

平成17年（行ケ）第10018号 審決取消請求事件（平成17年4月13日口頭弁論終結）

判決

原告	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	安部朋美
同	酒井一
同	江原省吾
同	白石吉之
同	川本真由美
被告	ザ ポロ／ローレン カンパニー リミテッド パート
ナーシップ	
訴訟代理人弁護士	松尾眞
同	兼松由理子
同	向宣明
同	三谷革司
同	曾我道照
同	岡田稔
弁理士	

主文

特許庁が無効2003-35318号事件について平成16年7月21日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。

事実及び理由

第1 請求

主文第1項と同旨

第2 争いのない事実

1 特許庁における手続の経緯

(1) 被告は、平成9年9月16日に登録出願（以下「本件出願」という。）され、平成14年12月12日に登録査定、平成15年1月17日に設定登録された登録第4637721号商標（以下「本件商標」という。）の商標権者である。

本件商標は、「POLO JEANS」の欧文文字を標準文字により表してなり、商標法施行令1条別表（以下、単に「別表」という。）の第25類「ジーンズ製の被服、ジーンズ製のガーター、ジーンズ製の靴下止め、ジーンズ製のズボン、ジーンズ製のバンド、ジーンズ製のベルト、ジーンズ製の履物、ジーンズ製の運動用特殊衣服、ジーンズ製の運動用特殊靴」を指定商品とするものである。

(2) 原告は、平成15年7月25日、特許庁に対し、本件商標の指定商品中「ジーンズ製の被服」に係る登録を無効とすることについて本件審判の請求をした。特許庁は、同請求を無効2003-35318号事件として審理をした上、平成16年7月21日、「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8月2日に原告に送達された。

2 審決の理由

審決の理由は、別添審決謄本写し記載のとおりであり、その要旨は、次のとおりである。

(1) ポロ競技者の図形と「Ralph Lauren」、 「POLO RALPH LAUREN」の文字とを組み合わせた標章、「Polo」の文字を横長四角形に記載してロゴ化した標章及びポロ競技者の図形と「by RALPH LAUREN」又は「by Ralph Lauren」とを組み合わせた標章は、ラルフ・ローレンがデザインしたファッション商品及びその関連商品を表章する「ポロ」、「Polo」ないし「POLO」として著名になり、それぞれが独立して強い自他商品識別力及び顧客吸引力を獲得し、その周知著名性は、本件出願時よりもより、登録査定時を経て今日に至るまで継続している。

(2) 本件商標は、「ポロジーンズ」及び「ラルフ・ローレンのデザインに係るPOLO（ポロ）」の観念を伴った「ポロ」の称呼を生じるものである。これに対し、登録第1434359号商標（以下「引用商標A」という。昭和47年6月13日に登録出願、平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令1条別表（以下「旧別表」という。）の第17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」を指定商品として、昭和55年9月29日に設定登録され、その後、平成2年9月20日及び平成12年4月18日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。)及び登録第2721189号商標(以下「引用商標C」という。昭和56年4月6日に登録出願、旧別表第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として平成9年5月2日に設定登録されたものである。)は「POLO」の文字よりなり、登録第1447449号商標(以下「引用商標B」という。昭和47年4月22日に登録出願、旧別表第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和55年12月25日に設定登録され、その後、平成2年12月21日及び平成12年9月5日に商標権存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成13年2月14日の書換登録により、別表第5類「失禁用おしめ」、同第9類「事故防護用手袋、防火被服、防じんマスク、防毒マスク、溶接マスク」、同第10類「医療用手袋」、同第16類「紙製幼児用おしめ」、同第17類「絶縁手袋」、同第21類「家事用手袋」、同第25類「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、水泳帽、和服、エプロン、えり巻き、靴下、ゲートル、毛皮製ストール、ショール、スカーフ、足袋、足袋カバー、手袋、布製幼児用おしめ、ネクタイ、ネッカチーフ、バンダナ、保温用サポーター、マフラー、耳覆い、ずきん、すげがさ、ナイトキャップ、ヘルメット、帽子」と改められたものである。)、登録第4015884号商標(以下「引用商標D」という。昭和58年5月11日に登録出願、旧第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成9年6月20日に設定登録されたものである。)及び登録第4041586号商標(以下「引用商標E」という。昭和58年5月11日に登録出願、旧別表第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成9年8月15日に設定登録されたものである。)は、審決謄本写し別掲(1)ないし(3)のとおり、図形と黒塗りのやや図案化した「Polo」の文字、図形と「Polo SPORTS」(「Polo」の文字は、二倍程度大きくやや図案化されている。)及び「Polo SPORTS」(「Polo」の文字は、二倍程度大きい。)よりなるものであるから、引用商標AないしE(以下、これらを併せて「引用商標」という。)は、その構成文字に相応して「ポロ」又は「ポロスポーツ」の称呼を生じるものである。

(3) そうとすれば、本件商標と引用商標とは、「ポロ」の称呼を共通にするけれども、本件商標をその指定商品中の「ジーンズ製の被服」に使用し、取引した場合、取引者及び需要者は、上記(1)の「POLO」の著名性からして「ラルフ・ローレンのデザインに係るPOLO(ポロ)の商品」の観念を伴った「ポロ」と認識する蓋然性が極めて高いというべきであり、かつ、外観上は区別でき、観念上も異なるものといえるものであるから、引用商標がその指定商品に使用されても、商品の出所の誤認混同を生じない非類似の商標というのが相当である。

(4) したがって、本件商標の指定商品中「ジーンズ製の被服」に係る登録は、商標法4条1項11号(以下「本号」という。)に違反してされたものということとはできず、同法46条1項の規定によりその登録を無効とすることはできない。

第3 原告主張の審決取消事由

本件商標の指定商品中「ジーンズ製の被服」に係る登録が本号に違反してされたものではないとした審決の認定判断は誤りであり(取消事由)、審決は取り消されるべきである。

1 商標の類否判断の判断基準

商標の類否判断については、判例において、「商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかもその商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり、その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする」との一般的な判断基準が示されている(最高裁昭43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁)。

2 引用商標と本件商標の由来

(1) 引用商標について

原告は、「POLO」ブランドの管理会社として、平成元年3月17日、公冠株式会社(以下「公冠」という。)と公冠販売株式会社(以下「公冠販売」という。)が資本金を折半して設立された会社である。原告は、公冠販売から引用商

標AないしEに係る商標権を譲り受けたものである。原告が商標権を保有する引用商標AないしCは、「ラルフ・ローレンのポロ」が我が国で販売される以前から使用され、引用商標D、Eは、かつて商標法に存在した連合商標制度に基づきそれぞれ引用商標A、Bの連合商標として出願され、同制度が廃止になった後、設定登録されたものであった。

ア 公冠販売が引用商標AないしEを取得した経緯は、以下のとおりである。

(ア) 引用商標A

引用商標Aは、Xが登録出願し、設定登録されたものである。引用商標Bより後願であるにもかかわらず、商標登録されたことから、公冠販売の前身であり引用商標Bの出願人である丸永衣料株式会社（以下「丸永衣料」という。）が引用商標Aにつき無効審判請求を行った。その後、両者の間で、丸永衣料がXから引用商標Aの譲渡を受け、丸永衣料は、代わりに「ネクタイ及びマフラー」の商品について、Xが代表者であるタッグネックウェア工業株式会社に同商標の専用使用権を設定するとの合意が成立し、丸永衣料は上記無効審判請求を取下げ、引用商標Aを譲り受けたものである。

(イ) 引用商標B

引用商標Bは、丸永衣料が登録出願し、設定登録を得たものである。

(ウ) 引用商標C

引用商標Cは、公冠販売が登録出願し、設定登録を得たものである。引用商標Bは、旧別表第17類の全商品を指定商品として登録されたにもかかわらず、Xから譲渡を受けた引用商標Aについては、その出願の過程で「ポロシャツ及びその類似品ならびにコート」なる指定商品が削除されていたことから、改めて昭和56年に旧別表第17類の全商品を指定商品として引用商標Cの登録出願をしたものである。

(エ) 引用商標D及びE

引用商標D及びEは、「POLO」ブランドのカジュアルウェア・ラインに使用するため、公冠販売が登録出願し、設定登録を得たものである。

イ 原告及びその前身会社の引用商標の使用

(ア) 公冠、丸永衣料、公冠販売及び原告の関係について

a 公冠の前身は明治2年に開設された繊維製品製造・販売業「高井商店」であり、その後、大正2年8月に株式会社に組織変更がされ、昭和に入り戦争の影響で一時営業を中止したが、昭和25年4月に株式会社鐘惣商店と商号を変更して営業を再開し、昭和37年に公冠株式会社に商号を変更し、現在に至っている。公冠の現在の代表取締役Yは6代目で、原告代表者とは従兄弟の関係にある。

b 引用商標Bの出願人である丸永衣料は、昭和29年12月1日、大阪市内に設立された繊維会社である。設立と同時に株式会社鐘惣（現公冠）と取引を開始した。その後、昭和55年、丸永衣料は和議の申請をして事実上倒産し、和議認可を経て、公冠が、丸永衣料のその全株式を買い取り、公冠が100%株主となった。公冠は、その有する地方取引先を丸永衣料に移行させ、昭和60年1月、商号を丸永衣料から公冠販売に変更した。

c 平成元年3月、公冠と公冠販売という二つの同族会社が有していた「POLO」ブランドの管理を行うため、公冠と公冠販売が出資して原告を設立し、平成10年には引用商標を含む一連の「POLO」関連商標の商標権を公冠販売から原告に移転させるとともに、被告との間の後記使用許諾契約の契約上の地位も承継させた。

なお、平成11年5月に、公冠は公冠販売を吸収合併して、公冠販売は解散会社となり、公冠が存続会社となった。

(イ) 引用商標A及びBは、その出願時である昭和47年以前から現在に至るまで、原告の前身会社である公冠及び公冠販売（旧商号・丸永衣料。以下、両会社を併せて「公冠グループ」という。）により使用されてきた。

公冠グループは中小企業であったものの、独自のブランド育成、販売促進戦略を実施し、昭和56年に被告から株式会社西武百貨店（以下「西武百貨店」という。）を介してライセンス契約の申出があった時には、既に公冠グループの「POLO」ブランドは被服業界で一定の信用を確立していた。昭和62年に、公冠販売が被告の前身であるザ・ポロ・ローレン・カンパニーとの間で引用商標A及びBについて同会社のため通常使用権を設定する契約（以下「本件使用許諾契約」という。）を締結するに当たっても、永年育んできた公冠グループの「POL

「O」ブランドを継続して展開することとし、その後現在に至るまで公冠グループ独自の企画による商品を展開している。我が国の引用商標を含む「POLO」商標の商標権者である公冠グループは、ポロ競技に由来する「POLO」ブランドを、百貨店等を中心に展開する「RALPH LAUREN」を付した被告の商品ラインと、地域卸商と量販店を中心に展開する「BRITISH COUNTRY SPIRIT」を付した公冠グループの商品ラインという、販路及びブランドコンセプトの異なる二つの商品ラインで展開する戦略を選択したのである。

(2) 本件商標について

本件商標は「POLO JEANS」の欧文文字を横書きしてなる結合商標であるところ、そのうちの「JEANS」の文字は、被服の素材である「綿紡織物」や商品名である「ジーパン、ジーンズパンツ」の意味合いを示すものであり、自他商品識別力を発揮しないことが明らかである。

ところで、「POLO」は周知のとおり、元来、ペルシャやインドで発祥し、英国に渡り、今日まで盛んに楽しまれているいわば贅沢な馬上球技の名称であり、また、襟付の半袖のカジュアル衣料の名称であるポロシャツに用いられている「ポロ」としても親しまれているものである。このポロ競技は米国においても既に長い年月を経て愛好されており、各地にポロ競技愛好者のクラブや競技会が催されている。このような状況の下で、ラルフ・ローレンが米国において1970年代にニューヨークにおいてネクタイのデザインから出発し、1974年の映画「華麗なるギャツビー」の主演男優の衣装デザインを担当したことからラルフ・ローレンの「ポロ」ブランドが有名になり始めたが、1984年初頭には米国ポロ協会からは当時使用していた商標の使用差止等を求める訴えを提起される事態も生じていた。しかし、我が国では、1960年代、1970年代は全く事情を異にしており、「POLO」はスポーツ競技としてほとんど知られていなかった。被告が我が国での展開を始めたのは、実質的には1980年代に入ってからということができ、実際に急激に売上を伸ばし、自らの資本投下を伴う本格的な展開をしたのは、昭和62年に原告の前身である公冠販売と被告の前身であるザ・ポロ・ローレン・カンパニーとの間で本件使用許諾契約が締結された後である。

3 引用商標と本件商標との類否

(1) 本件商標は、「POLO」と「JEANS」のそれぞれ独立した二文字からなる結合表示であるが、引用商標A、Cの各商標中の「POLO」の文字に「JEANS」の文字を加えたものにすぎないところ、「JEANS」の語は、①指定商品の一定の品質や材質を表示する形容詞的文字として使用されており、②「JEANS」自体はファッション業界で慣用される文字となっていることは周知の事実である。したがって、このような文字を「POLO」の文字と結合して出願された本件商標の場合、先願商標である引用商標A、Cとの関係では「POLO」の語を要部とみるのが、常識的かつ一般的であり、本号の解釈に合致するものである。

そうすると、本件商標における「JEANS」の文字は、形容詞的文字又はファッション業界で慣用される文字にすぎないので、引用商標A、Cとの類否判断においては、「JEANS」を除外して両商標の比較検討がされるべきものと考えられる。引用商標A、Cが「POLO」の文字からなるものであり、本件商標の要部が「POLO」の文字の部分であるから、両商標は外観、称呼及び觀念のいずれにおいても類似するというべきである。

このことは、「Polo」、「Polo」の文字を含んでなる引用商標B、D、Eの関係でも、同様といえることができる。

(2) 本件においては、判例の示す上記1の判断基準における「取引の実情」において、比較対象となる一方の商標の著名性がどの程度勘案されるべきかという点が問題である。

ア 結合商標の類否判断については、我が国における著名な時計等の製造販売業者の取扱商品ないし商号の略称を表示する文字である「SEIKO」と眼鏡と密接に関連しかつ一般的、普遍的な文字である「EYE」との結合からなり、時計及び眼鏡等を指定商品とする商標「SEIKO EYE」中の「EYE」部分のみからは出所の識別標識としての称呼・觀念は生じないとする判例（最高裁平成5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁）が存在するところ、本件においては、まず、「POLO」の表示が、「SEIKO」などと同様に、被告の取扱商品ないし同社商号の略称を表示するものと同視し得るか否かについて慎重な検討が必要である。

「SEIKO」は、著名な時計メーカーの主要商品の商標であると同時に

に商号として使用される巨大な企業グループを特定する名称であるが、他方、被告の企業グループを特定する名称は「POLO」ではなく、創業者でかつ著名なデザイナーである「ラルフ・ローレン」の名前である。すなわち、被告にとって、「SEIKO」に相当する名称は「ラルフ・ローレン」である。このように上記の「SEIKO」の表示と「POLO」の表示との間には、重要な質的相違が存在する。

また、被告の「POLO」関連の標章は、少なくとも我が国の市場においては「POLO BY RALPH LAUREN」や「騎乗するポロ選手の図形」である。被告は、過去において、「POLO」の文字の単独の標章を使用した事実がなく、「POLO BY RALPH LAUREN」ないし「POLO RALPH LAUREN」等として一貫し、かつ、統一的に使用してきたのである。

したがって、「POLO」の文字をその一部に用いた商標が、我が国の取引者及び需要者に対し、「ラルフ・ローレンのデザインにかかる被服等の商品の出所の識別標識」として強く支配的な印象を与えるとする被告の主張は、理由のないものである。

イ 本件商標と引用商標の類否を判断するに当たり、考慮されるべき基本的な「取引の実情」に当たる事実とは、①先願商標である引用商標AないしEに係る商標権が、本件商標の登録出願時及び査定時において既に適法に存在していたこと、②被告は、本件商標の使用を開始する10年以上も前に、原告の前身である公冠販売から引用商標A、Bについて通常使用権の設定を受け、これを使用してきたことである。

審決は、これらの事実を考慮に入れないで両商標の類否を判断した結果、両商標が類似しないと誤った結論に至ったものである。審決の結論が是認されることになれば、先願登録商標を要部とする類似商標を後発的に使用する場合、いったん、先願登録商標について通常使用権の設定を受け、ライセンス料を支払った後、宣伝広告を大々的に行って、上記類似商標を付した商品の売上高を築けば、先願登録商標の商標権すら取得できる、すなわち、後発的に上記類似商標を周知著名にする資金力・営業力さえあれば、先願主義も登録主義も、使用許諾制度上の秩序も無視することができるという結果を生み、商標の登録主義を採用する商標法の既存秩序を根底から破壊することとなる。

ウ 被告が本件において考慮すべき取引の実情として主張する事実については、すべて争う。

過去の判例、被告主張の売上高のいずれからしても、昭和62年の本件使用許諾契約発効前に、「POLO」標章が被告の商品を表示するものとして周知著名であったという根拠は存在しない。被告が過去に再三主張してきた売上高は、「POLO」標章を含む使用商標のほか、「POLO」標章を含まない「RALPH LAUREN」標章を使用した商品の売上高の総額であり、「POLO」標章を含む商標だけを使用した商品の売上高ではない。被告が主張する売上高のほとんどは、世界的に有名なデザイナーであるラルフ・ローレンを表示する「RALPH LAUREN」標章を顧客吸引力として形成されたものである。被告主張の売上高のすべてが「POLO」標章に起因したものであると認めるに足る証拠はない。

なお、被告の「POLO」標章が我が国において遅くとも昭和55年ころまでに周知著名性を獲得したとする原審の認定を支持したとする、最高裁平成13年7月6日第二小法廷判決・判時1762号130頁は、審理の対象である商標の出願時が平成4年7月24日であって、被告の標章が昭和50年代のどの時期に著名性を得たか否かという点が、判決の結論を左右するものではなく、当事者間で争われていなかった事案に関するものであり、上記周知著名性の獲得時期についての被告の主張がそのまま当事者間に争いのない事実と判断されたにすぎないものである。遅くとも昭和55年ころまでに広く知られていたとされた引用商標は「POLO BY RALPH LAUREN」若しくは「POLO RALPH LAUREN」であり、「POLO」ではない。

エ 上記に述べたところから明らかなとおり、本件商標は引用商標と類似するものであり、本件商標の指定商品中「ジーンズ製の被服」に係る登録は、本号に違反するものであるから、無効とされるべきである。

4 審決の結論は、ある商標の登録出願がされた時に先願登録商標の中に外観・称呼・觀念のいずれかに類似する商標が存在していた場合に、その後願の登録出願者が関連する周知著名な商標を保有しているときには、「取引の実情」という名の

下に特別事情を認めて、混同する可能性の高い商標であっても、後願の商標について登録を認めることを可能とすべきであるとするに等しい。

しかしながら、既に適法に登録商標を保有し、その商標を使用して一定のグッドウィルを確立している登録商標が存在する場合において、それと類似・酷似する商標が後に著名性を獲得した場合に、その当該著名な商標を、著名性を理由に非類似商標として登録を認めることは、当該著名な商標に特別の権利を付与し、あるいは例外的取扱いをすることになる一方、既に登録されている既存の商標の権利を稀釈化ないし弱体化させることになるが、このようなことは、我が国の商標制度上認められていない新しい権能を具有する「特別商標権」を特許庁が裁量行為として創設するに等しく、法的処理の客観性・安定性を欠く結果を招くことが明らかである。

需要者が、登録商標を商標権者以外の者の業務に係る商品を表示するものと誤信することは多々見られるところであり、登録商標の使用許諾を受けた者の資金力・営業力が、商標権者よりも秀でている場合、使用許諾に係る登録商標を使用権者の業務に係る商品を表示するものと需要者が誤信するようなことは間々あることである。しかし、このような場合であっても、使用許諾契約の対象となっている登録商標に係る商標権の帰属に変化はない。「需要者がだれの商品を表示するものと認識する蓋然性が高いか」などといった視点で、私権である商標権の帰属を、行政庁である特許庁が任意に決することなど許されるはずはない。

第4 被告の反論

本件商標の指定商品中「ジーンズ製の被服」に係る登録が本号に違反してされたものではないとした審決の認定判断は相当であり、審決に原告主張の取消事由はない。

1 商標の類否判断の基準について

商標の類否は、原則として、外観、称呼、観念を基準とし、そのいずれかに於いて類似する点があるかどうかにより判断されている。しかしながら、そもそも、本号が登録商標に類似する商標を登録しないとしている趣旨は、商標の誤認混同により生じる商品の出所の混同を防止することにあるといつてよい。そうであれば、取引者及び需要者が明確に区別することができ、商品の出所の混同のおそれが全くない場合にまで、形式的基準により登録を認めないこととすると、商標選択の自由を不当に狭めることになるばかりか、とりわけ当該商標が現実に使用されている場合は、これを基準として取引をしている取引者及び需要者にとりかえって不都合が生じる。したがって、判例上は、このような形式的基準のみにより商標の類否を判断することの不都合を回避するため、個別具体的な事案において、取引の実情を考慮し、あるいは、商標の構成を全体的、一体的に把握するなどして、類否判断が形式化しないように修正が図られてきている。

2 引用商標と本件商標の類否

(1) 本件商標と引用商標A、Cとを対比すると、両者は、形式的基準をそのまま適用すれば類似であるとされる可能性があるものの、以下に述べる取引の実情を考慮すれば、類似しないと判断されるべきである。

ア 被告の「P O L O」標章が高い周知著名性を有すること及び引用商標には周知性がないこと

(ア) 以下に述べる経緯により、被告の「P O L O」標章は、ラルフ・ローレンのデザインに係る被服等の商品を表示するものとして、本件使用許諾契約締結時（昭和62年1月1日）よりはるか前から高い周知著名性を獲得し、取引者及び需要者の間に広く認識されるに至り、その状態が現在においても継続している、そのことは最高裁平成13年7月6日第二小法廷判決・判時1762号130頁が、被告の「P O L O」標章が、我が国において、遅くとも昭和55年ころまでに、ラルフ・ローレンのデザインに係る被服等の商品を表示するものとして、取引者及び需要者の間に広く認識されるに至り、その状態が現在においても継続していることを認定した原審の事実関係を支持したのを始めとして、多数の判例、裁判例の認めるところである。

すなわち、西武百貨店は、昭和51年3月に被告の前身であったポロファッションズ インクとメンズ・ウェアについてのライセンス契約を締結し、「P O L O」標章を付した商品の販売活動を行っている。被告の「P O L O」標章を付した商品については、それ以前にも、菱屋株式会社が、昭和50年ころに三井物産株式会社を通してポロ ファッションズ インクと直接ライセンス契約を結び、被告の「P O L O」標章を付したネクタイを製造・販売していた。西武百貨店

は、その後ライセンス商品の範囲を広げ、昭和53年にはレディース・ウエア、昭和55年にはボーイズ・ウエア、昭和57年にはガールズ・ウエア及びレザー・グッズ、昭和59年にはホーム・ファニッシング、平成6年には「ポロゴルフ」ライン、平成9年には幼児服及び「ポロジーンズ」ラインの取扱いを開始している。

その結果、被告の「POLO」標章を付した商品の小売ベースでの売上げは、昭和52年には早くも約5億6200万円を記録したのを皮切りに、昭和53年には約14億1800万円、昭和54年には約21億0200万円、昭和55年には約38億8200万円、昭和56年には約72億2300万円、昭和57年には約124億7500万円、昭和58年には約150億0500万円、昭和59年には約172億3000万円、昭和60年には約216億6200万円、昭和61年には約286億8200万円を記録していたのであり、本件使用許諾契約が締結されたのは昭和62年であるから、被告の「POLO」標章はこれよりはるか前に既に日本有数のファッションブランドに成長していたことが明らかである。ちなみに昭和62年の売上は約329億6700万円である。被告の「POLO」標章を付した商品は、現在も年間900億円近い売上を誇る日本でも有数の人気ブランド商品であり、このような高い売上水準及びこれに伴う高い周知著名性を維持しているのは、ひとえに被告自身の努力により、その品質及びデザイン性の高さが認められたためであって、原告の前身である公冠販売ないし原告との間に本件使用許諾契約が存在することによるものではない。

(イ) 原告は、公冠グループが昭和43年ころから引用商標A、Bを使用しており、昭和55年当時は原告の売上の方が被告より多かったと主張しているが、その根拠は不明である。

昭和55年当時から現在に至るまで、被告の「POLO」標章を付した商品の売上と引用商標を付した商品の売上には比較にならないほどの差があり、引用商標が原告の商品を表示するものとして、取引者及び需要者の間で周知性を獲得しているとは到底いい難い。

(ウ) 上記のとおり、被告の「POLO」標章は高い周知著名性を有するものであり、このことと引用商標の周知性が低いことを併せ考えた場合、本件商標を付した商品に接した取引者及び需要者が、原告の出所に係る商品であると誤認する可能性はまずないものといつてよく、このような場合にまで商標の類似性を認めるのは妥当性を欠くというべきである。

イ 本件商標が周知であること

上記アに記載したとおり、本件商標に係るポロジーンズは、被告のカジュアルラインの一つとして、平成8年に米国で発表され、平成9年下期から日本での展開が開始されたものである。

被告がその関連会社やサブライセンシー等を通じて宣伝及び販促に努めた結果、ポロジーンズラインの商品は、平成9年の約13億円を皮切りに、現在では年間約30ないし40億円の売上を達成しており、被告の「POLO」標章が高い周知著名性を獲得していることともあいまって、本件商標は、ラルフ・ローレンのデザインに係る商品の一ラインを示すものとして、それ自体周知性を獲得している。

ちなみに、たとえば、インターネットのグーグル検索において、「POLO JEANS」をキーワードとして日本語のサイトを検索すると、約10,700件にヒットするが、そのうちの最初の50件を見ただけでも、被告の商品（真正品かどうかはおくとして）を紹介する多数のサイトにヒットする。この点からも本件商標の周知性が裏付けられる。

このように本件商標が周知であることからすれば、これを使用した商品を取引者及び需要者が原告の出所に係る商品であると誤認する可能性はない。

ウ 本件商標がポロジーンズと称呼されて取引されていること

例えば、前述のグーグル検索においては、以下のような記述が見られ(乙15)、本件商標が被告の商品を表すものとして定着していることがうかがえる。

・RALPH LAUREN・POLO JEANS（ラルフローレン・ポロジーンズ）...
HOME >> RALPH LAUREN・POLO JEANS（ラルフローレン・ポロジーンズ）... 誰もが知っているラルフローレン、飽きのこないデザインで若者から大人まで幅広く愛され続けてます...

・Polo Jeans - ラルフ・ローレンのポロジーンズのページ。ハードな中にも品の良さを漂わせるジーンズ製品群。

・・・・ POLO JEANS ポロ シーンズ～ POLO JEANSはPOLO RALPH LAUREN
・・・ 世界中から愛されつづけているPOLOのブランドだけあって多大なる人気を集
めている。日本でもPOLOJENASは人気ブランドの一つである。 POLO JEANS - ポロ
ジーンズ. ...

・ POLO JEANS ラルフ・ローレン ポロシャツ
POLO JEANS ラルフ・ローレン ポロシャツ 海外ブランド品の通信販売、転送、個
人輸入代行サービス、アメリカペット用品通販 セレクト ネットショップ. ...

POLO JEANS ラルフ・ローレン ポロシャツ.

・ポロ ジーンズ カンパニー 【POLO JEANS CO.】. 「ラルフ ロー
レン」のヤングカジュアルライン。

・POLO JEANS/ポロジーンズはラルフローレンが彼の息子世代に向け
て作ったヤングカジュアルブランドです。ビンテージを意識したデニムラインや、
ビッグシルエットのアイテムが人気。

上記から明らかなように、被告のポロジーンズラインの商品は、取引者
及び需要者の間で、現実には、本件商標そのものをもって取引されており、そこには
引用商標との誤認混同は一切ない。また、ポロジーンズの商品は現実には「ポロ」と
略して取引されることはなく、常に「POLO JEANS」または「ポロジーン
ズ」として取引されていることから、本件商標の称呼は、第一義的には「ポロジ
ーンズ」と一連に称呼されることが明らかであり、引用商標A、Cの称呼とは異なる
称呼を生じるものである。

エ 原告は「POLO JEANS」の商標を使用していないこと
取引の実情の一要素としては、原告が本件商標と同一の商標を実際に使
用しているかどうかを考慮すべきである。被告の知る限り、原告は「POLO J
EANS」なる商標を使用した商品を製造販売していない。したがって、取引者及
び需要者が「POLO JEANS」を原告の商標と認識することはまずなく、こ
の点からも取引者及び需要者が本件商標を付した商品を原告の出所に係る商品であ
ると誤認する可能性はない。

オ 引用商標がBRITISH COUNTRY SPIRITとともに使
用されていること

原告と被告との間の本件使用許諾契約においては、原告が自己の「PO
LO」商標をブリティッシュ・カントリー・スピリットラインの商品について使用
するものとし、被告の「POLO」商標と不当に混同を生ぜしめるような方法で当
該商標を使用してはならないことが定められている（5条）。

そのため、引用商標A、Cについては、そのまま単独で使用されること
はなく、必ず「BRITISH COUNTRY SPIRIT」の文字が併記さ
れている。この点からも、本件商標を付した商品に接した取引者及び需要者が、原
告の出所に係る商品を想起することはあり得ないというべきである。

(2) 引用商標B、D、Eは本件商標と非類似であること

原告は、引用商標AないしEを引用商標として挙げている。

しかしながら、本件商標と引用商標Bを対比した場合、本件商標は「PO
LO JEANS」の欧文字を普通の字体で横一列に配してなるのに対し、引用商
標Bは、「P o l o」の欧文字筆記体をシルエット状に表した左側に馬上にある人
を描写したと思われる簡略化した図形を組み合わせたもので、見る者の注意を最も
引く部分は図形部分にあると考えられる。また、本件商標は「ポロのジーンズ」と
いった観念を生じると考えられるのに対し、引用商標Bは、「ポロ競技」といった
観念を生じるものと考えられる。したがって、本件商標と引用商標Bとは、外観及
び観念において異なっており、非類似というべきである。

次に、本件商標と引用商標Dを対比した場合、引用商標Dは、「P o l
o」の欧文字筆記体に続けて、「SPORT」とやや小さく記載し、左側には馬上
にある人を描写したと思われる簡略化した図形をシルエットにして組み合わせたも
ので、その外観はやはり図形が注意を引くと考えられる。また、引用商標Dは「ポ
ロスポーツ」の称呼を生じると考えられ、「ポロ競技」といった観念を生じるもの
と思われる。したがって、本件商標と引用商標Dは、外観、称呼及び観念において
異っており、非類似というべきである。

さらに、本件商標と引用商標Eを対比した場合、引用商標Eは、「P o L
o」のやや太い欧文字に続けて、「SPORT」をやや小さく連記したものであつ
て、「ポロスポーツ」の称呼を生じ、「ポロ競技」といった観念を生じるものと考え
られる。したがって、本件商標と引用商標Eは、外観、称呼及び観念において異

なっており、非類似というべきである。

第5 当裁判所の判断

1 原告は、本件商標の指定商品中「ジーンズ製の被服」に係る登録が本号に違反してされたものではないとした審決の認定判断は誤りである（取消事由）と主張するので、以下判断する。

本号は、「当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であって、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」については、商標登録を受けることができない旨規定している。この場合、商標の類否は、対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生じるおそれがあるか否かによって決すべきであり、誤認混同を生じるおそれがあるか否かは、そのような商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者及び需要者に与える印象、記憶、連想等を考察し、これらに加え、その商品についての取引の具体的な実情に照らし、その商品の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断すべきものと解される（最高裁昭和43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照）。

そこで、引用商標A、C及びそれらの指定商品との対比において、上記の観点から、本件商標の指定商品中「ジーンズ製の被服」に係る登録が本号に違反するものであるか否かについて、以下検討する。

2 本件商標（平成9年9月16日登録出願、指定商品・別表第25類「ジーンズ製の被服、ジーンズ製のガーター、ジーンズ製の靴下止め、ジーンズ製のズボンつり、ジーンズ製のバンド、ジーンズ製のベルト、ジーンズ製の履物、ジーンズ製の運動用特殊衣服、ジーンズ製の運動用特殊靴」、平成15年1月17日設定登録）は、「POLO JEANS」の欧文字を標準文字で表してなるものであるところ、「POLO」の文字と「JEANS」の文字が一文字分の間隔をおいて一体として表されているものの、「JEANS」の文字が、「ジーンズ」の称呼を生じ、丈夫な細綾織りの綿布又はそれで作った衣服等を意味する普通名詞であり（広辞苑第5版参照）、指定商品である被服の品質や材質を表示するものとして、ファッション業界で慣用される文字となっていることは、公知の事実であるから、本件商標を「ジーンズ製の被服」に使用した場合、これに接した取引者及び需要者は、通常、「JEANS」の文字部分は、その商品の品質や材質等を表す普通名詞として認識し、「POLO」の文字部分を自他商品の識別機能を果たすものとして認識するものと解される。その意味で、本件商標において自他商品の識別機能を果たす要部は、「POLO」の文字部分にあると解される。

一方、引用商標A（昭和47年6月13日登録出願、指定商品・旧別表第17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」、昭和55年9月29日設定登録、平成2年9月20日及び平成12年4月18日更新登録）、C（昭和56年4月6日登録出願、指定商品・旧別表第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）」、平成9年5月2日設定登録）は、正に「POLO」の文字のみからなるものであり、本件商標の要部と対比すると、称呼、外観において同一であるといえることができる。

また、「POLO」の語が、主として英国及び旧英国領の諸地域等において行われている馬上球技を示す普通名詞であること、襟付の半袖のカジュアル衣料を示すポロシャツの語が、本来ポロ競技の選手が着用したことにちなむもので、今日、広く各国において普通名詞として用いられていることも、公知の事実であり、本件商標の要部と引用商標A、Cとは、いずれも、取引者及び需要者に、ポロ競技ないしその略称であるポロの観念を生じさせるものと認められる。

そうすると、本件商標と引用商標A、Cとは、称呼、外観及び観念において類似するといえるべきである。

3 被告は、取引の事情を考慮すれば、本件商標を指定商品中「ジーンズ製の被服」に使用しても、取引者及び需要者が引用商標A、Cに係る商品と誤認混同を生じることはないとは主張する。

(1) 被告の「POLO」標章の周知著名性について

ア 証拠（甲2の1、甲3の1、甲16の1、2、甲19、甲22、24ないし26、乙1ないし7、乙8の1、2、乙9、乙10の1、2、乙11の1ないし3）及び弁論の全趣旨を併せれば、次の事実が認められる。

（ア）被告は、その主要な構成員である世界的に著名なデザイナーである

ラルフ・ローレンがデザインした被服、眼鏡、フレグランスその他のファッション関連商品を開発会社やライセンス等を通じて世界的な規模で製造、販売している。現在、ラルフ・ローレンのデザインに係るファッション関連商品には、「P o l o R a l p h L a u r e n」の文字からなる標章、「P o l o」の文字を横長四角形中に記載してロゴ化した「P o l o」と「b y R A L P H L A U R E N」の文字とを結合した標章、ポロ競技者の図形と「P o l o」と「b y R A L P H L A U R E N」（又は「b y R a l p h L a u r e n」）の文字とを結合した標章（以下「被告標章」という。）等が付されている。

（イ）昭和53年7月20日講談社発行の「男の一流品大図鑑」（乙1）には、ラルフ・ローレンのデザインに係る被告標章を掲げた「ラルフ・ローレン」ブランドの紹介がされており、それには「1974年の映画『華麗なるギャツビー』は、現代アメリカの混迷と退廃に対する痛烈な警鐘にもなっていた。この映画で主演したロバート・レッドフォードの衣装デザインを担当したのが、ポロ社の創業者であり、アメリカのファッションデザイン界の旗手ラルフ・ローレンである」（184頁）、「30歳になるかならぬかで一流デザイナーの仲間入りをはたし、わずか10年で、ポロ・ブランドを、しかもファッション後進国アメリカのブランドを、世界に通用させた」（同頁）との記載があり、昭和55年5月25日講談社発行の「世界の一流品大図鑑」（80年版。乙9）には、紳士服の項に「『P O L O』ポロ（アメリカ）」として、「アメリカン・トラディショナル・ファッションの総本山ブルックス・ブラザーズで独自の服飾感覚をみがきながら、ニューヨーク大学に学んだラルフ・ローレン。知性と感性が躍動する都会的デザインが、シェイプ・アップされたからだに、フィットします。」（131頁）との記載が、また、眼鏡の項目に「『P O L O』ポロ（アメリカ）」として、「ニュートラディショナルの旗手ラルフ・ローレンのデザインフレーム」（201頁）との記載がある。

次に、昭和58年9月28日サンケイマーケティング発行の「舶来ブランド事典'84 ザ・ブランド」（乙2）には、被告標章を掲げた「ポロ」ブランドの紹介がされており、それには、「今や名実ともにニューヨークのトップデザイナーの代表格として君臨するラルフ・ローレンの商標。ニュートラディショナル・デザイナーの第一人者として高い評価を受け、世界中にファンが多い」、「マークの由来 ヨーロッパ上流階級のスポーツのポロ競技をデザイン化して使っている。彼のファッションイメージとぴったり一致するため彼のトレードマークとして使用しているもの」（208頁）との記載があり、昭和55年4月15日洋品界発行の月刊「アパレルファッション店」別冊1980年版「海外ファッション・ブランド総覧」（乙6）には、「ポロ・バイ・ラルフ・ローレン」について、「若々しさと格調が微妙な調和を見せるメンズ・ウェア『ポロ』ブランドの創立者。栄誉あるファッション賞“コティ賞”をはじめ彼の得た賞は数知れず、その実力をレディース・ウェアにも発揮。新しい伝統をテーマに一貫しておとなの感覚が目立つ。アメリカ・ファッション界の颯爽とした担い手」（281頁）との紹介が記載されているほか、「〈販路〉西武百貨店、全国展開 〈導入企業〉(株)西武百貨店〈発売開始〉五十一年」（195頁）等の記載がある。

昭和59年1月婦人画報社発行の「MEN'S CLUB 1984年1月号」（乙3）にも上記各記載と同趣旨の記載がある。

（ウ）昭和59年9月25日ボイス情報発行の「ライセンス・ビジネスの多角的戦略'85」（乙7）には、被告がポロ・バイ・ラルフ・ローレンのブランドを我が国において西武百貨店にライセンスしていること、ライセンス開始年度は昭和51年であること（223頁）が記載されている。

西武百貨店は、ラルフ・ローレンのデザインに係る商品及びこれに付す被告標章の周知を図るべく新聞広告するなどして、積極的に上記商品の販売活動を行った。西武百貨店がこのように宣伝販売活動に努めた結果、被告標章を付した商品の小売りベースでの売上げはハイペースで増加して行き、昭和61年にはその年商は約170億円を超えるに至った。

また、西武百貨店は、昭和63年、同社で展開してきたポロ・ラルフ・ローレン事業を分離・独立させ、100%子会社である株式会社ポロ・ラルフ・ローレンジャパンを設立し、同会社が被告標章を付した商品のブランドの管理をするようになった。被告標章を付した商品の小売りベースでの売上げはその後の増加

の一途をたどった。

(エ) 昭和50年代、「ポロ」の商標の使用については、被告の前身であるザ・ポロ・ローレン・カンパニーと原告の前身である丸永衣料（昭和60年1月21日に公冠販売と商号を変更）との間に引用商標Aの使用をめぐる紛争が存在した。ザ・ポロ・ローレン・カンパニーは、昭和56年ころ、西武百貨店を介して、丸永衣料に対し、引用商標A及びBの使用の許諾に関する話を申し入れ、これをきっかけとして交渉が行われた結果、昭和62年1月1日、ザ・ポロ・ローレン・カンパニーと公冠販売（旧商号・丸永衣料）との間に上記引用商標について通常使用権を設定する旨の本件使用許諾契約が締結された。原告は、公冠と公冠販売が有していた「POLO」ブランドの管理を行うため、両会社が出資して平成元年3月に設立され、平成10年には引用商標を含む一連の「POLO」関連商標に係る商標権を公冠販売から譲り受け、被告との間の引用商標A及びBに関する本件使用許諾設定契約上の地位も承継し、現在に至っている。

(オ) 平成元年5月19日付け朝日新聞夕刊（乙11の1）には、「『ポロ』の偽 大量販売」との見出しの下に、「昨年2月ごろから、米国の『ザ・ローレン・カンパニー』社の・・・『Polo』の商標と、乗馬の人がポロ競技をしているマークをつけたポロシャツ、トレーナーなど1万4000枚を全国の1万人に売っていた疑い」との記事が記載され、平成11年9月9日付け日本経済新聞朝刊（乙11の2）には、「渋谷区神宮前の同社店舗で、団体職員の女性（27）に『ポロ』ブランドの偽物セーター1枚を2900円で販売したほか、・・・同区内の会社事務所と同店内に同ブランドの偽物ベストなど計約1900枚を販売目的で所持していた疑い」との記事がある。

イ 上記認定の事実及び弁論の全趣旨によれば、被告標章、すなわち、「P o l o R a l p h L a u r e n」の文字からなる標章、「P o l o」の文字を横長四角形中に記載してロゴ化したPoloと「b y R A L P H L A U R E N」と

を組み合わせた標章、ポロ競技者の図形とPolo及び「b y R A L P H L A U R E N」（又は「b y R a l p h L a u r e n」）とを組み合わせた標章等は、アメリカのファッションデザイナーとして世界的に著名なラルフ・ローレンのデザインに係るファッション関連商品を表示するものとして、我が国においては、昭和51年ころから使用されるようになり、昭和50年代半ば以降には取引者及び需要者間に広く認識されるに至っていたこと、当時から上記標章は「ポロ」、「POLO」（「P o l o」）と略称されることもあり、昭和62年1月の本件使用許諾契約の締結を経て、上記標章及びこれを付した商標ブランドは、ラルフ・ローレンの「ポロ」、「P o l o」ないし「POLO」として著名になり、強い自他商品識別力及び顧客吸引力を獲得していたものであり、その周知著名性は、その後、本件出願時を経て今日に至るまで継続していることが認められる。

上記のとおり、被告の「POLO」標章が周知著名性を有することからすれば、本件商標を付した「ジーンズ製の被服」に接した場合、少なくとも一部の取引者及び需要者は、本件商標の要部である「POLO」の文字からラルフ・ローレンのデザインに係る商品を想起するものと考えられる。しかしながら、称呼、外観において同一である一個の商標から二個以上の観念を生じることのあることは経験則に照らして明らかであり、また、上記2判示のとおり、「POLO」の語が、主として英国及び旧英国領の諸地域等において行われている馬上球技を示す普通名詞であること、襟付の半袖のカジュアル衣料を示すポロシャツの語が、本来ポロ競技の選手が着用したことにちなむもので、今日、広く各国において普通名詞として用いられていることが、公知の事実であることからすると、他の一部の取引者及び需要者は、「POLO」の語が本来有する意味合いから、ポロ競技やその略称であるポロを想起するものといわなければならない。

そうであれば、被告の「POLO」標章が周知著名性を獲得していることを考慮に入れても、本件商標と引用商標A、Cとは、本件商標の指定商品の一つである「ジーンズ製の被服」に使用する場合についてみれば、称呼、外観、観念において紛らわしい関係にあることに変わりはなく、その商品の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準としてみれば、取引者及び需要者が両者を見誤る可能性は否定できないというべきである。

ウ 被告は、被告の「POLO」標章は高い周知著名性を有するものであり、このことに引用商標A、Cの周知性が低いことを併せ考えた場合、本件商標を

付した商品に接した取引者及び需要者が、原告の出所に係る商品であると誤認する可能性はまずないものといつてよく、このような場合にまで商標の類似性を認めるのは妥当性を欠くと主張する。

しかしながら、登録商標について通常使用権が設定されている場合において、当該登録商標が、上記通常使用権に基づきその使用をしている者の業務に係る商品を表示するものとして広く取引者及び需要者に認識され、周知著名性を獲得することは十分あり得ることであるが、そのような状況が生じているからといって、直ちに、当該登録商標と外観、称呼、觀念において類似する当該登録商標を要部とする標章を指定商品に使用しても、実際には商品の出所につき誤認混同が生じる蓋然性がないか又は極めて低いとして、両者は類似しないと判断するのは相当でない。当該登録商標とその通常使用権者の使用する上記のような標章とが、外観、称呼、觀念において類似し、これらを特定の指定商品に使用した場合、その通常の取引の実態を考慮に入れた一般的・抽象的なレベルにおいて、商品の出所につき誤認混同を生じるおそれがあると認められる以上、本号における商標の類否判断において、両者は類似すると判断すべきである。なぜなら、これと異なる解釈を採れば、商標法が先願登録主義を採用し、先願に係る他人の登録商標と抵触する同一又は類似の商標の登録を認めないものとし、そのことによって、登録商標につき商標権者の専用権（商標法25条）及び禁止権（同法37条）を保障しているにもかかわらず、その権利性を稀釈化ないし弱体化することになり、上記商標制度に沿わない結果を招来するからである。

上記アに認定した事実によれば、被告が使用する、「P o l o」の文字を横長四角形中に記載してロゴ化した「P o l o」の標章、と「b y R A L P H L A U R E N」とを組み合わせた標章、ポロ競技者の図形と及び「b y R A L P H L A U R E N」（又は「b y R a l p h L a u r e n」）を組み合わせた標章は、昭和50年代半ば以降に取引者及び需要者間に広く知られるようになり、それらの標章は「ポロ」、「P O L O」（「P o l o」）と略称されることがあったこと、原告の前身である丸永衣料と被告の前身であるザ・ポロ・ローレン・カンパニーの間には引用商標Aの使用をめぐる紛争が存在したが、昭和62年1月、ザ・ポロ・ローレン・カンパニーが、公冠販売（旧商号・丸永衣料）との間の本件使用許諾契約に基づき、引用商標A及びBについて通常使用権の取得し、その後、上記契約上の地位が原告と被告に承継され、この間に、西武百貨店が積極的な販売宣伝活動を行った結果、被告の上記標章及びこれを付した被告の商品ブランドはラルフ・ローレンの「ポロ」、「P o l o」ないし「P O L O」として著名になり、その著名性が維持されてきたことが認められるのである。このような経過に照らしてみれば、取引者及び需要者が、「P O L O」の文字を、その著名性からして、「ラルフ・ローレンのデザインに係るP O L O（ポロ）の商品」の觀念を伴ったものとして認識する蓋然性が高い反面、引用商標A、Cの周知性が低いというだけで、本件商標と引用商標A、Cとは、本件商標の指定商品中「ジーンズ製の被服」に使用する場合でも、商品の出所につき誤認混同の生じるおそれがないとし、両者の類似性を否定するのは相当でないというべきである。

被告の上記主張は採用することができない。

(2) 被告は、本件商標に係るポロジーンズは、被告のカジュアルラインの一つとして、平成9年下期から日本での展開が開始されたものであり、本件登録出願当時、本件商標は我が国において周知性を獲得していたと主張する。

しかしながら、被告は、その関連会社やサブライセンシー等を通じて宣伝及び販促に努めた結果、ポロジーンズラインの商品は、平成9年の約13億円を皮切りに、現在では年間約30ないし40億円の売上を達成していると主張するものの、本件出願がされたのは平成9年9月16日であり、仮に被告主張の上記事実が認められるとしても、そのことだけでは、本件商標が本件出願時に我が国において周知性を獲得していたということはできず、他にこれを認めるに足る証拠はない。

(3) 被告は、被告のポロジーンズラインの商品は、取引者及び需要者の間で、現実に、本件商標そのものである「P O L O J E A N S」又は「ポロジーンズ」として取引されており、そこには引用商標との誤認混同は一切ないと主張する。

しかしながら、前記2において説示したとおり、本件商標をその指定商品の一つである「ジーンズ製の被服」について使用する場合、取引者及び需要者は、

本件商標を構成する「JEANS」については、これを当該商品の品質、材質を表示する普通名詞として認識するのが通常であると考えられるのであって、本件商標が「ポロジーンズ」と一体的に称呼されるとしても、自他商品の識別機能を有するのは「POLO」の部分であると考えられる。

そして、本件商標の要部が「POLO」として把握される以上、本件商標と引用商標A、Cとは、「ジーンズ製の被服」に使用する場合には、称呼、外観、観念において紛らわしい関係にあり、取引者及び需要者に誤認混同を生じさせるおそれがあるといわざるを得ない。

(4) 被告は、原告は「POLO JEANS」なる商標を使用した商品を製造販売していないから、取引者及び需要者が「POLO JEANS」を原告の商標と認識することはまずなく、この点からも取引者及び需要者が本件商標を付した商品を原告の出所に係る商品であると誤認する可能性はないと主張するが、この主張が理由のないものであることは、前記(3)の説示から明らかというべきである。

(5) 被告は、本件使用許諾契約においては、原告は自己の「POLO」商標をブリティッシュ・カンントリー・スピリットラインの商品について使用するものとし、被告の「POLO」商標と不当に混同を生ぜしめるような方法で当該商標を使用してはならないことが定められており(5条)、この契約条項により、引用商標A、Cについては、そのまま単独で使用されることはなく、必ず「BRITISH COUNTRY SPIRIT」の文字が併記されているから、本件商標を付した商品に接した取引者及び需要者が、原告の出所に係る商品を想起することはあり得ないと主張する。

しかしながら、証拠(甲16の1、2)によれば、本件使用許諾契約には被告主張の契約条項が存在することが認められるが、その内容は、一般の取引者及び需要者の知り得ない事項であり、引用商標A又はBが「BRITISH COUNTRY SPIRIT」の文字と併記されて使用されることを考慮に入れても、上記の契約条項を知らない一般の取引者及び需要者にとって、本件商標と引用商標A、Cとは、本件商標の指定商品の一つである「ジーンズ製の被服」に使用する場合についてみれば、称呼、外観、観念において紛らわしい関係にあることに変わりはなく、商品の出所につき誤認混同の生じる可能性を否定することはできないというべきである。

(6) 以上のとおり、被告の主張はいずれも理由がない。

4 前記2及び3で検討した結果によれば、本件商標と引用商標A、Cとは、称呼、外観及び観念において類似しており、このことに加え、本件商標の指定商品中「ジーンズ製の被服」と引用商標A、Cの指定商品とは重複し、その需要者は通常は特別の専門知識を有するものでない一般消費者であることをも考慮すれば、本件商標と引用商標A、Cとは、本件商標の指定商品中「ジーンズ製の被服」に使用する場合、商品の出所につき誤認混同を生じるおそれがあると認められる。したがって、本件商標の指定商品中「ジーンズ製の被服」に係る登録は、本号に違反してされたものというべきであり、これと異なる審決の判断は誤りといわざるを得ない。

5 以上の次第で、原告主張の取消事由は理由があり、審決は取消しを免れない。

よって、原告の本件請求は理由があるから、これを認容することとし、主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第1部

裁判長裁判官	篠	原	勝	美
裁判官	青	柳		馨
裁判官	穴	戸		充