

# 『知財高裁 クロコダイル商標の有効性を肯定』



本件商標



引用商標

## 事案の概要

クロコダイル対ラコステの全世界におけるワニ戦争はあまりにも有名であるが、日本では、若干様相が異なる。日本においては、クロコダイルが、かつて、引用商標の商標権を有していたが、ヤマトインターナショナル株式会社（以下、「ヤマト」という。）に引用商標を譲渡した。したがって、日本においては、いわゆるクロコダイルブランドは、ヤマトが有している。そのような中、クロコダイルが本件商標を得たところ、ヤマトが、引用商標に基づき、無効審判請求を申し立てた。

## 特許庁の判断

特許庁は、本件商標は商標法4条1項15号が規定する「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」に該当するとして無効とした。その主な理由は、次の2点である。

- ① CARTELO 図形と切り離れたワニ図形が引用商標のワニ図形と高い類似性を有していること。
- ② 引用商標が高い周知著名性を有していること。

クロコダイルは、審決の取り消しを求めて知財高裁に出訴した。当所は、クロコダイルを代理した。

## 知財高裁平成22年8月31日の判断

知財高裁（飯村裁判長）は、クロコダイルの主張をほぼ全面的に採用し、次のように判示し、審決を取り消した。

### （1）本件商標と引用商標の類似性

審決は、前述のとおり、ワニの図形部分に着目して類似すると判断した。しかし、クロコダイルは、CARTELO 図形部分が需要者の注意をひくことを強調し、本件商標は、CARTELO 図形とワニ図形が一体として認識されるものであり、ワニ図形のみを抽出して比較することは誤りであるとの、CARTELO 図形とワニ図形の一体性を強調した主張・立証を行った。

知財高裁は、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であるのに対し、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と判示した。その上で、本件商標の特徴的部分は CARTELO 図形であり、引用商標とは外観において著しく異なり、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と判断した。

## (2) 引用商標の周知著名性

審決は、前述のとおり、引用商標は高い周知著名性を有していると判断した。ヤマトは、引用商標が周知著名であるとの主張立証を補強するため、新聞・雑誌の広告、テレビコマーシャル、駅や空港の看板、球場の広告等の様々な媒体に引用商標を付した商品の宣伝広告を継続して行ってきたこと、引用商標の年間売上高は不況下で減少した時期でも70億円であり、著名商標である「ヴァレンティノ」の50億円、「ゴールデンベア」の60億円よりも大きかったこと等を、膨大な証拠を提出して立証しようとしてきた。

しかし、ヤマトが提出した証拠を丹念に精査したところ、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ものの、本件商標出願時である平成13年にはワンポイントブームも過ぎ去り、引用商標を付した商品の年間売上高は約10年前のピーク時から4割程度にまで落ち込んでいたことが判明した。そこで、クロコダイルは、時間経過による売上減少と周知性減少を強調した。

知財高裁は、引用商標は、本件商標出願時及び登録審決時には「相当程度に多数の需要者・取引者に知られていた」と認定しつつも、「著名性が著しく高いものであったとはいえない」とした。

## (3) 出所混同のおそれ

知財高裁は、本件商標と引用商標とは、外観において著しく異なり、称呼、観念において類似せず、また、引用商標は、本件商標出願時及び登録審決時に必ずしも著名性が高いとまではいえないことから、出所混同のおそれがあるとはいえないと判断した。

## Practical tips

知財高裁は、本件商標を、単にCARTELO図形とワニ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図形とワニ図形の重なり具合とそれによるワニの図形の見え方も検討し、本件商標を具体的に把握した上で、本件商標の特徴的部分はCARTELO図形であると判示した。商標の類否判断の前提としての商標の認定方法として、参考になる。

また、約10年という時間経過に伴う売上減少が、周知著名性判断において考慮されることを示した点も参考になろう。

なお、本知財高裁の判断は最高裁で覆されることなく、確定した。

### 執筆者紹介



弁護士 阿部 隆徳

### 阿部国際総合法律事務所

ABE & PARTNERS

〒540-0001

大阪市中央区城見1-3-7

松下IMPビル

TEL : 06-6949-1496

FAX : 06-6949-1487

E-mail : [abe@abe-law.com](mailto:abe@abe-law.com)

URL : <http://www.abe-law.com/>



本ニュースレターは、法的アドバイスまたはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。

本ニュースレター記載の情報の著作権は当事務所に帰属します。本ニュースレターの一部または全部について無断で複写、複製、引用、転載、翻訳、貸与等を行なうことを禁止します。

本ニュースレターの配信または配信停止をご希望の場合には、お手数ですが、[abe@abe-law.com](mailto:abe@abe-law.com) までご連絡下さいますようお願い申し上げます。