

平成15年(行ケ)第42号 審決取消請求事件  
平成15年10月14日 口頭弁論終結

原告 ラッフルズ・プロパティーズ・インコーポレーテッド  
訴訟代理人弁護士 志知 俊 秀 周  
同 田 中  
被告 ベア ユー エス エー インコーポレーテッド  
訴訟代理人弁護士 吉武 賢 次 学  
同 宮 嶋 雅 和  
同 黒 瀬 勝 彦  
同 矢 崎 義 也  
同 小 泉 空 文  
同 上 原

主  
1 特許庁が無効2000-35435号事件について平成14年10月1日にした審決を取り消す。  
2 訴訟費用は被告の負担とする。  
3 この判決に対する上告及び上告受理の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 当事者の求めた裁判

- 1 原告  
主文第1, 2項と同旨
- 2 被告

- (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。

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

被告は、「ベア」の片仮名文字を横書きして成り、商標法施行令別表第25類「被服、履物」を指定商品とする、商標登録第4287330号商標(平成8年7月19日登録出願(以下「本件出願」という。)),平成11年6月25日設定登録。以下「本件商標」という。)の商標権者である。

原告は、平成12年8月14日、本件商標の商標登録をすべての指定商品に関し無効にすることについて審判を請求した。

特許庁は、これを無効2000-35435号事件として審理し、その結果、平成14年10月1日に、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本を、平成14年10月11日、原告に送達した。

- 2 審決の理由

審決は、別紙審決書の写しのとおり、

(1) 商標法(以下「法」という。)3条1項3号又は6号に係る無効理由については、「ベア」の文字より成る本件商標は、これをその指定商品のいずれに使用しても、商品の品質、内容を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとは認められず、自他商品の識別標識としての機能を有するものであると、

(2) 法4条1項11号に係る無効理由については、本件商標と、登録第701043号商標(「PEAR」の欧文文字と「ベア」の片仮名文字を二段に横書きして成り、第17類「靴下、その他本類に属する商品」を指定商品とする商標(昭和37年8月15日登録出願、昭和41年3月9日設定登録)。以下、審決と同様に「引用A商標」という。)、及び、登録第2397753号商標(審決書別掲

(1)に示すとおり構成から成り、第22類「はき物(運動用特殊靴を除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品とする商標(昭和63年4月7日登録出願、平成4年4月30日設定登録)。以下、審決と同様に「引用B商標」という。)とは、いずれも外観、称呼及び觀念において異なり、非類似の商標であると、

(3) 法4条1項15号に係る無効理由については、登録第3335700号商標(審決書別掲(2)に示すとおり構成から成り、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、ずきん、すげがさ、ナイトキャップ、ヘルメット、帽子、運動用特殊衣服、運動用特殊靴(「乗馬靴」

を除く。)」を指定商品とする商標(平成6年12月1日登録出願,平成9年8月1日設定登録)。以下,審決と同様に「引用C商標」という。),及び,米国商標登録第2221077号商標(審決書別掲(3)に示すとおりの構成から成る商標。以下,審決と同様に「引用D商標」という。)は,本件出願時に原告の業務に係る商品「サーフボード」を表示する商標として需要者の間に広く認識されていたとしても,「Tシャツ,ジャケット」等についてまで需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできないと,

(4)法4条1項7号に係る無効理由については,本件商標は,平易な英語に由来し,今日では既に日本語化した「ベアー」の文字よりなるものであって,矯激,卑猥,差別的な印象を与える文字,凶形よりなるものでなく,また,本件商標をその指定商品について使用することが,社会公共の利益・一般道徳観念及び国際信義に反するものとすべき事実は認められず,他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められないと,

それぞれ認定判断して,原告主張の無効理由をすべて排斥した。

### 第3 原告主張の審決取消事由の要点

審決は,(1)法3条1項3号又は6号に係る無効理由については,本件商標が,自他商品識別標識としての機能を有しないものであるのに,その機能を有するものであると誤って判断し(取消事由1),(2)法4条1項11号に係る無効理由については,本件商標は,引用A商標及び引用B商標のいずれとも称呼において類似するものであるのに,類似しないと誤って判断し(取消事由2),(3)法4条1項15号に係る無効理由については,引用C商標と引用D商標が「Tシャツ,ジャケット」等の被服の分野においても周知であったのに,これを周知ではないと誤って認定判断し,その結果,混同のおそれもないと誤って判断したものであり(取消事由3),(4)法4条1項7号に係る無効理由についても,「ベアー」との語に独占的使用権を認めることは公序良俗に反するものであるのに,その判断を誤ったものであり(取消事由4),これらの誤りがそれぞれ結論に影響を及ぼすことは明らかであるから,違法として取り消されるべきである。

#### 1 取消事由1(本件商標の自他商品識別機能についての認定判断の誤り)

審決が,本件商標は,その指定商品のいずれに使用しても自他商品の識別標識としての機能を有する,と認定判断したことは誤りである。

(1)「被服,履物」の分野においては,本件商標の「ベアー」又はそれを欧文字とした「BEAR(bear)」の文字を含む多数の商標が登録されており(甲3の2,甲9の5の1,甲9の5の3~7,甲9の53,甲9の59の1,2),それらは,ベアー(熊)又はベアー(熊)に関連づけられる観念及び称呼を生じさせるものである。また,「被服,履物」の取引分野において,熊の図柄がデザインとして頻りに描かれ,商品の内容を示す表示として「Bear」「熊さん」等の表示が多数使用されている(甲3の30の1~8,甲9の15~19,甲9の53)。

このような「被服,履物」の分野における商取引の実情の下では,「ベアー」の片仮名文字のみから成る本件商標が,「被服,履物」の指定商品に使用されたとしても,需要者が,当該商品が何人の業務に係る商品であることを認識することはできない。このような本件商標を放置すれば,消費者における誤認・混同を招き,かつ,「ベアー(熊)」に関連づけられる観念及び称呼を生じる商標を使用する者に対する,不当な営業上の障害となることは必至である。

(2)被告は,その商品について,「Bear USA」商標を使用することはあるものの,本件商標(「ベアー」)を使用することはない(甲9の44~49,甲9の56~58)。このことは,業界誌である織研新聞の平成11(1999)年2月3日付の記事(甲10)においても本件商標を正しく「カジュアルブランド「ベアUSA)」として紹介しているところから,明らかである。

(3)東京高等裁判所は,ヴァルキリー コーポレイション(アメリカ合衆国90049カリフォルニア州,ロサンゼルス,サウス セプルベダ ブルバード500, #610。以下「米国ヴァルキリー社」という。)と被告との間の審決取消訴訟(平成13年(行ケ)第396号審決取消請求事件。被告の「BeaR」商標を引用商標として,米国ヴァルキリー社の引用C商標の登録を無効とした審決の取消訴訟)について,平成14年12月19日にした判決(甲第6号証。以下「甲6判決」という。)において,「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,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」という指定商品において,単なる「BEAR(ベアー)」という称呼や「ベアー(熊)」の観念のみによっては,自他商品の識別はできず,需用者,取引者は

「BEAR」等に付加された語句や図形などの差異によって、種々存在する「BEAR（ベアー）」の商標を識別しているものと推認される。この観点からみると、引用商標「BeaR」は、4文字の構成が、大文字—小文字—小文字—大文字というもので、特に末尾の「R」が大文字という特異でユニークな配列、表記である点で自他商品識別能力を具備し得たものというべきである（単に文字だけで「BEAR」、「Bear」、「bear」、「ベアー（熊）」などという構成としたのであれば、商標登録の有効性に多大の疑問が生じる。）。」と判示した。

上記事件の当事者は、米国ヴァルキリー社と被告である。しかし、この事件は、実質的には、当時、既に引用C商標等についての日本における権利を実質的に譲り受けていた原告と被告との間の争いであって、その実質的当事者は、本件訴訟の当事者と同じである。したがって、上記判決の上記判示部分については、本件訴訟において争点効が生じ、被告においてこれに反する主張・立証をすることは許されないというべきである。

2 取消事由2（本件商標と引用A商標及び引用B商標との類似性についての判断の誤り）

審決は、「本件商標より生ずる「ベアー」の称呼と引用A商標及び引用B商標より生ずる「ペア」の称呼を比較するに、両者は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭において「ベ」と「ペ」の差異及び語尾において長音の有無の差異を有するものであり、本件商標が「熊」、引用A商標が「西洋梨」、引用B商標が「一对」をそれぞれ意味することを考慮すれば、これらの差異が短い音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし、聴き誤るおそれはないものといわなければならない。このほか、両商標が外観、観念において紛れ得るとする事由は見出せない。してみれば、本件商標と引用A商標及び引用B商標は、その外観、称呼及び観念において類似するものということとはできない。」（審決書13頁6段～8段）と認定判断した。しかし、この認定判断は誤りである。

本件商標の称呼は、引用A商標及び引用B商標のいずれからも生じる「ペア」の称呼と類似し、かつ、本件商標と引用A商標及び引用B商標の各指定商品も重なり合う。したがって、本件商標は、法4条1項11号に違反して登録されたものである。

本件商標の称呼である「ベアー」と引用A商標及び引用B商標から生じる称呼である「ペア」を比較した場合、確かに語頭及び語尾において差異があるものの、語頭における濁音と破裂音の差異は、重要な差異とはいえない。この点については、商標審査基準においても「ベ」と「ペ」の1音の相違がある二つの商標は、称呼において類似するとの基準が示されている。過去の審決においても、語頭において「ベ」と「ペ」の1音の相違がある二つの商標（「ベニー」と「ペニー」、「ペロー」と「ペロー」等）が相互に類似したものと判断されたものが存在する（甲3の31の1～8）。また、語尾における長音の有無という差異についても、審決はこれを過大視している。なぜなら、語尾における長音というものは、本件商標「ベアー」を例としていえば、語尾に長音がなく「ペア」であったとしても意味は通るものであり、そのことからしても、称呼の際に必ずしも意識的に発音されるものではなく、また、注意をして聞かれるものでもないことが明らかであるからである。このように、語尾における長音の有無という点は必ずしも重要なものではない。

以上により、本件商標と引用A商標及び引用B商標との称呼は極めて近似するものということが出来るから、本件商標と引用A商標及び引用B商標の持つ意味が異なるとしても、本件商標は、引用A商標及び引用B商標と類似するものというべきである。

3 取消事由3（引用C商標及び引用D商標の周知性についての認定の誤り）

審決が、引用C商標及び引用D商標の被服における周知性を否定したことは、明らかな誤りである。

(1) 原告は、1980年代の後半から、サーフボードに限らず、Tシャツ等の衣類について、宣伝広告活動をし、その販売活動を行ってきているのであり、引用C商標及び引用D商標は、本件出願時においても本件商標の登録査定時である平成11年6月ころにおいても、「Tシャツ、ジャケット等」についても、需要者の間に広く認識されるに至っていた。引用C商標及び引用D商標は、本来、サーフブランド（サーフィンに関連するブランド）ではあるものの、本件出願当時においては、既に、サーファースタイルのファッションは、サーフィンの愛好家に限らず、多くの若者に好まれるに至っていたのであり、引用C商標及び引用D商標の需要者

は、必ずしもサーフィンの愛好家に限られていたわけではない。実際に、上記各引用商標は、平成6年ころには、若者に人気のあるサーフブランドとして、サーフィン愛好家向けの雑誌にとどまらず、一般のファッション誌や新聞にも取り上げられるに至っていたのである。したがって、上記各引用商標の需要者がサーフィンの愛好家にすぎないとする審決の認定は、誤りである。このような事情を考慮すれば、本件商標の指定商品が、一般需要者を対象として販売される商品であるとしても、被告が本件商標を使用することにより、原告の商品との出所の混同が生じることが明らかである。引用C商標及び引用D商標は、米国ヴァルキリー社及び原告が世界的にその商標を付した商品を販売した結果、本件商標が出願された平成8年7月19日以前である平成8年ころには、日本においても被服等の分野において周知商標となっていたのである（甲9の5の8、甲9の6～14、甲9の20、21、甲9の24～43、甲9の50～53）。

(2) 引用C商標ないしベアー・ロゴを使用した商品（以下「原告商品」という。）についての、日本における広告宣伝費及び売上は、次のとおりである。原告商品についての日本における広告宣伝費、すなわち、ファッション誌、サーフィン専門誌、織研新聞、ウェブサイト及びイベント等に費やした広告宣伝費は、1999年12月以降2003年11月まで、毎年、それぞれ、1987万8650円、2707万1100円、2511万1735円及び2542万2933円である（甲21）。原告商品の日本における売上げは、1997年12月以降2003年5月まで、毎年、それぞれ、被服において、25億1284万5300円、31億3383万2180円、19億6192万4120円、14億6971万3582円、20億1743万8653円及び11億2905万6458円、その他において、3億1334万9860円、3億7352万1860円、3億4825万0160円、5億0701万7340円、2億4900万1800円及び2億9225万0770円である（甲22）。

(3) 東京高等裁判所は、本件訴訟と実質的当事者を同じくする平成12年（ネ）第6252号控訴事件（被告が登録商標「BeaR」に基づき、引用C商標ないしベアー・ロゴの日本におけるサブライセンサーである株式会社アウトバーン（以下「アウトバーン」という。）及び株式会社ピート（以下「ピート」という。）等による引用C商標ないしベアー・ロゴの略称としての「ベアー」、「BEAR」、「Bear」等の使用が登録商標「BeaR」を侵害する等として訴えた商標権侵害訴訟）について、平成14年12月19日になした判決（甲第8号証。以下「甲8判決」という。）において、「控訴人商標（判決注・引用C商標ないし引用D商標）は、平成6年（1994年）ころには、若者に人気のあるサーフブランド「ベアー」として、一般のファッション誌や新聞に取り上げられており、被控訴人が本件商標権の移転を受けた平成8年ころには、日本において、広く知られたものとなっていたことが認められる。」と判示した。この商標権侵害訴訟は、当時アウトバーン及びピートと被告との間で争われていたものであるとはいえ、実質的には、当時既に引用C商標ないしベアー・ロゴについての日本における権利を実質的に譲り受けていた原告と被告との間の争いであって、係争の実質的当事者は本件訴訟と同じである。したがって、甲8判決の上記判示部分については、本件訴訟において争点効を生じ、被告においてこれに反する主張・立証をすることは許されないというべきである。

#### 4 取消事由4（公序良俗違反についての判断の誤り）

審決は、本件商標の登録は、公序良俗に反するものではない、と判断した。しかし、いわゆる公有ないしパブリック・ドメインの状態にある「ベアー」の語について被告に対して独占的使用権を与えることは、社会公共の利益、一般道徳観念及び国際信義に反するものである。

#### 第4 被告の反論の要旨

1 取消事由1（本件商標の自他商品識別機能についての認定判断の誤り）について

(1) 1996年（平成8年）4月25日付け織研新聞（被服業界では最も広く読まれている業界紙である。乙第1号証。）には、被告の「ベアー」などの海外人気ブランドの偽造品が摘発されたとの記事が掲載されている。この記事では本件商標の「ベアー」を「ブランド」と表現していることからしても、被服の取引者・需要者の間で、本件商標の「ベアー」が自他商品識別力を有するものとして理解されていることは、明白である。また、この記事から明らかのように、本件商標又は被告のBear商標を模倣した偽造品は、後を絶たないのである。このような偽造品が作られるということは、本件商標を使用した真正品が人気があり、周知・著名である

ことからほかならない。

(2) 米国ヴァルキリー社から、日本における引用C商標等の使用についてサブライセンスを受けているアウトバーンが、雑誌Boon(1996年11月号。乙第2号証)に掲載した、引用C商標を使用した商品の広告に使用されたダウンジャケットには、その胸の部分に「Bear」の文字が、その右側には小さく「TM」(「TradeMark」の略語である。)の文字が刺繍されたている(同3枚目)。また、そのブランドの紹介文章中には、「ベアー」の文字がブランド名として使用されている(同5枚目右上)。このことからみても、この広告の広告主であるアウトバーンが「Bear」を自他商品識別機能を有する商標と認識して使用していたことは、間違いないことである。

「ベアー」、「BEAR」、「bear」等が、新聞記事や宣伝広告等において、商標として使用されていることは、サクラインターナショナル株式会社が引用C商標について作成したパンフレット(甲3の29の51)及びその他の新聞や広告においてよく見られるところである(甲9の52の陳述書添付資料1ないし7, 10, 12)。

このように、引用C商標等を使用する原告及びその関連会社のみならず、業界誌等も、「ベアー」、「BEAR」、「bear」等の商標を「被服、履物」の分野において自他商品識別機能を有するブランドとして使用してきていることは明らかである。このような具体的な取引の実情を見れば、「ベアー」、「BEAR」、「bear」等の商標が「被服、履物」の分野において自他商品識別機能を有しない、ということとはあり得ないことが明らかである。

(3) 原告は、「被服、履物」の分野においては、本件商標の「ベアー」又はそれを欧文字とした「BEAR(bear)」の文字を含む多数の商標が登録されていることを挙げ、これを、本件商標は自他商品識別力を有しない、との主張の根拠とする。

しかし、これらの登録商標が存在する事実は、「ベアー」、「BEAR(bear)」の文字と他の語や図柄とが一体となって自他商品識別力を有することを示しているにすぎない。この事実と、本件商標に自他商品識別力があるか否かとは、全く別の問題である。

原告は、被服や靴の取引分野において、頻繁に熊の図柄がデザインとして描かれ、商品の内容を示す表示として「BEAR」、「熊さん」等の表示が使用されていることを挙げ、これを、本件商標は自他商品識別力を有しない、との主張の根拠とする。

しかし、このような事情によって、本件商標に自他商品識別力がないと認められる場合とは、本件商標を商標として使用したときに、これを目にした需要者が、商標として認識せずに、商品の内容を表示するもの、すなわち、「熊の図柄入り」などとして認識する場合である。「被服、履物」の分野における取引の実情を見ても、前述のとおり、新聞記事や広告は「ベアー」の語を、ブランドとして認識し、使用している。したがって、本件商標に、自他商品識別力を有しないとするような事情は全く存在しない。

(4) 被告は、「Bear USA」商標だけではなく、「Bear」あるいは本件商標である「ベアー」も実際に商品に使用している(乙6, 甲9の47の4(2枚目), 甲9の49)。このようなことから、上記(1)の新聞記事のように、被告のこれらの商標をまとめて「ベアー」とも表現する状態が生まれているのである。

(5) 仮に、確定判決に、既判力以外に、原告が主張する争点効なるものが認められる場合があるとしても、それは特殊な場合に限られるべきである。

そもそも、甲6判決における当事者と本件の当事者とは、異なるのである。また、甲6判決においては、あくまで「BeaR」商標と引用C商標の類否が問題となっていたのであり、すべての争点は「BeaR」商標との関係で生じたものである。本件商標の「ベアー」が自他商品識別力を有するか否かが争点となつたわけではない。

本件について、原告が主張するような争点効が生じ得る余地は全くない。

2 取消事由2(本件商標と引用A商標及び引用B商標との類似性についての判断の誤り)について

本件商標の「ベアー」と、引用A商標及び引用B商標から生じる称呼のペアは、その称呼が短いにもかかわらず、語頭と語尾に差異があるのであるから、全く別の称呼というべきである。

本件商標を構成する「ベアー」の語は、「熊」という意味であり、引用A商標及び引用B商標の構成要素である「ベアー」の語は、「一對」あるいは「西洋梨」という意味である。両者は、共に一般になじみのある英単語であることからしても、

通常、これらが混同されることは考えられない。特に「一对」の意味での「ペア」は、既に日本語化しており、日常語としては「一对」の語よりも、「ペア」の語の方が使用頻度は高いというべきものである。このような「ペア」の語を、「ペアー」の語と混同することなど、到底考えられないことである。

本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、その外観においても明らかに異なる。

本件商標と引用A商標及び引用B商標とが、その称呼、外観、観念が異なり、類似しないことは明白である。

3 取消事由3（引用C商標及び引用D商標の周知性についての認定の誤り）について

(1) 引用C商標及び引用D商標が、本件出願当時、「Tシャツ、ジャケット」等について、その一般需要者間に広く知られていたということはない。また、引用C商標及び引用D商標が、本件出願当時、「Tシャツ、ジャケット」等について、サーフィンの愛好家の間に広く知られていたということもない。

アウトバーン又はピートは、平成8年ころ、引用C商標を使用した原告商品に、ワンポイントマークとして、「Bear」の文字あるいは「Bear」の文字に小さく「USA」の文字が付されているダウンジャケット等のカジュアルウエアを販売していた（乙5の1～4、乙6）。これらのアウトバーンらによる引用C商標の使用態様は、被告の商標の人気にただ乗りしようとしたものと評価されても仕方のないものである。このように、他人の著名商標の人気にただ乗りしようとしているような引用C商標が周知であることなどは、到底考えられない。「被服、履物」の分野において、「ペアー」を使用する者として広く知られているのは、原告ではなく、被告である。

引用C商標及び引用D商標を使用した原告商品と、本件商標を使用した指定商品との間に所出の混同が生じるとの原告の主張は、原告の法3条1項3号及び6号に関する主張と明らかに矛盾する。両者の間に所出の混同が生じるためには、引用C商標及び引用D商標を目にした需要者が商品の所出として原告（又はその関係者）を想起することと、本件商標を目にした需要者が商品の所出として原告（又はその関係者）を想起することが必須である。しかし、原告の主張するように、本件商標が指定商品に使用されたとしても、需要者が、本件商標から、当該製品が何人の業務に係る商品であるかを認識することはできないのであれば、本件商標を目にした需要者が商品の所出として原告（又はその関係者）を想起することなどあり得ない。

原告の主張は、要するに、本件商標は、自他商品識別力を有しない商標ではあるものの、所出としては原告を表示する、というに帰する。このような不合理な主張が成り立つ余地はない。

(2) 平成8（1996）年4月25日付けの織研新聞（乙第1号証）で、既に被告の商品の偽ブランド品が摘発された記事が掲載されていることからすれば、遅くともこのころには、被告がダウンジャケット等のカジュアルウエアに使用する「Bear USA」商標が相当程度の知名度を有していたことは、明らかである。それにもかかわらず、原告の商品を日本において販売する者が、上記のとおり、「Bear」の文字に「USA」の文字を付した標章を採用したことは、被告商品の人気にただ乗りしようとしたと評価されてもやむを得ないものである。

4 取消事由4（公序良俗違反についての判断の誤り）について

本件商標は、矯激、卑猥、差別的な印象を与える文字、図形より成るものではなく、また本件商標をその指定商品に使用することが、社会公共の利益・一般道徳観念及び国際信義に反するとは、到底認められない。

第5 当裁判所の判断

1 取消事由1（本件商標の自他商品識別機能についての認定判断の誤り）について

(1) 本件商標は、「ペアー」の片仮名文字を横書きして成るものである。本件商標の「ペアー」は、日本人の通常の英語力を基準とすれば、熊を意味する英語のBearを片仮名書きしたものである、と理解されるものであることが明らかである。熊ないしペアーは、動物の中でも、犬や猫、あるいは、虎（タイガー）、獅子（ライオン）、きりん、象、かば、わに、猿などの動物と同様に、一般の日本人がよく知っている動物であるからである。

本件商標の登録査定がされた平成11年6月ころには、「被服、履物」の分野において、このようなよく知られている動物である熊を意味する英語

の「bear」あるいはこれを単に片仮名表記したにすぎない「ベアー」の文字をその構成の一部として使用したものについて、極めて多数の商標登録あるいは商標登録出願がなされ、また、極めて多数の商標が実際に使用されている（甲3の2、甲3の4、甲3の30の1ないし8、甲9の15ないし19の各1・2）。「被服、履物」と同一又は類似の分野における登録商標の実例の一部を示せば、例えば、「KingBear」、「LUCKYBEAR／ラッキーベアー」、「HONPOBEAR／ホンポベアー」、「BABYBEAR／ベビーベアー」、「ユニベア／UNIBEAR」、「SEABEAR／シーベアー」、「SPEEDBEAR／スピードベアー」、「HEARTYBEAR／ハーティベアー」、「GOLDENBEAR」、「ゴールデンベアー」、「BOXBEAR」、「テディベアー／TEDDYBEAR」、「ワンダーベア／WONDERBEAR」、「MAMABEAR／ママベア」、「TINYBEAR」、「ROYALBEAR」、「THREEBEARS」、「HARDBEAR／ハードベア」、「CAREBEARS／ケアベアーズ」、「POLARBEAR」、「HUNGRYBEAR／ハングリーベア」、「DEARBEAR」、「LITTLEBEAR」、「ChicagoBears」、「BEAR CLUB」、「DreamBear／ドリームベアー」、「SANTABEAR」、「CHILDRENBears／チルドレンベアーズ」、「MYCALBEARS／マイカルベアーズ」、「FAMILYBEARCLUB」、「AngelBear」、「GRIZZLYBEAR／グリズリーベア」などがある（甲3の2）。

被服や履物に熊の毛皮等を使用することは、一般には考えにくいことからすれば、本件商標の「ベアー」につき、被服や履物の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状等を表示する記述的標章であるということは困難である。しかし、本件商標は、簡単でありふれた文字である「ベアー」のみから成る標章であり、これを「被服、履物」について商標として使用しようとしても、少なくとも平成11年6月における上記のような商標登録及び取引の実情を考慮すれば、被告による使用の結果、自他商品識別力を獲得した等の特段の事情のない限り、自他商品識別機能を有しない商標である、というべきである。すなわち、「被服、履物」においては、日本人によく知られた動物の名前である「ベアー」又は「bear」の文字だけでなく、これに他の文字あるいは図形を結合させた標章とすることにより、初めて自他商品を識別する機能を生じさせることが可能となるのであり、本件商標は、使用の結果、自他商品識別力を獲得した等の上記のような特段の事情のない限り、法3条1項6号に該当し、商標登録を受けることができないものである、と解すべきである。

(2) 本件商標が、その登録査定があった平成11年6月ころにおいて、被告による使用の結果、自他商品識別機能を獲得した等の特段の事情があったかどうかについて、次に判断する。

被告の商品の日本における販売会社の一つである株式会社バイスコポレーションのホームページでは、「Bear USA」商標について、その「BRAND STORY」として、「・・・"Bear USA"ブランドは、1994年4月にニューヨークで発表されるや否や若いアーティストやアウトドア好きな文化人達の間で広まり、同年冬には爆発的な人気を博し、「Macy's」や「Nordstrom's」といった有名百貨店やスポーツ店などで扱われ、その「クオリティやテイストの豊かさ」は既に周知のとおりです。」と紹介されている（甲9の56）。

被告の社名は「Bear U.S.A. Inc」であり、被告は、本件商標について登録査定があった平成11年6月ころまでの間において、日本においてもその商品の販売を開始し、ダウンジャケット、トレーナー等のカジュアルウエアに、ワンポイントマークあるいはそれ以外の使用態様で、商標として「Bear USA」商標あるいは同商標と熊の絵を組み合わせた商標を使用し、その宣伝広告を継続してきている（甲9の44及び45の各枝番、甲9の46、甲9の47の1～4、甲9の48、甲9の56～58）。被告は、平成11年6月ころまでの間においても、「Bear」と熊の絵とを組み合わせた商標は、わずかながらとはいえ、使用したことがある（甲9の49、乙6）。しかし、被告が、平成11年6月ころまでの間において、ダウンジャケット、トレーナー等のカジュアルウエアに、「ベアー」の片仮名書きをした本件商標自体を、ワンポイントマークあるいはその他の態様で使用していたことを認めるに足りる証拠はない。また、被告が「Bear USA」商標あるいは「Bear USA」商標と熊の絵を組み合わせた商標のほかに、「BEAR」商標と熊の絵を組み合わせた商標及び本件商標を、その宣伝広告に使用するようになったのは、本件商標の登録査定後の平成11年8月以降になってからである（甲9の46）。ただし、被告が現在に至るまで、その商品にワンポイントマークとして使用している商標は、「Bear USA」商標あるいは同商標に熊の絵を組み合わせた商標が圧倒的に多い（甲18の1～3）。



上記認定事実からすれば、被告の「Bear USA」商標は、本件商標の登録査定がなされた平成11年6月ころには、その宣伝広告及び販売活動の結果、米国内の企業の商品すなわちいわゆるアメリカンブランドの商品として周知となっていたものであるということが出来るものの、本件商標（「ベアー」）は、平成11年6月ころまでは、被告の商標として使用されることも、宣伝広告されることもなく、また、「Bear」商標に熊の絵を組み合わせた商標も、そのころまでに使用されたものはわずかだけであること、日本において、「Bear」あるいは「ベアー」の文字を含む極めて多数の登録商標が存在していたこと、及び、本件商標（「ベアー」）が、日本人によく知られている熊を意味する英語の「Bear」を単に片仮名書きしたものにすぎないものであることを考慮すると、本件商標は、少なくとも平成11年6月ころにおいては、被告の商標であることを識別し得る標識となるに至っていないものと認められる。

1996年（平成8年）4月25日付け織研新聞には、「イタリアの「D&G」、アメリカの「ベアー」など海外人気ブランドの偽物を販売していた業者が摘発された。・・・D&Gとベアーはトレーナー、Tシャツ、ブルゾン、パンツ、スエットスーツ、帽子、バッグなどの多アイテムに及び」との記事及び「摘発された人気ブランド「ベアー」「D&G」の偽物・・・」との説明が付された写真が掲載されている（乙第1号証）。しかし、上記のとおり、被告がその商品に使用している商標は、平成8年ころにおいては、原則として、「Bear USA」商標あるいは同商標と熊の絵を組み合わせた商標であり、このほかに、「Bear」と熊の絵を組み合わせた商標もあるものの、その割合はわずかであり、片仮名の「ベアー」だけの商標を使用していることはないことからすると、上記織研新聞の記事において、「アメリカの「ベアー」と記載されているのは、「Bear USA」商標あるいは同商標と熊の絵を組み合わせた商標のこととみるべきであり、同新聞においては、本来、「Bear USA」あるいは「ベアーUSA」などと記載すべきところを、上記のとおり、「ベアー」と略して記載しているにすぎないと認められる。このことは、1999年（平成11年）2月3日付け織研新聞では、同じ新聞でありながら、Bear USA商標を「カジュアルブランド「ベアUSA）」と、記載していることから確認することができる（甲10）。以上のとおりであるから、織研新聞の上記記事からは、被告の商標につき、平成8年ころにおいて、既に日本においても、上記のようなカジュアルウェアを中心とした被服の分野において周知であり、そのため既にその偽物も出回っていたものがあるとの事実が認められるものの、その商標は、本件商標ではなく、被告の「Bear USA」商標あるいは同商標と熊の絵を組み合わせた商標である、ということになる。

ただし、上記織研新聞において、被告の「Bear USA」商標を、上記のとおり、「アメリカの「ベアー」など海外人気ブランド」、「D&Gとベアーは」、「人気ブランド「ベアー」「D&G）」などと記載していることからすると、この記事の筆者が、被告の「Bear USA」商標を片仮名の「ベアー」と認識し、そのように略称しているのではないかと、との疑問が生じ得る。

しかし、この記事本文の冒頭においては、「アメリカの「ベアー」など海外人気ブランド」（下線付加）と記載されているのであり、単に「ベアー」と記載されているわけではないことに注意すべきである。このこと、及び、上記認定のとおり、被告は、少なくとも平成11年6月ころまでは、「Bear USA」商標あるいは同商標と熊の絵とを組み合わせた商標を主力商標として使用してきており、片仮名の「ベアー」商標は使用していなかったことからすれば、この記事は、被告の「Bear USA」商標あるいは「Bear USA」商標と熊の絵を組み合わせた商標を、新聞等で簡略に表記する方法として、「アメリカの「ベアー」など海外人気ブランド」のように「アメリカの」とか「海外人気ブランド」とかの修飾語を付した上で「ベアー」と記載することもあることを示しているにすぎない、とみるべきである。この記事によっても、単に、片仮名の「ベアー」と表示しただけで、片仮名の「ベアー」商標がアメリカンブランド（アメリカに由来するブランド）である被告の「Bear USA」商標であることを示すものである、とまでみることはできないのである（同記事においては、記事の見出しと記事本文の数か所において単に「ベアー」と記載しているだけのところがあるものの、記事本文における、冒頭の「アメリカの「ベアー」など海外人気ブランド」との記載を受けて、その後の記載の更なる簡略化が図られているものと解すべきである。）。

このように、被告の「Bear USA」商標は、少なくとも平成11年6月ころにおいては、「ベアーUSA」と表記され、あるいは、「アメリカの「ベアー）」商標



と表記されることはあっても、上記認定のとおり、「被服、履物」の分野において、「ベアー」又は「Bear」を含む多数の商標が登録され、使用されている状況においては、単に熊を意味するにすぎない片仮名の「ベアー」と表記するだけで、被告の「Bear USA」商標を意味するものと理解され、認識されるには至っていなかった、というべきである（このことは、上記のとおり、1999年（平成11年）2月3日付け織研新聞において、「Bear USA」商標を「カジュアルブランド「ベアUSA）」と、表記していることから確認することができる。）。

雑誌「COOL」（平成11年12月号。甲9の47の4）の139頁においては、ライトナイロン製の各社のウインドブレーカーが多数紹介された記事があり、その記事の中で、各社の商標をすべて片仮名で簡略に表記しており、被告の商標も「ベアー」として紹介している。しかし、このことは、同記事の筆者が、「Bear USA」商標を「ベアー」と認識しているというよりは、単に、同記事においては、各社の商標を片仮名で簡略に表記していることによるものと推認することができる。また、仮に、そうでないとしても、被告は、上記認定のとおり、平成11年8月以降は、「Bear USA」商標のほかに、その宣伝広告等に本件商標（「ベアー」）の使用を開始しているものであり、この雑誌が、平成11年6月より後に発行され、かつ、被告が本件商標の使用を開始し始めた後に発行された雑誌であることを考慮すれば、平成11年6月ころにおける「ベアー」の文字が自他識別機能を有していたかどうかについての上記認定と矛盾する証拠とみる必要はない。すなわち、甲49の47の4は、本件商標について登録査定がなされた後に出版された雑誌であるから、本件商標の登録査定時における、本件商標についての当業者の認識を示す証拠としては採用することができないのである。

以上のとおり、被告は、平成11年6月ころまでは、主に、「Bear USA」商標あるいは、同商標と熊の絵を組み合わせた商標を使用してきたおり、本件商標は、使用しておらず、「Bear」商標もわずかしか使用していなかったのであるから、被告のこのような使用により自他識別機能が生じ得る片仮名の商標は、「ベアーユーエスエー」であって、単独の言葉としてはアメリカンブランドかどうかすら不明な「ベアー」（本件商標）については、取引者・需要者間において、被告の商標であるとの認識ないし理解は生じていなかった、というべきである。

本件商標について、被告による使用の結果、自他商品識別機能を有する商標となったという特段の事情は、本件全証拠によっても認めることができない。

本件商標は、もともと、簡単でありふれた動物の名称を単に片仮名書きしたものにすぎず、平成11年6月ころにおいて、被告の使用により、自他商品識別機能が付加されたとの特段の事情もないことからすれば、法3条1項6号の「需要者が何人かの業務に係る商品・・・であることが認識することができない商標」に該当するものである、というべきである。本件商標が自他商品識別標識としての機能を有するとした審決の認定判断は誤りである。

## 2 結論

以上に検討したところによれば、その余について判断するまでもなく、審決の取消しを求める原告の請求には理由があることが明らかである。そこで、これを認容することとし、訴訟費用の負担並びに上告及び上告受理の申立てのための付加期間の付与について、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条、96条2項を適用して、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 設楽隆一

裁判官 阿部正幸

