

平成27年3月25日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官

平成25年(ワ)第13862号 商標権侵害差止等請求事件

口頭弁論終結日 平成27年1月21日

判 決

東京都墨田区<以下略>

原	告	東洋エンタープライズ株式会社
同訴訟代理人弁護士	伊 藤	真
同	平 井	佑 希
同補佐人弁理士	野 原	利 雄

東京都渋谷区<以下略>

被	告	株式会社インディアンモトサイクルカンパニージャパン
同訴訟代理人弁護士	佐 藤	雅 巳
同	古 木	睦 美

主 文

- 1 原告の請求をいずれも棄却する。
- 2 訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

- 1 被告は、別紙被告商品目録記載の商品又はその包装に別紙被告標章目録記載の標章を付してはならない。
- 2 被告は、別紙被告商品目録記載の商品又はその包装に別紙被告標章目録記載の標章を付した商品を販売し、引き渡し、販売若しくは引き渡しのために展示してはならない。
- 3 被告は、別紙被告商品目録記載の商品に関する広告に別紙被告標章目録記載の標章を付して展示し、頒布し又は電磁的方法により提供してはならない。
- 4 被告は、その占有に係る別紙被告商品目録記載の商品若しくはその包装に別

紙被告標章目録記載の標章を付した商品及び別紙被告標章目録記載の標章を付した別紙被告商品目録記載の商品に関する広告を廃棄せよ。

- 5 被告は、原告に対し、5000万円及びこれに対する平成25年6月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要

- 1 前提事実（証拠を掲げていない事実は当事者間に争いが無い。以下、証拠の番号の掲記に当たり、枝番の表示を省略することがある。）

(1) 当事者

ア 原告は、繊維製品、繊維各種生地、化学繊維、化学製衣料品、雑貨類の国内販売又は輸出入等を目的とする株式会社である。〔甲1〕

イ 被告は、紳士服、婦人服、子供服、皮革製品、衣料雑貨品の製造等を目的とする株式会社である。

(2) 原告の商標権

ア 本件商標権1

原告は、次の商標権を有している（以下「本件商標権1」といい、同商標権に係る登録商標を「本件商標1」という。）。

登録番号 第4751422号

登録商標 下図のとおり。



出願年月日 平成6年9月21日

登録年月日 平成16年2月27日

商品の区分 第25類

指定商品 洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，
下着，水泳着

イ 本件商標権2

原告は、次の商標権を有している（以下「本件商標権2」といい、同商標権に係る登録商標を「本件商標2」という。また、本件商標1と本件商標2を併せて「本件各商標」といい、本件商標権1と本件商標権2を併せて「本件各商標権」という。）。

登録番号 第4751423号

登録商標 下図のとおり。



出願年月日 平成6年9月21日

登録年月日 平成16年2月27日

商品の区分 第25類

指定商品 洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，
下着，水泳着

(3) 被告の行為

ア 被告は、カットソー，シャツ等の衣類からなる別紙被告商品目録に記載の商品（以下「被告商品」という。）に別紙被告標章目録記載1及び2の各標章（前同1の標章を「被告標章1」，前同2の標章を「被告標章2」といい，それらを併せて「被告各標章」という。）を付して，被告が運営する店

舗 (Indian東京店) やインターネットショップ (「Indian Web Shop」, URL : http://以下省略) において販売するほか, 小売業者に対して卸販売している。

イ また, 被告は, 上記アのインターネットショップのホームページに被告標章2を掲載している。

(4) 指定商品と被告商品との対比

被告商品はいずれも, 本件各商標の指定商品に含まれる。

2 本件は, 本件各商標権を有する原告が, 被告が販売等する被告商品について, 原告の登録商標である本件各商標に類似する被告各標章を付して販売等する被告の行為により本件各商標権を侵害されたと主張して, 被告に対し, 商標法36条1項, 2項に基づき, 被告商品の販売等の差止め及び侵害組成物の廃棄を求めるとともに, 民法709条に基づき, 一部請求として損害賠償金5000万円及びこれに対する訴状送達の日(平成25年6月18日)の翌日である平成25年6月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

3 争点

(1) 本件各商標と被告各標章の類否

(2) 権利濫用の成否

(3) 損害発生の有無及びその額

第3 争点に関する当事者の主張

1 争点(1) (本件各商標と被告各標章の類否) について

[原告の主張]

(1) 本件商標1と被告標章1について

本件商標1と被告標章1とは, いずれもインディアン図形と同図形中に配された特徴ある筆記体欧文字「Indian」を構成要部とする。

そして, 本件商標1と被告標章1は, 白黒反対の色彩で描かれているもの

の、その図形態様及び文字書体並びに大きさはほぼ同一であり、外観において類似する。

本件商標 1 及び被告標章 1 は、その構成要部とする筆記体欧文字「Indian」に相応して共通の称呼「インディアン」が生じる。

また、本件商標 1 の構成中、筆記体欧文字「Indian」と欧文字「MOTOCYCLE」から、「インディアンモトサイクル」の称呼が生じる。他方、被告標章 1 の構成中、下段欧文字「Indian Motorcycle Co., Inc.」の法人組織を意味する略英字である「Co., Inc.」の部分を除いた欧文字部分「Indian Motorcycle」からも、「インディアンモトサイクル」の称呼が生じる。

本件商標 1 及び被告標章 1 は、いずれも、その構成要部のインディアン図形と筆記体欧文字「Indian」から、「北米原住民（北米インディアン）」の観念が生じる。

以上のとおり、本件商標 1 と被告標章 1 とは、外観において類似し、称呼及び観念が同じであり、類似するといえることができる。

(2) 本件商標 1 と被告標章 2 について

本件商標 1 の構成要部である筆記体欧文字「Indian」と、被告標章 2 を構成する筆記体欧文字「Indian」とは、同一の特徴ある書体からなり、本件商標 1 において上記文字部分が印象が強く看者の注意を引く構成要素であることからすれば、本件商標 1 と被告標章 2 とは外観が類似することは否定できない。

本件商標 1 の構成要部である筆記体欧文字「Indian」と被告標章 2 を構成する筆記体欧文字「Indian」から、共通の称呼「インディアン」が生じる。

本件商標 1 の構成要部である筆記体欧文字「Indian」及びインディアン図形から「北米原住民（北米インディアン）」の観念が生じ、被告標章 2 を構成する筆記体欧文字「Indian」からも、「北米原住民（北米インディアン）」の観念が生じる。

以上によれば、本件商標 1 と被告標章 2 とは、称呼及び観念が同じであり、外観の差異を考慮しても、類似するといえることができる。

(3) 本件商標 2 と被告標章 1 について

本件商標 2 の構成要部である筆記体欧文字「Indian」と、被告標章 1 の構成要部である筆記体欧文字「Indian」は、同一の特徴ある書体からなり、それぞれにおいて当該欧文字部分の印象が強く看者の注意を引く構成要素であることからすれば、本件商標 2 と被告標章 1 とは外観が類似する。

本件商標 2 の構成要部である筆記体欧文字「Indian」と被告標章 1 の構成要部である筆記体欧文字「Indian」から、「インディアン」の称呼が生じる。

また、本件商標 2 の構成中、筆記体欧文字「Indian」と欧文字「MOTORCYCLE」から、「インディアンモトサイクル」の称呼が生じる。他方、被告標章 1 の構成中、下段欧文字「Indian Motorcycle Co., Inc.」から「Co., Inc.」の部分を除いた欧文字部分「Indian Motorcycle」からも、「インディアンモトサイクル」の称呼が生じる。

本件商標 2 の構成要部である筆記体欧文字「Indian」及びインディアン図形から、「北米原住民（北米インディアン）」の観念が生じ、被告標章 1 の構成要部である筆記体欧文字「Indian」及びインディアン図形からも、「北米原住民（北米インディアン）」の観念が生じる。

以上によれば、本件商標 2 と被告標章 1 とは、称呼及び観念が同じであり、外観の差異を考慮しても、類似するといえることができる。

(4) 本件商標 2 と被告標章 2 について

本件商標 2 の構成要部である筆記体欧文字「Indian」と、被告標章 2 を構成する筆記体欧文字「Indian」とは、同一の特徴ある書体からなり、本件商標 2 の当該欧文字部分が、印象が強く看者の注意を引く構成要素であることからすれば、本件商標 2 と被告標章 2 とは外観が類似することは否定できない。

本件商標 2 の構成要部である筆記体欧文字「Indian」と被告標章 2 を構成する筆記体欧文字「Indian」からは、共通の称呼「インディアン」が生じる。

本件商標 2 の構成要部である筆記体欧文字「Indian」及び「インディアン図形」から、「北米原住民（北米インディアン）」の観念が生じ、被告標章 2 を構成する欧文字「Indian」からも、「北米原住民（北米インディアン）」の観念が生じる。

以上によれば、本件商標 2 と被告標章 2 とは、称呼及び観念が同じであり、外観の差異を考慮しても、類似するといえることができる。

(5) 被告の主張に対する反論

類否判断における取引の実情とは、指定商品との関係で考慮されるべきであり、本件各商標の指定商品の内容に照らせば、需要者は一般の消費者であり、必ずしも商標やブランドについて詳しい知識を持つ者ばかりではなく、商品の購入に際してメーカー名等について常に注意深く確認するとは限らない。また、被告が列挙する事情のうち、デザイン、色、サイズ、素材、価格については、商品の出所を示す機能を有するものではない。

[被告の主張]

(1) 本件商標 1 と被告標章 1 について

本件商標 1 と被告標章 1 とは、その全体において対比すべきである。

そして、本件商標 1 と被告標章 1 とが外観において相違することは、その構成から明らかである。

また、被告標章 1 は「被告」及び「被告の商品」の観念が生じるが、これに対して本件商標 1 はかかる観念が生じない。

被告標章 1 は「インディアン インディアンモトサイクルカンパニーインク」の称呼が生じるが、これに対して本件商標 1 は「インディアンモトサイクル」の称呼が生じる。

取引の実情に基づき、本件商標 1 と被告標章 1 を対比すると、被告のイン

ディアンブランドは、ヴィンテージ・バイカー系のアメリカンカジュアルファッションブランドであり、被告標章1を付した商品の顧客はファッションに関心を持つ若い男性層である。そして、被告標章1の指定商品の消費者は、自ら商品を手に取り、ブランド、デザイン、色、サイズ、素材、価格等を確認かめて、商品を購入するか否かを決めるのであり、称呼及び観念のみで購入するか否かを決めることはしない。このことは、インターネット上やカタログ販売で購入する場合であっても、商品が表示され、商標、メーカー、価格等が表示されるから、同様である。また、被告標章1の指定商品の取引者は、商品の品番により取引しており、商標の称呼や観念によって発注するか否かを決めることはしない。

さらに、被告標章1は、後記2〔被告の主張〕(5)に挙げる「Indian」商標の中核をなすものであり、衣類等の商品に使用する商標として、遅くとも平成12年10月頃には、需要者の間に周知であった。被告標章1は長く周知であり、被告は日本における「Indian」商標の正当な出所として需要者に承認されている。

以上の取引の実情に照らして被告標章1と本件商標1とを対比すると、出所について混同を生じるおそれがないことは明白であるから、類似しない。

(2) 本件商標1と被告標章2について

本件商標1と被告標章2とは、その全体において対比すべきである。

そして、本件商標1と被告標章2とが外観において相違することは、その構成から明らかである。

また、被告標章2は、被告標章1と同様に「被告」及び「被告の商品」の観念が生じるが、これに対して本件商標1はかかる観念が生じない。

被告標章2は、「インディアン」の称呼が生じるが、これに対して本件商標1は「インディアンモトサイクル」の称呼が生じる。

前記(1)の取引の実情に照らして被告標章2と本件商標1とを対比すると、

出所について混同を生じるおそれがないことは明白であるから、類似しない。

(3) 本件商標 2 と被告標章 1 について

本件商標 2 と被告標章 1 とは、その全体において対比すべきである。

そして、本件商標 2 と被告標章 1 とが外観において相違することは、その構成から明らかである。

また、被告標章 1 は「被告」及び「被告の商品」の観念が生じるが、これに対して本件商標 2 はかかる観念が生じない。

被告標章 1 は「インディアン インディアンモトサイクルカンパニーインク」の称呼が生じるが、これに対して本件商標 2 は「ワールズファイネストモーターサイクル インディアンモトサイクル」の称呼が生じる。

前記(1)の取引の実情に照らして被告標章 2 と本件商標 1 とを対比すると、出所について混同を生じるおそれがないことは明白であるから、類似しない。

(4) 本件商標 2 と被告標章 2 について

本件商標 2 と被告標章 2 とは、その全体において対比すべきである。

そして、本件商標 2 と被告標章 2 とが外観において相違することは、その構成から明らかである。

また、被告標章 2 は「被告」及び「被告の商品」の観念が生じるが、これに対して本件商標 2 はかかる観念が生じない。

被告標章 2 は「インディアン」の称呼が生じるが、これに対して本件商標 2 は「ワールズファイネストモーターサイクル インディアンモトサイクル」の称呼が生じる。



前記(1)と同様、被告標章 2 と本件商標 2 とは、出所について混同を生じるおそれがないことは明白であるから、類似しない。

2 争点(2) (権利濫用の成否) について

〔被告の主張〕

(1) 原告は、以下のとおり、自ら商品に使用する意思がないのに、被告のビジネス

を妨害する目的で、本件各商標を商標登録出願し、その商標登録を得て、後記(5)の「Indian」商標の中核である被告各標章を使用する被告に対して、その使用を妨げるために、本件各商標権を行使しようとするものであるから、かかる権利行使は権利濫用に当たり、許されないというべきである。

(2) 明治31年(1901年)に米国において設立されたオートバイメーカーである「Indian Motorcycle Company」(以下「旧インディアン社」という。)は、同社の製造・販売したオートバイに「」(以下「『Indian』ロゴ」という。)や「」(以下「ヘッドドレスロゴ」という。)等の商標を使用していたが、同社は昭和28年(1953年)に倒産してオートバイの製造・販売を中止し、その後、解散して、昭和34年(1959年)には同社が保有していた登録商標に対する商標権等も消滅した。

(3) 平成2年6月、米国で「Indian Motorcycle Co., Inc.」(インディアン・モトサイクル・カンパニー・インク。以下「新インディアン社」という。)が設立された。同社は、旧インディアン社が使用していた「Indian」ロゴやヘッドドレスロゴを中心としたブランド(以下「インディアブランド」という。)を復活させるべく起ち上げられた会社であった。

(4) 平成3年7月頃に旧インディアン社のインディアブランドがオートバイ、アパレル、アクセサリーのマーチャンダイジングのブランドとして新インディアン社によって復活されると報じられると、原告は、インディアブランドが日本に上陸することを予測して、商標「インディアンモーターサイクル」(登録第2634277号。以下「原告片仮名商標」という。)を商標登録出願した。

もともと、旧インディアン社は「インディアンモーターサイクル」社ではないし、原告片仮名商標は、旧インディアン社が使用していた「Indian」ロゴからなる商標でもない。

また、原告は、原告片仮名商標の商標登録後も同商標を商標として使用することではなく、他人が日本にインディアブランドを導入、展開して成功した暁には、

その周知性にただ乗りして収益を上げ、当該他人の営業を妨害し、当該他人からクレームをつけられたときには、上記商標権をもって対抗することを企図して上記商標の商標登録出願をしたものであった。

(5) 米国人K（以下「K」という。）は、平成5年6月に被告を設立し、同年秋頃からインディアブランド商品を輸入して、「アーバンメディスン」や「ビームス」等で販売を開始した。

被告は、その頃から、インディアブランドとして、自社が輸入・販売する商品に、以下の各商標（以下「Indian」商標という。）を使用していた。



(6) 平成5年1月から同年11月にかけて発行された雑誌「BRUTUS」の連載記事や、雑誌「POPYE」の記事の掲載のほか、同年7月の新聞報道もあって、

遅くとも平成5年暮れには被告の使用するインディアブランドが市場に充分浸透して、需要者、取引者に周知となり、少なくとも相当程度知られるに至った。

また、平成6年には、被告は、「Indian」ロゴや「 <略> 」(以下、「『Indian/Motocycle』商標」という。)を付したTシャツ、スウェットシャツ、帽子、装飾品等の製造・販売を開始し、「ビームス」、「シップス」、「ユナイテッドアローズ」等で配布される月刊広報誌「DICTIONARY」に上記ロゴ等を表示した広告等を掲載するなどした。

さらに、被告は、同年始めにマルヨシとサブライセンス契約を締結して「Indian」商標を付したバッグの製造・販売を開始し、同各商標を付したバッグ等の広告をファッション雑誌等に掲載した。

このようにして、「Indian」商標は、遅くとも平成6年中頃には、若年男性向けのいわゆるアメリカンカジュアル系のブランドファッション市場でシャツやジャケット、パンツ等の商品について、被告を出所とするものとして、需要者の間に浸透して周知となり、少なくとも相当程度知られるに至り、また、「Indian Motocycle Japan」、「インディアンモトサイクルジャパン」、「Indian Motocycle」及び「インディアンモトサイクル」との表示及び呼称が、インディアブランドの提供者である被告の略称として、需要者の間に浸透して周知となり、少なくとも相当程度知られるに至った。

(7) 原告は、「Indian」商標が需要者の間で周知となり、少なくとも相当程度知られるに至ったことを見てすかさず、平成6年9月21日、本件各商標を商標登録出願した。

この点に関して原告は、原告片仮名商標や本件各商標等の登録商標を原告が採択したそもそものきっかけは、平成2年に米国ヴィンテージバイクの愛好家からバイクジャケットの製作を依頼されたことにあると主張するが、同事実は立証されていない。また、同事実を前提にすると、原告がすぐに革ジャンの商品化をすればよかったにもかかわらずそれをしていないし、依頼されたジャケットはイン

ディアンブランドとは特に関係がないはずであるから、いずれも上記採択の理由としては不合理であり、いずれにしても原告の上記主張は失当である。

また、原告は、本件各商標について、原告片仮名商標の商標登録出願時にはロゴデザインが決まっておらず、決まったところでその都度商標登録出願した旨主張するが、本件各商標のロゴデザインは、原告片仮名商標の同一性の範囲外にあるから、原告の上記主張は詭弁である。真実は、原告が、被告の企業努力により「Indian」ロゴ等の「Indian」商標が日本市場に浸透するのを見計らって、それらの商標を使用した商品を販売して被告の業務を妨害しており、原告はその手段として、本件各商標等の「Indian」ロゴを含む商標を次々と出願したものである。

(8) そして、原告は、平成7年5月頃から、「Indian」ロゴ、ヘッドドレスロゴ及び「Indian/Motocycle」商標に類似する商標を付したジャケット、シャツ、帽子等の広告をし、それらの販売を開始した。なお、それらに付された商標は、原告片仮名商標の同一性の範囲外にある。

そこで、被告は、同年6月に原告に対して警告書を送付したが、原告はこれを無視して広告、販売を継続した。

(9) また、平成7年、被告は、西澤株式会社（以下「西澤社」という。）とサブライセンス契約を締結して、「Indian」商標を付したレザージャケットの製造・販売を開始し、同社において平成8年まで広告宣伝を行ったこともあり、遅くとも同年上旬には同商標は、レザージャケット等の商品についても、被告を出所とするものとして、需要者、取引者の間で周知となり、少なくとも相当程度知られるに至った。

すると、原告は、平成8年秋冬シーズンに「Indian/Motocycle」商標に類似する商標を使用したレザージャケット等の広告、販売を開始した。

(10) そのため、被告は、平成8年5月21日、原告を相手方とする訴えを当庁に提起し、「Indian」ロゴ等の使用の差止め及び損害賠償を請求した（当庁平成8年（ワ）第9391号）。

これに対して原告は、同年7月19日、原告片仮名商標に係る商標権に基づき被告らを相手方とする訴えを当庁に提起したが（当庁平成8年（ワ）第140265号）、同訴えは、平成15年12月26日、原告の上記商標権の行使が権利濫用に当たるとして原告の請求が棄却され、原告が控訴したが（東京高等裁判所平成16年（ネ）第768号）、控訴を棄却するとの判決が言い渡され、同判決が確定した。

- (11) その後も、原告は、本件各商標を商品に付して使用したことはない。他方で原告は、平成17年に織研新聞に原告登録商標の一覧として、本件各商標を大書して掲示した広告を打って、関連業者に対し被告のインディアブランドの商品を取り扱わないように警告したほか、OLC・ライツ・エンタテインメント社が提供し、ソニー・ピクチャーズ・エンタテインメントが配給する映画「世界最速のインディアン」に関して、被告がタイアップすると、原告は、タイアップ商品について本件各商標をもって被告にクレームを付け、さらに、被告の重要なライセンスに商標権侵害である旨警告するなど、被告のインディアブランドビジネスを妨害している。

そして、原告は、今般、被告に対し、本件各商標権に基づき、本訴を提起して、被告が被告各標章を使用することを妨害しようとしている。

- (12) かかる出願の経緯及びその後の原告の行為に鑑みると、原告は、本件各商標を自ら商品に使用する意思なしに、被告によるインディアブランドビジネスを妨害する目的で出願し、登録を得たものであり、現に被告が被告各標章を中核とする「Indian」商標を使用することを妨害しているのであるから、原告の本件各商標権の行使は権利の濫用というべきである。

〔原告の主張〕

- (1) 被告の主張は全て争う。

そもそも、原告は本件各商標について、使用する意図なしに商標登録を受けたものではない。原告は、「Indian Motorcycle」のブランド名で事業展開

を行っているところ、事業を円滑に進めるために、本件各商標を含めて多くの商標について登録を受けており、本件各商標を現に使用し、ほかに本件各商標と類似する商標を多数使用している。

(2) 原告が「Indian Motorcycle」, 「Indian Motocycle」の商標群を使用するに至った経緯は次のとおりである。すなわち、原告代表者は、平成2年に米国ヴィンテージバイクの愛好家団体のメンバーと出会い、「Indian」等のロゴデザインを入れたレース用ジャケットを作ることを依頼されたことがあり、このとき、このジャケットを市販化したいとの思いから、彼らにそのネーミングをリクエストしたところ、「INDIAN MOTORCYCLE（インディアンモーターサイクル）」が良いのではないかと提案されたのが、原告片仮名商標や本件各商標、後記第4, 2(1)ツの各商標といった原告が商標権を有する登録商標（以下、それらの商標を総称して「原告インディアン関連商標」という。）を採択したそもそものきっかけである。

そして、原告は、平成3年に「Indian」ロゴが付されたインポート商品の試験的展示販売を行い、「Indian」ロゴを付した商品の市販化に備えて、平成3年11月5日に片仮名文字「インディアンモーターサイクル」からなる商標（原告片仮名商標）を商標登録出願した。

原告は、当初はロゴ等を決定していなかったことから、インディアブランド関係では最初に原告片仮名商標を商標登録出願した。なお、かかる出願手法は、先願主義を基調とする我が国の法制上で普通に採られている手法である。

そして、原告は、平成6年3月31日に原告片仮名商標が登録されると、商品化の具体的な検討作業に入り、それとあわせて、輸出入業務に関して米国やカナダでの「Indian」商標の権利関係を調査した。米国では数多くの権利主張者がいて、正当な権利者を特定できなかつたため、カナダで商標「INDIAN MOTORCYCLE」の正当な商標権者である「INDIAN MANUFACTURING LTD.」

社（以下「カナダインディアン社」という。）と業務提携し、平成7年始め頃から同社の商品を輸入販売することとし、「Indian」ロゴが付された商品の日本での販売を本格的に開始した。

この点、原告が当初に使用していた商標は全て、カナダインディアン社から輸入した商品にもともと付されていたものであり、被告のブランドビジネスや被告が使用した商標とは一切関係がない。そして、現在に至るまで、継続的に「Indian」ロゴの商標を付した被服の製造・販売を継続している。

(3) 原告は、平成6年9月21日に本件各商標の商標登録出願をしたが、それは、原告が自社商品の国内販売に備えて、そのロゴデザインを決めて、出願したものである。それらのロゴデザインは、旧インディアン社が使用していた商標を参考にして、原告が独自にデザインしたものである。本件商標1は、旧インディアン社がオートバイの燃料タンク部分に描くなどしていた同社の代表的な商標を参考にして、その下に同社の社名「Indian Motorcycle」のロゴを配したものであり、本件商標2は、旧インディアン社が同社のオートバイの整備手帳のデザインに用いるなどして同社のシンボルとして使用していた図柄を参考にして原告が改めてデザインしたものである。

(4) 新インディアン社の販売実績は極めて個人的で、ごく少量の程度でしかなかったものと考えられ、原告が本件各商標を商標登録出願した当時、我が国において被告の「Indian」ロゴは周知性を獲得していなかった。

原告が被告によるブランドビジネスの存在を初めて知ったのは、平成7年（1995年）6月に被告から原告宛ての「警告書」（甲47）を読んだときであり、それまで被告の存在すら知らなかった。

(5) そして、原告は、本件各商標を含む多くの商標を商標登録出願して、商標登録を受けているが、これは、原告が使用している標章と誤認混同のおそれがある他者の標章が付された商品の登場を予防し、また、商標法上の専用権を主張されることを防ぎ、さらには、類似の商標が登録されて原告が使用し

ている標章に対して他者から商標権侵害を主張されることを防止するためである。

現に被告は、過去に、被告標章1と同一の商標に基づいて、原告に対して商標権侵害の差止めを求める仮処分を提起するなどして存分に権利行使している。

(6) 以上のとおり、原告が平成2年(1990年)に「Indian」ロゴを採択し、これを平成3年(1991年)に初めて輸入使用し、原告片仮名商標を登録出願したという前記事実は、いずれも被告によるいかなる事実行為よりも先行している。

また、原告が本件各商標を商標登録出願した当時、我が国において被告の「Indian」ロゴは周知性を獲得していなかった。

前記(4)のとおり、原告は、本件各商標を商標登録出願した当時、被告によるブランドビジネスの存在を認識しておらず、それを初めて知ったのは、その後の平成7年(1995年)6月である。

したがって、原告が被告にフリーライドしていないことは明らかである。

そして、原告は、本件各商標を含む多くの商標を商標登録出願して、その後商標登録を受けたことは、前記(5)のとおり、原告が使用している標章と誤認混同のおそれがある他者の標章が付された商品の登場を防止し、また、商標法上の専用権を主張されることを防ぎ、さらには、類似の商標が登録されて原告が使用している標章に対して他者から商標権侵害を主張されることを防止するためである。現に被告は、被告標章1と同一の商標に基づいて、原告に対して権利行使しており、仮に原告が本件商標権を取得しておかなければ、被告がそれらの商標権を取得しようと画策し、原告に対して執拗に権利行使することは明白であって、原告がその事業を円滑に行うために本件各商標を確保しておくべき必要性は極めて高い。

被告は、そのブランドビジネスの正当性や企業努力を強調するが、被告の

活動は、旧インディアン社と何らの関係がなく、あたかも被告だけが「Indian」ロゴを正当に使用する権原を有するかのよう振舞っているにすぎない。

したがって、原告が本件各商標権に基づいて被告に対して権利行使することは権利濫用に該当するものではない。

3 争点(3) (損害発生の有無及びその額) について

[原告の主張]

(1) 販売数

被告は、遅くとも平成22年5月29日頃から現在まで、被告標章1ないし被告標章2が表示されたタグ等の付された被告商品につき少なくとも下記の個数を販売した。

ア	カットソー	50700個
イ	シャツ	21300個
ウ	ジャケット	1200個
エ	ボトムス	12000個

(2) 売上額

被告が上記(1)のとおり販売した被告商品の売上額は、次のとおりである。

ア	カットソー	384,111,000円
イ	シャツ	254,079,000円
ウ	ジャケット	23,688,000円
エ	ボトムス	150,885,000円

(3) 損害額

被告商品の利益率は6割を下らないから、被告が得た利益の額は合計4億8765万7800円であり、被告がした被告商品の販売により原告が被った損害は、商標法38条2項により、同額を下回るものではない。

(4) 弁護士費用

被告の商標権侵害行為により、原告は本件訴訟の提起を余儀なくされており、それに要した弁護士費用は、4876万5780円を下回るものではない。

(5) 小括

よって、原告は、被告に対し、損害額合計5億3642万3580円のうち一部請求として5000万円を請求する。

[被告の主張]

否認ないし争う。

第4 当裁判所の判断

1 争点(1) (本件各商標と被告各標章の類否) について

(1) 商標と標章の類否は、対比される標章が同一又は類似の商品・役務に使用された場合に、商品・役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品・役務に使用された標章がその外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかもその商品・役務の取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断すべきものである。そして、商標と標章の外観、観念又は称呼の類似は、その商標を使用した商品・役務につき出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず、したがって、これら3点のうち類似する点があるとしても、他の点において著しく相違することその他取引の実情等によって、何ら商品・役務の出所の誤認混同をきたすおそれの認め難いものについては、これを類似の標章と解することはできないというべきである(最高裁昭和39年(行ツ)第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁、最高裁平成6年(オ)第1102号同9年3月11日第三小法廷判決・民集51巻3号1055頁参照)。

また、複数の構成部分を組み合わせた結合商標については、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不自然であると思われるほど不可分的に結合していると認められる場合においては，そ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類否を判断することは，原則として許されないが，他方で，商標の構成部分の一部が取引者又は需要者に対し，商品又は役務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，観念が生じない場合などには，商標の構成部分の一部だけを取り出して，他人の商標と比較し，その類否を判断することが許されるものと解される（最高裁昭和37年（オ）第953号同38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁，最高裁平成3年（行ツ）第103号同5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁，最高裁平成19年（行ヒ）第223号同20年9月8日第二小法廷判決・裁判集民事228号561頁参照）。

以上を前提にして，本件各商標と被告各標章の類否について検討する。

(2) 本件各商標及び被告各標章

ア 本件商標1

(ア) 外観

本件商標1の外観は，前記第2，1(2)アのとおりであり，中央部分に「Indian」の欧文字が描かれた羽飾りを冠した北米の先住民であるインディアン（以下「北米インディアン」という。）の頭部の図形（以下「図形部分」という。）と，その下部に記載された「MOTOCYCLE」の欧文字（以下「文字部分」という。）からなる。

図形部分は，頭部に大きな羽根飾りを冠しやや右斜め上向きの北米インディアンの横顔が描かれ，その羽飾りは長く左側へ向けてたなびくように緩やかに下方に傾斜し，下部が水平に揃えられており，羽飾りの中央部分に「Indian」の欧文字が，「Indian」ロゴとほぼ同一の特徴ある筆記体で描かれている。また，図形部分のうち，北米インディアンの横顔

及び羽根飾りが黒塗りで描かれているのに対して、「Indian」の欧文字は白抜きで描かれている。

他方、文字部分は、「MOTORCYCLE」の欧文字が活字体で、高さが図形部分の3分の1程度、幅が図形部分の4分の3程度の大きさと描かれている。

そして、図形部分は、文字部分の上部に大きく配されていることから、外観上、文字部分と比較して、図形部分が見る者の注意を引き、支配的な印象を与える部分であるといえることができる。

(イ) 称呼

本件商標1は、図形部分が北米インディアンの横顔であり、かつ、羽根飾りの中央部分に比較的大きく「Indian」の欧文字が描かれているから、「インディアン」との称呼が生じる。また、文字部分から、「モトサイクル」との称呼が生じ、図形部分と文字部分を併せて、「インディアンモトサイクル」との称呼も生じる。

(ウ) 観念

本件商標1は、図形部分の北米インディアンの横顔の図柄と「Indian」の文字部分から、「北米インディアン」との観念が生じる。

イ 本件商標2

(ア) 外観

本件商標2の外観は、前記第2、1(2)イのとおりであり、全体の形状として、下方の約3分の1程度を真横に切り欠いた黒塗りの円形図と同切り欠き部分と上辺を接する黒塗りで横長の長方形図から成る。上記円形図は、環状の外周部分と中央の円形部分とから成り、同円形部分を背景として、その内側中央に、前方に突出した羽根飾りを頭部に付けた左向きの北米インディアンの横顔が白抜きで描かれ、同横顔図形の外側に配した環状の外周部分には、円周に沿って「WORLDS FINEST MOTORCYCLE」

の欧文字が活字体で描かれている（以下「円形部分」という。）。また、下部の横長の長方形は上記円形部分と比較してその高さが3分の2程度であり、それを背景として、「Indian」ロゴとほぼ同一の特徴のある筆記体で描かれた欧文字「Indian」の文字が、長方形図部分の上部3分の2程度の大きさで、その上部が上記長方形図の上辺からはみ出るように描かれ、その下段に白抜きの活字体欧文字「MOTOCYCLE」の部分とが上下2段に配されている（以下「長方形図部分」という。）。

「Indian」の文字部分は、本件商標2全体において中央下部の多くの部分を占めるように配され、特徴のある筆記体の書体で描かれており、「MOTOCYCLE」の文字部分とはその書体が異なり、文字の大きさもより相当大きいから、見る者の注意を引くということができる。

(イ) 称呼

本件商標2は、図形部分が北米インディアンの横顔であり、かつ、長方形図部分に大きく描かれた「Indian」の文字部分から、「インディアン」の称呼が生じる。また、長方形図部分の「MOTOCYCLE」の文字部分から、「モトサイクル」との称呼が生じ、それらを併せて、「インディアンモトサイクル」との称呼も生じる。

(ウ) 観念

本件商標2は、北米インディアンの横顔の図柄と「Indian」の文字部分から、「北米インディアン」の観念が生じる。

ウ 被告標章1

(ア) 外観

被告標章1は、別紙被告標章目録記載1のとおりであり、中央部分に「Indian」の欧文字が描かれた羽飾りを冠した北米インディアンの頭部の図形（以下「図形部分」という。）と、その下部に記載された「Indian Motorcycle Co., Inc.」の欧文字（以下「文字部分」という。）からなる。

図形部分は、北米インディアンの顔は右向きでやや上向きの横顔が描かれ、羽飾りは長く、左側へ向けて、たなびくように緩やかに下方に傾斜し、下部が水平に揃えられており、羽飾りの中央部分に「Indian」の欧文字が本件商標1と同一の特徴ある筆記体で描かれている。また、図形部分は、北米インディアンの横顔及び羽根飾りが白塗りで描かれているのに対して、「Indian」の欧文字は黒塗りで描かれている。

文字部分は、「Indian Motorcycle Co., Inc.」の欧文字が筆記体で描かれており、大きさは高さが図形部分の4分の1程度、幅が図形部分と同程度である。

そして、図形部分は、印象的な意匠であり、文字部分の上部に大きく配されていることから、外観上、上段の図形部分は、下段の欧文字部分に比して、見る者の注意を強く引くといえることができる。

(イ) 称呼

被告標章1は、図形部分が北米インディアンの横顔であり、かつ、羽根飾りの中央部分に比較的大きく「Indian」の欧文字が描かれているから、「インディアン」との称呼が生じる。また、文字部分から、「インディアンモトサイクルカンパニーインク」との称呼が生じるほか、法人を意味する略英字「Co., Inc.」を除いた部分から「インディアンモトサイクル」との称呼が生じる。

(ウ) 観念

被告標章1は、図形部分の北米インディアンの横顔の図柄と「Indian」の文字部分から、「北米インディアン」との観念が生じる。他方、文字部分から、「北米インディアンにちなんだモトサイクルの会社」との観念が生じる。

エ 被告標章2

(ア) 外観

被告標章 2 は、別紙被告標章目録記載 2 のとおりであり、「Indian」との欧文字が、黒塗りで、「Indian」ロゴとほぼ同一の特徴のある筆記体で描かれている。

(イ) 称呼

被告標章 2 は、「Indian」の文字から「インディアン」の称呼が生じる。

(ウ) 観念

被告標章 2 は、「Indian」の文字から「北米インディアン」との観念が生じる。

(3) 本件各商標と被告各標章の類否

ア 本件商標 1 と被告標章 1 について

(ア) 外観の対比

本件商標 1 の図形部分と被告標章 1 の図形部分は、いずれも、右向きでやや上向きの北米インディアンの横顔が描かれ、羽飾りは長く、左側へ向けて、たなびくように緩やかに下方に傾斜し、下部が水平に揃えられており、羽飾りの中央部分に「Indian」の欧文字が描かれ、同欧文字は、いずれも「Indian」ロゴとほぼ同一の特徴ある筆記体で描かれている点で共通している。相違するのは、本件商標 1 の図形部分は、北米インディアンの横顔及び羽根飾りが黒塗りで描かれ、「Indian」の欧文字は白抜きで描かれているのに対して、被告商標 2 の図形部分は、北米インディアンの横顔及び羽飾りが白塗りで描かれ、「Indian」の欧文字は黒塗りで描かれている、といった程度である。

この点、本件商標 1 及び被告標章 1 には、いずれも、図形部分の下に文字部分が配されているが、その文字部分は、図形部分より小さく、図形部分の印象が強いため、見る者に大きな印象を与えることはない。

したがって、本件商標 1 と被告標章 1 の外観は類似する。

(イ) 称呼の対比

本件商標 1 と被告標章 1 は、いずれも「インディアン」及び「インディアンモトサイクル」との称呼が生じる。

(ウ) 観念の対比

本件商標 1 と被告標章 1 は、いずれもその図形部分から「北米インディアン」との観念が生じる。

(エ) 類否判断

以上によれば、本件商標 1 と被告標章 1 は、外観、称呼、観念のいずれにおいても同一又は類似であり、両者の類否に影響を及ぼすような取引の実情も認められないから、両者は類似すると認めるのが相当である。

イ 本件商標 1 と被告標章 2 について

(ア) 外観の対比

本件商標 1 は、前記(2)ア(ア)のとおり、図形と文字の結合商標であり、被告標章 2 は「Indian」ロゴとほぼ同一の特徴のある筆記体で描かれているものの単体の文字商標であるから、外観は異なる。この点、本件商標 1 の図形部分の羽飾りの中央部分に描かれた「Indian」の文字部分と、被告標章 2 は、大きさが異なるものの同一の特徴のある筆記体で描かれてはいるが、本件商標 1 は、上記「Indian」ロゴとほぼ同一の特徴のある筆記体のみならず、北米インディアンの横顔が大きく描かれている図形部分も強く支配的な印象を与える部分であるため、本件商標 1 と被告標章 2 とが外観において類似するということとはできない。

(イ) 称呼の対比

他方、本件商標 1 は、その全体から「インディアンモトサイクル」との称呼を生じるとともに、強く支配的な印象を与える図形部分からは「インディアン」との称呼が生じるのに対し、被告標章 2 からも「インディアン」との称呼が生じる。

(ウ) 観念の対比

本件商標 1 と被告標章 2 は、いずれも「北米インディアン」との観念が生じる。

(エ) 類否判断

以上によれば、本件商標 1 と被告標章 2 とは、称呼及び観念において同一又は類似であり、外観においては類似しないとはいえ、「Indian」ロゴとほぼ同一の特徴のある筆記体の部分が同一であるためその相違がそれほど大きくはないこと、両者の類否に影響を及ぼすような取引の実情も認められないことを総合考慮すると、本件商標 1 と被告標章 2 は類似すると認めるのが相当である。

ウ 本件商標 2 と被告標章 1 について

(ア) 外観の対比

本件商標 2 の「Indian」の文字部分と被告標章 1 の図形部分の「Indian」の文字は、いずれも「Indian」ロゴとほぼ同一の特徴のある筆記体で描かれている。他方、本件商標 2 の図形部分は、前方に突出させた羽飾りのある左向きの北米インディアンの横顔が描かれているのに対して、被告標章 1 の図形部分は、左側に向けてたなびくような大きな羽飾りのある右向きの北米インディアンの横顔が描かれており、類似しない。

(イ) 称呼の対比

本件商標 2 は、その全体から「インディアンモトサイクル」との称呼が生じるとともに、強く支配的な印象を与える図形部分からは「インディアン」との称呼が生じるのに対し、被告標章 1 も、その全体から「インディアンモトサイクル」との称呼が生じるとともに、強く支配的な印象を与える「Indian」ロゴとほぼ同一の特徴のある筆記体から「インディアン」との称呼が生じる。

(ウ) 観念の対比

本件商標 2 と被告標章 1 は、いずれも「北米インディアン」との観念

が生じる。

(エ) 類否判断

以上によれば、本件商標 2 と被告標章 1 とは、称呼及び観念において同一又は類似であり、外観において類似しないとはいえ、いずれも「Indian」ロゴとほぼ同一の特徴のある筆記体の部分を含んでいるから外観の相違もそれほど大きくはないこと、両者の類否に影響を及ぼすような取引の実情も認められないことを総合考慮すると、本件商標 2 と被告標章 1 は類似すると認めるのが相当である。

エ 本件商標 2 と被告標章 2 について

(ア) 外観の対比

本件商標 2 は、上記のとおり、図形と文字の結合商標であり、被告標章 2 は「Indian」ロゴとほぼ同一の特徴のある筆記体で描かれているものの単体の文字商標であるから、外観は異なる。この点、いずれも「Indian」ロゴとほぼ同一の特徴のある筆記体で描かれているが、本件商標 2 は、上記「Indian」ロゴとほぼ同一の特徴のある筆記体のみならず、北米インディアンの横顔が大きく描かれている円形図部分も強く支配的な印象を与える部分であるため、本件商標 2 と被告標章 2 とが外観において類似するということとはできない。

(イ) 称呼の対比

本件商標 2 は、その全体から「インディアンモトサイクル」との称呼を生じるとともに、強く支配的な印象を与える「Indian」の文字部分から「インディアン」との称呼が生じるのに対し、被告標章 2 からも「インディアン」との称呼が生じる。

(ウ) 観念の対比

本件商標 2 と被告標章 2 は、いずれも「北米インディアン」の観念が生じる。

(エ) 類否判断

以上によれば、本件商標 2 と被告標章 2 とは、称呼及び觀念において同一又は類似であり、外觀においては類似しないとはいえ、「Indian」ロゴとほぼ同一の特徴のある筆記体の部分が同一であるためその相違がそれほど大きくはないこと、両者の類否に影響を及ぼすような取引の実情も認められないことを総合考慮すると、本件商標 2 と被告標章 2 は類似すると認めるのが相当である。

(4) 被告の主張に対する判断

被告は、被告のインディアブランドは、ヴィンテージ・バイカー系のアメリカンカジュアルファッションブランドであり、被告各標章を付した商品の顧客はファッションに関心を持つ若い男性層であるから、被告各標章の指定商品の消費者は、自ら商品を手に取り、ブランド、デザイン、色、サイズ、素材、価格等確かめて、商品を購入するか否かを決めるのであり、称呼及び觀念のみで購入するか否かを決めることはしておらず、また、被告各標章の指定商品の取引者は、商品の品番により取引しており、商標の称呼や觀念によって発注するか否かを決めることはしないと主張する。

また、被告は、被告各標章は、衣類等の商品に使用する商標として、需要者の間に周知であり、被告は日本における「Indian」商標の正当な出所として需要者に承認されており、被告各標章からは、いずれも「被告」及び「被告の商品」との觀念が生じるから、出所について混同を生じるおそれがないと主張する。

しかし、需要者は一般の消費者とみるべきであり、必ずしも商標やブランドに詳しい知識を持つ者とは限らず、商品の購入に際してブランド名等を注意深く確認するとは限らない。

そして、被告は、被告各標章が需要者、取引者に周知であるとして宣伝広告等の証拠を多数提出する。しかし、後記 2 (1)ウで認定する事実によれば、

被告は旧インディアン社のインディアブランドの復活を強調してライセンス事業を展開し、同ブランドが復活したものとして商品を宣伝広告していたことができ、被告が行った宣伝広告の内容が旧インディアン社のインディアブランドを離れて被告独自のブランドであることを表示するものと認めるには足りず、さらに、本件全証拠を精査しても被告の商品販売の実績が明らかにされていないことに照らすと、被告各標章が被告独自のブランドの商品として周知であるとは認めることができず、したがって、被告が主張する「被告」や「被告の商品」といった観念が生じるとは認めることができない。

さらに、被告は、上記のとおり、称呼や観念において類似するとしても、外観において相違すれば、対比する商標が互いに異なるものと認識されるから、出所について混同を生じるおそれがないとも主張するが、需要者は商品の購入に際してもっぱら外観に着目するとは限らないから、称呼と観念を斟酌しないとすることは相当ではない。

したがって、被告の上記主張はいずれも採用できない。

(5) 小括

よって、本件商標 1 は被告標章 1 及び被告標章 2 と、本件商標 2 は被告標章 1 及び被告標章 2 と、それぞれ類似する。

2 争点(2) (権利濫用の成否) について

(1) 本件に至る経緯


証拠 (甲 15, 18, 20 ないし 24, 26, 29 ないし 35, 37 ないし 41, 45, 53, 乙 1, 2, 4, 6, 7, 9 ないし 21, 24 ないし 57, 59, 61 ないし 63, 65 ないし 80, 84 ないし 218, 226 ないし 246, 254, 263 ないし 265, 268 ないし 339, 360 ないし 385, 389 ないし 402, 404 ないし 410, 427 ないし 430, 457, 464, 469, 478 ないし 484, 492 ないし 521,

536, 539, 545ないし551, 555, 557, 558 [いずれも枝番省略]) 及び弁論の全趣旨によれば, 次の事実が認められ, 同認定を覆すに足りる的確な証拠はない。

ア 旧インディアン社の設立及び使用商標

オートバイメーカーである「Indian Motorcycle Company」(旧インディアン社)は, 同じオートバイメーカーのハーレー・ダビッドソンの設立よりも早い明治34年(1901年)に, カール・オスカー・ヘドストロウム及びジョージ・M・ヘンディの2名により米国マサチューセッツ州スプリングフィールドにおいて設立された。

旧インディアン社は, 「INDIAN MOTOCYCLE」(インディアン・モトサイクル)と略称され, 同社のオートバイは1920年代には軍隊や警察用オートバイとして採用されるなど米国内で広く使用された。

同社が製造・販売したオートバイには, 「*Indian*」(「Indian」ロゴ)や「」(ヘッドドレスロゴ)等の商標が付され, また, 同社が発行する整備手帳には, 本件商標2の円形部分に極めて類似する, 前方に突出した羽根飾りを頭部に付けた左向きの北米インディアンの横顔をあしらったロゴが使用されており, 1940年代には, これらヘッドドレスロゴに代表されるインディアン・チーフ・ヘッドのデザインが人気を得るなどしたため, 旧インディアン社は, 1950年代以前においては, ハーレー・ダビッドソンと並ぶ米国を代表するバイクメーカーとして広く知られており, 旧インディアン社が使用する「Indian」ロゴやヘッドドレスロゴ等は, 当時, 米国, 欧州, 日本において周知な商標であった。

しかし, 旧インディアン社は, 昭和28年(1953年)に操業を停止して, 昭和34年(1959年)に解散に至ると, その後に同社が再開されることはなく, 同社が保有していた登録商標に対する商標権等も消滅した。[乙4, 13, 乙492ないし乙518]

イ 新インディアン社の設立及び使用商標

- (ア) 昭和45年(1970年)3月25日、Mという人物が、旧インディアン社とは無関係に「Indian」ロゴからなる商標「Indian」(指定商品：第19類 自動車)を出願し、同年6月6日、これを、旧インディアン社とは無関係の米国カリフォルニア州法人インディアン・モーターサイクルズ・インクに譲渡し、同商標は、昭和46年(1971年)10月5日登録された。その後、上記商標は転々譲渡され、昭和58年(1983年)7月22日にD(以下「D」という。)らが取得した。〔乙519ないし521〕
- (イ) Zは、平成2年(1990年)6月頃、「Indian Motorcycle Co., Inc.」という社名の会社(新インディアン社)を設立した。
- (ウ) Zは、平成2年(1990年)5月25日、当時の商標権者であったカーメン・D(以下「D」という。)からその共有持分を譲り受けた。これを、平成4年(1992年)1月6日、Dら他の共有者と共に、新インディアン社に譲渡した。〔乙521〕
- (エ) また、ZとDは、平成2年(1990年)5月29日、「Indian」ロゴからなる商標「Indian」につき、指定役務及び指定商品を国際分類第42類(自動車及び自動車用アクセサリーの小売り)、第18類(ハンドバッグ類)、第25類(被服)として次々と出願した。〔乙522, 524, 529〕
- (オ) 米国における「Indian」ロゴからなる商標「Indian」を保有するZとDら共有者は、平成4年(1992年)1月、新インディアン社に上記各商標に係る商標権を全部譲渡した。〔乙519ないし521〕
- (カ) なお、新インディアン社が、旧インディアン社ないしその承継人からその商標権を譲り受けたり商標使用の許諾を受けたりしたといった事実は、これを認めるに足りる的確な証拠はない。

ウ 原告代表者によるバイクジャケットの製作

他方、原告代表者は、平成２年（１９９０年）頃、米国ヴィンテージバイクの愛好家団体のメンバーであるＪの依頼でバイクジャケットを製作したことがあった。そのバイクジャケットには、同人の名前である「＜略＞」、
「＜略＞」やラッキーナンバーの「１３」のほかに、前身頃に「Indian」ロゴが大きくあしらわれていた。〔甲２９，５３，乙５５７〕

エ 米国における新インディアン社の事業展開と報道記事

(ア) 新インディアン社は、米国において、平成２年（１９９０年）１１月２０日、同国の法人であるトリニティ・プロダクツ・カンパニー（以下「トリニティ社」という。）に対し、同社が被服又はアパレルの販売に関して新インディアン社が保有する商標「Indian」を使用する非独占的使用権を設定した。〔乙４８３〕

トリニティ社は、上記使用権に基づき、平成２年（１９９０年）から平成４年（１９９２年）にかけて、商標「Indian」に関する多くの標章やロゴを制作して権利登録し、それらを自社が製作販売する被服及びアクセサリー等に採用し、インディアンモトサイクルの商品カタログに掲載した。

トリニティ社の上記カタログには、本件商標２とほぼ同一の標章（IS104，IS104A。これらの標章は、「Indian」と「WORLDS FINEST MOTORCYCLE」の文字部分が白抜きとなっている点のみが本件商標２と相違している。）や、本件商標１のように黒塗りで北米インディアンの右向き横顔の図柄と「Indian」ロゴから成る標章（IS951，IS951A。これらの標章は、本件商標１のように、右向きでやや上向きの北米インディアンの横顔が描かれ、その羽飾りは長く、左側へ向けて、たなびくように緩やかに下方に傾斜し、下部が水平に揃えられていて、羽飾りの中央部分に「Indian」の欧文字が特徴ある筆記体で描かれている。）や、本件商標１の文字

部分と同様の書体から成る活字体英文字「MOTORCYCLE」から成る標章（IB6，IB6C，IB2，IB2C）を付したステッカーが掲載されていた。なお、同カタログには、「INDIAN MOTORCYCLE」のロゴから成る標章は掲載されていなかった。〔甲20，乙464の1及び2〕

(イ) 米国では、平成3年（1991年）7月1日付け「The Daily News」に、「夢追うバタビア人 見捨てられたバイク会社を復活に導く実業家」の見出しで、新インディアン社及びZに関し、「F・S・Zは今まさに、アメリカ史に残る伝説であるインディアン・モトサイクルを甦らせるといふ夢を実現させようとしている。40年の沈黙を破り、マサチューセッツ州スプリングフィールドにあるインディアン・モトサイクル・カンパニー…がかつての有名なバイクを製造するための場所としてコネチカット州のウィンザー・ロックスにある93エーカーの敷地を確保する為の最終的な交渉が現在進められている。…今のところ、Z氏は衣類やアクセサリーのビジネスで大きな成功を収めている。インディアン・Tシャツ，皮ジャン，皮パンツ，しろめ製バックル，ブーツなどの新シリーズが売り出されている。…初回製造は国内バイヤーを対象にするだけでなく，オランダ，ドイツ，イギリス，日本といった長期的な輸出による成功を見込めるような強力な海外バイヤーも対象としている。」などの内容を含む記事が掲載された。〔乙6〕

また、平成3年（1991年）7月5日付け「USA TODAY」には、「40年近くの間，製造を中止されていたインディアン・バイクが再び息を吹き返した。コネチカットの投資家F・Zの計画が順調に行けば，このクラシックの大型バイクは1993年には路上へと帰って来る。…18歳の時，初めてその1934年型に乗ってからインディアン・ファンとなった彼は去年そのインディアンの商標権を買い取り，アクセサリー会社と共にテスト・マーケットをすることにした。バイヤーたちはその会

社のトレードマークであるインディアン・ヘッドを附したTシャツや皮ジャンに飛びついたのであった。」などの内容を含む記事が掲載された。〔乙7〕

(ウ) 新インディアン社は、米国において、少なくとも平成4年（1992年）頃に、「CYCLE WORLD」（同年1月号，4月号）、「GQ」（同年4月号）、「INTERVIEW」（同年4月号，6月号）といった雑誌に、「Indian」ロゴやヘッドドレスロゴを付したアパレルの広告をした。〔乙478ないし482〕

(エ) 新インディアン社は、平成5年（1993年）春頃までに、工場建設用の敷地を取得し、オートバイのプロトタイプを2台製造した。〔甲19〕

オ 原告による「Indian」ロゴ等の使用と原告片仮名商標の登録出願

(ア) 原告は、平成3年（1991年）秋頃、同社の商品カタログである1992年春夏用のカタログ（甲20，乙464の2）を関係業者に配布し、その頃に開催した1992年春夏物展示会で同カタログ掲載のTシャツ等の衣類等を展示販売した。上記カタログ掲載のTシャツのフロントプリントの柄の中には、トリニティ社のカタログ（乙464の1）に掲載された「Indian」ロゴとインディアン等の図柄から成るロゴ（922C，927C，928C，949C，956C）と同じものがあった。〔甲20，乙464の1及び2〕

(イ) 原告は、平成3年（1991年）11月5日、指定商品を平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令（以下「旧施行令」という。）別表17類（被服，その他本類に属する商品）とする原告片仮名商標である「インディアンモーターサイクル」を商標登録出願し、同商標は、平成6年（1994年）3月31日に商標登録された。〔甲37，乙1〕


カ 新インディアン社とKとのライセンス契約及びKによる商標登録出願

(ア) Kは、平成3年（1991年）当時、日本に在住し、ファッション・

コンサルタント等として仕事をしていたが、日本で上記「USA TODAY」の記事（乙7）を読み、インディアンブランドに興味を覚え、日本でのインディアンブランド事業の成功に期待してZと面談した。

その結果、Kは、平成3年（1991年）12月、Zとの間で、新インディアン社から、米国におけるインディアンブランドに関する日本における全ての権利（日本において出願し、商標登録を受ける権利及び第三者に同商標をライセンスする権利）を譲り受ける旨の契約を締結した。

〔乙10〕

(イ) Kは、上記契約を契機として、平成4年（1992年）2月、旧施行令別表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〔寝台等を除く。〕）を指定商品として被告標章1と同一の商標（ Indian/Motocycle」商標）を自己名義で商標登録出願した。

なお、同商標は、ヘッドドレスロゴと「*Indian Motorcycle Co., Inc.*」（以下「モトサイクルロゴ」という。）を上下二段に配して成るものである。）〔乙10、11〕

キ ZとKによる記者会見及び被告の設立

(ア) Zは、平成5年（1993年）1月29日頃、来日してKが同席する下で記者会見を行った。その内容は、同日付け「二輪車新聞」に掲載され、同新聞は、ZとKを写真入りで紹介するとともに、ヘッドドレスロゴを冠したオートバイの写真や、ヘッドドレスロゴに加えて活字体英文字「MOTORCYCLE」のロゴが付されたウェアの写真を大きく掲載し、「よみがえるアメリカン インディアン復活 7月4日米国で1号車を発表」の見出しで、「1920年代から40年代にかけて全盛を誇ったアメリカンモーターサイクル『インディアン』の製造元インディアン・モトサイクル社の40年ぶりの復活が決定、…オートバイの製産・販売と並行し

てライセンス事業も積極的に進めていく方針で、ノスタルジックなロゴマークを使ったアメリカンファッションやシルバーのアクセサリーなどアパレル部門での活動が、マシンの発表に先行して行われる予定となっている。…、同席したS・K氏は『…日本での販売は94年以後になるが、ウェアのショップを先にオープンさせたい。』と日本市場での計画について語っている。」などの内容を含む記事を掲載した。〔乙13〕

(イ) Kは、平成5年(1993年)6月3日、宣伝広告等の業を営むサンライズとの合弁により、被告を設立し、その代表取締役役に就任した。〔乙19, 21〕

ク 被告による「Indian」商標の使用及び事業展開

(ア) アパレルメーカーや問屋、小売店の間で広く購読されている織研新聞及び日経流通新聞において、平成5年(1993年)7月24日、旧インディアン社を再興した新インディアン社からライセンス供与を受けている会社である被告が、衣料品や雑貨等についてライセンス事業や輸入業務を行うことなどが報道された。〔乙24, 25〕

また、上記織研新聞の記事(乙24)には、ヘッドドレスロゴが「インディアン」のロゴマークとして掲載されていた。

(イ) 被告は、平成5年(1993年)秋頃頃から、ジャケットやTシャツ、帽子等を輸入して、「ビームス」や「アーバンメディソン」といったカジュアルファッションを取り扱う大手セレクトショップでの販売を開始した。それらの商品には、「Indian」ロゴやヘッドドレスロゴ等が付され、商品のタグには「Indian/Motocycle」商標が付されていた。〔乙12, 26, 27〕

(ウ) 雑誌「BRUTUS」では、平成5年(1993年)1月1日/15日合併号から同年11月15日号まで、21回にわたって、旧インディアン社に関する紹介と、同社が新インディアン社により復活し、ヴィン

テージバイクの製造・販売がされること、日本においてインディアンブランドのマーチャндаイジングビジネスが展開されることなどに関する記事が掲載された。〔乙226ないし246〕

(エ) 若者向けカジュアルファッションを扱う服飾雑誌「POPEYE」の平成5年(1993年)11月10日号には、「米国では既にブームとなっている模様。日本でも、ブーム着火は時間の問題だといえる。」とする記事が掲載され、雑誌「CLIQUE」の平成6年(1994年)1月号にブレレット等の関連商品が「アーバンメディソン」で販売されている旨の記事が掲載された。〔乙26, 27〕

(オ) 被告は、平成6年(1994年)1月から同年12月まで、若者向けのカジュアルファッションを取り扱う大手セレクトショップである「ビームス」や「シップス」、「ユナイテッドアローズ」等で配布される月刊広報誌「DICTIONARY」に、「Indian」ロゴやヘッドドレスロゴを表示した広告を掲載した。〔乙28〕

(カ) 被告は、平成6年(1994年)始めに、マルヨシとサブライセンス契約を締結した。マルヨシは同年5月に展示会を開催し、上記契約に基づく被告標章1と同一の「Indian/Motocycle」商標の使用を始め、同年7月ないし8月頃から「Indian」ロゴやヘッドドレスロゴ等を付したバッグを販売した。〔乙29ないし33〕

上記の展示会の開催については、同年6月25日付け「旬刊ファンシー」で紹介され、「◇マルヨシ◇『インディアン』が復活 40年ぶりにバッグなど商品化」という見出しの下、「マルヨシは5月16～18日、本社2階展示室で'94秋～'95春の展示会を行った。…今回、新ブランドとして『インディアン』を商品化。…『インディアン』は3つのシリーズから構成されている。トートなどのタウンバッグ系5アイテム…リュックなどのアウトドア系6アイテム…秋冬用のタウンバッグ系5

アイテム…」との内容を含む記事が掲載された。また、雑誌「グッズプレス」1994年（平成6年）11月号及び雑誌「フィールド・ギア」1994年（平成6年）12月号に、マルヨシが販売する上記ロゴ等が付されたバッグ類が掲載された。〔乙29, 32, 33〕

(キ) 被告は、平成7年（1995年）5月頃、サンライズを介して、西澤社とライセンス契約を締結し、西澤社は、被告のサブライセンシーとして、同年10月頃から翌平成8年（1996年）1月頃にかけて、「Indian」商標が付されたレザージャケットの製造販売を行い、また、「GET ON!」（平成7年（1995年）10月発刊、12月発刊）や「Hot Dog PRESS」（同年10月号）、「FINEBOYS」（同年12月号、別冊12月号、平成8年（1996年）1月号）、「BOON」（同月号）等の雑誌に、伝説化された旧インディアン社のバイクが復活を果たすのに先駆けてレザージャケットを製造・販売するなどと記載する広告を掲載した（上記の「FINEBOYS」（平成7年（1995年）年12月号、別冊12月号）や「BOON」（平成8年（1996年）1月号）の広告には、「Indian」商標等が表示されていた。）ほか、展示会を催した。〔乙20, 48ないし57〕

ケ 原告による本件各商標の登録出願

原告は、平成6年（1994年）9月21日、本件各商標を商標登録出願した。〔乙1〕

コ 原告によるインディアnbrランドの事業展開と宣伝広告

(ア) 原告は、平成7年（1995年）初め頃に、カナダにおける活字体英文字からなる商標「INDIAN MOTORCYCLE」（出願日平成元年（1989年）12月11日、登録日平成3年（1991年）5月17日、指定商品のスウェットシャツ、Tシャツ、レザージャケット等とするものであり、最初の登録名義人から「INDIAN MANUFACTURING LTD.」社（カナダインディアン社）に譲渡され、その旨が平成5年（1993年）2月19日に

登録された。)の商標権者であるカナダインディアン社と提携関係を築き、遅くとも平成7年(1995年)1月末から同社の商品をサンプル輸入していた。

そして、原告は、同年5月頃から、同社のジャケットやTシャツ、帽子等の販売を開始したが、それらの商品に付された商標はいずれも「Indian」ロゴや本件商標2に類似する左向きの北米インディアンの横顔を主体に構成されたものではあったものの、他方で、本件全証拠を精査しても、原告片仮名商標及び本件各商標そのものが付された商品が販売された事実は、これを認めるに足りる的確な証拠はない。〔以上、甲21, 26, 30ないし34, 38ないし40, 乙34ないし37, 555の6〕

- (イ) 原告は、平成7年6月頃から、「POPEYE」(同月25日号)、「FINEBOYS」(同年7月号, 9月号, 10月号)等の若者向けカジュアルファッションを扱う服飾雑誌において、宣伝広告を行ったが、それらの宣伝広告では、米国におけるインディアブランドが強調されており、その中には、「Indian Motorcycle」の文字の下に、旧インディアン社の所在地を示す「SPRINGFIELD, MASS」等の表示が見られるほか、「インディアン・モーターサイクルっていえば、かつてハーレーと人気を二分したアメリカンバイクの名門中の名門。その名前を付けたウェアブランドが日本とカナダの共同企画で、この秋からドカーンと登場することになった。もちろんライダージャケットがこのブランドの目玉。レプリカのこだわりでは一目置かれてる『東洋エンタープライズ』が現在着々と準備中でアル。」(甲26の1, 乙34)、「アメリカ最古のバイクメーカー“インディアンモーターサイクル”。もうバイクメーカー自体は倒産してしまったのだけれど、ウェアはカナダでまだ作られているのだ。ここが日本のメーカーと共同開発を進め、この秋冬から本格的に展開を始めるのだ。」(乙35),

「アメリカ最古のバイクメーカーがインディアンモーターサイクル。現在バイクの生産はされておらず、バイカーウェアの生産のみ続けられている。…これまでビームスなどでも扱っていたが、今秋から東洋エンタープライズが大々的に展開。」(甲26の2, 乙36), 「インディアン・モーターサイクルは’40年代アメリカでハーレー・ダヴィッドソンと人気を二分していたメーカー。ウェア部門の復活が話題になっていたけど、この秋から日本でも本格展開する。」(甲26の3, 乙37)などの説明も見られる。なお、それらの宣伝広告の中には、原告片仮名商標はもとより本件各商標はいずれも記載されていなかった。[甲26, 乙34ないし37]

(ウ) 原告は、平成7年(1995年)頃のカナダインディアン社の商品カタログ(甲41)を提出するが、その発行元は「INDIAN MOTORCYCLE CLOTHING COMPANY INC.」であり、カナダインディアン社ではなく、また、同カタログに掲載された商品に付された商標のほとんどは本件各商標に近似するものではなく、わずか1点、番号LIGE11Aのジッポーに付された商標が本件商標1に近似するのみである。さらに、原告がその頃から輸入、販売したと認められる商品に付された商標はいずれも本件各商標そのものではない。

(エ) なお、カナダインディアン社が、旧インディアン社ないしその承継人からその商標権を譲り受けたり商標使用の許諾を受けたりしたといった事実は、これを認めるに足りる的確な証拠はない。

サ 被告の原告に対する警告書の送付

被告は、被告において商標登録出願中で近々商標登録される「Indian/Motorcycle」商標を原告が侵害していると主張して、商品の輸入・販売の中止を求める平成7年(1995年)6月30日付け警告書を原告に宛てて送付し、これを同年7月4日に原告が受領した。その後も原告は商品の輸

入・販売等が続けた。〔乙４７〕

シ Kによる「Indian/Motocycle」商標の商標登録

「Indian/Motocycle」商標は、平成７年（１９９５年）９月２９日に商標登録され、Kは、同登録商標を同年１０月１６日に被告に譲渡した（その旨は平成８年５月２７日に登録された。）。〔乙９〕

ス 被告による「Indian」ロゴ商標の商標登録出願

被告は、平成７年（１９９５年）１１月２日、被告標章２と同じ構成である「Indian」ロゴから成る商標（以下「『Indian』ロゴ商標」という。）を商標登録出願した。〔乙５４６〕

セ 原告による被告の「Indian/Motocycle」商標に対する無効審判請求

原告は、平成７年（１９９５年）１２月２８日、「Indian/Motocycle」商標について無効審判（特許庁平成７年審判第２８１２４号）を請求した。原告は、同審判において、上記商標に係る商標権には商標法４条１項７号、１１号違反の無効事由が存在するなど主張した。〔乙８０〕

ソ 原告・被告による訴訟の提起及び仮処分の申立て

(ア) 被告は、原告が平成８年（１９９６年）秋冬シーズンから、「Indian」ロゴを付したレザージャケット等の製造・販売を開始するとの情報を入手すると、原告に対し、同年５月２１日、「Indian/Motocycle」商標に係る商標権に基づき、「Indian」ロゴ等の標章を付したレザージャケットやシャツ、帽子等の輸入・販売行為等の差止めを求めて当庁に訴えを提起した（当庁平成８年（ワ）第９３９１号）。〔乙８０〕

(イ) これに対して原告は、平成８年（１９９６年）７月２２日、原告片仮名商標に係る商標権に基づき、被告、サンライズ及び西澤社に対してレザージャケットやパンツ等に「Indian」商標の使用の差止め等を求める訴えを当庁に提起した（当庁平成８年（ワ）第１４０２６号）。〔乙８０〕

また、原告は、「Indian」ロゴを主体に構成された商標を付したレザー

ジャケットやシャツ，帽子等を販売し，雑誌「BOON」（同年9月号），「モノ・マガジン」（同年9月号，12月号），「FINEBOYS」（同年9月号），「コレクション・モノ」（同年9月号）にレザージャケットの広告が掲載され，それらの広告には上記商標も表示されていた。〔甲26，乙76ないし79〕

(ウ) 被告は，平成8年（1996年）9月17日，原告を債務者とする「Indian/Motorcycle」商標に係る商標権に基づく仮処分の申立てを当庁に提起し（当庁平成8年（ヨ）第22126号），当庁は，同年12月16日，上記の被告がした申立てを認容し，原告に対して前記コ(ア)の各商標の使用を仮に差し止める旨の仮処分決定をした。〔甲18，35，乙59〕

タ 新インディアン社の倒産とZの証券詐欺事件

新インディアン社は，工場建設用の敷地を取得し，オートバイのプロトタイプを2台製造したものの，オートバイの第1号モデルの発表もされることはなく，本格的なオートバイの開発製造等を何ら行うことがないまま，倒産するに至った。

Zは，新インディアン社の投資家から金員を詐取したとの証券詐欺等の容疑で，平成8年（1996年）6月5日頃に逮捕，拘禁され，平成9年（1997年）12月19日，米国マサチューセッツ地区連邦地方裁判所により有罪を宣告され，投獄90か月（7年6月）に処せられるとともに，百万ドルを超える弁償金等の支払を命ずる旨の判決を受けた。〔甲19〕

チ 原告によるその後の宣伝広告と新たな商標登録出願

原告は，上記ソ(ウ)の仮処分決定を受けて，「Indian Motorcycle」又は「INDIAN MOTORCYCLE」と1段に欧文字を筆記体や活字体で横書きした文字部分を構成要素とする商標を付したTシャツやレザージャケット等を宣伝広告，販売するなどした。〔甲22，23，乙61ないし63，65ないし75〕

また、原告は、上記の「Indian Motorcycle」又は「INDIAN MOTORCYCLE」の文字部分を構成要素とする下記の九つの商標について、平成9年（1997年）1月14日及び同年3月31日に商標登録出願した。〔乙1〕

登録第4751424号商標



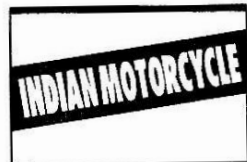
登録第4751425号商標



登録第4751426号商標



登録第4751427号商標



登録第4751428号商標



登録第4751429号商標



登録第4751430号商標



ツ 「Indian」ロゴ商標の商標登録

被告が商標登録出願した「Indian」ロゴ商標は、平成9年（1997年）7月4日に商標登録を得た。〔乙546〕

テ 西澤社によるレザージャケットの製造販売

西澤社は、平成10年1月から同年12月まで、被告の直接のライセンサーとして、「Indian」商標が付されたレザージャケットの製造販売を行った。〔乙20〕

ト 被告の「Indian/Motocycle」商標に対する無効審判請求及び審決取消訴訟

(ア) 特許庁は、平成10年（1998年）4月10日、「Indian/Motocycle」商標は商標法4条1項7号に違反して登録されたものであるとして、その登録を無効とする旨の審決をした。

被告は上記審決に対して取消訴訟を提起し（東京高裁平成10年（行ケ）第145号審決取消請求事件）、同裁判所は、上記審決を取り消す旨の判決を言い渡し、原告が同判決に対して上告受理の申立てをしたが（最高裁平成11年（行ヒ）第140号）、最高裁は、2001年（平成13年）11月21日、上告不受理の決定をして、同判決が確定した。〔乙558〕

(イ) 上記(ア)の判決の確定を受けて、特許庁において、さらに前記セの無効審判請求事件の審理が行われ、特許庁は、平成14年（2002年）2月28日、「Indian/Motocycle」商標は、先願の原告片仮名商標と少なくとも称呼において類似していることなどから、商標法4条1項11号に

違反して登録されたものであるとして、その登録を無効とする旨の審決をした。

被告は、上記審決に対して取消訴訟を提起し（東京高裁平成14年（行ケ）第140号審決取消請求事件）、東京高裁は、同年12月27日、「Indian/Motocycle」商標は原告片仮名商標と称呼のみならず觀念も類似していることなどから、同商標に類似するといふべきであり、商標法4条1項11号に違反して登録されたとする上記審決の判断に誤りはないとして、被告の請求を棄却する旨の判決をした。同判決を不服とした被告が上告受理申立てをしたが（最高裁平成15年（行ヒ）第73号）、最高裁判所が平成15年（2003年）6月12日に上告不受理決定をして、同判決が確定し、特許庁は被告の上記商標権を遡及的無効とした。

(ウ) 当庁は、同判決の確定により、「Indian/Motocycle」商標に係る商標権は当初から存在しなかったことになるとして、前記ソ(ア)の訴えを棄却する旨の判決を言い渡し、また、前記ソ(ウ)の仮処分決定は、その根拠を失った。〔乙80、536、547、558〕

ナ 原告片仮名商標に対する取消審判請求と審決取消訴訟

被告は、平成12年11月29日、原告片仮名商標についてその登録を商標法51条1項により取り消すことについて特許庁に審判を請求し（取消2000-31423号）、特許庁は、平成15年3月28日、原告片仮名商標を取り消すとのと審決をした。

これに対して原告は上記審決に対して取消訴訟を提起し（東京高裁平成15年（行ケ）第181号審決取消請求事件）、同裁判所は、同年11月28日、上記審決を取り消す旨の判決を言い渡し、被告は、同判決に対して上告及び上告受理の申立てをしたが、最高裁は、平成16年4月8日、上告を棄却し、上告不受理の決定をして、同判決が確定した。〔乙547、顕著な事実〕

ニ 被告の「Indian」ロゴ商標に対する無効審判請求及び審決取消訴訟

(ア) 原告は、平成14年7月4日、特許庁に「Indian」ロゴ商標について無効審判を請求したが（無効2002-35289号）、特許庁は、平成15年8月8日、同請求が成り立たない旨の審決をし、原告は上記審決に対して取消訴訟を提起し（東京高裁平成15年（行ケ）第422号審決取消請求事件）、同裁判所は、平成16年5月11日、上記商標が商標法8条1項に違反して登録されたものではないとした上記審決の判断は誤りであるとして、上記審決を取り消す旨の判決を言い渡し、被告は同判決に対して上告及び上告受理の申立てをしたが、最高裁は、平成16年9月30日、上告を棄却し、上告不受理の決定をして、同判決が確定した。〔甲15、乙545、顕著な事実〕

(イ) 特許庁は、同判決の確定を受けてさらに審理をし、平成16年11月17日、商標法8条1項に違反して登録されたものであるとして上記商標の登録を無効とする旨の審決をした。〔乙546〕

被告は、上記審決に対して取消請求を提起し（知財高裁平成17年（行ケ）第10241号審決取消請求事件）、同裁判所は、平成17年9月14日、請求を棄却する旨の判決を言い渡し、被告は、同判決に対して上告及び上告受理の申立てをしたが、最高裁は、平成18年1月24日、上告を棄却し、上告不受理の決定をして、同判決が確定した。〔甲15、顕著な事実〕

ヌ 原告片仮名商標に対する無効審判請求と審決取消訴訟

被告は、平成15年1月30日、特許庁に原告片仮名商標について無効審判を請求したが、特許庁は、原告片仮名商標が商標法4条1項7号に該当するものではないとして、同請求が成り立たない旨の審決をし、被告は上記審決に対して取消訴訟を提起し（東京高裁平成16年（行ケ）第108号）、同裁判所は、平成16年12月8日に被告の請求を棄却する旨の判

決を言い渡し、被告は同判決に対して上告受理の申立てをしたが（最高裁平成17年（行ヒ）第85号）、最高裁は、平成17年4月8日、上告不受理の決定をして、同判決が確定した。〔甲45、乙536、顕著な事実〕

ネ 原告片仮名商標に基づく商標権侵害訴訟の確定

当庁は、平成15年12月26日、原告が提起した前記ソ(イ)の訴え（平成8年（ワ）第140265号）について、原告片仮名商標に係る商標権に基づく原告の被告らに対する権利行使は権利濫用に当たるとして原告の請求を棄却する判決（乙80）を言い渡し、原告は同判決に対して控訴したが、平成16年12月21日、東京高裁は、原告の控訴を棄却する旨の判決（乙263）を言い渡し、同判決は、平成17年3月28日に原告が上告受理申立てを取り下げたことにより確定した。〔乙80、263ないし265〕

ノ 本件各商標等の商標登録等

原告は、平成16年2月27日、本件各商標と前記チの商標登録出願した各商標について商標登録を得た。〔乙1〕

なお、本件全証拠を精査しても、原告が、商標登録後に本件各商標を原告のTシャツやレザージャケット等の商品に付して使用し、それらの商品の宣伝広告に掲載して使用したという事実は、これを認めるに足りる的確な証拠はない。

他方、被告は、前記ソ(ウ)の仮処分決定の発令後も、新聞や雑誌等に「Indian」ロゴ等を表示した広告の掲載を続けた。〔以上、甲24、乙84ないし201、254、268ないし339、360ないし379、381ないし385、404ないし410、427ないし430、457、469〕

ハ 原告による類似商標に対する警告

原告は、平成17年5月30日付け織研新聞に、原告片仮名商標や本件

各商標、前記ツの各登録商標（原告インディアン関連商標）等を掲載して、それらの商標が、原告が商標権を有する登録商標であり、昨今、それらの商標と紛らわしい商標を使用した商品が出回っているが、その取扱いに十分に注意を払うようお願いする、また、原告は、商標権を侵害すると思われる類似品を発見した場合には、直ちに厳正なる法的処置を講ずる所存である、とする広告を掲載した。〔乙380〕

ヒ 原告インディアン関連商標に対する無効審判請求及び審決取消訴訟

被告は、平成18年6月頃、原告インディアン関連商標について無効審判を請求したが、特許庁は、商標法4条1項7号、15号に該当しないとして、いずれの請求についても成り立たない旨の審決をし、被告は上記審決等に対して取消訴訟を提起し（知財高裁平成19年（行ケ）第10342号審決取消請求事件等）、同裁判所は、平成21年2月25日、いずれの訴えについても、被告の請求を棄却する旨の判決を言い渡し、被告は、それらの判決に対して上告受理の申立てをしたが、最高裁は、平成21年10月8日に上告不受理の決定をし、それらの判決が確定した。〔甲19、乙484、顕著な事実〕

フ 原告の被告等に対する警告

(ア) 平成19年2月から放映された、OLC・ライツ・エンタテインメント社が提供し、ソニー・ピクチャーズ・エンタテインメントが配給した映画「世界最速のインディアン」に関して、被告が同年1月頃に「Indian」ロゴの商標等を付したタイヤアップ商品を販売すると、原告は、その頃、被告の販売行為は原告が有する本件各商標権を侵害するとして、上記商標等の使用を中止するよう警告した。〔乙389ないし402〕

(イ) また、原告は、平成22年4月30日、被告のライセンシーである株式会社プランニングジャパン、その主たる取引先の株式会社シーズメン及び株式会社ロベルトに、その販売する衣服に「Indian」ロゴやヘッドド

レスロゴ、「Indian/Motocycle」商標からなる商標を付した衣料品を製造・販売することが原告の有する本件各商標権等の侵害に当たるとして、直ちにその製造・販売を中止するように警告した。〔乙548ないし551〕

へ 本件訴えの提起

原告は、平成25年5月29日、被告に対して本件訴えを提起した。〔顕著な事実〕

ホ 原告による他の商標の商標登録出願・登録と権利行使

原告は、米国映画「BIG WEDNESDAY」の中で用いられて有名になった商標「BEAR SURF BOARDS」について、先に片仮名商標「ベアーサーフボード」を商標登録出願して（出願日平成3年11月5日）商標登録を受けると、さらに、「BEAR SURF BOARDS」に図形を組み合わせた商標を商標登録出願し（出願日平成6年9月21日）、拒絶査定を受けたにもかかわらず、当該商標を使用する正規のマスターライセンスであるサクラインターナショナルに対して商標権侵害を理由とする訴訟を提起したほか、米国のカジュアルスポーツ系のブランドで、商社トーメンの系列会社がライセンスである「O' NEILL」（出願日昭和63年2月16日）、米国のビールメーカーであるバドワイザーの主力商品の一つである「BUD LIGHT」（出願日昭和63年2月16日）、米国ラスベガスに古くからあるスターダストホテルに由来する「STARDUST」（出願日平成9年8月5日）、米国の著名な小説家の固有名詞「MARK TWAIN」（出願日平成9年8月5日）、その小説の主人公の固有名詞「TOM SAWYER」（出願日平成9年8月5日）、米国国旗の名称であり、米国国防総省の機関誌名でもある「STAR AND STRIPES」（出願日平成9年8月5日）等、米国の著名なブランドないし固有名詞に関連する商標を多数、しかも複数の商標をまとめて同日に商標登録出願していた。また、それらの商標に係る指定商品は被服を中心としていた。〔乙1, 202ないし218〕

(2) 検討

ア 前記1で認定判断したとおり、被告各標章は本件各商標と類似するものであるから、被告の被告各標章の使用は、商標法37条1号により、本件各商標権の侵害行為とみなされる。

これに対して被告は、原告が、自ら商品に使用する意思がないのに、被告のインディアブランドビジネスを妨害する目的で、本件各商標を商標登録出願して、その商標登録を得ると、「Indian」商標の中核である被告各標章を使用する被告に対して、その使用を妨げるために、本件各商標権を行使しようとするものであり、かかる権利行使は権利濫用に当たり、許されないと主張するので、以下、検討する。

イ 本件各商標も、被告各標章も共に、旧インディアン社が米国において使用し、その後、権利が消滅した商標等をその原型とするものであること、しかし、原告も被告も旧インディアン社の権利関係を承継する会社ではなく、いわば、旧インディアン社とは何らの関わりもなく、旧インディアン社が使用していたインディアブランドを用いて我が国において事業を展開するものであることからすれば、いずれが、先に我が国においてインディアブランドにまつわる商標を取得するかは、本来、いわば自由競争の範囲内の行為であるといえることができる。

しかしながら、以下に詳論するとおり、上記認定の一連の事実経過に基づき総合判断すると、原告による本件各商標権の行使は、少なくとも被告に対して行使する限り、権利の濫用として許されないというべきである。

すなわち、前記(1)のとおり、米国において、昭和34年(1959年)に旧インディアン社が解散して消滅し、同社が保有していた各インディアン商標も消滅したためその後長い間インディアブランドを使用した事業は存在していなかったところ、30年以上の時を経た平成2年(1990年)になって、Zが、旧インディアン社とは無関係ではあるものの、当時

米国において有効に存在した「Indian」ロゴからなる商標「Indian」を取得し、旧インディアン社のオートバイ製造販売事業の復活を宣言して、新インディアン社を設立し、上記商標「Indian」を同社に譲渡したこと、当時米国において、新インディアン社が旧インディアン社の事業を復活してインディアブランドの事業を展開することが大々的に報じられたこと、新インディアン社は、その後、工場用地を取得し、試験的とはいえオートバイも実際に製造したこと、新インディアン社から、非独占的使用権の設定を受けたトリニティ社は上記使用権に基づき、平成2年（1990年）から平成4年（1992年）にかけて、本件各商標に酷似したロゴを含め商標「Indian」に関する多くの標章やロゴを制作して権利登録し、それらを自社が製作・販売する被服及びアクセサリー等に採用し、インディアンモトサイクルの商品カタログに掲載したこと、Kは、新聞記事等により米国における新インディアン社の事業展開を知り、日本においてインディアブランド事業を展開すべく、平成3年（1991年）12月、Zとの間で、新インディアン社から、商標のライセンスをする権利を含むインディアブランドに関する日本における全ての権利を譲り受ける旨の契約を締結して、平成4年（1992年）2月には、自ら「Indian/Motocycle」商標につき商標登録出願をし、平成5年（1993年）1月29日頃には、来日したZとともに記者会見を開き、その内容が同日付け「二輪車新聞」に掲載されたこと、その後の平成5年（1993年）6月3日、Kによって被告が設立されたこと、その直後、織研新聞及び日経流通新聞において、被告は旧インディアン社を再興した新インディアン社のライセンス供与を行っている会社であって、衣料品や雑貨等についてライセンス事業や輸入業務を行うことなどが報道されたこと、被告は、平成5年（1993年）秋口頃から、ジャケットやTシャツ、帽子等を輸入して、「ビームス」や「アーバンメディソン」といったカジュアルファッションを取り扱う大手セレ

クトショップでの販売を開始したこと、雑誌「BRUTUS」では、平成5年(1993年)1月1日/15日合併号から同年11月15日号まで、21回にわたって、旧インディアン社に関する紹介と、同社が新インディアン社により復活し、ヴィンテージバイクの製造・販売がされること及び日本においてインディアブランドのマーチャンダイジングビジネスが展開されることなどに関する記事が掲載されたこと、その後、雑誌「POPEYE」の平成5年(1993年)11月10日号や雑誌「CLIQUE」の平成6年(1994年)1月号にも、被告によるインディアブランドに関する記事が掲載されたこと、被告は、平成6年(1994年)1月から同年12月まで、大手セレクトショップである「ビームス」や「シップス」、「ユナイテッドアローズ」等で配布される月刊広報誌「DICTIONARY」に、「Indian」ロゴやヘッドドレスロゴを表示した広告を掲載したこと、さらに、被告は、平成6年(1994年)初めに、マルヨシとサブライセンス契約を締結し、マルヨシは同年5月に展示会を開催し、上記契約に基づく被告標章1と同一の「Indian/Motocycle」商標の使用を始め、同年7月ないし8月頃から「Indian」ロゴやヘッドドレスロゴ等を付したバッグを販売したこと、上記の展示会の開催については、同年6月25日付け「旬刊ファンシー」で紹介され、「◇マルヨシ◇『インディアン』が復活 40年ぶりにバッグなど商品化」という見出しの記事が掲載されていたこと、以上の事実が認められる。

そして、以上の認定事実によれば、原告が本件各商標を商標登録出願した平成6年(1994年)9月21日当時には、既に、新インディアン社が旧インディアン社の事業を復活させようとしていたこと、新インディアン社から日本におけるインディアブランドの事業を譲り受けた被告による事業展開が、少なくとも、オートバイ愛好家やアメリカンカジュアルファッションに関心がある取引者及び需用者の間において相当程度周知され

ていたと認められ、当時、インディアブランドに対して相当な興味を抱いていた原告が新インディアン社の流れを汲む被告による事業展開を知らなかったはずはないというべきである。

さらに、後記(3)イで述べるとおり本件各商標は、原告が新インディアン社の流れを汲むトリニティ社のカタログに記載されたロゴをほぼそのまま流用して商標登録出願したものと認められること、原告は、本件各商標の登録出願時に、本件各商標を使用しておらず、原告がインディアブランドの事業を展開し始めたのは、平成7年（1995年）以降のことであること、本件各商標は、新インディアン社の流れを汲むトリニティ社のカタログに記載されたロゴをまねたものであり、少なくとも旧インディアン社の商標をモチーフにして作成されたものであるから、その出所識別機能・自他商品識別機能は極めて弱く、その出所はせいぜい新インディアン社若しくは旧インディアン社を示すことはあっても、原告を示すことはほとんどないと認められること、加えて、原告は、前記(1)ホのとおり、原告片仮名商標や本件各商標を商標登録出願した時期の前後において、米国の著名なブランドないし固有名詞に関する商標を多数、しかも複数の商標をまとめて同日に商標登録出願するなどしており、その中には、拒絶査定を受けたにもかかわらず正規のマスターライセンスに対して商標権侵害を理由とする訴訟を提起したこともあること、以上の事実も認められ、これまでに認定した事実を総合考慮すると、原告による本件各商標の商標登録出願は、新インディアン社の流れを汲む被告が、繰り返し宣伝広告をし、セレクトショップで販売するなどして我が国におけるインディアブランドの知名度を徐々に高めていった中で、新インディアン社及び被告の事業展開や宣伝広告に便乗し、被告による事業展開を妨げる目的で行われたものと認めるのが相当である。

ウ そうすると、原告による本件各商標権の行使は、少なくとも、被告に対

する関係では、公正な競争秩序を乱すものであって、もはや自由競争の範囲内にあるということとはできないから、商標法1条及び民法1条3項に照らし、権利の濫用として許されないというべきである。

(3) 原告の主張に対する判断

ア これに対して原告は、原告代表者が米国のヴィンテージバイク愛好家から勧められてバイクジャケットの市販化を考えるようになり、彼らの提案で商標を「インディアンモーターサイクル」（原告片仮名商標）とするとしたことが、本件各商標を出願した契機であると主張し、同主張に沿う証拠（甲34、乙431）が提出されている。

しかし、原告は、遅くとも平成2年に米国で、ヴィンテージバイクの愛好家から、「Indian」ロゴを付したバイクジャケットの製作依頼を受けた時点において、米国において、少なくともオートバイ愛好家にとってのアメリカンカジュアル系のブランドとして「Indian」ロゴが存在していたことを認識し、インディアブランドに対して相当な興味を抱いていたと認められるところ、その後の平成3年7月1日に米国の主要紙である「The Daily News」や「USA TODAY」において、Zによるインディアブランド復活の動きがあり、我が国でもブランドビジネスが展開される見込みがあることが報じられ、その約4か月後である同年11月5日に原告が原告片仮名商標を商標登録出願していることからして、原告は、遅くともその頃には、米国における新インディアン社設立の動きを知っていたものと推認するのが相当である。

現に、前記(1)オ(ア)のとおり、原告は、上記報道から数か月後である平成3年秋頃に、トリニティ社から「Indian」ロゴとインディアン等の図柄から成るロゴが付されたTシャツ等を試験的に輸入し、販売しており、同社が使用する商標として、前記(1)エ(ア)のトリニティ社のカタログに掲載された「Indian」ロゴを主要な構成部分とする多数の標章の存在を認識す

るとともに、それら商品の需要者であるオートバイ愛好家やアメリカンカジュアルファッションに関心がある若者らへのインディアブランドが有する潜在的な顧客誘引力を認識していたこと、原告が原告片仮名商標の商標登録出願を行った時期はこの頃に当たることが認められる。

そして、原告は、平成2年にバイクジャケットを製作したことがあったものの、その後はバイクジャケットを販売することもなく、上記報道から数か月後に「Indian」ロゴ等を付したTシャツ等の商品の試験的な輸入・販売をしたことがある程度で、カナダインディアン社と提携して「Indian」ロゴを主たる構成部分とする商標が付されたジャケットやTシャツ、帽子等の輸入・販売を行い、雑誌等で宣伝広告を開始したのは、平成7年5月頃からであったこと、それより先に、平成5年7月24日には、アパレルメーカーや問屋、小売店の間で広く購読されている織研新聞及び日経流通新聞において、旧インディアン社を再興した新インディアン社のライセンサーとして被告が衣料品等についてライセンス事業を行う旨の報道がされ、同年秋頃には、被告が、新インディアン社のライセンサーとして、「Indian」ロゴやヘッドドレスロゴ、「Indian/Motocycle」商標が付されたジャケットやTシャツ、帽子等を「ビームス」や「アーバンメディソン」といった若者向けカジュアルファッションを扱う主要なセレクトショップで販売するとともに、若者向けカジュアルファッションを扱う服飾雑誌に「Indian」ロゴやヘッドドレスロゴ等を表示した宣伝広告を掲載するとともに、旧インディアンの中核事業であったバイクの製造・販売も含めたインディアブランドの復活と我が国におけるマーチャダイニングビジネスの展開について連載したり、アメリカンカジュアルブランドとしてのインディアブランドが米国で既に流行しており、我が国でも流行が到来するのが間近であることを掲載したりして宣伝広告を行っていたこと、それに後れて原告は衣料品等を販売し、宣伝広告を開始したが、原告が扱った商品は、

上記のとおり「Indian」ロゴを主たる構成部分とする商標が付されたジャケットやTシャツ，帽子等といった，被告が先行して扱っていた衣料品等が中心であり，その宣伝広告の内容も，米国におけるインディアンブランドを強調するとともに，「これまでビームスなどでも扱っていたが」と我が国でも先行してブランド展開が始まっていることを示唆しつつも，被告によるインディアンブランド事業の展開を全く無視し，そのブランド展開を日本において本格的に行うのはあたかも原告がはじめてであることを強調するものであったこと，その後も，被告のライセンサーである西澤社において，新インディアン社が旧インディアン社のヴィンテージバイクを復活させるとする時期に先駆けるものとして，「Indian」ロゴを付したレザージャケットの製造・販売を開始すると，その後に原告が「Indian」ロゴを主たる構成部分とする商標が付されたレザージャケットの販売や宣伝広告を始めていたこと，他方，原告はもとよりカナダインディアン社が旧インディアン社の中核事業であったバイクの製造・販売について事業展開を図ろうとしたことはないこと，以上の事実が認められる。

以上の認定事実に鑑みると，原告による本件各商標の商標登録出願が，平成2年当時に原告代表者が米国のヴィンテージバイク愛好家に依頼されて「Indian」ロゴを付したバイクジャケットを製作したことを契機とするものとは考え難いのであって，原告の前記主張に沿う前記証拠は信用することができず，ほかに原告の前記主張を認めるに足りる的確な証拠もないから，原告が主張する本件各商標の出願経過を事実と認めることができない。

イ 原告は，本件各商標につき，それらのロゴデザインは，原告が自社商品の国内販売に備えて，旧インディアン社が使用していた商標を参考にして，原告が独自にデザインしたものであって，本件商標1は，旧インディアン社がオートバイの燃料タンク部分に描くなどしていた同社の代表的な商標

を参考にして、その下に同社の社名「Indian Motorcycle」のロゴを配したものであり、本件商標2は、旧インディアン社が同社のオートバイの整備手帳のデザインに用いるなどして同社のシンボルとして使用していた図柄を参考にして原告が改めてデザインしたものである、そして、本件各商標のロゴデザインが決まるとそれらを登録出願したと主張し、それに沿う証拠（甲42）を提出する。

しかし、前記認定のとおり、本件各商標はいずれも原告の商品に付されたことはおろか、宣伝広告に使用されたこともない。また、上記証拠をみても、特に、本件商標2は、旧インディアン社の書籍（甲42）の38頁に掲載されている、左向き横顔インディアンを中心に配して、これを二重の円で囲み、円周部分に半円状に「Indian Motorcycle」などと記載されたロゴと比較しても、それには本件商標2の特徴である「Indian」ロゴがなく、円周部分にある「Indian」ないし「INDIAN MOTORCYCLE」を直接示すものではない「WORLDS FINEST MOTORCYCLE」の記載がないなど相違する点が多い。

むしろ、原告が商標登録出願した本件各商標は、新インディアン社のライセンスであるトリニティ社のカタログ（乙464の1）に掲載されている、ヘッドドレスロゴに類似する「Indian」ロゴと右向きの北米インディアンの横顔の図柄から成るロゴやヘッドドレスロゴから成る標章や、「Indian」ロゴと左向きの北米インディアンの図柄から成る標章に酷似していることが認められる。すなわち、本件商標2は、上記カタログに掲載された標章（IS104, IS104A）とは、「Indian」と「WORLDS FINEST MOTORCYCLE」の文字部分が白抜きとなっている点のみが相違しているにすぎず、また、本件商標1の図形部分は、上記カタログに掲載された、黒塗りで北米インディアンの右向き横顔の図柄と「Indian」ロゴから成る標章（IS951, IS951A）と、右向きでやや上向きの北米インディアンの横顔が描かれ、その羽

飾りは長く、左側へ向けて、たなびくように緩やかに下方に傾斜し、下部が水平に揃えられていて、羽飾りの中央部分に「Indian」の欧文字が特徴ある筆記体で描かれており、かつ黒塗りで描かれている点で酷似しており、本件商標1の文字部分は、上記カタログに掲載された標章（IB6、IB6C、IB2、IB2C）と、同様の書体から成る活字体英文字であることが認められる。

他方、上記トリニティ社のカタログに掲載された標章（IS104、IS104A）は、描かれた左向きの北米インディアン横顔が、旧インディアン社の登録商標（乙501、504）とも、同社の整備手帳に記載されたロゴ（乙4）とも異なるものであり、加えて、上記標章の円周部には「WORLDS FINEST MOTORCYCLE」と記載されているのに対して、同整備手帳に記載されたロゴには、円周部に「Indian Motorcycle」と記載されていることが認められ、また、上記カタログに掲載された標章（IS951、IS951A）は、旧インディアン社が使用したヘッドドレスロゴとは違って黒塗りであることが認められ、それらの相違点からして、上記カタログに掲載されたそれらの標章は、トリニティ社が独自に作成し、使用したものであることが認められる。

そして、本件各商標がそれらの標章（IS104、IS104A IS951、IS951A）に酷似しており、前記(1)コ(ウ)のとおり、平成7年頃のカナダインディアン社の商品カタログ（甲41）に掲載された標章のほとんどは本件各商標に近似するものではなく、原告がその頃から輸入、販売したと認められる商品に付された商標はいずれも本件各商標そのものではないことから、原告が、トリニティ社が作成し、使用したそれらの標章（IS104、IS104A IS951、IS951A）の図柄をほぼそのまま流用して本件各商標としたものと認められる。

さらにいえば、原告は、前記(1)チのとおり、前記の旧インディアン社の書籍（甲42）の38頁に掲載された左向き横顔インディアンから成るロゴに類似する商標を本件商標2とは別途に商標登録出願してその商標登録

を得ている（登録第4751425号商標）。

そうすると、原告の前記主張する事実は前記証拠（甲42）によって認定することができず、ほかに同事実を認めるに足りる的確な証拠はないから、原告の前記主張は採用することができない。

ウ 原告は、被告によるインディアンブランドの事業の存在を初めて知ったのは、平成7年6月に被告から警告書を受け取った時点であると主張して、被告へのフリーライドの意図を否定し、それに沿う証拠（甲53）を提出する。

しかし、前記認定のとおり、原告の本件各商標の出願に先行して若者向け服飾雑誌等に被告がインディアンブランドの商品を販売していることが掲載されており、それらの雑誌の中には、原告の商品の宣伝広告が掲載されたものもあったのであり、ほかに、「これまでビームスなどでも扱っていたが、今秋から東洋エンタープライズが大々的に展開。」（甲26の2、乙36）などと被告がビームス等で米国インディアンブランドの衣料品を販売していることを示唆する記事が雑誌に掲載されていたところであり、ブランドビジネスを展開する原告が、被告から警告書を受け取って初めて同社のビジネス展開を認識したとは到底考えられないから、上記証拠によっては原告の上記主張を認定することができず、ほかに上記主張を認定するに足りる証拠はない。

むしろ、前述のとおり、アパレルメーカーや問屋、小売店の間で広く購読され、原告も同じ業界に向けて広告を掲載した業界紙である織研新聞や、日経流通新聞において、平成5年7月24日に新インディアン社が再興した米国インディアンブランドについて被告がライセンス事業を展開することが報道されたことから、遅くともその頃には、原告が被告によるインディアンブランドの事業の存在を知ったと認めるのが相当である。

エ 原告は、カナダインディアン社との提携関係について、米国法制下では、

商標登録の事実がそのまま権利の所在を意味するものではなく、「Indian」商標についてその正当な権利者を特定することができなかったことから、カナダにおける適法な商標権者であるカナダインディアン社との提携関係を選択したと主張し、その旨に沿う証拠（甲30）を提出する。

しかし、そもそも、原告は、本件各商標について商標登録出願をした時点において、カナダインディアン社との提携関係にも入っておらず、インディアンブランド展開の緒にもついていなかったのであるから、本件各商標には、原告の営業上の信用はもとより、カナダインディアン社によるインディアンブランドの営業上の信用も化体していたとは認められないし、仮に原告の主張する上記事実を前提にしても、それは原告が新インディアン社と競合関係にある者を提携先に選択したことを示すものにすぎず、カナダインディアン社は旧インディアン社ないしその承継人からその商標権を譲り受けたり、商標使用の許諾を受けたりしてはおらず、米国におけるインディアンブランドの使用について正当な権原を有する者ではないから、前記認定した原告の本件各商標権の行使目的を否定するものではない。

オ 原告は、カナダインディアン社との提携関係が平成7年に入ってからのことであることについて、原告片仮名商標が平成6年3月31日に商標登録されてから、米国で正当な権利者の特定に努めたが、権利者を主張する者が数多くいて権利関係を特定することができなかったために、カナダインディアン社を提携先に選択することになったと主張する。

しかし、原告は先に新インディアン社のライセンシーであるトリニティ社からサンプル輸入をしたことがあるのに、同社と提携関係を結ばなかったことについて、何ら合理的な説明をしていないから、原告の上記主張は容易に採用することができない。

カ 以上のとおりであるから、原告の主張はいずれも理由がない。

キ なお、前記(1)タのとおり、新インディアン社は実際には本格的なオート

バイの開発製造等を行うことがないまま倒産に至り、Zは、証券詐欺等の容疑で逮捕、拘禁され、裁判所から有罪を宣告され、刑事罰を受けたことが認められるが、Zが逮捕されたのは平成8年（1996年）6月5日頃であって、原告が本件各商標につき商標登録出願した平成6年（1994年）9月21日から約1年半もの相当期間が経過してからのことであり、原告が本件各商標につき商標登録出願した当時は、新聞や雑誌で新インディアン社による旧インディアン社の復興が報道ないし宣伝されていた時期であるから、上記事情は、原告の本件請求が公正な競争秩序を乱すものであるとの評価を左右するものではないというべきである。

(4) 小括

よって、原告の被告に対する本件各商標権の行使は、権利濫用に当たり、許されないと認めるのが相当である。

3 結論

以上によれば、その余の争点について判断するまでもなく、原告の請求はいずれも理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第40部

裁判長裁判官

東 海 林

保

裁判官

実 本 滋

裁判官

足 立 拓 人

(別紙)

被告商品目録

- 1 カットソー
- 2 シャツ
- 3 ジャケット
- 4 ボトムス

以 上

(別紙)

被告標章目録

1 被告標章 1



2 被告標章 2

Indian

以 上