

平成23年9月14日判決言渡

平成23年（行ケ）第10086号 審決取消請求事件

平成23年6月13日口頭弁論終結

判 決

原 告 キヤピトル レコーズ リミテッド
ライアビリティー カンパニー

訴訟代理人弁護士 杉 山 直 人
同 山 崎 行 造

被 告 伊 藤 忠 商 事 株 式 会 社

訴訟代理人弁理士 深 見 久 郎
同 森 田 俊 雄
同 竹 内 耕 三
同 本 田 順 一
同 齋 藤 恵

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。
- 3 この判決に対する上告及び上告受理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 請求

特許庁が無効2010-890002号事件について平成22年11月4日にした審決を取り消す。

第2 争いのない事実

1 特許庁における手続の経緯

被告は、別紙「本件商標」記載の構成からなり、指定役務を別紙「指定役務」記載のものとする登録第5190076号商標（平成19年4月1日登録出願、平成20年11月12日登録査定、同年12月19日設定登録。以下「本件商標」という。）の商標権者である。

原告は、平成22年1月19日、「BLUE NOTE」又は「ブルーノート」という商標（以下、これらをまとめて「引用商標」という。）を引用して、本件商標の登録は、商標法4条1項15号、19号に該当するなど主張し、本件商標登録を無効とすることを求めて、審判請求（無効2010-890002号事件）をした。

特許庁は、同年11月4日、本件審判の請求は、成り立たないとする旨の審決（以下「審決」という。）をし、その謄本は、同月12日、原告に送達された。

2 審決の理由

別紙審決書写しのとおりである。

要するに、①本件商標に係る指定役務は、「衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」（以下、本判決では、本件商標に係るものを「本件総合小売等役務」と、その他の一般的な場合を「総合小売等役務」という。）及び織物及び寝具類など取扱商品の種類が特定されている商品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供（以下、本判決では、本件商標に係るものを「本件特定小売等役務」と、その他の一般的な場合を「特定小売等役務」という。）からなる役務商標である、②引用商標の周知性は、「レコード（CDも含む。）」に限られるものであって、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、その商品の範囲を超

えて、我が国内の需要者の間に広く認識されていたものとまでは認められず、本件商標の指定役務は、「レコード（CDも含む。）」に関する役務を含むものではなく、本件商標をその指定役務に使用しても、出所について混同を生ずるおそれはない、③請求人（原告）の主張及び提出に係る全証拠によっては、本件商標が引用商標に依拠し、不正な目的で使用するものであるとすることはできず、本件商標は、商標法4条1項19号に該当しない、と判断した。

第3 当事者の主張

1 原告の主張する取消事由

審決は、商標法4条1項15号該当性についての判断の誤り（取消事由1）、同項19号該当性についての判断の誤り（取消事由2）があり、違法として取り消されるべきである。

(1) 商標法4条1項15号該当性についての判断の誤り（取消事由1）

審決は、商標法4条1項15号該当性の判断に当たり、次のとおり判断した。

すなわち、審決は、①「総合小売等役務」は、主に百貨店・スーパーマーケット等において小売又は卸売の業務において行われる便益の提供であるのに対して、「特定小売等役務」は、品揃えする商品を特定し、その商品の小売又は卸売の業務において行われる便益の提供である、②引用商標が使用される商品は、「レコード（CDも含む。）」であるのに対し、本件商標の指定役務は、「総合小売等役務」（衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供）及び「特定小売等役務」であって、その指定役務中に「レコード（CDも含む。）」及びこれと類似する商品は、含まれない（審決21頁9ないし18行）趣旨を述べて、引用商標が使用される商品と本件商標の指定役務とは類似しないと判断した。

しかし、審決の判断は、誤りである。

審決は、「特定小売等役務」については、そこで取り扱われる「商品」との関連

性について、「品揃えする商品を特定して小売等役務を提供する場合、これら品揃えされた商品と同一又は類似の商品の販売に、同一又は類似の商標が使用されたときは、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがある」ことを前提として判断すべきであるとするにもかかわらず、「総合小売等役務」については、これとは異なる前提に立って判断している。

すなわち、ジャズレーベルとして著名な引用商標が、被告の総合小売等役務の表示として用いられると、音楽愛好家のみならず一般の需要者等においても、著名なジャズレーベルの名称を想起し、当該役務の提供が、原告と関係がある小売店舗、商業施設などと誤認混同を生じさせる可能性が高いはずである。

審決は、引用商標が、被告の総合小売等役務の表示として使用された場合における出所に関する誤認混同の可能性について言及せず、また、言及しない理由を明らかにすることもせず、商標法4条1項15号該当性を判断した違法がある。

(2) 商標法4条1項19号該当性についての判断の誤り（取消事由2）

審決は、①本件商標の権利者が、引用商標を使用した商品「レコード（CDも含む。）」が著名であることを知りながら本件商標を出願したものであるとの事実から、直ちに引用商標に化体した信用、名声、顧客吸引力等を毀損させる等の不正な目的を有するとはいえない、②被告の「ブルーノート」に係る事業が、縮小する傾向にあるとしても、本件商標の指定役務とは類似せず、本件商標に係る商標権の取得との関連性を見いだすことはできず、該事業の実情をもって、本件商標の指定役務全てについて、本件商標を実際に使用する蓋然性は低いとまではいえない、③被告が有する「BLUE NOTE」に関する他の商標権が不使用取消審判で取り消された事実があるが、同事実は、使用していないことが理由であって、その事実から、本件商標が、被告の国内進出を阻止する目的で出願されたものと推認することはできないと述べて、「請求人の主張及び提出に係る全証拠によっては、本件商標が引用商標に依拠し、不正な目的で使用するものであるとすべき的確な理由を見出すことはできない。」（審決22頁16ないし30行）として、本件商標は商標法

4条1項19号に該当しないと判断した。

しかし、審決の判断は誤りである。

次の諸事情を総合すると、被告に、原告の「BLUE NOTE」関連事業の国内参入を阻止するという「不正の目的」があったと推認され、本件商標は商標法4条1項19号に該当すると判断されるべきである。すなわち、

ア 原告は、著名なジャズレーベルである引用商標を付した各種関連商品を日本でも販売しようと計画しているが、本件商標が登録されたことにより、本件商標の指定役務である特定小売等役務とその特定小売等役務により取り扱われる商品とが類似するものとして扱われるため、引用商標を付した関連商品を販売することができなくなっている。

イ 商標出願が、類似の関係にない複数の小売等役務を指定役務としてされた場合には、特段の事情がない限り、出願人に、指定役務に係る業務を行う意思がないと扱うべきである。この点、被告は、本件商標の指定役務とされた各種小売等業務について、本件商標を使用している実態又は使用する意思の存在を立証していない。仮に、被告のような総合商社であることにより、当然に、どのような商品の小売り等に関しても商標使用の意思があるかのように取り扱うとするならば、他の業種の出願人との間で、公平を欠く結果を生じさせる。

ウ 引用商標は「史上最強のジャズ・レーベル」というほどに著名なものであり、被告は、自らの業務と密接な関連性を持つものであると認識していることは明らかであるから、被告には「不正の目的」がある。

エ 被告が有する、「BLUE NOTE」に関する他の商標権は、被告のジャズクラブ事業の一環として販売される関連商品を指定商品とするものであるが、不使用取消審決において、被告がジャズクラブ事業の一環としての「BLUE NOTE」関連商品の製造や販売の業務を行っていないものと判断され、当該商品を指定商品とする商標は、取り消された。それにもかかわらず、同じジャズクラブ事業の一環として、ジャズクラブ「BLUE NOTE」の名を冠した「総合小売等役

務」，及び，上記関連商品を含む多種多様な商品を取り扱う「特定小売等役務」を提供することを被告が計画しているというのは不自然である。

オ 被告は，ジャズクラブに係る事業を縮小する傾向にある。それにもかかわらず，今後，被告が本件商標を極めて広汎な指定役務の全てに実際に使用するようになるとは考え難い。

カ 本件商標について，設定登録の際の登録料が分割納付の形式で納付されていることも，被告が本件商標に係る事業を長期間にわたって行う意思がない可能性を推認させる事情といえる。

2 被告の反論

以下のとおり，審決に誤りはなく，原告主張の取消事由は理由がない。

(1) 取消事由1（商標法4条1項15号該当性についての判断の誤り）に対し

原告は，「ジャズレーベルとして著名な引用商標が，被告の総合小売等役務の表示として用いられると，著名なジャズレーベルの名称を想起し，当該役務の提供が，原告と関係がある小売店舗，商業施設などと誤認混同を生じさせる可能性が高い。審決は，引用商標が，被告の総合小売等役務の表示として使用された場合における出所に関する誤認混同の可能性について言及せず，言及しない理由を明らかにすることもせず，商標法4条1項15号該当性を判断した違法がある」趣旨を主張する。

しかし，原告の主張は，以下のとおり失当である。

ア 「特定小売等役務」と「総合小売等役務」は，サービスの本質が根本的に異なり，「総合小売等役務」と個々の「取扱商品」とは，原則として，非類似の関係にあるとして取り扱われるべきである。すなわち，「特定小売等役務」では，取扱商品との関連性の強い商品との間で出所混同を生じるおそれがあると認められるが，これに対して，「総合小売等役務」では個々の取扱商品との関連性が希薄となることから，特定の「取扱商品」との間で需要者に出所混同を生じるおそれは小さい。したがって，商標法4条1項15号所定の「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」に該当するか否かの判断基準について，「特定小売等

役務」と「総合小売役務」との間で、同じ基準に基づいて判断すべきであるとする原告の主張は、理由がない。

イ また、本件商標が「総合小売等役務」に使用された場合について検討しても、その出所について混同を惹起する可能性があるとはいえない。すなわち、

(ア) 原告は、ジャズという音楽ジャンルのみを媒介として、ジャズクラブとジャズCDの販売を関連付けるが、ジャズクラブ「Blue Note Tokyo」において、第35類の指定役務に関連するような業務は行われていない（なお、被告は、平成21年9月28日、ブルーノート事業を株式会社ブルーノートミュージックに事業譲渡した。）。被告が現実に行なっている第35類の役務としては革小物、喫煙具等に関する販売のみであり、CDや音楽と関連するような販売は行なっていない。したがって、被告が、具体的に行なっている業務・役務等を基礎に判断した場合であっても、出所について混同のおそれはない。

仮に、「総合小売等役務」とそこで取り扱われる「商品」について、品揃えされた商品と同一又は類似の商品の販売に、同一又は類似の商標が使用された場合に、その商品の出所について混同を生じさせる可能性があり得るという前提で判断したとしても、本件では、ジャズ音楽に特化したレコード・CDの制作会社である原告が、生活用品・ファッション・家具・電化製品・食物・飲料等の分野に至るまで衣食住バランスよく品揃えをする総合小売業に新規事業参入したと需要者が誤認し、出所混同を生じる可能性は、極めて低いというべきである。

さらに、「総合小売等役務」は、一般的に百貨店、総合スーパーマーケット、総合商社等、特定の業態の企業のみが提供可能な役務であるから、音楽に関する事業しか営んでいない原告が「総合小売等役務」を指定役務として商標登録出願したとしても、権利取得すらできない可能性が高く、そうである以上、被告が本件商標を「総合小売等役務」に使用しても、原告の業務であると誤認されることはないといえる。

(イ) この点、原告は、被告の本件商標よりも原告の引用商標の方が周知・著名で

あり、本件商標が「総合小売等役務」について使用されれば、原告と何らかの関係がある小売店舗、商業施設であるかのような誤認混同を生じさせる可能性が高い旨主張する。

しかし、原告の主張は失当である。被告が長年一貫して使用してきた本件商標は、我が国で高い周知性を得ている。一方、原告の引用商標は、たとえジャズレコードレーベルとしては知られているとしても、それは限られたジャズ音楽愛好者の間で知られているにすぎない。原告提出の各証拠からも、ジャズ音楽愛好者を超えて一般需要者に広く認識されているとは認められない。

また、被告の本件商標と原告の引用商標は、その構成態様において異なる。本件商標は、「Blue Note」の文字の間に「五線譜及び二重線円中の音符」からなる「音符の図形」を有する特徴的な態様よりなり、被告がジャズクラブについて長年一貫して使い続けてきたシンボルマークとして、広く知られている。本件商標は、「『音符の図形』付きの『Blue Note』」であるのに対して、引用商標は、「『BLUE NOTE』と楕円等幾何学模様との組合せ」であり、その外観において相違する。

このように、原告と被告が外観において異なる商標を使用してきたことに照らすと、本件商標に接する需要者は、本件商標と外観において同一の「『音符の図形』付きの『Blue Note』」商標からは、その役務の出所が被告であると認識するのが自然であり、原告との関連性を想起するようなことはない。

ウ 以上のとおり、①引用商標（「ブルーノート」レーベル）は、識別力が弱く、商標法4条1項15号を適用するほど著名とはいえないこと、引用商標と本件商標とは、「音符の図形」を有するか否かの点で、外観が相違すること、引用商標は、ジャズに特化したCDの販売のみに使用されていること、②原告は、CDの販売を行っている営業主体ではなく、その親会社にすぎないこと、CDにおける「レーベル」は、出所を識別する機能において弱いこと、③被告は、ジャズクラブ「Blue Note Tokyo」について、米国のライセンサーから、適切にライセン

ス契約を受けて、四半世紀近く経営を継続しており、不当な利益を得るフリーライドではないこと等を総合すると、需要者が、本件商標を、原告の役務を表示するものと誤認すると解することはできない。

エ なお、原告による本件訴訟の提起は、原告とBENSUSAN社との合意に反し、訴えの利益を欠くものである。

すなわち、原告とBENSUSAN社は、平成元年11月10日、「settlement agreement」を締結した。当該契約には、レコード、オーディオ、ビデオテープ、CD及びこれに関連する商品については、原告が商標の使用権を有するが、その他の商品等については、BENSUSAN社が商標を使用できる旨記載されている。当該契約はBlue Note Tokyoの営業が開始された昭和63年の翌年に締結されており、日本のライセンシーにおいても守られるべきものである。

したがって、本件訴訟の提起は、原告とBENSUSAN社との合意に反するものであり、訴えの利益を欠き、却下されるべきである。

オ 以上のとおり、原告の主張は失当であり、本件商標の登録は商標法4項1項15号に該当しないとした審決の判断に誤りはない。

(2) 取消事由2（商標法4条1項19号該当性についての判断の誤り）に対し原告は、「被告に、原告の『BLUE NOTE』関連事業の国内参入を阻止するという『不正の目的』があったと認めるべき諸事情があり、本件商標は商標法4条1項19号に該当すると判断されるべきである」旨を主張する。

しかし、以下のとおり、原告主張の諸事情の各々から「不正の目的」が推認されず、個々の事実を総合して判断したとしても「不正の目的」は推認されず、本件商標が商標法4条1項19号に該当しないと認定した審決の判断に誤りはない。

ア 原告は、本件商標の登録により、著名なジャズレーベルである引用商標を付した各種関連商品の日本での販売ができなくなるかのように主張する。

しかし、原告の主張は誤りである。

被告は、平成16年1月28日に事業譲渡を受けてジャズクラブ「Blue N

o t e T o k y o」の運営に携わり、前事業者が小売サービス制度の導入前に保有していた「商品」を指定する多数の「B l u e N o t e」に係る登録商標を譲り受け、株式会社ブルーノートジャパンInc.との間でライセンス契約を締結し、上記ジャズクラブの一角に販売店舗を設けて関連商品を販売し、ウェブサイト上でも関連商品の販売を行っていた。ところで、平成19年4月1日の小売等役務商標制度の導入前には、「総合小売等役務」及び「特定小売等役務」の「小売等役務」に関する商標登録が認められなかったため、次善の策として、各小売・卸売業社が「商品」について商標登録を行うことが一般に行われており、被告が、前権利者より譲り受けた一連の「商品」についての登録商標も、そのような目的の下に登録を受けたものである。その後、商品小売等役務商標制度が導入されたため、被告において、「本件総合小売等役務」及び「本件特定小売等役務」を指定して、商標登録出願を行った。「商品」についての商標登録で間接的に保護を得ていた各小売・卸売業者は、上記制度導入後6か月間の特例期間内に、「小売等役務」を指定する出願を行う例が多く、被告の出願も、特例期間内にされた出願の1つである。すなわち、被告は、「B l u e N o t e」事業の一環として、「B l u e N o t e T o k y o」以外での関連商品の小売販売事業について直接的な保護を得られるというビジネス上の都合から、小売等役務商標制度導入時の出願時の特例期間内に、他の小売・卸売業の動向を見ながら本件商標の登録出願を行ったのであるから、本件商標の登録により、原告の事業に何ら影響を与えることはない。以上のとおり、被告の主観的意図には、原告の日本での販売を妨げるような「不正の目的」はない。

イ 原告は、商標出願が、類似の関係にない複数の小売等役務を指定役務としてされた場合には、特段の事情がない限り、出願人に、指定役務に係る業務を行う意思がないと扱うべきであることを前提として、本件においては、被告が、本件商標の指定役務とされた各種小売等業務について、本件商標を使用している実態又は使用する意思の存在を立証していないなどと主張する。

しかし、原告の主張は誤りである。

本件商標の使用意思又は使用実態を立証すべきであるとの主張は失当である。また、審査時に使用意思又は使用実態があるかについて審査すべきであったとの原告の主張は、商標法3条1項柱書の要件に関するものであり、同法4条1項19号該当性の当否に関して、このような主張を行うことは、失当である。

ウ 原告は、引用商標が「史上最強のジャズ・レーベル」というほどに著名なものであり、被告は、自らの業務と密接な関連性を持つものであると認識しているから、被告には「不正の目的」があると主張する。

しかし、原告の主張は誤りである。

本件商標の指定役務には、「レコード（CDも含む。）」と同一又は類似するものは含まれておらず、たとえ、引用商標が「レコード（CDも含む。）」の分野で周知性を得ているとしても、その周知性が「レコード（CDも含む。）」を超えるものでない以上、「レコード（CDも含む。）」とは非類似の「小売等役務」について被告が出願を行う行為そのものには、引用商標の周知性へのフリーライドや、原告の国内参入を阻害するような「不正の目的」が介在する余地はない。一方、本件商標は、「音符の図形」が付された特徴点と相俟って、被告の出所表示として我が国でも高い認知度を得ており、被告が現に使用している商標と同一の態様の商標について出願された。被告は、自己が長年にわたり継続的に使用してきたのと同一の態様の商標について登録出願を行ったものであり、そのような行為について、被告に「不正の目的」はない。

なお、引用商標と本件商標とは、これまでも別異の商標として市場で認識されてきており、混同を生じた事例も存在しない。

エ 原告は、被告がジャズクラブ事業の一環としての「BLUE NOTE」関連商品の製造や販売の業務を行っていないとして、当該商品を指定商品とする商標が不使用取消審判により取り消されたにもかかわらず、ジャズクラブ「BLUE NOTE」の名を冠した「総合小売等役務」、及び、上記関連商品を含む多種多様な商品を取り扱う「特定小売等役務」を提供することを被告が計画しているという

のは不自然であると主張する。

しかし、原告の主張は失当である。

被告は、「商品」商標を有していたが、被告のような総合商社や百貨店、スーパーマーケットのような小売・卸売業が看板や屋号に商品商標を付していても、「商品」商標の使用行為に該当しないと解されている。

したがって、「商品」についての商標登録が不使用取消しされたからといって、被告が関連グッズを販売する意思を有しないことを意味するものではない。「商品」商標の使用と「小売等役務」に関する商標の使用は、その性質において異なるから、原告の主張は、理由がない。

また、不使用取消審判を請求された場合に、「商品」商標について、不使用取消しがされたからといって、そのことから直ちに商標権者の使用の蓋然性が低いとされるものではないし、また、「小売等役務」商標について、将来の使用の蓋然性が低いとされるものでもない。

オ 原告は、被告のジャズクラブに係る事業は縮小傾向にあり、今後、被告が本件商標を広汎な指定役務の全てに実際に使用するようになるとは考え難いことを、「不正の目的」を推認させる事情として主張する。

しかし、原告の主張は失当である。

被告が、以前、運営に係わっていたジャズクラブの店舗数が減少した事実から、被告による本件商標の出願が「不正の目的」によるものであるとの事実を推認することはできない。

カ 原告は、本件商標について、設定登録の際の登録料が分割納付の形式で納付されていることも、「不正の目的」を推認させる事情である旨主張する。

しかし、原告の主張は失当である。

登録料の納付を一括で行うか分割して納付するかは、設定登録を受ける者が自由に選択でき、分割納付を選択したからといって、「不正の目的」があると判断することはできない。

第4 当裁判所の判断

当裁判所は、原告主張の取消事由にはいずれも理由がなく、審決に取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は、以下のとおりである。

1 取消事由1（商標法4条1項15号該当性についての判断の誤り）について

ア はじめに——本件商標の効力について

本件商標に係る指定役務は、①「衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」（「本件総合小売等役務」）、及び②「『菓子及びパンの小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』など取扱商品の種類を特定した上で、それらに属する商品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」（「本件特定小売等役務」）からなるものである。

商標法25条は、「商標権者は、商標登録に係る指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する」旨を規定し、同法37条は、「登録商標に係る指定役務と同一又は類似する役務について、登録商標と同一又は類似商標を使用する行為を侵害とみなす」旨を規定する。したがって、「商標登録の査定ないし商標権の設定登録」は、商標権者に対して、指定役務（類似を含む。）の範囲で、登録商標を使用する独占権を付与する行政行為等である。

そこで、以下、本件商標中の「小売等役務商標の査定ないし商標登録」の効力の及ぶ範囲について検討する。上記のとおり、「小売等役務商標の査定ないし商標登録」行為は、独占権を付与する行政行為等であるから、独占権の範囲に属するものとして指定される「役務」は、例えば、「金融」、「教育」、「スポーツ」、「文化活動」に属する個別的・具体的な役務のように、少なくとも、役務を示す用語それ自体から、役務の内容、態様等が特定されることが必要不可欠であるといえる。ところで、「小売役務商標」は、上記の、独占権の範囲を明確にさせるとの要請からは大きく離れ、「小売の業務過程で行われる」という経時的な限定等は存在するものの、「便益の提供」と規定するのみであって、提供する便益の内容、行為態様、

目的等からの明確な限定はされていない。「便益の提供」とは「役務」とおおむね同義であるので、仮に何らの合理的な解釈をしない場合には、「便益の提供」で示される「役務」の内容、行為態様等は、際限なく拡大して理解、認識される余地があり、そのため、商標登録によって付与された独占権の範囲が、際限なく拡大した範囲に及ぶものと解される疑念が生じ、商標権者と第三者との衡平を図り、円滑な取引を促進する観点からも、望ましくない事態を生じかねない。例えば、譲渡し、引渡をする「物」等（小売の対象たる商品、販売促進品、景品、ソフトウェア、コンテンツ等を含む。）に登録商標と同一又は類似の標章を付するような行為態様について、これを、小売等役務商標に係る独占権の範囲から、当然に除外されると解すべきか否かについても、明確な基準はなく、円滑な取引の遂行を妨げる要因となり得るといえる。

上記の観点から、本件について検討する。

まず、「特定小売等役務」においては、取扱商品の種類が特定されていることから、特定された商品の小売等の業務において行われる便益提供たる役務は、その特定された取扱商品の小売等という業務目的（販売促進目的、効率化目的など）によって、特定（明確化）がされているといえる。そうすると、本件においても、本件商標権者が本件特定小売等役務について有する専有権の範囲は、小売等の業務において行われる全ての役務のうち、合理的な取引通念に照らし、特定された取扱商品に係る小売等の業務との間で、目的と手段等の関係にあることが認められる役務態様に限定されると解するのが相当である（侵害行為については類似の役務態様を含む。）。

次に、「総合小売等役務」においては、「衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品」などとされており、取扱商品の種類からは、何ら特定がされていないが、他方、「各種商品を一括して取り扱う小売」との特定がされていることから、一括的に扱われなければならないという「小売等の類型、態様」からの制約が付されている。したがって、商標権者が総合小売等役務について有する専有権の範囲は、小

売等の業務において行われる全ての役務のうち、合理的な取引通念に照らし、「衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品」を「一括して取り扱う」小売等の業務との間で、目的と手段等の関係にあることが認められる役務態様に限定されると解するのが相当であり（侵害行為については類似の役務態様を含む。）、本件においても、本件商標権者が本件総合小売等役務について有する専有権ないし独占権の範囲は上記のように解すべきである。そうだとすると、第三者において、本件商標と同一又は類似のものを使用していた事実があったとしても、「衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品」を「一括して取り扱う」小売等の業務の手段としての役務態様（類似を含む。）において使用していない場合、すなわち、①第三者が、「衣料品、飲食料品及び生活用品に係る」各種商品のうちの一部の商品しか、小売等の取扱いの対象にしていない場合（総合小売等の業務態様でない場合）、あるいは、②第三者が、「衣料品、飲食料品及び生活用品に係る」各種商品に属する商品を取扱いの対象とする業態を行っている場合であったとして、それが、「衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う」小売等の一部のみに向けた（例えば、一部の販売促進等に向けた）役務についてであって、各種商品の全体に向けた役務ではない場合には、本件総合小売等役務に係る独占権の範囲に含まれず、商標権者は、独占権を行使することはできないものというべきである（なお、商標登録の取消しの審判における、商標権者等による総合小売等役務商標の「使用」の意義も同様に理解すべきである。）。「総合小売等役務商標」の独占権の範囲を、このように解することによって、はじめて、他の「特定小売等役務商標」の独占権の範囲との重複を避けることができる。

イ 商標法4条1項15号への適合性についての判断

上記を踏まえて、検討する。当裁判所は、本件商標が、その指定役務について使用された場合、引用商標が使用される商品の出所と混同を生ずるおそれはないと判断する。その理由は、以下のとおりである。

(ア) 引用商標について

原告は、米国カリフォルニア州ハリウッドに本社を置く大手のレコード製作、販売会社の一つであり、米国ニューヨークで、昭和14年に創設されたジャズ音楽専門のレコード製作、販売会社「BLUE NOTE（ブルーノート）」（以下「ブルーノート社」という。）の親会社である。ブルーノート社は、ジャズ専門レーベルとして、今日に至るまで数多くのジャズ演奏家等の演奏曲を収録したレコード（CDも含む。）に「BLUE NOTE（ブルーノート）」の標章を付して、販売をした。また、我が国において、ブルーノート社は、遅くとも昭和40年代には、レコード（CDも含む。）の販売を開始し、また、昭和61年から平成8年まで、数々の著名ミュージシャンが出演した「ワン・ナイト・ウィズ・ブルーノート」のコンサート等を開催した（甲5ないし甲10、弁論の全趣旨）。

これらの事実によれば、本件商標の登録出願前から、「BLUE NOTE（ブルーノート）」の標章（引用商標）は、これに接する音楽関連の取引者、音楽愛好家などの需要者において、原告ないし原告の子会社であるブルーノート社の製作、販売等に係る「レコード（CDも含む。）」であると広く認識、理解されていたと認められる。しかし、同標章によって、原告ないし原告の子会社等の出所を示すものとして広く認識されるのは、商品「レコード（CDも含む。）」の販売等、又は、せいぜい同商品の販売等をする過程で行われる便益の提供に関連するものに限られるのであって、上記範囲を超えて広く知られていたとまでは認めることができない。

(イ) 一方、前記アで述べたとおり、「総合小売等役務」は、「衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売」とされていることから、一括的に扱われた小売等の業務との間で、目的と手段等の関係に立つことが、取引上合理的と認められる役務（類似を含む。）を行った場合に限り、その商標を独占できると解すべきである。

そうすると、前記(ア)のとおり、原告の引用商標の使用態様は、商品「レコード（CDも含む。）」の販売等又は同商品を販売等する過程で行われる便益の提供に限られるものであり、本件総合小売等役務を指定役務とする本件商標権を被告が有

することによって保護される独占権の範囲に含まれるものではないから、被告が同商標を使用したとしても、需要者、取引者において、その役務の出所が原告であると混同するおそれがあると解することはできない。

(ウ) また、本件特定小売等役務には、「『レコード（CDも含む。）』の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、含んでいないから、本件商標を本件特定小売等役務に使用することによって、原告の業務に係る商品又は役務との間で、出所の混同を来すことはない。

(エ) したがって、引用商標が使用される商品と本件商標の指定役務とは類似しないとして、本件商標が商標法4条1項15号に該当しないと判断した審決は、結論において誤りはない。

ウ なお、被告は、原告による本件訴訟の提起は、原告とBENSUSAN社との合意に反するもので、訴えの利益を欠くと主張する。

しかし、被告の主張は失当である。

原告とBENSUSAN社との間に被告主張のような契約があるとしても、それだけで、原告が、本件商標について、原告の業務に係る商品又は役務と混同を生じるおそれがあると主張して無効審判請求、審決取消訴訟を提起することが、上記契約に違反するとは認められない。また、他に、本件訴訟の提起が訴えの利益を欠くものと判断すべき事情も認められない。

2 取消事由2（商標法4条1項19号該当性についての判断の誤り）について

原告は、上記第3の1の(2)の「アないしカ記載の諸事情を理由として、被告に、原告の「BLUE NOTE」関連事業の国内参入を阻止するという「不正の目的」があった旨主張する。

しかし、原告の主張は失当である。

上記第3の1の(2)の「アないしカ記載の各事情は、いずれも、被告に「不正の目的」があることを推認させるものではない。

この点、原告は、本件商標が登録されたことにより、本件商標の指定役務である

特定小売等役務とその特定小売等役務により取り扱われる商品とが類似するものとして扱われるため、引用商標を付した関連商品を販売することができない結果を来すから、被告に「不正の目的」が存在する旨を主張する。しかし、上記説示したとおり、被告において、本件特定小売等役務ないし本件総合小売等役務を指定役務とする本件商標を有したとしても、その独占権は、限定された範囲にのみ及ぶものであって、原告が引用商標を付した関連商品を販売することを禁止する効力はない。のみならず、前記のとおり、本件総合小売等役務については、「衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品」を「一括して取り扱う」小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供と認められない限り、本件商標の独占権は、当然には及ばない。したがって、原告のこの点の主張は、主張自体失当である。

第5 結論

以上のとおり、原告主張の取消事由にはいずれも理由がなく、審決に取り消すべき違法は認められない。原告は、他にも縷々主張するが、いずれも採用の限りではない。

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

池 下 朗

裁判官

武 宮 英 子

別紙

本件商標

The logo for "Blue Note" features the words "Blue" and "Note" in a bold, black, sans-serif font. Between the two words is a stylized musical note (a treble clef with a note head) that is integrated into a circular graphic element resembling a clock face or a musical staff with a note.

指定役務

第35類「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品（「ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト」を除く。）の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー及びココアの売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」