

主 文

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

事 実

第一 当事者の求めた裁判

一 原告

「特許庁が昭和六二年審判第一七〇八七号事件について平成二年五月三十一日にした審決を取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決

二 被告

主文同旨の判決

第二 請求の原因

一 特許庁における手続の経緯

原告は商標法施行令別表第二三類の時計、眼鏡を指定商品（以下「本件指定商品」という。）として「P o l o C l u b」なる欧文字を横書きしてなる商標（以下「本件商標」という。）について、昭和五九年三月一五日登録出願し、同六二年七月二三日、商標登録第一九六六八一五号をもって設定登録を受けた商標権者であるところ、被告は、同年九月二四日付けで本件商標について登録無効の審判を請求した。特許庁は、右請求を同年審判第一七〇八七号事件として審理した結果、平成二年五月三十一日、本件商標の登録を無効とする審決をした。

二 審決の理由の要点

本件商標は、その構成全体をもって「ポロ競技を愛好する人々の集まり」等の意味合いにおいて団体名を表したものと理解される場合があるとしても、我が国においては「ポロ競技」が盛んに行われて一般に親しまれているものとはいえないばかりでなく、「P o l o C l u b」の文字が具体的特定の団体を表示するものとして知られているとも認められないところ、「P o l o」（ポロ）の語は、アメリカのトップデザイナー、【A】のデザインに係る紳士服、ネクタイ、眼鏡等を表示するためのものとして、本件商標の登録出願前より、我が国においても、右商品の取引者、需要者の間に広く知られていたことからすると、「P o l o」の文字を含む本件商標を【A】と何の関係も有しない被請求人（原告）が本件指定商品について使用した場合には、時計と眼鏡が同一店舗で販売されていることが極めて多い事情を勘案すると、本件指定商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法四条一項一五号に違反して登録されたものであるから、同法四六条一項一号により本件登録を無効とする。

三 審決の取消理由

審決は、原告が本件商標を使用した場合には、本件指定商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとしたが、以下に詳述するとおり、本件商標は「P o l o」（ポロ）の語（以下「引用標章」という。）と非類似であるのみならず、使用商品においても眼鏡以外は異なる上、引用標章の著名性は確立していないから、本件指定商品の出所について混同を生ずる特段の事情も存在せず、右混同の生ずるおそれを肯定した審決の認定判断は誤っている。

1 本件商標と引用標章の非類似性

本件商標と引用標章とは、称呼、観念、外観のいずれにおいても相違し、両者は非類似であるから、本件商標を使用しても本件指定商品の出所について混同を生ずるおそれはない。すなわち、称呼において、本件商標が「ポロクラブ」であるのに対し、引用標章は「ポロ」であるから両者は明らかに相違するし、観念においても、引用標章の「P o l o」（ポロ）は「ポロ競技」すなわち「馬に乗ってする競技であって、四人ずつ二チームでマレットで木製のボールを打ち合い、運んで相手方ゴールに入れるのを競う球技」なる観念を有するのに対し、「C l u b」は一般に「政治、社交、文芸、娯楽その他共通の目的によって結合した人々の団体、又はその集合所」を意味するから、本件商標は全体として、「ポロ球技者のクラブ（ポロ球技を愛好する者によって結成された団体またはその集合所）」を意味し、しかも、両者の語はいずれも特定人の創作に係る造語ではなく、理解容易な普通名詞であるから、両者は観念において非類似である。両者が外観において相違することは一見して明らかである。

このような場合に、商品の出所について混同を生ずるおそれがないことは、商標

法施行令別表第一二類及び第一七類において、「P o l o」と「P o l o C l u b」の各商標が登録されている事実からも明らかである。

2 使用商品の類否

本件指定商品が眼鏡、時計であるのに対し、引用標章は紳士服、ネクタイ、眼鏡等に使用される。右商品のうち、紳士服、ネクタイが本件指定商品と類似していないことは明らかであるから、商標自体にある程度の共通性があっても、商品の出所について混同を生ずるおそれはない。

眼鏡については、商品は抵触するが、引用標章の著名性は後述するとおり確立されていないので、眼鏡についても商品の出所の混同を生ずるおそれはなく、眼鏡と異なる時計についても右混同のおそれはない。

3 引用標章の著名性の未確立

引用標章自体は、元来「ポロ球技」を意味する普通名詞であり、【A】及びその創立に係るザ ポロ／ローレン カンパニー（以下「【A】等」という。）が使用することによって著名となったものではなく、【A】等自身においても引用標章について商標権を有するものではない。また、本件商標の登録出願前において、

【A】等は引用標章を「P O L O b y R A L P H L A U R E N」、「P O L O B Y R A L P H L A U R E N」又は「P o l o b y R a l p h R a u r e n」等のように、常に【A】の標章と結合した態様で被服類に属する商品に使用してきたものであり、右の使用態様は被告の販売に係る眼鏡及び眼鏡フレームについても同じであり、右固有名詞を含む標章によって始めて【A】等への商標の帰属性が是認されるものである。したがって、引用標章には【A】等の商標としての著名性は確立されていない。

以上のとおりであるから、本件商標の使用により、本件指定商品の出所について混同を生ずるおそれがないことは明らかであり、右混同の生ずるおそれがあるとした審決は違法であって、取消しを免れない。

第三 請求の原因に対する認否及び被告の主張

一 請求の原因に対する認否

1 請求の原因一、二は認める。

2 同三は争う。

二 被告の主張

審決は、本件商標の登録出願前から既に引用標章の著名性は確立していたことからすると、本件商標の使用により、本件指定商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとしたもので、右認定判断は、以下に述べるとおり、正当である。

1 本件標章の著名性

【A】は、一九六七年にデザインした「P O L O」ブランドの幅広ネクタイが爆発的人気を得たことから、一九六八年にポロファッション部門を独立法人とし、取扱商品を紳士服並びに紳士物のスポーツ・ウェア、ニット・ウェア、靴、ベルト及び鞆等から婦人物へと拡大して成功し、一九七〇年に最初のコティ アメ리카 ファッション賞を受賞したのを始めとして、一九七七年までにコティ賞の紳士服部門、婦人服部門の両部門で合計六回受賞してコティ殿堂入りの榮譽を受けた世界的に著名なデザイナーである。

【A】のデザインした商品には、別紙ポロ標章一覧表（一）記載の各標章が単体として、あるいは組み合わせられて使用されているところ、これらの標章の中核となるものは「P O L O」、すなわち引用標章である。すなわち、【A】は男性物の商品群には基本的に「P O L O」の標章を使用するほか、「P O L O C O U N T R Y」も派生的に使用し、主として子供商品群には「C H A P S」を、婦人物商品群には「R A L P H L A U R E N」の標章を使用している。

以上に述べた【A】の服飾業界における活動及びポロ社の世界的規模における事業展開を通じて「P O L O」の標章は【A】の商品に付されるべきものであることが、我が国においては、被服類については昭和五十一年、眼鏡については被告がポロ社提供のデザインを化体する眼鏡を前記ポロ標章一覧表（二）記載の商標のもとで輸入・製造、販売する独占的再実施権を取得した同五五年に、一般消費者の認識に定着し、その著名性が確立したものとなっていたところである。

2 本件商標による本件指定商品についての出所の混同のおそれ

本件商標は、前記のとおり、著名性の確立した引用標章をその構成の一部とするものであり、【A】等及び被告が引用標章を中核とする商標により商品販売活動を展開している以上、本件商標と引用標章自体の類否や商品の類否を問題とするまでもなく、本件商標の使用は本件指定商品の出所について、混同のおそれを生じさせ

るものである。

原告は、【A】等において引用標章の単独使用はないと主張するが、右主張は事実には反するのみならず、原告主張のように「P o l o b y R A L P H L A U R E N」等とする場合においても、前述のとおり、中核となる標章は引用標章であるから、引用標章を構成の一部に含む本件商標は、本件指定商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、審決の前記認定判断は正当であり、審決に原告主張の違法はない。

第四 証拠関係（省略）

理 由

一 請求の原因一及び二の事実は当事者間に争いがない。

二 審決の取消理由について

原告は、本件商標の使用は本件指定商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとした審決の認定判断には誤りがあると主張するので、以下この点について判断する。

1 原本に存在及び成立に争いのない甲第七号証、同乙第一号証、同乙第六号証及び同八号証並びに成立に争いのない甲第二十七号証によれば、以下の事実が認められ、他にこれを左右する証拠はない。

【A】は、一九六七年（昭和四二年）、アメリカの男子服飾品会社のポーブルメル（Polo by Ralph Lauren）のデザイナーとして、同人が理想としていた英国趣味を象徴するものとしてポロ競技の名前から採ったポロの語をブランド名として初めて付した幅広のネクタイを制作して大好評を博し、翌年ニューヨーク市で紳士服を取り扱う法人を設立して以来、次第に取扱商品を紳士物の全般に拡大し、一九七一年には婦人服の分野に進出した。【A】は一九七四年に映画「華麗なるギャツビー」の主演俳優【B】の衣装を担当したことからアメリカを代表する人気デザイナーとしての地位を確立し、服飾業界で最も名誉とされるコティ賞を始めアメリカ服飾業界の数々の賞を受賞して、遅くもその頃から、その名前は我が国の服飾業界においても広く知られるようになり、そのデザインに係る一群の商品はポロの略称で呼ばれるようになった。

2 原本の存在及び成立に争いのない乙第三号証によれば、我が国においては、昭和五二年に、西武百貨店が【A】のデザインに係る紳士服の販売を本格的に開始した事実が認められ、また、同乙第一五号証（「世界の一流品大図鑑’80年版」）、同甲第八号証（「世界の一流品大図鑑’81年版」）及び同乙第一六号証（「男の一流品大図鑑’81年版」、なお、甲第九号証は右乙第一六号証の一部分である。）には、いずれも「スーツ」及び「メガネ」の項に「P O L O」と太書きした横に「ポロ（アメリカ）」と小さく添え書きして、同乙第一七号証（「世界の一流品大図鑑’82年版」）には、「紳士服」の項に「P O L O」と太書きした横に「ポロ・バイ・ラルフローレン（アメリカ）」と小さく添え書きして、また「メガネ・サングラス」の項に「P O L O／ポロ（アメリカ）」の、さらに、同乙第一八号証（「男の一流品大図鑑’83年版」）には、「メガネ・サングラス」の項に「P O L O／ポロ（アメリカ）」の、各表題のもとに、いずれも【A】のデザインした紳士服、眼鏡フレーム等の各種商品が紹介されている事実が認められ、他にこれを左右する証拠はない。

3 原本の存在及び成立に争いのない乙第一一号証（昭和五五年二月二〇日付け時計美術寶飾新聞）、同乙第一二号証（眼鏡総合専門雑誌「眼鏡」一九七九年一月号）、同乙第一三号証（同「眼鏡」一九八〇年一月号）及び同乙第一四号証（同「眼鏡」一九八〇年七月号）によれば、【A】のデザインした男性用眼鏡フレームが、同製品の輸入代理店契約を結んだ被告によって、昭和五五年春以降我が国で販売されていること及びこれらの眼鏡フレームは「P O L O」ないし「P o l o」フレームと称して紹介されている事実が認められ、他にこれを左右する証拠はない。また、成立に争いのない甲第二八号証及び原本の存在及び成立に争いのない乙第九号証によれば、昭和五九年七月三十一日付け日本経済新聞夕刊に掲載されたフレーム・サングラス連合広告「I LOVE EYES.」の読者アンケートの結果報告について、「ポロ ラルフローレン」の知名度は回答者数七六九名中の四七・一パーセントを占め第一位であったこと及び右記事においては「ポロ ラルフローレン」は「ポロ」と略称されていることが認められ、他にこれを左右する証拠はない。

4 以上の1ないし3の事実を総合すると、我が国において、遅くとも本件商標の

登録出願がされた昭和五九年までには既に、引用標章が【A】のデザインに係る被服類及び眼鏡製品を表す標章であるとの認識が、広く需要者及び取引関係者の間に確立していたものといえることができる。そして、原本の存在及び成立に争いのない乙第四号証の一（平成元年五月一九日付け朝日新聞夕刊）及び同号証の三（同日付けサンケイ新聞夕刊）、同乙第五号証（「POPEYE」一九九〇年六月六日号）、同乙第八号証（「MEN'S CLUB」一九九〇年八月号）及び同乙第二〇号証（「MEN'S CLUB」一九八六年一月号）並びに成立に争いのない乙第七号証（「MEN'S NON-NO」一九九〇年一〇月号）及び同乙第二一号証（被告の商品カタログ）によれば、右の認識は、本件商標の登録時である昭和六二年七月二三日（この事実は当事者間に争いがない。）においても、需要者及び取引関係者の間で維持されていたことが推認され、甲第三八号証（「男の一流品大図鑑'90年版」）及び同第三九号証（「男の一流品大図鑑'91年版」）に引用標章ないし【A】等に言及した記載がないことの一事をもっては、いまだ右推認を左右するには足りないというべきであり、他にこれに反する証拠はない。

5 ところで本件商標は、引用標章をその構成の一部とするものであるが、前記のように、我が国において、遅くとも本件商標の登録出願時までに、【A】のデザインに係る被服類及び眼鏡製品を表す標章として引用標章の著名性が広く需要者及び取引関係者の間に確立していたものと認められる以上、かかる需要者及び取引関係者が、本件商標に接すれば、引用標章との構成上の相違にもかかわらず、「Club」が広く同好の士の集団を意味するごくありふれた日常用語にすぎないことから、「Polo」の部分に着目して引用標章を連想するか、あるいはこれを一体のものとして観察しても、引用標章の付された前記商品群の愛用者集団を意味するものと観念して引用標章を連想するものと認めるのが相当である。また、【A】のデザインに係る商品のうちには、原告主張のように、引用標章が「POLO by RALPH LAUREN」又は「POLO BY RALPH LAUREN」等のように「RALPH LAUREN」と併記されて用いられる場合があることは前記認定のとおりである。しかし、このように引用標章が「RALPH LAUREN」と併記されて用いられた場合にあっても、前記認定のような引用標章自体の有する著名性に鑑みると、需要者又は取引関係者は、これを【A】によりデザインされた「ポロ」と称される商品の標章と観念するものと認めて差し支えないものというべきである。したがって、需要者又は取引関係者が本件商標と右の引用標章及び「RALPH LAUREN」が併記された標章に接すれば、両者の構成上の相違にもかかわらず、前同様、本件商標から引用標章を連想するものと認めるのが相当である。してみると原告において、引用標章を含む本件商標を本件指定商品のうち少なくとも眼鏡に使用した場合には、【A】のデザインした男性用眼鏡フレームの輸入代理店である被告との関係において、右原告商品の出所について混同を生ずるおそれがあることは明らかであるといわなければならない。さらに、本件指定商品のうち時計は、【A】のデザインに係る前記の商品群の一部を構成するものとは認められないが、前述したように、【A】のデザインに係る商品群は紳士物、婦人物の被服類から眼鏡等にまで及んでいる上、我が国においては、時計が眼鏡と同一の売場で販売されることが多いという公知の事情も勘案すると、服飾品としての性格をも有する時計についても前同様、出所の混同を生ずるおそれがあるものというべきである。

6 原告は、本件商標と引用標章とは、称呼、観念及び外観のいずれにおいても非類似であるから、引用標章の著名性が確立している等の特段の事情がない限り、本件指定商品の出所について混同を生ずるおそれはないと主張する。しかし、本件商標の登録出願前に、引用標章の著名性が我が国において既に確立していたことも前述したとおりであり、本件商標と引用標章が非類似であるとしても、本件においては、商標法四条一項一五号の適用の有無に関し、商品の出所の混同のおそれについての検討を要するのであるから、右主張は採用できない。また、原告は、商標法施行令別表第一二類及び第一七類において「Polo」と「Polo Club」の各商標が登録されている事実は、両者が出所の混同を生ずるおそれがないことを物語る証拠であり、この事実からしても、本件商標は本件指定商品の出所の混同を生ずるものではないと主張し、甲第一〇ないし同第一七号証（枝番を含む。）を援用するところである。しかし、成立に争いのない甲第一〇号証の一、二、同第一一ないし同第一三号証の事例は指定商品を被服、眼鏡等と関わりのない前記別表第一二類（輸送機械器具類）とするものであるし、成立に争いのない甲第一四ないし同第一七号証の事例は指定商品を前記別表第一七類とするものであるが、いずれも引用

標章が著名性を確立する以前であることが明らかな昭和四六年及び同四七年の出願に係るもので、本件指定商品の出所の混同を否定する参考資料たり得るものではない、のみならず、商品の出所について混同を生ずるか否かの判断は、商標自体の類否を抽象的に対比して論ずるだけでは足りず、当該商標の著名性の確立の程度等の当該商品取引を巡る諸事情を広く勘案して決定すべきものであるところ、原告の右主張は前記各商標に関するかかる諸事情をすべて捨象した主張であって、前記のような登録の事実があるからといって、引用標章の著名性の確立した本件においても混同を生ずるおそれがないと断ずることは到底できず、右主張は失当であり、採用できない（なお成立に争いのない甲第三六号証の事例は指定商品を前記別表第二三类とするものではあるが、その登録出願は昭和五〇年一〇月三十一日であり、前記2に認定したように、我が国において【A】のデザインに係る紳士服の販売が本格的に開始されたのが昭和五二年であることに徴すれば右出願時点では引用標章の著名性はいまだ確立されていないのであり、また、成立に争いのない甲第一八ないし同第二一号証の事例は、いずれもその指定商品が被服、眼鏡等と関わりがなく、かつ引用標章の著名性確立以前の出願であることが明らかであるから、右各事例も本件指定商品についての出所の混同を否定する資料となるものではない。）

以上のとおりであるから、原告の主張はいずれも失当であって、採用できず、審決に原告主張の違法はない。

三 よって、本訴請求は失当であるからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を各適用して主文のとおり判決する。

（裁判官 松野嘉貞 舟橋定之 田中信義）

別紙 ポロ標章一覧表

< 0 3 1 0 7 - 0 0 1 >