

平成16年(行ケ)第216号 審決取消請求事件  
平成16年10月18日口頭弁論終結

## 判 決

原告 バンズ インコーポレイテッド  
訴訟代理人弁護士 阿部佳基, 松留克明, 和田信博, 渡辺広己, 中川豊, 野中  
武, 戸田智彦, 復代理人弁護士 今井浩人  
被告 特許庁長官 小川洋  
指定代理人 佐藤達夫, 大橋信彦, 井出英一郎

## 主 文

原告の請求を棄却する(本願商標の指定商品は審決後にされた分割出願によって第25類「運動靴, スニーカー」のみとなった。)

訴訟費用は原告の負担とする。

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 原告の求めた裁判

「特許庁が不服2003-8762号事件について平成15年12月17日にした審決(本願商標の指定商品は審決後にされた分割出願によって第25類「運動靴, スニーカー」のみとなった。)を取り消す。」との判決。

### 第2 事案の概要

本件は、後記本願商標の出願人である原告が、拒絶の査定を受けたことを不服として、審判請求をしたところ、特許庁が本件審判の請求は成り立たないとの審決をしたため、同審決の取消しを求めた事案である。

#### 1 特許庁における手続の経緯

##### (1) 本願商標

出願人: バンズ インコーポレイテッド(原告)

商標: 別紙1「本件登録出願に係る商標」のとおり構成からなるもの。

出願日: 平成14年4月11日(商願2002-34462号)

指定商品: 第25類「履物, 運動用特殊靴」(出願当時のもの)

##### (2) 本件手続

拒絶査定日: 平成14年12月18日(起案)

審判請求日: 平成15年4月10日(不服2003-8762号)

審決日: 平成15年12月17日

審決の結論: 「本件審判の請求は、成り立たない。」

審決謄本送達日: 平成16年1月19日(原告に対し。出訴期間90日附加。)

##### (3) 分割出願

原告は、本訴提起後である平成16年10月13日付けで、本件出願を原出願とし、指定商品を第25類「履物(但し、「運動靴」及び「スニーカー」を除く。), 運動用特殊靴」とする新たな商標登録出願(商標法10条1項)をするとともに(甲61)、本件出願に係る指定商品を第25類「運動靴, スニーカー」のみに変更(減縮)することを内容とする手続補正書を特許庁に提出し、受け付けられた(甲62)。

#### 2 審決の理由の要点

(1) 審決は、次のとおり説示して、本願商標は、商標法3条1項3号に該当するものと判断した。

「本願商標は、別紙1のとおり構成からなる図形商標であるところ、その図形は、履物における底面の輪郭を形取った破線を描き、その内側に輪郭線に沿って全体を菱形状(一部菱形形状の中に六角形模様を加えている。)の模様を連続的に施してなるものと容易に理解されるものであって、特に顕著に表されている部分のないものである。

ところで、本願商標を使用する商品(指定商品)は、履物又は運動に使用される特殊靴であり、それらの履物等の底面の輪郭形状は、概ね、本願商標中の破線で表されている形状となっているものであり、またその履物等の底部分(接地する側の面)は、その履物等の用途、用法に応じその効果を発揮するように、またその消費者の趣味・趣向的な面を考慮して、様々な底面形状のものが造られ、またその接地

面に凸凹状の形状模様が施された商品が製造・販売されていることはよく知られているところである。

そして、その履物等の底面全体が扁平状の形状をなし、またその底面全体に一定の幾何学的模様をなすように凸凹状の模様が施されているものも容易に考えられるところである。

上記の履物等における底面の全体的形状、凸凹模様の実情からすると、上記図形からなる本願商標は、履物等の底面の形状、そこに施されている凸凹模様を普通に表しているものとみるのが相当である。

してみると、本願商標をその指定商品について使用するときは、これに接する取引者・需要者をして、その商品の底面がその商標に表示されている図形の形状及び凸凹模様をなすものであって、その商品の形状、品質を表しているものと理解、認識し、自他商品を識別する標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法3条1項3号に該当するものである。」

(2) 審決は、本願商標が使用されてきた結果、十分に自他商品識別機能（識別力）を有するに至っており、商標法3条2項の適用を受け得るものであるなどとする請求人（以下「原告」と読み替えて引用する。）の主張に対し、次のとおり説示して、これを排斥した。

「原告は、シューズ等の製造販売を行う企業であり、そのシューズについて本願商標と同じような凸凹模様の鞋底を有する履物を多数販売していることが認められる。

そして、例えば、本願商標と概ね同じ様な鞋底の凸凹模様の写真を掲載している雑誌（「Boon」平成8年5月1日詳伝社発行）の記事によると、本願商標と同様の鞋底（ソール）写真の横には、「ソールはグリップ能力が高いオフ・ザ・ウォール・ソール。はちの巣とワッフルの合いの子のようなデザイン。生ゴム使用は今では少ない。」との説明がある一方、同頁には「VANS」、「VANS TRADITION」、「OLD SKOOL」や「HI-TOP」等の表示が掲載されていることからして、その鞋底模様の写真は、そのシューズの形状、品質を説明し表しているにすぎないものであり、その自他商品の識別は、「VANS」、「VANS TRADITION」、「OLD SKOOL」や「HI-TOP」等の表示によるものと認められる。

また、（他の）雑誌記事についても同様であって、その記事に表されている鞋底の凸凹模様の写真は、そのシューズの形状、品質を表しているものと理解されるものである。

その他、証拠及び原告の主張を総合勘案してみても、本願商標は、それと同一の図形からなる表示（図形表示）が、その指定商品について自他商品を識別する標識として需要者に認識され、何人かの業務に係る商品であることを表しているものに至っていると認めることはできない。

してみると、本願商標は、商標法3条2項の要件を具備しているものということとはできない。

なお、原告は、本願商標と同様に「単に履物の底の形状としか認識し得ない図形」からなる商標が多数登録されていることから、本願商標も同様に十分識別力がある旨主張している。

しかしながら、それらの登録例は、その商標の構成中に文字が含まれ又はその図形が極めて特徴的なものである等、本願商標とは商標の構成が相違し、事案を異にするものであり、また、本願商標は、上記認定のとおり商品の形状、品質を表すものであるから、それらの登録例を基準に判断すべきものではなく、原告の主張は採用できない。」

### 第3 原告の主張（審決取消事由）の要点

#### 1 取消事由1（本願商標が商標法3条1項3号に該当するとの判断の誤り）

(1) 本願商標は、シューズの実用性のみならずファッション性も重視する消費者の趣味・趣向を十分考慮した上で、消費者の興味を引くようにワッフルや蜂の巣を想起させるよう特徴的にデザイン構成されたものであり、単に履物等の底面の形状、凸凹模様を普通に表現したものではない。

本願商標に接した消費者がその商品の底面がその商標に表示されている図形の形状や凸凹模様をなすものであると理解することは否定できない。しかし、それがゆえに、直ちに消費者が本願商標についてその商品の形状・品質を普通に表しているものであると理解、認識するとはいえず、審決には論理の飛躍がある。

すなわち、本願商標（特に、破線輪郭部分内側の模様部分）は、シューズのファッション性を重視する消費者の趣味・趣向的な面を考慮した上で、その指定商品である履物等の商品の機能・品質（例えば、グリップ力の強さなど）とは必然的には関連性のない特異な模様の組み合わせから構成されたワッフルや蜂の巣を想起させる標章を採用したものである。そのため、本願商標自体が、消費者に対する訴求力・吸引力を持っており、他社製品との識別力を持ち得る標章となっているからである。たとえ、本願商標のデザイン構成に商品のグリップ力の強さなどの機能を目的とする面があったとしても、他社製品と視覚的に識別化するために工夫されたワッフルや蜂の巣を想起させる本願商標の特異な表示の識別力が否定されることにはならない。したがって、本願商標の出所識別機能を否定した審決の判断には誤謬がある。

(2) 本願商標の破線輪郭部分内側の模様は、そのつま先部分及びかかと部分から土踏まずにかけての部分において、菱形状の模様を連続して施し、ワッフルを連想させるようにデザインされており、また、土踏まず部分に当たる中央部においては、六角形状の模様を連続的に施し、蜂の巣を連想させるようにデザインされている（甲43, 2の3, 8, 11）。このような2種類の抽象化された模様の組合せは、ワッフルと蜂の巣を同時に連想させるものであって、初めて見る者の目に止まり、格別の興味を抱かせる。

例えば、甲7, 8, 11ないし13, 44の記載からすれば、アウトソール（靴底）に表示された本願商標のデザイン構成が、原告製品の自他商品識別機能を果たしていることは明白である。

また、取消事由2で主張するように、本願商標は、現時点において、原告（VANS）の「ワッフルソール」として、シューズの需要者に周知著名な標章となっているが、この事実からも本願商標のデザイン構成が、原告製品の自他商品識別機能を持っていることを裏付けている。

審決の「本願商標は、履物等の底の形状、底に施されている凸凹模様を普通に表しているものとみるのが相当である」との認定は、誤りである。

(3) ビジネスシューズ又はファッション性が重視されない極めて実用的な靴を選ぶ場合に靴底の標章や模様をみて選ぶ人は少ないことは否定できない。しかし、実用のみならずファッション性を重視するシューズの分野では、当該需要層は、靴底の機能面のみならず、その施されている靴底の模様にも強い関心を持っている。このことは、雑誌記事広告などに掲載されている各社の靴が、靴のアップ一部分のみならず、アウトソール（靴底）の模様もクローズアップして表示していることから裏付けられている（甲44ないし46）。

原告の主力製品であるスニーカーやスポーツシューズの分野においては、他社製品と自社製品を識別化するために、靴底の模様を一見して他社製品とは異なった模様となるよう工夫し区別化する努力が必要とされているのが実情である。

本願商標の使用によって他社製品と識別化を図ることができるからこそ、原告は、本願商標を約30年にもわたって継続的に使用しているのであり、実際に原告は、本願商標を原告製品を象徴するイメージ標章として雑誌広告などにクローズアップ（強調）して使用している（甲44, 45, 47ないし59）。そして、その使用の結果として、現在、本願商標のデザイン構成が若者を中心とする需要層の人気を獲得し、高い顧客吸引力を獲得するに至っている。

(4) 本願商標は、破線輪郭部分は靴の形状を表示するものであることは否定できないが、その他の部分は、その商品の機能、品質とは必然的な関係のない特異な模様の組み合わせによって構成されたものである。他社シューズメーカーの製品の靴底（甲44ないし46）が様々な模様であることを見れば理解できるように、グリップ力、衝撃吸収性、弾力性といった靴（靴底）の機能・品質と、靴底の模様には必然的な関連性はない。

前記のように、たとえ、本願商標のデザイン構成に機能を目的とする面があったとしても、他社製品と視覚的に識別化するために工夫されたワッフルや蜂の巣を想起させる本願商標の特異な表示の識別力が否定されることにはならない。

本願商標は、その商品の機能、形状を表しているものとの理解、認識しか生じない標章ではなく、その特異なデザイン構成によって需要者を視覚的に魅了しうる性質の自他商品を識別する標識としての機能を充分果たし得る商標である。

(5) 商標登録されたものの中には、「履物の底を図形の構成をもってデザインした標章」のみからなる標章であっても、識別力を有するものとして、商標登録が認められた図形商標が存在する（甲31, 33）。

(6) 本願商標は、アメリカ合衆国、カナダ、イタリア、メキシコ、スペイン、スイスにおいて既に登録されている（甲21ないし26）。

2 取消事由2（本願商標が商標法3条2項の要件を具備しないと判断の誤り）

(1) 証拠（甲2ないし60）からするならば、①原告は、本願商標をその製造販売するシューズに遅くとも1970年代半ばころから今日現在まで30年間以上も日本全国において大量かつ反復的にその商品について自他商品を識別する標識として使用している事実、及び、②このような長期にわたる使用の結果、本願商標は、審決時及び現時点において、取引者、需要者が原告の業務に係る標識として認識、理解できる識別性を獲得している事実が認められる。

(2) 原告は、1966年に米国カリフォルニアで設立され、シューズ及び衣料品の製造販売を行っている米国企業であり、その商品は日本国内においても若者を中心に人気を得ている。原告のシューズは、創業以来、蜂の巣とワッフルを合わせたような独特のワッフルパターンのソール（靴底）デザイン（本願商標）を使用している。

原告の商品は、自転車のモトクロスやスケートボードが大ブームを迎えた時に人気のあったBMXライダーやスケートボーダーにも愛用されたことから、その名がワールドワイドに知れ渡るようになった。その後、米国西海岸テイストの世界的なカジュアルスニーカーブランドに成長した原告のシューズは、1970年代半ばころから日本でも販売されるようになり、中でも本願商標が付された原告のシューズ（以下「ワッフル・ソール・シューズ」という。）は、「オールドスクール」と呼ばれる代表的なモデルから主力商品であるスリッポンシューズと幅広く商品展開され、1970年代半ばの日本での販売開始以来から現在まで、バンズシューズの主力商品として売れ続けている。

株式会社エービーシー・マート（以下「エービーシー・マート」という。）は、原告のシューズについて日本における独占的販売権を有し、かつ、原告が所有するシューズに関する商標についての独占的ライセンシーである。エービーシー・マートによると、ワッフル・ソール・シューズは、原告のバンズシューズの販売数の約60%を占めており、バンズのブランドイメージを支える商品となっている。また、バンズシューズ及びワッフル・ソール・シューズの販売数量と売上高は、以下のとおりである（甲3の1・2）。このうち、バンズシューズの平成11年度の販売数量約71万足、同じく12年度の約98万足は、スポーツシューズの主要ブランドであるエレッセやフィラを上回っている（甲4）。

対象期間 (平成年.月.日)	バンズシューズ		うちワッフル・ソール・シューズ (概算で全体の60%として計算)	
	販売数量	売上高	販売数量	売上高
9.4.1～10.3.31	約137万足	約61億円	約82万足	約37億円
10.4.1～11.3.31	約61万足	約24億円	約37万足	約14億円
11.4.1～12.3.31	約71万足	約33億円	約43万足	約20億円
12.4.1～13.3.31	約98万足	約32億円	約59万足	約19億円
13.4.1～14.2.28	約109万足	約36億円	約65万足	約22億円

エービーシー・マートは、靴の小売店である「ABC-MART」として、直営店69店舗、フランチャイズ店28店舗、合計97店舗を全国に展開し、ワッフル・ソール・シューズを含むバンズシューズを消費者に直接販売している（平成14年5月21日現在。甲5の1）。

エービーシー・マートは、株式会社アルペン、株式会社ムラサキスポーツ、株式会社ミナミ、株式会社ビクトリア、株式会社マルイ等の大型量販店に販売するとともに、全国の小売店向けに販売代理店にも納入している（甲5の2）。

エービーシー・マートは、バンズシューズの知名度と信頼をより向上させるため、主に10代から20代の若者が愛読する雑誌（Cool Trans, Boon, Hot Dog Press, non-no, an an, Moreなど）等に継続的かつ活発に広告宣伝活動を行っている。

エービーシー・マートは、バンズシューズの広告宣伝活動のために、平成10年4月から平成13年3月までの3年間で3億3616万1000円の広告宣伝費を費やし、1

55回にわたって雑誌等に宣伝広告を掲載している（甲6）。なお、これらの広告に掲載されたシューズ全ての靴底には本願商標が表示されている（甲7ないし13, 44ないし59）。

上記のワッフル・ソール・シューズに関する宣伝広告活動の回数、方法及び内容にかんがみれば、本願商標（ワッフル・ソール・パターン）は、シューズ業界及びスニーカー愛好者の間で原告の商品を示す表示（商標）として広く認識され、著名なものとなっていることは明白である。

ブランド調査会社であるボイス情報株式会社出版の「ブランド&キャラクター消費者調査2000」（甲14）によれば、原告は、スポーツブランドとしては、知名度11位、所有率9位であり、また、高校生男子の中では好きなブランドのランキングで5位、評価ランキングでは総合26位、中学生男子の中では好きなブランドのランキングでは8位、評価ランキングでは総合15位にランキングされており、10代から20代の若者の間では高い人気を誇っている。この結果は、ワッフル・ソール・シューズが10代から20代の若者の間では高い人気を誇り、広く周知された著名な商品となっていることを明瞭に裏付けている。

その他、本願商標の識別力を裏付ける事実として、近時、原告のシューズの人気に目を付けた第三者が、バンズの人気モデルの偽造シューズを日本国内で販売している事例が頻繁に発見されるようになった（甲15ないし20）。このことは、本願商標に高い顧客吸引力があること及びその著名性を裏付けているといえる。

前記のとおり、原告は、アメリカ合衆国、カナダ、イタリア、メキシコ、スペイン及びスイスで既に本願商標について商標登録を得ている。

(3) 本願商標と原告が使用している商標とは、同一である。

商標法3条2項の適用に際して、出願商標と使用商標の同一性が求められるのは、当然である。

使用商標が出願商標と同一であるかどうかの判断は、「両商標の外観、称呼及び観念を総合的に比較検討し、全体的な考察の下に、商標としての同一性を損なわず、競業者や取引者、需要者等の第三者に不測の不利益を及ぼすおそれがないものと社会通念上認められるかどうかを考慮して行うべきものと解するのが相当である」とされている（東京高裁平成13年（行ケ）第265号平成14年1月30日判決）。したがって、出願商標と使用商標が細部にわたるまで厳密に同一である必要はない。

使用商標と出願商標とは細部に若干の相違点はあるものの、全体的な外観観察の下では、商標としての同一性は損なわれておらず、商標登録を認めても、社会通念上、競業者や取引者、需要者等の第三者に不測の不利益を及ぼすおそれがない。

本願商標及び使用商標の中央部に多数の六角形の蜂の巣模様が配置されていることに何ら変わりはなく、蜂の巣の数が本願商標と使用商標とは多少異なっても、それが全体として需要者に異なった印象を与えるものとは認められない。すなわち、両商標を直接並べて注意深く比較検討しないと判断できない程度の相違は、商標としての同一性を損なうものではなく、競業者や取引者、需要者等の第三者に不測の不利益を及ぼすおそれもないと社会通念上認められるから、使用商標と本願商標は同一であるというべきである。

なお、原告は、指定商品全てに対する登録拒絶のリスクを避けるべく、本願商標出願の分割を目的として、平成16年10月13日付けで商標分割申請書（甲61）及び手続補正書（甲62）を特許庁に提出した。その結果、本件審判の審査対象は、指定商品を「運動靴、スニーカー」とする本願商標に関する商標登録出願であったことになり、それを前提に審決の判断の当否が審理されるべきである（東京高裁平成15年（行ケ）第83号平成15年10月7日判決、東京高裁平成15年（行ケ）第121号平成15年10月28日判決）。

(4) 審決は、甲2ないし42が証する事実について誤った認定をしている。審決の判断は、ことさら甲8の雑誌に掲載されたシューズの品質機能面に関する説明部分のみに注目するものであって、購買者がシューズを視覚的に識別する際に重要な本願商標の表示機能（はちの巣とワッフルの合いの子のようなデザイン）を全く無視するものであり、妥当ではない。確かに、グリップ能力が高いとか、生ゴムを使用しているなどの説明は原告製品の品質を表すものとして重要であることは否定できない。しかし、それらの原告製品の優れた品質機能がその靴底に存在するからといって、本願商標の表示が、その品質機能のみしか説明していないことにはならない。

審決の判断は、本願商標が、原告及び原告製品を視覚的に表示するものとして識

別力を有し高度の顧客吸引力を持つ標章として使用されてきた事実をあえて無視するものである。例えば、甲8以外にも、甲7、10ないし12においても本願商標についての説明がある。本願商標（靴底模様）の写真に付記されたこれらの記載は、本願商標「ワッフルソール」を、原告及び原告製品を視覚的に表示し、自他商品識別力を有しかつ高度の顧客吸引力を持つ標章として説明、紹介するものである。これらの記載を無視して、「靴底模様の写真はそのシューズの形状、品質を説明し表しているにすぎない」と判断した審決の認定は、誤りである。

(5) 本願商標は、雑誌記事や広告において原告製品の識別標識として使用されている。

雑誌記事広告において、ワッフル・ソール（本願商標）は、原告及び原告製品をイメージするものとして、クローズアップされて表示されている（例えば、甲50ないし59、44、45、47ないし49、8ないし12）。ワッフル・ソール（本願商標）は、いわば原告及び原告製品の象徴として、原告の製品であることを示すものとして表示されている。このような態様の宣伝広告が大量かつ反復的に長期にわたって行われてきたことにより、少なくとも若者を中心とする需要者の間で、本願商標が原告製品を識別する標識として認識されるに至ったものといえる。

以上から、本願商標は、単にシューズの形状、品質を説明するにすぎないものではなく、原告及び原告製品を表示しようとするものである。本願商標は、このような使用によって特別顕著性を獲得するに至っている。

なお、エービーシー・マートは、近時、本願商標を付したTシャツを日本国内で販売している（甲27、28。なお、甲60のTシャツを間もなく販売する予定である。）。これらの商品が販売されていること自体が、本願商標が既に日本において原告の商品であることを示す出所表示機能（自他商品識別機能）を持つに至っていることを何よりも明瞭に証するものである。

(6) 本願商標は、十分に自他商品識別機能（識別力）を有するに至っており、商標法3条2項の適用により登録を受け得るものである。

#### 第4 被告の主張の要点

1 取消事由1（本願商標が商標法3条1項3号に該当するとの判断の誤り）に対して

(1) 履物、運動用特殊靴についての靴底の形状・模様は、本来的に靴底としての機能性、デザイン性が追求されるものである（乙1、2）。そして、スニーカー等の運動靴を販売している各社は、ほぼ例外なく靴の表側の写真と、機能や使用目的に対応した様々な種類の靴底の形状・模様を商品カタログに掲載しているが、靴の持つ機能、性能、美感、ファッション性等を需要者に強く意識させ、購買意欲を誘引するためのものであって、商品カタログに掲載された靴底の形状・模様自体が、商品の出所を表示したり、自他商品を識別する標識として理解・認識されることを目的に採択されているものではない。

したがって、靴底の形状・模様を表した図形商標については、靴底を表示したものと認識される程度のものであれば、たとえ、そこにいくらかの特徴的なデザインや装飾等が施されていたとしても、これに接する取引者、需要者は、単に履物の靴底の形状・模様を表示したものであると（機能・デザインとして）理解するに止まり、自他商品を識別する標識としては認識しないものである。

履物等の靴底の形状・模様と認識されるものからなる商標は、商品の形状・模様、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として、商標法3条1項3号に該当し、商標登録を受けることができない。

本願商標は、審決が認定するおりのものであり、全体として一種の地模様の模様を配した靴底（図形）を表示しているにすぎない。

本願商標をその指定商品について使用するとき、これに接する取引者・需要者をして、履物の形状・模様、品質を表しているものと理解、認識させ、自他商品を識別する標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。

(2) 「ワッフルソール」は、靴底の一種類を表す語である（乙12、13）。

「ワッフルソール」は、原告だけが使用しているものではない。そして、ナイキは、「ワッフルソール」の名称の靴底を現在まで使用している（乙11）。

原告は、本願商標を靴底標章として使用し続けたというが、提出された証拠に本願商標と同一のものが使用されている事実は、一つも見当たらない。

原告の挙げる商標登録事例は、本願商標とは構成態様や商品が異なるものである。

諸外国における登録例は、本願商標に関する判断結果に直接、影響を与えない。

2 取消事由2（本願商標が商標法3条2項の要件を具備しないとの判断の誤り）に対して

(1) 本願商標は、靴底の模様が菱形状の幾何学的模様を基調とした連続模様で表され、その中の一部分だけ、すなわち、つま先部と土踏まずとの間の部分だけが、六角形状の模様と菱形状の模様とが交互に配された模様となっているものである。

一方、原告が使用していると主張する靴底の標章（甲2の3・6）は、つま先部及び土踏まずからかかと部までは本願商標と同一模様と認定できるものの、つま先部と土踏まずとの間の模様については、六角形模様だけで構成されており、菱形模様が一切なく、本願商標と同一の模様とは認められない。さらに、上記以外の証拠を子細にみても、本願商標と同一の靴底の標章を見つけることできない。

本願商標は、商標法3条2項の要件を具備しているものということとはできない。

(2) 原告は、本願商標が識別力を獲得するに至ったことを証する事実として種々主張するが失当である。

原告が創業以来使用しているという靴底の標章は、本願商標とは異なる。

また、原告の商品が日本国内において若者の人気を得ている証拠もない。

本件証拠からは、本願商標が付されたシューズを確認できず、また、その販売開始時期及び使用期間についても確認できない。

原告は、広告宣伝活動について主張するが、その証拠として提出されたものをみても、いずれも本願商標とは靴底の形状・模様が異なるものである。

その他、原告の主張する点は、いずれも採用し得ないものである。

(3) 原告は、審決が甲2ないし42が証する事実について誤った事実認定をしたと主張するが、審決に誤りはない。

(4) 原告は、本願商標が雑誌記事や広告において原告製品の識別標識として使用されていると主張するが、原告の靴に対する機能・性能・美感・ファッション性等を表したものであったり、靴底をモチーフとした原告の靴の宣伝広告などと認識されるものである。そればかりか、その靴底の形状・模様は、本願商標とは異なるものである。

指定商品が異なるTシャツに本願商標と同一の商標が使用され、販売されたからといって、直ちに本願商標が自他商品識別機能を有していることにはならない。

(5) 原告が分割とともにした補正は、商標法68条の40第1項の規定による制約を受け、単に出願の分割による新出願の体裁を整えるために必要な限度で許容されるものであり、この補正によっては、指定商品の減縮の効果を原出願の時点に遡及させ、原出願を減縮された商品を指定商品とするものにする法的効果は生じない。審決取消訴訟の対象となるのは、分割前の原出願についての拒絶理由の有無であり、分割出願に係る指定商品との関係で拒絶審決が部分的に失効することはない。

本願商標の指定商品は、「履物、運動用特殊靴」であり、商標法施行規則・別表に従えば、「履物」には、サンダル靴、ゲタ等も含まれるが、本願商標をこれらについて使用している事実は何ら示されていない。この点においても、本願商標は商標法3条2項の要件を具備しているものではない。

## 第5 当裁判所の判断

1 取消事由1（本願商標が商標法3条1項3号に該当するとの判断の誤り）について

(1) 商標法3条1項3号所定の商標について商標登録を受けることができないとされた趣旨は、同号所定の商標が商品の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人による独占的使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解される（最高裁昭和54年4月10日第3小法廷判決・裁判集民事126号507頁）。

そして、本来、商品の形状は、商品の機能をより効果的に発揮させたり、看者に与える美感をより優れたものとするなどの目的で選択されるものである。したがって、商品の形状からなる商標は、その形状が同種の商品の用途、機能から予測し難いような特異な形態や特別な印象を与える装飾的形態を備えているものと認められるような場合でない限り、自他商品識別力を欠くものであって、「商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」として、登録を受けること

ができないというべきである。この点は、東京高裁知的財産専門各部が繰り返し同旨の判示をしているところでもある（近年のものとして、東京高裁平成11年（行ケ）第406号平成12年12月21日第18民事部判決、同平成13年（行ケ）第54号平成13年12月28日第13民事部判決、同平成13年（行ケ）第446号平成14年7月18日第6民事部判決、同平成14年（行ケ）第581号平成15年8月29日第13民事部判決、同平成15年（行ケ）第102号平成15年10月15日第3民事部判決などがある。いずれも最高裁ホームページ参照。）。

(2) そこで、本願商標についてみるに、審決は、「本願商標は、別紙1のとおり  
の構成からなる図形商標であるところ、その図形は、履物における底面の輪郭を形  
取った破線を描き、その内側に輪郭線に沿って全体を菱形状（一部菱形状の中に  
六角形模様を加えている。）の模様を連続的に施してなるもの」であると認定し、  
原告もこの点を争うものではない。

そして、証拠（甲43〔本願商標の登録願の控え〕。商標登録を受けようとする  
商標は、別紙1と同じ。）により、本願商標の上記模様部分を更に詳細に認定する  
と、①つま先先端点とかかと後端点とを結ぶ線分上にあつて、つま先先端点からか  
かと後端点に向かって全長の約4分の1の距離にある点において、同線分と直交す  
る線を想定し、この直交線と上記輪郭線とによって画されたつま先側の範囲（いわ  
ば、つま先側の4分の1の範囲。以下「つま先エリア」という。）は、全体が連続  
した菱形状の幾何学的模様を基調とする模様により構成されていること、②つま先  
先端点とかかと後端点とを結ぶ線分上のほぼ中間点において、同線分と直交する線  
を想定し、この直交線と上記輪郭線とによって画されたかかと側の範囲（いわば、  
かかと側の2分の1の範囲。以下「かかとエリア」という。）は、「つま先エリ  
ア」と同様に、全体が連続した菱形状の幾何学的模様を基調とする模様により構成  
されていること、③上記以外の部分、すなわち足指の付け根の関節付近に相当する  
範囲（以下「中央エリア」という。）は、菱形状の幾何学的模様と六角形状の幾何  
学的模様とが交互に配された模様により構成されていることが認められる（なお、  
弁論の全趣旨によれば、原告の主張する「ワッフル」を連想させるデザインとは、  
上記「菱形状の幾何学的模様」を連続的に施した模様を指し、また、「蜂の巣」を  
連想させるデザインとは、上記「六角形状の幾何学的模様」を連続的に施した模様  
を指すものであると認められる。）。

以上の認定事実によれば、本願商標は、指定商品である「運動靴、スニーカー」  
の底面（接地面）の形状を表示する標章からなる商標である。そして、上記①「つ  
ま先エリア」及び②「かかとエリア」における連続した菱形状の幾何学的模様、さ  
らに③「中央エリア」の菱形状の幾何学的模様と六角形状の幾何学的模様とが交互  
に配された模様は、その形態からして、靴のグリップ力という機能をより効果的に  
発揮させるに資するであろうことは容易に予測し得るところである。

そして、上記各模様が、機能性とは関係なく、ファッション的美感を高める観点  
からデザイン構成がされたことは、これを直接的に裏付ける証拠はない。もっと  
も、本件証拠（甲44ないし46、乙1ないし11）によれば、シューズメーカー  
各社は、靴の底面について、実に様々な形状のものを製造しており、その形状は、  
主として機能性を追求した結果もたらされたものであると認められるが、必ずしも  
機能性の追求のみでなく、機能性を損なわない範囲で美感をも追求したものであ  
ろうことをも推測し得る。そうすると、本願商標の上記模様による構成についても、  
機能性の観点のみならず、ファッション的美感を高める観点からもデザインがされ  
たことを推認し得ないではない。

しかしながら、本願商標の上記菱形状の幾何学的模様及び六角形状の幾何学的模  
様の一つ一つは、それ自体、菱形及び六角形という基本的な図形からなるもので、  
菱形状の幾何学的模様を連続して配しても、ありふれた形状であるというほかな  
い。また、③「中央エリア」においては、菱形状の幾何学的模様と六角形状の幾何  
学的模様とが交互に配されて、比較的特徴的ではあるが、独創性が高いとまではい  
えない。このことに加え、シューズメーカー各社が靴の底面について、実に様々な  
特徴ある形状のものを製造している実情にも照らせば（甲44ないし46、乙1な  
いし11）、本願商標の形状は、指定商品である「運動靴、スニーカー」の用途、  
機能から予測し難いような特異な形態や特別な印象を与える装飾的形態を備えてい  
るものとは、到底認められず、指定商品の取引者、需要者は、本願商標から、「運  
動靴、スニーカー」において採用し得る機能又は美感の範囲内のものであると感得  
し、「運動靴、スニーカー」の底面（接地面）の形状そのものを認識するにとどま  
るものと認められる。すなわち、本願商標は、自他商品識別力を有するものとは認



められず、「商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」であるというべきであって、商標法3条1項3号に該当するものとして、登録は許されない。

審決も上記と同旨を説示する趣旨であると解されるのであって、本願商標が商標法3条1項3号に該当するものとした判断に誤りはない。

(3) 原告は、前記のとおり、本願商標が商品の機能・品質とは必然的には関連性のない特異な模様を組み合わせて構成したものであるなどと主張するが、機能性の観点のみならず、ファッション的美感を高める観点からもデザインされたとしても、本願商標が商標法3条1項3号に該当することを免れないことは、上記判示のとおりである。また、原告は、他の商標の登録例を援用して主張するが、構成を異にする他の商標の例をもって直ちに本願商標の登録に関する審決の判断の誤りを根拠付け得るものではない（なお、甲31の商標は、直ちに靴の形状であると断じ得るかは疑問であり、甲33の商標は、指定商品に靴、履物などは存在しない。）。その他、原告の主張する点は、既に判示したところに照らし、いずれも採用の限りではない（なお、本願商標の長年にわたる使用実績、本願商標の外国での登録状況等について原告が主張する点は、次項において、併せて説示する。）。

2 取消事由2（本願商標が商標法3条2項の要件を具備しないと判断の誤り）について

(1) 商標法3条2項は、同条1項3号に該当する商標であっても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものについては、商標登録を受けることができる旨を規定する。

そして、商標法3条1項3号所定の商標が登録を受けることができないとされた趣旨（前判示）に加え、商標法3条2項は、長年にわたって業務に係る商品について商標を使用した結果、その商標がその商品と密接に結びついて自他商品識別力を有するに至ることもあり得ることから、例外的に商標登録を認めるものであることにかんがみれば、商標法3条2項の適用を受けるには、原則として、使用に係る商標及び商品は、出願に係る商標及び指定商品と同一であるべきであって、商標については、細部にわたって厳密に一致しないまでも、少なくとも社会通念上同一性を損なわない程度のものであることが必要であるというべきである。

(2) 原告は、商標法3条2項所定の「使用をされた商標」は、甲49に最もよく表れていると主張した（第1回口頭弁論調書）。本判決の別紙2のものが甲49に掲載されたものである（以下「使用商標」という。）。

そこで、使用商標（甲49（別紙2）に記載された靴の底面（接地面）の形状）と本願商標（別紙1。本願商標の詳細な認定は前判示のとおり。）とを対比すると、まず、①「つま先エリア」及び②「かかとエリア」は、両者ともに、全体が連続した菱形状の幾何学的模様を基調とする模様により構成されており、同一であると認められる。

しかし、③「中央エリア」については、本願商標（別紙1）は、前認定のとおり、菱形状の幾何学的模様と六角形状の幾何学的模様とが交互に配された模様により構成されているのに対し、使用商標（別紙2）は、連続した六角形状の幾何学的模様のみで構成されており、菱形状の幾何学的模様は存在しないことが認められ、構成要素自体が全く異なるものである。この違いは、一見して明白である。しかも、本願商標及び使用商標は、ともに、靴の底面の多くの面積を占める①「つま先エリア」及び②「かかとエリア」が菱形状の幾何学的模様となっていることから、看者に対して菱形状の幾何学的模様が全体の基調をなしているとの印象を与え、これらに挟まれる形で存在する③「中央エリア」がより強く看者の注目を引く部分となっているものと認められることから、看者にとって、両者の違いは、一層際だって印象付けられるものと認められる。

さらに、本願商標及び使用商標は、ともに、接地する部分（すなわち底面の凹状の部分を除いた部分）が模様を形成するものとして看者の目を引くが、上記のような構成要素の違いにより、次のような大きな視覚的違いをも引き起こしている。

すなわち、使用商標（別紙2）は、つま先を上、かかとを下とした場合、右上から左下に向かう等間隔の斜線と、左上から右下に向かう当間隔の斜線が認識され、これらが交差することで菱形状の幾何学的模様が形成されているが、これらの斜線は、③「中央エリア」も含め、全体を貫いている。そして、③「中央エリア」においては、真上から真下に向かう等間隔の実線が更に加わっており、この実線と上記2種類の斜線とが互いに交差することで六角形状の幾何学的模様が形成されている。このように、使用商標は、上記2種類の斜線と真上から真下に向かう実線との

3種類で構成されるという比較的単純なものであるため、③「中央エリア」においては、すべてが六角形状の幾何学的模様で占められることになるとともに、真上から真下に向かう実線が極めて目を引くものとなっている。

一方、本願商標は、使用商標のように2種類の斜線と真上から真下に向かう実線との3種類で構成されるという比較的単純な構成とはなっていない。つまり、③「中央エリア」において、真上から真下に向かう実線（別紙1は、靴の形状が斜めに傾いているが、使用商標との対比上、つま先を上、かかとを下として説示する。）が存在しない。真上から真下に向かう線を想定するとしても、それは途切れ途切れになっており、実線と認識し得るものとはなっていない。本願商標においては、真上から真下に向かう実線を設けないことにより、すべてが六角形状の幾何学的模様で占められるのではなく、菱形状の幾何学的模様と六角形状の幾何学的模様とが交互に配されるという比較的複雑な模様を形成しているのである。本願商標においては、使用商標のように、極めて目を引く真上から真下に向かう実線が存在しない点で看者に全く異なった印象を与えている。

以上を要するに、本願商標と使用商標とは、より強く看者の注目を引く③「中央エリア」における構成が全く異なり、しかも、極めて目を引く真上から真下に向かう実線の有無という点でも異なっているものであり、看者に与える印象も一見して異なるのであって、社会通念上、両者は、到底同一のものとはいえない。

なお、本件証拠中の原告の商品を掲載した雑誌記事や広告などを精査しても、実際の商品に使用されているのは、甲49（別紙2）のものであって、本願商標（別紙1）の使用を裏付けるものは本件証拠上皆無であり、本願商標の使用事実を認めることはできない。

(3) 以上によれば、使用商標の使用状況、識別力、顧客吸引力などについて認定判断するまでもなく、本願商標が商標法3条2項の要件を具備しないことは明らかであって、同要件の具備を否定した審決の結論は、是認し得るものである。

(4) 原告は、本願商標が外国において登録されていると主張する。しかし、仮に、外国での登録が真実であるとしても、その一事をもって直ちに、我が国の法制度下における審決の認定判断を誤りであると根拠付けることはできない（念のため、原告が外国での登録を証するものとして援用する甲21ないし26を精査すると、いずれも不鮮明で、本願商標と同一のものが登録されたのか自体を確認し得ない。むしろ、アメリカ合衆国における登録商標（甲21）については、前判示のような真上から真下に向かう実線が明確に見て取れるのであり、登録されたのは、前判示の使用商標（別紙2）であって本願商標ではない可能性が高い。少なくとも、甲23、25、26もこれと同様にみえる。）。

### 3 結論

以上のとおり、原告主張の審決取消事由は理由がないので、原告の請求は棄却されるべきである。

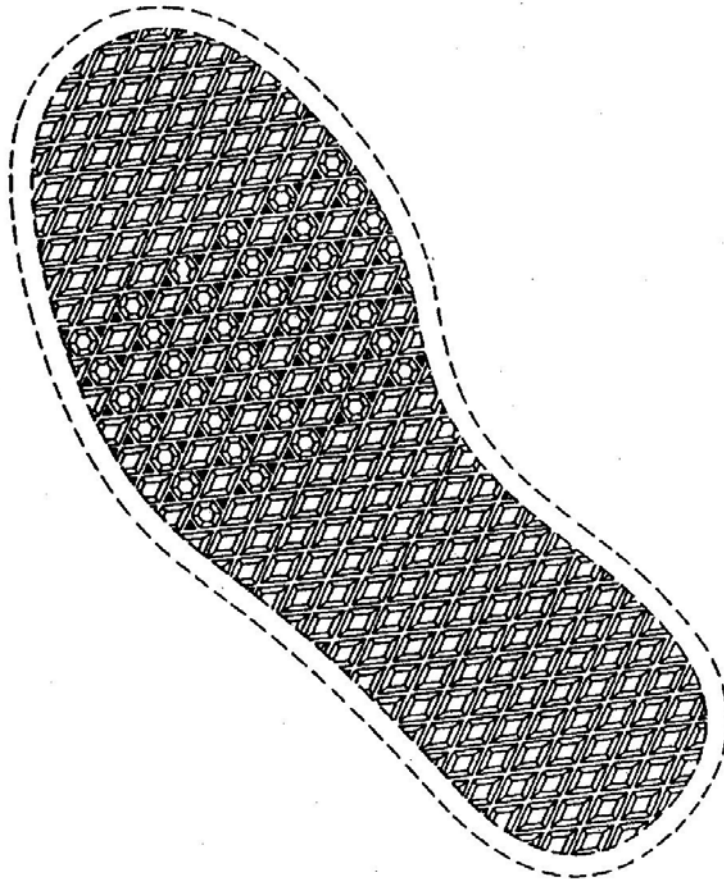
なお、本訴の係属中に前記のとおり分割出願がされ、これによって、本願商標の指定商品は、第25類「運動靴、スニーカー」のみとなったものである。本判決は、審決のうち分割出願に移行した第25類「履物（但し、「運動靴」及び「スニーカー」を除く。）、運動用特殊靴」に係る部分については、原告の主張する見解と同一の見解に立って、上記分割出願によってその効力を失っているものとして、本件出願に残存した第25類「運動靴、スニーカー」のみを基礎に判断し、商標法3条1項3号に該当し、かつ、同条2項の要件は存在しないとした審決を維持したものである（東京高裁平成15年（行ケ）第83号平成15年10月7日判決・判例タイムズ1139号257頁以下、262頁第2段参照。）。しかしながら、被告主張の見解に立っても、分割出願によって残存した指定商品を基礎に商標法3条1項3号に該当し、かつ、同条2項の要件は存在しないと判断することができる以上、審決取消事由の有無の判断、そして、本判決の判断の結論を左右するものではない。

よって、主文のとおり、判決する。

### 東京高等裁判所知的財産第4部

裁判長裁判官	塚	原	朋	一
裁判官	田	中	昌	利

(別紙1)  
本件登録出願に係る商標(本願商標)



(別紙2)  
原告主張に係る使用商標  
(甲49, 「SENSE」2003年10月号107頁・(株)主婦の友社発行)

