

登録商標「MERXメルクス」無効審決取消請求事件：知財高裁平成23(行ケ)10190・平成24年1月30日(2部)判決<棄却>

【キーワード】

商標法4条1項11号, 15号, 8号, 商標の類似(外観・称呼・観念), 商品・役務の混同, 略称

【事実の概要】

本件は, 商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は, 本件商標と引用商標の類否(商標法4条1項11号), 本件商標が原告の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれの有無(同項15号), 本件商標は原告の著名な略称を含むか(同項8号), である。(以下, 「11号」, 「15号」, 「8号」というときは商標法4条1項における号を指す。)

1 本件商標及び手続の経緯

(1) 被告(株式会社ミスターマックス)は, 本件商標権者である。

【本件商標】



・登録第5281405号

・指定役務

第35類に属する商標登録原簿に記載のとおり役務

・出願日 平成19年6月28日

・登録日 平成21年11月20日

(2) 原告(メルク コマンデイトゲゼルシャフト アウフ アクチェン)は, 平成22年7月14日, 本件商標の登録無効審判を請求した。

特許庁は, 同請求を無効2010-890055号事件として審理した上, 平成23年2月7日, 請求を不成立とする旨の審決をし, その謄本は平成23年2月17日原告に送達された(出訴期間90日付加)。

(3) 原告が11号該当について主張した引用商標は、次のとおりである。

【引用商標1】（商標登録第496397号）

Merck

- ・ 指定商品
第1類：化学品，薬剤及び医療補助品
平成20年7月16日に第1類，第2類，第3類，第5類，第10類，
第16類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指
定商品とする書換登録
- ・ 出願日 昭和30年5月31日
- ・ 登録日 昭和32年2月14日
- ・ 商標権者 原告

【引用商標2】（商標登録第1010985号）

MERCK

- ・ 指定商品
第3類：染料，顔料，塗料，印刷インキ，くつずみ，つや出し剤平成1
6年3月10日に第2類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を
指定商品とする書換登録
- ・ 出願日 昭和45年10月16日
- ・ 登録日 昭和48年5月1日
- ・ 商標権者 原告

【引用商標3】（商標登録第1010986号）

メルク

- ・ 指定商品
第3類：染料，顔料，塗料，印刷インキ，くつずみ，つや出し剤平成1
6年3月3日に第2類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指
定商品とする書換登録
- ・ 出願日 昭和45年10月16日
- ・ 登録日 昭和48年5月1日
- ・ 商標権者 原告

【引用商標4】（商標登録第2231159号）

MERCK

・指定商品

第10類：理化学機械器具，光学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，測定機械器具，医療機械器具，これらの部品および附属品，写真材料平成22年4月14日に第1類，第5類，第9類及び第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録

- ・出願日 昭和54年10月12日
- ・登録日 平成2年5月31日
- ・商標権者 原告

【引用商標5】（商標登録第2261356号）

メルク

・指定商品

第10類：理化学機械器具，光学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，測定機械器具，医療機械器具，これらの部品および附属品，写真材料

- ・出願日 昭和54年11月7日
- ・登録日 平成2年9月21日
- ・商標権者 原告

【引用商標6】（商標登録第4053496号）

MERCK

GENERICS

・指定商品

第5類：循環器官用薬剤，消化器官用薬剤，その他の薬剤

- ・出願日 平成7年7月21日
- ・登録日 平成9年9月5日
- ・商標権者 メルク・カー・ゲー・アー・アー

【引用商標7】（国際登録第279186号）

Merck

・指定商品

第3類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおり

- ・国際商標登録出願日 2001年(平成13年)9月21日(事後指定)
- ・登録日 平成14年5月24日
- ・商標権者 原告

【引用商標8】（国際登録第547719号）

Merck

・指定商品

第10類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおり

- ・国際商標登録出願日 2001年(平成13年)8月24日(事後指定)
- ・登録日 平成14年5月24日
- ・商標権者 原告

【引用商標9】（国際登録第734040号）

MERCK 
ONCOLOGY

・指定商品

第5類，第16類，第42類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおり

- ・国際商標登録出願日 2000年(平成12年)4月17日(1999年〔平成11年〕12月15日の優先権〔ドイツ〕を主張)
- ・登録日 平成13年6月29日
- ・商標権者 Merck KGaA
- ・平成22年11月16日存続期間満了による抹消登録

【引用商標 1 0】（国際登録第 7 7 0 0 3 8 号）



- ・ 指定商品
第 1 類，第 2 類，第 3 類，第 5 類，第 1 0 類，第 1 6 類，第 2 9 類，第 3 0 類，第 3 5 類，第 4 2 類：国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおり
- ・ 国際商標登録出願日 2 0 0 1 年(平成 1 3 年) 1 0 月 1 2 日(2 0 0 1 年〔平成 1 3 年〕5 月 1 7 日の優先権〔ドイツ〕を主張)
- ・ 登録日 平成 1 5 年 1 1 月 2 8 日
- ・ 商標権者 Merck KGaA

【引用商標 1 1】（国際登録第 7 7 0 1 1 4 号）

MERCK

- ・ 指定商品
第 1 類，第 2 類，第 3 類，第 5 類，第 9 類，第 1 0 類，第 1 6 類，第 2 9 類，第 3 0 類，第 3 5 類，第 4 2 類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおり
- ・ 国際商標登録出願日 2 0 0 1 年(平成 1 3 年) 1 0 月 1 2 日(2 0 0 1 年〔平成 1 3 年〕5 月 1 7 日の優先権〔ドイツ〕を主張)
- ・ 登録日 平成 1 6 年 3 月 1 9 日
- ・ 商標権者 Merck KGaA

【引用商標 1 2】（国際登録第 7 7 0 1 1 5 号）

MERCK

- ・ 指定商品
第 1 類，第 2 類，第 3 類，第 5 類，第 1 0 類，第 1 6 類，第 2 9 類，第 3 0 類，第 3 5 類，第 4 2 類：国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおり
- ・ 国際商標登録出願日 2 0 0 1 年(平成 1 3 年) 1 0 月 1 2 日(2 0 0 1 年〔平成 1 3 年〕5 月 1 7 日の優先権〔ドイツ〕を主張)
- ・ 登録日 平成 1 6 年 3 月 1 9 日

- ・商標権者 Merck KGaA
- 【引用商標 1 3】（国際登録第 7 7 0 1 1 6 号）



- ・指定商品
第 1 類，第 2 類，第 3 類，第 5 類，第 9 類，第 1 0 類，第 1 6 類，第 2 9 類，第 3 0 類，第 3 5 類，第 4 2 類：国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおり
 - ・国際商標登録出願日 2 0 0 1 年(平成 1 3 年) 1 0 月 1 2 日(2 0 0 1 年 5 月 1 7 日〔平成 1 3 年〕の優先権〔ドイツ〕を主張)
 - ・登録日 平成 1 6 年 3 月 1 9 日
 - ・商標権者 Merck KGaA
- (4) 原告は，1 5 号該当について，「Merck」及び「メルク」の商標（請求人商標）が，原告及びそのグループ企業の略称並びにそれらの商品又は営業を示すものとして，我が国の医薬，試薬，化学製品，液晶・顔料等の工業製品，栄養補助食品などの分野において，周知・著名であり，本件商標に接した我が国の需要者は，周知著名な請求人商標を想起し，又は，原告及びそのグループ企業を連想するべきである，と主張した。
- (5) 原告は，8 号該当について，本件商標は，他人の名称の著名な略称を含む商標であって，かつ，原告が被告に対して「メルク」を含む本件商標の登録ないし使用について承諾した事実はない，と主張した。
- (6) 原告は 7 号該当（公序良俗違反）も主張したが，本件訴訟では取消事由としていない。

2 審決の理由の要点（7 号該当性判断は省略）

(1) 本件商標より生ずる「メルクス」の称呼と引用商標より生ずる「メルク」の称呼とを比較すると，両称呼は，「メルク」の音を同じくし，末尾において「ス」の音の有無の差異を有するものである。該差異音「ス」は，末尾に位置するものであるとしても，短い音構成よりなる両称呼全体に及ぼす影響は，決して小さいものとはいえない。してみれば，両称呼は，これらをそれぞれ一連に称呼するときは，「ス」の音の有無の差異により，称呼全体の語調，語感が相違したものとなるから，互いに聞き誤るおそれはない。したがって，本件商標と引用商標は，称呼上類似する商標ということとはできない。

本件商標と引用商標は，いずれも特定の観念を想起させない造語よりなるものと理解されるものであるから，観念上比較することはできない。

両商標は，外観上明らかに相違するものであり，これらを時と所を異にして

離隔的に観察した場合においても、互いに紛れるおそれはない。

本件商標と引用商標は、称呼、觀念及び外觀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ものである。したがって、本件商標は、11号に該当しない。

(2) 請求人商標は、請求人及びそのグループ会社の略称を表示するものとして、また、請求人（原告）及びそのグループ会社の業務に係る商品「医薬品、化学製品」等を表示する商標として、本件商標の登録出願前より、我が国の液晶の需要者たるパソコン・携帯電話・テレビ等の製造業者、顔料の需要者たる印刷インキ・塗料・化粧品等の製造業者、医薬品製造業者及び医薬品関連事業に従業する者などの間には、広く認識されていたものと認めることができるが、その周知性は、本件商標の登録出願日の時点において、一般の消費者の間に広く認識されていたものと認めることができない。

本件商標は、被告の営業に係るショッピングセンターを表示する商標として、また、主として同ショッピングセンターでの商品の小売において提供される役務を表示する商標として使用されており、その指定役務の主たる需要者は一般の消費者である。

そうすると、本件商標が使用される役務と請求人商標が使用される商品とは、その需要者を異にするばかりでなく、用途、質・品質等においても大きく異なるものであって、社会通念に照らし、およそ同一の事業者によって提供又は生産される役務・商品とは考えにくいものである。

請求人商標は、原告及びそのグループ会社の略称を表示するものとして、また、原告及びそのグループ会社の業務に係る商品「医薬品、化学製品」等を表示する商標として、本件商標の登録出願前より、我が国の液晶の需要者たるパソコン・携帯電話・テレビ等の製造業者、顔料の需要者たる印刷インキ・塗料・化粧品等の製造業者、医薬品製造業者及び医薬品関連事業に従業する者などの間には、広く認識されていたものと認めることができるとしても、その周知性は、本件商標の登録出願日の時点において、一般の消費者の間に広く認識されていたものと認めることができない上に、本件商標と請求人商標とは、商標において相違するものである。さらに、本件商標が使用される役務と請求人商標が使用される商品は、需要者、事業者、用途等においても大きく相違するものである。そうすると、本件商標に接する需要者は、請求人商標を想起又は連想することはないというべきである。

してみれば、本件商標は、これをその指定役務について使用しても、該役務が請求人及びそのグループ会社又はこれらと営業上何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、役務の出所について混同を生ずるおそれがある商標ということとはできない。

したがって、本件商標は、15号に該当しない。

(3) 本件商標は、その構成中、同書・同大・等間隔で表された「メルクス」の文字部分は、上段の「MERX」の文字部分の読みを特定したものと理解されるものである。

さらに、請求人商標は、原告及びそのグループ会社の略称を表示するものとして、本件商標の登録出願時に、我が国の需要者の間に広く認識されていたとまで認めることはできない。

してみると、本件商標に接する需要者は、「メルクス」の文字中の「メルク」の文字部分のみに格別印象づけられるものではないから、本件商標より「メルク」の文字部分のみを抽出して観察すべきものではない。

したがって、本件商標は、他人の著名な略称を含む商標ということはいから、8号に該当しない。

【判 断】

1 取消事由1(商標の類否の認定判断の誤り)について

(1) 本件商標

本件商標は、横長長方形の全体の面積のうち、上から約4分の3を橙色地で表し、残余の下部約4分の1をれんが色地で表してなり、上部の橙色地の部分の中央に、同じ書体・同じ大きさ・等間隔で横書きにした「MERX」の欧文文字をれんが色で大きく表し、さらに、下部のれんが色地の部分の中央に、同じ書体・同じ大きさ・等間隔で横書きにした「メルクス」の片仮名文字を白色でやや小さく表した構成よりなるものである。

被告の会社概要パンフレット(乙1)によれば、被告は、本件商標中の「MERX」の文字部分を、ギリシャ神話のオリンポス12神中の商業と情報の神である「マーキュリー」の略称として説明していることが認められるが、「MERX」の語が日本において親しまれている外国語とはいえないことからすると、本件商標に接した需要者が、直ちに「ギリシャ神話に登場する商業と情報の神『マーキュリー』の略」を意味する語と理解することは困難である。本件商標からは、特定の観念は想起されないというべきである。

このように、「MERX」が我が国においては馴染みのない外国語(ラテン語)であり、需要者が上段の「MERX」の文字部分の読み方をそれだけで正確に把握できるものではない。そうだとすると、「ME」を「メ」、「X」を「クス」とそれぞれ発音する可能性のあることは、我が国における欧文文字による外国語表記への理解度からすれば比較的容易に看取れるから、本件商標中の「メルクス」の文字部分は、上段の「MERX」の文字部分の読みを表したものであることも容易に看取しうるものである。

(2) 引用商標

引用商標は、「Merck」、「MERCK」の欧文文字又は「メルク」片仮

名文字より成るもの並びに「MERCK」の欧文字と図形等から構成されるものである。引用商標は、それぞれの構成文字に相応していずれも「メルク」の称呼を生ずる。原告関連会社の会社案内（甲3の1～5，4の1～3）によれば、引用商標の「Merck」，「MERCK」又は「メルク」は、原告の創業者であるドイツ人一族の姓から採られたものと認められるが、我が国において、「Merck」，「MERCK」又は「メルク」が馴染みのあるドイツ語とはいえ、直ちにドイツにおける姓の一つとは想起されず、他の言語としての意味も持たないことに照らすと、特定の観念は想起されない。

(3) 外観の比較

引用商標1，2，4，6～13の構成中の「Merck」，「MERCK」の欧文字部分と本件商標中の「MERX」の欧文字部分は、「MER」又は「Mer」の部分の綴りは共通するものの、上記各文字部部分を一語として全体的に見た場合、綴りが異なることは明らかであって、これは我が国の需要者においても容易に看取することができるものである。

引用商標3，5と本件商標中の片仮名文字「メルクス」の部分は、「メルク」の部分が共通し、本件商標は、その構成中に物理的には引用商標3，5の「メルク」を包含するものである。

しかし、本件商標の片仮名文字部分「メルクス」と引用商標3，5の「メルク」は、4文字ないし3文字の比較的少ない文字数から成るものであり、「ス」文字の有無が外観全体に与える影響は大きいこと、片仮名文字部分「メルクス」は同じ書体・同じ大きさ・等間隔で横書きされていることに照らすと、本件商標の片仮名文字部分「メルクス」は需要者に一体として看取されると見るのが相当であり、上段に「MERX」の欧文字部分が存在し、この欧文字部分から「メルク」を独立して看取することはできないことも相まって（前記のとおり、引用商標1，2，4，6～13の構成中の「Merck」，「MERCK」の欧文字部分と本件商標中の「MERX」の欧文字部分は、綴りが明らかに異なり、共通する「MER」又は「Mer」の部分の綴りから「メルク」を看取することはできない。）、「メルク」の文字部分が独立して看取されるものではない。このことは、原告がドイツに本拠を置く世界的な薬品及び化学品企業であり、「メルク」が原告及びそのグループ企業並びにそれらの商品又は営業を示すものとして日本国内においても周知・著名であることを前提としても、左右されるものではない。

(4) 称呼の比較

本件商標より生ずる「メルクス」の称呼と引用商標より生ずる「メルク」の称呼とを比較すると、両称呼は、「メルク」の音を同じくし、末尾において「ス」の音の有無の差異を有する。

そして、差異音「ス」（su）の子音（s）は、舌端を前硬口蓋に寄せて発

する無声摩擦子音であって、構音上、例えば、破裂音（p.b.t.d.k.g）等の音に比した場合、響きの弱い音として聴取されるものとしても、「ス」の音の有無の差異は、本件商標と引用商標のように4音対3音といった比較的短い構成音からなる称呼に与える影響は大きいこと、そして何よりも、日本語の「ス」は「U」の母音を伴うもので、通常「S+U」と発音され、これが「メ」「ル」「ク」「ス」の4音のみから成り観念を持たない単語において、各音を一つ一つ明確に発音する可能性が高い音の一つとなっていることからすれば、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調・語感が異なるものとなる。また、両商標のアルファベット文字部分についても、末尾が「クス」と発音される本件商標と末尾が「ク」と発音される引用商標とでは、「X」と「CK」の文字の相違があり、アルファベット発音に慣れてきている日本人にとってこの文字の違いによる発音の相違は一般化しているというべきである。

よって、本件商標の片仮名及びアルファベット文字の双方をみても、本件商標は、引用商標と互いに紛れるおそれは少ないと認めるべきである。

(5) 観念の比較

本件商標及び引用商標は、いずれも特定の観念を想起させないものと理解されるから、観念上比較することはできない。

(6) 小括

そうすると、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れることのない非類似の商標というべきであるとして、本件商標は11号に該当しないとした審決の判断に誤りはない。

2 取消事由2（周知性の認定判断の誤り）、取消事由3（混同のおそれの認定判断の誤り）について

(1) 証拠（甲3～248、枝番を含む。）によれば、原告及びその関連会社は、本件商標が出願された平成19年（2007年）6月の時点において、ドイツに本拠を置き、世界約63か国において、約3万5000人の従業員を有する世界的規模の医薬品及び化学製品を製造、販売するグループ企業であり、「MERCK」、「メルク」の文字より成る商標は、原告及びそのグループ企業並びにその商品又は営業を示すものとして、日本国内においても、医薬品及び化学製品の需要者の間で広く認識されていた（周知・著名であった）ことが認められる。

そして、本件商標の指定役務に「薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」、「化学品・・・の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」が含まれており、これらの役務と医薬品・化学製品の製造、販売には重複ないし関連する部分があることに照らすと、本件商標が「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一

括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(いわゆる総合小売)のみならず、上記の指定役務(医薬品や化学製品の特定小売又は卸売における便益の提供)に使用された場合に、原告の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるかどうかも評価して行うべきことになる。

そうすると、審決が、本件商標が被告の営業に係るショッピングセンター及びそこでの商品の小売(総合小売)において提供される役務を表示する商標として使用されているという取引の実情を前提に、総合小売において提供される役務の需要者(一般消費者)の間では原告の商標が周知・著名でないことを理由として混同のおそれを否定したものであるのならば、薬剤、医療補助品及び化学品の小売又は卸売の需要者を対象とした混同のおそれを検討していない点でその判断手法には誤りがあることになる。

(2) しかし、前記のとおり、本件商標と原告及びそのグループ企業が商標権者である引用商標は類似しない商標である。すなわち、引用商標3、5と本件商標中の片仮名文字「メルクス」の部分は、「メルク」の部分が共通するものではあっても、両者は4文字(4音)、3文字(3音)という短い文字数・音から成るものであり、「ス」文字及び音の有無が外観及び証拠全体に与える影響は大きく、両商標は全体の語調・語感が異なるものであって、需要者は商標そのものをもって、両者を区別することができるというべきであって、他に両商標間に誤認混同を生じる事由は認められない。

そうすると、本件商標が「医薬品や化学製品の特定小売又は卸売における便益の提供」、「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(いわゆる総合小売)の他、「薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」、「化学品・・・の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」等、本件商標の指定役務として登録されているもののうち原告の業務と重複ないし関連するに使用された場合に、本件商標から原告又はそのグループ企業が想起されることはないと解するのが相当である。本件商標は、原告又は原告と何らかの関係を有する者の業務に係る商品又は役務であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれは認められないというべきであり、このことは、原告商標が医薬品や化学製品の需要者のみならず、一般消費者の間において周知・著名であったとしても左右されるものではない。

よって、本件商標は15号に該当しないとした審決はその結論において誤りはない。

(3) 本件商標は、その構成中に引用商標3、5の「メルク」の文字を包含するものである。

しかし、8号が、他人の肖像又は他人の氏名、名称、著名な略称等を含む商

標はその他人の承諾を得ているものを除き商標登録を受けることができないと規定した趣旨は、人の肖像、氏名、名称等に対する人格的利益を保護すること、すなわち、人(法人等の団体を含む)は、自らの承諾なしにその氏名、名称等を商標に使われることがない利益を保護することにあるところ(最高裁平成17年7月22日第二小法廷判決・裁判集民事217号595頁)、問題となる商標に他人の略称等が存在すると客観的に把握できず、当該他人を想起、連想できないのであれば、他人の人格的利益が毀損されるおそれはない。そうすると、他人の氏名や略称等を「含む」商標に該当するかどうかを判断するに当たっては、単に物理的に「含む」状態をもって足りるとするのではなく、その部分が他人の略称等として客観的に把握され、当該他人を想起・連想させるものであることを要する。

かかる見地から見るに、本件商標の片仮名文字部分「メルクス」は需要者に一体として看取されると見るのが相当であり、「メルク」を独立して看取することはできないことは前記のとおりである。そうすると、「メルク」、「MERCK」、「Merck」が原告の名称の略称として、医薬品や化学製品の需要者のみならず、一般消費者の間において周知・著名であるとしても(その点において審決の認定には誤りがある)、本件商標はそれを含む商標ではないとして8号に該当しないとした審決はその結論において誤りはない。

結 論

以上より、原告の請求は理由がない。

よって、原告の請求を棄却することとして、主文のとおり判決する。

【論 説】

1. 登録商標「MERCK」・「メルク」と登録商標「MERX」・「メルクス」とは非類似の商標であるとか、他人の業務に係る商品・役務と混同を生ずるおそれがある商標とかの判断は、標章のみならずその標章が指定又は使用している商品や役務との関係を十分考慮しなければならないことを、まず本件判決は教えている。

次に、本件判決は、日本人の需要者が有する離隔的観察による外観、称呼及び観念の三要素からの判断法を教えている。この際、日本人の立場を忘れずに日本人ならどう見るか、どう発音するか、どう思うかで判断することの必要を説いている。

日本人の中には、語尾に「S」や「X」の文字が付加している語を発音するときは、「ス」や「ズ」や「クス」を強声発音する者が多いが、外国人のうち英米人は弱声発音をするのが普通である。これに対して、ドイツ人の場合はきちんと強声発音することから、本件商標は「メルクス」と発声しても、「メルク」と発音することがないと考え、非類似と判断したのであろう。

また、使用する指定役務との関係を見ても、引用商標と混同を生ずるおそれはないと判断した。

2 . 本件は、法4条1項11号の適用において、第35類の指定役務との類否判断にあっては、かなり微妙な思考過程が必要となる事案であるが、特許庁を相手に仕事をしているわれわれ実務者にとって、特許庁の審判部の思考力がかなり柔軟になって来ていることを伺わせる事案である。これも知財高裁による多くの審決取消判決の洗礼を受けて来ている効果であろうか。同じ効果が、第一審である審査部にも及ぶことを期待したい。

〔牛木 理一〕