

知的財産権判例ニュース

生田哲郎◎弁護士・弁理士／中所昌司◎弁護士・弁理士

商標法4条1項11号の判断において、 商標「オルガノサイエンス」の「オルガノ」部分が要部とされて、 引用商標「オルガノ」に類似すると判断された事例

[知的財産高等裁判所 平成27年8月6日判決 平成26年(行ケ)第10268号]

1. 事件の概要

本件は、商標登録無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟です。

特許庁の審決は、本件商標（オルガノサイエンス）の全体と、引用商標（オルガノ）を対比して、両者を非類似と認定し、商標法4条1項11号に該当しないとしました。

これに対して知財高裁の本件判決は、本件商標については前半の「オルガノ」部分が要部であると解し、本件商標は引用商標に類似すると認定し、審決を取り消しました。

結合商標に関する商標法4条1項11号の類否判断の事例として、以下に紹介したいと思います。

2. 争点

本件の争点は以下のとおりです。

- ① 被告の有する本件商標と原告の有する引用商標との同一性または類似性（商標法4条1項11号）の有無
 - ② 本件商標が原告の業務に係る商品・役務と混同を生じるおそれ（商標法4条1項15号）の有無
- 本稿では、紙幅の都合もあるので、裁判所が判断した争点①について紹介します。

3. 本件商標と引用商標

被告は、本件商標「オルガノサイエンス」（標準文字）の商標権者です。

- ・登録番号：第5325691号
- ・出願日：平成20年4月28日
- ・登録日：平成22年5月28日
- ・商品及び役務の区分並びに指定商品及び指定役務：第1類「化学剤」等、第40類「有機化合物・化学品・原料プラスチックの合成及び加工処理」

原告は、下記の引用商標「オルガノ」の商標権者です。

オルガノ

- ・登録番号：第1490119号
- ・出願日：昭和51年4月5日
- ・登録日：昭和56年11月27日
- ・商品及び役務の区分並びに指定商品及び指定役務：昭和56年11月27日の設定登録時には第1類「化学品（他の類に属するものを除く）」、昭和57年7月26日に指定商品中「無機工業薬品、有機工業薬品、のり及び接着剤」について放棄による一部抹消の登録がされ、平成14年10月16日に指定商品を第1類「界面活性剤、化学剤」とする書換登録がされた。

4. 本件審決の理由の要点

(1) 「オルガノ」（使用商標）の著名性

「原告は、『オルガノ』と略称されて水処理装置事業の分野において広く知られており、また、使用商標は、純水製造装置、超純水製造装置、排水処理装置等の商品を含む水処理装置事業について使用する原告の商標として、本件商標の登録出願時には既に、取引者、需要者の間に広く認識されていたものというべきである。しかし、使用商標が、原告の薬品事業を表示するものとして、周知著名になっているものとまではいえない」

(2) 商標法4条1項11号該当性

「本件商標は、『オルガノサイエンス』の片仮名を同書同大に同間隔でまとまりよく一連一体に表してなるものであり、これより生ずる『オルガノサイエンス』の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。『オルガノ』は『器官の、有機の』を意味する英語『organo』に通じ、『サイエンス』が『科学』を意味する英語『science』に通ずるのであって、『organo』が連結形として用いられるものであるから、本件商標は、『organoscience』の欧文字を表音表記したものと理解され、全体として一体不可分のものとして認識され

る。『オルガノサイエンス』の文字は、成語ではない。『オルガノ』の部分と『サイエンス』の部分とに、外観上及び観念上の軽重の差は認められない。

したがって、本件商標は、全体をもって、一体不可分の一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然であり、『オルガノサイエンス』の一連の称呼のみを生じ、既成の観念を有しない。

本件商標と引用商標を対比すると、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標である」

5. 裁判所の判断

(1) 引用商標と使用商標の周知著名性

ア。裁判所は、本件商標と引用商標の類否（商標法4条1項11号）について判断する前提として、以下のとおり、条文上明記された要件ではないものの、原告の引用商標および使用商標の周知性について判断しました。

「原告は、昭和21年に株式会社日本オルガノ商会として設立され、同41年に現商号である『オルガノ株式会社』に商号変更した。原告は、純水製造装置、超純水製造装置、排水処理装置、発電所向けの復水脱塩装置、官公需向けの上下水設備等の製造、納入、メンテナンスといった水処理装置事業と、水処理薬品、イオン交換樹脂、食品添加物等の製造、販売といった薬品事業を主に行っており（甲7、8）、本件商標の登録出願時（平成20年）には資本金が約82億円に達し、該期の売上高は735億9200万円（そのうち、水処理装置事業が581億7200万円、薬品事業が154億2000万円）に及ぶ（甲10）。特に、超純

水製造装置は、水処理事業の主力商品であり、市場シェアの3割以上を占める（甲15）。また、原告は、多数の子会社、孫会社を有しており、これら子会社、孫会社のほとんどがその商号中に『オルガノ』の文字を含んでいる（甲7）。

原告発行にかかる総合カタログ及び個別商品カタログには、いずれの表紙にも、図形と『ORGANO』又は『オルガノ』の文字との組合せからなる標章が表示されている（甲30ないし79）。そして、かかる図形と『ORGANO』又は『オルガノ』の文字とは、常に不可分一体のものとして認識し把握されるべき格段の理由は見だし難いから、それぞれが独立して出所識別標識としての機能を果たし得るものといえる。

昭和39年から現在に至るまで50年以上にわたり、新聞の題字広告（1面の新聞紙名の真下に表示される広告）として『オルガノ』の文字からなる使用商標が、『総合水処理・イオン交換装置』、『純水装置・排水処理装置』、『水の高度処理全システム』、『すべての水は資源』、『水のプラントメーカー』、『水のトータルエンジニアリング』、……『心と技で水の価値を創造する』等の語句とともに定期的に掲載されており、近年では朝日新聞、読売新聞及び日本経済新聞の3紙に掲載されている（甲80ないし83）。

図形と『ORGANO』又は『オルガノ』の文字との組合せからなる標章を表示した原告の企業広告が、昭和51年頃から平成24年頃まで、日本経済新聞、朝日新聞等に不定期に掲載されているが、これらは、原告の薬品事業やその製造販売に係る薬品に限定された広告ではなく、原告の水処理関連技術、装

置ないしシステムや、原告の事業全体を抽象的に広告したものと認められる（甲89ないし91）。そして、原告の広告は、日本工業新聞広告大賞（日本工業新聞）、日本産業広告賞（日刊工業新聞）を度々受賞している（甲86、87）。

原告については、各種雑誌、新聞等の記事に取り上げられ、多くは『オルガノ』として紹介され、中には、図形と『ORGANO』又は『オルガノ』の文字との組合せからなる標章を表示した広告が共に掲載されているものもある（甲99ないし127）。これらは主に、原告の水処理関連事業ないし装置に言及したものであるが、超純水の製造には薬剤が使用される場合があるとされ（甲106）、また、大手水処理メーカーとして原告と並び称される栗田工業が、超純水システムを販売した顧客とメンテナンスや薬品販売で長期関係を築くと紹介される（甲114）など、水処理事業には薬品販売が伴うものであると認識されていたものと認められる。その他、2007年に社団法人日本産業機械工業会主催の『第33回優秀環境装置表彰』において、原告の電子部品洗浄用機能水製造装置が経済産業大臣賞を受賞し、そのことが新聞報道された（甲130ないし132）。

以上より、引用商標及び使用商標は、本件商標登録出願時には、原告及び原告の事業ないし商品・役務を示すものとして相当程度周知となっており、原告の事業は水処理関連事業であるが、これには薬品事業が伴うものと認識されていたものと認められる」

イ。また、前記の周知性に関して、裁判所は被告の主張を以下のように、採用しませんでした。

「① 第三者の『オルガノ』を含む登録商標の存在、それらが原告の登録商標を理由に拒絶査定されていないことや、第三者の『オルガノ』を含む商標・商号の使用は、それ自体では引用商標及び使用商標の周知性を否定するものではなく、その周知性の有無は、……引用商標及び使用商標の具体的な使用の程度、内容に基づいて判定されなければならない。また、『オルガノ』を『有機』の意味で使用することがあるとしても、後に認定のとおり……、本件商標登録出願時に『有機』の意味での使用が一般に浸透していたとは認められない。② 特許庁電子図書館の日本国内周知著名商標に『オルガノ』が含まれていないこと、及び、『オルガノ』が防護標章登録されていないことは、そのみでは、引用商標の周知性を認定する妨げとはならない。③ 原告は、引用商標ないし使用商標以外の商標も登録しており、また、使用しているが、これらの登録商標の使用により、引用商標及び使用商標の周知性が減殺されていると認めるに足る証拠はない」

（２）本件商標と引用商標の類否（商標法４条１項１１号）

ア．裁判所は、まず、以下のように、本件商標については前半の「オルガノ」部分が要部であると解しました。

「本件商標『オルガノサイエンス』は、『オルガノ』と『サイエンス』の結合商標と認められるところ、その全体は、９字９音とやや冗長であること、後半の『サイエンス』が科学を意味する言葉として一般に広く知られていること、前半の『オルガノ』は、『有機の』を意味する『organo』

の読みを表記したものと解されるものの、本件商標登録出願時の広辞苑に掲載されていない（甲133）など、『サイエンス』に比べれば一般にその意味合いが十分浸透しているものとは考えられないことが認められ、さらに、上述のような引用商標の周知性からすれば、本件商標のうち『オルガノ』部分は、その指定商品及び指定役務の取引者、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、他方、『サイエンス』は、一般に知られている『科学』を意味し、指定商品である化合物、薬剤類との関係で、出所識別標識としての称呼、観念が生じにくいと認められる（最（二）判平成20年９月８日、裁判集民事228号561頁参照。）。したがって、本件商標については、前半の『オルガノ』部分がその要部と解すべきである」

イ．そして、裁判所は、以下のように、本件商標の要部「オルガノ」と引用商標とを外観・称呼・観念の点から対比し、結論として、２つの商標を類似するものと判断しました。

「本件商標の要部『オルガノ』と、引用商標とは、外観において類似し、称呼を共通にし、一般には十分浸透しているとはいえないものの、いずれも『有機の』という観念を有しているものと認められる。したがって、両者は、類似していると認められる」

6. 考察

本件判決中で、裁判所は、４条１項11号に直接明記された要件ではない、原告の引用商標および使用商標の周知性について、丁寧に認定しています。

そして、裁判所は、そのように丁寧に認定した引用商標および使用商標の周知性を、本件商標「オルガノサイエンス」について、その前半部分「オルガノ」を要部と解することの根拠として使っています。

したがって、もし、引用商標「オルガノ」が全く使用されていないようなものであり、そのために、本件商標「オルガノサイエンス」の長さ（９字９音）や、「オルガノ」と「サイエンス」の意味などの事情のみから判断しなければならない場合であったとしたら、裁判所も、特許庁の判断と同様に、本件商標「オルガノサイエンス」を全体として一体不可分のものとして判断した可能性もあります。

すなわち、本件において、原告は、ブランドマネジメントの一環として継続的に引用商標を使用して周知性を育んできたことにより、第三者による類似し得る商標登録の保有を防ぐことができたといえます。

商標は、現実には化体した信用が大きいほど、さまざまな場面での法的な保護が厚くなることがあります。本件も、そのような一例といえるでしょう。

いくた てつお

東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

ちゅうしょ まさし

2003年東京大学大学院修士課程修了（物性物理学を専攻）。技術者として電子部品メーカーに入社。2007年旧司法試験合格。2012年弁理士試験合格。同年カリフォルニア州司法試験合格。TOEIC990点。