

登録商標「ゲンコツコロッケ」無効審決取消請求事件：知財高裁平成 29(行ケ)10169・平成 30 年 3 月 7 日（2 部）判決〈請求認容／審決取消〉

【キーワード】

本件商標の要部，商標の類否（法 4 条 1 項 11 号／外観・称呼・観念），指定商品の類否

【主 文】

- 1 特許庁が無効 2015-890082 号事件について平成 29 年 7 月 21 日にした審決のうち，登録第 5708397 号の指定商品「コロッケ入りのパン，コロッケ入りのサンドイッチ，コロッケ入りのハンバーガー，コロッケ入りの弁当，コロッケ入りの調理済みの丼物，コロッケ入りの調理済みカレーライス，コロッケ入りのチャーハン」について「審判請求は成り立たない。」とした部分を取り消す。
- 2 訴訟費用は被告の負担とする。

【事案の概要】

本件は，商標登録無効審判請求に対する一部不成立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

被告（株式会社ローソン）は，登録第 5708397 号商標（以下，「本件商標」という。）の商標権者である。本件商標は，下記のとおり構成からなり，平成 25 年 7 月 4 日に登録出願され，第 30 類「茶，茶飲料，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパイ，調味料，穀物の加工品，穀物の加工品を主材とする調理済み惣菜，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，ラビオリ，お好み焼き，おにぎり，調理済みのラーメン，調理済みのうどん，調理済みの中華そば，調理済みのそうめん，調理済みの焼きそば，調理済みのパスタ，調理済み麺類，調理済みの炒飯，調理済みの丼物，調理済みの米飯，調理済みのスパゲティ，調理済みのカレーライス，ドライカレー，チャーハン」を指定商品として，平成 26 年 9 月 5 日に登録すべき旨の審決がされ（以下，「本件登録審決日」という。），同年 10 月 10 日に設定登録されたものである。（甲 1， 2）



原告（株式会社ファインフードネットワーク）は，平成 27 年 10 月 15 日，本件商標の無効審判請求をした（無効 2015-890082 号）。（甲 87）

特許庁は，平成 29 年 7 月 21 日，「登録第 5708397 号の指定商品

中、第30類『茶、茶飲料、菓子、コロッケ入り以外のパン、コロッケ入り以外のサンドイッチ、中華まんじゅう、コロッケ入り以外のハンバーガー、ピザ、ホットドッグ、ミートパイ、コロッケ用以外の調味料、穀物の加工品、穀物の加工品を主材とする調理済み惣菜、ぎょうざ、しゅうまい、すし、たこ焼き、コロッケ入り以外の弁当、ラビオリ、お好み焼き、おにぎり、調理済みのラーメン、調理済みのうどん、調理済みの中華そば、調理済みのそうめん、調理済みの焼きそば、調理済みのパスタ、調理済み麺類、調理済みの炒飯、コロッケ入り以外の調理済みの丼物、調理済みの米飯、調理済みのスパゲティ、コロッケ入り以外の調理済みのカレーライス、ドライカレー、コロッケ入り以外のチャーハン』についての登録を無効とする。その余の指定商品についての審判請求は成り立たない。」との審決をし、その謄本は、同月31日に原告に送達された。

2 審決の理由の要点

(1) 引用商標

登録第5100230号商標（以下、「引用商標」という。）は、「ゲンコツ」の文字を標準文字で表してなり、平成19年5月9日に登録出願され、第30類「おにぎり、ぎょうざ、サンドイッチ、しゅうまい、すし、たこ焼き、肉まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、べんとう、ホットドッグ、ミートパイ、ラビオリ」を指定商品として、同年12月21日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(2) 原告の主張した無効理由

本件商標は、その商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標である引用商標に類似する商標であって、引用商標の商標登録に係る指定商品又はこれらに類似する商品について使用するものであるにもかかわらず、商標法4条1項11号に違反して登録されたものであり、また、本件商標は、その構成中に揚げ物料理の一つを意味する「コロッケ」の普通名称を明確に含むところ、これをその指定商品に使用するとき、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるにもかかわらず、商標法4条1項16号に違反して登録されたものである。

(3) 判断

ア 本件商標について

本件商標は、外観上、まとまりよく一体的に構成され、その構成文字に相応して、「ゲンコツコロッケ」の一連の称呼のみを生じるものであり、「にぎりこぶしのような大きさや形状のコロッケ」といった観念が生じる。

イ 商標法4条1項16号該当性について

本件商標の構成中の「コロッケ」の文字は、本件商標の指定商品との関係においては、「コロッケ入りの商品」であることを表すものであって、指定商品の取引の実際においても、商品の品質を示すものとして一般に使用されているといえることができる。そうすると、これを本件商標の指定商品中、

「コロッケ入りの商品」以外の商品に使用したときは、あたかも、「コロッケ入りの商品」であるかのように、その商品の品質について誤認を生じるおそれがあるといえる。

したがって、本件商標は、その指定商品中の「コロッケ入りの商品」以外の商品については、商標法4条1項16号に違反して登録されたものといえる。

ウ 商標法3条1項柱書について

本件商標は、その指定商品中、「コロッケ入りのパン、コロッケ入りのサンドイッチ、コロッケ入りのハンバーガー、コロッケ用調味料、コロッケ入りの弁当、コロッケ入りのチャーハン、コロッケ入りの調理済みのカレーライス、コロッケ入りの調理済みの丼物」以外の商品について、商標法3条1項柱書の要件を具備していないにもかかわらず、登録されたものである。

エ 商標法4条1項11号該当性について

本件商標と引用商標の外観を対比すると、その構成文字数、書体、「コロッケ」の文字部分の有無において明らかな差異を有するものであるから、外観上、判然と区別することができるものである。

次に、両商標の称呼を対比すると、本件商標から生じる「ゲンコツコロッケ」の称呼と引用商標から生じる「ゲンコツ」の称呼とは、後半における「コロッケ」の音の有無という顕著な差異を有し、構成音数を異にするものであるから、それぞれを一連に称呼するときは、明瞭に聴別し得るものである。

さらに、両商標の観念を対比すると、本件商標は、「にぎりこぶしのような大きさや形状のコロッケ」の観念が生じるものであるのに対し、引用商標は、「にぎりこぶし」の観念が生じるものであるから、相紛れるおそれはない。

そうすると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれがない非類似の商標というべきものである。

したがって、本件商標の指定商品中、「コロッケ入りのパン、コロッケ入りのサンドイッチ、コロッケ入りのハンバーガー、コロッケ用調味料、コロッケ入りの弁当、コロッケ入りのチャーハン、コロッケ入りの調理済みのカレーライス、コロッケ入りの調理済みの丼物」が、引用商標の指定商品と同一又は類似であったとしても、本件商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、本件商標は、商標法4条1項11号に該当しない。

【判 断】

1 本件商標と引用商標との類否について

(1)ア 本件商標は、前記第2, 1のとおり、「ゲンコツコロッケ」の片仮名を、毛筆で書したかのような字体で、「ゲ」「コ」「ケ」をやや大きく、その余の文字をやや小さく一連に書してなり、「ゲンコツコロッケ」の称呼を

生じるものである。そして、本件商標のうち「ゲンコツ」は、「にぎりこぶし。げんこ。」を意味する（甲6）。証拠（甲54～58, 60, 61, 63, 乙3）及び弁論の全趣旨によると、本件登録審決日当時、「ゲンコツ」は、食品分野において、ゴツゴツした形状や大きさがにぎりこぶし程度であることを意味する語として用いられることがあったものと認められる。「コロッケ」は、「揚げ物料理の一つ。あらかじめ調理した挽肉・魚介・野菜などを、ゆでてつぶしたジャガイモやベシャメル・ソースと混ぜ合わせて小判形などにまとめ、パン粉の衣をつけて油で揚げたもの。」を意味する（甲5）。

本件商標は、「ゲンコツ」と「コロッケ」の結合商標と認められるところ、その全体は8字8音とやや冗長であること、上記のとおり「コ」の字がやや大きいこと、「ゲンコツ」も「コロッケ」も上記の意味において一般に広く知られていることからすると、本件商標は、「ゲンコツ」と「コロッケ」を分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分的に結合しているとはいえないものである。

また、本件商標の指定商品のうち本件訴訟において争われている指定商品は、いずれも、「コロッケ入り」の食品であるから、本件商標の構成のうち「コロッケ」の部分は、指定商品の原材料を意味するものと捉えられ、識別力がかなり低いものである。これに対し、上記のとおり、「ゲンコツ」は、食品分野において、ゴツゴツした形状や大きさがにぎりこぶし程度であることを意味する語として用いられることがあることから、「ゲンコツコロッケ」は、「ゴツゴツした、にぎりこぶし大のコロッケ」との観念も生じ得るが、常にそのような観念が生ずるとまではいえず、また、本件商標の指定商品の原材料である「コロッケ」は、ゴツゴツしたものやにぎりこぶし大のものに限定されていないのであるから、「ゲンコツ」は、「コロッケ」よりも識別力が高く、需要者に対して強く支配的な印象を与えるというべきである。

さらに、証拠（甲51, 66～72）及び弁論の全趣旨によると、被告が、本件商標を使用して、「ゲンコツコロッケ」の販売を開始したのは、平成26年6月3日であり、販売開始は新聞の電子版で報道され、「ゲンコツコロッケ」は、人気商品となって、販売開始から短時間で多数個が販売されたことが認められる。しかし、本件登録審決日は上記の販売開始から約3か月間経過後であること、コロッケのような食品の需要者はきわめて多数にのぼると考えられることからすると、上記のような被告による販売の事実があるとしても、「ゲンコツコロッケ」が不可分一体と認識されると認めることはできない。

以上より、本件商標の要部は「ゲンコツ」の部分であると解すべきである。

イ 本件商標の要部「ゲンコツ」と引用商標とは、外観において類似し、称呼

を共通にし、観念を共通にする。したがって、両者は、類似しているものと認められる。

(2) 被告の主張について

ア 被告は、①本件商標は外観上全体として統一感ある印象を与え、②称呼も短く、一連に称呼できるから、全体で一体不可分の語として認識、理解されるべきである、と主張する。

しかし、本件商標が全体として不可分なものであって、「ゲンコツ」と「コロッケ」を分離して観察することができないといえないことは、前記(1)のとおりである。

イ 被告は、①本件商標の指定商品は「コロッケ」ではなく、②「コロッケ」が商品の原材料を表すものと認識される場合であっても、需要者は「にぎりこぶしのような大きさや形状のコロッケ」が入った「パン、サンドイッチ、ハンバーガー、弁当」等であると認識するから、「ゲンコツコロッケ」を一体的に理解する、と主張する。

しかし、本件商標の構成のうち「ゲンコツ」の部分が、需要者に対して強く支配的な印象を与えることは、前記(1)のとおりであり、需要者が、「ゲンコツコロッケ」を一体的に理解するとは認められない。

ウ 被告は、本件商標は周知であるから、「ゲンコツコロッケ」は常に一体不可分のものとして認識される、と主張する。

しかし、この主張を採用することができないことは、前記(1)のとおりである。

2 指定商品の類否について

本件商標の指定商品のうち、第30類「コロッケ入りパン、コロッケ入りサンドイッチ、コロッケ入りハンバーガー、コロッケ入り弁当、コロッケ入りの調理済み丼物、コロッケ入りの調理済みのカレーライス、コロッケ入りのチャーハン」は、引用商標の指定商品である第30類「おにぎり、ぎょうざ、サンドイッチ、しゅうまい、すし、たこ焼き、ハンバーガー、ピザ、べんとう、ホットドッグ、ミートパイ、ラビオリ」に同一又は類似することについて、当事者間に争いはない。

3 以上より、本件商標は、指定商品「コロッケ入りパン、コロッケ入りサンドイッチ、コロッケ入りハンバーガー、コロッケ入り弁当、コロッケ入りの調理済み丼物、コロッケ入りの調理済みのカレーライス、コロッケ入りのチャーハン」につき、商標法4条1項11号に該当するから、原告の取消事由の主張には、理由がある。

結 論

よって、原告の請求には理由があるから、本件審決を取り消すこととして、主文のとおり判決する。

【論 評】

1. 審判部では、引用商標に対し本件商標は、①外観上、判然と区別することができ、②一連の称呼のみで明瞭に識別でき、③「にぎりこぶしのような大きさと形状のコロケ」の観念が生じるから、両商標はいずれの点でも相紛れるおそれがない非類似の商標であるから、法4条1項11号には該当しないと判断したのである。

これに対し不服の審判請求人（原告）が出訴したところ、知財高裁は審決取消の判断をしたのであるが、その最大の認識は、本件商標の「ゲンコツコロケ」の構成態様が不可分一体のものではないと解し、その要部は「ゲンコツ」の部分にあると解したことにある。

そうすると、両商標は、外観においては類似し、かつ称呼と観念を共通にするから、需要者にとっても、全体として類似するものと判断せざるを得ないのである。

2. この事件判決を読むかぎり、特許庁審判部のレベルの低さを覚えるのであるが、同時に審査部においても、反省の余地がある事例であるといえるのである。

〔牛木 理一〕

[引用 商 標]

(190) 【発行国】日本国特許庁 (JP)

(450) 【発行日】平成20年1月29日 (2008. 1. 29)

【公報種別】商標公報

(111) 【登録番号】商標登録第5100230号 (T5100230)

(151) 【登録日】平成19年12月21日 (2007. 12. 21)

(541) 【登録商標 (標準文字)】ゲンコツ

(500) 【商品及び役務の区分の数】1

(511) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】

第30類 おにぎり, ぎょうざ, サンドイッチ, しゅうまい, すし, たこ焼き, 肉まんじゅう, ハンバーガー, ピザ, べんとう, ホットドッグ, ミートパイ, ラビオリ

【国際分類第9版】

(210) 【出願番号】商願2007-46040 (T2007-46040)

(220) 【出願日】平成19年5月9日 (2007. 5. 9)

(732) 【商標権者】

【識別番号】505200529

【氏名又は名称】株式会社ファインフードネットワーク

(740) 【代理人】

【識別番号】100075960

【弁理士】

【氏名又は名称】森 廣三郎

(740) 【代理人】

【識別番号】100114535

【弁理士】

【氏名又は名称】森 寿夫

(740) 【代理人】

【識別番号】100113181

【弁理士】

【氏名又は名称】中務 茂樹

(740) 【代理人】

【識別番号】100126697

【弁理士】

【氏名又は名称】齊宮 瑞枝

【法区分】平成18年改正

【審査官】大橋 信彦

(561) 【称呼 (参考情報)】ゲンコツ

【検索用文字商標 (参考情報)】ゲンコツ

【類似群コード (参考情報)】

第30類 32F06