

## 最新判決情報

2015 年  
[5 月分]

### ○アドミラル事件

#### 知財高裁 H27.5.13 H26(行ケ)10170~10174 審決取消請求事件(股楽隆一裁判長)

良くある話であるが、海外の有名ブランドの商標権が日本企業に売り渡され、商品としては海外ブランド品として販売されてはいたが、実はその商標権者は日本企業であったということがある。本件のアドミラルもそうである。

判決によると、右商標で知られるアドミラルは、1914 年にイギリス海軍の軍服のブランドとして発足し、その後、日本でも知られる国際的なブランドとなった。最初の商標権者はスイス法人のアドミラル・スポーツウエア・ライセンス AG である。その後の経緯を経て、第 25 類「被服類」については、日本企業である豊田通商(株)が商標権者となっている。



本件は第 25 類のうち、「被服」以外の「履物」に関する事案であり、以下のように商標権が分割譲渡されている。なお指定商品の記載は以下とは異なっている。

〔原告〕 双日ジーエムシー(株) → サンダル靴, サンダルげた, スリッパを除く履物(22A01.A02.A03)  
〔被告〕 (株)IBEX → サンダル靴, サンダルげた, スリッパ(22A01.A03)

つまり、サンダルやスリッパ系の履物は被告がアドミラル商標を使用し、それ以外のスポーツシューズなどは、原告がアドミラル商標を使用していることになる。

しかし、需要者からみれば、同じ商標が使用された商品は、同じ出所の商品と考えるのが自然であるが、実際のところ、商標権者が何社かに分かれていても、その事実は需要者には知られていないことになる。

また、同じ商標権が分割されたため、異なる企業が商標権者となったのであるから、同じ出所の商品であろうと思っていた需要者には、出所の混同を生じることになる。それでは、商標が表示する商品の出所とは誰を指すのであろうか。インディアンモトサイクル事件やモズライト事件では、海外ブランドの原権利者である企業が消滅してしまっている。このような事態をどのような観点から解決すれば良いのであろうか。

かつては商標法上、出所混同防止の観点から、異なる企業に対して、類似する商品についての商標権の分割移転が禁止されていた。しかし、現在の商標法第 24 条の 2 ではそのような制限がなくなったので、同じ商標権が異なる企業に分割移転され、その結果、出所混同が生ずるおそれがあることを商標法は予測し、一方の商標権者が、不正競争の目的で登録商標を使用し、他方の商標権者と出所の混同を生じた場合、何人も商標権を取消すことができると規定し、出所混同の防止を担保している(第 52 条の 2)。

しかし、商標法第 52 条の 2 が規定するのは、商標権者自身が不正競争の目的で使用した場合であり、商標権に対して使用权が許諾され、その使用权者が使用した場合には、取り消しの対象とはされていない。

本件は、正にこのケースであり、出所混同を生ずる使用をしたのは、被告自身ではなく、その使用权者である(株)チヨダであったため、原告は第 52 条の 2 ではなく、使用权者による出所混同行為を取り消しの対象とした第 53 条に基づいて、取消審判を請求した。

しかし、ここでも問題がある。第 53 条の使用权者による登録取消しの対象は、単に出所混同を生じた場合であるので、同じ商標権が類似商品について分割譲渡され場合、当然、異なる企業が同じ商標を類似する商品に使用することになるので、出所混同が生ずることは避けられない。つまり、類似商品について商標権が分割譲渡された場合、常に第 53 条の取消しの対象になってしまうことになる。

しかし、特許庁原審決の見解は異なっていた。上記のように、アドミラルブランドはイギリス海軍に由来する老舗ブランドとして現在も需要者に認識されて居り、原告の業務に係る商標とは認識されていないし、需要者は原告商標と被告商標とを区別することなく、「Admiral(アドミラル)」というブランドによって、原告被告以外の他人の商品とを識別するので、原告被告間で出所混同を生ずるおそれはない。従って、第 53 条の要件を具備しないとして、原告の取消請求を棄却した。

そこで本件知財高裁判決となった次第であるが、結論として判決は審決を取消している。

まずアドミラルブランドの出所について判決は、審決が認定するイギリス発祥のブランドとの認識は需要者らに商品の出所として認識されているのではなく、そのようなブランドイメージとしての認識を意味するに過ぎない。またそのようなブランドイメージがあるからといって、国内の商標権者を出所として観念できないわけではない。出所とは、需要者らが特定の権利者に商標権が帰属していることまで認識している必要はなく、「我が国において適法に権利を有する者」の業務に係る商品であると認識していれば良い。国際的に周知著名な商標であっても、登録商標について保護されるべき出所は登録商標権者であり、法第 53 条の「他人の業務に係る商品」における「他人」とは、商標権者のことである。

次に、出所混同について判決は、商標法が類似する商品についての分割移転を許容している以上、第 53 条の解釈にあたり、商標と商品の類似性のみをもって「混同を生ずるものとした」と解することは相当ではない。むしろ、新たに規定された第 52 条の 2 を第 53 条の特則として位置づけ、これを第 53 条において類推適用し、使用権者が使用した場合にも、「不正競争の目的」を要求するべきである。

而して、使用権者が登録商標又はその類似商標を使用する具体的な使用態様において、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の業務と混同を生じさせる行為と評価できる態様により混同のおそれを生じさせるものをしたことを要するとしている。

以上までが法律論であり、これを本件商品に当てはめてみる。対象商品は右写真であり、左側が原告商品、右側が被告使用権者チヨダの商品である。

原告商品は、「ワトフォード」というモデルの人気スニーカーであり、使用権者チヨダの商品の外観は、これを模したものといえる。ただし、被告商標権の指定商品は「サンダル靴」であるので、チヨダの商品では踵部分がサンダルのように突っかけ履きできるように、えぐれて低くなっている、という相違がある。

さらに需要者層も 20 歳前後の若年層であり、大型靴量販店である使用権者チヨダの店舗では、同じ棚の上段に原告商品が、中段にチヨダの商品が、そして下段に原告商品が陳列され、同じ棚で販売されているアドミラル商品において、出所が原告商品と使用権者商品とで区別できるような表示はされていなかったという取引の実情があった。



以上の事実より判決は、スニーカーとサンダルという商品種類の類似性から通常生じ得るといふ範囲を超えて、使用権者チヨダの商品の具体的な使用態様が原告商品と酷似していたということから、需要者らに原告商品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と判断した。

したがって、使用権者チヨダによる被告商標の使用は、社会通念上、商標の正当使用義務に反する行為と評価される態様、すなわち、不正競争の目的で混同のおそれを生じさせたので、第 53 条に該当すると結論した。

次に判決は、第 53 条 1 項ただし書には「当該商標権者がその事実を知らなかった場合において、相当な注意をしていた」ときは、取消しを免れると規定されているので、この点を判断した。

前提として、被告は販売前にチヨダから商品の写真とともに報告を受け、被告が確認した上で販売を承諾することとなっていたので、チヨダ商品について、その形状、デザイン、商標を付する位置など構成について知っていたことが伺われるとした。

他方、被告は原告と同じ商標権について分割移転を受けていたのであるから、原告商品の周知性の程度や、原告商品と具体的な混同を生じないよう注意をする義務を負っていたとした。

そして、被告が仮に原告商品を認識せず、使用態様が酷似し、混同を生ずるおそれがあることを知らなかったとして、被告は、そのような混同が生じるおそれがあることを知るための相当の注意を欠いていたとして、第 53 条 1 項ただし書の抗弁の成立を否定した。つまり、事実として被告が混同のおそれがあることを知らなかったから抗弁が成立するのではなく、混同のおそれがあるか否かについて被告は知るように注意するべきであったのに、していなかったから抗弁が不成立とされたのである。

非常にレアなケースで、将来類似のケースに遭遇するとも思われませんが、解釈論としては興味深い判決である。

## ○ディーブクレンジングオイル事件

知財高裁 H27.5.14 H25(行ケ)10011 審決取消請求事件(富田善範裁判長)

第 3 類「クレンジングオイル」を指定商品とする登録商標「DEEP CLEANSING OIL／(ハングル文字)」(右上)に対して、「DHC」ブランドで知られる原告が、無効審判を請求したが、これが不成立とされたため、当該審決の取消しが求められた事案である。

DEEP CLEANSING OIL  
순행 클렌징 오일

無効理由は商標法 4 条 1 項 10 号又は同 15 号であり、引用商標として原告 DHC が使用してきた商標は、「DEEP／CLEANSING／OIL」を三段に書いた商標(右下)他である。



而して、被告商標権者は、口頭弁論に出頭せず、答弁書も提出しなかったため、原告主張の事実を争わないものとして擬制自白となったが、判決では、審決同様、原告 DHC の主張が退けられている。

原告 DHC が初めて「DHC ディープクレンジングオイル」の発売を開始したのは平成 7 年 12 月であり、その後、新聞、雑誌、テレビ CM 等の宣伝広告を行なった結果、その販売実績は伸び、クレンジング部門で第 1 位に選ばれるほどとなった。

他方、「ディーブクレンジングオイル」の名称を含む商品が、平成 13 年から平成 22 年にかけて、原告以外の少なくとも 11 社により発売され、これらの使用に対して原告 DHC は、差止請求又は権利侵害等の警告は行なわなかったし、また原告商標について、商標登録出願も行なっていなかった。

また「ディーブクレンジングオイル」の名称も、「皮膚の深いところからきれいにするクレンジングオイル」を意味すると一般に認識される。

以上の理由により、被告商標の出願当時、原告引用商標が原告の業務に係る商品を表示するものとして周知されていたとは認められないと判決された。

やはり、原告 DHC が「DEEP CLEANSING OIL」を発売した平成 7 年当時に商標登録出願を行なっていれば、被告商標は登録されなかったであろうし、他社化粧品メーカーも「ディーブクレンジングオイル」の名称の使用はできなかったであろう。もちろん、平成 7 年当時であっても、特許庁が「DEEP CLEANSING OIL」の出願を、識別性なしとして拒絶した可能性もあったが、その場合には、3 条 2 項の主張も可能であったであろう。

而して、「DEEP CLEANSING OIL」は現在では商品の普通名称ないしは品質表示語となった訳であるが、ということは、被告商標権者も商標中の「DEEP CLEANSING OIL」の語については、権利主張することができなくなったことになる。

また本件商標中のハングル文字について、判決では日本人には読み方や意味は知られていないので、特定の称呼、観念は生じないと判断されているが、ハングル文字の識別が日本人にできないとすると、本件商標は全体としての識別性を欠くとして、無効理由とはならないのであろうか。

つまり、「DEEP CLEANSING OIL」の語にハングル文字が併用されていれば、被告商標と理解することもあろうが、ハングル文字部分が他の文字に置き換えられていたとしても、日本人にはその相違が分からないのであるから、ハングル文字は図形商標としても識別に機能しないことになる。

そうすると、本件登録商標自体の識別性が問題になってくるのであろうか、という疑問である。

なお擬制自白とは、相手方の主張を争わないと見なされるものと誤解されるが、本件では相手方が主張した事実を争わないと見なされただけで、その事実に基づいた判断、本件で言えば DHC 商標の周知性までもが自白したと認められたことにはならず、原告主張の事実に基づいた周知性の有無という法的な判断は裁判所の権限となる。