

出願商標「雅 MIYABI+図形」拒絶審決取消請求事件：知財高裁平成29(行ケ)10154・平成30年1月25日(3部)判決<請求棄却>

【キーワード】

手続補正書，商標の類似（商標法4条1項11号），離隔的観察，商標の要部についての外観・称呼・観念の比較判断

【事案の概要】

1 特許庁における手続の経緯等

- (1) 原告（株式会社みやび）は，平成27年2月13日，別紙記載1（1）の商標（以下「本願商標」という。）について，指定商品を第30類「洋菓子，和菓子，食パン」として，商標登録出願をした（商願2015-17135号。甲1）。
- (2) 原告は，上記商標出願に対して，平成28年6月7日付けで拒絶査定を受けたので，同年8月9日，拒絶査定に対する不服の審判を請求した（不服2016-12847号。甲4，5，乙14）。
- (3) 特許庁は，平成29年6月8日，「本件審判の請求は，成り立たない。」とする審決をし，その謄本は同年7月2日に原告に送達された。
- (4) 原告は，平成29年7月25日，審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。

2 審決の理由の要旨

審決の理由は，別紙審決書（写し）記載のとおりである。要するに，本願商標は，別紙記載2の登録商標（以下「引用商標」という。）と類似する商標であり，かつ，本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは，同一又は類似するものであるから，商標法4条1項11号に該当し，商標登録を受けることができない，というものである。

【判 断】

1 本願商標の認定について

原告は，本件審判手続における審理再開申立てに際し，別紙記載1（1）の本願商標を別紙記載1（2）のとおり補正した（「DANISH BREAD」及び「MIYABI」の各文字を削除した）から，かかる補正後の商標が本願商標として扱われるべきであり，審理再開申立前（補正前）の本願商標をもって引用商標との対比に供した審決の認定判断には誤りがある旨主張する。

しかしながら，商標登録出願の手続において，手続の補正は，手続の明確化を図る趣旨から手続補正書を提出することによって行わなければならないものとされており（商標法77条2項，特許法17条4項），このことは，出願に係る商標の構成の変更についても例外ではない。

しかるところ，原告は，審理再開申立てに際し，何らその旨の手続補正書を

提出していない（原告自身、その主張をしておらず、また、その事実を認めるに足る証拠もない。）のであるから、その余の点について判断するまでもなく、原告の主張は失当である。

なお、原告が提出した審理再開申立書（甲 8）には、原告が補正後と主張する商標（ただし、その下部に「高級デニッシュ食パン『みやび』」の文字が配されており、厳密には原告が補正後と主張する商標とは構成が異なる。）が本願商標として添付されているが、同申立書は（形式的には）飽くまで審理再開を求める申立書であって手続補正書ではないし、その記載内容をみても、出願に係る商標の構成を変更する旨の記載は一切ないのであるから、かかる審理再開申立書の提出をもって出願に係る商標の構成を変更する旨の手続補正が行われたものとして扱うことはできない。また、審判請求書（乙 14）には、原告が補正後と主張する商標の写真（ただし、「OSAKA」の文字が欠けている点において、厳密には原告が補正後と主張する商標とは構成が異なる。）が添付されており、かつ、本願商標が登録されるべき理由として「本願商標は、『雅』の文字からなる」ものであるとの記載があることからすると、原告は、本願商標が補正後のもの（と原告が主張するもの）であることを前提として審判請求を行っているように思われたいではないが、同書面は、その表題が手続補正書ではないことはもとより、手続補正を行う旨の記載も全くないのであるから、手続の明確化という上記の観点に照らしても、同書面の提出によって手続補正が行われたと善解することは相当ではない。そして、後述のとおり、本願商標のうち「雅」及び「MIYABI」の文字部分が要部であると認められることからすると、後者を削除する補正は要旨の変更に当たり不適法と解されるから、審判合議体において、原告に対し、不適法な手続補正を行わせるために、審判請求書の記載は手続補正の趣旨であるかどうか積明を求める必要もなかったものと解される。

したがって、本願商標は、飽くまで願書に添付された本願商標（別紙記載 1（1）の商標）をもって認定されるべきであり、この点に関する審決の認定判断に誤りがあるとは認められない。

2 類否の判断について

商標の類否は、対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかも、その商品の取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である（最三小判昭和 43 年 2 月 27 日民集 22 卷 2 号 399 頁参照）。

また、複数の構成部分を組み合わせた結合商標については、商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分の結合しているものと認められる場合には、その構成部分の一部を抽出し、

この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、原則として許されないが、商標の構成部分の一部が取引者、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ものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などには、商標の構成部分の一部だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許されるものと解される（最一小判昭和38年12月5日民集17巻12号1621頁，最二小判平成5年9月10日民集47巻7号5009頁，最二小判平成20年9月8日集民228号561頁参照）。

3 本願商標について

(1) 本願商標は、①右方向に徐々に細くなるように描かれた水平の直線と、②その上に筆文字風の書体で太く大きく書かれている「雅」の漢字一文字と、③当該漢字の偏である「牙」の部分の上に小さく書かれている「OSAKA」の文字と、④「雅」の文字の右側にその4分の1ほどの高さで上下二段に均等幅で配置されている「DANISH BREAD/MIYABI」の文字（ただし、「MIYABI」の文字の方が個々の字が大きい）と、⑤水平の直線の左端付近から「雅」の文字を覆うように右に傾斜して配されている麦の穂のような植物の図形とから成るものである。

(2) 上記構成中、上記③の「OSAKA」の文字部分は、地名である「大阪」を表すものであり、上記④の文字列のうち上段の「DANISH BREAD」の文字部分は、デンマークパンを表す「デニッシュ」又は「デニッシュペストリー」を容易に認識させるものである（乙3，4）。したがって、いずれも、本願商標の指定商品との関係では、商品の産地又は販売地、あるいは、商品の普通名称を想起させるものであって、商品の出所識別標識としての機能を果たさない。

また、上記⑤の麦の穂のような植物の図形は、本願商標の指定商品との関係では、商品の原材料（小麦等）を想起させることが明らかであって（乙5～7）、見る者に対し、商品の出所識別標識として強い印象を与えることはない。

さらに、上記①の水平の直線部分は、極めて単純な形態であって、それ自体何ら商品の出所識別標識としての機能を果たすものではない。

(3) これに対し、上記②の「雅」の文字部分と上記④の文字列のうち下段の「MIYABI」の文字部分は、共に「優美で上品なこと」（乙8・広辞苑第6版）を意味する語の漢字表記又はローマ字表記であって、本願商標の指定商品の品質、内容等を直接表示するものではない。また、「雅」の文字部分は他の構成要素と比較して一際大きく力強い筆跡で表示されており、「MIYABI」の文字部分も他のローマ字より大きく目立つ態様で表示されているものである。そうすると、本願商標のうち、上記②の「雅」の文字部分と上記④の文字列のうち下段の「MIYABI」の文字部分は、両者相まって、取引者、需

要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということができ、当該文字部分だけを要部として抽出し、引用商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。

したがって、本願商標からは、「雅」ないし「MIYABI」の各文字部分に相当する「ミヤビ」の称呼及び「優美で上品なこと」という観念が生じ得るというべきである。

4 引用商標について

(1) 引用商標は、①細く均等の幅で描かれた水平の直線と、②その上に筆文字風の書体で太く大きくやや上下に互い違いになるように書かれた「MIYABI」の文字（ただし、その一部の字が水平の直線と交わるように配置されている）と、③「MI」の文字部分の上部に小さな文字で配置された「GION/KYOTO」の文字列と、④同下部に小さな文字で配置された「究極の食パン」の文字と、⑤「BI」の文字部分の上部に小さな文字で配置された「GINZA/TOKYO」の文字列と、⑥同下部に小さな文字で配置された「みやび」の文字とから成るものである。

(2) その構成中、上記③の「GION/KYOTO」及び上記⑤の「GINZA/TOKYO」の各文字列は、それぞれ地名（すなわち、商品の産地又は販売地名）である「祇園/京都」及び「銀座/東京」を想起させるにすぎず、上記④の「究極の食パン」の文字部分も、商品の品質を誇張したにすぎないから、いずれも商品の出所識別標識としての機能を果たさない。

また、上記①の水平の直線部分は、極めて単純な形態であって、それ自体何ら商品の出所識別標識としての機能を果たすものではない。

(3) これに対し、上記②の「MIYABI」の文字部分と上記⑥の「みやび」の文字部分は、共に「優美で上品なこと」（乙8・広辞苑第6版）を意味する語のローマ字表記又は平仮名表記であって、引用商標の指定商品の品質、内容等を直接表示するものではない。また、「MIYABI」の文字部分は、他の構成要素と比較しても一際大きく目立つ態様で表示されており、「みやび」の文字部分もその読みを表示しているものと認識できる。

そうすると、引用商標のうち、上記②の「MIYABI」の文字部分と上記⑥の「みやび」の文字部分は、両者相まって、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということができ、当該文字部分だけを要部として抽出し、引用商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。

したがって、引用商標からは、「MIYABI」ないし「みやび」の各文字部分に相応する「ミヤビ」の称呼及び「優美で上品なこと」という観念が生じ得るというべきである。

5 本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標の要部について対比すると、外観こそ、本願商標は大きい漢字の「雅」と小さいローマ字の「MIYABI」から成り、引用商標は大

大きいローマ字の「MIYABI」と小さい平仮名の「みやび」から成るという文字種の違いがあるものの、その称呼（ミヤビ）及び観念（優美で上品なこと）は完全に同一である。

また、外観についても、商標の使用において、商標の構成文字を同一の称呼が生じる範囲内でローマ字を平仮名、片仮名、漢字表記にしたり、あるいは、その逆にしたりという文字種の変換はごく普通に行われていることであり、このことは、指定商品が共通する「食パン」においても例外ではない（乙6，7，9～13）。したがって、漢字かローマ字かという文字種の違いは、両商標の類否を判断する上でさしたる相違であるとは認められない。むしろ、本願商標と引用商標とでは、一番大きく表示されていて見る者の目を惹く部分である、本願商標の「雅」の文字部分と引用商標の「MIYABI」の文字部分が共に似たような筆文字風の書体で表示されており、この点は、離隔的観察を前提とすれば、取引者、需要者に対し近似する印象を与えるということもできる。

さらに、指定商品が共通する「食パン」は、パン屋やスーパーマーケット等で販売される日用の食品であって、通常はそれほど注意深く商品を観察した上で購入したり取引されたりするものではない。

以上のことを総合考慮すれば、本願商標と引用商標の外観上の相違はそれほど大きいものではなく、称呼及び観念の共通性や、上記取引の実情等を踏まえれば、本願商標と引用商標とは互いに出所について誤認混同を生ずるおそれがある類似の商標であるということが出来る。

したがって、これと同旨をいう審決の認定判断は相当であり、この点に判断の誤りがあるとは認められない（なお、仮に原告が主張する別紙記載1（2）の商標〔補正後の商標〕をもって引用商標と対比したとしても、その要部認定は変わらないから、結局、類否判断についての結論も変わらない。よって、その意味でも審決の認定判断に誤りがあるとは認められない。）。

6 原告の主張について

(1) 原告は、本願商標は、大きく「雅」という漢字一文字で「みやび」と読むのに対し、引用商標は、ローマ字で左から右に「みやび」と読むのであって、漢字を中心とする本願商標とローマ字を中心とする引用商標とでは、明らかに外観（構成）が異なっている旨主張する。

しかしながら、そもそも原告の主張は本願商標とは構成が異なる別紙記載1（2）の商標を前提とするものである点において失当であるし、この点を措くとしても、漢字かローマ字かという文字種の違いが両商標の類否を判断する上でさしたる相違と認められないことは前記のとおりであるから、原告の主張はやはり失当である。

(2) 原告は、本願商標と引用商標との間には、引用商標では「MIYABI」の上にローマ字で「GION/KYOTO」及び「GINZA/TOKYO」と表記されているのに対し、本願商標では地域も異なる「OSAKA」の

みがローマ字表記であること、引用商標の「MIYABI」は単なる商品名にすぎないのに対し、本願商標の「雅」は社名と同一の商品名を表示するものであって、その意味合いが全く異なることといった違いも存する旨主張する。

しかしながら、そもそも引用商標における「GION/KYOTO」及び「GINZA/TOKYO」の文字部分や、本願商標における「OSAKA」の文字部分はいずれも商標の構成における要部ではないから、これらの部分に着目して外観等の相違を指摘しても両商標の類否判断においては意味がない。また、両商標の類否を判断する上で文字種の違いが必ずしも重要な相違といえないことは前記のとおりであるから、本件においては、ローマ字か否かを問題にしてもやはり意味がない。さらに、本願商標の「雅」が原告の社名に由来するとしても、そのことが直ちに取引者、需要者によって認識されるとは限らないから、この点も本願商標から生じる観念の認定や引用商標との類否判断に直ちに影響を与えるものではない（なお、「雅」の文字が直ちに原告の社名を想起させるほど、原告や原告商品が取引者及び需要者の間で著名であると認めるに足る証拠は全くない。）。

したがって、上記原告の主張も失当である。

(3) 原告は、本願商標と引用商標との対比について、離隔的観察を行えば、出所の誤認混同が生じることはあり得ないとも主張する。

しかしながら、離隔的観察は時と場所とを異にして両商標を観察する方法であり、指定商品が共通する「食パン」は、パン屋やスーパーマーケット等で販売される日用の食品であって、通常はそれほど注意深く商品を観察した上で購入したり取引されたりするものではないといった前記の事情も踏まえれば、出所の誤認混同が生じることは十分あり得ることといえる。

したがって、この点に関する原告の主張も失当である。

7 特許庁が審理再開の申立てを認めなかった点について

原告は、審理再開の申立てが認められなかったため、本願商標の補正を行うことができなかったとして、特許庁が審理再開の申立てを認めなかったこと自体が不当であると主張する。

しかしながら、原告が特許庁に提出した審理再開申立書（甲8）に記載されているのは、要するに、両商標については、外観上の相違（英字か漢字か）や（商標が付される）商品の価格の相違等から、出所の誤認や混同等を生ずるおそれがないので、本願商標の登録出願が認められるべきであるということにとどまり、出願に係る商標の構成を変更することについては、一切記載がない。

また、仮に上記審理再開申立てが本願商標の構成の変更（補正）を前提とするものであったとしても、補正前の本願商標と補正後の商標（別紙記載1（2）の商標）とで要部認定や類否判断の結論が変わらないことは前記のとおりであるから、かかる補正は拒絶理由を解消するものではない。

したがって、いずれにしても、審判長が審理再開を認めなかったことについて違法不当があるとは認められず、この点に関する原告の主張も失当である。

8 結論

以上の次第であるから、原告の主張はいずれも理由がなく、審決に取り消されるべき違法があるとは認められない。

よって、原告の請求を棄却することとし、主文のとおり判決する。

【論 評】

1. 本件商標の出願は代理人を委任しない本人出願に係るものであるところ、出願商標の構成態様を（1）から（3）に変更ないし補正するに際し、手続補正書を提出しなかったことの不可を特許庁審査部はまず指摘しているにもかかわらず、その指摘を理解せず、本件審判部請求の手続きにおいて、審理再開申立書なるものを提出しても手続補正書なるものを提出していないのだから、裁判所としては、「その余の点について判断するまでもなく、原告の主張は失当である。」と判断したのである。けだし、原告（出願人）の主張は、本願商標の構成態様の補正（変更）に関するものである以上、その旨の手続を怠っている原告の主張は失当であるからである。

2. 余談ではあるが、原告が仮に手続補正書を提出して、本願商標（1）の構成態様を（2）のそれに補正（変更）したとしても、要部の標章態様は不変であっても、付加されている文字態様を削除することになるから、方式的には補正手続は認められないから、標章の類似によって拒絶理由はくつがえることはない。

なお、引用商標の指定商品は「食パン」だけであるが、第30類に属する「洋菓子、和菓子」と「食パン」とは類似商品と認められるものであるから、正式な手続補正書を提出したとしても登録査定されることはないのである。

[牛木 理一]

(別紙)

1 本願商標

(1)



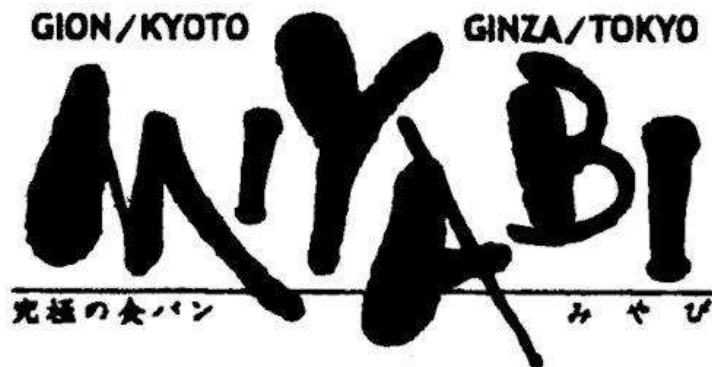
(2)



2 引用商標

登録番号 登録第4252261号

商標の構成



指定商品 第30類「食パン」

出願日 平成9年4月18日(商願平9-107951)

登録日 平成11年3月19日