

水谷直樹◎弁護士・弁理士

商標の類否につき総合的に判断した事例

[知的財産高等裁判所 第2部 平成23年10月11日判決 平成23年(行ケ)第10174号]

1. 事件の概要

原告は、平成21年7月に指定商品を第30類「饅頭」として、下記の商標出願をしましたが、特許庁は、指定商品を第30類「茶、菓子及びパン、……、肉まんじゅう」等とする下記引用商標「TANTO／タント」に類似するとして、商標法4条1項11号に該当することを理由に拒絶査定を下しました。

【本願商標】

炭都饅頭

(指定商品)
第30類「饅頭」

【引用商標（登録第5149010号）】

TANTO
タント

(指定商品)
第30類「茶、菓子及びパン、調味料、香辛料、穀物の加工品、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、米、脱穀済みのえん麦、脱穀済みの大麦、食用粉類」

これに対して原告は、拒絶査定不服審判を請求しましたが、審決において結論が覆らなかったため、知財高裁に対して審決取消訴訟を提起しました。

2. 争点

本事件での争点は、本願商標が引用商標と類似しており、商標法4条1項11号に該当するか否かでした。

3. 裁判所の判断

知財高裁は、平成23年10月11日に判決を言い渡しましたが、前記争点に関しては、

「1 本願商標は漢字である『炭都饅頭』の4文字を江戸文字の書体で縦1行にまとまりよく記して成る外観を有する一方、引用商標は大文字の欧文字である『TANTO』の5文字と片仮名である『タント』の3文字とを、ゴシック体ないしこれに類する書体で、横2段書きして成る外観を有するから、両商標の外観は大きく異なる。

被告は本願商標に使用されている文字の書体はありふれたものであり、取引者や需要者は筆書き風の書体で記したものと認識するに止まる旨を主張するが、江戸文字は、骨太で威勢のいい江戸歌舞伎の感性を意匠化すべく考案され、千客万来を願って、内へと入る運筆で粹一杯に隙間なく書かれることを特徴とするもので（書体作成会社である株式会社モリサワのホームページにおける解説、甲13）、書体自体が見る者に強い印象を与えるためにデザインされたものである。そうすると、さほど注意力が高くない需要者や取引者にとっても、本願商標が通常の筆書きによって記すよりも強い印象を与えるということができ、被告の上記主張を採用して、両商標の外観の相違を小さく評価することはできない。なお、パーソナルコンピュータの普及に伴って江戸文字のフォントが広く使用されるようになってきているとしても、本願商標自体の外観における書体の特徴に照らせば、上記判断は左右されるものではない。

2 本願商標の構成のうち『饅頭』の部分は、和菓子の一種を示す普通名称であって、『饅頭』の文字だけでは自他商品識別力が希薄であることは否定できないが、前記1のとおり、本願商標は縦1行にまとまりよく記して成る外観を有し、本願商標を構成する文字の書体も、文字の大きさも相互にほぼ同一であって、例えば『炭都』の部分が特に強調された体裁を有するものではない。

そうすると、本願商標からはまず『タントマンジュウ』との称呼が生じるというべきである。

被告は、本願商標の『饅頭』以外の部分、すなわち『炭都』の部分が本願商標の要部であるから、本願商標からは『タント』との称呼が生じると主張する。しかしながら、前記のとおり、本願商標は縦1行にまとまりよく記して成る外観を有し、『炭都』の部分が特に強調された外観のものではないから、『饅頭』の語の自他商品識別力が希薄であるとしても、『炭都』の部分が直ちに要部となるとはいえず、原則として『タントマンジュウ』との称呼が生じるとの上記認定に変わりはない。また、需要者や取引者が本願商標の『炭都』の部分に着目し、『炭都饅頭』（タントマンジュウ）の略称の一つとして『タント』と称呼する可能性があるとしても、本願商標から『タントマンジュウ』との称呼が生じることを否定できるものではなく、また、『饅頭』において、商品名から『饅頭、まんじゅう』を除いた部分をローマ字や片仮名で並記することが少なくないとしても、本願商標における4文字を一連にして成る江戸文字書体の強い外観の印象に照らせば、『タント』の称呼を持つ『炭都』の部分が要部となることはできない。

他方、引用商標からは、その構成文字、とりわけ片仮名部分に相応して、『タント』との称呼が生じる。

そうすると、本願商標と引用商標とは、生じる称呼が異なるということが出来る。

3 前記2のとおり、『炭都』の部分のみが本願商標の要部ではないところ、福岡県田川市のホームページ等では炭鉱で栄えた都市を意味する語として『炭都』が使用されていること（甲36）に照らすと、本願商標からは『炭鉱で栄えた都市にちなんだ饅頭』

程度の観念が生じるし、仮に九州の三池炭鉱付近の都市が石炭の産出で繁栄した歴史を知らない者であったとしても、『石炭を産出する都市にちなんだ饅頭』や少なくとも『炭の生産をする都市にちなんだ饅頭』程度の観念は生じると認められる。加えて、原告は饅頭の皮の材料に竹炭を加え、皮を意図的に黒くして、石炭を連想させる外観の饅頭に『炭都饅頭』の商標を付して販売しており（甲23）、その場合には尚更、原告の上記商品に接した需要者ないし取引者は、『炭鉱で栄えた都市にちなんだ饅頭』程度の観念を生じると容易に認めることができる。

他方、引用商標からは、沢山の意味を持つ俗語『たぁんと』、『たんと』から来る観念が生じるか、あるいはイタリア語を知っている需要者、取引者にとってはその欧文字から『沢山の』という観念が生じると認められる。

そうすると、本願商標から生じる観念と引用商標から生じる観念は明らかに異なる。

4 結局、本願商標と引用商標とは、その外観も大きく異なり、両商標から生じる称呼も観念も異なる（あるいは、称呼が共通する場合があるとしても、外観、観念の違いが称呼の共通を大きく凌駕する。）から、両商標は類似しない。

そうすると、審決がした両商標の類否判断は誤りであり、指定商品の類否を判断するまでもなく、本願商標は商標法4条1項11号に当たらない。」

と判示して、原審決を取り消しました。

4. 検討

本事件は商標の類否、具体的には「炭都饅頭」と「TANTO／タント」の類否が問題になった事件です。

被告は、本願商標の指定商品は「饅頭」であるため、本願商標の要部は「炭都」の部分であると主張しましたが、本判決は、本願商標全体と引用商標を総合的に比較したうえで、両者は非類似であるとの結論を下しています。

本判決は、その理由として、まず商標の外観につき、本願商標は江戸文字で表記されており、引用商標はゴシック体またはこれに準ずる書体であるから、外観か

ら受ける印象が異なり、両者は非類似であるとし、次に称呼につき、本願商標は「タントマンジュウ」であるのに対して、引用商標は「タント」であるから、両者は非類似であるとししました。観念については、本願商標からは「炭都にちなんだ饅頭」との観念が生じるのに対し、引用商標からは「たくさんの」という観念が生じるにすぎず、両者は非類似と判断しました。

ところで、上記判断のうち、称呼については、本願商標の指定商品が「饅頭」であることから、本願商標の要部は「炭都」の部分であるとした場合には、両商標の称呼は「タント」ということになり、称呼が共通していることから、両商標は類似しているとの判断もあり得るように考えられます。

しかし本判決は、このような判断は採らず、外観、称呼、観念のいずれかが共通していることがあったとしても、それだけで両商標が類似しているとの結論は導かず、全体を総合的に判断して称呼が共通している場合があるとしても、外観、観念の違いが称呼の共通を大きく^{りょうが}陵駕しているとして、上記の結論を導いています。

商標同士の類否を判断するにあたっては、両商標を全体観察して類否を決定することが基本ですが、商標のうち、識別力のある部分、すなわち要部を抽出して観察することも類否判断の方法として、しばしば採用されています。

もっとも、要部観察は全体観察の補助手段として位置づけられていますから、全体観察により類否を判断することが基本と考えられます。

このことは結合商標についてもいえることで、本願商標は「炭都饅頭」であることから、「炭都」と「饅頭」の結合商標であるところ、このうちの「饅頭」が指定商品と一致するため、「炭都」の部分のみを抽出して要部観察とすることも考えられないわけではありません。

しかし本判決は、本願商標が全体としてまとまりよく記して成る外観を有することを重視したうえで、実際の取引においても、称呼として「タントマンジュウ」との称呼が生じることを否定できないと認定しています。

このような判断は、裁判所において、個別の事件ごとにこれまでも採用されてきた考え方であり、誤認混同のおそれの有無という観点から総合的に判断したう

えでのものと考えられます。

同様の判断事例としては、指定役務を第45類「訴訟事件その他に関する法律事務」とする「ユニヴァーサル法律事務所」(標準文字)を商標出願したところ、以下の引用商標(指定役務は第42類「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務」)を引用した拒絶査定が下された事例につき、両者を非類似と判示した判決が存在します(知財高裁平成23.10.24判決)。



同事例においては、出願にかかる商標が「ユニヴァーサル法律事務所」であることから、「ユニヴァーサル」と「法律事務所」の結合商標であり、他方で引用商標中には「Universal」の文字部分が存在していることから、両商標は、上記文字部分において共通していると考えることが可能です。

そうすると両者は、称呼において共通しているともいえそうですが、同判決は、「本願商標と引用商標とは、外観において著しく異なり、観念において相違し、称呼において一部共通するものの、取引の実情を考慮すれば、類似するとはいえない」と判示しています。

同判決においても、商標同士の類否の検討を行うにあたって、本判決と同様に称呼の一部が共通することがあったとしても、そのことだけから結論を導くことは行わず、取引の実情をも勘案したうえで総合的に判断して結論を出しています。

このような判断手法を採用した場合には、類否判断についての事前の予測性が低くなるという批判が出るのが考えられますが、出所の誤認混同のおそれの有無という観点からの実質的判断を行ったものとしては是認されるものと思われれます。

みづたに なおき

1973年東京工業大学工学部卒業、1975年早稲田大学法学部卒業後、1976年司法試験合格。1979年弁護士登録、現在に至る(弁護士・弁理士、東京工業大学大学院客員教授、専修大学法科大学院客員教授)。
知的財産権法分野の訴訟、交渉、契約等を多数手掛けている。