

平成11年（行ケ）第268号 審決取消請求事件
平成11年11月9日口頭弁論終結

判	決
原告	株式会社ヘブンコーポレーション
代表者代表取締役	【A】
訴訟代理人弁理士	【B】
被告	特許庁長官 【C】
指定代理人	【D】
同	【E】
同	【F】
同	【G】

主 文

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第1 当事者の求めた裁判

1 原告

特許庁が平成5年審判第18026号事件について平成11年6月29日にした審決を取り消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

2 被告

主文と同旨

第2 当事者間に争いのない事実

1 特許庁における手続の経緯

原告は、商品区分（平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令の区分による。以下同じ。）第25類の「紙類 文房具類」を指定商品とし、別紙審決書写しの別紙本願商標欄記載のとおり商標（以下「本願商標」という。）について、平成元年11月30日に商標登録出願（平成1年商標登録願第136193号）をしたが、平成5年8月27日を発送日とする拒絶査定を受けたので、同年9月13日に拒絶査定不服の審判を請求した。特許庁は、同請求を平成5年審判第18026号事件として審理した結果、平成11年6月29日に「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は同年7月26日原告に送達された。

2 審決の理由

別紙審決書写しのとおり、本願商標をその指定商品に使用する場合には、これに接する取引者・需要者は、ラルフ・ローレンのデザインに係る商品を表示するものとして著名である、「Polo」と「by Ralph Lauren」の文字によって構成される商標及び馬に乗ったポロ競技のプレイヤーの図形によって構成される商標（以下、これらのうちのそれぞれも、これらが一体となったものも、いずれも「引用商標」という。別紙審決書写しの別紙引用商標欄記載の商標は、引用商標の一例である。）を連想し、ラルフ・ローレン又は同人と組織的・経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれがあるから、本願商標は商標法4条1項15号に該当すると認定判断した。

第3 原告主張の審決取消事由の要点

審決の理由1ないし3は認める。同4は、(1)の5頁13行ないし17行及び(2)ないし(4)を争い、その余は認める。

本願商標をその指定商品について使用しても、引用商標に係る商品であるかのように商品の出所について混同を生じさせるおそれはないから、これがあるとした審決の認定判断は誤りであって、その誤りが結論に影響を及ぼすことは明らかである。審決は、違法であり、取り消されなければならない。

1 「POLO」の語の自他商品識別力の欠如

本願商標を構成する「POLO」は、ポロ競技を意味する英語である。ポロ競技は、我が国においてもその存在は広く知られている。

ポロ競技に際してプレイヤーが着用する衿付き半袖シャツは、古くから「POLO SHIRT／ポロシャツ」と称され、現在では遊び着的な衿付きシャツを指す普通名称になっており、この「POLO SHIRT／ポロシャツ」は、「POLO／ポロ」と略称されているから、「POLO／ポロ」の語は、商品「被服」に

ついて自他商品の識別機能を有しない普通名称である。

我が国において、「POLO」の語を含む結合商標「POLO CLUB」、「WORLD POLO CHAMPIONSHIPS」、「BEVERLY HILLS POLO CLUB」が、それぞれ第三者によって商品「被服等」に使用されており、取引者・需要者から高い認知を得ているだけではなく、ラルフ・ローレンの「Polo」とは明確に区別されて取り引きされている。

以上のとおり、「POLO」の語には強い自他商品識別力はなく、本願商標の指定商品についても、「POLO」の語を含む結合商標のすべてについて、直ちにラルフ・ローレンを想起するという関係は成立しない。

2 商標の文字部分について

上記事情を勘案すれば、本願商標の文字部分がラルフ・ローレンに係る「Polo」と商品の出所の混同を生ずるか否かを判断するに当たっては、本願商標中の「POLO」の文字部分に、取引の実情において、独立して自他商品の識別機能を発揮する部分として認識される外観上、観念上あるいは称呼上の要素（分離抽出要素）があるか否かが、基準とされなければならない。

(1) 外観上の要素について

本願商標の文字部分は、「ROYAL」「POLO」「SPORTS」「CLUB」の各語を同一の書体で表し、等間隔に左から右へ横書きに配した構成のものである。そして、本願商標を構成する各語は、いずれも日本人にとってもなじみの深い簡潔な英単語である。特に、「POLO」の語はポロ競技を意味する既成の英単語として広く知られており、また、ポロシャツの略称（普通名称）としても広く一般的に用いられているものであるから、本願商標の外観上、取引の実情において、「POLO」の文字部分が独立して自他商品の識別機能を発揮する部分として分離抽出される要素は全く存在しない。

(2) 観念上の要素について

ポロ競技は、欧米の富裕層が楽しむスポーツ競技であることから高級イメージがあり、本願商標の文字部分は、「ポロ競技」を意味する「POLO」という語のもつ高級イメージを利用すべく採用された用語であり、「王室の」を意味する「ROYAL」、「ポロ競技」を意味する「POLO」、「スポーツクラブ」を意味する「SPORTS CLUB」を結合して構成したものである。また、欧米にはポロ競技のクラブが多数存在しており、ポロ競技が貴族趣味のスポーツであることから、これらの各語は観念的に密接な関連性を有している。

しかも、本願商標を構成する「ROYAL」「POLO」「SPORTS」「CLUB」の各語は、いずれも日本人にとってもなじみの深い簡潔な英単語であり、「POLO」の語は、ポロシャツの略称（普通名称）としても広く一般的に用いられているものであるから、本願商標の観念上、「POLO」の文字部分が独立して自他商品の識別機能を発揮すると認識される要素は全く存在しない。

(3) 称呼上の要素について

以上の事情に、「ROYAL」「POLO」「SPORTS」「CLUB」が一体となったからといって、全体の称呼が冗長になるものではないと認められることをも加えて考察すると、本願商標の文字部分からは、「ロイヤルポロスーツクラブ」の一連の称呼のみが生ずるとみるべきであるから、本願商標の称呼には、「POLO」の文字部分が独立して自他商品の識別機能を発揮すると認識される要素は全く存在しないというべきである。

3 商標の図形部分について

本願商標の図形部分は、併走する2騎のポロプレイヤーを正面から描いた図形であって、全体としてまとまりよく一体的に表されており、また、今にも飛び出して来るかのような躍動的な印象を看者に与えるものである。これに対し、引用商標の図形部分は、1騎のポロプレイヤーを斜め前方から描いた図形であって、全体として威厳のあるゆったりとした静的な印象を看者に与えるものである。

このように、本願商標と引用商標の各図形部分は、図形全体から受ける視覚的印象を全く異にするから、外観において類似せず、また、本願商標の図形部分から特定の称呼、観念を生ずるものでもない以上、本願商標と引用商標の各図形部分を、全体として類似するものとすることはできない。

4 以上のとおりであるから、審決の認定判断したような商品の出所の混同のおそれはないのである。

第4 被告の反論の要点

1 我が国では、ラルフ・ローレンのデザインに係る被服等に使用される引用商標

を総称して単に「Polo」、「ポロ」と略称しており、この「Polo／ポロ」の商標は、遅くとも昭和55年ころまでには、我が国において取引者・需要者の間に広く認識され、その認識は現在においても継続しているものである。これに対し、ポロ競技は、我が国では知名度は低く、愛好者も極めて少ない、なじみの薄いスポーツである。したがって、被服、眼鏡等のファッション関連商品分野においては、「Polo」（ポロ）といえ、ラルフ・ローレンのデザインに係る被服、眼鏡等について使用される商標を直ちに想起させるものであり、我が国においては、「Polo」を始めラルフ・ローレンの使用する商標を真似た偽物が多数出回っている事実からみても分かる通り、「Polo」商標は、極めて強い識別力、顧客吸引力を有しているものである。

商品「ポロシャツ」が取引の実情において「Polo／ポロ」と略称されている事実があるとしても、本願商標の指定商品とは関係がない。また、仮に、我が国において「Polo」の文字を含む商標が第三者により商品「被服」等について使用されている事実があるとしても、それはむしろ、ラルフ・ローレンの商標の著名度が増すに従い、その著名性に便乗すべく使用されたものと容易に考えられ、むしろ、「Polo」商標が極めて強い識別力、顧客吸引力を有することを裏付けるものというべきである。

そして、被服や眼鏡などのファッション関連の商品はもとより、紙類、文房具類についても、「Polo」、「Polo」、「ポロ」などの文字を使用した場合には、これに接する取引者・需要者は、スポーツ競技の名称を表したと理解するのではなく、ラルフ・ローレンのデザインに係る商品であると認識することになるのである。

2 本願商標の文字部分は、全体として親しまれた熟語的意味合い、又は団体名称を表すものとして我が国の一般世人によく知られているものとは認め難い。しかも、本願商標の文字部分は19文字という極めて多い文字を一樣な大きさで書けるものであり、これより生ずる「ロイヤルポロスポーツクラブ」の称呼は13音より構成されているから、外観上及び称呼上冗長といえるものである。

そうすると、本願商標の文字部分に接する取引者・需要者は、その構成中の、著名商標と同一の綴りよりなる「Polo」の文字部分に強く印象づけられ、ラルフ・ローレンの著名商標である「Polo」を連想すると考えるのが自然である。

3 本願商標と引用商標の図形部分は、子細にみれば差異はあるものの、両者は、「馬に乗ったポロ競技のプレイヤー」を表したものと直ちに理解し把握することができるくらい似通った構図のものである。

引用商標の「馬に乗ったポロ競技のプレイヤー」の図形部分からも直ちに「ポロ」の略称が生ずるまでに至っているものといえるから、本願商標、引用商標ともに、図形部分からも「ポロ」の称呼、観念が生ずる。

4 したがって、本願商標をその指定商品について使用した場合には、ラルフ・ローレン又は同人と組織的・経済的に何らかの関係がある者の業務に商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるものである。

第5 当裁判所の判断

1 本願商標の商標登録出願時における商品の出所の混同のおそれについて

(1) 乙第1ないし第10号証、第12号証の1によれば、次の事実が認められる。

ラルフ・ローレンは、1939年（昭和14年）生まれのアメリカの服飾等のデザイナーである。同人は、1970年、73年の2回にわたりアメリカのファッション界では最も権威があるとされるコティ賞を受賞し、1974年には映画「華麗なるギャツビー」の男性衣装を担当するなどして、世界的に知られるようになった。引用商標は、ラルフ・ローレンのデザインに係る商品に使用されている。我が国においては、日本でのラルフ・ローレンのデザインに係る商品の輸入・製造・販売のライセンス（許諾）を得ていた西武百貨店（ただし、眼鏡、ネクタイのライセンスは、別の会社が有していた。）の昭和62年におけるポロ・ラルフローレンブランドの小売販売高は約330億円であり、昭和63年から平成元年初めにかけて第三者が引用商標を付した偽ブランド商品を大量に販売して摘発されるという事件が発生するほど、引用商標は顧客吸引力を有していた。本願商標の商標登録出願前から、各種雑誌等において、ラルフ・ローレンのデザインに係る紳士服、婦人服、眼鏡を始めとする商品が一流ブランドないし流行ブランドとして、「ポロ」、「Polo」、「Polo」等のブランド名のもとに紹介され、平成元年5月19日付け朝日新聞夕刊（乙第12号証の1）にも、「『ポロ』の偽を大量販売 警視庁、通信販売会社を摘発・・・『Polo（ポロ）』の商標で知られるラルフローレン

ブランド」との記事が掲載されているように、引用商標は「P.O. / ポロ」の商標の名で知られ、そのブランドは「P.O. / ポロ」とも呼ばれていた。

以上の事実によれば、本願商標の商標登録出願時までには、引用商標は、「P.O. / ポロ」の商標などと呼ばれ、そのブランドは「P.O. / ポロ」とも呼ばれて、いずれも紳士服、婦人服、眼鏡等についてラルフ・ローレンのデザインに係る商品に付される商標ないしそのブランドとして著名であったことが認められる。

(2) ラルフ・ローレンは服飾等のデザイナーであり、ラルフ・ローレンのデザインに係る商品に付される商標ないしそのブランドが著名であった紳士服、婦人服、眼鏡等は、デザインが重要な要素とされるものである。

一方、本願商標の指定商品である「紙類、文房具類」のうち、文房具類は、便せん、封筒、アルバム、ペーパーウエイト（文鎮）を始めとして、デザインが重要な要素であるものが多く、また、紙類でも、例えば包装紙、壁紙のようにデザインが重要な要素とされるものが存在することは、当裁判所に顕著である。

(3) 本願商標の図形部分は、馬に乗ったポロ競技のプレーヤーを表したものと理解されるものである。

そして、本願商標の文字部分は、19文字からなり、これより生ずる「ロイヤルポロスポーツクラブ」の称呼は長音を含む12音より構成されているから、その外観、称呼とも、一つの名称のものとしては、冗長というべきである。

また、「ROYAL POLO SPORTS CLUB」との文字が、全体として特定の熟語や団体名称を表すものとして一般の取引者・需要者によく知られているものとは認められない。そして、「ROYAL」は、「王様の」というような意味合いであって、その後続く「POLO」以下の語を修飾する形容詞であり、「SPORTS CLUB」は、「(ポロという)スポーツの目的で集まった人の団体」というような意味合いであるから、本願商標において「POLO」の文字は重要な意味を持つ言葉と認識される。

(4) そうすると、本願商標がその指定商品のうち、デザインが重要な要素とされるものに使用された場合には、本願商標に接した取引者・需要者は、その「POLO」の文字部分に着目し、さらに、本願商標の図形部分が馬に乗ったポロ競技のプレーヤーであることに着目して、「P.O. / ポロ」の商標などと呼ばれ、「P.O. / ポロ」の文字と馬に乗ったポロ競技のプレーヤーなどからなる引用商標と「P.O. / ポロ」とも呼ばれるブランド名を連想して、ラルフ・ローレンが本願商標の指定商品のデザインにも進出した等と誤解して、ラルフ・ローレン又は同人と組織的・経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。

(5) 原告は、①「POLO / ポロ」の語は、「ポロ競技」を意味する既存の英単語である、②ポロ競技においてプレーヤーが着用する「ポロシャツ」は、現在では遊び着的な襟付きシャツを指す普通名称となっており、「ポロ」と略称される、③「POLO」の語を含む結合商標が他にも存在し、ラルフ・ローレンによって使用される「P.O. / ポロ」とは明確に区別されている、との事実を根拠として、「POLO / ポロ」の語は、本願商標の指定商品についても、強い自他商品識別力はないと主張する。

しかし、本願商標の商標登録出願時において、引用商標が「P.O. / ポロ」の商標などと、また、そのブランドが「POLO / ポロ」などと呼ばれて著名であったこと、しかも、引用商標の付される商品と本願商標の指定商品との間に関連があることは前認定のとおりであり、そうである以上、本願商標の指定商品について、「POLO / ポロ」の語の自他商品の識別力は強いものというべきである。

原告の挙げる上記①ないし③は、いずれも、上記判断の妨げとはなり得ない。①については、乙第13ないし16号証によれば、ポロ競技は、我が国においては、ほとんど競技者もおらず、なじみの薄いスポーツであることが認められるから、我が国において、「POLO / ポロ」の語の付された商標が、直ちに、「P.O. / ポロ」の商標などと呼ばれて著名である引用商標に関係はなく、ポロ競技に関係のあるものであると理解されるということはできず、②については、本願商標に係る指定商品がポロシャツを含まない以上、本願商標の「POLO」がポロシャツの普通名称と理解されるとは考えられず、③については、「POLO」の語を含む結合商標が他にも存在することは当裁判所に顕著ではあるが、それらがラルフ・ローレンによって使用される「POLO」と明確に区別されていることは、本件全証拠によっても認めることができないからである。

原告の主張は、採用することができない。

また、原告は、本願商標の指定商品について、「P O L O / ポロ」の語に強い自他商品識別力がないことを前提として、(1)本願商標中の「P O L O」の文字部分が、取引の実情において独立して自他商品の識別機能を発揮する部分として認識される外観上、観念上あるいは称呼上の要素（分離抽出要素）がないこと、(2)本願商標の図形部分と引用商標の図形部分は類似しないことを挙げて、商品の出所の混同が発生しないと主張する。しかし、本願商標の指定商品について、「P O L O / ポロ」の語に強い自他商品識別力がないとの原告の主張が採用できないことは前示のとおりであるから、原告の主張は、その前提を欠いており、引用商標が「P o l o / ポロ」の商標などと呼ばれ、そのブランドが「P o l o / ポロ」とも呼ばれて著名であったことを無視して商品の出所の混同のおそれを論じるものであるから、採用することができない。

2 本願商標の審決時における商品の出所の混同のおそれについて

乙第11号証の1、2、第12号証の3、4によれば、本願商標の商標登録出願後審決時にかけても、朝日新聞、読売新聞に、「ポロ・・・などの輸入ブランドに人気がある」、「ポロの靴下 ブランド世代が高感度消費者に」、「偽『ポロ』眼鏡枠を摘発・・・ポロ競技のマークで知られる米国のファッションブランド『P O L O (ポロ)』の製品に見せかけた眼鏡枠」、「偽ブランドの販売で元社長に有罪判決・・・米国ブランド『ポロ』などのマークが入った偽物のセーターやポロシャツ」と記載されているように、引用商標は「P o l o / ポロ」のマークなどと呼ばれ、そのブランドは「P o l o / ポロ」とも呼ばれて、著名性が継続していたものと認められる。

もっとも、甲第13号証によれば、「'98ブランド&キャラクター調査」(ボイス情報株式会社平成10年4月30日発行)には、平成10年における消費者調査の結果として、「ポロ・バイ・ラルフ・ローレン」以外にも、「ポロ・クラブ」、「ビバリーヒルズ・ポロ・クラブ」、「ワールド・ポロ・チャンピオンシップス」がライセンスブランドとして挙げられ、それぞれ小学生から主婦まで総合した「ブランド知名率」が16.1%ないし69.8%などと記載されていることが認められる。

しかし、同証には、調査の対象となった消費者が、そのブランドを知るか否かの認識は記載されているものの、それぞれのブランド相互の関係についての認識は記載されていないから、上記記載は、商品の出所の混同のおそれについての上記認定を左右するものではない。すなわち、前認定のとおり、引用商標が「P o l o / ポロ」のマークなどと呼ばれ、そのブランドが「P o l o / ポロ」とも呼ばれて、著名性が継続している事実を照らせば、調査の対象となった消費者が、上記各ブランドについて、ラルフ・ローレンのデザインに係る商品を示すものであって、著名な「P o l o / ポロ」ブランドないしその兄弟ブランドであるなどと誤解している可能性も十分にあるからである。

のみならず、前認定のとおり、引用商標が「P o l o / ポロ」のマークなどと呼ばれ、そのブランドが「P o l o / ポロ」とも呼ばれて、著名性が継続している以上、「P O L O」の文字を含む商標であってこれと区別して認識されているものが、仮にあるとしても、そのことは、本願商標による商品の出所の混同のおそれの認定を左右するものではない。なぜなら、仮に、他のブランドが、著名な「P o l o / ポロ」のマークないし「P o l o / ポロ」のブランドなどと呼ばれるものと区別され、出所を異にするものとして理解されているとすると、そのことは、それが、「P O L O / ポロ」とそれ以外の他の特定の文字とが結合した文字からなるものとしてよく知られ、かつ、何らかの事情によりそれがラルフ・ローレンとは関係のないものとしてよく知られるに至っているか、又は、「P O L O / ポロ」以外の文字の特異性などにより当然にそれが認識される等の特段の事情があることを意味するのであって、そうであるからこそ、区別されているといえるものである。ところが、本件全証拠によっても、本願商標が「P O L O / ポロ」以外の他の文字と結合した文字からなるものとしてよく知られ、かつ、ラルフ・ローレンとは関係のないものとしてよく知られるに至っているとか、「P O L O / ポロ」以外の文字の特異性などによって当然にそれが認識されるとかというような特段の事情も窺えない。したがって、前記各ブランドの存在によって、本願商標についての前記商品の出所の混同のおそれが減少するものということとはできないのである。

そして、他にも、本願商標の商標登録出願後、審決時まで、事情の変更があったと認めるに足る証拠はないから、審決時においても、前記商品の出所の混同のおそれは、なお継続していたものというべきである。

3 以上のとおりであるから、原告主張の取消事由は理由がなく、その他審決にはこれを取り消すべき瑕疵は見当たらない。

第6 によって、本訴請求を棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第6民事部

裁判長裁判官 山 下 和 明

裁判官 山 田 知 司

裁判官 宍 戸 充