

生田哲郎◎弁護士・弁理士／吉浦洋一◎弁護士・弁理士

## 同一の引用商標「ゲンコツ」を引用されながら、商標「ゲンコツメンチ」と商標「ゲンコツコロッケ」の類否判断が分かれた事例

[知的財産高等裁判所 平成29年1月24日判決 平成28年(行ケ)第10164号]

[知的財産高等裁判所 平成30年3月7日判決 平成29年(行ケ)第10169号]

### 1. 事案の概要

本事案は、被告の保有する本件商標1「ゲンコツメンチ(標準文字)」(登録第5752792号)と本件商標2「ゲンコツコロッケ」(登録第5708397号)に対して、原告が、原告の保有する引用商標「ゲンコツ(標準文字)」(登録第5100230号)に基づき、4条1項11号違反などがあるとして無効審判をそれぞれ請求したところ、いずれの無効審判においても、4条1項11号には該当しない、と判断されたので、原告がそれぞれの審決に対して提起した審決取消訴訟です。

いずれの審決取消訴訟においても、指定商品の類否は争われていません。なお、本件商標1と本件商標2に対する無効審判は同日に請求されていますが、先に本件商標1の無効審判(審判1)および審決取消訴訟(訴訟1)が審理され、その後、本件商標2の無効審判(審判2)および審決取消訴訟(訴訟2)が審理されています。また、各訴訟の係属部は同一ですが、裁判体の構成は相違します。

【本件商標2】

**ゲンコツコロッケ**

### 2. 本件商標1について

#### (1) 審判1の審決(審決1)

本件商標1の登録時の指定商品は、「メンチカツを材料として用いたパン、メンチカツ入りのサンドイッチ、メンチカツ入りのハンバーガー、メンチカツ用調味料、メンチカツ入り弁当、メンチカツ入り調理済み丼物」でした。

本件商標1について、「その構成態様は、同じ大きさ、同じ間隔、同じ書体をもって、視覚上、まとまりよく一体的に表されており、「その外観上、『ゲンコツ』の文字部分だけが独立して見る者の注意を引くように構成されていないこと、「その構成文字の全体から生じる『ゲンコツメンチ』の称呼も、格別冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得る」こと、「本件商標は、『メンチ』の文字部分が、その指定商品との関係において、商品の品質、原材料を表したものと理解される場合があるとしても、構成中の『ゲンコツ』の文字も、『げんこつのような形(又は大きさ)』として、商品の形状を暗示させる場合があることを否定し得ないから、『ゲンコツ』の文字部分は、それ自体が自他商品を識別する機能が全くないとははいえないものの、取引者、需要者に対して商品の出所標識とし

て強く支配的な印象を与えるものともいえない」ことを理由に、「『ゲンコツ』の文字部分が、独立して自他商品の識別標識として機能するというよりも、一体的なまとまりのあるものとして看取、把握されるとみるのが自然」として、商標の全体を要部と認定しました。

そして本件商標1と引用商標の類否は、外観について「その構成文字数、『メンチ』の文字部分の有無において明らかな差異を有する」、称呼について「後半における『メンチ』の音の有無という顕著な差異を有し、構成音数を異にするものであるから、それぞれを一連に称呼するときは、明瞭に聴別し得る」、観念について「本件商標は、特定の観念が生じないものであるのに対し、引用商標は、『にぎりこぶし』の観念が生じるものであるから、……相紛れるおそれはない」として、非類似と判断しました。

#### (2) 訴訟1の判決(判決1)

判決1では、商標の類否性の判断基準として、「つつみのおひなっこや」判決(最判平成20年9月8日裁判集民228号561頁)などを引用したうえで、本件商標の外観、称呼について、「標準文字である片仮名7文字を、一連に横書きし、各文字は、同じ書体、大きさ及び

間隔で、一体的に表記された外観を有しており、『ゲンコツメンチ』の称呼を生じる」としました。また、観念については、「げんこつ」「メンチ」のいずれも辞書に掲載された名詞であることから、「本件商標の全体から、『にぎりこぶし』のような大きさで、丸みと厚みがある形状の、挽肉を原材料とした加工食品」という観念が生じ得る」とし、観念が生じないとした審決の判断は誤りであるとしてしました。

そして、本件商標1と引用商標の類否判断において、『メンチ』の文字の有無という相違があり、外観において相違する、称呼が「ゲンコツメンチ」と「ゲンコツ」で相違する、「本件商標は、『にぎりこぶし』のような大きさで、丸みと厚みがある形状の、挽肉を原材料とした加工食品」という観念を生じ得るのに対し、引用商標は、『にぎりこぶし』という観念を生じ、観念が相違する、としてしました。

また、被告は、本件商標1を付したメンチカツを多数販売し、被告以外には「ゲンコツ」「ゲンコツメンチ」などを付したメンチカツや指定商品に係る商品の使用例はないとしてしました。

さらに、本件商標1について、「文字のみの商標」であり、「全ての文字が、標準文字で、一連に横書きされており、各文字は、同じ字体、大きさ及び間隔で、一体的に表記されている」こと、「本件商標の全体の文字数は、7文字で、多くはないところ、その称呼は、『ゲ』と『メ』の母音がいずれも『エ』、その次に続く音がいずれも『ン』であり、韻を踏んだ状態になっており、リズム感があることから、全体として、7文字である

にしては、簡潔で歯切れのいい印象を与える」としました。

加えて、「メンチカツ」について、『ミンチカツ』という地域』もあること、コンビニエンスストアのホットスナック商品として、『メンチカツ』を略さずに全体を取り込んだものがある一方、『メンチ』のみを取り込んだ商品名は、被告の『ゲンコツメンチ』しか見当たらず、これらを紹介する雑誌の記事においては、これらの商品を包括する表現として『メンチカツ』と記載』されており、「メンチカツ同様に挽肉を使った料理である『ハンバーグ・ステーキ』……が『ハンバーグ』と表現されているのに対し、『メンチ』の語は、挽肉にみじん切りにした玉葱などを加えて小判型などにまとめ、パン粉の衣をつけて油で揚げた料理である『メンチカツ』を表す名詞として、全国の取引者、需用者に、それほど普及しているとはいえない」などと認定しました。

そして、『ゲンコツ』の文字部分だけが、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はいえないし、『メンチ』の文字部分からは、出所識別標識としての称呼、観念が生じないともいえない」として、本件商標1と引用商標は非類似であると判断しました。

### 3. 本件商標2について

#### (1) 審判2の審決（審決2）

審判2では、4条1項11号のほか、3条1項柱書き、4条1項16号の無効理由が争われました。

その結果、11号以外の無効理由が認められ、「コロッケ入りのパン、コロッ

ケ入りのサンドイッチ、コロッケ入りのハンバーガー、コロッケ用調味料、コロッケ入りの弁当、コロッケ入りの調理済みの丼物、コロッケ入りの調理済みのカレーライス、コロッケ入りのチャーハン』以外の指定商品は無効と判断しました。

一方、11号違反については、以下のように判断しました。

まず、本件商標2について、「同じ書体をもって、視覚上、まとまりよく一体的に表されているものであって、本願商標の構成文字に相応して生じる『ゲンコツコロッケ』の称呼も、格別冗長ではなく、一気一連に称呼し得る」とし、「全体として、『にぎりこぶし』のような大きさや形状のコロッケ』といった観念が生じる」としました。

また、「指定商品との関係において『コロッケ』の文字部分が、商品の品質、原材料を表したものと理解される場合があるとしても、構成中の『ゲンコツ』の文字も、『にぎりこぶし』のような大きさや形状』といった商品の大きさや形状を暗示させる語であることから、『ゲンコツ』の文字部分は、それ自体が自他商品を識別する機能が全くないとまではいえないものの、取引者、需要者に対して商品の出所標識として強く支配的な印象を与えるものともいえない」として、「ゲンコツ」と「コロッケ」で分離せずに、本件商標2の要部を全体として認定しました。

そして、本件商標2と引用商標の類否については、本件商標2から『にぎりこぶし』のような大きさや形状のコロッケ』の観念が生じる」とした以外は、外観、称呼、観念はともに審決1とほぼ同様の判断をし、非類似としました。

## (2) 訴訟2の判決 (判決2)

判決2では、本件商標2は、『ゲンコツ』と『コロッケ』の結合商標と認められるところ、その全体は8字8音とやや冗長であること、……『コ』の字がやや大きいこと、『ゲンコツ』も『コロッケ』も上記の意味において一般に広く知られていることからすると、本件商標は、『ゲンコツ』と『コロッケ』を分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分的に結合しているとはいえない』としました。

また、「本件訴訟において争われている指定商品は、いずれも、『コロッケ入り』の食品であるから、本件商標の構成のうち『コロッケ』の部分は、指定商品の原材料を意味するものと捉えられ、識別力がかなり低いものである。これに対し、上記のとおり、『ゲンコツ』は、食品分野において、ゴツゴツした形状や大きさがにぎりこぶし程度であることを意味する語として用いられることがあることから、『ゲンコツコロッケ』は、『ゴツゴツした、にぎりこぶし大のコロッケ』との観念も生じ得るが、常にそのような観念が生ずるとまではいえなく、また、本件商標の指定商品の原材料である『コロッケ』は、ゴツゴツしたものににぎりこぶし大のものに限定されていないのであるから、『ゲンコツ』は、『コロッケ』よりも識別力が高く、需要者に対して強く支配的な印象を与えるというべきである」としました。

さらに、被告は、本件商標2を付した商品を短期間で多数個販売しているとしても、審決2の審決日は、「販売開始から約3か月間経過後であること、コロッケのような食品の需要者はきわめ

て多数にのぼると考えられることから……被告による販売の事実があるとしても、『ゲンコツコロッケ』が不可分一体と認識されると認めることはできない』として、本件商標2の「要部は『ゲンコツ』の部分であると解すべきである」と判断しました。その結果、本件商標2と引用商標は、「外観において類似し、称呼を共通にし、観念を共通にする」から、類似であると結論しました。

## 4. 考察

本件商標1と本件商標2は、標準文字とデザイン化された文字であるという点において若干の相違はあるものの、いずれも「ゲンコツ」と、「メンチ」または「コロッケ」からなり、基本構成が近い商標と考えられます。

それにもかかわらず、本件商標1と本件商標2では、同一の引用商標との類否の判断が分かれませんでした。

判断の根拠としては、例えば、外観や称呼について、本件商標1は一体的に表されているとされたのに対し、本件商標2は語中の「コ」がやや大きく、冗長であるとされました。また、観念については、本件商標1は、「にぎりこぶしのような大きさで、丸みと厚みがある形状の、挽肉を原材料とした加工食品」としたのに対し、本件商標2では常に「にぎりこぶし大のコロッケ」の観念が生じるとまではいえない、とされています。

さらに取引実情においても、本件商標1では、指定商品について被告以外に使用した例がないとして、商標の一体性の積極的な根拠としました。これに対し、本件商標2では、短期間で多数個の販売は認められ得るとしながらも、それが審決日から短期間であり、需要者が極めて多数であることなどから、商標の一体性の根拠としては考慮しませんでした。

これらに加えて、2つの商標で判断が分かれた大きな要因は、本件商標1では「メンチ」が「メンチカツ」を表す名詞として取引者・需要者にそれほど普及しているとはいえない、と判断された点があると思われます。

そのため、本件商標1では「ゲンコツ」の部分のみが要部として抽出されず、「ゲンコツメンチ」として全体が要部認定されたのに対し、本件商標2では「コロッケ」が指定商品の原材料を意味するとして識別力が低く、「ゲンコツ」部分のみが要部として抽出されたものと思われま

す。本稿で紹介した2つの事件は、基本構成が近い商標でありながら、類否の判断が分かれたものですが、判断基準そのものは従来の判例に従っており、事実認定で相違が生じています。

実務で重要な類否判断に際しては、外観・称呼・観念の3要件にとどまらず、取引実情なども十分な検討が必要といえる事例です。

### 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。

### よううら よういち

早稲田大学理工学部情報学科卒業。一橋大学大学院国際企業戦略研究科経営法務専攻修了、成蹊大学法科大学院修了。知的財産権の権利化、侵害や無効鑑定業務、コンピュータ関連の法律問題に従事。