

年四月七日、上記の通報、届出の事実を把握し、被告農林課長らとともに、同日、原告乙山及び丙川から事情を聴き取ったところ、近隣住民の言い分と原告乙山及び丙川の言い分とが異なっていたことから、被告の担当者は、真相は分からないが、少なくともA部会と近隣住民との間のコミュニケーション不足があると考え、被告農林課長は、原告乙山及び丙川を通じて、A部会に対し、嚴重注意をするともに、再度、事件が起これば、当事者には被告の有害鳥獣駆除等に従事することを辞めてもらう旨伝えた。

(4) 原告ら及び丙川は、平成二〇〇四年二月二五日、被告町役場において、近隣住民代表及び被告の担当者に対して説明会を開き、そこで、原告甲野は、原告乙山がA部会会長として同日付けで作成した、「地域住民に迷惑をあたえた事に対して深く反省をいたしております」「A猟友部会は、農家の目線にそって活動」していきなさいなどと記載してある書面を読み上げた。

(5) 丁原は、平成二〇〇四年六月二五日、トムラウシ地区で、捕獲した鹿を河川敷に放置し、警察から事情聴取された。その際、原告乙山は、警察の依頼により、丁原の身元引受人となった。

丙山その他被告の担当者は、同月二七日、丁原から事情を聴き取り、同月三〇日、原告乙山及び丙川から事情を聴き取った。被告町長は、同年七月二日付けの書面に

よって、A部会会長である原告乙山に対し、被告の指示があるまでの間、有害鳥獣駆除の自粛をお願いする旨、通知した。

被告町長は、同月四日付けの「六月二五日丁原梅夫氏が従事した鹿駆除に係る件について」と題する書面によって、A部会会長である原告乙山に対し、上記の鹿の放置に関するA部会としての対応について質問した。

原告ら訴訟代理人らは、原告らの代理人として、同年七月一日付けの書面によって、被告町長に対し、A部会として、トムラウシ町内会に謝罪し、丁原に対して謹慎(狩猟禁止)六か月の処分を科すことを決定し、A部会会員に対して指導を徹底する旨、回答した。

被告町長は、同日付けの書面によって、丁原に対し、今後被告が被許可者として行うすべての有害鳥獣駆除等について従事者としていない旨、通知した。

そして、丙山は、原告らによる、近隣住民とのトラブル(上記(4))、説明会と謝罪(上記(5))、ヒグマの放置(上記(3)ア(4))に引き続き、A部会会員による鹿の放置事件が発生したことから、A部会には被告の実施する有害鳥獣駆除等業務の指示等を実践してもらえないと判断し、これに基づき、被告町長は、A部会の役員である原告ら及び丙川に対しても、今後被告が被許可者として行う有害鳥獣駆除等について従事者として依頼できないとして、ヒグマ以外の鳥獣の従事者証の返納を求めた(行為

二)。

原告らは、平成二〇〇四年四月頃、有害鳥獣駆除等の従事の際に、近隣住民との間でトラブルを起し、同月二五日、説明会を実施して、A部会として、地域の住民に対して反省の意を表明したにもかかわらず、同年六月にはヒグマを放置し(上記(3)ア(4))、同月二五日には、A部会会員が鹿を放置するという事件を起している。

そして、原告ら訴訟代理人らは、上記の鹿の放置について、A部会として、謝罪の処分を科すことを決定し、A部会会員に対して指導を徹底する旨、回答している。

このような事情に照らすと、被告の担当者ら、A部会は団体として会員に対して指導監督すべき立場にあるにもかかわらず、A部会会員による上記のトラブル等が発生していることからすれば、A部会には上記指導監督が十分にできないと判断し、A部会の役員である原告らにも一定の責任があると考え、この場合には相応の理由があるといふべきであって、被告町長が、原告らに対して、従事者証の返納を命じた行為(行為二)は、被許可者としての裁量を逸脱した行為とは認められない。

したがって、行為二は違法行為とはいえない。

(5) 行為三について  
情報提供者が、故意又は過失により、新聞社に第三者の社会的評価を低下させる情報を提供し、その結果、第三者の名譽を毀

損する新聞記事が報道され、これにより第三者の社会的評価が低下した場合、当該第三者が、その情報提供行為について、情報提供者に対し、不法行為責任を問うためには、情報提供者の情報提供と第三者の社会的評価の低下との間に相当因果関係が必要である。

もつとも、一般に、新聞記事は、新聞社の取材と編集の過程を経て作成されるものであるから、情報提供者が提供した情報又は発言内容等が、そのままの形で記事内容となることはできず、情報提供者としてもそのような事態を予見していないのが通常である。

したがって、被取材者の情報提供を原因として第三者の名譽を毀損する新聞記事が報道され、これにより第三者の社会的評価が低下したとしても、原則として、情報提供者の情報提供と第三者の社会的評価の低下との間に、相当因果関係を認めることはできず、情報提供者が、第三者の社会的評価を低下させる情報をそのままの形で記事内容とすることを、新聞社と予め意思を通じた上、取材を受けたなどの特段の事情が認められる場合にのみ、上記相当因果関係を認めることができるというべきである。

これを本件についてみると、上記特段の事情の存在について、これを認めるに足りる証拠はない。

したがって、仮に本件各記事が原告らの名譽を毀損するものであるとしても、被告町長その他被告の公務員の報道機関に対す

る情報提供行為(行為三)と、原告らの社会的評価の低下との間に、相当因果関係があるといふことはできない。

(6) 行為四について

△証拠略▽によれば、平成二二年二月九日、被告町役場において、第三回新得町有害鳥獣被害対策会議が開催され、A部会からは原告甲野が参加したこと、上記会議の中で、被告のA部会に対する平成二一年度の有害鳥獣駆除等業務の委託についても話し合われたこと、上記会議を受けて本件質問がされたことが認められる。

しかし、本件質問は、被告とA部会との平成二一年度の有害鳥獣駆除等業務委託契約の締結のための交渉過程で、本件契約書案の内容を明確にするためにされたものによらず、被告町長に、本件質問に回答すべき信義則上の義務が発生する余地はない。

したがって、仮に、被告町長が本件質問に対して具体的に回答しなかったとしても、違法行為とはならない。

二 結論

以上によれば、その余の点につき判断するまでもなく、原告らの請求はいずれも理由がないのでこれを棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法六一条、六五条に従い、本文のとおり判決する。

(裁判官 斗谷匡志)

別紙△略▽

### 知的財産権

○商標法四条一項一五号に關し、本件商標と引用商標は類似しないこと、引用商標は本件商標の出願時及び登録審決時において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が著名性が高いとはいえないなかつたことなどの事情を考慮し、本件商標は、同号所定の商標には該當しないと判断し、同号により本件商標を無効とした審決が取り消された事例

審決取消請求事件、知的財産高裁平二二(行)一〇〇二二号、平22・8・31第二部判決、認容(上告・上告受理申立てへ上告棄却・不受理)

Xは、第二五類に属する洋服、履物等を指定商品とする登録第四九五九八五九号商標(本件商標)の商標権者であった。本件商標は、別紙一のとおり、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」といふ。)

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右矩形に重なるように描いた構成からなるものであった。Yは、平成二二年一月一五日、Xを被請求人とし、商標法(以下、同じ。)四条一項七号、一八号、一五号及び一九号、四六条一項一五号に基づき、本件商標の登録を無効とすることを求めて無効審判(無効二〇〇九一八九〇〇四号)を請求した。特許庁は、平成二二年九月一七日、本件商標の登録を無効とする審決をした。審決は、別紙三ないし七記載の引用商標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看者の注意をひくこと、本件商標のワニの図形と引用商標のワニの図形が類似すること、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一般消費者であり、注意深いとは限らないことなどを総合し、本件商標は、四条一項一五号に該當すると判断した。

本判決は、本件商標が四条一項一五号に該當するとの審決の判断には誤りがあるとして、審決を取り消した。本判決は、四条一項一五号の解釈について、同号の商標は、いわゆる広義の混同を生ずる商標も含み、「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、取引者及び需要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との最三判平12・7・11民集五四・六・一八四八、本誌一七二一・一四一(ルールデュタン事件)が示した基準を採用した。その上で、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、觀念において類似しないこと、引用商標は、本件商標の出願時及び登録審決(拒絶査定不服審判の審決)時において、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が、必ずしも著名性が高いとまではいえないことから、前記の基準に照らして、四条一項一五号に該當しないと判断した。

四条一項一五号については、本判決が示すように、前掲・最三判平12・7・11によって判断基準が示されているものであり、本件は、その具体的な適用事例といえる。四条一項一五号該當性を判断するに当たり、本件においては、本件商標と引用商標の類似性と、引用商標の周知著名性に重点が置かれた。

引用商標は、ワニの図形を主な構成

要素とするものであり、本件商標のうち「W」の図形だけに着目するならば、Wの図形と引用商標は類似するとみ余地もある。審決も、Wの図形の類似性が高いことを、混同を肯定する理由の一つとしていた。しかし、本件商標は「CARTELO」図形と「W」の図形からなるものであり、しかも「W」の図形は、胴体後部ないし尾が「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、「W」全体の形状を確認することは容易でなく、必ずしも「W」の形状や特徴を鮮明に認識できるとはいえないものであった。本判決は、このような本件商標の態様に照らし、本件商標の特徵的部分は「CARTELO」図形であるとし、「CARTELO」図形と切り離して「W」のみにより本件商標が識別されることはないとし、本件商標と引用商標は類似しないものと判断した。本判決が、本件商標を「単に「CARTELO」図形と「W」の図形の結合商標として抽象的、類型的に捉えるのではなく、CARTELO」図形と「W」の図形の重なり具合とそれによる「W」の図形の見え方を検討し、本件商標を具体的に把握していることは、商標の類否判断の前提としての商標の認定のあり方として参考となる。

また、審決は、引用商標が高い周知著名性を有することを認定し、それを、混同を肯定する理由の一つとして

いたのに対し、本判決は、Yの引用商標に係る使用経緯、態様等、引用商標を付した商品の宣伝広告、引用商標が相当程度に多数の需要者・取引者に知られていたことは肯定したもの、高い著名性を有することは否定し、そのような需要者・取引者の認識を、混同の有無の判断の材料とした。

四条一項一五号に関する裁判例としては、知財高判平21・7・21本誌二〇五七・一三三、知財高判平21・2・25本誌二〇三七・九六、最二判平17・7・11裁判集民事二一七・三七、本誌一九〇七・二二五、東京高判平16・10・20〔平一六(初)八五号〕、東京高判平15・5・21本誌一八三〇・一一四、東京高判平14・6・26本誌一八二九・一三〇、最二判平13・7・6裁判集民事二〇二・五九九、本誌一七六一・二一三〇、東京高判平12・9・19本誌一七五二・一三三などがある。

《参照条文》 商標法四条一五・四六条一  
《当事者》 原告 クロコダイル・インターナショナル・プライベイト・リミテッド  
被告 アン・ブーン  
代表者 ティエン  
訴訟代理人 弁護士 阿部 隆 徳

訴訟代理人 弁護士 田中 光 雄  
同 鮫 島 睦  
同 勝 見 元 博  
同 寺 田 花 子  
同 佐 々 木 美 紀  
被 告 ヤマトインターナショナル株式会社  
代表者代表取締役 盤 若 智 基  
訴訟代理人 弁護士 田 中 克 郎  
同 中 村 勝 彦  
同 稲 葉 良 幸  
同 廣 中 健  
同 阪 田 至 彦

【主文】 一 特許庁が無効二〇九一八九〇〇四号事件について平成二二年九月一七日にした審決を取り消す。  
二 訴訟費用は被告の負担とする。  
【事実及び理由】 第一 請求  
主文同旨  
第二 争いのない事実  
一 特許庁における手続の経緯  
原告は、別紙一のとおり、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たる図形(以下「CARTELO」図形」という。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W

を構った図形を、W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、第二五類に属する別紙二記載の商品を指定商品とする登録第四九五九八五九号商標(平成一三年九月二五日登録出願(以下、「登録出願」を単に「出願」という場合がある。)、平成一八年五月一〇日登録審決、同年六月九日設定登録。以下「本件商標」という。の商標権者である。被告は、平成二二年一月一五日、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。四一条一項七号、一五号及び一九号に違反して登録されたものであるから、四六条一項一五号に基づき、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(無効二〇九一八九〇〇四号)をした。  
特許庁は、平成二二年九月一七日、「登録第四九五九八五九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、同月二九日、原告に送達された。  
二 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、別紙三ないし七記載の商標(以下、別紙三記載の商標を「引用商標一」、別紙四記載の商標を「引用商標二」、別紙五記載の商標を「引用商標三」、別紙六記載の商標を「引用商標四」、別紙七記載の商標を「引用商標五」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W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Wの図形と引用商標のW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、これに接する取引者、需要者は、Wの図形部分に着目して、周知著名名となつて

(1) 本件商標出願時又は登録審決時に近い時期の宣伝広告  
被告による引用商標についての宣伝広告活動は、昭和五六年(一九八一年)から昭和六〇年(一九八五年)まではある程度行われてきたが、その後は減少した。引用商標の周知著名性は、本件商標登録出願時又は登録審決時まで継続していたといえない。

(2) 引用商標中のWの図形の周知著名性  
被告の宣伝広告は、引用商標のうちの引用商標四だけが表示されているものが大多数であるから、引用商標が「Crocodile」などの文字から離れて引用商標中のWの図形のみにより周知著名であったとはいえない。

(3) 売上、宣伝広告費  
「繊維白書二〇〇六年版」六三頁によれば、本件商標出願時である平成一三年(二〇〇一年)における「衣料品給小売市場規模」は、「紳士服・洋品」、「婦人服・洋品」、「子供・ベビー服・洋品」の合計で一〇兆七三三九億円であり、「アパレル産業白書二〇〇五」三頁によれば、アパレル関連企業二七社の売上高の合計は平成一三年(二〇〇一年)に四兆二六九一億円であった。引用商標を付した被告の商品の売上が上記の金額に占める割合は、引用商標を付した被告の商品の売上が一六〇億円であるとすれば、〇・一四%(一六〇億円/一〇兆七三三九億円)〇・〇〇一四、〇・三七%(一六〇億円/四兆二六九一億円)〇・〇〇三七)となり、引用商標を付した被告の商品の売上が七〇億円であるとすれば、〇・〇六%(七〇億円/一〇兆七三三九億円)〇・〇〇〇六、〇・一六%(七〇億円/四兆二六九一億円)〇・〇〇一六)となる。したがって、引用商標を付した被告の商品の平均年間宣伝広告費及び販売促進費が八〇〇万円であるとすれば、これが上記の金額に占める割合は、〇・〇六%(八〇〇万円/一三三二億二〇〇〇〇六)であるから、引用商標を付した被告の商品の宣伝広告費は、同種業界全体の宣伝広告費の〇・〇六%にとどまるといえる。

(4) 引用商標の書籍への掲載状況  
引用商標は、ファッションブランドに関する各種書籍に掲載されていない。  
二 本件商標と引用商標の類否について  
本件商標と引用商標の類否に関する審決の判断は誤りである。その理由は、以下のとおりである。  
(1) 本件商標中のWの図形の抽出  
複数の構成部分を組み合わせさせた結合商標について、商標の構成部分の一部を抽出

し、この部分だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断することは、その部分が需要者・取引者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼・觀念が生じないと認められる場合など特別な事情がある場合を除き、許されない。ところが、審決は、特別の事情がないにもかかわらず、本件商標から、その構成の一部であるWの図形のみを抽出し、引用商標のWの図形と比較して類否判断をした点で誤りがある。  
(2) 左向きWの図形の独占  
本件商標の指定商品を含む被服、履物を指定商品とする商標には、構成要素中に「W」とおぼしき図形を含むものが一〇九件も存在し、左を向いたWの商標も多数併存している。このような状況において、本件商標と引用商標が、「やや右上がりに配置されている左を向いたW」という構図において共通することを重視し、他の差異を捨象するならば、「やや右上がりに配置されている左を向いたW」という構図を有する商標を被告が不当に独占することとなる。  
(3) Wの図形の類似性  
本件商標のWの図形と引用商標のWの図形は、具体的態様において全く異なり、非類似である。引用商標の指定商品である被服と密接な関係を有し、取引上誤認混同を生ずるおそれがある履物を指定商品とする他商標(登録第二六五二二四八号)のWの図形と引用商標のWの図形の類

第三 取消事由に関する原告の主張  
審決は、以下のとおり、結論を導くための前提となる判断を含め、本件商標が四条一項一五号に該当性するとの判断に誤りがあるから、違法として取り消されるべきである。  
一 引用商標の周知著名性について  
《編注》本誌では証拠の表示は「部を省略しないし判例集します」  
引用商標が高い周知著名性を有しているとの審決の判断は誤りである。その理由は、以下のとおりである。

引用商標を付した被告の商品の売上が上記の金額に占める割合は、引用商標を付した被告の商品の売上が一六〇億円であるとすれば、〇・一四%(一六〇億円/一〇兆七三三九億円)〇・〇〇一四、〇・三七%(一六〇億円/四兆二六九一億円)〇・〇〇三七)となり、引用商標を付した被告の商品の売上が七〇億円であるとすれば、〇・〇六%(七〇億円/一〇兆七三三九億円)〇・〇〇〇六、〇・一六%(七〇億円/四兆二六九一億円)〇・〇〇一六)となる。したがって、引用商標を付した被告の商品の平均年間宣伝広告費及び販売促進費が八〇〇万円であるとすれば、これが上記の金額に占める割合は、〇・〇六%(八〇〇万円/一三三二億二〇〇〇〇六)であるから、引用商標を付した被告の商品の宣伝広告費は、同種業界全体の宣伝広告費の〇・〇六%にとどまるといえる。

(1) 本件商標中のWの図形の抽出  
複数の構成部分を組み合わせさせた結合商標について、商標の構成部分の一部を抽出

し、この部分だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断することは、その部分が需要者・取引者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼・觀念が生じないと認められる場合など特別な事情がある場合を除き、許されない。ところが、審決は、特別の事情がないにもかかわらず、本件商標から、その構成の一部であるWの図形のみを抽出し、引用商標のWの図形と比較して類否判断をした点で誤りがある。  
(2) 左向きWの図形の独占  
本件商標の指定商品を含む被服、履物を指定商品とする商標には、構成要素中に「W」とおぼしき図形を含むものが一〇九件も存在し、左を向いたWの商標も多数併存している。このような状況において、本件商標と引用商標が、「やや右上がりに配置されている左を向いたW」という構図において共通することを重視し、他の差異を捨象するならば、「やや右上がりに配置されている左を向いたW」という構図を有する商標を被告が不当に独占することとなる。  
(3) Wの図形の類似性  
本件商標のWの図形と引用商標のWの図形は、具体的態様において全く異なり、非類似である。引用商標の指定商品である被服と密接な関係を有し、取引上誤認混同を生ずるおそれがある履物を指定商品とする他商標(登録第二六五二二四八号)のWの図形と引用商標のWの図形の類

似性は、本件商標と引用商標のワニの図形の類似性をはるかに凌駕しており、そのことから、本件商標のワニの図形と引用商標のワニの図形が類似しないことは裏付けられる。

(4) 類否

本件商標は、CARTELO図形部分が需要者・取引者の注意をひき、引用商標とは外観に顕著な差異があり、称呼、観念も異なるから、本件商標と引用商標は非類似である。また、仮に本件商標と引用商標のワニの図形のみを対比して類否判断をしても、両者の形状は異なるから、非類似である。

三 出所混同のおそれについて

本件商標を指定商品に使用した場合には被告の業務に係る商品と混同を生ずるとした審決の判断は誤りである。その理由は、以下のとおりである。

本件商標と引用商標は非類似である。そして、引用商標は、仮に過去において相当程度知られていたとしても、本件商標の出願時ないし登録審決時までその周知著名性が継続していたとはいえず、また、引用商標に独創性はない。

本件商標の指定商品を含む被服、履物を指定商品とする商標には、構成要素中に「ワニとおぼしき図形」を含むものが一〇九件も存在し、左を向いたワニの商標も多数併存している。このような状況において、需要者・取引者は、ワニの図形に付加された語句やワニの図形の相違によって、多数存在するワニの図形を含んだ商標を識別して、誤りはない。

別しており、具体的な構成態様の差異によって商標を区別することが十分に可能である。

仮に本件商標の指定商品の需要者が一般消費者であり、注意力がそれほど高くないとすれば、本件商標において、小さく印象の弱いワニの図形は捨棄されやすく、彩色された大きなCARTELO図形は印象に残りやすい。

したがって、本件商標を指定商品に使用した場合に被告の業務に係る商品と混同を生ずるおそれはない。

四 フリーライドについて

本件商標は引用商標の著名性、顧客吸引力等にたゞ乗りするものであるとした審決の判断は誤りである。その理由は、以下のとおりである。

審決は、被告が四条一項一九号の不正目的を立証するために提出した証拠を同項一五号の判断に用いており、一五号と一九号を区別する商標法の構造に反する。

また、審決が、本件商標は引用商標の著名性、顧客吸引力等にたゞ乗りするものであるとした判断は誤りである。すなわち、原告が本件商標を登録したのは、中国において係争中であつたラコストとの紛争に備えるためであり、本件商標は、被告が有する引用商標の著名性、顧客吸引力にフリーライドするものではない。

五 まとめ  
以上のとおり、引用商標が周知著名性を有しておらず、本件商標と引用商標は非類似であり、本件商標と引用商標の出所混同

の判断に誤りはない。

(2) 左向きワニの図形の独占

被服、履物を指定商品とする商標で構成要素中に「ワニとおぼしき図形」を含むと原告が主張する一〇九件のうちには、引用商標一ないし五を含む被告の登録商標一件、防護標章一件が含まれており、これを除く九七件のうち、「ワニとおぼしき図形」とは到底いえない商標が二〇件あり、残り七七件のうちで「一応」左を向いたワニが表されているといえるのはわずかに三〇件にすぎない。これら三〇件のうちでも、擬人化、立ち姿など、基本的構成において引用商標と明らかに異なる商標がほとんどである。また、上記一〇九件の中で平成二二年三月一七日の時点で既に商標権が消滅している商標が四八件ある。したがって、本件商標の出願時、登録審決時又は現時点において、左を向いたワニの商標が多数存在しているとは到底いえず、原告の主張は、その前提において、採用することができない。

(3) ワニの図形の類似性

本件商標と引用商標のワニの図形は、いずれも鋭い歯が描かれた口を少し開き、背中に突起を有し、尾の先端を前方に向けた左向きのワニの姿態を基本的構成態様とし、ワニがやや右上がりに配置されている構図について共通するから、見る者に酷似した印象を与える。

引用商標の指定商品と類似しない履物を指定商品としてワニの図形により構成された他商標（登録第二五二二四八号）が登録されていたとしても、指定商品が異なることから引用商標と上記他商標の類否が検討されなかつた可能性があるし、過去の審査の判断は他の商標出願の審査を拘束しないから、上記他商標が引用商標と併存していることは、本件商標と引用商標の類似性とは無関係である。

(4) 類否  
本件商標のワニの図形は、特徴的な外観を呈し、CARTELO図形とは分離して観察されるものであり、前記(3)のとおり、本件商標と引用商標のワニの図形は酷似しているから、本件商標と引用商標は、外観において類似する。

本件商標は、ワニの図形から「ワニ」の称呼及び観念を生ずるとともに、「クロコダイル (Crocodile)」が原告の略称又は名称の一部を構成することから、「クロコダイルのワニ」という称呼及び観念も生ずる。他方、引用商標からは、「ワニ」の称呼及び観念を生じ、また、被告が永年使用している左向きワニの図形の著名性に相応して「クロコダイルのワニ」との称呼及び観念を生ずる。左向きワニの図形が被告の「クロコダイル印のワニ」として著名であるという取引の実情を考慮すると、本件商標に接した需要者・取引者は、CARTELO図形とは別に、左向きのワニの図形からも強い印象を受け、「クロコダイルのワニ」という称呼及び観念をもって取引に当たることが多いと考えられる。そうすると、本件商標と引用商標は、称呼及び観念において共通する。

本件商標は、CARTELO図形部分が需要者・取引者の注意をひき、引用商標とは外観に顕著な差異があり、称呼、観念も異なるから、本件商標と引用商標は非類似である。また、仮に本件商標と引用商標のワニの図形のみを対比して類否判断をしても、両者の形状は異なるから、非類似である。

名である。

二 本件商標と引用商標の類否に対し  
本件商標と引用商標の類否に関する審決の判断に誤りはない。その理由は、以下のとおりである。

(1) 本件商標中のワニの図形の抽出  
本件商標については、四条一項一五号該当性が問題となつており、同項一五号該当性についての判断基準がそのまま当てはまるわけではない。本件商標の「CARTELO」の文字は造語として理解され、特定の観念を生じないのに対し、本件商標のワニの図形は既知の爬虫類である「ワニ」の観念を生じ、「ワニ」の称呼を生ずる。

本件商標に接した需要者が、特定の観念を生じない「CARTELO」の文字やありふれた色彩・形状の横長矩形図形、又はこれらの組み合わせにすぎないCARTELO図形のみ注意を払い、本件商標を「カーテロ (カルテロ)」と称呼して取引を行うと考えるのは不自然である。むしろ、需要者は、覚えやすく特徴的なワニの図形のみ注意をひかれる結果、少なくとも本件商標のCARTELO図形とワニの図形の二つの要素を、それぞれが独立して自他商品識別機能を発揮する要部として把握するとみるのが自然である。したがって、「本件商標においてCARTELO図形とワニの図形とが常に不可分一体として認識されるものではなく、また、ワニの図形が殊更捨象し得るものでないこと」からすれば、本件商標中のワニの図形は、見る者の注意をひき、本件商標の重要な構成要素である「旨の審決

のおそれなく、また、本件商標は、被告が有する引用商標の著名性、顧客吸引力にフリーライドするものではないから、本件商標が四条一項一五号に該当性とした審決の判断は誤りである。

第四 被告の反論

本件商標が四条一項一五号に該当性とするの審決の判断に誤りはない。

一 引用商標の周知著名性に対し  
引用商標が高い周知性を有しているとの審決の判断に誤りはない。その理由は、以下のとおりである。

(1) 本件商標出願時又は登録審決時に近接した時期の宣伝広告

被告は、昭和六〇年（一九八五年）から平成一二年（二〇〇〇年）までの期間においても、新聞・雑誌の広告、テレビコマーシャル、駅や空港の看板、球場の広告などの様々な媒体により、継続して引用商標を付した商品の宣伝広告を行っていた。

(2) 引用商標中のワニの図形の周知著名性

引用商標の周知著名性は、カジュアルウェアにワンポイントマークとして図形のみが使用されることにより獲得されたものであり、ワニの図形に「Crocodile」の文字が付された引用商標四のみならず、引用商標二、三のような左向きのワニの図形のみのもも、被告の商標として周知、著名である。

(3) 売上、宣伝広告費

引用商標が周知著名性を獲得した主たる商品は紳士用カジュアルウェアに分類される

ものであるから、衣料品小売市場全体の市場規模に対する被告の売上の割合が低いことをもって、引用商標の周知性を否定することはできない。著名商標である「ヴァレンティノ」の年間売上は五〇億円であり、ワンポイントマークとして周知著名な商標の売上は、「ブレイボーイ・ブランド」が一八億円、「アーノルド・パーマー」が一〇億円以下、「ゴールドデンベア」が六〇億円であるところ、引用商標の売上は、長期不況下で減少した時期でも七〇億円であり、これらの周知著名な商標の売上よりも大きかつた。

同様に、引用商標が周知著名性を獲得した主たる商品は紳士用カジュアルウェアに分類されるものであるから、「ファッション・アクセサリー」業種全体の宣伝広告費に対する引用商標の宣伝広告費の割合が低いことをもって、引用商標の周知性を否定することはできない。

(4) 引用商標の書籍への掲載状況

原告は、引用商標が、ファッションプラントに関する書籍である甲七九ないし八二に掲載されていないことから、引用商標は周知でない主張する。しかし、甲七九ないし八二がどのような基準で掲載商標を選択したのか明らかでなく、これらの書籍に掲載されていないことから、引用商標の周知性を否定することはできない。

引用商標一が防護標章として登録されており、社団法人日本国際知的財産保護協会（AIPPI）の日本有名商標集に掲載されていることによれば、引用商標は周知著名

したがって、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念において共通するから、類似する。

三 出所混同のおそれについて

本件商標を指定商品に使用した場合に被告の業務に係る商品と混同を生ずるとした審決の判断に誤りはない。その理由は、以下のとおりである。

本件商標と引用商標は類似性が高く、引用商標は本件商標の出願時及び登録審決時に高度の周知著名性を有していた。引用商標が著名性を獲得した商品は、紳士用カジュアルウェアを中心とする被服類全般であり、原告の中国における本件商標に類似した商標の使用状況に照らすと、本件商標の使用が予想される商品も、紳士用カジュアルウェアを中心とする被服類全般であり、需要者・取引者の範囲は一致する。

本件商標の指定商品の購入者は一般消費者であり、商標について詳しい知識を有しない者が多数含まれ、小売店の店頭で短時間のうちに購入品を決定するという取引形態も考慮すると、需要者の注意力は高くない。引用商標は、これまで被告によってワンポイントマークとして使用されており、原告も本件商標をワンポイントマークとして使用すると予想されるが、ワンポイントマークとして使用される場合は、商標の細部の構成にまで注意を向けることはなく、ワニの図形の基本的構成による印象が商品の選択に当たって重視されると解される。

以上を総合して考慮すると、本件商標をその指定商品に使用するとき、これに接



する需要者・取引者は、本件商標のうちワニの図形に着目し、著名な引用商標及び「クロコダイル印のワニ」を想起し、あたかも被告又はその関連会社の業務に係る商品又はそのシリーズ商品と誤認するなどして、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

四 フリーライドに対し

本件商標は引用商標の著名性、顧客吸引力等にただ乗りするものであるとした審決の判断に誤りはない。その理由は、以下のとおりである。

四 一条一項一五号は、周知表示又は著名表示へのただ乗り(いわゆるフリーライド)及び当該表示の希釈化(いわゆるダイリューション)を防止し、商標の自他識別機能を保護することによって、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、需要者の利益を保護することを目的とするものであるから、審決が、同号該当性の判断に当たり、原告による引用商標の著名性及び顧客吸引力へのただ乗りの意図を考慮したことに誤りはない。

そして、本件商標は、出所の混同を生ずるおそれがあり、かつ不正の目的をもって使用するものであるから、審決が四一条一項一五号を適用した点に誤りはない。

原告は、本件商標は、中国でのラコストとの紛争に備えるために我が国で出願、登録したものであり、日本市場への進出を目的としたものではなく、不正の目的をもって使用するものではないと主張する。しかし、原告は、被告とラコストによる登録異

議申立てに対する登録決定がされた後間もない平成二〇年三月二十七日、被告に対し、本件商標に関する事業を日本で一緒に進めていく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手書を送付した。また、原告は、インターネット上及び中国において、本件商標と同様にCARTELO図形とワニの図形との組合せでありながらCARTELO図形よりもワニの図形の方が目立つ態様の商標を使用している。これらの事実を照らすと、本件商標は、被告が有する引用商標の著名性、顧客吸引力にフリーライドする意図で使用しているものといえる。

五 四一条一項一五号該当性に対し  
以上のとおり、本件商標が四一条一項一五号に該当性とした審決の判断に誤りはない。

第五 当裁判所の判断

当裁判所は、本件商標が四一条一項一五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。

一 四一条一項一五号該当性について

四一条一項一五号にいう「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)商標を含むといふべきである。そして、四一条一項一五号にいう「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(最高裁判平成二二年七月二一日第三小法廷判決民集五四卷六号一八四八頁参照)。

二 本件商標と引用商標の類似性について  
ア 外観  
本件商標は、別紙一のとおりであり、「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、左から順に青色、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、戲画的に描かれており、全体的に細密な印象を与えていない。

ワニ図形は、本件商標の横方向の長さでは、CARTELO図形の三分の一程度であるが、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。

(2) 引用商標の外観、称呼及び観念  
ア 引用商標一

(ア) 外観  
引用商標一は、別紙三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。

(イ) 称呼

引用商標一は、「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。

(ウ) 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おり、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、引用商標一は「Crocodile」との文字部分とワニの図形から、「クロコダイル種ワニ」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、引用商標一は、「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 引用商標二

(ア) 外観

引用商標二は、別紙四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。

(イ) 称呼及び観念

引用商標二は、「ワニ」の称呼及び観念を生ずる。

ウ 引用商標三

(ア) 外観

引用商標三は、別紙五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。

(イ) 称呼及び観念

引用商標三は、「ワニ」の称呼及び観念を生ずる。

エ 引用商標四

(ア) 外観

引用商標四は、別紙六記載のとおりであり、左側に緑色の筆記体で書した「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。

(イ) 称呼

引用商標四は、引用商標一と同様に、「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。

(ウ) 観念

引用商標四は、引用商標一と同様に、「クロコダイル種ワニ」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。

(イ) 観念

引用商標四は、引用商標一と同様に、「クロコダイル種ワニ」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。

(ウ) 外観

引用商標五は、別紙七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。

(イ) 称呼

引用商標五は、「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。

(ウ) 観念

引用商標五は、「Crocodile」との文字とワニの図形から、引用商標一と同様に、「クロコダイル種ワニ」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。

(イ) 観念

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



あると、広く認識されていたものと認めらる。

(4) また、「広告白書」(日経広告研究所、平成二二年(二〇〇九年)七月八日発行)によれば、平成一八年(二〇〇六年)における「ファッション・アクセサリ」業種における広告費は、一三三億円で、それが認められる。引用商標を付した被告の商品の平均年間宣伝広告費及び販売促進費である八〇〇万円(前記(2)イ)が上記の金額に占める割合は、〇・〇六%(八〇〇万円/一三三億円)となる。

(5) さらに、「繊維白書二〇〇六年版」(株式会社矢野経済研究所、平成一七年(二〇〇五年)一月二五日発行)六三頁によれば、本件商標出願時である平成一三年(二〇〇一年)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」の合計で一〇兆七三三九億円で、「アパレル産業白書二〇〇五」(株式会社矢野経済研究所、平成一七年(二〇〇五年)一月三一日発行)三頁によれば、アパレル関連企業二七社の売上高の合計は平成一三年(二〇〇一年)に約四兆二六九一億円で

つた。

引用商標を付した被告の商品の売上(前記(3)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、七〇億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、〇・〇六%(七〇億円/一〇兆七三三九億円)となり、「アパレル関連企業二七社の売上高」に対する割合は、〇・一六%(七〇億円/四兆二六九一億円)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、低年齢層・高年齢層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と照らすと、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、社団法人日本国際的財産保護協会(AIPI)の日本有名商標集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。

- 五 混同のおそれ等について
(1) 混同のおそれの有無

(ウ) 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、原告の上海の店舗の写真、被告が中国国内の原告の直営店で購入した衣類の包装箱には、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おり、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、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えず、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一六年三月二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二〇年三月二七日、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めかす旨のファクシミリの書簡を送付している。

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、觀念において類似せず(前記二)、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(前記三)。

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(狹義の混同)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、四条一項一五号にいう「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ふべきである。

(2) 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ころとして、本件商標は、四条一項一五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。

(ウ) 原告と被告との関係
前記(1)のとおり、引用商標一は、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、引用商標一の譲渡を受けたものである。

(イ) 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が先だつて、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一三年(二〇〇一年)九月五日、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とはなかった。そこで、原告は、平成一三年九月二五日、本件商標を出願した

と、原告は、本件商標出願後の平成一六年三月二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二〇年三月二七日、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めかす旨のファクシミリの書簡を送付している。

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。

(イ) 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ふことはできない。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、五三一条一項によつて、本件商標の取消審判を請求することによつ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及び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ころとはいえず、審決の判断は、採用することができない。その他、本件商標が四条一項一五号に該当すると認めるに足りる証拠はない。

六 結論
以上によれば、本件商標が四条一項一五号に該当すると認められる。したがって、審決は、本件商標が四条一項一五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。

よつて、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、本文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 飯村敏明 裁判官 中平健 知野 明)

と、原告は、本件商標出願後の平成一六年三月二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二〇年三月二七日、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、平成二〇年三月二七日の時点において、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、平成二〇年三月二七日、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めかす旨の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。

(イ) 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

と、原告は、本件商標出願後の平成一六年三月二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二〇年三月二七日、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めかす旨のファクシミリの書簡を送付している。

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。

(イ) 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

が、その後、被告は、平成一四年(二〇〇二年)二月三日ころ、ファクシミリの書簡により、原告の上記要請を拒絶した。原告と被告とは、本件商標出願後の平成一六年(二〇〇四年)三月二日に協議をしたが、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。被告は原告に対し、平成一六年三月一八日、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。

原告は、平成一五年一月二五日付け拒絶査定を受け、平成一六年四月五日、拒絶査定不服審判を請求し(不服二〇〇四一六八二二号)、平成一八年五月一〇日、登録審決を受け、本件商標は、同年六月九日、設定登録された。被告は、平成一八年八月八日、登録異議を申し立て(異議二〇〇六一九〇三九三三号)、フランス法人ラコストも、同月一〇日、登録異議を申し立てた。なお、平成一八年九月八日、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、平成一九年二月二〇日、登録維持の決定がされた。

原告は、平成二〇年(二〇〇八年)三月二七日、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めかすファクシミリの書簡を送付した。

別紙一



別紙二 本件商標の指定商品(略)  
別紙三 引用商標1(抄)  
商標の構成

別紙五 引用商標3(抄)  
商標の構成



別紙六 引用商標4(抄)  
商標の構成

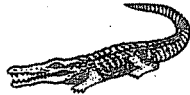


別紙七 引用商標5(抄)  
商標の構成



別紙八 雑誌等における広告(略)  
別紙 審決書の写し(略)

別紙四 引用商標2(抄)  
商標の構成



画番組(一覧表)が表示されるが、各番組が内蔵HDDのどこに記憶されているかを示す位置情報(記憶位置情報)は表示されない(なお、「録画番組一覧表」に表示される順序は、ランダム・アクセスが可能なHDD上の記録位置とは関連性がない)。

三 本件におけるYの主張は、無効の抗弁(特許法一〇四条の三第一項)も含めて多岐にわたっているが、充足論については、本件特許発明においては「記録された番組のディレクトリを表示すること」が要件となっている(構成要件D)ところ、被告製品については「記録された番組のディレクトリ」に含まれる「記録された番組の位置」(構成要件B)に関する情報が表示されないから、本件特許発明に係る方法を使用するものとはいえないのではないかが争点の一つとされた。

本判決は、本件特許発明の構成要件Bによれば、「記録された番組の前記ディレクトリ」には、「記録された番組のタイトル」と「記録された番組の位置」が不可欠な情報として含まれ、構成要件Dにおいて、このような「記録された番組の前記ディレクトリ」が「放送される番組の前記ディレクトリ」と二者択一的に表示されるといえるのであるから、これらの文言からすれば、「記録された番組のタイトル」と「記録された番組の位置」に係る情

報がそのまま表示されるものと解するのが相当であり、かかる解釈が明細書の記載や図面にも合致するとした上、「記録された番組の位置」に関する情報を表示しない被告製品は、本件特許発明に係る方法を使用しているとは認められないとして、本件特許権に対する間接侵害(特許法一〇一条五号)の成立を否定した。

四 本件特許は平成九年に我が国の特許庁に出願されたものであり、本件特許発明の技術的範囲は、平成十四年法律第二四号による改正前の特許法七〇条が規定する手法により定められることになる(平成十四年法律第二四号附則三条一項。なお、同改正は、「特許請求の範囲」を明細書から分離させたこと(明細書の様式の変更)に伴うものであり、特許法七〇条の内容に実質的変更を加えたものではない)。

しかるところ、同改正前の特許法七〇条は、「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基いて定めなければならない。」(一項)、「前項の場合において、願書に添付した明細書の特許請求の範囲以外の部分の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。」(二項)と規定しており、「特許請求の範囲」の記載に基づき、明細書の「発明の詳細な説明」や「図面」を参

▽「ビデオカセットレコーダーデッキと電子番組ガイドの組み合わせ」の発明(方法の発明)に係る特許権の侵害訴訟において、クレームの文言及び明細書の記載から、同特許発明については「記録された番組の位置」に係る情報を表示することが必要であると解釈した上、被告の製造、販売するレコーダー(HDDレコーダー)は当該情報を表示しておらず、同特許発明の方法を使用していないとして、同特許権に対する間接侵害(特許法一〇一条五号)の成立が認められなかった事例

特許権侵害差止等請求事件、東京地裁平二一(三六一)四五号、平二二・一三・三民四〇部判決、棄却(控訴)

一 X(米国人)は、「ビデオカセットレコーダーデッキと電子番組ガイドの組み合わせ」の発明(方法の発明)に係る特許権を有している。同特許発明(以下「本件特許発明」という)は、テレビ技術分野に関するものであり、その概要は、視聴する

照して、特許発明の技術的範囲を認定すべきことを明らかにしている。その他、特許権侵害訴訟において特許発明の技術的範囲を定めるに当たっては、出願経過や公知技術(出願当時の技術水準)も参酌するものとされており、これらの事情も総合して、対象製品又は対象方法が特許発明の技術的範囲に属するか否かを判断することになる(中山信弘・特許法三九〇〜三九六、高林龍・標準特許法(三版)一一二五〜一二九、高部真規子・実務詳説 特許関係訴訟一三八〜一四四)。

本判決は、特定の特許発明の技術的範囲が問題となったものであり、事例判決の域を出るものではないが、「特許請求の範囲」の記載に基づくクレーム解釈の実例を示すものとして、実務上の参考になると思われる。

なお、本件の関連事件として、Xの関連会社(米国人)がYに対し、本件特許とは別の特許権に基づき、本件における被告製品の一部を含む製品の製造、販売の差止め等を求めた事件(東京地判平二一・七・一五最高裁HP)がある。

△参照条文△ 特許法(平一四法二四号)による改正前のもの(七〇条、特許法一〇一条五号)  
△当事者△ 原告 ジェムスター デイベロブメン

番組を選択するに当たり、①「記憶媒体に記録された複数の番組のディレクトリ」及び②「複数の情報提供者から放送される複数の番組のディレクトリ」の二つのディレクトリをそれぞれ生成した上、①又は②を、(a)「放送される番組の内の一からの番組」又は(b)「記録された番組の内の一からの番組」のいずれかと同時に二者択一的に表示し(ただし、本件特許の出願経過から、「①+(a)」、「②+(b)」の組合せも本件特許発明の技術的範囲に含まれるか否か、当事者間に争いがある)。さらに、右①の内、任意の一つの番組タイトルを目立つようにさせてこれを検索し、この検索された番組を、表示されていた番組(a)又は(b)と置き換えるというものである。

二 Yが製造、販売するHDD(ハードディスクドライブ)レコーダー(以下「被告製品」という)は、テレビと接続して使用するものであり、リモコンの「モード/選局」ボタンを押すと、テレビ画面上に「見ながら番組選択」画面が表示され、同画面中の「今の番組」のタブを選択すると、現在放送されている番組の情報(電子番組表)が表示される。また、「見ながら番組選択」画面中の「録画タイトル」のタブを選択すると、被告製品の内蔵HDDに記録された複数の番組のタイトル及びプレイリストの一覧(録

ト コーポレイ ション  
同代表者 ステファン・ユ  
同訴訟代理人弁護士 片山英二 本多広和 岡本尚美 牧 恵美子  
同訴訟代理人弁護士 加藤 志麻子  
被告 株式会社東芝 同代表者代表執行役 佐々木 則夫  
同訴訟代理人弁護士 鮫島 正洋 松島 淳也 高見 憲  
同訴訟代理人弁護士 和田 祐造  
【主文】 一 原告の請求をいずれも棄却する。  
二 訴訟費用は原告の負担とする。  
三 この判決に対する控訴のための付加期間を三〇日と定める。  
【事実及び理由】 第一 請求  
一 被告は、別紙被告製品目録記載(1)のレコーダーを製造、販売してはならない。  
二 被告は、前項記載のレコーダーを廃棄せよ。  
三 被告は、原告に対し、一億一九六八万円及びこれに対する平成二十二年一〇月二