

判決年月日	平成18年9月28日	担当 部	知的財産高等裁判所 第3部
事件番号	平成18年（ネ）第10043号		

○ Xが有する「DERBYSTAR」の欧文字を横書きしてなる登録商標に係る商標権（X商標権）の侵害訴訟の控訴審において、Yの控訴に基づき原判決が一部変更され、（1）Yの商品のうち、サッカーの練習の際のウォーミングアップ等に使用されるトライアルコート、トライアルパンツ、及びトライアルハーフパンツは、X商標権の指定商品である「被服（運動用特殊衣服を除く）」に当たらないとして、上記商品の製造販売等の差止・廃棄及び損害賠償の請求が棄却され、（2）（ア）X商標権には商標法4条1項7号又は19号違反の無効理由があり、審判により無効とされるべきものであるから、Xは商標権を行使することができないとのYの主張、（イ）不正の目的をもって当該商標権を譲り受けた者の承継者であるXがX商標権を行使することは権利の濫用として許されないとのYの主張が、いずれも排斥され、Yの商品のうち、X商標権の指定商品である「布製身の回り品（他の類に属するものを除く）」に該当するチェンジタオルの製造販売等の差止請求が認められた事例。

（関連条文）

- （1） 商標法36条，25条，商標法施行規則6条，別表
- （2） 商標法4条1項7号，19号，39条，特許法104条の3第1項，民法1条3項

本件は、「DERBYSTAR」の欧文字を横書きしてなり、「被服（運動用特殊衣服を除く）」、「布製身の回り品（他の類に属するものを除く）」を指定商品とするX商標権を有するXが、「運動用特殊衣服」等を指定商品とするY商標権（X商標と類似する商標である。）を有するドイツ法人からその使用許諾を受けたXに対し、Yの商品の製造、販売等の差止・廃棄及び損害賠償を請求したところ、Yが、指定商品該当性を争うとともに、X商標権に商標法4条1項7号（公序良俗）又は19号（不正の目的）違反の無効理由が存在するなどと主張して争った事案である。

（1） 本判決は、次のとおり判示し、Yの商品のうち、サッカーの練習の際のウォーミングアップ等に使用されるトライアルコート、トライアルパンツ、及びトライアルハーフパンツは、X商標権の指定商品である「被服（運動用特殊衣服を除く）」に当たらないとして、上記商品の製造販売等の差止・廃棄及び損害賠償の請求を認めた原判決を変更し、これを棄却した。

「運動用特殊衣服」を除く「被服」（以下、単に「被服」というときは、「運動用特殊衣服」を除く「被服」をいう。）の概念には「スポーツをする際に限って着用する運動用特殊

衣服は含まれない」と解され、「運動用特殊衣服」の概念には「スポーツをする際に限って着用する特殊な衣服が含まれる」と解されるところであり、サッカー用のユニフォームといえるものは運動用特殊衣服に含まれると解され、また、「ユニフォーム」には該当しないものであっても、スポーツ以外の日常生活では使用されない特殊なものであれば、運動用特殊衣服に含まれると解される。

Y商品2, 3(2), 3(3)〔トライアルコート, トライアルパンツ, トライアルハーフパンツ〕は、いずれもサッカーの試合中に使用されるものではないが、サッカーの練習の際のウォーミングアップ等に使用されること等を用途とし、それに合った機能を有するように素材の選択やデザインがされ、チーム単位で採用されることを予定しているものであって、運動に用いるために特に好適な構成を有することが認められ、日常生活で用いられものとは異なる「特殊なもの」であることがうかがわれる。特に、Y商品3(2)〔トライアルパンツ〕は、スパイクを着用したままパンツの着脱を可能にするため、足首部分にジッパーが設けられ、その位置にも工夫がなされているところであり、日常生活で用いられものとは異なる「特殊なもの」であることが認められる。そして、本件記録を検討しても、Y商品2, 3(2), 3(3)が日常生活にも用いられることを認めるに足る証拠は見当たらない。

上記のとおり、Y商品2, 3(2), 3(3)が日常生活で使用されるものと認めるに足る証拠はなく、また、運動に用いるために特に好適な構成を有する特殊なものというべきであるから、これらを「トレーニングパンツ」あるいは「ランニングシャツ」と同視することはできない。

商標法施行規則別表には、第25類被服中の「洋服」に属するものとして、「ジョギングパンツ」及び「スウェットパンツ」が挙げられているが、上記のとおり、「被服」の概念には「スポーツをする際に限って着用する運動用特殊衣服は含まれない」と解され、「運動用特殊衣服」の概念には「スポーツをする際に限って着用する特殊な衣服が含まれる」と解されるのであるから、上記別表にいう「ジョギングパンツ」及び「スウェットパンツ」は、いずれも日常生活で使用されるものであって、特殊なものではないものをいうと解すべきである。しかるところ、Y商品2, 3(2), 3(3)が日常生活で使用されるものと認めるに足る証拠はなく、また、運動に用いるために特に好適な構成を有する特殊なものというべきことは、上記のとおりであるから、これらが上記別表にいう「ジョギングパンツ」又は「スウェットパンツ」に該当するということもできない。

(2) 本判決は、X商標権には商標法4条1項7号又は19号違反の無効理由があり、審判により無効とされるべきものであるから、Xは商標権を行使することができないとのYの主張、(イ)不正の目的をもって当該商標権を譲り受けた者の承継者であるXがX商標権を行使することは権利の濫用として許されないとのYの主張を、いずれも排斥し、Yの商品のうち、X商標権の指定商品である「布製身の回り品(他の類に属するものを除く)」に該当するチェンジタオルの製造販売等の差止請求を認めた。