

判決年月日	平成17年9月14日	担当部	知的財産高等裁判所 第3部
事件番号	平成17年(行ケ)10245号		
○「P O L O G O L F」の欧文字より成り、第25類「ゴルフ用ウインドブレーカー、ゴルフ用レインウェア、ゴルフ用靴」及び第28類「ゴルフクラブ、ゴルフボール、ゴルフ用パター練習具、キャディバッグ、ゴルフ用手袋、ゴルフクラブヘッドカバー、その他のゴルフ用具」を指定商品とする登録商標が、指定商品中「ゴルフ用ウインドブレーカー、ゴルフ用レインウェア」に使用する場合、その商標登録出願の日前の出願に係る「P O L O」の文字より成る登録商標との間で、商品の出所につき誤認混同を生じるおそれがあるから、指定商品のうち「ゴルフ用ウインドブレーカー、ゴルフ用レインウェア」に係る登録は、商標法4条1項11号に違反してされたものとして無効とすべきものであるとして、当該無効審判請求を成り立たないとした審決が取り消された事例			

（関連条文）不正競争防止法第4条第1項第11号

Yは、「P o l o」の文字を横長四角形中に記載してロゴ化したものと「b y R A L P H L A U R E N」の文字とを結合した標章、同ロゴ化したものとポロ競技者の姿絵と「b y R A L P H L A U R E N」（又は「b y R a l p h L a u r e n」）の文字とを結合した標章（以下、これらを「Y標章」という。）等を付した、ラルフ・ローレンのデザインに係るファッション関連商品を販売する世界的に著名な企業である。

Yは、平成13年9月28日に登録出願され、平成14年8月30日に設定登録（登録査定平成14年7月29日。以下「登録査定時」という。）された登録第4600778号商標（以下「本件商標」という。）の商標権者である。本件商標は、「P O L O G O L F」の欧文字を標準文字により書してなり、商標法施行令1条別表の第25類「ゴルフ用ウインドブレーカー、ゴルフ用レインウェア、ゴルフ用靴」及び第28類「ゴルフクラブ、ゴルフボール、ゴルフ用パター練習具、キャディバッグ、ゴルフ用手袋、ゴルフクラブヘッドカバー、その他のゴルフ用具」を指定商品とするものである。

Xは、「P O L O」の文字よりなり、平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令1条別表（以下「旧別表」という。）の第17類「ネクタイ、その他本類に属する商品、但し、ポロシャツ及びその類似品ならびにコートを除く」を指定商品とする登録商標（昭和47年登録出願、昭和55年設定登録。以下「引用商標A」という。），「P O L O」の文字よりなり、旧別表第17類「被服（運動用特殊被服を除く）布製身回品（他の類に属するものを除く）寝具類（寝台を除く）」を指定商品とする登録商標（昭和56年登録出願、平成9年設定登録。以下「引用商標C」という。）及び「P o l o」の文字を含む他の3つの登録商標（以下、これら5つの登録商標を併せて「引用商標」という。）

の商標権者である。

Xは、本件商標を指定商品中「ゴルフ用ウインドブレーカー、ゴルフ用レインウェア」に使用する場合、その商標登録出願の日前の出願に係る引用商標との間で、商品の出所につき誤認混同を生じるおそれがあるから、指定商品のうち「ゴルフ用ウインドブレーカー、ゴルフ用レインウェア」に係る登録は商標法4条1項11号に違反してされたものであると主張して、当該登録を無効とすることについて審判（無効2003-35317号）の請求をした。

特許庁は、Y標章は、ラルフ・ローレンがデザインしたファッション商品及びその関連商品を表彰する「ポロ」、「P o l o」ないし「P O L O」として著名になり、それぞれが独立して強い自他商品識別力及び顧客吸引力を獲得し、その周知著名性は、本件出願時はもとより、登録査定時を経て今日に至るまで継続しているとし、本件商標と引用商標とは、「ポロ」の称呼を共通にするけれども、本件商標をその指定商品中の「ゴルフ用ウインドブレーカー、ゴルフ用レインウェア」に使用し、取引した場合、取引者及び需要者は、上記の「P O L O」の著名性からして「ラルフ・ローレンのデザインに係るP O L O（ポロ）」の観念を伴った「ポロ」と認識する蓋然性が極めて高いというべきであり、かつ、外観上は区別でき、観念上も異なるものといえるから、引用商標がその指定商品中「ゴルフ用ウインドブレーカー、ゴルフ用レインウェア」に使用されても、商品の出所の誤認混同を生じない非類似の商標というのが相当であるとして、「本件審判の請求は成り立たない。」との審決をした。

同審決に対して、Xがその取消しを求めたのが、本件訴訟である。

本判決は、まず、本件商標と引用商標A、Cとは、称呼、外観及び観念において類似するとした。そして、本判決は、Y標章は、アメリカのファッションデザイナーとして世界的に著名なラルフ・ローレンのデザインに係るファッション関連商品を表示するものとして、我が国においては、昭和51年ころから使用されるようになり、昭和50年代半ば以降には取引者及び需要者間に広く認識されるに至っていたこと、当時Y標章は「ポロ」、「P O L O」（「P o l o」）と略称されることもあり、昭和62年1月の後記使用許諾契約の締結を経て、Y標章及びこれを付した商標ブランドは、ラルフ・ローレンの「ポロ」、「P o l o」ないし「P O L O」として著名になり、強い自他商品識別力及び顧客吸引力を獲得していたものであり、その周知著名性は、その後、本件出願時、査定登録時を経て今日に至るまで継続していることが認められるとしたが、次のとおり判示して、本件商標と引用商標A、Cとの類似を認めた。

「上記のとおり、Yの『P O L O』標章が周知著名性を有することからすれば、本件商標を付した『ゴルフ用ウインドブレーカー、ゴルフ用レインウェア』に接した場合、少なくとも一部の取引者及び需要者は、本件商標の要部である『P O L O』の文字からラルフ・ローレンのデザインに係る商品を想起するものと考えられる。しかしながら、同一の商標から二以上の観念を生じることもしばしばあり得るものであるところ、……『P O L

Ｏ』の語が、主として英国及び旧英国領の諸地域等において行われている馬上球技を示す普通名詞であることや、襟付の半袖のカジュアル衣料を示すポロシャツの語が、本来ポロ競技の選手が着用したことにちなむもので、今日、広く一般に普通名詞として用いられていることに照らせば、取引者及び需要者の中には、『ＰＯＬＯ』の語が本来有する意味合いから、ポロ競技やその略称であるポロを想起する者も存在するといわなければならない。そうすると、Ｙの『ＰＯＬＯ』標章が周知著名性を獲得していることを考慮に入れても、『ＰＯＬＯ』の語が、『Ｒａｌｐｈ　Ｌａｕｒｅｎ』のような特定のデザイナーの氏名等とは異なり、馬上球技を示す普通名詞であることに照らせば、本件商標と引用商標Ａ、Ｃとは、本件商標の指定商品のうち『ゴルフ用ウインドブレーカー、ゴルフ用レインウェア』に使用する場合には、称呼、外観、観念において紛らわしい関係にあることに変わりはなく、その商品の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準としてみると、取引者及び需要者が両者を誤認混同する可能性は否定できないというべきである。したがって、Ｙの『ＰＯＬＯ』標章が周知著名性を獲得しているという事情が存在するにしても、そのことをもって、本件商標が引用商標Ａ、Ｃと類似することを否定することができない。」

Ｙは、Ｙの「ＰＯＬＯ」標章が高い周知著名性を獲得していることとも相俟って、本件商標は、ラルフ・ローレンのデザインする商品のラインを示すものとして、それ自体周知性を獲得しているものであるから、本件商標からは「ポロゴルフ」の称呼が生じ、引用商標とはそもそも称呼を共通にしないし、本件商標を付した商品は、「ポロ」と略称されず、常に「ＰＯＬＯ　ＧＯＬＦ」又は「ポロゴルフ」として取引されており、類似しないとも主張したが、本判決は、「Ｙ標章及びこれを付した商標ブランドは、ラルフ・ローレンの『ポロ』、『Ｐｏｌｏ』ないし『ＰＯＬＯ』として著名になり、強い自他商品識別力及び顧客吸引力を有していたという事情の下においては、Ｙ提出の証拠を総合しても、本件出願時ないし登録査定時において、本件商標自体が、上記のＹ標章及びこれを付した商標ブランドとは別個に独自の周知性を獲得していたとまでは、認めるに足りない。したがって、本件商標自体が需要者及び取引者の間で周知性を獲得していたことを前提として、本件商標からは『ポロゴルフ』の称呼を生じ、常に『ＰＯＬＯ　ＧＯＬＦ』又は『ポロゴルフ』として取引されているとするＹの主張は、その前提において失当であり、採用できない。」として、Ｙの上記主張を排斥した。

また、この点について、本判決は、昭和６２年１月に、Ｘの前身であるＡ社とＹの前身であるＢ社の間に、Ｂ社が引用商標Ａを含む商標について通常使用権を取得する内容の使用許諾契約が締結され、当該契約の契約上の地位がＸとＹに承継されているという事実を認定の上、当該事情の下においては、引用商標Ａと称呼、外観、観念において類似し、かつ、上記使用許諾契約締結後の使用に係る本件商標について、Ｙが独自の周知性を獲得したとして商標法４条１号１１号該当性を争うことは、先願登録主義を採用し、登録商標について商標権者の専用権及び禁止権を保障している我が国の商標制度と相容れないものと

して許されないというべきであり、この意味においても、Yの主張は採用できないと、判示している。

そして、結論として、本判決は、「本件商標と引用商標A、Cとは、称呼、外観及び観念において類似しており、このことに加え、本件商標の指定商品のうち『ゴルフ用ウインドブレーカー、ゴルフ用レインウェア』と引用商標A、Cの指定商品とは重複し、その需要者は必ずしも商標やブランドについて特別の専門知識を有するものばかりではない一般消費者であることをも考慮すれば、本件商標と引用商標A、Cとは、本件商標の指定商品中「ゴルフ用ウインドブレーカー、ゴルフ用レインウェア」に使用する場合、商品の出所につき誤認混同を生じるおそれがあると認めるのが相当である。そうすると、本件商標の指定商品のうち『ゴルフ用ウインドブレーカー、ゴルフ用レインウェア』に係る登録は、商標法4条1項11号に違反してされたものというべきである。」と判示し、Xの請求を認容して、審決を取り消した。