

平成19年1月31日判決言渡

平成18年(行ケ)第10299号 審決取消請求事件

(平成18年11月21日口頭弁論終結)

判		決	
原	告	ユ-エスピーエー	プロパティーズ インク
訴訟代理人弁理士		広 瀬	文 彦
被	告	特許庁長官	中嶋 誠
指 定 代 理 人		矢 代	達 雄
同		大 場	義 則
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 この判決に対する上告及び上告受理の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 当事者の求めた裁判

1 原告

- (1) 特許庁が不服2000-1753号事件について平成18年2月7日にした審決を取り消す。
- (2) 訴訟費用は原告の負担とする。

2 被告

主文第1, 2項と同旨

第2 当事者間に争いのない事実

1 特許庁における手続の経緯

原告は、別紙1のとおり構成よりなる商標(以下「本願商標」という。)につき、第25類「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下

着，水泳着，水泳帽，和服，エプロン，えり巻き，靴下，ゲートル，毛皮製ストール，シヨール，スカーフ，足袋，足袋カバー，手袋，布製幼児用おしめ，ネクタイ，ネッカチーフ，マフラー，耳覆い，ずきん，すげがさ，ナイトキャップ，ヘルメット，帽子，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，靴類（「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。），靴合わせくぎ，靴くぎ，靴の引き手，靴びょう，靴保護金具，げた，草履類，運動用特殊衣服，運動用特殊靴（「乗馬靴」を除く。），乗馬靴」を指定商品として，平成7年8月2日に登録出願（商願平7 - 78627号）したが，平成11年11月15日に拒絶査定を受けたので，同12年2月14日に拒絶査定不服の審判を請求した。特許庁は，同請求を不服2000 - 1753号事件として審理し，平成18年2月7日に「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その審決謄本は，同年3月1日に原告に送達された。

2 審決の理由

審決の理由は，別紙審決書写しのとおりであるところ，その要旨は，次のとおりである。

別紙2のとおり構成よりなる「馬に乗ったポロ競技のプレーヤー」の商標（以下「引用商標」という。）は，我が国においては，遅くとも本願商標の登録出願時までにはラルフ・ローレンのデザインに係る商品を表示するものとして，被服類，眼鏡等のいわゆるファッション関連の商品分野の取引者，需要者の間において広く認識され，かつ著名となっていたものであり，その状態は現在においても継続しているものと認めることができる。

本願商標は，黒色を用いて，斜め右方に向けて疾駆する馬及び同馬に乗り上体をやや屈めてマレットでボールを捉えようとするポロ競技者の図を表したものである。

両者の図形は，仔細にみれば馬の向き，マレットの位置等において相違する

ところがあるとしても，両者はともに，疾駆する馬及び同馬に乗ってマレットを操っているポロ競技者の図柄を全体として黒色を基調に描いてなる点において構成の軌を一にするものといえるから，両図形を時と所を異にして離隔的に観察した場合は，全体の外観印象において，彼此相紛らわしいものといわなければならない。本願商標の指定商品は引用商標が使用されている「洋服」等の商品を含むものであるから，本願商標をその指定商品に使用した場合は，これに接する取引者，需要者は，ラルフ・ローレンと組織的・経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように，商品の出所を誤認するおそれがある。したがって本願商標は商標法4条1項15号の規定に該当し，登録を受けることができない。

第3 原告主張の取消事由の要旨

1 審決は，次の(a)～(c)の3点において誤認があり，その結果，商標法4条1項15号の適用を誤った違法がある。

(a) 図形の基本的な構成要素が共通していれば「構成の軌を一にする」ので，彼此相紛らわしいと判断した点。

(b) 明確な根拠を提示することなく，本願商標を指定商品に使用した場合は，「著名になっている引用商標を連想，想起する」と判断した点。

(c) 引用商標の著名性のみを拠り所として，「商標審査基準」に示された混同のおそれの有無を判断する基準に立脚せずに，ラルフ・ローレンの業務に係る商品と「混同を生ずるおそれがある」と判断した点。

以下，これらの点について詳述する。

2 審決の誤り(a)について

ア 本願商標と引用商標は，ともにポロ競技の図形を描いているものである。ポロ競技は，馬に乗りマレットと呼ばれるスティックで球を打ち，相手ゴールに運び込むことで得点となるゲームである。従ってポロプレーヤーを図案

化する場合は、人、馬、馬具、マレットなどが最低限必要な構成要素となる。本願商標、引用商標ともにこれらの構成要素が描き入れられており、ともにポロ競技の図形であると認識できるものである。逆にポロ競技を認識する需要者等であれば、ポロ競技の絵を描く場合、必ず上記の要素を描くものと考えられる。すなわちポロ競技の構成要素である、人、馬、馬具、マレット、球は、誰でも容易に思い至ることのできる基本的な要素である。

図形の構成要素が共通している点において、本願商標と引用商標は基本的な構成態様においては近似又は同一とも考えられ、このような点をもって「構成の軌を一にする」とした審決については、理解できなくもない。しかしながら上記のように、ポロ競技の図形を表現する場合は、基本的構成態様が近似してくるのは必然であり、このような必然的な事実をとらえてされた「構成の軌を一にする」との判断は、「立場や方向を同じくする」を意味する「軌を一にする」の語義を超えた、恣意的な拡張解釈である。

引用商標の著名性は、比較的識別力の弱いポロ競技の図形を商標として選択したラルフ・ローレンの営業努力によって獲得されたものであるが、引用商標自体には高い評価はなく、まして、構成要素に至っては創造性は全く認められない。商標に創造性がある場合は、各構成要素が共通していれば、彼此混同を生ずることも考えられる。しかしながら、引用商標の構成要素に独創性がない場合には、基本的な図形の構成要素が共通することは問題とならず、各要素の描かれ方を個別・具体的に判断していかなければならない。本件の場合、本願商標と引用商標の人、馬、馬具、マレット、球をそれぞれ対比・判断していく必要がある。

したがって、識別力が弱いと考えられる図形の基本的な構成要素が共通することのみをもって、「構成の軌を一にする」と判断した審決には、各構成要素の描かれ方を精査対比していない点で、違法がある。

イ 本願商標と引用商標の具体的な構成を比較すると、馬の向き、運動状況、

競技者の姿勢，マレットの位置，球の有無，描写方法（黒一色のシルエットか白黒による画か）という点に相違があり，両者は全体的な印象を大きく異にするものである。

ウ 東京高裁平成15年(行ケ)第564号判決(甲第9号証)は，本件における本願商標の下部に「U.S.P.A」の文字を配してなる商標の商標法4条1項15号該当性が争われた事案において，本件における引用商標と同一の商標との類否について，両商標の「共通性は，馬，マレット及びこれ进行操作する馬上のプレーヤーという多分に抽象的なレベルにとどまり，図形としての表現態様という観点から見るときには，多くの点で異なっている」としている。また，東京高裁平成15年(行ケ)第371号判決(甲第10号証)は，商標法4条1項11号の適用が争われている点で本件と事案を異にするものの，本件における本願商標，引用商標と同一の各商標の類否について，主要な構成要素のすべてにおいて表現態様が相違するため，需要者等にとって全体の外観印象が相紛らわしいということとはできないと指摘している。これらの判決における類否判断が存在することに照らせば，何の具体的な取引実情も考慮せずに，「構成の軌を一にする」ので「全体の外観印象において，彼此相紛らわしい」と判断した審決は，紛らわしいと判断した理由を欠く点で誤りである。

3 審決の誤り(b)について

ア 引用商標は現在使用している態様で著名となったものであり，需要者等が引用商標の付された商品に接した場合は，その態様での著名性から「ラルフ・ローレン」を直ちに認識するものと考えられるが，態様が異なれば，人と馬，マレットといった基本的構成態様を共通して有していても，「ラルフ・ローレン」を想起しないと考えるのが普通である。すなわち，ポロ競技の図形一般が特定人の商標として著名となったのではなく，マークとして図案化

された特定の態様が、ラルフ・ローレンのマークとして著名となっただけである。すなわち、ラルフ・ローレンは選択としてスポーツの一般的な図形を借用し、苦勞して自己の商標として確立したことになるが、この努力によって一般に使用されるポロ競技の図形がラルフ・ローレンの独占権の対象となったわけではない。特定の図形がラルフ・ローレンの商標と理解されるという状態にまで高められただけであって、他人が例えばポロ競技の図形を商標的に使用した場合にまで、その独占権が及ぶようなものではない。これを要するに、ポロ競技の図形は既成の図形としての概念をキープしており、すべてがラルフ・ローレンの商標（独占権の対象）となったものではないと判断すべきである。本願商標は、引用商標とは当然に構成態様が異なっているものである。

これらの点を考慮すると、ポロ競技を表す図形について、ラルフ・ローレンの著名性のみを拠りどころとして、第三者の使用・登録まで排除する効果を追認している審決は、社会一般の経済活動を不当に制限するものであり、商標法4条1項15号において定められた周知商標保護の基準をも著しく超えるものである。

イ 著名商標が創造性のある場合は、当該商標全体を含んでいれば、識別力の強いその部分が抽出されて、著名商標使用者の業務に係る商品と出所の混同を生じるおそれがあると判断されるとも考えられるが、本願商標のようなポロ競技の一般的な図形である場合は、需要者等が、基本的構成要素が共通するからといって混同を生じるとは考えられない。

平成11年6月14日に特許庁商標審査基準室から出された「周知・著名商標の保護等に関する審査基準の改正について」(甲第11号証)には、「他人の著名な商標と他の文字又は図形等と結合した商標は、その外観構成がまとまりよく一体に表されているもの又は觀念上の繋がりがあるものなどを含め、原則として、商品又は役務の出所の混同を生ずるおそれがあるものと推

認して、取り扱うものとする。ただし、その他人の登録商標の部分が既成の語の一部となっているもの、又は、指定商品若しくは指定役務との関係において出所の混同のおそれのないことが明白なものを除く」旨が記載されている。

引用商標は現在使用している態様で著名となったものであり、需要者等が引用商標の付された商品に接した場合は、その態様での著名性から「ラルフ・ローレン」を直ちに認識するものと考えられるが、態様が異なれば、人と馬、マレットといった基本的構成要素を共通して有していても、「ラルフ・ローレン」を想起しないものと考えられる。したがって、需要者等が本願商標に接しても、ラルフ・ローレンの業務に係る商品等と混同を生ずるおそれはない。

本願商標の場合は著名なラルフ・ローレンの図形商標全体を含んだ態様の構成ではなく、ポロ競技を一般的に表したものにすぎない。審決では、本願商標と引用商標がともに馬、ポロ競技者、マレットといった構成要素を有しているから「構成の軌を一にする」として、引用商標を想起すると判断しているが、特許庁の上記審査基準に照らしても、需要者等が本願商標から引用商標を想起して、出所の混同を生ずるとした審決の判断は、誤っているといふべきである。

ウ 本願商標の指定商品「被服」等のファッション関連商品は高価なものもあり、食料品等のように安値で日常頻繁に購入する商品とは異なり、商品としては比較的選択性の強い部類に属するものと考えられる。特に、引用商標の付されたラルフ・ローレン社製の製品を購入するという程度の資力のある者は、同社の真正品に対してこだわりを持つ、ファッションに関して意識の高い需要者であり、その注意力は他の需要者等の注意力よりも相当程度高いと考えられる。また、現実に購入する場面においても商品及びそれに付された商標を時間をかけて注意深く、厳しくチェックするものと考えられる。した

がって、本願商標の構成、特に馬の向き、プレーヤーの姿勢、マレットの位置等の違いから、引用商標の付されたポロ／ラルフ・ローレンの製品と混同を生ずるおそれは全くなく、本願商標の図形構成から引用商標を連想・想起し、ラルフ・ローレンの業務を連想するとは到底考えられない。

このように、ファッション関連商品の需要者等、特に引用商標を購入する需要者等はその高い購買意識ゆえに、真正品の鑑定力を十分に持っているので、本願商標からポロ図形を連想・想起したとしてもラルフ・ローレン社製と間違えることはない。また高度の鑑定眼を持っていない者が引用商標を購入する例はあまり考えられないが、本願商標の付された商品をラルフ・ローレン社製の製品と誤って購入することは皆無と考えられる。審決は具体的な取引実情を考慮せずに、机上でなされたものと考えられるところであるが、これは、具体的な取引の実情を考慮して判断されるべき商標法4条1項15号の趣旨に反する判断であり、具体的な出所混同の存在を前提としていないので、同規定の要件を具備することの検証を欠いた誤った判断である。

4 審決の誤り(c)について

ア 引用商標の著名性については、原告も認める。また、一般的に著名商標については、商品の出所の混同を生じる範囲が広く捉えられがちな傾向にあることも承知している。

しかしながら、現実には商標が著名であればあるほど、商標の露出度（目に付く回数）は上がり、知識も豊富になるものであるので、商品の出所につき混同を生ずる範囲は狭くなるのが実情である。すなわち著名商標の場合、需要者等がその著名商標を認識する注意力は高くなるし、著名商標は当該使用態様において著名となっているものであるから、類似の態様の商標が商品に付されたとしても、必ずしも、著名商標の付された商品と混同を生ずるとは限らない。

引用商標のように高い著名性を有する商標の場合、この著名性は混同の幅

を広げるものではなく、かえって、著名であるがゆえに少しの図形的差異であつても混同を生じない結果を産むことは、過去の多くの例からも経験的に分かることである。高い著名性が出所混同の幅を広げるのは、関連商品の広がり認めるときに考慮すべき問題であり、商標（図形）自体を対比した場合の混同の範囲は、かえって著名であるがゆえに狭くなると考えられる。ちなみに、東京高裁平成16年2月25日判決（平成15年（行ケ）第371号事件。甲第10号証）では、本件における本願商標と同一の商標について、本件における引用商標とほぼ同一の商標（同判決における引用商標(5)。登録第4235214号商標）と非類似と判断されている。

商標法4条1項15号が非類似商標、非類似商品間でも混同を生ずるおそれがある場合には適用されることは承知しているが、商標法64条では、著名な登録商標と同一の標章について、所定の要件下、防護標章登録を認めているが、登録商標と類似する標章については、必ずしも出所混同を生ずるとは限らず、このような範囲にまで登録を認めてしまうと著名商標の保護に過ぎるとして、権利範囲の拡大を認めていない。このことに照らせば、非類似の商標について商標法4条1項15号を適用する場合は、具体的な取引実情を考慮した理由を明確に示して判断する必要があり、混同を生ずることについての客観的な理由、証拠が必要である。

イ 特許庁の商標審査基準（甲第13号証）によれば、商標法4条1項15号における「混同を生ずるおそれがある場合」とは、その他人の業務に係る商品又は役務であると誤認し、その商品又は役務の需要者が商品又は役務の出所について混同するおそれがある場合、その他人と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品又は役務であると誤認し、その商品又は役務の出所について混同するおそれがある場合とされており、「混同を生ずるおそれ」の有無は、引用商標の周知性の程度、創造的商標であるか否か、ハウスマークであるか否か、企業の多角経営の度合い等を総合考慮して

判断されるとされている。

引用商標の周知著名性については、原告も認めるところである。しかしながら、引用商標の著名性は、通常のポロ競技の図形をマレットを頭上にかかげた特異な態様に変形して商標として選択し、ラルフ・ローレンの営業努力によって著名性が獲得されたものであるが、引用商標自体に商標としてのそれほどの創造性があったわけではない。すなわち、引用商標の構成態様自体はラルフ・ローレンの創造によるものであっても、図形のコンセプト自体は一般的なポロ競技であり、競技の持つイメージを借用して、ブランドとして採用し、ラルフ・ローレンが使用したというのが経緯である。一般的な図形が日常的に使用され、また、複数の者に商標として採択、使用される場合が存在する反面、創造商標にはこのようなことがあまりないと考えられる。この点において、ポロ競技の図形は何人も選択して登録、使用できる標章と考えるべきである。

上記のとおり、「混同のおそれ」の有無は、周知性の程度や創造商標であるか等を総合考慮して判断されるべき基準であるが、審決では引用商標の周知著名性のみを考慮して判断しており、その創造性については考慮されていない。これは審決の判断における重大な遺漏というべきである。

ウ 本願商標の出願人（原告）の上部団体である全米ポロ協会（United States Polo Association）は、北米におけるポロスポーツの統括団体である。同協会は、引用商標が商標として採用された1940年代よりはるか以前の1890年代に設立され、現在に至るまで存続してきた、米国でも著名で、かつ、最も権威と歴史のある団体である（甲第6号証～8号証）。また、原告を窓口として行っているライセンス・ビジネスから得た利益は、大学のポロ・クラブの育成、ポロ審判員の育成等、ポロ競技の発展の為に使用されている。このようにポロ競技に多大の貢献をしている統括団体である全米ポロ協会がポロ競技の振興、発展に貢献するために行っているライセンス・ビジネスに

ついでに商標取得が、混同を生ずる可能性のないラルフ・ローレンの商標の存在を理由に拒絶されることは、現実の取引の実情を無視した判断である。これは、特許庁の審査、審理において、ラルフ・ローレンの著名性という実情のみに縛られて判断された結果であり、本願商標を取り巻く周囲の実情を考慮した結果であるとはいえない。具体的な取引の実情を考慮して判断する商標法4条1項15号の適用要件を狭めて判断した結果、その射程を超えることになったものである。

引用商標を保有しているラルフ・ローレンは、ポロ競技のイメージを商標として自らの商品に使用しているファッションビジネス会社である。ポロ競技と関係のない引用商標を根拠として、ポロ競技の発展の為に真摯に努力している出願人（原告）の登録を画一的に排除しているのが実情であり、ポロ競技の図形の私的独占と不当な使用制限になる運用は妥当とは考えられない。商標法4条1項15号の判断においては、商標の構成態様のみならず具体的な取引の実情についても判断するのが原則である。登録の過程においても社会の取引の実情に合わせた判断をする必要がある。

また、本願商標を使用した商品は既に市場で大量に販売されており（甲第1号証の1の2～6）、他のポロ関連商品と併存して販売されている（甲第2号証の1～6）。また、ポロ競技の図形の商標は原告（出願人）以外にも多数の者によって使用されており、これらの商標の中には、商標登録を受けているものも多数含まれている。このような取引の実情を考慮しても、本願商標と引用商標は、現実に出所の混同を生じていないというべきである。

第4 被告の反論の要旨

審決の認定判断は正当であって、審決に原告主張の違法性はない。

1 本願商標が商標法4条1項15号に該当することについて

ア 最高裁平成10年(行ヒ)第85号同12年7月11日第三小法廷判決・民集54巻6号1848頁は、商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係

る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には、当該商標をその指定商品等に使用したときに、当該商品等が他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ、すなわち、いわゆる広義の混同を生ずるおそれがある商標をも包含する旨、及び、同号にいう「混同を生ずるおそれ」の有無は、当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の関連性の程度、取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品等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、総合的に判断されるべきである旨を判示している。

イ 引用商標は、黒色を基調に、斜め左方に向けて疾駆する馬及び同馬に乗り上体をやゝ屈めてマレットを振りかざすポロ競技者の図形よりなるもので、ラルフ・ローレンが自らのデザインに係る被服等について使用するものである。

被告提出に係る乙号各証によれば、引用商標が、ファッションデザイナーであるラルフ・ローレンに係るブランドとして周知・著名性を有し、かつ、その取扱いに係る商品「被服類」をはじめとするファッション関連商品分野における周知・著名性は、本願商標の登録出願の時（平成7年8月2日）はもとより、審決時（平成18年2月7日）においても、その状態は継続していること等を考慮すれば、引用商標は、アパレル関連商品を取り扱う業者やファッションに関心を持つ需要者には、ファッションデザイナーであるラルフ・ローレンに係る商標の一つを表示するものとして著名な、かつ、ポロ・ブランドの図形商標として認識されていたものといわなければならない。

さらに、本願商標の指定商品のうち、デザインが重要な要素とされる「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、和服、エプロン、えり巻き、靴下、毛皮製ストール、ショール、スカーフ、手袋、ネクタイ、ネッカチーフ、マフラー」等と引用商標の「洋服」をはじめとする「セーター類、ワイシャツ類、下着、靴下」等とは、商品の用途、目的はもとより、その商品の流通取引経路をも同一にする商品というべきであって、これらの商品は、関連性の程度が極めて強く、さらに、この種の商品等の取引者、需要者の極めて高い共通性に照らし、密接な関連性を有する商品であることは明らかである。

ウ そして、本願商標と引用商標を、仔細に観察すれば原告主張のような相違があるとしても、ともに、疾駆する馬及び同馬に乗ってマレットを操っているポロ競技者の図柄を全体として黒色を基調に描いてなる点において基本的な構成態様を共通にするものである。

エ 引用商標がファッション関連の商品分野において極めて高い周知著名性及び顧客吸引力を有していることは、例えば、本願商標の登録出願前よりラルフ・ローレンの使用に係る引用商標等をまねた模倣ブランド商品が市場に多数出回っている事実（乙第16号証の1ないし乙第16号証の3）及び本願商標の登録出願後においても模倣ブランド商品が市場に出回っている事実（乙第16号証の4及び乙第16号証の5）からも容易に認め得るところであり、このような取引の実情からすれば、本願商標をその指定商品について使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、ラルフ・ローレンの使用する著名な引用商標のシリーズブランドないしファミリーブランドと誤解、誤信して、その出所について混同を生ずるおそれがあるというべきである。

したがって、仮に、ラルフ・ローレン以外の者が「馬に乗ったポロ競技の

プレーヤー」の図形や「P O L O」、「P o l o」、「ポロ」を含む商標を使用している事実があるとしても、本件にあっては、商品にワンポイントマークとして「ポロ図形標章」が使用されている商品の取引の実情に鑑みれば、本願商標をその指定商品について使用した場合は、これに接する取引者、需要者が、その商品の出所について混同を生じ得ないとする合理的根拠は見当たらないから、混同のおそれの存在はないと断言することはできない。

オ 上記の各事情に照らせば、本願商標をその指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、本願商標が馬に乗ったポロ競技のプレーヤーの図形商標であることに着目して、周知、著名な引用商標に係るブランド名を連想、想起し、該商品がラルフ・ローレン又は同人と組織的ないし経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。

したがって、本願商標が商標法4条1項15号に該当するとした審決の認定、判断に誤りはない。

2 原告主張の審決の誤り(a)について

ア 本願商標と引用商標をみるに、本願商標は、黒色を用いて、斜め右方向に向けて疾駆する馬及び同馬に乗り上体をやや屈めてマレットでボールを捉えようとするポロ競技者の図をシルエット風に描いてなる図形である。一方、引用商標は、黒色を基調に、斜め左方向に向けて疾駆する馬及び同馬に乗り上体をやや屈めてマレットを振りかざすポロ競技者の図形を表したものである。

しかして、両商標は、仔細に見れば、馬の向き、マレットの位置等において相違するところがあるとしても、両商標はともに、疾駆する馬及びこれに乗ってマレットを操っているポロ競技者の図柄を全体として黒色を基調に描

いてなる基本的な構成態様の、いわば象徴的な点において共通しているものであるから、「構成の軌を一にする」ものというべきであって、両商標を時と所を異にして離隔的に観察した場合であっても、全体の外観印象において、彼此相紛らわしい商標といわなければならない。

イ なお、本件で問題としているのは、本願商標が商標法4条1項15号に該当するか否かであって、同法項11号に該当するかどうかではない。すなわち、本願商標が引用商標に類似するか否かは、本願商標がその指定商品に使用された場合に、ラルフ・ローレン又は同人と組織的・経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品との間で出所の混同を生ずるおそれがあるかどうかを認定するため考慮される判断要素の一つにすぎないのであるから、前記したとおり、本願商標がその指定商品に使用された場合に、ラルフ・ローレン又は同人と組織的・経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように誤解、誤信され、その出所について混同を生ずるおそれがあると認められる以上、さらに、本願商標が引用商標に類似するかどうかを仔細に検討する必要がないことは明らかである。

ウ そして、引用商標は、我が国において、遅くとも本願商標の登録出願時までにはラルフ・ローレンのデザインに係る商品を表示するものとして、被服類、眼鏡等のいわゆるファッション関連の商品分野の取引者、需要者の間において広く認識され、かつ、著名となっていたものであって、その状態が審決時においても継続していたものであり、このことは、原告も認めているところである。

さらに、本願商標は、その全体構成において、ラルフ・ローレンが自らのデザインに係る商品、とりわけ被服類、眼鏡等のいわゆるファッション関連商品について使用するものとして周知、著名な引用商標と比較すると、疾駆する馬及び同馬に乗ってマレットを操っているポロ競技者の図柄を全体とし

て黒色を基調に描いてなる基本的な構成態様において共通するものと認識，理解され得るものである。

また，本願商標の指定商品は，「洋服」をはじめとして「セーター類，ワイシャツ類，下着，靴下」等であるから，商品の取引者及び需要者が共通することは明らかである。しかも，本願商標の指定商品が日常的に消費される性質の商品であることや，需要者に特別な専門的知識経験を有しない老人や子供をも含むものであることからすると，これを購入するに際して払われる注意力はさほど高いものでなく，細部にまで十分に注意が向けられないままに商品の選択，購入がなされることが多いというべきである。

エ そうすると，本願商標を，その指定商品中の「洋服」をはじめとする「セーター類，ワイシャツ類，下着，靴下」等について使用するときには，これに接する取引者，需要者は，これにより引用商標を連想，想起して，当該商品がラルフ・ローレン又は同人と経済的，組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように認識，理解するものというべきである。

したがって，原告の主張する審決の誤り(a)は，失当である。

3 原告主張の審決の誤り(b)について

ア 本願商標が他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるものであるか否かを判断するに当たっては，前掲最高裁平成12年7月11日判決の判示するとおり，当該商標と他人の表示との類似性の程度，他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や，当該指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質，用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし，当該商標の指定商品等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，総合的に判断すべきであるところ，本願商標と引用商標の両商標は，その図形自体を仔細に見れば，馬の向き，マレットの位置等において相違すると

ころがあるとしても，両商標はともに，疾駆する馬及び同馬に乗ってマレットを操っているポロ競技者の図柄を全体として黒色を基調に描いてなる基本的な構成態様において共通するので，その構成を全体的にみれば近似していることは，前述のとおりである。

イ また，本願商標はワンポイントマークとして使用され得ると考えられるところ，ワンポイントマークが商品において比較的小さく表示されて取引に資されている実情からすれば，マーク自体における上記の相違は，これに接する取引者，需要者が正確に認識し得るものではない。本願商標にはマレットで地面にある球を打とうとしている図形が描かれているが，これをポロシャツや靴下に刺繍するときには，マレットの先端の延長上にある球を正確に描くことはかなり困難と思われ，むしろ疾駆する馬及び同馬に乗ってマレットを操っているポロ競技者の図柄を全体として黒色を基調に描いてなる基本的な構成態様の全体が見る者の注意をひき，球の有無等が目立たなくなることが十分に予想される。

ウ さらに，本願商標の指定商品は，「洋服」をはじめとする「セーター類，ワイシャツ類，下着，靴下」等であるから，引用商標が使用されている商品の取引者，需要者が共通することは明らかである。しかも，本願商標の指定商品が日常的に消費される性質の商品であることや，需要者に特別な専門的知識経験を有しない老人や子供が含まれていることからすると，これを購入するに際して払われる注意力はさほど高いものでなく，本願商標と引用商標におけるマレットの位置や球の有無などについての細部にまでは十分に注意が向けられないままに商品の選択，購入がされることが多いというべきである。

エ そうすると，引用商標が，我が国において「馬に乗ったポロ競技のプレイヤー」の図形として高い周知著名性及び顧客吸引力を有していることが

ら、本願商標を指定商品中の「洋服」をはじめとする「セーター類、ワイシャツ類、下着、靴下」等について使用するときには、これに接する取引者・需要者は、引用商標の「ポロ図形標章」を連想・想起し、当該商品をラルフ・ローレン又は同人と組織的・経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品と誤信し、商品の出所の混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

4 原告主張の審決の誤り(c)について

ア 商標法4条1項15号は、前掲最高裁平成12年7月11日判決の判示するとおり、「周知表示又は著名表示へのただ乗り(いわゆるフリーライド)及び当該表示の希釈化(いわゆるダイリューション)を防止し、商標の自他識別機能を保護することによって、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、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、その趣旨からすれば、企業経営の多角化、同一の表示による商品化事業を通して結束する企業グループの形成、有名ブランドの成立等、企業や市場の変化に応じて、周知又は著名な商品等の表示を使用する者の正当な利益を保護するためには、広義の混同を生ずるおそれがある商標をも商標登録を受けることができないものとすべきであるからである。」ところ、審決は、証拠調べ通知書において開示したとおり、引用商標の周知著名性の程度、本願商標と引用商標との類似性の程度、また、本願商標をその指定商品について使用した場合の混同のおそれの存在の有無、本願商標の指定商品等と引用商標の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品等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、総合的に判断したものである。

イ とりわけ、本願商標の指定商品等と引用商標の業務に係る商品等との間

の性質，用途又は目的における関連性については，本願商標の指定商品は，「洋服」をはじめとして「セーター類，ワイシャツ類，下着，靴下」等であるから，引用商標が使用されている商品と取引者及び需要者が共通することは明らかであって，しかも，本願商標の指定商品が日常的に消費される性質の商品であることや，その需要者に特別な専門的知識経験を有しない老人や子供が含まれることからすると，これを購入するに際して払われる注意力はさほど高いものでなく，本願商標と引用商標におけるマレットの位置や球の有無などについての細部にまでは十分に注意が向けられないままに商品の選択，購入がなされることが多いというべきである。

ウ そうすると，本願商標をその指定商品に含まれる「洋服，セーター類，ワイシャツ類，下着，靴下」等について使用するときは，これに接する取引者・需要者は，本願商標が馬に乗ったポロ競技のプレイヤーの図形商標であることに着目して，周知著名な引用商標である「ポロ図形標章」のブランド名を連想・想起し，当該商品がラルフ・ローレン又は同人と組織的ないし経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように誤解・誤信し，商品の出所について混同を生ずるおそれがあるというべきである。

エ なお，原告は，引用商標と同様のポロ図形の商標は本願商標の出願人（原告）以外にも多数の者によって使用され，これらの商標中には商標登録を受けているものも多数含まれている旨をも主張するが，登録出願に係る商標が登録され得るものかどうかの判断は，当該商標の全体構成に基づいて個々の商標ごとに個別具体的に検討，判断されるべきものであり，本願商標については，既に述べたとおり，周知著名商標の保護の強化を図るために平成11年に改正された商標審査基準を踏まえ，我が国における本願商標の指定商品分野における認知の程度，引用商標の周知著名性の程度，本願商標と引

用商標の疾駆する馬及び同馬に乗ってマレットを操っているポロ競技者の図柄を全体として黒色を基調に描いてなる基本的な構成態様においての共通性の程度、商品の取引者、需要者の共通性の程度及び購入するに際して払われる注意力の程度等を総合的に検討、判断した結果、商標法4条1項15号に該当するとしたものである。

- 5 以上、述べたとおり、本願商標は、その指定商品について使用するときは、「他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標」といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法4条1項15号に該当するとした審決の認定判断には何ら違法な点はなく、取り消すべき理由はない。

第5 当裁判所の判断

- 1 原告は、本願商標が商標法4条1項15号に該当するとした審決の認定判断は誤りであると主張するので、以下判断する。

ア 商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には、当該商標をその指定商品等に使用したときに、当該商品等が他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ、すなわち、いわゆる広義の混同を生ずるおそれがある商標をも包含するものであり、同号にいう「混同を生ずるおそれ」の有無は、当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の関連性の程度、取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品等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、総合的に判断されるべきである（最高裁平成10年(行ヒ)第85号同12年7月11日第三小法廷判決・民集5

4巻6号1848頁参照)。

そこで、上記の観点から、本願商標が商標法4条1項15号に該当するかどうかを、検討する。

イ 本願商標と引用商標の対比

(1) 本願商標と引用商標の構成

本願商標は、別紙1のとおり、黒いシルエットで表された馬と人の図形よりなるものであって、これを詳しく見ると、疾走する馬にまたがったポ口の競技者が、左手で手綱を持ったままで、馬の進行方向から右向きに身体をひねって、地上の玉を見下ろしながら、右手に持ったマレットでこれを打とうとしている様子を、馬の右前方約45度の方向から描いたものである。

一方、引用商標は、別紙2のとおり、黒を基調として、これに白線により描写を施した図形よりなるものであって、これを詳しく見ると、疾走する馬にまたがったポ口の競技者が、左手で手綱を持ったままで、馬の進行方向からやや右向きに身体を向けて、右手に持ったマレットを頭上に振りかぶっている様子を、馬の左前方約45度の方向から描いたものである。

(2) 本願商標と引用商標の対比

そこで、本願商標と引用商標とを対比すると、外観において、両者は、疾走する馬にまたがったポ口の競技者が右手にマレットを持った様子を、馬の斜め前方から、黒色を基調として描いているという点で、基本的な構成が共通する。

しかしながら、これを子細に検討すると、描者と馬との位置関係の違いから、疾走する馬の向きが、画面上で、本願商標では右方向であるのに対して、引用商標では左向きである点、馬上のポ口競技者の姿勢が、本願商標では右向きに身体をひねり、ややかがみ込むようにして、下方を見ながら右手で下方に下げたマレットを操っているのに対して、引用商標で

は身体を伸ばし、馬の進行方向に向いて、右手に持ったマレットを上方に振り上げている点、本願商標では馬の下方に球が描かれているのに対して、引用商標では球は描かれていない点、本願商標では地上の球を打つために、馬の疾走速度が抑制されているのに対して、引用商標では馬は全速力で疾駆している点、本願商標が黒一色のシルエットで描かれているのに対して、引用商標は黒を基調としながら白線による描写が施されている点において、相違している。

また、称呼、観念については、本願商標及び引用商標からは、いずれも、スポーツとしてのポロ競技又はポロ競技者の称呼ないし観念が生ずる余地があるものの、それ以上に具体的な称呼や観念が生ずると直ちには認められないが、本願商標及び引用商標から何らかの称呼、観念が生ずるとすれば、両者は共通するものというべきである。

ウ 引用商標の周知著名性

本件訴訟において提出された乙号各証及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる（当該事実については、原告もこれを争っていない。）

アメリカ合衆国在住のデザイナーであるラルフ・ローレンは、1967年に幅広ネクタイをデザインして注目され、翌1968年にポロ・ファッションズ社を設立、ネクタイ、シャツ、セーター、靴、カバンなどのデザインをはじめ、トータルな展開を図ってきたが、1971年には婦人服デザインにも進出し、アメリカのファッション界では最も権威のある「コティ賞」を1970年と1973年の2回受賞したのをはじめ、数々の賞を受賞したもので、1974年に映画「華麗なるギャッツビー」の主演俳優ロバート・レッドフォードの衣装デザインを担当したことから、アメリカを代表するデザイナーとしての地位を確立した。そして、「P o l o」ないし「P O L O」の文字よりなる標章、「b y R A L P H L A U R E N」の文字よりなる標章及び引用商標と同一の「馬に乗ったポロ競技のプレーヤー」の図形よりな

る標章並びにこれらを組み合わせた標章は、我が国においては、遅くとも本願商標の登録出願時までにはラルフ・ローレンのデザインに係る商品（同人又は同人の設立に係る米国会社の商品）を表示するものとして、被服類、眼鏡等のいわゆるファッション関連の商品分野の取引者、需要者の間において広く認識され、かつ著名となっていたものであり、その状態は審決当時においても継続していた。

エ 本願商標の指定商品と引用商標に係る商品との関連性等

本願商標は、第25類「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽、和服、エプロン、えり巻き、靴下、ゲートル、毛皮製ストール、ショール、スカーフ、足袋、足袋カバー、手袋、布製幼児用おしめ、ネクタイ、ネッカチーフ、マフラー、耳覆い、ずきん、すげがさ、ナイトキャップ、ヘルメット、帽子、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、靴類（「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。）、靴合わせくぎ、靴くぎ、靴の引き手、靴びょう、靴保護金具、げた、草履類、運動用特殊衣服、運動用特殊靴（「乗馬靴」を除く。）、乗馬靴」を指定商品として登録出願されたものであるところ、当該指定商品は、引用商標の著名性が取引者、需要者に認識されている分野である洋服等のファッション関連の商品を含むものである。

オ 商標法4条1項15号該当性について

上記のアないしエにおいて認定したところによれば、本願商標と引用商標は、いずれも馬上のポロ競技者を描いている点で、基本的構成を共通にするものであり、また、引用商標が、ファッション関連の商品分野において、ラルフ・ローレンのデザインに係る商品を表示するものとして、取引者、需要者の間において著名であるところ、本願商標の指定商品には、引用商標の著名性が取引者、需要者に認識されているファッション関連の商品を含むものであるから、本願商標をその指定商品に使用した場合には、これに接する取

引者，需要者は，著名商標である引用商標を連想，想起して，当該商品がラルフ・ローレン又は同人との間に緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある者の業務に係る商品であると誤信するおそれがあるものというべきである。

したがって，本願商標は，商標法4条1項15号に該当するものとして商標登録を受けることができないというべきであるから，これと同旨の審決の判断に誤りはない。

2 原告の主張について

ア 原告は，審決の誤りとして，前記(a)～(c)の3点を挙げて，審決の取消しを求めている（前記第3参照）。

原告の主張するところは，要するに，引用商標は，一般的なポロ競技の図形であって，それ自体が独創性のあるものではないから，識別力が弱いものであるところ，具体的な構成においてはいくつかの相違点があり，全体的な印象を異にするものであるから，審決が，本願商標と引用商標が基本的な構成要素を共通することのみをもって「構成の軌を一にする」ので「全体の外観印象において，彼此相紛らわしい」と判断したことは誤りである，

引用商標はその具体的態様で著名となったものであるから，ポロ競技の図形であればすべて引用商標を想起させるものではなく，態様が異なれば，ラルフ・ローレンを想起するものではないし，「被服」等のファッション関連商品は高価なものもあり，商品としては比較的選択性の強い部類に属するもので，需要者の注意力も相当程度高いから，引用商標と相違点を有する本願商標に接した需要者が，ラルフ・ローレンに関連する商品と誤認混同するものではない，商標が著名であるほど当該商標についての認識が高まるので商品の出所につき混同を生ずる範囲は狭くなるものであり，また，引用商標自体に創造性があるものではないことからしても，混同のおそれは否定

されるものであるが、加えて、本件では、ポロ競技の統括団体である全米ポロ協会がポロ競技の振興、発展に貢献するために行っているライセンス・ビジネスについての商標取得がラルフ・ローレンの商標の存在を理由に拒絶されることは、現実の取引の実情を無視した判断であるほか、ポロ競技の図形商標は原告以外にも多数の者によって使用されており、これらの商標の中には商標登録を受けているものも含まれているといった事情が存在するものであって、このような取引の実情を考慮しても、本願商標と引用商標は現実に出所の混同を生じていない、などというものである。

イ 引用商標は、確かに原告の指摘するとおり、ポロ競技を描いた図柄としてありふれたものであり、それ自体において独創的な図形ということはできない。しかしながら、前記認定のとおり、引用商標は、上記のような図柄であるにもかかわらず、ラルフ・ローレンのデザインに係る商品を表示するものとして、被服類等のいわゆるファッション関連の商品分野において、取引者、需要者の間において著名性を有していたものであり、一方、本願商標の指定商品は、洋服をはじめとしてファッション関連の商品を含むものであるから、本願商標をその指定商品に使用した場合には、これに接する取引者、需要者において、当該商品がラルフ・ローレン又は同人（ないし同社）との間に緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある者の業務に係る商品であると誤信するおそれがあるものというべきである。

原告は、本願商標と引用商標との間には、具体的な構成においてはいくつかの相違点があり、全体的な印象を異にすると主張する。確かに、本願商標と引用商標とを対比すると、前記 1 イ(2)に記載したとおり、具体的な構成においていくつかの相違点が認められるものであるが、既に判示したとおり、商標法 4 条 1 項 1 5 号該当性の判断は、当該商標をその指定商品等に使用

したときに、当該商品等が他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれが存するかどうかを問題とするものであって、当該商標が他人の商標等に類似するかどうかは、上記判断における考慮要素のひとつにすぎない。そして、本件においては、ファッション関連の商品分野における引用商標の著名性の程度が高く、高い顧客吸引力を有していることに照らせば、上記認定のような具体的構成における相違点が存在するとしても、引用商標と基本的な構成を同じくする本願商標をファッション関連の商品に付した場合には、取引者、需要者において上記誤信をするおそれが存在するといわざるを得ない。

原告は、引用商標は当該具体的態様において著名となったものであり、商標が著名であるほど当該商標についての認識が高まるので商品の出所につき混同を生ずる範囲は狭くなるなどと主張して、混同のおそれを否定するが、一般に、商標の著名性が高い場合には商品の出所につき混同を生ずる範囲は広くなるというべきであり、本件において、これと異なる判断をすべき特段の事情は認められない。また、本願商標と引用商標との間の具体的構成の相違点の存在は、両者を時と所を異にして隔離的に観察した場合における混同のおそれを否定するに足りるものではない。

原告は、「被服」等のファッション関連商品は商品として選択性が強く、需要者の注意力も高いなどとも主張するが、本願商標の指定商品は、「洋服」をはじめとして「セーター類、ワイシャツ類、下着、靴下」等であり、日常的に消費される商品が含まれ、これを購入する者が特別の商品知識を有しない一般消費者であることに照らせば、需要者の注意力が高いと直ちに認めることはできない。また、上記の商品において、商標等の表示がいわゆるワンポイントマークとして比較的小さく付されることが多い実情に照らしても、

本願商標と引用商標の間のマレットの位置や球の有無などの細部の相違点
に需要者の注意点が向けられないままに商品の選択，購入がされる場合が少
なくないことが，容易に予想されるところである。

ウ 原告は，本願商標の出願が，ポロ競技の統括団体である全米ポロ協会がポ
ロ競技の振興，発展に貢献するために行っているライセンス・ビジネスの一
環であることや，ポロ競技の図形商標は原告以外にも多数の者によって使用
されており，これらの商標の中には商標登録を受けているものも含まれてい
ることなどを挙げて，取引の実情を考慮すれば，本願商標と引用商標は出所
の混同を生じていない旨を主張するが，これらの事情は，本願商標が商標法
4条1項15号に該当するとの上記判断を左右するものではない。

エ なお，原告は，その主張において，東京高裁平成15年(行ケ)第564
号判決(甲第9号証)及び東京高裁平成15年(行ケ)第371号判決(甲第1
0号証)を引用するが，前者は，商標法4条1項15号該当性が争われたも
のではあるが，対象とされた商標の態様及び指定商品が本件とは異なるも
のであり，また，後者は，商標法4条1項11号該当性が争われたもので，
かつ，指定商品も異なるものであって，いずれも本件とは事案を異にする
ものというべきであるから，これらの判決における判断が本件に影響する
ものではない。

オ 原告の主張するところは，その余の点を含めて，いずれも採用することが
できない。

3 結論

以上によれば，原告の本訴請求は，理由がないから，これを棄却することと
し，主文のとおり判決する。

裁判官 三 村 量 一

裁判官 古 閑 裕 二

裁判長裁判官佐藤久夫は、転任のため、署名押印することができない。

裁判官 三 村 量 一