

登録商標「CARTELOロゴ+ワニ図形」無効審決取消請求事件：知財高裁平成22(行ケ)10022・平成22年8月31日(3部)判決 認容/審決取消

【キーワード】

商標法4条1項15号，商品の混同のおそれ，ワニ印，商標の周知性と著名性

【主 文】

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

【事 実】

1 特許庁における手続の経緯

原告(クロコダイル・インターナショナル・プライベート・リミテッド)は、別紙1のとおり、緑色、青色及び赤色で縦割りに彩色した横長矩形中に「CARTELO」の欧文文字を白抜きで表してなる図形(以下「CARTELO 図形」という。)と、左側を向いて顎を開き、上方に振り上げた尾を同じく左側に伸ばしたワニを描いた図形を、ワニの図形の胴ないし尾の部分が上記矩形に重なるように描いた構成からなり、第25類に属する別紙2記載の商品を指定商品とする登録第4959859号商標(平成13年9月25日登録出願(以下、「登録出願」)を単に「出願」という場合がある。)、平成18年5月10日登録審決、同年6月9日設定登録。以下「本件商標」という。)の商標権者である。

被告(ヤマトインターナショナル株式会社)は、平成21年1月15日、原告を被請求人とし、本件商標は、商標法(以下、条文は商標法の条文を示す。)4条1項7号、11号、15号及び19号に違反して登録されたものであるから、46条1項1号に基づき、その登録を無効とすべきものであると主張し、本件商標の登録を無効とすることを求めて無効審判請求(無効2009-890004号)をした。

特許庁は、平成21年9月17日、「登録第4959859号の登録を無効とする。」との審決(以下「審決」という。)をし、その謄本は、同月29日、原告に送達された。

2 審決の理由

別紙審決書写しのとおりであり、その要旨は以下のとおりである。すなわち、別紙3ないし7記載の商標(以下、別紙3記載の商標を「引用商標1」、別紙4記載の商標を「引用商標2」、別紙5記載の商標を「引用商標3」、別紙6

記載の商標を「引用商標4」、別紙7記載の商標を「引用商標5」といい、これらを総称して「引用商標」という。)が高い周知著名性を有していること、本件商標はワニの図形自体が見る者の注意をひくものであること、本件商標のワニの図形と引用商標のワニの図形とが高い類似性を有すること、本件商標の指定商品と引用商標が使用されている商品とは密接な関連性を有し、取引者、需要者も共通すること、その主たる需要者が商標やブランドについて詳細な知識を持たない者を含む一般の消費者であり、商品の購入に際し、メーカー名などを常に注意深く確認するとは限らないことなどを総合すると、本件商標をその指定商品に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、ワニの図形部分に着目して、周知著名となっている引用商標を連想、想起し、その商品が請求人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれがあり、したがって、本件商標は、4条1項15号に該当し、46条1項1号に基づき、その登録を無効にすべきであるとするものである。

【判 断】

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

1 4条1項15号該当性について

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

以下、上記観点から判断する。

2 本件商標と引用商標の類似性について

- ・ 本件商標の外観、称呼及び觀念
- ア 外観

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

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

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

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

イ 称呼

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

ウ 観念

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

・ 引用商標の外観，称呼及び観念

ア 引用商標 1

・ 外観

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

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

筆致で書かれている。

- 称呼

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

- 観念

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

イ 引用商標 2

- 外観

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

- 称呼及び観念

引用商標 2 は、「ワニ」の称呼及び観念を生ずる。

ウ 引用商標 3

- 外観

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

- 称呼及び観念

引用商標 3 は、「ワニ」の称呼及び観念を生ずる。

エ 引用商標 4

- 外観

引用商標 4 は、別紙 6 記載のとおりであり、左側に緑色の筆記体で書いた「Crocodile」の文字を配し、右側に、頭部を左に向けて顎を開き、尾

を上方に湾曲させて左方に伸ばしたワニを黒い細線により描き，口中を赤く，その他を緑色に彩色したワニの図形を配したものである。ワニの図形は，ウロコに至るまで詳細に，写実的かつ生き生きと描かれている。「Crocodile」の文字中の「C」の文字は大きく書かれ，また，「e」の文字は特殊な字体で書かれ，さらに，左下方向に長く伸びて，特徴のある筆致で書かれている。

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

オ 引用商標5

- 外観
引用商標5は，別紙7記載のとおりであり，上方左側に筆記体で書した「Crocodile」の文字を配し，上方右側に，頭部を左に向けて顎を開き，尾を上方に湾曲させて左方に伸ばしたワニを黒い細線により描いたワニの図形を配し，それらの下に，「CLASSIC LABEL」との文字を大きく記載したものである。ワニの図形は，ウロコに至るまで詳細に，写実的かつ生き生きと描かれている。「Crocodile」の文字中の「C」の文字は大きく書かれ，また，「e」の文字は特殊な字体で書かれ，さらに，左下方向に長く伸びて，特徴のある筆致で書かれている。
- 称呼
引用商標5は，「Crocodile」との文字部分から，「クロコダイル」の称呼を生じ，ワニの図形から「ワニ」の称呼を生じ，「Crocodile」との文字部分とワニの図形から，「クロコダイルワニ」の称呼を生ずることがあると認められる。また，「CLASSIC LABEL」との文字から，「クラシックレイベル」又は「クラシックラベル」の称呼を生ずることがあると認められる。
- 観念
引用商標5は，「Crocodile」との文字とワニの図形から，引用商標1と同様に，「クロコダイル種のワニ」との観念を生ずる場合があるが，「Crocodile」との文字部分からは特定の観念を生じない場合も少なからずあり，また，ワニの図形から，「ワニ」の観念を生ずるものと認められ

る。

弁論の全趣旨によれば、「CLASSIC」という語は、「古典の」、「第一流の」等の意味を有する英語であり、「LABEL」という語は、「貼り紙」、「レッテル」、「商標」等の意味を有する英語であることが認められ、「CLASSIC LABEL」との文字から、「古典的な商標」又は「第一流の商標」との観念を生ずることがある。他方、「CLASSIC」という語が「古典の」という意味として認識されることから、「CLASSIC LABEL」との部分は、「Crocodile」との文字とワニの図形からなる商標が長く続いたことを付加的に説明したものと認識される余地もあり、その場合には、「CLASSIC LABEL」との部分は、自他商品の識別機能という点においては、「Crocodile」との文字とワニの図形からなる商標に加えて更に固有の観念を生じさせるものではないともいえる。

- 本件商標と引用商標との類否

ア 引用商標1との対比

- 本件商標のCARTELO 図形は、緑、青、赤の色彩に「CARTELO」の文字を白抜きして大きく表記され、ワニ図形によって隠れることがないような態様で表示されているから、本件商標においては、CARTELO 図形が見る者の注意を強くひくものと認められる。これに対し、ワニ図形は、ワニの胴体後部ないし尾の部分が、CARTELO 図形の青色部分と重なり、輪郭線のみが透けるように描かれているため、ワニ全体の形状を確認することは容易でなく、必ずしもワニの形状や特徴を鮮明に認識できるとはいえない。

上記の態様に照らすならば、本件商標の特徴的部分は、大きく表記されたCARTELO 図形であって、同図形が見る者の注意を強くひき、一般的には、「カーテロ」又は「カルテロ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものというべきである。仮に、本件商標が、「ワニ」の称呼、観念を生じたり、「カーテロワニ」又は「カルテロワニ」の称呼を生じ得る場合があったとしても、CARTELO 図形と切り離して、「ワニ」のみにより識別されることはないというべきである。

- これに対して、引用商標1は、「Crocodile」の文字とワニの図形からなるものであり、「クロコダイル」、「ワニ」又は「クロコダイルワニ」の称呼を生じ、「ワニ」又は「クロコダイル種ワニ」との観念を生ずる場合もある。

そうすると、本件商標と引用商標1は、取引の実情を考慮し、離隔的観察により、その構成部分全体を対比するならば、外観において著しく異なり、また称呼、観念において類似することはないので、全体として類似しないものと認められる。

イ 引用商標 2 との対比

前記アのとおり，本件商標においては，CARTELO 図形が見る者の注意を強くひくものであり，CARTELO 図形と切り離して，「ワニ」のみにより識別されることはないというべきである。これに対して，引用商標 2 は，CARTELO 図形はなく，ワニの図形のみからなるものであり，「ワニ」の観念，称呼を生ずる。

そうすると，本件商標と引用商標 2 は，取引の実情を考慮し，離隔的観察により，その構成部分全体を対比するならば，外観において著しく異なり，また称呼，観念において類似することはないので，全体として類似しないものと認められる。

ウ 引用商標 3 との対比

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

そうすると，本件商標と引用商標 3 は，取引の実情を考慮し，離隔的観察により，その構成部分全体を対比するならば，外観において著しく異なり，また称呼，観念において類似することはないので，全体として類似しないものと認められる。

エ 引用商標 4 との対比

引用商標 4 は，CARTELO 図形はなく，緑色の筆記体で書した「Crocodile」の文字と彩色したワニの図形の組み合わせからなるものであり，「クロコダイル」，「ワニ」又は「クロコダイルワニ」の称呼を生じ，「クロコダイル種のワニ」，「ワニ」との観念を生ずる。

そうすると，本件商標と引用商標 4 は，取引の実情を考慮し，離隔的観察により，その構成部分全体を対比するならば，外観において著しく異なり，また称呼，観念において類似することはないので，全体として類似しないものと認められる。

オ 引用商標 5 との対比

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

そうすると，本件商標と引用商標 5 は，取引の実情を考慮し，離隔的観察により，その構成部分全体を対比するならば，外観において著しく異なり，また称呼，観念において類似することはないので，全体として類似しないものと認められる。

3 引用商標の周知性等について

- 被告の引用商標に係る使用経緯，態様等

ア 商標権の帰属等

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

リー社は，かつて我が国で引用商標1の商標権を有しており（昭和36年5月1日設定登録），被告は，昭和38年（1963年），リー社から引用商標1の使用許諾を受け，引用商標1を付したシャツ等の輸入販売を開始した（甲10の1，甲71）。被告は，引用商標1について，昭和44年（1969年）9月1日，リー社から独占的通常使用権の許諾を受け（甲7），昭和50年（1975年）12月2日（登録原簿記載の日付による。），リー社から専用使用権の設定を受け，昭和52年（1977年）2月14日，その旨の登録を得た（甲2の2，甲8）。被告は，昭和54（1979年）年7月12日（登録原簿記載の日付による。），リー社から引用商標1の譲渡を受け，昭和55年（1980年）4月21日，その旨の登録を得た（甲2の2，甲9）。被告は，別紙4ないし7記載のとおり，引用商標2ないし5を出願し，登録を得た。

イ 引用商標の使用態様

- 被告は，昭和38年以降，引用商標を付した被服を輸入販売してきたが，昭和44年に独占的通常使用権の許諾を受けた後は，自社で引用商標を付した被服の製造販売を行うようになり，引用商標を使用して，紳士用ゴルフウェア，カジュアルウェアを中心に，婦人用カジュアルウェアも含め，被服等の製造販売を行っている（甲10の1，甲12の1，3，甲34，乙55，56，別紙8掲記の書証）。
- 甲12の1，3，甲41，42によれば，「ワンポイント」とは，シャツの胸元やソックスにあしらわれたマークなどのプリント・刺繍・アップリケ，又はそれらを付けたものであり，ゴルフウェアにワンポイントを付することは，かつて流行し，引用商標のワニ図形も，ワンポイントの一つとして知られていたこと，その後，ワンポイントの流行は一時廃れたものの，再び，かつての流行を知らない若年層を対象とした商品にワンポイントが付され，ワンポイントがゴルフウェアのイメージから脱却するようになり，引用商標を含め，ワンポイントを付した衣料品の売上が再び増加してきたことが認められる。
- 引用商標を付した商品の宣伝広告

ア 宣伝広告の態様

- 雑誌等の広告

引用商標を付した被服については、別紙8のとおり、雑誌等における宣伝広告が行われた。これらの広告には、引用商標が表示され、又は引用商標を付した被服等の写真が掲載された。これらの広告には、ファッションモデルを用いたもの、プロ野球選手を用いたものなどがあった。

- テレビコマーシャル

被告は、昭和59年(1984年)の4月1日から9月30日まで、プロ野球選手を用い、引用商標4を表示したテレビコマーシャルを、全国ネットのテレビで放映した。また、平成5年(1993年)9月13日から40日間、引用商標4を表示したテレビコマーシャルを全国ネットのテレビで放映した(甲31の1,2)。

- 販売促進活動

被告は、平成6年(1994年)秋から平成10年(1998年)秋まで、「お父さん改造講座」と称する広告キャンペーンを行い、引用商標4を表示し、被告の商品を掲載した「お父さん改造講座BOOK」と題するリーフレットを季節毎に作成して配布した(甲32の1ないし9)。

また、被告は、平成11年(1999年)から、「父の日モニターキャンペーン」との名称により、父の日に合わせ、ポロシャツ等を応募者にプレゼントするなどの販売促進活動を行った(甲33の1ないし7, 弁論の全趣旨)。

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

イ 宣伝広告費

被告代表者の陳述書(甲71)3頁4ないし6行目によれば、被告は、昭和59年度から平成18年度までの23年間に、引用商標を付した被告の商品の宣伝広告費及び販売促進費として年間平均8000万円を越える費用を投じ、1億円を超えた年もあった。

- 引用商標を付した商品の売上

ア 引用商標を付した商品の売上に関する新聞記事等の記載は、次のとおりである。

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

れている。

- 平成14年(2002年)4月16日付け日経MJ(甲12の3)には、引用商標を付した商品について、「九〇年代初頭には百六十億円の売り上げ(同)があったが、現在は七十億円(百店舗)にまで落ち込んでいる。・・・三年後に男性物、女性物を合わせ百億円の売り上げ規模を見込む。」(中央本文2段目3ないし15行目)と記載されている。
- 平成14年(2002年)9月2日付けセンイジャーナル(甲34)には、「ピーク時(91年)の売り上げは100億円を超えていた。当初は卸中心の展開で、専門店、地方問屋向けに販売していたが、ワンポイントブームが終わり、バブル経済の崩壊に伴う景気の後退などで売り上げが減少していった。ここ2~3年は、売り場を自主管理に転換して、売り上げを伸ばしている。」(本文2段目9行目ないし3段目8行目)、「現在では販売員を付けた自主管理売り場は100店舗を越えている。」(本文5段目7行目ないし9行目)と記載されている。

イ 前記アの新聞記事等の記載によれば、引用商標を付した商品の年間売上は、昭和61年(1986年)には約100億円であり、1990年代初頭には約160億円に達したこともあったが、平成14年(2002年)には70億円であったことが認められる。

- 引用商標の周知性

ア 上記認定した被告の引用商標に係る使用経緯、態様等(前記・)、引用商標を付した商品の宣伝広告(前記・)、引用商標を付した商品の売上(前記・)に照らすと、引用商標は、本件商標の出願時及び登録審決の時点においては、相当程度に多数の需要者・取引者に知られていたといえることができるが、著名性が著しく高いものであったとはいえない。

イ・ 別紙8によれば、宣伝広告には、引用商標のうち引用商標4が使用されている場合が多いことが認められる。しかし、引用商標4においては、「Crocodile」の文字のみならず、ワニの図形も強い印象を与え、出所を識別させる重要な要素であり、引用商標4が多く使用される場合は、見る者に、ワニの図形が被告の出所を示す標識であるとの認識をも生じさせるものと認められる。そのため、本件において、引用商標4が多数使用された場合は、引用商標2、3のように引用商標4のワニの図形と同様なワニの図形のみからなる商標についても、需要者・取引者において、被告の出所を示す標識であると、広く認識されていたものと解される。また、被告の商品には、ワニの図形のみが、ワンポイントマークとして胸部等に付されているものが多く(甲40の1ないし5)、前記・イのとおり、かつては、引用商標のワニの図形がワンポイントの一つとして流行したことも

考慮すると、ワニの図形のみからなる引用商標2, 3も、需要者・取引者において、被告の出所を示す標識であると、広く認識されていたものと認められる。

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

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

- さらに、「繊維白書2006年版」(株式会社矢野経済研究所, 平成17年(2005年)11月25日発行, 甲76)63頁によれば, 本件商標出願時である平成13年(2001年)における「衣料品総小売市場規模」は, 「紳士服・洋品」, 「婦人服・洋品」, 「子供・ベビー服・洋品」の合計で10兆7339億円であり, 「アパレル産業白書2005」(株式会社矢野経済研究所, 平成17年(2005年)10月31日発行, 甲77)3頁によれば, アパレル関連企業227社の売上高の合計は平成13年(2001年)に約4兆2691億円であった。

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

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

引用商標は, 社団法人日本国際知的財産保護協会(AIPPI)の日本有名

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

5 混同のおそれ等について

・ 混同のおそれの有無

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

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

・ 原告が本件商標登録をした動機等について

審決は、原告と被告との関係、本件商標に対する登録異議の申立て等についての交渉経過にかんがみれば、原告は、被告の存在と引用商標の継続的使用を熟知しており、本件商標のワニ図形が引用商標のワニの図形と類似性が高いことなどを勘案すると、本件商標は、我が国における引用商標の著名性、顧客吸引力等にただ乗りするものであることが容易に推認されるとして、本件商標は、4条1項15号に該当する旨判断するので、その点についても、念のため判断する。

ア 事実認定

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

・ 原告と被告との関係

前記3・のとおり、引用商標1は、原告（リー社）が有していたもので

あるが、被告は、原告から、同商標に係る使用許諾を受け、その後、独占的通常使用権の許諾、専用使用権の設定を受け、さらに、引用商標1の譲渡を受けたものである。

- ・ 本件商標に対する登録異議の申立て等についての交渉経過

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

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

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

原告は、平成15年12月25日付け拒絶査定を受け、平成16年4月5日、拒絶査定不服審判を請求し(不服2004-6812号)、平成18年5月10日、登録審決を受け、本件商標は、同年6月9日、設定登録された。被告は、平成18年8月8日、登録異議を申し立て(異議2006-90393号)、フランス法人ラコストも、同月10日、登録異議を申し立てた。なお、平成18年9月8日、被告は、再度登録異議を申し立て、当初の登録異議申立てを取り下げた。上記登録異議申立てについては、平成19年12月20日、登録維持の決定がされた。

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

- ・ 原告の中国における商標の使用

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

すなわち、原告の中国語のホームページ(乙99(審判甲61の1))、原告の上海の店舗の写真(乙100(審判甲61の2))、被告が中国国内

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

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

イ 判断

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

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

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

い。

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

ウ 小括

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

6 結論

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

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

【論 説】

1. この知財高裁3部の判決は、判断の最初に結論を出し、審決の判断の誤りを指摘し、このような論法をとることによって以下の論理を進めているが、これには説得力がある。

本件商標に対して登録無効の審決が特許庁によってなされたが、その適用条文は法4条1項15号である。同条文は、次のように規定する。

「他人の業務に係る商品（又は役務）と混同を生ずるおそれがある商標（10条から14号までに掲げるものを除く。）」

2. まず本件商標と引用商標1～4との類似性を、判決は外観、称呼及び觀念の各面を、それぞれ離隔的觀察によって対比して判断している。

その結果、取引の実情を考慮しても、その構成部分全体を対比すると、外観において著しく異なり、また称呼や觀念においても類似することはないから、全体として類似しないと認定したのである。

3 . 引用商標の周知性については、被告の引用商標の使用経緯、態様等、商品の宣伝広告、売上げに照らすと、引用商標は本件商標の出願時及び審決登録の時点では、相当程度に多数の需要者・取引者に知られていたということではできても、著名性が著しく高いものであったとはいえないと認定した。

また、各種商標の掲載媒体の基準が不明であるから、引用商標が需要者・取引者に知られていたか否かを推認することはできないと認定した。

4 . 最後に、混同のおそれについては、本件商標がその指定商品等に使用されたときに、被告の業務に係る商品であるとは認められ得ないし、また商品化グループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信させるおそれがある商標とも到底いえないと認定し、15号にいう混同のおそれのある商標には該当しないと判断した。

以上の理由によって、判決は、審決の判断は採用することができないとして取り消すことになった次第である。

5 . この高裁判決を読む限り、被告側の立証力に欠陥があったかも知れないが、最初に出した結論を論理的に説得している跡がよく見えるから、高裁の判断に筆者は賛同したいところである。

本件商標は「文字＋図形」から成る結合商標の場合であり、文字又は図形の一方が他人の登録商標であったり周知商標であったりすると、法4条1項11号や同条項10号の適用が実務上あり得るから、本件判決はそのような場合にあっては援用が可能かどうかを考える教材になったといえる。

いずれにせよ、結合商標というものの態様には種々のものがあるから、一つの解決のヒントを与えた判決として、こんごの実務において援用することができる裁判例といえるだろう。

ただ、本件の原告・被告の関係は、過去から現在に至るまで複雑な利害関係が存在しているようであるから、特殊な事案といえるかも知れないし、大きなロゴ文字の影にかくれるようにワニ図形がのぞいている表示方法が気になるところである。したがって、このような標章表示に対しては、実質的には類似すると解することができるという考え方も出るかも知れない。

6 . その昔、筆者は、その称呼を何と呼ぶのかを確認しないまま、ワニの図形がワンポイントマークとして付いていたポロシャツを買っており、今でも夏になると、休日には派手なアロハシャツと交互に着用したりしている。

そこで、改めてワニの図形を見ると、胸元の図形中の文字は判読できないが、襟元の布片にはワニの図形に隣接して「CHEMISE LACOSTE」の表示があり、またMade in Franceの記載があることを改めて確

認した。

ところで、筆者は手元にある「英和商品名辞典」（山田政美編著・研究社1990）の“Lacoste ラコステ”の項の342頁を開いて見た。すると、そこには驚くべき事実が記載されていた。これによると、「Lacoste」について、次のように解説されている。

「フランス製のテニスウェア・ポロシャツなど、そのメーカー。他にカジュアルウェア・革小物・ベルトなども製造。フランスのテニス界で1920年代後半に活躍したRene Lacoste (1905ー)が、自らのプレー経験を生かして考案し、英国のメーカーに発注したのが起こり。同氏は引退後の1933年に同社を創業し、同製品を市場化。それまではテニスシャツの素材は布帛が普通であったが、Lacosteはポロ競技用のジャージシャツを参考に、ニット（鹿の子編み）で作った。向かって右向きのワニのワンポイントで知られるが、これはLacosteが現役時代に「ワニのように球に食いつき、相手をねじふせる」ため、‘Le Crocodile’とあだ名されたところから、一説には、米国遠征試合に来ていたLacosteが、カバン店のショーウィンドーにあったワニ革のスーツケースを見て、「試合に勝ったらあれを買おうぞ」と宣言したが、負けて買えなくなったのを、チームメイトが冷やかして‘Le Crocodile’というあだ名で呼ぶようになったものという。」

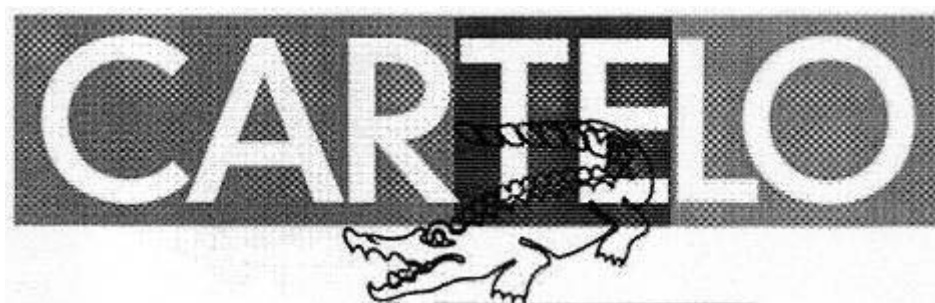
ちなみに、仏語の“crocodile”とはアフリカ産のワニ，“alligator”とは北米産のワニ，“caiman”とは中南米産のワニ，“gavial”とはインド産のワニ、についての名称であり、ワニの形態は産地によってもそれぞれ若干異なっているのであろう。

しかし、商標として見た場合、ワニの図形は類似と言えるだろうが、文字言葉だけの場合については、その違いから非類似を主張することができるだろうか。しかも、平均的日本人の感覚を基準とした場合はどうなるのだろうか。



〔牛木 理一〕

別 紙 1



別 紙 2

本件商標の指定商品

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

商標登録第571612号

商標の構成



登録出願日 昭和34年4月27日

設定登録日 昭和36年5月1日

更新登録日 昭和56年7月31日，平成3年7月30日，平成13年5月8日

書換登録日 平成14年6月12日

商品及び役務の区分，並びに指定商品

第9類 事故防護用手袋

第10類 医療用手袋

第14類 ネクタイピン，宝石ブローチ

第21類 家事用手袋

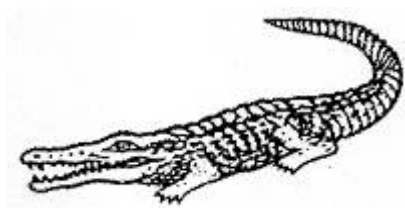
第24類 布製身の回り品

第25類 洋服，オーバーコート，レインコート，股引き，きゃはん，帽子，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，シャツ，じゅばん，ずぼん下，手袋，靴下，カラー，カフス，ネクタイ，えり巻き，ガーター，巻ゲートル

第26類 腕止め，衣服用ブローチ

商標登録第2372008号

商標の構成



登録出願日 昭和44年10月9日

設定登録日 平成4年1月31日

更新登録日 平成14年2月5日

書換登録日 平成14年7月10日

商品及び役務の区分，並びに指定商品

第5類 失禁用おしめ

第9類 事故防護用手袋，防火被服

第10類 医療用手袋

第16類 紙製幼児用おしめ

第17類 絶縁手袋

第20類 クッション，座布団，まくら，マットレス

第21類 家事用手袋

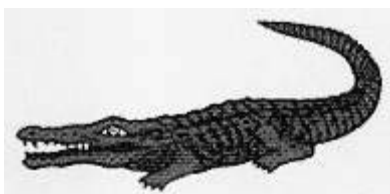
第22類 衣服綿，ハンモック，布団袋，布団綿

第24類 布製身の回り品，かや，敷布，布団，布団カバー，布団側，まくらカバー，毛布

第25類 被服

商標登録第2372009号

商標の構成



登録出願日 昭和46年12月10日

設定登録日 平成4年1月31日

更新登録日 平成14年2月5日

書換登録日 平成14年7月10日

商品及び役務の区分，並びに指定商品

第5類 失禁用おしめ

第9類 事故防護用手袋，防火被服

第10類 医療用手袋

第16類 紙製幼児用おしめ

第17類 絶縁手袋

第20類 クッション，座布団，まくら，マットレス

第21類 家事用手袋

第22類 衣服綿，ハンモック，布団袋，布団綿

第24類 布製身の回り品，かや，敷布，布団，布団カバー，布団側，まくらカバー，毛布

第25類 被服

商標登録第2465858号

商標の構成



登録出願日 昭和46年12月10日

設定登録日 平成4年10月30日

更新登録日 平成14年10月15日

書換登録日 平成15年3月26日

商品及び役務の区分，並びに指定商品

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

商標登録第2521607号

商標の構成



登録出願日 平成2年9月5日

設定登録日 平成5年3月31日

更新登録日 平成15年4月1日

書換登録日 平成15年8月6日

商品及び役務の区分，並びに指定商品

第5類 失禁用おしめ

第9類 事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，
防火被服

第10類 医療用手袋

第16類 紙製幼児用おしめ

第17類 絶縁手袋

第20類 クッション，座布団，まくら，マットレス

第21類 家事用手袋

第22類 衣服綿，ハンモック，布団袋，布団綿

第24類 布製身の回り品，かや，敷布，布団，布団カバー，布団側，
まくらカバー，毛布

第25類 被服