

判 決 年 月	平成23年9月14日	担 当 部	知的財産高等裁判所 第3部
事 件 番 号	平成23年（行ケ）10086号		
○小売等役務を指定役務とする商標（本件商標は「Blue Note」の文字の間に「音符の図形」を有する。）の権利の及ぶ範囲について判断を示した事案			

（関連条文）商標法4条1項15号，19号

1 本件商標は，判決別紙「本件商標」記載の商標であり，「B l u e N o t e」の文字の間に「音符の図形」を有する。本件商標の指定役務は判決別紙「指定役務」記載の小売等役務であり，「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」（総合小売等役務）と，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（特定小売等役務）からなる。

本件は，被告が本件商標の商標権者であるところ，原告が，ジャズレーベルとして著名な「B L U E N O T E」又は「ブルーノート」という引用商標を引用して，本件商標登録が商標法（以下「法」という。）4条1項15号，19号に該当するなど主張して無効審判を請求したが，特許庁が，審判請求を不成立とする審決をしたことから，原告が，審決取消訴訟を提起した事案である。

審決は，①引用商標の周知性は，「レコード（CDも含む。）」（以下「レコード等」という。）に限られ，本件商標の指定役務は，レコード等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かったら，本件商標は法4条項1項15号に該当しない，②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，同項19号に該当しない，と判断した。

2 本件では，本件商標に関する法4条1項15号該当性及び同項19号該当性が争点となり，本判決は原告の請求を棄却した。法4条1項15号該当性に関する判示は，概要，以下のとおりである。

「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，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。「小売役務商標」は，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，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おらず，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，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。

「特定小売等役務」においては，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によって，特定（明確化）がされているといえる。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。))。

「総合小売等役務」においては、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。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には、本件総合小売等役務に係る独占権の範囲に含まれないものというべきである（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。

上記を踏まえて、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。すなわち、原告の引用商標の使用態様は、商品「レコード等」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、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。また、本件特定小売等役務には、「『レコード等』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。したがって、本件商標が法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。