

商標「Mマーク mosrite of California」使用差止請求事件：東京地裁平成19(ワ)5022・平成19年10月25日(民46部)判決 棄却 / 知財高裁平成19(ネ)10094・平成20年8月28日(1部)判決 控訴棄却

【キーワード】

他人の周知商標，商標法4条1項10号の適用範囲，無効事由と権利濫用，不競法2条1項13号の不正競争行為，自由心証主義（民訴247），死者の周知商標使用权

【事 実】

本件は，エレキギター等の輸入，製造，販売等を行う株式会社である原告F社が，被告K社は，別紙商標目録記載の原告の登録商標（以下総称して「原告商標」といい，各別には，同目録の番号に従って，「原告商標1」というように表記する。）と同一又は類似の別紙被告標章目録記載の各標章（以下総称して「被告標章」といい，各別には，同目録の番号に従って，「被告標章1」というように表記する。）を付したエレキギター等を製造販売し，かつ，被告標章を付した商品カタログ等を卸業者及び小売店を通じて配布し，被告商品を宣伝広告しており，被告ND社は，被告標章を付したエレキギター等を被告K社から仕入れて，各小売店に販売し，かつ，その商品カタログ等に製造元は被告K社，販売元は被告ND社である旨の記載をした上で宣伝広告しており，これらの被告らの行為は，商標法37条1号（2条3項1号，2号，8号）に該当し，また，エレキギター等に被告標章3を付し，これを付したエレキギター等を譲渡等することは，不正競争防止法2条1項13号（原産地誤認表示）に該当すると主張して，被告らに対し，被告標章をエレキギター等に付すことの差止め，被告標章を付したエレキギター等の譲渡等の差止め，被告標章を付した広告等の展示・頒布の差止め，被告標章を付した楽器等の廃棄を求めた事案である。

争点は、次のとおりである。

- (1) 被告らは，第2の1(3)イ記載のものほかに，被告標章を使用しているか（争点1）。
- (2) 原告商標2及び3の商標登録は，商標法4条1項10号（他人の周知商標に同一又は類似し，その商品等又はこれらに類似する商品等について使用するもの）に該当し，無効にすべきものか（争点2）。
- (3) 原告商標2及び3の商標登録は，商標法4条1項7号（公序良俗違反）に該当し，無効にすべきものか（争点3）。
- (4) 原告商標2及び3の商標登録は，商標法4条1項19号（他人の周知商

標（国内又は国外）と同一又は類似で不正の目的をもって使用するもの）に該当し、無効にすべきものか（争点4）。

- (5) 原告商標1の商標登録は、商標法4条1項10号（他人の周知商標に同一又は類似し、その商品等又はこれらに類似する商品等について使用するもの）に該当し、無効にすべきものか（争点5）。
- (6) 原告商標1の商標登録は、商標法4条1項7号（公序良俗違反）に該当し、無効にすべきものか（争点6）。
- (7) 原告の商標権行使は、権利濫用に該当するか（争点7）。
- (8) 被告標章3の使用は、不正競争防止法2条1項13号所定の不正競争行為（原産地誤認表示）に該当するか（争点8）。

【東京地裁の判断】

1 争点1（被告らは、第2の1(3)イ記載のものほかに、被告標章を使用しているか。）について

- (1) 証拠（甲9ないし14）及び弁論の全趣旨によれば、被告K社は、以下のアないしウの被告商品に被告標章2ないし4を付して製造・販売し、また被告標章2及び3を付した上記被告商品に関する商品カタログ（エ）を配布し、被告ND社は、以下のアないしウの被告商品を被告K社から仕入れて小売店に販売し、被告標章2ないし4を付した上記被告商品に関する商品カタログ（エ）を配布していることが認められる。なお、上記証拠によれば、被告らが商標「MOSRITE」を使用していることは認められるものの、被告標章1（「mosrite」）を使用していることを認めるに足りる証拠はない。

ア エレキギター及びエレキベース等の楽器

イ ハードケース、ソフトケース、ストラップ及びピック等の楽器付属品

ウ 上記ア及びイの包装等及び保証書

エ 商品カタログ

- (2) 被告らは、上記ア及びイのうちハードケース以外のもの並びにそれらのものの包装等及び保証書に被告標章2ないし4は使用していないし、エ（商品カタログ）は配布していないと主張し、被告ND社は、ストラップやピック等は被告K社から仕入れていないし、その他の商品も現在販売していない、甲9は被告ND社のものではなく、シエクターコーポレーションのものであるなどと主張する。

しかし、甲9ないし甲11の商品カタログに掲載された商品の写真等によれば、上記(1)アに認定のものに被告標章2ないし4が付されていることは明らかである。仮に、甲9の商品カタログが被告ND社のものではなかったとしても、発売元として同被告の名が記載された甲10及び甲11の商品カ

カタログに、甲9の商品カタログと同様に被告標章2ないし4が付された上記(1)ア及びイの各被告商品の写真が掲載されているから、ストラップ等を被告K社から仕入れて販売していないという被告ND社の主張を採用することはできない。

次に、被告ND社が現在被告商品を販売していない旨の主張についてみると、被告K社は被告商品の製造販売を否認していないこと、被告K社は製造元であって、小売店への販売は同被告ではなく被告ND社が行ってきたこと、被告ND社の小売先が、平成18年9月ころ以降、原告からの被告商品の取扱いは商標法違反である旨の警告を受けて、被告商品の取扱いを控えていること(甲107, 108)などからすれば、上記のような小売先の対応が原因で事実上新たな出荷をすることができない状態にあるにすぎず、被告ND社が被告商品の販売を取り止めたものと認めることはできない。したがって、この点の被告ND社の主張も採用することはできない。

さらに、商品カタログの配布については、確かに、甲9ないし甲11の商品カタログは、平成8年に解散した有限会社日本モズライト(乙7)に類する「ジャパンモズライト(有)」との名称が記載されていることからみて、平成8年以前に作成された可能性も高い。しかし、少なくとも平成18年10月ころにこのようなカタログが小売店で配布されていたとの訴外C作成の陳述書(甲109)が存在すること、及び、被告らが被告商品の販売を現在においても継続していることからすれば、その商品カタログを配布していないとの被告らの主張はにわかに採用することができない。また、被告らの商品カタログがインターネットオークションに出品されている事実(乙8)から、ただちに現在被告らが商品カタログを配布・使用していないということもできない。

以上、被告らの主張及びそれらの根拠として挙げる証拠は、いずれも上記(1)の認定を覆すに足るものではない。

2 争点2 (原告商標2及び3の商標登録は、商標法4条1項10号(他人の周知商標に同一又は類似し、その商品等又はこれらに類似する商品等について使用するもの)に該当し、無効にすべきものか。)について

(1) 以下に掲げる証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

ア モズライト・ギターについて

a) Aは、昭和27年(1952年)、米国カリフォルニア州<以下略>において、エレキギター(モズライト・ギター)を製造・販売するために、モズライト社を設立した。

モズライト社は、以来、その製造したエレキギターに、「マルMマーク

mosrite of California」(モズライト商標①)の商標を使用した。

モズライト社において昭和38年(1963年)から昭和40年(1965年)までの間製造し、人気ロックバンド「ベンチャーズ」が使用したエレキギターが、「ベンチャーズ・モデル」と呼ばれるものであり、モズライト・ギターのビンテージ品として人気を博しているものである。

- b) モズライト社は、昭和44年(1969年)2月、倒産し、昭和46年(1971年)、カリフォルニア州において再建されたものの、昭和48年(1973年)、再度倒産した(甲67)。

その後、Aは、オクラホマ州、カリフォルニア州、ノースカロライナ州等において、会社を設立し、モズライト・ギターを製造するなどしていたが(甲67, 68)、平成4年(1992年)4月ころ、米国アーカンソー州<以下略>において、UNIFIED SOUND ASSOCIATION, INC. (ユニファイド社)を設立し、同社においてモズライト・ギターの製造・販売を開始した(甲17)。

Aは、平成4年(1992年)8月7日、死去し、同人の妻であるBが、ユニファイド社の代表者に就任した。しかし、ユニファイド社は、その後経営不振に陥り、平成6年(1994年)4月、倒産した。

- c) Bは、ユニファイド社の倒産後、自己破産した(甲17, 162)。

なお、Bがその後もエレキギターの製造・販売を行い、日本にも輸出していたことは、後記のとおりである。

イ Aらが有していたモズライト関連商標

- a) ベンチャーズの関連会社であるベンチャーズ・モズライト社が、昭和40年(1965年)、我が国において、ベンチャーズ・モズライト商標(「MOSRITE」「VENTURE-MOSRITE」)の商標登録を出願し、昭和42年(1967年)3月20日、その登録を得た。

このベンチャーズ・モズライト社の設立及びベンチャーズ・モズライト商標の出願、登録は、A及びモズライト社とは無関係にされたものであった。

ベンチャーズ・モズライト商標は、昭和52年(1977年)3月20日に存続期間満了により消滅し、昭和54年(1979年)9月10日、その登録が抹消された(甲19, 乙43)。

- b) Aは、日本において、昭和63年(1988年)2月22日、モズライト商標③(「VIBRAMUTE」)について、商標登録を得た。

同商標は、平成10年(1998年)2月22日、存続期間が満了し、消滅した。

- c)① Aは、アメリカ合衆国において、昭和54年(1979年)10月9

日、「MOSRITE」商標について商標登録を出願し、昭和56年（1981年）5月26日、その登録を得た（アメリカ合衆国商標登録115520号）。この商標権は、同人の死後、Bが有していた（乙45の2、80の1）。

② Bは、アメリカ合衆国において、平成7年（1995年）2月6日、「マルMマーク」（但し、「M」の周りがギザギザのついた白抜きの丸で囲まれ、その周囲をさらに黒塗りの丸が囲んでいるもの）の商標登録を出願し、平成8年（1996年）1月9日、その登録を得た（アメリカ合衆国商標登録1946821号）（乙45の2）。

③ Bがその後原告の取消申立てにより上記2件の商標権を失ったことは、後記のとおりである。

ウ 日本における原告以外の者によるモズライト・ギターの販売等

a) 日本においては、ベンチャーズが、昭和40年（1965年）の来日公演の際に使用していたモズライト・ギターのビンテージ品の音（ベンチャーズ・サウンド）が、日本のファンに衝撃を与え、ベンチャーズの人気に伴い、ベンチャーズ・サウンドを作ったモズライト社のモズライト・ギターへの憧れも高まった（甲65、97、乙1、9、10、20、23）。そのため、いまだに雑誌においてモズライト・ギターが紹介される場合、ベンチャーズの名が引き合いにだされることが多い（乙1、9、14、23、34、65、66）。

そして、日本の人気ミュージシャンである加山雄三、寺内タケシ、ブルーコメッツらも、昭和40年ころから、Aの製造に係るモズライト・ギターを演奏に使用するようになった。

b) 日本において、モズライト・ギターの輸入・販売が開始されたのは、昭和40年（1965年）6月である。

日本では、ファーストマン社が、昭和43年（1968年）5月、モズライト社から製造許諾を受けてモズライト・ギター（アベンジャーモデル）の製造・販売を開始した。ファーストマン社製のモズライト・ギターには、「マルMマーク mosrite」商標が付されていた（甲17、64、100、乙28、37の1）。

c) 被告K社は、ファーストマン社の下請けとして、同社が製造・販売していたモズライト・ギターの木部の製造を担当していたが（甲64）、昭和44年（1969年）7月、ファーストマン社が倒産した。

被告K社は、在庫の販売を続け、その後独自に、モズライト・ギターの製造・販売を開始し、その製造に係るエレキギターに被告標章2を付した。

d) 楽器販売店ワルツ堂は、Aの死後、ユニファイド社製のモズライト・ギ

ターを、日本における販売代理店であるロッコーマン社を通じて輸入・販売しており、ユニファイド社の倒産後、平成10年ころまで、Bが製造していたモズライト・ギターも輸入・販売していた(乙76)。

また、Dは、平成8年から平成13年までの間、Bが製造していたモズライト・ギターを、輸入・販売していた(乙77の1ないし4)。

エ 被告K社が被告標章2について商標登録を有していたこと

被告標章2は、黒澤商事株式会社が、昭和47年(1972年)6月22日、商標登録を出願していたもので、被告K社は、同社から上記商標の買取りを請求され、これを買取った。上記商標に類似する先登録の商標として、ベンチャーズ・モズライト商標があったものの、これらが前記のとおり、期間満了により消滅したことから、被告標章2については、昭和55年(1980年)5月30日、商標登録がされた。しかし、同標章の商標登録については、原告により登録無効審判請求がされ、審決取消訴訟を経て、平成15年5月30日、無効審決が確定している(甲23ないし25)。

オ 原告によるモズライト・ギターの販売開始等

a) 原告代表者は、昭和51年(1976年)5月、原告の前身である個人商店を開店し、モズライト・ギターの輸入・販売を開始した(甲17)。

原告代表者も、昭和40年(1965年)のベンチャーズの来日公演の際、ベンチャーズが使用したモズライト・ギターの音に衝撃を受け、モズライト・ギターへの憧れを抱いたものであった。

b) 原告代表者は、平成4年(1992年)5月、渡米して、アーカンソー州のAの元(ユニファイド社)を訪ね、モズライト・ギターの40周年記念モデルと同一品質のものの製造を依頼する契約を締結し、同社において40周年記念モデルが製造され、これには「マルM マーク mosrite of California」が付された。原告代表者は、この40周年記念モデルのほか同社が製造したモズライト・ギターを日本に輸入し、販売した(甲17, 69, 80, 81, 131, 155, 156, 157)。

しかし、Aが同年8月に死亡し、その後ユニファイド社が倒産に至ったことは前記のとおりである。

c) 原告代表者は、モズライト・ギターのビンテージ品の音を再現したエレキギターの製造・販売を行うため、平成8年(1996年)、当時アメリカ合衆国カリフォルニア州において「mosrite of California」商標を有していた Sugai Musical Instrument, Inc. (以下「スガイ社」という。)にエレキギターを製造させることとした。原告代表者は、同年11月以降、原告は、平成12年(2000年)4月5日の原告設立時以降、スガイ社の製造にかかるエレキギターを日本に輸入して販売している。ス

ガイ社製のエレキギター（原告商品）には，原告商標 2（「マルMマーク mosrite of California」）が付されている（甲 17，76，77，78）。

カ 原告による商標登録出願等

- a) 原告は，平成 8 年（1996 年）12 月 3 日，日本において，原告商標 1（「VIBRAMUTE」）を出願し，平成 11 年（1999 年）5 月 14 日，その商標登録を得た（甲 6 の 1 及び 2）。
- b) 原告代表者は，平成 10 年（1998 年）2 月 23 日，アメリカ合衆国において，「マルMマーク mosrite」商標の，商標登録出願をした（乙 45 の 1）。

この出願については，一旦，B が有していた前記 2 件の商標（アメリカ合衆国商標登録 1155520 号及び 1946821 号）と非常に似ており，混同等の可能性があるという理由で，登録が拒絶された（乙 45 の 2）。

これに対し，原告代表者は，B は，上記各商標を放棄しており，信頼すべき情報によれば同人はこれらの商標権者ではないため何の防御も行ってこなかったものと考えられると主張して取消申立てをしたところ，同人にその通知が送達できなかったため，公示送達の手続が採られ，その後，B の上記各商標登録は取消された（乙 45 の 3 及び 4，80 の 1 ないし 3）。

原告代表者の出願に係る上記商標は，平成 15 年（2003 年）12 月 9 日，アメリカ合衆国において商標登録されたが，その登録において，使用開始日は平成 8 年（1996 年）10 月 31 日とされている（甲 75）。

- c) 原告は，平成 10 年（1998 年）4 月 28 日，日本において，原告商標 2（「マルMマーク mosrite of California」）の商標登録を出願し，平成 15 年（2003 年）10 月 10 日，その登録を得た（甲 7 の 1 及び 2）。
- d) 原告は，平成 11 年（1999 年）11 月 30 日，日本において，原告商標 3（「mosrite」）の商標登録を出願し，平成 18 年（2006 年）3 月 3 日，その登録を得た（甲 8 の 1 及び 2）。

キ 原告商品の日本における取引状況

- a) ① 原告や原告商品が雑誌に紹介される際には，「モズライト・ファンが集まるモズライト専門のギター・ショップ」，お薦めは「モズライト USA ヴェンチャーズモデル」，「モズライト U.S.A ベンチャーズ'63 年リイシュー・モデル」，「“モズライト” はエレキ・ファンにとって特別の存在・・・ベンチャーズが愛用し，・・・加山雄三や・・・寺内タケシも愛用してきた“ギターのロールスロイス”・・・ここではヴィンテ

ージ・モズライトのレイシュー・モデルを紹介しよう。それぞれのモデルは、オリジナルの年代のスペックに準じて忠実に作られており、まさにヴィンテージ・モズライトがゲンダイに甦ったといえる趣きである。・・・オリジナルのイメージに忠実な仕上がりとなっていて、多くのファンを喜ばせている。」、「モズライト誕生55周年、フィルモア、モズライト伝説の新たなるスタート・・・」などと紹介されている（甲27, 28, 43, 115）。

② 平成14年10月9日発行の雑誌「エレキ・ギター・ブック」には、原告のカスタムショップで製作された原告商品が紹介されるとともに、モズライト・ギターのビンテージ品（1964年タイプ）の紹介記事も掲載されている（甲35）。

b) 原告が雑誌等に原告商品の広告を掲載する場合、原告商品の紹介として次のような記載がされている。

① 「モズライトのあの伝説の“ファズライト”が限定生産される！」、「モズライトの“ファズライト”がモズライト創立50周年を記念して限定生産された。」（平成15年2月9日発行の雑誌（甲36））。

② 「ブルー・コメッツスペシャルモデルギター&ベース」「36年の深い眠りから覚めて再びファンのもとへ・・・」（平成15年6月9日発行の雑誌（甲37））。

なお、この原告商品「ブルー・コメッツスペシャルモデル」については、平成15年11月9日発行の雑誌にも、「・・・“ファーストマン”より・・・甦った」などと記載した記事が掲載されている（甲38）。

③ 「1965年1月、モズライト・ギターはベンチャーズによって日本に初お目見えし、それが伝説の始まりとなった。モズライトでは“モズライト日本初上陸40周年”を記念して、2005年に向けて記念モデルを続々と発売する。」（平成16年12月15日発行の雑誌（甲42））。

④ 「時は1965年1月、モズライトが日本上陸今まさにあの時の衝撃が甦る！！」（平成18年発行の書籍（乙64））。

c) ベンチャーズは、近年も毎年のように来日公演をしており、原告商品の紹介記事や広告が掲載されている雑誌の中には、ベンチャーズの特集記事やベンチャーズの日本ツアーレポート、寺内タケシのインタビュー記事などが掲載されているものがある（甲37, 39, 40, 42, 45, 46,）。

また、原告商品を購入した者も、ベンチャーズのファンとなったことからエレキギターに夢中になり、「ベンチャーズの音」を求めて原告商品を購入しているものが多い（甲28, 29, 36, 43, 140, 141,）。

145, 147, 152)。中には、モズライト・ギターのビンテージ品を所有するとともに、原告商品をも購入している者もあり（甲36）、さらに、ファーストマン社のアベンジャーモデルに始まり、モズライト・ギターのビンテージ品を収集している者もいる（甲41）。

ク モズライト・ギターのビンテージ品の日本における取引状況等

a) Aないしその関連会社の製造にかかるモズライト・ギター（ビンテージ品を含む。）については、近年でも特集雑誌が発行されたり、エレキ・ギター関係の雑誌で特集記事の連載がされたりしており、その直近のものは、平成18年10月16日発行のものであった（乙13ないし21, 23, 34, 66）。

b) また、モズライト・ギターのビンテージ品は、日本において、現在においても高額で取引されている（乙3, 4, 82の1ないし5, 83の1ないし5）。

(2) 以上に認定した事実によれば、原告商標2及び3は、他人の周知商標であるモズライト商標①と同一又は類似するものであり、商標法4条1項10号に該当するというべきである。その理由は次のとおりである。

ア 原告商標2は、A及びその関連会社（モズライト社等）が製造・販売していたモズライト・ギターに付されていたモズライト商標①と同一である。

また、原告商標3は、その要部と認められる「mosrite」が、モズライト商標①の要部と認められる「mosrite」と同一である。したがって、原告商標3は、モズライト商標①と類似する商標であると認められる。

イ モズライト社がその製造するエレキギターやエレキベース等の楽器に使用していたモズライト商標①は、原告商標2及び3の出願前である昭和40年ころには、来日公演を行った人気ロックバンド「ベンチャーズ」が使用していたことを契機として、我が国においてエレキギターを取扱う取引者及び需要者というべき音楽愛好家（特に「ベンチャーズ」のファン）やエレキギター愛好家の間において周知著名なものとなっていた。そして、その後も、日本において、人気ミュージシャンである加山雄三や寺内タケシらが、現在に至るまで、たびたびモズライト・ギターを使用して演奏してきたこと、エレキギター関係の雑誌等において、A及びその関連会社の製造に係るモズライト・ギターやベンチャーズが使用していたモズライト・ギターのビンテージ品が紹介されていること、ベンチャーズが現在も毎年のように来日公演を行っており、その関連記事にモズライト・ギターも紹介されていること、モズライト・ギターのビンテージ品等が現在も日本における中古市場で流通していることなどに鑑みれば、モズライト商標①は、現在もなお、A及びその関連会社が製造・販売したモズライト・ギ

ターに関する商標として、その取引者及び需要者間において、周知著名であるというべきである。

ウ 原告は、Aないしその設立した会社から、モズライト商標①について、その譲渡や使用許諾を受けたものではないことを認めている。

エ 原告は、Aやその関連会社が有していたモズライト商標①のグッドウィルは既に消滅しており、原告商標2及び3について、原告の販売する原告商品に係る商標としてグッドウィルを取得しており、これらは「他人の」商標ではない旨主張する。

しかし、原告は、原告商品をモズライト・ギターの複製品ないしリイシュー品と位置づけ、それを宣伝文句として販売しており、原告や原告商品については、Aが製造・販売していたモズライト・ギター（特にビンテージ品）やベンチャーズの名とともに紹介ないし広告していること、原告商品の購入者らは、ベンチャーズの来日公演時に衝撃を受け、憧れていた「ベンチャーズの音」を求めて、原告商品を購入する者が多く、中にはモズライト・ギターのビンテージ品そのものやファーストマン社がAらから許諾を受けて製造販売したアベンジャー・モデルをも所有している者もいることなどに鑑みれば、上記のとおり、モズライト商標①に化体された顧客吸引力は今なお存続しており、原告もそれを利用して原告商品を宣伝・販売しているものと認められる。したがって、Aやその関連会社が有していたモズライト商標①のグッドウィルが既に消滅しているとの原告の上記主張を採用することはできない。

オ 原告は、被告らは信義則上若しくはその他の理由により商標法4条1項10号を主張することはできない旨主張する。

確かに、被告K社は、前記認定のとおり、過去においてモズライト商標①と類似する登録商標を有していたもので、同商標については商標法4条1項10号に該当するとして、商標登録を無効とする審決が、審決取消訴訟を経て既に確定している。しかし、商標法4条1項10号に基づく無効を主張することができる者として、被告K社のような立場の者を除く趣旨が商標法上規定されているわけではない上、たとえ、被告K社が過去においてモズライト商標①と類似する登録商標を有していたとしても、前記認定のとおり、モズライト商標①と同一又は類似する原告商標2及び3を無権原で使用し、モズライト商標①に化体された顧客吸引力を利用している原告が、被告らの主張を論難し、その非を免れることもまた許されるものではない。原告の上記主張も採用することはできない。

(3) 以上によれば、原告商標2及び3の商標登録は、商標法4条1項10号に該当し、無効とすべきものであるから、商標法39条、特許法104条の

3 第1項に基づき、原告の原告商標2及び3に基づく権利行使は許されない。

3 争点5（原告商標1の商標登録は、商標法4条1項10号（他人の周知商標に同一又は類似し、その商品等又はこれらに類似する商品等について使用するもの）に該当し、無効にすべきものか。）について

(1) 以下に掲げる証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

Aは、1960年代、新たなトレモロアームシステムユニットの開発を始め、昭和37年（1962年）ビブラミュートトレモロユニットを考案し、以後、昭和39年（1964年）まで、同ユニットを使用し、その台座にモズライト商標③（「VIBRAMUTE」）を付した。このトレモロユニットは、ベンチャーズのメンバーが用いたモズライト・ギターのビンテージ品にも用いられていた（甲94, 98, 乙1, 9, 10, 19, 34）。

上記の事実は、日本においても、モズライト・ギターに関する紹介記事等に幾度も記載されている（甲94, 乙19, 34）。

(2) 原告商標1は、モズライト商標③と同一である。

(3) そして、上記(1)の事実に前記2(1)に認定の事実を併せ考えれば、モズライト商標③は、昭和40年ころには、モズライト商標①に伴って使用され、我が国のエレキギターを取扱う取引者及び需要者というべき音楽愛好家（特に「ベンチャーズ」のファン）やエレキギター愛好家の間において周知著名なものとなっており、その周知・著名性は、モズライト商標①と同様に現在もなお存続しているというべきである。

また、モズライト商標③の周知・著名性は消滅しているとか、被告らが商標法4条1項10号を主張することが許されないという原告の主張を採用することができないことは、前記2(2)に述べたところと同様である。

なお、原告商標1については、その設定の登録の日から既に5年を経過しているものの、前記認定のとおり、原告は、モズライト商標③の周知著名性を十分に知り得る立場にありながら、平成8年12月3日にモズライト商標③と同一の原告商標3を出願し同11年5月14日にその商標登録を得たのであるから、原告については、商標法47条1項括弧書きの「不正競争の目的で商標登録を受けた場合」に当たるものと認められる。

(4) 以上によれば、原告商標1は、商標法4条1項10号に該当し、無効とされるべきものであるから、商標法39条、特許法104条の3第1項に基づき、原告の原告商標1に基づく権利行使は許されない。

4 争点8（被告標章3の使用は、不正競争防止法2条1項13号所定の不正競争行為（原産地誤認表示）に該当するか。）について

被告標章3は、「マルMマーク mosrite」の下に筆記体で「of California」と記載されたものである。確かに、前置詞の「of」は、所属や分離を表す場合のほか、ものの根源や出所を表すものとして用いられる場合がある。そして、Aらがモズライト商標①を使用し始めたのは、同人がアメリカ合衆国カリフォルニア州でモズライト社を設立し、同州でモズライト・ギターを製造し始めたことによるものである。しかし、前記2(1)に認定のとおり、日本においてモズライト・ギター及びそれに係るモズライト商標①等が周知となったのは、ベンチャーズが昭和40年以降に日本公演をし、その際に、モズライト・ギターを使用したことによるものであること、モズライト社は、その後倒産して、Aは、カリフォルニア州以外の数か所の州を転々とし、その際にカリフォルニア州以外の州で製造したギターにも「of California」と記載されたモズライト商標①をモズライト・ギターに用いていたこと、そして、A及びその関連会社がカリフォルニア州以外でもモズライト・ギターを製造していたことは、日本においても、既にモズライト・ギターが周知著名であったため、モズライト・ギターないしAに関する雑誌の記事においてたびたび記載されており、エレキギター等の楽器の取引者及び需要者には知られていたと認められることからすれば、モズライト商標①の「of California」は、日本においては、「カリフォルニア州製の」という意味というよりは、単に商品のイメージを表す付加的表示として、その上の「マルMマーク mosrite」と一体となって、A又はその関連会社が製造・販売したモズライト・ギターであることを示す周知著名な商標となっていたものであり、日本における取引者及び需要者もそのような商標として理解しているものと認めるのが相当である。

したがって、被告らがモズライト商標①と同一の被告標章3を使用する行為は、モズライト商標①の周知性にただ乗りする行為として、その周知商品表示主体から不正競争防止法2条1項1号等に基づき請求を受けたときに、同号等所定の不正競争行為に該当することはあり得るとしても、その商品表示の上記のような意味での周知性からして、同条1項13号所定の不正競争行為に該当するということとはできない。

【知財高裁の判断】

1 争点(2) (控訴人商標2及び3の商標登録は、商標法4条1項10号に該当し、無効にすべきものか。) について

争点(1) (被控訴人らの被控訴人標章の使用態様) について検討する前に、争点(2)等について検討する。

(1) 証拠 (以下に掲げるもののほか、甲17) 及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

ア モズライト・ギターについて（甲19，101，乙39，47）

(ア) セミー・モズレーは，1952年（昭和27年），米国カリフォルニア州ベーカーズフィールドにおいて，エレキギター（モズライト・ギター）を製造販売するために，モズライト社を設立した。

モズライト社は，1954年ころ以降，その製造したエレキギターに，「マルMマーク mosrite of California」の商標（モズライト商標①）を使用した。

モズライト社において1963年（昭和38年）から1965年（昭和40年）までの間製造し，米国の人気ロックバンド「ベンチャーズ」が使用したエレキギターが，「ベンチャーズ・モデル」と呼ばれるものであり，モズライト・ギターのビンテージ品として人気を博しているものである（甲84）。

(イ) モズライト社は，1969年（昭和44年）2月に倒産し，1971年（昭和46年）にカリフォルニア州において再建されたものの，1973年（昭和48年）に再度倒産した（甲67）。

その後，セミー・モズレーは，オクラホマ州，カリフォルニア州，ノースカロライナ州等において，会社を設立し，モズライト・ギターを製造するなどしていたが（その旨を記載した雑誌記事として甲67，68等がある。），1992年（平成4年）4月ころ，米国アーカンソー州ブーンビルにおいて，ユニファイド社を設立し，モズライト・ギターの製造販売を開始した。

セミー・モズレーは，1992年（平成4年）8月7日に死亡し，同人の妻であるBが，ユニファイド社の代表者に就任した。しかし，ユニファイド社は，その後経営不振に陥り，平成6年（1994年）4月に倒産した。

Bは，ユニファイド社の倒産後，自己破産した（甲162）。

イ セミー・モズレーらが有していたモズライト関連商標

(ア) ベンチャーズの関連会社であるベンチャーズ・モズライト社が，昭和40年，日本において，「MOSRITE」及び「VENTURE-MOSRITE」の各商標（以下，併せて「ベンチャーズ・モズライト商標」という。）の登録を出願し，昭和42年3月20日，その登録を得た。

このベンチャーズ・モズライト社の設立及びベンチャーズ・モズライト商標の出願登録は，セミー・モズレー及びモズライト社とは無関係にされたものであった。

ベンチャーズ・モズライト商標は，昭和52年3月20日に存続期間満了により消滅し，昭和54年9月10日，その登録が抹消された（甲19，

乙43)。

(イ) セミー・モズレーは、日本において、昭和63年2月22日、モズライト商標③(「VIBRAMUTE」)について、商標登録を得たが、同商標は、平成10年2月22日、存続期間が満了し、消滅した(甲19)。

(ウ) セミー・モズレーは、米国において、1979年(昭和54年)10月9日、「MOSRITE」商標について商標登録を出願し、1981年(昭和56年)5月26日、その登録を得た(米国商標登録1155520号)。この商標権は、同人の死後、Bが有していた(乙45の2、乙80の1)。

Bは、米国において、1995年(平成7年)2月1日、「マルMマーク」(ただし、「M」の周りがギザギザのついた白抜きの丸で囲まれ、その周囲をさらに黒塗りの丸が囲んでいるもの)の商標登録を出願し、1996年(平成8年)1月9日、その登録を得た(米国商標登録1946821号)(乙45の2)。

(エ) 米国カリフォルニア州所在の Sugai Musical Instrument, Inc. (以下「スガイ社」という。)は、米国カリフォルニア州において、①カリフォルニア州及び他所における最初の使用日を1983年(昭和58年)11月1日、登録日を同月16日とする「マルMマーク mosrite」とその下側に「of California」を付した商標(指定商品:ギター、音楽器具及び音響装置)、②カリフォルニア州及び他所における最初の使用日を1978年(昭和53年)、登録日を1998年(平成10年)5月22日とする「mosrite」との商標(指定商品:エレキ及びアコースティックギター)を登録している(甲76、77)。

スガイ社は、セミー・モズレーや同人に関係するモズライト社、ユニファイド社等とは全く関係がない会社である。

ウ 日本におけるA及び控訴人以外の者によるモズライト・ギターの販売等
(ア) 日本においては、ベンチャーズが、昭和40年(1965年)の来日公演の際に使用していたモズライト・ギターのビンテージ品の音(ベンチャーズ・サウンド)が、日本のファンに衝撃を与え、ベンチャーズの人気に伴い、ベンチャーズ・サウンドを作ったモズライト社のモズライト・ギターへのあこがれも高まった(甲65、97、乙1、9、10、20、23)。そのため、いまだに雑誌においてモズライト・ギターが紹介される場合、ベンチャーズの名が引き合いに出されることが多い(乙1、9、14、23、34、65、66)。

Aも、控訴人が関与して発行されているモズライトファンクラブの会報(平成13年5月20日号)において、「今日まで続くザ・ベンチャーズの人気の一因はモズライトですし、エレキブームをリアルタイムで経験し

たファンにとってはザ・ベンチャーズ＝モズライト、モズライト＝ザ・ベンチャーズなのです。1960年代のセミー・モズレー時代から、ザ・ベンチャーズとモズライトの間には色々な問題があるかとは思いますが、長い間に渡りモズライトを夢見て、そしてモズライト・ザ・ベンチャーズサウンドを愛し続けてきた、日本全国の多くのファンの気持ちを是非理解して頂きたいと思います。」と記載している（甲99）。

そして、日本の人気ミュージシャンである加山雄三、寺内タケシ、ブルーコメッツらも、昭和40年ころから、セミー・モズレーの製造に係るモズライト・ギターを演奏に使用するようになった。

(イ) 日本においては、昭和40年ころから、モズライト・ギターが輸入販売されるようになった。

ファーストマン社は、昭和43年5月、モズライト社から製造許諾を受けて、日本国内でのモズライト・ギター（アベンジャーモデル）の製造販売を開始した。ファーストマン社製のモズライト・ギターには、「マルMマーク mosrite」商標が付されていた（甲64、100、乙15、28、37の1、乙72）。

(ウ) 被控訴人K社は、ファーストマン社の下請として、ファーストマン社が製造販売していたモズライト・ギターの木部の製造を担当していたが、昭和44年7月、ファーストマン社が倒産した（甲64、乙93）。

被控訴人K社は、在庫の販売を続け、その後独自に、モズライト・ギターの製造販売を開始し、その製造に係るエレキギターに被控訴人標章2を付し、また、その後、その製造に係るエレキギターに被控訴人標章3を付すようになった（甲9～11、乙93）。

(エ) Dが経営する高谷企画（現在の株式会社高谷プランニング）は、平成元年ころからセミー・モズレーが経営する会社からモズライト・ギターを輸入販売するようになった（乙49）。

平成3年5月には、高谷企画の製作企画によって、1960年（昭和35年）から1968年（昭和43年）3月までベンチャーズのメンバーとしてベンチャーズの大ヒットにかかわったEとセミー・モズレーのジョイントライブが東京で開催され、往年のベンチャーズファン、モズライト・ギターファンに歓迎された（乙33、49）。来日に当たって、セミー・モズレーは、「Dが毎日TELとFAXでうるさく指示するので、ニューレプリカも何か所か改良し、完全な復刻版を出すので、ノーキーモデルをはじめベンチャーズモデル63、65年もよろしく！」と述べ、この当時、セミー・モズレーは、Dから助言を受けながら、高谷企画を通しての日本向けのモズライト・ギターの復刻版の輸出販売を計画していた（乙33、

49)。

高谷企画は、セミー・モズレーの死後も、ユニファイド社に対して加山雄三モデルのモズライト・ギター製造の企画を持ち込み、ユニファイド社で製作された同モデルを輸入販売するなどし、また、平成6年のユニファイド社倒産後も平成14年まで、Bが関係する製造元からモズライト・ギターを輸入販売した(乙49, 50, 77の1~4)。

(オ) 阪神地方において店舗展開する楽器販売店ワルツ堂は、セミー・モズレーの死後、ユニファイド社製のモズライト・ギターを、日本における販売代理店であるロッコーマン社を通じて輸入販売しており、ユニファイド社の倒産後、平成10年ころまで、Bが製造していたモズライト・ギターも輸入販売していた(乙76)。

エ 被控訴人K社が被控訴人標章2について商標登録を有していたこと被控訴人標章2は、Cが昭和47年6月22日に商標登録を出願していたもので、被控訴人K社は、Cからその出願に係る権利を譲り受けた黒沢商事から同権利の買取りを請求され、これを買取った。上記商標に類似する先登録の商標として、ベンチャーズ・モズライト商標があったものの、これらが前記のとおり、期間満了により消滅したことから、被控訴人標章2については、昭和55年5月30日、商標登録がされた(甲20, 21)。しかし、被控訴人標章2の商標登録については、控訴人から登録無効審判請求がされ、審決取消訴訟を経て、平成15年5月30日、その指定商品中「楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード」についての登録を無効とする審決が確定した(甲23~25)。

同訴訟における東京高裁平成14年(行ケ)第283号事件の同年11月28日言渡しの確定判決(甲24)は、被控訴人標章2がモズライト商標①に類似していることを前提に、(ア)セミー・モズレーは、1953年(昭和28年)ころから、米国において、エレキギターの製造を始め、その後、モズライト社を成立して、モズライト商標①が付されたエレキギターの製造販売をするようになったこと、(イ)我が国において、モズライト商標①が付されたモズライト・ギターは、昭和40年ころから、輸入販売されるようになったこと、(ウ)人気ロックグループであるザ・ベンチャーズが昭和40年に来日してモズライト・ギターを使用したこと、(エ)そのころ、寺内タケシ、加山雄三といった、我が国の人気ミュージシャンも、モズライト・ギターを演奏に使用したことなどから、遅くとも、被控訴人標章2の出願時には、モズライト商標①は、モズライト・ギターの標章として、我が国の取引者需要者の間でよく知られるようになっていたこと、(オ)その後、モズライト・ギターは、モズライト社が倒産するなどしたた

め、製造が一時中断されることはあったものの、セミー・モズレーによって、同人が死亡する1992年（平成4年）ころまで、継続的に製造され、我が国にも輸出販売されていたこと、(カ)その後も、最近（平成14年10月17日の口頭弁論終結日の時点からみての最近）に至るまで、加山雄三や寺内タケシは、モズライト・ギターを使用して演奏活動を続けていること、(キ)我が国には、平成14年10月17日の口頭弁論終結時においても、モズライト・ギターの愛好者が多数存在し、モズライト・ギターの中古品は、市場において高い価格で取引されていることを認定し、被控訴人標章2の出願時、モズライト商標①は、セミー・モズレー又は同人が設立した会社が製造するエレキギター（モズライト・ギター）を表示するものとして、需要者の間に広く認識されており、そのことは被控訴人標章2の登録査定時においても変わらなかったものといえることができ、と認定判断し、被控訴人標章2は、上記指定商品につき商標法4条1項10号に該当するなどとして同旨の審決を是認している。

なお、同訴訟において、控訴人は、(ア)モズライト商標①は、被控訴人標章2の出願時及び登録時には、セミー・モズレー又は同人が設立した会社が製造するエレキギター（モズライト・ギター）を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていた、(イ)控訴人が、モズライト商標①と同一態様の控訴人商標2を出願したのは、被控訴人標章2との対抗を考え、被控訴人K社に圧力をかけるとともに、被控訴人標章2との類似性を確認しておきたかったからであり、控訴人は、同訴訟に係る審決が確定すれば、直ちに控訴人商標2の出願を取り下げる手続を執る用意をしていると主張していた（甲24）。

オ Aによるモズライト・ギターの販売開始等

(ア) Aは、高校生のころからエレキギターに興味を抱くようになり、その演奏を行っていたが、昭和40年のベンチャーズの来日公演の際、ベンチャーズが使用していたモズライト・ギターの音に衝撃を受け、モズライト・ギターへのあこがれを抱くようになった（甲45）。

Aは、昭和51年5月、東京都三鷹市内に控訴人の前身である個人商店の「フィルモア楽器店」を開店し、楽器のレンタルから始めて、中古楽器の販売を経るなどした上、米国から輸入されたモズライト・ギターを国内の他の店舗から購入するなどした上での販売を行うようになった（甲45）。

Aは、楽器店経営の傍ら、愛好家としてモズライト・ギターの収集も行い、他のモズライト・ギターの愛好家とモズライト・ギターを持ち寄って演奏を楽しみ、昭和55年には店舗移転を期に、店舗内に、それまでに収

集したモズライト・ギターのコレクションを展示するスペースを設け、次第に、全国のモズライト・ギターの愛好家から、モズライト・ギターの収集家として知られるようになった。

- (イ) Aは、昭和56年ころから、モズライト・ギターを買い付けるために渡米するようになり、テキサス州で開催されたビンテージギターショーで、セミー・モズレーと初めて会った。

セミー・モズレーは、昭和58年に来日したが、既に、愛好者の中ではモズライト・ギターの収集家として有名であったAが経営するフィルモア楽器店に来店した。また、セミー・モズレーは、昭和60年4月にも、妻のBとともにフィルモア楽器店を再訪した。

- (ウ) Aは、1992年（平成4年）5月、渡米してアーカンソー州のセミー・モズレーの経営するユニファイド社を訪ね、ユニファイド社との間で、Aの希望する仕様を取り入れたモズライト・ギター40周年記念モデルの製造を依頼する契約を締結し、同ギターが約40本製作されることになった。これに基づき、ユニファイド社において同40周年記念モデルが製造され、同モデルには「マルMマーク mosrite of California」との標章が付された。Aは、この40周年記念モデルのほかにも、ユニファイド社が製造したモズライト・ギターを日本に輸入し、販売した（甲69, 80, 81, 131, 155～157）。

セミー・モズレーが同年8月7日に死亡した後も、ユニファイド社によってモズライト・ギター40周年記念モデル等のモズライト・ギターの製造が続けられたが、ユニファイド社は1994年（平成6年）に倒産し、ユニファイド社からAへのモズライト・ギター40周年記念モデルの製造引渡しも中断したままで終了した。

- (エ) Aは、セミー・モズレーやその設立した会社からモズライト商標についてその譲渡や使用許諾を受けたことはなかったが、モズライト・ギターのビンテージ品を再現したエレキギターの製造販売を続けたいと考えるとともに、モズライト・ギターについて深い知識を有すると自負するA自身でその製造販売を続けるのが最も適任であると考えたことから、平成8年（1996年）、上記のとおりセミー・モズレーやその設立した会社とは全く関係なく当時米国カリフォルニア州において「mosrite of California」商標を登録していたスガイ社に依頼し、エレキギターを製造させることとした。Aは同年11月以降、その後にAの営業を引き継いだ控訴人は平成12年の控訴人設立時以降、スガイ社の製造に係るエレキギターを日本に輸入して販売している。スガイ社製のエレキギター（控訴人商品）には、控訴人商標2（「マルMマーク mosrite of California」）

が付されている（甲2，76～78）。

また，控訴人は，平成12年ころ以降，静岡県浜松市所在の東海楽器製造株式会社に，セミー・モズレーやその関係会社製造のモズライト・ギター類似のギターを製造させ，これに「Mマーク mosrite of Classics」の標章を付して販売するようになった（甲2，97）。

カ 控訴人による商標登録出願等

(ア) Aは，平成8年12月3日，日本において，控訴人商標1（「VIBRAMUTE」）を出願し，平成11年2月25日の査定を経て，同年5月14日，その商標登録を受けた（甲6の1，2）。

(イ) Aは，1998年（平成10年）2月23日，米国において，「マルMマーク mosrite」商標の登録出願をした（乙45の1）。

この出願については，いったん，Bが有していた前記イ(ウ)の2件の商標（米国商標登録第1155520号及び第1946821号）と非常に似ており，混同等の可能性があるという理由で，登録が拒絶された（乙45の2）。

これに対し，Aは，Bは，上記各商標を放棄しており，信頼すべき情報によれば同人はこれらの商標権者ではないため何の防御も行ってこなかったものと考えられると主張して取消申立てをしたところ，同人にその通知が送達できなかつたため，公示送達の手続が執られ，その後，Bの上記各商標登録は取り消された（乙45の3，4，乙80の1～3）。

Aの出願に係る上記商標は，2003年（平成15年）12月9日，米国において商標登録されたが，その登録において，使用開始日は1996年（平成8年）10月31日とされている（甲75）。

(ウ) Aは，平成10年4月28日，日本において，控訴人商標2（「マルMマーク mosrite of California」）の商標登録を出願し，平成15年6月13日の査定を経て，控訴人が同年10月10日にその登録を得た（甲7の1，2）。

(エ) Aは，平成11年11月30日，日本において，控訴人商標3（「mosrite」）の商標登録を出願し，平成18年2月3日の査定を経て，控訴人が同年3月3日にその登録を得た（甲8の1，2）。

キ フィルモア楽器店や控訴人商品の日本における取引状況等

(ア) フィルモア楽器店や控訴人商品の雑誌への紹介

a 「モズライト・ファンが集まるモズライト専門のギター・ショップ」（平成10年5月10日発行の雑誌〔甲27〕，平成11年5月10日発行の雑誌〔甲28〕），「モズライト USA ヴェンチャーズ・モデルがお薦め！」（甲27），「モズライト U.S.A ベンチャーズ 63 年リイシュー・

モデル（サンバースト）がお奨め！」（甲28）、「“モズライト”はエレキ・ファンにとって特別の存在である。・・・ベンチャーズが愛用し、・・・加山雄三や・・・寺内タケシも愛用してきた“ギターのロールスロイス”なのである。・・・ここではヴィンテージ・モズライトのリイシュー・モデルを紹介しよう。現在、モズライトでは、“モズライト・オブ・カリフォルニア”として、USA モズライト・リイシューを発売しており、・・・それぞれのモデルは、オリジナルの年代のスペックに準じて忠実に作られており、まさにヴィンテージ・モズライトが現代に甦ったといえる趣きである。・・・オリジナルのイメージに忠実な仕上がりとなっていて、多くのファンを喜ばせている。」「モズライト誕生55周年、フィルモア、モズライト伝説の新たなるスタート・・・」（平成17年3月14日発行の雑誌〔甲43〕）などと紹介されている。

b 平成14年10月9日発行の雑誌「エレキ・ギター・ブック」には、控訴人のカスタムショップで製作された控訴人商品が紹介されるとともに、モズライト・ギターのビンテージ品（1964年タイプ）の紹介記事も掲載されている（甲35）。

c 「モズライトのあの伝説の“ファズライト”が限定生産される！」「モズライトの“ファズライト”がモズライト創立50周年を記念して限定生産された。」（平成15年2月9日発行の雑誌〔甲36〕）。

d 「ブルー・コメッツスペシャルモデルギター&ベース」「36年の深い眠りから覚めて再びファンのもとへ・・・」（平成15年6月9日発行の雑誌〔甲37〕）。

なお、この控訴人商品「ブルー・コメッツスペシャルモデル」については、平成15年11月9日発行の雑誌にも、「・・・“ファーストマン”より・・・甦った」などと記載した記事が掲載されている（甲38）。

e 「1965年1月、モズライト・ギターはベンチャーズによって日本に初お目見えし、それが伝説の始まりとなった。モズライトでは“モズライト日本初上陸40周年”を記念して、2005年に向けて記念モデルを続々と発売する。」（平成16年12月15日発行の雑誌〔甲42〕）。

f 「時は1965年1月、モズライトが日本上陸今まさにあの時の衝撃が甦る！！」（平成18年発行の書籍〔乙64〕）。

(イ) 雑誌等におけるフィルモア楽器店や控訴人の広告には次のような記載がされている。

a 「USA モズライト専門ギターショップフィルモア楽器」（平成11年5月10日発行の雑誌〔甲29〕、同年10月10日発行の雑誌〔甲29〕）

b 「お知らせ VIVRAMUTE[®]、MOSELEY[®]は、フィルモア楽器代表『A』

の専有する登録商標（トレードマーク）であり，許可なく使用することは出来ません。無断で使用している小売店，業者には厳重に警告致します」（平成11年10月10日発行の雑誌〔甲29〕）。

- c 「FILLMORE CO. LTD USA モズライト総輸入元/国産モズライト総発売元」（平成12年6月5日発行の雑誌〔甲89〕，同月9日発行の雑誌〔甲30〕，同年12月11日発行の雑誌〔甲31〕，平成14年10月9日発行の雑誌〔甲35〕，平成15年2月9日発行の雑誌〔甲36〕，同年6月9日発行の雑誌〔甲37〕，同年11月9日発行の雑誌〔甲38〕，平成16年3月10日発行の雑誌〔甲39〕）
- d 「真のモズライトは唯一フィルモアから本物のモズライトをお求めの皆様へフィルモアからの大切なお知らせですモズライトギターは1960年代栄光の時を駆け抜け，その後様々な事情により紆余曲折，混乱の時代を経て現在に至りました。F社は，当時多くのエレキ少年たちが憧れたモズライトギターを最高の品質と共に継承し，皆様にご提供していきたいという一途な思いから，これまで最大の努力をし続けてまいりました。そしてこの度，モズライトギターに関してアメリカ合衆国および日本において正式に商標権の登録を完了し，長らく続いた市場の混乱に終止符を打つことができました（米国登録第2791555，日本国登録第4715753）。すなわち，モズライトギターの製造・発売に関して唯一正当な商標権者となったのです。当社が正しくご提供するモズライトギターは極上の品質を備えています。確かなチューニング，安定したアーミング，艶のあるパワフルなダイナミック・サウンドといった魅力ある性能を保証致します。USA リイシューを筆頭に，国産クラシックスシリーズのVMマークI・・・etc・・・どれも手にとって納得し，安心してお求めになれる製品ばかりです。モズライトギターをお求めの際は，必ずフィルモア製であることをお確かめ下さい。類似品には十分ご注意下さい。・・・USA モズライト総輸入元・国産モズライト総発売元FILLMORE CO. LTD」（平成16年6月9日発行の雑誌〔甲40〕）
- e 「USA モズライト総輸入元・国産モズライト総発売元FILLMORE CO. LTD」（平成18年3月5日発行の雑誌〔甲45〕，平成18年10月発行の書籍〔乙64〕）
- f 「時は1965年1月，モズライトが日本上陸今まさにあの時の衝撃が甦る!! “超”レアな男たちのための...THE MOSRITE SUPER REAL GRADE」（平成18年10月発行の書籍〔乙64〕，平成19年4月発行の控訴人カタログ〔甲168〕）
- g 「来る2007年，モズライトは誕生55周年を迎えます（1952年

創立)。これを記念して、今秋よりフィルモア・モズライトは、これまでリクエストの多かったモデルを始め、ニュー・モデルを続々とリリースしていきます。・・・」(平成19年4月発行の控訴人カタログ〔甲168〕)

(ウ) 控訴人のホームページには、次の記載がされている。

a 「来る2007年、モズライトは創立55周年を迎えます(1952年創立)。この記念すべき年を迎えるにあたり、フィルモア・モズライトはこれまでリクエストの多かったモデルを始めとして、魅力的なニューモデル・限定モデルを続々と発表します。“こだわりオヤジの大好きモズライトシリーズ” 記念すべき第1弾は・・・」(平成18年10月13日掲載の控訴人ホームページ〔乙71〕)

b 「USA モズライト製品総輸入・発売元国産モズライト製品総発売元株式会社フィルモアFILLMORE」(平成20年6月12日掲載の控訴人ホームページ〔乙94〕)

(エ) ベンチャーズは、近年も毎年のように来日公演をしており、控訴人商品の紹介記事や広告が掲載されている雑誌の中には、ベンチャーズの特集記事やベンチャーズの日本ツアーレポート、寺内タケシのインタビュー記事などが掲載されているものがある(甲37, 39, 40, 42, 45, 46)。

また、控訴人商品を購入した者にも、ベンチャーズのファンとなったことからエレキギターに夢中になり、「ベンチャーズの音」を求めて控訴人商品を購入しているものが多い(甲28, 29, 36, 43, 140, 141, 145, 147, 152)。中には、モズライト・ギターのビンテージ品を所有するとともに、控訴人商品をも購入している者もおり(甲36)、さらに、ファーストマン社のアベンジャーモデルに始まり、モズライト・ギターのビンテージ品を収集している者もいる(甲41)。

ク モズライト・ギターのビンテージ品の日本における取引状況等

(ア) セミー・モズレーないしその関連会社の製造に係るモズライト・ギター(ビンテージ品を含む。)については、近年でも特集雑誌が発行されたり、エレキギター関係の雑誌で特集記事の連載がされたりしており、その直近のものは、平成18年10月16日発行のものであった(乙13～21, 23, 34, 66)。

(イ) また、モズライト・ギターのビンテージ品は、日本において、現在においても高額で取引されている(甲167, 乙3, 4, 82の1～5, 乙83の1～5)。

(2) 以上に認定した事実によれば、以下の事実が認められる。

ア 控訴人商標 2 は、セミー・モズレー及びその関連会社（モズライト社等）が製造販売していたモズライト・ギターに付されていたモズライト商標①と同一である。

また、控訴人商標 3 は、その要部と認められる「mosrite」が、モズライト商標①の要部と認められる「mosrite」と同一である。したがって、控訴人商標 3 は、モズライト商標①と類似する商標であると認められる。

イ モズライト社がその製造するエレキギター等の楽器に使用していたモズライト商標①は、控訴人商標 2 及び 3 の出願前である昭和 40 年ころには、来日公演を行った人気ロックバンド「ベンチャーズ」が使用していたことを契機として、我が国においてエレキギターを取り扱う取引者、需要者である音楽愛好家、殊にエレキギター愛好家の間において周知著名なものとなっていた。そして、その後も、日本において、人気ミュージシャンである加山雄三や寺内タケシらが、最近に至るまで、度々モズライト・ギターを使用して演奏していた。

また、エレキギター関係の雑誌等において、セミー・モズレー及びその関連会社の製造に係るモズライト・ギターやベンチャーズが使用していたモズライト・ギターのビンテージ品が紹介されている。

ベンチャーズが現在も毎年のように来日公演を行っており、その関連記事にモズライト・ギターも紹介されている。

モズライト・ギターのビンテージ品等が現在も日本における中古市場で流通している。

ウ A ないし控訴人は、セミー・モズレーないしその設立した会社から、モズライト商標①について、その譲渡や使用許諾を受けたものではない。

A は、モズライト・ギターの愛好家であるとともに、その輸入販売をしており、そのような縁でセミー・モズレーとも交流があり、さらに、平成 4 年 5 月には、A とユニファイド社との間で、A の依頼によってユニファイド社が A の希望する仕様のモズライト・ギター 40 周年記念モデルを製造する旨の契約が締結され、その取引関係は、セミー・モズレーの死後も、ユニファイド社が倒産する平成 6 年まで続いたが、他方、高谷企画やロッコーマン社も、セミー・モズレーが経営する会社（ユニファイド社等）やユニファイド社倒産後の B が関係する製造元からモズライト・ギターを輸入販売していたものであって、A のみがセミー・モズレーや同人が経営する会社（ユニファイド社等）と特別な関係にあったものではないこと、また、高谷企画の D も、セミー・モズレー等に対し、製造を依頼したギターのモデルにつき、その希望する仕様を指示して改良を依頼するなどしていたものであって、A のみが、セミー・モズレー等に技術的な助言をしてい

たものではなく、まして、Aが、他の関係者と比べ、セミー・モズレーとの間で格別に親交が深かったと認めるに足りる客観的な証拠はなく、法的にはもちろん、実質的にも、Aがセミー・モズレーやその設立した会社からモズライト商標①を承継する関係にあったものではない。

(3) そうであれば、モズライト商標①は、控訴人商標2及び3の登録出願時、登録査定時及び現在に至るまでも、なお、「他人」であるセミー・モズレー及びその関連会社が製造販売したモズライト・ギターに関する商標として、その取引者及び需要者間において、周知著名であるということができ、控訴人商標2及び3は、その登録出願時及び登録査定時において、セミー・モズレー又は同人が設立した会社が製造するエレキギターを表示するものとして周知であったモズライト商標①と同一又は類似するものであり、商標法4条1項10号に該当するといえることができる。

(4) 控訴人は、セミー・モズレーやその関連会社が有していたモズライト商標①のグッドウィルは既に消滅し、控訴人商標2及び3について、控訴人の販売する控訴人商品に係る商標としてグッドウィルを取得しており、これらは「他人の」商標ではない旨主張する。

しかし、上記認定の事実及び弁論の全趣旨によれば、A及び控訴人は、控訴人商品をモズライト・ギターの複製品ないしリイシュー品と位置付け、「真のモズライト」、「本物のモズライト」などと呼び、「来る2007年、モズライトは創立55周年を迎えます（1952年創立）。この記念すべき年を迎えるにあたり、フィルモア・モズライトはこれまでリクエストの多かったモデルを始めとして、魅力的なニューモデル・限定モデルを続々と発表します。」と宣伝するなどして販売してきたもので、このように、控訴人商品については、セミー・モズレーが製造販売していたモズライト・ギター（特にビンテージ品）やベンチャーズの名とともに紹介ないし広告していること、控訴人商品の購入者らは、ベンチャーズの来日公演時に衝撃を受け、あこがれていた「ベンチャーズの音」を求めて、控訴人商品を購入する者が多く、中には、モズライト・ギターのビンテージ品そのものやファーストマン社がセミー・モズレーらから許諾を受けて製造販売したアベンジャーモデルを所有している者もいることなどに照らしてみれば、上記のとおり、モズライト商標①に化体された顧客吸引力は今なお存続しており、控訴人もそれを利用して控訴人商品を宣伝販売しているものと認められる。したがって、セミー・モズレーやその関連会社が有していたモズライト商標①のグッドウィルが既に消滅しているとの控訴人の上記主張を採用することはできない。

(5) また、控訴人は、Aは、セミー・モズレーとはギターの製作に関して極めて親密な関係にあり、モズライトの名を冠したギターを長年我が国に輸入

して販売していたところ、同人が死亡した以降、モズライト商標のグッドウィルを形成、維持及び深化させるために、モズライト・ギターのビンテージモデルの品質を超える「モズライト・ギター」の名に恥じない品質を備えた真正のモズライト・ギターを相当数製作販売し、故障対応を含めた的確なアフターケアを行い、また、様々なモズライトユーザーとのイベントを企画して、モズライト商標のグッドウィルの維持に腐心してきたもので、このようなAの貢献により、モズライト商標のグッドウィルの主体は、セミー・モズレーからAへと自然に変更されてきたと主張する。

しかし、上記(4)のとおり、A及び控訴人は、控訴人商品をモズライト・ギターの復刻品ないしリイシュー品と位置付け、「真のモズライト」、「本物のモズライト」などと呼んで販売してきたもので、控訴人商品につき、セミー・モズレーが製造販売していたモズライト・ギター(特にビンテージ品)やベンチャーズの名とともに紹介ないし広告していることなどにも照らすと、まさに、控訴人商品につき、セミー・モズレー及びその設立した会社が有する顧客吸引力を利用して販売しているものといえるものであって、控訴人の上記主張は採用することができない。

- (6) 控訴人は、被控訴人らは信義則上若しくはその他の理由により商標法4条1項10号を主張することができない旨主張する。

確かに、被控訴人K社は、前記認定のとおり、過去においてモズライト商標①と類似する登録商標を有していたもので、同商標の指定商品中「楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード」については商標法4条1項10号に該当するとして、同指定商品部分の商標登録を無効とする審決が、審決取消訴訟を経て既に確定している(甲23~25)。しかし、商標法4条1項10号に基づく無効を主張することができる者として、被控訴人K社のような立場の者を除く趣旨が商標法上規定されているわけではない上、たとえ被控訴人K社が過去においてモズライト商標①と類似する登録商標を有していたとしても、前記認定のとおり、モズライト商標①と同一又は類似する控訴人商標2及び3を無権原で使用し、モズライト商標①に化体された顧客吸引力を利用して控訴人が、被控訴人らの主張を論難し、その非を免れることもまた許されるものではないといえる。さらに、かえって、前記のとおり、同審決取消訴訟においては、被控訴人標章2の出願時、モズライト商標①は、セミー・モズレー又は同人が設立した会社が製造するエレキギター(モズライト・ギター)を表示するものとして需要者の間に広く認識されており、そのことは被控訴人標章2の登録査定時においても変わらなかったものといえることができるとされ、被控訴人標章2は上記指定商品につき商標法4条1項10号に該当するなど判断されて同旨の審決が維持されたものであり、その

出願及び登録査定の際の基準時こそ違おうが、同訴訟の一方当事者であった被控訴人K社において、同訴訟の相手方当事者であった控訴人に対し、同訴訟における判決理由と同じく、モズライト商標①がセミー・モズレー又は同人が設立した会社が製造するエレキギターを表示するものとして需要者の間に広く認識されていることを理由とし、控訴人商標2及び3が同号に該当するものとしてその登録の無効を主張することが許されないものとはいえない。したがって、控訴人の上記主張も採用することはできない。

- (7) さらに、控訴人は、被控訴人K社は、過去に剽窃的な商標出願をし、登録制度の弊害を悪用したものであり、また、もともとセミー・モズレーと関係もなく、今日に至るまで粗悪な製品を製造し続けるなどし、控訴人商標2及び3のグッドウィルの形成に何ら寄与しないどころか、逆に毀損している者であるから、商標法4条1項10号を援用主張すべき法律上の正当な利益はなく、その主張は、権利濫用に該当し、信義則に反するので許されないと主張する。

しかしながら、本訴は、控訴人が、被控訴人らに対し、控訴人商標の侵害を理由に差止等請求をしているものであるところ、上記のとおり、控訴人商標2及び3は商標法4条1項10号に違反して登録された無効事由のあるものであるところ、このような登録に無効事由がある商標権の侵害を理由に差止等請求を行使することが許されるものではなく、被控訴人らが、差止等請求を免れるために防御的に同号の主張をすることが許されないとはいえない。さらに、同号に違反する商標登録が無効とされることによる同商標に基づく権利行使の許否と、その付された商品の品質の優劣は直接の関係がないものである上に、控訴人商品の品質を評価する需要者及びミュージシャン、被控訴人商品の品質を評価しない需要者等がいるが（甲29～31、35～37、39、41、43、47～63、105、106、110、128、129、137～154、174、179～189）、他方、被控訴人商品を含む被控訴人製造のギターの品質を認める取引者、需要者、ミュージシャン等、控訴人商品の品質よりも被控訴人商品の品質を評価する需要者等もいるのであって（乙57の1～6、乙61の1～6、乙62、63の1～5、乙87の1～3、乙90、92の1～9、乙97、98）、これについては、そもそもエレキギター等の楽器が趣向品であり、その優劣の評価においても評者の主観が影響していることもあると思われるが、いずれにしても、被控訴人商品が控訴人商品に比べて劣悪であると認められるものでもなく、控訴人の主張は採用することができない。

- (8) 以上によれば、控訴人商標2及び3の商標登録は、商標法4条1項10号に該当し、無効とすべきものであるから、殊にAないし控訴人と同じよう

に長年にわたってモズライト・ギターに類似するギター等を製造販売等してきた被控訴人らに対し、商標法39条、特許法104条の3第1項に基づき、控訴人の控訴人商標2及び3に基づく権利行使は許されない。

2 争点(5) (控訴人商標1の商標登録は、商標法4条1項10号に該当し、無効にすべきものか。) について

(1) 以下に掲げる証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

セミー・モズレーは、1960年代、新たなトレモロアームシステムユニットの開発を始め、1962年(昭和37年)にビブラミュートトレモロユニットを考案し、以後、1964年(昭和39年)まで、同ユニットを使用し、その台座にモズライト商標③(「VIBRAMUTE」)を付した。このトレモロユニットは、ベンチャーズのメンバーが用いたモズライト・ギターのビンテージ品にも用いられていた(甲94, 98, 乙1, 9, 10, 19, 34)。

上記の事実は、日本においても、モズライト・ギターに関する紹介記事等に幾度も記載されている(甲94, 乙19, 34)。

(2) 控訴人商標1は、モズライト商標③と同一である。

(3) そして、上記(1)の事実に前記1(1)に認定の事実を併せ考えれば、モズライト商標③は、昭和40年ころには、モズライト商標①に伴って使用され、我が国のエレキギターを取り扱う取引者及び需要者である音楽愛好家(特に「ベンチャーズ」のファン)やエレキギター愛好家の間において周知著名なものとなっており、その周知・著名性は、モズライト商標①と同様に現在もなお存続しているというべきである。

また、モズライト商標③の周知・著名性は消滅しているとか、被控訴人らが商標法4条1項10号を主張することが許されないという控訴人の主張を採用することができないことは、前記1(2)ないし(7)に述べたところと同様である。

なお、控訴人商標1については、その設定の登録の日から既に5年を経過しているものの、前記認定のとおり、控訴人は、モズライト商標③の周知・著名性を十分に知り得る立場にありながら、平成8年12月3日にモズライト商標③と同一の控訴人商標3を出願し、平成11年2月25日の登録査定を経て、同年5月14日にその商標登録を得たのであるから、控訴人については、商標法47条1項括弧書きの「不正競争の目的で商標登録を受けた場合」に当たるものと認められる。

(4) 控訴人は、「VIBRAMUTE」について掲載された雑誌である甲94, 乙19, 34等は、いずれも控訴人商標1の出願後に出版されたもので、控訴人商標1が、その出願時においてセミー・モズレーの商標として周知著名であった

ことの裏付けにはならないとし、控訴人商標1は、その出願時、いまだ周知ではなかったと主張する。しかし、これらの雑誌の記事中の事実によれば、控訴人商標1の出願時において、モズライト商標③は周知著名であったと認めることができ、控訴人の主張は採用することができない。

- (5) 以上によれば、控訴人商標1は、商標法4条1項10号に該当し、無効とされるべきものであるから、被控訴人らに対し、商標法39条、特許法104条の3第1項に基づき、控訴人の控訴人商標1に基づく権利行使は許されない。

3 争点(8) (被控訴人標章3の使用は、不正競争防止法2条1項13号所定の不正競争行為〔原産地誤認表示〕に該当するか。) について

(1) 被控訴人標章3は、「マルMマーク mosrite」の下に筆記体で「of California」と記載されたものである。セミー・モズレーらがモズライト商標①を使用し始めたのは、同人が米国カリフォルニア州でモズライト社を設立し、同州でモズライト・ギターを製造し始めたことによるものである。そして、前置詞の「of」は、所属や分離を表す場合のほか、ものの根源や出所を表すものとして用いられる場合もある。

(2) 前記1(1)に認定のとおり、(ア) 日本においてモズライト・ギター及びそれに係るモズライト商標①等が周知となったのは、ベンチャーズが昭和40年以降に日本公演をし、その際に、モズライト・ギターを使用したことによるものであること、(イ) モズライト社は、その後倒産して、セミー・モズレーは、カリフォルニア州以外の数か所の州を転々とし、その際にカリフォルニア州以外の州で製造したギターにも「of California」と記載されたモズライト商標①をモズライト・ギターに用いていたこと、(ウ) セミー・モズレー及びその関連会社がカリフォルニア州以外でもモズライト・ギターを製造していたことは、日本においても、既にモズライト・ギターが周知著名であったため、モズライト・ギターないしセミー・モズレーに関する雑誌等の記事において度々記載されており、エレキギター等の楽器の取引者及び需要者には知られていたと認められることからすれば、モズライト商標①の「of California」は、日本においては、「カリフォルニア州製の」という意味というよりは、当初のモズライト・ギター誕生の地を示し、商品のイメージを表す付加的表示として、その上の「マルMマーク mosrite」と一体となって、セミー・モズレー又はその関連会社が製造販売したモズライト・ギターであることを示す周知著名な商標となっていたものであり、日本における取引者及び需要者もそのような商標として理解しているものと認めるのが相当である。

(3) したがって、被控訴人らがモズライト商標①と同一の被控訴人標章3を使用する行為は、商品表示の上記のような意味での周知・著名性からして、不正競争防止法2条1項13号所定の不正競争行為に該当するということはいできない。

結論

以上のおりであるから、その余の争点について判断するまでもなく、控訴人商標に基づく差止等の請求は認めることができず、控訴人の本訴請求はいずれも理由がなく、これを棄却すべきものとした原判決は正当であって、本件控訴は理由がないので棄却を免れない。

【論 説】

1. この商標権侵害訴訟事件を扱った地裁・高裁とも、まず双方がそれぞれ主張している事実には、それを裏付ける証拠（物証）の内容に、大きな相違があつて対立していることが明らかであるにもかかわらず、原告（控訴人）側の主張、立証には耳を傾けず、専ら被告（被控訴人）側の主張、立証が単純なのか、陳述書や雑誌上の記事でも、そこに記述されている事実のウソを見抜くことなく鵜のみにしていることはいただけない。これでは、民事訴訟法247条の「自由心証主義」が泣くというものである。けだし、双方がそれぞれ主張している同一主題に対し、それぞれの陳述内容を対比関係に置き、それぞれ対比する事実について、裁判所の認定判断を示していないのである。

同条は、「事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。」と規定しているところ、何が真実なのかを同判決は正確に判断していないのである。

2. また、事実審である控訴審においてはきわめて驚くべき記述が、不競法2条1項13号の適用の可否についてある。

筆者が指摘する2つの裁判所のアンダーライン箇所を、比較していただきたい。するとこれは、目を疑いたくなるほど殆んど同一の記述であり、高裁の判断としては、地裁の判断をまる写ししたような判決理由の記載であるが、これによいのだろうか。

3. 本件の原告商標2は、「Mマーク mosrite」の表示の下に「of California」の筆記体文字の表示があり、かつ指定商品は「米国製カリフォルニア州製のギター」と、ギターの産地を明記していた。そして、被告商標3も原告商標2と全く同一の態様表示であった。しかし、被告のギターの産地は米国やカリフォルニア州では全くなく、日本国であり長野県であった。

にもかかわらず、いずれの裁判所もこの被告製品の「of California」の表示を産地表示と見ることはあえてせず、「単に商品のイメージを表す付加的表示」などと意味不明な解釈をしており、このような理解は日本における取引者及び需要者もしているなどと、裏付ける証拠もなしに一方的に被告有利に認定していることは、どうかしている。判決が被告有利にこのような認定をしたことは、A又はその関連会社の製造したモズライト・ギターの周知著名な商標全部を、そのまま利用している被告の利益として引用することの合法性を認容したことになり、今後も、長野県で製造する被告のギターに、Aが命名した被告商標3を継続使用する権利（このような使用权をわれわれは何とすべきか。→仮に、死者周知商標使用权）を、何人に対しても裁判所は開放し、自由に与えたことになる。

わが国のモズライト・ギターの大部分の取引者、需要者には、米国におけるAの住所やその移動などの知識も関心もなく、「Mマーク mosrite」の表示に「of California」の表示が付加していれば、そのギターはカリフォルニア産であることだけは、常識として理解していることは推測できる。

4．不競法2条1項13号に規定する商品の「原産地」を誤認させるような表示をし、これを譲渡等する行為を不正競争として禁止している不競法の精神を考えると、被告商標3のような商品表示は、原告商標2に対する侵害問題とは独立して、違法性が問われて然るべきである。その意味で、地裁判決も高裁判決も、その事実認定と法律解釈を誤った違法性があるというべきである。しかし、わが国の裁判所は、Aに長年無断で使用しかつ無断で登録して来た本件被告らのみならず、進出を狙っている他の日本人に対して、日本製品や中国製品であっても、「of California」を表示して需要者を騙すことができる法的な保証を確実に与えたのである。そして、この保証に対し裁判所は言い訳はできないから、わが国裁判史上に大きな汚点を残したことになる。

5．ところで、“of California”の表示は、本件判決のような解釈をするのが妥当か、それとも、前のF - 17に紹介している商標「MACKINTOSH」事件の“LONDON”に関する地裁（民40）・高裁（3部）の判決のように解釈するのが妥当か、それぞれの判決文を読んで評価していただきたい。

また、今回紹介する審決取消訴訟事件のG - 75における“PARIS”に関する知財高判平成20年8月29日の判決とも比較していただきたい。

6．あまり言いたくないことではあるが、東京地裁でも知財高裁でも、知財事件に関する判決やその審理のすすめ方や判決理由の内容や証拠の引用について

は、部によって大きな差異と優劣があり得ることである。しかし、このようなことでは、裁判所を選ぶことができない国民は困まるのである。

この問題の解決のためには、裁判所内部においても裁判批判の議論を戦わし、切磋琢磨していただきたいものである。

〔牛木 理一〕

被告標章目錄

1

mosrite

2



3



4

VIBRAMUTE

商標目録

- 1 登録商標 「VIBRAMUTE」
- | | |
|--------|-----------------|
| 商標登録番号 | 第4271277号 |
| 出願日 | 平成8年12月3日 |
| 登録日 | 平成11年5月14日 |
| 商品の区分 | 第15類 |
| 指定商品 | 楽器、演奏補助品、音さ、調律機 |



- 2 登録商標
- | | |
|--------|------------------|
| 商標登録番号 | 第4715753号 |
| 出願日 | 平成10年4月28日 |
| 登録日 | 平成15年10月10日 |
| 商品の区分 | 第15類 |
| 指定商品 | 米国製カリフォルニア州製のギター |

- 3 登録商標 「mosrite モズライト」
- | | |
|--------|-------------|
| 商標登録番号 | 第4933461号 |
| 出願日 | 平成11年11月30日 |
| 登録日 | 平成18年3月3日 |
| 商品の区分 | 第15類 |
| 指定商品 | 楽器、演奏補助品、音さ |