

登録商標「江戸深川七福神」無効審決取消請求事件：知財高裁平成 23(行ケ)10094・平成 23 年 6 月 16 日(4 部)判決 認容 / 審決取消

### 【キーワード】

商標法 4 条 1 項 1 1 号，結合商標，商標の要部，商標の類否判断基準（外觀，称呼，觀念），出所識別標識

### 【事案の概要】

本件は，原告が，被告の下記 1 のとおりの本件商標に係る商標登録を無効にすることを求める原告の下記 2 の本件審判請求について，特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書の本件審決には，下記 4 のとおりの取消事由があると主張して，その取消しを求める事案である。

#### 1 本件商標（甲 1 の 1 の 1・2）

本件商標（登録第 4 8 4 7 9 2 5 号商標）は，「江戸深川七福神」の漢字（標準文字）を横書きしてなり，平成 1 6 年 8 月 1 8 日に登録出願され，第 3 0 類「菓子」を指定商品として，平成 1 7 年 3 月 1 8 日に設定登録され，平成 2 2 年 1 2 月 1 3 日に商標法 5 1 条 1 項により登録を取り消す旨の審決（取消 2 0 1 0 - 3 0 0 2 3 2 号事件）確定により，平成 2 3 年 1 月 7 日，抹消登録がされたものである。

#### 2 特許庁における手続の経緯

原告（株式会社幸煎餅）は，平成 2 2 年 3 月 1 6 日，被告（株式会社精華堂霰総本舗）の本件商標が，商標法 4 条 1 項 7 号，1 0 号，1 1 号，1 5 号，1 6 号及び 1 9 号に該当することをもって，無効審判を請求し，当該請求は，同年 4 月 6 日に登録された。

特許庁は，これを無効 2 0 1 0 - 8 9 0 0 2 0 号事件として審理し，平成 2 3 年 2 月 7 日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との本件審決をし，同月 1 7 日にその謄本が原告に送達された。

#### 3 本件審決の理由の要旨

本件審決の理由は，要するに，本件商標は，その構成自体において公序良俗を害するおそれがあるものではなく，出願経緯が社会通念に照らして著しく妥当性を欠き，公益を害すると評価し得るものでもないから，商標法 4 条 1 項 7 号に該当せず，原告の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識された商標に類似する商標ということとはできないから，同項 1 0 号に該当せず，別紙引用商標目録記載 1 ないし 6 の商標（甲 1 の 2 の 1 ~ 6。以下，順に「引用商標 1」ないし「引用商標 6」といい，総称して「引用商標」という。）と類似するものではないから，同項 1 1 号に該当せず，原告の業務に係る商品と混同を生じるおそれがあるものということとはできないから，同

項15号に該当せず，特定の商品の品質を表したものと認めることはできないから，同項16号に該当せず，原告の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識された商標に類似する商標ということできないから，同項19号に該当しない，というものである。

## 【判断】

### 1 取消事由3（商標法4条1項11号に係る判断の誤り）について

原告は，本件審決の取消事由として，前記第3の1(1)ないし(6)のとおり，る主張するが，事案に鑑み，まず取消事由3から検討することとする。

#### (1) 商標の類否判断

本件商標は，漢字で記載された「江戸」「深川」「七福神」（あるいは「江戸深川」と「七福神」）とから構成されている，いわゆる結合商標であるところ，本件審決が，本件商標を「江戸深川七福神」と一連一体のものとして看取した上で引用商標と比較して，各商標の類否を判断したものであることは，別紙審決書（写し）の理由から明らかである。

もとより，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しなければならない（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頁参照）。

しかるところ，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ものと認められる場合において，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。他方，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、以上説示した見地から、本件商標と引用商標とがいずれも非類似であると判断した本件審決の当否について検討することとする。

(2) 本件商標と引用商標との類否

ア 本件商標から生じる称呼及び觀念について

本件商標は、「江戸深川七福神」の文字を横書きして成るものであり、各文字の大きさ及び書体は同一であって、その全体が等間隔に1行でまとまりよく表されているものではあるが、「江戸」「深川」「七福神」の各文字部分をその構成部分とするものであることは、視覚上、容易に認識することができるものである。

そして、本件商標の「江戸」の文字部分は、「東京の旧名。吉原・深川あたりで内神田・日本橋辺を指していった称。」を意味する語、「深川」の文字部分は、「北海道中央部の市。東京都江東区の一地区。」を意味する語、「七福神」の文字部分は、「福德をもたらず神として信仰される7体の神。大黒天，恵比寿，毘沙門天，弁財天，福祿寿，寿老人，布袋。」を意味する語であるから（甲106の1の1，甲107の1の1），本件商標の「江戸」「深川」の文字部分は、「七福神」が所在する地域を意味する語にすぎないものである。

したがって、本件商標からは、「エドフカガワシチフクジン」という一連の称呼が生じ、また、「江戸の深川地区」に所在する「七福神」といった觀念が生じることは否定し得ないが、「江戸深川」の部分から「七福神」の部分と一連となった称呼ないし觀念が生じ得るとしても、それ自体で独立した、出所識別標識としての称呼及び觀念までは生じないというべきであって、本件商標の称呼ないし觀念が「江戸深川七福神」以外に生じる余地がないということとはできない。

そうすると、本件商標からは、「江戸深川七福神」という当該商標の全体に対応した称呼及び觀念とは別に、「七福神」の部分に対応した「シチフクジン」の称呼及び「福德をもたらず神として信仰される7体の神。大黒天，恵比寿，毘沙門天，弁財天，福祿寿，寿老人，布袋。」という觀念も生じるといわざるを得ないのであって、本件商標と引用商標との類否判断に際して、本件商標から「七福神」の部分を抽出することは当然に許されるべきものである。

イ 引用商標3から生じる称呼及び觀念について

他方、引用商標のうち、引用商標3についてみると、同商標は、「七福神」の文字を横書きして成るものであり、各文字の大きさ及び書体は同一であって、その全体が等間隔に1行でまとまりよく表されているものであ

る。

そして、引用商標3は、「シチフクジン」の称呼及び「福德をもたらす神として信仰される7体の神。大黒天，恵比寿，毘沙門天，弁財天，福禄寿，寿老人，布袋。」という観念を有するものといふことができる。

#### ウ 本件商標と引用商標3との類否

上記ア及びイによると、本件商標と引用商標3とは、称呼及び観念において共通するものであり、両商標の外観の相違は、出所識別標識としての称呼及び観念が生じない「江戸深川」部分の有無が異なる程度にとどまるものであるから、そのような外観の相違を考慮してもなお、本件商標と引用商標3とが同一又は類似の役務に使用された場合には、当該役務の出所について混同が生じるおそれがあるといふべきであって、本件商標は、引用商標3と類似するものと認めるのが相当である。

#### エ 指定商品の同一性

本件商標の指定商品は「菓子」であり、引用商標3の指定商品は「菓子及びパン」であるから、両商標の指定商品は同一又は類似であることは明らかである。

#### オ 本件商標と引用商標1，2，6との類否

前記アないしエにおいて説示したところは、「七福神」に、地域を示す「お江戸」「大江戸」「深川」が結合された引用商標1，2，6についても当てはまるから、本件商標は、引用商標1，2，6とも類似するものと認めるのが相当である。

### (3) 小括

以上の検討結果によれば、本件商標と引用商標とがいずれも非類似であり、本件商標が商標法4条1項11号に掲げる商標に該当しないとした本件審決の判断は、少なくとも引用商標1ないし3及び6との類否判断を前提にしても、これを是認し得ないことは明らかである。

## 2 結論

以上の次第であるから、その余の取消事由について検討するまでもなく、本件審決は取り消されるべきものである。

### 【論 説】

1．原告は、平成3年以来、「七福神」という漢字を要部とする標章を、「菓子及びパン」やこれに含まれる「あられ」などを指定商品として、6件の登録商標を有していることは、別紙の引用商標目録から明らかであるところ、被告が本件登録商標「江戸深川七福神」という漢字の標章を、「菓子」を指定商品として出願し登録したのは平成17年3月18日である。

これに対し、原告は本件商標に対し、前記6件の登録商標を引用して登録無効審判を請求し、その無効事由は選択的に、法4条1項7号、10号、11号、15号、16号、19号の6規定に該当するとしたが、審判部はいずれの規定にも該当しないことを理由に請求不成立の審決をした。

そこで、原告（審判請求人）は審決取消の請求訴訟を提起したのが本件であるが、本件商標に対しては、選択的とはいえ、前記6規定の全部の適用を主張することはおかしいことは、事実関係をよく認識すれば理解できることである。即ち、法4条1項11号以外は、本件商標に対しては無関係の規定である。

2．そこで、この点を見抜いた裁判所は、「事案に鑑み、まず取消事由3から検討する」としたが、他の取消事由について一つ一つ検討しても不成立となり、無駄だからである。

裁判所は、商標の類否判断のための基準として、まず4つの最高裁判決を援用している。そのうちの3つは、「結合商標」の場合にあっては、その結合関係が「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、許されるものである。」と説示する。

3．本件判決は、以上のような最高裁判決の趣旨を説示した後に、本件商標と引用商標らとの類否判断をしているから、われわれ実務者にとっては、その論理構成と結論は自然に出てくるというものである。すると、次のとおりになる。

- (1) 本件商標に係る文字標章「江戸深川七福神」のうち、「江戸」と「深川」は地名であるから、「七福神」が要部であり、この要部に地名が付いているにすぎない。
- (2) 引用商標3は正に「七福神」であるから、その称呼及び観念のみならず、外観も一致するものであり、本件商標は引用商標3と類似すると認めるのが相当である。
- (3) 指定商品は同一又は類似である。
- (4) 判決は、原告の引用商標1、2、6との間でも類似すると認定したが、引用商標4、5からも「七福神」の称呼、観念が出てくる以上、これらとの類似も認めてよかつたであろう。

4.ところで、本件登録商標は、冒頭にも紹介したように、商標権者の行為は商標法51条1項（故意・他人の業務に係る商品と混同）に該当することを理由に、平成22年12月13日に、登録の取消審決（取消 2010-300232）を受けて確定していたという経緯がある。この取消事由は、おそらく、本件登録商標の商標権者が、それ以前から存在していた引用商標1乃至6と類似する標章態様に改変して使用し始めたことにあったのではないかと推察する。

しかし、原告（審判請求人）としては、被告の本件登録商標を取消しただけでは気がすまず、登録日に遡及して消滅させるために、登録無効審判を請求したのであろう。しかし、特許庁では不思議にも不成立に終わったことから、知財高裁に出訴したのが本件であった。

法律効果が、登録取消と登録無効とでは違うことを考えれば、本件のような場合は、最初から登録無効審判の請求から入ってもよかった事案である。

被告（本件商標権者）は、口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面も提出していなかったことから、原告の主張を全部認めた欠席裁判であったといえるが、実質的には特許庁に対する審判批判といえる判決である。

なお、同じ時期に出された第2部による判決（G - 123）における考え方の違いを見い出すことも興味あるところである。

〔牛木 理一〕

(別紙)

## 引用商標目録

- 1 商標登録番号：第2342717号  
商標権者：原告  
商標の構成：**お江戸七福神**

指定商品：第30類「菓子及びパン」  
商標登録出願日：昭和63年10月4日  
設定登録日：平成3年10月30日  
書換登録日：平成13年12月26日

- 2 商標登録番号：第2463631号  
商標権者：原告  
商標の構成：**大江戸七福神**

指定商品：第30類「菓子及びパン」  
商標登録出願日：昭和63年10月4日  
設定登録日：平成4年10月30日  
書換登録日：平成14年12月18日

- 3 商標登録番号：第4004283号  
商標権者：原告  
商標の構成：**七福神**

指定商品：第30類「菓子及びパン」  
商標登録出願日：平成6年12月16日  
設定登録日：平成9年5月30日

- 4 商標登録番号：第4271574号  
商標権者：原告

商標の構成：



指定商品：第30類「あられ」

商標登録出願日：平成9年5月8日

設定登録日：平成11年5月14日

5 商標登録番号：第4576030号

商標権者：原告

商標の構成：



指定商品：第30類「あられ」

商標登録出願日：平成13年7月12日

設定登録日：平成14年6月14日

6 商標登録番号：第4654632号

商標権者：原告

商標の構成：深川七福神（標準文字）

指定商品：第30類「菓子及びパン，アイスクリーム凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，調味料，香辛料，アイスクリームのもと，シャーベットののもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，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，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食用グルテン」

商標登録出願日：平成14年6月25日

設定登録日：平成15年3月20日