

## TOP-SIDER事件（2）

商標が酷似し、引用商標が広く知られており、商品間の関連性の度合いも高い（シャツとデッキシューズ）として、商標法53条の取消しが認められた事例

知財高裁平三〇（行ケ）一〇〇五三、TOP-SIDER事件（2）、平三〇・九・二六判決

参照条文 商標法五三条

### 事案の概要

被告Yは、平成28年8月16日、原告Xの登録商標（本件商標）について商標法53条1項の取消審判を請求し、同請求は取消2016-300561号事件として係属し（本件審判）、特許庁は、平成30年3月22日、本件商標の登録を取り消す旨の審決（本件審決）をしたので、Xが本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。争点は、本件商標の通常使用権者である水甚社が、商標法53条1項にいう「他人の業務に係る商品と混同を生ずるものをした」といえるかどうかである。

#### 1 本件商標（Xの登録商標）

登録番号 第1809362号

商 標

**TOP-SIDER**

商品及び役務の区分並びに指定商品

第16類、第21類、第24類、第25類

なお、本件商標は、Yの前身会社（旧会社）を権利者として設定登録されたものであるが、その後、平成12年5月25日に旧会社からXに譲渡されたものである。

#### 2 本件審決の理由の要点

(1) 水甚社は、Xから本件商標の使用権を与えられた通常使用権者であると

認められるところ、水甚社は、遅くとも平成25年1月28日までに、「TOP-SIDER」の欧文字、ヨットの図形及び雲を想起させる図形からなる標章（本件使用商標）を付したシャツ（本件使用商品）を株式会社丸井に譲渡し又は引き渡した（本件使用行為）。

本件使用商標



(2) 本件商標と本件使用商標は、「TOP-SIDER」の欧文字の外観、「トップサイダー」の称呼及び「上層部、首脳部」の観念を同じくする、類似の商標である。また、本件使用商品は、本件商標の指定商品中の第25類「ワイシャツ類」に含まれる。そして、Xは、水甚社による本件使用商品への本件使用商標使用の事実を知っていたものと推認される。

(3) 混同のおそれについて

ア 登録第5462438号商標（引用商標）と本件使用商標との類似性の程度

引用商標



引用商標は、第25類「履物、運動用特殊靴」を指定商品として有効に存在しているものであるところ、引用商標と本件使用商標とは、「SPERRY」の欧文字の有無の差異を有するものの、外観において酷似し、その類似性の程度は極めて高い。

イ 本件使用商品と引用商標が使用された商品との関連性の程度

本件使用商品であるシャツと引用商標が使用された商品である靴(デッキシューズ)は、いずれも身につけて日常に用いる服飾関連の商品であって、需要者は一般消費者であるから、その用途及び品質を異にするものの、販売場所及び需要者を共通にする関連性の高い商品と認められる。

ウ 引用商標の独創性及び周知性の程度について

引用商標の構成中の、「SPERRY」の欧文字部分、雲を想起させる図形及びヨットの図形からなる全体の構成は、独創性が高い。また、引用商標は、長年にわたって、Yの商品「靴(デッキシューズ)」について使用をされた結果、本件使用商標が付されたシャツの写真が丸井社のウェブサイトに掲載された平成25年1月28日の時点において、被告の業務に係る商品「靴(デッキシューズ)」を表示するものとして、日本の取引者及び需要者の間で一定程度、知られていたものといえることができる。

エ 以上に加え、水甚社が、本件商標の構成にない、雲を想起させる図形及びヨットの図形を意図的に付加して、引用商標に酷似する本件使用商標としていることからすると、本件商標の使用態様が、社会通念上、適正な使用の範囲内のものといえず、水甚社は、他人(Y)の業務に係る商品と混同を生ずる行為をしたと認められる。

(4) まとめ

本件商標の通常使用権者である水甚社は、本件商標に類似する商標をその指定商品に含まれる商品「シャツ」に使用し、他人(Y)の業務に係る商品「靴(デッキシューズ)」と混同を生ずる行為をしたものであり、かつ、Xがその事実を知らなかった場合において、相当の注意をしていたといえることもできないから、本件商標は、商標法53条1項に基づき取り消すべきである。

判決の要旨〔棄却〕

2 取消事由について

(1) 引用商標の独創性、本件使用商標と引用商標の類似性の程度

ア 引用商標は、雲を想起させる図形の内側に、「SPERRY」の欧文文字を小さく表し、その下により大きく表記された「TOP-SIDER」の欧文文字とヨットの図形を配した構成からなり、欧文文字部分、雲を想起させる図形及びヨットの図形からなる全体の構成は、独創性が高いものといえる。そして、引用商標について、「SPERRY」と「TOP-SIDER」が2段に分けて記載されていること、「TOP-SIDER」が「SPERRY」に比して明らかに大きく、かつヨットの図形をまたいで目を引くように表示されていること、「SPERRY」、「TOP-SIDER」及び各図形部分との間に称呼や観念上の結びつきがないことからすると、引用商標について、「TOP-SIDER」を要部として抽出することができ、そこから「トップサイダー」の称呼及び「上層部、首脳部」の観念を生じるものといえる（甲75）。

イ 他方、本件使用商標の全体の外観は、「SPERRY」の文字の有無以外は、引用商標と同一である。すなわち、雲を想起させる図形及びヨットの図形の形状、各文字の大きさ、字体及びその配置等のいずれの点でも本件使用商標は引用商標と同一であり、全体の外観において、本件使用商標は引用商標に酷似している。

また、上記アと同様に、「TOP-SIDER」及び各図形部分との間に称呼や観念上の結びつきがないことなどからすると、本件使用商標についても「TOP-SIDER」を要部として抽出することができ、その場合には、引用商標と同じ「トップサイダー」の称呼及び「上層部、首脳部」の観念を生じる（甲75）。

ウ 上記のとおり、本件使用商標は、独創性の高い引用商標と類似しており、かつその類似性の程度は極めて高いものといえる。

## (2) 引用商標の周知性について

### ア 前提事実

以下の各証拠及び弁論の全趣旨によると、次の事実が認められる。

(ア) 被告は、アメリカのマサチューセッツ州でAによって創業された会社に端を発している（以下、特に断らない限り、被告の前身である旧会社等

も含めて単に「被告」といい、被告又はそのライセンサーによって製造販売された靴を総称して「被告の靴」という。）。創業者であるAは、愛犬の足の裏から着想を得て、ヨット等の船舶のデッキ上でも滑りにくい形状をしたラバー製の靴底を持つデッキシューズを開発し、1935年（昭和10年）に「トップサイダー（TOP-SIDER）」としてこれを発売したところ、被告の靴は、アメリカ海軍のオフィシャルシューズとして採用されたりするなどアメリカにおいて人気を博した。（甲4，7，26～28，37，42，45，47，48，57，65，67）

(イ) 日本国内において、被告の靴は、昭和46年には銀座のメンズショップで販売されていた。被告の靴は、昭和49年から国内流通が始まり、昭和57年には当時300店舗を展開していたチヨダ靴店においても販売されていた。また、昭和63年から平成4年までは株式会社アシックス（以下「アシックス社」という。）が、平成5年からはアキレス株式会社（以下「アキレス社」という。）が、それぞれ被告と独占販売契約を締結して被告の靴を販売していた上、平成23年9月からは、靴の大手小売店であるABCマートが、日本における販売代理店となって、被告の靴を販売するようになった。これらの靴は、いずれも「スペリー・トップサイダー」、「スペリートップサイダー」あるいは「トップサイダー」というブランド名で販売されていた（甲8～18，28～31，48，65）

なお、平成22年3月から平成25年2月までの3年間における被告の靴のうち、引用商標が付されたものの日本における販売数量は、以下のとおりである（甲109）。

- ① 平成22年3月から平成23年2月まで 9781足
- ② 平成23年3月から平成24年2月まで 1万2075足
- ③ 平成24年3月から平成25年2月まで 3万0716足
- ④ 合計 5万2572足

(ウ) 以下のとおり、昭和52年から平成25年までの間に、被告の靴に関する記載が、雑誌や新聞に数多く掲載され、さらに、小説や辞書にも掲載された（甲5～72，74，75）。

a 雑誌「The KAZI」の昭和56年4月号(甲7)、雑誌「2nd」の平成19年7月号、平成21年7月号、平成22年7月号、平成23年8月号、同年9月号及び平成24年7月号(甲34、42、45、49～51)、平成24年6月1日に発行された雑誌「GRIND」(甲59)、雑誌「Free&Easy」の平成22年6月号(甲65)、雑誌「MEN'S EX」の平成23年8月号(甲66)、雑誌「Safari」(発行部数約14万部)の平成24年6月号(甲67、73)、雑誌「ファインボーイズ」の平成25年6月号(甲71)には、引用商標が、靴(デッキシューズ)の内底や後部や上部に付されたり、靴とともに掲げられたりして表示されている。

b 上記a以外の多くの雑誌や新聞において、「SPERERY TOP-SIDER」、「SPERERY TOP SIDER」、「TOP SIDER」、「スペリートップサイダー」、「トップ・サイダー」、「トップサイダー」といったように、引用商標の要部である「TOP-SIDER」を含む欧文字や「TOP SIDER」及びそれを含む欧文字並びにそれらを片仮名読みした文字が、被告の靴の紹介(その多くが、デッキシューズであることを明示するか、写真とともにデッキシューズであることが分かるような形で記載されている。)などとともに掲載されている。

平成3年6月29日付けの日本流通新聞(甲13)には、デッキシューズが、もともとはヨット競技に使用される靴であったが、タウンシューズに取り入れられてその概念が広がったものであって、被告の靴がトップブランドであること、アシックス社が、同年において前年比50パーセント増の7、8億円の小売の売上げを計画していることが記載されている。また、平成9年10月15日付けの日経産業新聞(甲18)には、アキレス社が平成10年度に被告の靴の販売数量を年間20万足と平成9年度の見込みより倍増させる意向であることが記載されている。(甲5、8～28、30、33、35～41、43、44、47、48、52～58、60～62、64、68～70、72)

c 株式会社小学館から平成6年1月に出版されたランダムハウス英和大

辞典（第2版）には、「top-sider」の意味として、「商標 トップサイダー：柔らかい皮，布製でかかとが低いゴム製のカジュアルシューズ」と記載されている。また，平成17年3月に文庫版が出版された村上春樹の小説「海辺のカフカ」にも「トップサイダーのスニーカー」という記載がある。（甲74，75）

(エ) 水甚社と取引していた丸井社は，本件使用商標に関して，「トップサイダー 1935年にアメリカで誕生して以来，「デッキシューズ」といえばこのブランド。」との紹介文を付して，自社のウェブサイト上で表示していた（甲81，乙4，5）。

#### イ 判断

上記認定事実からすると，①被告の靴は，昭和46年頃から本件使用行為がされた平成25年1月28日までの間に，日本において「スペリー・トップサイダー」，「スペリートップサイダー」あるいは「トップサイダー」というブランド名で継続的に販売されており，大手のメーカーや靴の小売店などによって全国的に相当数が販売されてきたものと推認されること，②本件使用行為がされた時期に近接した3年間に，引用商標を付した被告の靴が約5万足販売されていること，③引用商標は，被告の靴（デッキシューズ）とともに，本件使用行為に近接する時期である平成19年から平成25年までの間に，合計で10回程度，雑誌で取り上げられたほか，引用商標の要部である「TOP-SIDER」を含んだ欧文字や「TOP SIDER」及びそれを含む欧文字並びにそれらを片仮名読みした文字が多くの雑誌や新聞で被告の靴（デッキシューズ）とともに紹介されるなどしたこと，④辞書や小説にも取り上げられていることが認められる。これらの事実により，引用商標は独創性が高いものであることや丸井社が本件使用商標について上記認定のような紹介文を付していたことも考え併せると，引用商標は，平成25年1月28日頃には，被告の靴（デッキシューズ）を表示するものとして，靴（デッキシューズ）の取引者及びその需要者である一般消費者の間で，広く知られていたものと認められる。

この点について，原告は，引用商標が表示されていた雑誌の記事は限ら

れたものである上、「トップサイダー」等の文字が掲載されただけでは引用商標の周知性は基礎づけられないと主張する。確かに引用商標が表示された雑誌の記載は、上記認定のとおり限られた数にとどまるが、被告の靴は長年にわたって相当数が販売されてきたと推認されるどころ、引用商標は商品である被告の靴にも付されており、また、「TOP-SIDER」, 「TOP SIDER」, 「トップサイダー」等の表示は、引用商標の要部又はそれを想起させる表示であって、これらの表示が数多く雑誌や新聞に掲載されたことは、引用商標の周知性を基礎づけるものといえることができる。

なお、原告は、被告の靴の売上額をクラークス社の「CLARKS」ブランドの売上額との比較で主張しているが、商標の周知性の有無は必ずしも売上額のみで決まるものではなく、上記の引用商標の周知性についての判断が左右されることはない。

### (3) 本件使用商品と引用商標が付された商品との関連性

本件使用商品であるシャツと引用商標が使用されていた靴（デッキシューズ）は、いずれも身に着けて使用するアパレル製品であって、同じブランドで統一されてコーディネートの対象となったり、同一の店舗内で販売されたりすることがあるものといえることができ、現に証拠（甲11, 36, 44, 70）によると、被告の靴が、衣料品店でシャツなどの衣料品と一緒に販売されている事例があることが認められる。また、シャツと靴（デッキシューズ）について、同一の営業主によって製造されることもあり得るものである。

加えて、本件使用商品は、一般消費者向けのシャツであって、引用商標が付されていた靴（デッキシューズ）も、一般消費者向けの商品であると認められるものである。

したがって、本件使用商品と引用商標が付された靴とは、販売場所や需要者を共通にするなど高い関連性を有するものといえることができる。

### (4) 本件商標の使用態様等について

本件使用商標には、本件商標にはない、雲を想起させる図形とヨットの

図形が付加されており、本件使用商標は引用商標と外観上極めて類似したものとなっている。また、本件使用商標は、本件使用商品の襟の部分に付されていたほか、本件使用商品には本件使用商標を記載した下げ札が二つ付されており（甲79）、本件使用商標は、取引者や需要者が容易に認識できるような形で使用されていた。

(5) 「他人の業務に係る商品と混同を生ずるものをした」かどうかについての判断

以上のとおり、引用商標は、被告の靴（デッキシューズ）を表示するものとして取引者及び需要者の間で、広く知られているところ、本件使用商品であるシャツと引用商標が使用されている靴（デッキシューズ）が関連性の高いものであることや、本件使用商標は、本件商標に雲を想起させる図形とヨットの図形が付加されていて、引用商標と極めて類似するものであることからすると、本件使用商品に接した取引者や需要者たる一般消費者にとって、本件使用商品が被告の業務に係る商品であるとの混同を生じのおそれが十分にあるというべきである。

## 解 説

- 1 商標法53条の取消しが成立する要件は、①専用使用権者又は通常使用権者の使用であること、②指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であること、③商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずる使用であること、④商標権者が使用権者によるその使用の事実を知っていたか、知らなかった場合において相当の注意をしていなかったことです。この点に関して、判決は、水甚社が本件商標の通常使用権者であること（①の要件）、丸井社への譲渡が本件商標の指定商品についての本件商標に類似する商標の使用であること（②の要件）、Xが事実を知っていたこと（④の要件）は、いずれも証拠ないし弁論の全趣旨から認定できるとしています。したがって、③の要件だけが問題とな

ります。

## 2 他人の業務に係る商品と混同を生ずる使用

判決は、審決と同様の理由から、水甚社が本件使用商標をシャツに使用すると、それがYの商品であると混同されるおそれがあるとししました。判断の理由を要約すると、①本件使用商標はYが靴に使用する引用商標と酷似していること、②引用商標が広く知られていること、③水甚社が使用する商品であるシャツは被告の商品であるデッキシューズと高い関連性があることです。