

平成22年2月25日判決言渡

平成21年(行ケ)第10196号 審決取消請求事件

平成21年12月21日口頭弁論終結

判 決

原 告	株 式 会 社 ベ イ ク ル ー ズ
同 訴 訟 代 理 人 弁 理 士	金 展 克
被 告	特 許 庁 長 官
同 指 定 代 理 人	豊 田 純 一
同	野 口 美 代 子
同	小 林 和 男

主 文

- 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。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

特許庁が不服2008-16674号事件について平成21年6月3日にした審決を取り消す。

第2 事案の概要

1 特許庁における手続の経緯

(1) 本願商標

原告は、別紙1記載のとおり、「Spick and Span」の欧文文字を筆書体で横書に書してなる商標について、第35類に属する願書記載のとおり役務を指定役務として、後記登録第5000727号商標(以下「原登録商標」という。)に係る防護標章登録出願として、平成19年1月11日に商標登録出願をしたが(甲61。以下この商標を「本願商標」という。)、同年10月23日付けで拒絶理由通知を受け(甲6

2) , 同年 1 2 月 1 2 日付け 手続補正書を提出したが (甲 6 4) , 平成 2 0 年 5 月 2 3 日付けで 拒絶査定を受けた (甲 6 5) 。原告は , 平成 2 0 年 6 月 3 0 日 , これに対する 不服審判を請求し (甲 6 6 。不服 2 0 0 8 - 1 6 6 7 4 号) , 平成 2 0 年 9 月 8 日付け 手続補正書を提出したことにより (甲 6 8) , 本願商標の 指定役務は , 第 3 5 類「オリジナル及びセレクト 編集型製造小売業態の 婦人服専門店における 被服その他服飾品の 販売に関する情報の 提供」となった。

(2) 原登録商標

原登録商標は , 別紙 2 記載のとおり , 「Spick and Span」の 欧文字を 筆書体でかつ「S」の文字を デザイン化して 横書に書してなり , 平成 1 8 年 2 月 1 3 日に 登録出願 , 第 9 類「眼鏡」 , 第 1 4 類「貴金属 , キーホルダー , 貴金属製 食器類 , 貴金属製のくるみ 割り器・こしょう入れ・砂 糖入れ・塩振出し容器・卵 立て・ナプキンホルダー・ ナプキンリング・盆及び びょうじ入れ , 貴金属製 針箱 , 貴金属製のろうそく 消し及びろうそく立て , 貴金属製 宝石箱 , 貴金属製の花瓶 及び水盤 , 記念カップ , 記念たて , 身飾品 , 貴金属製のがま口及び 財布 , 宝玉及びその原石 並びに 宝玉の模造品 , 貴金属製 コンパクト , 貴金属製 靴飾り , 時計 , 貴金属製 喫煙用具」 , 第 2 5 類「被服 , ガーター , 靴下 止め , ズボンつり , バンド , ベルト , 履物 , 仮装用 衣服 , 運動用特殊衣服 , 運動用 特殊靴」及び 第 2 6 類「衣服用 章 (貴金属製のものを除く。) , 衣服用 バッジ (貴金属製のものを除く。) , 衣服用 バックル , 衣服用 ブローチ , 帯留 , ボンネットピン (貴金属製のものを除く。) , ワッペン , 腕章 , 頭飾品 , ボタン類 , 靴飾り (貴金属製のものを除く。) , 靴はとめ , 靴ひも , 靴ひも 代用金具」を 指定商品として , 同年 1 1 月 2 日に 設定登録されたものである (争いのない 事実) 。

なお , 原登録商標と 本願商標が同一である ことについて , 当事者間に 争いはない。

(3) 本件審決

特許庁は、審理の結果、平成21年6月3日、「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6月30日、原告に送達された（争いのない事実）。

2 審決の内容

審決の内容は、別紙審決書の写しのとおりである。要するに、審決は、原登録商標は「需要者の間に広く認識された商標」ということはできないから、商標法64条1項に規定する要件を具備するものではなく、登録することができないと判断した。

第3 原告主張の取消事由

審決には、以下のとおり、商標法64条1項該当性の判断に誤りがあるから、取り消されるべきである。

- 1 審決は、「1997年から2008年において、女性向けファッション雑誌に原登録商標に関連する記事を掲載している。」として、原告自身が広告目的で掲載したことを理由に、雑誌掲載の事実を、原登録商標の周知性の認定に当たって評価しなかった。しかし、同判断は、以下のとおり誤りである。

すなわち、上記の雑誌記事は、原告が掲載を依頼したのではなく、雑誌各社が自発的に掲載したものである。雑誌掲載が継続的にされていることは、原登録商標が、業界内で一定の周知性を有していることを示すものと理解すべきである。審決が、雑誌掲載の事実から、原登録商標の著名性を認定しなかった点は、誤りである。

- 2 審決は、「請求人が原登録商標の著名性を立証するために提出したファッション雑誌の記事等における使用例は、原登録商標と構成態様を異にする『スピック&スパン』等の文字が使用されている例が大多数であり、原登録商標とその構成を同じくするものは、ほとんど認めることができない。」として、原登録商標が、一般需要者の間にまで、広く認識されているものではないと判断

したが、同判断は、誤りである。

すなわち、原告が運営する各店舗においては、原登録商標と同一の商標を用いて営業を行い、雑誌においても、これらの店舗の商品を示すものとして、掲載されている（甲42の1ないし52の20，甲73の1ないし79の4）。

原告は、多数のセレクトショップブランドを取り扱っているが、ロゴ使用については、一定の基準を定めて、ブランドの管理をしている（甲80）。雑誌記事が「スピック&スパン」の片仮名文字を表記していること（甲42の1ないし52の20）は、編集の便宜上のものにすぎない。ルイヴィトンやシャネルなどの世界的に著名なブランドについても同種の表記がされる例がある。このような編集の便宜から表記態様を変えたことについて、原登録商標と同一の商標が用いられていないとして、著名性の判断に当たり評価をしなかった点は、誤りである。

- 3 審決は、「請求人提出による『マガジンデータ2007』を徴するに、請求人の提出したファッション雑誌は、主に若年の女性層を中心とする需要者向けに発行されたものであると認められる。」と認定したが、以下のとおり、同認定は、誤りである。

すなわち、40代の女性が、その趣向から「ヤングアダルト」と分類されている雑誌を愛読する場合もあり、現実の購買層と「マガジンデータ2007」の分類とが一致するものではない。また、仮に、当該分類に従ったとしても、「女性ヤングアダルト誌」に分類される「MORE誌」，「With誌」の他、「女性ヤング誌」に分類される「non-no誌」，また比較的アダルト層向けの雑誌である「Figaro-japon誌」に掲載され、原登録商標は、「若年の女性層を中心とする需要者向けに発行された」雑誌のみに掲載されているわけではない（甲42の1ないし52の20）。

- 4 審決は、「請求人提出による証拠資料を見ても、一般需要者が接する機会が多いと認められるテレビや一般誌等の大衆向けマスメディアにおいて、請求人

が，原登録商標を付した商品等に関し，テレビCM等の宣伝・広告を行っている事実を認めることができない。」と判断したが，同判断は，以下のとおり誤りである。

すなわち，原告は，被服を中心とするセレクトショップ事業を営んでおり，セレクトショップ事業における広告は，テレビCM等よりファッション雑誌への掲載の方が，宣伝効果が高い。原登録商標は，多数の雑誌に掲載されているから，著名であるといえる（甲42の1ないし52の20）。したがって，テレビCM等の宣伝・広告例がないことを理由として，原登録商標が著名でないとした審決の判断は，誤りである。

5 審決は，「請求人が，『Spick and Span』の標章を付した店舗について，日本全国に展開している事実は認められるものの，その大半は都市圏に集中し，その他の店舗も地方の大都市圏のみに存するものであることからすれば，一般需要者の多数が，その店舗の存在を知り，かつ，原登録商標に接しているとはいい難い。」と判断したが，同判断は，以下のとおり，誤りである。すなわち，

(1) 防護標章が登録されるためには，原登録商標が，全国的に一般需要者の多数に浸透していることを要件とするとの解釈は，誤りである。商標法64条1項所定の「広く認識されている」との要件が，商標法4条1項10号又は同法32条にいう「広く認識されている」との要件より厳格であるとしても，上記要件は，防護標章登録出願に係る指定商品・役務，その他取引の実情を考慮して判断すべきであり，「全国的に一般需要者の多数に浸透していること」を要件とすべきでない。

原登録商標は，全国的に展開されており，過去10年にわたって発行部数の多い雑誌多数で継続的に紹介されていること，本件防護標章登録出願に係る指定役務は「オリジナル及びセレクト編集型製造小売業態の婦人服専門店における被服その他の服飾品の販売に関する情報の提供」であることに照ら

すならば、防護標章登録を受けるに値する著名性があるといえる。

- (2) 原登録商標を付した商品の売上高が過去3年間いずれも50億円程度の売上を示していること、広告宣伝・販売促進費も多額であること、原告が毎年1月及び6月に実施している「BAY CRREW'S FAMILY SALE」（以下、「ファミリーセール」という。）において高い売上を記録していること（甲85の7ないし12）に照らすならば、本願商標は著名であるというべきである。
- (3) 審決の前記判断は、セレクトショップの中心的顧客層がファッションに敏感な顧客層であり、お洒落のためには地方からでもファッション感度の高い近隣の大都市へ足を運ぶのが常態であることに照らすならば、審決の認定は失当である。

第4 被告の反論

原告主張の取消事由には理由がなく、審決に違法はない。

- 1 防護標章登録制度は、商標の使用意思の存在を前提とする商標登録制度の例外をなすものであること、防護標章登録制度は、商標権の禁止的効力を画一的に拡大することになり、第三者の商標選択の自由を奪うおそれがこと等に照らすならば、商標法64条1項の「広く認識されている」との要件は、原登録商標と同一の商標が周知著名に至っていることと解すべきである。

本件における雑誌の片仮名表記の掲載態様は、原登録商標の態様と異なっていることから、原登録商標の著名性を認定することは困難というべきである。

原登録商標の雑誌掲載が、原告の広告意図に基づくか、雑誌社の編集上の便宜によるか否かにかかわらず、また、若年層向けの雑誌を若年層以外の者が購入するか否かにかかわらず、原登録商標が、著名であると認めるに足りる状況はない。

- 2 原登録商標の指定商品中の「被服」を中心とするファッション関連商品の業界は、「セレクトショップ」業態に限定されるものではなく、アパレル業界全

体であるから，原登録商標の指定商品に関連する業界を「セレクトショップ」の業態に限定して，その中での規模の大きさ等を主張することは失当である。

原登録商標に係る店舗での売上データは示されているものの，他社の売上データや，市場規模に関するデータは示されていない。原登録商標に係る店舗での売上高は2006年のデータで約58億円であるが，仮に，業界全体の市場規模を約10兆円と想定すると約0.058パーセントにすぎないものであり，市場規模を約4兆円と想定すると，約0.145パーセントにすぎないことに照らすならば，原告の売上高が，50億円を超えているからといって，原登録商標が周知著名性を有するものとはいえない。

第5 当裁判所の判断

当裁判所は，原告主張の取消事由には理由がなく，原告の請求を棄却すべきものと判断する。以下理由を述べる。

1 商標法64条1項について

防護標章登録制度に係る商標法64条1項は，「商標権者は，商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において，その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは，そのおそれがある商品又は役務について，その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。」旨規定する。

同項の規定は，原登録商標が需要者の間に広く認識されるに至った場合には，第三者によって，原登録商標が，その本来の商標権の効力（商標法36条，37条）の及ばない非類似商品又は役務に使用されたときであっても，出所の混同をきたすおそれが生じ，出所識別力や信用が害されることから，そのような広義の混同を防止するために，「需要者の間に広く認識されている」商

標について，その効力を非類似の商品又は役務について拡張する趣旨で設けられた規定である。そして，防護標章登録においては，通常の商標登録とは異なり，商標法3条，4条等が拒絶理由とされていないこと，不使用を理由として取り消されることがないこと，その効力は，通常の商標権の効力よりも拡張されているため，第三者による商標の選択，使用を制約するおそれがあること等の諸事情を総合考慮するならば，商標法64条1項所定の「登録商標が・・・需要者の間に広く認識されていること」との要件は，当該登録商標が広く認識されているだけでは十分ではなく，商品や役務が類似していない場合であっても，なお商品役務の出所の混同を来す程の強い識別力を備えていること，すなわち，そのような程度に至るまでの著名性を有していることを指すものと解すべきである。

上記の観点から検討する。

2 事実認定

(1) 原告は，アパレルメーカーとして1977年（昭和52年）に設立された。その業態は，いわゆる「セレクトショップ」といわれる経営形態を採用し，特定のメーカーやブランドに固執せず，小売店のコンセプトに応じた多数の商品やブランドに係る衣類，家具，小物，雑貨などの商品を仕入れ，小売店に販売する等の業務を行っていた。2002年（平成14年）度の売上高は約250億円，2007年（平成19年）8月期における売上高は500億円であった。セレクトショップ業界で，原告は，「ユナイテッドアローズ」，「ビームス」，「シップス」と並ぶ売上高を上げている（甲2，63，乙18の1，2，弁論の全趣旨）。

(2) 原告は，その商号を営業等表示とすることはなく，原登録商標である「Spick and Span」の他に，「JOURNAL STANDARD」，「IENA」，「DEUXIEME CLASSE」，「EDIFICE」等の表示を用いて営業をしている（甲2，63，職務上顕著な事

実)。

「Spick and Span」は、比較的若年層の女性を対象とし、その商標を付した店舗が、自由ヶ丘店、銀座店、新宿店、池袋パルコ店、渋谷店、新丸の内店、ルミネ北千住店、ルミネ町田店、立川ルミネ店、ルミネ横浜店、ルミネ大宮店、札幌ステラ店、新潟店、仙台店、名古屋店、天王寺店、藤井大丸店(京都市下京区)、神戸店、広島店、福岡店、小倉店、熊本店として運営されている(甲3ないし5, 9ないし17, 19ないし24の各1, 2, 甲6ないし8, 18)

他方、「UNIQLO」を有する株式会社ユニクロの店舗数は全国に766店舗(2008年(平成20年)12月31日現在, 乙7), 「ファッションセンターしまむら」を有する株式会社しまむらは1123店舗(2009年(平成21年)2月20日現在, 乙8), 「BEAMS」を有する株式会社ビームスは93店舗(2009年(平成21年)11月現在, 乙9)を展開している。

また、ファッションブランドに関連する出版物、すなわち、織研新聞社発行の「ファッションブランドガイド SENKEN FB2009」(乙13の1), 「ファッションブランドガイド SENKEN FB2006」(乙13の2), 株式会社チャネラー発行の「ファッション・ブランド年鑑2005年度版」(乙14), ボイス情報株式会社発行の「レディスファッション店名鑑2008【東日本編】」(乙15の2), 株式会社新書館発行の「ファッション・ブランド・ベスト101」(乙16), 株式会社同文書院発行の「新田中千代服飾事典」(乙17)にはいずれも、原告及び原登録商標に関する掲載記事は存在しない。これに対して、これらの出版物には、同様のセレクトショップである「BEAMS(ビームス)」、「シッパス」、「ユナイテッドアローズ」について、記事が掲載されている。

さらに、「知恵蔵2007」(乙18の1), 「知恵蔵2006」(乙1

8の2)の「セレクトショップ」の項目には、「・・・新進のデザイナーや日本ではまだ知名度の低い海外ブランドの商品を積極的に取り扱う。ビームスやシップス，ユナイテッドアローズが良く知られているが，これらの企業は，仕入商品だけでなく，SPA（判決注：自社で製造し販売する業態。乙12）として，自社開発商品の品揃えにも取り組んでいる。」との記載があるが，原告ないし原登録商標についての記述はない。

(3) 「Spick and Span」の店舗の売上高は，第27期（2005（平成17年）年9月～2006年（平成18年）8月）は57億6922万7807円，第1期（2006年9月～2007年（平成19年）8月）は62億1112万2243円，第2期（2007年9月～2008年（平成20年）8月）は66億7069万3830円である（甲82）。

他方，「繊維白書2006年版」（乙11）によると，2004年（平成16年）における「衣料品総小売市場規模」は，「紳士服・洋品」，「婦人服・洋品」，「子供・ベビー服・洋品」の市場の合計で，10兆130億円とされ，「アパレル産業白書2005」（乙12，19）によると，アパレル関連企業227社の売上高の合計が，2004年（平成16年）度に約4兆円とされ，原告を含む主要セレクトショップ6社の売上高の合計額は，2000年（平成12年）度1097億円，2001年（平成13年）度1338億8200万円，2002年度1502億7000万円，2003年度1679億4000万円，2004年度1802億5900万円である。また，同業他社と比較すると，株式会社ユニクロのウェブサイトにおける「会社情報」（乙7）中の「売上高」の欄によると，2008年8月期の売上高は，4623億円とされ，株式会社しまむらのウェブサイトにおける「会社概要」（乙8）中の「売上高」の欄によると，約3663億円（2009年2月20日決算）とされている。

(4) 原登録商標は，「Spick and Span」の店舗の看板，フロ

アーマツト，フロアガイドボード，外壁，広告ボード，商品の襟ネーム部やタグに付されている（甲73の1ないし80）。

平成9年（1997年）から平成19年（2007年）の間に発行された女性向けファッション雑誌には，原登録商標の他「スピック&スパン」，「Spick&Span」，「スピック アンド スパン」と横書き又は縦書き（「スピック&スパン」は「スピック」と「&スパン」が横書きで上下二段に記載されているものもある。）で記載された標章ないし原告の店舗名が原告の商品と共に掲載されている。

具体的には，「MORE」（2007年（以下同じ。下記発行部数はいずれも甲53による。）の発行部数が55万5833部。甲42の1，4，8ないし10，甲43の1，2，6，8，11，12，17，甲44の1，5，7，10，11，15，17，19，甲45の1，8，11，甲46の1，4ないし6，10，甲47の1，5，9，14，甲48の1，2，4，5，7，10，甲49の1，5，8，11，甲50の1，4，8，12，15，19，23，甲51の1，6，8，13，15，20，23，甲52の1，3，8，9，11，18），「with」（発行部数54万8333部。甲42の2，3，5，13，甲43の3，10，15，18，甲44の2，12，18，甲45の4，7，10，甲46の3，7，9，甲47の2，6，7，11，13，甲48の3，6，9，甲49の3，7，10，甲50の2，9，13，20，甲51の3，9，14，21），「FIGARO Japan」（甲43の4，5，7，9，13，14，16，甲44の3，4，6，8，9，13，14，16，20，甲45の2，3，5，6，9，12，甲46の2，8，甲47の3，4，8，10，12，甲48の8，11，12，甲49の2，4，6，9，甲50の3，6，17，21，甲51の4，17，甲52の12，13，15，17），「non-no」（発行部数42万7391部。甲50の5，7，10，11，14，1

6, 18, 22, 24, 甲51の2, 5, 7, 10ないし12, 16, 18, 19, 22, 24, 甲52の2, 4ないし7, 10, 14, 16, 19, 20), 「BAILA」(発行部数16万3333部。甲42の6, 7,), 「LEE」(発行部数30万5000部。甲42の11), 「BOAO」(発行部数7万0275部。甲42の12), 「MISS」(発行部数7万0650部。甲42の14), 「CLASSY」(発行部数20万9975部。甲42の15), 「LUCI」(発行部数12万0433部。甲42の16)に掲載されている。しかし, このうち雑誌の記事自体又は掲載された商品等に原登録商標が付されたものは認められない。

また, 原告は, ウェブサイトを運営しており, その中で前記店舗を紹介している(甲3ないし5, 9ないし17の各1, 甲6ないし8, 甲18, 19ないし24の各1)他, 「STELLAR PLACE SAPPORO」(甲3の2), 「BILLBOARD PLACE」(甲4の2), 「さくら野百貨店」(甲5の2), 「池袋PARCO」(甲9の2), 「BC SALON」(甲10の2), 「新丸の内ビル」(甲11の2), 「駅ビルポータルサイト」(甲12ないし16の各2), 「LACHIC」(甲17の2), 「藤井大丸」(甲19の2), 「ミント神戸」(甲20の2), 「福屋」(甲21の2), 「イムズ」(甲22の2), 「RIVER WALK KITAKYUSHU」(甲23の2), 「鶴屋百貨店」(甲24の2)のウェブサイトにおいても前記店舗が紹介されている。これらのウェブサイトでは, 原登録商標又は「Spick and Span」, 「スピック&スパン」と横書きで記載した商標が付されている。

(5) 原告の支出した広告宣伝・販売促進費は, 前記第1期が1億1015万9599円, 第2期が8245万4830円である(甲84の1, 2)。宣伝媒体としては, 前記ファッション雑誌への掲載の他に, 「YAHOO! JAPAN」における「水野美紀」を起用してのバナー広告(平成20年8月

開始，甲55の1ないし5)があり，平成20年8月22日から31日までの閲覧数は合計54万3597回であった(甲55の5)。

3 判断

(1) 以上の認定事実によれば，原告は，「セレクトショップ」の業界で「ユナイテッドアローズ」，「ビームス」，「シップス」と並ぶ売上高を上げており，2007年8月期における売上高は500億円に上ること，原登録商標を付した原告の店舗が首都圏をはじめ日本各地に存すること，原登録商標と同一の称呼を有する「Spick and Span」等の名称を含む記事が，代表的なファッション雑誌に多数掲載されていること等に照らすならば，需要者の間において，原登録商標がある程度は知られているといえることができる。

しかし，原登録商標は使用が開始されてから約10年にとどまること，原告の店舗も首都圏以外は大都市に存在するにとどまること，ファッション雑誌への掲載についても，原登録商標が付されたものが認められないこと，原告の開設しているウェブサイト等について，原登録商標が付されたものも存するが，需要者がどの程度，閲覧しているか必ずしも明らかでないこと，原登録商標を付した商品の，前記雑誌やウェブサイト以外の宣伝広告についても，平成20年8月のものしか存しない上に，その際どのように原登録商標の付された商品が宣伝されたのか明らかでないこと，原告店舗ないし原登録商標を付した商品の売上高は，市場全体からみれば1%にも満たないし，主要セレクトショップ6社全体の売上高と対比しても多いとはいえないこと，前記ファッションブランドに関連する書籍には，「ユナイテッドアローズ」，「ビームス」，「シップス」に関して紹介されたものがあるが，原告ないし原登録商標に関して紹介されたものはないこと，「知恵蔵」の「セレクトショップ」の項目でも，原告ないし原登録商標に関する掲載はないこと等の事実が認められる。

以上によれば，原登録商標は，出願時及び審決時において，需要者の間に，商品や役務が類似していないものに付された場合においてもなお，商品，役務の出所に混同を来す程に強い識別力，すなわち，そのような程度に至るまでの著名性を有していると認めることはできない。

(2) 原告は，ファッション雑誌に原登録商標を付すか否かは当該出版社の判断によるものであるから，審決が，原登録商標を付されたものが少ないことをもって，著名性を否定した点には誤りがあること，ファッションに関心のある需要者は，大都市まで赴いて購入するはずであるから，審決が，原登録商標を付した店舗が首都圏以外では大都市にしか存しないことを理由として，原登録商標の著名性を否定した点には誤りがあること等を総合すれば，原登録商標が著名であることが認められるべきであると主張する。しかし，そのような点があったとしても，原登録商標について，強い識別力ないし著名性があるとはいえないとの前記認定を左右するものとはいえない。

4 結論

以上のとおり，原告の主張する取消事由には理由がない。原告はその他縷々主張するが，審決を取り消すべきその他の違法は認められない。

よって，原告の請求は理由がないから棄却することとし，主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第3部

裁判長裁判官

飯 村 敏 明

裁判官

中 平 健

裁判官

上 田 洋 幸

(別紙 1)

Spick and Span

(別紙2)

Spick and Span