

平成22年7月14日 判決言渡

平成22年(行ケ)第10025号 審決取消請求事件(商標)

口頭弁論終結日 平成22年6月23日

判 決

原	告	ジャス・インターナショナル株式会社
被	告	ポロ・ビーシーエス株式会社
訴訟代理人弁護士	山 本 忠 雄	
同	矢 口 敬 子	

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 請求

特許庁が取消2009-300497号事件について平成21年12月25日にした審決を取り消す。

第2 事案の概要

- 1 本件は、被告の有する後記商標登録(以下「本件商標登録」という。)について、原告が商標法50条1項に基づき不使用を理由とする取消審判を請求したところ、特許庁が請求不成立の審決をしたので、原告がその取消しを求めた事案である。
- 2 争点は、上記取消審判請求の登録日たる平成21年5月20日より3年前以内に、被告・専用使用権者又は通常使用権者が下記商標を使用したか(商標法50条2項)、である。

記

・(商標)

・(指定商品)

# POLO

17類（平成3年政令第299号による改正前の分類）

- ・出願 昭和47年6月13日 「ネクタイ，その他本類に属する商品，
- ・登録 昭和55年9月29日 但し，ポロシャツ及びその類似品な
- ・第1434359号 らびにコ-トを除く」

判決注，登録時たる昭和55年9月29日当時の商標法施行令別表第17類及び商標法施行規則別表第17類の内容は，以下のとおりである

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。）	被服 1 洋服 礼服 背広服 学生服 作業服 ずぼん イブニングドレス スーツ スカート 子供服 2 セーター類 セーター カーディガン チョッキ 3 ワイシャツ類 ワイシャツ カラー カフス 開きんシャツ ブラウス スポーツシャツ ポロシャツ 4 下着 シャツ ずぼん下 パンツ コンビネーション シュミーズ スリッパ ペチコート コルセット ブラジャー 5 和服 長着 羽織 羽織ひも じゅばん 半えり はかま 帯 帯あげ だてまき 腰ひも 腰巻 6 コート オーバーコート トップコート レインコート マント とんび 二重まわし
------	--	---

		<p>7 ねまき類 ねまき パジャマ ネグリジェ ナイトガウン</p> <p>8 その他の被服 くつ下 たび 手袋 えりまき マフラー スカーフ ネッカチーフ ショール ネクタイ ゲートル 溶接マスク 防毒マスク 防じんマスク 帽子 ナイトキャップ ずきん ヘルメット すげがさ</p> <p>布製身回品 ハンカチ 手ぬぐい タオル ふろしき ふくさ</p> <p>寝具類 ふとん ふとんカバー ふとん袋 まくら まくらカバー 敷き布 毛布 かや ハンモック マットレス ふとん綿 座ふとん クッション</p>
--	--	---

### 第3 当事者の主張

#### 1 請求の原因

##### (1) 特許庁における手続の経緯

原告は、平成21年4月24日、本件商標登録の指定商品中「第17類全指定商品」につき、商標法（以下「法」という。）50条1項に基づき不使用を理由とする商標登録取消審判を請求し、平成21年5月20日その旨の予告登録がなされた。

特許庁は、同請求を取消2009-300497号事件として審理した上、平成21年12月25日、「本件審判の請求は、成り立たない」旨の審決をし、その謄本は平成22年1月7日原告に送達された。

##### (2) 審決の内容

審決の内容は、別添審決写しのとおりである。その理由の要点は、証拠によれば、本件審判請求の予告登録日である平成21年5月20日の前3年以内に、本件商標の通常使用権者である者及び商標権者たる被告が、本件商標の指定商品につき本件商標を使用したと認められる、としたものである。

(3) 審決の取消事由

しかしながら、審決には、次のとおり誤りがあるから、審決は違法として取り消されるべきである。

ア 証拠評価の誤り

被告の提出した証拠によれば、本件商標の通常使用権者である株式会社ホソケンが販売したネクタイやマフラーには、「P O L O」の文字のみからなる商標(別紙使用商標目録記載1の商標)が使用されている。しかし、「P O L O」といえば、米国「ラルフ・ローレン社」の商品として世界的に有名であり、日本でもそれが知れ渡っており、この10年間、その他のメーカーや小売店がラルフ・ローレン社以外の「P O L O」という文字のみの商標を使った商品を販売したのを見たことがない。そのような商品の販売は不正競争防止法にも抵触するもので、販売する小売店があるとも思われない。また、上記ネクタイ等に付されたネームタグも、このように単純なものを見たことがない。加えて、上記ネクタイ等に付された紙タグも本件事件のための見本用のものであり、仕入伝票も特別に提供してもらった可能性がある。

以上のとおり、上記ネクタイ等は、被告が本件事件を予想して商標使用の証拠を用意しておくために、小規模で自分たちの言いなりになるメーカーで少量の商品を製造したものであり、一般に販売されたものとは思われない。

イ 商標の使用及び使用商標の同一性に関する判断の誤り

被告が広告により使用した商標(別紙使用商標目録記載2, 3の商標。

以下、これらを「広告使用商標」という。)は、本件商標の下部に「BRITISH COUNTRY SPIRIT」の文字を付加したものである。したがって、このような広告使用商標の使用は本件商標の正当な使用とは考えられない。また、「BRITISH COUNTRY SPIRIT」の文字が付加された広告使用商標が本件商標と社会通念上同一と認められる商標に該当するかどうかの判断に当たっては、前記文字を付加した目的の正当性についても考慮すべきである。そして、被告は、「POLO」の商標をそのまま使用するとラルフ・ローレン社の商品との関係で不正競争防止法に抵触することから、これを避けるため、前記の文字を付加したのである。このような不当な目的で「BRITISH COUNTRY SPIRIT」の文字を付加して使用したとしても、「本件商標」の許容される使用例とは考えられず、「社会通念上同一と認められる」商標の使用とはいえない。

#### ウ 本件商標登録の不当性

(ア) 本件商標は、Aによって出願登録されたが、1970年代(昭和45年から昭和54年)には既にラルフ・ローレン社は日本で著名であった。Aは、そのラルフ・ローレン社の著名性を将来利用して不当な利益を得る目的で、本件商標の出願登録をしたのである。当時の日本人はアメリカの話題には敏感であり、アメリカにおけるラルフ・ローレン社の流行と話題について、本件商標を出願したAが知らないはずはない。

また、被告が、ラルフ・ローレン社の著名性を利用する目的で、本件商標を承継したことも明らかである。

(イ) 我が国において、平成9年ころ、ラルフ・ローレン社以外の「POLO」ブランドブームがあった。その中でも、「Polo Club」(上野衣料)は、年間250億円と最大の売上を誇り、その当時ラルフ・ローレン社を凌ぐ商品を各小売で展開していた。それを特許庁はラルフ・

ローレン社の著名性を理由として全て商標登録を拒絶し，上野衣料は全ての「P O L O」事業から撤退した。

しかし，政策が国民に等しく平等でなければならないのに，本件商標のみを容認し，結果的に被告に対して利益供与を続けさせる事は理解できない。そこには手続上の正当性があるとしても，国民や消費者への尊重は全くなく，今でも「ラルフ・ローレン社」の商品と誤認させるような商品の販売を被告等により続けさせていることは容認できない。

(ウ) 「P O L O」関係の商標について，唯一ラルフ・ローレン社の異議が退けられて登録になった例は，「ケンブリッジ・ユニバーシティ・ポロクラブ」である。登録になった理由は，「ラルフ・ローレンとの関連性を強く打ち消す要素となっていること，商標の図形やロゴの構成については『両者は明確に区別され』ており，『混同をする恐れはない』」というものであった。しかし，本件商標は「混同をする恐れはない」どころか逆に「ラルフ・ローレン社と混同させる」ことを目的としており，そのような本件商標の存続を容認していることは同意できない。

## 2 請求原因に対する認否

請求原因(1)，(2)の各事実は認めるが，(3)は争う。

## 3 被告の反論

審決の認定判断は，証拠を適正に検討した上でなされたものであり，原告主張の取消事由は理由がない。

すなわち，次のとおり，本件審判の請求の登録日である平成21年5月20日より前3年以内に，日本国内において，本件商標の通常使用権者が，本件商標の指定商品に含まれるネクタイ及びマフラーに本件商標と社会通念上同一と見られる商標を使用し，また，被告が，同じく指定商品に含まれる紳士用被服，婦人用被服，子供服等について，本件商標と社会通念上同一と見られる商標を付して広告した。

(1) ネクタイ及びマフラーについて専用使用権者から許諾を受けた通常使用権者である株式会社ホソケンは、堀越ネクタイ株式会社に対し、平成18年9月3日にネクタイ576枚を、平成18年11月1日にマフラー240枚を、平成19年3月24日にネクタイ365枚を、平成20年2月25日にネクタイ400枚をそれぞれ納品している。そして、これらのネクタイ及びマフラーには、本件商標と社会通念上同一の商標（別紙使用商標目録記載1の商標）が表示されたタグが付されている。

(2) 被告は、紳士用被服、婦人用被服、子供服等について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標（別紙使用商標目録記載2、3の商標）を付した広告を、平成18年8月16日付け日経産業新聞に、平成20年10月20日付け及び平成20年11月10日付けの雑誌「AERA」に、平成20年11月1日発行の雑誌「コモ11月号」に、それぞれ掲載した。

#### 第4 当裁判所の判断

1 請求原因(1)（特許庁における手続の経緯）、(2)（審決の内容）の各事実は、当事者間に争いが無い。

2 商標権者又は通常使用権者による本件商標の使用の有無について

(1) 法50条1項に基づき商標登録の不使用取消審判請求がなされた場合、その請求を受けた商標権者は、指定商品に含まれる商品につき、商標権者たる自ら又はその通常使用権者が、当該商標を取消し審判の予告登録がなされた日からその3年前までの間に使用した事実を証拠により証明したときは、取消し審判を免れると解される（法50条2項参照）。

そこで、以上の見地に立って、商標権者たる被告又は通常使用権者が、上記予告登録がなされた平成21年5月20日からその3年前たる平成18年5月20日までの間に、本件商標の指定商品に含まれる商品につき、本件商標を使用した事実があるかどうかについて検討する。

(2) 証拠（甲13～20、乙1～5、7、8。なお、証拠については、特に

明示しない限り枝番を含む。)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実を認めることができる。

ア 本件商標は、Aにより昭和47年6月13日に商標登録出願され、昭和55年9月29日に商標登録第1434359号として設定登録がされ、その後、平成2年9月20日及び平成12年4月18日にそれぞれ存続期間の更新登録がされた。また、本件商標の商標権者は、前記Aから丸永衣料株式会社に移転されて昭和58年12月19日付けで移転登録がなされ、さらに、昭和60年1月21日に前記丸永衣料株式会社が公冠販売株式会社へと改称した後、公冠販売株式会社から被告に移転されて平成10年4月27日付けで移転登録がなされた(甲20)。

一方、本件商標の指定商品のうちネクタイ及びマフラーについて、被告から有限会社アイジーオーに対して専用使用権が設定され平成12年12月21日付けで専用使用権設定登録がされている(甲20)。

イ 上記のとおり本件商標の指定商品のうちネクタイ及びマフラーについての専用使用権者である有限会社アイジーオーは、少なくとも平成18年9月3日から平成20年2月25日までの間、株式会社ホソケンに対し、上記ネクタイ及びマフラーについて通常使用権を許諾した(乙7,8)ところ、同社は、堀越ネクタイ株式会社に対し次のとおりネクタイ及びマフラーを納品した。これらのネクタイは、大剣裏面の小剣通し部分に別紙使用商標目録記載1のとおり「P O L O」の文字が表示されたネームタグが付され、また、同様の表示がされた紙タグも付されていた。マフラーについても、「P O L O」の文字が表示されたネームタグが縫い付けられ、また、同様の表示がされた紙タグも付されていた(甲13~16,乙1~4)。

- ・ 平成18年9月3日 ネクタイ576枚(品番573404672)  
(甲13,乙1)
- ・ 平成18年11月1日 マフラー240枚(品番87340467



2)(甲14,乙2)

・平成19年3月24日 ネクタイ365枚(品番57340577

2)(甲15,乙3)

・平成20年2月25日 ネクタイ400枚(品番57340787

2)(甲16,乙4)

ウ 被告は,平成18年8月16日,日経産業新聞に4段分以上の大きさの  
広告を出した。この広告には,右側に,「Mens Wear」,「Ladies  
Wear」,「Kids Wear」等の表示がされている。そして,  
それらの下に,別紙使用商標目録記載2のとおり,四角形内に白抜き  
で大きな「POLO」の文字とその下にごく小さな「BRITISH C  
OUNTRY SPIRIT」の文字とが2段で表示されている(甲17)。

エ 被告は,平成20年10月20日付け及び平成20年11月10日付け  
の雑誌「AERA」に,いずれも1頁大の広告を出した。これらの広告の  
下部には,別紙使用商標目録記載3のとおり,四角形内に白抜きで大きな  
「POLO」の文字とその下にごく小さな「BRITISH COUNTRY  
SPIRIT」の文字とが2段で表示されている。また,その下には,  
「Mens Wear」,「Ladies Wear」,「Kids Wear」等の表示がされている(甲18,19)。

オ 被告は,平成20年11月1日付けで発行された雑誌「Como」にも  
1頁大の広告を出した。この広告の下部には,別紙使用商標目録記載3の  
とおり,四角形内に白抜きで大きな「POLO」の文字とその下にごく小  
さな「BRITISH COUNTRY SPIRIT」の文字とが2段  
で表示されている。また,その下には,「POLO BCS CO., LT  
D.」の表示がされ,さらにその下には,「Mens Wear」,「Ladies  
Wear」,「Kids Wear」等の表示がされている(乙5)。

(3)ア 上記(2)の認定事実によれば,本件商標の通常使用権者である株式会社

ホソケン は、上記予告登録前3年内である平成18年9月から平成20年2月にかけて、ネクタイ及びマフラーに「P O L O」の文字からなる使用商標を付して、堀越ネクタイ株式会社に販売したことが認められる。そして、この使用商標と本件商標とはともに「P O L O」の文字からなるものであるから、この使用商標と本件商標とは社会通念上同一であると認められる。

イ また、上記(2)の認定事実によれば、商標権者たる被告も、上記期間内である平成18年8月から平成20年11月ころにかけて、「B R I T I S H C O U N T R Y S P I R I T」の文字が付加された広告使用商標を用いて、本件商標の指定商品に含まれる紳士服等を対象とする広告をしたことが認められる。

#### (4) 原告の主張に対する判断

ア 原告は、株式会社ホソケンによる本件商標の使用について、同社が納品したネクタイ及びマフラーは商標使用の証拠を用意するためのもので、一般に販売されたものとは思われぬ旨主張する。しかしながら、前記認定を覆すに足りる的確な証拠はなく、原告の上記主張は採用できない。

イ 原告は、被告による本件商標の使用について、「B R I T I S H C O U N T R Y S P I R I T」の文字が付加された広告使用商標の使用は、本件商標と「社会通念上同一と認められる」商標の使用とはいえないと主張する。

しかし、商取引の実際においては、登録商標が、その構成部分に適宜の変更を加えて使用されることは通常行われることであるから、そのような変更が当該登録商標の有する独自の識別性に影響を与えていない限り、なお同一の範囲に属する標章と認識するのが、需要者あるいは取引者の通念というべきであると解されるところ、広告使用商標については、別紙使用商標目録記載2、3のとおり、「P O L O」の文字と「B R I T I S H

COUNTRY SPIRIT」の文字とが上下2段に分かれて配置されているが、上段の「POLO」の文字が大きく下段の「BRITISH COUNTRY SPIRIT」の文字はごく小さいことからすれば、大きな文字が使用された「POLO」の部分の識別力が大きいものといえる。そして、「BRITISH COUNTRY SPIRIT」の文字が付加された広告使用商標の「POLO」の部分と本件商標はともに「POLO」の文字からなるもので、同一であるから、広告使用商標にごく小さな「BRITISH COUNTRY SPIRIT」の文字が付加されているとしても、本件商標の構成において基本をなす部分に変更されたとはいえず、本件商標と広告使用商標とは社会通念上同一の商標であると認めるのが相当であり、原告の上記主張は採用することができない。

ウ 次に、原告は、広告使用商標について「BRITISH COUNTRY SPIRIT」の文字が付加されている目的が不正競争防止法の抵触回避にあることから、正当な使用とはいえず、社会通念上同一ともいえない旨主張する。

しかし、広告使用商標が本件商標と社会通念上同一と認められることは前判示のとおりであり、また、登録商標と広告使用商標とが社会通念上同一と認められるかどうかは、その対比によって判断すべきもので、変更を加えた目的がその判断に影響を及ぼすものとはいえないから、原告の上記主張は採用することができない。

エ また原告は、本件商標登録は、ラルフ・ローレン社の著名性を利用して不当な利益を得る目的でなされたものである旨主張する。

しかし、法50条の定める商標登録取消しの可否は、専ら取消審判予告登録日前3年以内における商標としての使用の有無によって決せられるものであって、当該商標登録の経緯等によりこれが左右されるものではないから、原告の上記主張は採用することができない。

(5) なお，原告が本件取消審判請求をしたのは指定商品第 17 類（平成 3 年政令第 299 号による改正前の分類）「ネクタイ，その他本類に属する商品，但し，ポロシャツ及びその類似品ならびにコートを除く」（全指定商品）である（甲 30，審判請求書）のに，審決は第 25 類（上記改正後の分類による書換登録が見込まれる分類）「被服」を前提とした判断をしているが，前述した被告及びその通常使用権者による商標の使用は上記改正前の分類第 17 類の指定商品に含まれる商品についてなされたことは明らかであるから，審決の上記誤りは判決に影響を及ぼすものではない。

### 3 結論

以上によれば，本件審判請求の予告登録の日である平成 21 年 5 月 20 日からその前 3 年以内である平成 18 年 5 月 20 日までの間に，本件商標の商標権者である被告及び通常使用権者である株式会社ホソケンが，本件商標と社会通念上同一と認められる商標を本件商標の指定商品に含まれる商品に使用したことになるから，本件審判の請求は成り立たないとした審決の判断は結論において誤りはない。

よって，原告の請求を棄却することとして，主文のとおり判決する。

#### 知的財産高等裁判所 第 2 部

裁判長裁判官 中 野 哲 弘

裁判官 清 水 節

裁判官 古 谷 健 二 郎

(別紙)

使用商標目録

1



2



3

