

「ELLE GARDEN」不正使用商標登録取消請求事件：知財高裁平成 20(行ケ)10347・平成 21 年 2 月 24 日（2 部）判決 認容・審決取消

【キーワード】

商標法 5 1 条 1 項，商標的使用，不正使用，商品の混同

【事 実】

1 本件は，原告 G 社が有する下記商標登録（本件商標登録）について，被告 A 社が商標法 5 1 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。

2 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，商標的使用に当たるか，下記引用商標を使用する被告の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものか，及び，それが原告により故意になされたものか，である（商標法 5 1 条 1 項）。

記

【本件商標】

・商標

ELLE GARDEN
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 4 1 類

「音楽の演奏」

・登録日平成 1 4 年 7 月 5 日

・商標登録第 4 5 8 2 0 7 4 号

【本件使用表示】



・使用態様

販売されている「録音済みのコンパクトディスク」の表面等に表示等

【引用商標】

ELLE

【判 断】

1 請求原因(1) (特許庁における手続の経緯), (2) (審決の内容)の各事実は, いずれも当事者間に争いが無い。

2 取消事由の有無

(1) 原告は, 本件使用表示の使用が商標法51条1項に該当しない根拠として, ア商標使用性, イ使用主体性, ウ被告の業務に係る商品等との混同惹起性, エ故意性の4点を主張するが, 事案の性質にかんがみ上記ウから検討する。

(2) 被告の業務に係る商品等との混同惹起性について(争点)

ア 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、本件使用表示が引用商標に類似するか、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。

イ 引用商標との類否につき

(ア) 本件使用表示

- a 本件使用表示は、前記のとおり黒地の横長長方形の中に4隅を丸めてなる横長長方形の輪郭を白抜きの線で描き、その輪郭内に「ELLE」と「GARDEN」の文字を2段にわたって白抜きで表記したものである。そして大きく表示した「ELLE」の部分が「GARDEN」を取り囲むように、すなわち「GARDEN」の文字が「ELLE」の「E」と「E」の間に挟まれると共に「LL」の下になるようにデザインされている。

また、大きく表示された「ELLE」の部分は、欧文字活字の基本書体の一つであるローマン体風の書体によって表記され、縦線が横線よりも太く、横線の右端部分には「ひげ」が付されている。なお、「LL」の部分は、その下に「GARDEN」の文字が配されているため、「E」に比べ字の縦幅が短くなっている。

- b 「ELLE」という語は、フランス語で「彼女」や「それ」(女性名詞に関して)を意味する代名詞であり、フランス語としては極めて初歩的な言葉である。

また、「GARDEN」は英語で「庭」等を意味する語であり、日本語の外来語としては「ガーデン」と表記される。

(イ) 引用商標

- a 引用商標は、「ELLE」の文字から成り、本件使用表示と同様に、縦線が横線よりも太く、横線の右端部分に「ひげ」が付されたローマン体風の書体によって表記されている。「E」「L」「L」「E」の各文字は、通常の書体と比べて若干縦幅が長くなっており、そのため上下に細長い印象を与える。また、隣り合う文字と文字との間隔は若干離れている。
- b 被告による引用商標の使用に関して、証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

- (a) 被告は、引用商標をその表題に付した雑誌「ELLE」を1945年(昭和20年)にフランスで創刊し(甲5)、その後イギリス、アメ

リカをはじめ世界各国で各国版が創刊されて、1997年（平成9年）までに総版数は30となり、その毎号の発行部数はフランス版で35万部、アメリカ版で97万部に達している（甲4,7）。同誌は、女性向けのファッションを中心に掲載し、同誌によって生み出されたファッションは「エル・ファッション」と呼ばれるようになった（甲9~10）。

また、インテリア雑誌である「ELLE DECO」（エル・デコ、甲16~17）、料理雑誌である「ELLE a table」（エル・ア・テーブル、甲18）も発行され、いずれにおいても引用商標が用いられている。

(b) 我が国では、昭和57年、日本版「ELLE」である「ELLE JAPON」（エル・ジャポン）が創刊され、その後月刊誌として毎号22万部が発行されるに至った（甲12,13）。

(c) 被告は、昭和39年以来、帝人株式会社（以下「帝人」という。）に対して引用商標の独占使用を許諾し、帝人は自ら「エル・ファッション」に係る洋服を製造販売する一方、関係各社に対して再使用権を許諾し、これらのサブライセンシーと共同して「エル・ファッション」の宣伝・販売・普及に努め、その製造販売に係る商品に引用商標を使用した。

昭和59年7月に至り、被告は帝人との独占的使用許諾関係を解消し、自ら「東洋ファッション株式会社」（現在の商号は「株式会社エルパリス」）を設立し、帝人のサブライセンシーに引き続き引用商標を使用させてその普及に努めた。さらに新たなサブライセンシーも加わり、我が国におけるサブライセンシーの数は平成12年4月現在で37社に上り、その業種も、被服のほか、バッグ、履き物、装身具、化粧雑貨、眼鏡、寝具、食器等に及んでいる（甲19の4）。

(d) 雑誌「ELLE」のほか、上記サブライセンシーにより製造販売される各商品、またこれらの商品に関する販売カタログには、ほぼ統一的に引用商標が付されている。

なお、「ELLE」ブランドの派生ブランドとして、「ELLEPARIS」（「エル・パリ」）、「ELLE Lumiere」（「エル・ルミエール」）、「ELLE PLANETE」（「エル・プラネット」）、「ELLE HOMME」（「エル・オム」）、「ELLE PETITE」（「エル・プチ」）、「ELLE MAISON」（「エル・メゾン」）、「ELLE SPORTS」（「エル・スポーツ」）等があるが、その殆どにおいては、引用商標を大書した上で、これに近接した位置又はその直下に派生ブランドに関する表示を付加するという体裁をとっており、派生ブランド部分は著しく小さな文字であるか、引用商標部分とはフォント・色・大き

さ等を変えて、引用商標の部分が目立つよう、デザイン上の工夫がなされている(甲4, 22, 25~58〔枝番を含む〕)。

(e) なお、音楽CDの分野でも、引用商標を付した商品が販売されている(甲74)。

c 以上の事実によれば、引用商標は、我が国においても雑誌「ELLE」の刊行や多くのライセンスを通じてそのブランドが広く浸透しているといえることができ、遅くとも本件コンパクトディスクの販売が開始された平成14年4月3日当時(原告代表者A作成の平成15年2月6日付け報告書〔甲76〕によれば、原告は平成14年4月3日発売分として12646枚のコンパクトディスクを出荷していることが認められる)には著名であったといえることができる。

もっとも、「ELLE」という語はフランス語としては極めて初歩的な代名詞(「彼女」等の意)であり、被告が「ELLE」ブランドを形成する過程においては、ライセンスをする各種の商品に引用商標を付し、派生ブランドの商標についても引用商標と結合した商標を使用するなどして統一的なブランドイメージを浸透させてきたものであり、「ELLE」ブランドの著名性は引用商標と密接不可分なものとして展開してきたものと認められることができる。

(ウ) 以上を前提として、本件使用表示と引用商標との類否につき検討する。

本件使用表示は、前記(ア)のとおり、「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。

ウ 本件使用表示の具体的表示態様につき

(ア) 本件使用表示は、「ELLEGARDEN」(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 ANYONEBUT 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, 甲2)

等において表示されたものである。

- (イ) 本件ロックバンドは、平成10年12月31日にメンバー4人により結成されたバンドで、結成当初から「ELLE GARDEN」(カタカナ表記で「エルレガーデン」)との名称で音楽活動を行っていた。

バンドの結成後まもなく、音楽アーティストのマネジメントやCD等の原盤の企画制作を行う原告の所属となり、ライブ活動を中心とした音楽活動により若者を中心にクチコミで人気広がった。そして、音楽業界誌「オリジナル・コンフィデンス」におけるCD、DVD等の推定週間売上数によるランキング(オリコン・チャート)において、本件ロックバンドの2枚目のアルバムが75位となって以降、着実に売上を伸ばし続け、4枚目のアルバム(平成17年4月20日発売)が初動売上5.7万枚を記録して3位になり、平成18年8月9日発売のDVDが1位となったが、平成20年10月以降、活動を休止している(甲82~84, 146, 原告代表者A)。

本件コンパクトディスクは、本件ロックバンドが発表した初めてのアルバムで、平成14年4月3日に販売が開始されたものである。

- (ウ) 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(甲2, 乙12)。

a(a) 本件コンパクトディスクの表紙の表側(甲2, 1枚目)には、砂丘が広がる向こうに遊園地らしきものが望まれる風景が描かれ、その左上部分に「DON'T TRUST ANYONE BUT US」という本件コンパクトディスクの表題が記載されているところ、本件使用表示は、上記風景画の一部として表示されている。すなわち、砂丘の手前側に置かれた案内板のようなものに、遊園地の方向を示す矢印と共に本件使用表示が描かれている。

(b) そして本件コンパクトディスクの表紙の裏側(甲2, 8枚目)には、メリーゴーラウンドの写真を背景に、白抜きの文字で、本件コンパクトディスクの表題や、本件ロックバンドのメンバーの氏名(アルファベット表記)、収録作品の題名などが記載されており、その1番上に本件使用表示が表示されている。

(c) 本件コンパクトディスクに付される帯(甲2, 6枚目)には、表紙の表側に当たる部分に、本件使用表示と「エルレガーデン」というカタカナ文字が順に並んで横書きされている。「エルレガーデン」の文字は、本件使用表示と同程度の大きさにより、黒く縁取った白抜きの文字で目立つように記載されている。

(d) また、上記帯のうち本件コンパクトディスクの背側に当たる部分に

は、「DON ' T TRUST ANYONE BUT US」という本件コンパクトディスクの表題と「ELLE GARDEN」というアルファベット文字が、異なる書体により1行に並んで横書きされている（なお、帯をはずした場合でも、本件コンパクトディスクの背側には「DON ' T TRUST ANYONE BUT US」と「ELLE GARDEN」が上記と同様に並んで表記されている〔甲2，8枚目〕。）

(e) なお、上記帯の裏表紙側に当たる部分には、有限会社グローイングアップが商標権者となっている登録商標（甲86）と同様の「Dynamord」の文字が、赤い眼のような形をした図形と共に表示され、同じ図形が表紙の裏側、背側等にも表示されている。また、裏表紙の1番下の部分には「Manufactured by Dynamord Label」との記載がある。

b) 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（乙12参照）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。

(I) 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」を組み合わせて成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。

(オ) なお、原告が運営するホームページ上でも本件使用表示が使用された（甲3の2）が、上記ホームページには「ELLE GARDEN」のホーム

ページへようこそ。このページはバンドの最新情報やスケジュールを公開するとともに、応援してくれるみんなが交流できる場を設けることを目的として運営されています。」と記載され、本件ロックバンドが平成10年12月31日に結成されてからの活動の歩みについての説明文が掲載されている(甲3の1,2)ことから、本件ロックバンド及びその活動を紹介するためのものであることが明らかであり、上記ホームページ上における本件使用表示の使用も被告の業務等に係る商品等と混同を生じさせるおそれを有するものではない。

エ 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。

3 結語

以上のとおり、本件使用表示の本件コンパクトディスクにおける具体的表示態様が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ではないから、これを肯定した審決の判断は、その余について判断するまでもなく誤りであることになる。

【論 説】

1. この事件は、著名な商標「ELLE」が引用されて請求された不正使用を原因とする商標登録の取消審判(商標51条)であるところ、同条1項が規定する登録取消しの成立要件は、次のとおりである。

商標権者が、＝(使用主体)

故意に、＝(故意性)

指定商品、指定役務についての登録商標に類似する商標の使用、＝(商標使用性)

または、

指定商品、指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用、で、

商品の品質、役務の質の誤認を生ずる、

または

他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずる、(被告業務に係る商品との混同惹起性)

商標権は、商標法37条1号・2号に規定されているように、登録商標と類似する商標や商品・役務についてまで禁止的効力が及ぶところ、(専有的効力

については、商標25条がある。)これがもし不正使用によって前記のような場合に該当するに至ったときは、請求によってその商標登録が取消され、将来に向って商標権の効力を失うことになる(商標54条1項)。しかし、この取消審判の請求は、51条1項に規定する使用の事実がなくなると確認された日から5年を経過した後においては、請求することができない(商標52条)ことになっているが、これは取消審判請求の除斥期間である。

なお、法50条1項の場合の取消し審判請求にあつては、除斥期間の規定はない。

2. さて、本件に対する知財高裁の考え方に注目してみよう。

判決はまず、争点2の「被告の業務に係る商品等との混同惹起性」について検討している。そのために、法51条1項の適用に当たっては最高裁昭和61年4月22日(三小)判決を紹介し、法解釈はこの判例に依拠することを明らかにした。

即ち、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。

こ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。

3. この最高裁の判示事項で注意すべき点は、商標法51条1項が規定する目的は、第1に専有する商標権を不法に行使する者に対する制裁であり、第2にそのような不法行使による第三者の権利と一般公衆の利益への配慮にある、としている点である。ということは、この規定は他人の不正行為に制裁を加えるばかりでなく、そのような不正行為が第三者の権利や公衆(消費者)に対し損害を与えることを意味している。したがって、法51条1項の規定は私益性・公益性の両者を保護法益として有しているといえる。

4 . 本件における争点(2)について、裁判所は最高裁の判例を適用した結果、引用商標と本件使用表示とを対比すると、両商標は誤認混同を起すおそれがあると認められるから、商標は類似すると判断した。

ところが、本件使用表示はロックバンドの名称であったり、CDに付いての表示であるから、これと引用商標「ELLE」とは何らかの関係があるものと、誤認混同を起すおそれを有するものとは認められないと認定した。

したがって、本件使用表示は引用商標に類似するものの、本件CD等の商品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ずるおそれはないから、法51条1項の適用は成立しないと判断した。

これは、標章間の類似と商品間の類似とは明確に区別すべきことを意味し、引用商標がいかに周知著名な要素を具備しているものであったとしても、商品や役務との関係いかんによっては、流通の場において混同を生ずるおそれが生まれるか否かを精査すべきことを説示していることになる。

実務者としては、十分留意しなければならない裁判例である。

〔牛木 理一〕