

商標「MACKINTOSH」使用差止請求事件：東京地裁平成19(ワ)6214・平成19年12月21日(民40部)判決 認容 / 知財高裁平成20(ネ)10014・平成20年6月24日(3部)判決 控訴棄却

【キーワード】

本件商標の要部，著名商標，普通名称，商標法4条1項15号の適用範囲，著名性の判断基準，無効事由と権利濫用

【事 実】

本件は，英国法人である原告M社が，日本国内でアイルランド製コート類の販売を予定するなどしている被告らに対し，その商品に関して使用される5つの標章について，原告の有する商標権を侵害すると主張して，商標法36条1項に基づき，その使用の差止めを求めた事案である。

1 前提となる事実

(1) 当事者等

原告は，英国のランカシャーに本社を有する法人(旧商号は「トラディショナルウェザーウェアリミテッド」)であって，コート類を製造，販売しており，日本国内において，「MACKINTOSH」のブランド名で，コート類を販売している。

被告E社は，衣料品の販売等を目的とする法人であり，被告N社は，紳士服，婦人服の販売等を目的とする法人であり，被告M社は，衣料用繊維製品の販売等を目的とする法人である。

マッキントッシュレインウェアリミテッド(旧商号は「ハイドロファストウェザーウェアリミテッド」以下「訴外会社」という。)は，アイルランド共和国ダブリンに本社を有する法人であって，コート類を製造，販売している。

(2) 原告の商標権

原告は，次の商標権(以下「本件商標権」といい，その登録商標を「本件商標」という。)を有している。

商 標 登 録	第4056857号
出 願 日	平成6年12月2日
商品等区分	第25類
指 定 商 品	イギリス製のジャケット，イギリス製のその他の洋服，イギリス製のコート，イギリス製の雨着，イギリス製の帽子，その他のイギリス製の被服，イギリス製のズボンつり，イギリス製のバンド，イギリス製のベルト，イギリス製の靴類，その他のイギリス製の履物，イギリス製の運動用特殊衣服，イ

ギリス製の運動用特殊靴

登録日 平成9年9月12日

登録商標 別紙商標目録記載のとおり

(3) 被告らの行為

被告E社は、訴外会社の製造、販売するコート類の商品（以下「被告商品」という。）を輸入し、被告N社及び被告M社は、いずれも被告商品を販売のために展示しており、被告らは、被告商品を販売する予定である。

被告らは、別紙標章目録記載1ないし5の各標章（以下、併せて「被告各標章」といい、個別に「被告標章1」「被告標章2」「被告標章2及び3」などという。）のうち、被告商品に関し、被告標章2ないし5を現に使用し、あるいは、使用する予定である。

被告商品には、タグとして、被告標章4及び5が付され、ボタンには、丸く円を描くように被告標章1の文字列と「Ireland」の文字列とが刻まれている。

2 争点

(1) 被告による被告標章1の使用の有無

(2) 本件商標と被告各標章との類否

ア 本件商標の要部

イ 本件商標と著名商標

ウ 本件商標と普通名称

(3) 普通に用いられる方法とする被告各標章の表示といえるか否か

(4) 本件商標権の行使が権利濫用となるか否か

【東京地裁の判断】

1 争点(1)〔被告による被告標章1の使用の有無〕について

(1) 被告らが被告商品に関して被告標章2ないし5を現に使用し又は使用する予定であることは、当事者間に争いが無い。

(2) 被告らは、被告標章1については、被告商品のボタンに「Mackintosh Ireland」と刻印され、展示会招待状に「Mackintosh of Ireland by Francis Campelli」と記載されているから、現に標章として使用していないし、また、今後も「Mackintosh」の文字を単独で使用する予定はない旨主張する。

そこで、検討するに、被告商品のボタン（甲17の4）には、ボタン内で丸く円を描くように「Mackintosh」の文字列と「Ireland」の文字列が刻印されていること、被告商品の展示会招待状（甲5）

の各頁の最上部に、「Mackintosh」の部分が大きく印刷され、2頁目の文中の見出し的な位置にも「【Mackintosh of Ireland by Francis Campelli】」として印刷されていることがそれぞれ認められる。

このようなボタンに刻印され、あるいは招待状に印刷された「Mackintosh」の文字は、地名や人名を表す「Ireland」、「of Ireland」、「by Francis Campelli」の文字と同時に使われているものの、それ自体で、地名や人名から独立した一つのブランド名として使われているものととらえることができる（なお、ここでは、「Mackintosh」の語の意味については考慮しない。）から、被告らの主観的な意図にかかわらず、被告らにおいて、被告標章1を標章として使用しているものと認めるのが相当である。

したがって、被告らは、被告商品に関し、被告標章1についても、これを現に使用し、あるいは、使用する予定であるといえることができる。

2 争点(2)〔本件商標と被告各標章との類否〕について

(1) 本件商標は、別紙商標目録記載のとおり構成であり、中央部に大きな文字により全体の横方向の7割程度の大きさで、「MACKINTOSH」の英文字が横書きされ、その右脇に全体の縦方向の8割程度、横方向の1割強程度の大きさで、ハット、コート、ブーツ及びステッキを備えた紳士の図形が配置され、中央部の下方に小さな文字により全体の横方向の4割程度の大きさで、「Made in Scotland」の英文字が横書きされた結合商標である。

他方、被告各標章は、いずれも別紙標章目録記載のとおり構成である。

被告標章1は「Mackintosh」の、被告標章2は「Mackintosh of Ireland」の各英文字が横書きされ、被告標章3は「マッキントッシュ オブ アイランド」のカタカナ文字が横書きされた標章である。

被告標章4は、3段からなる文字標章であり、中央部の1段目に大きく全体の横方向の7割以上の大きさで下線を伴って、「Mackintosh」と横書きされ、2段目に小さく全体の横方向の4割程度の大きさで、「of Ireland」と横書きされ、3段目に小さく全体の横方向の5割弱程度の大きさで「by Francis Campelli」と横書きされた標章である。

被告標章5は、2段からなる文字標章であり、中央部の1段目に大きく全体の横方向の6割以上の大きさで下線を伴って、「Mackintosh」と横書きされ、2段目に小さく全体の横方向の3割強程度の大きさで、

「of Ireland」と横書きされた標章である。

- (2) 前記第2の1の前提となる事実には、証拠(甲8, 9の各1ないし3, 甲61ないし64, 乙1の1ないし4, 乙2の1ないし3, 乙4, 乙8, 9の各1, 2, 乙13, 乙14の1, 2, 乙16の1ないし3, 乙17の1ないし6, 乙18の1, 2, 乙19, 20)及び弁論の全趣旨を総合すれば、次の事実が認められる。

ア 歴史的沿革

英国スコットランドの化学者チャールズ・マッキントッシュ(Charles Macintosh, 1766年~1843年)は、薄いゴムシートを形成して布に貼り合わせた防水布地を発明し、1823年にこの発明につき特許権を取得し、また、1824年に英国マンチェスターに工場を建設し、防水布地を製造、販売して、主に、陸海軍に供給してきた。(争いが無い)

原告は、現在も、英国において、19世紀からの「マッキントッシュ」(Mackintosh)製法を再現し、コート類を製造し、英国内外に販売、輸出している。(争いが無い)

イ 国語辞典(その1)、英和辞典及び英英辞典の記載

- (ア) 広辞苑第五版(岩波書店, 1998年)には、「マッキントッシュ【mackintosh】(考案者名に因む)ゴム引き防水布製レーン・コート。転じてレーン・コートの別称。」と記載されている。(乙2の1)

- (イ) 朝日現代用語知恵蔵(朝日新聞社, 2000年)には、「マッキントッシュ[mackintosh] ゴム引きの防水布, レインコート. [M_]米アップル社製のパソコン. 略してマック.」と記載されている。(乙2の2)

- (ウ) 現代用語の基礎知識2007(自由国民社, 2007年)には、「マッキントッシュ(mackintosh)防水織布の一種。それで作ったレインコート」と記載されている。(乙2の3)

- (エ) 新英和中辞典第7版(研究社, 2006年)には、「mack·in·tosh」, 「《英》マッキントッシュ, レインコート.」, 「防水加工した生地.【C.Mackintosh 考案者のスコットランド人】」と記載されている。(乙1の1)

- (オ) スーパー・アンカー英和辞典第3版(学習研究社, 2003年)には、「mack·in·tosh」, 「(ゴム引き布製の)防水レインコート;(一般に)レインコート.」, 「《インフォーマル》では mac, mack ともいう.」と記載されている。(乙1の2)

- (カ) ワードパル英和辞典初版(小学館, 2001年)には, 「mack・in・tosh」, 「ゴム引き防水布」, 「《おもに英》レインコート(= mac)」と記載されている。(乙1の3)
- (キ) Webster's Third New International Dictionary (MERRIAM WEBSTER, 1986年)には, 「mack・in・tosh also mac・in・tosh」, 「n -ES [after Charles Macintosh † 1843 Scot.chemist and inventor] 1 chiefly Brit: RAINCOAT 2: a lightweight waterproof fabric orig. of rubberized cotton」/ 「mack・in・tosh ed」, 「adj: dressed in a mackintosh」と記載されている。(乙1の4)
- (ク) 日本語になった外国語辞典第2版(集英社, 1989年)には, 「マッキントッシュ[mackintosh]」, 「ゴム引き処理をした防水布. またはそれで作ったレインコート. 発明者の名にちなむ. [M-]米国でのアップルコンピューター社製のパーソナルコンピューター。」と記載されている。(乙14の1)
- (ケ) コンサイスカタカナ語辞典第3版(三省堂, 2005年)には, 「マッキントッシュ¹ [(商) Macintosh] 米国アップル社製のコンピューター. 現」/ 「マッキントッシュ² [mackintosh]【服】 防水織布の1種. ゴム引き防水布. 明で作られたレインコート. ゴム引き防水雨外とう. 明 考案者の C.Macintosh (1766-1843) の名にちなむ。」/ 「マッキントッシュ³ [Mcintosh] 紅色リンゴの1品種. 旭(あさひ). カナダのオンタリオ州原産の初秋に熟する高級リンゴ. 現 1796年に最初にその木を発見し, 栽培したカナダ人 John McIntosh の名にちなむ。」と記載されている。(乙14の2)

ウ 専門辞典の記載

- (ア) 新ファッションビジネス基礎用語辞典増補改訂第7版(チャネラー, 2004年)には, 「コート COAT」として, 「マッキントッシュ【mackintosh】1823年にスコットランド人チャールズ・マッキントッシュ(1766~1843)によって考案されたゴム裏張りの防水布(マッキントッシュ)でつくられたレインコートの一種。ゆったりとしたルーズなシルエットが特徴で, 俗にマックともよばれる。縫い目にも防水テープが付き, 1836年頃からレインコートとして広く着られたが, 1900年代初期にバーバリーが登場すると共に, その立場が入れ替わった。」/ 「マック【mac】マッキントッシュ」// 「布地と組織 FABRIC/WEAVE&KNIT」とし

て、「マッキントッシュ【mackintosh】防水布の一種で、ゴムを塗布した、ゴム引き織物。この加工法を発明した英国人チャールズ・マッキントッシュの名前に由来する。空気が完全に遮断され、完全な防水性があるため、捺染機の捺染の下敷き布として使われる。従来これをブランケットに使っていたので、マッキントッシュ・ブランケットともいわれる。またレインコート用としても使われる。」と記載されている。(乙17の1)

(イ) 新・実用服飾用語辞典(文化出版局, 2000年)には、「マッキントッシュmackintosh ゴムびきの防水布, またはゴムびきの防水布で作られたレインコートのことをいう。袖はラグラン・スリーブ, または普通袖で, 襟は二重襟のものが多く, 外套の上からも着られるようにゆったりした型。この名称は, 1823年にチャールズ・マッキントッシュが発明したことから名づけられたもの。」と記載されている。(乙17の2)

(ウ) 新・田中千代服飾事典第一版新訂(同文書院, 2002年)には、「マッキントッシュ[Mackintosh] ゴム引防水布またはこれを用いてつくった雨外套(がいとう)のこと。袖は普通袖またはラグラン袖で, 二重衿のものが多く。コート」と記載されている。(乙17の3)

(エ) ファッション辞典第3版(文化出版局, 2002年)には、「マッキントッシュ[mackintosh, macintosh] ゴム引き防水コート, およびゴム引き防水素材のこと。19世紀前半に, マッキントッシュ(Charles Mackintosh, 1766~1843)により考案され, コートには縫い目にも防水テープがはられた。英国ではレインコートと同義にもつかわれるが, 現在では綿素材などに押され, 本来のものはあまりみられない。」と記載されている。(乙17の4)

(オ) 図解服飾用語事典増補新版(ブティック社, 2003年)には、「コート」として、「マッキントッシュ[mackintosh] チャールズ・マッキントッシュが1823年に開発したゴム引きの布地, またはこの布地で作られたレイン・コートをさす。英国では広くレイン・コートのことをさす。略してマックmacともいう。マッキントッシュ(布地と組織)」// 「布地と組織」として、「マッキントッシュ[mackintosh] 創始者のチャールズ・マッキントッシュの名にちなんで, 防水加工をしたコート地の総称。マッキントッシュが開発したものは, 2枚の布の間に生ゴムとコールタール, ナフサ油との混合物を挟み, 加圧して接着したもので, 気候が暖かければ,

やわらかく湿っぽくベタベタしたものになり、寒ければ硬くゴワゴワになる。19世紀の初めに創案された。マッキントッシュ(コート)」と記載されている。(乙17の5)

- (カ) ファッション/アパレル辞典初版(織研新聞社, 2004年)には、「マッキントッシュ mackintosh 単に「マック」ともいう。英国で「レインコート」をいう。これは初の本格的な防水コートというべき「ゴム引き雨外套」をスコットランドの化学者「チャールズ・マッキントッシュ Charles Macintosh (姓のスペルには k がない)」(1766-1843年)が発明し、大ヒットしたことによる。正確にはマッキントッシュが発明したのはゴム引き防水布で、1823年にカシミアの生地2枚の間にゴムを溶かして挟み込んだ防水布の特許を取った。始めは生地だけ売り、仕立ては購入者まかせであったが、1830年、ゴム製品製造業のトマス・ハンコック商会と合併、既製品の生産販売に乗り出した。当時としては完全防水コートであるとして大ヒットし、19世紀中ごろの最大のファッションになった。しかしこのコートは鉄道輸送手段の向上とともに下火になった。かつては無蓋客車で風雨にさらされるためマッキントッシュが必要であった乗客が、有蓋の箱型客車に乗れるようになったためである。厚い生地のため不格好な外観もイメージダウンとなり、加えて独特のゴムの匂いも不人気の原因になっていった。それでも一世を風靡したためマッキントッシュという語は、その後、化学防水などのレインコートになってもそのまま用いられた。なお、マッキントッシュという姓の語頭のマックはスコットランド系に多い「息子」という意味である。例えば日本占領の連合軍総司令官「マッカーサー Douglas MacArthur」元帥(1880-1964年)は「アーサー(Arthur)の息子」、ハンバーガーで有名なマクドナルド(McDonald)は「黒褐色の髪、よそ者の息子」で、マッキントッシュは「親方の息子」という意味である。英国ではレインコートを「レインブルーフコート」「ウオーターブルーフコート」、米国では「スリッカー」などともいう。」/「マック mac マッキントッシュ」と記載されている。(乙17の6)

エ 業界新聞の記載

- (ア) 平成12年3月4日の織研新聞の海外欄に「クローズアップ」として、「” 実用ウエア ” がファッションに」、「『マッキントッシュ』は5年前比で倍増」、「非ゴム引きコートがけん引」、「著名ブランドと共同開発も」などとの見出しのもとで、ロンドンの記者からの記事として、ゴム引きコートで知られる「マッキントッシュ」は長年の間、OEM

商品として販売されてきたが、ファッションブランドとして、「グッチ」、「ラルフ・ローレン」、「エルメス」、「ルイ・ヴィトン」等の有力ブランドが新作に取り入れるようになり、製造元のトラディショナル・ウェザーウェア社は、ゴム引き以外のマッキントッシュコートの開発にも力を入れ、急速に売上げを伸ばしており、10年前にはほとんど他社ブランド製品であったマッキントッシュコートが現在では70パーセントが自社ブランドになり、次のステップとして、伝統的なマッキントッシュの風合いを保ちながらもドライクリーニングのできる非ゴム引きコートの販売に力を入れており、その90パーセントが輸出で、ルイ・ヴィトンやエルメスのフランスが50パーセント、日本が30パーセントであって、2年前から八木通商と組む日本市場では、自社ブランド製品が伸び、来年は40～50パーセントの比率に達してフランスを抜いて第1位の輸出先になるとの内容が記載されている。(乙16の1)

(イ) 平成13年9月6日の日本繊維新聞では、エルメス・ジャポンの「エルメス」01年秋冬コレクションが同月3日に東京都現代美術館で開催されたことを伝え、そのなかで、「軽く、流れるようなフォルムのカシミアコートやノースリーブコート、マッキントッシュコートなどを中心にチャコール、ブルー系のコートを数多く発表。」と記載されている。(乙16の2)

(ウ) 平成18年5月27日の織研新聞では、ルイ・ヴィトンの06～07年秋冬の「アイコン」シリーズに2～8歳を対象としたガールズラインを加えたことを紹介し、そのなかで、「赤とチョコレート色のミニ・ルイ・ヴィトン・マッキントッシュ、インディゴのジーンズとお揃いのブルゾン、オフホワイトと赤のカシミアのセーターとファスナー付きカーディガン、モノグラムデニムのミニスカートとムートンの襟付きブルゾンなどがある。」と記載されている。(乙16の3)

オ ファッション・婦人誌の記載

(ア) プレシャス2006年4月号(小学館)には、ルイ・ヴィトンのコートの紹介記事のなかに、「一流のこだわりが生きた洗練の仕上がりが魅力の定番カジュアルコート」として、「マッキントッシュ」の防水生地や高度な技術が「ルイ・ヴィトン」のモード感と調和。着るとほっそりしているのに動きやすい、計算されたゆとりのもたせ方と絶妙な着丈に質の高さを実感。マッキントッシュコート¥224,700(ルイ・ヴィトン)」と記載されている。(乙18の1)

(イ) 世界のファッション名品一流大名鑑(プレシャス2007年4月号

別冊付録，小学館）には，「MACKINTOSH ”ルイ・ヴィトン”の『マッキントッシュコート』』として，「裏地からのぞくモノグラムに老舗ブランドの粋が感じられて'98年秋冬（日本上陸は'99年春夏）の初登場以来，隠れた名品として通の間で評判になっているのが，”ルイ・ヴィトン”別注の『マッキントッシュコート』シリーズです。伝統ある英国”マッキントッシュ”の防水生地やハンドメイドの手法と”ルイ・ヴィトン”のセンスが競演する，とっておきのアイテム。なによりも心躍るのが，裏地に使ったおなじみのモノグラム・モチーフ。毎年，微妙に色やモチーフが変化した新作の裏地が登場。あからさまではなく，さりげなくわかるハイブランドの証がおしゃれ心をくすぐります。さらに通常の”マッキントッシュ”のコートよりも，細身に見えながらも，ゆとりをもたせたシルエットも見逃せません。おしゃれの価値のわかった大人の女性に着てほしい一着です。」，「名品の理由背中のタグは，特殊な生地を用い，伝統的な製法で作られた”マッキントッシュ”コートの証。取り扱いの説明にもこだわりが。」，「名品の理由完全防水にこだわるため，縫製を施した縫い目の裏に，防水テープを貼っている。すべて，職人による手作業とか。」と記載されている。（乙18の2）

（ウ）家庭画報2007年10月号（世界文化社）には，ルイ・ヴィトンのキッズラインの紹介のなかで，「ゴム引きの防水布，マッキントッシュクロスを使用したコートは裏全面に広がる，おなじみのLVロゴ。エスプリに溢れた着こなしは，まさに大人服の縮小版。男の子・コート94,500円セーター39,900円パンツ32,550円靴42,000円女の子・コート94,500円カーディガン51,450円スカート34,650円靴39,900円 洋服すべて4～8歳児 / すべてルイ・ヴィトン（ルイ・ヴィトンカスタマーサービスセンター）」と記載されている。（乙20）

カ 趣味の書籍の記載

「英國紳士はお洒落だ A GENTLEMAN'S WARDROBE」（ポール・キアーズ，出石尚三訳，飛鳥新社，平成4年）には，「紳士の原点レインコートの誕生」として，「チャールズ・マッキントッシュはなにも最初からレインコートを発明しようとしたわけではなかった。たしかに一八二二年，マッキントッシュは”インディアン・ラバー・クロス”の特許を得た。が，これは二枚の生地の中に特殊なゴムを挟み込んだ防水地であって，たとえばテントなどの類には最適であった。ところがこの報せを耳にした洋服店が彼のところに押しかけてきたのが，問題のはじまりである。縫合させたら針目から水が通ってしま

う、という忠告を無視した洋服屋は案の定、レインコートを作り、失敗した。それでも彼らは凝りずに縫目を二重にしたが、結果は水の通りを二倍よくしただけであった。これでマッキントッシュの防水地はインチキだという風評がたってしまった。かくしてマッキントッシュは汚名返上のため、仕立職人を雇い、洋品店をはじめることになったのである。やがて史上初の完全防水コートが完成し、マッキントッシュの出身地であるスコットランドに因んでタータンの裏地が張られたのである。この初のレインコートが考案者の名前で呼ばれるようになったのは、至極当然のことであろう。しかしゴム引きの”マッキントッシュ”は理想的なレインコートからははるかに遠い代物であった。強烈なゴムの臭いがあり、通気性がないために蒸し暑く、仕立てるにも骨が折れた。ただ”マッキントッシュ”が完全防水布であったことは間違いない事実である。だからこそ、その後防水加工技術が進歩し、さまざまな素材のレインコートが登場してからも、”マッキントッシュ”は作業着や合羽などに利用されることが少なくなかったのだ。一八五一年になってロンドンのジョール・スピルなる人物が、金属の鳩目で、マッキントッシュの腋の下に穴を開けることを思いついた。「汗」の出口を設けることによって、完全防水のコートが嫌われる最大の原因を解決した」と当時、報道されたものである。この汗の出口のアイデアは今なおマッキントッシュや合羽などに利用されていること、ご存じであろう。」と記載されている。(乙19)

キ ルイ・ヴィトンコートの取扱説明

ルイ・ヴィトン社製の「マッキントッシュコート」の裏地に縫合された取扱説明には、英語、仏語、日本語の3か国語で、「CARE OF YOUR MACKINTOSH 1. Wash with a mild soap and brush gently 2. Do not soak 3. Do not machine wash 4. Do not dry clean 5. Do not expose to extreme high temperatures」,「PRENEZ SOIN DE VOTRE VÉRITABLE MACKINTOSH」,「マッキントッシュ使用製品使用上の注意について」などと記載されている。(乙6の1,乙13の1,2)

ク 小説等の書籍の記載

(ア)「回想のシャーロック・ホームズ」(コナン・ドイル,阿部知二訳・創元推理文庫,1960年初版,2006年74版)には、「... in spite of her entreaties he pulled on his large mackintosh and left the house.」との文章を「いくら懇願してもきき入れず、大きな雨外套に身をつつんで出て行ってしまった。」と訳している箇

所がある。(乙8の1, 2)

- (イ)「ジェレミー・フィッシャーどんのおはなし」(ピアトリクス・ポター作・絵, いしいももこ訳・福音館書店, 1983年発行, 2004年新装版)には, 「Mr. Jeremy put on a mackintosh, and a pair of shiny galoshes;」との文章を「フィッシャーどんは, あまがっぱをきて, ぴかぴかのごむぐつをはきました。」と訳している箇所がある。(乙9の1, 2)

ケ 国語辞典(その2)の記載

- (ア)大辞林新装第二版(三省堂, 1999年)には, 「マッキントッシュ【Charles Rennie Mackintosh】」, 「イギリスの建築家・デザイナー・画家。グラスゴー美術学校の仲間四人でグループを結成。スコットランドの伝統的様式とアール・ヌーボーの斬新なデザインを結合させた。」と記載されており, 「マッキントッシュ」の項目に, 「ゴム引き防水布地」, 「ゴム引き防水布地製コート」, 「レインコート」又は「米国アップル社製のコンピュータ」などの意味は記載されていない。(甲61)

- (イ)岩波国語辞典第四版(岩波書店), 新明解国語辞典第四版(三省堂)及び新潮国語辞典新装改訂版(新潮社)には, 「マッキントッシュ」の項目がなく, 意味が記載されていない。(甲62~64)

コ 米国アップル社の商標

株式会社イングラムが平成7年11月8日にした「Macintosh」の商標登録出願(出願番号平7-115003号, 商品等区分第25類)及びジェイ・エム・エス株式会社が同月27日にした「Macintosh」の商標登録出願(出願番号平7-122765号, 商品等区分第25類)は, それぞれ, 平成9年3月25日付けをもって, 特許庁により, 「この商標登録出願に係る商標は, 「APPLE COMPUTER INC.」(アメリカ合衆国カリフォルニア州所在)がコンピューターに使用して本願商標出願前より広く知られている著名な商標「Macintosh」の文字を書してなるものであるから, これをその指定商品に使用するときは上記会社もしくは上記会社と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商品の出所について混同を生ずるおそれがある。」として, 商標法4条1項15号該当を理由に拒絶理由が通知され, いずれも, 同年7月25日に上記の理由により, 拒絶査定された。(甲8の1~3, 甲9の1~3)

サ 本件商標と同様の商標の米国での権利不要求

原告は, 米国において, 平成11年6月1日にハット, レインウェア,

コート、ジャケット、スポーツバッグ、トラベルバッグ、ショルダーバッグ、ダッフルバッグを指定商品として本件商標と同様の商標を出願し、平成14年7月2日に登録されており、上記商標のうちの「MACKINTOSH」と「MADE IN SCOTLAND」について、権利不要求として、それぞれ上記商標とは別個独立に権利を主張しないことを宣言している。(乙4)

- (3) 一般に、商標の類否の判断については、商標を全体的に観察してするのが基本であるものの、常に一体として観察しなければならないものではなく、商標のうちの特定の部分が注意をひきやすく、その部分が存在することによって初めてその商標の識別機能が認められるときは、全体的観察と並行して商標を機能的に観察し、その中心的な識別力を有する部分、すなわち要部を抽出して対比の判断をすることが必要である。そして、いくつかの文字と文字、文字と図形又は図形と図形の結合などによって構成される結合商標の類否の判断をするに当たっては、結合の強弱の程度、結合した各構成部分の大小や意味内容等によって、構成部分の一部のみが要部となり、あるいは、各構成部分がそれぞれ要部となることがある。

そこで、このような見地から、被告各標章との対比の前提として、本件商標を観察すると、本件商標は、「MACKINTOSH」と「Made in Scotland」の各文字と紳士の図形とから構成される結合商標であり、これらの各文字と図形については、外形的にみて、全体が不可分一体となって1個の統一的な外観、称呼や観念を形成しているとは特に認められないから、常に一体として観察されなければならないものではなく、各構成部分を各別に分離して観察することは何ら妨げられないというべきである。そして、上記の各文字及び図形のうち、「MACKINTOSH」の文字部分は、本件商標の中央部に大きな文字により全体の横方向の7割程度の大きさを横書きされており、小さい文字により書かれた「Made in Scotland」の文字部分や図形部分と区別されて、注意をひく部分であるといえることができるから、本件商標の要部となり得る構成部分として抽出することができる。

この点につき、被告らは、上記「MACKINTOSH」の文字部分については、識別力がなく、本件商標の要部とはいえないと主張するので、以下、検討する。

- (4) 本件商標と著名商標について

被告らは、平成9年に他社が本件商標と同一の商品等区分についてした「Macintosh」の各商標登録出願について、それぞれ、米国アップル社のコンピュータに使用する同一の著名商標との商品出所の混同のお

それがあつたことを理由に拒絶査定がされていることを挙げて、本件商標のうちの「MACKINTOSH」の文字部分について、米国アップル社の有する「Macintosh」(マッキントッシュ)の著名商標と類似するから、本件商標の要部でない旨を主張する。

被告らのこの主張は、元来、原告の本件商標は、「MACKINTOSH」の文字部分の単体では、米国アップル社の有する著名商標である「Macintosh」と類似するため、商標法4条1項15号によって拒絶されるべきものであつたのを、紳士の図形及び「Made in Scotland」の文字と結合したことによって、はじめて登録を許されたものであるから、「MACKINTOSH」の文字部分だけを取り出して、これを識別力のある要部ととらえることはできない、との趣旨であると解することができる。

しかしながら、本件商標とは異なる他の商標登録出願についての特許庁による前記審査の判断があつたことから、直ちに本件商標の登録が結合商標であるがゆえに登録をされたものであるということができないことは明らかである。仮に、原告が本件商標の文字部分の「MACKINTOSH」を単体で商標登録出願をしていたとすれば、登録を拒絶された可能性があつたと考えられるとしても、被告らの前記主張は、本件商標について、無効事由の存在を指摘するものではなく、当該文字部分に関する識別力の有無を問題とするものであるから、侵害訴訟における類否判断のための基準時は、あくまでも口頭弁論終結の時であり、商標の登録審査の時と状況が異なることは十分にあり得るところである。

そこで、この点についてみるに、特許庁が「Macintosh」を米国アップル社の著名商標と判断した平成9年から既に10年が経過していること、平成9年から平成19年までの間における米国アップル社及びその日本法人による「Macintosh」のロゴの使用形態については、何ら主張、立証がなく、かえって、証拠(甲84~86)及び弁論の全趣旨によれば、現在、「Macintosh」のロゴは実際の商品に関して使用されておらず、汎用のパーソナルコンピュータの主たるブランドとして「iMac」が使用されていること、米国アップル社のロゴ戦略として、「iPod」、「iTunes」、「iPhone」などのように、「i」をキーワードにした統一ブランドの構築を企図しているものと窺えることがそれぞれ認められるから、米国アップル社の「Macintosh」が本件の口頭弁論終結時である平成19年の時点においても著名であると認めることはできない。

そうすると、本件商標のうちの「MACKINTOSH」の文字部分に

ついて、米国アップル社の有する「Macintosh」の著名商標と類似しているとして、本件商標の要部でないとする被告らの主張は失当であり、採用することができない。

(5) 本件商標と普通名称について

次に、被告らは、本件商標のうちの「MACKINTOSH」の文字部分について、ゴム引き防水布地又はゴム引き防水布地製コートを意味する普通名称であって、本件商標の要部でない旨を主張する。

商標法3条1項1号、26条1項2号にいう「普通名称」については、取引界において、その商品の一般的な名称と認められていることが必要であり、また、その判断にあつては、辞書、事典その他の刊行物で普通名称であるかのように使用されているだけでは足りず、商品自体の名称として普及して使用された事実が認められることが必要である。結合商標から抽出された文字が普通名称性との関係で識別力のある要部であるか否かについても、その検討の方法は基本的に同様であると考えられる。

そこで、前記第2の1の前提となる事実及び前記(2)の認定事実を総合して、本件商標のうちの「MACKINTOSH」の文字部分が普通名称といえるか否かについて検討する。

上記の事実関係に照らせば、「MACKINTOSH」の語は、もともとは、スコットランドに多い人名の「Macintosh」に由来し、かつて19世紀にチャールズ・マッキントッシュの発明したゴム引き防水布地によって作られたゴム引き防水布地製コートが英国を中心として広く普及したことから、英語圏では、人名から転じた「Mackintosh」がそのような布地やコートを指すものとして用いられ、さらに、広くレインコートの一般的な名称としても定着したものであるといえることができる。

しかしながら、我が国においては、英国におけるようにゴム引き防水布地製コートが国内に広く普及したことを示す証拠はない。国語辞書においても、収録語彙の比較的多い国語辞書の中には、「マッキントッシュ(mackintosh)」として、上記の内容の意味が説明されているものがあるものの、上記の語を掲げながら、上記の内容の意味の説明がないものもある上、「マッキントッシュ」の語自体が必ずしもすべての国語辞書に掲載されているわけではない。そして、英語を原典とし、日本語に翻訳された小説や物語の書籍のなかで登場する文章中の「mackintosh」の語の翻訳部分においては、「マッキントッシュ」や「ゴム引き布地製コート」などではなく、「雨外套」、「あまがっぱ」などと訳されている。そうすると、今日の標準的な日本人の国語的意味において、「マッキントッシュ」の語が、ゴム引き布地又はゴム引き布地製コートとして、認識さ

れているとは認めることができない。

これに対し、英語や外来語の辞書、あるいは、服飾やファッション関係の専門の事典には、「マッキントッシュ」の語について、ゴム引き布地又はゴム引き布地製コートとの意味の記載があるものの、これは、英語圏において、前記の歴史的経緯により、「m a c k i n t o s h」の語がゴム引き防水布地やそのような布地で作られたコートを指すものとして用いられ、広くレインコートの一般的な名称として普及したことに由来するものであるとみるのが自然であるから、上記の辞書、事典の記載をもって、我が国においても「マッキントッシュ」や「m a c k i n t o s h」の語が一般的に上記の意味で用いられていると認めることはできないというべきである。また、前記(2)エ及びオの認定のとおり、業界新聞やファッション・婦人誌において、英語圏での上記用法で「マッキントッシュ」の語が一般名称的に用いられているかのように見える部分があるものの、これらの「マッキントッシュ」の語の使われ方を子細にみるならば、原告のブランド名として使用されているとみられるもののほかは、専ら、原告がOEM(相手先ブランドによる生産)での提供や共同企画をしたエルメス、ルイ・ヴィトンの商品(甲60,77の1,2,乙16の1)に関して使用されているものと認められ、このように限られた範囲で一般名称的に使用されていることだけでは、「マッキントッシュ」の語を普通名称であると認めるには足りない。そして、前記(2)キの認定のとおり、ルイ・ヴィトン社製の「マッキントッシュコート」の裏地に縫合された取扱説明(乙6の1,乙13の1,2)中に「マッキントッシュ使用製品」と記載されていることも、同様に限られた範囲での使用にすぎず、普通名称性の根拠とはならないというべきである。

このようにしてみると、本件商標における「M A C K I N T O S H」の文字部分について、商品の一般的な名称であることを指す普通名称であるとまでいうことはできない。

以上のとおりであるから、本件商標のうちの「M A C K I N T O S H」の文字部分を、ゴム引き防水布地又はゴム引き防水布地製コートを意味する普通名称であるとして、本件商標の要部でないにとらえることはできない。

被告らの上記主張は採用することができない。

(6) 本件商標と本件各標章との対比

前記(3)ないし(5)で述べたところによれば、本件商標から抽出した「M A C K I N T O S H」の文字については、これを識別力のある要部として考えることができる。

他方、被告各標章については、被告標章1が「Macintosh」の英文字による標章であるほか、被告標章2ないし5は、それぞれ、「Macintosh」の英文字又は「マッキントッシュ」のカタカナ文字を含む結合標章であり、いずれも、「Macintosh」又は「マッキントッシュ」の文字が識別力のある要部である、ととらえることに支障はない。

したがって、本件商標と被告標章1、2、4及び5とは、外観及び称呼が実質的に同一であるか又は類似し、本件商標と被告標章3とは、称呼が同一であることになる。

(7) 以上によれば、本件商標と被告各標章とは、いずれも類似するというべきである。

3 争点(3)[普通に用いられる方法とする被告各標章の表示といえるか否か]について

被告各標章に共通する「Macintosh」又は「マッキントッシュ」については、前記2(5)において、本件商標中の「MACKINTOSH」の普通名称性の有無について述べたのと同じく、これらが普通名称であるとはいえないものというべきであるから、その余の点について論ずるまでもなく、この点に関する被告らの主張は理由がない。

4 争点(4)[本件商標権の行使が権利濫用となるか否か]について

被告らは、原告の本件商標権の行使による被告各標章の使用差止請求について、原告において、第三者が商標出願した「Macintosh」の文字商標につき特許庁によって米国アップル社の著名商標との混同が生ずることを理由に拒絶査定された関係で、本件商標にも商標法4条1項15号の無効事由があることを熟知しながら、本件商標の一部にすぎない「MACKINTOSH/マッキントッシュ」の部分に基づいて請求するものであること、米国では、権利不要求の制度に基づいて「MACKINTOSH」につき単独で権利主張をしないことを条件に登録されていて、日本に権利不要求制度がないことを奇貨とする請求であることを理由に、権利の濫用である旨主張する。

しかしながら、これらの被告らの指摘のうち、現時点において、米国アップル社がコンピュータについて有する「Macintosh」の商標が著名であるとは言い難いことは、前記2(4)で述べたとおりであり、また、仮に、本件商標の登録時点において、何らかの無効事由に該当する瑕疵があったとしても、本件商標については、既に登録後5年間の除斥期間を経過し、もはや無効審判を請求することができないものであることは明らかであるから、これを権利濫用の抗弁の根拠とすることはできないというべきである。さらに、権利不要求の制度は、我が国においては、現行の商標法に改正された際、撤廃されて

存在しない制度である上、米国で「MACKINTOSH」につき権利不要求としたこと理由は証拠上明らかでなく、米国での取扱いが英語を母国語としない我が国で直ちに通用するものでないことは明らかである。

したがって、本件商標権の行使が権利濫用であるとの被告らの主張は、理由がない。

5 結論

以上によれば、原告の請求は理由があるから（なお、仮執行宣言については、相当でないからこれを付さないこととする。）、主文のとおり判決する。

【知財高裁の判断】

1 当裁判所も、原告の被告らに対する商標法36条1項に基づく差止請求を認容するのが相当であると判断する。

その理由は、次のとおり、訂正し、後記2項の判断を付加するほか、原判決の「事実及び理由」欄の「第4 当裁判所の判断」1から4まで（原判決13頁21行目から33頁13行目まで）に記載のとおりであるから、これを引用する。

(1) 原判決28頁23行目の「と、」の次から29頁10行目末尾までを「証拠（甲84～91）及び弁論の全趣旨によれば、米国アップル社は、商標戦略上、汎用のパーソナルコンピュータ等の商品等について、『iMac』、『iPod』、『iTune』、『iPhone』などのように『i』を中心とした統一ブランドの構築を企画していることが窺える。そのような事実に鑑みれば、米国アップル社の使用に係る商標『Macintosh』が、米国アップル社ないし同社の商品等を指すものとして周知であるという事実が認められたとしても、本件商標の要部を判断する上において、『MACKINTOSH』の文字部分が、識別性の高い部分であるということの妨げにはならない。」と訂正する。

(2) 原判決33頁1行目の「しかしながら、」の次から7行目の「さらに、権利不」の前までを「米国アップル社が使用する『Macintosh』との商標は、コンピュータ関係の商品において著名ではあるが、他方、本件商標は、イギリス製のジャケット等の被服などを指定商品とするものであって、本件商標の指定商品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にすれば、本件商標中の『MACKINTOSH』の文字部分により、本件商標の付された商品の出所が、米国アップル社及びその関連会社であると誤認することはないものと解されるのであって、本件商標に商標法4条1項15号の無効事由があるということとはできない。」と訂正する。

2 当審における判断

以下、原審の判断に補足して判断する。

(1) 本件商標の「MACKINTOSH」の識別力

ア 本件商標のうち「MACKINTOSH」の下段に小さく「Made in Scotland」と記載された文字部分は、平易な英語「Made in」と英国の地名「Scotland」からなり、当該製品の産地を示したものと一般に理解されるので、その識別力は弱い。また、本件商標のうち、「MACKINTOSH」の右側に描かれた帽子をかぶりステッキを持った紳士の図形部分も、格別の特徴がなく、その識別力は弱い。

他方、「MACKINTOSH」と大文字により大きく記載された文字部分は、我が国の一般の取引者、需要者にとって日常生活上、さほどなじみのある語とはいえないから、注意を強く引き、商品の出所の識別標識としての強い印象を与える部分と解される。

イ 米国アップル社の「Macintosh」商標との関係

米国アップル社が使用する「Macintosh」との商標は、コンピュータ関係の商品において著名ではある。他方、本件商標は、イギリス製のジャケット等の被服などを指定商品とするものであって、本件商標の指定商品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にすれば、本件商標中の「MACKINTOSH」部分により、本件商標の付された商品の出所が、米国のアップル社及びその関連会社であると誤認することはないものと解される。したがって、本件商標の識別力のある部分の判断に当たり、コンピュータ業界における米国アップル社の「Macintosh」という著名な商標の存在は、「MACKINTOSH」の文字部分を本件商標の要部と認めることの妨げにはならない。

なお、米国アップル社の「Macintosh」の著名商標があるからといって、原告の被告らに対する本件差止請求が権利の濫用に当たるともいえない。

ウ 「MACKINTOSH」の意味について

(ア) 「MACKINTOSH」とは、英国では、ゴム引き防水布地又は同布地製コートを意味する場合があります、我が国においても、辞書等において、英国における用例に倣った意味を掲載する例が存在する。

しかし、英国において「MACKINTOSH」が「ゴム引き防水布地又は同布地製コート」をも意味するようになったのは、その開発者である英国スコットランドの科学者チャールズ・マッキントッシュ(Charles Macintosh。1766年～1843年)の名前に由来する(乙1の1及び4、乙3、乙14の2、乙17の1～6、乙19)。すなわち、マッキントッシュの経営に係る会社等の製造したゴム

引き防水布地製コートが、当時の英国において大ヒットし、19世紀中ごろのファッションとなったため、「MACKINTOSH」の語が、その開発者の人名から転じて、ゴム引き防水布地又は同布地製コート一般を意味するようになったものである。ところが、改良前のゴム引き防水布地製コート自体は、そのゴム独特の匂い、通気性の悪さや、分厚い生地などのために、有蓋鉄道列車の普及とともに消費者から次第に敬遠されるようになり（乙17の6）、一部の完全防水の需要を除き、1900年代初期に登場した綿素材のコートに取って代わられるようになった（乙17の1及び4）。このような経緯に照らすと、英国においては、「MACKINTOSH」が、ゴム引き防水布地又は同布地製コート一般を意味するとしても、今日、我が国においては、そのような製品が幅広く取引の対象となることが想定されない以上、取引者、需要者の間で、一般的にそのような意味に用いられることは考え難い。

- (イ) 他方、原告は指定商品等を販売するため、平成6年に日本において本件商標の出願をし、平成9年にその登録を受けた後（甲1）、平成15年10月から平成19年2月までの間には合計約5200万円の広告宣伝費を支出し（甲19）、「MACKINTOSH」商標及び同商標を付した商品の宣伝に努めるなどしたことにより、女性用衣服を中心として、年間売上高を平成15年度の約4億6500万円から、平成18年度の約9億9800万円にまで伸ばし（甲18）、取引者、需要者の間に、ゴム引き防水布地製コートの名称としてではなく、原告の出所を示す識別表示として「MACKINTOSH」の名称を広く浸透させてきたことが認められる（甲10～16、20～57、60、76、77の1及び2、95～132、乙16の1～3、18の1及び2、20）。
- (ウ) このような諸事情及び原判決認定の事実経過を総合して判断すると、「MACKINTOSH」が英国及び日本の一部において普通名称としての意味を有する例があるとしてもなお、「MACKINTOSH」の文字部分を本件商標の要部と認定することの妨げにはならない。これに反する被告らの前記主張は採用することができない。

3 結論

以上によれば、原告の被告らに対する商標法36条1項に基づく差止請求は理由があるからこれを認容すべきであり、本件控訴はいずれも理由がないから、これらを棄却することとし、主文のとおり判決する。

【論 説】

ここでは、東京地裁判決をまず取り上げ、その後に地裁判決を補足する知財高裁判決を取り上げることにする。

1. 争点(1)は、被告らが標章目録1の「Mackintosh」のみの英文字を使用しているか否かの事実認定であるところ、被告らはこの英文字を単独で使用する予定はないと主張した。しかし、標章目録2, 4, 5に見られる態様からすれば、この英文字自体は「地名や人名から独立した一つのブランド名として使われているものととらえることができる」と認定したが、妥当である。

これに対し、類似する事案の商標の使用について、今月号で紹介する登録商標「Mマーク mosrite of California」の商標権侵害差止等請求事件をめぐる東京地裁平19年(ワ)5022号(平成19年10月25日判決)及び知財高裁平19(ネ)10094号(平成20年9月3日判決)の2つの判決例と比較していただきたい(F-18)。そして、それぞれの判決の相違性と妥当性を考えていただきたい。

2. 争点(2)は、本件商標と被告各商標との類否問題であるところ、“Mackintosh”といえ、薄いゴムシートを布地に貼り合わせた防水布地の発明者のCharles Mackintosh(1766~1843)の名前に由来する英語であり、筆者の手元にある携帯のIC・DICTIONARYにも「ゴム引き防水コート, レインコート」の訳がある。

ただ本件商標の標章態様は、全体が英文字「MACKINTOSH」「made in Scotland」+図形から成る結合標章であるから、商標の類否判断に当たっての手法が問題となるところ、判決は、全体観察と並行して、中心的な識別力を有する要部を抽出して対比判断する必要があることを説示する。

すると、本件にあっては、「MACKINTOSH」の文字部分が本件商標の要部となるところ、これについて被告は、識別力がないから要部といえないと主張した。その理由として被告は、特許庁が平成9年に、「Macintosh」を米国アップル社の著名商標と認定していたから、このアップル社の著名商標と類似する本件商標の文字部分は要部でないと主張した。

これに対し裁判所は、特許庁が著名商標と判断した平成9年からすでに10年経過している、本件の口頭弁論終結時である平成19年の時点においてもなお著名であると認めることはできないとし、被告らの主張は失当であると認定した。

このような認定判断は、著名商標と認定された商品が、過去10年間に中古品として市場にたとえ流通していたとしても、口頭弁論終結時を基準とすれば、変わりないといえるだろう。

また、被告は、「MACKINTOSH」の文字部分は前記のとおり辞書にある普通名称であるから、本件商標の要部でないと主張した。

これに対し裁判所は、英語圏では広くレインコートの一般名称として定着したものと認められるのに対し、わが国のすべての国語辞書に掲載されているわけではないし、日本語に翻訳された小説や物語に登場する文章中の翻訳部分においては、「雨外套」、「あまがっぱ」などと訳されている。すると、今日の標準的な日本人の国語的意味において、「マッキントッシュ」の語が、ゴム引き布地やゴム引き布地製コートと認識されているとはいえないと認定した。

また、裁判所は英語や外来語辞書、服飾・ファッション関係の専門辞典には、「マッキントッシュ」の語についての意味の記載はあるものの、これは英語圏における歴史的経緯に由来するものであるとみるのが自然であるから、これらの辞書や辞典の記載をもって、わが国においても、「マッキントッシュ」や「mackintosh」の語が一般的に上記意味に用いられていると認めることはできないと認定した。

したがって、本件商標の「MACKINTOSH」の文字部分は商品の普通名称であるとはいえないから、これは本件商標の要部であると確認した。

そこで、本件商標と被告商標1, 2, 4, 5とは外観と称呼とが実質的に同一又は類似であり、本件商標と被告商標3とは称呼が同一であるから、本件商標と被告各商標とはいずれも類似であると判断したのである。

3. 争点(3)は、前記争点(2)において解決された問題であるから、被告らの主張は理由がないと判断された。

4. 争点(4)は、本件商標権の行使が権利の濫用となるか否かが争われたのだが、被告らの主張理由は、本件商標が商標法4条1項15号に該当する無効事由の存在であった。無効事由が存する特許権の行使に対して特許法104条の3が適用されることは、商標法39条においても準用された。

しかし、裁判所は、前記した理由により、本件商標には4条1項各号に該当するような理由はないし、仮に本件商標の登録時点で何らかの無効事由があったとしても、本件商標については既に5年間の除斥期間が経過しているから、無効審判を請求することはできず、これを権利濫用の抗弁の根拠とすることはできないと判断した。

ということは、5年間の除斥期間(商標47条1項)の適用は、4条1項10号, 17号については「不正競争の目的で」商標登録を受けた場合、4条1項15号については「不正の目的」で商標登録を受けた場合には除かれているから、15号の適用はないと認定された本件商標の場合にあっては、不正の目

的で商標登録を受けたものではないことが同時に認定されていたからといえるだろう。

5.ところで、控訴審では、一審判決の認定説示事項をより強調かつ明確にするために、若干の補足をしているが、基本的判断の流れに変更はない。

米国アップル社の商標「Macintosh」は、コンピュータ関係の商品では著名であるのに対し、本件商標はイギリス製のジャケット等の被服などを指定商品とするものである。

したがって、本件商標の指定商品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すれば、本件商標中の「MACKINTOSH」部分により、当該商品の出所が、米国アップル社及びその関連会社のものであると誤認することはないものと解されるところ。すると、アップル社の「Macintosh」という著名商標の存在は、「MACKINTOSH」の文字部分を本件商標の要部と認めることの妨げにはならないと説示し、本件商標はその指定商品との関係では、識別力を有する商標と認定されたのである。

〔牛木 理一〕

商 標 目 録



標 章 目 録

1

Mackintosh

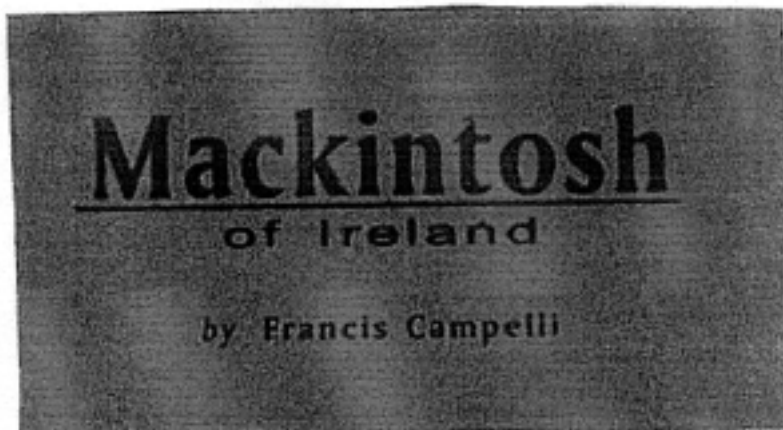
2

Mackintosh of Ireland

3

マッキントッシュ オブ アイアランド

4



5

