

登録商標「ROSEO'NEILLKEWPIE ローズオニールキューピー」無効審決取消請求事件：知財高裁平成 24(行ケ)10392・平成 25 年 3 月 21 日(4 部)判決<一部認容/請求取消>

【キーワード】

商標法 4 条 1 項 11 号(商標の類似), 同法 4 条 1 項 15 号(他人の出所との混同), キューピー, 役務「飲食物の提供」

【主 文】

- 1 特許庁が無効 2012 - 890008 号事件について平成 24 年 10 月 4 日にした審決のうち, 登録第 5022219 号商標の指定役務「飲食物の提供」に係る部分を取り消す。
- 2 原告のその余の請求を棄却する。
- 3 訴訟費用はこれを 12 分し, その 1 を被告の, その余を原告の負担とする。

【事案の概要】

本件は, 原告(キューピー株式会社)が, 被告 Y の後記 1 の本件商標に係る商標登録を無効とすることを求める原告の後記 2 の本件審判の請求について, 特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記 3 のとおり)には, 後記 4 のとおりの取消事由があると主張して, 本件審決の取消しを求める事案である。

1 本件商標

本件商標(登録第 5022219 号)は, 後記の構成からなり, 平成 17 年 10 月 25 日に登録出願され, 第 43 類「宿泊施設の提供, 宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ, 飲食物の提供, 動物の宿泊施設の提供, 保育所における乳幼児の保育, 老人の養護, 会議室の貸与, 展示施設の貸与, 家具の貸与, 壁掛けの貸与, 敷物の貸与, タオルの貸与」を指定役務として, 平成 18 年 12 月 14 日に登録査定を受け, 平成 19 年 2 月 2 日に設定登録されたものである(甲 1)。

ROSEO'NEILLKEWPIE

ローズオニールキューピー

2 特許庁における手続の経緯

原告は, 平成 24 年 1 月 31 日, 特許庁に対し, 本件商標の登録を無効にすることを求めて審判を請求した。特許庁は, これを無効 2012 - 89000

8号事件として審理し，平成24年10月4日，「本件審判の請求は，成り立たない。」とする本件審決をし，その謄本は，同月12日，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，本件商標は別紙目録記載の引用商標1ないし7とは互いに紛れるおそれのない非類似の商標であるから，商標法4条1項11号に該当しない，本件商標に接する取引者及び需要者は別紙目録記載の引用商標8及び9を想起又は連想することはないから，商標法4条1項15号に該当しない，というものである。

4 取消事由

- (1) 商標法4条1項11号の該当性に係る認定・判断の誤り（取消事由1）
- (2) 商標法4条1項15号の該当性に係る認定・判断の誤り（取消事由2）

【判 断】

1 認定事実

(1) 後掲証拠によれば，次の事実を認めることができる。

ア 米国人女流画家ローズ・オニール（Rose O'Neill）は，明治42年（1909年），米国の雑誌「レディース・ホーム・ジャーナル」誌のクリスマス特集号に，自作の詩とともに新しいキャラクターのイラストを発表し，そのキャラクターに「キューピー（KEWPIE）」という名を付けた（弁論の全趣旨）。

このキャラクターの際立った特徴は，頭髪と思しきものが主として頭頂部のみにあり，しかもその部分が尖っており，目がパッチリと大きく，背中には天使の翼と思しき一對の小さな羽が生えたふくよかな裸体の姿をしていることであった。

キューピーのキャラクターは，その後，その人形の製造が開始されたこともあり，我が国を含む世界各国で高い人気を博するようになった（甲78，80，弁論の全趣旨）。

イ 原告は，大正8年に設立され（当時の商号は，食品工業株式会社），大正14年，マヨネーズの製造・販売を開始したが，それ以来現在に至るまで，一貫して前記キューピーの特徴を備えたキャラクターを，マヨネーズを含む原告の商品の広告等に使用しており，昭和32年には商号を「キューピー株式会社」に改めたほか，同様の特徴を備えたキャラクター又は「キューピー」との称呼を生じる商標について複数登録を受けている。中でも，引用商標3（引用商標8）及びこれと「KEWPIE」との欧文字からなる商標は，「FAMOUS TRADEMARKS IN JAPAN」という書籍（平成10年版及び平成16年版）に日本の著名商標として掲載されている（甲1～13，24～27，弁論の全趣旨）。

原告は，各種のマヨネーズ，香辛料，液状ドレッシング，食酢等を製造・

販売しており、本件商標の出願日及び登録査定日前である平成16年当時、我が国において、マヨネーズ類の生産について56.6%（業界1位）、マヨネーズ類の販売について71.1%（業界1位）、液状ドレッシングの生産について51.9%（業界1位）、液状ドレッシングの販売について42.7%（業界1位）、食酢の生産について12.8%（業界2位）、ソース類缶詰の販売について19.1%（業界1位）、パスタソース類の販売について25.0%（業界2位）、スープ類の販売について9.0%（業界3位）、ベビーフードの販売について23.7%（業界2位）のシェアを有していた（甲14, 15, 弁論の全趣旨）。

また、原告は、日本経済新聞による各企業の独自性、プレミアム、推奨度等の調査結果である「企業ブランド知覚指数・消費者版ランキング」において、平成15年には第2位、平成16年には第4位であったが、平成17年から平成19年までは第1位となったほか、日経BP社による専業主婦ら女性を対象とした「食の安心・安全ブランド」のイメージ調査の結果でも、平成16年に第1位、平成17年及び平成18年に第3位となった（甲16～23。枝番号は省略する。以下同じ。）。

ウ 中部日本放送は、昭和37年12月3日、日本テレビは、昭和38年1月21日、それぞれ原告による一社提供番組である「キューピー3分クッキング」のテレビ放送を開始し、以来、日曜日を除く毎日、現在に至るまで50年以上にわたって日本一の長寿テレビ料理番組として飲食物の料理方法を紹介しているが、その平成18年における全国平均視聴率は、中部日本放送系列において4.1%であり、日本テレビ系列において4.8%である。そして、上記テレビ番組においては、放送開始当時から、番組名又は原告の製造・販売に係る商品を画面で紹介する際に引用商標2（引用商標9）のロゴ及び前記キューピーの特徴を備えたキャラクターの人形（引用商標1）の映像等が放送されているほか、原告は、自社のウェブページ及び月刊のテキスト「キューピー3分クッキング」において、上記番組で紹介する料理の料理法を紹介しており、当該ウェブページには多数のアクセスがされている（甲86～111）。

なお、我が国においては、食品製造会社がそのブランド名と同一又は類似する店舗名の飲食店を営んでいる例が多数見られる（甲31, 32, 34～36, 122）。

エ 我が国には、本件商標の出願日及び登録査定日前において、原告以外にも、引越運送業務等を主たる目的とする会社が、指定役務を「貨物自動車による輸送」として、前記の特徴を備えたキューピーのキャラクターを商標として登録して使用していた例が存在する（甲10）。

また、被告は、訴外会社（ローズオニールキューピー・インターナショナル）の代表取締役であるところ、訴外会社は、本件商標の出願日及び登録査

定日前から、「ローズオニールキューピー」及び「Rose O'Neil Kewpie」に係る商標権等の権利に基づき我が国等においてライセンスビジネスを展開しており、各種のキューピー人形や前記の特徴を備えたキューピーのキャラクターが記載された各種の生活用品等を製造・販売している。また、被告が代表を務める「日本キューピークラブ」は、本件商標の出願日及び登録査定日前から、会報を発行して、キューピーの創作者であるローズ・オニールの顕彰活動及び訴外会社による上記商品の宣伝広告を行うなどしている（甲71～84）。

オ 原告の委託を受けた調査会社が、平成24年12月、本件商標について、「この文字が飲食店の名前として使われていた場合、あなたは何を思い浮かべますかどのようなことでもけっこうですので、ご自由にお知らせください。」との質問をしたインターネット（全国の15歳から59歳までの男女1000名が対象）又は訪問面接（首都圏の15歳から59歳までの男女630名）によるアンケート調査を行ったところ、その回答結果は、「マヨネーズ、キューピーマヨネーズ」が30.6%（インターネット）又は24.0%（訪問面接）であり、「それでは、以下の文字（本件商標）が飲食店の名前として使われていた場合、あなたは経営している会社としてどこを思い浮かべますか。ご自由にお知らせください。」との質問に対する回答結果は、「キューピー」が45.7%（インターネット）又は53.7%（訪問面接）、「キューピーマヨネーズ・マヨネーズ」が14.7%（インターネット）又は9.0%（訪問面接）、「キューピー株式会社」が3.5%（インターネット）又は2.5%（訪問面接）であり、「前の質問で、あなたがお答えになった会社」が、扱っている主な商品、または、行っている飲食店以外の業務・サービスとして何を思い浮かべますか。ご自由にお知らせください。」との質問に対する回答結果は、「マヨネーズ」が37.0%（インターネット）又は45.7%（訪問面接）、「ドレッシング」が14.4%（インターネット）又は20.6%（訪問面接）、「調味料、香辛料」が5.6%（インターネット）又は5.9%（訪問面接）であったが、前の問において「マヨネーズ」と回答した者による回答結果は、「マヨネーズ」が56.6%（インターネット）又は66.9%（訪問面接）、「ドレッシング」が20.4%（インターネット）又は29.3%（訪問面接）、「調味料、香辛料」が7.1%（インターネット及び訪問面接）であった（甲127～130）。

(2) 以上のとおり、キューピーのキャラクターは、その創作後から高い人気を博しており、原告及び被告を含む複数の企業が広告や商品販売等に使用し続けるなどしてきたため、本件商標の出願日及び登録査定日当時、我が国において周知となっていたものと認められる。

他方、ローズ・オニールは、キューピーのキャラクターの創作者であるが、

本件商標の出願日及び登録査定日当時，我が国においてこのことが周知であったと認めるに足りる証拠はない。

2 取消事由1（商標法4条1項11号の該当性に係る認定・判断の誤り）について

(1) 商標の類否の判断基準について

商標法4条1項11号に係る商標の類否は，同一又は類似の商品又は役務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，需要者に与える印象，記憶，連想等を総合して全体的に考察すべきであり，かつ，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を相当とする（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）。

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ぞれ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1612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）。

(2) 引用商標1ないし7の構成等について

ア 引用商標1は，頭髪と思しきものが主として頭頂部のみにあり，しかもその部分が尖っており，目がパッチリと大きく，背中には天使の翼と思しき一對の小さな羽が生えたふくよかな裸体の姿をしている幼児の人形（立体商標）である。

引用商標2は，「キューピー」との片仮名文字を肉厚の書体で横書きしてなるものである。

引用商標3は，頭髪と思しきものが主として頭頂部のみにあり，しかもその部分が尖っており，目がパッチリと大きく，背中には天使の翼と思しき一對の小さな羽が生えたふくよかな裸体の姿をしている幼児の図形である。

引用商標4は，引用商標3の図形の上部に引用商標2の片仮名文字を配し，当該図形の下部に「KEWPIE」との欧文字を普通の書体で横書きしたものを配したものである。

引用商標5は，頭髪と思しきものが主として頭頂部のみにあり，しかもそ

の部分が尖っており，目がパッチリと大きく，背中には天使の翼と思しき一對の小さな羽が生えたふくよかな幼児が「キューピーノっておきレシピ」と2段書きされた横長で帯状の掲示物を右手で上から握持し，顔及び斜め上方にのばした左腕が当該掲示物の上部に配されたものである。

引用商標6及び7は，頭髪と思しきものが主として頭頂部のみにあり，しかもその部分が尖っており，目がパッチリと大きく，背中には天使の翼と思しき一對の小さな羽が生えたふくよかな裸体の姿をしている幼児2名が並んで正面を向き，各外側の手で両者の間の胸付近に配されたハート模様を握持し，各幼児両眼の黒眼部分が当該ハート模様の向きに配されている全体として左右対称のものであって，幼児の姿を描く線及び当該ハート模様がいずれも赤色で彩色されたものである。

イ 引用商標2及び4の片仮名文字及び欧文字からは，いずれも「キューピー」との称呼が生ずるほか，引用商標1及び3ないし7の人形又は幼児の図形の外観も，前記のとおり我が国において周知となっていたキューピーのキャラクターが備える特徴と一致している。したがって，引用商標1ないし7に接した取引者，需要者において，これらの商標からは「キューピー」との称呼が生じるとともに，当該特徴を備えた我が国でも周知のキューピーのキャラクターとの観念が生じるほか，引用商標5からは，その掲示物に記載された「キューピーノっておきレシピ」との称呼が生じるものと認められる。

(3) 本件商標の構成等について

ア 本件商標は，前記第2の1に記載のとおり，「ROSEON ELLKEWPIE」の欧文字と「ローズオニールキューピー」の片仮名文字を2段に横書きしてなるもので，これらの欧文字及び片仮名文字は，それぞれ同一の書体で同一の大きさ，同一の間隔で一体的に表されており，片仮名文字部分の左右端は，いずれも欧文字部分の左右端よりも僅かに外側に広がっているが，その広がり具合は，左右均等であって，構成全体としてみた場合，欧文字及び片仮名文字の全体がまとまりよく一体的に表されているものである。したがって，本件商標は，その外観に照らすと，「ROSEON ELLKEWPIE」及び「ローズオニールキューピー」の各部分からなるものであるが，これを各部分に分離して観察すべき理由は見当たらず，むしろ，後記のとおり両者の称呼が同一であることに鑑みると，片仮名文字部分は，欧文字部分の読み方を紹介するものとして看取されるから，これら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。

イ 本件商標の欧文字部分は，英語で「ローズオニールキューピー」と称呼されることが明らかであり，当該称呼は，本件商標の片仮名文字部分の称呼と同一であるから，本件商標からは，「ローズオニールキューピー」との称呼が生じるものと認められる。

ウ 本件商標のうち、「KEWPIE / キューピー」の部分は、我が国でも周知であるキューピーのキャラクターの観念を想起させるものである。また、本件商標のうち、「O' NEILL / オニール」の部分は、英語圏にみられる名字であることが我が国でも周知である（甲57～62）から、これに伴って、「ROSE / ローズ」の部分は、やはり英語圏にみられる女性の名前であることが我が国でも周知である（甲57～59）結果、本件商標のうち、「ROSEO' NEILL / ローズオニール」の部分は、「ローズ・オニール」という英語圏の女性の名前であると観念される（なお、前記1(2)に認定のとおり、我が国においてローズ・オニールがキューピーのキャラクターの創作者であることが周知であると認めるに足りる証拠はない。）。

そして、本件商標の「ROSEO' NEILL / ローズオニール」の部分は、「KEWPIE / キューピー」の部分の前に配されているから、本件商標からは、「ローズ・オニール（という女性）のキューピー」という観念が生じるものと認められる。

エ ところで、原告は、前記1(1)イ及びウに認定のとおり、キューピーの特徴を備えたキャラクター又は「キューピー」との称呼を生じる商標（引用商標）について複数登録を受け、引用商標3が著名なものとして文献にも紹介されているほか、マヨネーズを中心とする調味料や加工食品の分野において我が国において高い市場占有率を誇っており、食品関係会社として我が国の一般消費者に広く認識されているばかりか、約50年間にわたって、引用商標2のロゴ及び前記キューピーの特徴を備えたキャラクターの人形（引用商標1）の映像等とともに日曜日を除く毎日放映されてきた「キューピー3分クッキング」というテレビ番組の提供を続けるなどしている。

オ 以上によれば、原告（キューピー株式会社）は、本件商標の出願日及び登録査定日当時、我が国の食品関係の取引者及び一般消費者の間で、マヨネーズを中心とする調味料や加工食品を製造・販売するほか、飲食物の料理方法を教授する会社として著名であり、引用商標1ないし3は、当該分野における役務の提供について、原告を出所として識別させる商標として著名であったものと認められる。

さらに、我が国においては、前記1(1)ウに認定のとおり、食品製造会社とそのブランド名と同一又は類似する店舗名の飲食店を営んでいる例が多数見られることを併せ考えると、引用商標1ないし3は、加工食品の製造・販売及び飲食物の料理方法の教授という役務と密接に関連する「飲食物の提供」という役務においても、取引者、需要者である食品関係の取引者及び一般消費者に対し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。このことは、前記1(1)オに認定のとおり、本件商標が飲食店の名前として使われた場合に多くの者が原告又は原告の主要商品を製造する会社を想起したとのアンケート調査の結果によっても裏付けられる。

そして、本件商標の指定役務は、前記第2の1に記載のとおり、第43類「宿泊施設の提供、宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ、飲食物の提供、動物の宿泊施設の提供、保育所における乳幼児の保育、老人の養護、会議室の貸与、展示施設の貸与、家具の貸与、壁掛けの貸与、敷物の貸与、タオルの貸与」であるところ、本件商標がこれらのうち「飲食物の提供」に使用される場合、「KEWP I E / キューピー」の部分は、上記のとおり、取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える引用商標1ないし3と称呼及び観念が同一のものであるから、当該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も許されるものというべきである。

カ 他方、キューピーのキャラクターは、前記1(2)に認定のとおり、その創作後から高い人気を博しており、原告及び被告を含む複数の企業が広告や商品販売等に使用し続けるなどしてきたものであるところ、引用商標1ないし7は、本件商標の指定役務のうち「飲食物の提供」を除く各役務については、取引者、需要者に対し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であるという事情を認めるに足りる証拠はない。

また、本件商標のうち「ROSE O ' NE I L L / ローズオニール」の部分は、本件商標の構成の半分以上を占めるものであって、「KEWP I E / キューピー」の部分に密接に関連する一般的ないし普遍的な文字であると直ちにいうこともできないから、出所識別標識としての称呼、観念が生じないとまでは認められない。

キ よって、本件商標は、それが指定役務のうち「飲食物の提供」に使用される場合には、本件商標のうち「KEWP I E / キューピー」の部分だけを他の商標と比較することで類否を判断することができるものというべきであり、この場合、「キューピー」との称呼及びキューピーのキャラクターとの観念を生じるが、上記のような場合でない限り、原則として、その全体をもって他の商標との類否を判断する必要があり、この場合、「ローズオニールキューピー」との称呼及び「ローズ・オニール(という女性)のキューピー」との観念を生じるものというべきである。

(4) 本件商標と引用商標1ないし7との類否について

ア 本件商標は、前記(3)キに説示のとおり、指定役務のうち「飲食物の提供」に使用される場合には、本件商標のうち「KEWP I E / キューピー」の部分だけを他の商標と比較することで類否を判断することができるものというべきである。

そして、本件商標のうち「KEWP I E / キューピー」の部分からは、「キューピー」との称呼が生じ、かつ、我が国でも周知のキューピーのキャラクターとの観念が生じるところ、これと称呼及び観念を共通にする引用商標1ないし4及び7は、いずれも指定役務に「飲食物の提供」が含まれてい

る。

よって、本件商標は、指定役務のうち「飲食物の提供」に使用する場合、引用商標 1 ないし 4 及び 7 とは類似する商標であるというほかない。

イ 他方、本件商標を前記ア以外の指定役務に使用する場合には、本件商標は、その全体を観察した場合、引用商標 1 ないし 7 といずれも外観が異なるほか、「ローズオニールキューピー」との称呼が生じ、かつ、「ローズ・オニール（という女性）のキューピー」という観念が生じるものである。

したがって、本件商標は、「キューピー」又は「キューピーとっておきレシピ」との称呼が生じ、かつ、我が国でも周知のキューピーのキャラクターとの観念が生じる引用商標 1 ないし 7 とは、外観、称呼及び観念が一致しない。

また、本件全証拠によっても、本件商標の指定役務のうち「飲食物の提供」以外の役務に係る取引に当たり、取引者、需要者が、「ROSE O' NEIL L / ローズオニール」との部分が付加された本件商標と、「キューピー」との称呼及び観念が生じる引用商標とで出所について混同を生じる実情があるとは認められない。

よって、本件商標は、指定役務のうち「飲食物の提供」以外の役務に使用する場合、引用商標 1 ないし 7 とは非類似の商標であるといえる。

(5) 原告の主張について

原告は、本件商標が冗長であり、我が国において広く認識されている 3 語の名称を結合させたものであるばかりか、本件商標がキャラクターの「キューピー」等と無関係に使用されることがなく、また、訴外会社が本件商標のうち「KEWP I E / キューピー」の部分強調して使用しているから、当該部分が強い印象を与えることが多々あるほか、アンケート調査の結果がこれを裏付けているとして、本件商標のうち「KEWP I E / キューピー」の部分のみを引用商標 1 ないし 7 と比較すべきであると主張する。

しかしながら、キャラクターの「キューピー」が我が国で周知である以上、訴外会社が「Rose O' Neill Kwepie」とのロゴの入った商品を販売するに当たり、「Kewpie」の部分強調したロゴを使用することは、それ自体何ら不自然ではない。また、上記アンケート調査は、前記 1 (1) オに認定のとおり、専ら本件商標が飲食店の名前として使われた場合を想定しているにとどまるから、「飲食物の提供」以外の役務において「KEWP I E / キューピー」の部分が取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えることを直ちに裏付けるものではない。

よって、原告の上記主張は、採用することができない。

(6) 被告の主張について

被告は、本件商標について行われたアンケート調査の結果に証拠能力がなく、また、当該結果からは、「飲食物の提供」という役務において本件商標から

「キューピー」の称呼及び觀念が生じるとはいえないと主張する。

しかしながら、上記アンケート調査の結果は、「飲食物の提供」という役務において本件商標がどのような印象を与えるかを調査したものであって、審判に提出されていないからといって直ちに証拠能力が否定されるものではないし、前記1(1)オに認定の調査結果に照らせば、「飲食物の提供」という役務に関する限り、「キューピー」との名称が取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えることを裏付けるに足りるものというべきである。

よって、被告の上記主張は、採用することができない。

(7) 小括

以上のとおり、本件商標は、指定役務「飲食物の提供」については、原告の有する引用商標1ないし4及び7と類似の商標であって、商標法4条1項11号に該当するが、「飲食物の提供」以外の指定役務については、原告の有する引用商標1ないし7とは非類似の商標であって、同号に該当しないものであるというべきである。

したがって、本件審決は、指定役務「飲食物の提供」については商標法4条1項11号の該当性に係る判断を誤っているものというべく、本件審決のこの部分は、取消しを免れない。

3 取消事由2（商標法4条1項15号の該当性に係る認定・判断の誤り）について

前記のとおり、本件商標は、指定役務「飲食物の提供」については商標法4条1項11号に該当するので、以下では、それ以外の指定役務について検討する。

(1) 商標法4条1項15号について

商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には、当該商標をその指定商品又は指定役務に使用したときに、当該商品又は役務が他人の業務に係る商品又は役務であると誤信されるおそれがある商標のみならず、当該商品又は役務が上記他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品又は役務であると誤信されるおそれがある商標を含むものと解するのが相当である。

そして、商標法4条1項15号にいう「混同を生ずるおそれ」の有無は、当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品及び指定役務と他人の業務に係る商品又は役務との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品又は役務の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品及び指定役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきである（最高裁平成10年（行ヒ）第85号同12年7

月11日第三小法廷判決・民集54巻6号1848頁)。

(2) 本件商標と引用商標8及び9との「混同のおそれ」について

ア 本件商標は、その全体を観察した場合、引用商標8及び9のいずれとも外観が異なるほか、「ローズオニールキューピー」との称呼が生じ、かつ、「ローズ・オニール(という女性)のキューピー」という観念が生じるものであって、「キューピー」との称呼及び我が国でも周知のキューピーのキャラクターとの観念が生じる引用商標8及び9とは、外観、称呼及び観念が一致しない。

また、本件商標は、その構成に「キューピー」という片仮名文字部分を含み、当該部分は、引用商標9と類似するが、本件商標の一部分であるにすぎない。

したがって、本件商標と引用商標8及び9との類似性は、高いものとはいえない。

イ 前記2(3)オに説示のとおり、原告(キューピー株式会社)は、本件商標の出願日及び登録査定日当時、我が国の食品関係の取引者及び一般消費者の間で、マヨネーズを中心とする調味料や加工食品を製造・販売するほか、飲食物の料理方法を教授する会社として著名であり、引用商標1ないし3と同様、引用商標8及び9は、原告を出所として識別させる商標として著名であったものと認められ、その構成にも一定の独創性を認めることができる。

ウ 本件商標の「飲食物の提供」以外の指定役務は、第43類「宿泊施設の提供、宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ、動物の宿泊施設の提供、保育所における乳幼児の保育、老人の養護、会議室の貸与、展示施設の貸与、家具の貸与、壁掛けの貸与、敷物の貸与、タオルの貸与」であるのに対し、原告は、マヨネーズを中心とする調味料や加工食品を製造・販売するほか、飲食物の料理方法を教授する会社として著名であるとは認められるものの、上記指定役務又はこれに関連する分野においても事業活動を行っていることや、これが著名であることを認めるに足りる証拠はない。

したがって、本件商標の上記指定役務と原告の業務に係る役務とは、関連性が乏しく、したがって、その取引者及び需要者にも共通性が見いだし難いというほかない。

エ 以上によれば、本件商標と引用商標8及び9との類似性は、高いものとはいえず、本件商標の指定役務のうち「飲食物の提供」以外の役務と原告の業務に係る役務とは、関連性が乏しく、また、その取引者及び需要者にも共通性が見いだし難いから、引用商標8及び9が原告を出所として識別させる商標として著名であり、その構成にも一定の独創性が認められるとしても、当該役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準としてみたとき、当該役務の提供が原告又は原告と関連する者の業務に係るものであると誤信されるおそれがあるとまでいうことはできず、商標法4条1項15号

にいう混同を生ずるおそれは認められないというべきである。

(3) 原告の主張について

原告は、引用商標 8 及び 9 が本件商標の指定役務と同一又は類似の役務について防護標章登録を受けており、引用商標 8 等が日本の著名商標として紹介されているから、本件商標の指定役務のうち「飲食物の提供」以外の役務の分野においても著名であると主張する。

しかしながら、本件商標と引用商標 8 及び 9 との類似性は、高いものとはいえず、また、引用商標 8 等が著名であるとしても、「飲食物の提供」以外の役務と原告の業務に係る役務とは、関連性が乏しく、また、その取引者及び需要者にも共通性が見だし難い以上、本件商標が当該役務の提供について使用されたとしても、商標法 4 条 1 項 1 5 号にいう混同を生ずるおそれは認められないというべきである。

よって、原告の上記主張は、採用することができない。

(4) 小括

以上のとおり、本件商標は、その指定役務のうち「飲食物の提供」以外の役務について使用されたとしても、他人の業務に係る役務と混同を生ずるおそれはなく、この点に関する本件審決の判断に誤りは認められない。

4 結論

以上の次第であるから、原告の請求は、本件審決のうち本件商標の指定役務「飲食物の提供」に係る部分の取消しを求める限度で理由がある。

よって、主文のとおり判決する。

【論 説】

1. 本件登録商標は、米国の女流画家の氏名を、間隔をあけることなく一連続に表示しているものであるが、この表示がたとえ人名についてのものであると、われわれ通常の日本人がこの表示を目にした時、何人の氏名であるか即断することはできないだろう。この表示には、欧文字（ローマ字ではなく）とその称呼文字とが上下に併記されているとしても。

しかし、本件登録商標の出願人にとっては、あえて通常の日本人では即断することができないような人名の表示態様にするを選んだのかも知れない。（特許庁審査官・審判官は、通常の日本人の立場を代表する公益人である。）

注)

出願の結果は、出願人の思惑どおり、本件商標は登録されたのであり、利害関係人から請求された本件無効審判に対しても、不成立の審決となったのである。

注) 抽象的に取引者、需要者という概念を特許庁でも裁判所でもよく使用するが、それよりも「通常の日本人」といった方が、商標の問題について考える場合には、わかり易いはずである。

ところが、審決取消請求を審理した裁判所の目は節穴ではなく、出願人（商標権者）の意図を見破ったのである。それが、本件判決である。

2. 裁判所はまず、ローズ・オニール（Rose O'Neil）という氏名を特定し、彼女が1909年（明治42年）に、米国雑誌に発表した自作の詩とともに新しいキャラクターのイラストを発表し、そのキャラクターに「キューピー KEWPIE」と名付けた事実を認定した。そのキャラクター「キューピー」の絵は、その後、人形に採用されて製造され、「キューピー人形」として販売され、わが国を含む世界各国で高い人気を得ることになったのである。

すると、「キューピー」のキャラクターの絵や人形は、本件商標の出願日及び登録査定日当時においては、わが国において周知となっていたものと認定された。しかし、「ローズ・オニール」という創作者名については、本件商標の出願日及び登録査定日当時、わが国において周知であったと認めるに足る証拠はないと認定された。

以上の認定事実に基いて、裁判所は、原告が主張した取消事由、即ち、法4条1項11号と法4条1項15号の各規定の適用について、それぞれその立法理由の解説から入って、これに事実を適用して認定しているので、以下、検討する。

3. 法4条1項11号の適用について

3.1 裁判所はまず、本規定の適用に当たり、商標の類否判断の基準について解説するために、4つの最高裁判決を引用しているが、このうちの最初の1つは、普通の構成態様から成る商標の場合の類否判断についてであり、その後の3つは、複数の構成部分を組み合わせた結合商標の場合の類否判断についてである。

そして、前者については、同一又は類似の商品又は役務に使用される商標について、外観・観念・称等により、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、全体的に考察し、かつ、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いて判断するのを相当とすると判示する。

後者については、商標の各構成部分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、そ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と認められる場合で、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼・概念が生じないと認められる場合には、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と判示する。

3.2 そこで、本件商標の構成態様を見ると、上下二段の欧文字と片仮名文字とは、欧文字部分と片仮名文字部分とを分離して観察しなければならない理由は見当たらないし、こ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であると裁判所は認定した。すると、裁判所は、上下二段の本件商標の構成態様について、上下二段の両部分は常に一体不可分の関係にある以上、その使用時にあっても常に同様の構成態様で使用され、これを分離しては使用されないし、されるべきものではないと解したのである。

ところが、裁判所は、以上の商標の類否判断の基準を原則としながらも、結合商標の構成態様の中の一部が、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の場合には、商標の構成部分の一部だけを抽出して、他人の商標と比較して、商標の類否を判断することも許されると判示した判例の趣旨に鑑み、本件商標の構成態様の中から、「KEWPIE」・「キューピー」の文字部分を抽出し、これと原告の引用商標1～7との類否判断をしたのである。

この場合、当然、商品又は役務が同一又は類似することが前提となるところ、引用商標1～4, 7には指定役務の中には「飲食物の提供」が含まれていたことから、「KEWPIE / キューピー」の部分は、引用商標1～3と称呼及び観念が同一のものだから、当該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許されると説示し、「飲食物の提供」の範囲については、引用商標1～4, 7と類似する商標であると判断したのである。(ただし、判決文上、引用商標の表示が一致していない。)

しかしながら、「飲食物の提供」以外の役務については、本件商標は引用商標との間に出所の混同を生じる実情があるとは認められないと、裁判所は判断したから、主文のような判決となったのである。

4. 法4条1項15号の適用について

裁判所は次に、本規定の適用に当たり、1つの最高裁判決を引用し、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標には、当該商品又は役務が他人の業務に係る商品又は役務であると誤信されるおそれがある商標や、当該商品又は役務が他人との間に親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一表示による商品化事業を含むグループに属する関係にある営業主の関係に係る商品又は役務であると誤信されるおそれがある商標を含むと解するのが相当であると説示した上で、「混同を生ずるおそれ」の有無は、当該商標の指定商品・指定役務の取引者及び需要者の共通性その他の取引の実情に照らし、普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきであると説示する。

その結果、本件商標と引用商標8及び9との類似性は高くなく、「飲食物の

提供」以外の役務と原告業務の役務とは関連性が乏しいし、取引者、需要者にも共通性がないから、当該役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準としてみたとき、当該役務の提供が原告又はその関連社の業務に係るものと誤信されるおそれがあるとは認められない、と裁判所は認定したのである。

本件にあつては、法4条1項15号の適用については、原告の予備的な主張であったと思うが、法4条1項11号の適用が「飲食物の提供」の範囲において商標の類似性が認定されたのだから、原告の立場としては成功といえるだろう。

5. その他

5.1 本件商標の構成態様は、前記表示のとおりであるから、その使用時には、常に構成どおりの態様で使用しなければ違法となるから、「KEWP I E / キューピー」だけを使用したり、この文字部分だけをその前文字部分とは違う大きさや書体によって使用することは、たとえ「飲食物の提供」以外の無効をまぬがれた役務等であっても許されないことになる。

また、上下二段の構成態様ではなく、どちらか一方の一段使用をすることも許されず、もしそのような使用をしたときには、法50条1項の不使用取消の審判請求をされるおそれもあるといえるから、気をつけるべきである。

5.2 ところで、本件当事者間の「KEWP I E キューピー」をめぐる審決取消請求事件は、他に次の2件があり、いずれも平成25年3月21日に、指定役務中、「飲食物の提供」に係る部分を取消すとの判決をしている。商標の構成態様は、本件商標と類似するものであるが、それぞれ1行のみの表示である。

(1) 知財高裁平成24(行ケ)10393・平成25年3月21日(4部)
判決:「ROSE O' NE I L L KEWP I E」登録第5396639号平成23年3月11日設定登録

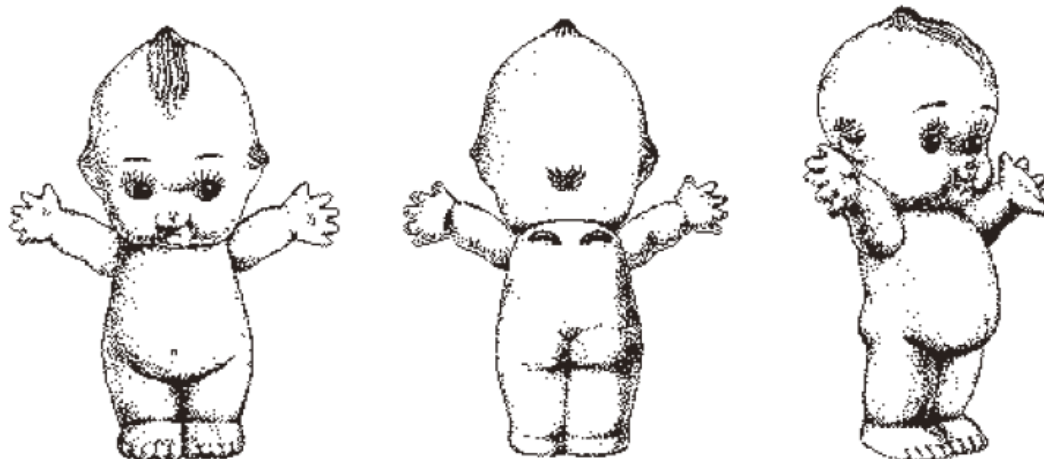
(2) 知財高裁平成24(行ケ)10394・平成25年3月31日(4部)
判決:「ローズオニールキューピー」

〔牛木 理一〕

別紙目録

1 引用商標1（登録第4156315号商標。甲2）

商標の構成（立体商標）：



登録出願日：平成9年4月1日

設定登録日：平成10年6月12日

更新登録日：平成20年6月24日

指定役務：第42類「宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，飲食物の提供，保育所における乳幼児の保育，老人の養護，カーテンの貸与，家具の貸与，壁掛けの貸与，敷物の貸与，会議室の貸与，展示施設の貸与，タオルの貸与」を含む第42類に属する商標登録原簿に記載のと通りの役務

2 引用商標2（登録第4293493号商標。甲3）

商標の構成：



登録出願日：平成9年11月27日

設定登録日：平成11年7月9日

更新登録日：平成21年2月17日

指定役務：第42類「宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，飲食物の提供，料理情報の提供，家畜の診療，保育所における乳幼児の保育，老人の養護，カーテンの貸与，家具の貸与，壁掛けの貸与，敷物の貸与，会議室の貸与，展示施設の貸与，タオルの貸与」を含む第42類に属する商標登録原簿に記載のと通りの役務

3 引用商標3（登録第4293494号商標。甲4）

商標の構成：



登録出願日：平成9年11月27日

設定登録日：平成11年7月9日

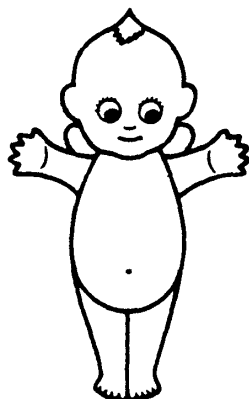
更新登録日：平成21年2月17日

指定役務：第42類「宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，飲食物の提供，料理情報の提供，家畜の診療，保育所における乳幼児の保育，老人の養護，カーテンの貸与，家具の貸与，壁掛けの貸与，敷物の貸与，会議室の貸与，展示施設の貸与，タオルの貸与」を含む第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務

4 引用商標4（登録第4367659号商標。甲5）

商標の構成：

キューピー



KEWPIE

登録出願日：平成11年1月22日

設定登録日：平成12年3月10日

更新登録日：平成22年1月26日

指定役務：第42類「宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，飲食物の提供，料理情報の提供，家畜の診療，保育所における乳幼児の保育，老人の養護，カーテンの貸与，家具の貸与，壁掛けの貸与，敷物の貸与，会議室の貸与，展示施設の貸与，タオルの貸与」を含む第42類に属する商標登録原簿に記載のとおり役務

5 引用商標5（登録第4473190号商標。甲6）

商標の構成：



登録出願日：平成12年3月9日

設定登録日：平成13年5月11日

更新登録日：平成23年5月17日

指定役務：第42類「コンピュータ通信ネットワーク・ファクシミリ又は電話を利用した料理情報の提供，その他の料理情報の提供」

6 引用商標6（登録第4772234号商標。甲7）

商標の構成：



登録出願日：平成15年8月4日

設定登録日：平成16年5月21日

指定役務：第44類「動物の飼育，動物の治療」を含む，第35類，第37類，第40類，第44類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおり役務

7 引用商標7（登録第4950440号商標。甲8）

商標の構成：引用商標6に同じ

登録出願日：平成17年2月10日

設定登録日：平成18年5月12日

指定役務：第43類「宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，飲食物の提供，料理情報の提供，動物の宿泊施設の提供，保育所における乳幼児の保育，老人又は障害者の介護又は養護，老人・障害者の介護又は養護に関する相談又は指導，老人・障害者の介護に関する情報の提供，会議室の貸与，展示施設の貸与，カーテンの貸与，家具の貸与，壁掛けの貸与，敷物の貸与，タオルの貸与」を含む，第36類，第42類及び第43類に属する商標登録原簿に記載のとおり役務

8 引用商標8（登録第595694号商標。甲11）

商標の構成：引用商標3に同じ

登録出願日：昭和35年5月31日

設定登録日：昭和37年8月24日

更新登録日：昭和48年1月12日，昭和57年10月26日，平成5年1月28日，平成14年5月21日，平成24年6月26日

指定商品：第30類「調味料，香辛料」（平成15年7月23日書換登録）

9 引用商標9（登録第832283号商標。甲12）

商標の構成：引用商標2に同じ

登録出願日：昭和41年8月11日

設定登録日：昭和44年9月24日

更新登録日：昭和55年6月27日，平成元年11月21日，平成11年10月19日，平成21年4月21日

指定商品：第30類「調味料，香辛料」（平成21年6月17日書換登録）