

登録商標「駿河屋」無効審決取消請求事件：知財高裁令和1(行ケ)10111・令和2年3月11日(4部)判決<請求認容/審決取消>→特許ニュース No. 15202

### 【キーワード】

単独文字と結合文字との商標類似性(法4条1項11号)、要部文字との対比判断、指定商品(羊羹対最中)の類似性

### 【主 文】

- 1 特許庁が無効2017-890044号事件について、令和元年7月18日にした審決を取り消す。
- 2 訴訟費用は被告の負担とする。

### 【事案の概要】

#### 1 特許庁における手続の経緯等

(1) 株式会社総本家駿河屋(平成21年12月18日設立、旧商号「千鳥屋宗家株式会社」。以下「総本家駿河屋(旧千鳥屋宗家株)」という場合がある。)は、平成26年5月20日、「総本家駿河屋」の文字を標準文字により書してなる商標(以下「本件商標」という。)について、指定商品を第30類「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」として、商標登録出願(商願2014-40006号。以下「本件出願」という。甲26の1)をし、同年6月17日付けで、指定商品を第30類「最中」とする手続補正(甲26の3)をした。

そして、総本家駿河屋(旧千鳥屋宗家株)は、平成29年4月12日、本件出願について、登録査定(甲26の14)を受け、同月28日、商標権の設定登録(登録第5943016号。以下、この商標権を「本件商標権」という。)を受けた(甲1の1、1の3、2の1ないし2の3、27)。

株式会社寛永堂(以下「寛永堂」という。)は、総本家駿河屋(旧千鳥屋宗家株)を合併し、本件商標権を一般承継し、その旨の移転登録(受付日同年5月26日)を経由した(甲2の1ないし2の3、27)。

(2) 原告(株式会社総本家駿河屋)は、平成29年7月18日、寛永堂を被請求人として、本件商標について商標登録無効審判を請求した(甲23)。

被告(株式会社総本家駿河屋)(平成26年5月26日設立)は、寛永堂から、本件商標権の譲渡を受け、その旨の移転登録(受付日平成29年7月27日)を経由した(甲27)。

特許庁は、上記請求を無効2017-890044号事件として審理を行い、令和元年7月18日、「本件審判の請求は成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同月26日、原告に送達された。

(3) 原告は、令和元年8月21日、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提

起した。

## 2 本件審決の理由の要旨

本件審決の理由は、別紙審決書（写し）記載のとおりである。

その要旨は、①本件商標と別紙記載1の「駿河屋」の文字を横書きしてなる登録第553169号商標（以下「引用商標1」という。乙3の1，2）及び別紙記載2の「駿河屋」の文字を横書きしてなる登録第553170号商標（以下「引用商標2」という。乙4の1，2）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のない非類似の商標というべきであるから、本件商標は、商標法4条1項11号に該当しない、②総本家駿河屋（旧千鳥屋宗家株）が本件商標について登録出願をし、商標権を取得した行為が著しく社会的妥当性を欠き、その登録を容認することが商標法の目的に反するということはできないから、本件商標は、同項7号に該当しないというものである。

### 【判 断】

#### 1 認定事実

前記第2の1の事実と証拠（甲1ないし3，9ないし11，13ないし16，19ないし23，26ないし30，35ないし49，乙7ないし10，13ないし27（いずれも枝番のあるものは枝番を含む。））及び弁論の趣旨を総合すれば、以下の事実が認められる。

(1)ア 旧駿河屋は、昭和19年3月27日に設立された、菓子の製造、卸売、小売等を目的とする株式会社である。旧駿河屋は、「総本家駿河屋」の屋号で、「羊羹」、「饅頭」等の和菓子を販売し、本店所在地の和歌山県のみならず、京都府や大阪府にも店舗展開した。旧駿河屋は、平成24年3月期には、和歌山県に15店舗、京都府に1店舗、大阪府に3店舗の直営店を有し、百貨店11店舗（近鉄百貨店和歌山店、高島屋和歌山店、高島屋京都店、高島屋堺店、近鉄百貨店阿倍野店、京阪百貨店京橋店等）に販売店を出店し、このほか、百貨店72店舗及び量販店（ダイエー、イズミヤ等）等532店舗の銘店コーナ等に和菓子等を出品していた（甲41）。

同3月期における直営店での売上高は約7億6568万円、百貨店での売上高は約4億8955万円であった（甲41）。

イ 甲42の1（「日本の名菓《和菓子》」昭和60年2月1日発行）には、旧駿河屋が販売する「羊羹」に関し、「徳川家ゆかりの伝統の味「煉羊羹」」との見出し下に、「元和5年（1619）、五代目Cは、徳川頼宣が駿河の国から紀州和歌山へお国替えとなった時に、一緒にお供をした。

それを境に駿河屋は、紀州家御用御菓子司として和歌山に御用本店を置くようになった（現在でも駿河屋は和歌山と伏見に総本家を置いている。）。」、「駿河屋の「煉羊羹」は、秀吉の聚楽第茶会に諸侯の引き出ものに用いられ絶賛されたという「伏見羊羹」を発展させたもので、試作に成功したのが慶長4年（1599）のことである。」、「淡紅色をした「極上本煉煉羊羹」は、み

かけとちがいその歯ざわりはずっしり重く、深く厚みのある味が伝わってくる。」との記載がある。

(2)ア 旧駿河屋は、昭和26年9月17日及び同年10月22日、合資会社駿河屋ほか4名とともに、別紙記載1及び2の引用商標1及び2について、指定商品を「羊羹」としてそれぞれ商標登録出願し、昭和35年7月21日、それぞれ商標権の設定登録を受けた(乙3の1, 2, 4の1, 2)。

イ 旧駿河屋のD及びEは、昭和32年4月24日、旧駿河屋の前身の個人営業の「総本家駿河屋」の分家又は「総本家駿河屋」等から暖簾分けを受けた「別家」の株式会社大阪の駿河屋、合資会社駿河屋、「堺筋駿河屋」(F)、「伏見駿河屋」(G)、「七条駿河屋」(H)等とともに、普通会員を「駿河屋」の商号、商標を使用し、煉羊羹、菓子の製造又は販売に従事する個人、特別会員を普通会员の主宰する会社等とし、会員相互の親睦を図るとともに老舗駿河屋の伝統を守り、商号及び商標権の確保に協力し、共存共栄を図ることを目的として、「駿河屋」の商号、商標の保全に必要な協定及びその他の措置等の事業を行う「駿河屋会」を発足した(甲35, 43の1ないし3)。

駿河屋会の会員は、駿河屋会の発足の前後を通じて、「駿河屋」の商標を使用した羊羹等の和菓子の販売を継続的に行っている。

令和元年12月時点の駿河屋会の会員店舗は、「伏見駿河屋」、「大阪の駿河屋」、「京駿河屋」、「大阪・長堀の駿河屋」、「するがや祇園下里」、「先斗町駿河屋」、「稻荷駿河屋」、「宇治駿河屋」及び「二条駿河屋」の9店舗(甲44の1)であった。

(3)ア(ア) 旧駿河屋は、経営が悪化し、平成26年1月17日、和歌山地方裁判所に民事再生の申立てをし、同年2月4日、再生手続開始決定を受けた。

(イ) 和菓子の製造・販売等を業とする(株)千鳥屋宗家は、旧駿河屋の民事再生手続において、旧駿河屋のスポンサー候補となった後、(株)千鳥屋宗家の子会社である総本家駿河屋(旧千鳥屋宗家(株))は、平成26年4月28日、旧駿河屋との間で、裁判所の許可を得ることを停止条件として、旧駿河屋が総本家駿河屋(旧千鳥屋宗家(株))に対し、譲渡実行日同年5月30日、譲渡代金4億8000万円の約定で旧駿河屋の事業を譲渡する旨の本件事業譲渡契約(乙34)を締結した。

総本家駿河屋(旧千鳥屋宗家(株))は、同月16日、商号を「千鳥屋宗家株式会社」から「株式会社総本家駿河屋」に変更し、また、同月26日、和菓子販売等を目的とする被告(旧商号「株式会社駿河屋」)が設立された。

(ウ) 総本家駿河屋(旧千鳥屋宗家(株))は、平成26年5月20日、本件商標について、本件出願をした。

(エ) 旧駿河屋は、平成26年5月29日、本件事業譲渡契約を解除し、直営店19店舗を閉鎖するとともに、全従業員を解雇して事業を停止した(甲13, 21)。

和歌山地方裁判所は、同年6月25日、旧駿河屋について、再生手続廃止決

定とともに、破産手続開始決定をした。

(オ) 平成26年7月3日、旧駿河屋の所有する不動産及び機材等を一括購入する入札が実施され、Jが落札した(甲28の17)。

(カ) 平成27年6月25日、旧駿河屋について、破産手続廃止決定が確定した。

イ(ア) 平成26年11月7日、菓子の製造、卸売、小売業等を目的とする原告が設立された。

原告は、平成27年2月18日、旧駿河屋の旧京都伏見店舗で営業を再開し、さらに、同年3月24日、旧駿河屋の旧本店店舗を「駿河町本舗」として営業を再開した。

その後、令和元年9月21日時点で、原告は、合計9店舗(乙27)で営業を行っていた。

(イ) 旧駿河屋の旧本店店舗における営業の再開に関し、平成27年3月17日発行の各新聞(甲16添付の「刊行物3」)において、「駿河屋、新会社で再出発」(産経新聞)、「「こんなに愛されていたとは」新生「駿河屋」新社長が意気込み」(産経新聞)、「駿河屋24日に再開 社名変更し、元職人ら16人体制で」(わかやま新報)、「駿河屋の和菓子継承 創業家迎え新会社旧本店、24日から」(讀賣新聞)、「駿河屋ブランド守る 伝統継承 新会社で営業再開」(毎日新聞)、「駿河屋が24日営業再開 和菓子の老舗」(日本経済新聞)、「駿河屋の“味”復活関係者ら喜びの声」(朝日新聞)、「駿河屋、24日「再開」和菓子老舗 和歌山の旧本店で」(朝日新聞)と報道された。

ウ 総本家駿河屋(旧千鳥屋宗家株)は、平成29年4月12日本件出願について登録査定を受け、4月28日本件商標権の設定登録を受けた。(私注・指定商品第30類 最中)

(4) 旧駿河屋を含む駿河屋会の会員による「駿河屋」の商標の使用態様は、以下のとおりである。

ア 旧駿河屋は、平成26年2月9日当時、その管理、運営するウェブサイト(甲11の資料1ないし3)において、「総本家」の文字部分と「駿河屋」の文字部分との間に空白を設け、「総本家」の文字部分が小さく表記された「総本家 駿河屋」の商標を使用していた。

旧駿河屋の販売する「羊羹」の包装資材(甲38の1ないし4、39の1)には、商品名「栗羊羹」、「夜の梅」、「煉羊羹」を大きな文字で縦書きで記載した右横に、小さな文字で「駿河屋の極上本煉」と記載され、商品名の下欄には「総本家」の文字部分が右肩に小さく表記された「駿河屋」の文字からなる縦書きの商標が付されていた。また、旧駿河屋の包装紙及び紙袋(甲39の2、3)には、横書きの「駿河屋」の商標の上に小さな文字で「総本家」と記載されていた。

2011年の近鉄和歌山百貨店のお歳暮カタログ(甲40の5)に、旧駿河

屋の「栗羊羹」，「夜の梅」及び「煉羊羹」の商品が，写真とともに掲載された。

また，平成2年3月30日から同年4月4日まで，近鉄和歌山百貨店催会場において，「総本家駿河屋と銘菓の歩み」と題する催し（甲40の8）が開催された。

イ 株式会社大阪の駿河屋は，その管理，運営するウェブサイト（乙20）において，「駿河屋」の文字部分の左側に空白を設けて「大阪の」の文字部分を小さく記載した「大阪の 駿河屋」の商標を使用し，「駿河屋のお菓子」の見出しの下に，「伝統の製法で作られた羊羹に昔ながらの味わいが楽しめるお菓子。お菓子の老舗，駿河屋のラインナップです。」，「古来より受け継がれた，駿河屋羊羹の「ころも」」などと表示している。

また，取扱商品の羊羹「富士鶴」の箱（甲44の3，45）には，「駿河屋」との記載があり，その上部に小さな文字で「大阪」と記載されている（甲44の3，45）。

そして，株式会社大阪の駿河屋は，本部・工場のほか，阪神百貨店西宮店，松坂屋高槻店，関西国際空港に直営店を有している。

ウ 合資会社駿河屋は，「大阪・長堀の駿河屋」の屋号で営業し，店舗には「駿河屋」と表示した暖簾がかかっている（甲29）。

エ 有限会社伏見駿河屋は，「駿河屋」の文字部分の左側に「伏見」の文字部分を小さく記載した「伏見駿河屋」の商標（乙19）を使用し，本店のほかに通信販売サイトを開設している。店舗には，「駿河屋本店」と記載した看板（乙19）が掲げられている。取扱商品の「煉羊羹」の包装紙（甲44の2）には，「駿河屋製」と記載されている。

オ 株式会社京都駅前駿河屋は，「京都駅前 京 駿河屋」，「京都駅前駿河屋」の商標を使用し，その管理，運営するウェブサイト（甲44の4，乙21）において，「烏丸通に面する駿河屋ビル1階の店舗。南をのぞめば京都駅の正面，北側はヨドバシカメラ。京都タワービル，近年開設された京都駅前運転免許更新センターとも近接し，人の流れが絶えない立地で，なじまれる「駿河屋」の看板が存在感を放ちます。」などと表示している。

株式会社京都駅前駿河屋の1階店舗には「駿河屋」と記載された看板が，地下2階の店舗には「SURUGAYA」と記載された看板（甲44の4，乙21）が掲げられている。

取扱商品の羊羹「でっち羊羹」の包装紙（甲44の4）には「駿河屋」と記載され，その右肩に小さな文字で「京都駅前」と記載され，また，羊羹「呉竹の里」の包装紙には「駿河屋」と記載され，その上方に小さな文字で「京都駅前」と記載されている。

カ 宇治駿河屋は，その管理，運営するウェブサイト（甲44の5，乙14）において，「宇治」の文字部分と「駿河屋」の文字部分との間に空白を設け，「宇治」の文字部分が小さく表記された「宇治 駿河屋」の商標を使用してい

る。取扱商品の「本煉・紅羊羹」の商品名の下方には、「駿河屋」と記載され、その右肩に小さな文字で「宇治」と記載されている。

キ 先斗町駿河屋は、その管理、運営するウェブサイト（乙15）において、「先斗町駿河屋」の商標を使用し、「駿河屋の羊羹 小豆・紅・茶 駿河屋五百年の伝統の味をふまえ、現代の人々のお口に合うように整えました。」などと表示している（乙15）。

取扱商品の羊羹「夜の梅」の包装紙（乙15）には、「夜の梅」と記載され、その右肩に小さな文字で「駿河屋の」と記載されている。

ク 京三条駿河屋は、その管理、運営するウェブサイト（乙17）において、「京三条駿河屋」の商標を使用し、「駿河屋からの分家、暖簾分けによるものは11社で、京三条駿河屋はその一つです。」などと表示している。

(5) 駿河屋会の会員以外の「駿河屋」の文字の使用態様は、次のとおりである。

ア 京阪宇治駅前駿河屋は、店舗に「駿河屋」と記載された看板（乙16）を掲げている。

イ 河内駿河屋は、「河内駿河屋」の商標（乙18）を使用している。

ウ 岐阜県可児市に「創作菓子処 美濃国 駿河屋」（乙25）という名称の店舗がある。

(6) ア 原告の「駿河屋」の文字の使用態様は次のとおりである。

(ア) 原告は、その店舗において、「駿河屋」の文字部分を「総本家」の文字部分よりも大きく表示した「総本家 駿河屋」の暖簾（乙27）を掲げている。

原告は、平成28年（2016年）に「総本家駿河屋」と題するリーフレット（甲46の1, 2）を、平成29年（2017年）ないし平成31年（2019年）に「駿河屋煉羊羹」と題するリーフレット（甲46の3ないし8）を発行した。

取扱商品の「煉羊羹」の包装紙（乙27）は、中央に「煉羊羹」が大きく記載され、その下方の中央に小さな文字で「駿河屋」と、「駿河屋」の右上に「総本家」、左下に「謹製」と小さな文字で記載されている。

(イ) 婦人画報2017年3月号（甲47の7）では、原告の「極上本煉羊羹」が和歌山県の「いちばん」の和菓子として紹介されている。また、2018年3月1日発行の「てんとう虫3月号」（甲47の8）、2019年3月28日発行の「LOVE!和菓子」（甲47の9）でも、「極上本煉羊羹」が紹介されている。

イ 原告は、平成29年7月27日時点において、駿河屋会との間で、引用商標1及び2の使用許諾について協議中である（甲48の1）。

**2 取消事由1（本件商標の商標法4条1項11号該当性の判断の誤り）について**

複数の構成部分を組み合わせた結合商標については、その構成部分全体によ

って他人の商標と識別されるから、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、取引の実際においては、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的に結合しているものと認められない商標は、必ずしも常に構成部分全体によって称呼、観念されるとは限らず、その構成部分の一部だけによって称呼、観念されることがあることに鑑みると、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を要部として取り出し、これと他人の商標とを比較して商標そのものの類否を判断することも、許されると解するのが相当である（最高裁昭和37年（オ）第953号同38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁，最高裁平成3年（行ツ）第103号同5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁，最高裁平成19年（行ヒ）第223号同20年9月8日第二小法廷判決・裁判集民事228号561頁参照）。

そこで、以下においては、上記の観点を踏まえて、本件商標が引用商標1及び2に類似する商標（商標法4条1項11号）に該当するかどうかについて判断する。

#### (1) 引用商標1及び2の周知性等について

ア 引用商標1及び2は、別紙記載1及び2のとおり、「駿河屋」の漢字3文字を横書きに書してなり、その構成文字に相応して、「スルガヤ」の称呼が生じる。

しかるところ、前記1の認定事実を総合すると、①旧駿河屋は、昭和19年3月に設立以来、平成26年5月29日に事業を停止するまでの約70年間にわたり継続して、「駿河屋」の商標を使用した「羊羹」を販売し、平成24年3月期時点では、和歌山県に15店舗、京都府に1店舗、大阪府に3店舗の直営店、百貨店11店舗に販売店を出店し、このほか、百貨店72店舗及び量販店等532店舗の銘店コーナ等に「駿河屋」の商標を使用し、同3月期における直営店での売上高は約7億6568万円、百貨店での売上高は約4億8955万円であったこと、②旧駿河屋が販売する「羊羹」については、「徳川家ゆかりの伝統の味「煉羊羹」」、「駿河屋は、紀州家御用御菓子司として和歌山に御用本店を置くようになった（現在でも駿河屋は和歌山と伏見に総本家を置いている。）」、「駿河屋の「煉羊羹」は、秀吉の聚楽第茶会に諸侯の引き出ものに用いられ絶賛されたという「伏見羊羹」を発展させたもので、試作に成功したのが慶長4年（1599）のことである。」、「淡紅色をした「極上本煉煉羊羹」は、みかけとちがいその歯ざわりはずっしり重く、深く厚みのある味が伝わってくる。」などと刊行物（甲42の1（「日本の名菓《和菓子》」）で紹介されていたこと、③旧駿河屋は、昭和32年4月24日、旧駿

河屋の前身の個人営業の「総本家駿河屋」の分家又は「総本家駿河屋」等から暖簾分けを受けた「別家」等とともに、会員相互の親睦を図るとともに老舗駿河屋の伝統を守り、商号及び商標権の確保に協力し、共存共栄を図ることを目的として、「駿河屋」の商号、商標の保全に必要な協定及びその他の措置等の事業を行う「駿河屋会」を発足し、「駿河屋会」の会員は、「駿河屋」の商標を使用した「羊羹」等の和菓子を販売し、平成27年6月25日に旧駿河屋の破産手続廃止決定が確定した前後を通じて、ウェブサイトや取扱商品の「羊羹」の包装等に「駿河屋」の商標の使用を継続していること、④旧駿河屋の事業停止（平成26年5月29日）から約10か月後の平成27年3月24日、原告は、旧駿河屋の旧本店店舗において営業を再開し、「駿河屋」の商標を使用した「羊羹」等の和菓子を販売するようになり、旧本店店舗における営業再開時には「駿河屋」の再建として新聞各誌で大きく報道されたことが認められる。

上記認定事実によれば、本件商標の登録査定時（登録査定日平成29年4月12日）において、「駿河屋」の商標は、羊羹等の和菓子の取引者、需要者の間において、近畿地方を中心に、旧駿河屋又はその分家等が取り扱う和菓子（特に、羊羹）を表示するブランド名として広く認識され、全国的にも相当程度認識されていたものと認められる。

そして、このような「駿河屋」の商標の周知性等に照らすと、「駿河屋」の文字を横書きに書してなる引用商標1及び2から、「羊羹」等の和菓子のブランド名としての「駿河屋」の観念が生じるものと認めるのが相当である。

イ これに対し被告は、①旧駿河屋は、「駿河屋」を単独では使用せず、「総本家」の文字を付して「総本家駿河屋」を使用し、又は「総本家駿河屋」の商標と同時に「駿河屋」を使用し、駿河屋会所属の分家との区別を明確にして、出所の混同を防止してきたから、引用商標1及び2が、旧駿河屋が取り扱う和菓子（特に「羊羹」）を表示するものとして周知著名性を獲得したとはいえない、②仮に旧駿河屋が引用商標1及び2について周知著名性を獲得したとしても、旧駿河屋は、破産手続廃止決定の確定により、その法人格が消滅していること、駿河屋会所属の分家は、地名に「駿河屋」の文字を付して、旧駿河屋との出所の混同を防止してきたこと、原告は、旧駿河屋から事業譲渡を受けておらず、旧駿河屋が営業していた地で「株式会社総本家駿河屋」の商号を使用して営業しているだけであり、旧駿河屋の有していた引用商標1及び2についての周知著名性を引き継いでいるわけではないことからすれば、旧駿河屋が獲得した引用商標1及び2についての周知著名性は、旧駿河屋の法人格の消滅とともに断絶している旨主張する。

しかしながら、上記①の点については、前記1(4)アの認定事実によれば、旧駿河屋がそのウェブサイトで使用していた「総本家駿河屋」の表示は、旧駿河屋が営業主体であることを表示したものと認識することができるが、一方で、旧駿河屋の販売する「羊羹」の包装資材、包装紙及び紙袋においては、



「駿河屋」の文字部分が、同文字部分の右肩等に小さな文字で記載された「総本家」文字部分と外観上明確に区別される態様で示されているから、「駿河屋」の文字部分は独立した商標として使用されているものと認められる。

次に、上記②の点については、前記ア認定のとおり、「駿河屋」の商標は、旧駿河屋のみならず、駿河屋会の会員の分家及び別家の経営する店舗の営業活動を通じて、取引者、需要者の間において、近畿地方を中心に、旧駿河屋又はその分家等が取り扱う和菓子（特に、羊羹）を表示するブランド名として広く認識され、全国的にも相当程度認識されていたものと認められるものであり、このような「駿河屋」の商標のブランド名としての周知性等は旧駿河屋の破産手続廃止決定の確定による法人格の消滅により直ちに失われるものとはいえない。

また、前記 1 (2) イのとおり、駿河屋会は、「駿河屋」の商号、商標を使用し、煉羊羹、菓子の製造又は販売に従事する個人及びその主宰する会社等を会員とし、会員相互の親睦を図るとともに老舗駿河屋の伝統を守り、商号及び商標権の確保に協力し、共存共栄を図ることを目的として、「駿河屋」の商号、商標の保全に必要な協定及びその他の措置等の事業を行うために発足したものである上、前記 1 (4) の認定事実によれば、駿河屋会の会員の分家及び別家等の取扱商品の羊羹の包装等においては、「駿河屋」の文字部分が、同文字部分の右肩等に小さな文字で記載された「大阪」、「伏見」、「京都駅前」又は「宇治」の文字部分と外観上明確に区別される態様で示されているから、「駿河屋」の文字部分は独立した商標として使用されているものと認められる。加えて、株式会社大阪の駿河屋のウェブサイトでは、「駿河屋のお菓子」の見出しの下に、「伝統の製法で作られた羊羹に昔ながらの味わいが楽しめるお菓子。お菓子の老舗、駿河屋のラインナップです。」、「古来より受け継がれた、駿河屋羊羹の「こころ」」などと表示していること（前記 1 (4) イ）、株式会社京都駅前駿河屋は、その店舗に「駿河屋」と記載された看板及び「SURUGAYA」と記載された看板を掲げていること（前記 1 (4) オ）に照らすと、駿河屋会の会員の分家及び別家は、旧駿河屋の破産手続廃止決定の確定後も、「駿河屋」の商標を取扱商品の羊羹等の和菓子のブランド名として継続して使用していたことが認められる。

さらには、旧駿河屋の事業停止から約 10 か月後の平成 27 年 3 月 24 日、原告は、旧駿河屋の旧本店店舗において営業を再開し、「駿河屋」の商標を使用した「羊羹」等の和菓子の販売を行っていることに鑑みると、和菓子のブランド名としての「駿河屋」の周知性等は、本件商標の登録査定時においても維持されていたものと認められる。

したがって、被告の上記主張は採用することができない。

## (2) 本件商標の要部抽出の可否について

ア 本件商標は、「総本家駿河屋」の標準文字から構成された、「総本家」の文字部分と「駿河屋」の文字部分とからなる結合商標である。

本件商標の構成文字は、外観上、同書、同大、同間隔で表示されており、「ソウホンケスルガヤ」の称呼も生じるが、一方で、前記(1)認定のとおり、「駿河屋」の商標は、本件商標の登録査定日当時、羊羹等の和菓子の取引者、需要者の間において、近畿地方を中心に、旧駿河屋又はその分家等が取り扱う和菓子（特に、羊羹）を表示するブランド名として広く認識され、全国的にも相当程度認識されていたものと認められるのに対し、「総本家」の語は、「多くの分家の分かれ出たもとの家。おおもとの本家。」を意味する普通名詞であること（甲6）に照らすと、「総本家」の文字部分と「駿河屋」の文字部分とは、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は認められない。

そして、本件商標がその指定商品の「最中」に使用された場合には、本件商標の構成中の「駿河屋」の文字部分が和菓子のブランド名として周知であったことから、取引者、需要者に対し、上記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認められる。

そうすると、本件商標の構成中「駿河屋」の文字部分を要部として抽出し、これと引用商標1及び2とを比較して商標そのものの類否を判断することも、許されるというべきである。

イ これに対し被告は、①引用商標1及び2の商標登録がされた後に、指定商品を「煉羊羹」、「菓子」等とする「駿河屋」の文字を含む9件の商標（乙5ないし13）が商標登録されていること、②商品「菓子」又は「羊羹」について、主に、地名に「駿河屋」の文字を加えた商標を多数の者が使用しており、これらの使用者には、「京阪宇治駅前駿河屋」（乙16）、「京三条駿河屋」（乙17）、「河内駿河屋」（乙18）、「美濃国駿河屋」（乙25）、「京都駅前駿河屋」（乙26）のように、駿河屋会の会員でない者も含まれていること、③引用商標1及び2の商標権者である株式会社大阪の駿河屋は「大阪の駿河屋」の商標を、有限会社伏見駿河屋は「伏見駿河屋」の商標を、株式会社京都駅前駿河屋は「京都駅前駿河屋」の商標を使用し、互いに出所の混同が生じないようにしていること、④引用商標1及び2の商標権者は、駿河屋会以外の者による「駿河屋」の商標の使用に対して、商標権侵害を主張することなく、長年放置してきたこと等の取引の実情によれば、本件商標の登録査定時には、「駿河屋」という商標だけでは、商品「和菓子」や「羊羹」について、何人の商品の出所を示すものであるのか、需要者は、認識できない状態になっていたから、本件商標から「駿河屋」の文字部分を要部として抽出することはできない旨主張する。

しかしながら、前記(1)認定のとおり、「駿河屋」の商標は、本件商標の査定日当時、羊羹等の和菓子の取引者、需要者の間において、近畿地方を中心に、旧駿河屋又はその分家等が取り扱う和菓子（特に、羊羹）を表示するブランド名として広く認識され、全国的にも相当程度認識されていたものと認められる。

このことは、指定商品を「煉羊羹」、「菓子」等とする「駿河屋」の文字を含む9件の商標が商標登録されていること（上記①）や、株式会社大阪の駿河屋は「大阪の駿河屋」の商標を、有限会社伏見駿河屋は「伏見駿河屋」の商標を、株式会社京都駅前駿河屋は「京都駅前駿河屋」の商標を、それぞれの営業を表示するものとして使用していること（上記③）によって左右されるものではない。

また、前記1(5)認定のとおり、駿河屋会の会員以外の者が「駿河屋」の文字を使用している例もみられるが、それが多数であるとはいえない上、羊羹等の和菓子についての具体的な使用態様も明らかでないから、上記②及び④をもって、「駿河屋」の商標が、何人の商品の出所を示すものであるのか、需要者が認識できない状態になっていたということはできない。

したがって、被告の上記主張は採用することができない。

### (3) 本件商標と引用商標1及び2の類否について

本件商標の要部である「駿河屋」の文字部分（標準文字）と別紙記載1及び2の引用商標1及び2を対比すると、字体は異なるが、「駿河屋」の文字を書き添えてなる点で外観が共通し、いずれも「スルガヤ」の称呼及び羊羹等の和菓子のブランド名としての「駿河屋」の観念が生じる点で、称呼及び観念が同一である。

そうすると、本件商標と引用商標1又は引用商標2が本件商標の指定商品「最中」に使用された場合には、その商品の出所について誤認混同が生ずるおそれがあるものと認められるから、本件商標と引用商標1及び2は、それぞれ全体として類似しているものと認められる。

したがって、本件商標は、引用商標1及び2に類似する商標であるものと認められる。

これに反する被告の主張は理由がない。

### (4) 小括

以上のとおり、本件商標は引用商標1及び2に類似する商標であって、本件商標の指定商品「最中」は引用商標1及び2の指定商品「羊羹」と類似するから、本件商標は、商標法4条1項11号に該当するものと認められる。

したがって、これを否定した本件審決の判断に誤りがあるから、原告主張の取消事由1は理由がある。

## 3 結論

以上によれば、原告主張の取消事由1は理由があるから、その余の取消事由について判断するまでもなく、本件審決は取り消されるべきである。

よって、主文のとおり判決する。

## 【論 評】

1. まず述べたいことは、本件は複雑で解りにくい事案である。筆者が最初に迷ったのは、同一の商号の当事者どおしが争った場所が同じ和歌山県であるのに、

対象となった文字商標の態様は静岡県の旧国名の「するが」と称呼する文字であることである。

しかし、これにはわが国における歴史的背景があることが、認定事実を読んで解ったのである。即ち、江戸時代のある年、徳川頼宣が駿河の国から紀州和歌山に国替えとなった時に、一緒にお供したのが「羊羹」メーカーの5代目Cであったという。それを境に駿河屋は、紀州徳川家御用御菓子司として、和歌山に御用本店を置くようになったというのである。

また、駿河屋の「煉羊羹」は、豊臣秀吉の聚楽第茶会の諸侯の引き出ものに使われ絶賛されたという「伏見羊羹」を発展させたもので、試作に成功したのが1599年ということである。

次に迷ったのは、当事者どおしは、いずれも和歌山市に住所を有する同職企業であるのに、同一商号（総本家駿河屋）が登記されていることである。

もう一つ不可解な事実は、(株)寛永堂は総本家駿河屋を吸収合併したことにより、本件商標権を一般継承しかつ該商標権を移転登録したにもかかわらず、なぜ(株)総本家駿河屋は(株)寛永堂に対し、本件商標権についての登録無効審判を請求したのかという疑問である。

そして、特許庁における商標登録無効審判請求事件においては、本件審判請求は不成立の審決となったのである。

しかし、この審決に不服の原告は、被告に対し審決取消の請求訴訟を提起したところ、知財高裁は審決取消の判決を言い渡したのである。

2. そこで、まず、特許庁審判部が、請求人（原告）の審判請求に対し、「成り立たない」との結論を出した理由を明らかにしよう。

まず商標法4条1項11号の規定における本件商標と引用商標との類否判断において、(1)外観についてはその構成文字が異なるから、両者は外観上、明確に区別できるのであり、(2)称呼については、本件商標から生じる「ソウホンケスルガヤ」と引用商標から生じる「スルガヤ」の称呼とを比較すると、両者は「スルガヤ」の音を共通にするとしても、「ソウホンケ」の音の有無に明らかな差異を有するから、両者は称呼上、明確に識別できるのであり、(3)観念については、本件商標には「店舗名としての総本家駿河屋」という観念が生じるのに対し、引用商標には単に「店舗名としての駿河屋」という観念を生じるだけのものから、両者は観念上、相紛れるおそれはないのである。

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からみても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

また、法4条1項7号の該当性については、この規定に該当する商標とは、その登録出願の経緯に著しく社会的相当性を欠くものであり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ない場合に限られるべきであるところ、本件商標はこれには該当するものではない、等々。

3. これに対し知財高裁は、登録無効としなかった審決を明確に取り消したのである。即ち、本件商標は「第30類 最中」を指定商品とした文字標章「総本家駿河屋」であるのに対し、引用商標はいずれも「第30類 羊羹」を指定商品としたもので、登録商標「駿河屋」とは要部の文字において同一であるから、全体として類似する商標であると判断したのである。また、指定商品の「最中」と「羊羹」とは、「和菓子」に属する類似の商品であることは、施行規則（別表）の中で規定されているところである。

そうすると、本件商標は、引用商標1と2とに類似する商標であるといえるから、商標法4条1項11号に該当する商標であり、登録無効とすべきものであると判断したので、審決は取り消されたのである。

4. それにしても審判においては、本件登録商標の主要部は「駿河屋」の文字部分であり、称呼と観念も同一と言えるものであることを、なぜまず認識することができなかつたのであろうか。「総本家」という単に正統派らしさを伝えるような名詞が特に付いていたからであらうか。

しかしながら、一つの結合文字の標章中の主要部を「駿河屋」と把握し、それと対比することができなかつた欠陥が審判部にはあつたと批判されても仕方ないであらう。

したがって、被告にあっては、本判決がなされて本件商標の登録無効が確定した後は、同一態様の本件商標を継続使用していくことは、商標権侵害行為を継続することになるから、中止しなければならないことになる。

しかしながら、もし原告の登録商標の指定商品は「羊羹」だけであるのに対し、被告の販売商品は「最中」だけであるとすれば、経験則上、顧客は購買時に出所を混同して商品を誤って購入することはあり得ないだろうから、実質的な侵害事件は起きないであらうか。

しかしながら、実際には、一般顧客は当事者間の指定商品の類似性のことなどはよく知らないだろうから、両商品が和菓子に属するものである以上、商品出所の誤認を起こすおそれがあると解することは妥当であらう。

〔牛木 理一〕

〔 本 件 登 録 商 標 〕

- (190) 【発行国・地域】日本国特許庁 (JP)  
(450) 【発行日】平成29年5月30日 (2017. 5. 30)  
【公報種別】商標公報  
(111) 【登録番号】商標登録第5943016号 (T5943016)  
(151) 【登録日】平成29年4月28日 (2017. 4. 28)  
(541) 【登録商標 (標準文字)】

総本家駿河屋

- (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 最中

【国際分類第10版】

- (210) 【出願番号】商願2014-40006 (T2014-40006)  
(220) 【出願日】平成26年5月20日 (2014. 5. 20)  
(732) 【商標権者】

【識別番号】514125835

【氏名又は名称】株式会社総本家駿河屋

【住所又は居所】和歌山県和歌山市駿河町12番地

(740) 【代理人】

【識別番号】100114166

【弁理士】

【氏名又は名称】高橋 浩三

【早期審査対象出願】

【法区分】平成23年改正

【審査官】大島 康浩

(561) 【称呼 (参考情報)】ソーホンケスルガヤ、スルガヤ

【検索用文字商標 (参考情報)】総本家駿河屋

【類似群コード (参考情報)】

第30類 30A01

(別紙)

〔引用商標目録〕

1 登録第553169号商標

**駿河屋**

登録出願日 昭和26年9月17日  
設定登録日 昭和35年7月21日  
指定商品 第30類「羊羹」(平成13年2月14日書換登録)  
商標権者 株式会社駿河屋, 合資会社駿河屋, 株式会社大阪の駿河屋, 有限会社伏見駿河屋, 株式会社京都駅前駿河屋, I

2 登録第553170号商標

**駿河屋**

登録出願日 昭和26年10月22日  
設定登録日 昭和35年7月21日  
指定商品 第30類「羊羹」(平成12年10月4日書換登録)  
商標権者 株式会社駿河屋, 合資会社駿河屋, 株式会社大阪の駿河屋, 株式会社伏見駿河屋, 株式会社京都駅前駿河屋, I