

平成 24 年 5 月 30 日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成 22 年(ワ)第 38525 号 商標権侵害行為差止等請求事件

口頭弁論終結日 平成 24 年 2 月 22 日

判 決

東京都渋谷区 <以下略>

原 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

愛知県名古屋市 <以下略>

被 告	株式会社ホワイトハウス
同訴訟代理人弁護士	五 十 嵐 敦
同	井 上 祐 子
同	小 林 央 典
同補佐人弁護士	森 本 久 実

主 文

- 1 被告は、別紙被告標章目録記載 1 ないし 3 の標章のいずれかを付したオートバイを、輸入し、販売し、引き渡し、販売若しくは引渡しのため展示し、又は、ウェブサイト上で広告してはならない。
- 2 被告は、別紙被告標章目録記載 1 ないし 4 の標章のいずれかを付したオートバイをウェブサイト上で広告するに際し、同目録記載 5 の標章を使用してはならない。
- 3 被告は、別紙被告標章目録記載 1 ないし 3 の標章のいずれかを付した、オートバイの定価表、ちらし、パンフレット及びカタログを頒布してはならない。
- 4 被告は、別紙被告標章目録記載 1 ないし 4 の標章のいずれかを付した、オートバイの定価表、ちらし、パンフレット及びカタログに、同目録記載 5 の標章

を付してはならず，同標章を付した同定価表，ちらし，パンフレット及びカタログを頒布してはならない。

- 5 被告は，別紙被告標章目録記載 1 ないし 3 の標章のいずれかを付したオートバイにつき，同オートバイに付した同目録記載 1 ないし 3 の標章を抹消せよ。
- 6 被告は，別紙被告標章目録記載 1 ないし 3 の標章のいずれかを付した，オートバイのちらし，パンフレット及びカタログを廃棄せよ。
- 7 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
- 8 訴訟費用は，これを 5 分し，その 1 を原告の負担とし，その余は被告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第 1 請求

- 1 被告は，別紙被告標章目録記載 1 ないし 4 の標章を付したオートバイを，輸入し，販売し，引き渡し，販売若しくは引渡しのため展示し，又は，ウェブサイト上で広告してはならない。
- 2 主文 2 項同旨
- 3 被告は，別紙被告標章目録記載 1 ないし 4 の標章を付したオートバイの定価表，ちらし，パンフレット及びカタログを頒布してはならない。
- 4 主文 4 項同旨
- 5 被告は，別紙被告標章目録記載 1 ないし 4 の標章を付したオートバイ，並びに同オートバイのちらし，パンフレット及びカタログを廃棄せよ。

第 2 事案の概要

本件は，商標権を有する原告が，被告の輸入販売に係るオートバイについて，原告の登録商標に類似した標章を付すなどする被告の行為は原告の上記商標権を侵害するものとみなされる（商標法 37 条 1 号）などと主張し，被告に対し，商標法 36 条 1 項に基づく差止請求として，当該オートバイの輸入，販売等の禁止（請求 1～4）を求めるとともに，同条 2 項に基づく廃棄請求として，当

該オートバイ等の廃棄（請求５）を求めた事案である。

1 前提事実（後掲の証拠等を掲記した事実以外は当事者間に争いが無い。）

(1) 当事者

ア 原告

原告は、平成５年６月に設立された商標のライセンス・マーチャン
ダイジング等を業とする株式会社である。

（乙４６，弁論の全趣旨）

イ 被告

被告は、昭和５４年１１月に開業した（会社設立は昭和３８年７月）輸
入車を中心とした自動車・二輪車の販売等を業とする株式会社である。

（甲６の７，乙８８，９６，当裁判所に顕著）

(2) 原告の商標権

原告は、次のとおり商標権を有している（以下，下記ア～ウの商標権に係
る登録商標を順に「原告商標１」「原告商標２」「原告商標３」という。ま
た，原告商標１～３を併せて「原告商標」ということがある。）。

（枝番号を含めて甲１～３）

記

ア 登録番号 第２６７４７９２号

出願日 平成４年２月６日

査定日 平成６年１月１４日

登録日 平成６年６月２９日

更新登録日 平成１６年３月２日

指定商品 第１２類

船舶並びにその部品及び附属品（「エアクッション艇」を
除く。），エアクッション艇，航空機並びにその部品及び
附属品，鉄道車両並びにその部品及び附属品，自動車並び

にその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品，乳母車，人力車，そり，手押し車，荷車，馬車，リヤカー，タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片

登録商標



イ 登録番号 第4418464号
出願日 平成11年6月21日
査定日 平成12年7月28日
登録日 平成12年9月22日
指定商品 第12類

船舶並びにその部品及び附属品，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道車両並びにその部品及び附属品，自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品，乳母車，人力車，そり，手押し車，荷車，馬車，リヤカー，荷役用索道，カーダンパー，カープッシャー，カープラー，牽引車，陸上の乗物用の動力機械（その部品を除く。），陸上の乗物用の機械要素，陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機（その部品を除く。），タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片，乗物用盗難警報器，落下傘

登録商標



ウ 登録番号 第4915507号

出願日 平成14年12月28日

査定日 平成17年10月19日

登録日 平成17年12月16日

指定商品 第12類

船舶並びにその部品及び附属品，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道車両並びにその部品及び附属品，自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品，乳母車，人力車，そり，手押し車，荷車，馬車，リヤカー，荷役用索道，カーダンパー，カープッシャー，カープラー，牽引車，陸上の乗物用の動力機械（その部品を除く。），陸上の乗物用の機械要素，陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機（その部品を除く。），タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片，乗物用盗難警報器，落下傘

登録商標



(3) 被告の行為

ア 輸入代理店契約

被告は，平成22年1月，米国法人Indian Motorcycle Company(以下「現インディアン社」という。)との間で，被告が現インディアン社の輸入代理店として同社製のオートバイの販売を行う旨を合意した。

(甲6の3，乙96，弁論の全趣旨)

イ 東京モーターサイクルショーにおける出展

被告は、平成22年3月26日から同月28日まで、別紙被告標章目録記載1～4の標章（以下、順に「被告標章1」「被告標章2」「被告標章3」「被告標章4」という。）のいずれかを付した現インディアン社製のオートバイ（以下、併せて「本件オートバイ」ということがある。）を、第37回東京モーターサイクルショーに出展して、販売のため展示し、本件オートバイの定価表、カタログ及びちらしに、同目録記載5の標章（以下「被告標章5」という。）を付して頒布した。

上記カタログには、被告標章1～4を表示した本件オートバイの写真が掲載されている。

（上記段落につき甲6の2）

ウ 直営ショールームの開設と販売

被告は、平成22年4月10日、愛知県東郷町において、オートプラネット名古屋内に直営ショールーム（INDIAN NAGOYA）を、平成23年4月2日、東京都世田谷区において、直営ショールーム（INDIAN TOKYO）を開設して、本件オートバイを販売のため展示し、そのウェブサイトにおいて、被告標章1～4を表示した本件オートバイの写真を広告し、ウェブページの左上に被告標章5を付して掲示している。また、被告は、本件オートバイを輸入し、上記各直営ショールームで販売している。

（甲6の3，甲7，23～31，乙87の1，弁論の全趣旨）

エ 本件オートバイの定価表，ちらし，パンフレット及びカタログの頒布

被告は、被告標章2を表示した本件オートバイの写真が掲載されている定価表（甲24）、被告標章1～4を表示した本件オートバイの写真が掲載されているちらし、パンフレット及びカタログ（甲25～28。ちらし〔甲27，28〕には少なくとも被告標章2，4が、パンフレット〔甲26〕には被告標章2が、カタログ〔甲25〕には被告標章1～3が付され

ている。)を頒布し,これらの定価表,パンフレット,カタログには被告標章5が付されている。

(甲24~28)

(4) 本件に関わる米国における経過

ア Indian Motorcycle Company

Indian Motorcycle Company(設立時の商号はHendee Manufacturing Companyである。以下「旧インディアン社」という。)は,1901年(明治34年),米国マサチューセッツ州において設立された会社であり,その製造販売したオートバイに,別紙インディアン標章目録記載の各標章(以下,併せて「インディアン標章」という。)を使用した。旧インディアン社は,ハーレーダビッドソンと並ぶオートバイメーカーであったが,1953年(昭和28年),倒産によりオートバイの製造を中止した。

(甲50,乙13,15,24,弁論の全趣旨)

イ Indian Motorcycle Co., Inc

Indian Motorcycle Co., Inc(以下「新インディアン社」という。)は,1990年(平成2年)6月,A(以下「A」という。)によって米国マサチューセッツ州においてオートバイ,オートバイアクセサリ等を製造販売する目的で設立された会社である。新インディアン社は,旧インディアン社の事業等を承継したものではなく,旧インディアン社とは関係のない会社であった。新インディアン社は,やがて倒産するに至り,Aは,1997年(平成9年)12月,米国マサチューセッツ地区連邦裁判所において,新インディアン社の投資家から金員等を詐取したなどの証券詐欺等により,拘禁90か月に処せられるとともに,100万ドルを超える損害填補等の支払を命ずる旨の判決を受けた。

(乙6,13,14,86,弁論の全趣旨)

2 争点

- (1) 原告商標 1 ~ 3 と被告標章 1 ~ 3 及び 5 との類否 (争点 1)
- (2) 原告商標 1 ~ 3 と被告標章 4 との類否 (争点 2)
- (3) 原告商標が無効審判により無効にされるべきものであるか (争点 3)
- (4) 原告の商標権の行使が権利濫用に当たるか (争点 4)

3 争点に関する当事者の主張

- (1) 原告商標 1 ~ 3 と被告標章 1 ~ 3 及び 5 との類否 (争点 1)

(原告の主張)

ア 原告商標 1 ~ 3

(ア) 原告商標 1 及び 3 は、次のとおりヘッドドレスロゴとモトサイクルロゴからなる。

ヘッドドレスロゴ



モトサイクルロゴ

Indian Motorcycle Co., Inc.

ヘッドドレスロゴは、右向きの羽根飾りを冠した北米先住民の図形とその中に配した筆記体の「Indian」の文字（インディアンロゴ）とからなり、同図形及び「Indian」の文字とを一体不可分のものとしてのみ把握しなければならないものではないから、同図形に対応して、「インディアン」の称呼及び「北米先住民」の観念が生じ、インディアンロゴに対応して「インディアン」の称呼及び「北米先住民」の観念が生ずるから、ヘッドドレスロゴからは、「インディアン」の称呼及び「北米先住民」の観念が生ずる。

モトサイクルロゴからは、「インディアンモトサイクルカンパニーインク」の称呼及び「インディアンモトサイクルという名前の会社」の観念が生ずる。同時に、モトサイクルロゴにおいて、「Co., Inc」は、法

人であることを示す語であるから，識別力において弱く，「Indian Motorcycle」はモトサイクルロゴの要部であるから，モトサイクルロゴからは，「Indian Motorcycle」に対応して，「インディアンモトサイクル」の称呼及び「北米先住民のオートバイ」の観念が生ずる。

以上のとおり，原告商標 1 及び 3 からは，「インディアン」の称呼，「北米先住民」の観念，「インディアンモトサイクルカンパニー」の称呼，「インディアンモトサイクルカンパニーという名前の会社」の観念，「インディアンモトサイクル」の称呼及び「北米先住民のオートバイ」の観念が生ずる。

(イ) 原告商標 2

原告商標 2 は，ヘッドドレスロゴからなるから，原告商標 2 からは，「インディアン」の称呼及び「北米先住民」の観念が生ずる。

イ 被告標章 1 と原告商標 1 ～ 3 との類似性

(ア) 被告標章 1 は，次のとおりである。



被告標章 1 は，右向きの羽根飾りを冠した北米先住民の図形及びその中に配した筆記体の「Indian」の文字からなるが，同図形及び「Indian」の文字は，一体不可分のものとしてのみ把握しなければならないものではないから，同図形に対応して「インディアン」の称呼及び「北米先住民」の観念が生じ，「Indian」の文字に対応して「インディアン」の称呼及び「北米先住民」の観念が生ずる。

以上のとおり，被告標章 1 からは，「インディアン」の称呼及び「北米先住民」の観念が生ずる。

(イ) 被告標章 1 と原告商標 1 ～ 3 とを対比すると，両者は，「インディ

アン」の称呼及び「北米先住民」の観念において同一である。

さらに，被告標章 1 は，原告商標 2 と外観においても類似する。また，原告商標 1 及び 3 において，ヘッドドレスロゴとモトサイクルロゴとは，可分で独立した要素として把握されるものであり，かつ，ヘッドドレスロゴとは，モトサイクルロゴより大書してあり，ヘッドドレスロゴは原告商標 1 及び 3 において支配的な要素である。そして，被告標章 1 は，ヘッドドレスロゴと外観においても類似するから，原告商標 1 及び 3 と外観においても類似する。

(ウ) 以上のとおり，被告標章 1 は，原告商標 1 ～ 3 と外観，称呼及び観念において類似するから，原告商標 1 ～ 3 と類似する。

ウ 被告標章 2 と原告商標 1 ～ 3 との類似性

(ア) 被告標章 2 は，次のとおりである。



被告標章 2 からは，「インディアン」の称呼及び「北米先住民」の観念が生じる。

(イ) 原告商標 1 ～ 3 からは，「インディアン」の称呼及び「北米先住民」の観念が生ずる。

(ウ) 以上のとおり，被告標章 2 は，原告商標 1 ～ 3 と称呼及び観念において類似するから，原告商標 1 ～ 3 と類似する。

エ 被告標章 3 と原告商標 1 ～ 3 との類似性

(ア) 被告標章 3 は，次のとおりである。



被告標章 3 は，右向きの羽根飾りを冠した北米先住民の図形の中に筆記体のアルファベット「Indian」を配したものである。同図形及び

「Indian」の文字からは、それぞれ「インディアン」の称呼及び「北米先住民」の観念が生ずる。

以上のとおり、被告標章3からは、「インディアン」の称呼及び「北米先住民」の観念が生ずる。

(イ) 被告標章3と原告商標1～3とを対比すると、両者は、「インディアン」の称呼及び「北米先住民」の観念において同一である。

さらに、被告標章3は、原告商標2と外観においても類似する。また、原告商標1及び3において、ヘッドドレスロゴとモトサイクルロゴとは、可分で独立した要素として把握されるものであり、かつ、ヘッドドレスロゴは、モトサイクルロゴより大書してあり、ヘッドドレスロゴは原告商標1及び3において支配的な要素である。そして、被告標章3は、ヘッドドレスロゴと外観においても類似するから、原告商標1～3と外観においても類似する。

(ウ) 以上のとおり、被告標章3は、原告商標1～3と外観、称呼及び観念において類似するから、原告商標1～3と類似する。

オ 被告標章5と原告商標1～3との類似性

(ア) 被告標章5は、次のとおりである。

The logo consists of the word "Indian" in a stylized, cursive script font, with the word "MOTORCYCLE" in a smaller, bold, sans-serif font centered below it.

被告標章5において、

The logo consists of the word "Indian" in a stylized, cursive script font.

と

MOTORCYCLE

とは、構成上可分であり、一体不可分のものとしてのみ把握しなければならないものではない。

被告標章 5 において、

Indian

は、「MOTORCYCLE」と比べ大書してなり、かつ、書体においても特色のある筆記体でありかつ縁取りしており、需要者の注意を強く惹く。

他方、

M O T O R C Y C L E

は、普通に見る活字体であり「Indian」より著しく小書してあり、需要者の注意を惹くものではない。

以上のとおり、被告標章 5 からは、筆記体の「Indian」に対応して、「インディアン」の称呼及び「北米先住民」の称呼を生ずる。同時に、被告標章 5 からは、「Indian/MOTORCYCLE」に対応して、「インディアンモーターサイクル」の称呼及び「北米先住民のオートバイ」の観念を生ずる。

(イ) 被告標章 5 と原告商標 1 ～ 3 とを対比すると、「インディアン」の称呼及び「北米先住民」の観念において類似するから、被告標章 5 は、原告商標 1 ～ 3 と類似する。

加えるに、原告商標 1 及び 3 からは、モトサイクルロゴ中の「Indian Motocycle」に対応して、「インディアンモトサイクル」の称呼及び「北米先住民のオートバイ」の観念が生ずる。

称呼「インディアンモトサイクル」と被告標章 5 から生ずる称呼「インディアンモーターサイクル」とを対比すると、両者はそれぞれ 11 音節及び 13 音節からなるが、そのうちの「イ」「ン」「ディ」「ア」「ン」「サ」「イ」「ク」「ル」の 9 つの音節において同一であり、相違は「モ」と「モー」、「ト」と「ター」にすぎない。そして、前者は「モ」と「モー」と、同一音の長音か否かの相違にすぎない。後者は、

タ行音の「ト」と「ター」との相違にすぎないから，両称呼は，相紛れるおその強いものであり，両称呼は類似する。

また，「インディアンモトサイクル」も「インディアンモーターサイクル」も，「北米先住民のオートバイ」の観念において類似する。

このように，被告標章 5 は，原告商標 1 及び 3 中の「Indian Motorcycle Co., Inc.」中の「Indian Motorcycle」から生ずる称呼及び観念と類似するから，被告標章 5 は，原告商標 1 及び 3 と，この点においても類似する。

(ウ) 以上のとおり，被告標章 5 は，原告商標 1 ～ 3 と類似する。

(被告の主張)

原告商標 1 ～ 3 と被告標章 1 ～ 3 及び 5 が類似することは，積極的には争わない。

(2) 原告商標 1 ～ 3 と被告標章 4 との類否 (争点 2)

(原告の主張)

ア 被告標章 4 は，次のとおりである。



被告標章 4 は， ミニスカートをはいた女子の図形， 女子の図形に一部隠された筆記体の欧文文字「Indian」， 女子の図形及び「Indian」の文字に一部隠された星の図形とからなる。

女子の図形に一部隠された筆記体の欧文文字は，語頭の「I」及び末尾の「ian」が明瞭に読みとれて，「I」の右に「n」の左半分と読みとれる要素及び「ian」の左に「d」の右の縦線と読みとれる要素があるから，被告標章 4 に接した需要者は，女子の図形に一部隠された筆記体の欧文文字が「Indian」であると，容易に認識する。

そして、「女子の図形」，「Indian」の欧文字及び「星の図形」は，一体不可分のものとしてのみ把握しなければならないものではないから，被告標章 4 からは，「Indian」に対応して，「インディアン」の称呼及び「北米先住民」の観念が生ずる。

イ 原告標章 1～3 からは，「インディアン」の称呼及び「北米先住民」の観念が生ずる。

ウ 以上のとおり，被告標章 4 は，原告商標 1～3 と称呼及び観念において類似するから，原告商標 1～3 と類似する。

(被告の主張)

ア 原告の主張は争う。

イ 被告標章 4 は，女性の絵の背後に書かれている文字のうち，語頭が「I」，語尾が「an」であることは辛うじて読み取り可能なものの，その間の文字は全く不明であるから，特定の称呼を持たない。少なくとも「インディアン」ないしこれと類似の称呼が生じるものではない。また，女性の絵が最前面に描かれていると同時に，女性の絵の背景には女性の絵よりも大きくこれを囲むように星が描かれており，これらの図形は，被告標章 4 の構成上最も目立つ態様にて表されている。したがって，被告標章 4 は，需要者をして，「北米先住民」の観念を生じさせるものではなく，全体として，「星の中にいるミニスカートをはいた女性」あるいは「星に囲まれたミニスカートをはいた女性」との観念を生じさせると考えるのが相当である。

また，外観については，被告標章 4 は原告商標 1～3 には全く描かれていない星や女性の絵が色彩を伴って描かれていることから，原告商標 1～3 とは外観上顕著な相異点を有するものである。

ウ 以上より，被告商標 4 は原告商標 1～3 と称呼・観念・外観の点において著しく相異なるものであることから全体として非類似である。

(3) 原告商標が無効審判により無効にされるべきものであるか（争点3）

（被告の主張）

ア 商標法4条1項10号

インディアン標章は、旧インディアン社（又はその承継者である現インディアン社）のオートバイを表示するものとして、需要者において広く認識されていた。そして、原告商標の指定商品には、いずれも「二輪自動車」が含まれており、旧インディアン社と同一の商品（オートバイ）について使用するものである。

したがって、原告商標は、商標法4条1項10号の他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標であって、その商品について使用するものに該当し、無効審判により無効にされるべきものである。

なお、商標法47条における無効審判請求の除斥期間経過後も、同法39条、特許法104条の3によって、権利阻止の抗弁を主張することまで妨げられるものではない。仮に除斥期間経過後は権利行使阻止の抗弁を主張することは妨げられると解するとしても、原告は、旧インディアン社と何ら関係がないのに、周知なインディアン標章に類似する原告商標の登録を受けたものであり、不正競争の目的で商標登録を受けたものであるから、無効審判請求についての除斥期間の適用がなく（商標法47条1項）、権利阻止の抗弁をすることは妨げられない。

イ 商標法4条1項15号

インディアン標章は、旧インディアン社（又はその承継者である現インディアン社）のオートバイを表示するものとして、需要者において広く認識されていた。

そして、「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」であるか否かの判断に当たっては、その他人の標章の周知度のみな

らず、その他人の標章が創造標章であるかどうか、その他人の標章がハウスマークであるかどうか等も総合的に考慮するものとされる（商標審査基準〔改訂第9版〕第3の十三）。本件では、別紙インディアン標章目録記載1の標章は、インディアンの酋長の横顔を描き、ヘッドドレスの絵を重ねて特徴のある字体で「Indian」と記載する創造標章であり、旧インディアン社そのものを示すハウスマークである。さらに、原告商標の指定商品には、「二輪自動車」と密接な関係を有する商品が含まれており、当該商品の取引者・需要者が「二輪自動車」のそれと共通している度合いも高いといわざるを得ない。したがって、原告商標をその指定商品について使用した場合、インディアン標章の著名性にかんがみれば、これに接する取引者・需要者は、その商品が旧インディアン社と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から、原告商標は、商標法4条1項15号の他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標に該当し、無効審判により無効にされるべきものである。

なお、商標法47条における無効審判請求の除斥期間経過後も、同法39条、特許法104条の3によって、権利阻止の抗弁をすることまで妨げられるものではない。仮に妨げられると解するとしても、原告は、旧インディアン社と何ら関係がないのに、周知なインディアン標章に類似する原告商標の登録を受けたものであり、不正の目的で商標登録を受けたものであるから、権利阻止の抗弁をすることは妨げられない。

ウ 商標法4条1項19号

インディアン標章は、旧インディアン社（又はその承継者である現インディアン社）の商品を表示するものとして、米国その他世界各国における需要者の間で広く認識されている。そして、原告は、旧インディアン社とは何ら関係がないのに、旧インディアン社が培ったインディアン標章の顧

客吸引力を利用してマーチャンダイジングビジネスを行ってきたものであり、インディアン標章から不正の利益を得る目的をもって、原告商標を出願し、使用したことは明らかである。したがって、原告商標は、商標法4条1項19号の他人の業務に係る商品を表示するものとして外国における需要者の間に広く認識されている商品と同一の商標であって、不正の目的をもって使用するものに該当し、無効審判により無効にされるべきものである。

エ 商標法4条1項7号

我が国において、外国における他人の標章の使用を知らず、それと無関係な者が、当該他人の許諾を得ることなく、当該商標又はこれに類似する商標の設定登録を受けることは、商標法4条1項15号等によって商標登録を受けることができない場合があり得ることはもとより、その目的が、我が国で登録されていないことを幸いに、当該他人の標章に便乗して不正な利益を得るなどの不正な意図をもって使用することにあるものと認められる限り、公正な商取引の秩序を乱し、ひいては国際信義に反するものとして、公序良俗を害するおそれがある商標というべきであるから、同項7号によって商標登録を受けることができないと解される（東京高裁平成15年7月16日判決参照）。

原告は、旧インディアン社と何ら関係がないにもかかわらず、旧インディアン社がハーレーダビッドソンと並び称される伝説のオートバイメーカーであったという名声に便乗して不正な利益を得ようとしたものであり、不正な意図が認められる。

したがって、原告商標は、まさに公正な商取引の秩序を害し、ひいては国際信義に反するものとして、商標法4条1項7号の公序良俗を害するおそれがある商標に該当し、無効審判により無効にされるべきものである。

（原告の主張）

ア 商標法 4 条 1 項 1 0 号について

被告の主張は否認し争う。

旧インディアン社は、1953年（昭和28年）に倒産、操業停止して消滅し、原告商標の出願時・登録査定時に存在していなかった。インディアン標章が原告商標の出願時・登録査定時にオートバイに使用されたことはなく、我が国においてオートバイの需要者の間で周知であったこともない。

旧インディアン社の商標権は、すべて消滅し、何人にも譲渡されなかった。また、現インディアン社は、旧インディアン社の承継人ではない。

イ 商標法 4 条 1 項 1 5 号について

被告の主張は否認し争う。

原告商標の出願時・登録査定時には、旧インディアン社は存在していなかったし、また、旧インディアン社がかつて有した商標に対する商標権や旧インディアンの製造販売するオートバイは存在していなかった。

現インディアン社は、旧インディアン社の承継人ではない。

インディアン標章は、原告商標の出願時・登録査定時に、旧インディアン社のオートバイを表示するものとして、又は現インディアン社のオートバイを表示するものとして、我が国の需要者において広く認識されていたことはない。

ウ 商標法 4 条 1 項 1 9 号について

被告の主張のうち、原告が旧インディアン社と関係がないことは認め、その余は否認し争う。

エ 商標法 4 条 1 項 7 号について

被告の主張のうち、被告主張の趣旨の裁判例があることは認め、その余は争う。

(4) 原告の商標権の行使が権利濫用に当たるか（争点4）

(被告の主張)

ア 原告の営業活動

(ア) 原告は、原告商標を付した自転車について、あたかも旧インディアン社に出所を有するかのようには宣伝広告を行っている。さらに、原告は、自己の他の商品の販売活動においても、原告の商品があたかも旧インディアン社に出所を有するかのようには宣伝広告を行っている。

しかし、原告は、旧インディアン社とは一切関係のない会社である。このような原告の行為は、原告と一切関係のない旧インディアン社の承継人ないしはその関係者あるいはそのライセンシーの業務であるかのような混同を生じさせるおそれのあるものであり、商標法上、本来保護されるべき性質のものとはいえない。

(イ) そして、このような原告の宣伝広告活動の結果として原告商標に蓄積する信用は、あくまで原告とは一切関係のない旧インディアン社に対する信用のみであって、原告に対する信用ではないから、被告標章を付した商品が我が国に輸入・販売されても、原告に対する信用が害されることはない。すなわち、被告標章を付した商品が我が国に輸入販売されても、需要者は、旧インディアン社の承継人ないしはその関係者あるいはそのライセンシーの業務に係る商品であると出所を認識するものであって、原告の業務に係る商品であると認識するものではない。ゆえに、実質的にみると、原告商標の出所表示機能が害されたとはいえないのである。ましてや、被告の輸入する本件オートバイは旧インディアン社をその出所とするものであるから、被告標章を付した商品が我が国に輸入販売されても、原告商標に蓄積された旧インディアン社に対する信用は害されず、かつ出所の混同は起きない。したがって、本件オートバイの輸入により、原告商標に対する信用を害することはなく、その出所表示機能が害されることはあり得ない。

(ウ) また、原告はオートバイの製造販売をしていない。被告が本件オートバイを輸入したとしても、オートバイの製造販売を全く行っていない原告には、何ら実質的な損害は生じない。

(エ) さらに、本件オートバイは、非常に高価格のオートバイであり、その価格は378万円以上もするものであり、ハーレーダビッドソンの最上位車種をも上回るほどである。そして、本件オートバイは、シリンダー、ピストン、フレーム、サスペンション、ブレーキのすべてのパーツについて世界最高水準のものを使用しており、かつ熟練工による手作業で一台一台丁寧に製造されていることから、その品質及び性能は価格にふさわしいものである。

このように、本件オートバイは高価かつ高品質のものであるから、かかるオートバイが日本市場に輸入されたとしても、原告又は原告商標の信用が侵害されるなどということはない。

(オ) このように何ら実質的な損害が生じていないにもかかわらず、単に同一又は類似した標章であると主張して、被告による本件オートバイの輸入等の行為の差止めを求めることは、原告商標についての信用の維持につながるものではなく、また出所の混同を防止するものでもないから、かえって産業の発達を阻害し、需要者の利益をも害するものである。

イ 被告の営業活動の正当性

(ア) 被告は、名古屋市に本社を置き、名古屋圏を中心に輸入車正規販売及び輸入二輪車正規販売などを営む株式会社である。被告の設立は、昭和54年11月であり、平成23年で開業31年となる。売上高も、平成22年3月期の実績で、約125億円を数える。

そして、被告は、現インディアン社製のオートバイのほかにも、二輪車では、トライアンフ、MVアグスタ、DUCATI及びベクトリックスを取り扱っている。さらに、四輪車で被告の取扱車種は、プジョー、

MINI, ランドローバー, ジャガー, BMW, VOLVO, アルファロメオ, フィアット, アバルト, サープ, シトロエン, キャデラック, コルベット, シボレー, ケーターハム及びホンダと, 多岐にわたる。

さらに, 被告は, サービスネットワークとして愛知県内に25の拠点を有し, また, 「トライアンフ名古屋イースト/モトスクエア」, 「ブジョー名東/中川/一宮/大府/豊橋」, 「フィアット・アルファロメオ西名古屋/名東/昭和/守山」, 「アバルト守山」, 「MINI名東/守山/岡崎」, 「ホンダカーズ名東 名東店/徳重店/日進南店」, 「ボルボ・カーズ中川」, 「名古屋南BMW」及び「シトロエン名東」といった, ショールームを展開している。加えて, 被告は, 「オートプラネット名古屋」という名称で, 国内最大級の輸入車ショールームを運営している。

以上のように, 被告は, 昭和54年の創業以来, 着実に輸入車正規販売及び輸入二輪車正規販売業を展開してきたものである。

(イ) 本件オートバイは, 米国において, 旧インディアン社のインディアン標章に係る権利を承継したIndian Motorcycle International, LLC (以下「IMI」という。)から許諾を受けた現インディアン社が製造販売したものである。すなわち, 米国コロラド州連邦地方裁判所は, 平成10年(1998年), 旧インディアン社が保有していた「Indian」ブランドに関する全ての商標権を含む知的財産権及びこれらの「Indian」ブランドを利用した第三者の知的財産権を一括してIMCOA Licensing America, Inc.(以下「IMCOA」という。)に移転させることを決定し, IMIはその権利を承継した。IMIは現インディアン社の子会社であり, 現インディアン社は, 上記のとおりIMIから許諾を受けて, インディアン標章等を使用しているのである。

現インディアン社は, 米国においてオートバイを製造販売しているが,

その規模は相当なものであり，現インディアン社のディーラーは，北米及びカナダのみでも26社が存在し，世界では33社に及んでいる。

また，現インディアン社製のオートバイは，旧インディアン社の伝統を継承するオートバイとして，旧インディアン社製のオートバイの愛好家の間においても広く認知されている。

このように，現インディアン社は，正当な営業活動を行っているものであり，被告としても，このような現インディアン社の正当な営業活動を信頼してオートバイのディーラーとなったものであるから，その営業活動は正当である。

(ウ) 被告は，平成20年4月，二輪部門を開設し，トライアンフを二輪初のブランドとして取扱いを開始したが，その数年前からハーレダビッドソンの取扱いに向けた活動を行っていた。その活動の中，被告は，平成21年初めころ，現インディアン社によってインディアンブランドが再度立ち上げられたということを知った。

被告代表者は，米国において1901年創立のインディアンというオートバイ・ブランドが存在していたことは古くから知っていた。そこで，被告は，帝国データバンクに対し，現インディアン社の調査を依頼することとした。その結果，現インディアン社が，既にオートバイの製造を開始していること，インディアンに関するすべての知的財産権の獲得をしていることが判明したことから，被告は，現インディアン社が取引を開始するに足る信用のある会社であると判断し，平成21年春からコンタクトを取り始めた。

被告は，平成21年8月，新規ディーラー申請書を現インディアン社に提出し，同年11月，現インディアン社の本社を訪問し，本社，工場及び直営ショップを見学し，経営陣とのミーティングを行った。この際，被告は，現インディアン社のディーラー開発部長であるBより，「現イ

ンディアン社の創立に当たり，同社会長のC及び同社社長のDの2名が2004年に旧インディアン社の知的財産権（商標を含むすべての権利）を購入した」旨の説明を受けた。被告は，これにより帝国データバンクの調査が裏付けられたものと考え，現インディアン社に対し，正式に我が国における総代理店としての申請を行った。被告は，平成22年1月，現インディアン社との間でディーラー合意書を締結した。

このように，被告は必要な調査を行った上で，オートバイのディーラーとなったものであるから，その営業活動は正当なものであり，保護されるべき必要性は高い。

ウ 以上のとおり，原告商標は旧インディアン社の商標に由来するものであり，被告は旧インディアン社のインディアン標章を正当に承継したIMIが許諾するオートバイを輸入するものである。被告による被告標章1～5の使用によって原告独自の信用が害されることはあり得ず，原告が原告の商標権に基づく差止請求権を行使することは，正義公平の理念に反し，国際的な商標秩序及び公正な競争秩序を害するものとして，権利の濫用であることは明らかである。

（原告の主張）

ア 被告の主張ア(ア)のうち，原告が旧インディアン社とは一切関係のない会社であることは認め，その余は否認し争う。同ア(イ)及び(ウ)は否認し争う。同ア(エ)第1段落は知らない，第2段落は否認し争う。同ア(オ)は争う。同イ(ア)のうち，被告が名古屋市に本社を置くことは認め，その余は知らない。同イ(イ)のうち，IMIが旧インディアン社のインディアン標章に係る権利を承継したことは否認し，その余は知らない。同イ(ウ)のうち，第1～3段落は知らない，第4段落は否認し争う。同ウは争う。

被告は，旧インディアン社のインディアン標章に対する商標権が存続し，同商標に対するのれんが存続し，これらがIMIに譲渡されたとするが，

旧インディアン社が有した商標は、全て消滅し、何人にも譲渡されなかった（甲9～17）。仮に、その商標にのれんが付随していたとしても、のれんも消滅した。被告の主張はその前提において誤っている。

コロラド連邦地方裁判所の決定は、財団の管財人が承認を求めた契約の案（乙8）を承認したものにすぎず、裁判所がかかる決定をしたのではない。

イ 原告は自己の商品が旧インディアン社に出所を有するかのような宣伝広告はしていない。かつて存在したが、今から60年も前に既に倒産し操業停止した会社の既に消滅した商標をマーチャンダイジングブランドの核として採択し、商標登録をし、マーチャンダイジングビジネスを展開する行為は、正当な行為であり、何ら批判する余地はない。また、IMIは、旧インディアン社の商標権を承継したのではなく、カリフォルニア州法人であるIndian Motorcycle, Incが有した商標に対する第12類の商標権を新インディアン社、IMCOAを経由して取得したにすぎず、旧インディアン社の承継人ではない。

被告は、輸入業者として本件オートバイの輸入販売が我が国における他者の商標権を侵害しないことを事前に調査し確認してから輸入すべきであるのに、これを全く怠り、その結果、原告商標に対する商標権侵害を行うに至ったのである。

ウ 原告は、正当に日本市場に「Indian」ブランドを導入し、展開し、我が国における「Indian」ブランドの正規の出所として、市場で確固として認められている。

第3 当裁判所の判断

1 原告商標1～3と被告標章1～3及び5との類否（争点1）について

(1) 原告商標1～3

ア 原告商標1～3は、次のとおりである。

原告商標 1



原告商標 2



原告商標 3



イ 原告商標 1 及び 3

原告商標 1 及び 3 は、ほぼ同一の商標である。

原告商標 1 及び 3 は、北米インディアンの頭部の図形（その一部に文字を含む。以下、単に「図形部分」という。）とその下部に記載された「Indian Motorcycle Co., Inc.」の欧文文字（筆記体風の文字。以下「文字部分」という。）から成る図形と文字の結合商標である。

図形部分の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、首には首飾りをつけ、また横に垂らした頭髪は輪状の用具で纏められている。頭頂前部から後頭部にかけては羽根飾り（ヘッドドレス）を被っているが、羽根飾りの長さは長く、描かれた頭部の幅の約 3 倍ほどの長さで顔の向きとは反対の左側へ向けて、たなびくように緩やかに斜め下へ向けて傾斜し、その下部は水平に揃っている。また、羽根飾りの中央部分には欧文文字（筆記体風の文字）で「Indian」とやや大きく描かれている。

文字部分は、上記「Indian Motorcycle Co., Inc.」の欧文文字（筆記体風の文字）が北米インディアンの頭部及び羽根飾り全体の横幅とほぼ同じ長

さで図形の下に比較的小さな文字（羽根飾りの文字の高さの2分の1ないし3分の1程度の大きさ）で記載されている。

ウ 原告商標 2

原告商標 2 は、北米インディアンの頭部の図形及びその図形中の文字から成る商標である。

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、首には首飾りをつけ、また横に垂らした頭髪は輪状の用具で纏められている。頭頂前部から後頭部にかけては羽根飾り（ヘッドドレス）を被っているが、羽根飾りの長さは長く、描かれた頭部の幅の約3倍ほどの長さで顔の向きとは反対の左側へ向けて、たなびくように緩やかに斜め下へ向けて傾斜し、その下部は水平に揃っている。また、羽根飾りの中央部分には欧文字（筆記体風の文字）で「Indian」とやや大きく描かれている。

(2) 被告標章 1～3 及び 5

ア 被告標章 1

被告標章 1 は、別紙被告標章目録 1 のとおりであり、北米インディアンの頭部の図形（その一部に文字部分を含む。）から成る標章である。

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、首には首飾りをつけ、また横に垂らした頭髪は輪状の用具で纏められている。頭頂前部から後頭部にかけては羽根飾り（ヘッドドレス）を被っているが、羽根飾りの長さは長く、描かれた頭部の幅の約3倍ほどの長さで顔の向きとは反対の左側へ向けて、たなびくように緩やかに斜め下へ向けて傾斜し、その下部は切りそろえられたように水平に揃っている。また、羽根飾りの中央部分には欧文字（筆記体風の文字）で「Indian」とやや大きく描かれている。

イ 被告標章 2

「Indian」の文字商標であるが、欧文字（筆記体風の文字）を横書きに

して成るものである。なお、別紙被告標章目録では、文字がピンク色に着色されているが、原告が色を同色に限定する趣旨とは解されない。

ウ 被告標章 3

被告標章 1 に色彩を施した標章であり、北米インディアンの頭部の図形（その一部に文字部分を含む。）から成る標章である。

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、首には首飾りをつけ、また横に垂らした頭髪は輪状の用具で纏められている。頭頂前部から後頭部にかけては羽根飾り（ヘッドドレス）を被っているが、羽根飾りの長さは長く、描かれた頭部の幅の約 3 倍ほどの長さで顔の向きとは反対の左側へ向けて、たなびくように緩やかに斜め下へ向けて傾斜し、その下部は水平に揃っている。また、羽根飾りの中央部分には欧文字（筆記体風の文字）で「Indian」とやや大きく描かれている。

北米インディアンの顔及び羽根飾りの先端部近くは赤く着色され、羽根飾りのほぼ中央部分の「Indian」の文字の周辺は草色に着色されている。

エ 被告標章 5

「Indian」と「MOTORCYCLE」の欧文字から成る文字標章である。

「Indian」の筆記体風の文字は比較的大きく横書きされ、「I」の文字の上部及び下部の文字の始点及び終点の部分は湾曲して飾り文字風とされている。また「n」「d」「a」「n」の各文字の直線部分には小さな突起が配され、飾り文字風とされている。また、文字全体について文字の輪郭線の外側に細い線が文字の輪郭線に沿って描かれている。

「MOTORCYCLE」の文字は、ゴシック体の比較的小さな文字であり、文字の間隔が文字の大きさに比較して大きいことも相まって、全体のまとまりがなく、印象が薄いものとなっている。

(3) 原告商標 1 ~ 3 と被告標章 1 ~ 3 及び 5 の対比

ア 原告商標 1 及び 3 と被告標章 1 との対比

(ア) 原告商標 1 及び 3 の図形部分と被告標章 1 は、いずれも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、首には首飾りをつけ、また横に垂らした頭髪は輪状の用具で纏められている。頭頂前部から後頭部にかけては羽根飾り（ヘッドドレス）を被っているが、羽根飾りの長さは長く、描かれた頭部の幅の約 3 倍ほどの長さで顔の向きとは反対の左側へ向けて、たなびくように緩やかに斜め下へ向けて傾斜し、その下部は水平に揃っている点も共通である。さらに、羽根飾りの中央部分には欧文字（筆記体風の文字）で「Indian」とやや大きく描かれている点も同じである。相違するのは、羽根の先端の形状等の細部のみである。

原告商標 1 及び 3 には、被告標章 1 と異なり、図形部分の下に「Indian Motorcycle Co., Inc.」の欧文字（筆記体風の文字）が記載されているが、この文字自体は比較的小さく、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、原告商標 1 及び 3 と被告標章 1 の外観は類似する。

(イ) 原告商標 1 及び 3 の図形部分と被告標章 1 は、いずれも北米インディアンの横顔の図柄であり、かつ、羽根飾りの中央部分に比較的大きく「Indian」の文字が記載されているところから、「インディアン」との称呼が生じる。また、原告商標 1 及び 3 の下部の文字部分から、「インディアン モトサイクル」との称呼が生じる。原告商標 1 及び 3 の図形部分から生じる称呼と被告標章 1 の称呼は同一であり、原告商標 1 及び 3 の文字部分から生じる称呼と被告標章 1 の称呼はその一部が共通するから、原告商標 1 及び 3 と被告標章 1 の称呼は類似する。

(ウ) 原告商標 1 及び 3 は、その図形部分から、北米インディアンの観念が生じ、その文字部分からは、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。一方、被告標章 1 からは北米インディアンの観念が生じる。

したがって，原告商標 1 及び 3 と被告標章 1 の観念は類似する。

(エ) 以上によれば，原告商標 1 及び 3 と被告標章 1 は，外観，称呼及び観念のいずれにおいても類似するから，原告商標 1 及び 3 と被告標章 1 は類似する。

イ 原告商標 1 及び 3 と被告標章 2 の対比

(ア) 原告商標 1 及び 3 の図形部分と被告標章 2 を対比すると，その外観においては，原告商標 1 及び 3 の図形部分の羽根飾り中央に記載された「Indian」の文字と被告標章 2 はほぼ同一であるが，原告商標 1 及び 3 は図形部分の与える印象が強いため，原告商標 1 及び 3 の図形と被告標章 2 が外観において類似するとはいえない。

また，原告商標 1 及び 3 の文字部分「Indian Motorcycle Co., Inc.」は「Indian」の部分を含むものの，「Motorcycle Co., Inc.」の文字部分も含むため，原告商標 1 及び 3 の文字部分と被告標章 2 が外観において類似するとはいえない。

したがって，原告商標 1 及び 3 と被告標章 2 は外観において類似しない。

(イ) 上記ア(イ)のとおり，原告商標 1 及び 3 の図形部分からは「インディアン」との称呼が生じ，その文字部分からは「インディアン モトサイクル」との称呼が生じる。一方，被告標章 2 からは「インディアン」との称呼が生じる。

したがって，原告商標 1 及び 3 と被告標章 2 は称呼において類似する。

(ウ) 原告商標 1 及び 3 は，その図形部分から，北米インディアンの観念が生じ，その文字部分からは，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。被告標章 2 からは，北米インディアンの観念が生じる。

したがって，原告商標 1 及び 3 と被告標章 2 の観念は類似する。

(エ) 以上によれば，原告商標 1 及び 3 と被告標章 2 は，称呼及び觀念において類似する。また，外觀においては非類似であるものの，原告商標 1 及び 3 もその一部に「Indian」の文字を含むものであるため，その外觀の相違をそれほど大きいものとみることはできない。原告商標 1 及び 3 と被告標章 2 は類似する。

ウ 原告商標 1 及び 3 と被告標章 3 との対比

(ア) 原告商標 1 及び 3 の図形部分と被告標章 3 は，いずれも北米インディアンの顔は右向き，やや上向きの横顔が描かれ，首には首飾りをつけ，また横に垂らした頭髪は輪状の用具で纏められている。頭頂前部から後頭部にかけては羽根飾り（ヘッドドレス）を被っているが，羽根飾りの長さは長く，描かれた頭部の幅の約 3 倍ほどの長さで顔の向きとは反対の左側へ向けて，たなびくように緩やかに斜め下へ向けて傾斜し，その下部は切りそろえられたように水平に揃っている点も共通である。さらに，羽根飾りの中央部分には欧文字（筆記体風の文字）で「Indian」とやや大きく描かれている点も同じである。相違するのは，色彩の有無及び羽根の先端の形状等の細部である。

原告商標 1 及び 3 の図形部分と被告標章 3 とは，いずれも北米インディアンに関する印象的な図柄であり，色彩の有無及び羽根の先端の形状等の細部で相違しているとしても，外觀は類似しているものといえる。

被告標章 3 には図形部分の下部に文字部分はなく，原告商標 1 及び 3 とこの点において異なるが，図形部分の印象が強いため，原告商標 1 及び 3 の文字部分は全体の外觀に大きな影響を与えるものではない。

したがって，原告商標 1 及び 3 と被告標章 3 の外觀は類似する。

(イ) 上記ア(イ)のとおり，原告商標 1 及び 3 の図形部分からは「インディアン」との称呼が生じ，その文字部分からは「インディアン モトサイクル」との称呼が生じる。被告標章 3 には，羽根飾りの中央部分に

「Indian」の文字があり、「インディアン」との称呼を生じる。

したがって、原告商標 1 及び 3 と被告標章 3 は称呼において類似する。

(ウ) 原告商標 1 及び 3 は、その図形部分から、北米インディアンの観念が生じ、その文字部分からは、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。被告標章 3 からは、北米インディアンの観念が生じる。

したがって、原告商標 1 及び 3 と被告標章 3 の観念は類似する。

(エ) 以上によれば、原告商標 1 及び 3 と被告標章 3 は外観、称呼、観念のいずれにおいても類似するから、原告商標 1 及び 3 と被告標章 3 は類似する。

エ 原告標章 1 及び 3 と被告標章 5 との対比

(ア) 原告標章 1 及び 3 にはその図形部分の羽根飾りの中央部分に「Indian」の文字があり、また文字部分には「Indian Motorcycle」との記載がある。他方、被告標章 5 は「Indian」の比較的大きな欧文文字（筆記体風の文字）とその下部の比較的小さな「MOTORCYCLE」の文字から成り、それぞれの文字部分のみを比較すれば、原告商標 1 及び 3 と被告標章 5 は類似する部分がある。しかし、原告商標 1 及び 3 はその図形の印象が強いから、図形部分中の文字部分との共通性があるからといって、全体としては外観が類似しているとはいえない。

(イ) 上記ア(イ)のとおり、原告商標 1 及び 3 の図形部分からは、「インディアン」との称呼が生じ、その文字部分からは「インディアン モトサイクル」との称呼が生じる。他方、被告標章 5 からは、比較的大きい装飾文字のみに注目した「インディアン」又は全体に着目した「インディアンモーターサイクル」の称呼が生じる。

(ウ) 原告商標 1 及び 3 は、その図形部分から、「北米インディアン」の観念が生じ、その文字部分からは、「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。被告標章 5 からは，比較的大きい装飾文字のみに注目した「北米インディアン」の観念又は全体に着目した「北米インディアンにちなんだモーターサイクルの会社」との観念が生じる。原告商標 1 及び 3 と被告標章 5 の観念は類似する。

(エ) 以上によれば，原告商標 1 及び 3 と被告標章 5 は，称呼及び観念において類似する。その外観は類似しないが，上記(ア)のとおり，外観の一部である文字部分には共通性があり，外観の相違をそれほど大きいものとみることはできない。したがって，原告商標 1 及び 3 と被告標章 5 は類似する。

オ 原告商標 2 と被告標章 1 の対比

(ア) 上記(1)ウ及び(2)アのとおり，原告商標 2 と被告標章 1 の外観はほぼ同一である。

(イ) 原告商標 2 と被告標章 1 は，いずれも「インディアン」の称呼を生じるから，称呼は同一である。

(ウ) 原告商標 2 と被告標章 1 は，いずれも「北米インディアン」の観念を生じるから，観念は同一である。

(エ) 以上によれば，原告商標 2 と被告標章 1 は，同一又は類似である。

カ 原告商標 2 と被告標章 2 の対比

(ア) 原告商標 2 と被告標章 2 を対比すると，その外観においては，原告商標 2 の図形部分の羽根飾りの中央に記載された「Indian」の文字と被告標章はほぼ同一であるが，原告商標 2 はその文字部分以外の図形部分の与える印象が強いため，原告商標 2 と被告標章 2 が外観において類似するとはいえない。

(イ) 上記オ(イ)のとおり，原告商標 2 からは「インディアン」との称呼が生じ，一方，被告標章 2 からも「インディアン」との称呼が生じる。

したがって，原告商標 2 と被告標章 2 は称呼において同一である。

(ウ) 上記オ(ウ)のとおり，原告商標 2 からは，北米インディアンの観念が生じ，被告標章 2 からも，北米インディアンの観念が生じる。

したがって，原告商標 2 と被告標章 2 の観念は同一である。

(エ) 以上によれば，原告商標 2 と被告標章 2 は，称呼及び観念において同一である。また，外観においては非類似であるものの，原告商標 2 の羽根飾りの中央に「Indian」の文字を含むものであるため，その外観の相違をそれほど大きいものとみることはできない。原告商標 2 と被告標章 2 は類似する。

キ 原告商標 2 と被告標章 3 の対比

(ア) 原告商標 2 と被告標章 3 を対比すると，その色彩及び羽根飾りの先端等の形状などの細部においては異なるものの，外観は類似している。

(イ) 前記オ(イ)のとおり，原告商標 2 からは「インディアン」の称呼が生じ，被告標章 3 からも「インディアン」との称呼が生じる。

したがって，原告商標 2 と被告標章 2 は称呼において同一である。

(ウ) 前記オ(ウ)のとおり，原告商標 2 は，北米インディアンの観念が生じ，被告標章 3 からも，北米インディアンの観念が生じる。

したがって，原告商標 2 と被告標章 3 の観念は同一である。

(エ) 以上によれば，原告商標 2 と被告標章 3 は，称呼及び観念において同一であり，外観も類似している。

したがって，原告商標 2 と被告標章 3 は類似する。

ク 原告商標 2 と被告標章 5 との対比

(ア) 原告標章 2 は，羽根飾りの中央部分に「Indian」の文字がある。他方，被告標章 5 は「Indian」の比較的大きな欧文字（筆記体風の文字）とその下部の比較的小さな「MOTORCYCLE」の文字から成り，それぞれの文字部分のみを比較すれば，原告商標 2 と被告標章 5 は類似する部分がある。しかし，原告商標 2 は「Indian」の文字部分を除くその余の図形

部分の印象が強いから，図形中の文字部分及び文字部分の共通性があるからといって，全体としては外観が類似しているとはいえない。

(イ) 上記オ(イ)のとおり，原告商標 2 からは，「インディアン」との称呼が生じ，被告標章 5 からは，比較的大きい装飾文字のみに注目した「インディアン」又は全体に着目した「インディアンモーターサイクル」の称呼が生じる。そうすると，原告商標 2 と被告標章 5 は称呼において類似する。

(ウ) 上記オ(ウ)のとおり，原告商標 2 からは，「北米インディアン」の観念が生じ，被告標章 5 からは，比較的大きい装飾文字のみに注目した「北米インディアン」の観念又は全体に着目した「北米インディアンにちなんだモーターサイクルの会社」との観念が生じる。したがって，原告商標 2 と被告標章 5 の観念は類似する。

(エ) 以上によれば，原告商標 2 と被告標章 5 は，称呼及び観念において類似する。その外観は類似しないが，上記(ア)のとおり，外観の一部である文字部分には共通性があり，外観の相違をそれほど大きいものとみることとはできない。したがって，原告商標 2 と被告標章 5 は類似する。

2 原告商標 1～3 と被告標章 4 との類否（争点 2）について

(1) 被告標章 4

被告標章 4 は，図形と文字の結合商標であり，星形の縁取りをした模様の上に，金髪の若い女性が描かれている。女性の顔と上半身はやや右斜め前を向き，下半身はほぼ横向きであり，右足の大腿部と左足の大腿部が上下にややずれた形で座っているような形である。女性は右足の大腿部をやや上方向へ向け，左足の大腿部をやや下向き方向へ下げ，右足の膝から下は右足の大腿部とは約 45 度の角度に折り曲げ，左足の膝から下は左足の大腿部とはほぼ重なるように曲げ，肩から下が露出した右手を腰のあたりに添えている。女性は，上半身はタンクトップの白い衣類をまとい，下半身のスカートは青色

で大腿部から下が露出している。女性と星形の間には赤色の文字が描かれ、文字は女性の上半身の左側に「I」の文字、女性の上半身の右側に「ian」の3文字が看取できるが、その間の文字は女性の上半身の後方として描かれているため、文字の縦線の一部しか見えず、いかなる文字かは読み取れない。

(2) 原告商標 1～3 と被告標章 4 との対比

ア 原告商標 1～3 は、前記 1 (1) のとおり、北米インディアンの横顔と羽根飾りを描いた図形が中心であり、羽根飾りの中央には「Indian」の欧文文字（筆記体風の文字）が、さらに、原告商標 1 及び 3 については、図形の下に「Indian Motorcycle Co., Inc.」の欧文文字（筆記体風の文字）が小さく記載されている。

したがって、原告商標 1～3 においては、北米インディアンの横顔及び羽根飾りが外観の中心を成すのに対し、被告標章 4 は星形とその上に描かれた若い女性の姿が中心を成すものであって、両者の外観は異なり、類似しない。

イ 原告商標 1 及び 3 からは「インディアン」又は「インディアンモトサイクル」の称呼が、原告商標 2 からは「インディアン」の称呼が生じるのに対し、被告標章 4 は文字の一部が女性の後方に隠れており、読み取ることができる分断された「I」と「ian」の文字からは、これを結合させた称呼が生じることはなく、原告商標 1～3 と被告標章 4 の称呼は類似しない。

ウ 原告商標 1 及び 3 からは、「北米インディアン」又は「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、原告商標 2 からは「北米インディアン」との観念が生じる。被告商標 4 からは、「星と若い女性」との観念が生じる。したがって、両者の観念は類似しない。

エ 以上によれば、原告商標 1～3 と被告標章 4 は、外観、称呼、観念のいずれにおいても類似せず、原告商標 1～3 と被告標章 4 は類似しない。

(3)ア 原告は、被告標章 4 について、女子の図形に一部隠された筆記体の欧

文字は、語頭の「l」及び末尾の「ian」が明瞭に読みとれて、「l」の右に「n」の左半分と読みとれる要素及び「ian」の左に「d」の右の縦線と読みとれる要素があるから、被告標章4に接した需要者は、女子の図形に一部隠された筆記体の欧文字が「Indian」であると、容易に認識する旨主張した上で、「女子の図形」、「Indian」の欧文字及び「星の図形」は、一体不可分のものとしてのみ把握しなければならないものではないから、「Indian」に対応して、「インディアン」の称呼及び「北米先住民」の観念が生ずる旨主張する。

原告の主張は、被告標章4についての、取引の実情に照らせば、たとえ被告標章4の文字の一部が隠れていたとしても、取引者・需要者は、これを「Indian」の文字と認識し、そこから「インディアン」の称呼及び「北米先住民」の観念が生じるとするものと解される。

イ そこで、被告標章4の使用状況について検討する。

(ア) 被告の平成22年3月現在のオートバイのカタログ(甲6の2)は、その表紙にインディアンの横顔及び羽根飾りを形取った立体形のエンブレムを装着した被告オートバイの拡大写真が掲載され、その左上部には、比較的大きく被告標章5が掲載されている。裏表紙には、羽根飾りをかぶったインディアンの横顔を黒いドーナツ形の円で囲み、囲み円の中には「INDIAN MOTORCYCLE・1901・」の文字が円形に記載された標章(以下「円形ロゴ」という。)がその中央に大きく掲載されている。2枚目(以下、甲6の2の写しの枚数で示す。)の被告オートバイの写真によれば、被告オートバイの一機種には、オイルタンク部分に被告標章1が描かれており、さらに円形ロゴの写真が掲載されている。3枚目の被告オートバイの写真によれば、被告オートバイの一機種には、オイルタンク部分に被告標章2が描かれており、また、スピードメーターの中心上部には、被告標章5が描かれている。4枚目の被告オートバイの写真に

よれば、被告オートバイの一機種には、エンジン部分のカバーに被告標章 2 が描かれている。5 枚目の被告オートバイの写真によれば、被告オートバイの一機種には、オイルタンク部分に被告標章 2 が描かれており、カタログの 5 枚目上部には円形ロゴが描かれている。6 枚目の被告オートバイの写真によれば、被告オートバイの一機種には、オイルタンク部分に被告標章 3 が描かれており、カタログ 6 枚目の上部には円形ロゴが描かれている。7 枚目の被告オートバイの写真によれば、被告オートバイの一機種には、オイルタンク部分に被告標章 4 が描かれ、前輪カバーの下端には「BOMBER」の文字が記載されている。そして、カタログ 7 枚目の説明には、表題として「インディアンモーターサイクル社、限定版チーフボンバー、ピンナップガールデザインモデル発表。」との記載があり、その説明として、「第二次世界大戦中のノーズアートをヒントに、ウォーリアグリーンスモークとウォーリアシルバースモークの車体にピンナップガールのデザインを施した、2010 チーフボンバー。レザーのシートとサドルバックで、ボンバーのジャケットの暖かな肌触りとカラーを再現した、1 年間限定のスペシャルモデル。」との記載がある。8 枚目の被告オートバイの写真によれば、7 枚目と同じ被告オートバイの一機種であるチーフボンバーの写真が掲載され、そのオイルタンクには被告標章 4 が、前輪カバーの下端には「BOMBER」の文字が描かれている。そして、カタログ 8 枚目上部には、円形ロゴが記載され、「PIN UP GIRL TANK ART」の表題の下に、被告標章 4 と同じ図柄（星形と文字を除く。）の左向きの女性の図柄が色違いで 3 つ描かれている。9 枚目の被告オートバイ写真によれば、被告オートバイの一機種のオイルタンクには、被告標章 1 が金色で描かれており、カタログ 9 枚目の上部には、円形ロゴが描かれている。10 枚目の被告オートバイの写真によれば、被告オートバイの一機種のオイルタンクには被告標章 2 が描かれ、カタ

ログ10枚目の上部には、円形ロゴが描かれている。11枚目の「2010チーフラインナップ」と題する部分には、被告オートバイ22機種の横向きの写真が掲載されているが、そのうち2台のオイルタンクには被告標章4が描かれている。12枚目には被告標章2, 5や円形ロゴ等が掲載されているが、被告標章4は掲載されていない。

このほか、原告が提出する被告の東京ショールーム（平成23年4月2日オープン〔甲24〕）のカタログ中には被告標章4を付したオートバイは掲載されておらず、もっとも頁数が多く主要なカタログと認められる甲25にも、被告標章4を付したオートバイは掲載されていない。ただし、他のカタログ（甲26, 28）には、被告標章4を付したオートバイが掲載されているものもある。

(イ) 平成22年10月の被告ウェブサイトにおける被告オートバイの広告（甲7。全22枚）中の12枚目と13枚目には、オイルタンク部分に被告標章4が描かれたオートバイが「チーフボンバー」として紹介されている。

このほか、平成23年2月の被告ウェブサイト（甲23）には、取扱いブランド一覧として、「インディアンモーターサイクル/Indian Motorcycle」が挙げられ、被告標章5が付されている。また、同ウェブサイト中の「東京・世田谷に、インディアン・ショールームが今春オープン」との記事には、被告オートバイの写真が添付されており、その機種は「チーフボンバー」であって、オートバイには被告標章4が付されているものと考えられるが、写真の像が鮮明でないため、被告標章4を明確に認識することはできない。

ウ 以上の証拠関係によれば、被告標章4が使用されたオートバイのカタログには、被告標章1～3及び5が掲載されており、また、「インディアンモーターサイクル社」の記載や円形ロゴ等も掲載されているのであるから、

当時，同カタログを見た取引者・需要者，又は同オートバイの購入者等は，たとえ被告標章 4 の文字が冒頭の「I」の部分と末尾の「ian」の部分しか見えないとしても，これを「インディアン」と認識することが可能であったと認められる。しかし，証拠からみる限り，被告標章 4 を付した被告オートバイは 1 年間の限定車種として販売されており，その後の被告のカタログを見ると，必ずしも販売期間が厳格に 1 年間に限定しているとは認められないものの，少なくとも，被告標章 4 を付したオートバイの販売が拡大しているとは認め難い。

そして，カタログ等の説明なしに，被告標章 4 を付したオートバイの現物を見ただけでは，そこから「Indian」の文字を読み取ることはできない。しかも，被告自身が被告標章 4 を付したオートバイの名称としては「チーフボンバー」と名付け，オートバイの前輪カバーに「BOMBER」の文字を付しているのであるから，被告標章 4 に接した者が広く，被告標章 4 から「インディアン」との称呼又は観念を呼び起こされたものともいえない。

以上の取引の実情に照らせば，被告標章 4 から「インディアン」の称呼，「北米先住民」の観念が生じるものとは認められないから，原告の主張を採用することはできない。

(4) したがって，被告標章 4 については，その余について判断するまでもなく，商標法 36 条 1 項に基づく差止請求及び同条 2 項に基づく廃棄請求は理由がない。

3 原告商標が無効審判により無効にされるべきものであるか（争点 3）及び原告の商標権の行使が権利濫用に当たるか（争点 4）について

(1) 前提事実に加え，後掲の証拠等によれば，以下の各事実がそれぞれ認められ，これを覆すに足りる証拠はない。

ア 旧インディアン社の商標権に関する事情

(ア) 旧インディアン社は，1901 年（明治 34 年），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会社であり，その製造販売したオートバイに，インディアン標章を使用した。旧インディアン社は，ハーレーダビッドソンと並ぶオートバイメーカーであったが，1953年（昭和28年），倒産によりオートバイの製造を中止した。旧インディアン社の有していた連邦商標登録は，期間満了又は不使用取消審判請求のため，いずれも取り消された。

（前提事実(4)ア，枝番号を含めて甲9～17）

(イ) 米国コロラド州連邦地方裁判所は，1999年（平成11年）2月，旧インディアン社，新インディアン社等の会社が保有していたすべての商標権（コモンロー商標権及び付随する信用を含む。）をIMCOAに移転させる旨を決定した。その後，IMCOAとCredit Managers Association of California(以下「CMA」という。)とは，2004年（平成16年）5月12日，IMCOAの全て財産をCMAに譲渡する旨の契約をした。さらに，CMAとIMIとは，2004年（平成16年）7月，上記契約によりCMAが取得した商標をIMIに譲渡する旨の契約をした。IMIは，現インディアン社に対してインディアン商標をオートバイに使用することを許諾し，現インディアン社は2008年（平成20年）からオートバイ事業を行っている。なお，2011年（平成23年）4月に，現インディアン社の経営権をポラリス・インダストリーズ・インコーポレイテッドが取得している。

（乙6～10，25，86，97）

この点について，原告は，甲9～17を提出し，旧インディアン社の商標権は全て消滅したと主張する。しかし，これらの原告が提出する証拠によっては，上記(ア)で認定したとおり，甲9～17の旧インディアン社の有していた商標について登録取消又は登録期間が満了し，現在これらの商標権が登録されていないことは立証されているとしても，それ

を超えて、米国コロラド州連邦地方裁判所において、上記決定がされたことが否定されるものではない。

イ 原告に関する事情

(ア) Eは、新インディアン社から我が国において商標を使用する権利を取得し、平成4年2月、原告商標1に係る出願をし、平成5年6月、株式会社サンライズ社と共同出資して、原告を設立し、原告代表取締役役に就任した。この間、同年1月29日付け「二輪車新聞」(甲50,乙30)には、「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」との見出しの下、「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、1月22日(金)、同社オーナーのA氏の来日に合わせ、同社の日本代表E氏の同席のもと記者会見が行われた。当日は、新生インディアンモーターサイクルの概要および今年7月4日アメリカ独立記念日に発表される第1号モデルの内容などが明らかにされた。」との内容を含む記事が掲載された。また、同月から同年11月までの間、雑誌「BRUTUS」(甲53~73)に、21回にわたり、新インディアン社の創業や、原告の設立等についての記事が掲載された。このうち、雑誌「BRUTUS」同年10月15日号(甲71)には、「インディアン社、アパレル事業 奮進。オーナーのE氏語る。」との見出しの下に、「ついに、インディアン社のアパレル事業がこの秋冬にかけて本格的に動き出した。」、「インディアン・モトサイクル・ジャパンの代表でもあり、アパレルでもアジア地区の総代理人であるE氏は、次のように語る。『アメリカ本社のオーナー、A氏と私のアパレルにおける契約は、日本...を含んだアジア地区におけるものです。インディアン・モトサイクル・ジャパンは、日本におけるマスターライセンスであるサンライズ社との共同出資で

設立しました。日本市場でのブランド管理，ライセンスビジネス事業，輸入業務などを行います』」との内容を含む記事が掲載された。

(甲1の1，甲50，51，53～75，乙22の1及び2，
乙28，30)

(イ) また，平成5年7月24日付けの「織研新聞」(甲51)には，「米アンティークバイク『インディアン』ウエア発売」という見出しの下，「アンティークバイクとして有名なアメリカの『インディアン』をイメージキャラクターにした商品が今秋から日本で発売される。同ブランドの世界戦略の一環で，すでに一部商品はアメリカで販売されているが，このほどインディアン・モトサイクル・ジャパン(本社東京，E社長)が設立され，今秋から輸入販売をはじめ。ライセンス事業も行い，日本では5年後，20億 - 30億円を目標としている。」との内容を含む記事が掲載され，同日付けの「日経流通新聞」(甲52，乙50)にも，同様の内容の記事が掲載された。そして，雑誌「POPEYE」同年11月10日号(甲75，乙28)には，「1940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たバイクメーカーが，インディアン・モトサイクル社だ。…しかし，レッドアイアン(鉄の塊)とも呼ばれた重量感溢れるそのバイクとマークは，'53年の倒産以来，幻となっていた。」「そのインディアン社が，実に40年の歳月を経て，一人のアメリカ人A氏の手によって復活した。しかも，その復活第1号はなんとバイクではなく，まずはアパレルなどのキャラクターグッズからだという。」「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。」との内容を含む記事が掲載され，雑誌「DICTIONARY」平成6年1月発行の35号(乙32)には，ヘッドドレスロゴの下に「est.1901」と記載された広告が掲載された。また，同年6月25日付けの「旬刊ファンシー」(乙79)には，

「『インディアン』が復活 40年ぶりにバッグなど商品化 マルヨシ」という見出しの下、「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1940年代、アメリカで、ハーレーダビッドソンと人気を二分したバイクブランド。1953年の生産中止以来、幻となっていたが、実に40年の歳月を経て復活。しかも、従来のバイクメーカー独特のハードなイメージとまったく違った物。」との内容を含む記事が掲載された。

(甲51, 52, 75, 乙28, 32, 50, 79)

(ウ) その後、雑誌「Goods Press」平成6年11月号(乙34)には、「1901年、マサチューセッツ州に誕生したインディアンモトサイクル社は、数々のレースで輝かしい成績を納めていたバイクメーカーであった。しかし第二次世界大戦後の53年、工場が閉鎖されて姿を消してしまったのだ。このインディアンが長い眠りから醒め93年に復活。現在バイクは製作中だが、それに先駆けて、インディアングッズが続々と日本に上陸している。」との内容を含む記事が掲載されたほか、現在に至るまで、原告及びそのライセンサーは、雑誌等において、そのブランドが旧インディアン社に由来することを示唆する内容の広告ないし記事を繰り返し掲載している。

(乙26, 27, 29, 33~41, 45, 47~49, 51, 52, 54~56, 58, 59, 62~66, 68~75, 77, 78, 80, 81, 83, 98, 100の1及び2)

ウ 被告に関する事情

(ア) 被告は、昭和54年11月に開業した(会社設立は昭和38年7月)輸入車を中心とした自動車・二輪車の販売等を業とする株式会社である。被告は、現インディアン社製のオートバイのほかにも、二輪車では、トライアンフ、MVアグスタ、DUCATI及びベクトリックスを、

四輪車では、プジョー、MINI、ランドローバー、ジャガー、BMW、VOLVO、アルファロメオ、フィアット、アバルト、サーブ、シトロエン、キャデラック、コルベット、シボレー、ケーターハム及びホンダを取扱い、売上高（平成22年3月期の実績）は約125億円である。

（前提事実(1)イ、乙88、89の1～7、乙96）

(イ) 現インディアン社のディーラーは、北米及びカナダにおいて26社が存在し、世界では33社に及んでいる。また、現インディアン社の運営するウェブサイトでは、ライダーコミュニティが形成され、旧インディアン社製のオートバイを所有する者や、現インディアン社製のオートバイを所有する者が参加している。さらに、これらの愛好家は、インディアン・ライダーズ・グループと称する団体を形成しており、この団体は1907年（明治40年）に創設された全世界で最古のライダーズ・グループである。

（枝番号を含めて乙90～95、弁論の全趣旨）

(ウ) 被告は、平成21年初めころ、現インディアン社がインディアンというオートバイを復活させたことを知った。そこで、被告は、帝国データバンクに対し、現インディアン社の調査を依頼し、現インディアン社がインディアンの名称とすべての知的財産権を獲得して既にオートバイの製造を開始しているという調査結果であったため、同年春から現インディアン社とコンタクトを取り始めた。被告は、同年8月、新規正規代理店申請書を現インディアン社に提出し、同年11月、現インディアン社の本社を訪問し、本社、工場及び直営ショップを見学し、経営陣とのミーティングを行った。この際、被告は、現インディアン社のディーラー開発部長から、現インディアン社の創立に当たり、会長及び社長の2名が2004年（平成16年）に旧インディアン社の知的財産権（商標を含むすべての権利）を購入した旨の説明を受けた。被告は、帝国デー

タバンクの調査が裏付けられたものと考え、現インディアン社に対し、正式に我が国における総代理店としての申請を行い、平成22年1月、現インディアン社との間で正規輸入代理店合意書を締結した。

(乙96)

(2) 以上に基づいて、まず、原告商標が無効審判により無効にされるべきものであるか(争点3)について検討する。

ア 商標法4条1項10号、15号及び19号について

被告は、インディアン標章が、旧インディアン社(又はその承継者である現インディアン社)のオートバイを表示するものとして、需要者において広く認識されていた旨、又は米国その他世界各国における需要者の間で広く認識されている旨主張する。

そこで検討するに、商標法4条1項10号、15号及び19号の判断時点は商標登録の出願時かつ査定時であるところ(同条3項参照)、原告商標1~3に係る出願時(順に平成4年2月6日、平成11年6月21日、平成14年12月28日)及び査定時(順に平成6年1月14日、平成12年7月28日、平成17年10月19日)においては、旧インディアン社がオートバイの製造を中止した1953年(昭和28年)から39年~52年が経過しており、現インディアン社もオートバイの製造を行ってなかったものであり(前提事実(2)及び(4)ア、上記(1)ア)、その他、原告商標1~3に係る指定商品についてインディアン商標が使用されていた事実も認められないのであるから、インディアン標章について、上記各号に定める「他人の業務」があったとは認められない。

そうすると、その余について判断するまでもなく、被告の主張はいずれも理由がない。

イ 商標法4条1項7号について

被告は、我が国において、外国における他人の標章の使用を知りながら、

それと無関係な者が，当該他人の許諾を得ることなく，当該商標又はこれに類似する商標の設定登録を受けることは，その目的が，我が国で登録されていないことを幸いに，当該他人の標章に便乗して不正な利益を得るなどの不正な意図をもって使用することにあるものと認められる限り，公序良俗を害するおそれがある商標というべきである旨主張し，原告は，旧インディアン社と何ら関係がないにもかかわらず，旧インディアン社がハーレーダビッドソンと並び称される伝説のオートバイメーカーであったという名声に便乗して不正な利益を得ようとしたものであり，不正な意図が認められる旨主張する。

そこで検討するに，商標法4条1項7号の判断時点は商標登録の査定時であるところ（同条3項参照），原告商標1～3に係る査定時（順に平成6年1月14日，平成12年7月28日，平成17年10月19日）においては，旧インディアン社がオートバイの製造を中止した1953年（昭和28年）から41年～52年が経過しており，現インディアン社もオートバイの製造を行っていなかったのであるから（前提事実(2)及び(4)ア，上記(1)ア），旧インディアン社及び現インディアン社について，インディアン標章の使用が認められない。

そうすると，旧インディアン社が著名な会社であったため，その事業継続当時においてインディアン標章も著名ないし周知であったことや，旧インディアン社のオートバイ製造中止及び商標登録抹消後においても，インディアン標章がコモンロー商標権として米国において効力を有することが認められるとしても（上記(1)ア参照），インディアン標章の使用が認められない以上，原告において，他人の標章に便乗して不正な利益を得るなどの不正な意図をもって原告商標を使用する目的があったと推認することは困難であり，上記(1)イに認定した事情を併せ考慮しても同様であって，その他原告の不正な意図を認めるに足りる証拠はない。

したがって、被告の主張は理由がない。

ウ 以上のとおり、原告商標が無効審判により無効にされるべきものであるとは認められない。

(3) 続いて、原告の商標権の行使が権利濫用に当たるか（争点4）について検討する。

ア まず、原告に関する事情についてみるに、原告は旧インディアン社とは一切関係のない会社である（当事者間に争いが無い。）。他方で、原告及びそのライセンサーは、雑誌等において、そのブランドが旧インディアン社に由来があることを示唆する内容の広告ないし記事を繰り返し掲載している（上記(1)イ）。しかしながら、従前において他者が使用していた標章であったとしても、商標法上の拒絶理由に当たらない限り、その商標登録が許されるのであるから、他者が使用していた標章であることのみで、商標権の行使が許されない事情に当たるとはいい得ない。また、原告商標1に係る出願の時である平成4年2月6日には、旧インディアン社がオートバイの製造を中止した1953年（昭和28年）から39年が経過しており（前提事実(2)ア及び(4)ア、上記(1)ア(ア)）、そのころ我が国において旧インディアン社やインディアン標章が広く認識されていたことを認めるに足りる証拠はない。そうすると、原告又はそのライセンサーが旧インディアン社の沿革を利用して広告等を行ったと認められるものの、そうだからといって、原告が旧インディアン社やインディアン標章の信用・名声にただ乗りしたともいい難い（労力を費やして原告商標を含むブランドを自己のものとして再生したとの見方も十分に可能である。）。

続いて、被告に関する事情についてみるに、旧インディアン社のオートバイ製造中止及び商標登録抹消後においても、インディアン標章がコモロー商標権として米国において効力を有することが認められるとしても（上記(1)ア参照）、それはあくまで米国における効力であり、直ちに我

が国における原告の商標権の行使を否定する事情にはならない。また、上記(1)ウに認定した被告に関する事情には、権利濫用の評価根拠事実は見当たらない。

イ 以上を総合して考慮すると、被告標章 1～3 及び 5 を使用することによって、実質的に原告商標の出所表示機能や原告ないし原告商標の信用を害しないということとはできないのであり、その他本件に現れた事情を考慮しても、原告の商標権の行使が権利濫用に当たる事情を認めることはできない。

ウ したがって、被告の権利濫用の主張は理由がない。

4 まとめ

被告標章 1～3 及び 5 が原告商標 1～3 と類似することは前記 1 のとおりである。そして、本件オートバイは原告商標 1～3 に係る商標権の指定商品である（前提事実(2)）。また、被告は、平成 22 年 3 月 26 日から同月 28 日まで、本件オートバイを、第 37 回東京モーターサイクルショーに出展して、販売のため展示し、本件オートバイの定価表、カタログ及びちらしに（カタログについては被告標章 1～3 を表示した本件オートバイの写真が掲載されている。）、被告標章 5 を付して頒布し（前提事実(3)イ）、同年 4 月 10 日以降、直営ショールームを開設して、本件オートバイを販売のため展示し、そのウェブサイトにおいて、被告標章 1～3 を表示した本件オートバイの写真を広告し、ウェブページの左上に被告標章 5 を付して掲示し、本件オートバイを輸入販売している（前提事実(3)ウ）。さらに、被告は、被告標章 2 を表示した本件オートバイの写真が掲載されている定価表、被告標章 1～3 を表示した本件オートバイの写真が掲載されているちらし、パンフレット及びカタログ（ちらし及びパンフレットには被告標章 2、カタログには被告標章 1～3 が付されている。）を頒布し、これらの定価表、パンフレット、カタログには被告標章 5 が付されている（前提事実(3)エ）。

そうすると、被告の上記各行為は、いずれも原告の商標権を侵害するものとみなされ（商標法 37 条 1 号）、また、定価表、ちらし及びパンフレットについては、被告標章 2 を付したことが認められるほか、被告標章 1 及び 3 を付するおそれがあると認めるのが相当であるから、原告の請求は、被告標章 1～3 及び 5 について、商標法 36 条 1 項に基づく差止請求及び同条 2 項に基づく廃棄請求を求める限度で理由がある。ただし、オートバイの廃棄請求については、被告標章 1～3 を抹消したとしてもオートバイ本体がなお相当の価値を有するものと認められることに照らせば、被告標章 1～3 の抹消をすることにより侵害の予防に必要な行為として十分であると認められるので、その限度で認容することとする。他方で、前記 3 のとおり、被告の抗弁はいずれも理由がない。

なお、主文 2 項では「別紙被告標章目録記載 1 ないし 4 の標章のいずれかを付したオートバイをウェブサイト上で広告するに際し」、主文 4 項では「別紙被告標章目録記載 1 ないし 4 の標章のいずれかを付したオートバイの定価表、ちらし、パンフレット及びカタログに」との文言があるが、これらは原告の請求に従い被告標章 5 の使用禁止の対象を限定するものであって、被告標章 4 の使用禁止を認めるものではない。

5 結論

よって、原告の請求は、被告商標 1～3 及び 5 について、商標法 36 条 1 項に基づく差止請求及び同条 2 項に基づく廃棄請求を求める限度（ただし、廃棄請求については、主文 5、6 項で認める限度）で理由があるから認容し、その余は理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第 29 部

裁判長裁判官

大 須 賀

滋

裁判官 小 川 雅 敏

裁判官 森 川 さ つ き