

一般名称と結合した商標の類否判断 ——最近の審決取消訴訟から——

EMPIRE STEAK HOUSE事件
(知財高判令和5年1月17日令和4(行ケ)10087)

Judgement of Similarity of Trademarks Combined with Generic Terms - Considering Recent IP Court Decisions -

西村 雅子*
NISHIMURA Masako

〔抄録〕

普通名称ないし一般名称との結合商標の類否判断について、知財高裁の本判決（査定系事例）では、出願商標「EMPIRE STEAK HOUSE」が引用商標「EMPIRE」と類似と判断されて拒絶審決が維持されている。一方、特許庁の審査では、「EMPIRE BURGER HOUSE」が同じ引用商標「EMPIRE」と非類似と判断されて登録されている。登録無効審判の審決取消訴訟では、「ゲンコツメンチ」と「ゲンコツコロッケ」が同じ引用商標「ゲンコツ」と類似するかについて、前者は非類似と判断され、後者は類似と判断された。「ハートデンキサービス」は、知財高裁判決（査定系事例）で「HEART」と類似と判断されたが、一方、特許庁の審査では、「ハートプランニング」と「ハートレンタルサービス」が「HEART」と類似と判断されておらず併存登録されている。

これらの判断の相違はどのように理解し将来の事例における予測可能性につなげたらよいのだろうか。言語学的な観点からの検討も採り入れたい。類否判断の検討要素としては、まず、構成語の枯渇と希釈化の問題がある。辞書的意味の好感度が高く商標として採択されがちな語について後願排除効（類似範囲）を広く認めて他人の商標選択の余地を狭めてよいか、あるいは希釈化を防止すべきか。結合商標と単独の商標のどちらが先行商標かでも判断の観点は異なる。先願商標は他の要素との結合で登録されているのであるから、その一部分について後願排除効を認めてよいか。結合商標が文字のみか図形を含むかの相違もある。図形との結合商標であると、図形部分の評価について、文字のみの場合とは異なる検討が必要となり、図形の持つ情報伝達力は無視できないと考える。商標の造語化及び信用化体の程度も勘案する必要がある。

1. はじめに

本稿では、普通名称との結合商標の類否判断

において、識別力の低い普通名称ないし一般名称部分が捨象されるか否か、最近の審決取消訴訟の裁判例を検討し、将来の事例における判断

* 弁理士，弁理士法人大島・西村・宮永商標特許事務所／国際ファッション専門職大学 教授
Trademark/Patent Attorney, Oshima, Nishimura & Miyanaga PPC / Professor, Professional Institute of International Fashion

の予測可能性について検討したい。

1884年(明治17年)に我が国で商標制度が始まって以来、辞書的な意味で好感度が高い既成語というのは、たいがい商標として既に登録されているため、「既成語+普通名称(あるいは一般名称)」の態様を含む複数語からなる結合商標で登録せざるを得ないという、ある意味、商標文字の枯渇の問題が起きているといえる¹⁾。一方、「近似した商標が多数存在する業界では、商標の構成の僅かな差異にも注意が払われる傾向があるため、混同が生じにくい状態が形成される」との指摘がある²⁾。

一般需要者における商標の認識はどうかと言えば、筆者が長年、大学等での講義や研修で商標について教えている経験上の実感では、一般需要者は、商品パッケージを示して「どれが商標か」と聞いた場合、普通名称は商標として識別力が低いので要部ではない、などとは考えない。かえって馴染みのある普通名称の方に注意を引かれる。「一般人は商標に接するときにはその外観、称呼、観念などの側面を個別に認識するものではない³⁾」。すなわち、例えば、「小僧寿し」の称呼は、「寿し」が普通名称なので「コゾウ」である、とは認識しない。

一般需要者にとって、外観上、「小僧寿し」と書かれた看板の「寿し」の文字が目に入らないということではなく、実は、「小僧」かどうかよりも「寿司」なのか「牛丼」なのか、商品でいえば、「日本酒」なのか「焼酎」なのか⁴⁾、「コロッケ」なのか「メンチ」なのかの情報の方が重要であったりする。また、「小僧寿し」や「EMPIRE STEAK HOUSE」のような店名の場合は、「寿司」のみ、「ステーキ」のみを提供するわけではなく、飲料を含み様々な料理を提供すると通常理解される。よって、役務「飲食物の提供」との関係

での「寿し」や「STEAK」は、商品「コロッケ入りのパン」や「メンチカツ入りのパン」についての「コロッケ」や「メンチ」が直接食品を意味するのとは異なり、名称と関係のない食品や料理の提供を含む一種の業態を表示するものといえる。

結合商標の類否判断について心理言語学の観点から分析する試みもなされている。言語学的観点からは、普通名称と結合された文字商標は、その文字の意味内容によっては、その文字単独で見たときと結合商標全体として見たときとでは、「別物」と認識され得る。例えば、「小僧」という語は、現在では使用頻度は低いとはいえ、一般需要者にも意味は理解できる(すなわち認知的な負荷は大きくない)ので言語学的には無標(一般的、標準)である。一方、「小僧」という語は、通常「寿し」という言葉と結合して使用される語ではなく、「寿し」とは関連性が薄いので、需要者はそこに、この結合はどういう意味だろう、と含意を探る(すなわち認知的な負荷が生じる)ので言語学的には有標(非一般的、非標準的)となる。よって、需要者には、「小僧+寿し」と認識、記憶されるので、「寿し」部分も無視できないと考えられる⁵⁾。

筆者は、商標の類否判断手法に客観性を持たせるべく言語学的分析を採り入れたいと考えつつ、まだまだ研究途上であるので、本稿では若干言及するに留める。

2. EMPIRE STEAK HOUSE 事件 (知財高判令和5年1月17日 令和4(行ケ)10087)

本稿では、一般名称との結合商標の類否判断の事例として、本件を中心に考察する。

EMPIRE STEAK HOUSE 事件

<p>本願商標</p> <p>指定役務第 43 類「ステーキ料理の提供」ほか</p>	<p>関連事件：本願商標</p> <p>指定役務第 43 類「ステーキ料理の提供、宿泊施設の提供、宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」</p>	<p>引用商標</p> <p>登録第 5848647 号 指定役務第 43 類「焼肉料理・海鮮料理およびその他の飲食物の提供」</p>
		<p>EMPIRE (標準文字)</p>

2.1. 事案の概要

本願商標は、左向きの牛の全身を表した図形と、同図形の下側に、「EMPIRE STEAK HOUSE」の文字を表してなる結合商標であるが、特許庁審決では、引用商標「EMPIRE」（標準文字）と類似すると判断された。これに対して原告は、審決取消訴訟を提起し、本願商標中の文字部分は、外観上まとまりよく一体的に配されており、「エンパイアステーキハウス」の称呼もよどみなく一連に称呼され得るとし、「転々流通し略称で取引される商品とは異なり、需要者、取引者は飲食店の選別に当たり、それがどのような料理を提供する店であるかを重視するから、屋号や店名の全体を注意深く観察」し、当該文字を含む「本願商標に接した需要者、取引者は、これをステーキを供する飲食店を示すものであることを直感的に想起する」ので、「構成中の『EMPIRE』のみをもって需要者、取引者が店舗の選別の用に供しているものとはいえない」と主張した。

本事件については、出願商標の文字部分の態様は異なる先の関連事件（知財高判令和元年 12 月 26 日令和 1（行ケ）10104）があるが、この事例では「EMPIRE」と「STEAK HOUSE」が二段書きで、しかも「EMPIRE」の文字の方が大きいため、「目につきやすい中央部に配置された『EMPIRE』の文字部分は、牛の図形部分及び『STEAK HOUSE』の文字部分よりも、外観上強く印象づける特徴を備えて」いるとして、当該文字部分が、取引者及び需要者に対して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と判断されていた。

一方、本件では、「EMPIRE」と「STEAK HOUSE」を一行にして同大同書体で表示したにかかわらず、なお引用商標と類似と判断されたものである。

2.2. 判旨

「STEAK HOUSE」の語が本願商標の指定役務中、「ステーキ料理の提供」に使用される場合

には、役務の提供の場所、質を意味するものといえるから、本願商標の構成中「STEAK HOUSE」の文字部分は、自他役務識別機能を有しないか又は同機能が極めて弱いというべきである。このような場合、自他役務の識別のためにはそれ以外の部分が重視され、自他役務識別機能を有しないか又は同機能が極めて弱い部分は省略されることがあり得べきところ、実際の取引においても、……我が国において、『STEAKHOUSE』又は『ステーキハウス』の語は、ステーキ専門店を区別して指示する際には省略されることが普通にあり得ることと認められる。」

「取引者及び需要者の認識に対する影響力という点から見れば、本願商標は、『EMPIRE』の文字部分が外観上目立つものではないにしても、取引者及び需要者に対して自他役務の識別標識として強く支配的な印象を与えるといえるから、本願商標より『EMPIRE』の文字部分を商標の要部として抽出し、これと引用商標とを比較して商標の類否を判断することが相当であるというべきである。」

原告は、普通の書体の文字のみからなる「EMPIRE BURGER HOUSE」（登録第 6372186 号）が（同一の引用商標による拒絶理由を克服して）登録されていることを指摘しているが、判決では、この点について以下のように付言している。

「本願商標とは、『BURGER』との語の部分が異なるほかは構成を共通にするものであるが、『BURGER HOUSE』の語は、『STEAK HOUSE』の語と比してわが国での親和度は低いものとも考えられ、その場合、『EMPIRE』に対する『BURGER HOUSE』との語の自他役務の識別能力は、『STEAK HOUSE』の場合と比すれば相対的に高いとみることも可能であるから、語の

構成だけを見て『EMPIRE BURGER HOUSE』と『EMPIRE STEAK HOUSE』とを同列に論ずることは妥当ではなく、『EMPIRE BURGER HOUSE』との商標が登録され『EMPIRE STEAK HOUSE』との本願商標の登録が拒絶されているからといって、これを直ちに不合理な取扱いであるとすることはできない。」

2.3. 検討

小僧寿し事件では、被告標章が一連のものとして著名であるという取引実情が、出所混同のおそれを否定する方向に働いている。しかし、全体として著名という事情がない場合でも、必ずしも普通名称部分を捨象して称呼を認定すべきではないと考える。結合商標の多くは2つの語から成る複合語であるが、日本語の複合語では後の語の最初の子音が清音から濁音に変わる連濁という現象がある。例えば、「小僧」と「寿し」が結合した場合、後の語の称呼は「スシ」が濁り「コゾーズシ」の称呼となる。連濁は「いわば語と語を一つの単位にまとめる糊のような役割を持」ち⁶⁾、「音韻的に一語化していることを示す音韻マーカーとなる」⁷⁾。また、複合語アクセント規則により⁸⁾、「小僧の寿し」のように一語化していない場合と異なり、「コゾーズシ」と1語として1つのアクセントを置くことで、まとまり感が示される。

一般的な取引実情をみれば、寿司店でもステーキハウスでも、普通名称を含めた屋号全体が看板に表示されており、注文を受ける電話で名乗るのも屋号全体とすると、需要者は普通名称を含めた全体を一体不可分のものとして認識、記憶する。本件で原告が主張したように、転々流通する商品の商標と異なり、特に飲食店の役務の場合には、需要者はその店舗を確認して、

HEAVEN 事件

本願商標 指定役務第 43 類「ホストクラブにおける飲食物の提供又はこれに関する助言・相談若しくは情報の提供」ほか	引用商標 登録第 6026916 号 指定役務第 43 類「インドカレー・インド料理の提供」	参考併存商標 登録第 6078409 号 指定役務第 43 類「インド料理の提供, インド料理を主とする飲食物の提供」ほか
<p style="text-align: center;">HEAVEN (標準文字)</p>		

業態の種類（寿司店か、ステーキハウスか）を確認して役務の提供を受けるので、出所混同のおそれは低いと考えられる。

2.3.1. 共通する文字の識別性と希釈化

しかし、ここで問題となるのは、同じ「EMPIRE」の文字から、業態は異なるとしても、グループ店舗や系列店舗ではないかとの誤認が生ずるかである。そこで検討すべきは、「EMPIRE」の語自体の識別性であるが、「帝国」の意味の平易な英語は、商品やサービスの質が上等であることを誇称する表現とも理解され、識別力が強いとは言えないとも考えられる。「飲食物の提供」の類似群（42B01）で見ると、引用商標の前に第三者の「グランドエンパイアホテル\Grand Empire Hotel」が登録されており、引用商標の後にも第三者の「EMPIRE HOTEL OSAKA」（標準文字）が、引用商標による拒絶を克服して登録されている。

同じく、誇称表現と思われる語について HEAVEN 事件（知財高判令和 5 年 1 月 31 日令和 4（行ケ）100090）がある。「HEAVEN」は「天国」という意味のほか、英語としては「至上の幸福, 素晴らしいもの」といった意味があるが、我が国需要者にも、何か素晴らしいものといった好感度の高い暗示的な意味合いが想起されると考えられる。HEAVEN 事件における類否判断では、引用商標中の「『Heaven』」の文字は、我が国においても容易に意味が理解される親しまれた英語」としながら役務「飲食物の提供」について記述的ではないので自他役務識別機能が強いとしている。これに対して、「『インドカレー』」の部分は提供の対象となる飲食物を示すものであって、自他商品の識別機能を有するものではない」とし、「現に、引用商標の商標権者のホームページ……では、『へブンで宴会いかがですか』との広告をしたり、店舗を『へブン深作店』と表示するなどしている」という取引実情も勘案

して、本願商標と類似と判断している。

HEAVEN 事件は、「EMPIRE」の事例とは先後の関係が逆であり、引用商標が「インドカレー」という一般名称との結合で、本願商標が「HEAVEN」の文字のみとなっている。「飲食物の提供」の類似群(42B01)で「ヘブ(ヴ)ン」の称呼を含む結合商標が、参考併存商標ほか「メタバースヘヴン」(標準文字)など14件、引用商標と併存しており、この状況で文字のみの「HEAVEN」の登録が認められるべきかも問題となる。先願商標は他の文字や図形との結合で権利請求して登録となっているのであるから、その一部分による後願排除効を認めてよいかという点と、一方、当該語が多数の結合商標の一部となっていることにより既に希釈化⁹⁾しているのであれば、その希釈化した語自体に権利を認めてよいのかという点の双方から検討すべきと考える。

2.3.2. 「HEART」「ハート」の事例

好感度が高く採択されがちな文字商標の一致の事例として、ハートデンキサポート事件(知財高判令和5年2月22日令和4(行ケ)10093)がある。この事例では、本願商標「ハートデンキサポート」(標準文字、指定役務第37類「電気設備設置工事」ほか)が、引用商標「HEART」(標準文字、登録第5973426号)と類似と判断されている。

原告は、『ハート』の部分は、我が国において親しまれた片仮名語であり、広く使用されていることから、その部分が強く支配的な印象を与えるものとはいえず、殊更に『ハート』の部分に着目するというのは不自然でもあり、本願商標は構成全体をもって、特定の観念を生じない一体の造語を表したものと認識し、把握

するのが自然である」と主張した。

「デンキサポート」は、「デンキ」を片仮名としているが、取引実情として「でんきサポート」や「電気サポート」が使用されていることから、それにより識別力が上がるとは言い難いとしても、全体として片仮名表記のみとなっていることにより一連一体性は高まっていると考えられる。しかしながら判決では、『ハート』の部分と『デンキサポート』の部分は、それらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められず、より強く自他識別標識として認識される『ハート』の部分に着目し、その部分より生ずる称呼及び観念をもって取引に当たる場合も少なくない」と一体性が否定されている。

「ハート」の文字の評価については、「我が国において親しまれた片仮名語であり、広く使用されているとしても、本願商標の構成中の『ハート』の部分は、本願商標の指定役務の内容、質等とは関係がなく、本願の指定役務との関係で、自他役務識別標識としての機能を発揮するものと認められる」と判断されている。

「ハート」は誇称表現とはいえないが、商標として採択されがちな好感度が高い語であり、「電気設備設置工事」(類似群37A01)について見ても、「ハート」の称呼を含む商標は80件ほど登録されている。そのうち引用商標「HEART」の登録は2017年と早い方ではなく、その前に同類似群で多数の「ハート」の称呼を含む結合商標が登録されている。(引用商標の出願人が、「ハート電機サービス株式会社」であり、商号に「ハート」を含むことが有利に働いたのかもしれないが)前項の「HEAVEN」の例を考えるに、「ヘブン」の称呼を含む結合商標が少なからずあったとしても、その後「HEAVEN」単独を登録

することについてサポートになる事実といえる。

原告は、引用商標と併存登録されている例として「ハートプランニング」と「ハートルentalサービス」を挙げているが、「電気又電気工事に関する業界において『でんきサポート』又は『電気サポート』の文字が使用されている状況とは異なる上、役務の表示として、原告が挙げる登録事例の記述的な文字部分(『プランニング』及び『レンタルサービス』)が具体的であるのに対し、本願商標の構成中の『デンキサポート』という部分が抽象的であると一概にいうこともできない」として斥けられている。「プランニング」や「レンタルサービス」と比べて「デンキサポート」が抽象的かどうかということより、前記料理店の選択と同じく、需要者にとって何のサービスを受けられるかの識別ポイントは、実は一般名称部分ではないかという点、「ハート」の部分は併存状況からも希釈化しているのではないか、この部分単独で識別ポイントとなるか否かが検討されるべきだろう。希釈化している既成語の類似範囲を広く認めて結合商標に対する後願排除効を及ぼすと、他人の商標選択の余地を不当に狭める結果ともなる。

2.3.3. 役務非類似の可能性

「HEAVEN」の事例では、「EMPIRE」の事例の「ステーキ料理」と「焼肉料理」のように近い関係ではないので、原告は、「ホストクラブにおける飲食物の提供」と「インドカレー・インド料理」について非類似と主張している。特許庁の審査基準では「飲食物の提供」には、あらゆる業態のレストランや店舗における飲食物の提供が同一類似群に含まれることになる。そこで、先願の「飲食物の提供」についての登録で、あらゆる業態について後願排除効を及ぼしてよ

いのか、特に商標自体にも「インドカレー」のように、その業態の表示がある場合に、その限定された業態と先の業態（特に先願でも限定されている場合）に出所混同のおそれがあるかの取引実情を勘案すべきかが問題となる。この点、HEAVEN 事件では、「当該役務に関する業務や事業者を規制する法律も共通し、役務を提供する業種、役務の提供の手段、目的又は場所、役務の提供に関連する物品、需要者等の範囲が共通し、かつ、同一の事業者が提供する場合もあるから、これらを総合的に考慮すると、……同一営業主の提供に係る役務と誤認されるおそれがある」として役務非類似の主張を退けている。ここで、需要者の共通性について、「本願商標の指定役務の需要者は、ホストクラブにおいて飲食の提供を受けようとする女性であり、引用商標の需要者は飲食の提供を受ける者であって、そこには女性も含まれるから、飲食の提供を受けようとする女性という点で共通する」としているが、本願指定役務の範囲が狭いとしても、引用商標の業態が一般向けであれば包含されてしまうことになる。

2.3.4. 図形の持つ情報伝達力

EMPIRE 事件も HEAVEN 事件も、ともに顕著に表示された図形の持つ情報伝達力（Gibbelty 事件参照。東京高判平成 7 年 3 月 29 日判時 1565 号 131 頁、審決取消、非類似）を無視してよいか問題となる。Gibbelty 事件で、文字と分離観察可能な黒猫の図形と結合した出願商標について「黒猫の……」の観念が生じるとした判示を踏襲して、EMPIRE 事件においては「牛の」、HEAVEN 事件では「インド人シェフの」といった観念が生じると判断できるだろうか。

Gibbelty 事件では、黒猫の図形と「Gibbelty」の

REIGN 事件

<p>本願商標 指定商品第 25 類「被服」ほか</p>	<p>引用商標 登録第 5589978 号 指定商品第 25 類「被服, 帽子」</p>
	

文字には全く観念的な関連性が見出せないのに対し、EMPIRE 事件では、牛の図形は「STEAK HOUSE」の文字の意味を、HEAVEN 事件では、インド人シェフを描いたと見える図形は「インドカレー」の文字の意味を、それぞれ強化していることになる。前者の場合には、「牛」の観念が生じるとしても、本願商標の「ステーキ」と引用商標の「焼肉」に関する役務を識別するサポートとはならないが、後者の場合には、本願商標には全くない「インドカレー」の観念が強化されることにより、両商標の識別のサポートになると考えることはできるだろう。

両事件における図形部分の評価を見ると、EMPIRE 事件では、牛の図形部分は、指定役務「ステーキ料理の提供」との関係において「提供される料理の食材が牛であるという印象を与えるにすぎない」とし、「実際の取引においても、ステーキハウスを含む牛肉等に関連した料理を提供する店舗において、食材である牛の全身又は一部をモチーフとした図形を用いる例が見受

けられ」として、よって、牛の図形部分は、指定役務との関係において、「自他役務識別機能を有しないか又は同機能が極めて弱い」と判断されている。HEAVEN 事件でも、「図形部分は、インドカレーとナンを持ったインド人らしき人物を示すものであるであるところ、これは、提供の対象となる飲食物を示すにとどまり、それを超えて特別な印象を与えるものとはいえない」と判断されており、識別性が認められていない。

共通する語が誇称表現とは言えないが、同じく図形が持つ情報伝達力の評価が問題となると思われる最近の事例として、REIGN 事件（知財高判令和 5 年 6 月 22 日令和 5（行ケ）10017）がある。この事例では、本願商標における「REIGN」と下段の「TOTAL BODY FUEL」の文字部分は分離観察されて一連一体とは認められなかった。図形部分については、原告主張のように王冠をデザインしたものであると直ちに認識、理解することができるとは認められず、図形部分と本願要部と認定された「REIGN」

（「(君主の) 治世, 統治 (在位) 期間, 支配」等を意味する) が観念的一体性を有するとはいえないと判断されている。しかし, 当該図形部分が王冠を描いたものであることは「REIGN」の文字から推測されるといえ, その意味で, 文字部分が図形部分の識別性を強化しているともいえる。よって, もし図形部分から「王冠の」との観念が生じるとすれば引用商標と非類似と判断できることになる。

この事例の類否判断については, 図形部分の持つ情報伝達力を無視できないとともに, 引用商標が「I」を「!」記号とする特殊態様であることで外観の相違が更にあり, 本願商標の文字部分で近接して表示されているため同時に視認される二段目の「TOTAL BODY FUEL」が一般的に使用されるフレーズではないとしても, いずれも平易な英単語からなり「全身の燃料 (栄養)」の意味が理解される (当該商標は米国のエナジードリンクについて使用されている)。

「TOTAL BODY FUEL」が一般的に使用されるフレーズではないならなおさら, この部分から生じる意味合いによる観念の相違を検討すべきではないかと考える。

2.3.5. 文字種の相違による観念の相違

以上の事例は, 要部と判断された語に文字種の相違があったとしても観念の相違は認められない事例であるが, 漢字の商標の場合には, 称呼が一致するとしても観念が異なると判断されている事例は少なからずある。最近の事例として, 朔北カレー事件 (知財高判令和 5 年 3 月 9 日令和 4 (行ケ) 10122) では, 「朔北カレー」 (指定商品第 29 類「レトルトパウチされた調理済みカレー」ほかのカレー商品) を「サクホク」 (標準文字, 指定商品第 29 類「カレー・シ

チュー又はスープのもと, レトルトパウチされたカレー・シチュー・みそ汁・スープ」ほか) と非類似と判断している。審決は, 「朔北」は特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として理解されるとした上で, 「朔北カレー」から「朔北」を要部として抽出し, これを引用商標「サクホク」と比較して称呼が共通するとして類似と判断した。本件では, 「カレー」というカレー商品について識別力のない普通名称との結合で非類似と判断できるかであるが, 抵触する類似群でなくとも「サクホク」の称呼で存在する登録商標は, 本件商標と引用商標の 2 件のみであり, その意味では識別力が高い商標同士での判断といえる。「朔北」は広辞苑第七版に「(朔)は北の方角) ①北。北方。②北方の地。特に, 中国の北方にある辺土。」と記載されており, 著名なゲームに使用されているなどの使用例があるというが, 一般的に知られた語とはいえない。一方「サクホク」は権利者のカルビーが「サクサク, ほくほくとした食感」を表わすために使用しているというが, これも一般的に使用されている語ではない。

判決では, 「本願要部と引用商標は, 称呼が共通するものの, 外観及び観念は明確に異なっているところ, 需要者, 取引者が『朔北』から引用商標である『サクホク』や引用商標の権利者を想起するというような取引の実情はなく, また, 本願商標及び引用商標の指定商品において, 需要者, 取引者が, 専ら商品の称呼のみによって商品を識別し, 商品の出所を判別するような実情があるものとは認められず, 称呼による識別性が, 外観及び観念による識別性を上回るとはいえないから, 本願商標及び引用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ずるおそれがあるとはい

えない」と判断され、審決が取り消された。「サクホク」からは特定の観念を生じないとしたものの本願要部たる「朔北」からは「北の方角」「北方の地」の観念が生じるとして、外観の相違のほか観念の相違を重視した判断といえる。

しかし、このケースは、「小僧寿し」のように、要部「朔北」と普通名称「カレー」との結合の含意を探るというケースではなく（単に、「朔北」というところ（あるいは種類）の「カレー」と理解される）、また、EMPIRE 事件ほかの役務の事例のように、役務の種類を確認できる部分が需要者の注意を引くというケースでもない。同じカレー商品について使用された場合に出所混同のおそれがないかは検討を要する。

2.3.6. 言語学的分析

同じ「ゲンコツ」という語を基幹部分としながら、「メンチ」か「コロッケ」かという結合する食品名により結論が分かれた事例については、どのように理解したらよieldろうか。

ゲンコツメンチ事件（知財高判平成 29 年 1 月 24 日平成 28（行ケ）10164，無効不成立審決支持）では、本件商標「ゲンコツメンチ」（標準文字）が引用商標「ゲンコツ」（標準文字）と非類似と判断されたが、ゲンコツコロッケ事件（知財高判平成 30 年 3 月 7 日平成 29（行ケ）10169，一部無効不成立審決取消）では、ロゴの態様の「ゲンコツコロッケ」が同じ引用商標「ゲンコツ」と類似と判断されている。私見としては、需要者の認知という観点からは、全体として同じ書体でロゴ化された「ゲンコツコロッケ」の方が外観上の一体性が高く、「ゲンコツ」を分離観察したことについては疑問がある。本来「ゲンコツ」という語は、その意味からいって通常は好感度の高い語ではないので、商標に採択さ

れがちで希釈化しやすい語ではない。この語に既に業務上の信用が化体している場合には、希釈化防止の観点からは、普通名称あるいは一般名称を結合した後行商標の登録が認められることは、先行商標の権利者としては避けたい事態である。

両事件の言語学的分析においては¹⁰、『ゲンコツメンチ』については一体のものとして観念が認定された一方、『ゲンコツコロッケ』は全体での観念が示唆されつつも分離され、『ゲンコツ』が要部として抽出され（注 6，196 頁）、前者では引用商標「ゲンコツ」と非類似、後者では同引用商標と類似と判断されたことについて、『名詞+メンチ』や『名詞+コロッケ』という構文スキーマの使用頻度が影響すること」を指摘している（同 202 頁）。筆者の理解するところでは、「〇〇コロッケ」の方が「〇〇メンチ」よりも使用頻度が高く（コーパス JpTenTen によれば、26 倍。同 202 頁）造語性が低いため、「ゲンコツコロッケ」は「ゲンコツのようなコロッケ」（握りこぶし大のコロッケ）のような意味が想起されやすく、よって二語に分離されやすい一方、使用頻度が低い「〇〇メンチ」の「ゲンコツメンチ」は造語として一体として看取されると考えられる。しかし、需要者にとっては、「〇〇コロッケ」という結合が見慣れたものであれば違和感のない一語として一体的に認識しやすく、見慣れない結合であれば、むしろ分離観察されるのでは、とも考えられる。

「ゲンコツメンチ」の場合は、裁判所の判断では、「メンチ」の語について「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」

と評価されている。裁判所では、「メンチ」が「コロッケ」と同等に「メンチカツ」を表す普通名詞と理解されているか否かによって判断が分かれたと思われる。しかし、商標の類否判断については、商品との関係性を見る必要があるところ、「ゲンコツコロッケ」について「ゲンコツ」との類否が問題となった商品は普通名称部分を素材として含む「コロッケ入りのパン」等であり、「ゲンコツメンチ」については「メンチカツを材料として用いたパン」等である。よって、当該商品に接した需要者は「コロッケ」同様、「メンチ」が「メンチカツ」を意味することは（たとえ、日常的には「メンチ」ではなく「メンチカツ」や「ミンチ」の方を普通に使用しているとしても）理解できるといえる。

EMPIRE 事件において「EMPIRE STEAK HOUSE」が「EMPIRE」と類似し、一方、「EMPIRE BURGER HOUSE」が非類似の理由も、「STEAK HOUSE」と比べて「BURGER HOUSE」の使用頻度が低いので識別力が相対的に高いため、「ゲンコツメンチ」と同じ理由で非類似の判断となったとすれば、一般名称とみられる結合部分の意味の特定性と使用頻度が低い場合には、その部分の識別性が高く非類似の方向に振れるという傾向が見える。しかし、ハートデンキサービス事件における先の登録例「ハートプランニング」と「ハートレンタルサービス」については、「プランニング」及び「レンタルサービス」と「デンキサービス」の差異は見出しがたい。特許庁での併存登録例は勘案されないとしても、「BURGER HOUSE」の例のように、判断が相違する理由について言及があれば参考となる。

3. おわりに

——商標の創作性あるいは信用化体

知的財産法の原則は、知的成果物に対して権利を与えるということであるが、商標については法上は選択物とされている。しかしながら、前記のとおり、辞書的な意味で好感度が高い語は既にほとんど商標登録されている状況において、登録されるためには、造語であるか（新規な商標）、商品・役務との結びつきが新規（関係性が新規）である必要があり、その意味で創作性が必要である。すなわち、いわゆる「額に汗」の成果物といえると思う¹¹⁾。例えば、普通名称2語を結合させる場合でも、「えだまメンチ」（登録第5574308号）のように共通する中間の一字を重ねて造語化することは、よく採られる商標化手法である。また「ガリトマ」（登録第6093104号）、「とまたま」（登録第5615424号）のように食品について食材を想起させるような4文字略語も多い¹²⁾。何の略語かにわかには理解できない「スマドリ」（登録第6508299号ほか、「スマートドリンク」¹³⁾の略）のような新語を創作して新しい生活文化を提唱するというブランド戦略も採られている。

新規性がない商標が使用による識別力を獲得して登録されるためには、継続的使用、宣伝広告等の努力、投資が必要であり、この意味でも「額に汗」の成果物である。例えば、「麒麟」（キリン）は古来からある縁起がよい語であるところ、特定の商品（ビール）についての長年の使用により信用が化体した場合、この語と普通名称を結合した「キリンコーン」（指定商品「とうもろこし」）を類似と判断すべきかである（知財高判平成31年3月12日平成30（行ケ）10121参照）。この場合の「キリン」にはビールについての使用による「額に汗」により信用が化体し

ているから、普通名称と結合した他人の商標を排斥できるとも考えられる。

関係性が新規な商標とは、例えば、「トマト」という野菜の普通名称を要部とする「トマト銀行」（登録第 3145356 号）、「トマト建設」（登録第 5469064 号）、「トマト薬品」（登録第 5552203 号）のように、指定商品・役務とイメージが懸け離れた語を業態の種類と結合した商標である。これについても、前記のとおり文字の枯渇の問題があるところ、「TOMATO SYSTEM」を「TOMATO」と類似と判断すべきかである（知財高判

平成 29 年 3 月 23 日平成 28（行ケ）10208 参照）。この場合の「トマト」には、特定人の信用が化体しておらず、よって、複数の分野で使用されている希釈化した語として、特定人による結合商標の排斥は認められないとも考えられる。

本稿の執筆に当たっては、注の文献を参照させていただいた五所万実氏（目白大学）のご教示及び齊藤範香氏の情報提供に感謝申し上げます。

注)

- 1) 齊藤範香「商標の枯渇：米国での実証研究から」一橋法学 (2020) 19 (3)。商標の枯渇を「潜在的に商標を構成する言語や文字、図形などが尽き、競争上効果のある商標の選択肢が減少すること」と定義している (329 頁)。
- 2) 渋谷達紀「商標の類否判断基準 [氷山印事件]」『商標・意匠・不正競争判例百選』(2007) 32 頁
- 3) 首藤佐智子「言語学による事実認定の可能性——商標裁判における類否判断への寄与——」『早稲田大学／人文論集』48 号 (2010) 213 頁「総合的判断の指標とされる「印象、記憶、連想」はいずれもより主観的な要素が強いのに対し、側面別判断は、各側面の類似を検討するという点で、より客観的な記述をすることを可能にする。一方、一般人が商標に接する場面でその類似による混同が起りえるような状況における判断とはかけはなれたものであることは言及に値する。当然のことだが、一般人は商標に接するときにはその外観、称呼、觀念などの側面を個別に認識するものではない。すなわち、一般人の判断の手法自体は司法の場における総合的判断の手法に近いということになる。」
- 4) 橋正宗事件（最判昭和 36 年 6 月 27 日民集 15 卷 6 号 1730 頁）参照。
- 5) 堀田秀吾『法コンテキストの言語理論』（明治大学人文科学研究所叢書）ひつじ書房 (2010) における小僧寿し事件（最判平成 9 年 3 月 11 日民集 51 卷 3 号 1055 頁）の分析 (137-141 頁) 参照。
- 6) 窪園晴夫編著『よくわかる言語学』ミネルヴァ書房 (2019) 46 頁、杉岡洋子「複雑語のまとまり」。

- 7) 五所万実・鮫島正洋「結合商標の類否判断における言語学的考察 (上) —— 称呼及び觀念上の一体性について ——」特許ニュース (2020 年 7 月 21 日) 5 頁。例えば、商標「梅酒日和」(ウメシュビヨリ) は、「日和\ひより\ヒヨリ」と非類似と判断されているが (不服 2011-15468)、その理由として挙げられている「よどみなく一気一連に称呼できる」という点の裏付けとなる。
- 8) 同上窪園 41 頁、窪園晴夫「アクセントの規則」。
- 9) 拙稿「先行商標の希釈化に関する一考察」日本知財学会誌、第 14 卷第 3 号 (2018) 参照。
- 10) 五所万実「商標言語学の試み：類否判断における認知言語学的考察」『認知言語学論考 15』ひつじ書房 (2021)。「生産性 (筆者注：新語を作り出すことができる性質) が高い接辞 (語形成) は透明性が高いため分離可能性が高まるという知見を、『〇〇メンチ』と『〇〇コロッケ』に当てはめ考察する。」203 頁。
- 11) 同上堀田 157 頁「一方、すでに存在する第三者による無断使用や一般的名称・記述的名称をそのまま商標に用いる場合には、労が伴っていないと考えられる。このような観点から、商標権の他者による侵害からの法的保護を享受するためには、当該商標が「労の成果物」でなくてはならないという要件を仮定してみる。」
- 12) 言語学的な分析として、語頭の 2 モーラずつを結合した複合語短縮形が多い理由について、窪園晴夫『新語はこうして作られる』岩波書店 (2002) 130 頁「ポケモン誕生」参照。
- 13) アサヒビール「飲めても飲めなくても、みんな飲みトモ。スマドリでええねん！」(https://www.asahibeer.co.jp/smartdrinking/ 2023 年 8 月 22 日閲覧) 参照。