

令和5年8月10日判決言渡

令和5年（行ケ）第10003号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 令和5年6月13日

判 決

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり

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。
- 3 原告のために、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2021-2446号事件について令和4年8月23日にした審決を取り消す。

第2 事案の概要

本件は、商標登録出願（商願2018-77608）の拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟であり、争点は、上記出願に係る商標（以下「本願商標」という。）の商標法3条1項3号該当性及び同条2項該当性である。

1 本願商標

本願商標は位置商標であり、願書に記載された本願商標の構成、商標の詳細な説明及び指定商品は、別紙本願商標目録記載のとおりである。

2 特許庁における手続の経緯

原告は、平成30年6月12日、本願商標について商標登録出願をし、令和元年6月28日付け拒絶理由通知書を受け、令和2年4月6日に手続補正書を提出して指定商品を第25類「革靴、スニーカー、ブーツ、防寒靴、その他靴の上部と靴底が接する部分を有する靴」に変更し、同年7月21日付けの意見書を提出したが、

同年11月24日付けで拒絶査定を受けた。原告は、令和3年2月25日、上記拒絶査定を不服として不服審判請求をするとともに、手続補正書を提出して、指定商品を第25類「革靴、ブーツ、その他靴の上部と靴底が接する部分を有する靴」に変更し、さらに、同年3月19日、手続補正書を提出して、指定商品を第25類「革靴、ブーツ」に変更した。特許庁は、上記請求を不服2021-2446号事件として審理した上、令和4年8月23日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をし、その謄本は、同年9月14日、原告に送達された。

3 本件審決の理由の要点

(1) 本願商標

本願商標は、(ア) 靴の上部と靴底の境界部分の外周に沿った位置に、(イ) 黄色の破線を配置してなる位置商標である。

(2) 商標法3条1項3号該当性

本願商標の構成要素のうち、靴の上部と靴底の境界部分の外周に沿った位置に、ステッチ状の破線を配してなる点については、特に当該位置に縫い目を出し縫いする製法を採用する場合には、必然的に商品形状（装飾）に表れる特徴であるから、客観的に見て、商品の機能又は美観に資する目的で採用された形状（装飾）と認識できるものである。

また、本願商標の上記以外の構成要素、すなわち、ステッチ状の破線に黄色を採用している点については、視認性を向上させ、デザインにアクセントを与えるなど、デザイン手法として極めて一般的に採択されている装飾手法であるから、商品の美観上の理由による選択といえる範囲のものにすぎない。

そうすると、本願商標は、前記（ア）及び（イ）のいずれの構成要素（黄色の破線、外周位置）も、商品の機能又は美観に資することを目的として採用されたもの、又はそのような理由による形状の選択と予測し得る範囲のものにすぎないから、その指定商品（革靴、ブーツ）について、商品の形状（装飾）又は特徴を普通に用い

られる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。

したがって、本願商標は、商標法3条1項3号に該当する。

(3) 商標法3条2項該当性

ア 原告は、「Dr. Martens」(ドクターマーチン)と称するブランド(以下「原告ブランド」という。)のブーツやシューズの製造、販売を行っている(甲16)。

原告ブランドに係る商品は、我が国においても継続的な販売実績があり、原告の我が国における売上げは、平成26年以降毎年拡大し、令和2年には年間で約56億5千万円に達してはいる。

しかしながら、販売実績の内訳(本願商標に係る特徴を備えるブーツや革靴の占める割合)、さらには、取引市場(例えば、履物市場は1兆円以上の規模があると考えられる。)の中における市場占有率を示す証拠がないから、客観的かつ相対的に販売規模の多寡を評価できない。

イ また、雑誌や書籍、インターネット上の記事情報等において、原告ブランドの商品の形状について言及するものがあるとしても、イエローステッチのほか、その他の形状の特徴(ロゴ入りのヒールループ、ソールなど)にも言及されているから、ファッションに高い関心を有する需要者であっても、商品の形状(装飾)から、本願商標に相当する特徴(イエローステッチ)のみに着目して、原告ブランドと特定できるかどうかは明らかではない。

ウ 原告が、「株式会社インテージ」に委託して令和3年6月17日から同月25日にかけて実施したアンケート調査(甲58。以下「本件アンケート調査」という。)によっても、本願商標と同様の特徴を備えた靴の写真(黄色の破線に加えて、原告ブランドの商品の特徴とされるソールなども写っている。)を見て、原告ブランドとの関係を想起できる者は、比較的革靴やブーツを頻繁に購入する者(ブーツや革靴は比較的長期にわたり使用する商品である。)の間でも、約3割程度にすぎず、残りの大多数の者は原告ブランドとの関係を想起できていない。

エ 加えて、本願商標の指定商品に係る取引の実情としても、本願商標と同様の

特徴、すなわち、靴の外周に、線状模様（黄色のものを含む。）を表示する商品（靴）が流通しているという実情があるから、当該特徴は、原告のみが、その指定商品について排他独占的に使用してきたものでもない。

また、原告ブランドの商品にしても、いわゆるイエローステッチのない商品（甲14の20など）もあるなど、全ての原告ブランドの商品に一貫して本願商標に係る特徴が採用されているものではない。

オ 以上によると、本願商標は、その指定商品に係る一定割合の需要者（ファッションに関心の高い需要者層）の間において、原告ブランドによく見られるデザインの特徴として一定程度認知されているとしても、その指定商品に係る需要者（ブーツや革靴を頻繁には購入しない者を含む。）の間において、原告ブランドとの関連性を直ちに想起させるほど広く認識されるに至っているとまでは認めることはできず、さらに、原告のみが、その指定商品について排他独占的に使用してきたものではないこともあって、本願商標は、その指定商品との関係において、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できるに至ったものと認めることはできない。

したがって、本願商標は、商標法3条2項の要件を具備しない。

第3 原告の主張する取消事由

1 取消事由1（商標法3条1項3号該当性についての判断の誤り）

(1) 靴製品の一般的な製造方法の一つである伝統的なグッドイヤーウェルト製法では、靴の上部とアウトソールは、靴の周りを縁取るように施された細い帯（ウェルト）により接合され（甲1、甲2の1・1頁）、ウェルトとアウトソールを糸で縫い合わせた際に、ウェルト部分の表面に糸の縫い目（ステッチ）が現れる（以下この縫い目を「ウェルトステッチ」という。）。そのため、本願商標の構成要素のうち、靴の上部とアウトソールの境界部分の外周に沿った位置にステッチを配すること自体は、機能または美観上の理由により採択されることの多いものであることは否定できない。

しかしながら、ウェルトステッチは、グッドイヤーウェルト製法により構造上単に外部に露出してしまう縫い目にすぎないため、靴のデザイン性及び色の統一性が損なわれないように、靴の上部やアウトソールと同系色の色彩が使用されることが一般的であり（甲2の1・2頁）、本願商標の構成要素のうち、ステッチ状の破線に黄色を採用している点は、機能又は美観上の理由から採用すると予測される範囲を超えた形状といえる。

したがって、本願商標を位置商標全体としてみた場合には、商品の出所を表示し自他商品を識別する標識として機能する。

よって、本願商標は、商標法3条1項3号に該当しない。

(2) 本件審決は、ステッチ状の破線に黄色を採用することが「デザイン手法として極めて一般的」であるなどと認定したが、本願商標が使用されている原告ブランドの革靴及びブーツ（以下「原告商品」という。）又はその模倣品以外の革靴又はブーツで、ウェルトステッチに黄色が使用されたものは日本市場に存在しない。本件審決が指摘した原告以外の者が販売する商品は、いずれも、本願商標が使用された商品ではないか又は原告の要求により商品の販売が中止された商品である。したがって、本願商標について、「デザイン手法として極めて一般的」と評価することは誤りである。

(3) 被告は、原告以外の者が販売する革靴又はブーツを多数指摘した上で、「靴の外周位置に、黄色の糸を用いたステッチなどにより破線状の模様（イエローステッチ）を施した商品が多数存在、流通している取引の実情がある」などと主張するが、被告が挙げる商品は、①原告商品の模倣品であって、既に販売がされていないか、又は原告が販売の中止の申入れ等を行ったことにより、販売が中止されたものであって、本件審決時に流通していた商品ではないもの（別紙「被告の主張する取引の実情」記載の（ア）～（シ）及び（ソ）並びにJOHN LOBBの商品（乙35～37、甲124））、又は、②ステッチの位置及び形状が本願商標とは異なるものや（同別紙記載の（ス））、ステッチの色が本願商標とは異なるもの（同別紙記載の（セ）及

び(チ)並びに乙39、40の各商品)、ステッチではなく凹凸があるにすぎないものであって(商品(タ))、本願商標が使用された商品ではないものである。また、③ステッチが目立たないように靴の上部(アップパー)の黄色の色彩と近似した黄色が使用されている商品(商品(ツ)。乙24)については、需要者にとって、ステッチの視認性が著しく低く、独立した形態的特徴として認識されることはないもので、自他商品識別機能又は出所識別機能を発揮する態様において使用されたものではない。

そうすると、これらの商品は、いずれも本願商標の商標法3条1項3号該当性を否定する理由とはならない。

2 取消事由2(商標法3条2項該当性についての判断の誤り)

(1) 本願商標は、商標法3条1項3号に該当するとしても、以下のとおり、原告商品において長期的かつほぼ独占的に継続して使用されてきており、その結果、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なっているから、同条2項の要件に該当する。

ア 使用商品

本願商標は、原告商品の象徴的な特徴(シグニチャ)として、昭和35年(1960年)の原告ブランドの創設以来、原告ブランドの革靴及びブーツのほとんどに使用されている。

イ 使用態様

本願商標は、原告商品の上部(アップパー)と靴底(アウトソール)部分が接した境界部分に、外周を一周巡るかたちで配されている。

原告商品は、靴製品の製造方法の一つであるグッドイヤーウェルト製法で製造されているが、グッドイヤーウェルト製法では、靴の上部とアウトソールは、靴の周りを縁取るように施されたウェルトで接合され、縫い合わせ部分に、糸の縫い目(ウェルトステッチ)が現れる。原告商品では、ウェルトに黒いポリ塩化ビニル(PVC)の帯が使用され、黄色い糸によるウェルトステッチが黒色のウェルト上に黄色

の破線状の図形として現れる。これが本願商標である。

なお、原告商品は、グッドイヤーウェルト製法で製造された商品ではあるものの、伝統的なグッドイヤーウェルト製法とは異なり、靴の上部とアウトソールを、PVCを素材とするウェルトとアウトソールを加熱することにより接合しているため（甲2の1、甲80）、ウェルトとアウトソールを糸で縫い合わせる工程が生じず、ウェルトステッチは原告商品の製法において不可欠に生じる形態ではない。原告は、原告ブランドを識別させるために、敢えて特殊な太い糸を使用した黄色のウェルトステッチが、黒色のウェルト部分に現れるようにしているのである。

原告商品のウェルトステッチには、「94S」と呼ばれる特殊な4層糸が使用されている。これは、黄色のステッチを目立たせるために開発された原告商品固有の糸であり、一般的な糸よりも太い。この糸を使用することで、ステッチがウェルトにより濃く浮き出ることになる（甲77）。

また、ほとんどの原告商品において、「Dr. Martens」という原告ブランドのブランド名やブランドロゴは、原告商品のインソール（中敷き）にのみ付されており、アッパーの外部には付されていないため（甲80）、原告ブランドのブランド名やブランドロゴは原告商品の外観上は一見して明らかではなく、本願商標が自他商品識別表示としてより強く視認される。

ウ 本願商標の視覚効果

一般的に、ウェルトステッチには靴の上部（アッパー）やアウトソールと同系色の色彩が使用されるのに対し（甲2の1）、原告商品ではあえて誰も使用しない色を使用して、他の商品と差別化を図っている。

そして、本願商標は、靴の上部とアウトソールの境界部分の外周に沿った位置に配されており、需要者は、原告商品に接した際に、上方向や横方向の前後左右いずれの方向からも、本願商標を視認することができる。

本願商標は黒色のウェルト上に配することにより、より一層、他者に知覚されやすい効果を有している。色彩心理学の観点からの調査結果によると、黄色の図は、

黒色を地（背景）とする場合には、他の色彩と比較しても、非常に高い誘目性、視認性、明視性が認められるところ（甲 8 1～8 3）、本願商標は、黒色の「地」に現れる黄色の「囷」であるから、高い誘目性、視認性及び明視性を有しているといえる。

このように、本願商標は、需要者に認識されやすい視覚的効果を有している。

エ 本願商標の使用期間等

(ア) 本願商標は、著名な英国のブランドである「ドクターマーチン」（原告ブランド）の革靴及びブーツ等に、原告ブランドの創設時から使用されている。

原告ブランドは、明治 3 4 年（1 9 0 1 年）に英国のノーサンプトン州ウォラストンにて製靴業を開始し、耐久性のあるワークブーツを作る老舗的な存在であったグリッグス家が、ドイツで発明された独自のエアークッションソールを使用して開発した靴製品のブランドとして、昭和 3 5 年（1 9 6 0 年）に創設された。

原告ブランドの最初の商品は、同年 4 月 1 日に生産を開始した「1 4 6 0」8 ホールブーツであり、本願商標は同ブーツにおいて初めて使用された。当時、ブーツの一般的なステッチは、視覚的に目を引く要素の無い自然色（ブラウンやベージュ）のリネン糸を用いたものであったが、グリッグス家は、顧客が一目見た瞬間に印象に残るような斬新かつ独創的な外観を持たせて自社商品を他社商品と明確に区別させるため、ウェルトステッチに、誰も使用していなかった黄色を採用し、目立たせるために通常よりも太い糸を使用することとした（甲 3、7 7）。「1 4 6 0」8 ホールブーツは、現在も「永遠の定番」として世界中の人々から愛され続けている。翌年の昭和 3 6 年（1 9 6 1 年）に発売された「1 4 6 1」と名付けられた 3 ホールの革靴にも本願商標が使用されているが、同革靴は、現在も、「1 4 6 0」8 ホールブーツと並んで高い人気を博している。

原告は、その後も、数多くの商品を販売しているが、原告ブランドの革靴及びブーツのほとんどに、本願商標が使用されている。

現在、ドクターマーチン（原告ブランド）は、本願商標を象徴的な特徴とする革

靴やブーツを販売するブランドとして世界的に著名である（甲5）。

原告のグループ会社が公表した2022年年次報告書（令和4年。甲84）によると、主要マーケットにおける原告ブランドの認知度は72%で、売上は9億0830万ポンド（約1500億円）、直営店は世界に合計158店舗、販売数は1410万足であり、オンラインでの販売数も増加し、SNSのフォローは合計980万人であるなど、原告ブランドは著名ブランドとして着実に成長している。

(イ) 日本においては、原告の日本の子会社であるドクターマーチン・エアウエアジャパン株式会社（以下「ドクターマーチンジャパン」という。）が、昭和60年（1985年）頃に原告商品の正規販売を開始し、現在まで継続して販売している。現在、日本において、原告ブランドの商品は、全国にあるドクターマーチンジャパンの運営する店舗（北海道から沖縄まで合計61店舗。甲85）及びオンラインショップで販売されるとともに、正規取扱店舗であるABCマート等の靴小売チェーンや、ビームスやユナイテッドアローズ等のセレクトショップにおいても販売されている（甲11、86〔特記しない限り、枝番があるものは枝番を含む。以下同じ。〕）。

アジアパシフィック地域（APAC）には、37の原告ブランドの直営店と182の店舗があり、その売上は1億2710万ポンド（約205億円）であるが（甲84）、原告ブランドにおいて、日本はAPACにおける最重要市場として位置付けられている。

(ウ) 以上のとおり、本願商標は、60年以上にわたって原告商品において使用が継続されており、日本において、ドクターマーチンジャパンが原告商品の販売を開始してからも既に35年以上が経過している。

オ 原告商品の販売実績

近年の日本市場における原告の売上は、次の表のとおりであり、平成31年／令和元年度から令和3年度まで、右肩上がり業績を伸ばしている。

平成31年/ 令和元年度	販売数（足）	47万7841足
	販売額（円）	59億2933万4496円
令和2年度	販売数（足）	47万9362足
	販売額（円）	62億3821万4466円
令和3年度	販売数（足）	46万8366足
	販売額（円）	64億6841万1542円

カ 広告宣伝等

(ア) ドクターマーチンジャパンは、ファッション雑誌を中心に、ドクターマーチンの写真広告を掲載している。このような写真広告の中では本願商標が使用された原告商品が使用されている（甲15の7、8、20、22、26、29、32、36、37、42、43、46、50、57～59、61、73～75及び77）。

(イ) 原告商品は、日本の著名人やファッション関係者の間でも高い人気を博し、各種ファッション雑誌等のメディアでも数多く取り上げられている。ファッション誌等の雑誌においては、本願商標が原告ブランドの革靴及びブーツの形態的特徴であることを強く印象付ける構図の写真が掲載され、「イエローのステッチがアクセント」、「象徴的なイエローのウェルトステッチ」、「黄色ステッチが目印」などといった紹介文が添えられることも多い（甲13～15）。平成29年11月20日の読売新聞（朝刊）は原告ブランドに係る商品について、「靴底と甲革の間に走る黄色い縫い目がトレードマーク」と紹介した（甲13～15、87）。

(ウ) インターネット及びSNSにおいても、次のとおり、本願商標は広く知られている。

a 原告は、オンラインショップでもある公式ウェブサイトにおいて、原告商品の「象徴的なパーツ」として、「黄色のウェルトステッチ」として本願商標を紹介している（甲3）。

b 第三者の運営するウェブサイトにおいて、原告商品が掲載されるとともに、

本願商標である黄色いウェルトステッチをドクターマーチン商品の象徴として紹介する文章（「靴底を一周する黄色い縫い目が特徴」、「一目でドクターマーチンだと分かる黄色のウェルトステッチ」等）が添えられている場合が多い（甲16～18、27～40、42、44～49、89～92）。

c 第三者の運営するブログにおいて、原告商品が掲載されるとともに、本願商標である黄色のウェルトステッチをドクターマーチン商品の象徴として紹介する文章（「ドクターマーチンのアイコン“イエローステッチ”」、「マーチンの代名詞ともいえる黄色ステッチ」等）が添えられている場合が多い（甲50～54、93）。

d ツイッター、インスタグラムといったSNSにおいても、本願商標を原告商品の象徴的な特徴として紹介、強調する内容の投稿（「マーチンのアイコンであるイエローステッチ」、「象徴と言えるイエローステッチも絶対です」、「マーチンといえばイエローステッチ」等）や、本願商標から原告ブランドを特定する内容の投稿（「うんイエローステッチだからマーチン」、「黄色のステッチってことはマーチンかな？」等）が多く存在する（甲19、94、97）。また、動画配信プラットフォームであるYouTubeにおいても、本願商標である黄色のウェルトステッチをドクターマーチン商品の象徴として紹介する内容の投稿（動画において配信者らが「一目見て、「あ！ドクターマーチンだ！」ってわかるから、結構お気に入り！黄色い紐！」と述べているもの等）が存在する（甲55～57）。

e 原告は、国内外の世界的に著名で個性的なブランドとも積極的にコラボレーションを行っており（甲20、98、99）、日本においても、ユナイテッドアローズ等の最先端のファッションアイテムを扱うセレクトショップとのコラボレーション（甲20の6）を行っている外、平成22年（2010年）のブランド50周年と令和2年（2020年）のブランド60周年の際には、人気キャラクターのハローキティとのコラボレーション（甲20の7）を行った。

ブランドコラボレーションでは、需要者がコラボレーション商品であることが一目で分かるように、それぞれのブランドを象徴する形状やデザインが組み合わせられ

ることが多いのは公知の事実であるが、上記コラボレーションにより販売される革靴やブーツの多くにおいて、本願商標が使用され（甲20、98～101）、メディア等で紹介される際には、本願商標が視認できる形で紹介されている（甲20の8）。原告商品のコラボレーションにおいて本願商標が広く用いられているのは、本願商標が原告ブランドの象徴であることを意味しており、また、本願商標を用いることで原告ブランドとのコラボレーション商品であると需要者が認識し得ることの顕れである。

f 原告ブランドは、その長い歴史や実績により、他の著名ブランドからも高い評価を得ており、本願商標は原告ブランドの象徴として広く認識されている。このことは、世界的に著名な国内ブランドであるヨウジヤマモト、アンダーカバー、Nanamica 及び NEIGHBORHOOD の代表者又は従業員の意見書（甲8、102～104）に記載されたとおりである。

g 原告は、原告とは無関係の第三者かつ市場調査の専門会社である株式会社インテージに依頼をして、インターネットによるアンケート調査「シューズ・ブーツの周知性に関する調査」（本件アンケート調査）を実施した。本件アンケート調査の実施期間は、対象者のスクリーニング調査が令和3年6月17日から同月21日まで、本調査が令和3年6月23日から同月25日までである。

その結果、調査対象者全体においては、純粋想起でも30.7%、助成想起では37.6%、合計では38.1%との認知度となった。次に、ブランドにこだわりがある層に限定して集計した場合は、純粋想起でも40.3%、助成想起では50.5%、合計では51.0%の高い認知度となった。さらに、ブランドにこだわりがあり、靴やブーツを10足以上保有している者に限定して集計した場合は、純粋想起でも48.0%、助成想起では58.2%、合計では58.2%と非常に高い認知度となった。

調査対象者全体のうち、このような靴の外周に沿って黄色のステッチのある革靴やブーツを見たことがある者は対象者の74.6%であった。この調査対象者にお

ける認知度は、純粹想起では40.0%、助成想起では47.1%、合計では47.6%となった。次に、ブランドにこだわりがある層のうち、黄色のステッチのある革靴やブーツを見たことがある者は84.2%であった。この対象者における認知度は、純粹想起で47.3%、助成想起で56.7%、合計では57.0%となった。さらに、ブランドにこだわりがあり、靴やブーツを10足以上保有している者のうち、黄色のステッチのある革靴やブーツを見たことがある者は91.8%であった。この対象者における認知度は、純粹想起では51.1%、助成想起では61.1%、合計でも61.1%となった。

キ 模倣品への対応

(ア) 原告は、原告商品を含む原告ブランドの商品の形態模倣品を市場から排除するために、外部専門事業者に委託して、日常的にインターネット上の形態模倣品の販売状況をモニタリングし、形態模倣品が発見された場合には、直ちに対象製品を購入して確認した上で、商標権侵害や不正競争防止法違反を理由に順次通知書を送付する等の積極的な措置を講じている（甲21の1）。

原告は、大手ファッションサイトや通販サイトにおいて本願商標が使用された模倣品が販売されている事実を確認した場合、当該サイトの運営会社に連絡をして、当該模倣品の販売中止につき協力を求めるといった対応も行っており、実際に、「ZOZOTOWN」を運営する株式会社ZOZO、「LOCONDO」を運営する株式会社ロコンド、米国最大通販サイトのeBayの商品を日本で展開する「Qoo10」は、原告の協力要請に応じ、模倣品の販売を中止するという運用をしている（甲76）。サイト運営者の協力を得ることが難しい場合には、原告は、個別の販売事業者に対して、通知書を送付し、模倣品の販売を中止させている。

原告は、上記通知書の送付にもかかわらず模倣品の販売を継続していた株式会社エムディ企画に対して、商標権侵害及び不正競争防止法違反を理由に原告商品（「1460」8ホールブーツ）の形態模倣品の販売中止等を求める訴訟提起をしたところ、令和5年3月24日、原告の請求を全部認容する判決（以下「不競法地裁判決」

という。)がされた(東京地方裁判所令和2年(ワ)第31524号。甲105、113)。

(イ) インターネット上では、本願商標と類似する黄色いステッチを使用した原告商品の模倣品が一部に流通しているが、前記(ア)のとおり、原告は、日本での模倣品対策に力を入れており、これにより、模倣品の数は明らかに減少している。日本国内で誠実に靴製造業を営む事業者において、現在、本願商標と同一又は類似する黄色のステッチを使用した革靴又はブーツを製造販売している者は、原告が把握している限り、存在しない。インターネット上で模倣品を販売する店舗は、多くは個人や小規模の事業者が運営するもので、商品在庫を持たず、ユーザからの注文を受けた後に中国等の越境ECサイトを通じて商品を仕入れ、ユーザに発送するという手法をとっており、個々の流通量はごく少数にとどまる。

(ウ) 本願商標は、遅くとも、日本で正規に原告商品の販売が開始された昭和60年には周知性を獲得するに至っているが、同年以前に、日本市場において、本願商標と同じ位置に同じ形状の図形を使用した商品は見当たらない。

本願商標と類似する黄色のステッチを使用する商品の多くは、原告商品の形態的特徴と同一又は類似する特徴を有する模倣品であり、「ドクターマーチン風ブーツ」、「マーチン風」、「マーチンタイプ」、「マーチンシューズ」、「マーチンブーツ」「マーティンブーツ」などと、原告ブランドの名称又は略称を商品名やキーワードに使用して販売されている商品も多く、本願商標の顧客吸引力に便乗して販売されたものである。本願商標を使用した原告商品の模倣品が流通するのは、本願商標をもって、他の商品と区別することができ、本願商標が顧客吸引力を有するからであり、このことは、本願商標に自他商品識別力があることの証左である。

そうすると、本件における原告商品の模倣品の存在は、本願商標の自他商品識別力を希釈化させるものではなく、本願商標の自他商品識別力を否定する理由にはならない。

(2) 本件審決は、①原告ブランドに係る商品の販売実績の内訳について証拠がな

い、②市場占有率を示す証拠がない、③雑誌や書籍、インターネット上の記事情報等において、原告ブランドの商品の形状に言及するものがあるとしても、イエローステッチ以外の特徴にも言及しているから、イエローステッチのみに着目して、原告ブランドと特定できるかどうかは明らかではない、④本願商標と同様の特徴を表示する靴が流通しており、本願商標は、原告のみが、排他独占的に使用してきたものではない、⑤本件アンケート調査の調査手法は、公平かつ客観的な質問方法ではなく、その結果についても、本願商標を使用した靴の写真から原告ブランドを想起できる者は、比較的革靴やブーツに親しんでいる者の間でも、約3割程度にすぎないなどとして、本願商標についての商標法3条2項該当性を否定したが、次のとおり、いずれの理由も誤りである。

ア 原告商品の販売実績について

全世界の原告ブランドの売上の80%から90%が本願商標を使用した革靴又はブーツによるものであり、原告ブランドの販売実績の多くを原告商品が占めていることは明らかである。

イ 市場占有率について

靴やブーツのようなファッション製品の場合には、一ブランドが全体的販売量の大部分を占めることは一般的に難しく、必ずしも市場占有率と自他商品識別力は結び付かない(甲110)。また、取引市場の中における市場占有率が明らかではないとしても、商品の形状の特徴から自他商品識別力を獲得することはあり得るのであり、ファッション・デザイン関連商品について、市場占有率を問題とすることなく識別力の獲得を認めた裁判例がある(香水の容器について知財高裁平成23年4月21日判決、ランプシェードについて知財高裁令和元年11月26日判決、肘掛椅子について知財高裁平成23年6月29日判決)。

「靴・シューズ・フットウェアメーカーの世界市場シェアと業界ランキング」(甲110)によると、令和3年(2021年)のランキングにおいて、原告ブランドは11位であり、原告ブランドより上位10ブランドのうち9社はスニーカーやサ

ンダルなどのカジュアルシューズのブランドであるから、革靴及びブーツのブランドとしては、原告ブランドは、世界トップクラスの市場占有率を有するブランドといえる。なお、最上位であるナイキであっても市場シェアは7.80%であり、アディダス（2位）は3.42%、プーマ（6位）は0.96%、アシックス（7位）は0.94%と、世界的に著名なスニーカーブランドであっても、市場占有率としては決して高いものではない。

ウ 本願商標以外の形態上の特徴について

原告ブランドの商品の形状は、本願商標に加え、ヒールループやソールにも象徴的な形態上の特徴があるものの、前記(1)のとおり、本願商標は視認性が高く、需要者の目につきやすく強い印象を与えるものであり、需要者にとって最も著名な特徴は本願商標である。

原告ブランドの商品の多くに共通する特徴的な形態が本願商標以外にも存在していることは、本願商標が独立して自他商品識別力を有することを否定するものではない。一つの商品においても、商品及び役務の主体を表示する代表的な商標（ハウスマーク）、企業活動におけるシリーズ化されている商品・役務のグループに使用される商標（ファミリーネーム）、個別商品・役務の商標（ペットネーム）など複数の商標が付されていることは一般的であって、これらの商標はそれぞれがその商品を識別する力を有しているのであり、著名な文字商標と同時に使用される立体商標や位置商標についても、それぞれが自他商品識別力を有し得る。

したがって、本願商標が有する自他商品識別力を正面から評価せずに、他にも特徴的な形態が視認できることをもって、本願商標の自他商品識別力を否定する理由とした本件審決の判断は失当である。

エ 本願商標と同様の特徴を表示する靴の流通について

本件審決が指摘した10点の商品には、ステッチの色が黄色ではないものか（甲72、73）、位置が異なるものであって（本件審決の別掲2（10））、本願商標が使用されていない商品が3点含まれており、それ以外の7点は、原告の要求により

商品の販売が中止された商品である（甲 6 1～6 4、6 6～7 1）。前記(1)キのとおり、模倣品の流通量はごく少数であり、また、原告がこれらの模倣品に対して警告書等を送付したり、商標権侵害及び不正競争防止法に基づく差止請求訴訟を提起するなどの措置を講じていることからすれば、本願商標の自他商品識別力は、このような模倣品の存在によって否定されるべきではない。

オ 本件アンケート調査について

(ア) 調査手法

本件アンケート調査では、質問前に原告商品の写真を提示しているが、本願商標の使用態様を正確に理解させた上で質問を行うことは、需要者の認識を正確に把握するために必要なことである。原告は、本件アンケート調査の調査方法の適切性及び結果の評価について、マーケティングを専門とする法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科のA教授に鑑定を依頼したところ、A教授は、本件アンケート調査の調査手法に関して、「特定のブランドを引き出すような誘導は行われていない」（甲 5 9・3 頁）などと、調査手法に妥当性及び正当性がある旨述べている。

(イ) 認知度について

本件審決は、本件アンケート調査の結果について、「請求人ブランドとの関係を想起できる者は、比較的革靴やブーツに親しんでいる者の間でも、約 3 割程度にすぎない」などと評価したが、本件アンケート調査の結果では、ブランドにこだわりがある層に限定して集計をした場合は、合計で 5 1. 0%、さらに本願商標の認知経験のある需要者に限定した場合には 5 7. 0%となっており、本件審決の述べる約 3 割をはるかに超えている。

また、前掲のA教授は、本件アンケート調査について、「購入頻度が低く、多種多様なブランドが混在する靴やブーツなどのファッション製品の形状についてブランドの識別性を調査する場合、その認知度は、飲料や家庭用品のような購入頻度が高く一商品ごとのブランド数が比較的少ない日用品と比べるとかなり低く出ることが想定される」こと等から、ファッション製品の形状についてのブランドの識別性調

査に関して、「一般的には、ファッション製品については、その製品カテゴリーの需要者において15%を超えるような認知度が認められれば、十分な識別力があるといえる」と述べている（甲59・8頁）。そうすると、本件アンケート調査によって革靴やブーツの需要者において38.1%から61.1%の認知度を有していることが明らかとなった本願商標については、需要者間において優に自他商品識別力が獲得されているといえる。

（3）独占適応性について

本願商標の標章要素たる「破線状の図形」は、黄色という単一の色彩が使用されているが、他事業者による色彩の自由使用が過剰に制限されるものではない。

すなわち、本願商標は、標章（図形）と位置の組合せから構成される位置商標であり、その商標権の範囲も、特定された標章の形状及び位置によって限定されるものであるから、同一色彩について専用使用権を認める色彩商標とは異なり、他事業者の色彩の選択の幅を過剰に狭めるものではない。

また、第三者が、黄色の破線状の図形が需要者に特に強く識別されないような態様で使用する場合には（例えば、黄色のステッチが細い糸で黄色系統の色彩のソールやウェルトの上に施されているなど）、このようなステッチは単に機能又は美観に資する目的で採用された形状として需要者に認識されるだけであるから、商標法26条1項2号又は6号により、本願商標に係る商標権が及ばないから、本願商標の商標登録が認められても、事業者による色彩の選択の自由に対する制約はより小さいものとなる。

更には、本願商標と類似する標章を使用する商品はほとんど市場に存在しない。本願商標は、遅くとも日本で正規に原告商品の販売が開始された昭和60年には周知性を獲得するに至っており、同年以前に、日本市場において、本願商標と同じ位置に同じ形状の図形を使用した商品は見当たらない。それ以降は、原告の積極的な模倣品対策により、本願商標と類似する標章を使用した商品は、日本市場にはごく少数しか存在しない。このように、過去及び現在において、誠実な靴製造・販売事業

者のほとんどは本願商標と同一又は類似した標章を使用した革靴やブーツを取り扱っていないのだから、本願商標に商標登録が認められたとしても、他事業者の色彩の自由使用が殊更に制限されることにはならない。むしろ、本願商標の周知性からすると、本願商標と類似する標章を使用した商品を販売等して、需要者に混同のおそれを惹起せしめる行為は、不正競争防止法2条1項1号に定める不正競争に該当するから（不競法地裁判決）、本願商標が商標登録されることで、このような行為が商標権侵害と評価されることは、公正な競争秩序という公益に資するといえる。

なお、不競法地裁判決は、黒色のウェルトに付された黄色のウェルトステッチについて、革靴及びブーツの需要者における周知性及び商品等表示性を認めたものであるが、本件において、本願商標の識別力を判断する際に参考になるものである。

(4) 被告の主張に対する反論

ア 被告は、「黄色系の靴」について黄色のステッチが使用できないことにより、他の事業者による靴のステッチの色彩選択に著しい委縮効果を与えるから、本願商標には独占適応性がないと主張する。

しかしながら、前記(3)のとおり、本願商標に商標登録を認めたとしても、他事業者による色彩の自由使用が過剰に制限されるものではない。また、商標の本質は、当該商標を使用された結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの（商標法3条2項）として機能すること、すなわち、商品又は役務の出所を表示し、識別する標識として機能することにあるから、形式的に同法2条3項各号に掲げる行為に当たる場合であっても、商標がこのような自他商品識別機能・出所識別機能を果たす態様で用いられているといえない場合には、当該行為は、商標の「使用」に当たらない。

そうすると、本願商標が登録された場合であっても、需要者において出所識別標識として識別されない場合には、このような標章の使用は、商標法上の「使用」には該当せず、本願商標に係る商標権侵害には該当しない。例えば、「黄色系の靴」において、ステッチが目立たないように、地（ウェルトやアウトソール）と同系色の

黄色のステッチを使用するのは、ステッチの視認性を低めてステッチを目立たなくすることを意図するものであり、需要者が、当該ステッチについて、独立した形態的特徴であるものとして認識することはなく、出所識別標識として識別されることはないから、商標的使用に当たらない。そして、どのような場合に商標的使用に該当するおそれがあるか否かの判断は、他事業者にとって容易である。したがって、本願商標に商標登録を認めたとしても、被告が懸念するような萎縮効果は生じない。

イ 被告は、本願商標は、原告ブランドの商品の全てや、特定の商品シリーズに統一的に採択されるものではなく、単に原告商品に好んで多く使用されているデザイン要素の一つにすぎないなどと主張するが、商品の形態的特徴について商標法3条2項の適用が認められるか否かは、あくまで当該形態的特徴が出所識別機能を發揮しているか否かの観点から判断されるものであって、出願人のブランドの全てや特定の商品シリーズに出願商標が統一的に採択されているか否かは、出願商標が出所識別機能を有しているか否かを判断するための一要素にすぎない。そして、需要者の反応、他ブランドからの評価等からすると、本願商標が、需要者において、単なる原告ブランドにおけるデザイン要素ではなく、原告ブランドの象徴として認識されていることは明らかである。

ウ 被告は、商標法26条1項の「立法趣旨は、「過誤登録に対する第三者の救済規定」であるとされる（乙32）から、同条同項の存在が、本願商標の登録適格性の判断に影響するようなものではない」と主張するが、被告の提出した「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第20版〕」（乙32）には、同項の立法趣旨として、「不登録理由が存在せず登録となった商標について、その類似部分に本条に掲げられたものを含む場合に、その部分にまで禁止権の効力が及ぶことを防ぐ」「後発的に本条に定めるものとなった場合に商標権の効力を制限し、一般人がそのものを使うことを保障する」ことも挙げているから、被告の主張は、同項の立法趣旨を殊更に「過誤登録に対する第三者の救済規定」に限定するものであって失当である。

むしろ、商標法26条1項6号については、平成26年商標法改正で位置商標を

含むいわゆる「新しいタイプの商標」が保護対象とされたことに伴い、新たな商標の商標権者が本来保護すべき範囲を超えて過大な権利主張を行うことを未然に防ぎ、その権利の制約を受ける者の利益を保護するために明文化されたものと解されており、まさに新しい商標の登録による他事業者の委縮効果を低減させるための措置といえる（甲123）。

第4 被告の主張

1 取消事由1（商標法3条1項3号該当性についての判断の誤り）について

(1) 本願商標は、①靴の上部（アッパー）と靴底（アウトソール）の境界部分の外周に沿った位置に、②黄色の破線を配置してなる位置商標である。

(2) 別紙「被告の主張する取引の実情」記載のとおり、靴の外周位置に黄色の糸を用いたステッチなどにより破線状の模様（イエローステッチ）を施した商品が多数存在し、流通しているという取引の実情がある（乙7～24）。なお、同別紙記載の商品には、本件審決時より後に流通が確認されたものも含まれているから、同各商品の中に原告の要求により販売停止されたものが存在するとしても、本件審決時において、本願商標に相当するデザイン手法が一般的であったことに変わりはない。また、原告から通知書等を受領した販売サイトが、商品の販売中止をした理由は不明であり、これらの商品を模倣品と断言する原告の主張には根拠がない。

更に、同別紙記載の商品は、被告が把握できた一例を示しているにすぎず、その他にも、黄色の破線状の模様が確認できる事例がある（乙35～40）。

(3) 本願商標の構成中、靴底付近の外周に施された破線状の模様である点は、靴の上部（アッパー）と靴底を、ステッチを出し縫いする製法で統合する場合は、必然的に商品外周の位置に現れる模様にはすぎず、極めてありふれたデザイン要素である。

また、本願商標の構成中、当該模様が黄色である点は、いわゆるイエローステッチと称されるデザイン手法に相当するもので、靴本体の色とはあえて異なる黄色の糸を用いることにより、ステッチの視認性を向上させ、デザインにアクセントを与

えるなど、靴のデザインにおいても、極めて一般的に採択されている装飾手法である。

現に、別紙「被告の主張する取引の実情」にあるように、靴の外周位置に、黄色の糸を用いたステッチなどにより破線状の模様（イエローステッチ）を施した商品が多数存在、流通している取引の実情がある（乙25）。

そうすると、本願商標は、その標章及び位置を総合しても、商品外周のイエローステッチ又はそれを模した模様として、商品の機能又は美観に資することを目的として採用されたもの、又はそのような理由による形状の選択と予測し得る範囲のものにすぎないから、その指定商品（革靴、ブーツ）について、商品の形状（装飾）又は特徴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いえる。

したがって、本願商標は、商標法3条1項3号に該当する。

2 取消事由2（商標法3条2項該当性についての判断の誤り）について

本願商標は、次のとおり、商標法3条2項に該当するものではなく、本件審決の判断に誤りはない。

(1) 本願商標の構成中、靴底付近の外周に施された破線状の模様は、破線自体が商品のデザイン要素としてありふれたモチーフであることに加え、靴の上部と靴底を統合するためにステッチを出し縫いする製法を用いる場合には、必然的に商品外周の位置に現れる模様にはすぎないから（前記1(3)）、独創性がない。

また、本願商標の構成中、上記模様が黄色である点は、いわゆるイエローステッチと称される極めて一般的に採択される装飾手法であり（前記1(2)参照）、靴のデザインとして特異な印象を与えるものではなく、独創性に乏しい。

そうすると、本願商標には、特段の創作性や特異性はなく、独創性を欠くものである。

(2) 原告ブランドの商品は、バリエーションが豊富で、ステッチの色を白色や黒色とするものもあり（乙26～31）、本願商標に係る特徴（イエローステッチ）は、原告商品に好んで多く採択されているデザイン要素の一つにすぎず、統一的に採択

されているものではない。また、前記1(2)のとおり、本願商標と同様の模様（イエローステッチ）を施した商品が多数存在する靴の取引市場においては、本願商標に接する需要者及び取引者をして、その構成要素のみから、インソールに表示されたブランド名やヒールループに表示されたブランドロゴに依拠することなく、その出所を特定することは困難である。

そうすると、原告商品の流通によって、その需要者及び取引者が、本願商標を、原告に係る出所識別標識として認識し、また、その出所識別標識としての知名度や認知度が向上するとは考えにくい。

(3) 原告ブランドの商品が雑誌、書籍、インターネット上の記事等に掲載、紹介される場合には、イエローステッチのほか、「ロゴ入りのヒールループ」、「オックスブラッドのアップパー」、「ラバーソール」、「エアクッションソール」などの商品の形状の特徴にも言及するものがあり、現実の商取引においては、原告商品は、本願商標とその他の商品の形状の特徴（ヒールループ、アップパー、ソールなど）の組み合わせ又はブランドロゴを通じて出所識別がされている。

(4) 本件アンケート調査は、質問前に原告ブランドの他の特徴（ソールなど）も備える商品写真を脈略なく多数、30秒見せるなどして、原告ブランドとの回答を導き出そうとする工夫がされており、公平かつ客観的な質問手法が採られたとはいえない。そして、本件アンケート調査の結果では、本願商標と同様の特徴を備えた原告ブランドの靴（本願商標以外の特徴も備えている。）の写真から、原告ブランドを想起できたものは、比較的ファッション情報に精通した者の間でも約3割にすぎず、大多数の者は原告ブランドとの関係を想起できていない。

そうすると、本願商標は、原告ブランドの出所識別標識たる特徴として広く認識されるに至っているとは到底いえない。

(5) 前記(1)のとおり、本願商標は、その構成要素に特段の創作性や特異性はなく、一般的に採択されるものであって、原告のみがその指定商品について排他独占的に使用してきたものではなく、何人も自由な使用ができるように開放しておくべ

き必要性が極めて高い。特に、商品の色彩とステッチの色を合わせる場合、黄色の商品であれば、必然的に本願商標と同様の模様（イエローステッチ）が靴の外周位置に表示されることになるから、本願商標の独占使用を認めることは、商品デザインにおける選択肢を著しく制限することになる。現に、黄色系の靴に、黄色のステッチを表示する商品が存在する（乙22～24）。

したがって、本願商標には独占適応性がなく、独占使用を認めることは公益上の見地からも許容されるものではない。

なお、商標法26条1項は、商標権の効力が制限される場合を規定するものであるが、その立法趣旨は、「過誤登録に対する第三者の救済規定」であるとされる（乙32）から、同項の存在が、本願商標の登録適格性の判断に影響するようなものではない。

また、原告は、「黄色のステッチを同系色の地（ウェルトやアウトソール）に使用する」場合は、「出所識別標識として識別されることはない」から、「かかるステッチは商標法上の「使用」に当たらないなどと主張するが、「登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定め」るものであり、同法5条4項に基づく「商標の詳細な説明」を考慮して、「願書に記載した商標の記載の意義を解釈するものとする」とされるところ（同法27条）、本願商標の願書の記載には、靴の上部や靴底（ウェルトやアウトソールを含む。）の色彩を特定又は限定するような構成要素及び記載はないのであるから、本願商標の効力範囲に関する原告の主張は、根拠のない独自の主張にすぎない。

(6) 原告が提出した複数の意見書は、ほぼ同一の文章構成となっており、その作成に原告が積極的に関与していることがうかがえるから、信ぴょう性に疑問がある。

(7) 原告が引用する不競法地裁判決において、不正競争防止法2条1項1号所定の周知性が認められた原告の商品等表示は、「靴の外周に沿って、アッパーとウェルトを縫合している糸がウェルトの表面に一つ一つの縫い目が比較的長い形状で露出し、かつ、ウェルトステッチに明るい黄色の糸が使用されており、黒色のウェルト

とのコントラストによって黄色のウェルトステッチが明瞭に視認できるという原告商品の形態」であるから、本願商標にはない構成要素（明るい黄色、黒色と黄色のコントラストなど）を含んでおり、本願商標に係る特徴（いわゆるイエローステッチ）よりも、具体的かつ限定された狭い範囲を保護したものであって、本件とは保護客体が異なる。また、同号における周知性は、全国的に周知である必要はなく、少なくとも一地方において周知であればよいものであって、商標法3条2項における周知著名性とは基準が異なる。

したがって、不競法地裁判決は、本件における判断の内容とは関連性がない。

第5 当裁判所の判断

1 取消事由1（商標法3条1項3号該当性についての判断の誤り）について

(1) 本願商標

本願商標は、別紙本願商標目録記載(1)の構成を有するものであって、靴の上部とソール（靴底）部分が接した境界部分の領域に靴の外周に沿って配された黄色の破線状の図形からなる位置商標である。なお、位置商標とは、商標に係る標章（文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合に限る。）を付する位置が特定される商標をいい（商標法施行規則4条の6）、平成26年法律第36号による商標法改正により保護対象とされたものである。

(2) 判断の枠組み

商標法3条は商標登録の要件を規定するものであり、同条1項柱書及び同項3号によると、自己の業務に係る商品について使用をする商標について、「その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状（包装の形状を含む。）、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格」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」は商標登録を受けることができないものとされている。同号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされるのは、このような商標は、商品の産地、販売地その他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

その独占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53年（行ツ）第129号同54年4月10日第三小法廷判決・裁判集民事126号507頁参照）。

そして、商品が通常有する形状その他の特徴（以下「形状等」という。）又は取引者、需要者をして商品が通常有すると予測できる範囲の形状等のみからなる外観の一部から構成される位置商標については、需要者及び取引者が、当該形状等について、商品の通常の形状等にすぎないと認識するか又は商品の機能や美観を際立たせるために選択されたものと認識し、出所表示識別のために選択されたものとは認識しない場合が多いことや、商品等の機能又は美観に資することを目的とする形状等は、同種の商品等に関与する者が当該形状等を使用することを必要とし、その使用を欲するものであるから、先に商標出願したことのみを理由として当該形状等を特定の者に独占させることは、公益上の観点から適切でないことに照らし、商標法3条1項3号に該当すると解するのが相当である。

(3) 商標法3条1項3号該当性

本件について検討すると、本願商標は、①靴の上部とソール（靴底）部分が接した境界部分の領域に靴の外周に沿って配された、②破線状の黄色の図形からなるもので、図形及び色からなる標章を付する位置を特定した位置商標であり、商標法3条1項3号の商品の「形状」及び「その他の特徴」（形状等）を表示する標章に当たる。

本願商標は、指定商品である靴又はブーツの外観の一部である靴の上部とソール（靴底）部分が接した境界部分の領域の外観について、位置商標として登録しようとするものである。

ア 靴の上部とソール（靴底）部分が接した境界部分の領域に靴の外周に沿って配された破線状の図形であることについて

一般的な製造方法の一つであるグッドイヤーウェルト製法は、靴の中底（インソ

ール)と靴の上部(アップパー、甲革)をウェルト(コパ、細革)と呼ばれる帯状の細長い革を巻き付けながら縫い付け(すくい縫い)し、最後にウェルトとソール(靴底、アウトソール)の縫い付け(出し縫い)を行うというものであるが、同製法により靴製品を製造すると、靴の上部とアウトソールが接した境界部分の領域にあるウェルトの表面に、糸の縫い目(ステッチ)が現れる(これをウェルトステッチと呼ぶ。甲1、2の1・2)。そうすると、本願商標の位置は、一般的な製造方法により靴製品を製造した場合に、通常、ステッチが現れる位置であり、また、糸の縫い目であるステッチが破線状になることは通常のことといえるから、本願商標の位置に破線状の図形を設けることは、靴の形状として、普通に用いられるものであるといえる。

イ 破線状の図形を黄色にすることについて

グッドイヤーウェルト製法において、ウェルトとアップパー又はアウトソールを縫い付けるために使用される糸には、ウェルトステッチが目立たないように、アップパーやアウトソールと同系色のものが使用されるのが一般的である(甲2)。そうすると、アップパーやアウトソールが黄又は黄系統の色の靴製品の場合には、美観上の目的から、ウェルトステッチが目立たないように黄色の糸が使用されるのが一般的であるといえる。また、一般的に、靴製品の各部分の色彩は、機能又は美観の観点から様々なものが選択されるものであり、アップパーやアウトソールを黄又は黄系統の色とする靴製品も、通常存在し得るものである(例えば、別紙「被告の主張する取引の実情」の(タ)～(ツ))。そうすると、黄色は、本願商標の破線状の図形を表す方法の一つであるグッドイヤーウェルト製品により黄又は黄系統の靴製品を製造する場合には、一般的に選択される色彩であるといえるから、本願商標の破線状の図形の色彩に黄色を選択することは、通常のことであるといえる。

ウ 小括

したがって、本願商標は、指定商品である革靴及びブーツの形状として、普通に用いられる形状その他の特徴のみからなる標章であるというべきであり、少なくとも

も黄又は黄系色の靴製品を、一般的な製造方法であるグッドイヤーウェルト製法により製造する者であれば、何人も使用を欲するものであって、かつ、一般的に使用される標章であるというべきであるから、商標法3条1項3号に該当すると認めるのが相当である。

(4) 原告の主張について

原告は、破線状の図形に黄色を採用している点は、機能又は美観上の理由から採用すると予測される範囲を超えた形状であり、ウェルトステッチに黄色が使用されたものは、原告商品又はその模倣品以外には日本市場に存在しないと主張するが、前記(3)イのとおり、少なくともアッパーやアウトソールが黄又は黄系色の靴製品を製造する場合に、ウェルトステッチとして黄色の糸を用いることは一般的であって、機能又は美観上の理由から採用すると予測される範囲のものというほかない上、現に、第三者の販売する商品（デザートブーツ）において、黄色のスエード地のアッパーの外周部分にアッパーと同系色である黄色のステッチを施したものが存在していることが認められるから（甲121、乙24）、原告の上記主張は採用できない。

なお、原告は、本願商標について、黄色い糸によるウェルトステッチが黒色のウェルトの上に黄色の破線状の図形として現れたものであるなどと主張するが、商標権の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定められ（商標法27条）、その記載の意義は、願書に記載された商標の詳細な説明を考慮して解釈するものであるから（同条3項、5条4項）、黄色の破線状の図形の下地が黒であることは本願商標の範囲に含まれるものと認めることはできず（別紙本願商標目録参照）、本願商標は、同図形の下地の色について限定をするものではないというほかに、黄又は黄系色の革靴及びブーツに付されるものについても、当然に本願商標の範囲に含まれるものと解されるから、上記原告の主張は採用できない。

(5) 以上のとおりであるから、原告の主張する取消事由1には理由がない。

2 取消事由2（商標法3条2項該当性についての判断の誤り）について

(1) 判断の枠組み

商標法3条2項は、商品の形状その他の特徴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ものとして同条1項3号に該当する商標であっても、使用により自他商品識別力を獲得するに至った場合には、商標登録を受けることができる」と規定する。

同号に該当する商標が使用により自他商品識別力を獲得したかどうかは、当該商標の構成、商品における商標の使用の状況、その商標ないし商品の使用期間、使用地域、商品の販売数量、広告宣伝のされた期間・地域及び規模、類似商品の存否などの事情を総合考慮して判断するのが相当である。

そして、上記において、当該商標は、原則として、出願に係る商標と実質的に同一であり、指定商品に属する商品等に使用されるものであることを要する。もっとも、商品等は、その販売等に当たって、出所たる企業等の名称や記号・文字等からなる標章などが付されるのが通常であり、また、当該商標に係る特徴以外にも外観上の特徴を有していることがあることに照らせば、商品が、当該商標に係る特徴を具備していたという事情のみによって、直ちに当該商標について使用による識別力の獲得を肯定することは適切ではなく、商品の外観、商品に付されていた名称・標章その他の特徴の大きさや位置、周知・著名性の程度等の点を考慮し、当該商標が需要者の目につきやすく、強い印象を与えるものであったか等を勘案した上で、当該商標が独立して自他商品識別機能を獲得するに至っているか否かを判断すべきである。

(2) 本願商標の使用状況等

ア 原告商品

(ア) 原告商品は、本願商標を用いた革靴及びブーツであり、原告商品の色は、靴又はブーツの全体が黒又は茶系統の色であるか、少なくともアウトソール及びウェルトが黒又は茶系統の色であるものがほとんどであるが（甲3～7、10の1、甲106～109）、ベージュやグレーのアウトソール及びウェルトのものに本願商標が施されている商品もある（COMBS II 8ホールブーツ（甲7の1）、1461 BEX

A-COLD-WALL*3ホールシューズ(CREAM) (甲108))。

また、原告ブランドの商品の中には、本願商標を用いることなく、靴又はブーツの全体を、黒色や白色とする商品もある(甲14の43、45、48、甲15の3、甲18、106～109)。なお、原告商品では、伝統的なグッドイヤーウェルト製法とは異なり、ウェルトとアウトソールを縫い合わせることなく加熱して一体的に接着しているため、原告商品における黄色ステッチは、商品の製造のために当然に必要となる構成ではない(甲80)。

(イ) 原告商品のうちブーツについては、履き口に表が黒地、裏が黄色地の布の表面に、黄色の文字で「AirWair WITH Bouncing SOLES」と記載されたものをループ状にしたヒールループが備えられているが、革靴については、このヒールループを備えていない商品も多い(甲3～7、17、19、80、106～109)。

(ウ) 原告商品のインソールには、「Dr. Martens」のロゴマークが付されている(甲16、19、20、80)。

(エ) 一般に、周囲と明度差が大きく暖色系の色相(黄、赤、黄赤)を持つ領域は浮かび上がって見え、目立ちやすくなるものであることから(甲81～83)、原告商品においては、アウトソール及びウェルトが黒又は茶系統の色の場合には、ウェルトに施された黄色のステッチの視認性が非常に高いものとなると認められるところ、原告商品の外観を観察すると、特に、靴全体が黒色の場合には、本願商標を構成する図形である黄色のステッチの視認性が高く、本願商標は、原告商品を店頭等で見た需要者の目を惹きつけやすいものと認められる。他方で、「Dr. Martens」のロゴは商品のインソールに付されていることから、原告商品を上方から観察しない限り視認することができないので、原告商品を店頭等で見た需要者が、直ちに上記ロゴに注目するということとはできない。(甲106～109)

イ 使用期間

原告ブランドは、昭和35年(1960年)に英国において、グリックス社(R.Griggs & Co. Limited)が販売を開始したものであるが、当時、ブーツに用いら

れる一般的はステッチが自然色（ブラウン又はベージュ）のリネン糸であり、目を引く要素がないものであったのに対し、同社は、最初の商品である「1460」に、視認可能な太糸のイエローステッチを用い、かつ、黄色の文字のヒールループを用いることで、当時の他の靴類とは一線を画す外観を有するものとした（甲77）。

その後、原告又はその子会社（ドクターマーチンジャパン）が、昭和60年頃、日本において、本願商標を用いた原告ブランドの革靴及びブーツ（原告商品）の正規販売を開始し、現在に至るまで継続して販売している（甲112）。

ウ 使用地域

原告の子会社が運営する原告ブランド商品の販売店は、日本全国に61店舗あり（甲9、85）、その他、日本国内に1081店舗を有するABCマート等の小売店において、原告商品が販売されており、日本全国の販売店・小売店において、本願商標を用いた原告商品が販売されている（甲10、86）。また、原告の子会社やその他の小売店が運営するオンラインショップにおいても、原告商品が販売されている（甲6、7、10、11、26）。

エ 商品の販売数量等

(ア) 原告ブランドの商品の日本国内における販売数量及び販売額は次のとおりである、このうち革靴及びブーツが占める割合は8割以上であり、革靴及びブーツの8割以上において本願商標が使用されている（甲106～109、112）。

平成31年/ 令和元年度	販売数（足）	47万7841足
	販売額（円）	59億2933万4496円
令和2年度	販売数（足）	47万9362足
	販売額（円）	62億3821万4466円
令和3年度	販売数（足）	46万8366足
	販売額（円）	64億6841万1542円

(イ) 令和3年の靴・シューズ・フットウェアメーカーのランキングによると、原

告ブランドは世界第11位であり、世界市場シェアは0.28%である。なお、他ブランドの世界市場シェアは、同ランキング1位のナイキが7.80%、2位のアディダスが3.42%、3位のスケッチャーズが1.69%、4位のニューバランスが1.18%であり、5位以下のブランドの世界市場シェアはいずれも1%に満たない(甲110)。

オ 広告宣伝等の状況

(ア) 原告ブランドの広告は、本件審決前において、「オトナミューズ」、「スプリング」、「ヴォーグジャパン」、「ファッジ」等のファッション雑誌その他の雑誌等に多数掲載されており、これらの広告において、本願商標が使用された原告商品の写真が掲載されているほか、多数の雑誌の記事においても原告商品が取り上げられ、原告商品の写真が掲載されている(甲13~15)。これらの雑誌の記事において、原告商品の写真と共に、原告商品につき、「イエローのステッチがアクセント」(ファインボーイズ2019年11月。甲13の2)、「黄色ステッチが目印!」(同2020年2月。甲13の4)、「イエローのウェルトステッチやはき口のヒールループにDNAを宿す」(ジゼル2020年4月。甲13の8)、「象徴的な黄色のステッチ、スムースレザーのアッパーにボリュームミーなタッセルと厚めなラバーソール」(エクラ2020年3月。甲13の11)などと紹介がされている。

(イ) インターネット上で公開されている多数の記事においても、原告ブランドの紹介と共に原告商品の写真が掲載されている(甲16「ウィキペディア」、甲17、27、30「ファッションプレス」、甲18「ファッションスナップ」、甲28「ZOTOWN」、甲29「キナリノ」、甲31「2nd」、甲32、33「ヴォーグジャパン」、甲34「OTOKOMAE」、甲35「SAKIDORI」、甲36「TASCLAP」、甲37「COSMOPOLITAN」、甲38「FRONTROW」、甲39「ハジメノ」、甲40「C-edge. fashion」、甲41「GetNaviweb」、甲42「GINZA」、甲44「VOKKA」、甲45「Yakkun StreetFashion Media」、甲46「torothy」、甲47「EXTAR」、甲48、49「Shoes-box」、甲51「服速サプリ」)。

これらの記事中には、「靴底を一周する黄色い縫い目が特徴」（甲16）、「他との差別化を図るために選ばれた黄色のステッチは、暗い色の革と魅力的なコントラストを生む。」（甲17）、「ドクターマーチンのトレードマークともいえるイエローステッチ。ブラックのブーツやシューズで映えます。」（甲35）、「<ドクターマーチン>といえば、丸みを帯びたつま先にイエローステッチとエアクッションソール」（甲42）、「編目にあしらわれた黄色のステッチ・創立者が手書きしたヒールループ・ソールパターン・2トーンの溝ありソールエッジ・高いエアクッション機能は、どれもドクターマーチンの代名詞です。」（甲46）、「ドクターマーティンといえば、8ホールのイエローステッチのブーツが一番有名」（甲49）、「トレードマークでもあるイエローステッチ」（甲51）といった記載がある。

また、原告ブランドの公式ホームページにおいても、原告商品の写真が掲載されている（甲3）。

(ウ) インターネット上には、原告ブランド商品における黄色ステッチの汚れを落とす方法の記事や動画も公開されており（甲50、52、54、57）、これらの記事及び動画においては、原告ブランドのトレードマークが黄色のステッチであると紹介されている。

(エ) 原告商品を取り扱う小売店の運営するブログ及び個人のブログや、ツイッター、インスタグラムといったSNS、YouTubeに投稿された動画においても、原告商品の写真とともに「特に印象的なのは、Dr. Martensのトレードマークともいえるイエローステッチ」（甲53）、「ツヤのあるブラックレザーにマーチンの象徴、イエローステッチが引き立ちます。」（甲19の30）などと記載された記事や、「マーチンといえばイエローステッチですぞ」（甲19の32）、「イエローステッチだからマーチン」（甲19の38）、「(ステッチに) 色がついているなんて、ないじゃないですか」「ステッチがあるから（・・・）ギャップを感じる」（甲56）などと原告ブランド商品の特徴として黄色のステッチを挙げる記事等が複数ある（甲19、53、55、56）。

(オ) 原告は、他のブランドとのコラボレーションによる商品の販売等を行っており、ヨウジヤマモト、アンダーカバー、STUSSY、HENDER SCHEME、ユナイテッドアローズ&サンズ、ハローキティー、コム・デ・ギャルソン、リック・オウエンスとのコラボレーションによる革靴及びブーツにおいては、黒又は茶系統のアウトソール及びウェルトのものに、本願商標が用いられている（甲20、30、32、98、99）。

カ 類似商品の存否

(ア) 後掲各証拠によると次の事実が認められる。

a 令和3年12月頃から令和5年5月頃までの間のいずれかの時点において、別紙「被告の主張する取引の実情」の（ア）～（シ）及び（ソ）～（ツ）記載の各商品（革靴及びブーツ）が、楽天市場、Yahoo!ショッピング、ZOZOTOWN等のオンライン販売サイト等を通じて販売されていた。また、令和4年3月頃、同別紙の（ス）のスニーカーが店舗等で販売されており、同年10月頃、同別紙の（セ）の革靴が店舗等で販売されていた。（乙7～24）

b 令和3年4月頃から令和5年5月頃までの間のいずれかの時点において、上記（ス）のスニーカーと同様の位置（アウトソールの側面）に黄色のステッチを施したJOHN LOBBブランドの別の商品2種類が販売されていた。（甲121、乙19、35～38）

c 令和5年5月頃、オニツカタイガーブランドで、本願商標と概ね同じ位置に、オレンジ色のステッチが施されている黒色の革靴が販売されていた。（甲125、乙39）

d 令和5年1月頃、クラークスブランドで、本願商標と概ね同じ位置に、茶色のステッチが施されたベージュ色のデザートブーツが販売されていた。（甲125、乙40）

(イ) 前記(ア)の各商品のうち、本願商標の指定商品であって、本願商標と同じ特徴を備えるものは、同別紙の（ア）～（シ）、（ソ）、（タ）及び（ツ）である。

なお、同別紙の（ス）及び前記（ア）bの各スニーカーにおいて、靴の上部とソール部分が接した領域に靴の外周に沿って配された図形は、直線状の図形であって破線状の図形ではないものであり（甲121、乙19、35～38）、同別紙の（セ）及び（チ）並びに前記（ア）c及びdの革靴、スニーカー及びブーツにおいては、破線状の図形であるステッチの色が白、ベージュ又はオレンジ色であって、黄色ではないものであるから（甲121、125）、これらは、いずれも本願商標の特徴を有するものとはいえない。

他方、同別紙の（タ）については、本願商標と同じ位置に、糸により形成されたステッチではなく、黄色系統のアウトソールの表面に同系色の凹凸を設けることによって破線状の図形を形成したものであるものの、本願商標は、破線状の図形を形成する素材を限定するものではないから、本願商標の特徴を備えていると認めるのが相当である（甲121、乙22）。

（ウ）原告は、模倣品対策をとっており、専門事業者に委託して日常的にインターネット上における模倣品の販売状況をモニタリングし、原告ブランドの商品を模倣したと思われる商品の販売がされていることを検知した場合には、同商品を販売する事業者等に通知書を送付し、販売の中止を求めている。通知書を受領した事業者の多くは、任意に、原告から指摘された商品の販売を中止しており、ZOZOTOWNを運営する株式会社ZOZO、通販サイトの「LOCONDO」を運営する株式会社ロコンド及び「Qoo10」を運営するイーベイジャパン合同会社は、原告の協力要請に応じ、原告ブランドの商品の模倣品と思われる商品の販売を中止した。（甲21、60～71、75、76）

前記（イ）の本願商標と同じ特徴を備える商品のうち、同別紙の（ア）～（シ）及び（ソ）については、原告の要請を受け、いずれも販売が中止されている。（甲60～64、66～71、116、118、119）

原告が、原告商品の模倣品を販売しているものとして通知書を送付した事業者の相当数は、オンライン販売サイトにおいて商品を販売する個人又は小規模事業者で

あって、中国等から製品を仕入れて販売していたもので、それぞれの販売数は0件から4件程度と少ないものであった（甲75の1～8）。

キ 本件アンケート調査

原告が、株式会社インテージに依頼して実施した「シューズ・ブーツの周知性に関する調査」（本件アンケート調査）は次のようなものであった（甲58）。

(ア) 調査手法は、インターネット調査であり、アンケート回答用のウェブページは回答済みの質問に戻ることができないよう設定され、1頁につき一つの設問が記載されていた。

(イ) 株式会社インテージのネットモニターより抽出した、人口構成比に応じた全国の15～59歳の男女をスクリーニング調査の対象とし、その中から、「店舗、通販サイト、雑誌等で革靴やブーツを見ることがある方」であり、かつ、「1年以内に革靴やブーツを購入した方」を本調査対象者とした。本調査の有効回答数は1019であった。

(ウ) 対象者には、Q3の設問に入る前に、本願商標の特徴を有する黒い革靴及びブーツの写真（6枚）を示し、Q3及びQ4では、本願商標の特徴を有する黒い革靴の黄色のステッチのある部分（靴の下側部分）の写真を示した。なお、Q3は「写真のように靴の外周に沿って黄色のステッチのある革靴やブーツは、どこのブランドの商品だと思いますか」という純粋想起の設問であり、Q4は、Q3の設問に加え「当てはまると思うブランドをひとつだけお選びください」として、「1. ドクターマーチン (Dr. Martens)、2. レッドウィング (REDWING)、3. アグ (UGG)、4. クラークス (Clarks)、5. カンペール (Camper)、6. コールハーン (COLE HAAN)、7. ティンバーランド (Timberland)、8. 上記以外のブランド、9. ブランド名が思い出せない／ブランド名まではわからない、10. どのブランドの商品とも思わない／わからない」との選択肢を、1～7についてはランダム表示により示した助成想起の設問であった。

(エ) 本調査対象者全体（サンプル数1019）では、純粋想起（Q3）の正答者は

30.7%、助成想起（Q4）の正答者は37.6%であり、両者を併せた正答者は38.1%であった。上記各設問において、他のブランド名を回答した者は、純粋想起（Q3）においては合計22.8%、助成想起（Q4）においては合計21.6%であり、後者の設問において原告ブランド名以外に最も多く回答されたブランド名はティンバーランド（Timberland）の7.9%、次に多く回答されたのがレッドウィング（REDWING）の4.1%であった。

また、本調査対象者のうち、靴の外周に沿って黄色のステッチのある革靴やブーツを見たことがある者（サンプル数760）に限ると、純粋想起（Q3）の正答者は40.0%、助成想起（Q4）の正答者は47.1%であり、両者を併せた正答者は47.6%であった。

ク 取引者の認識

ファッションブランドであるヨウジヤマモトの企画部アクセサリー統括（甲8）、アンダーカバーのディレクター（甲102の2）、Nanamicaの代表者（甲103の1）及びNEIGHBORHOODの代表者（甲104の1）並びに原告ブランドの商品を取り扱う小売店であるABCマートの営業本部長兼事業開発部長（甲127の1）、ビームスの担当者（甲128の1）及びユナイテッドアローズの担当者（甲129の1）は、革靴やブーツのアップパーとソールの間に施された黄色のステッチを見れば、ドクターマーチンの商品であると認識できる旨記載した意見書を作成した。

(3) 前記(2)を総合すると、本願商標の用いられた原告商品は、昭和60年頃以降、日本全国において広く販売されており、本願商標の査定時までの販売期間は約35年と相当程度に長く、販売数量や売上高も相当程度に大きいものと認められる。また、本願商標は、全体が黒色の革靴又はブーツに用いられた場合には、視認性が高く目を引く部分であるといえ、需要者及び取引者が、黒等の暗い色の革靴又はブーツに施された黄色のステッチから原告ブランドを想起する例があることが認められる。他方で、黒色の革靴又はブーツであって本願商標と同じ特徴を有する商品については、原告の模倣品対策により、日本国内において流通する量が極めて少ない

状況にあるから、本願商標と同じ特徴を有する黒色の革靴及びブーツが多数市場に存在するとはいえない。

本願商標の指定商品である革靴、ブーツは、広く一般の需要者を対象とする商品であるにもかかわらず、本件アンケート調査は、本調査としてその対象者を「店舗、通販サイト、雑誌等で革靴やブーツを見ることがある方」であり、かつ、「1年以内に革靴やブーツを購入した方」と限定し、これによって革靴やブーツに関心のない層が除外されることになるが、そのような層も必要に応じて生活必需品等として革靴やブーツを買うことが予想されることに照らすと、本件アンケート調査における本調査の対象者の限定については相当性の有無との問題があるものの、本件アンケート調査の結果によると、本願商標の特徴を有する黒い革靴の黄色ステッチ部分の写真を見た需要者（店舗等で靴やブーツを見ることがある者及び1年以内に革靴やブーツを購入した者）のうち、30.7%が原告ブランド名を想起することができ、選択肢を示された場合には37.6%が原告ブランドを選択することができており、これらの割合は、原告ブランド以外のブランド名を回答した者と比べても有意に多く、最も多く回答された他のブランド名であるティンバーランド（Timberland）を回答した者の割合（7.9%）の4倍以上である。この点につき、ブランドの数が多く、かつ、購入する頻度の低いファッション製品の場合は、一般消費者が、商品の形状に触れ、その形状からブランド名を想起する機会が多いとはいえないことから、15%を超える認知度があれば、十分識別力があるといえるのと見解もあること（甲59）を踏まえると、本件アンケート調査の結果からは、需要者（ただし、上記のとおり、本調査としてその対象を限定された需要者層である。）のうち相当程度の者が、黒い革靴に本願商標が用いられた場合に、本願商標から原告ブランド名を想起できる程度に、黒い革靴に用いられた場合の本願商標は、認知度が高いものと認めることができる。

しかしながら、本願商標が黄色やベージュのアウトソール及びウェルトとともに用いられた場合には、必ずしも視認性に優れるものではなく、需要者の目を引くと

はいえない。また、前記(2)アのとおり、原告商品の多くは、アウトソール及びウェルトが黒又は茶系統の色であって、黄色のステッチの視認性が高くなる態様で本願商標が用いられており、黒又は茶系統の暗い色のウェルトとのコントラストにより、本願商標が強く印象付けられることで、需要者の認知度を得ているものと推認されるところ、雑誌やブログ等の記事においても「黄色のステッチは、暗い色の革と魅力的なコントラストを生む」(前記(2)オ(イ))、「ツヤのあるブラックレザーにマーチンの象徴、イエローステッチが引き立ちます。」(同(エ))などと地の色とのコントラストにより黄色のステッチが目を引きものであることを指摘するものがあることからして、地の色を問うことなく、本願商標が需要者の認知度を得ていると認めることはできない。更に、本件アンケート調査は、黒色の革靴(アウトソール及びウェルトも黒である。)に本願商標を用いたものについて、側面から撮影した写真の下部分(黄色のステッチ部分)を示して質問がされたものであるから、本願商標が黒以外の色のアウトソール及びウェルトとともに用いられた場合についての認知度を示すものとはいえない。そして、現に、令和5年2月頃、黒以外の色のアウトソール及びウェルトとともに本願商標と同じ特徴を有する第三者の商品が市場に流通していたことが認められるところ(別紙「被告の主張する取引の実情」の(タ)及び(ツ))、これらの商品の流通については原告も模倣品としては扱わず、通知書を送付するなどしていないことから、同種の商品が、本件審決以前にも流通していた可能性が十分にある。

そうすると、少なくとも黒い革靴に用いる場合には、本願商標は相当程度の認知度を得ているということができるとしても、それ以外の色の革靴及びブーツに用いられる場合の本願商標の認知度が高いと認めるに足りる証拠はないというほかない。

なお、前記1(4)のとおり、商標権の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定められるものであるところ(商標法27条)、本願商標の願書の記載によると、下地が黒色であることは本願商標の範囲に含まれるものではないから、アウトソール及びウェルトが黒色である場合の本願商標の認知度をもって、本願商標自体の認知度を

評価することは相当ではない。

(4) 原告の主張について

原告は、本願商標について、①視認性が低い態様で用いられた場合には、商標法上の「使用」に当たらず、②黄色の破線状の図形が需要者に特に強く識別されないような態様で使用する場合には商標法26条1項2号又は6号により商標権が及ばないから、他事業者の自由使用が殊更に制限されることはなく、むしろ、③本願商標の周知性からすると本願商標と類似する標章を使用した商品を販売等する行為は不正競争防止法2条1条1号の不正競争に該当するから、本願商標を登録することは公正な競争秩序に資すると主張する。

しかしながら、前記(3)で説示したとおり、本願商標の範囲を、黄色の破線状の図形が需要者に特に強く識別される態様、すなわち、黒色のアウトソール及びウェルトとともに用いられる場合に限定して解釈することはできないのであって、本願商標が、黄色やベージュ色のアウトソール及びウェルトとともに用いられる場合もその商標権の範囲に含まれるというほかない。また、商標法は、商標を保護することにより商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、産業の発展に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とするものであるところ(同法1条)、商標の本質は自他識別機能にあるから、これを欠くような商標については登録が認められず(同法3条1項)、自他識別機能を有していないにもかかわらず過誤等により登録された場合や、登録後に自他識別機能を失った場合には、その権利が制限されるものである(同法26条1項等)。本件では、商標登録出願の登録の可否が問題となっているところ、登録商標の範囲は願書の記載により画されるものであるから(同法27条)、登録後に、本願商標又はそれと類似する商標を使用したとしても、商標法上の「使用」に当たらないと解したり、同法26条1項各号に該当することなどを理由として、商標権の権利範囲が制限され得ることをもって、登録時において商標権の範囲を狭く解釈して登録の可否を検討するなどということは、商標の本質である自他識別機能の有無を問わずに登録を認めることにもなりかねず、相当ではな

い。

また、本願商標の周知性については前記(3)のとおりであり、アウトソール及びウェルトの色を問わず、本願商標について周知性が高いとまでいうことはできない。不競法地裁判決は、原告商品の形状のうち、「靴の外周に沿って、アッパーとウェルトを縫合している糸がウェルトの表面に一つ一つの縫い目が比較的長い形状で露出し、かつ、ウェルトステッチに明るい黄色の糸が使用されており、黒色のウェルトとのコントラストによって黄色のウェルトステッチが明瞭に視認できるという原告商品の形態」が、令和2年時点で不正競争防止法2条1項1号の「商品等表示」として周知であると判断したものであって(甲113)、本願商標には含まれない特徴である「黒色のウェルトとのコントラストによって黄色のウェルトステッチが明瞭に視認できるという形態」を含めて商品等表示に当たるものとしている。そうすると、仮に上記形態について商品等表示性が認められたとしても、これをもって、本願商標について、使用により識別力を獲得したとして、商標法3条2項に該当すると認めることはできない。

したがって、原告の主張は採用できない。

第6 結論

以上のとおり、原告の請求は理由がないから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

本 多 知 成

裁判官

浅 井 憲

裁判官

勝 又 来 未 子

(別紙)

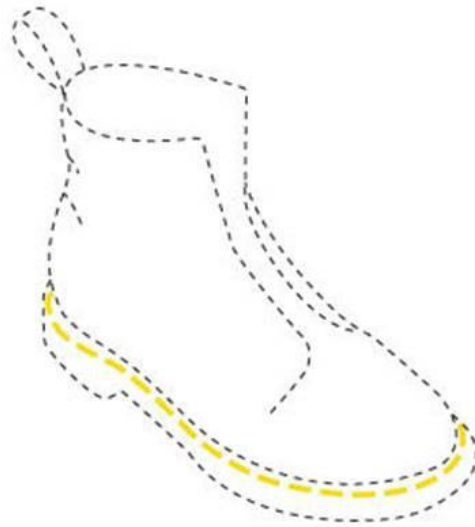
当事者目録

原	告	エア・ウェア	インターナショナル
		リミテッド	
同訴訟代理人弁護士	田	中	克郎
	波	田野	晴朗
	高	山	大蔵
	松	本	陸
	石	戸	あかね
同訴訟復代理人弁護士	橋		沙耶香
同訴訟代理人弁理士	稲	葉	良幸
	栗	下	清治
被	告	特許庁長官	
同指定代理人	阿	曾	裕樹
	矢	澤	一幸
	森	山	啓
	綾		郁奈子

(別紙)

本願商標目録

(1) 商標



(2) 商標の詳細な説明

商標登録を受けようとする商標（以下「商標」という。）は、標章を付する位置が特定された位置商標であり、靴の上部とソール（靴底）部分が接した境界部分の領域に靴の外周に沿って配された黄色の破線状の図形からなる。なお、破線は商品の形状の一例を示したものであり、商標を構成する要素ではない。

(3) 指定商品

第25類 靴類

（なお、令和3年3月19日付けの手續補正書による補正後の指定商品は、第25類「革靴、ブーツ」である。）

(別紙)

被告の主張する取引の実情

(ア)「LOCONDO」のウェブサイトにおいて、「BCR」の「ウイングチップカジュアルシューズ」の商品紹介の項に、「サイドにあしらわれた、ポップなイエローステッチもBCRらしいポイント。」の記載とともに、商品写真（外周に黄色の破線状の模様を有する靴）が掲載されている（乙7。令和3年12月15日印刷）。



(イ)「楽天市場」のウェブサイトにおいて、「BULLET JAM」の「コインローファー」の商品紹介の項に、「ポイントは、目を引くイエローステッチ」の記載とともに、商品写真（外周に黄色の破線状の模様を有する靴）が掲載されている（乙8。令和3年12月15日印刷）。



(ウ)「WEAR」のウェブサイトにおいて、「UNION STATION」の「コバステッチ合皮スムース3ホールシューズ」の商品紹介の項に、「イエローのステッチがアクセントに入ったものはトレンド感があって汎用性が高そう」の記載とともに、商品写真（外周に黄色の破線状の模様を有する靴）が掲載されている（乙9。令和4年2月8日印刷）。



(エ)「WEAR」のウェブサイトにおいて、「UNION STATION」の「フェイクレザーステッチソールローファー」の商品紹介の項に、「イエローのステッチがアクセントに入ったものはトレンド感があって汎用性が高そう。」の記載とともに、商品写真（外周に黄色の破線状の模様を有する靴）が掲載されている（乙10。令和4年2月8日印刷）。



(オ)「Yahoo!ショッピング」のウェブサイトにおいて、「igor」の「サイドゴア レインブーツ」の商品紹介の項に、「ベーシックなブラック（黒）とブラウン（茶色）のベースに、ソールを囲むビビッドなイエローステッチデザイン（黄色ステッチデザイン）が、スタイリッシュかつ洗練された印象を演出します。」「目を惹くイエローステッチデザイン」の記載とともに、商品写真（外周に黄色の破線状の模様を有する靴）が掲載されている（乙11。令和3年12月15日印刷）。



(カ)「ZOZOTOWN」のウェブサイトにおいて、「MANGROVE」の「イエローステッチ8ホールブーツ」の商品紹介の項に、「アッパーのコーンとした丸みがかわいい、イエローのウェルトステッチがポイントになったレースアップのアンクルハイブーツ。」の記載とともに、商品写真（外周に黄色の破線状の模様を有する靴）が掲載されている（乙12。令和3年12月15日印刷）。



(キ)「WEAR」のウェブサイトにおいて、「SOLOVAIR×GBサイドゴアブーツ」の商品紹介の項に、商品写真（外周に黄色の破線状の模様を有する靴）が掲載されている（乙13。令和3年12月15日）。



(ク)「銀座ワシントン」のウェブサイトにおいて、「IGOR」の「イエローステッチサイドゴアブーツ」の商品紹介の項に、「イエローステッチがアクセントポイント。」の記載とともに、商品写真（外周に黄色の破線状の模様を有する靴）が掲載されている（乙14。令和5年2月20日印刷）。



(ケ)「LINEショッピング」のウェブサイトにおいて、「イエローステッチチャッカブーツ」の商品紹介の項に、商品写真（外周に黄色の破線状の模様を有する靴）が掲載されている（乙15。令和5年2月20日印刷）。



(コ)「VECTOR park」のウェブサイトにおいて、「ジルサンダー JIL SANDER イエローステッチ」の商品紹介の項に、商品写真（外周に黄色の破線状の模様を有する靴）が掲載されている（乙16。令和5年2月17日印刷）。



(サ)「はきものや」のウェブサイトにおいて、「レディース イエローステッチ ローカットシューズ」の商品紹介の項に、「人気のイエローステッチシューズ」の記載とともに、商品写真（外周に黄色の破線状の模様を有する靴）が掲載されている（乙17。令和5年2月20日印刷）。



(シ)「楽天市場」の「JOKnet」のウェブサイトにおいて、「エナメルボリウムソールマニッシュシューズ」の商品紹介の項に、「黒に映えるイエローのアウトステッチがアクセントに」の記載とともに、商品写真（外周に黄色の破線状の模様を有する靴）が掲載されている（乙18。令和5年2月17日印刷）。



(ス)「FORZA STYLE」のウェブサイトにおいて、「色気が別格。ジョンロブのスニーカーで、スタイリングが爆上がる！」の見出しの記事情報において、「ソールにあしらったシグネチャーのイエローステッチが、らしさを強調するとともにさり気ないアクセントに。」の記載とともに、商品写真（外周に黄色の破線状の模様を有する靴）が掲載されている（乙19。令和4年3月28日付け）。



(セ)「VERY」のウェブサイトにおいて、「今年は「カーキ」【ローファー】がいろいろいいらしい！ダイアナ、ファビオがおすすめ」の見出しの記事情報において、「深みのあるモスグリーンですが、イエローステッチが効いて華やいだ印象に導いてくれるのも◎。」の記載とともに、商品写真（外周に黄色の破線状の模様を有する靴）が掲載されている（乙20。令和4年10月22日付け）。



(ソ)「マルイのネット通販」のウェブサイトにおいて、「リバティドール」の「3ホールレースアップシューズ」の商品紹介の項に、商品写真（外周に黄色の破線状の模様を有する靴）が掲載されている（乙21。令和5年2月20日印刷）。



(タ)「cocochiya」のウェブサイトにおいて、「Timberland TB10061 イエローブーツ」の商品紹介の項に、商品写真（外周に黄色の破線状の模様を有する靴）が掲載されている（乙22。令和5年2月28日印刷）。



(チ)「オニツカタイガー公式オンラインストア」のウェブサイトにおいて、「MEXICO RINKAN」の商品紹介の項に、商品写真（外周に黄色の破線状の模様を有する靴）が掲載されている（乙23。令和5年2月28日印刷）



(ツ)「楽天市場」の「ワールド靴店」のウェブサイトにおいて、「クラークス Clarks Desert Coal」の商品紹介の項に、商品写真（外周に黄色の破線状の模様を有する靴）が掲載されている（乙24。令和5年2月28日印刷）



以上