

出願商標「おかめ等」拒絶審決取消請求事件：知財高裁令和1(行ケ)10171・令和2年9月24日(3部)判決<請求棄却>➡特許ニュース No.15324

【キーワード】

「おかめ」(文字称呼)(図形), 商標の類否(商標法4条1項11号)

【事案の概要】

1 特許庁における手続の経緯等

(1) 原告(株式会社石塚恒産)は、平成29年12月15日、別紙記載1の構成から成る商標(以下「本願商標」という。)について、第30類「菓子、パン、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」及び第43類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、商標登録を出願した(商願2017-164914号)。

(2) 原告は、平成30年12月21日付けで拒絶査定を受けたので、平成31年4月5日、不服審判を請求した(不服2019-4521号)。

(3) 特許庁は、令和元年11月19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12月3日、原告に送達された。

(4) 原告は、令和元年12月23日、審決の取消しを求めて本件訴訟を提起したのである。

2 審決の理由の要旨

(1) 本願商標

本願商標は、桃色で淡く彩色された家紋様の図形を背景に、上部に「甘味」の文字を赤茶色で細く小さく縦書きしてなり、その下に、間を空けて「おかめ」の文字を赤茶色で太く大きく縦書きした構成からなるものである。

そして、本願商標の構成中の「甘味」の文字は、「甘い味のもの。特に菓子。うまい食物。」等を意味する語であるところ、本願の指定商品中「菓子」との関係においては、商品自体を表したものであって、それ以外の指定商品との関係においても、商品の品質を表したものと認識されるものであり、また、本願の指定役務「飲食物の提供」との関係においては、役務の質を表したものと認識されることから、該文字は、自他商品の識別標識及び自他役務の識別標識として機能しないもの又はその機能が極めて弱いものといえる。

他方、本願商標の構成中の「おかめ」の文字は、「お多福の仮面。お多福の面に似た顔の女」等を意味する語であるところ、本願の指定商品及び指定役務との関係においては、例えば、商品の品質や役務の質を表すなど、自他商品の識別標識及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないとみるべき事情は見いだせないものである。

してみれば、本願商標の構成中の「おかめ」の文字が、肉太の書体で濃く明

確に大きく表され、視覚的に強い印象を与えることも相まって、商品及び役務の出所識別標識として、取引者、需要者に対し、強く支配的な印象を与えるといえるから、該文字を要部として抽出し、これと引用商標とを比較して、商標そのものの類否を判断することも許されるというべきである。

したがって、本願商標は、その構成中の要部である「おかめ」の文字に相応して、「オカメ」の称呼を生じ、「お多福の仮面。お多福の面に似た顔の女」の観念を生じるものである。

(2) 引用商標

登録第4901652号商標（以下「引用商標」という。）は、別紙記載2の構成からなり、平成17年10月14日に設定登録され、現に有効に存続しており、その指定商品には第30類の「サンドイッチ、肉まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、ホットドッグ、ミートパイ、調味料」（以下、あわせて「サンドイッチ等」という。）を含む。

引用商標は、「おたふく」又は「おかめ」と認識される図形の下に「おかめ」の文字を表した構成からなるものであるから、その構成全体から「オカメ」の称呼を生じ、「お多福の仮面。お多福の面に似た顔の女」の観念を生じるものである。

(3) 本願商標と引用商標との類否

本願商標の要部である「おかめ」の文字部分と引用商標とを対比すると、両者は、外観において「おかめ」の構成文字が同一であり、「オカメ」の称呼及び「お多福の仮面。お多福の面に似た顔の女」の観念を同一とするものであるから、これらを総合勘案すれば、本願商標と引用商標とは、互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。

(4) 本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否

本願の指定商品は、引用商標の指定商品中のサンドイッチ等と同一又は類似である。

(5) 小括

以上より、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、その指定商品も引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法4条1項11号に該当する。

【判 断】

1 原告の取消事由1～3は、全体として商標の類否判断の誤りをいうものであるので、一括して検討する。

なお、「お多福」は、「頬が高く鼻の低い女性の顔貌を戯画化した図柄」の意味で用いる（広辞苑第7版では、「お多福面」を「丸顔で、額が高く、頬がふくれ、鼻の低い女の仮面」としている。）。

2 商標の類否判断の手法について

商標の類否は、対比される商標が同一又は類似の商品又は役務に使用された

場合に、その商品又は役務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、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、その商品又は役務に係る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（最高裁昭和39年（行ツ）第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁、最高裁平成6年（オ）第1102号同9年3月11日第三小法廷判決・民集51巻3号1055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的に結合していると認められる場合においては、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類否を判断することは、原則として許されないが、その場合であっても、商標の構成部分の一部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、観念が生じない場合などには、商標の構成部分の一部だけを取り出して、他人の商標と比較し、その類否を判断することが許されるものと解される（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）。

なお、出所識別標識としての印象を与える機能を、以下「識別力」という。

3 本願商標の要部

原告は、本願商標の構成は、不可分一体のものであって分離観察をすることは許されないと主張する。

そこで検討するに、まず本願商標の外観を見ると、同一の色の「甘味」の文字部分と「おかめ」の文字部分とが、間隔を空けながらも一列に配置され、その背景に、上記各文字部分と一部重なるような形で、より淡色ではあるものの、同系統の色で表された家紋様の図形部分が配置され、一体としてまとまりのある外観を呈しているといえなくもない。しかし、その一体性はさほど強いものではなく、むしろ、「甘味」の文字部分と「おかめ」の文字部分とは、字の大きさも太さも全く異なっている上、かなり広い間隔を置いて配置されているため、それほど統一感があるとはいえないし、図形部分も各文字部分を有機的に結合させるほどの機能を果たしているとは見えず、むしろ、背景の装飾といった程度の機能を果たしているのにすぎないと見える。そうであるとする、本願商標の外観の構成は、分離観察を不可能とするほどの一体性を有しているとは認められない。

原告は、「おかめ」という屋号の甘味処を営んでいるところ、本願商標の文字部分は「甘味おかめ」という屋号を示し、図形部分は、その家紋を示して

いるから、本願商標は、全体として、おかめという屋号の甘味処という観念を有すると主張し、この主張は、本願商標が上記のような観念において不可分一体性を有するという趣旨にも受け取れる。しかし、甘味を提供する飲食店において、屋号と家紋を一体的に組み合わせた商標を用いることが一般的に行われていると認めるに足る証拠はないし、本願商標が、原告の屋号と家紋を表した商標として著名であると認めるに足る証拠もない。そうすると、本願商標に接した需要者が、本願商標を甘味処の屋号とその家紋を一体として表した商標であると観念するとはいえないから、原告の主張は失当である。そして、他に、本願商標が、分離観察を許さないほど不可分一体であると認めるに足る証拠はない。

そうすると、本願商標は分離観察をすることも許されるものというべきところ、本願商標のうち、「おかめ」の文字部分は、大きな字体の太字で書かれており、目立つものである上、自他商品識別力も有するといえるから、この部分を要部として抽出することも許されるものというべきである。

4 引用商標の要部

引用商標は、お多福の面を表した図形部分を上に配置し、その下に「おかめ」という文字部分を配置したものであるが、特に工夫もなく、両者が上下に配置されているだけであることからすると、分離観察を許さないほど全体が不可分一体になっているということはできない。そして、図形部分の方が、文字部分よりも大きいとはいえ、文字部分もそれなりの大きさを有し、太い字体で記載されており、それなりに目立つ上、自他商品識別力も有することからすれば、この部分を要部として抽出することも可能であるというべきである。

もともと、お多福とおかめとは同義であるとされていること（乙9）からすると、「おかめ」の文字部分は、お多福の図形を説明しているものであって、両者が不可分一体に「おかめ」という観念を示しているとか、「おかめ」の文字部分は、より大きな図形部分の説明をしているのにすぎず、補助的役割を有するにすぎないから要部には当たらないと見る余地もあり得ることになる。この場合には、引用商標全体又は図形部分を要部と見るべきこととなる。

以下の検討においては、両者の可能性を前提として検討をする。

5 類否判断

引用商標から「おかめ」の文字部分を要部として抽出し得ると考えた場合、本願商標と引用商標は、その要部において、字体こそやや異なるものの「おかめ」という文字を表すほぼ同一の外観を有するといえ、その称呼はいずれも「オカメ」であり、お多福等の観念を有することになるから、外観、称呼、観念のいずれにおいても共通し、類似性を有することは明らかである。

引用商標の要部は引用商標全体又は図形部分であると考えた場合、外観は異なるものの、「オカメ」という称呼及びお多福等の観念においては共通することとなる。このように、称呼、観念において共通することや、外観においても、「おかめ」という文字部分は共通することを併せ考えると、本願商標と引

用商標とは、出所につき相紛れるおそれのある類似の商標であるというべきである。

したがって、引用商標の要部を上記のいずれとして捉えたとしても、本願商標と引用商標とが類似するという結論には違いがない。

6 原告の主張について

(1) 原告は、本願商標は不可分一体のもので分離観察をすることは許されないと主張するが、この主張を採用することができないことは、既に上記3において説示したとおりである。

(2) 原告は、引用商標は、「おかめ納豆」を表象する商標として著名であると主張するところ、この主張は、取引の実情からすれば、引用商標は、「おかめ納豆」との観念（及び称呼）を有すると主張するものとも受け取れないではない。しかし、この主張は、引用商標に係る個別的な事情であって、取引の実情として考慮することが許される、その指定商品全般についての一般的、恒常的事情（最高裁昭和47年（行ツ）第33号昭和49年4月25日第一小法廷判決、審決取消訴訟判決集昭和49年443頁参照）とは異なるものといわざるを得ない。まして、引用商標の指定商品は、納豆ではなく、「サンドイッチ、肉まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、ホットドッグ、ミートパイ、調味料」なのであるから、たとえ引用商標が「おかめ納豆」を表象するものとしては著名であるとしても、上記各指定商品に付された場合に、どのような観念（及び称呼）を生ずるかは別問題であるといわざるを得ないから、原告の上記主張は、いずれにせよ失当である。

また、原告は、引用商標の図形部分は、単なるお多福等ではなく、「笑顔のお多福」、「笑顔のおかめ」という観念を有するとも主張するようであるが、「笑顔のお多福」、「笑顔のおかめ」という観念は、特に個性的で特徴的な観念であるとはいえず、「おかめ」という文字が表す観念に通常含まれるものといえるから、原告主張の点を考慮したとしても、本願商標と引用商標が観念において共通するという結論に変わりはない。

(3) 原告は、本件における被告の主張は、登録第6127611号の商標に係る特許庁の判断と矛盾するとも主張するが、本件とは別個の商標に関してされた判断によって、本件の判断が左右されることはないというべきである。

(4) よって、原告の主張は、いずれも採用することができない。

7 結論

以上によれば、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした審決の認定判断には誤りがなく、原告の取消事由に係る主張は理由がない。

よって、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。

【論 評】

1. 本件商標の類否問題は、商標法における実務ではよく起こり得る事案である

けれども、考え過ぎることなく、商取引において比較的常識的に解すれば解決し易い事案なのである。

2. まず出願商標と引用商標との主役は「おかめ」と称呼する平仮名文字であり、子供でも読める文字であり、また「おかめ」といえば日本人の子供でも承知しているお面を想像することができるから、本件でいえば引用商標とされている標章は文字、図形及び觀念の面からみても典型的な標章といえるであろう。

3. これに対して出願商標に係る標章は、彩色された家紋様の図形を背景にした「甘味」と「おかめ」の文字との構成態様から成るもので、一標章としての特徴を表現した創作性を有するものといえるだろう。しかし、「おかめ」という平仮名文字がその中心部に表示されているのを顧客が見れば、何人もこの標章は「おかめ印」であるとの印象を強く持つのであり、他人が販売する菓子等に「おかめ」の文字や図形が表示されている商品があれば、顧客はその出所に混同を起すことは必至であろう。

4. 本事件において原告は、本願商標の構成態様は不可分一体のもので、分離観察することは許されないと主張したようであるが、このような考え方は、反対の立場に立った者が何とか考え出す反論であり、客観的に同意できるような内容になっていないのである。本事件の知財高裁が引用している2つの最高裁による判例は、商標法において納得できるような商標の類否判断の基準といえるものである。

いずれの判例も長年の実務経験の中から生み出された原則であってみれば、同一類型の事案が今後起こったとしても、われわれ実務者はよく心得て事件に対処しなければならないであろう。

[牛木 理一]

(別紙)

- 1 本願商標 (色彩については本文2頁の審決の認定を参照)



- 2 引用商標

