

登録商標「つつみのおひなっこや」無効審決取消請求事件：知財高裁平成18(行ケ)10532・平成19年4月10日(2部)判決 認容 審決取消 / 最高裁平成19(行ヒ)223・平成20年9月8日(二小)判決 破棄差戻し / 知財高裁平成20(行ケ)10348・平成21年1月27日(4部)判決 棄却

【キーワード】

商標法4条1項11号，商標の類似，商標の類否判断基準，商標の観念・称呼・外観，結合商標，商標の一部分抽出，商標の全体的考察

【事 実】

本件は，被告Yの有する後記商標について，原告Xが平成18年3月8日付けで商標登録の無効審判請求をしたところ，特許庁が請求不成立の審決をしたことから，原告がその取消しを求めた事案である。

(1) 特許庁における手続の経緯

被告Yは，平成16年2月18日に出願し，平成16年8月27日に設定登録を受けた商標登録第4798358号商標（以下「本件商標」という。）の商標権者である。（Y = 佐藤明彦・審判被請求人）

これに対し原告Xは，平成18年3月8日付けで，本件商標につき商標法（以下「法」という。）4条1項8号・10号・11号・15号・16号・19号及び8条に該当する事由があるとして，商標登録の無効審判請求をした。そこで特許庁は，同請求を無効2006-89030号事件として審理した上，平成18年10月31日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「本件審決」ということがある。）をし，その謄本は平成18年11月10日原告に送達された。（X = 芳賀強・審判請求人）

(2) 本件商標の内容

（商標）<標準文字>

つつみのおひなっこや

（指定商品）

第28類

「土人形および陶器製の人形」

(3) 審決の内容

審決の詳細は，別添審決写し記載のとおりである。

その要点は，本件商標は，法4条1項8号・10号・11号・15号・16号・19号及び法8条のいずれにも該当しないから，法46条1項によってその登録を無効とすることはできないというものである。なお，法4条1

項11号該当性については、本件商標は下記、記載の登録商標（以下順に「引用商標1」、「引用商標2」という。）に類似する商標であるとする事はできないとした。

記

引用商標1（登録第2354191号）

出願 昭和56年3月2日（商願昭56-15483号）

審判 昭58-24600号（法3条2項適用）

登録 平成3年11月29日（登録第2354191号）

書換登録 平成16年4月28日

（商標） つゝみ

（指定商品）

<原登録時>

第24類

「土人形」

<書換登録後>

第28類

「土人形」

引用商標2（登録第2365147号）

出願 昭和56年3月2日（商願昭56-15484号）（引用商標との連合商標登録出願）

審判 昭58-24601号（法3条2項適用）

登録 平成3年12月25日（登録第2365147号）

書換登録 平成16年5月12日

（商標） 堤

（指定商品）

<原登録時>

第24類

「土人形」

<書換登録後>

第28類

「土人形」

(4) 審決の取消事由

しかしながら、審決は、本件商標が法4条1項8号・10号・11号・15号・16号・19号に該当し、無効とすべきであるにもかかわらず、事実

誤認により商標登録の無効審判請求を不成立としたものであるから、違法として取り消しを免れない。

- 原告Xは、被告Yの有していた下記内容の登録第4914397号商標（平成17年9月29日出願，平成17年12月9日設定登録。以下「別件商標」という。）に対し，引用商標1，2を引用して商標登録の無効審判請求をし，特許庁は，同請求を無効2006-89031号事件として審理し，その結果，本件審決とは異なり，法4条1項16号違反を理由に別件商標の登録を無効とする審決（以下「別件審決」という。）をした。

記

（商標）

堤人形

つつみのおひなっこや

（指定商品）

第28類

「土人形および陶器製の人形」

この矛盾は，審判官を同じくする併合審理又は併行審理をしなかったことにも起因するが，本件審決の事実認定は，根底からの見直しが必要である。（以下，略）

【知財高裁の判断】

1 当裁判所は，法4条1項11号該当性を否定した本件審決は誤りであると判断する。その理由は，以下に述べるとおりである。

2 請求原因(1)（特許庁における手続の経緯），(2)（本件商標の内容）及び(3)（審決の内容）の各事実は，いずれも当事者間に争いがない。

3 本件商標の法4条1項11号該当性

(1) 商標の類否

本件商標は，前記のとおり「つつみのおひなっこや」の文字を標準文字により横書き一連に書してなるものである。一方，前記のとおり，引用商標1は「つゝみ」の文字を太字体で横書きしてなるものであり，引用商標2は「堤」の一文字を太字体で書してなるものである（なお，引用商標1，2は，原査定において，ありふれた氏である「堤」を認識させる「つゝみ」の文字を普通に用いられる方法で表してなるものにすぎず，法3条1項4号に該当する等として拒絶されたが，拒絶査定不服審判において，明治以降継続して商品「土人形」に使用された結果，需要者が原告の業務に係る商品であ

ること認識することができるに至ったから法3条2項に該当するとして（平成3年4月4日審決）商標登録が認められたものである。甲1の1～4及び弁論の全趣旨）

ところで、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じ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慮すべく、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するのが相当である（最高裁昭和43年2月27日三小廷判決・民集22巻2号399頁参照）。

そこで、以上の見地に立って本件事案について検討する（本件では、便宜上、観念・称呼・外観の順位判断する。）

(2) 観念について

ア 本件商標の構成のうち、冒頭の「つつみ」は、「【堤】（湖沼・池・川などを包むものの意）湖沼や池・川などの、水が溢れないように土を高く築いたもの。どて。堤防。…」(広辞苑第5版)を意味する語であり、人名や地名としてもよく使用されるものであることは当裁判所に顕著である。

また、証拠（甲2～6，13，15，乙1。枝番を含む。）によれば、仙台市堤町の土人形は、江戸の元禄時代の堤焼（杉山焼）に始まり（甲4の2）、「おひなっこ」、「つつみのおひなっこ」とも呼ばれていたが、昭和初期に入ってから「堤人形」と呼ばれるようになったこと（甲2の1，2，4の2）、上記土人形を製造する人形屋は、文化・文政（1804年～1830年）のころに堤町で13軒を数える程の全盛期を迎えて明治に至ったものの、時勢の変動から次第に廃業が目立ち、大正期にはA家、X家の2軒だけとなり、昭和期には原告の父Bだけとなったが、その後、原告及びBの弟子であったDに承継されたこと（甲2の1，6の3）、他方、遅くとも昭和56年には被告の祖父Eも堤人形を製造するようになり、被告の父Cを経て被告に承継されていること（甲13，乙1）、昭和58年に堤人形「ししのり金太郎」が年賀切手の絵柄として採用されたこと（甲5の2）、昭和42年1月10日発行の広辞苑第1版第22刷には、「つつみにんぎょう【堤人形】堤焼の人形。つつみやき（堤焼）」、「つつみやき【堤焼】陶器の一種。元禄の頃から仙台の堤町で江戸の陶工上村万右衛門の創製したもの。特に人形は「堤人形」として有名」と記載されていること（甲15）が認められる。

そうすると、これらの事実によれば、本件審決当時、「堤人形」は、仙台市堤町で製造される堤焼きの人形として、本件商標の指定商品である

「土人形および陶器製の人形」の販売者等の取引者には、よく知られていたものと推認することができる。

イ 次に、本件商標の4字目の「の」は、連体格を示す格助詞であり、後半の「おひなっこや」は、これに接する者に、「おひな【御雛】雛人形のこと。…」(広辞苑第5版)、「こ〔接尾〕… 特に意味を持たず種々の語に付く。東北地方の方言などに多い。…」(同)及び「や【屋・家】…〔接尾〕 その職業の家またはその人を表す語…」(同)からなる語であると認識されるものと認められる。

ウ 上記に述べたところによれば、本件商標の構成のうち、冒頭の「つつみ」からは、地名、人名としての「堤」ないし「堤人形」の「堤」の観念が、「おひなっこや」からは、「雛人形屋」の観念が、それぞれ生じ、全体としては、「堤」という土地、人物の「雛人形屋」あるいは「堤人形」の「雛人形屋」との観念が生じるものと認められる。したがって、本件商標は、「つつみ」と「おひなっこや」とが組み合わされた結合商標として認識されるものであるが、本件商標の構成において「つつみ」の部分分離することができないほど一体性があるものと認めることはできない上、全体が冗長であることから、冒頭の「つつみ」の部分のみが分離して認識され、そこから、地名、人名としての「堤」ないし「堤人形」の「堤」の観念が生じるものと認められる。

他方、引用商標1「つゝみ」及び引用商標2「堤」からも、地名、人名としての「堤」ないし「堤人形」の「堤」の観念が生じるものと認められる。

そうすると、両者は上記「堤」の観念が生じる点において共通するから、観念において類似するものと認められる。

(3) 称呼について

次に称呼について対比すると、「つつみのおひなっこや」は、「ツツミノオヒナッコヤ」の称呼を生じるが、10音(促音を含む。)という音構成が冗長であるところ、上記のとおり「つつみ」「の」「おひなっこや」と認識されるものである。そして、上記アのとおり、「おひなっこや」の部分は、「雛人形屋」、すなわち、その取り扱う商品の内容を意味するものと把握され、かつ、「つつみ」の部分のみが分離して認識されるから、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際においては、冒頭の「つつみ」の部分から、「ツツミ」のみの称呼をも生じるものと認められる。

他方、引用商標1「つゝみ」及び引用商標2「堤」からは、いずれも「ツツミ」の称呼を生じることが明らかである。

そうすると、本件商標と引用商標1、2とは、称呼において類似するもの

と認められる。

(4) 外観について

本件商標は、平仮名10字の構成からなるが、上記アに述べたところによれば、これに接する者は、冒頭の「つつみ」の部分のみをひとまとまりの構成として認識するものと認められる。そして、本件商標の「つつみ」の部分と引用商標1の外観を対比すると、いずれも平仮名3字の構成からなり、字体においても特に目立った特徴はない上、本件商標の冒頭の「つつみ」と引用商標1の「つゝみ」は、第1字目の「つ」と末尾の「み」を共通にする上、「つつみ」は「つゝみ」と表記されることもあるから、本件商標冒頭の「つつみ」部分と「つゝみ」において外観が類似するものと認められる。

そうすると、本件商標と引用商標1は、外観においても一部において類似するものである。

なお、本件商標と引用商標2は、外観において類似するものとは認められない。

(5) 指定商品の類否

本件商標の指定商品は、第28類「土人形および陶器製の人形」であり、他方、引用商標1、2の指定商品は、いずれも第28類「土人形」であるから、その指定商品は「土人形」において同一であり、また、「土人形」と「陶器製の人形」は、いずれも焼物製の人形であり、類似するものと認められるから、その指定商品は同一ないし類似するものである。

(6) 小括

以上に検討したところによれば、本件商標と引用商標1は、観念及び称呼において類似し、外観においても一部が類似するものであるから、類似する商標であると認められる。また、本件商標と引用商標2は、観念及び称呼において類似するところ、外観において類似するとは認められないものの、両者とも特徴のある外観を備えるものとは認められないから、その相違は、称呼及び観念における類似性をしのぐほどの特段の差異を取引者、需要者に印象付けるものということとはできず、全体として類似する商標であると認められる。

そして、本件商標の指定商品である第28類「土人形および陶器製の人形」の取引者、需要者には、一般の消費者も含まれるから、取引をするに際し商標に払われる注意力が特に高いものということとはできず、本願商標と引用商標1、2が同一又は類似の指定商品に使用された場合には、その取引者、需要者において商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあると認められる。したがって、本件商標は、引用商標1、2との間で法4条1項11号に該当するものといわなければならない。

4 結論

そうすると、本件商標は、引用商標1, 2に類似する商標であるとする事はできないとして法4条1項11号該当性を否定した本件審決の判断は誤りであり、その余の点について判断するまでもなく、本件審決は取り消しを免れない。

よって、原告の本訴請求は理由があるから認容することとして、主文のとおり判決する。

【最高裁の判断】

上告代理人須田篤の上告受理申立て理由について

1 本件は、被上告人Xが、上告人Yを商標権者とする後記商標登録を無効とすることについての審判請求を不成立とした特許庁の審決の取消しを求める訴訟である。

2 原審の確定した事実関係の概要は、次のとおりである。

- (1) 上告人Yは、「つつみのおひなっこや」の文字を標準文字で横書きして成り、指定商品を商標法施行令（平成15年政令第398号による改正前のもの）別表第1の第28類の区分に属する「土人形および陶器製の人形」（以下「本件指定商品」という。）とする登録第4798358号の登録商標（平成16年2月18日商標登録出願、同年8月27日商標権の設定の登録。以下、この商標を「本件商標」といい、その商標登録を「本件商標登録」という。）の商標権者である。
- (2) 仙台市堤町（現仙台市青葉区堤町）で製造される土人形は、江戸時代の堤焼に始まり、「おひなっこ」、「つつみのおひなっこ」とも呼ばれていたが、昭和初期に入ってから「堤人形」と呼ばれるようになった。上記土人形（以下、仙台市堤町で製造される堤焼の人形を「堤人形」という。）を製造する人形屋は、かつては13軒を数えるほどの全盛期を迎えて明治に至ったが、次第に廃業が目立つようになり、大正期にはA家及びB家の2軒だけとなった。そして、昭和期には被上告人の父Cだけが堤人形を製造するようになり、その技術は被上告人に承継された。

上告人の祖父Dは、遅くとも昭和56年には堤人形を製造するようになり、その技術は、上告人の父Eを経て上告人に承継された。

- (3) 被上告人Xは、いずれも指定商品を上記別表第28類の区分に属する「土人形」として、「つゝみ」の太文字を横書きして成る商標（登録第2354191号。以下「引用商標1」という。）及び「堤」の太文字1字から成る商標（登録第2365147号。以下「引用商標2」といい、引用商標1と併せて「引用各商標」という。）の商標権者である。なお、引用各商標

に係る商標登録出願については、当初、ありふれた氏である「堤」あるいはこれを認識させる「つゝみ」の文字を普通に用いられる方法で表して成るものにすぎず、商標法（以下「法」という。）3条1項4号に該当するなどとして拒絶査定がされたが、平成3年4月4日、これに対する不服審判において、明治以来継続して商品「土人形」に使用された結果、需要者が被上告人の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったから同条2項に該当するとして、引用各商標のそれぞれにつき商標登録を認めるべきものであるとの審決がされ、引用各商標は同年12月までに商標登録をされるに至ったものである。

- (4) 被上告人は、平成18年3月8日、本件商標登録が法4条1項8号、10号、11号、15号、16号、19号及び8条の規定に違反してされたものであるとして、法46条1項に基づき、本件商標登録を無効とすることについて審判を請求した。

上記審判請求につき、特許庁において無効2006-89030号事件として審理された結果、同年10月31日、本件商標は引用各商標のいずれにも類似しないから法4条1項11号に該当せず、被上告人の主張するその余の無効理由も認められないとして、審判請求を不成立とする審決がされた（以下、この審決を「本件審決」という。）

- 3 原審は、次のとおり判断して、本件商標について法4条1項11号該当性を否定した本件審決の判断部分は誤りであるとして、本件審決の取消しを求める被上告人の請求を認容した。

本件審決の当時、堤人形は、仙台市堤町で製造される堤焼の人形として、本件指定商品である「土人形および陶器製の人形」の販売業者等の取引者にはよく知られていた。そして、本件商標の構成中の「おひなっこや」の文字部分は、これに接する者に「ひな人形」である「おひな」、東北地方の方言などにみられる接尾語である「こ」及び特定の職業やそれを営む者を表す語である「や」から成る語であると認識されるものと認められる。そうすると、本件商標の構成中、「つつみ」の文字部分からは、地名、人名としての「堤」ないし堤人形の「堤」の観念が、「おひなっこや」の文字部分からは、「ひな人形屋」の観念が、それぞれ生じ、全体としては、「堤」という土地、人物の「ひな人形屋」あるいは堤人形の「ひな人形屋」との観念が生じるものと認められる。したがって、本件商標は、「つつみ」と「おひなっこや」とが組み合わせられた結合商標として認識されるものであるが、その構成において「つつみ」の文字部分を分離することができないほど一体性があるものと認めることはできないから、冒頭の「つつみ」の文字部分のみが分離して認識され、そこから、地名、人名としての「堤」ないし堤人形の「堤」の観念を生じるとともに、「ツツミ」の

みの称呼をも生じるものと認められる。

他方、引用各商標からは、いずれも地名、人名としての「堤」ないし堤人形の「堤」の観念を生じるとともに、「ツツミ」の称呼を生じる。

そうすると、本件商標と引用商標1がその外観の一部において類似するにすぎないこと、本件商標と引用商標2がその外観において類似するものとはいえないことを考慮しても、本件商標と引用各商標は全体として類似する商標であると認められるから、本件商標は引用各商標との間で法4条1項11号に該当するものというべきである。

4 しかしながら、原審の上記判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。

(1) 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、その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものであり（最高裁昭和39年（行ツ）110号同43年2月27日三小廷判決・民集22巻2号399頁参照）、複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標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、その部分が取引者、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を除き、許されないというべきである（最高裁昭和37年（オ）953号同38年12月5日一小廷判決・民集17巻12号1621頁、最高裁平成3年（行ツ）103号同5年9月10日二小廷判決・民集47巻7号5009頁参照）。

(2) これを本件についてみるに、本件商標の構成中には、称呼については引用各商標と同じである「つつみ」という文字部分が含まれているが、本件商標は、「つつみのおひなっこや」の文字を標準文字で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行でまとめよく表されているものであるから、「つつみ」の文字部分だけが独立して見る者の注意をひくように構成されているということとはできない。また、前記事実関係によれば、引用各商標は平成3年に商標登録されたものであるが、上告人Yの祖父は遅くとも昭和56年には堤人形を製造するようになったというのであるから、本件指定商品の販売業者等の取引者には本件審決当時、堤人形は仙台市堤町で製造される堤焼の人形としてよく知られており、本件商標の構成中の「つつみ」の文字部分から地名、人名としての「堤」ないし堤人形の「堤」の観念が生じるとしても、本件審決当時、それ

を超えて、上記「つつみ」の文字部分が、本件指定商品の取引者や需要者に対し引用各商標の商標権者である被上告人Xが本件指定商品の出所である旨を示す識別標識として強く支配的な印象を与えるものであったということはできず、他にこのようにいえるだけの原審認定事実は存しない。さらに、本件商標の構成中の「おひなっこや」の文字部分については、これに接した全国の本件指定商品の取引者、需要者は、ひな人形ないしそれに関係する物品の製造、販売等を営む者を表す言葉と受け取るとしても、「ひな人形屋」を表すものとして一般に用いられている言葉ではないから、新たに造られた言葉として理解するのが通常であると考えられる。そうすると、上記部分は、土人形等に密接に関連する一般的、普遍的な文字であるとはいえず、自他商品を識別する機能がないということはできない。

このほか、本件商標について、その構成中の「つつみ」の文字部分を取り出して観察することを正当化するような事情を見いだすことはできないから、本件商標と引用各商標の類否を判断するに当たっては、その構成部分全体を対比するのが相当であり、本件商標の構成中の「つつみ」の文字部分だけを引用各商標と比較して本件商標と引用各商標の類否を判断することは許されないというべきである。

- (3) そして、前記事実関係によれば、本件商標と引用各商標は、本件商標を構成する10文字中3文字において共通性を見いだし得るにすぎず、その外観、称呼において異なるものであることは明らかであるから、いずれの商標からも堤人形に関係するものという観念が生じ得るとしても、全体として類似する商標であるということはできない。

5 以上によれば、本件商標と引用各商標が類似するとした原審の判断には、商標の類否に関する法令の解釈適用を誤った違法があり、この違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。

そして、被上告人が主張するその余の本件商標登録の無効理由につき更に審理を尽くさせるため、本件を知的財産高等裁判所に差し戻すこととする。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

【差戻し後の知財高裁の判断】

1 堤人形の歴史的経緯

- (1) 証拠（甲2，3，4，5，6，8，13，16，22，枝番も含む。）によれば、以下の事実を認めることができる。

江戸時代の元禄年間に伊達藩主から招聘を受けた陶工の上村万右衛門が同藩内杉山の地に茶器等を製作する窯を開いたところ（このため「杉山焼」と

呼ばれた。), 後に, 現在の仙台市堤町に窯場が移るとともに土人形の製作が始まり(このため「堤焼」と呼ばれるようになった。), 文化・文政の時代には土人形の製造販売を家業とする者が13軒に達し, これらが街道の両側に店を連ねる程の最盛期を迎えた。しかし, 明治期に入り土人形の製造販売は衰退の一途を辿り, 多くの業者が廃業する中, 製造販売に従事する業者はBとAの2軒のみとなり, Aも大正末期頃には廃業した。堤焼の土人形の中には「雛人形」も含まれていたことから, 昭和期前は, 同地で製作された土人形は, 「雛人形」に由来する「おひな」に東北地方で良く使用されていた方言である接尾辞「こ」を結合させた「おひなっこ」, これに生産地名の「堤(つつみ)」を結合させた「つつみのおひなっこ」, 更にはこれに製造業者であることを意味する接尾辞「屋(や)」を結合させて「つつみのおひなっこや」などと呼ばれるようになり, 大正期には上記のとおりBとAだけが土人形の製造・販売をしていた関係から, これらの両家は, 共に, 「つつみのおひなっこや」と呼ばれていた。

A廃業後は, しばらくBだけが堤人形の製作に従事し, 特にC(明治34年生れ, 昭和53年没)は, 伝統人形に新たな創作の研究を重ね, 創意工夫を凝らして多数の名品を製作し, 堤人形の名声を全国的に高め, 堤焼中興の祖と呼ばれる程の名声を博した。

他方, Aから後を託された原告の祖父であるGは遅くも昭和56年には堤人形の製作に従事し, その後, 原告の父Eを経て原告がこれを継承して現在に至っている。そして, 前記のとおり, かつては「おひなっこ」と呼ばれた土人形類は, 昭和期以降は, 例えば, Cに対する各種の表彰等において「堤人形」と表示され(代表的なものを摘記すると, 昭和28年3月の第7回観光土産展覧会における「優秀賞」の賞状, 同29年9月28日の地方自治総合大展覧会における「顕彰状」, 同31年1月の財団法人全国物産館・日本郷土玩具の会による全日本郷土玩具展における「推奨状」等), また, 原告作成の土人形が昭和58年度の年賀切手のデザインに「『ししのり金太郎』(堤人形)」の名称で採用され, さらに, 昭和59年2月に宮城県知事から原告に対して付与された伝統工芸品としての指定書には「工芸品名堤人形」と記載されるなど, これらのいずれにおいても「堤人形」の名称が使用された。

- (2) 原告は, 「つつみのおひなっこや」は, 原告の愛称ないしは略称である旨主張するところ, 甲26号証(編集発行仙台市教育委員会「仙台の文化財」昭和48年4月1日発行)には「今は, 堤の「おひなっこ屋」Cが唯一の継承者となっている」との記載があり, また, 甲30号証の原告の陳述書にもこれに沿う記載が認められるところである。

しかしながら、「つつみのおひなっこ」ないしは「つつみのおひなっこや（屋）」の由来は前項に認定したとおり、仙台市堤町の地で製造された土人形類ないしはその製造者群を一般的に総称したことに因るものであり、このことはBとAの2軒が製造販売していた大正期には、両家が共にこれらの呼称をもって呼ばれていた事実からも明らかというべきであるから、上記の呼称をもって特定の個人（すなわち原告）を指し示す名称と見ることは困難であるといわざるを得ない。

のみならず、前記認定のように、昭和期以降は、「つつみのおひなっこ」や「つつみのおひなっこや」は歴史的呼称に止まり、一般的には「堤人形」の名前で呼ばれていた事実を考慮すると、前掲甲26号証の上記記載もこのような歴史的経緯を踏まえて当時唯一の「おひなっこ屋」であったことを表示したものとして理解することができるものであるし、昭和初期から同50年代の初めまで控訴人のみが堤人形の製造販売に従事していた時期があったからといって、「つつみのおひなっこや（屋）」が原告個人の愛称に転化したり、その愛称として原告に帰属したものと断ずることは困難であるし、本件全証拠を検討してもこれを認めるに足りる証拠はない。ちなみに、甲6号証の5（堤町まちがたり編集委員会編「堤町まちがたり」平成4年4月発行）には、堤人形製造元としての原告の屋号は、「ヤマサ」及び「マルヨシ」であり、上記「堤町まちがたり」発行当時は「マルヨシ」を使用していた旨の記載がある。

- (3) 他方、被告は、「つつみのおひなっこや」は自己の屋号である旨主張し、乙2号証にはこれに沿うかの記載があるが、前記・に認定した事実には照らすと、上記乙号証の記載からこれを認めることは困難であり、他にこれを認めるに足りる証拠はない。
- (4) 以上によれば、仙台市堤町で製造された土人形は、昭和期以降は「堤人形」と呼称されたもので、「つつみのおひなっこや（屋）」なる呼称が使用されることはあっても、それは昭和期前に堤の地で土人形の製造販売を営んでいた者を一般的に表した歴史的呼称として存続して来たに過ぎないものであり、この呼称が原告を表す略称として本件商標の登録出願時に使用されていたものとまで認めることはできない。

2 審決取消事由について

(1) 商標法4条1項8号該当性について

控訴人は、本件商標の「つつみのおひなっこや」は、その登録出願時及び登録時において、原告を示す愛称ないしは略称として確立していたから商標法4条1項8号に該当することは明らかであり、これを否定した審決の判断は誤りであると主張する。

そこで検討すると、前項に認定説示したところによれば、原告の上記主張事実を認めることは困難であるから、上記主張はその前提を欠くものであり、採用することはできない。

したがって、上記8号に該当するものと認めることはできない。

(2) 商標法4条1項10号、15号、16号、又は19号該当性について

原告は、本件商標の登録出願時、本件略称は原告を指し示すものとして周知慣用されてきたものであるところ、被告は、原告商品との不正競争潜脱とその正当化を図るために、本件商標の登録を出願したものであるから、商標法4条1項10号、15号、16号又は19号にも該当することは明らかであると主張する。

そこで検討すると、前項に認定したところによれば、原告の上記主張事実を認めることは困難であるから、上記各主張はいずれもその前提を欠くものであり、採用することはできない。

もっとも、前項に認定説示したように、「つつみのおひなっこ」は堤焼の土人形類を、「つつみのおひなっこや」は堤焼を製造販売する業者を総称する用語として昭和期前に一般的に用いられていたものであるが、昭和期に入り、この活躍により堤焼が再び復興するようになってからは上記の用語に代わり「堤(つつみ)焼」の呼称が用いられるようになった経緯に照らすと、かつて一般的に使用されていた呼称であるとはいえ、これが歴史的呼称となった後にこれを自己の商号として採用し、商標登録を得て独占的に使用することも特段の事情がない限り自由競争の範囲内であるといわざるを得ないところ、上記特段の事情も認められない以上、これをもって商標法4条1項19号の「不正の目的」があるとするにはできないというべきである。

(3) したがって、審決取消事由はいずれも失当である。

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

【論 説】

1 . 本件の最高裁判決においては、昭和43年2月27日(三小)判決のほか、昭和38年12月5日(一小)判決、平成5年9月10日(二小)判決が引用されているが、前記「和幸食堂事件」最高裁判決では、本件の最高裁平成20年9月8日(二小)判決も引用されている。 G - 101

ということは、結合商標をめぐる商標の類否問題は、出願商標の審査時でも、登録商標に対する無効審判時でも、あるいは商標権侵害事件における侵害の認定時でも、よく問題になるから、われわれは、具体的な結合商標の構成態様の全体をよく考察した上で判断することの必要性を理解することが必要である。

2. さて、本件登録商標「つつみのおひなっこや」の商標権者Yは、利害関係人Xから本件商標に対し登録無効審判を請求されたが、不成立に終り、そこで、Xが知財高裁に出訴したところ、第2部においてこれが認容され、審決は取消された。この高裁判決は、本件商標の構成態様は全体が標準文字から成るものであったが、最初の3文字「つつみ」の語部分を抽出してこれに重点をおき、文字全体の語が意味するものについては無視し、商標法4条1項11号に該当すると判断したのである。

しかし、最高裁はこの知財高裁の判断手法の誤りを指摘し、自判はせず、知財高裁に差戻したのである。

差戻した理由は、被上告人（原告・審判請求人）Xは、無効事由として法4条1項11号のみならず、同条項8号，10号，15号，16号，19号及び法8条の適用をも選択的に主張していたことによる。

3. そこで、知財高裁に差戻された本件は、こんどは第4部で審理が行われた。

その結果、当事者間には堤人形をめぐる歴史的経緯はあるとしても、本件商標が法4条1項8号，10号，15号，16号又は19号に該当する商標であるとする原告の主張事実を認めることはいずれも困難であると判示し、請求理由なしと判断され、ここでこの判決は確定したのである。

このように、本件登録商標にあっては、全体が標準文字による結合標章から成る構成態様を、あえて2つの部分に分離しなければならない必然性はなく、一連一体の語から成る標章と解することができるものである以上、法4条1項11号をはじめとする商標の類否に関する法令の解釈を誤ることがないように注意を促した最高裁判決の意義は大きい。

4. なお、Yは登録第4914397号に係る商標の商標権者でもあったところ、この登録商標の指定商品は「土人形および陶器製の人形」と記載されていたことから、標章の構成態様中にある「堤人形」部分と矛盾し、品質の誤認を生ずるおそれがあると認定され、登録は無効となったが、これはやむを得ない。現行法には存在しないが旧法時には存在していた商標の構成態様中の一部について、「権利不要求」の請求をもしYが出願時にしていれば、旧法時では前記のような指定商品の記載であったとしても問題はなく、登録無効になることはなかっただろう。

そこで、次項では、Xが請求したYの前記登録商標に対する登録無効審判事件を紹介する。

〔牛木 理一〕

【別件：登録商標「堤人形／つつみのおひなっこや」に対する登録無効審判事件の審決】(無効2006-89031、平成18年10月18日審決・確定)

(3)商標法第4条第1項第16号について

ところで、本件商標は、その構成中に、仙台の堤町で生産された土人形を指称する「堤人形」の文字を含むものであるところ、本件商標の指定商品中の「土人形」には、郷土玩具として日本各地で生産されている様々な土人形が存在することは、甲第2号証の1(京都の伏見人形、長崎の古賀人形、山形の相良人形、岩手の花巻人形)からも明らかである。のみならず、「堤人形」は、土人形としてわが国においてよく知られているものである。

そうすると、「堤人形」の文字を含む本件商標をその指定商品中、「堤人形」以外の「土人形」、及び「陶器製の人形」について使用するときは、これに接する需要者は、該商品があたかも堤人形であるかのように、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものというべきである。

この点に関し、被請求人(商標権者)は、「つつみのおひなっこや」の商標を商品「堤人形」について使用しており、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないから、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない旨主張したが、商品の品質の誤認のおそれが生ずるか否かは、指定商品との関係から判断されるべきであり、本件商標の指定商品中には、「堤人形」以外の「土人形および陶器製の人形」が含まれることは、前記認定のとおりであるから、被請求人の上記主張は理由がない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する商標といわざるを得ない。

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、同法第46条第1項の規定により、無効とすべきものである。