

判決年月日	平成27年5月13日	担当 部	知的財産高等裁判所 第1部
事件番号	平成26年（行ケ）第10170号 ～第10174号		

○同一の商標に係る商標権が、相互に類似する商品を指定商品として分割移転されて、別々の商標権者である原告と被告とに帰属した場合において、被告の通常使用権者による商標の使用は、原告の業務に係る商品等と具体的な混同のおそれを生じさせたものといふことができ、商標法53条1項の混同のおそれがあると認められるとして、同項に該当することを否定して取消審判請求を不成立とした審決が取り消された事例。

（関連条文） 商標法53条1項

（関連する権利番号等） 取消2013-300427号， 取消2013-300429号事件， 取消2013-300430号， 取消2013-300432号， 取消2013-300433号， 商標第1995432の1の1（本件商標1）， 商標第4048658の1の1（本件商標2）， 商標第4125472の1の1（本件商標3）， 商標第4836907の1の1の1（本件商標4）， 商標第4837860の1の1の1（本件商標5）

- 1 本件は，取消審判請求不成立審決（5件の商標登録ごとに，5件の取消審決がある。）に対する審決取消訴訟である。
- 2 原告と被告は，いずれも「A d m i r a l（アドミラル）」というブランド（本件ブランド）に係る同一の商標（5種類ある。）に係る商標権を保有している。原告の登録商標（引用商標1ないし5）に係る商標権は，指定商品を「履物（サンダル靴，サンダルげた，スリッパを除く。）」とするもので，もとの商標権から原告に分割移転されたものであり，被告の登録商標（本件商標1ないし5）に係る商標権は，「サンダル靴，サンダルげた，スリッパ」等を指定商品とするもので，引用商標が原告に分割移転された後に前商標権者から被告に移転されたものである。原告は，原告使用商標AないしCを付した靴（スニーカー）を製造，販売していたが，本件商標についての被告の通常使用権者であるチヨダが，「クロッグサンダル」というタイプのサンダルに，本件商標と同一又は類似する商標（使用権者商標AないしD）を使用したことにより，原告の業務に係る商品と混同が生じていると主張して，商標法53条1項に基づき，本件商標の登録取消を求めたものである。審決は，同項に当たることを認めず，請求不成立とした。
- 3 本判決は，まず，このような商標権の分割移転により，同一の登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属し，使用権者による登録商標と同一又は類似する商標の使用がされた場合の商標法53条1項の適用について，次のとおり述べた。

「・・・商標法がこのような同一商標の類似商品・役務間での商標権の分割及び別々の商標権者への移転を許容するものである以上，使用された商標と他人の商標の同一性又は類似性及び商標に係る商品・役務の類似性のみをもって，法53条1項の「混同を

生ずるものをした」に該当すると解することは相当ではない。また、このように解すると、類似関係にある商品・役務について分割された商標権の譲渡を別々に受け、それぞれの登録商標又はその類似商標を別々の使用権者に使用させた各商標権者は、法53条1項に基づき当然に相互に相手方の有する商標登録の取消しを請求することができることとなり、不当である（略）。以上によれば、分割された同一の商標に係る二以上の商標権が別々の商標権者に帰属する場合に、一方の専用使用権者又は通常使用権者が、法53条1項における、「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたとき」に該当するというためには、法52条の2の規定の趣旨を類推し、使用商標と他人の商標の同一性又は類似性及び使用商品・役務と他人の業務に係る商品・役務の類似性をいうだけでは足りず、専用使用権者又は通常使用権者が、登録商標又はその類似商標の具体的な使用態様において、他人の商標との商標自体の同一性又は類似性及び指定商品・役務自体の類似性により通常生じ得る混同の範囲を超えて、社会通念上、登録商標の正当使用義務に反する行為と評価されるような態様、すなわち、不正競争の目的で他の商標権者等の業務に係る商品ないし役務と混同を生じさせる行為と評価されるような態様により、客観的に、他人の業務に係る商品・役務と具体的な混同のおそれを生じさせるものをしたことを要するというべきである。」

- 4 その上で、本判決は、チヨダによる使用権者商標の具体的な使用態様が上記のように評価されるような態様に当たるかについて検討し、次のとおり述べて、これを認めた。

「使用権者商品は、原告商品と、商品の3箇所に商標を付しているという点で共通するのみならず、複数存在する本件ブランドに係る商標のうち、各箇所に使用された商標の種類も、商標を付す位置もほぼ同一の商標を、原告商品と酷似する形状・デザインの類似の種類の商品に付しているものである。このような使用権者商標の具体的な使用態様に加えて、使用権者商品（サンダル）の性質や使用権者商品が紹介されていた雑誌が原告の商品が紹介されていた雑誌と共通すること（略）からすれば、使用権者商品の需要者も原告商品と同じ20歳前後の若年層を含むと認められ、両商品は需要者及び取引者を共通にしていること、両商品は、大手靴量販店であるチヨダの店舗で同じ棚に並べられて販売されていたという取引の実情をも考慮すれば、チヨダによる使用権者商標の使用態様は、単に原告使用商標と同一又は類似する、及び「履物（サンダル等を除く。）」と「サンダル等」という商品の種類が類似すること自体により通常混同が生じうるといふ範囲を超えて、当時、需要者及び取引者の間において原告の販売する商品の表示として認識されていた原告使用商標の具体的な使用態様と酷似していたものというべきであり、そのような使用権者商標の使用により、取引者及び需要者に、使用権者商品も、「Admiral」商標に係るスニーカーを販売する者（原告）と同一の出所に係るものであるとの認識を生じさせる具体的な混同のおそれを生じさせたものといえる。」