

平成8年(ワ)第9391号 商標権侵害差止等請求事件
中 間 判 決

原告 原告両名訴訟代理人弁護士 佐古 藤木 雅睦 巳美
同 被告 被告三名訴訟代理人弁護士 伊藤 藤 真
被告 被告三名訴訟代理人弁護士 伊藤 藤 真
被告 被告三名訴訟代理人弁護士 伊藤 藤 真

1 別紙被告標章目録1ないし9記載の各標章は、いずれも別紙原告商標目録記載の商標に類似する。

2 別紙被告標章目録1ないし9記載の各標章は、いずれも被告の商標権(登録第2634277号)の専用権の範囲に属さない。
事実及び理由

第1 原告らの請求

1 原告A(以下「原告A」という。)の請求

(1) 被告東洋エンタープライズ株式会社(以下「被告東洋」という。)は、原告Aに対し、3000万円及びこれに対する平成8年6月1日(訴状送達の日)の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

(2) 被告寺田株式会社(以下「被告寺田」という。)は、原告Aに対し、500万円及びこれに対する平成8年6月2日(訴状送達の日)の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

(3) 被告株式会社ヒノヤ(以下「被告ヒノヤ」という。)は、原告Aに対し、400万円及びこれに対する平成8年6月1日(訴状送達の日)の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 原告株式会社インディアンモトサイクルカンパニー(以下「原告インディアン」という。)の請求

(1) 被告東洋は、

ア 原告インディアンに対し、3000万円及びこれに対する平成8年6月1日(訴状送達の日)の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

イ 別紙被告標章目録1ないし4及び6記載の各標章を付したジャケット、同目録2、3及び5ないし9記載の各標章を付したシャツ、同目録2、3及び5記載の各標章を付したセーター、並びに、同目録8記載の標章を付した帽子を輸入し、譲渡し、引渡し又は譲渡若しくは引渡しのために展示してはならない。

ウ その占有に係る前項記載のジャケット、シャツ、セーター及び帽子を廃棄せよ。

(2) 被告寺田は、

ア 原告インディアンに対し、500万円及びこれに対する平成8年6月2日(訴状送達の日)の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

イ 別紙被告標章目録1ないし4及び6記載の各標章を付したジャケットを譲渡し、引渡し又は譲渡若しくは引渡しのために展示してはならない。

ウ その占有に係る前項記載のジャケットを廃棄せよ。

(3) 被告ヒノヤは、

ア 原告インディアンに対し、400万円及びこれに対する平成8年6月1日(訴状送達の日)の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

イ 別紙被告標章目録1ないし4及び6記載の各標章を付したジャケット、同目録2、3及び5ないし9記載の各標章を付したシャツを譲渡し、引渡し

し又は譲渡もしくは引渡しのために展示してはならない。

ウ その占有に係る前項記載のジャケット及びシャツを廃棄せよ。

第2 事案の概要

1 当事者

原告インディアンは、皮革製品、衣料品、袋物、洋品雑貨等の輸出入及び販売を目的とする株式会社である。原告インディアンは、原告Aから、同人が出願・登録した後記本件商標権の譲渡を受けた。

他方、被告東洋は繊維製品、化学製衣料品、雑貨類等の国内販売及び輸出入を、被告寺田は繊維製品卸・小売業を、被告ヒノヤは衣料品の卸・小売等を、それぞれ目的とする株式会社である。

2 訴えの要旨

本件は、1950年代以前にアメリカ合衆国で人気を博したオートバイのメーカーに由来する、「インディアン」という名称のブランドの使用を巡る紛争である。

原告両名は、被告三名に対し、被告らが別紙被告標章目録1ないし9記載の各標章（以下、これらをその番号に応じてそれぞれ「標章1」のように表記し、すべてを総称して「被告標章」という。）をジャケット等に付するなどして使用する行為は、原告Aから原告インディアンが譲り受けた後記商標権の侵害に当たると主張して、原告Aは損害賠償を、原告インディアンは被告標章の使用の差止め等及び損害賠償をそれぞれ求めている。

3 前提となる事実関係

(1) 原告インディアンは、平成7年10月16日、原告Aからその出願に係る下記の商標権（以下「本件商標権」といい、その登録商標を「本件登録商標」という。）の譲渡を受け、平成8年5月27日、その旨の移転登録がされた。

出願年月日 平成4年2月6日

登録年月日 平成7年9月29日

登録番号 第2710099号

商品区分 商標法施行令別表の商品区分第17類

指定商品 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。）

登録商標 別紙原告商標目録記載のとおり

本件登録商標は、上記目録記載のとおり、羽根飾りを冠した右向きのインディアンの横顔の図形、その中に配した筆記体欧文字「Indian」、及び、その下部に小書して配された筆記体欧文字「Indian Motorcycle Co., Inc.」から構成されている（以下、便宜上、上記の図形を「インディアン図形」と、同の筆記体欧文字を「インディアンロゴ」と、同の筆記体欧文字を「モトサイクルロゴ」とそれぞれいい、インディアンロゴを図の中央に配したインディアン図形を「ロゴ入りインディアン」という。）。

(2) 本件登録商標に対しては、被告東洋が無効審判を請求し、平成10年4月10日に、特許庁により同商標の登録を無効とする審決がされたが、同審決に対しては取消訴訟が提起され、平成11年4月14日に、同審決を取り消す判決がされた。同判決に対しては、被告東洋が上告受理を申し立てたが、平成13年11月21日、上告不受理の決定がされ、同判決は確定した。

これを受けて、特許庁においてさらに上記無効審判請求事件の審理がされ、平成14年2月28日付けで、原告商標が先願の後記被告商標（登録第2634277号）と同一又は類似のものと認められ、商標法4条1項11号違反事由が存在することを理由として、その登録を無効とする旨の審決がされた。同審決に対しては、原告インディアンが取消訴訟を提起した。

(3) 他方、被告らは、下記のとおり、別紙被告標章目録記載の各標章をそれぞれ使用していた。

ア 被告東洋は、遅くとも平成7年6月以降、被告標章をそれぞれ別紙使用態様目録記載の部位に付したジャケット、シャツ、セーター及び帽子を輸入し、譲渡し、引渡し又は譲渡若しくは引渡しのために展示した（輸入を開始した時期等は、甲27ないし30及び弁論の全趣旨によりこれを認める。）。

イ 被告寺田は、遅くとも平成7年10月以降、被告標章1、2、3、

4及び6をそれぞれ別紙使用態様目録記載の部位に付したジャケットを譲渡し、引渡し又は譲渡若しくは引渡しのために展示した（譲渡を開始した時期等は、甲26ないし30及び弁論の全趣旨によりこれを認める。）。

ウ 被告ヒノヤは、遅くとも平成8年4月以降、被告標章をそれぞれ別紙使用態様目録記載の部位に付したジャケット及びシャツを譲渡し、引渡し又は譲渡若しくは引渡しのために展示した（譲渡を開始した時期等は、甲26ないし30及び弁論の全趣旨によりこれを認める。）。

なお、被告らが被告標章をそれぞれ付して使用した上記ジャケット、シャツ、セーター及び帽子は、いずれも本件登録商標の指定商品に該当する。

(4) ところで、本件登録商標の出願・登録に先立って、被告東洋は、平成3年11月5日、別紙被告商標目録記載の商標（以下「被告商標」という。）につき商標登録出願し、平成6年3月31日、同商標は登録された。

出願年月日 平成3年11月5日

登録年月日 平成6年3月31日

登録番号 第2634277号

商品区分 平成3年政令第299号による改正前の商標法施

行令別表の商品区分第17類

指定商品 被服、その他本類に属する商品

登録商標 別紙被告商標目録記載のとおり

(5) 被告商標に対しては、原告Aが無効審判を請求したが、平成9年9月30日に特許庁により請求不成立の審決がされた。また、原告インディアンは不使用に基づく登録取消の審判を請求したが、平成11年10月13日に特許庁により請求不成立の審決がされた。

同審決に対しては、取消訴訟が提起されたが、平成12年11月29日には、取消請求を棄却し、審決を維持する旨の判決がされた。

(6) なお、原告インディアンは、前記インディアンロゴを文字商標として商標登録出願し、平成9年7月4日に商標登録を受けた（登録第4022987号）。

また、前記インディアン図形についても、図形商標として商標登録出願し、平成10年2月20日に商標登録を受けた（登録第4116047号）。

(7) 他方、被告東洋は、羽根飾りが前方に突き出た左向きのインディアンの横顔図につき商標登録出願し、平成10年5月15日に商標登録を受けた（登録第4145016号）。

また、活字体の欧文文字「INDIAN MOTOR CYCLE」を横一列に配してなる商標も商標登録出願したが、平成11年4月23日に拒絶査定を受けた。

同被告は、拒絶査定不服の審判を請求したが、平成12年6月7日に請求不成立の審決がされた。同審決に対しては取消訴訟が提起されたが、平成12年12月21日、取消請求を棄却し、上記審決の結論を維持する旨の判決がされた。

4 争点

(1) 標章1ないし9が、本件登録商標と類似するか（争点(1)）。

(2) 標章1ないし9は、被告商標権の専用権の範囲内にあるか（争点(2)）。

(3) 本件登録商標には明らかな無効事由があり、原告の本訴請求は、権利の濫用に当たるものとして許されないか（争点(3)）。

(4) 原告らの損害額（争点(4)）。

第3 争点(1)ないし(3)に関する当事者の主張

1 争点(1)（標章1ないし9が、本件登録商標と類似するか）について

（原告らの主張）

結合商標については、構成上明確に区分可能な各部分はいずれも同商標の要部であると解すべきところ、本件登録商標は、インディアン図形、その中に配したインディアンロゴ、及び、その下部に配したモトサイクルロゴからなる結合商標であり、これら3つの部分は構成上明確に区分可能であるから、上記及びは、いずれも本件登録商標の要部である。そして、これら及びからは、いずれも「インディアン」の称呼及び「北米原住民」の観念を生ずるから、本件登録商標全体からも、「インディアン」の称呼及び「北米原住民」の観念を生ずるものと認められる。

ところで、結合標章と組合格商標の類否判断においては、結合標章の構成要素の1つが、結合商標の構成要素の1つと外観、称呼、觀念のいずれかにおいて類似する場合には、この標章は当該商標に類似すると解すべきである。被告標章は、いずれも結合標章であって、以下に詳述するとおり、その構成要素の1つであり、要部である筆記体の欧文字「Indian」は、上記インディアンロゴと酷似した外観を呈し、「インディアン」の称呼を生ずるとともに、「北米原住民」の觀念を生ずるから、外観、称呼、觀念のすべてにおいて本件登録商標と同一である。したがって、被告標章は、いずれも本件登録商標に類似するというべきである。

ア 標章1は、長方形の枠様の図形、大書した筆記体の欧文字「Indian」、その下に配した大書した筆記体の欧文字「Motorcycle」、これらの右に配した左向きのインディアン図、上記「Motorcycle」及び「インディアン図」の下に小書して配した活字体の欧文字「MANUFACTURING CO.」からなる。

上記の構成に照らし、標章1の要部は「Indian」の部分であり、その外観はインディアンロゴに酷似するとともに、そこからは、インディアンロゴ及びインディアン図形から生ずるのと同じの称呼「インディアン」及び同一の觀念「北米原住民」を生ずる。

したがって、標章1は本件登録商標に類似する。

イ 標章2は、大書した筆記体の欧文字「Indian」、その下に小書して配した活字体の大文字「MOTORCYCLE」、さらにその下に小書して配した三角形を横一列に連ねた図柄からなる。

上記の構成に照らし、標章2の要部は「Indian」の部分であり、その外観はインディアンロゴに酷似するとともに、そこからは、インディアンロゴ及びインディアン図形から生ずるのと同じの称呼「インディアン」及び同一の觀念「北米原住民」を生ずる。

したがって、標章2は本件登録商標と類似する。

ウ 標章3は、標章2を白抜きにした構成からなる。したがって、標章2について上述したことがそのままあてはまり、標章3は本件登録商標に類似する。

エ 標章4は、長方形の枠様の図形、大書した筆記体の欧文字「Indian」、その下に配した大書した筆記体の欧文字「Sportswear」、これらの右に配した左向きのインディアン図、上記「Sportswear」及びインディアン図の下に配した小書した活字体の欧文字「FOR MOTORCYCLISTS」からなる。

上記の構成に照らし、標章4の要部は「Indian」の部分であり、その外観はインディアンロゴに酷似するとともに、そこからは、インディアンロゴ及びインディアン図形から生ずるのと同じの称呼「インディアン」及び同一の觀念「北米原住民」を生ずる。

したがって、標章4は本件登録商標に類似する。

オ 標章5は、二重の円弧状の図形、その中に配した左向きのインディアンの図、円弧と円弧の間に配した活字体の欧文字「WORLD'S FINEST MOTORCYCLE」、これらの下に配した「Indian」、さらにその下に配した筆記体の欧文字「Motorcycle Co.」からなる。なお、「Indian」は、「WORLD'S FINEST MOTORCYCLE」及び「Motorcycle Co.」より大きめの文字で書かれている。

上記の構成に照らし、標章5の要部は「Indian」の部分であり、その外観はインディアンロゴに酷似するとともに、そこからは、インディアンロゴ及びインディアン図形から生ずるのと同じの称呼「インディアン」及び同一の觀念「北米原住民」を生ずる。

したがって、標章5は本件登録商標に類似する。

カ 標章6は、大きな字で書かれた筆記体の欧文字「Indian」、それより小さな字でその下に書かれた筆記体の欧文字「Motorcycle」、「Motorcycle」よりさらに小さな字でその下に書かれた活字体の欧文字「SPRINGFIELD, MASS.」からなる。

上記の構成に照らし、標章6の要部は「Indian」の部分であり、その外観はインディアンロゴに酷似するとともに、そこからは、インディアンロゴ及びインディアン図形から生ずるのと同じの称呼「インディアン」及び同一の觀念「北米原住民」を生ずる。

したがって、標章6は本件登録商標に類似する。

キ 標章7は、大きな字で書かれた筆記体の欧文字「Indian」、その上に配されたやや小さめの左向きのインディアン図、その下に小さく書かれた活字体の欧文字「AMERICA'S」、そのさらに下にそれと同じ大きさで書かれた活字体の欧文字「PIONEER MOTORCYCLE」からなる。

上記の構成に照らし、標章7の要部は「Indian」の部分であり、その外観はインディアンロゴに酷似するとともに、そこからは、インディアンロゴ及びインディアン図形から生ずるのと同じの称呼「インディアン」及び同一の觀念「北米原住民」を生ずる。

したがって、標章7は本件登録商標に類似する。

ク 標章8は、右向きのインディアン図、同図と一体化するようにその中ほどから下にかけて配された筆記体の欧文字「Indian」、その下に小さく書かれた活字体の欧文字「MOTORCYCLE」、前記図の左上に小さく書かれた活字体の欧文字及び数字「CA26738」からなる。

上記の構成に照らし、標章8の要部は右向きのインディアン図及び「Indian」であり、このインディアン図の外観はインディアン図形に酷似するばかりか、「Indian」の外観もインディアンロゴに酷似する。また、このインディアン図及び「Indian」からは、いずれも、インディアン図形及びインディアンロゴから各生ずるのと同じの称呼「インディアン」及び同一の觀念「北米原住民」を生ずる。

したがって、標章8は本件登録商標に類似する。

ケ 標章9は、大きく書かれた筆記体の欧文字「Indian」、その下に小さく書かれた活字体の欧文字「MOTORCYCLE」、前記「Indian」に一部重なるようにその上に配した円の図形、及び、この円の中に配した左向きのインディアンの図からなる。

上記の構成に照らし、標章9の要部は「Indian」の部分であり、その外観はインディアンロゴに酷似するとともに、そこからは、インディアンロゴ及びインディアン図形から生ずるのと同じの称呼「インディアン」及び同一の觀念「北米原住民」を生ずる。

したがって、標章9は本件登録商標に類似する。

(被告らの主張)

本件登録商標は、インディアンロゴを中央に配したインディアン図形(ロゴ入りインディアン)からなる上段部と、モトサイクルロゴからなる下段部によって構成されるが、これら上段部及び下段部がそれぞれ要部であるとみるべきであり、前者からは「インディアン」の称呼を、後者からは「インディアンモトサイクル」の称呼をそれぞれ生ずる。

ところで、原告は、本件登録商標が結合商標であるとした上で、結合商標の構成要素の1つが、外観、称呼、觀念のいずれかにおいて結合商標の構成要素の1つと類似する場合には、この標章は当該商標に類似すると解すべきである旨主張する。しかし、商標の類否判断に際しては、比較する両商標を全体的に観察し、総合的に対比した上で、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を基準に判断すべきであり、「Indian」又は「インディアン」の文字を含む商標が、相抵触する指定商品の関係において多数併存している特許庁登録事例(乙12参照)に照らしても、「Indian」の文字からなる商標と、「Indian」の文字に他の文字を一体的に結合させた商標とは原則として非類似と解すべきである。また、これら登録事例に照らせば、ここでいう一体的な結合商標であるか否かは、まとまりのある1つの商標として認識し得るか否かによって決すべきで、文字種の相違、複数行表記及びスペースやハイフン等による区切りの存在が、直ちに一体的な結合商標であることの否定につながるものではないというべきである。さらに付言するに、原告は、外観の判断にあたって、インディアンロゴの独特の字体を重視するかのようであるが、本件登録商標中のインディアンロゴ及び「Indian Motorcycle Co., Inc.」の書体は、既に公知公用のスク립トと称せられるタイプフェイス(書体)の一種に若干のアレンジを加えたものにすぎず、何ら新規なものではない。

以上をふまえて検討すると、下記に詳述するとおり、被告標章は、いずれも本件登録商標と類似するものではない。

ア 標章 1 は、小三角形を四辺に並べて形取った方形の枠内に、筆記体欧文字「Indian」と「Motorcycle」とを上下に一体的に表記し、その右側に円形枠付きのインディアン図を配し、下方に活字体欧文字「MANUFACTURING CO.」を小書した構成になっている。

上記「Indian」及び「Motorcycle」は、二段に配されているものの、書体も大きさも同じであり、また、「Indian」の末字「n」に接近するように「Motorcycle」の文字全体が右上がりになっているから、まとまりのある標章全体の構成態様とも相まって、一体的結合標章「Indian Motorcycle」と認識される。したがって、そこからは、「インディアンモーターサイクル」の称呼及びこれに相応する観念を生ずる。これらは、本件登録商標の上段部から生ずる称呼である「インディアン」及びこれに相応する観念と相違しており、標章 1 と本件登録商標とを全体的に観察し、総合的に判断すれば、その相違は一層明白となる。

イ 標章 2 は、三角図柄を並べたライン上に、筆記体欧文字「Indian」及び活字体欧文字「MOTORCYCLE」を上下二段に表記した構成になっている。

上記「Indian」及び「MOTORCYCLE」は二段に配され、その大きさも異なるが、全体として 1 つの標章としてまとまった態様をなし、「インディアンモーターサイクル」なる称呼及び「インディアンのオートバイ（自動二輪車）」なる観念を生ずる。したがって、本件登録商標から生ずる「インディアン」の称呼及び観念とは相違しており、両者を全体的に観察し、総合的に判断すれば、その相違は一層明白となる。

ウ 標章 3 は、標章 2 を白抜きにした構成になっている。

したがって、前記イで述べたのと同様の理由により、本件登録商標と類似しない。

エ 標章 4 は、三角図柄を四辺に並べた方形枠内にあって、筆記体欧文字「Indian」と「Sportswear」を上下に一体的に表記し、右側に円形枠付きのインディアン図を配し、下方部に活字体欧文字「FOR MOTORCYCLISTS」を小書した構成となっている。

上記「Indian」及び「Sportswear」は、2 段に配されているものの、書体も大きさも同じであり、また、「Indian」の末字「n」に接近するように「Sportswear」の文字が右上がりになっているから、まとまりのある標章全体の構成態様とも相まって、一体的結合標章「Indian Sportswear」と認識される。したがって、そこからは、「インディアンスポーツウエア」なる称呼及びこれに相応する観念を生ずる。これらは、本件登録商標の上段部から生ずる「インディアン」の称呼及び観念とは相違しており、両者を全体的に観察し、総合的に判断すれば、その相違は一層明白となる。

オ 標章 5 は、二重の円形枠内の中央部に左向きインディアン図形を配し、この円形枠の間に活字体欧文字「WORLDS FINEST MOTORCYCLE」を表記し、同枠の下方部分と一部重なるように、筆記体欧文字「Indian」とその下段の「Motorcycle Co.」とを一体的に表記した構成からなる。

上記「Indian」及び「Motorcycle Co.」の部分は、2 段に表記されているものの、同じ書体及び字幅をもって近接配置されており、まとまりのある構成態様とも相まって、一体的な結合標章「Indian Motorcycle」と認識される。したがって、そこからは、「インディアンモーターサイクル」の称呼及びこれに相応する観念を生ずる。これらは、本件登録商標から生ずる「インディアン」の称呼及び観念とは相違しており、両者を全体的に観察し、総合的に判断するならば、その相違は一層明白となる。

カ 標章 6 は、筆記体欧文字「Indian」とその下段の「Motorcycle」とを一体的に表記し、さらに、最下段に活字体欧文字「SPRINGFIELD, MASS.」を表記した構成となっている。

上記「Indian」及び「Motorcycle」の部分は 2 段に表記され、大きさも若干異なるものの、同じ書体をもってまとまりよく近接配置されているから、全体として一体的な結合標章「Indian Motorcycle」と認識される。したがって、そこからは、「インディアンモーターサイクル」の称呼及びこれに相応する観念を生ずる。これらは、本件登録商標から生ずる「インディアン」の称呼及び観念とは相違しており、両者を全体的に観察し、総合的に判断するならば、

その相違は一層明白となる。

キ 標章 7 は、中央に筆記体欧文字「Indian」を大書し、その上部中央にやや小さめの左向きインディアンの図を配し、下段部に 2 行にわたり活字体欧文字「AMERICA'S PIONEER MOTORCYCLE」を表記した構成になっている。

上記「Indian」からは、「インディアン」の称呼及びこれに相応する観念を生ずるが、これと一体化した左向きインディアン図は、本件登録商標の構成にかかるインディアン図とは明瞭に異なっており、両者を全体的に観察し、総合的に判断するならば、その相違は容易に識別可能である。よって、両者は全体として非類似というべきである。

ク 標章 8 は、右向きインディアンの図の下方位置に同図に同化させた態様で筆記体欧文字「Indian」を、その下方近接位置に活字体欧文字「MOTORCYCLE」をそれぞれ表記するとともに、前図左上に「CA26738」の文字を表記した構成からなる。

上記「Indian」からは、「インディアン」の称呼及びこれに相応する観念を生ずるが、これに近接した位置に同じ字幅をもって「MOTORCYCLE」を配したことにより、これら文字が 1 つの標章としてまとまった態様をなし、「インディアンモーターサイクル」の称呼及びこれに相応する観念を生ずる。したがって、本件登録商標から生ずる「インディアン」の称呼及び観念とは相違しており、全体の態様からしても、見る者に異なった印象を与えるから、両者は非類似というべきである。

ケ 標章 9 は、中央にやや太めの字体の筆記体欧文字「Indian」を大書し、その上部中央に一部重なるように、円形の背景をあしらった左向きインディアンの図を配し、下段に小さめの活字体欧文字「MOTORCYCLE」を表記した構成となっている。

上記「Indian」及び「MOTORCYCLE」は 2 段に表記され、大きさも異なるものの、同じ幅をもってまとまりよく近接配置されており、全体として一体的な結合標章と認識される。したがって、そこからは、「インディアンモーターサイクル」の称呼及びこれに相応する観念を生ずる。これらは、本件登録商標から生ずる「インディアン」の称呼及びこれに相応する観念とは相違しており、両者を全体的に観察し、総合的に判断するならば、その相違は一層明白となる。

2 争点(2) (標章 1 ないし 9 が、被告商標権の専用権の範囲内にあるか)について

(被告らの主張)

被告らによる欧文字「Indian Motorcycle」の使用は、被告東洋が登録した被告商標権の専用権の範囲内にある。このことは、被告商標の不使用に基づく登録取消審判請求事件の審決に対する取消訴訟(前記第 2 の 3 (5))において、ローマ字「INDIAN MOTORCYCLE」及びその筆記体からなる商標の使用は、被告商標の使用と認められる旨認定された(乙 13)とおりである。

したがって、以下に詳述するとおり、少なくとも被告標章 1 ないし 3、5、6、8 及び 9 を使用する行為は、これら標章と本件登録商標との類否に関わりなく、本件商標権を侵害しない。

ア 被告は、上記被告商標とは別個に、羽根飾りが前方に突き出た左向きインディアン横顔図についても商標登録しているから(前記第 2 の 3 (7)。乙 15)、標章 1 の使用は、文字部分及びその右側に配された円形枠付きインディアン図も含め、全体として、被告東洋が登録した自己の商標の使用と認められる。したがって、本件商標権を侵害するものではない。

イ 標章 2、3、8 及び 9 における筆記体欧文字「Indian」の使用は、前記のとおり被告商標の使用であるから、本件商標権を侵害するものではない。

ウ 標章 5 の構成中、筆記体欧文字「Motorcycle Co.」の末尾の「Co.」の部分は付記的表記であって問題にならず、「Motorcycle」の使用は被告商標の使用というべきである。また、中央に配した羽根飾りが前方に突き出た左向きインディアン図についても、被告の前記登録商標(乙 15)の使用であるから、全体として、被告東洋が登録した自己の商標の使用であると認められる。したがって、同標章の使用は、本件商標権を侵害しない。

エ 標章 6 についても、最下段の活字体欧文字「SPRINGFIELD, MASS.」が

付記的表記（地名）であって問題にならず、筆記体欧文字「Indian Motorcycle」の使用は被告商標の使用とみることができる。したがって、同標章の使用は、本件商標権を侵害しない。

（原告らの主張）

もともと、被告商標は、「インディアンモーターサイクル」なる一連一体の称呼・觀念のみを生ずるものとして登録されたのであり、これと同一性の範囲にあるのは、上記一連一体の称呼・觀念を生ずる態様の標章に限られる。仮に現在の審査例に基づくとしても、「INDIAN」又は「インディアン」の前又は後に、これら「INDIAN」又は「インディアン」と同一の書体で、かつ同一の大きさで、横一列に一連又は一体に他の語を配した商標が、上記「INDIAN」又は「インディアン」からなる商標と非類似として扱われるのが通例である。したがって、いずれにせよ、被告標章は被告商標の同一性の範囲内にはないというべきである。

被告らは、前記審決取消請求訴訟の判決（乙13）を挙げて、被告標章が被告商標の同一性の範囲内にあると主張する。しかし、登録取消請求事件の審決及び審決取消訴訟の判決を仔細に検討すれば、そこで、片仮名「インディアンモーターサイクル」からなる被告商標と同一性の範囲内にあると判断されたのは、書体及び大きさがいずれも同一の欧文字「INDIAN MOTORCYCLE」又は「Indian Motorcycle」を横一列に一連一体に配したものに限られており、例えば、「INDIAN」と「MOTORCYCLE」の間や「Indian」と「Motorcycle」の間に「・」が挿入されたりして間隔が生じたものは除かれている。また、筆記体欧文字のものについても、少なくとも、特徴ある前記インディアンロゴと同一又は近似した字体のものは除かれている。以上から明らかなとおり、被告の主張は、上記審決及び判決を歪曲するものであり、誤りというべきである。

3 争点(3)（本件登録商標には明らかな無効事由があり、原告の本訴請求は、権利の濫用に当たるものとして許されないか）について

（被告らの主張）

本件登録商標には、次のとおり明白な無効理由がある。したがって、原告が本件商標権の侵害を主張することは、権利の濫用に当たるものとして許されない。

ア 商標法4条1項7号該当事由

本件登録商標においては、その下段に「Indian Motorcycle Co., Inc.」なる英文字が配置されているところ、一般に、「Co., Inc.」の英文字が法人を示す略号として用いられるものであることは公知の事実である。しかるに、本件登録商標の出願人Aは、自然人であり法人ではないのであるから、このような商標は商品の出所の誤認をきたし、公の秩序を害するものとして無効である。

イ 商標法4条1項11号該当事由

被告東洋が有する被告商標からは、「インディアンモーターサイクル」の称呼を生ずる一方で、本件登録商標からは、「インディアンモトサイクル」の称呼を生ずる。しかるに、「Moto（モト）」は「Motor（モーター）」の簡略語にすぎないから、「インディアンモトサイクル」と「インディアンモーターサイクル」とは称呼上類似するというべきである。また、被告商標からは、「Indian Motorcycle」なる英単語を認識することができ、そこからは、「インディアン（北米原住民）のモーターサイクル（オートバイ・自動二輪車）」という觀念を生ずる。その一方で、本件登録商標の下段の主要部には、「Indian Motorcycle」の英文字が配されており、「Moto（モト）」が、「Motor（モーター）」の簡略語として、例えば「Motocross（モトクロス）」のように「モーター」（オートバイ・自動二輪車）の意味で用いられることからすると、上記主要部からは、やはり「インディアン（北米原住民）のモーターサイクル（オートバイ・自動二輪車）」という觀念を生ずるというべきである。

以上によれば、本件登録商標は被告商標に類似する商標であって、しかも、被告商標の登録に係る指定商品に類似する商品について使用するものであるから、結局、本件登録商標は、登録を受けることのできない無効な商標ということになる。

（原告らの主張）

ア 商標法4条1項7号該当の主張に対する反論

商標法は、同法4条1項8号の存在が示すとおり、他人の名称であっても、その承諾を得たものについて商標登録を認めている。しかるところ、原告Aは、“Indian Motorcycle Co., Inc.”の同意を得て本件登録商標を商標登録している（甲32, 33）のであるから、そこには何の瑕疵もない。

したがって、本件登録商標に同法4条1項7号該当事由が存在する旨の被告らの主張は失当である。

イ 商標法4条1項11号該当の主張に対する反論

本件登録商標からは、「インディアンモトサイクルカンパニーインク」なる一体の称呼及び観念を生ずるから、「インディアンモーターサイクル」なる称呼及び観念を生ずる被告商標とは、そもそも類似しない。

したがって、本件登録商標に同法4条1項11号該当事由が存在する旨の被告らの主張もまた失当である。

第4 争点(1)(2)についての当裁判所の判断

1 争点(1)（被告標章と本件登録商標との類否）について

商標の類否は、同一又は類似の商品に使用された商標が外観、観念、称呼等によって取引者、需要者等に与える印象、記憶、連想等を総合して全体として考察すべきものである。

上記考察に当たっては、基本的には商標を全体的に観察して対比判断すべきであるが、商標の特定の部分が見る者の注意をひき、その部分が存在することによって商標の識別機能が認められるときには、全体的観察と並行して商標を機能的に観察し、その中心的な識別力を有する部分、すなわち要部を抽出して対比判断することも必要となる。そして、結合商標の類否判断に当たっても、全体的観察が基本となるが、結合した各構成部分の大きさや体裁あるいは相互の結合の強弱等により、一部の構成部分が要部となったり、各構成部分が格別に要部となることもあり、これらの場合には要部を抽出しての対比判断を行うこととなる。

これを本件についてみるに、本件登録商標は、インディアン図形、インディアンロゴ及びモトサイクルロゴから構成される結合商標であるが、外観上一見して見る者の目をひく、とその中央に配されたを組み合わせた部分が、自他商品識別力の高い要部と認められるところ、この部分から、「インディアン」の称呼及び「北米原住民」の観念を生ずるのは自明である。また、下段の部分（モトサイクルロゴ）については、上段のインディアンロゴを中央に配したインディアン図形と視覚上分離して見て取ることができる上に、その構成に照らし、前者が後者の付記的部分にとどまるとはいえず、両者を常に一体不可分に認識すべき格別の理由もないから、モトサイクルロゴの部分も、独立して商品の識別機能を果たし得るものと認められる。しかるところ、同ロゴの「Co., Inc.」の部分は、一般に株式会社等の法人組織を指す英文表記「Company Incorporated」の略語として知られ、かつ、しばしば用いられるものであるから、モトサイクルロゴは、全体として会社名を表したものと認識でき、このような場合、「Co., Inc.」を除いた「Indian Motorcycle」の部分だけが認識・把握され、取引上通用することも十分あり得るというべきである。

以上を総合すれば、本件登録商標においては、商標全体のほか、を組み合わせた部分及びの部分、いずれも自他商品識別力を有する要部と認めることができ、本件登録商標からは、「インディアン」はもちろんのこと、「インディアンモトサイクルシーオーインク」、「インディアンモトサイクルカンパニーインク」のほか、「インディアンモトサイクル」の各称呼を生ずるとともに、オートバイで山道や原野を走る競技が「モトクロス」ないし「モトクロスレース」と一般に称されるなど、「モト/Moto」が「モーター/Motor」の簡略語として通用している実情にかんがみれば、「北米原住民」のほか、「インディアン（北米原住民）のオートバイ（自動二輪車）」及び「『インディアンモトサイクル』という名称のオートバイ（自動二輪車）を扱う会社」の各観念をそれぞれ生ずるといえるべきである。

上記を前提に、以下、被告標章1ないし9と本件登録商標との類否を、順次検討する。

ア 標章1は、別紙被告標章目録1記載のとおり、小三角形を四辺に並べて方形を形取った枠の内側に、筆記体欧文字「Indian」及び「Motorcycle」を

上下の2段に表記し、これらの右側に円形枠付きの羽根飾りを前に突出させたインディアンの横顔図を配し、また、下方に活字体欧文字「MANUFACTURING CO.」を小書した構成となっている。

このうち、「MANUFACTURING CO.」は、最下段に小さく記載されていて目をひかないことに加えて、製造業の会社（法人組織）を表す一般的な英文表記であり、商品の出所を識別する上でほとんど意味を持たないが、他方、筆記体欧文字「Indian」の部分は、その右隣に位置するインディアンの横顔図と相まって、見る者から、下段の「Motorcycle」の部分から独立して認識される可能性を有するものである。これらの点に、各部分の標章全体に占める割合、書体の大きさ及び特徴などを併せ考えると、標章1の要部としては、上下二段に一体的に表記された「Indian Motorcycle」のほか「Indian」が抽出されるというべきである。したがって、標章1からは、「インディアンモーターサイクル」、「インディアン」の各称呼及び「インディアン（北米原住民）のモーターサイクル（自動二輪車）」、「北米原住民」の各観念を生ずる。このうち、「インディアンモーターサイクル」の称呼は、本件登録商標の「インディアンモトサイクル」の称呼と類似し（本件登録商標と標章1は、「モト」と「モーター」の部分相違するが、「モ」と「モー」は短音か長音かの区別にすぎず、「ト」と「ター」は後者が長音であるものの、いずれもタ行に属する同質の音であり、これらの差異が称呼全体に及ぼす影響は小さいから、一連に称呼する場合に両者は音感・音調が近似し、類似するものと認められる。）、そして、その他の称呼及び観念は、本件登録商標から生ずる称呼及び観念と同一である。さらに、上記インディアンの横顔図の外観は、本件登録商標のインディアン図形のそれとは多少異なるものの、北米原住民（インディアン）を一目で印象づける点においては同じである上に、上段の「Indian」の外観は、本件登録商標にあって見る者の目を引く部分の1つであるインディアンロゴとほとんど同一である。

上記によれば、標章1は、本件登録商標に類似するものと認められる。

イ 標章2は、別紙被告標章目録2記載のとおり、筆記体欧文字「Indian」を大書し、その下に「Indian」よりかなり小さめの活字体欧文字「MOTORCYCLE」を配して、さらにその下に小さな三角図柄を横一列に並べた構成からなる。

このうち、見る者の目を最もひくのが、中央部に大きな文字で記載された「Indian」の部分であるのは明らかである。また、「Indian」が、その下に小さな文字で記載された「MOTORCYCLE」と一体として認識され得るものと認められる。そうすると、標章2の要部としては、「Indian」のほか「Indian MOTORCYCLE」が抽出されるというべきである。したがって、標章2からは、「インディアン」、「インディアンモーターサイクル」の各称呼及び「北米原住民」、「インディアン（北米原住民）のオートバイ（自動二輪車）」の各観念を生じ、これらは、本件登録商標から生ずる称呼及び観念と類似ないし同一である。加えて、上段の「Indian」の外観は、本件登録商標にあって見る者の目を引く部分の1つであるインディアンロゴとほとんど同一である。

上記によれば、標章2は、本件登録商標に類似するものと認められる。

ウ 標章3は、別紙被告標章目録3記載のとおり、標章2を白抜きにした構成からなるものである。よって、前記イに記載したのと同様の理由により、本件登録商標と類似するものと認められる。

エ 標章4は、別紙被告標章目録4記載のとおり、小三角形を四辺に並べて方形を形取った枠の内側に、筆記体欧文字「Indian」及び「Sportswear」を上下にほぼ一体的に表記し、これらの右側に円形枠付きの羽根飾りを前に突出させたインディアンの横顔図を配し、また、下方に活字体欧文字「FOR MOTORCYCLISTS」を小書した構成になっている（したがって、標章1における「Motorcycle」を「Sportswear」に、「MANUFACTURING CO.」を「FOR MOTORCYCLISTS」にそれぞれ変えた以外は、ほぼ同標章と同一の構成といえることができる。）。このうち、「FOR MOTORCYCLISTS」の部分は、標章中の最下段に小さく記載されており、見る者の目をひかない上、「モーターサイクリスト（自動二輪車に乗る人・自動二輪車の愛好者）のために」という意味を表す一般的な英文表記であり、商品の対象者を示す語と解されることから、商品の出所を識別する機能が薄弱である。また、「Sportswear」の部分は、標章の付された商品である「スポーツウェア」（運動着）それ自体を意味する一般名詞であるから、

自他識別力を有するものではない。これに対して、「Indian」の部分は、その右隣に位置するインディアンの横顔図と相まって、独立して見る者の目をひく可能性を有するものと認められる。これらの点に、各部分の標章全体に占める割合、書体の大きさ及び特徴などを併せ考えると、標章4の要部としては、上下二段に一体的に表記された「Indian Sportswear」のほか「Indian」の部分が抽出されるというべきである。したがって、標章4からは、「インディアンスポーツウェア」、「インディアン」の各称呼及び「インディアン（北米原住民）のスポーツウェア（運動着）」、「北米原住民」の各観念を生ずるが、このうち、「インディアン」の称呼及び「北米原住民」の観念は、本件登録商標から生ずる称呼及び観念と同一である。さらに、上記インディアンの横顔図の外観は、インディアン図形のそれとは多少異なるものの、北米原住民（インディアン）を一目で印象づける点において同じである上に、上記「Indian」の外観は、本件登録商標にあって見る者の目を引く部分の1つであるインディアンロゴとほとんど同一である。

上記によれば、標章4は、本件登録商標に類似するものと認められる。

なお、被告らは、上記「Indian」及び「Sportswear」は、書体も大きさも同じである上に、「Indian」の末字「n」に接近するように「Sportswear」の文字が右上がりになっていて、まとまりのある構成態様となっており、これらは一体的結合標章「Indian Sportswear」と認識されるから、標章4からは、「インディアンスポーツウェア」の称呼及びこれに相応する観念のみを生ずると主張する。しかし、「Indian」と「Sportswear」は、書体及び大きさが同じであるとはいえず、二段に分けて筆記されており、この2つの単語が必然的に結びつくというものではないし、上記のとおり、「Sportswear」は、標章の付された商品である「スポーツウェア」（運動着）それ自体を意味する一般名詞であって、識別力に乏しく、観念的には、その下段の「FOR MOTORCYCLISTS」の部分と結合して、「モーターサイクリスト（自動二輪車に乗る人・自動二輪車の愛好者）のためのスポーツウェア（運動着）」と、一体に認識される可能性すらあり得るものである。これに対して、「Indian」の文字は、その右隣に配された一見して北米原住民（インディアン）の横顔とわかる左向きのインディアンの図と結び付き、「Sportswear」の部分から独立して、「インディアン」の称呼及び「北米原住民」の観念を生ずるものとして、要部として抽出されると認められる。被告の主張は、採用できない。

オ 標章5は、別紙被告標章目録5記載のとおり、二重の円形枠内の中央部に、羽根飾りを前に突出させた左向きインディアンの図を配し、円形枠と円形枠の間に活字体欧文文字「WORLD'S FINEST MOTORCYCLE」を表記し、さらに、枠の下方部分と一部重なるように筆記体欧文文字「Indian」を、その下段に筆記体欧文文字「Motorcycle Co.」をそれぞれ表記した構成からなる。

このうち、「WORLD'S FINEST MOTORCYCLE」は、見る者の目をひき難い配置となっているほか、その意味は「世界（あるいは米国）で最も素晴らしい自動二輪車」というもので、この種エンブレムによく見られる修辭部分にすぎないから、下段の筆記体欧文文字「Motorcycle Co.」から独立して自他識別力を発揮し得ると認めるのは困難である。他方、同標章の構成を全体的に観察すれば、上記インディアン図及び筆記体欧文文字部分は、いずれもそれなりの識別力を有しており、そのなかでも、標章全体のほぼ中央に配され、字体の最も大きい「Indian」部分が、とりわけ強い識別力を有するものと認められる。したがって、同標章からは、上記インディアン図、「Indian Motorcycle Co.」なる欧文文字部分全体、及び、「Indian」部分がいずれも要部として抽出されるというべきところ、上記の外観は、本件登録商標のインディアン図形のそれとは多少異なるものの、北米原住民（インディアン）を一目で印象付ける点において同じである。また、上記から生ずる「インディアン」なる称呼及び「北米原住民」の観念は、本件登録商標から生ずる称呼及び観念と同一である。さらに、上記のうち、「Co.」の部分は、一般に法人組織を表す英単語「Company」の略記として識別力を持たないと考えられるから、からは、「インディアンモーターサイクルシーオー」、「インディアンモーターサイクルカンパニー」のほか「インディアンモーターサイクル」の各称呼及び「『インディアンモーターサイクル』という名称の会社」、「インディアン（北米原住民）のモーター

サイクル（自動二輪車）」の各観念を生ずるというべきところ、これらは、本件登録商標から生ずる称呼及び観念と類似ないし同一である。

上記によれば、標章5は、本件登録商標に類似するものと認められる。

カ 標章6は、別紙被告標章目録6記載のとおり、筆記体欧文字「Indian」の下段に一回り小さい字体で「Motorcycle」と表記し、さらにその下段に「Motorcycle」より小さい字体で活字体欧文字「SPRINGFIELD, MASS.」を表記した3段の構成となっている。

このうち、「SPRINGFIELD, MASS.」（マサチューセッツ州スプリングフィールド）の部分は、最下段に小さく記載されてもので目に付き難く、また、単なる地名であって商品の産地、販売地と解される可能性もあるものであって、識別力が薄弱である。その文字の大きさに照らし、見る者の目をもっともひくのが「Indian」の部分であるのは明らかであるが、「Indian」及び「Motorcycle」は同様の字体で二段に近接して配置され、文字の大きさもさほど変わらない。そうすると、標章6の要部としては、「Indian」のほか「Indian Motorcycle」が抽出されるというべきである。これらからは、「インディアン」、「インディアンモーターサイクル」の各称呼及び「北米原住民」、「インディアン（北米原住民）のモーターサイクル（自動二輪車）」の各観念を生ずるが、これらは本件登録商標から生ずる称呼及び観念と類似ないし同一である。加えて、上記「Indian」の文字部分の外観は、本件登録商標にあって見る者の目を引く部分の1つであるインディアンロゴとほとんど同一である。

上記によれば、標章6は、本件登録商標に類似するものと認められる。

キ 標章7は、別紙被告標章目録7記載のとおり、中央に筆記体欧文字「Indian」を大書し、その上部中央に小さめの左向きインディアン横顔図を配し、下段部に2行にわたって活字体欧文字「AMERICA'S PIONEER MOTORCYCLE」を小書した構成になっている。

このうち、「AMERICA'S PIONEER MOTORCYCLE」は、「アメリカにおける先駆的な自動二輪車」との意味を表すものであるが、最下段に小さな字で記載されており、見る者の目をひき難い配置となっており、独立して自他識別力を発揮し得ると認めるのは困難である。他方、同標章の構成を全体的に観察すれば、上記インディアン図及び筆記体欧文字部分は、いずれもそれなりの識別力を有しており、その中でも、標章全体の中央に配され、際だって大きな割合を占める筆記体欧文字「Indian」部分が、とりわけ強い識別力を有していると考えられる。また、「AMERICA'S PIONEER MOTORCYCLE」の部分は、「Indian」部分と結合して識別力を有することはあり得るものと認められる。したがって、同標章からは、上記インディアン図、「Indian」部分、及び、「Indian AMERICA'S PIONEER MOTORCYCLE」がいずれも要部として抽出されるというべきところ、上記の外観は、インディアン図形のそれとは多少異なるものの、北米原住民（インディアン）を一目で印象付ける点において同じである。また、上記から生ずる「インディアン」なる称呼及び「北米原住民」の観念は、本件登録商標から生ずる称呼及び観念と同一であり、上記から生ずる「インディアン（北米原住民）のアメリカにおける先駆的なモーターサイクル（自動二輪車）」の観念は、本件登録商標から生ずる「インディアン（北米原住民）のモーターサイクル（自動二輪車）」なる観念と類似する。

上記によれば、標章7は、本件登録商標に類似するものと認められる。

なお、被告は、上記左向きインディアン図は、「Indian」文字と一体化しており、本件登録商標を構成するインディアン図形とは明瞭に異なるものであって、両者を全体的に観察し、総合的に判断すれば、その相違は容易に識別可能であるから、両者は全体として非類似である旨を主張する。しかし、標章7の左向きインディアン図は、「Indian」文字に比べると小さいものの、標章の中央に配された特徴ある図柄であり、同文字と近接はしているものの、重なったりすることなく別個の構成部分として配置されているから、「Indian」文字と一体化しているとはいえない。また、確かに、上記左向きインディアン図とインディアン図形との間には、顔が左向きか右向きかという差異は存するが、いずれも特徴ある筆記体欧文字「Indian」と組み合わせて用いられていることからすると、被告が主張するように、これらを全体的に観察した場合、その相違が容易に識別可能であるとはいえない。被告の上記主張は、採用の限りで

ない。

ク 標章 8 は、別紙被告標章目録 8 記載のとおり、右向きインディアン図の下方位置に同図と同化させた態様で大きな筆記体欧文字「Indian」を、その下方近接位置に小さな活字体欧文字「MOTORCYCLE」を、図形左上に小さな活字体欧文字と数字を組み合わせた「CA26738」をそれぞれ配した構成からなる。

このうち、「CA26738」の部分は、小さな字で記載されていて目立たない上、当該欧文字と数字の組合せに特段の意味を見いだせないものであるから、この部分には識別力を認めることができない（「CA26738」は、カリフォルニア州の特定の地域を示す郵便番号とも解されるが、いずれにしても識別力を有するものではない）。同標章の構成を全体的に観察すれば、中央に大書された「Indian」及びそれと一体をなす右向きの特徴あるインディアン図が要部として抽出されるほか、「MOTORCYCLE」が上段に大書された「Indian」と結合して一定の識別力を有することがあり得ることに照らし、「Indian MOTORCYCLE」も要部として抽出されるというべきである。しかるところ、これらからは、「インディアン」、「インディアンモーターサイクル」の各称呼及び「インディアン（北米原住民）」のモーターサイクル（自動二輪車）、「北米原住民」の各観念を生ずるが、これらは、本件登録商標から生ずる称呼及び観念と類似ないし同一である。さらに、上記インディアン図の右向き横顔図の外観は、本件登録商標のインディアン図形の外観と類似する上に、上記「Indian」の外観は、本件登録商標にあって見る者の目をひく部分の 1 つであるインディアンロゴとほとんど同一である。

上記によれば、標章 8 は、本件登録商標に類似するものと認められる。

ケ 標章 9 は、別紙被告標章目録 9 記載のとおり、中央に筆記体欧文字「Indian」を大書し、その上部中央に一部重なるように、円形の枠を伴って左向きインディアン横顔図を配し、下段部に「Indian」と同一の幅をもって横一列に活字体欧文字「MOTORCYCLE」を小書した構成となっている。

このような構成からすれば、同標章の要部としては、まず、中央に大書された「Indian」及びこれと一部重なる左向きの特徴あるインディアン図が抽出されるほか、「MOTORCYCLE」と「Indian」が結合して一定の識別力を有することがあり得ることに照らし、「Indian MOTORCYCLE」も要部として抽出されるというべきである。しかるところ、これらからは、「インディアン」、「インディアンモーターサイクル」の各称呼及び「インディアン（北米原住民）」のモーターサイクル（自動二輪車）、「北米原住民」の各観念を生ずるが、これらは、本件登録商標から生ずる称呼及び観念と類似ないし同一である。さらに、上記インディアン図の外観は、インディアン図形のそれとは多少異なるものの、北米原住民（インディアン）を一目で印象づける点において同じである上に、上記「Indian」の外観は、本件登録商標にあって見る者の目を引く部分の 1 つであるインディアンロゴとほとんど同一である。

上記によれば、標章 9 は、本件登録商標に類似するものと認められる。

以上のとおり、標章 1 ないし 9 は、いずれも本件登録商標と類似するものと認められる。

2 争点(2)（被告商標権の専用権の範囲）について

商標法 36 条、37 条 1 項は、商標権に基づく禁止権は登録商標の類似範囲に及ぶ旨を規定している。他方、同法 25 条は、「商標権者は、指定商品について登録商標の使用をする権利を専有する。」と規定するが、意匠法 23 条が「意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。」と規定しているのに対比すれば、商標権者の使用権は登録商標のみを対象とし、登録商標と類似する範囲に及ぶものではない。

これを本件についてみるに、被告商標は、別紙被告商標目録記載のとおり、片仮名を横一列に「インディアンモーターサイクル」と表記した単純な文字商標であり、そこからは、片仮名字体の外観、「インディアンモーターサイクル」の称呼及び「インディアンのモーターサイクル（自動二輪車）」の観念をそれぞれ生ずる。

他方、被告商標 1 ないし 9 は、すべて「Indian」の筆記体欧文字やインディアンの横顔（プロフィール）を形取った図柄等を組み合わせた結合商標であり、前記 1 において判示したとおりの各構成を有しているところ、すでに判示

したところから明らかなとおり、被告標章の中には、称呼及び觀念において、被告商標と同一ないし類似するものも存するが、いずれも外觀が大きく異なっている上に、上記「インディアンモーターサイクル」の称呼及び「インディアンのモーターサイクル（自動二輪車）」の觀念のほか、これ以外の称呼及び觀念を生ずる。したがって、これらはいずれも、被告商標と同一ないし実質的に同一であるとは認められない。

以上によれば、標章 1 ないし 9 は、いずれも被告商標権の専用権の範囲内にあるとは認められず、この点に関する被告の主張には理由がない。

3 結論

以上のとおり、被告標章はすべて本件登録商標に類似するものと認められ、また、被告の登録商標使用の抗弁には理由がない。

もっとも、本件商標権の侵害を理由とする差止請求及び損害賠償請求について、これらの請求権の存否及びその内容を最終的に確定するためには、なお、引き続き、争点(3)（本件登録商標についての無効理由の存否）及び争点(4)（原告の損害額）についての審理を行う必要がある。

よって、主文のとおり中間判決する。

東京地方裁判所民事第 4 6 部

裁判長裁判官 三 村 量 一

裁判官 村 越 啓 悦

裁判官 青 木 孝 之