

審決取消請求事件

知的財産高等裁判所:平成 21 年(行ケ)10152 号 判決日:平成 22 年 4 月 27 日

判決:請求認容(審決取消) 商標法 4 条 1 項 11 号、46 条 1 項

キーワード:結合商標、不可分一体性など

[概要(経緯)]

H15 年 2 月:本件商標 出願

H15 年 8 月:本件商標 登録

H20 年 3 月:無効審判請求 第 25 類「被服」 引用商標A～E

H21 年 2 月:無効審決 引用商標AとCに類似

H21 年 6 月:審決取消訴訟提起

H22 年 4 月:取消判決(本件商標権維持)

[本件商標]

指定商品:第 25 類、「被服」



[引用商標A]

[引用商標C]

POLO

POLO

[争点]

本件商標が引用商標A及びCと類似するか?

[裁判所の判断]

(1)本件商標と引用商標A及びCとの類否について

①「POLO JEANS CO.」の内、「JEANS」や「CO.」の部分には、商品の出所識別標識としての観念は生じにくいため、「POLO JEANS CO.」部分について、必ずしも一体不可分に扱うべきとは言えない。また、「POLO JEANS CO.」と「RALPH LAUREN」を付した衣料品が本件商標の登録査定時において広く知られていたものと認められ、現時点も同様である。

また、「ポロ(POLO)」とは、本来普通名称だが、米国デザイナーのRalph Lauren がデザインした紳士物衣料品は通常「Polo」と略されて呼ばれていることから、本件商標を「POLO JEANS CO.」と「RALPH LAUREN」は、互いに無関係の単語を組み合わせたにすぎないものではなく、この組み合わせにより、有名な米国デザイナーラルフローレンの商品だという強い自他識別力が生じると認められる。更に、「RALPH LAUREN」部分は、赤字で記載され、顕著に見えている。

よって、本件商標は、「POLO」部分のみが、取引者等に対して、出所識別標識として強く支配的な印象を与えたとか、「RALPH LAUREN」部分から、出所識別標識としての称呼等を生じないとは言いがたい。

そうすると、本件商標における要部は、「POLO」部分と「RALPH LAUREN」部分を合わせたものと言うべきである。

②また、被告の主張する「ポロジーンズカンパニーラルフローレン」という長い称呼を有することをもって、本件商標が不可分一体ではないと主張し、更に、「POLO」部分と「RALPH LAUREN」部分が、密接に関連するとして不可分一体であると認めることは、原告のための特例を設定するに等しく、許されないと主張するが、商標の類否判断において、取引実情を考慮することは当然であり、被告の主張には理由がない。

③また、引用商標AとC(普通名称)が、取引実情において、自他識別力を発揮しているか、これ

を認める証拠もないのに対して、本件商標から生じる観念(ラルフローレンのデザインによる Polo・ラルフローレン商品であること)は、引用商標とは別個の固有のものと言える。

また、少なくとも、「RALPH LAUREN」部分の存在を無視することはできず、「POLO」部分のみの引用商標AとCとでは、異なる。

更に、引用商標と本件商標では、上述したとおり、観念が大きく異なり、外観も異なる以上、混同を生じる恐れもほとんどないと言える。

④よって、取引実情も考慮した上で、外観・称呼・観念を対比した結果、本件商標と引用商標AとCでは、類似せず、混同の恐れもほとんど生じない。

(2)原被告間の契約その他の諸事情について

①引用商標AとCの経緯について

S47年にA氏が「ラルフローレン」を出願。その後拒絶査定となるが、これと同日に引用商標Aを出願し、登録査定を受ける。引用商標Aの商標権Aを「丸永」に譲渡。丸永は商号を「公冠」に変更し、その後、商標権Aを被告に譲渡。

丸永は、引用商標Aの登録後、引用商標Cを出願(商品等は別)し、その後登録査定を受ける。

その後、公冠と原告の前身 Polo/ローレンカンパニー(PLC)との間で紛争。両者は、引用商標AとBにつき、契約を締結。

②A氏が「ラルフローレン」と「POLO」を同日に出願している点には、正当視できるような合理的な根拠は認められず、公冠とPLCの契約締結後に原告の周知性が高まったと認めるに足りる証拠もない。

③また、被告は前記契約(本件契約)に基づき、原告が本件商標と引用商標との類似性を争う事は信義則に反すると主張するが、自ら有する本件商標の無効を防止するために、類似性を争う事を禁ずるものではないと解され、被告の主張には理由がない。

(3)結論

本件商標と引用商標はそもそも類似せず、混同もほとんど生じないから、被告の指摘する関連事件(最高裁判決:リラ宝塚事件)とは、前提において異なる。また、本件商標において、「POLO」部分と、「RALPH LAUREN」部分とが強く結びつき、ラルフローレンのデザインした Poloラルフローレン商品であると、強い自他識別力が働くので、引用商標との間で、混同は生じる恐れは極めて低く、本件商標と引用商標は類似せず、商標法4条1項11号を適用することはできず、無効審決は誤りであるから、同審決を取り消す。

[コメント]

[議論事項]

[参考]

①<氷山事件(最高裁)>「商標の類否は、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきである」との原則を示したうえで、しかしその原則は「そのような商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかもその商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり、その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当」、「商標の外観、観念または称呼の類似は、その商標を使用した商品につき出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず、従って、右三点のうち、その一において類似するものでも、他の二点において著しく相違すること、その他取引の実情等によって、なんら商品の出所に誤認混同をきたすおそれの認めがたいものについては、これを類似商標と解すべきではない。」

②<リラ宝塚事件(最高裁)>「複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判定することは、その部分が取引者、需要者に対し商品等の出所識別機能として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識として称呼、観念が生じないと認められる場合等を除き、許されない。」