

判決年月日	平成21年2月24日	担当部	知的財産高等裁判所 第2部
事件番号	平成20年（行ケ）10347号		
○商標法51条1項（不正使用による商標登録の取消し）該当性を否定し，特許庁がした商標登録取消審決を取り消した事例			

（関連条文）商標法51条1項

（事案の概要）

本件は、原告が有する下記商標登録（本件商標登録）について、被告が商標法51条（不正使用による商標登録の取消し）に基づき商標登録の取消審判を請求したところ、特許庁がこれを認容する審決をしたことから、原告がその取消しを求めた事案である。

争点は、原告によりなされている下記表示（本件使用表示）の使用が、商標法51条1項に該当性するか否かである。

【本件商標】

ELLEGARDEN
エルレガーデン

・指定商品及び指定役務

第9類「録音済みの磁気テープ・コンパクトディスク・光ディスクその他のレコード、録画済みのビデオディスク・ビデオテープ・コンパクトディスク・光ディスク」

第41類「音楽の演奏」

【本件使用表示】



【引用商標】

E L L E

本判決は、本件使用表示の具体的表示態様は被告の業務に係る商品等と混同を生じさせるおそれを有するものとはいえないから、商標法51条1項にいう「他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるもの」ということはできないとして、審決を取り消した。

その理由に関する判示は、以下のとおりである。

- 1 商標法51条1項は、商標権者が故意に登録商標に類似する商標の使用等であって他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるもの等をしたときは、何人もその商標登録を取り消すことについて審判を請求することができると規定し、同条2項は、前項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決がなされたときは、商標権者であった者は、審決が確定した日から5年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品等について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができないと規定している。

ところで商標権者は、指定商品又は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が、そのほかに、他人による類似商標の使用等が商標権侵害とみなされるため事実上類似商標の使用等も独占していることから、商標法51条は、商標権者自らが故意により上記にいう類似商標等の使用を行い、その結果他人の業務に係る商品等と混同を生じさせたときは、商標権者としての商標の正当使用義務に違反するのみならず、他人の権利を侵害し、一般公衆の利益を害するものであるから、何人もその商標登録を審判により取り消し得ることとし、商標権を不法に行使する者に対して制裁を課すとともに、第三者の権利及び一般公衆の利益を保護しようとしたものである（最高裁昭和61年4月22日第三小法廷判決・裁集民147号587頁参照）。

上記のような商標法の趣旨に照らせば、同法51条1項にいう「商標の使用であつて…他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるもの」に当たるためには、使用に係る商標が他人の商標と類似するというだけでは足りず、その具体的表示態様が他人の業務に係る商品等との混同を生じさせるおそれを有するものであることが必要と解される。

以上のような観点から、①本件使用表示が引用商標に類似するか、②本件使用表示の具体的表示態様が被告の業務に係る商品等との混同を生じさせるおそれを有するものであるかについて、以下検討する。

2 引用商標との類否につき

本件使用表示は、「ELLE」と「GARDEN」を2段に表記して成るものであるところ、「GARDEN」の部分は「ELLE」の部分に囲まれるようにして小さな文字で表記されていることから、本件使用表示の全体に接したときに強く印象付けられるのは「ELLE」の部分である。

そして、本件使用表示における「ELLE」の部分は、引用商標のような上下に細長い書体により表記されているわけではないが、全体としてみれば引用商標と似通った印

象を与えるものであり、本件使用表示を引用商標と離れて個別に観察するならば、本件使用表示をその指定商品又は指定役務に使用した場合には「ELLE」の派生ブランドないし「ELLE」ブランドと何らかの関係を有するものと誤認混同させるおそれがある。したがって、本件使用表示は引用商標と類似するものというべきである。

そこで、進んで、本件使用表示の具体的表示態様の見地から検討する。

3 本件使用表示の具体的表示態様につき

- (1) 本件使用表示は、「ELLE GARDEN」（エルレガーデン）という名称の本件ロックバンドの演奏を収録した「DON'T TRUST ANYONE BUT US」という表題のコンパクトディスク（本件コンパクトディスク）等において表示されたものである。
- (2) 本件コンパクトディスクにおける本件使用表示の具体的表示態様は、次のようなものである。

...

以上によれば、本件コンパクトディスクを購入しようとする需要者は、本件コンパクトディスクに帯が付されて透明ビニールで包装された状態では、帯の背側に表記された「ELLE GARDEN」の文字、帯の表側に表記された「エルレガーデン」の文字を目にすることとなり、帯がはずされた中古品の場合でも、本件コンパクトディスクの背側に表記された「ELLE GARDEN」の文字を目にすることとなる。

- (3) 以上を前提として、本件使用表示の具体的表示態様が被告の業務に係る商品等との混同を生じさせるおそれを有するかについて検討する。

需要者が本件コンパクトディスクを購入しようとするときには、本件使用表示と共に「ELLE GARDEN」や「エルレガーデン」の文字を見ることとなる。そして一般に音楽作品、特にロックバンドの演奏を収録したコンパクトディスクには、当該アーティスト名（ロックバンド名）と当該コンパクトディスクの表題が併記されるのが通常であることから、本件コンパクトディスクに表記された「ELLE GARDEN」「DON'T TRUST ANYONE BUT US」の一方がアーティスト名を示し、他方が表題を示すものであることが容易に推測でき、「ELLE」と「GARDEN」を組み合わせる本件使用表示がアーティスト名ないし表題である「ELLE GARDEN」を表すものであることが容易に理解される。

したがって、「ELLE GARDEN」が本件ロックバンドの名称であることを知っている需要者はもちろん、これを知らない需要者であっても、本件コンパクトディスクに接した場合に本件使用表示が「ELLE」ブランドと何らかの関係を有するものと誤認混同するおそれはないというべきである。

- 4 以上によれば、本件使用表示は引用商標に類似するものの、本件コンパクトディスク等における具体的表示態様は被告の業務に係る商品等と混同を生じさせるおそれを有するものとはいえないから、商標法51条1項にいう「他人の業務に係る商品若しくは役

務と混同を生ずるもの」ということはできない。