

平成12年（行ケ）第278号 審決取消請求事件
口頭弁論終結日 平成13年6月7日
判 決

原告 ンコーポレイテッド 訴訟代理人弁護士 同 同 訴訟代理人弁護士 被告 指定代理人 同	ビーエイチピーシー マーケティング イ 小城花照 林山井嶋 秀康美美川 之文 特許庁長官 及 智耕 雪子 寺大 島橋 三
---	---

主
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) 特許庁が平成10年審判第9711号事件について平成12年3月16日にした審決を取り消す。

(2) 訴訟費用は被告の負担とする。

2 被告

主文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、平成8年3月12日、別紙審決書の写しの別紙(イ)に示すとおり、ゴシック体で書した「BEVERLY HILLS」と「POLO CLUB」の各欧文文字の間にポロ競技のプレイヤーの図形を表した商標（以下「本願商標」という。）について、商標法施行令3条所定の商標区分第28類「キャディーバック、その他の運動用具」を指定商品として商標登録出願（平成8年商標登録願第25283号。以下「本願出願」という。）をしたが、平成10年4月6日に拒絶査定を受けたので、同年6月24日、これに対する不服の審判を請求した。特許庁は、同請求を同年審判第9711号事件として審理した結果、平成12年3月16日に「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は、同年4月3日、原告に送達された。

2 審決の理由

審決は、別紙審決書の写しのとおり、本願商標をその指定商品に使用する場合には、これに接する取引者・需要者は、本願商標を付した商品が、アメリカ合衆国の著名なデザイナーであるラルフ・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、その出所について混同を生ずるおそれがあるから、本願商標は商標法4条1項15号に該当すると認定判断した。

第3 原告主張の審決取消事由の要点

審決は、本願商標は、ラルフ・ローレンの周知商標を連想、想起させ、同人又は同人の事業と組織的・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、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあると判断し、商標法4条1項15号を適用して、本願出願を拒絶した。しかしながら、審決は、商標法4条1項15号の解釈を誤り（取消事由1）、さらに、出所の混同のおそれについての認定・判断も誤っており（取消事由2）、これらの誤りがそれぞれ結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、違法として取り消されるべきである。

1 取消事由1（商標法4条1項15号の解釈の誤り）

(1) 審決は、商標法4条1項15号の「他人の業務に係る商品」であることを示す商標として、ラルフ・ローレンのデザインに係る商品に使用されている、「POLO」又は「Polo」の欧文文字のみから成る商標、「Polo」の文字と「by Ralph Lauren」の文字とによって構成される商標、及び、別紙審決書の写しの別紙(ロ)に示すとおり、馬に乗ったポロ競技のプレイヤーの図形を表した商標（以下、

これらのうちのそれぞれも、これらが一体となったものも、いずれも「ラルフ商標」という。)を用いて、本願商標との出所混同のおそれを論じている。

しかし、原告は、1985年2月20日、ラルフ商標の保有者(帰属主体)であるザ・ポロ／ローレン・カンパニー・リミテッド・パートナーシップ(以下「PLC」という。)の前身であるポロ・ファッションズ・インク(以下「PFI」という。)との間で和解契約(以下「本件和解契約」という。)を締結し、同社は、原告が本願商標を使用することについても、その商標登録をすることについても異議を述べず、登録の取り消しを求めない旨を約束している(本願商標は、本件和解契約の対象となったExhibit Dの商標と完全には一致しないが、ほぼ同一の商標と解される。))。

商標法4条1項15号が、「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生じ、おそれがある商標」を登録すべきではない商標として規定している趣旨は、①「他人」の著名な商標を無断で第三者が登録することによって、あたかも、第三者がその商標についての権利を有しているかのような外観を呈すること、②第三者が「他人」の著名な商標を無断で登録すると、著名な商標の使用が登録することが妨げられることになり、著名な商標の保護が不十分となるおそれがあること、③著名な商標について、その保有者の許諾なく登録することを認めることは、著名な商標の無許諾での使用を肯定することにつながるおそれがあること、などにあると考えられる。すなわち、商標法4条1項15号の趣旨は、直接には商標の保有者を保護することにあるものというべきである。商標法4条1項15号の趣旨が上記のとおりであるとすれば、著名な商標の保有者が、第三者にその商標を登録することについての承諾を与えている場合についてまで、同条1項15号により登録を否定すべきものであるとは考えられない。

商標法4条1項15号につきこのように解することは、決して、取引者・需要者の保護を軽視することにつながるものではない。第三者がある商標を用いることについて最も利害関係を有しているのはその保有者であり、ほかならぬその保有者が第三者の商標使用を認めたということは、保有者が、第三者に当該商標の使用を認めたとしても、第三者の商品あるいは役務が自己のブランドイメージを害さない程度の品質を有している、あるいは混同のおそれがない等の理由によって、自己のブランドイメージに影響がないと判断したことを意味し、このように、最も強く利害関係を有する者が上記のような判断をして商標使用を認めたのであれば、取引者・需要者が混同などにより被害を被るおそれはないはずなのである。要するに、商標法4条1項15号は、直接には商標の保有者を保護し、保有者の保護を通じて間接的に取引者・需要者をも保護しようとしているのである。

前述のとおり、PLCが、原告による本願商標の使用及び登録を認めているのであるから、PLCないしラルフ・ローレンは、本願商標については商標法4条1項15号の「他人」には該当しないものというべきである。

(2) 原告は、ラルフ・ローレンないしPLCからラルフ商標についてライセンスを受けているわけではないものの、本願商標の商標登録を行うことについてはその同意を得ている。商標法は、商標の保有者の保護を通じて、商標の出所表示機能、品質保証機能、広告宣伝機能を実現しようとしているのであるから、商標法4条1項15号の混同のおそれがあるか否かについても、同号の「他人」である商標の保有者の意見が尊重されるべきである。すなわち、保有者の商標と第三者の商標との間で混同が生じるかどうか明らかなでない場合に、商標の保有者が当該第三者の商標の登録に同意するということは、保有者が、当該第三者の商標について混同のおそれがないと判断し、あるいは混同のおそれが生じてもかまわないと判断したということであるから、このような保有者の意思を尊重すべきである。また、保有者が混同の生じない範囲を判断するという行為も、商標に係る権利を処分する権利の一種として認められるべきである。仮に、保有者が第三者の商標登録を認めた範囲において、客観的には混同を生じるおそれがあったとしても、その範囲については、保有者が混同による不利益を認容したものと考えられるのであるから、ライセンスの場合と同様に、保有者の処分行為の範囲内にあるものとして、保有者の同意の範囲内であれば、当該商標に係る権利と何ら抵触するものではないのである。

原告が、本件和解契約によってPFIから本願商標の登録について同意を得ている以上、本願商標については、商標法4条1項15号の「混同」の要件も欠けているのであり、審決は、この点でも同条の解釈を誤ったものである。

(3) 商標法4条1項15号についての上記のような解釈は、商標権のみの取引を認め、同号違反を理由とする無効審判請求について除斥期間を定めている商標法

の体系にも整合するものである。

ア 商標法は、営業とは切り離して、商標権のみを譲渡し、又はライセンスをすることを認めるなど、商標権者による商標権の自由な処分を認めている。

商標法が、営業と切り離して商標権を譲渡することを認めているのは、消費者に対する品質保証の機能あるいはブランドイメージの維持は、商標権者の判断を通じて実現するものと考えているためである。

イ 商標法は、平成8年の改正により、連合商標制度、類似商標の分離移転の制限を廃止し、商標権の移転を伴わない分割、及び、同一ないし類似商標の分割移転を認めている（商標法24条1項、24条の2、改正前商標法24条1項柱書及び2項の削除）。すなわち、商標法は、商標権者の同意さえあれば、類似商標が異なる主体に帰属し、消費者に混同を生じさせることがあることも容認している。

ウ 商標法は、上記改正に伴い、同一ないし類似登録商標の混同を防止する措置として、混同防止表示付加請求権（商標法24条の4）を認めているが、この請求権は、商標権者、商標使用権者に対してのみ認められている。これは、商標法が、商標権者の判断を通じて、混同を防ぐことにより、消費者の保護をはかり、商標権の機能を保護することを予定しているからである。

エ 商標法は、旧商標法（大正15年法）と異なり、同法4条1項15号の規定違反を理由とする無効審判請求についても、5年の除斥期間を設けている（商標法47条）。これは、商標法が同条1項15号の規定により保護しようとしているのが、直接的には商標の保有者の利益であることを意味するというべきである。

オ 以上のとおり、商標法の諸制度は、直接的には商標権者その他の商標の保有者を保護し、消費者の保護は保有者の判断を通じて行われるものとして位置づけている。したがって、商標の保有者が第三者の商標登録出願について同意を与えている場合は、商標法4条1項15号の適用はないものと解すべきである。

なお、被告は、平成8年の改正の際にコンセント制度の導入が見送られたことを、商標の保有者が第三者の商標登録出願について同意を与えても、商標法4条1項15号該当性を否定できない根拠として述べる。しかし、コンセント制度は、商標権者の同意を証する書面が提出されれば、商標の混同のおそれの有無について判断を行わないという手続上の制度にすぎない。したがって、この手続を導入しないということは、商標権者の同意の持つ実体法上の効果を考慮してはならないということの意味するのではなく、むしろ、同意の効力を実質的に判断すべきことを意味しているにすぎないのである。

(4) 著名商標が、当該著名商標を使用してブランド・イメージを構築してきた者以外の名義で登録されている例は多数ある。

例えば、「ピエール・カルダン」、「ザ・ノース・フェイス」の各商標について三井物産株式会社が商標権者となり、「ロベルタ・ディ・カメリノ」の商標について三菱商事株式会社が商標権者となり、「エレッセ」の商標については伊藤忠ファッションシステム株式会社が商標権者となり、「リーガル」の商標については株式会社リーガルコーポレーションが商標権者となっている。このように、従来、当該商標を使用してきた者と商標登録名義人が異なることが特許庁にも明らかな場合であっても、特許庁は登録を認めていたのだ。したがって、特許庁は、このような当事者の意思を尊重し、商標を使用してきた者の同意があれば、商標を使用してきた者以外の者が登録を行うことを認容していたといえるのである。仮に、商標を使用してきた者の同意がある場合であっても商標登録を認めないとすれば、著名商標について別法人である商社の名義で行われているこれらの商標登録が否定されることになり、実務上混乱を招くことになる。

2 取消事由2（混同のおそれについての認定・判断の誤り）

(1) 「POLO」ブランドの著名性について

ア ラルフ商標の「POLO」「Polo」「ポロ」は、ポロ競技を意味する普通名詞である。普通名詞については、商標法3条1項においても、その商標登録は禁じられている。これは、普通名詞は識別性がそもそも弱いことと、普通名詞の商標登録を認めると、当該普通名詞の意味やイメージを用いながら自由に独創性ある商標を作り、使用することを妨げることになるからである。このような普通名詞について著名商標性を認めることは、類を問わず極めて広い範囲で特定個人による当該普通名詞の独占を認めることになる。これは、万人による自由な普通名詞の使用を妨害し、公共の利益に反するものである。

なお、普通名詞であっても、普通名詞の意味する分野と全く異なる分野においてこれを用いるときは、普通名詞自体を商標として用いることは可能であ

る。しかし、普通名詞を著名商標として認めると、普通名詞の意味する分野と関連する分野においても、当該著名商標を含んでいれば商標登録が認められないことになるのであり、これは余りにも広く個人による普通名詞の商標使用を認めることになる。

したがって、普通名詞による商標の登録を禁止している商標法の趣旨から、普通名詞について著名性を認めることは原則としてできないと考えるべきである。また、仮に著名商標性を認めるとしても、その判断は極めて厳格に行うべきである。

イ PLCは、「POLO」又は「Polo」の欧文字のみから成る商標を単独でラルフ・ローレンのデザインに係る商品を表示する商標として使用したことはなく、この欧文字に「by Ralph Lauren」の欧文字又は馬に乗りマレットを振り上げたポロ競技者を前から描写した図形が伴った商標として使用してきたのである。ラルフ・ローレンの商品について「POLO」「Polo」又は「ポロ」と略称されることがあるとしても、この略称は、「Polo by Ralph Lauren」という商標全体の省略形であることが前提として認識されて用いられているものであり、この略称自体が独自の商標として認識されているわけではない。

したがって、「POLO」「Polo」又は「ポロ」商標を単独でラルフ・ローレンの著名商標であると認めることはできない。これを著名商標であるとする審決は、ラルフ・ローレンの商標の不当な拡張解釈である。

ウ 馬に乗ったポロプレーヤーがポロ競技をする図形商標は、ポロ競技の象徴的なイメージであり、これ自体、何ら独自性を有するものではないから、著名な商標とはなり得ない。

(2) 出所の混同のおそれについて

他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるか否かは、それぞれの商品の取引の実情に応じ決定すべきである。

ア 一般大衆の本願商標に対する認識等

「POLO」という言葉は、ポロ競技を意味する英語であり、「CLUB」という言葉は、同じ目的を有する人々が作った団体を意味するものである。そして、「BEVERLY HILLS」とは、米国西海岸における高級住宅地として日本国内でも周知の地名である。したがって、「BEVERLY HILLS POLO CLUB」という言葉は、必然的に一体として認識され、「ビバリーヒルズにあるポロ競技のクラブ（愛好者団体）」を観念させるものである。

原告は、「BEVERLY HILLS POLO CLUB」という商標を用いて従来から積極的に販売活動を行っており、「POLO」の文字のみを強調することなく「BEVERLY HILLS POLO CLUB」の四つの言葉全体で一つの商標として使用し、この商標を独自のブランドとして確立するために広告等を行ってきた。その結果、原告の本願商標は、一般消費者の間でブランドとしての認識度が高まり、独自のブランドとして十分認識されるに至っているのである。

また、ポロ競技者を商標として用いるためには、商標の大きさの制約からして、一人の競技者を表現するのが限度である。したがって、ポロプレーヤーの図形商標については、競技者が一人であることに独自性があるわけではなく、一人の競技者をどのように表現するかという点において初めて独自性が認められるのである。この点、本願商標のうちの図形標章部分は、ポロプレーヤーを真横から見た図柄になっているのに対し、ラルフ商標のうちのポロプレーヤーの図形商標は、ポロプレーヤーを前から見た図柄であり、両者は、その印象を異にするものである。

よって、本願商標は、ラルフ・ローレンのラルフ商標と混同を生じさせるものではない。

イ PLC（PFI）は、前述のとおり、原告による本願商標の使用を認めているが、これは、ラルフ・ローレンないしPLC（PFI）がラルフ商標と本願商標との間に混同のおそれがないと判断したからである。本願商標に関して最も利害関係を有しているはずのラルフ・ローレンないしPLC（PFI）ですら混同のおそれがないと認めているにもかかわらず、審決が混同のおそれがあると判断したのは、取引の実情から乖離した判断である。

また、PFIと原告との本件和解契約においては、本願商標の表示の仕方について、その大きさ、配色、配置にまで細かな規定を置き、混同が生じないように十分に配慮しているのであり、本願商標は、本件和解契約に従った形で登録申請されているのであるから、この点からみても、混同のおそれはない。

ウ 本願商標は、コンセント制度を採用していないアメリカ合衆国においても

登録されており、この事実は、同国において、本願商標とラルフ商標とが混同のおそれがないと認められたことを示している。

また、本願商標は、既に世界各国において商標として登録を認められており、日本のみ商標登録を否定するのは、商品の円滑な流通を阻害することになる。

第4 被告の反論の要点

審決の認定・判断は正当であり、審決に原告主張の違法はない。

1 取消事由1（商標法4条1項15号の解釈の誤り）について

(1) 原告は、PLC（PFI）が、本件和解契約において、原告による本願商標の使用及び商標登録を認めているから、ラルフ・ローレンあるいはPLCは、商標法4条1項15号の「他人」に該当しない旨主張する。

しかし、商標法4条1項15号にいう「他人」とは、著名商標の保有者及び同人と組織的・経済的に何らかの関係を有する者を指すものであるから、仮に、原告とPLC（PFI）との間に本件和解契約があったとしても、それだけでは、ラルフ・ローレンないしはPLCが、同号にいう「他人」に該当することを否定できず、本願商標について同号の適用を免れるものではない。

(2) 商標の保有者は、商標の出所表示機能、品質保証機能、広告宣伝機能により、自己の商品に対する信用ないしグッドウィルを維持拡張することができるのであり、このことは、商標の保有者の業務上の信用の維持を図るという商標法の目的にも適合する。しかし、商標法は、同時に需要者の利益を保護することをもその目的として掲げているのであり（商標法1条）、たとえ商標の保有者の同意があったとしても、需要者に不利益をもたらすことになる「混同」を生じさせることは容認しない、という立場に立つものである。すなわち、商標法は、4条1項10号ないし14号において典型的に混同を生ずるおそれのある商標を例示的に規定し、それ以外で他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれのある商標について、同15号において規定し、これらの商標登録を排除することを明らかにしている。これらの商標については、当該他人の承諾の有無にかかわらず、同項10号ないし15号各号が適用されるべきであり、このことは、これらの商標について、同法4条1項8号の括弧書きの規定のような当該他人の承諾があった場合の適用除外の規定がないことから、明らかというべきである。

(3) 原告は、平成8年の商標法の改正により、商標権の移転を伴わない分割、及び、同一ないし類似商標の分割移転が認められたこと、連合商標が廃止されたことなどを述べ、商標法が、商標権の保護について、商標権者の判断を重視し、商標権者の判断を通じて混同を防ぐことにより、消費者の保護を図ろうとしたものであるから、商標権者が第三者の商標登録について同意を与えている場合には、商標法4条1項15号には該当しない旨主張する。

しかし、平成8年の商標法改正に当たっては、類似商標の分割移転を認めることにするとともに、先商標権者の同意の下に後願の他人の類似商標出願の登録を認めるコンセント制度の導入も検討されたものの、結局、これは見送られたものである。その理由の中心は、一般的出所混同のおそれを要件とする商標法4条1項11号がコンセント制度の導入により適用されなくなれば、公衆の利益を保護するためには、同項15号の具体的出所混同のおそれの審査の比重が重くならざるを得ないこと、具体的出所の混同のおそれの判断は困難であり、その審査が困難であることである。このような改正の経緯からすれば、商標法4条1項15号は、コンセント制度が採用されても公衆の利益を保護するために適用されることになるものであるから、商標の保有者が同意を与えている場合には、商標法4条1項15号に該当しない、との解釈は採り得ない。また、商標法が商標の保有者の判断を重視しているとしても、当該商標について混同を生じさせるおそれがあるか否かの判断は、取引者・需要者が混同の主体となるものとして、これを基準に決めるべきものであって、保有者の意図によって左右されるものではない。

したがって、商標の保有者が同意を与えているからといって、商標法4条1項15号に該当しないということにはならない。

(4) 原告は、著名商標が他人名義で登録されている例が多数あり、特許庁も、同意があれば商標を使用してきた者以外の者が登録を行うことを認容している旨主張する。

しかし、原告が掲げる登録例は、当事者間に①代理店契約関係、②資本提携、③当該商標権の譲渡等の密接な関係がある場合である。商標法4条1項15号にいう「他人」とは、当該著名商標の保有者及び同人と組織的・経済的に何らかの関係を有する者をも含むものである。原告は、単にアメリカ合衆国における訴訟事

件においてP L C（P F I）と本件和解契約を締結しただけであり、ラルフ・ローレンないしP L Cと上記のような関係を有する者ではない。

2 本願商標とラルフ商標との混同のおそれについて

(1) 「POLO」ブランドの著名性について

ア 原告は、「POLO」は、ポロ競技を意味する普通名詞であり、普通名称については、商標法3条1項においてその登録が禁止されていることから、普通名詞について著名性を認めることはできない旨主張する。

しかし、ラルフ・ローレンが「POLO」の欧文字及びポロ競技のプレイヤーの図形を商標に取り入れたことには、独自の創作性があり、ラルフ商標は、自他商品識別機能を十分に果たし得るものである。そして、ラルフ・ローレンないしはP L Cが使用しているラルフ商標が、本願商標の出願時において、我が国の取引者・需要者間に、同人の業務に係るものとして広く認識されていたものであることは明らかである。

イ 原告は、ポロ競技のプレイヤーがポロ競技をする図形商標は、ポロ競技の象徴的なイメージであり、これ自体、何ら独自性を有するものではない旨主張する。

しかし、「POLO」及び「ポロ競技のプレイヤー」の図形は、これをポロ競技に無関係な商品に使用した場合には、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得る。

ウ このようにして、ラルフ商標は、本願商標の登録出願時に、わが国の取引者・需要者間において、ラルフ・ローレンの業務に係る商品の商標として広く認識されていたのである。

(2) 出所混同のおそれについて

ア 原告は、「POLO」は、ポロ競技を意味する英語であり、本願商標は、「ビバリーヒルズにあるポロ競技のクラブ（愛好者団体）」を觀念させるものであり、また、原告が、「BEVERLY HILLS POLO CLUB」の四つの言葉全体を一つの商標として使用し、この商標を独自のブランドとして確立するために広告等を行ってきた旨主張する。

しかし、我が国においては、ポロ競技の愛好者は、極めて少なく、「ポロ競技」はなじみの薄いスポーツである。また、我が国の取引者・需要者には、アメリカ合衆国にある「BEVERLY HILLS POLO CLUB」という名称のクラブの存在は知られていない。

また、本願商標の図形標章がポロプレイヤーを真横から見た図柄であり、ラルフ商標の図形商標がこれを前から見た図柄であるとしても、両者間に存するのは微差にすぎず、両商標は、全体として、着想及び構成の軌を一にし、共通する印象を与える標章である。

このような状況の下で、本願商標は、「POLO」の文字及び「ポロ競技のプレイヤー」の図形をその構成中に含むものであるから、取引者・需要者は、本願商標中の「POLO」の文字及び「ポロ競技のプレイヤー」の図形に着目し、「POLO」及び「ポロ」とも略称される著名なラルフ商標を連想・想起するものであり、両者は、称呼・觀念において類似する商標といい得るものである。

そして、我が国におけるラルフ商標の著名性、ポロ競技のプレイヤーの図形を商品に採り入れた独自の創作性等を併せ考えると、本願商標をその指定商品に使用した場合には、取引者・需要者は、著名なラルフ商標を連想・想起し、当該商品がラルフ・ローレン又は同人と組織的・経済的に何らかの関連を有する企業の業務に係る商品であると混同するおそれがあることが、明らかである。

イ 原告は、ラルフ・ローレンないしP L Cがラルフ商標と本願商標との間に混同のおそれがないと判断したのに、審決が混同のおそれがあると判断したことは、取引の実情から乖離したものである旨主張する。

しかし、他人の業務に係る商標と当該商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるか否かの判断は、取引者・需要者を混同の主体となるものとしてこれを基準として決めるべき事柄であり、商標の保有者の意図によって左右されるべきものではない。

ウ 原告は、コンセント制度を採用していないアメリカ合衆国及びその余の世界各国においても本願商標が登録されている旨主張するが、商標の類否判断は、各国の商標法、各国における「POLO」競技の普及度、取引の実情等により相違するものであるから、本願商標に対する取扱いがアメリカ合衆国及びその余の世界各国と我が国との間で異なっても、何ら不自然なことではない。

第5 当裁判所の判断

1 商標法4条1項15号における「他人」あるいは「混同」の解釈について

(1) 甲第2号証及び弁論の全趣旨によれば、原告は、1985年（昭和60年）2月に、PFIと本件和解契約を締結し、原告がPFIのアメリカ合衆国商標申請第333206号に対する異議を取り下げ、原告自身によるにせよ、その支配下にある個人あるいは法人によるにせよ、PFI又はその子会社の保有するラルフ・ローレンないしPLCの間に、本件和解契約のほか、親子会社、系列会社あるいは商品化事業グループ等の密接な営業上の関係を有しないものであることが認められる。

上記事実関係の下で、原告は、PLC（PFI）が原告による本願商標の登録を認めているのであるから、PLCないしラルフ・ローレンは、本願商標については商標法4条1項15号における「他人」には該当せず、本願商標につきPLCないしラルフ・ローレンとの関係で同号における「混同」を問題にする余地もない旨主張する。

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又は指定役務に使用したときに、当該商品又は役務が当該他人そのものの業務に係る商品又は役務であると誤信されるおそれがある商標のみならず、当該商品又は役務が上記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又は役務であると誤信されるおそれがある商標が含まれるものというべきである。そして、上記の「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又は指定役務と他人の業務に係る商品又は役務との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品又は役務の取引者・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又は指定役務の取引者・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ものである（最高裁平成12年7月11日第3小法廷判決民集54巻6号1848頁、最高裁平成13年7月6日第2小法廷判決裁判所時報1295号1頁）。

このように、商標法4条1項15号にいう「他人」には、ある表示の本来的な帰属者である本人のみならず、同人との間にいわゆる親子会社や系列会社又は商品化事業グループ等の緊密な営業上の関係がある者が包含されるものであるから、ラルフ・ローレンないしPLCは、これらとこのような密接な組織的・経済的な関係を有する者との関係においては、商標法4条1項15号にいう「他人」に該当しないということは可能であろう。しかし、本件の原告のように、ラルフ・ローレンないしPLCとこのような密接な組織的・経済的な関係を有しない者で、単にPLC（PFI）からその商標登録について異議を述べない旨を述べられているにすぎない者との関係において、ラルフ・ローレンないしPLCを商標法4条1項15号の「他人」に該当しないとすべき理由は見いだし得ない。したがって、本願商標は、もし、それが、ラルフ・ローレンないしPLC、若しくは、その親子会社、系列会社又は商品化事業グループ等の密接な組織的・経済的な関係を有する者の「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」であるとすれば、同号により商標登録を受けることができない商標に該当するものとなるのである。また、上記「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、他人の表示の周知著名性等の上記の要素を考慮して、取引の実情に照らして、当該商標の指定商品又は指定役務の取引者・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ものであって、その判断において混同の主体とされるのは、上記取引者・需要者であるから、PLC（PFI）が原告の本願商標の登録について異議を述べない旨を合意していたとしても、「混同を生ずるおそれ」がなくなるわけではないことも明らかである。

商標法は、商標の保有者が、商標の出所表示機能、品質保証機能、広告宣伝機能により、自己の商品に対する信用ないしグッドウィルの維持拡張をし、その業務上の信用の維持を図るということを目的とすると同時に、需要者の利益を保護することをその目的として掲げているのであり（商標法1条）、ある商標が他人の表示との関係で取引者・需要者に不利益をもたらすことになる「混同」を生ずる

場合には、たとい、当該他人の同意があったとしても、商標法4条1項15号が適用され、当該商標の登録を認めることはできないと解すべきである。上記の解釈に反する原告の主張は採用し得ない。

(2) 原告は、商標の保有者が第三者が商標を使用しても混同のおそれがないと判断した場合は、商標の保有者の意見を尊重すべきであり、このような場合には商標法4条1項15号は適用されない旨を主張する。

しかし、商標法4条1項15号の「混同を生ずるおそれ」があるか否かにについては、上記のとおり、取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品又は指定役務の取引者・需要者における普通に払われる注意力を基準として判断されるべきものであって、この判断は、保有者が当該商標の登録について、異議を述べない旨を合意したか否かによって行われるべき事柄ではない。

次に、原告は、平成8年の商標法の改正により、同一・類似商標の分割移転及び移転を伴わない分割が認められたこと、連合商標が廃止されたことなどから、商標法が、商標権の保護について、商標権者の判断を重視し、商標権者の利益・判断を通じて消費者の保護を図ろうとしているものであるとして、商標の保有者が第三者による商標の登録について同意を与えている場合には、当該商標との関係では、商標法4条1項15号の適用はない旨主張する。

しかし、平成8年の商標法改正においては、連合商標制度が廃止され、同一ないし類似商標を指定商品又は指定役務毎に分割して移転することが認められたものの（商標法24条の2）、これらの改正は、商標法4条1項15号についての前記解釈に影響を与えるものとは解されない。すなわち、商標法は、商標権者の判断及び利益を重視している一面もあるものの、例えば、同法51条は、商標権者が故意に指定商品等についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品等に類似する商品等についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であって商品の品質等又は他人の業務に係る商品等と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができるものと規定しており、また、同趣旨の規定が、商標権が移転された結果、同一又は類似の登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属することになった場合において、その一つの登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で同様な混同行為を行なったとき（同法52条の2）、及び、専用使用権者又は通常使用権者が同様な混同行為等を行なったとき（同法53条）についても設けられており、このような場合、何人も当該商標登録を取り消すことについての審判を請求することができるものとされているのである。商標法のこれらの規定は、商標法が商標権者の利益のみならず、このような混同行為を防止することにより、公益的な立場から取引者・需要者の保護も十分に考慮していることを示すものである。

なお、乙第1号証と弁論の全趣旨とによれば、平成8年の商標法改正の際に、コンセンスト制度の導入も検討されたものの、コンセンスト制度を導入すると、商標法4条1項11号の一般的出所混同のおそれの有無については、当事者間の判断に委ねられることになるため（コンセンストが提出されれば同11号は適用されないことになる）、公衆の利益を保護するために、同15号の具体的出所混同のおそれの審査の比重が重くならざるを得ないのに、その審査は事実上困難であることを主な理由として、コンセンスト制度導入が見送られたことが認められる。このような、商標権者が類似商標の出願についてコンセンストを与えても、商標法4条1項15号の具体的出所混同のおそれについては、公衆の利益を保護するために審査をする必要があるとする立場からすれば、本件において、他人の表示の帰属主体であるPLC（PFI）が原告の本願出願について同意を与えていたとしても、同15号の適用は免れないことになるのは、当然である。

また、原告は、商標法は、同法4条1項15号の規定違反を理由とする無効審判請求についても5年の除斥期間を設けている（同法47条）ことから、同号の規定は、直接的には商標権者の利益を保護しているものである旨主張する。

しかし、5年の除斥期間の規定は、既存の法律関係を尊重し、権利の安定を図るために設けられている制度であり、除斥期間の制度のない特許権と異なり、商標権についてこのような制度が認められたのは、長年の使用により蓄積された業務上の信用（グッドウィル）が無効審判により覆されることによる弊害が、瑕疵ある商標権に基づく権利の行使による弊害よりも大きく、商標権の権利としての安定性が重視されたことによるものであって、この規定から、直ちに、商標法4条1項15号の規定が直接的には商標権者の利益を保護しているものであり、取引者・需要者の利益を保護するものではないとの解釈を導くことはできない。また、商標法

4条1項15号違反の無効理由については、平成8年の改正により、不正の目的で商標登録を受けた場合について、5年の除斥期間の規定が適用されない旨が規定されており（ただし、平成8年改正法施行の際に既に存在する商標権については、従前どおり、除斥期間の規定が適用される。平成8年法律68号附則8条2項）、5年の期間経過によっても、不正の目的で商標登録を受けたような場合については、無効審判請求が認められていることから、原告の上記主張を採用することはできないというべきである。

結局、商標法4条1項15号の規定が、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれのある商標の登録を防止することにより、特定の商標の主体を保護しようとするものであることは確かであるものの、同規定は、同時に、商品又は役務の混同を防ぐことにより、取引者・需要者を保護しようとするものでもあると解すべきである。原告の前記主張は採用することができない。

(3) 原告は、著名商標が他人名義で登録されている例が多数あり、特許庁も同意があれば、商標を使用してきた者以外の者が登録を行うことを認容している旨主張する。

しかし、著名商標を使用してきた者と当該商標の出願人の間に、代理店契約関係、あるいは、親会社、子会社等の資本提携関係がある場合には、当該商標権についてその契約関係にある者の名義により商標登録出願を行うこともあることは、当裁判所にも顕著な事実である。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」とは、上記のとおり、当該著名商標を使用してきた者、及び、同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又は役務をも含むものであるから、上記のような場合における商標登録出願は、商標法4条1項15号の関係においては、著名商標を使用してきた者が商標登録出願している場合と同視できるのである。

そして、原告が、アメリカ合衆国における訴訟継続中に、P L C（P F I）と本件和解契約を締結し、本願商標の登録についてP L C（P F I）が異議を述べない旨の合意を成立させたことは上記のとおりであるものの、原告は、ラルフ・ローレンあるいはP L C（P F I）と代理店契約を締結している者であるとか、親会社・子会社等の資本提携関係にあるとか、同一の表示による商品化事業を営む関係を有する者であるとかという立場にはないのであるから、ラルフ・ローレンあるいはP L Cが、原告の本願商標の出願について、商標法4条1項15号における「他人」に該当することは明らかである。

2 本願出願時における商品の出所の混同のおそれについて

(1) 乙第2ないし第11号証、第12号証の1・2、第13号証の1ないし3によれば、次の事実が認められる。

ラルフ・ローレンは、1939年（昭和14年）生まれのアメリカの服飾等のデザイナーである。同人は、1970年、73年の2回にわたりアメリカのファッション界では最も権威があるとされるコティ賞を受賞し、1974年には映画「華麗なるギャツビー」の男性衣装を担当するなどして、世界的に知られるようになった。ラルフ・ローレンがデザインした紳士服、ネクタイ等には、「馬上の競技者が、先端が小さなT字状になった棒のような物を持っている図形」、「Polo Ralph Lauren」、「Polo by Ralph Lauren」といった標章が、単独で又は組み合わせられて使用されている。我が国においては、日本でのラルフ・ローレンのデザインに係る商品の輸入・製造・販売のライセンス（許諾）を得ていた西武百貨店（ただし、眼鏡、ネクタイのライセンスは、別の会社が有していた。）が、昭和52年ころからその販売等を開始し、昭和62年におけるラルフ商標を付した商品の小売販売高が約330億円となっている。平成元年には、第三者が、ラルフ商標ないしこれに酷似した標章を付した偽ブランド商品を販売していたとして摘発されるという事件が発生し、平成元年5月19日付け朝日新聞夕刊（乙第13号証の1）に「『ポロ』の偽大量販売 警視庁通信販売会社を摘発・・・『Polo（ポロ）』の商標で知られるラルフローレンブランド・・・米国の『ザ・ローレン・カンパニー』社の商標・デザインで西武百貨店が日本での独占製造販売権を持っている『Polo（ポロ）』の商標と、乗馬の人がポロ競技をしているマーク」との記事が掲載され、また、平成2年11月27日付け朝日新聞東京地方版／栃木 栃木版（乙第12号証の1）に「プレゼント・・・ポロ・・・などの輸入ブランドに人気があるという。女性から男性へは、ポロのセーター（1万4000円）」、平成3年12月5日付け朝日新聞大阪地方版／京都 京都版（乙第12号証の2）に「ポロの靴下 ブラ

ンド世代・・・足元は、申し合わせたようにラルフローレンのポロのマーク」、平成4年9月23日付け読売新聞東京本社版朝刊（乙第13号証の2）に「アメリカの人気ブランド『ポロ』・・・のロゴ『ポロ・バイ・ラルフ・ローレン』」、平成5年10月13日の読売新聞大阪地方版朝刊（乙第13号証の3）に「偽『ポロ』眼鏡枠を摘発・・・ポロ競技のマークで知られる米国のファッションブランド『P O L O（ポロ）』の製品に見せかけた眼鏡枠」との記事が掲載されるほど、ラルフ商標は顧客吸引力を有するに至っていた。ラルフ商標は、本願商標の商標登録出願前から、各種雑誌等において、ラルフ・ローレンのデザインに係る紳士服、婦人服、眼鏡を始めとする商品が一流ブランドないし流行ブランドとして、「ポロ」、「P O L O」、「P o l o」のブランド名のもとに紹介されていた。

上記認定事実によれば、本願商標の商標登録出願時までは、ラルフ商標は、「ポロ」（「P O L O」ないし「P o l o」）の商標などと呼ばれ、これを付した商品もブランドとして「ポロ」（「P O L O」ないし「P o l o」）と呼ばれて、いずれも紳士服、婦人服、眼鏡等のファッション関連商品についてラルフ・ローレンのデザインに係る商品に付される商標ないしそのブランドとして著名であったことが認められる。

(2) 一般に、簡易、迅速を尊ぶ取引の実際においては、商標は、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほどにまで不可分的に結合していない限り、常に必ずその構成部分全体の名称によつて称呼、観念されるというわけではなく、しばしば、その一部だけによつて簡略に称呼、観念され、その結果、一個の商標から二個以上の称呼、観念の生ずることがあるのは、経験則の教えるところである（最高裁判所第1小法廷昭和38年12月5日判決・民集17巻12号1621頁参照）。

また、本願商標が使用される商品である「キャディーバック、その他の運動用具」等のゴルフ関連商品その他の運動用具は、主たる需要者は、老人から若者までを含む一般大衆であつて、その商品「キャディーバック、その他の運動用具」等に係る商標やブランドについて、詳しくない者や中途半端な知識しか持たない者も多数含まれている。そして、このような需要者が購入する際は、恒常的な取引やアフターサービスがあることを前提にメーカー名、その信用などを検討して購入するとは限らず、そのような検討もなくいきなり小売店の店頭に赴いたり、ときには通りすがりにバーゲンの表示や呼び声につられて立ち寄りたりして、短い時間で購入商品を決定することも少なくないものである。（以上の事実は、当裁判所に顕著である。）

したがって、本願商標についての混同のおそれの判断に当たっては、以上のような経験則、及び、取引の実情における需要者の注意力を考慮して判断すべきである。

(3) 本願商標中の図形部分は、馬上の競技者が、先端が小さなT字状になった棒のような物を持っている図形と理解されるものであり、それが商標の中央部分に大きく表示されて見る者の注意を引くところである。しかし、上記図形は、「馬上の競技者」、あるいは、馬上の競技者が、先端が小さなT字状になった棒のような物を持っている点で、ラルフ商標のうちの図形の商標と共通性があるために、「ポロ」ないし「馬に乗ったポロ競技のプレイヤー」と観念されるものではあつても、「BEVERLY HILLS POLO CLUB」という文字ないし観念を想起させるものではない。

本願商標中の文字部分は、20文字から成り、この文字から生まれる「ビバリーヒルズポロクラブ」の称呼は長音を含む12音で構成されているから、その外観、称呼とも、一つの名称のものとしては、冗長というべきである。もっとも、文字部分中の「BEVERLY HILLS」は、客観的には、米国西海岸における高級住宅地を表す地名として、その下に続く「POLO CLUB」の語を修飾する語であり、「POLO CLUB」は、「ポロ競技のクラブ」というような意味合いにもなり得るものである。しかし、後記のとおり、ポロ競技自体が、我が国においては、競技者がわずか30人程度のものであつてなじみの薄いものであるため、我が国の一般の取引者・需要者にとっては、本願商標が全体として特定の「ポロ競技のクラブ」と観念される可能性は小さく、また、「BEVERLY HILLS」が有名であるとしても、それは単なる地名として有名であるにすぎないのであるから、むしろ、上記のようなラルフ商標の著名性からすれば、本願商標において「P O L O」の文字及び馬に乗ったポロ競技のプレイヤーの図形商標は、重要な意味を持つものと認識されると認められる。

このように、本願商標の図柄と文字の結びつき、文字相互の結びつきは、

それを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほどまでに不可分的に結合しているものとは認めることのできないものである。

(4) そうすると、本願商標がその指定商品である、「キャディーバック、その他の運動用具」等のゴルフ関連商品その他の運動用具に使用された場合には、これに接した取引者・需要者は、その図形部分が、馬上の競技者が、先端が小さなＴ字状になった棒のような物を持っている図形であって、この点において、ラルフ商標のうちの「馬に乗ったポロ競技のプレーヤーの図形」と共通する図形であることに着目し、さらに、その「POLO」の文字部分に着目して、「ポロ」（「POLO」ないし「Polo」）の商標と呼ばれるラルフ商標を連想し、ラルフ・ローレン又は同人と組織的・経済的に密接な関係がある者の業務に係る商品であるかのように、そ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。

この点について出所の混同の発生する具体的な例を挙げれば、本願商標は、「馬に乗ったポロ競技のプレーヤーの図形」と認識し得る図形が中央に配置されて見る者の目を引き、しかも「POLO」の文字を重要な要素として含んでいるのであるから、これを「BEVERLY HILLS POLO CLUB」、「ビバリーヒルズポロクラブ」という冗長であって一般に知られていない名称で称呼、観念するのではなく、簡略に、「ポロ」の商標と称呼、観念して取引すること、あるいは、ラルフ・ローレンと組織的・経済的に密接な関係を有する者の業務に係る商標と把握して取引することが考えられる。このようにして取引したとしても、決して不自然ということとはできない。まして、「ポロ」（「POLO」ないし「Polo」）の商標と呼ばれるラルフ商標が著名であり、強い顧客吸引力を有していることからすれば、ラルフ・ローレンと関係のある「ポロ」の商標であることには大きな価値があるから、そのような称呼、観念は、より発生しやすいところである。そして、取引者、特に販売者が、本願商標を、「ポロ」の商標と呼んだとき（前示のとおり、このこと自体を不自然ということとはできない。）、需要者は、本願商標の「馬に乗ったポロ競技のプレーヤーの図形」と認識し得る図形と「POLO」の文字部分に着目して、それが「ポロ」の商標であるから、ラルフ・ローレンに係る著名な「ポロ」の商標であると誤解し、あるいは、ラルフ・ローレンに係る著名な「ポロ」の商標とは全体の構成が異なることに気付いたとしても、同じ「ポロ」の一種であって、ラルフ・ローレンと組織的・経済的に密接な関係を有する者による兄弟ブランドないしファミリーブランドであると誤解して、そ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。

もとより、上記は、原告がそのような方法で出所の混同を発生させることを意図して本願商標の登録出願をしたという趣旨ではない。しかし、商標がいったん登録された場合には、自由に譲渡されたり使用権が設定されたりし得るものであるから、出所の混同のおそれは、出願人の出願の意図とは関係なく、取引の実情に基づき客観的に判断せざるを得ないのである。

3 審決時における商品の出所の混同のおそれについて

乙第13号証の4・5によれば、本願商標の商標登録出願後審決時にかけても、平成11年6月8日付け朝日新聞西部版夕刊（乙第13号証の4）に「偽ブランドの販売で元社長に有罪判決・・・米国ブランド『ポロ』などのマークが入った偽物のセーターやポロシャツ」、平成11年9月9日付け日本経済新聞本紙朝刊（乙第13号証の5）に「ラルフローレン偽物衣類を販売・・・『ポロ』ブランドの偽物セーター」との記事が掲載されていることにも示されているとおり、「ポロ」（「POLO」ないし「Polo」）の商標などと呼ばれるラルフ商標の著名性は継続しており、また、ラルフ商標の顧客吸引力に着目して偽「ポロ」ブランド商品を販売する者も絶えなかったことが認められる。

そして、本願商標の商標登録出願時から審決時までの間に、前記2で認定した事情に変化があったものと認めるに足る証拠はないから、審決時においても、前記2で認定した混同のおそれは、なお継続していたものと認められる。

4 混同のおそれに関する原告の主張について

(1) 「POLO」ブランドの著名性について

ア 原告は、「POLO」「Polo」又は「ポロ」は、ポロ競技を意味する普通名詞であり、これに著名商標性を認めることは、極めて広い範囲で特定個人による当該普通名詞の独占を認めることになり、普通名詞による商標の登録を禁止している商標法の趣旨に反する旨主張する。

しかし、乙第14ないし第17号証によれば、ポロ競技は、我が国では、平成10年ころでも競技者がわずか約30人という程度のものであって、「ス

スポーツ用語」(株式会社教育社1992年11月25日発行)、「ニューススポーツ百科」(株式会社大修館書店1995年9月20日発行)、「NEW COLOR SPORTS [総合版]」(一橋出版株式会社1995年発行)にも取り上げられておらず、関心の薄いスポーツであったことが認められる。

そして、ラルフ商標は、「ポロ」(「P0L0」ないし「Polo」)の商標などと呼ばれ、それが付された商品は、ブランドとして「ポロ」(「P0L0」ないし「Polo」)と呼ばれて、いずれも紳士服、婦人服、眼鏡等のファッション関連商品についてラルフ・ローレンのデザインに係る商品に付される商標ないしそのブランドとして実際に著名であったことは前示のとおりである。

そうである以上、本願商標の指定商品である、「キャディーバック、その他の運動用具」等のゴルフ関連商品その他の運動用具との関係においては、「ポロ」(「P0L0」ないし「Polo」)とは、前記ラルフ・ローレンと関係のある「ポロ」の商標ないし「ポロ」ブランドを指すものであると理解されることが多いのは、当然というべきである。

イ 原告は、「P0L0」又は「Polo」の商標が単独で、ラルフ・ローレンのデザインに係る商品を表示する商標として使用されることはないのに、これを単独で著名商標であるとする審決は、ラルフ・ローレンの商標の不当な拡張解釈である旨主張する。

しかしながら、たとい、「P0L0」の文字が単独で商標として用いられたことがなかったとしても、ラルフ商標は、「ポロ」(「P0L0」ないし「Polo」)の商標などと呼ばれ、その付された商品もブランドとして「ポロ」(「P0L0」ないし「Polo」)と呼ばれて、いずれも紳士服、婦人服、眼鏡等のファッション関連商品についてラルフ・ローレンのデザインに係る商品に付される商標ないしそのブランドとして、本願商標の登録出願時までには、著名となっていたことは前示のとおりであるから、「P0L0」の文字が単独で商標として使用されていたか否かは、「P0L0」又は「Polo」ブランドの著名性についての前記判断を左右するものではない。

ウ 原告は、馬に乗ったポロプレーヤーがポロ競技をする図柄というのは、ポロ競技の象徴的なイメージであり、これ自体、何ら独自性を有するものではない旨主張する。

しかし、馬に乗ったポロプレーヤーがポロ競技をする図柄は、これを本願商標の指定商品である「キャディーバック、その他の運動用具」に商標として使用する場合には、これをポロ競技に直接関連する商品に使用する場合とは別として、自他商品識別機能を有することが明らかである。

(2) 混同のおそれについて

ア 原告は、本願商標については、四つの言葉全体で一つの商標として使用し、独自のブランドとして確立するために広告等を行ってきたのであり、需要者からも独自のブランドとして認識されるに至っている旨主張する。

しかし、甲第23号証の1ないし10によれば、原告が本願商標について、東京、大阪等の地下鉄等のホーム及び雑誌等に広告をしていることは認められるものの、本願商標自体、ラルフ・ローレンとの関係を打ち消すような表示を含むものでも、これを使用した商品がラルフ・ローレンとは何らの組織的・経済的関係を有しない者の商品であることを強く連想させるものでもない。また、本願商標がラルフ・ローレンとは何らの関係のないものである旨の広告・宣伝がなされているとか、本願商標がラルフ・ローレンとは関係のないものとしてよく知られるに至っているとかの特段の事情を認めるに足る証拠もない。そして、上記認定のとおり、ラルフ商標が「ポロ」(「P0L0」ないし「Polo」)の商標と呼ばれて著名である事実を照らせば、上記のような特段の事情がない限り、取引者・需要者は、本願商標について、「P0L0」の語あるいは馬に乗ったポロプレーヤーがポロ競技をする図形に注目して、ラルフ・ローレンに係る著名な「ポロ」の商標ないし「ポロ」ブランドと誤解し、あるいは、ラルフ・ローレンに係る著名な「ポロ」の商標とは全体の構成が異なることに気付いたとしても、同じ「ポロ」の一種であって兄弟ブランドないしファミリーブランドであると誤解して、そ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、原告の上記主張を採用することはできない。

また、原告は、図形部分について、本願商標においては、真横から見た図柄になっているのに対し、ラルフ商標においては、前から見た図柄であり、印象が異なる、と主張するが、その図柄が真横から見た図柄か、前から見た図柄かは、

上記のとおり、本願商標の指定商品であるファッション関連商品についての需要者が老人から若者までも含む一般大衆であることなどの取引の実情を考慮すると、本願商標とラルフ商標とを区別する要素とはなり得ず、両者についての広義の混同のおそれを否定することができないことは、明らかである。

イ 原告は、本願商標との間に最も強い利害関係を有しているはずのP L C (P F I) が、本件和解契約により、本願商標とラルフ商標との混同のおそれがないと認めているにもかかわらず、混同のおそれがあると判断するのは、取引の実情から乖離している旨主張する。

しかし、P L C (P F I) 又はラルフ・ローレンが原告とアメリカ合衆国における訴訟を終了させるために本件和解契約を締結したことが、P L C (P F I) ないしラルフ・ローレンがラルフ商標と本願商標との間に混同が生じないと判断した結果かどうか自体定かではなく（混同が生じると判断しても、これによる損失よりも、得られる利益の方を重視して和解を成立させるということも、十分にあり得ることである。）、また、仮にそう判断したとしても、アメリカ合衆国の企業が、P O L Oの商標の著名性の程度その他の取引の実情の相違や、言語体系の異なる日本における「ポロ（「P O L O」ないし「P o l o」）」の語についての需要者の理解・認識について、アメリカ合衆国における需要者の理解・認識との比較、検討を加えた結果かどうかとも全く定かではない。そして、何よりも、商標法4条1項15号の「混同を生ずるおそれ」については、上記のとおり、商標の類似性の程度、他人の表示の著名性、独創性の程度、商品又は役務の関連性の程度その他取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品又は指定役務の取引者・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ものであって、その判断において混同の主体とされるのは、当該取引者・需要者であるから、著名表示の主体の混同を生ずるおそれについての判断は、仮に本件和解契約においてそのような判断があったとしても、商標法4条1項15号の適用において優先的に考慮されるべきものではない。

また、原告は、P F Iと原告との本件和解契約においては、本願商標の表示の仕方について、その大きさ、配色、配置にまで細かな規定を置き、混同が生じないように十分に配慮しているものであり、本願商標は、本件和解契約に従った形で登録申請されているのであるから、この点からみても、混同のおそれはない旨主張する。

しかし、甲第2号証によれば、原告は、本件和解契約において、「P O L O」又は「P O L O CLUB」との語のみを単独で用いないこと、これを「B E V E R L Y H I L L S」との語よりも強調して目立つようにして用いないこと、ポロプレーヤーの図形部分のみを所定のサイズ以下で使用しないこと、あるいは、「B E V E R L Y H I L L S P O L O CLUB」との文字等の背景色として紺色を使用しないこと、さらには、P F I 又はラルフ・ローレンあるいはそれらのライセンシーや子会社に関連した広告を掲載しないこと等の条件の下に、P L C (P F I) から本願商標の使用を承認されていることが認められるものの、これらは、本願商標がラルフ商標との関係で特に誤認混同されやすいような態様で、本願商標を意図的に変形して使用することを禁じているものであって、いわば、本願商標の濫用的な使用と認められる場合を列挙して、そのような態様での使用を制限しているにすぎないものである。本件和解契約において、本願商標そのものの使用について、その大きさ、配置等について特段の制限をしていることは、本件全証拠によっても認めることができない。したがって、我が国において、本願商標をその指定商品に使用した場合に、これに接した取引者・需要者が、ラルフ商標を連想し、ラルフ・ローレンとの間に広義の混同を生ずるおそれがあるとの前記判断について、本件和解契約における上記のような合意が、何ら影響を与えるものではないことは、上記に認定したところから明らかである。原告の上記主張も採用できない。

ウ 原告は、本願商標が、コンセント制度を採用していないアメリカ合衆国においても、登録されていることは、同国において、本願商標とラルフ商標とが混同のおそれがないと認められたことを示していること、また、本願商標が世界各国において商標登録されていること等を主張する。

本願商標が登録されている各国における商標法と日本の商標法とが同一の法体系であるか、あるいは、その間に、どのような差異が存在するかかどうかについて綿密な検討を経なければ、そもそもこのような議論は意味がないものである。しかし、そのような比較法的な検討をするまでもなく、ラルフ・ローレンのラルフ商標についての宣伝、広告、売上、マスコミなどの取り上げ方その他の著名性の内

容・程度について各国毎に差異があることは当然であること、及び、「ポロ（「P0L0」ないし「Polo」）」という語についての各国の国民の理解・認識について相違があり、商標間の混同のおそれについては、この相違を無視した議論は意味がないこと、その他取引の実情も各国毎に様々であることからすれば、ラルフ商標と本願商標についての混同のおそれについての判断が、日本とアメリカ合衆国及びその他の国々とで異なるものであったとしても、何ら奇異なことではなく、したがって、混同のおそれあるいは商標登録の可否について異なる結果が生じたとしても、何ら不思議はないことである。

(3) 他に、以上の認定、判断を覆すに足る主張、立証はない。

5 以上のとおりであるから、原告主張の取消事由は理由がなく、その他審決にはこれを取り消すべき瑕疵は見当たらない。

第6 よって、本訴請求を棄却することとし、訴訟費用の負担、上告及び上告受理の申立てのための付加期間につき、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条、96条2項を適用して、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第6民事部

裁判長裁判官	山	下	和	明
--------	---	---	---	---

裁判官	設	樂	隆	一
-----	---	---	---	---

裁判官	穴	戸		充
-----	---	---	--	---