

名称：「ELLE GARDEN」事件

不正使用による商標登録の取消の審決取消請求事件

知的財産高等裁判所:平成 20 年(行ケ)10347 号 判決日:平成 21 年 2 月 24 日

判決：審決取消

商標法 51 条 1 項

キーワード：不正使用、誤認混同、使用表示、具体的表示態様

[概要]

原告が有する商標登録「ELLE GARDEN/エルレガーデン」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）に基づく商標登録の取消審判を請求し、特許庁がこれを認容する審決をし、原告がその取消しを求めたところ、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、審決を取り消した事案である。

[本件商標]

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 41 類「音楽の演奏」

本件使用表示

引用商標



E L L E

[争点]

争点は、原告によりなされている本件使用表示の使用が、①商標的使用に当たるか、②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、③それが原告により故意になされたものであるか。

[裁判所の判断]

（争点②のみを判断）商標法（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）の趣旨に照らせば、同法 51 条 1 項にいう「商標の使用であって…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。従って、i) 本件使用表示が引用商標に類似するか、ii) 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検討する。

i) 引用商標との類否につき

引用商標「ELLE」は、遅くとも本件コンパクトディスクの販売が開始された当時、「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る

ことができる。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。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。

ii) 本件使用表示の具体的表示態様につき

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 ANYONE BUT US」という表題のコンパクトディスク等において表示されたものである。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「ELLEGARDEN」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「ELLEGARDEN」「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「ELLEGARDEN」を表すものであることが容易に理解される。したがって、「ELLEGARDEN」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。

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。

[コメント]

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」の解釈として、「本件使用表示と引用商標の類似」に加えて、「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」の判断の必要性が示され、商標法51条1項における判断では、具体的表示態様に係わる判断の重要性がみられる。

但し、「本件使用表示と引用商標の類似」において、類似判断の前提において誤認混同のおそれがあるとしながら、「具体的表示態様」の判断では誤認混同はないという。

結局のところ、誤認混同がないのであれば、非類似ということがいえるのではないかとの疑問が残る。