は、商標権者から専用使用権又は通常使用権の設定を受けた者が、登録商標又はこれに類似する商標を、指定商品・役務又は類似商品・役務について使用した場合であって、その使用が、「他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるもの」であるときには、当該商標権者が、その事実を知らず、かつ、相当な注意をしていたときを除いて、当該商標登録を取り消すことができると規定している。同規定の趣旨は、専用使用権者又は通常使用権者といえども、登録商標の正当使用義務に違反して登録商標を使用した結果、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、そのような行為は、当該他人の権利を侵害し、一般公衆の利益を害するばかりでなく、商標権者の監督義務に違反するものであるから、何人もその商標登録を審判により取り消し得ることとしたものである。

ところで、現行の商標法は、指定商品又は指定役務ごとに商標権の分割及び移転を認めており(法24条1項、24条の2第1項)、分割に係る商標権の指定商品又は指定役務が、当該指定商品又は指定役務以外の他の指定商品又は指定役務と類似している場合であっても、商標権の分割・移転を制限していない(平成8年法律第68号による改正前の法24条1項ただし書は、同一商標について、類似関係にある商品・役務に係る商標権の分割移転を禁止していた。)。したがって、同一の商標について、類似する商品・役務を指定商品・役務とする商標権に分割され、それぞれが異なる商標権者に帰属することもあり得る。法52条の2は、このような商標権の分割・移転の場合において、商

標権者について、「不正競争の目的で」他の商標権者、使用権者等の商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人もこのような商標登録の取消しの審判を請求することができる旨を定めたものである。そして、このような商標権の分割・移転の場合における使用権者による使用については、従来から存在している法53条1項の規定の適用に委ねられている。したがって、法53条1項は、このような商標権の分割・移転に係る商標の使用についても適用され得るが、このような場合には、各商標がもともと同一であるため、商標の同一性又は類似性及び商品・役務の類似性のみ起因して、一方の登録商標の使用によって、他方の商標権者と業務上の混同が生じる場合も予想される。

しかし、商標法がこのような同一商標の類似商品・役務間での商標権の分割及び別々の商標権者への移転を許容するものである以上、使用された商標と他人の商標の同一性又は類似性及び商標に係る商品・役務の類似性のみをもって、法53条1項の「混同を生ずるものをした」に該当すると解することは相当ではない。また、このように解すると、類似関係にある商品・役務について分割された商標権の譲渡を別々に受け、それぞれの登録商標又はその類似商標を別々の使用権者に使用させた各商標権者は、法53条1項に基づき当然に相互に相手方の有する商標登録の取消しを請求することができることとなり、不当である（立法としては、上記のような商標権の分割・移転に関する法52条の2を法53条の特則としても位置づけ、商標権者だけでなく、使用権者にも、「不正競争の目的」を要求した方がより明確であったと解されるが、現行法の解釈としても、できる限り、これと同様の結果となるように解釈すべきである。）。

以上によれば、分割された同一の商標に係る二以上の商標権が別々の商標権者に帰属する場合に、一方の専用使用権者又は通常使用権者が、法53条1項における、「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたとき」に該当するというためには、法52条の2の規定の趣旨を類推し、使用商標と他人の商標の同一性又は類似性及び使用商品・役務と他人の業務に係る商品・役務の類似性をいうだけでは足りず、専用使用権者又は通常使用権者が、登録商標又はその類似商標の具体的な使用態様において、他人の商標との商標自体の同一性又は類似性及び指定商品・役務自体の類似性により通常生じ得る混同の範囲を超えて、社会通念上、登録商標の正当使用義務に反する行為と評価されるような態様、すなわち、不正競争の目的で他の商標権者等の業務に係る商品ないし役務と混同を生じさせる行為と評価されるような態様により、客観的に、他人の業務に係る商品・役務と具体的な混同のおそれを生じさせるものをしたことを要するというべきである。

(2) そこで、チヨダによる使用権者商標の具体的な使用態様が、引用商標と本件商標自体の同一性や、「サンダル等を除く履物」（具体的には、スニーカー）と、「サンダル」という原告商品と使用権者商品の種類自体の類似性により通常生じ得る混同の範囲を超えて、社会通念上、本件商標の正当使用義務に

反する行為と評価されるような態様，すなわち，不正競争の目的で他の商標権者等の業務に係る商品ないし役務と混同を生じさせる行為と評価されるような態様により，客観的に，原告の業務に係る商品等と具体的な混同のおそれを生じさせるものといえるかどうかについて，検討する。

ア 上記 1 (3)イ及びウで認定した原告の商品の販売状況及び雑誌等への掲載状況によれば，「Admiral」の商標は，使用権者商品の販売が開始された平成 25 年 3 月の時点で，日本国内のカジュアル・シューズの分野では，原告の販売する商品であるタウン・シューズ（スニーカー）の商標として，20 歳前後の若年層からなる需要者及び取引者の間において，相当程度認識されていたものと認めることができる。また，原告の販売する商品の中でも，原告商品を含むスニーカー「ワトフォード」モデルは，販売数が多く，人気の高い商品であり，シュータン，外側の側面後方及び中敷の踵に近い部分の 3 箇所が付されている原告使用商標 A ないし C も，原告の販売するスニーカーの商標として，上記需要者及び取引者の間において，同月時点で，相当程度認識されていたものと認められる。

イ 一方，平成 25 年 3 月頃から販売された使用権者商品は，サンダルではあるが，その全体的な外観は，側面の後方及び踵部分の立ち上がりがスニーカーと比べてえぐれて低くなっている以外には，スニーカーの外観とほぼ同じ形状である。また，そのデザインも，原告の「ワトフォード」モデルのスニーカーと同様に，甲の中央部分に銀色のシューレースホールが 2 列に並び，白い靴紐が通され，シューレースホールに沿って設けられた縫い目部分から靴底にかけて，青系の線と赤線とを組み合わせた斜めの細い 2 本線が靴の外側に 1 組だけ付されており，また，アッパーとソールとの境目部分に，黒い線が靴の周りを一周する態様で，ソールの厚みの半分くらいの高さ部分に，赤い線が靴の周り後方を約半周する態様で，それぞれ付されている。そして，使用権者商標は，このような原告商品に酷似する形状・デザインの使用権者商品において，シュータン，外側側面のえぐれていない部分のうち踵に近い後方部分及び中敷の踵に近い部分という原告商品とほぼ同一の場所に付されていたものであり，個々の商標の構成をみても，使用権者商標 A 及び C は，それぞれ原告使用商標 A 及び C と同一の構成からなり，使用権者商標 B（本件商標 4 と同じ。）は，原告使用商標 B（引用商標 1 と同じ）と類似する構成からなっている（引用商標 1 と本件商標 4 は，互いに白黒部分を反転させたような構成であり，両商標が類似することについては，当事者も争っていない。）。

ウ 上記イのとおり，使用権者商品は，原告商品と，商品の 3 箇所に商標を付しているという点で共通するのみならず，複数存在する本件ブランドに係る商標のうち，各箇所に使用された商標の種類も，商標を付す位置もほぼ同一の商標を，原告商品と酷似する形状・デザインの類似の種類の商品に付しているものである。このような使用権者商標の具体的な使用態様に加えて，使

用権者商品（サンダル）の性質や使用権者商品が紹介されていた雑誌が原告の商品が紹介されていた雑誌と共通すること（前記 1 (3)ウ及び(4)ウ）からすれば、使用権者商品の需要者も原告商品と同じ20歳前後の若年層を含むと認められ、両商品は需要者及び取引者を共通にしていること、両商品は、大手靴量販店であるチヨダの店舗で同じ棚に並べられて販売されていたという取引の実情をも考慮すれば、チヨダによる使用権者商標の使用態様は、単に原告使用商標と同一又は類似する、及び「履物（サンダル等を除く。）」と「サンダル等」という商品の種類が類似すること自体により通常混同が生じうるという範囲を超えて、当時、需要者及び取引者の間において原告の販売する商品の表示として認識されていた原告使用商標の具体的な使用態様と酷似していたものというべきであり、そのような使用権者商標の使用により、取引者及び需要者に、使用権者商品も、「A d m i r a l」商標に係るスニーカーを販売する者（原告）と同一の出所に係るものであるとの認識を生じさせる具体的な混同のおそれを生じさせたものといえる。

以上によれば、チヨダによる使用権者商標の使用は、社会通念上、本件商標の正当使用義務に反する行為と評価されるような態様、すなわち、不正競争の目的で他の商標権者等の業務に係る商品ないし役務と混同を生じさせる行為と評価されるような態様により、客観的に、原告の業務に係る商品等と具体的な混同のおそれを生じさせたものといえることができ、法53条1項本文の「他人の業務に係る商品・・・と混同を生ずるものをしたとき」に該当するというべきである。

(3) 審決の論理について

審決は、前記第2の3①ないし⑤のとおり、引用商標及び本件商標は、いずれも「A d m i r a l（アドミラル）」という国際的ブランドに係る商標であり、引用商標が、原告の業務に係る商標として取引者及び需要者に認識されているものとは認められず、使用権者商標に接する取引者及び需要者は、1914年英国発祥のブランドに係るものとして認識することはあっても、それを超えて、原告又は被告の業務に係る商品であると認識することはないから、出所混同のおそれはない、と判断したものである。

ア しかし、世界各国で本件ブランドが広く知られている結果、引用商標及び本件商標が、「イギリス海軍に由来する伝統的な英国発祥のブランドに係るもの」として取引者及び需要者に認識されているとしても、そのことは、これらの商標が有するブランドイメージについての認識を意味するにすぎないというべきであり、そのようなブランドイメージの認識をもって、当該商標が付された商品について商標法上保護されるべき「出所」についての取引者及び需要者の認識と同視することはできないし、そのようなブランドイメージを有するからといって、日本国内の商標権者を当該商標が付された商品の出所として観念できないということもできない。

むしろ、法53条1項が適用されるためには、取引者及び需要者は、「他

人の業務」に係る商標が特定の権利者に帰属していることまで認識している必要はないところ、上記のようなブランドイメージを有する取引者及び需要者の、我が国において販売されるブランドに係る商品の出所についての一般的な認識も、特段の事情がない限り、「同商品の当該ブランドに係る商標について、我が国において適法に権利を有する者」の業務に係る商品であると認識するものと理解するのが合理的である。そして、商標法は、商標権の効力を登録商標権者に対して認めているのであるから、同法上、登録商標について保護されるべき出所は、我が国における当該登録商標についての登録商標権者であり、国際的に周知著名な商標であっても、同商標について我が国において保護されるべき出所は、同商標に係る商標権を適法に日本で有する者である。したがって、国際的に周知著名な商標についての登録商標権を我が国の商標権者が適法に取得したような事案における法53条1項の適用については、「他人の業務に係る商品」との「混同」が生じうるかが問題となるべき主体（他人）は、当該商標についての登録商標権者であるというべきである。

そうすると、日本国内においては、履物（サンダル等を除く。）については、原告が、本件ブランドを発展させ、国際的なブランドイメージを形成した会社等から引用商標に係る商標権の譲渡を受け、現に登録商標権者となっているのであるから、法53条1項の適用について、「混同」が生じうるかを問題とすべき「他人」とは、登録商標権者である原告であるというべきであり、このことは、需要者及び消費者が、日本国における具体的な商標権者が誰であることを認識していないことや、日本国では商標権が分割されて商品毎に権利者が異なるということを認識していないことによって、左右されるものではない。

- イ また、具体的な事実関係をみても、本件においては、前記(2)アのとおり、原告使用商標は、タウン・シューズの分野において、原告の販売する商品を表す商標として、取引者及び需要者の間において、相当程度認識されていたものである。そして、これらの取引者及び需要者は、使用権者商品（サンダル）に前記(2)イ認定のとおりの使用態様で付された使用権者商標に接することにより、使用権者商品も、上記履物（スニーカー）と同じ特定の者（他人）の業務に係る商品であると誤認して、混同するおそれがあるのであるから、本件では、法53条1項の混同のおそれがあるものと認められる。
- ウ 審決の判断は、法53条1項の混同が生じる出所についての理解及び前提となる取引者及び需要者の認識についての認定を誤ったものであり、原告の主張する取消事由には理由がある。

(4) 被告の主張について

- ア 被告は、本件のような事案で法53条1項の混同を生ずるおそれが認められるためには、少なくとも、商品毎に権利者が異なることについて需要者が認識し得る状況になっていることが必要であると主張する（第4の1(2)、2

(1)イ, 3(2))。

しかし、前記(3)アのとおり、本件のような場合における法53条1項の適用については、登録商標権者となっている者(他人)の業務に係る商品との混同を問題とすべきものであり、商品毎に権利者が異なるということについての需要者の認識がなければ、混同を生ずるおそれがないということとはできない。

すなわち、需要者及び取引者が、履物(サンダル等を除く)とサンダルとの間で登録商標権者が異なることについて認識していないとしても、客観的には、商標登録権利者が異なるのであるから、使用権者による具体的な使用権者商標の使用態様によって、原告が関わっていない商品について、原告の販売する商品と同じ出所の商品であると認識させるおそれがあるのであれば、法53条1項の他人の業務に係る商品の混同があるといえる。

したがって、被告の主張は採用できない。

イ 被告は、原告は、原告の商品を、あたかも英国の伝統あるブランドメーカーが我が国における継続的な事業活動の一環として新たにシューズブランドを展開するかのように需要者に対して示し、あえて国内事業者である原告の名称を示さず、需要者に、原告が販売する商品が英国ブランド商品(英国の靴)であると認識させて販売してきたものであるから、引用商標には原告独自の商標としての周知著名性がない旨主張する(第4の2(2), 3(2))。

確かに、原告の商品の掲載されたファッション雑誌(前記1(3)ウ)やインターネットの通信販売サイト(乙9の4, 乙10)においては、「Admiral(アドミラル)」というブランド名や本件ブランドが英国発祥のものである旨などが表示されているだけで、これらの商品が原告の出所に係る商品であることを示す記載はほとんど見当たらず、需要者に対し、積極的に原告名の宣伝広告がされたとは認められない。しかし、原告は、本件ブランドを発展させた会社等から商標権の譲渡を受けた者であり、日本国内においては、履物(サンダル等を除く。)については、原告が、同ブランドに係る商標の適法な登録商標権者となっているのであるから、原告が原告の商品の販売、宣伝の際に、同ブランド名やその由来のみを表示し、原告自身の名称を示していないからといって、そのことをもって、原告が引用商標に係る商品の出所について需要者に対して誤った認識を与えているということとはできないし、原告が販売する商品について被告の主張するようなブランドイメージを需要者に与えていたことをもって、法53条1項の出所の混同が生じ得ないということもできない。前記(3)アのとおり、法53条1項の「他人の業務」との混同が生じるためには、商標から特定の権利者を観念し得る必要はなく、商標が一定の出所を表す商標として、取引者及び需要者の間において認識されていれば足りるというべきであって、また、引用商標(原告使用商標)が、タウン・シューズの分野において、原告の販売する商品を表す商標として取引者及び需要者の間において相当程度認識されていたものである

ことは、前記(2)アのとおりである。

したがって、被告の主張は採用できない。

ウ 被告は、法53条の制度趣旨は、「需要者の利益の保護」であるから、需要者の認識がどのようなものであるかが重要であり、したがって、引用商標に、原告独自の商標としての周知著名性が認められず、需要者が、イギリス海軍に由来する伝統的な英国ブランドという程度の認識をしているという事実関係の下で、いわゆる「正規品」である高品質の使用権者商品を購入している本件では、需要者に何らかの不利益が生じているような事情はないから、同条を適用して商標登録を取り消す必要はない旨主張する（前記第4の1(1), 2(3)）。

しかし、前記(1)のとおり、法53条1項の制度趣旨は、使用権者が正当使用義務に違反して登録商標を使用した結果、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、一般公衆の利益を害するばかりでなく、当該他人の権利を侵害するからであり、「需要者の利益の保護」のみが制度趣旨ではない。そして、使用権者商品が、サンダル等についての本件商標の登録商標権者である被告から商標の使用の許諾を受けたいわゆる「正規品」であり、かつ、その品質に何ら問題がないような場合であっても、使用権者商品が、他人の業務に係る商品と混同されることとなれば、当該他人の権利が侵害されることになるのであるから、被告の主張は採用することができない。

エ 被告は、本件商標権及び引用商標権はもともと同一の商標権であったのであるから、原告使用商標及び使用権者商標が類似又は同一となるのは当然であり、①原告商品と使用権者商品は、上方向や後方から見ると似ていない、②原告商品のデザインは、独創性のあるものではなく、他のブランドにおいても、同様のデザインのスニーカーやクロッグサンダルは多数販売されている、③運動靴や運動靴型のサンダル靴については、商標を付す位置はある程度限定され同様のものになりやすく、シュータン、側面、中敷の踵に近い部分の3箇所商標を付すのは一般的である、④シュータンのデザインロゴ（原告使用商標A、使用権者商標A）も本件ブランドにおいて伝統的なデザインであり、原告固有のものではない、⑤原告商品以外の多数の原告の商品と、使用権者商品以外の多数の使用権者の商品は、まったく異なるデザインであるから、チヨダがデザインの盗用をしていないことが推認される、などと主張し、「混同」を生ずるおそれが認められないと主張する（第4の2(4), 3(1), (3)）。

しかし、①については、上方向から見ても、使用権者商品は、中敷の模様及び使用権者商標Bの色が原告商品と異なるだけで、原告商品の多数のカラーバリエーションの一つと理解される範囲内の違いであるし、後方から見たときには、踵の立ち上がりの高さ、踵に縫い付けられた布ないしビニール様の素材の青色の発色や形状、使用権者商標Dの有無が異なるものの、立ち上

がりの高さは、スニーカーとクロッグサンダルという商品の種類自体の違いに起因するものであるし、その他の部分も、その位置及び商品全体の印象に占める割合からみて、その他の共通点が需要者に与える印象を超える印象を与えるものではないから、上方及び後方から見たときの違いをもって、原告商品と使用権者商品が似ておらず、混同を生じるおそれがないとはいえない。

②のデザインの独創性については、確かに、白色のスニーカーやクロッグサンダルの側面に、青と赤の斜線を付したデザインの他社ブランドの商品が存在すること（甲204、205、226、乙1ないし7、乙20）や、本件ブランドにおいては、被服に赤と青の2本の斜線を入れたデザインが使用されたことがあること（甲213の23頁目、甲214の1頁目、乙23）が認められる。しかし、上記他社ブランドの商品の中にも、使用権者商品の販売当時に販売されていたもので、原告商品と同じ、青系の線と赤線の細い2本の1組の斜線のみが隣接してスニーカーの外側側面に付されたデザインのものがあったとは認められないし、本件ブランドにおいても、過去に、靴の側面に青と赤の細い2本の1組の斜線を付したデザインが採用されたことを証する証拠はないことからすれば、靴における同デザインは、原告が独自に行ったものと認められる。そうすると、原告商品のデザインが独創性のないありふれたものであるとは認められず、使用権者商品のデザインが独創性のない部分でのみ類似するとは認められない。

③の商標の付される位置についても、運動靴やクロッグサンダルについては商標を付す位置がある程度限定されており、スニーカー及びシュータンがあるスニーカー型のクロッグサンダルにおいては、シュータン、側面、中敷きの3箇所文字又は図形の商標を付す例があることはそのとおりであるとしても（甲204ないし206、乙8の1ないし3、乙11ないし19〔枝番含む〕）、3箇所すべてに商標を付すのが一般的であるとまでは認められないし、使用権者商品は、商標を付す位置のみならず、各位置に付す商標の構成も、原告商品と同一又は類似しているものであるから、両商標の使用態様が、一般的なスニーカー等にみられる、ありふれた部分でのみ類似するものとは認められない。

④のデザインロゴについては、確かに、英国の本件ブランドの冊子（甲214の2頁目及び3頁目）、資料集（甲216の1頁目）、ウェブサイト（甲212、217の1）、本件ブランドの商品（乙21）においては、英国国旗の中央に白字で「ENGLAND」の文字を記載した図形標章（デザインロゴ）が使用されており、同図形標章は原告固有のものではないと認められる。しかし、このような図形の上段に「Admiral」の文字を組み合わせた標章を、靴のシュータン部分に付すという商標の使用が、原告の商品以外に本件ブランドの履物において過去にされたことを証する証拠はなく、そのような原告使用商標の使用態様は原告が独自に行ったものと認めら

れる。そうすると、使用権者商標と原告使用商標の使用態様が、本件ブランドの過去のデザインに基づいたために必然的に類似したものとは認められない。

⑤については、原告商品と使用権者商品以外の多数の原告の商品と使用権者の商品が似ていないとしても、そのことは、原告商品と使用権者商品が必然的に似通ったものとなったということを証する事実であるとはいえない。

以上によれば、被告の主張する内容は、いずれも前記(2)の認定、判断を左右するものとはいえない。

なお、被告は、商品のデザインについては商標法とは関係がないから、デザインの類似を理由に商標の取消しが認められることとなれば、不当であるとも主張する(第4の3(3))。しかし、本件においては、使用権者商標の具体的な使用態様を理由として法53条1項の該当性が認められるのであって、被告の主張は理由がない。

オ 被告は、本件ブランドについては、原告及び被告以外に、他の指定商品の商標について他の権利者に譲渡やライセンスがされており、その結果、同じウェブサイト内で様々な出所の商品が販売される状態となっており、いずれもが本件ブランドについて英国の老舗ブランドと広告宣伝等を行ってきたことにより、それぞれの権利者の独自の商標としての周知著名性が認められないものとなっているから、「混同を生ずるおそれ」はないと主張する(第4の3(3))。

しかし、法53条1項の混同を生ずるおそれが認められるために、商品毎に権利者が異なることについて需要者が認識し得る状況になっていることが必要であるとはいえないことは、前記アのとおりであり(なお、同種の商品に同一の商標が付されているというだけで、法53条1項の混同が生じるおそれがあるということとはできないことは前記(1)のとおりであり、上記ウェブサイト内の様々な商品について、当然に原告の業務に係る商品と混同が生じるおそれがあることにはならない。)、被告の主張は採用できない。

カ 被告は、その他るる主張するが、いずれも、上記で判断した主張を繰り返すものであるか、前記(2)の認定、判断を左右するものではなく、採用することができない。

3 被告は、法53条1項ただし書の「当該商標権者がその事実を知らなかった場合において、相当な注意をしていた」といえるか。

(1) 証拠(甲229)及び弁論の全趣旨によれば、被告は、チヨダが本件商標を付して販売する商品については、販売前にチヨダから写真とともに報告を受け、これを被告が確認した上で、販売を承諾することとしており、使用権者商品についても、事前に報告を受け、その全体の形状、デザイン、商標を付す位置や構成も知っていたことが認められる。

もつとも、被告は、当時、原告商品が販売されていたこと自体をそもそも認識していなかったから、不正使用の事実を知らなかった場合に当たると主張す

る。しかし、仮に同主張を前提としても、被告は、本件商標権から引用商標権が分割され、「履物（サンダル等を除く）」と、「サンダル等」という類似する指定商品について同一の商標に係る商標権が異なる権利者に移転され、サンダル等以外の履物についての商標権者である原告が、引用商標と同一又は類似する商標を付したタウン・シューズを当時既に販売していたことは認識していたのであり（弁論の全趣旨）、そうである以上、被告は、使用権者に新たに本件商標を使用させるに当たっては、原告の商品の周知の程度や原告の商品における引用商標の具体的な使用態様を確認し、使用権者商標の具体的な使用態様が、原告の業務に係る商品との具体的な混同を生ずるおそれがないかどうかについて注意をする義務を負っていたというべきである。そうすると、仮に被告が当時、具体的に原告商品自体を認識していなかったため、使用権者商標の具体的な使用態様が、原告の業務に係る商品における原告使用商標の使用態様と酷似し、同商品との混同を生ずるおそれがあることを知らなかったとしても、被告は、そのような混同が生じるおそれがあることを知るための相当の注意を欠いていたというべきである。

(2) これに対し、被告は、①原告使用商標の態様や、原告商品のデザインは、本件ブランドの商品に伝統的に使用されており、独創性がないものであることなどに鑑みれば、使用権者商品のデザインについてはパブリックドメインに属するものであると考えるのが自然であり、原告がこのようなデザインの商品を扱っていないかを調査すべき注意義務は負っていなかった、②被告は使用権者の選定において相当高度の注意を払っていた、③使用権者の使用状況については弁理士のアドバイスに従って事前承認をしていた、④弁理士のアドバイスによって、靴とサンダルの区別がつくように、チヨダの商品に下げ札には「販売元（株）チヨダ」との記載を、下げ札、取扱説明書、箱には「Admiral SANDALS」との記載を、取扱説明書には「www.chiyodagr.co.jp」との記載をさせていたから、相応の注意をしていたなどと主張する。

しかし、①については、前記2(4)エのとおり、原告使用商標の使用態様や原告商品のデザインが、本件ブランドの履物に伝統的に使用されているものであるとは認められず、独創性がないものであるとも認められないから、被告の主張はその前提を欠き、被告が、原告の商品における引用商標の使用態様を調査すべき注意義務を負っていなかったとはいえない（そもそも被告は、商標権が、靴については原告に、サンダルについては被告に分割譲渡されたので、両者の間で問題が生じないようにする必要があるとの認識を有していたので、チヨダの商品の事前承認をしていたと主張しながら、原告の代表的な人気商品である原告商品の存在すら認識していなかったというのであり、何ら原告の業務に係る商品についての調査を行っていなかったことが明らかである。）。②については、商標権者は、使用権者の選定だけではなく、その監督義務をも負うものであるから、選定のみで十分な注意義務を果たしたものとはいえない。③については、弁理士のアドバイスの下に事前承認をしていたといっても、その

内容は、個別具体的な事例について、チヨダのデザインが「サンダル靴に当たるか否か」についてのアドバイスであったというのであり（甲230, 231）、原告の業務に係る商品との混同のおそれについてのアドバイスを受け、これについて相当の注意をしていたものとは認められない。④についても、取引者及び需要者が通常有する認識及び注意力を前提とすれば、被告の主張する措置をもって、使用権者商品についての出所が、原告使用商標によって表示される原告の販売する商品とは異なる出所に係る商品であることを、需要者に対して明示するものとしては足りないというべきであり、相当の注意をしていたものとは認められない。

(3) したがって、被告について、法53条1項ただし書の抗弁が成立するものとは認められない。

(4) なお、被告は、原告が、靴とサンダルとの分割譲渡に同意しておきながら、靴とサンダルとで権利者が異なることについて需要者に周知させるための活動も行っていないにもかかわらず、本件商標の登録の取消しを求める行為は、信義則違反又は権利濫用と評価されるべきであるとも主張する（第4の4(3)）。しかし、原告使用商標は、使用権者商品の販売開始時点において、カジュアル・シューズの分野では、原告の販売する商品を表す商標として需要者及び取引者に相当程度認識されていたものであり、そのような取引の実情の下、チヨダが原告の商品と具体的な混同を生ずるおそれがある態様で使用権者商標の使用を開始したにもかかわらず、原告の方が被告の主張するような周知活動を行わなければ、本件商標の登録の取消請求をすることが信義則違反又は権利濫用に当たると解すべきような事情があるとは、本件全証拠によっても認められないから、被告の主張は採用できない。

4 結論

以上のとおり、原告の主張する取消事由には理由があり、同取消事由が各審決の結論を左右することは明らかであるから、各審決にはこれを取り消すべき違法がある。よって、原告の本件各請求はいずれも理由があるから、これを認容することとして、主文のとおり判決する。

【論 説】

1. 本件は、商標法53条1項に規定する商標登録の取消し審判請求事件にあって、本件商標の使用権者（チヨダ）が使用する商標が、他人（原告）の業務に係る商品と混同を生ずる商標の使用をしたといえるかどうか争われ、この事実を、本件商標の商標権者である被告が知らなかった場合に、相当の注意をしていたといえるかどうか問われた事案である。対象となった登録商標の多さとそれぞれが分割譲渡されていることと相俟って、法的にきわめて複雑な事実関係からなる事件である。

2. これに対して、まず特許庁審判部は、原告（審判請求人）は、本件商標の使

用権者であるチヨダが、原告の業務に係る商品と混同を生ずる登録商標又はこれに類似する商標の使用をしたと主張して登録の取消しを求めたのに対し、いずれについても本件審判の請求は成り立たないと判断したのである。

その理由として審決は、商品「サンダル靴」について使用権者チヨダが本件商標AないしDを使用している以上、その出所について需要者が誤認混同するおそれはないから、本件商標の取消しのための商標法53条1項の要件を充足していないと認定したのである。

これに対し知財高裁は、本件商標の使用権者であるチヨダによる商標の使用は、原告商品と「混同を生ずるものとした」に該当するといえるし、このことについて商標権者の被告が相当の注意を払っていたとは認められないと判断したのである。

3. まず商標権の分割の経緯について、判決は、引用商標権1ないし5が、本件商標権1ないし5から分割される前の各商標権は、スイス法人「アドミラル・スポーツウェア・ライセンス・アーゲー」→同「インターナショナル・ブランド・ライセンスング・アーゲー（IBL）」→日本法人の株式会社アイ・ピー・ジー・アイ（IBGI社）に移転登録されたことを明らかにした。そして、原告は、前記IPGI社との間で、指定商品を「履物（サンダル靴，サンダルげた，スリッパを除く。）」とする商標権の分割譲渡を受ける契約を締結し、平成20年10月29日付でその旨の移転登録を特許庁にした。

ところが、平成23年11月11日に設立された被告は、平成24年4月20日付で、IPGI社から、引用商標権1ないし5を分割譲渡された後の本件商標権1ないし5について移転登録を受けた。

この結果、同一商標に係る商標権の指定商品中、第25類「履物（サンダル靴，サンダルげた，スリッパを除く）」については原告が、第25類「サンダル靴，サンダルげた，スリッパ」については被告が、それぞれ商標権者となったのである。

4. 次に、使用権者による商品販売の実情について、裁判所は、平成25年3月ないし5月当時、チヨダの大型販売店舗には、原告の「ワトフォード」モデル商品と使用権者商品とは、同じ棚で、原告商品が上下の段に、使用権者商品がその中段に陳列されて販売され、原告商品と使用権者商品とは出所の区別ができるような表示がなされていなかった、と認定した。

そこで、裁判所は、使用権者商標の使用は、商標法53条1項本文の「他人の業務に係る商品・・・と混同を生ずるものをしたとき」に該当するか否かについて検討した結果、該当すると判断したのである。

裁判所は、法53条1項の規定の趣旨は、専用使用権者又は通常使用権者といえども、登録商標の正当な使用義務に違反して登録商標を使用して、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをした時は、そのような行為は、当該他

人の権利を侵害し、一般公衆の利益を害するばかりでなく、商標権者の監督義務違反になるから、何人もその商標登録を審判により取り消し得るとしたものである、と説示している。

5. また、わが国の現行商標法は、指定商品・役務ごとに商標権の分割及び移転を認めており、分割した商標権に係る指定商品・役務が、当該指定商品・役務以外の他の指定商品・役務と類似している場合でも、商標権の分割・移転を制限していない（平成8年改正法／平成3年改正法と比較せよ。）から、同一商標について、類似する商品・役務を指定する商標権に分割され、それぞれ異なる商標権者に帰属することもあり得るのである。

したがって、法52条の2は、このような商標権の分割・移転の場合に、商標権者について、「不正競争の目的で」他の商標権者や使用権者の商品・役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録の取消しの審判を請求することができる旨を規定したのである。

6. また、このような商標権の分割・移転の場合における使用権者による使用については、従来から存する法53条1項の適用があり、商標の同一性・類似性と商品・役務の類似性のみ起因して、一方の登録商標の使用により他方の商標権者と業務上の混同が生じる場合も予想されるところ、裁判所は、現行商標法がこのような同一商標の類似商品・役務間における商標権の分割や別商標権者への移転を許容するものである以上、使用された商標と他人の商標の同一性又は類似性のみをもって、法53条1項の「混同を生ずるものをした」に該当すると解することは相当でない、と判示したのである。

7. さらに、裁判所は、前記のように解すると、類似関係にある商品・役務について分割された商標権の譲渡を別々に受けて、それぞれの登録商標や類似商標を別々に使用権者に使用させた各商標権者は、法53条1項に基づき当然に相互に相手方の有する商標登録の取消しを請求することになるから、不当であると説示するのみならず、裁判所はあえて立法論をカッコ書きで記載していることは、注目に価する重要な点である。

そこで、裁判所は、法53条1項における「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたとき」に該当するためには、法52条の2の趣旨を類推し、専用使用権者又は通常使用権者が登録商標又は類似商標の具体的な使用態様において、他人の商標と商標自体の同一性・類似性及び指定商品役務の類似性により、通常生じ得る混同の範囲を超えて、不正競争の目的で、他の商標権者等の業務に係る商品・役務と混同を生じさせる行為と評価される態様によって、客観的に他人の業務に係る商品・役務と具体的な混同のおそれを生じさせることを要すると説示したが、立法論に言及していることは極めて重要な判示であると思う。

8. 裁判所は、本件審決に対し「審決の論理について」と題して批判している。ここで判決が特に指摘する点は、法53条1項の適用について、「混同」が生じるかを問題にする「他人」とは、登録商標権者である原告であるというべきで、このことは、需要者等は、日本国内における商標権者が誰であることを認識していないし、日本国内では商標権が分割されて商品毎に権利者が異なることを知っていないことで、左右されるものではないと説示しているのである。

また、具体的事実関係についても、原告の使用商標はタウン・シューズ分野の取引者等間に相当程度認識されていたから、使用権者商品（サンダル）も同じ特定の者（他人）の業務に係る商品であると誤認して、混同するおそれがあり、法53条2項の混同のおそれがあると認められ、審決の判断は、法53条1項の混同が生じる出所についての理解と取引者等の認識についての認定を誤ったものであると判示したのである。

〔牛木 理一〕

別紙 1

商 品 の 対 比

(写真左側) 原告商品

(写真右側) 使用権者商品



別紙 2

使用商標の対比

使用権者商品

原告商品

1 シュータン（靴ペロ）の表面部分



使用権者商標 A

原告使用商標 A

(各商標部分を拡大したもの)



2 側面



使用権者商標 B



原告使用商標 B

3 中敷部分



使用権者商標 C



原告使用商標 C

4 踵の下部



使用権者商標 D