

登録商標「御用邸の月」無効審決取消請求事件：知財高裁平成 25(行ケ)10026・平成 25 年 5 月 30 日（2 部）判決＜請求棄却＞⇒特許ニュース No. 13522

【キーワード】

「御用邸」、商標法 4 条 1 項 11 号（商標の類似）、同法 4 条 1 項 15 号（他人の商品との混同）、同法 4 条 1 項 7 号（公序良俗違反）

【事案の概要】

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、商標法 4 条 1 項 11 号、10 号、19 号、15 号、7 号の該当性である。（以下、「7 号」、「10 号」、「11 号」、「15 号」、「19 号」というときは商標法 4 条 1 項における号を指す。）

1 特許庁における手続の経緯

(1) 被告（株式会社いづみや）は、本件商標権者である（甲 1）。

【本件商標】（登録第 5 4 1 5 1 5 7 号）

- ・「御用邸の月」（標準文字）
- ・指定商品 第 30 類「菓子及びパン」
- ・出願日 平成 22 年 11 月 29 日
- ・登録日 平成 23 年 5 月 27 日

(2) 原告（株式会社庫や）は、平成 24 年 5 月 11 日、本件商標の登録無効審判（無効 2012-890039 号）を請求した。

特許庁は、平成 24 年 12 月 18 日、「本件審判の請求は成り立たない。」との審決をし、その謄本は同月 28 日、原告に送達された。

(3) 原告は、審判において、無効事由として 7 号、10 号、11 号、15 号及び 19 号該当を主張し、引用商標として以下の商標を援用した（甲 2）。

【引用商標】（登録第 3 1 6 1 3 6 3 号）

**御
用
邸**

- ・指定商品 第 30 類「菓子及びパン」
- ・出願日 平成 5 年 9 月 21 日
- ・登録日 平成 8 年 5 月 31 日
- ・商標権者 A

2 審決の理由の要点

1 原告の使用に係る商標「御用邸」の周知・著名性及び「御用邸」の語の独創性について

(1) 「御用邸」の語について

「御用邸」とは、「皇室の別邸」を意味する語である（甲52（審決乙2））。そして、「御用邸」は、現在、栃木県的那須郡那須町、神奈川県三浦郡葉山町及び静岡県下田市の三か所に存在し、これら御用邸は、天皇皇后両陛下・皇太子同妃両殿下・皇族方がご静養に使用される場である（甲53（審決乙3））ことが知られていることから、上記各地域にある御用邸は、一般に広く知られているものといえることができる。

(2) 原告の使用に係る商標「御用邸」の周知・著名性について

原告は、「菓子製造と販売」を主たる業務とする製造会社（甲3）であり、原告会社の代表者であるAは、「御用邸」の文字よりなる商標を平成5年9月21日に第30類「菓子及びパン」を指定商品として特許庁に登録出願し（甲2）、原告は、平成6年よりチーズケーキに本件商標を使用した「御用邸チーズケーキ」の販売を開始した（甲20）。

「御用邸チーズケーキ」は、平成12年にオープンした原告が経営する「チーズガーデン五峰館」で販売している（甲5）ほか、原告の主張によれば、原告のホームページをはじめ、JR宇都宮駅、JR上野駅、東北自動車道 那須高原サービスエリア下り、同 上河内サービスエリア下り、同 上河内サービスエリア上り、同 佐野サービスエリア上り、道の駅 どもんなか田沼、ホテル サンバレー那須、ホテル ラフォーレ那須、ホテル東急ハーヴェスト那須、ホテルエビナール那須、大丸百貨店東京店、阪急百貨店 梅田本店、同 大井食品館、新宿京王百貨店、東武百貨店 宇都宮店、同 船橋店、同 池袋店、福田屋百貨店 宇都宮店、ショッピングモールベルモールで販売され、平成22年には、約77万個が販売されている（甲20）。

なお、「チーズガーデン五峰館」の入館数は、平成21年ころには、年間100万人を超え（甲20）、那須への旅行客が訪れることが多い人気スポットとなっている。

また、「御用邸チーズケーキ」について、旅行雑誌など、那須地方に関する雑誌等に掲載されているほか（甲4～甲14）、那須周辺道路への看板（甲15）、東京駅での広告（甲16）などが行われたことが認められ、また、東京をキー局とするテレビ局を中心に番組に取り上げられたことがあることが認められる。

そして、平成18年ころから、チーズケーキ以外の菓みに「御用邸」の商標を使用して販売していることが認められる。

原告の使用する商標「御用邸チーズケーキ」は、商品の包装や広告には「御用邸」の文字を特徴のある書体で大きく表し、「チーズケーキ」の文字を一般的な書体で小さく表して使用されているが、新聞、雑誌あるいは個人のブログでは、「御用邸チーズケーキ」のように使用され、「御用邸」の文字のみによ

り使用された事実は見当たらない。

以上によれば、本件商標の登録出願時及び査定時において、「御用邸チーズケーキ」は、那須を訪れる旅行客を中心に原告の業務に係る商品を表示するものとして広く知られているものということができ、「御用邸」についても、商品や広告において、当該文字部分が顕著に表されていることから、特にチーズケーキを中心に原告の業務に係る商品を表示するものとして、ある程度知られていたものということができる。

2 商標法4条1項11号について

本件商標は、「御用邸の月」の文字よりなるものであるところ、これよりは、「ゴヨウテイノツキ」の称呼を生じ、「皇室の別邸より見る月」又は「皇室の別邸に昇る月」ほどの一体的観念の生ずる造語よりなるものである。

原告は、本件商標「御用邸の月」における「の月」部分は、菓子について慣用されている文字であること、本件商標と同じような字配りからなる商標にあっては、その月に係る対象物である物、名所等が商品の出所表示機能の役割を果たす事項として認識されることなどから、本件商標の「御用邸」の文字部分がその要部であると主張している。

しかしながら、「の月」の文字が、本件商標の指定商品において商品の形状や品質を表すものとして慣用されているとはいえないし、本件商標の構成中、「御用邸」の文字は、前記のとおり、「皇室の別邸」を意味する語として広く知られている語であり、「月」の文字は、夜空に輝く天体（月）を意味する語として広く知られている語であって、本件商標は、その構成全体として前記のとおり観念を生ずるものであるから、原告の使用する「御用邸チーズケーキ」若しくは「御用邸」の商標が需要者に広く認識されていることを考慮しても、「御用邸の月」の文字からなる本件商標に接する需要者は、その「御用邸」の文字部分について「皇室の別邸」である「御用邸」を認識するというべきであり、原告の業務に係る商品及び使用する商標を想起するものとはいえず、本件商標は、前記観念を生ずる一体不可分の商標というべきである。したがって、本件商標は、その構成文字より、「御用邸」の文字部分のみを抽出して認識されるものではなく、当該文字部分が本件商標の要部ということとはできない。

そこで、本件商標と引用商標とを比較するに、外観においては、「の月」の存否によって、外観上明瞭に区別でき、称呼においては、本件商標の称呼が「ゴヨウテイノツキ」であるのに対し、引用商標の称呼は、「ゴヨウテイ」であるから、両称呼は、その構成音及び構成音数が明らかに相違し、これらを一連に称呼した場合であっても、十分に聴別し得るものである。

また、観念においては、本件商標の観念が「皇室の別邸より見る月」又は「皇室の別邸に昇る月」ほどの観念であるのに対し、引用商標は、「皇室の別邸」の観念を生じ、相違する。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからみても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。

したがって、本件商標は、商標法4条1項11号に該当しない。

3 商標法4条1項10号及び同19号について

本件商標は、原告の使用する「御用邸」の商標とは、前記のとおり、非類似であり、同様に「御用邸チーズケーキ」の商標と非類似である。

してみれば、その余の点について論及するまでもなく、本件商標は、商標法4条1項10号又は同19号に該当しない。

4 商標法4条1項15号について

原告の業務に係るチーズケーキ等の菓子を表示するものとして「御用邸チーズケーキ」あるいは「御用邸」が需要者に広く認識されているとしても、当該「御用邸」が、一般に広く知られている「皇室の別邸」の観念を凌駕するほどに原告の商品の取引指標として、周知、著名であるとは認められないばかりでなく、前記2及び3の認定のとおり、本件商標と「御用邸」又は「御用邸チーズケーキ」とは、何ら相紛れるおそれのない別異の商標であるから、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者・需要者が原告又は原告と経済的・組織的に何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかのごとく、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法4条1項15号に該当しない。

5 商標法4条1項7号について

原告は、被告が本件商標を自己の商品（菓子）に使用することは、原告が長年の営業努力により培ってきた周知商標が有する高品質イメージ及び顧客吸引力を無断で利用することになり、原告の業務上の信用を害し、更には、商標の希釈化を生じさせ、商標に化体した業務上の信用維持の保護を目的とする商標法の精神により維持される商品流通社会の秩序を侵害するものであるとして、本件商標は商標法4条1項7号に該当する旨主張しているが、本件商標は、「御用邸の月」の文字よりなるものであるところ、原告提出の証拠によっては、商標権者に本件商標の出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠く等の事実は認められず、本件商標は、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」ということはできない。

してみれば、本件商標は、商標法4条1項7号にも該当しない。

【判 断】

1 取消事由1（「御用邸」の語についての認定の誤り）について

「御用邸」とは、皇室の別邸を意味する（甲52）。審決が「『御用邸』とは、『皇室の別邸』を意味する語である」とした認定に誤りはない。原告は、旧御用邸も存在することをもって、「御用邸」とは、現在の御用邸を指すものではなく、このことを認識して本件請求について判断すべきである旨主張する。しかし、沼津市などに御用邸がかつて存在していたことは公知の事実であるし、審決も、これらの存在を認識しながらも、とりわけ前記3か所の御用邸を念頭に置いて判断を進めたことが明らかである。

したがって、取消事由1には理由がない。

2 取消事由2（11号にいう「類似」に該当しないとした認定の誤り）について

(1) 本件商標

本件商標は、「御用邸の月」の文字を標準文字で表してなり、これより「ゴヨウテイノツキ」の称呼を生じ、「皇室の別邸より見る月」又は「皇室の別邸に昇る月」ほどの観念を生じるものである。

原告は、「〇〇の月」という菓子は、仙台銘菓として著名な人気商品「萩の月」にあやかり、これに類する菓子が全国各地に多数存在し、お土産菓子の代名詞的な存在となっており、お土産菓子を購入しようとする需要者にとっては、「〇〇の月」という名の商品が「萩の月」に似た菓子（クリームをスポンジ状ケーキで包んだ蒸し菓子）、それに類する菓子、若しくは少なくとも菓子であることは十分に認識されているから、「の月」の部分には出所表示機能がなく、冒頭で目を引く「御用邸」部分のみが当該商標の要部であると主張する。しかし、本件商標は、「御用邸の月」の文字を標準文字で同書、同大、等間隔に書かれ外観視覚上極めてまとまりよく一体に表されてなるものであり、これより生ずると認められる「ゴヨウテイノツキ」の称呼も冗長でなく無理なく一気一連に称呼し得るものであるから、一体不可分に理解されるとみるのが相当である。「〇〇の月」の名を持つ菓子が複数あることは認められるけれども、指定商品について、一般に「〇〇の月」の名が、クリームをスポンジ状ケーキで包んだ蒸し菓子、それに類する菓子、若しくは少なくとも菓子であることを意味するため慣用的に使用されていると認めるに足りる証拠はない。したがって、「御用邸」部分のみが要部であるとの原告の主張は理由がない。

原告は、本件商標から生じる観念は「御用邸」の観念における一形態を示すものなどと主張するが、本件商標は、その構成全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然であるから、「皇室の別邸より見る月」又は「皇室の別邸に昇る月」ほどの観念を生じるとみるのが相当であって、原告の主張には理由がない。

(2) 引用商標

引用商標は、「御用邸」の文字を縦書きしてなり、これより「ゴヨウテイ」の称呼を生じ、「皇室の別邸」の観念を生じるものである。

(3) 類否判断

上記(1)にみたところによれば、本件商標は、これを一連に称呼するものと認めるべきであるところ、本件商標と引用商標を比較すると、外観は「の月」の有無により明確に区別でき、称呼は、両者の構成音及び構成音数が明らかに相違し、一連に称呼した場合、両者は十分に聴別し得るものであり、観念においても相違するから、本件商標と引用商標は、外観、称呼、観念のいずれにおいても相違し、混同のおそれのない非類似の商標であると認めることができる。同旨の審決の判断に誤りはない。

原告は、被告が本件商標を登録した経緯に言及しないでした審決の類否判断には誤りがあると主張するけれども、原告が主張するような、原告被告各自の

商標の登録と使用の経緯をもって、外観、称呼、観念のいずれかで類似するものとするべき事実関係は認めることはできない。

したがって、本件商標と引用商標が類似しないとの審決の判断に誤りはなく、取消事由2には理由がない。

3 取消事由3（10号，19号に該当しないとした判断の誤り）について

原告が10号，19号で引用する原告使用の商標は上記11号で引用する登録商標と同じものであるから、本件商標が10号，19号に該当するというためには、本件商標と引用商標が類似することが前提となる。しかし、本件商標と引用商標が類似しないことは上記のとおりである。

したがって、本件商標が10号，19号に該当しないとの審決の判断に誤りはなく、取消事由3には理由がない。

4 取消事由4（15号における混同を生じるおそれがないとの認定の誤り）について

甲2～16，20，59及び弁論の全趣旨によれば、原告は「菓子製造と販売」を主たる業務とする製造会社であること、原告の代表者であるAは、引用商標を平成5年9月21日に登録出願し、平成8年5月31日に登録を得たこと、原告は、平成6年よりチーズケーキに引用商標を使用した「御用邸チーズケーキ」の販売を開始したこと、「御用邸チーズケーキ」は、平成12年にオープンした原告が経営する「チーズガーデン五峰館」（栃木県那須郡那須町所在）で販売しているほか、現在では、原告のホームページをはじめ、JR宇都宮駅，JR上野駅，東北自動車道那須高原サービスエリア下り，同上河内サービスエリア下り，同上河内サービスエリア上り，同佐野サービスエリア上り，道の駅どまんなか田沼，ホテルサンバレー那須，ホテルラフォーレ那須，ホテル東急ハーヴェスト那須，ホテルエビナール那須，大丸百貨店東京店，阪急百貨店梅田本店，同大井食品館，新宿京王百貨店，東武百貨店宇都宮店，同船橋店，同池袋店，福田屋百貨店宇都宮店，ショッピングモールベルモール，東京スカイツリーソラマチ，シブヤヒカリエで販売され、平成22年時点で、約77万個が販売されていたこと、「チーズガーデン五峰館」の入館数は、平成21年ころには、年間100万人を超え、那須への旅行客が訪れることが多い人気スポットとなっていること、「御用邸チーズケーキ」について、旅行雑誌など、那須地方に関する雑誌等に掲載されているほか、那須周辺道路への看板，東京駅での広告などが行われ、東京をキー局とするテレビ局を中心に番組に取り上げられたことがあること、原告は平成18年ころからチーズケーキ以外の菓子里「御用邸」の商標を使用して販売していることを認めることができる。

以上によれば、本件商標の登録出願時及び査定時において、「御用邸チーズケーキ」は、那須を訪れる旅行客を中心に原告の業務に係る商品を表示するものとして広く知られているものということができ、「御用邸」についても、商品や広告において、当該文字部分が顕著に表されていることから、特にチーズケーキを中心に原告の業務に係る商品を表示するものとして、かなりの範囲で知られていたものということができる。

また、甲1, 58によれば、被告は、本店である栃木県那須郡那須町所在の「お菓子の城那須ハートランド」において、本件商標を使用した土産菓子を販売していることが認められる。

しかし、本件商標と引用商標が、外観、称呼、観念の、いずれにおいても相違する非類似の商標であることは上記のとおりである上、「御用邸」とは「皇室の別邸」であることは日本人にとって誰もが知ることであり、原告及び被告が店舗を構える那須を訪れ原告の商品に接したとしても、そこに表示された「御用邸」とは、まずもって栃木県那須郡那須町所在の「那須の御用邸」（甲53）を意味するのであって、その観念を凌駕して、「御用邸」の文字のみから原告の商品と識別するほどに、原告使用の商標が独立して周知あるいは著名となっているとは認められない（原告の商品の包装あるいは商品自体の形態や味付けなどで、原告の商品を識別するものである。）。本件商標と原告使用の商標に共通する指定商品である第30類「菓子及びパン」に本件商標を使用したとしても、これに接する需要者が、その商品の出所について、原告又は原告と経済的・組織的に何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかのように混同を生ずるおそれがあると認めることはできない。

したがって、本件商標が他人の業務に係る商品と混同を生じるおそれがないとした審決の判断に誤りはなく、取消事由4には理由がない。

5 取消事由5（7号における公序良俗を害するおそれがないとする誤り）について

本件全証拠をもってしても、本件商標の出願経緯に社会的妥当性を欠く等のことを裏付ける事実は認められず、本件商標が「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に当たるとすることはできない。

したがって、本件商標が公序良俗を害するおそれがないとの審決の判断に誤りはなく、取消事由5には理由がない。

結 論

以上によれば、原告主張の取消事由にはいずれも理由がない。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. 本件は、G-172の登録商標「御用邸」商標権侵害差止等請求事件とは原告・被告の当事者が逆になった事案であるところ、「御用邸」に対しては商標法4条1項7号が適用されて登録無効の審決が確定したのに対し、本件「御用邸の月」にあつては、先登録の「御用邸」とは非類似の商標と判断されたほか、他の不登録事由には該当しないと認定され、登録無効の審決はなされなかったのである。

しかしながら、商標自体の非類似性は、文字・外観・観念の各点から形式的には一応理解することはできるとしても、本件登録商標と引用商標との構成上の相違は、「の月」の有無だけであり、「御用邸」という主名称は同一であることを考慮すると、割り切れないものがある。

そのものとは、「御用邸」という主名称が有する顧客吸引力（アテンションゲッター）である。そして、那須の御用邸の澄み切った夜に照る満月は正に「名月」であるから、そういう場所を特定した光景が目に浮かぶのも「御用邸」あつての月だからである。⁽¹⁾

すると、「御用邸」の名称を借用している本件登録商標の場合にあっても、やはり商標法4条1項7号の適用があつて然るべきではないかと解するものである。

2. 裁判所は、法4条1項15号の適用の可否について、「御用邸」の文字のみからは、原告の商品であると識別できるほどに、原告使用の商標が独立して周知または著名になっているとは認められないと認定した後に、カッコ書きで、「原告の商標の包装あるいは商品自体の形態や味付けなどで、原告の商品を識別するものである」と説示する。

しかしながら、菓子の「味付け」についてまで、自他商品の識別力の周知性や著名性の要素としているのはどうかと思う。千差万別の味付けの中から、特定の菓子の味について、周知や著名の格別をして特定することが果たして可能なのかきわめて疑わしい解釈であり、判断である。

3. ところで、「月」といえば、「荒城の月」や「月の砂漠」などの唱歌の題名がすぐに思いつくが、これらの題名は著作物の一部を構成するものではあっても、固有名詞ではないから、商標として登録することの可否は別に考えることができるだろう。けだし、題名自体は、特に顧客吸引力を有するパブリシティ・バリューのあるものではないからである。

(1) たまたま上越新幹線の車中で入手した「トランヴェール」2013年6月号の表紙裏に「御用邸の月」（標準の文字書体ではない）と表示された菓子についての広告が掲載されていたから、ここに参考までに添付する。この広告の前記商標には、「登録商標」や「®」の表示は付されていない。

[牛木 理一]

平成二十五年四月
全国菓子大博覧会
橘花栄光章受賞

御用邸の月

生クリームをたっぷり使用し、
丹念に練り上げた
オリジナルのカスタードクリームを
ふんわりしっとりとした
かすてらでやさしく包みました。



●お求めは、東北新幹線那須塩原駅（お菓子の城直営店ございます）・宇都宮駅・小山駅・新白河駅、東北本線黒磯駅の主な売店でどうぞ。



那須高原
お菓子の城 那須ハートランド

那須 花と体験の森 源泉 那須山 いちごの森

〒325-0001 栃木県那須町高久甲4588-10 東北自動車道那須ICから車で3分 Tel.0287-62-1800

ご注文はお電話でも



0120-021-801 (8:30~17:30)

インターネットでも承ります。

www.okashinoshiro.co.jp