

ダービースター商標権侵害事件：東京地裁平16(ワ)19650平成18年3月29日
民40判決(一認)[特許ニュース2006年6月29日号]

〔キーワード〕

商品の区分，商品の類似，不正の目的，周知性，無効理由，除斥期間

〔主 文〕

- 1 被告は、別紙被告商品目録2，3(2)，3(3)及び5記載の商品又はその包装に、別紙被告商標目録1又は2記載の商標を付したものを生産し、譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、又は輸入してはならない。
- 2 被告は、別紙被告商標目録1又は2記載の商標が付された別紙被告商品目録2，3(2)及び3(3)記載の商品及び別紙被告商標目録1又は2記載の商標が付された別紙被告商品目録2，3(2)及び3(3)記載の商品の包装を廃棄せよ。
- 3 被告は、原告に対し、14万9994円及びこれに対する平成18年1月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 4 原告のその余の請求を棄却する。
- 5 訴訟費用はこれを2分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
- 6 この判決は、第3項に限り、仮に執行することができる。

〔事 実〕

本件は、被服(運動用特殊衣服を除く)等につき原告商標権を有する原告(株式会社グリーンメイト)が、「運動用特殊衣服」につき原告商標に類似する被告商標を有する被告(株式会社マルタ)に対し、被告製品の製造、販売等の差止め及び廃棄並びに損害賠償及び遅延損害金の支払を求めたのに対して、被告が、被告製品は運動用特殊衣服であり、被服(運動用特殊衣服を除く)には当たらない、原告商標権には商標法4条1項7号(公序良俗)又は19号(不正の目的)違反の無効理由が存在する等と主張して争った事案である。

なお、原告は、商標法47条に規定する5年の除斥期間が経過したため、被告商標権について商標法4条1項11号違反(先登録類似)を理由とする無効審判請求をすることができない状況にあった。

1 前提事実

(1) 当事者

ア 原告

原告は、被服及び繊維製品の販売等を業とする株式会社である。

イ 被告

被告は、スポーツ服装の製造販売等を業とする株式会社である。

(2) 原告商標

ア 東洋紡績株式会社（以下「東洋紡績」という。）は、次の商標権（以下「原告商標権」といい、その対象である登録商標を「原告商標」という。）を取得した。

商標登録番号 第0907295号
出願日 昭和44年6月2日
登録日 昭和46年7月8日
登録商標 別紙原告商標目録のとおり
商品の区分及び指定商品（ただし、書き換え登録後のもの）
第24類 布製身の回り品（他の類に属するものを除く）
第25類 被服（運動用特殊衣服を除く）
（登録時は、旧々々類第17類 被服，布製身回品，寝具類）

イ(ア) 東洋紡績は、楽屋被服株式会社（以下「楽屋被服」という。）に対し、昭和50年11月6日原告商標権を譲渡し、昭和51年9月13日、その旨の移転登録がされた。

(イ) 楽屋被服は、株式会社ジーアールエスプロダクツ(以下「ジーアールエス」という。)に対し、昭和58年10月25日原告商標権を譲渡し、昭和59年8月27日、その旨の移転登録がされた。

(ウ) 原告は、平成13年4月4日ジーアールエスを吸収合併し、有効に更新登録がされてきた原告商標権を承継した。

(3) 被告商標

ア ドイツ法人であるDerbystar Sportartikel Fabrik GmbH(以下「ダービースター社」という。)は、次の商標権(以下「被告商標権」といい、その対象である登録商標を「被告商標1」という。)を有している。

商標登録番号 第4178406号
出願日 平成8年10月23日
登録日 平成10年8月14日
登録商標 別紙被告商標目録1記載のとおり

商品の区分及び指定商品 第25類履物，運動用特殊衣服，運動用特殊靴

イ ダービースター社は、被告との間で、平成16年4月1日、ジュニアサッカー衣料品の日本における販売と流通のために、被告を独占的通常使用権者として被告商標1の使用をライセンスする通常実施権許諾契約(以下「本件ライセンス契約」という。)を締結した。(以上につき、乙1の1，2の1，3の1，弁論の全趣旨)

(4) 被告の行為

ア 被告は、「被告商標 1 又は別紙被告商標目録 2 記載の商標(以下被告商標 2)」という。)を付した別紙被告商品目録 1 ないし 5 記載の商品(以下「被告商品」といい、各商品は、同目録記載の番号により「被告商品 1 (1)」のように表記する。)をカタログ(乙 6)に掲載した。

イ 被告は、被告商標 1 又は 2 を付した被告商品 1 ないし 4 を販売している。

ウ 被告は、被告商品 5 (チェンジタオル)については、カタログに掲載したものの、製造販売はしていない。(以上につき、争いのない事実、乙 6 7)

(5) 商標の類似

被告商標 1 及び 2 は、原告商標に類似する。(争いのない事実)

(6) 被告商品 5 (チェンジタオル)の指定商品該当

被告商品 5 は、原告商標権の指定商品である「布製身の回り品(他の類に属するものを除く)」に当たる。(争いのない事実)

2 争点

(1) 被告商品 1 ないし 4 は、原告商標権の指定商品である「被服(運動用特殊衣服を除く)」に当たるか。

(2) 商標法 3 9 条及び特許法 1 0 4 条の 3 又は権利の濫用により、原告商標権の行使が制限されるか。

(3) 原告の損害額はいくらか。

〔判 断〕

1 争点(1)(指定商品該当性)について

(1) 運動用特殊衣服

ア 商品及び役務の区分を定める商標法施行令別表は、第 2 5 類として被服及び履物を定め、商標法施行規則別表は、第 2 5 類被服中の「洋服」に属するものとして、「イブニングドレス 学生服 子供服 作業服 ジャケット ジョギングパンツ スウェットパンツ スーツ スカート スキージャケット スキーズボン スポン スモック 礼服」を、第 2 5 類運動用特殊衣服に属するものとして「アノラック 空手衣 グランドコート 剣道衣 柔道衣 スキー競技用衣服 ヘッドバンド ヤッケ ユニフォーム及びストッキング リストバンド」を定めている。

特許庁商標課編集に係る「商品及び役務区分解説」は、「運動用特殊衣服」につき、「この概念には、スポーツをする際に限って着用する特殊な衣服が含まれる。」、「なお、「トレーニングパンツ」「ランニングシャツ」等は、スポーツ以外の日常生活でも使用され、特殊なものでもないことから、この概念にはふくまれず、本類被服に属する。」と説明している。

これらの規定及び解説を参酌すると、運動用特殊衣服とは、スポーツをする際に限って着用する特殊な衣服のことをいい、サッカー用のユニフォームとい

えるものは運動用特殊衣服に含まれると解される。したがって、原告商標権の指定商品「被服(運動用特殊衣服を除く)」は、このようなスポーツをする際に限って着用する特殊な衣服を含んでいないと解される。

イ 原告は、商標法施行規則別表第25類運動用特殊衣服中の「ユニフォーム及びストッキング」は、野球用のユニフォームや柔道着などのように形状、機能及び品質の面で特殊なもののみをいい、サッカー、ラグビー用のユニフォームのように汎用性のあるスポーツシャツは含まない旨主張する。

しかしながら、商標法施行規則別表の運動用特殊衣服に「ユニフォームおよびストッキング」が掲げられたのは昭和35年であるが、その後、平成8年に「洋服」につき「ジョギングパンツ スウェットパンツ スキージャケット スキーズボン」と定め、「運動用特殊衣服」につき「ユニフォーム及びストッキング」のほかに、原告が指摘する「柔道衣」だけでなく、「アノラック 空手衣 グランドコート 剣道衣 スキー競技用衣服 ヘッドバンド ヤッケ リストバンド」を掲げ、各品目ごとに綿密な検討が行われていることがうかがわれることからすると、「ユニフォーム及びストッキング」は、サッカー、ラグビー用のものを含んでいると解される。

さらに、時代の変遷とともに洋服と運動用特殊衣服との境界が不明確となり、従来運動用特殊衣服と解されていたものを洋服と解する必要が生ずる場合があることは否定できない。本件に係るものについても、サッカーのサポーターが選手用のゲームシャツを着て応援したり(裁判所に顕著な事実)、商標法施行規則別表で運動用特殊衣服」に属するものとして例示されている「グランドコート」がファッションの一部としてオーバーコートのように使用されることが多くなっている(弁論の全趣旨)。しかしながら、上記程度の使用態様の変化のみでは、サッカー用のユニフォームに当たるものを「洋服」に属するものと解することはできない。

よって、原告の上記主張は、採用することができない(なお、このように解したとしても、商品又は役務の類似の判断を適切に行えば、登録要件の判断や侵害の判断において不当な結論に至ることはない。)。

(2) 具体的検討

ア 用途

(ア) 甲4、乙6～8及び12並びに弁論の全趣旨によれば、被告の認否及び反論ウ(ア) b(被告のパンフレットの記載)、c(チーム名等のマーキング)、d(在庫の常備の記載)、e(需要者)及びf(販売場所)の事実が認められる。ただし、被告のパンフレット上、チーム名等のマーキングは、被告商品1(1)ないし(3)(ゲームシャツ)及び3(1)(ゲームパンツ)については明示されているが、その余の製品についても行うことができるかは、はっきりしない。

(イ) 以上の事実によれば、被告商品1ないし4は、いずれも小学生以下のジュ

ニアサッカーチームのメンバーがサッカーの試合又は練習の際に着用するものとして販売されており、特に、被告商品 1 (1)ないし(3)(ゲームシャツ)及び 3 (1)(ゲームパンツ)は、チーム名、背番号等がマーキングされ、試合の際にユニフォームとして着用されるものとして販売されていることが認められる。

イ 機能

(ア) 被告商品 1 (1)(V首ゲームシャツ(シャドーストライプ))

甲 7 の 1 ~ 3 , 乙 6 , 9 , 1 0 及び 1 8 ~ 2 0 並びに弁論の全趣旨によれば、被告の認否及び反論ウ(イ) b (a) (模様) , (b) (生地 of 素材) , (c) (首廻り) 及び (d) (ロゴマーク of 位置) の事実が認められる。

(イ) 被告商品 1 (2)(V首ゲームシャツ(切り替え))

乙 6 , 9 , 1 0 , 1 3 及び 1 8 ~ 2 0 , 検乙 1 並びに弁論の全趣旨によれば、同 c (a) (生地 of 素材) , (b) (生地 of 機能) , (c) (首廻り) 及び (d) (ロゴマーク of 位置) の事実が認められる。

(ウ) 被告商品 1 (3)(衿付きゲームシャツ(シャドーストライプ))

乙 6 , 9 , 1 0 , 1 3 及び 1 8 ~ 2 0 並びに弁論の全趣旨によれば、同 d (a) (模様) , (b) (生地 of 素材) 及び (c) (ロゴマーク of 位置) の事実が認められる。

(エ) 被告商品 1 (4)(インナーシャツ)

乙 6 , 検乙 5 及び弁論の全趣旨によれば、同 e (a) (生地 of 素材) 及び (b) (生地 of 機能) の事実が認められる。

(オ) 被告商品 2 (V首トリアルコート(シャドーストライプ))

乙 6 , 9 , 1 0 及び 1 8 ~ 2 0 検乙 3 並びに弁論の全趣旨によれば同 f (a) (模様) , (b) (生地 of 素材) , (c) (首廻り) , (d) (ロゴマーク of 位置) 及び (e) (形状) の事実が認められる。

(カ) 被告商品 3 (1)(ゲームパンツ)

乙 6 , 検乙 2 及び弁論の全趣旨によれば同 g (生地 of 素材) の事実が認められる。

(キ) 被告商品 3 (2)(トリアルパンツ(シャドーストライプ))

乙 6 , 1 8 及び 1 9 , 検乙 4 並びに弁論の全趣旨によれば、同 h (a) (模様) , (b) (生地 of 素材) 及び (c) (ジッパー) の事実が認められる。

(ク) 被告商品 3 (3)(トリアルハーフパンツ(シャドーストライプ))

乙 6 及び弁論の全趣旨によれば、同 i (a) (模様) 及び (b) (生地 of 素材) の事実が認められる。

(ケ) 被告商品 3 (4)(スパッツ)

乙 6 及び弁論の全趣旨によれば、同 j (素材) の事実が認められる。

(コ) 被告商品 4 (ストッキング)

乙 6 及び 1 8 ~ 2 0 , 検乙 7 並びに弁論の全趣旨によれば同 k (a) (履き口) (b) (足首 of 部分) 及び (c) (長さ) の事実が認められる。

(サ) まとめ

以上の事実によれば、被告商品 1 ないし 4 は、サッカーの試合又は練習で使用されるという用途に合致するように、素材の選択やデザインを行った商品であることが認められる。

ウ 判断

(ア) 被告商品 1 (1)ないし(3)(ゲームシャツ)及び被告商品 3(1)(ゲームパンツ)

前記ア及びイに認定の事実によれば、被告商品 1 (1)ないし(3)(ゲームシャツ)及び被告商品 3 (1)(ゲームパンツ)は、正にユニフォームというべきものであり、運動用特殊衣服に当たると認められる。

(イ) 被告商品 1 (4)(インナーシャツ)

前記ア及びイに認定の事実によれば、被告商品 1 (4)は、スポーツで使用されるという用途に合致するように素材の選択やデザインを行った商品であり、スポーツ以外の日常生活でも使用されるものとは認められないから、運動用特殊衣服に当たると認めるべきである。

原告は、被告商品 1 (4)は野球等を行う場合にも使用することができる旨主張するが、スポーツ以外の日常生活でも使用されると主張するものではないから、原告の上記主張は理由がない。

(ウ) 被告商品 2 (トライアルコート)、被告商品 3 (2)(トライアルパンツ)及び被告商品 3 (3)(トライアルハーフパンツ)

被告商品 2、被告商品 3 (2)及び被告商品 3 (3)は、運動用特殊衣服には当たらないと認めるべきである。

すなわち、試合そのもので使用されることを予定していない被告商品 2、被告商品 3 (2)及び被告商品 3 (3)自体を商標法施行規則別表が「運動用特殊衣服」の項に掲げている「ユニフォーム」に当たると認めることは、困難である。しかも、前記ア及びイに認定の事実並びに弁論の全趣旨によれば、これらの商品は、サッカーの試合の待機又は寒い日の練習の際に使用されることを用途とし、それに合った機能を有するように素材の選択やデザインがされ、チーム単位で採用されることを予定しているものではあるが、それだけでは、商標法施行規則別表が「洋服」に属するものとして挙げている「ジョギングパンツ スウェットパンツ」と差がないといわなければならない。

よって、被告商品 2、被告商品 3 (2)及び被告商品 3 (3)については、運動用特殊衣服には当たらないと解さざるを得ない。

(エ) 被告商品 3 (4)(スパッツ)

前記ア及びイに認定の事実によれば、被告商品 3 (4)は、スポーツで使用されるという用途に合致するように素材の選択やデザインを行った商品であり、スポーツ以外の日常生活でも使用されるものとは認められないから、運動用特殊衣服に当たると認めるべきである。

原告は、被告商品 3 (4)はゴルフ、ポートルース、バスケット等の際にも使用される旨主張するが、スポーツ以外の日常生活でも使用されると主張するものではないから、原告の上記主張は理由がない。

(ウ) 被告商品 4 (1)及び(2)(ストッキング)

前記ア及びイに認定の事実によれば、被告商品 4 (1)及び(2)は、サッカーで使用されるという用途に合致するように素材の選択やデザインを行った商品であり、サッカー以外の日常生活でも使用されるものとは認められないから、運動用特殊衣服に当たると認めるべきである。

(3) まとめ

以上によれば、被告商品 2 (トライアルコート)、被告商品 3 (2)(トライアルパンツ)及び被告商品 3 (3)(トライアルハーフパンツ)は、原告商標権の指定商品である被服(運動用特殊衣服を除く)に当たるが、その余の商品は当たらない。

2 争点(2)(権利行使の制限)について

(1) 周知性について

ア 事実認定

(ア) 商標登録等

乙 2 3 , 2 4 及び 2 7 によれば、ダービースター社は、スポーツ用品、特に皮製ボールの製造及び販売を目的として設立され、昭和 3 8 年(1 9 6 3 年)には欧州各国で被告商標 1 と同一の D E R B Y S T A R 標章につき、指定商品をスポーツ用ボール、特にサッカー用のボールとして商標登録を受けたことが認められる。

(イ) サッカーボール

a 被告の主張イ(イ) a (販売数量)を認めるに足りる的確な証拠はない。

b 乙 2 5 及び 2 6 によれば、同 b (雑誌の紹介記事)の事実が認められる。

c 乙 2 9 及び弁論の全趣旨によれば、同 c (F I F A 公認球)の事実が認められる。

d 乙 4 8 ~ 5 0 のよれば、同 d (他社への O E M 供給)の事実が認められる。

(ウ) その他のサッカー用品等

乙 2 9 , 3 1 , 3 2 及び 3 5 ~ 4 7 によれば、被告の主張イ(ウ)(その他のサッカー製品)、(I)(宣伝広告)及び(ウ)(プロサッカー選手の評価)の事実が認められる。

(I) 商工会議所の証明書

乙 2 4 の 1 (商工会議所の証明書)には、昭和 4 4 年 6 月当時、D E R B Y S T A R 標章は西ドイツ国内において需要者の間に広く認識されていた商標である旨の記載があるが、その根拠となる具体的事実の裏付けを欠いているから、直ちに採用することができない。

イ 判断

これらの事実によれば、DERBYSTAR標章は、昭和50年11月当時、西ドイツ国内において、ダービースター社のサッカーボールを示す商標として周知であったことは認められるが、昭和44年6月当時にも同様に周知であったとまで認めることはできない。また、サッカー用のユニフォームやトレーニングウェアについては、DERBYSTAR標章は、昭和50年11月当時においても周知であったと認めることはできない。

(2) 不正の目的

ア 事実認定

(ア) 弁論の全趣旨によれば、「ダービー」は、競争又は首位争いといった意味を有する単語であり、「スター」は、人気の役者、歌手、運動選手又は花形といった意味を有する単語であることが認められ、両者を組み合わせることにより運動選手の花形又は競技のスターといった観念が生じるが、ありふれた単語の組合せであり、DERBYSTAR標章を知らなければ考案することができないほどのものではないと認められる。

(イ) 東洋紡績が取得した原告商標権は、前記のとおり、DERBYSTAR標章の特徴である星の図形を含んでいないし、サッカーボールではなく、衣服等を指定商品とするものである。

(ロ) 甲23～27及び弁論の全趣旨によれば、東洋紡績から原告商標権を取得した楽屋被服、その地位を承継したジーアールエス及び原告は、以後、学校用衣料品を中心に、原告商標を付したスポーツウェア等を数多く販売してきたことが認められる(地位の承継の点は、当事者間に争いが無い)。

(ハ) 東洋紡績又は楽屋被服、ジーアールエス若しくは原告がダービースター社と原告商標権の買取り等について交渉した等の事実は、被告も主張していない。

イ 判断

仮に、昭和44年6月にDERBYSTAR標章がダービースター社のサッカーボールを示すものとして西ドイツ国内で周知であったとしても、上記アに説示の事実によれば、東洋紡績の出願時点である昭和44年6月において商標法4条1項19号の不正の目的があったものと認めることはできない。同様の不正の目的は、楽屋被服の譲受時点においても認めることはできない。

(3) まとめ

以上によれば、商標法4条1項7号又は19号違反の無効理由が存在し、原告は同法39条、特許法104条の3により原告商標権を行使することができない旨及び楽屋被服は不正の目的をもって原告商標権を譲り受けたものであり、その承継者である原告が原告商標権を行使することは権利の濫用として許されない旨の被告の主張は、いずれも採用することができない。

4 被告商品5(チェンジタオル)について

(1) 前提事実(4)ウ(カタログ掲載)、(5)(商標の類似)及び(6)(被告商品5の指定商

品該当)によれば、被告商品 5 に被告商標 1 及び 2 を付する行為等の差止めを求める原告の請求は理由がある。

乙 6 7 (被告担当者の陳述書)には、被告は被告商品 5 の製品化を断念した旨の記載があるが、暫定企画書の段階で作成されたとはいえ、被告の作成したカタログに被告商品 5 が掲載され(乙 6 , 6 7), 被告が原告商標権の登録無効等を主張して侵害の成否を争っている以上、侵害行為がされるおそれは依然として残っているといわなければならない。

(2) しかし、被告が被告商品 5 を製造し、その在庫があることの立証はないから、被告商品 5 に係る廃棄請求は理由がない。

5 被告商品 2 (トライアルコート), 被告商品 3 (2)(トライアルパンツ)及び被告商品 3 (3)(トライアルハーフパンツ)について

(1) 差止廃棄請求

前提事実(4)ウ(カタログ掲載)及び(5)(商標の類似)並び前記 1 (2)ウ(ウ)及び(3)によれば、被告商品 2 , 被告商品 3 (2)及び被告商品 3 (3)に被告商標 1 及び 2 を付する行為等の差止め及び廃棄を求める原告の請求は理由がある。

(2) 新聞記事の掲載による損害

ア 甲 4 及び 5 並びに弁論の全趣旨によれば、日本繊維新聞は、平成 1 6 年 2 月 1 2 日、被告が、ダービースター社からライセンスを受け、被告商標 1 を使用した商品、具体的には、同年春からゲームウエア、パンツ、ゴールキーパーやインナーを、同年秋からはトレーニングウエア、ウインドブレーカーを販売する旨の新聞記事を掲載したこと、上記新聞記事は、それ以上に、原告の販売する商品がダービースター社の商標権を侵害することには何ら言及していないこと、その後、被告が実際に被告商標 1 を使用した商品の販売を開始したため、マインスポーツは、原告の販売する商品がダービースター社の商標権を侵害することになるおそれがあるとの見解に立って、紛争に巻き込まれるのを避けるため、原告が同社に販売した原告商標を使用したシャツ、パンツ等を返品した事実が認められる(一部は、当事者間に争いがない。)

イ したがって、マインスポーツが行った原告商標を使用したシャツ、パンツ等の返品による損害は、上記新聞記事の掲載と相当因果関係を有するものではなく、原告主張の新聞記事の掲載による損害は、理由がない。

(3) 商標法 3 8 条 2 項の損害

ア 売上額

(ア) 被告商品 2 (トライアルコート)の売上額

乙 6 9 及び 7 1 並びに弁論の全趣旨によれば、平成 1 6 年 3 月 1 日から平成 1 8 年 1 月 1 7 日までの被告商品 2 の売上額は 2 4 万 3 1 3 0 円であると認められる。

(イ) 被告商品 3 (2)(トライアルパンツ)の売上額

乙69及び71並びに弁論の全趣旨によれば、上記期間中の被告商品3(2)の売上額は、29万2565円であると認められる。

(ウ) 被告商品3(3)(トライアルハーフパンツ)の売上額

被告が上記期間中に被告商品3(3)を販売した事実を認めるに足りる証拠はない。かえって、乙71及び弁論の全趣旨によれば、上記期間中被告は被告商品3(3)を販売していなかったことが認められる。

イ 利益率

被告商品2(トライアルコート)及び被告商品3(2)(トライアルパンツ)の利益率が28%であることは、当事者間に争いが無い。

ウ 利益

以上より、被告が平成16年3月1日から平成18年1月17日までの間に被告商品2(トライアルコート)及び被告商品3(2)(トライアルパンツ)を販売して受けた利益は14万9994円であると認められる。

$(24万3130 + 29万2565) \times 0.28 = 14万9994.6$

エ よって、原告の損害額は、商標法38条2項により14万9994円と認められる。

6 結論

よって、原告の請求は、被告商品2、3(2)及び3(3)及び5に係る差止め、被告商品2、3(2)及び3(3)に係る廃棄、並びに損害金14万9994円及びこれに対する平成18年1月19日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから認容し、その余は理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決する。

〔論 説〕

1. この事案は、2人の商標権者が有する類似の商標が、わが国においては旧新各別の商品区分で登録されていたという事情があったことが、紛争の種となったといえる。即ち、原告の商標権は、昭和44年6月2日出願であったから、当時の第17類は「被服(運動用特殊衣服を除く)」との記載となっていたから、もし「運動用特殊衣服」についても登録したいのであれば、第24類の「運動具」について出願しておかなければならなかった。

ところが、その後、商標法の改正に伴って商品区分を規定する施行規則の改正により、「運動用特殊衣服」は「被服」とともに第25類に含まれることとなった。即ち、被告使用の商標権に含まれる「運動用特殊衣服」と原告使用の商標権に含まれる「被服」との間の境界がオーバーラップする現象が起ったことから、混乱が起ったのである。そのような現象の発生は、判決理由を読んでもわかるとおり、わが国において法律改正があった昭和35年(1960)当時と平成8年(1997)当時の時代的変遷というものだろう。

この判決は、商標権者は、法改正時に行われることがある商品区分についての施行規則の改正に十分留意すべきことを教訓としている。ただ、法改正の有無にかかわらず、区分を超えても商品によって類似する場合があるから、出願人は出願時にも使用時にも十分注意しなければならないことになる。

2．本件は、このような事情を含んだ2つの商標権の衝突によって起った事案だが、前述したように、後願登録の被告の登録商標の指定商品「運動用特殊衣服」の一部に、原告の登録商標の指定商品「被服」との間に類似商品の関係が認められるものがあると判断した原告は、被告の登録商標に対し、商標法4条1項11号該当を理由に無効審判の請求をしようとしたが、除斥期間5年の壁に当たって断念した。

しかし、もしも商標法4条1項10号に該当する他人の周知商標と類似する商標で、かつ不正競争の目的が被告側に存したならば、前記除斥期間の適用は排除されたはずである（商標47条1項）。

3．逆に、被告は原告の登録商標に対し、商標法4条1項7号又は19号に該当する無効理由が存する旨を主張し、同法39条で準用する特許法104条の3に該当する権利行使の濫用を抗弁として主張したが、証拠不十分だったため、裁判所からは採用されなかった。

被告が使用していた登録商標の商標権者はドイツ法人であったことから、この法人は原告の登録商標に対する無効理由として、商標法4条1項7号又は19号に該当する旨を主張したが、裁判所は、当該商標がダービースター社のサッカーボールの標章として西独国内では周知であったとしても、原告商標の出願時の昭和44年6月にわが国において19号の不正の目的があったとは認められないし、その後、商標権が譲り受けられた時点でも認められないと判断した。しかし、不正の目的があったか否かは、客観的に認定されなければならないが、困難事であろう。

4．ところで、被告による原告の登録商標に対する商標権侵害訴訟で、被告が主張し証拠提出した原告商標の登録無効理由を裁判所が採用した判決事件がある。東京地判平成13年9月28日の「MOSRITE」事件であり、これは東京高判平成14年4月25日でも追認され、最高裁は上告不受理の決定をしている。

被告は特許庁に原告商標の無効審判を請求していたが、登録無効の審決が出たのは、平成14年4月22日であり、東京地裁判決が言渡された約7か月後であった。

特許法104条の3の規定は商標法でも意匠法でも準用されているが、この

ような判決の蓄積があったからこそ立法化されたものといえるのである。

〔 牛 木 理 一 〕

(別紙)

被告商品目録

1 シャツ

- (1) MDS-4131 (V首ゲームシャツ(シャドーストライプ)) ✓
- (2) MDS-4132 (V首ゲームシャツ(切り替え)) ✓
- (3) MDS-4133 (特付きゲームシャツ(シャドーストライプ)) ✓
- (4) MDS-4134 (インナーシャツ) ✓

2 コート

MDW-4052 (V首トライアルコート(シャドーストライプ))

3 ズボン及びパンツ

- (1) MDF-4141 (ゲームパンツ) ✓
- (2) MDW-4061 (トライアルパンツ(シャドーストライプ))
- (3) MDW-4062 (トライアルハーフパンツ(シャドーストライプ))
- (4) MDN-4151 (スパッツ)

4 靴下

- (1) MDK-4171 (ストッキング)
- (2) MDK-4172 (ライン入りストッキング)

5 タオル

- (1) DZC-4850 (チェンジタオル)
- (2) DZC-4851 (チェンジタオル)

以 上

(別紙)

原告商標目録

DERBYSTAR

(別紙)

被告商標目錄

1

DERBYSTAR

2

DERBYSTAR