

登録商標「elle et elles」不使用取消審決請求事件：知財高裁平成 21(行ケ)10203・平成 21 年 11 月 26 日(4 部)判決 棄却

### 【キーワード】

商品の小売(譲渡等),小売等役務商標制度の導入前後,商標としての使用

### 【事 実】

本件は,原告(AF社)が,下記1の被告(M社)の本件商標に係る商標登録について,不使用を理由とする当該登録の取消しを求める原告の下記2の本件審判請求が成り立たないとした特許庁の別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおり取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。

#### 1 本件商標

登録第2724292号商標は,「elle et elles」の欧文字を横書きしてなり(以下「本件商標」という。),平成3年4月11日に登録出願され,第17類「被服,布製身回品,寝具類」を指定商品として,平成11年2月26日に設定登録され,その後,平成21年2月17日に商標権存続期間の更新登録がされ,現に有効に存続しているものである。

#### 2 特許庁における手続の経緯

原告は,平成20年5月23日,本件商標がその指定商品中「被服,布製身回品,寝具類」について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実がないことをもって,不使用による取消審判を請求し,当該請求は同年6月10日に登録された(乙14)。

特許庁は,これを取消2008-300652号事件として審理し,平成21年3月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,同月27日にその謄本が原告に送達された。

#### 3 本件審決の理由の要旨

本件審決の理由は,要するに,被告は,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,指定商品に含まれる「婦人用下着」について,本件商標と社会通念上同一の「エル・エ・エル/elle et elles」,「elle et elles/エルエエル」,「elle et elles」の表示(以下,併せて「本件表示」という。)の下に,チラシ,パンフレット等で広告をしたと認められるので,その行為は,商標法2条3項8号に該当する,というものである。

#### 4 取消事由

被告が「婦人用下着」に本件商標の使用をしていたとの認定判断の誤り

## 【判 断】

### 1 認定事実

- (1) 被告は、若い世代を対象とした被服やこれに関連する雑貨、靴下等の各専門店を店舗内に集合させた「ビブレ(VIVRE)」という名称の店舗を、全国に展開している。そのうち、少なくとも、横浜ビブレ、ワールドポーターズビブレ(以上、神奈川県)、桑名ビブレ(三重県)、茨木ビブレ、枚方ビブレ(以上、大阪府)、明石ビブレ(兵庫県)、宇多津ビブレ(香川県)、天神ビブレ、福岡東ビブレ(以上、福岡県)には、直営店として、レディースインナーショップ「エル・エ・エル」を設けている。上記店舗の壁や柱等には、「elle et elles」と表示され、婦人用下着等が陳列されている(甲1ないし5、乙15、16(以上の証拠には枝番を含む。))。
- (2) 被告は、平成18年9月23日開店した「福岡東ビブレ」について、開店の際のパンフレットにおいて、「elle et elles エル・エ・エル」の表示と共に「レディースインナー」の表示及び下着姿の女性の写真を掲載し、「女性のためのランジェリーショップ」などと記載した(甲3の1~3)。
- (3) 被告は、「福岡東ビブレ」の平成19年3月16日から同月18日に行われたリニューアルセールにおいて、チラシを作成し、同チラシには、「レディースインナー elle et elles」の表示と共に、「ロリアンミル、BonManiereのブランドをはじめ...ブラジャー&ショーツセットの種類がかなり豊富!」と記載され、「ラブリーブラ&ショーツセット」の広告が掲載された(甲3の4)。
- (4) 被告は、「茨木ビブレ」の平成19年3月1日から同月4日に行われたセールにおいて、チラシを作成し、同チラシには、「2F/エル・エ・エル」、「elle et elles」の表示の下、「春インナー特集」として、キャミソールやガードル等の婦人用下着の写真が掲載された(甲4の1)。
- (5) 被告は、「枚方ビブレ」の平成19年3月1日から同月4日に行われたセールにおいて、チラシを作成し、同チラシには、「4F/エル・エ・エル」、「elle et elles」の表示の下、「春インナー特集」として、キャミソールやガードル等の婦人用下着の写真が掲載された(甲4の2)。
- (6) 被告は、「宇多津ビブレ」の平成19年3月23日から同月25日に行われたセールにおいて、チラシを作成し、同チラシには、「2F/エル・エ・エル」、「elle et elles」の表示の下、「婦人肌着のブランドランジェリー・ファンデーション/ワコール、トリンプ、ウイング」などと

して、婦人用下着の写真が掲載された（甲5）。

## 2 商標の使用の有無

前記1で認定した事実によれば、被告は、本件取消審判の請求の登録前3年以内に、その営業に係る「ビブレ」に直営店であるレディースインナーの専門店「elle et elles / エル・エ・エル」を設置し、店舗の壁や柱等に「elle et elles」と表示した上、婦人用下着等を陳列して販売したこと（前記1(1)）、また、チラシやパンフレットをもって、「エル・エ・エル / elle et elles」の表示の下、婦人用下着について、その写真と共に広告をしたこと（前記1(2)ないし(6)）が認められる。

そして、上記のとおり、本件表示の下に婦人用下着を陳列販売し、婦人用下着の広告について本件表示をしたことは、少なくとも、商標法2条3項8号にいう「商品...に関する広告...に標章を付して展示し、若しくは頒布...する行為」に該当するというべきであり、これに反する原告の主張を採用し得ないことは後記のとおりである。

よって、被告は、指定商品に含まれる婦人用下着について、本件商標と社会通念上同一の本件表示をもって、本件商標を使用したものと認められる。

## 3 原告の主張について

(1) 原告は、本件表示は、単に店舗内の婦人用下着売場の所在を指示するためにのみに使用され、婦人用下着について出所表示機能を果たす商標として使用されたものではないと主張する。

なるほど、本件表示は、被告の営業する「ビブレ」のレディースインナーショップの店舗名としても使用されてはいるが、本件表示の下に婦人用下着を陳列販売し、婦人用下着の広告に本件表示をすることが、それゆえに商品についての商標の使用に当たらないということとはできない。

そして、商品に係る商標が、「業として商品を...譲渡する者」にも与えられるものであり（商標法2条1項1号）、商品の製造業者のみならず、小売業者もまた、商品の譲渡等を行うことに変わりはないことに照らすと（同条3項2号参照）、小売業者としての出所を表示することが、商標としての使用に当たらないということとはできない。

そうすると、本件表示の下に婦人用下着を陳列販売し、また、婦人用下着の広告について本件表示をしたことは、業として婦人用下着を譲渡する者がその販売業者としての出所を表示するものとして、本件商標を使用したものと評価することができる。

(2) 原告は、本件表示は店舗名として被告の小売業務について使用されており、小売等役務商標制度が設けられた以上、本件商標が指定商品について使用されていたとはいえないと主張する。

平成19年4月1日に小売等役務商標制度が新たに施行され、商品に係る商標と小売等役務に係る商標とが区別されていることは、原告主張のとおりである。しかしながら、商標を小売等役務について使用した場合に、商品についての使用とは一切みなされないとまではいうことができない。すなわち、商品に係る商標が「業として商品を…譲渡する者」に与えられるとする規定（商標法2条1項1号）に改正はなく、「商品A」という指定商品に係る商標と「商品Aの小売」という指定役務に係る商標とは、当該商品と役務とが類似することがあり（商標法2条6項）、商標登録を受けることができない事由としても商品商標と役務商標とについて互いに審査が予定されていると解されること（同法4条1項10号、11号、15号、19号等）からすると、その使用に当たる行為（同法2条3項）が重なることもあり得るからである。

そして、商品の製造元・発売元を表示する機能を商品商標に委ね、商品の小売業を示す機能を小売等役務商標に委ねることが、小売等役務商標制度本来の在り方であり、小売等役務商標制度が施行された後においては、商品又は商品の包装に商標を付することなく専ら小売等役務としてのみしか商品商標を使用していない場合には、商品商標としての使用を行っていないと評価する余地もある。しかしながら、本件商標は、小売等役務商標制度導入前の出願に係るものであるところ、前記1の認定事実によれば、被告は、小売等役務商標制度が施行される前から本件商標を使用していたものである。このように、小売等役務商標制度の施行前に商標の「使用」に当たる行為があったにもかかわらず、その後小売等役務商標制度が創設されたことの一事をもって、これが本件商標の使用に当たらないと解すると、指定商品から小売等役務への書換登録制度が設けられなかった小売等役務商標制度の下において、被告に対し、「被服」等を指定商品とする本件商標とは別に「被服の小売」等を指定役務とする小売等役務商標の取得を強いることになり、混乱を生ずるおそれがある。

(3) よって、原告の主張は、採用することができない。

#### 4 結論

以上の次第であるから、原告主張の取消事由には理由がなく、原告の請求は棄却されるべきものである。

#### 【論 説】

サービスマーク登録制度がわが国に導入施行されたのは平成19年4月1日であったところ、本件商標はその施行前の設定登録でありかつ商品については使用していた事実は証明されているし、現行法でも商標登録を受けることがで

きない事由として、商品商標と役務商標とは相互に審査が予定されていると解されることから、その使用に当たる行為が重なることもあり得ると説示している。

しかも、小売等役務商標登録制度が施行される前から被告は本件商標の使用に当たる行為をしていたのだから、同制度が創設されたことをもって、本件商標の使用に当たらないと解することはできないと説示した。

したがって、原告による本件請求は棄却されたが、当然の判断といえる。

〔牛木 理一〕

### 本件商標

