



® 平成31年 1 月 30 日 (水)

No. 14861 1部370円 (税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会

東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)

郵便番号 104-0061

[電話] 03-3535-3052

[FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4

(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

● 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆弁理士の眼 [169] (1)

弁理士の眼

169

出願商標「POLO HOME」審決取消請求事件

一知財高裁平成30(行ケ)10067. 平成30年12月10日(2部)判決<請求棄却>一

牛木内外特許事務所

弁理士 牛木理一

[キーワード] 商品出所の混同(商標法4条1項
15号)、引用商標との類似性、引用商標の周知著
名性、原告の日本における特別事情

を受けたことから、不服審判請求をしたところ、
請求は成り立たない旨の審決がされたので、原告
がその取消しを求める事案である。

【事案の概要】

1 本件は、原告が出願した商標について拒絶査定

2 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに掲
記の証拠及び弁論の全趣旨により認められる事
実)



INTELLECTUAL PROPERTY LAW

特許業務法人
HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

TOKYO WTC HARAKENZO
45th Anniversary in 2021

会長 弁理士: 原 謙三

所長 弁理士: 福井 清

副所長 弁理士: 黒田 敏朗
副所長 弁理士: 今野 信二
副所長 弁理士: 藤田けんじろう
副所長 弁理士: 長谷川 和哉
副所長 弁理士: 村上 尚
大阪法務部長 弁理士: 八谷 晃典
東京法務部長 弁理士: 石黒 智晴
外資専門部長 弁理士: 岡部 泰隆
特別顧問 弁理士: 小池 隆彌
弁理士: 山口 充子

弁理士: 松村 一城
弁理士: 野山 孝
弁理士: 木村 佳宏
弁理士: 中尾 守男
弁理士: 須賀 孝
弁理士: 鶴田 健太郎
弁理士: 村橋 麻衣子
弁理士: 西山 泰生
弁理士: 山本 輝
弁理士: 髭 善彰

弁理士: 山崎 由貴
弁理士: 塩川 信和
弁理士: 川人 正典
弁理士: 青野 直樹
弁理士: 山下 広大
弁理士: 淵岡 栄一郎
弁理士: 長尾 誠
弁理士: 鷺見 祥之
弁理士: 竹野 直之
弁理士: 五味多 千明

弁理士: 謝 博超
弁理士: 武田 憲学
弁理士: 芦田 文子
弁理士: 西田 佳子
弁理士: 五位野 修一
弁理士: 樋口 智夫
弁理士: 池田 抄太郎
弁理士: 夫馬 直樹
弁理士: 森山 浩
弁理士: 黒河 志実
弁理士: 北岡 瞬

弁理士: 伊藤 茂稔
弁理士: 宮坂 友梨
弁理士: 八木下 葉子
弁理士: 桑原 かほり
中国弁理士: 包 金成
USA弁理士: 岡部 泰隆
EU弁理士: 八谷 晃典
UK弁理士: 新井 孝政
IP弁理士: ユング アルフ
弁理士: 入澤 朋子

中国支店 会長: 孫 欧
韓国支店 会長: 張 軫
台湾支店 会長: 吉田 良子
タイ支店 会長: 鶴田 健太郎
インド支店 会長: 淵岡 栄一郎
シンガポール支店 会長: 川人 正典
大坂南支店 会長: 武田 憲学
東京南支店 会長: 山崎 由貴
大阪東支店 会長: 五味多 千明
東京東支店 会長: 池田 抄太郎

東京本部 〒105-6121 東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル21階

大阪本部 〒530-0041 大阪市北区天神橋2-北2-6 大和南森町ビル

広島事務所 〒730-0032 広島市中区立町2-23 野村不動産広島ビル4階

名古屋事務所 〒453-6109 名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート9階

TEL: 03-3433-5810 FAX: 03-3433-5281

TEL: 06-6351-4384 FAX: 06-6351-5664

TEL: 082-545-3680 FAX: 082-243-4130

TEL: 052-589-2581 FAX: 052-589-2582

iplaw-tky@harakenzo.com

iplaw-osk@harakenzo.com

iplaw-hsm@harakenzo.com

iplaw-ngy@harakenzo.com

当事務所のホームページ <http://www.harakenzo.com>

最新のIP情報を掲載中(随時更新)

<総勢約250名>

(1) 原告(ポロ・ビーシーエス株式会社)は、平成27年1月5日、平成26年2月12日に登録出願された商願2014-10044号の商標法10条1項による分割出願として、別紙2記載の商品を指定商品とする別紙1の商標(以下「本願商標」という。)について、登録出願した(甲11、17)ところ、平成28年6月3日付けで拒絶査定を受けた(甲23)ため、同年8月16日、不服審判請求をした(甲24。不服2016-12344号)。

(2) 特許庁は、平成30年3月28日に、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし、本件審決は、同年4月9日、原告に送達された。

3 本件審決の理由の要点

本件審決の理由は、本願商標を指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者が、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(同社及びその前身の会社を、以下「ラルフ社」という。)が使用する、「P o l o」(大文字表記を含む。)又は「ポロ」の文字からなる商標(以下「引用商標」という。)を想起、連想し、その商品が、あたかもラルフ社又はラルフ社と経済的若しくは組織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、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法4条1項15号に該当するというものである。詳細は、以下のとおりである。

(1) 引用商標は、ラルフ社の主要ブランドとして周知著名である、「P o l o R a l p h L a u r e n」及び「ポロ ラルフ ローレン」の文字、並びに、「P o l o」と「R a l p h L a u r e n」の文字を上下二段に併記してなる商標(以下「本件使用商標」という。)の略称・通称として、我が国の衣料品を取り扱う業界の取引者、需要者の間において、本願商標の登録出願日とみなされる日(平成26年2月12日)には、相当程度広く認識され、その周知性は、本件審決の時点においても継続している。

(2) 引用商標は、「P o l o」(大文字表記を含む。)又は「ポロ」の文字からなるものである。

他方、本願商標は、別紙1のとおり、「P O

L O」と「HOME」の文字を上下二段に併記し、両文字の間に、その幅に収まるように、小さく「B R I T I S H C O U N T R Y S P I R I T」の文字を書してなる結合商標であるところ、構成上からは、これら文字部分が、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不可分的に結合されているような事情は見いだせない。

そして、本願商標の構成中の「HOME」の文字部分は、衣料品を取り扱う業界においては、「家庭用の商品」を意味する語であるから、本願商標の指定商品との関係では、商品の出所識別標識としての機能を果たし得ない。また、本願商標の構成中の「B R I T I S H C O U N T R Y S P I R I T」の文字部分は、構成中の他の文字部分に比して小さく表記されている上に、全体として「英国精神」ほどの意味合いを認識させるものであるところ、衣料品を取り扱う業界において、国名は一般に当該製品の製造地、販売地を表す実情があることを鑑みると、商品が英国に由来することを表していると連想させるにとどまり、本願商標の指定商品との関係では、商品の出所識別標識としての機能を果たし得ないか、又は極めて弱いというべきである。

そうすると、本願商標の構成中、大きく目立つ態様で書され、かつ、ラルフ・ローレンの主要ブランドとして周知著名である本件使用商標の略称として、我が国の取引者、需要者の間において相当程度広く認識されている引用商標「P o l o」と同じつづりである「P O L O」の文字部分が、商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものといえる。

したがって、本願商標と引用商標は、両者の全体の外観において差異を有するとしても、本願商標の要部たる「P O L O」と引用商標とは、「P O L O」の文字のつづりを同じくし、また、「ポロ」の称呼及び「ラルフ・ローレンの主要ブランド」としての観念も共通するものであるから、これらの要素が取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、本願商標と引用商標とは、類似性の程度が

極めて高いというべきである。

- (3) 本願商標の指定商品は、前記2のとおり、衣料品であり、本件使用商標に係る商品は、衣料品・アクセサリー・香水・寝具・タオル・家庭用品であるから、両者は極めて関連性の高いものであって、両者の取引者、需要者が共通することも明らかである。
- (4) したがって、本願商標は、商標法4条1項15号に該当する。

4 原告主張の審決取消事由

(1) 引用商標は周知ではないこと

本件使用商標が被服の分野で周知著名であることは争わないが、本件使用商標の周知性がそのまま引用商標の周知性につながるものではない。そして、引用商標が周知であることを裏付ける証拠はなく、また、以下の事情を考慮すると、引用商標は周知でないと認められる。

ア 引用商標は、本件使用商標が長く冗長なため、引用商標の使用が本件使用商標の使用を意味することが明らかな場合に限り、略称として引用商標が使用されているのであり、本件使用商標から完全に離れて、引用商標が単独で使用されている事実はない(例えば、甲29の1)。

そして、ラルフ社は、各種の登録商標を有している(甲33の1～7)が、それらの商標は、いずれも、要部を「POLO」の部分と「RALPH LAUREN」の部分とし、両方の部分を表示することで、ラルフ社の出所表示機能を果たすことから、本件使用商標も、ラルフ社の出所を表示する部分は、「POLO」の部分と「(b y) RALPH LAUREN」の部分の双方であり、「(b y) RALPH LAUREN」の部分があって初めてラルフ社の出所を識別できる。

イ 「POLO」、「ポロ」は、普通名称(ポロ競技)であり、かつ、普通名称(ポロシャツ)の略称でもある。そして、実際にも、「ポロ」は、普通名称「ポロシャツ」の略称としても、一般的に使用されている事実がある(甲39の1～7)。

また、辞書では、「p o l o」、「ポロ」の項で、ラルフ社については一切言及がない(乙67、68)。

ウ 世界的に見ると、ポロ競技の振興やルールの整備等を目的とする団体が「POLO」ブランドを使用したライセンスビジネスを世界的に展開している例があり、例えば、米国のユーエス・ポロ・アソシエーション(US POLO ASSOCIATION)(甲31の1～3)、英国のハーリングラム・ポロ・アソシエーション(HURLINGHAM POLO ASSOCIATION)(甲32の1～3)等が知られている。後者は、世界のポロ競技のルールを今もなお決めている団体である。

これらの団体は、「POLO」ブランドを使用したライセンスビジネスを世界的に加速しつつあり、日本においても、ユーエス・ポロ・アソシエーションが遅くとも平成2年頃には活動を開始し、第25類(被服)などを指定商品として、商標「US POLO ASSOCIATION」を登録している(甲31の6・7)。また、ハーリングラム・ポロ・アソシエーションも、遅くとも平成27年頃には活動を開始し、第25類(被服)などを指定商品として、商標「HURLINGHAM POLO」を登録している(甲32の4・5)。これらの団体は、「POLO」ブランドのライセンスビジネスを通じて、ポロ競技の知識の普及に貢献している。

また、世界知的所有権機関(WIPO)の検索サイトで、平成30年9月13日、米国で有効に存続する、いわゆるPOLO商標を、検索語「POLO」と、指定分類「25類」(被服)で検索したところ、登録件数は121件であったが、そのうち103件は、ラルフ社とは無関係の会社の登録商標であることが判明した。その中には、「U. S. POLO」、「U. S. POLO ASSN」、「HURLINGHAM POLO」及び「HV POLO」等がある。

したがって、世界的な潮流を見ると、我が