

判決年月日	平成19年3月12日	担当部	知的財産高等裁判所 第3部
事件番号	平成18年(行ケ)10497号		
○登録商標「MAGICALSHOESOURCE」につき，先出願に係る他人の登録商標「THE SHOESOURCE」「Payless ShoeSource」に類似し，商標法4条1項11号に違反して商標登録されたものであるから，その商標登録を無効とすべきものであるとして，審判請求人の上記主張を排斥して「審判請求は成り立たない」とした審決を取り消した事例			

（関連条文）商標法4条1項11号，15号，19号

本件は，登録商標「MAGICALSHOESOURCE」（登録第4773344号。以下，「本件商標」という。）の登録を無効とすることを求めた請求を成り立たないとした審決（無効2005-89106）に対する取消訴訟である。

Xは，本件商標の商標権者である。X（ペイレス・シューソース・ワールドワイド・インコーポレイテッド）は，店舗数約5000店に及ぶ北米最大規模の靴専門の小売店チェーンを運営する会社である。Xは，本件商標は，先出願に係る登録商標である「THE SHOESOURCE」（登録第4608417号），「Payless ShoeSource」（登録第2513739号）等に類似するとともに，Xの店舗の名称として周知・著名な「Payless ShoeSource」と類似し，これを指定商品である「短靴，編上靴」等に使用したときに当該商品がXと何らかの経済的・組織的関係のある者の提供に係る商品であるかのように誤認され，出所につきいわゆる広義の混同を生ずるものであり，また，不正の目的をもって使用するものであるから，商標法4条1項11号，15号又は19号に違反して登録されたものであると主張して，本件商標の登録を無効とすることを求める審判を特許庁に請求した。

しかるに，特許庁の審決は，本件商標は，一連に一体的に表示されるもので，殊更「SHOESOURCE」の部分のみを分離して称呼しなければならない理由は見当たらないから，「マジカルシューソース」の称呼のみを生ずるものであって，Xの挙げる引用商標のいずれにも類似せず，Xの店舗名である「Payless ShoeSource」にも類似しないとして，審判請求は成り立たないとした。そこで，Xが審決の取消しを求めたのが，本件訴訟である。

本判決は，まず，本件商標（「MAGICALSHOESOURCE」）につき，「MAGICAL」の部分は，我が国において普通に使用されている英単語であり，商品の内容を修飾する内容とも理解できることからすれば，自他商品識別機能は小さく，他方，「SHOESOURCE」の部分は，新たな言葉ないし造語であるから見る者の注意をひくものと認められ，全体のほか「SHOESOURCE」の部分が，自他商品識別機能を

有する特徴的部分というべきであるとした。

他方、Xの挙げる引用商標のうち「THE SHOESOURCE」については、定冠詞「THE」の部分は自他商品識別機能を有する部分とはいえず、同機能を有する部分は「SHOESOURCE」の部分というべきであるとし、また、「Payless ShoeSource」については、「Payless」の部分は新たな言葉ないし造語として見る者の注意をひく部分であり、また、「ShoeSource」の部分も同様に造語として見る者の注意をひくものということができるとした。

そして、本件商標と各引用商標とは、いずれも特徴的部分として「SHOESOURCE」ないし「ShoeSource」の部分をとらえることができ、その称呼において共通する（なお、当該部分について外観において共通する。また、当該部分からいかなる観念が生ずるにせよ、観念が生ずる限度で共通する）から、本件商標と各引用商標とは類似するものであり、本件商標の商標登録は商標法4条1項11号の規定に違反してされたものというべきであるとして、審決は取り消すべきものであるとした。

また、本判決は、上記に続けて、Xは、本件商標の出願時までには、「ペイレスシューソース」をその略称とする北米最大の靴専門の小売店として我が国でも広く知られるに至っており、上記各引用商標もXに係る商品を示す商標として広く知られていたから、仮に本件商標の商標登録が商標法4条1項11号に違反してされたものでないとしても、同項15号に違反してされたものというべきであり、また、Yは、本件商標の出願前に上記の事情を認識していたものであるから、仮に本件商標の商標登録が商標法4条1項11号、15号に違反してされたものでないとしても、同項19号に違反してされたものというべきであるとしている。