

逆転事例（商標①）

結論：登録審決（拒絶が覆り反論が認められた）

1. 拒絶査定の概要

本願商標

引用商標

芋の小町 v s 小町

指定商品

指定商品

第31類：いも

第31類：野菜等

適用条文：商標法第4条第1項第11号

引用商標：商標登録第1627610号（商公昭56-037863）

査定の理由の概要：本願商標の一部「芋」は、指定商品の普通名称を表すものであり、「の」は、前後の単語を接続する助詞と認められることから、本願商標に接する取引者・需要者は「芋」及び「の」の文字部分が、自他商品識別標識機能を有しない又は極めて弱いと認識するものですから、その構成中、「小町」の部分が独立して自他商品識別標識機能を発揮し、これをもって取引にあたる場合も決して少なくないというのが相当です。このため、両商標は、称呼「コマチ」及び観念「小町娘の略」を共通とし、かつ、本願商標の要部「小町」と引用商標とはその綴り字を共通とするため両商標は外観上近似するものです。従って、両商標は類似の商標であって、かつ、互いに指定商品が同一又は類似であるというものです。

2. 反論内容

本願商標と引用商標は類似の商標ではないため、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当せず、登録されるべきものと思料致します。以下、本願商標が登録されるべき理由について、ご説明致します。

A. 基本的主張内容

(1) 本願商標の外観、称呼及び観念の発生

本願商標からは、自然な称呼として「イモノコマチ」が生じる一方、「コマチ」が生じることはありません。また、自然な観念として「小野小町の語呂合わせの芋の商品名」が生じる一方、「小町娘（評判の美しい娘）の略」が生じることはありません。さらに、外観は「芋の小町」全体が一連である一方、「芋の」と「小町」に分離して認識されることはありません。その理由について以下に説明致します。

（イ）視覚上及び音数上の一体性

本願商標を構成する「芋の」及び「小町」は、同一の書体で表示されており、文字の大きさも同一です。従って、本願商標は、視覚上全体としてひとまとまりのものとして把握され得るものです。このため、本願商標の外観を「芋の」と「小町」に敢えて分離して捉えるべきではありません。また、本願商標の称呼「イモノコマチ」は、音数がたった6音であり冗長ではなく、無理なく一連に称呼しうるものです。このため、本願商標の称呼を「コマチ」と省略して捉えるべきではありません。

（ロ）称呼「イモノコマチ」の特殊性

本願商標の称呼「イモノコマチ」が、「小野小町」を連想させることは明らかです。その理由を以下に述べます。

「小野小町」は、世界三大美女として日本人にとって非常に有名です。また、本願商標の称呼「イモノコマチ」は、「小野小町」の称呼「オノノコマチ」と音数及び6音中4音「ノコマチ」の部分が共通しています。このため、「イモノコマチ」は「オノノコマチ」を連想させると言わざるを得ません。従って、「芋の小町」は、「オノノコマチ」の語呂合わせであり、ユーモアに富んだ印象を与えるということが出来ます。そうすると、殊更、「イモノ」と「コマチ」を分断して、商品「いも」の「小町」というブランドであると理解し、語呂合わせにならないように称呼することは不自然です。このため、本願商標は、その全体が一体不可分であるというべきです。この点について、原査定は、以下のように述べています。

『本願商標と「小野小町」の称呼と音数及び6音中4音が共通していることのみをもって、「小野小町」を連想させる特段の事情は見あたらないことから、出願人の意見を採用することはできません。』

上記において、原査定は、「小野小町」が非常に有名であり日本人一般に認識されている点を考慮していません。また、本願商標と「小野小町」の称呼について、2音目の「モ」と「ノ」は、母音「オ」が共通しているだけでなく、共に通鼻音であって響きの弱い音であり、かつ、中間音であるため曖昧に称呼されるため、ほぼ聴別できません。そうすると、これらを称呼した場合、語頭の「イ」と「オ」のみが異なるように聴こえるということができ、日本人であれば「小野小町」を連想することは明らかです。例えば、商標「仮面サイダー」（登録第5266621号）、「梁ポッター」（登録第4783964号）及び「キン肉麺」（登録第5401363号）という商標がありますが、「仮面」というブランドの「サイダー」、「梁」の「ポッター」というブランド、「筋肉」という名の「麺屋さん」等と理解することはあり得ません。さらに、上述のとおり、「小町」は、本来的に「小野小町」を意味する語であり（資料1）、「小野小町」が美しかったことから、「評判の美しい娘」の意味を有することとなった語です。加えて、登録商標「いもの小町」（登録第2537575号）において、その図形部分は、「小野小町」を意識しているものと見受けられ、実際に、「小野小町」から、本願商標と実質的に同一の商標「いもの小町」を連想した例が存在しています。

従って、本願商標が「小野小町」を連想させると考えるのが自然です。そうすると、本願商標は、「小町」の前に「芋の」が結合することによって初めて、特定の観念「小野小町の語呂合わせの芋の商品名」を生じさせます。また、本願商標の称呼「イモノコマチ」は、上記観念が生じることにより、非常に語呂が良く一連に称呼し得るものです。このため、「芋の」の部分から、自他商品識別標識としての称呼及び観念が生じないとは到底言うことができません。従って、本願商標から、「芋の」の部分を除いて類否判断することは許されないというべきです。

(ハ) 「小町」の語の特殊性

「小町」の語は、「小野小町。小町娘（評判の美しい娘）の略。」を意味し、「地名に付けても言う。」とされています（広辞苑第六版1053頁：資料1）。また、「小町」の語は、我が国において周知度が高い語であり、地名だけでなく様々な言葉と「小町」を組合せた商標「〇〇小町」が特に食料品の分野で広く採択及び使用されています。

当該事実を示す資料としてIPDLの「商標出願・登録情報」の検索結果の写し（資料2）を添付します。当該資料第1頁は、「商標出願・登録情報」の「称呼」の欄で「?コマチ」を

区分第29類～第31類について検索したページの写しです。当該ページから、平成23年6月28日現在で486件ヒットしていることがわかります。第2頁～第11頁は、検索結果の一覧画面の写しです。これらのページに表示された商標のほとんどが、地名、食料品の普通名称又は原材料を表す語と「小町」とを組合せた商標であり、これらのうちの多数が異なる出願人又は商標権者によるものです。

このため、「小町」の語は、その前に自他商品識別機能を有しない語を組み合わせて使用されやすい言葉であり、単独では商標として陳腐であって自他商品識別機能が高くはないというべきです。当該主張は、過去の審決（無効2009-890018）において、下記のように認定されています。

『本件商標中の「小町」は、…（一部省略）…「菓子、パン」を取り扱う分野において、地名、地域、原材料等の語と結合し、「〇〇小町」、「△△小町」のような態様で多用されていることが認められ、請求人の主張するとおり、このような結合状態における「小町」の自他商品識別機能は、必ずしも高いものとは言い難い。』

ここで、本願指定商品と上記審決における指定商品は具体的には異なりますが、本願指定商品を含む「〇〇小町」又は「△△こまち」の登録商標は平成24年1月25日現在で47件あり（資料3）、上記審決において請求人が主張している登録商標数と同一であり、かつ、両商品は共に食料品である点で共通しています。

従って、「小町」の語は、取引者及び需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものではなく、かつ、その前に自他商品識別機能を有しない語を組み合わせた場合、全体が一つの商標として自他商品識別機能を果たすと言わざるを得ません。この点について、原査定は、以下のように述べています。

『「小町」の文字は、指定商品「芋」を取り扱う業界において、その商品の品質等を表示するものでもなく、十分に自他商品の識別標識としての機能を有するものです。そして、このような「小町」の文字の前に、指定商品を「芋」とする限り、自他商品識別標識としての機能を有しない、又は極めて弱い「芋の」の文字を結合させたにすぎない本願商標についてみれば、出願人の主張するように、本願商標が「芋の」の部分と「小町」の部分とを合わせた一体のものとして自他商品識別標識としての機能が仮にあるとしても、それとは別に、少なく

とも「小町」の部分のみが自他商品識別標識としての機能を発揮する場合があることを否定することはできないというべきです。』

つまり、原査定は、「小町」の語の自他商品識別機能の有無を考慮していますが、「小町」の語の自他商品識別機能の高低を考慮していません。また、自他商品識別機能を有しない部分を除いて類否判断するという一般原則を考慮していますが、「小町」の語が、自他商品識別機能を有しない語と一体となり易いという点を考慮していません。

しかしながら、原査定が考慮していない上記2点を考慮すれば、本願商標が、「小町」の部分のみを抽出し称呼又は観念されることは妥当ではありません。その理由を以下に示します。結合商標の類否について、その共通する部分が「商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるか否か」という基準を考慮すべきであることは最高裁判例（平成19（行ヒ）223）が示しています。そして、当該基準に該当するか否かは、当該共通部分が、単純に商品の品質等に該当するか否かのみを考慮するものではなく、造語であるか否か、獨創性、商標として採用される頻度及び商標としての周知度等を考慮の上決せられるべきです。本件において、「小町」の語は、上述のとおり広辞苑に掲載されている語であるため、造語ではなく、かつ、獨創性も低いというべきです。また、「小町」の語は商標として採用される頻度が高く、かつ、引用商標が特に周知である証拠はありません。このため、「小町」の語が、引用商標の指定商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとは到底言えません。

一方、商標の類否判断において、一般原則では、自他商品識別機能を有しない部分を除いて称呼又は観念されますが、その例外は無数に存在しています。本件において、上述のとおり「小町」の語は、その前に自他商品識別機能を有しない語を組み合わせることにより全体として一つの商品名として多数の者に使用されています。また、例えば、一般的に、商品の産地等を表示する地名は自他商品識別機能を有しませんが、我が国において周知な稲の品種名「あきたこまち」の一部「あきた」が、地名であるからといって、これを除いて「コマチ」と称呼されたり、「小町娘の略称」と観念されることはなく、むしろ、全体が一つの商品名であると認識されています。このため、本願指定商品の需要者は、「あきたこまち」に倣って、本願商標もその全体が一つの商品名であると認識するというべきです。従って、本願商標の「芋の」の部分が自他商品識別機能を有しないとしても当該部分を除いて類否判断することは妥当ではありません。

(二) まとめ

以上により、本願商標の外観を「芋の」と「小町」に敢えて分離して捉えるべきではありません。また、たとえ「芋」が、本願指定商品の普通名称を表示するとしても、本願商標から殊更「小町」のみを抽出して称呼及び観念することは、明らかに不自然であると言わざるを得ません。このため、本願商標からは、「イモノコマチ」の称呼が生じる一方、「コマチ」の称呼は生じません。また、「小野小町の語呂合わせの芋の商品名」の観念が生じる一方、「小町娘（評判の美しい娘）の略」の観念は生じません。

(2) 外観、称呼、及び観念上の類否

本願商標は、引用商標と外観において「芋の」の有無が相違するため類似するものではありません。また、本願商標の称呼「イモノコマチ」は、引用商標の称呼「コマチ」と明らかに相違します。さらに、本願商標「芋の小町」の観念「小野小町の語呂合わせの芋の商品名」は、引用商標「小町」の観念「小町娘（評判の美しい娘）の略」と著しく異なります。従って、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれも大きく異なるため、類似しません。

B. 本件と同様の審査例及び審決例に基づく主張

(イ) 審査例

過去の審査において、商標「小町」を含む商標が、同一又は類似する食料品分野の商品を指定し、同一ではない者が登録を受けています。その例を以下に示します。

(イー1) 審査例1

登録第1627610号「小町」と同一又は類似の商品を指定して登録されている例を以下に示します。

(a) 登録第4882128号「あおじる小町」

(指定商品「大麦若葉を主原料とする青汁」等)

(b) 登録第3132204号「サラダ小町」

(指定商品「加工野菜及び加工果実」等)

(c) 登録第4964756号「寒天小町」

(指定商品「寒天」等)

(d) 登録第4316729号「めんたい小町」

(指定商品「辛子明太子」等)

(e) 登録第3320682号「こんにゃく小町」(指定商品「棒状に包装加工されたこんにゃく」等)

(f) 登録第4382812号「おにぎり小町」

(指定商品「おにぎり」)

(g) 登録第4151703号「かき小町」

(指定商品「かき」)

(h) 登録第4506880号「どんぶり小町」

(指定商品「どんぶりもののもと」)

(i) 登録第4799316号「DONBURI KOMACHI」

(指定商品「どんぶりもののもと」)

(イー2) 審査例2

登録第3321647号「小町」と同一又は類似の商品を指定して登録されている例を以下に示します。

(j) 登録第2537575号「いもの小町」

(指定商品「いも菓子」)

(k) 登録第5356765号「タイヤキ小町」

(指定商品「菓子」等)

(l) 登録第4129512号「デザート小町」

(指定商品「菓子」)

(m) 登録第4036926号「あられ小町」

(指定商品「あられ」)

(n) 登録第3366173号「▲飴▼小町」

(指定商品「飴菓子」)

上記審査例1及び2の商標(a)～(n)は、自他商品識別機能を有しない語と「小町」とを組み合わせた商標である点で本願商標と共通しています。また、上記登録商標の中には、「イモノコマチ」よりも音数が多いにもかかわらず、全体が一つの商標と判断されているものがいくつかあります。このため、当該登録例よりも音数が少ない本願商標は、尚更、全体が一つの商標と認識されるということが出来ます。従って、過去の審査例からも、本願商標は、引用商標と類似しないということが出来ます。

(ロ) 審決例

過去の審判において、商標「鳥小町」から「トリコマチ」の称呼のみが生じ、商標「鶏／小町」と類似しないと判断されている例があります(異議2006-90441)。上記商標「鳥小町」は、役務の提供物と「小町」とを組み合わせた商標という点で本願商標と同様のケースです。従って、過去の審決例からも本願商標は、引用商標と類似しないということが出来ます。

(ハ) 個別・具体的な判断について

上記審査例(イ)及び審決例(ロ)について、原査定は、以下のように述べています。『本願商標とは、その指定商品、構成態様を異にするばかりではなく、商標の類否判断は、本願商標と他人の登録商標との対比において、個別・具体的に判断すべきものであり、過去の登録例等の判断に拘束されることなく検討されるべきものです。』

確かに、原査定が述べるように、商標の類否判断は、個別・具体的に判断するものではありません。しかしながら、審査の一貫性及び客観性が担保されることも必要であり、同様の一貫した判断例が多数あるにもかかわらず、それを退けるのであれば、どのような点を踏まえて個別・具体的に判断し、異なる結論に至るのが示されるべきです。

そこで、本件と上記審査例等について検討すると、具体的な指定商品は異なりますが、食料品分野という枠組みでは同一であり、加工するか否か又は物販か否かによって、「小町」の語の需要者の認識が異なるとは到底言えません。また、上記審査例等の審査時又は審決時と現在とで時期が異なるとしても、時代の変遷により上記需要者の認識が異なると言える事情はありません。さらに、本願商標が「の」を含むのに対し、上記審査例等のほとんどは、商標に「の」

を含まない点で異なります。しかしながら、「の」の文字部分は、前後の単語を接続する助詞であるため、「芋」と「小町」を接続させることになり、上記審査例等の商標「〇〇小町」よりも一体不可分であるというべきです。

従って、本件が、上記審査例等と異なった結論となる理由はありません。さらに、本願商標は、上述のとおり、全体として「小野小町の語呂合わせの芋の商品名」のような観念を生ずるという特殊なケースであるため、個別・具体的に判断を行えば、むしろ、類似しないこととなるはずです。

以上により、本願商標は、引用商標と同一又は類似ではなく、商標法第4条第1項第11号に該当するものではないから、原査定を取り消す、本願商標は登録すべきものとする、との審決を賜りますようお願い申し上げます。

【提出物件の目録】

【物件名】 広辞苑の写し（資料1） 1

【援用の表示】 本件意見書において提出した資料1を援用する

【物件名】 I P D Lの「商標出願・登録情報」の検索結果の写し（資料2） 1

【援用の表示】 本件意見書において提出した資料2を援用する

【物件名】 I P D Lの「商標出願・登録情報」の検索結果の写し（資料3の第1頁） 1

【物件名】 I P D Lの「商標出願・登録情報」の検索結果の写し（資料3の第2頁） 1

【物件名】 代理権を証明する書面 1

【援用の表示】 平成24年1月20日付提出の包括委任状提出書に添付の包括委任状を援用する