

岐阜大学産官学連携推進本部 知的財産部門主催

知的財産セミナー

事例に学ぶ知的財産

登録商標「ゲンコツコロッケ」

無効審判、審決取消請求事件

日時 平成30年7月20日（金） 17:00~18:00

場所 岐阜大学 研究推進・社会連携機構 1階ミーティングルーム

講師 岐阜大学非常勤講師

平成28年、29年 日本弁理士会商標委員会 委員

特許業務法人 広江アソシエイツ特許事務所

所長 弁理士 廣江 政典



特許業務法人

広江アソシエイツ特許事務所

岐阜市宇佐3丁目4-3 〒500-8368

Tel 058-276-2122 Fax 058-276-7011

E-Mail info@hiroe.co.jp

Website <http://www.hiroe.co.jp/>

知財高裁平成29年(行ケ)第10169号審決取消請求事件 平成30年3月7日判決言渡

原告

株式会社ファインフードネットワーク
ラーメン店フランチャイズチェーン展開が主な事業
引用商標「ゲンコツ」の商標権者

被告

株式会社ローソン
コンビニ
本件商標

ゲンコツコロッケ

事件の経緯

- H19.5.9 商標「ゲンコツ」出願
(株)ファインフードネットワーク
- H19.12.21 商標「ゲンコツ」登録
- H25.6.12 商標「ゲンコツメンチ」出願
(株)ローソン
- H25.6.14 (株)ファインフードネットワークは(株)ローソンに対して商標「ゲンコツ」を使用許諾 (H27.6.30 まで。以降の許諾は拒否)
- H25.6.15 (株)ローソンは「ゲンコツメンチ」販売開始
- H25.7.4 商標「ゲンコツコロッケ」出願
(株)ローソン
- H26.6.3 (株)ローソンは「ゲンコツコロッケ」販売開始
- H26.9.5 「ゲンコツコロッケ」登録審決 (H26.10.10 登録)
- H27.2.20 「ゲンコツメンチ」登録審決 (H27.3.27 登録)
- H27.10.15 (株)ファインフードネットワーク
「ゲンコツコロッケ」「ゲンコツメンチ」に対して無効審判請求
- H28.6.17 特許庁「ゲンコツメンチ」有効審決
(株)ファインフードネットワーク審決取消訴訟提起
- H29.7.21 特許庁「ゲンコツコロッケ」一部無効、一部有効審決
(株)ファインフードネットワーク審決取消訴訟提起
- H30.1.24 知財高裁「ゲンコツメンチ」有効審決を支持
- H30.3.7 知財高裁「ゲンコツコロッケ」一部有効審決を取消

特許庁審決の要点

① 本件商標について

本件商標は、外観上、まとまりよく一体的に構成され、その構成文字に相応して、「ゲンコ
ツコロッケ」の一連の称呼のみを生じるものであり、「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。

② 商標法4条1項16号該当性について

商標法4条1項16号

商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標は商標登録を受けることができない。

本件商標の構成中の「コロッケ」の文字は、本件商標の指定商品との関係においては、「コロッ
ケ入りの商品」であることを表すものであって、指定商品の取引の実際においても、商品の品質を
示すものとして一般に使用されているといえる。そうすると、これを本件商標の指定商
品中、「コロッケ入りの商品」以外の商品に使用したときは、あたかも、「コロッケ入りの商品」
であるかのように、その商品の品質について誤認を生じるおそれがあるといえる。

したがって、本件商標は、その指定商品中の「コロッケ入りの商品」以外の商品については、商
標法4条1項16号に違反して登録されたものといえる。

③ 商標法3条1項柱書について

自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、
次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

本件商標は、その指定商品中、「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、コロッケ入りのチャーハ
ン、コロッケ入りの調理済みのカレーライス、コロッケ入りの調理済みの丼物」以外の商品に
ついて、商標法3条1項柱書の要件を具備していないにもかかわらず、登録されたものである。

④ 商標法4条1項11号該当性について（本件商標と引用商標との類否について）

他人の出願に係る登録商標と類似する商標は登録を受けることが出来ない。

本件商標と引用商標の外観を対比すると、その構成文字数、書体、「コロツケ」の文字部分の有無において明らかな差異を有するものであるから、外観上、判然と区別することができるものである。

次に、両商標の称呼を対比すると、本件商標から生じる「ゲンコツコロツケ」の称呼と引用商標から生じる「ゲンコツ」の称呼とは、後半における「コロツケ」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、明瞭に聴別し得るものである。

さらに、両商標の観念を対比すると、本件商標は、「にぎりこぶしのような大きさや形状のコロツケ」の観念が生じる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。

そうすると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれがない非類似の商標というべきものである。

本件商標は、商標法4条1項11号に該当はない。

知財高裁の判断

① 類似性の判断基準

商標法4条1項11号に係る商標の類似は、同一又は類似の商標又は役務に使用された商標が、その外観、観念、呼称等によって取引者、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）第110号同43年2月27日第三小法廷判決）、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似を判断することは、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物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呼称、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（才）第953号同38年12月5日第一小法廷判決・最高裁平成3年（行ツ）第103号同5

年 9 月 10 日第二小法廷判決・最高裁平成 19 年（行ヒ）第 223 号同 20 年 9 月 8 日第二小法廷判決）。

② 商標法 4 条 1 項 11 号該当姓について

本件商標は、「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、「ゲンコツ」も「コロッケ」も一般に広く知られていることから、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ものである。

以上より、本件商標の要部は「ゲンコツ」の部分であると解するべきである。

本件商標の要部「ゲンコツ」と引用商標とは、外観において類似し、呼称を共通にし、観念を共通にする。したがって、両者は、類似しているものと認められる。

本件商標は、商標法 4 条 1 項 11 号に該当するから、原告の取消事由の主張には、理由がある。

よって、本件審決を取り消すこととする。

知財高裁平成28年(行ケ)第10164号審決取消請求事件

原告

株式会社ファインフードネットワーク
引用商標「ゲンコツ」

被告

株式会社ローソン
本件商標「ゲンコツメンチ」(標準文字)

特許庁審決の要点

① 本件商標について

ア (ア) 本件商標は、「ゲンコツメンチ」の片仮名を標準文字により表してなるところ、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いるものであって、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るものではない。

(イ) 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ものである。

(ウ) 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。

(エ) そうすると、本件商標は、「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である。

(オ) したがって、本件商標は、その構成全体をもって、特定の意味合いを有しない一体不可分の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であり、その構成文字に

相応して、「ゲンコツメンチ」の一連の称呼のみを生じるものであり、特定の観念は生じない。

イ 被告の製造、発売に係る「ゲンコツメンチ」と称するメンチカツは、平成25年6月に発売したとされるものであって、年間3,000万個が販売され、同月に国内全域のテレビCMにより紹介され、その回数は3,195回に及んでいる。そして、「ゲンコツメンチ」は、日経MJの2013年ヒット番付において、西の前頭選ばれている。

ウ そうすると、上記取引の実情によれば、本件商標は、これに接する取引者、需要者をして、一連一体の造語からなるものとして認識されるとみるのが相当である。

② 引用商標について

引用商標は、「ゲンコツ」の片仮名を標準文字により表してなるところ、その構成文字に相応し、「ゲンコツ」の称呼が生じ、また、「にぎりこぶし」の観念を生じるものである。

③ 本件商標と引用商標の類比について

ア 両商標の外観を対比すると、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ものであるから、外観上、判然と区別することができるものである。

イ 両商標の称呼を対比すると、本件商標から生じる「ゲンコツメンチ」の称呼と引用商標から生じる「ゲンコツ」の称呼とは、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、明瞭に聴別し得るものである。

ウ 両商標の観念を対比すると、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、観念において、相紛れるおそれはないものといえる。

エ そうすると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれがない非類似の商標というべきものである。

したがって、本件商標の指定商品中の請求に係る商品が、引用商標の指定商品と同一

又は類似であったとしても、本件商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

知財高裁の判断

① 本件商標と引用商標の類比

ア 本件商標と引用商標は、右側部分における「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。

イ 本件商標は、「ゲンコツメンチ」の称呼を生じるのに対し、引用商標は、「ゲンコツ」の称呼を生じるから、称呼において相違する。

ウ 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」という観念を生じるのであって、観念において相違する。

② 本件商標は、「ゲンコツ」の文字部分と「メンチ」の文字部分がいずれも辞書に掲載されている語であることから、その組合せであると解されるものではあるが、文字のみの商標であって、図形などとの組合せではなく、しかも、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。

また、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文字であるに於ては、簡潔で歯切れのいい印象を与える。

「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。

以上によれば、本件商標において、「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。

したがって、本件商標は、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、引用商標と相違し、取引の実情を考慮しても、引用商標とは類似しておらず、商標法4条1項11号に該当する商標ではない。

以上