

平成14年(行ケ)第490号 商標登録取消決定取消請求事件
口頭弁論終結日 平成15年4月14日

判決
原告 上野衣料株式会社
同訴訟代理人弁護士 田倉 整
同 伊藤 昌 毅
同訴訟代理人弁理士 田村 公 總
同 山内 淳 三
被告 特許庁長官 太田信一郎
同指定代理人 小涌 林 和 男
同 被告補助参加人 井 幸 一
同 ザポロ/ローレン カンパニーリミテッド
パートナーシップ
同訴訟代理人弁護士 松兼 尾 眞
同 兼 松 子
同 鳥 養 理
同 向 西 山 由 雅
同 滝 三 戸 宣 夫
同 曾 會 谷 哲 明
同 黒 岡 我 岩 道 宏
同 訴訟代理人弁理士 徹 司
同 照 夫
同 稔

- 主 文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由

第1 当事者の求めた裁判

1 原告

(1) 特許庁が平成10年異議第90297号事件について平成14年8月8日にした決定を取り消す。

(2) 訴訟費用は被告の負担とする。

2 被告

主文と同旨

第2 前提となる事実

1 特許庁における手続の経緯

(1) 原告は、「Polo Club」の欧文文字と「Polo」と「Club」の間に騎乗ポロ競技者の図形を配置してなり、商標法施行令(平成3年政令第299号による改正前のもの。以下同じ。)1条別表の第17類「被服(運動用特殊被服を除く。)、布製身回品(他の類に属するものを除く。)、寝具類(寝台を除く。)」を指定商品とする登録第4062676号の商標(別紙参照。以下「本件商標」という。)の商標権者である。原告は、平成2年10月8日、特許庁に対し、本件商標の登録出願をしたところ、特許庁は、同登録出願について拒絶をすべき旨の査定をした。原告は、同拒絶査定に対する不服の審判を請求し、特許庁は、同請求について審理をした結果、平成9年8月4日、本件商標を登録すべき旨の審決(以下「登録審決」という。)をし、同年10月3日に本件商標について設定登録がされた(甲2、弁論の全趣旨)。

(2) 被告補助参加人は、平成10年2月4日、本件商標について異議の申立てをした(甲3、4)。特許庁は、同異議申立てを平成10年異議第90297号事件(以下「本件異議事件」という。)として審理し、平成14年8月8日、「登録第4062676号商標の商標登録を取り消す。」との異議決定(以下「本件決定」という。)をし、その謄本は、同月26日に原告に送達された(甲1)。

2 本件決定の理由の要旨(甲1)

本件決定の理由は、要するに、①被告補助参加人のラルフ・ローレンのデザインに係る商品、すなわち被服、眼鏡等の一群の商品には、「Polo Ralph Lauren」の文字、ないし横長四角形中に記載された「Polo」の文字と「by RALPH LAUREN」の文字を結合したものと、「馬に乗ったポロ競技のプレイヤー」の図形とを組み合わせる各商標(別紙参照。以下「本件

引用商標」という。)が用いられ、これらは「ポロ」の略称でも呼ばれているところ、本件引用商標は、わが国の取引者及び需要者の間で、「Polo by RALPH LAUREN」(ポロ・バイ・ラルフローレン)、あるいは単に「Polo」、 「ポロ」の略称で、ポロプレーヤーの図形とともに広く知られるようになり、遅くとも、本件商標の登録出願前には、被告補助参加人のラルフ・ローレンのデザインに係る商品を示すものとして極めて強い自他商品識別力及び顧客吸引力を發揮する著名な商標となり、本件商標の登録出願時(平成2年10月8日)、登録審決時(平成9年8月4日)はもとより、その後においても著名な商標であることが認められる、②本件商標は、構成中に世界的に有名なデザイナーであるラルフ・ローレンのデザインに係る被服類及び眼鏡製品等のファッションに関連する商品に使用して著名な「Polo」の文字と同一の文字及び同じく著名な本件引用商標中のポロプレーヤーの図形と酷似するポロプレーヤーの図形を有しており、また、その指定商品が前記著名商標が使用されている商品と同一又は類似する商品であるから、本件商標をその指定商品に使用する場合、これに接する取引者及び需要者は、ラルフ・ローレンに係る商品であると連想、想起し、その商品がラルフ・ローレン又は同人と組織的、経済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、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるといわざるを得ない、③なお、本件商標の登録出願及び登録審決がなされた当時、本件商標が本件引用商標との関係で商品の出所の混同を生じさせるおそれがないほどその指定商品について著名性を有するに至っていたとは認められない、④以上のとおり、本件商標の登録は商標法4条1項15号(以下「本号」という。)に違反して登録されたものであり、同法43条の3第2項により、その登録は取り消すべきである、というものである。

第3 当事者の主張

1 原告の主張

次に述べるとおり、本件商標が本号に違反して登録されたものであるとした本件決定の認定判断は誤りであり、本件決定は取り消されるべきである。

(1) 本件引用商標の適用の誤り等

ア 本件決定における本件引用商標は、「ポロ・ラルフ・ローレン」との称呼を生じる「Polo Ralph Lauren」の文字、ないしは、「Polo」の文字が枠内に入れられているとしても、「ポロ・バイ・ラルフ・ローレン」との称呼を生じる「Polo by RALPH LAUREN」の文字とポロプレーヤーの図形との2種類の結合商標であり、当該結合商標の構成部分である「Polo」の文字でもなければ、ポロプレーヤーの図形でもない。

しかるに、本件決定は、結合商標である本件引用商標を分離分解した構成部分ないし本件引用商標の略称である「Polo」の文字と本件商標とを対比して、「Polo」の文字が同一で、図形が酷似することを理由に、本件商標をその指定商品に使用した場合には、その商品がラルフ・ローレン又は同人と組織的、経済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、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあると判断した。このような判断は、本件引用商標を置換変質させるものであり、本件引用商標の適用を誤るものというべきである。

イ また、特許庁は、本件決定をするに先だって、原告に対し、商標法43条の12に基づき取消理由通知を行ったが、この取消理由通知においては、本件引用商標が周知著名であるとする認定はされておらず、「Polo」及び「馬に乗ったポロ競技のプレーヤー」の図形の商標が取引者及び需要者の間に広く認識されるに至っていた旨認定しているにすぎない。「Polo」の文字や上記図形がそれ自体商標として著名であるとする取消理由通知と、「Polo」が周知の本件引用商標の「略称」とであるとする本件決定との間には、周知商標が何かの認定に関して大きな齟齬がある。

したがって、本件決定は、上記取消理由通知の理由とは別の理由により本件商標の登録を無効と判断したものであり、商標法43条の12に違反し違法というべきである。

ウ 原告は、本件異議事件について、「ポロ」、「POLO」はポロ競技を示す普通名詞として広く知られている事実、また、これらの文字はポロシャツを示すものとして一般に使用されている事実、「POLO」の文字からなる商標としては、本件引用商標が我が国で使用される以前に、旧商標法施行規則(大正10年農商務省令第36号。以下同じ。)15条規定の商品類別第43類「砂糖菓子その他

本類に属する商品」を指定商品とする登録第509040号商標（昭和32年10月18日設定登録）、商標法施行令1条別表の第12類「自動車、自動車の部品および附属品（自動車のタイヤ、チューブを除く）」（平成3年通商産業省令第70号による改正前の商標法施行規則別表第12類。以下同じ。）を指定商品とする登録第600030号商標（昭和36年5月12日登録出願、昭和37年10月29日設定登録。昭和48年2月7日及び昭和58年3月25日存続期間の更新登録。昭和62年12月10日分割移転、昭和63年5月30日同登録）が存在し、現に使用されていた事実、被告補助参加人が我が国に進出した昭和51年当時、既に原告は、「Polo Club／ポロクラブ」と欧文文字と片仮名文字を上下2段に書いてなり、同別表の第17類「被服（運動用特殊被服を除く。）、布製身回品（他の類に属するものを除く。）、寝具類（寝台を除く。）」を指定商品とする登録第1090129号商標（昭和49年9月19日設定）、「ポロクラブ」と横書きしてなり、同類を指定商品とする登録第1533085号商標（昭和52年10月8日登録出願、昭和57年8月27日設定登録）及び「Polo Club」と横書きにしてなり、同類を指定商品とする登録第1617024号商標（昭和52年10月8日登録出願、昭和58年9月29日設定登録。以下、上記3つの商標を「本件関連商標」という。）を有していた事実、また、ポロ・ビーシーエス株式会社は、「POLO」と横書きしてなり、同別表の第17類「被服（運動用特殊被服を除く。）、布製身回品（他の類に属するものを除く。）、寝具類（寝台を除く。）」を指定商品とする登録第2721189号の商標（昭和56年4月6日登録出願、平成9年5月2日設定登録）を有し（商標権者であった公冠販売株式会社から移転を受けたもの）、同商標を付した商品を大量に販売していた事実、本件商標及び本件関連商標を含む原告の「Polo Club」商標は周知著名商標である事実等を指摘した。

しかるに、本件決定は、上記のような原告の指摘に答えることなく、自他商品出所識別力の低い「Polo」の文字について、根拠なく、被告補助参加人の商標として著名であるかのごとき認定を行っているが、この認定は、審理不尽、経験則に違背するものであり、誤りである。

(2) 本件決定中の「本件商標が本件引用商標と商品の出所の混同を生じさせるおそれがないほどにその指定商品について著名性を有するに至っていたとは認められない」との認定判断の誤り

原告が、本件審判請求において、本件商標は少なくとも平成2年ころには周知著名性を確立し、今日その周知著名性は本件引用商標を超える程度になっており、その自他商品識別力、顧客吸引力も同じく高度で強力であるから、取引者及び需要者は、本件商標を本件引用商標と異なる商標（出所を異にする商標）として認識するといふべきである旨主張したのに対し、本件決定は上記のとおり認定判断し、原告の主張を排斥したが、この認定判断は次に述べるとおり誤りである。

ア 本件決定は、「本件商標が本件引用商標と商品の出所の混同を生じさせるおそれがないほどにその著名性を有するに至っていたとは認められない」と認定し、その根拠として、原告が本件商標を使用しているとしても、ラルフ・ローレンに係る「Polo」と異なる商標であることを積極的に示していたとはいえないこと、本件引用商標の自他商品識別力、顧客吸引力が強力であることを挙げている。

イ しかしながら、原告がグループ会社として設立し、本件商標の専用使用権者としてその管理を行っている株式会社ポロクラブジャパンは、本件商標の宣伝広告において「POLO CLUB JAPAN CO., LTD」の標章を使用しているが、同標章が「ポロクラブジャパン株式会社」ないし「株式会社ポロクラブジャパン」といった特定の株式会社を意味することは、一般の取引者及び需要者にとって容易且つ正確に認識されるところである。したがって、上記宣伝広告において、本件商標が「ポロクラブジャパン株式会社」ないし「株式会社ポロクラブジャパン」という名称の会社の商標であること、その商品が同社ないしそのライセンスを出所とすることが積極的かつ明確に表示されていることが明らかである。また、被告補助参加人の使用する商標は、いずれも「RALPH LAUREN」の文字を含んでおり、それがラルフ・ローレンなるものの商標であることは明確であるところ、本件商標が、「POLO CLUB JAPAN CO., LTD」の記載によって、ラルフ・ローレンなるものとは別個の主体である「ポロクラブジャパン株式会社」ないし「株式会社ポロクラブジャパン」のものであることは明らかである。

要するに、本件商標の上記宣伝広告に接した一般の取引者及び需要者

は、本件商標を付した商品がラルフ・ローレンなる出所とは異なる「ポロクラブジャパン株式会社」ないし「株式会社ポロクラブジャパン」なる会社ないし原告を含むそのライセンシーの商品であることを容易かつ明確に認識することになるというべきである。上記宣伝広告に表示された「POLO CLUB JAPAN CO., LTD」の記載が小さい文字によるものであるからといって、このことに変わりはない。

したがって、本件決定が、本件商標の宣伝広告に「POLO CLUB JAPAN CO., LTD」の表示があると認定しながら、これをもって、「ラルフ・ローレンに係る「POLO」ブランドとは異なる商標であることを積極的に示していたとはい難（い）」と認定判断したのは、論理的に矛盾であり、この種の表示により一般の取引者及び需要者がどのような認識を有するかの点に関する経験則に違反するというべきである。

ウ 本件商標の知名率は、少なくとも本件商標の登録審決時（平成9年8月）において、本件引用商標と拮抗し、遜色がない状況にあるし、原告が投入した本件商標に係る宣伝広告費は18億円に上り、13社のライセンシーを含めた本件商標を付した商品の累計販売高は2000億円ないしそれ以上であった。

本件引用商標が著名であり、その自他商品識別力、顧客吸引力が高度で強力であるとするならば、これと同等の知名率を有する本件商標も当然著名であり、その自他商品識別力、顧客吸引力も同じく高度で強力であるから、一般の取引者及び需要者は、両商標を異なる商標（出所を異にする商標）として認識することにならざるを得ない。

したがって、本件引用商標の自他商品識別力、顧客吸引力が強力であることを理由とする、本件決定における上記ア記載の認定は合理的根拠を欠くものである。

(3) 本件商標と本件引用商標の類似性及び出所混同可能性についての認定判断の誤り

ア 商標の類似性及び出所混同可能性の有無は、取引の実情に照らして判断すべきところ、商標の著名性や形態はこの取引事情に該当する事項であるから、本件商標と本件引用商標の双方の類似性を対比判断するのであれば、本件商標が上述のとおり本件引用商標と同等程度以上に著名商標であること、また、本件商標も本件引用商標もともに結合商標であることを前提としてその対比を行うべきである。

イ(ア) 本件商標は、「Polo Club」の文字とその中間にバランスよく文字と調和するようにポロプレーヤーの図形を配置したまとまりのよい一体性を備えた結合商標である。また、「Polo Club」の文字から生じる「ポロクラブ」の称呼も、発音が容易な5音であって、一連の称呼を阻害するような複雑性、煩雑性があるわけではないし、本件商標は、我が国において、本件引用商標と同レベルないしそれ以上の知名率を有し、本件引用商標に勝るとも劣らない程度の著名性を確立した商標であるから、簡易迅速性を重んじる取引の実際において、著名商標である本件商標の構成を分解して、わざわざ「Polo Club」の文字部分を「Polo」の部分と「Club」の部分の2つに区分し、このうちの「Polo」の部分のみによって本件商標が簡略に表記ないし称呼されるといった可能性も根拠もないし、そのような表記や称呼をするというのはきわめて不自然である。

また、本件決定は、本件商標の構成のうち上記図形のみをピックアップして、これが本件引用商標のポロプレーヤーの図形と酷似すると認定判断しているが、そもそも商標はその形態によって自他商品識別力を発揮するように構成されているから、結合商標である本件商標の図形部分のみに着目して取引がされることはない。

上記のとおり、本件商標と本件引用商標とは、一見して明らかなように外観、称呼、観念をそれぞれ異にしており、これらが類似するといった事情のないことは明白である。

イ(イ) 上記のとおり、本件商標は本件引用商標と外観、称呼、観念を異にするものであり、本件商標は本件引用商標に勝るとも劣らない著名性、その独自の自他商品識別力、顧客吸引力を有するものであるところ、一般の取引者及び需要者は、本件商標をそのまま「ポロクラブ」の称呼を有する著名な結合商標として一連一体のものとして認識するし、また、本件商標及び本件引用商標を、それぞれの自他商品識別力と顧客吸引力によって出所を異にし、販売形態を異にする（本件商標を付した商品はスーパー、専門店等で販売されるのが通常であるのに対し、本件引

用商標を付した商品は、百貨店の被告補助参加人の専用ブースで販売されるのが通常である。)別異の商標として認識するというべきである。そして、上記取引者及び需要者は、このような認識に基づき、その商品の選択と購買を行っているというべきであり、取引の実情に照らしてみれば、上記各商標を付した商品について出所の混同を生じる可能性がないことは明白というべきである。

ウ 本件決定は、本件商標及び本件引用商標の各構成部分を故なく分離、分解して対比し、このうち図形部分及び図形部分と「P o l o」の文字部分を備えた構成が酷似すると認定した上、出所混同の可能性の有無を論じているが、商標はその構成によって自他商品識別力を発揮するものであるから、上記のように両商標の構成部分を故なく分離分解した部分同士対比は、取引者及び需要者の商標認識の仕方と異なるものであり、また、取引の実情を無視するものである。

上記のような対比の仕方により上記各商標を付した商品について出所の混同を生じる可能性があるとした本件決定の判断は誤りである。

2 被告及び被告補助参加人の主張

(1) 本件引用商標の適用の誤り等について

原告の主張(1)は争う。

ア 本件決定は、本件引用商標が「P o l o」、「ポロ」と略称されて周知・著名であると認定し、この認定を前提として、本件商標と本件引用商標との対比を行い、本件商標をその指定商品に使用した場合には、その商品がラルフ・ローレン又は同人と組織的、経済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、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあると判断したものである。

本件決定に本件引用商標の適用を誤った違法はない。

イ 特許庁は、原告に対する取消理由通知において、上記と同趣旨の認定判断を示しており、本件決定が取消理由通知と別の理由によりなされたということはない。

ウ 本件引用商標が、取引者及び需要者の間で、「ポロ」(「P O L O」ないし「P o l o」)などと呼ばれ、それが付された商品は、ブランドとして「ポロ」(「P O L O」ないし「P o l o」)と呼ばれ、紳士服、婦人服、眼鏡等のファッション関連商品分野において、ラルフ・ローレンのデザインに係る商品に付される商標ないしそのブランドとして著名であり、高い自他商品識別力及び顧客吸引力を有するに至っていることは、本件決定が認定したとおりである。

ポロ競技というスポーツやポロシャツという商品が存在しても、本件商標は、その登録出願時における本件引用商標の著名性の程度のほか、本号該当の判断要件に照らして、これが被告補助参加人と何らかの関係があるものと認識される蓋然性が高いというべきであり、これを否定する根拠はない。

また、ポロ・ビーシーエス株式会社が衣料品について商標「P O L O」の商標権を保有し、そのライセンサーが上記商標をカジュアルウェアに使用している取引の実情があるとしても、本件引用商標がラルフ・ローレンのデザインに係る商品に付される商標ないしそのブランドとして著名であり、取引者及び需要者は、本件引用商標及びそれが付された商品のブランドを「ポロ」(「P O L O」ないし「P o l o」)と呼んでいることは、上記のとおりであるから、衣料品についての商標「P O L O」の商標権者がだれであっても、ラルフ・ローレンのデザインに係る商品と出所の混同を生ずるおそれがある。さらに、菓子、自動車に使用されている商標「P O L O」は、ファッション関連商品とは商品の関連性が必ずしも高くないものであり、かつ、ラルフ・ローレンの「P o l o」をしのぎ、周知・著名になっている事実もない。

本件決定のこの点に関する認定に審理不尽等の違法はない。

(2) 本件決定中の「本件商標が本件引用商標と商品の出所の混同を生じさせるおそれがないほどにその指定商品について著名性を有するに至っていたとは認められない」との認定判断の誤りについて

原告の主張(2)は争う。

ア 原告らによる本件商標等の宣伝広告において、ポロクラブ関連商標に係る商品の出所である原告又はその使用権者を示す記載は全くないか、あっても、ごく小さな字で「P O L O C L U B J A P A N C O . , L T D .」などと付記されている程度のものであり、表示されている商標が原告ないしその関連会社の使用に係るものであることを明示するものとはいえない会社名等が表示されているにすぎないものがかかり見受けられ、上記宣伝広告がされたことを証する証拠から、

当該商標が需要者により原告ないしその関連会社の商標であるとの認識がされていると認めることはできない。

また、「〇〇ジャパン」というライセンシーの名称は、一般に海外ブランドを我が国でライセンス展開する場合に、いわゆる国内マスターライセンシーに多用されるものである上、「JAPAN」は地名を、「CO., LTD.」は法人の種別を表示するものであって、上記の表示も、ラルフ・ローレンに係る「Polo」ブランドとは異なる国内ブランドであることを積極的に示すものとはいえない。

イ 本件商標の宣伝広告等においては、本件商標が原告の商標であることの表示がほとんど認められないから、本件商標が、取引者及び需要者にこれが原告のものであるとの認識を与えるような著名性を確立したとすることはできない。また、上記宣伝広告等は、本件商標がただ表示されているだけか、「ポロ競技」と関連づけた形態のみの表示がされているものが主であって、その指定商品との関係での使用を示したものはきわめて少ないから、これらによっては、本件商標がその指定商品との関係で著名性を確立しているとはいえない。さらに、本件商標が原告と強く結びついて取引者及び需要者に知られていたという事実を示す証拠もなく、取引者及び需要者において、本件商標を使用する者と本件引用商標を使用する者が別の者であること、すなわち、その出所が相違することを認識するに至っていない。

原告は、本件商標が取引者及び需要者に本件引用商標とは全く関連性がない原告の商標であると認識される程度に「独自の著名性」を確立したことを立証しない限り、本件決定の上記認定判断を覆すことはできないというべきである。しかるに、原告は、本件商標の著名性を主張するものの、上記「独自の著名性」を確立したことを立証し得ないばかりか、本件商標の著名性そのものの立証もなし得ていないから、本件決定中の上記認定判断の違法をいう原告の主張は、その前提において失当というべきである。

ウ 仮に、本件商標が取引者及び需要者にブランド名として知られ、認識されていたとしても、それは、上記宣伝広告等において、被告補助参加人の使用に係る本件引用商標を連想、想起させる本件商標という構成で使用されてきた実績に基づくものであるから、本件商標は、本件引用商標の兄弟ブランドであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわざるを得ない。

(3) 本件商標と本件引用商標の類似性及び出所混同可能性についての認定判断の誤りについて

原告の主張(3)は争う。

ア 一般に、簡易、迅速を尊ぶ取引の実際においては、商標は、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほどまでに不可分に結合していない限り、常に必ずその構成部分全体の名称によって称呼、観念されるというわけではなく、しばしばその一部だけによって簡略に称呼、観念され、その結果、1個の商標から2個以上の称呼、観念を生ずることがあるのは、経験則の教えるところである。そして、本件商標の指定商品との関係においては、ラルフ・ローレンに係る「POLO」が著名となって強い自他商品識別力を有しているものであるから、「Polo」と「Club」の各文字の間に、馬に乗った1人のプレイヤーがマレットを振り上げてポロ競技をしている図形を配置してなる本件商標が常に一体として認識されるとはいえない。

イ 本件決定は、商標の外観、称呼、観念の類似性に関して上記アの考え方に立って、本件商標が本件引用商標との関係において商品の出所の混同を生じさせるおそれがあるか否かを認定判断したものである。

ところで、本件商標が使用される商品が被告補助参加人と何らかの関係がある者の取扱いに係る商品であると誤認させるおそれがあるか否かの判断は、本件引用商標の著名性の程度、ラルフ・ローレンのデザインに係るファッション関連商品の性質、取引者及び需要者層などの取引の実情、取引者及び需要者の通常有する注意力の程度を総合的に斟酌、勘案して行うべきである。

本件決定は、上記の判断手法に従い、本件引用商標及びその略称である「Polo」の周知著名性を認定した上、これと本件商標を対比し、本件商標の構成中の「Polo」の文字部分と本件引用商標の構成中の「Polo」の文字部分が同一であり、また、本件商標中の図形と本件引用商標の構成中の図形とは、時と所を異にして観察する場合には、酷似していると判断し、この認定判断を前提として、上記の諸事情を総合的に斟酌、勘案して、本件商標は本件引用商標との関係で

商品の出所の混同を生ずるおそれがあるものであるとの結論を導いたものであり、この判断に誤りはない。

原告は、一般の取引者及び需要者は、本件商標と本件引用商標とは、同各商標を付した商品の販売形態を異にする別異の商標として認識するというべきである旨主張するが、ファッション関連商品の購買者の経験則や取引の実情における取引者及び需要者の通常の注意力を考慮すれば、上記取引者及び需要者が上記販売形態の相違から本件商標を本件引用商標とは別異の商標であること、すなわち、出所が相違していることまでを認識するものとはいえず、むしろ、取引者及び需要者は、上記商品の販売形態を異にしても、本件商標から、被告補助参加人の使用に係る本件引用商標を連想、想起するというべきである。

第4 当裁判所の判断

1 原告は、本件商標の登録が本号に違反するものであるとした本件決定の認定判断は誤りである旨主張する。

ところで、本号の規定は、周知表示又は著名表示へのただ乗り及び当該表示の希釈化を防止し、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、本号にいう「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、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れるおそれがある商標のみならず、当該商品等が上記の他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密なる営業上の関係又は同一の表示による商品提供事業を営む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れるおそれ、すなわち、広義の混同を生ずるおそれがある商標を含むものと解するのが相当である。そして、この場合、本号にいう「混同を生ずるおそれ」があるかどうかは、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性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情等に照らし、当該商標の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。

そこで、上記の観点から、本件商標の登録が本号に違反するものであるか否かについて、以下検討する。

2 (1) 本件引用商標の周知著名性について

ア 当事者間に争いが無い事実を証拠（乙1ないし9、丙2）及び弁論の全趣旨を併せれば、次の事実が認められる。

(ア) 被告補助参加人は、米国ニューヨーク州所在のリミテッド パート ナーシップである。被告補助参加人は、その主要な構成員である世界的に著名なデザイナーであるラルフ・ローレンがデザインした被服、眼鏡、フレグランスその他のファッション関連商品に関連会社やライセンサー等を通じて世界的な規模で製造、販売している。現在、ラルフ・ローレンのデザインに係るファッション関連商品には、「Polo Ralph Lauren」の文字ないし「Polo」の文字を横長四角形中に記載してロゴ化したPoloの標章と「by RALPH LAUREN」の文字とを結合したものと、それぞれ「馬に乗ったポロ競技のプレイヤー」の図形を組み合わせた標章（本件引用商標）等が付されている（この事実は当事者間に争いが無い。）。

(イ) 昭和53年7月20日講談社発行の「男の一流品大図鑑」（乙1）には、ラルフ・ローレンのデザインに係る本件引用商標を掲げた「ラルフ・ローレン」ブランドの紹介がされており、それには「1974年の映画「華麗なるギャツビー」は、現代アメリカの混迷と退廃に対する痛烈な警鐘にもなっていた。この映画で主演したロバート・レッドフォードの衣装デザインを担当したのが、ポロ社の創業者であり、アメリカのファッションデザイン界の旗手ラルフ・ローレンである」、「30歳になるかならぬかで一流デザイナーの仲間入りをはたし、わずか10年で、ポロ・ブランドを、しかもファッション後進国アメリカのブランドを、世界に通用させた」との記載があり、昭和55年5月25日講談社発行の「世界一流品大図鑑」（80年版、乙5）には、紳士服の項に「「POLO」ポロ（アメリカ）」として、「アメリカン・トラディショナル・ファッションの総本山ブルックス・ブラザーズで独自の服飾感覚をみがきながら、ニューヨーク大学に学んだラルフ・ローレン。知性と感性が躍動する都会的デザインが、シェイプ・アップされたからだに、フィットします。」との記載が、また、眼鏡の項目に

「「POLO」ポロ（アメリカ）」として、「ニュートラディショナルの旗手ラルフ・ローレンのデザインフレーム」との記載がある。

次に、昭和58年9月28日サンケイマーケティング発行の「舶来ブランド事典「84ザ・ブランド」」（乙2）には、ラルフ・ローレンに係るポロ標章を掲げた「ポロ」ブランドの紹介がされており、それには「今や名実ともにニューヨークのトップデザイナーの代表格として君臨するラルフ・ローレンの商標。ニュートラディショナル・デザイナーの第一人者として高い評価を受け、世界中にファンが多い」、「マークの由来 ヨーロッパ上流階級のスポーツのポロ競技をデザイン化して使っている。彼のファッションイメージとぴったり一致するため彼のトレードマークとして使用しているもの」との記載があり、昭和55年4月15日洋品界発行の「月刊「アパレルファッション」別冊1980年版「海外ファッション・ブランド総覧」」（乙3）には、「ポロ・バイ・ラルフ・ローレン」について、「若々しさと格調が微妙な調和を見せるメンズ・ウェア「ポロ」ブランドの創立者。栄誉あるファッション賞“コティ賞”をはじめ彼の得た賞は数知れず、その実力をレディス・ウェアにも発揮。新しい伝統をテーマに一貫しておとなの感覚が目立つ。アメリカ・ファッション界の颯爽とした担い手」との紹介が記載されているほか、「〈販路〉西武百貨店、全国展開 〈導入企業〉(株)西武百貨店 〈発売開始〉51年」等の記載がある。

昭和54年5月20日講談社発行の「世界の一流品大図鑑'79年版」（乙4）、昭和57年1月10日アパレルファッション発行の「月刊アパレルファッション2月号別冊「海外ファッション・ブランド総覧」」（乙7）、昭和55年12月婦人画報社発行の「MEN'S CLUB1980年12月号」（乙6）、昭和60年5月25日講談社発行の「流行ブランド図鑑」（乙9）にも上記各記載と同趣旨の記載がある。

(ウ) 昭和59年9月25日発行のボイス情報発行の「ライセンス・ビジネスの多角的戦略'85」（乙8）には、被告補助参加人がポロ・バイ・ラルフ・ローレンのブランドを我が国において株式会社西武百貨店（以下「西武百貨店」という。）にライセンスしていること、ライセンス開始年度は昭和51年であることが記載されている。西武百貨店は、ラルフ・ローレンのデザインに係る商品及びこれに付す本件引用商標の周知を図るべく新聞広告するなどして、積極的に上記商品の販売活動を行った。

西武百貨店が上記のとおり宣伝販売活動に努めた結果、本件引用商標を付した商品の小売りベースでの売上げは、昭和52年には早くも約5億6200万円を記録し、その後ハイペースで売上げは増加して行き、昭和62年にはその金額は約329億6700万円に達した。

また、西武百貨店は、昭和63年9月、同社で展開してきたポロ・ラルフ・ローレン事業を分離・独立させ、100%子会社である株式会社ポロ・ラルフ・ローレンジャパンを設立し、同会社が本件引用商標を付した商品のブランドの管理をするようになった。上記会社設立の後の昭和63年から平成10年までの間の本件引用商標を付した商品の年間の売上げは、昭和63年が約413億0200万円、平成元年が約561億6200万円であり、それ以降も毎年600億円を超える高水準で推移している。

イ 上記認定の事実及び弁論の全趣旨によれば、被告補助参加人が使用する、「Polo」の文字を横長四角形中に記載してロゴ化したPoloの標章、Poloと「by RALPH LAUREN」とを組み合わせた標章、ポロ競技者の図形とPolo及び「by RALPH LAUREN」（又は「by Ralph Lauren」）を組み合わせた標章は、アメリカのファッションデザイナーとして世界的に著名なラルフ・ローレンのデザインに係るファッション関連商品を表示するものとして、我が国においては、昭和51年ころから使用されるようになり、遅くとも昭和50年代半ばまでには取引者及び需要者間に広く認識されるに至っていたこと、その当時から、上記標章及びこれを付した商品ブランドは「ポロ」、「POLO」（「Polo」）と略称されることもあり、ラルフ・ローレンの「ポロ」、「Polo」ないし「POLO」として著名になり、強い自他商品識別力及び顧客吸引力を獲得していたものであり、その周知著名性は、その後本件決定時を経て今日に至るまで継続していることが認められる。

ウ 原告は、本件決定は、結合商標である本件引用商標を分離分解した構成部分と本件商標とを対比して、「Polo」の文字が同一で、図形が「酷似」する

ことを理由に、本件商標をその指定商品に使用した場合には、その商品がラルフ・ローレン又は同人と組織的、経済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、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあると判断したが、このような判断は、本件引用商標の適用を誤るものであり、違法である旨主張する。

しかしながら、被告補助参加人がラルフ・ローレンのデザインに係る商品に付する上記記載の各標章及びこれを付した商品ブランドが「ポロ」、「POLO」（「Polo」）と略称されることもあり、ラルフ・ローレンの「ポロ」、「POLO」などとして著名になり、強い自他商品識別力及び顧客吸引力を獲得していたことは、上記認定のとおりである。本件決定は、かかる本件引用商標及びこれを付した商品ブランドの略称である「ポロ」、「POLO」（「Polo」）の著名性、その有する強い自他商品識別力及び顧客吸引力を前提に、本件商標が商品の出所についての混同を生ずるおそれがあるか否かを判断したものと考えられるのであって、その判断において、本件引用商標の適用を誤った違法があるということとはできない。

原告のこの点の主張は採用することができない。

エ 原告は、特許庁は、本件決定をするに先だって、商標法43条の12に基づき取消理由通知を行ったが、この取消理由通知においては、本件引用商標が周知著名であるとした認定はされておらず、「Polo」及び「馬に乗ったポロ競技のプレイヤー」の図形の商標が取引者及び需要者の間に広く認識されるに至っていた旨認定しているにすぎないところ、「Polo」の文字や上記図形がそれ自体商標として著名であるとする上記取消理由通知と、「Polo」が周知の本件引用商標の「略称」であるとする本件決定との間には、周知商標が何かの認定に関して大きな齟齬があり、したがって、本件決定は、上記取消理由通知に記載された理由とは別個の理由により本件商標の登録を取り消すべきものと判断したものであり、商標法43条の12に違反する旨主張する。

しかしながら、証拠（甲6）によれば、上記取消理由通知には、我が国においては、遅くとも昭和55年ころまでには、ラルフ・ローレンのデザインに係る商品を表示するものとして「Polo」及び「馬に乗ったポロ競技のプレイヤー」の図形の商標が取引者及び需要者の間に広く認識されるに至っていたものであり、その状態は現在においても継続しているとの認定が記載されるとともに、この認定を前提に本件引用商標と本件商標とを対比すると、本件商標については商品の出所の混同を生ずるおそれがあると認められるとの判断が記載されていることが認められる。しかして、上記取消理由通知において、取引者及び需要者の間に広く認識されていたとする「Polo」及び「馬に乗ったポロ競技のプレイヤー」の図形の商標とは、本件引用商標が「Polo」、「ポロ」の略称でも呼ばれており、これらの略称及び本件引用商標中の上記図形が取引者及び需要者に広く知られていたとの趣旨であると解するのが相当である。

そして、本件決定の理由が、上記取消理由通知の記載と同趣旨のものであることは、前記第2の2記載の本件決定の理由の内容及び上記ウに説示したところから明らかである。したがって、原告の上記主張は理由がない。

オ 原告は、本件決定は、本件異議事件における前記第3の1(1)ウ記載のよる原告の指摘に答えることなく、自他商品出所識別力の低い「Polo」の文字について、根拠なく、被告補助参加人の商標として著名であるかのごとき認定を行っているが、この認定は審理不尽、経験則違背に基づくものであり、誤りである旨主張する。

確かに、「POLO」、「ポロ」の語は、元来乗馬した競技者により行われるスポーツ競技の名称であり、「ポロシャツ」の語は被服の種類を表す語として普通名詞となっているものであるから、「ポロ」ないし「POLO」、「Polo」の標章について、商標の本質的な機能の1つである商品の出所を表示する機能がある程度減殺されることは否定できない。しかしながら、このような普通名詞となっている語についても、それが特定企業等の商品の出所を表示する標章として使用され、その標章ないしその標章を付した商品の周知を図るための宣伝広告とともに、販売拡大のための企業努力が継続されることにより、その語が特定企業等の商品の出所を表示するものとして周知著名性を獲得するに至ることはよくあることであり、本件引用商標の略称である「Polo」が周知著名性を獲得し、それが現在まで継続していることは前記認定のとおりである。

また、弁論の全趣旨によれば、原告が「Polo Club」ないし

「ポロクラブ」等で構成される本件商標及び本件関連商標（以下「本件商標等」という。）を有し、これらを使用していること、ポロ・ビーシーエス株式会社が「POLO」と横書きしてなり、商標法施行令1条別表の第17類「被服（運動用特殊被服を除く。）、布製身回品（他の類に属するものを除く。）、寝具類（寝台を除く。）」を指定商品とする登録第2721189号商標を有し、そのライセンス等によりその商標を付した商品が販売されていることが認められるが、本件商標等の存在及びその使用が、本件引用商標の著名性の確立及び継続を何ら阻害するものでないことは、下記(3)イの認定判断から明らかであるし、ポロ・ビーシーエス株式会社の「POLO」商標に関していえば、同商標が、本件引用商標の著名性の確立及び継続を阻害するような周知著名性を有するものであることを認めるに足る証拠はない。

さらに、証拠（甲414の(1)、(2)、415の(1)、(2)）及び弁論の全趣旨によれば、「POLO」の文字からなる商標としては、本件引用商標が我が国で使用される以前に、旧商標法施行規則15条規定の商品類別第43類「砂糖菓子その他本類に属する商品」を指定商品とする登録第509040号商標（昭和32年10月18日設定登録）、商法施行令1条別表の第12類「自動車、自動車の部品および附属品（自動車のタイヤ、チューブを除く）」を指定商品とする登録第600030号商標（昭和37年10月29日設定登録。昭和48年2月7日及び昭和58年3月25日存続期間の更新登録。昭和62年12月10日分割移転、昭和63年5月30日同登録）が存在し、現に使用されていた事実が認められるが、それらの指定商品は本件引用商標の指定商品と関連性の低いものであり、また、上記各商標が、本件引用商標の著名性の確立及び継続を阻害するような周知著名性を有するものであることを認めるに足る証拠はない。

したがって、原告の上記主張は採用できない。

(2) 商品の出所混同のおそれについて

ア 本件商標は、その外観上、「Polo」の文字と「Club」の文字とを間隔を開けて記載し、両文字の間に馬に乗った1人のプレイヤーがマレットを振り上げてポロ競技をしている図形を配置してなる結合商標である。そして、「Polo」の文字は本件引用商標の構成部分ないし本件引用商標の略称として周知著名性を有する「Polo」の文字と同一であり、また、本件商標中の上記図形は、本件引用商標中の図形とは、人馬の向き、ポロプレイヤーの姿勢、ポロプレイヤーが振り上げたマットの角度等において若干の差異が認められるものの、いずれも、ポロプレイヤーがマレットを振り上げた状態で走る馬に騎乗している状態を正面、側やや斜め方向から描写したものであり、基本的な構成を共通にしているから、全体的に観察すれば、両図形は取引者及び需要者がいずれかを区別できない程度に類似するものと認められる。また、本件商標と本件引用商標とは、「Polo」の文字等とポロプレイヤーの図形とを結合してなる商標である点においても類似するというべきである。

イ 前記認定のとおり、本件引用商標は、昭和50年代半ば以降、ラルフ・ローレンのデザインに係る被服等のファッション関連商品を示すものとして、我が国における取引者及び需要者の間に広く認識されているものであって、周知著名性の程度が高い商標である。

前記のとおり、「POLO」、「ポロ」の語は、元来乗馬した競技者により行われるスポーツ競技の名称であり、「ポロシャツ」の語は被服の種類を表す語として普通名詞となっているものであるから、本件引用商標の独創性の程度が造語による商標と比較して低いことは否めない。しかしながら、本件商標の指定商品は、商標法施行令1条別表の第17類「被服（運動用特殊被服を除く。）、布製身回品（他の類に属するものを除く。）、寝具類（寝台を除く。）」であって、本件引用商標が現に使用されている商品と同一であるか又はこれと関連性の程度が極めて高いものであり、また、このことから、両者の商品の取引者及び需要者が共通することも明らかである。加えて、本件商標の指定商品が日常的に使用される性質の商品であることや、同指定商品の需要者も通常は特別の専門知識を有するものでない一般消費者であることからすれば、その需要者がこれを購入する際に払う注意力はさほど高くないと認めるのが相当である。したがって、前記の「混同を生ずるおそれの有無」の判断に当たって、本件引用商標の独創性が低いことを重視するのは相当ではない。

ウ また、本件商標を構成する文字は「Polo Club」であり、本件引用商標の「Polo」と「by RALPH LAUREN」又は「Ralph

Lauren」の組合せないし本件引用商標の略称である「Polo」ではな
い。しかし、商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上も自然であ
ると思われるほど不可分に結合していると認められない商標は、必ずしもその構成
部分全体の名称によって称呼、観念されず、しばしば、その一部の構成部分だけ
によって簡略に称呼、観念され、1個の商標から2個以上の称呼、観念を生ずること
は経験則の示すところである。本件の場合、本件商標の「Polo」の文字と「C
lub」の文字との間にはポロプレーヤーの図形が入っていて、その間が開いてお
り、しかも、「Club」は広く同好の士の集団を意味するごくありふれた日常用
語にすぎないところ、既に認定した本件引用商標及びその略称の周知著名性の程度
の高さ、本件商標と本件引用商標との間の共通性及び両者の取引者及び需要者の共
通性等をも考え併せてみれば、本件商標がその指定商品に使用されたときには、そ
の構成中の「Polo」の文字及びポロプレーヤーの図形がこれに接する取引者及
び需要者の注意を特に強く引くであろうと予想される。したがって、本件商標は、
「ポロ」及びポロプレーヤーの観念とともに、ラルフ・ローレンもしくはその経営
する会社又はこれらと密接な関係にある営業主の業務に係る商品であるとの観念を
も生じさせるものといえる。

(3)ア 上記のとおり、本件引用商標は被告補助参加人が関連会社及びライセン
シー等を通じて販売するラルフ・ローレンのデザインに係るファッション関連商品
を表示するものとして周知著名性の程度が極めて高いところ、本件商標は、本件引
用商標の著名略称である「Polo」の文字のほか、本件引用商標の構成部分であ
るポロプレーヤーの図形と酷似した図形をその構成部分に含む商標であり、その構
成部分がその余の部分から分離して認識され得るものであり、本件引用商標と称
呼、外観、観念上類似していると認められる。また、前記認定のとおり、本件商標
の指定商品と本件引用商標が使用されている商品とは重複し、両者の取引者及び需
要者も共通しており、その需要者は通常は特別の専門知識を有するものでない一般
消費者である。加えて、ファッション関連の企業は複数のブランドを展開している
場合が少なくなく、一般需要者もそのことを認識していることは公知の事実であ
る。これらの事情を総合的に勘案すれば、本件商標をその指定商品に使用するとき
には、これに接した取引者及び需要者に対し、本件引用商標ないしその略称を想起
させて、その商品が上記ラルフ・ローレンのデザインに係る商品であるかのように
に、その出所につき誤認を生じさせるおそれがあり、本件商標の登録を維持した場
合には、本件引用商標及びその略称の有する顧客吸引力へのただ乗りやその有する
自他識別機能の希釈化、ひいては被告補助参加人の業務上の信用の低下という結果
を招来しかねないと考えられる。

そうすると、本件商標は、本号にいう「混同を生ずるおそれのある商
標」に該当すると判断するのが相当である。

イ 弁論の全趣旨によれば、原告は、本件商標等を有していることが認めら
れるところ、原告は、本件異議事件において、本件商標等は少なくとも平成2年こ
ろには周知著名性を確立し、今日その周知著名性は本件引用商標を超える程度にな
っており、その自他商品識別力、顧客吸引力も同じく高度で強力であるから、取引
者及び需要者は、本件商標を本件引用商標とは異なる商標（出所を異にする商標）
として認識するといふべきである旨主張したのに対し、本件決定は「本件商標が本
件引用商標と商品の出所の混同を生じさせるおそれがないほどにその指定商品につ
いて著名性を有するに至っていたとは認められない」と認定判断して原告の主張を
排斥したが、この認定判断は誤りである旨主張するので、この点に関して検討す
る。

(ア) a 平成5年4月株式会社矢野経済研究所発行の「マンスリー ブラン
ドマーケット レポート1993年5月号」（甲21）の、連載企画「有力ブラン
ド分析」には、「ポロクラブ（Polo Club）」の紹介として、「ポロク
ラブは1971年に上野衣料でスタートを切った同社のオリジナルブランドである
が・・・1989年2月には、（株）ポロクラブジャパンが設立され、上野衣料よ
り専用使用権を引き、ライセンス展開も活発化し始めたのである。現在は、ライセ
ンシーも13社で構成され、小売ベースで280億円の販売高を誇っている。ポロ
クラブは、アメリカントラッドを一貫して追求した商品と言え、価格もミディアム
ベターの設定となっている。・・・「ポロクラブ」と言う言葉の響きにトラディ
ショナルな感覚をストレートに消費者に訴えられることができたことが、同ブラン
ドの成功の要因と言えないのではないだろうか」、「ポロクラブは、広告活動を活発に
行っているのも大きな特徴である。ブランド広告と商品広告の大きく2つの広告を

それぞれの媒体の中で上手く使い分けているのである。年間を通じて広告を出しているものは、新聞では、日経流通新聞、織研新聞、メンズデイリーで、単発で日本経済新聞といった状況である。雑誌は、メンズクラブ、ファイブボーイ、ナンバー1、レイ、GQに年間を通じて広告を出している、「市場の低迷にもかかわらず、現在も順調に伸びているブランドと言える。小売ベースで280億円という売上規模は、ライセンスブランドの中にあっても、有力デザイナーズブランドと肩を並べる規模である」との記載のほか、「「ポロ・クラブ」ブランドの年商推移（小売ベース）」として、平成元年100億円、平成2年150億円、平成3年220億円、平成4年280億円との数字を示すグラフが、「店舗展開状況」（平成5年3月現在）として、「〈百貨店〉伊勢丹、丸井、他〈専門店〉三峰、銀座山形屋、ダイム、他〈量販店〉ニチイ、ダイエー、忠実屋、イトーヨーカ堂、東武ストア、西友、他」との表が掲載されていることが認められる。また、平成3年9月6日日之出出版株式会社発行の「グラン・マガジン」（甲第184号証）には、「イギリスの伝統的なスポーツ“ポロ”をイメージしたワンポイントマークが象徴的な「ポロクラブ」。トラディショナルファッションの中ではメンズを中心に人気の高いブランドですね。この「ポロクラブ」にこの秋、レディスが誕生します」と記載されていること、平成5年3月日本経済新聞社発行の「'92ファッション・ブランドアンケート」（甲26）には、平成4年8月に日本経済新聞に掲載した広告企画に応募のあった葉書を集計した結果、メンズカジュアル部門で、「Polo Club」が知名度（69.3%）、一流評価率（20.7%）、所有率（29.2%）、購買意向率（11.4%）全てにおいて「トップ」とされて、日経流通新聞（甲29、30）及び日経金融新聞（甲31、32）の同様のアンケート結果並びに翌年及び翌々年の同様のアンケート結果（甲27、28）においてもおおむねこれと同様の結果が示されていること、平成10年ボイス情報株式会社発行の「ライセンスブランド&キャラクター名鑑別冊'98ブランド&キャラクター調査」（甲36）には、「ポロ・クラブ」の総合知名度が、平成6年78.6%（「ポロ・バイ・ラルフ・ローレン」81.8%）、平成8年80.6%（同81.6%）、平成10年69.8%（同56.7%）、「ポロ・クラブ」の総合所有率が、平成6年20.6%（「ポロ・バイ・ラルフ・ローレン」47.2%）、平成8年31.4%（同62.2%）、平成10年25.7%（同31.4%）と推移していることが示されている（なお、甲33ないし35にもほぼ同じ傾向の調査結果が示されている。）こと、平成10年AIPPI・JAPAN発行の「日本有名商標集」（甲398）には、本件商標が掲載されていることが認められる。

b また、文中掲記の各証拠及び弁論の全趣旨によれば、原告又は本件商標等の専用使用権者である株式会社ポロクラブジャパンは、平成元年以降、登録審決時（平成9年8月4日）を経て平成13年当時に至るまで、本件商標等に係るブランド及び本件商標等を付した商品の宣伝広告を活発に行っており、株式会社婦人画報社発行の「メンズ・クラブ」（甲38ないし148）及び「婦人画報」（甲285ないし311）、株式会社アセット婦人画報社発行の「婦人画報」（甲312ないし317）、日之出出版株式会社発行の「ファイブボーイズ」（甲149ないし182）、「グラン・マガジン」（甲183ないし191）及び「ファイブ」（甲327）、株式会社主婦の友社発行の「レイ」（甲192ないし232）及び「わたしの赤ちゃん」（甲318ないし326）、株式会社文藝春秋発行の「ナンバー」（甲233ないし279）、中央公論社発行の「GQ Japan」（甲280ないし284）、株式会社講談社発行の「週刊現代」（甲328ないし339）、毎日新聞社発行の「ブリティッシュモダンテイスト」（甲340）、日本経済新聞社発行の日経流通新聞、日本経済新聞及び日経金融新聞（甲341ないし361、378ないし384）、織研新聞社発行の織研新聞（甲362ないし372）、株式会社繊維経済センター発行の「メンズデイリー」（甲373ないし377）、日本繊維新聞社発行の「日本繊維新聞」（甲385、386）、朝日新聞社発行の朝日新聞、朝日新聞（英語版）、「アサヒブニングニュース」（甲389ないし391）、中日新聞社発行の「東京新聞」（甲388）等に継続して広告を掲載するなどしているほか、証拠（甲7ないし16）の証明書及び証拠（甲17ないし19）の写真によれば、その間、本件商標等に係るブランドについて、活発なテレビコマーシャル放送や駅ホーム等への広告看板の設置等を行っていたことが認められる。

(イ) 以上の認定事実からすれば、本件商標等は、それ自体としては一定の周知著名性を獲得しているといえなくはない。

a しかしながら、上記(ア)の認定事実によれば、本件商標等を付した商品は、平成元年に株式会社ポロクラブジャパン等を通じてライセンス展開をするようになって以降、その活発な宣伝広告活動等を通じて、急激に販売実績を拡大し、平成4年ないし平成5年ころには、売上高を見る限り、有力デザイナーのブランドに並ぶ程度の規模に達したことが認められるが、昭和63年以前において、本件商標等又はこれらを付した商品について、販売実績、宣伝広告の状況、取引者、需要者における認識の度合い等を具体的に示す的確な証拠はない(なお、甲397によっても、昭和46年から昭和63年までの間の上記販売実績は、年間3億5000万円弱から26億円弱の間を推移しているにすぎない。)

上記のとおり、本件商標等は、その少なくとも一部が、商標登録出願日及び設定登録日において、本件引用商標が我が国で使用され始めた時期(昭和51年ないし昭和52年ころ)やそれが我が国で周知著名性を獲得した時期(遅くとも昭和50年代半ば)に先行しているものの、本件商標等ないしこれらを付した商品について、現実に活発な宣伝広告が行われ、その商品の販売実績が拡大したのは、それよりも後である平成元年以降であるということになる。そして、「Polo Club」の文字とポロプレーヤーの図形とを結合した商標である本件商標は、その設定登録日はもとより、商標登録出願日(平成2年10月8日)においても、本件引用商標が周知著名性を獲得した時期に後れるものである。

b また、原告又は株式会社ポロクラブジャパンが、本件商標等ないしこれらを付した商品の宣伝広告を活発に行っていたことは、上記(ア)bに認定したとおりであるが、その宣伝広告等の大部分において使用され、また、雑誌や業界新聞等に取り上げられた「ポロクラブ」に関する記事中で同ブランドの代表的な商標として掲げられているのは、「Polo Club」の文字とポロプレーヤーの図形とを結合した本件商標であり(前掲(ア)b掲記の証拠)、「Polo Club」等の文字のみでなる商標が使用されている広告はごくわずかでしかない(前掲甲351、361、365、366、370ないし372、375、377等)ことが認められ、原告らにおいては、本件商標等のうちそのブランドを代表する商標は本件商標であると考えていたと推認し得るし、これらの宣伝広告等により一般の取引者及び需要者の印象に残った商標も本件商標であったものと認められる。

そして、上記のとおり大部分の広告等で使用された本件商標をその指定商品に使用した場合には、これに接した取引者及び需要者に対し、本件引用商標ないしその略称を想起させる可能性が高いことは既に説示したとおりである。

加えて、原告又は株式会社ポロクラブジャパンによる上記の宣伝広告等において、本件商標等を付した商品の出所である原告又はその使用権者を示す記載は全くないか、あっても、ごく小さな文字で「POLO CLUB JAPAN CO., LTD.」や「株式会社ポロクラブジャパン」などと付記されている程度のものが多数である。そして、外国の著名商標ないしその略称と「ジャパン」ないし「日本」の文字を結合した「〇〇ジャパン」等というライセンシーの名称は、一般に海外ブランドを我が国でライセンス展開する場合に、いわゆる国内マスターライセンシーに多用されるものであることは公知の事実であり、また、「JAPAN」は地名を、「CO., LTD.」は法人の種別を表示するものであって、自他商品識別力を有しない部分であるから、上記の表示は、ラルフ・ローレンに係る「Polo」ブランドとは異なる国内ブランドであることを積極的に示すものとはいえない。なお、平成12年以降の広告等の中には、「ポロクラブは、上野衣料株式会社の登録商標です」等、その商標権者が原告であることを示す記載が見られる(甲144ないし148、273ないし279、313ないし317、371、372等)ものの、それ以前の広告等にこのような記載はなく、せいぜい最終需要者でない取引者を読者とすると考えられる織研新聞等において、「この商標はポロクラブ製品のトレードマークです」又はこれと同趣旨の表示がされているものが若干存在する(甲第364ないし370、385、386等)程度であり、それも、平成5年以降に見られるにすぎない。

c さらに、「Polo Club」、「ポロクラブ」の高い知名率が示されたという前記(ア)a認定の各種の調査において、その前提として調査対象者に示されたのは本件商標であることがうかがわれる(甲26ないし28)なのであって、これを見た調査対象者は、本件引用商標の「Polo」の文字及びポロプレーヤーの図形と誤認混同を生じた疑いがあるといわざるを得ない。したがって、上記の調査結果から、本件引用商標とは別個のブランドとして、「Polo Club」、「ポロクラブ」が一般需要者に認識されていたと判断することはできない。

この点に関して、証拠（丙1）によれば、被告補助参加人は株式会社博報堂に依頼して「ポロ」ブランド調査を行ったこと、同調査は平成11年4月に首都圏の10歳ないし40歳代の「ファッションに興味・関心のある」男女計280名を対象に実施した調査の結果であること、この調査によれば、本件商標について、「見たことがある」者が75.0%、「見たことがあるような気がする」者が19.6%、以上合計94.6%との結果が得られたにもかかわらず、この関連性について、「兄弟ブランド・ファミリーブランドだと思う」者が68.2%に達し、両者が無関係であることを以前から知っていた者は23.6%にとどまること、両者の商品を購入したことがある者（サンプル数82）に限って見ても、両者が無関係であることを調査時に初めて知った者が86.6%を占めることが示されている。なお、株式会社博報堂が、マーケティング調査等の経験豊富な我が国を代表する広告代理店の1つであることは当裁判所に顕著であり、同号証の記載内容に照らして、特に誘導的な質問等が行われたことをうかがわせる事情は見当たらない。

（ウ） 上記（ア）に認定した事実と上記（イ）で検討したところを総合すると、原告又はその専用使用権者である株式会社ポロクラブジャパンにおいては、本件引用商標ないしその略称が強い自他商品識別力及び顧客吸引力を發揮する周知著名な商標となった昭和50年代半ば以降、「Polo Club」の文字とポロプレーヤーの図形の結合商標である本件商標等を使用して、平成元年以降、活発な宣伝広告を行う中で、その販売実績を急速に拡大したこと、その間、原告又は株式会社ポロクラブジャパンは、主としてトラディショナルファッションを志向して、ポロ競技のイメージを前面に出すという、ラルフ・ローレンに係る本件引用商標のブランドと同様の営業戦略を展開する一方、本件商標等に係る商品の出所表示を必ずしも十分明確にしない態様での宣伝広告を続けたこと、その結果、本件商標等は、本件商標の登録出願時（平成2年10月8日）において、それ自体としては、一般需要者の間でも高い知名度を示すに至ったが、本件商標等を付した商品に接する需要者の多くは、ラルフ・ローレンに係る本件引用商標のブランドの「兄弟ブランド」ないし「ファミリーブランド」であるかのように誤認する傾向にあったこと、その状況は現在も基本的には変化がないことを認めることができる。

上記の経過からすれば、本件商標等が、本件商標の登録出願時（平成2年10月8日）及び登録審決時（平成9年8月4日）において、ラルフ・ローレンに係る本件引用商標とは無関係の原告又はそのライセンサーに係る商品の出所を表示する標識として、一般需要者間において周知著名性を確立するに至っていたと認めることはできない。

なお、原告又は株式会社ポロクラブジャパンにおいて、平成12年以降、「ポロクラブは、上野衣料株式会社の登録商標です」等、その商標権者が原告であることを示す記載を積極的に行うようになったことは前示のとおりであるが、そもそも、商標の商品の出所の表示機能は当該商標自体が有するのであって、取引者及び需要者は、商標権者が誰であるかに注意を払って商品の購入を行うものではないと考えられる上、商品の出所混同のおそれの判断の基準時である本件商標の登録出願時及び本件決定時の期間内に行われた上記広告はわずかであり、しかも、その表示態様も目立たないものにすぎないから、原告らが上記宣伝広告に「ポロクラブ」の商標権者を示す記載を行うようになったとの事実は上記認定を左右するものとはいえない。

（エ） 本件決定の「本件商標が本件引用商標と商品の出所の混同を生じさせるおそれがないほどにその指定商品について著名性を有するに至っていたとは認められない」との認定判断は、上記（ウ）に説示したところと同趣旨をいうものと解されるのであって、この認定判断に誤りはない。この点に関する原告の主張は採用できない。

ウ 原告は、一般の需要者は、本件商標と本件引用商標とは、各商標を付した商品の販売形態を異にする別異の商標として認識するというべきであるとも主張する。

しかしながら、著名ブランドの商品でも比較的低価格で販売されることはあり得ることであるし、また、一般の需要者は、特定の商標ないしブランドに着目して商品を選択することはあるが、その場合でも商品の出所についてまで詮索してその選択を行うことは通常はないと考えられるし、本件商標の指定商品の需要者は通常は特別の専門知識を有するものでない一般消費者であり、その需要者がこれ

を購入する際に払う注意力はさほど高くないと認められるから、上記の傾向は強いものとみるべきである。このことに本件引用商標ないしその略称の周知著名性の程度が高いことを併せ考えれば、本件商標を付した商品と本件引用商標を付した商品との間に原告主張のような販売形態の差異があるとしても、そのことだけから、一般の需要者が、両商標を出所を異にする商標であると認識するとはいえないというべきである。

この点に関する原告の主張は採用できない。

3 以上によれば、原告が本件決定の取消事由として主張するところはいずれも理由がなく、その他本件決定にこれを取り消すべき瑕疵は見当たらない。

よって、原告の本件請求は理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第3民事部

裁判長裁判官 北 山 元 章

裁判官 青 柳 馨

裁判官 沖 中 康 人

(別紙)
本件商標、本件引用商標