

出願商標「TOMATO SYSTEM」拒絶審決取消請求事件：知財高裁平成28(行ケ)10208・平成29年3月23日(2部)判決<請求棄却>

### 【キーワード】

商標の類似(法4条1項11号)、極めて簡単かつありふれた標章のみから成る商標(法3条1項5号)、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識できない商標(法3条1項6号)

### 【事案の概要】

本件は、商標登録出願の拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は、商標法4条1項11号該当性の有無である。

#### 1 特許庁における手続の経緯

原告(石黒メディカルシステム株式会社)は、平成27年5月11日、下記本願商標につき商標登録出願(商願2015-49521号)をしたが、同年11月17日付けで拒絶査定を受けたので、平成28年1月26日、これに対する不服の審判請求をした(不服2016-2278号)。(甲3, 甲4の1, 乙1)

特許庁は、平成28年7月28日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は、同年8月22日に原告に送達された。

#### 【本願商標】

TOMATO SYSTEM

(標準文字)

指定商品及び指定役務

第9類 電子応用機械器具及びその部品(本願指定商品)

第42類 電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守, 電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明, 機械器具に関する試験又は研究, 電子計算機用プログラムの提供(本願指定役務)

#### 2 審決の理由の要点

##### 【引用商標1】

TOMATO

(標準文字)

登録番号 第4394923号

出願日 平成10年 2月 5日

優先日 1997年(平成9年)8月27日(グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国)

登録日 平成12年 6月23日

更新登録 平成23年 1月 4日

## 指定役務

第41類 技芸・スポーツ又は知識の教授，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，レコード原盤の制作，コンパクトディスク原盤の制作，録画済みビデオテープ及びビデオディスク原盤の制作，録音済み磁気テープ原盤の制作，レコード・録音済み磁気テープ又は録音済みコンパクトディスクの貸与，録画済みビデオディスク又は録画済みビデオテープの貸与，映画の上映・制作・貸与又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，放送番組の制作・配給又は貸出，音響用又は映像用のスタジオの提供，娯楽施設の提供，受託による書籍の制作，コンピュータネットワークを利用した音楽・教育・映画・放送番組・出版又はビデオに関する情報の提供，その他の音楽・教育・映画・放送番組・出版又はビデオに関する情報の提供，受託による脚本の執筆

第42類 グラフィックデザインの考案，衣服のデザインの考案，その他のデザインの考案，デザインの考案に関する助言及び研究，電子計算機その他の用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，電子計算機用プログラム・コンピューターソフトウェア及びCD-ROM の設計，写真の撮影，写真の撮影に関する助言及び研究，オフセット印刷，グラビア印刷，スクリーン印刷，石版印刷，凸版印刷，建築物の設計に関する助言及び研究（下線は，本判決で付した。以下，この下線の付された役務を「引用指定役務1」という。）

## 【引用商標2】



登録番号 第5238348号

登録出願 平成19年 6月28日

登録日 平成21年 6月12日

## 指定役務

第35類 かばん類及び袋物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，身の回り品（「布製身の回り品・ガーター・靴下止め・ズボンつり・バンド・ベルト・腕止め・身飾品（「カフスポタン」を除く。）・衣服用き章（貴金属製のものを除く。）・衣服用バッジ（貴金属製のものを除く。）・衣服用バックル・衣服用ブローチ・帯留・ボンネットピン（貴金属製のものを除く。）・ワッペン・腕章・カフスポタン・ボタン類・つけづめ・つけまつ毛・ひげそり用具入れ・ペディキュアセット・まつ毛カール器・マニキュアセット・耳かき・携帯用化粧道具入

れ・化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。）・つけあごひげ・つけ口ひげ・ヘアカーラー（電気式のものを除く。）」を除く。）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，飲食料品（人工甘味料，乳糖，角砂糖・果糖・氷砂糖・砂糖・麦芽糖・はちみつ・ぶどう糖・粉末あめ・水あめ，工業用粉類，豆，米・脱穀済みのえん麦・脱穀済みの大麦・食用粉類，あわ・きび・ごま・そば・とうもろこし・ひえ・麦・粳米・もろこしを除く。）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，酒類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，食肉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，食用水産物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，野菜及び果実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，菓子及びパン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，牛乳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，清涼飲料及び果実飲料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，茶・コーヒー及びココア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，加工食料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，電気機械器具類（「起動器・交流電動機及び直流電動機（陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機（その部品を除く。）を除く。）・交流発電機・直流発電機・配電用又は制御用の機械器具・回轉變流機・調相機・陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機（その部品を除く。）・電機ブラシ・磁心・抵抗線・電極・電気絶縁材料」を除く。）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，台所用品・清掃用具及び洗濯用具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，避妊用具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，化粧品・歯磨き及びせっけん類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，農耕用品（肥料を除く。）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，花及び木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，燃料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，おもちゃ・人形及び娯楽用具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，たばこ及び喫煙用具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（下線は，本判決で付した。以下，この下線が付された役務を「引用指定役務2」という。）

(1) 本願商標と引用商標の類否

ア 商標の認定

(ア) 本願商標

- a 1文字分のスペースを介して表された「T O M A T O」の欧文字と「S Y S T E M」の欧文字からなるものと容易に理解される。

b 「TOMATO」の欧文字は、野菜の「トマト」の意味を有する英語であり、また、構成中の「SYSTEM」の欧文字は、「(組織的な)機械装置、(オーディオ・コンピュータなどの)システム」(新英和中辞典第7版〔株式会社研究社〕)の意味を有する英語であって、いずれも、我が国において広く親しまれた語であるところ、両語の間に観念的な結びつきは見いだせない。そして、本願指定商品及び本願指定役務との関係において、「TOMATO」の欧文字が特定の商品又は役務の具体的な品質又は質等を表したものと認識させるものとはいえないのに対し、「SYSTEM」の欧文字は、機械器具(装置)やコンピュータプログラムのシステムに関する商品又は役務である程の意味合いを理解させるにすぎないものである。そうすると、「TOMATO」の欧文字は、自他商品又は自他役務の識別標識として機能し得ないか、極めて弱いものというのが相当である。

c そうすると、本願商標は、これを構成する「TOMATO」の欧文字と「SYSTEM」の欧文字とが、視覚上、分離して看取し得るものであり、観念上、両語の間に特段の結びつきはなく、「TOMATO」の欧文字が独立して自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を発揮し得るものであるから、これに接する取引者、需要者に、常に一体不可分のものとして認識されるとはいい難く、本願商標から「TOMATO」の文字部分を分離、抽出し、これをもって取引に資されることも少なくない。

d してみれば、本願商標からは、その構成文字全体から生じる「トマトシステム」の称呼のほか、構成中の「TOMATO」の欧文字部分に相応して「トマト」の称呼及び観念をも生じる。

(イ) 引用商標 1

「トマト」の称呼及び観念が生じる。

(ウ) 引用商標 2

a 右上部と左下部の隅を丸めた赤色の正方形の図形内に、上方左角を接点として小さな緑色の正方形を描いた図形と、1文字目を緑色、他の文字を赤色で彩色してデザイン化した「t o m a t o」の欧文字とを、半文字程度のスペースを介して横一連に表してなるものである。

b 「t o m a t o」の欧文字は、野菜の「トマト」を意味する英語として、我が国において広く親しまれた語であり、図形部分も、その形状及び色彩からすれば、トマトのへた及び実を模したものと認識される。

c そうすると、引用商標 2 は、その構成中の「t o m a t o」の欧文字部分及び構成全体から「トマト」の観念を生じるものであり、かつ、欧文字部分に相応して「トマト」の称呼が生じる。

イ 類否判断

(ア) 本願商標と引用商標 1

本願商標と引用商標 1 は、「トマト」の称呼及び観念を共通にする。

また、本願商標と引用商標 1 は、その構成全体として、「SYSTEM」の欧文字の有無に差異があるものの、本願商標の要部である「TOMATO」の欧文字と引用商標 1 とを比較すれば、両者は、同一の文字構成及び書体からなる。

そうすると、本願商標と引用商標 1 は、「トマト」の称呼と観念を共通にし、外観において共通する部分がある類似の商標である。

(1) 本願商標と引用商標 2

本願商標と引用商標 2 は、「トマト」の称呼及び観念を共通にするものである。

また、本願商標と引用商標 2 は、その構成全体として、「SYSTEM」の欧文字及び図形の有無に差異があるものの、両商標の構成中、「TOMATO」の欧文字と「tomato」の欧文字とを比較すれば、両者は、書体及び大文字と小文字に差異を有するものの、同一の文字構成からなる。

そうすると、本願商標と引用商標 2 は、称呼と観念を共通にし、外観において一定の共通性を有する類似の商標である。

(2) 本願指定商品又は本願指定役務と引用指定商品 1 又は引用指定商品 2 との類否について

ア 本願指定役務と引用指定役務 1

本願指定役務中の「電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守」は、引用指定役務 1 中の「電子計算機用プログラム・コンピューターソフトウェア及びCDROMの設計」と同一又は類似の役務である。

本願指定役務中の「電子計算機・自動車その他その用途に応じた的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」は、引用指定役務 1 中の「電子計算機その他の用途に応じた的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」と同一の役務である。

したがって、本願指定役務と引用指定役務 1 とは、同一又は類似する。

イ 本願指定商品と引用指定役務 2

引用指定役務 2 には、本願指定商品を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が含まれるから、本願指定商品又は引用指定役務 2 に同一又は類似の商標が使用された場合、これに接する取引者、需要者が、これら商品又は役務を同一営業主の製造、販売又は提供に係るものと誤認混同を生じるおそれがある。

したがって、本願指定商品と引用指定役務 2 とは、同一又は類似する。

(3) まとめ

本願商標と引用商標 1 又は引用商標 2 とは、いずれも、類似する商標であり、その指定商品又は指定役務も同一又は類似するものであるから、本願商標は、商標法 4 条 1 項 1 1 号に該当する。

## 【判 断】

1 当裁判所は、本願商標と引用商標1とは類似し、本願指定役務と引用指定役務1も類似するものであって、本願商標は、商標法4条1項11号に該当する商標であると判断する。その理由は、前記第2、2(1)(2)に記載の、審決の本願商標と引用商標1についての認定判断と同旨である。

### 2 原告の主張について

#### (1) 取消事由1（本願商標の分離観察の誤り）について

原告は、本願商標は、①「TOMATO」の欧文字部分だけが、独立して、見る者の注意を惹くように構成されていない、②「TOMATO」の欧文字部分は、出所識別表示として強く支配的な印象を与えるものではない、③「SYSTEM」の語に出所識別機能がないとまではいえない、と主張する。

本願商標は、「TOMATO」と「SYSTEM」とを同じ字体で同じ大きさを横一連にまとまりよく表記されているものではあるが、「TOMATO」と「SYSTEM」との間に1文字分のスペースがあり、外観上、「TOMATOSYSTEM」なる一連の語であるとは認められない。また、本願商標を構成する「TOMATO」及び「SYSTEM」の語は、いずれも、我が国において広く慣れ親しまれた英単語であるところ、「SYSTEM」（システム）の語は、一般に「複数の要素が有機的に関係しあい、全体としてまとまった機能を発揮している要素の集合体」を意味する語であり（乙7）、本願指定商品又は本願指定役務と関係する情報処理の分野では、ハードウェア又はソフトウェアの組合せを意味する語として用いられているから（乙8～10）、商品の品質又は役務の質を表したものとして、出所識別表示としての機能がないか又は極めて弱いということが出来る。

一方、「TOMATO」（トマト）の語からは、まず、野菜のトマトが想起され、そのことは、本願指定商品又は本願指定役務の取引者又は需要者においても同様であるところ、野菜のトマトと、本願指定商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状等又は本願指定役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様等との関連を想定できないから、非常に強い印象を取引者又は需要者に与えるものである。したがって、本願商標においては、「TOMATO」の欧文字部分が、取引者又は需要者に対し、商品又は役務の出所識別標識として、強く支配的な印象を与える。そして、上記説示から明らかなとおり、「TOMATO」と「SYSTEM」との間の観念的なつながりを見いだすことはできず、本願商標全体で特定の意味合いを想起させることはできない。

そうすると、本願商標の要部は「TOMATO」の部分であると認められ、これを要部として分離抽出した審決の認定に誤りはない。

したがって、原告の上記主張は採用することができず、取消事由1は、理由がない。

## (2) 取消事由 2 (引用商標の引用適格の欠如) について

原告は、欧文字を標準文字で「TOMATO」と表した引用商標 1 は、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」(商標法 3 条 1 項 5 号)、又は、「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」(同項 6 号)であるから、無効であると主張する。

しかしながら、「TOMATO」からは、一般に、野菜のトマトが想起されるところ、このように明確に特定の観念を導く単語で構成された商標が、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」ということはできないから、引用商標 1 が、商標法 3 条 1 項 5 号に規定された商標に該当することはない。

また、広く用いられる語であるからといって、直ちに出所識別機能を欠くものではなく、指定商品又は指定役務との関係において検討されるべきものであるところ、引用商標 1 が、指定役務との関係において、出所識別機能を欠くと直ちに認めることはできないから、商標法 3 条 1 項 6 号に規定された商標に該当することもない。

したがって、原告の上記主張は、採用することができず、取消事由 2 は、理由がない。

## 結 論

以上のとおりであるから、取消事由 3 について判断するまでもなく、本願商標は、商標法 4 条 1 項 1 1 号に該当する商標として、拒絶すべきものあり、審決の結論には、誤りはない。

よって、原告の請求を棄却することとして、主文のとおり判決する。

## 【論 説】

1. 本件は、標章文字から成る「TOMATO SYSTEM」対「TOMATO」(引用商標 1)の文字標章の類否が問題となっていたが、指定商品や指定役務については問題がなかったのだろうか。出願人の本願商標は、第 9 類「電子応用機械器具及びその部品」が、第 4 2 類に属する役務とともに指定商品となっていたからである。

この第 9 類の前記指定商品と第 4 2 類の前記指定役務との関係については、判決文上は「取消事由 3」として原告は争っていた。即ち、本願商標が指定する商品と役務とは非類似の関係にあると主張したのである。これに対し、被告特許庁は、両者はいずれも電子の作用を応用したもので、電子の作用を機械器具の機能の本質的な要素としているものであるから、一般消費者向けの商品である「ノートブック型コンピュータ、コンピュータ用ハードディスク(ドライブ)、USBフラッシュドライブ(USBメモリ)、コンピュータ用マウス」等を包含するから、これらの商品はその製造又は販売を小売役務の提供とか、同一事業者により一般的に行われている実情にあり、その販売場所と小売役務の提供場所や需要者の範囲も一致する、と主張し立証したのである。

したがって、本願商標と引用商標 2 とを、それぞれ、本願指定商品と引用指定

役務とに使用する場合、本願商標の使用に係る商品は、その取引者又は需要者をして、引用指定役務2を提供する事業者の販売に係る商品であると誤認されるおそれがある、と主張したのである。

ところが不思議なことに、裁判所は結論として、「取引事由3について判断するまでもなく、本願商標は商標法4条1項11号に該当する商標として、拒絶すべきものである。」と判示したのである。

取消事由3については、原告が争点の1つとしていたのであり、われわれ弁理士も実務上、理解しにくい問題として俎上に上ることがある商品と役務との類否関係については、裁判所の立場においても明確な説示がほしいと思うところである。

2. 商標の類否判断法については判決の言うとおりであり、特に問題にすべき点はない。

[牛木 理一]