

平成30年11月7日判決言渡

平成30年（行ケ）第10063号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成30年8月22日

判 決

原 告 中 国 電 力 株 式 会 社

同 訴 訟 代 理 人 弁 理 士 大 竹 正 悟

小 椋 崇 吉

被 告 株 式 会 社 エ ナ ジ ア

同 訴 訟 代 理 人 弁 理 士 原 田 雅 章

主 文

- 1 原告の請求を棄却する。
- 2 訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

特許庁が無効2016-890074号事件について平成30年3月29日にした審決を取り消す。

第2 事案の概要

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ある。争点は、①本件商標と引用商標の類否判断の誤りの有無、②本件商標についての原告の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれの判断の誤りの有無、③本件商標の指定役務の補正についての要旨変更の判断の誤りの有無である。

1 本件商標

被告は、次の商標（以下、「本件商標」という。）の商標権者である（甲 1， 2）。

(1) 登録商標



(2) 登録番号 第 5 7 9 1 8 3 1 号

(3) 出願日 平成 2 7 年 2 月 3 日

(4) 査定日 平成 2 7 年 8 月 2 6 日

(5) 登録日 平成 2 7 年 9 月 1 1 日

(6) 商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務

第 3 9 類 電気の供給，電気の供給に関するコンサルティング，熱の供給，熱の供給に関するコンサルティング，再生可能エネルギーによる電気の供給・熱の供給・発電・発熱に関するコンサルティング

第 4 0 類 再生可能エネルギーによる発電・発熱

第 4 2 類 再生可能エネルギーによる発電・発熱・管理システムのためのコンピュータプログラムの設計・作成又は保守，再生可能エネルギーを用いた発電・発熱装置を含む設備の設計，機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，再生可能エネルギー政策・技術に関する調査及び研究，電気・熱に関する試験又は研究，小規模・分散型電力及び熱の売買取・監視用ウェブサイトの開発，電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守

2 特許庁における手続の経緯

原告が、平成 2 8 年 1 1 月 3 0 日に本件商標についての商標登録無効審判請求（無効 2 0 1 6 - 8 9 0 0 7 4 号）をしたところ、特許庁は、平成 3 0 年 3 月 2 9 日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は、同年 4 月 6 日、

原告に送達された。

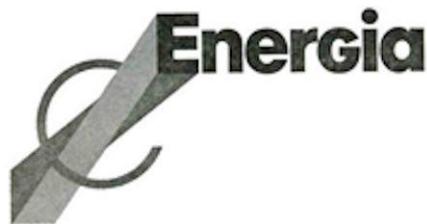
3 審決の理由の要点

(1) 引用商標等

原告が、本件商標の無効の理由として引用する商標は、次のア、イのとおりであり、後記イの審判係属中の商標登録出願2015-14075（不服審判2016-15400）を除き、いずれも登録商標として現に有効に存続しているものである（以下、後記アの登録商標の4件を総称して「引用商標」という。）。

ア 登録商標

(ア) 登録第3104821号商標（以下、「引用商標1」という。）は、以下のとおりの構成からなり、平成4年6月11日に登録出願、第39類「電気の供給」を指定役務として、平成7年12月26日に設定登録され、平成18年4月11日及び平成27年8月18日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。なお、引用商標1に係る商標権には、第39類「ガスの供給、水の供給、熱の供給」を指定役務として、防護標章登録がされている。



(イ) 登録第3104822号商標（以下、「引用商標2」という。）は、以下のとおりの構成からなり、平成4年6月11日に登録出願、第39類「電気の供給」を指定役務として、平成7年12月26日に設定登録され、平成18年4月11日及び平成27年8月18日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。



(ウ) 登録第4972773号商標（以下、「引用商標3」という。）は、以下のとおりの構成からなり、平成17年10月31日に登録出願、第42類「気象情報の提供、建築物の設計、測量、地質の調査、機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計、デザインの考案、電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守、電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明、医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究、建築又は都市計画に関する研究、公害の防止に関する試験又は研究、電気に関する試験又は研究、土木に関する試験又は研究、農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究、機械器具に関する試験又は研究、著作権の利用に関する契約の代理又は媒介、社会保険に関する手続の代理、計測器の貸与、電子計算機の貸与、電子計算機用プログラムの提供、理化学機械器具の貸与、製図用具の貸与」を指定役務として、平成18年7月28日に設定登録され、平成28年4月26日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。



(エ) 登録第5076473号商標（以下、「引用商標4」という。）は、以下のとおりの構成からなり、平成18年5月16日に登録出願、第39類「鉄道による輸送、車両による輸送、道路情報の提供、自動車の運転の代行、船舶による輸送、航空機による輸送、貨物のこん包、貨物の輸送の媒介、貨物の積卸し、引越の代行、船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介、船舶の引揚げ、水先案内、主催旅行の実施、旅行者の案内、旅行に関する契約（宿泊に関するものを除く。）の代理・媒介又は取次ぎ、寄託を受けた物品の倉庫における保管、他人の携帯品の一時預かり、ガスの供給、水の供給、熱の供給、倉庫の提供、駐車場の提供、有料道路の提供、係留施設の提供、飛行場の提供、駐車場の管理、荷役機械器具の貸与、自動車の貸与、船舶の貸与、車いすの貸与、自転車の貸与、航空機の貸与、機械式駐車装置の貸与、包装用機械器具の貸与、金庫の貸与、家庭用冷凍冷蔵庫の貸与、家庭用冷凍庫の貸与、冷凍機械器具の貸与、ガソリンステーション用装置（自動車の修理又は整備用のものを除く。）の貸与」を指定役務として、平成19年9月14日に設定登録されたものである。



イ 登録出願商標

商標登録出願2015-14075（以下、「引用商標5」という。）は、「エナジア」の片仮名を標準文字で表してなり、第35類「広告業、チラシの企画・作成、電気製品に関する商品の展示会の企画・運営及び開催、商品の販売促進又は役務の提供促進のための企画若しくは実行の代理に関する情報の提供、トレーディングスタンプの発行、家庭用電化製品の販売に関する情報の提供、商品の販売に関する情報の提供、生産設備の改修・改善に関する経営上の助言及び指導、経営の診断又は経営に関する助言、会員制の組織による商品の販売に関する情報の提供、財務書類

の作成又は監査若しくは証明に関する情報の提供，職業のあっせん，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，広告用具の貸与，第37類「電気工事，家庭用電気温水器の設置工事，住宅建設工事，リフォーム工事，システムキッチン設置工事，台所・浴室等のリフォーム工事，浴槽及び浴室ユニットの設置工事，建設工事，住宅のリフォーム工事の仲介，電気工事に関するコンサルティング，建築工事に関する助言，ボイラー・冷暖房・配電設備等の建築物附帯設備の運転及び点検，その他の建築設備の運転・点検・整備，火災報知機の修理又は保守，業務用電気温水器の修理又は保守，暖冷房装置の修理又は保守，ボイラー修理又は保守，冷凍機械器具の修理又は保守，電気通信機械器具（「電話機械器具・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機」を除く。）の修理又は保守，測定機械器具の修理又は保守」及び第39類「鉄道による輸送，車両による輸送，ガスの供給，ガスの供給に関するコンサルティング，ガスの供給に関する情報の提供，電気の供給，電気の供給に関するコンサルティング，電気の供給に関する情報の提供，水の供給，水の供給に関するコンサルティング，水の供給に関する情報の提供，熱の供給，熱の供給に関するコンサルティング，熱の供給に関する情報の提供，移動式仮設ステージの付いた自動車の貸与，厨房車の貸与，その他の自動車の貸与」を指定役務として，平成27年2月17日に登録出願されたものであり，平成28年7月12日付けで拒絶査定されたが，同年10月14日付けで拒絶査定不服審判を請求し，現在，審理係属中のものである。

(2) 引用商標等の周知性

証拠によると，引用商標1及び2は，本件商標の登録出願日前から，「エネルギー」と称呼され，原告の業務に係る役務「電気の供給」を表示するものとして，中国地方を中心として使用され，その需要者及び取引者の間に広く認識されている商標であって，その状況は本件商標の登録査定日においても継続していたと判断するのが相当である。

また，①「エネルギー」と「ENERGIA」の文字を二段に配した構成からな

る商標、②「E n e r G i a」の文字からなる商標及び③「エネルギー」の文字からなる商標（以下、これらを総称して「使用商標」という。）のいずれも、引用商標1及び2と同様に、本件商標の登録出願日前から、「エネルギー」と称呼され、原告の業務に係る役務「電気の供給」を表示するものとして、中国地方を中心として使用され、その需要者及び取引者の間に広く認識されている商標であって、その状況は本件商標の登録査定日においても継続していたと判断するのが相当である。

しかし、引用商標3及び4は、それが使用された指定役務についての取引額、取引数量など取引の実績を示す証拠は見いだせないから、原告の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者及び取引者の間に広く認識されている商標と認めることはできない。

(3) 商標法4条1項11号該当性

ア(ア) 本件商標は、前記1(1)のとおり、5個の四角形を組み合わせてなる図形及び「エナジア」の片仮名からなる結合商標であるところ、「エナジア」の片仮名は、一般的な辞書等に掲載されていない造語であると認められ、また、図形部分からは特定の意味合いが生じるものではないことに、その外観から受ける印象を併せみると、図形部分と文字部分とは、これ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に結合しているものではなく、それぞれが役務の出所識別標識として機能するものである。

そこで、本件商標は、文字部分の構成文字に相応して「エナジア」の称呼を生じ、この称呼が、我が国においてエネルギーの意味の外来語「エナジー」と近似した印象を与えることによって、エネルギーに関する何らかの観念が想起される場合があるとしても、特定の観念を生じさせるとまではいえず、特定の観念を有しない一種の造語と認識される。

(イ) 引用商標1は、前記(1)ア(ア)のとおり、「E n e r G i a」の文字を横書きし、「E」の文字から2本の帯を左下方に捻るよう描き、帯の中間部に円弧を配した構成からなり、また、引用商標2は、前記(1)ア(イ)のとおり、「E」の文字から

2本の帯を左下方に捻るよう描き、帯の中間部に円弧を配し、左上に「E n e r G i a」の文字を配した構成からなるところ、両商標の「E n e r G i a」の文字部分は、その構成文字に相応して、「エネルギー」及び「エナジア」の称呼を生じ得ると認められる。

また、「エネルギー」及び「エナジア」の称呼が、我が国においてエネルギーの意味の外来語「エネルギー」及び「エナジー」と近似した印象を与えることによって、エネルギーに関する何らかの観念が想起される場合があるとしても、特定の観念を生じさせるとまではいえない。加えて、「E n e r G i a」の文字は、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、ポーランド語において「エネルギー」を意味する成語であるが、いずれも我が国で英語ほど親しまれた語ではないことからすると、特定の観念を有しない一種の造語といい得る。

しかし、前記(2)によると、引用商標1及び2は、いずれも、その指定役務である「電気の供給」及びこれと関連した電気、熱等を始めとするエネルギーに関する役務（発電、発熱、それぞれの供給等）（以下、「エネルギーに関する役務」という。）との関係においては、「エネルギー」のみの称呼を生じ、「中国電力のブランド」の観念を生じるというべきである。

他方、引用商標1及び2は、エネルギーに関する役務以外の役務との関係においては、原告の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標と認めることはできないから、「エネルギー」の称呼のほか、「エナジア」の称呼も生じ得るものであり、特定の観念を生じないものと判断するのが相当である。

(ウ) 引用商標3及び4は、前記(1)ア(ウ)(エ)のとおり、黒色で「エネルギー」と「E n e r G i a」の文字を2段に表してなる。

引用商標3及び4は、「E n e r G i a」の欧文字の上段に「エネルギー」と大きく記載されており、欧文字部分が「エネルギー」及び「エナジア」の称呼を生じ得るとしても、片仮名「エネルギー」が欧文字「E n e r G i a」の読みを特定したものと無理なく理解できるから、引用商標3及び4は「エネルギー」のみの称呼を

生じると判断するのが相当である。

また、この称呼が、我が国においてエネルギーの意味の外来語「エネルギー」と近似した印象を与えることによって、エネルギーに関する何らかの観念が想起される場合があるとしても、特定の観念を生じさせるとまではいえず、特定の観念を有しない一種の造語と認識される。

イ(ア) 本件商標と引用商標 1 及び 2 とを比較すると、外観上、明らかに相違する。

本件商標の称呼「エナジア」と引用商標 1 及び 2 の称呼「エネルギー」とは、中間音において「ナジ」と「ネルギ」の差異を有し、その差異が 4 音と 5 音という短い音構成からなる両称呼全体に及ぼす影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼しても、聞き誤るおそれはない。

本件商標が特定の観念を生じないのに対し、引用商標 1 及び 2 からは「中国電力のブランド」の観念を生じることから、観念上、相紛れるおそれはない。

そうすると、本件商標と引用商標 1 及び 2 は、外観、称呼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って、別異の商標というべきである。

(イ) 本件商標と引用商標 3 及び 4 とを比較すると、外観上、明らかに相違する。

両者の称呼「エナジア」と「エネルギー」とは、中間音において「ナジ」と「ネルギ」の差異を有し、その差異が 4 音と 5 音という短い音構成からなる両称呼全体に及ぼす影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼しても、聞き誤るおそれはない。

両者は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において比較することはできない。

そうすると、本件商標と引用商標 3 及び 4 は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼を異にし、これらを総合的に勘案すると、相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきである。

ウ したがって、本件商標は、商標法4条1項11号に該当するものとはいえない。

(4) 商標法4条1項15号該当性

ア 本件商標の指定役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として判断すると、本件商標の指定役務中の「電気の供給、電気の供給に関するコンサルティング、再生可能エネルギーによる電気の供給・発電に関するコンサルティング」(第39類)及び「再生可能エネルギーによる発電」(第40類)については、本件商標と引用商標1及び2の役務の関連性並びに取引者及び需要者の共通性は高いといえる。他方、エネルギーに関する役務以外の指定役務については、本件商標と引用商標1及び2の役務との関連性は高いものとはいえず、取引者及び需要者も異なるものである。

本件商標の指定役務中、エネルギーに関する役務においては、引用商標1及び2の周知著名性が認められるとしても、その文字部分における独創性の程度は高いものとはいえず、本件商標と引用商標1及び2とは相紛れるおそれのない非類似の商標であって別異の商標であるから、本件商標は、商標権者がこれをその指定役務中、第39類及び第40類の役務について使用しても、取引者、需要者をして引用商標1及び2を連想又は想起させることはなく、その役務が原告又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。

また、本件商標の指定役務中、エネルギーに関する役務以外の役務(第42類)においては、本件商標と引用商標1及び2とが類似する場合があるものの、前記(3)ア(イ)のとおり、この役務の範囲において引用商標1及び2の周知著名性は認められないから、本件商標は、商標権者がこれをその指定役務中、第42類の役務について使用しても、取引者、需要者をして引用商標1及び2を連想又は想起させることはなく、その役務が原告又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるお

それはないというべきである。

イ 本件商標の指定役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として判断すると、本件商標の指定役務中の「電気の供給、電気の供給に関するコンサルティング、再生可能エネルギーによる電気の供給・発電に関するコンサルティング」(第39類)及び「再生可能エネルギーによる発電」(第40類)については、本件商標と使用商標の役務の関連性並びに取引者及び需要者の共通性は高いといえる。他方、エネルギーに関する役務以外の指定役務については、本件商標と使用商標の役務との関連性の程度は高いものとはいえず、取引者及び需要者も異なるものである。

本件商標の指定役務中、エネルギーに関する役務においては、使用商標の周知著名性が認められるとしても、その文字部分における独創性の程度は高いものとはいえず、本件商標と使用商標とは相紛れるおそれのない非類似の商標であって別異の商標であるから、本件商標は、商標権者がこれをその指定役務中、第39類及び第40類の役務について使用しても、取引者、需要者をして使用商標を連想又は想起させることはなく、その役務が原告又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係性を有する者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。

また、本件商標の指定役務中、エネルギーに関する役務以外の役務(第42類)においては、使用商標中「E n e r G i a」の欧文字からなる商標とが類似する可能性があるものの、引用商標1及び2の場合と同様に、この役務の範囲において使用商標の周知著名性は認められないから、本件商標は、商標権者がこれをその指定役務中、第42類の役務について使用しても、取引者、需要者をして使用商標を連想又は想起させることはなく、その役務が原告又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係性を有する者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。

ウ 本件商標の指定役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意力

を基準として判断すると、本件商標の指定役務については、本件商標と引用商標3及び4の役務の関連性並びに取引者及び需要者の共通性は高いといえる。

しかし、引用商標3及び4は、原告の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者及び取引者の間に広く認識されている商標と認めることはできないものであり、その文字部分における独創性の程度は高いものとはいえず、本件商標と引用商標3及び4とは相紛れるおそれのない非類似の商標であって別異の商標であるから、本件商標は、商標権者がこれをその指定役務について使用しても、取引者、需要者をして引用商標3及び4を連想又は想起させることはなく、その役務が原告又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。

エ したがって、本件商標は、商標法4条1項15号に該当するものとはいえない。

(5) 商標法8条1項該当性

ア 本件商標権者が、平成27年6月22日付けで提出した手続補正書における補正（以下、「本件補正」という。）について、原告は、以下の指定役務の補正A及びBが要旨変更であると主張する。

(補正A)

第42類「再生可能エネルギーに関するコンサルティング」を、第39類「再生可能エネルギーによる電気の供給・熱の供給・発電・発熱に関するコンサルティング」に補正したうちの「再生可能エネルギーによる熱の供給に関するコンサルティング」（補正A（b））及び「再生可能エネルギーによる発熱に関するコンサルティング」（補正A（d））。

(補正B)

第42類「再生可能エネルギーに関する発電」を、第40類「再生可能エネルギーによる発電・発熱」に補正したうちの「再生可能エネルギーによる発熱」（補正B（b））。

イ 本件補正の対象となった指定役務については、その内容及び範囲が不明確な表示であるとしてこれを明確にするように求めたものであり、補正された指定役務が、全く異なるような内容及び範囲にまで広がらないのであれば、その補正は明確になったものとして許容される。

補正Aは、補正前の「再生可能エネルギーに関する」の部分が、その内容及び範囲が明確なものとなっていないため、前記アのとおり補正することにより、再生可能エネルギーから提供できる役務の内容を明確な表示にしたものといえる。

補正Bは、補正前の「再生可能エネルギーに関する発電」が、指定した役務の区分との関係でその内容及び範囲が明確なものとなっていないため、前記アのとおり補正することにより、再生可能エネルギーから提供できる役務の内容を明確な表示にしたものといえる。

原告が問題とする各役務についてみても、それらが出願された商標に係る指定役務につき、その指定役務としての同一性を実質的に損ない、第三者に不測の不利益を及ぼすおそれがあるとは認められない。

したがって、これらの補正は、要旨の変更には当たらない。

ウ 以上によると、商標法9条の4は適用されず、本件商標の出願日である平成27年2月3日が、その補正について手続補正書を提出した日（同年6月22日）に繰り下がらないため、引用商標5の出願日（同年2月17日）が本件商標より前に出願されたものとはみなされない。

したがって、本件商標は、引用商標5との関係において、同法8条1項に該当しない。

第3 原告主張の審決取消事由

1 取消事由1（商標法4条1項11号該当性判断の誤り）

(1) 本件商標と引用商標の類否

ア 本件商標の図形部分と「エナジア」の片仮名文字は、これ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

認められない。また、「エナジア」の片仮名文字は、取引者、需要者に対し、本件商標の指定役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える。したがって、本件商標の類否判断に際し、本件商標から「エナジア」の片仮名文字を個別に比較することは、許容される。

本件商標は、「エナジア」の片仮名文字に相応して、「エナジア」の称呼を生じる。

「エナジア」の片仮名文字は、一般的な辞書等に掲載されていない造語であるから、特定の観念を生じない。

イ 引用商標 1 及び 2 においては、いずれも、図形部分と「E n e r G i a」の欧文字は、これ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ない。また、「E n e r G i a」の欧文字は、取引者、需要者に対し、出所識別標識として強く支配的な印象を与える。したがって、引用商標 1 及び 2 の類否判断に際し、「E n e r G i a」の欧文字を個別に比較することは、許容される。

「E n e r G i a」の欧文字は、一般的な辞書等に掲載されていない造語であるが、以下の(ア)辞書等の記載、(イ)先行商標採択例、(ウ)商標使用例、(エ)被告の本件商標の使用等の一般的、恒常的な取引の実情において、「エナジア」の称呼をもって使用されているから、少なくとも「エネルギー」と「エナジア」の二つの称呼が生じる。

「E n e r G i a」の欧文字は、一般的な辞書等に掲載されていない造語であるから、特定の観念を生じない。

(ア) 「e n e r g i a」の欧文字が、仮にスペイン語、ポルトガル語、イタリア語、ポーランド語において「エネルギー」の意味合いを有する語であるとしても(甲 59～62)、我が国の取引者、需要者が、これらのなじみのない言語を理解し、これらのなじみのない言語に応じた発音で称呼することは、考え難い。

むしろ、我が国の取引者、需要者は、「エネルギー」の意味合いを有する外来語「e n e r g i e」を「エネルギー」と称呼し(甲 26)、英語においては「e n e r g

y」を「エナジー」と称呼している（甲27）。

したがって、我が国の取引者、需要者は、引用商標1及び2の「E n e r G i a」の欧文字を特定の意味合いを有しない造語と理解し、外来語「e n e r g i e」（エネルギー）になぞらえて、ドイツ語風に「エネルギー」と称呼し、また、英語「e n e r g y」（エナジー）になぞらえて、英語風に「エナジア」と称呼する。

(イ) 上段に欧文字「E N E R G I A」、下段に片仮名「エナジア」を二段に書してなる商標が4件（甲28～31）、上段に欧文字「E n e r g i a」、下段に「エナジア」を二段に書してなる商標が1件（甲32）、商標登録されている。

引用商標1及び2の「E n e r G i a」の欧文字は、このような先行商標採択例からも、「エナジア」の称呼を生じる。

(ウ) 欧文字「E n e r g i a」の上部に、より小さいフォントサイズで片仮名「エナジア」と横書きしてなる商標をコンピュータ用電源に使用した例があり（甲33）、「ケース一体型アームベルトE n e r g i a（エナジア）」と横書きしてなる商標を携帯電話用ケースに使用した例がある（甲34）。

引用商標1及び2の「E n e r G i a」の欧文字は、このような商標使用例からも、「エナジア」の称呼を生じる。

(エ) 被告の「エナジア」の片仮名文字は、「e n e r g i a」の欧文字に由来する語であり（甲16）、また、被告は、今日でも「e n e r g i a」の欧文字を使用し、そのホームページにおいて、「e n e r g i a」の欧文字と「エナジア」の片仮名文字が混在している（甲21、22、25、84）。

このことから、引用商標1及び2の「E n e r G i a」の欧文字は、「エナジア」の称呼を生じる。

ウ 引用商標3及び4においては、いずれも、上段の「エネルギー」の片仮名文字と下段の「E n e r G i a」の欧文字を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ない。また、下段の「E n e r G i a」の欧文字は、取引者、需要者に対し、出所識別標識とし

て強く支配的な印象を与える。そして、あたかも権利不要求の意思表示をしたかのように、下段の「E n e r G i a」の欧文字を除外し、上段の「エネルギー」の片仮名文字に限定された商標と同様に解さなければならない事情もない。したがって、引用商標3及び4の類否判断に際し、下段の「E n e r G i a」の欧文字を個別に比較することは許容され、他方で、下段の「E n e r G i a」の欧文字を除外することは、許容されない。

引用商標3及び4は、以下の(ア)特許庁の審査基準、(イ)特許庁の審判便覧、(ウ)引用商標3及び4の使用例、(エ)独立使用の例等の一般的、恒常的な取引の実情において、下段の「E n e r G i a」の欧文字を個別に比較することが許容され、少なくとも「エネルギー」と「エナジア」の二つの称呼を生じる。

引用商標3及び4の上段の「エネルギー」の片仮名文字も、下段の「E n e r G i a」の欧文字も、一般的な辞書等に掲載されていない造語であるから、特定の観念を生じない。

(ア) 特許庁の商標法4条1項11号についての審査基準は、一般的、恒常的な取引の実情を考慮して規定されているところ、読み仮名（振り仮名）を付した場合の商標について、「(イ) 例えば、『紅梅』のような文字については、『ベニウメ』と振り仮名した場合であっても、なお『コウバイ』の自然の称呼をも生じるものとする。」と規定し、「(ロ) 例えば、『白梅』における『ハクバイ』及び『シラウメ』のように2以上の自然の称呼を有する文字商標は、その一方を振り仮名として付した場合であっても、他の一方の自然の称呼をも生じるものとする。」と規定し、二段併記の結合商標の類否判断において、二つ以上の称呼を生じる文字（漢文字）を除外し、読み仮名の文字（片仮名文字）のみと認定することを許容していない。

(イ) 特許庁の審判便覧53-01は、二段併記の結合商標が、上段と下段をそれぞれ一部抽出して別個の商標として使用されている一般的、恒常的な取引の実情を考慮して規定されているところ、「登録商標が二段併記等からなる場合であって、上段及び下段等の各部分が観念を同一とするときに、その一方の使用」につい

ては「社会通念上同一と認められる商標」に該当すると規定し、二段併記の結合商標が、それぞれ一部抽出して別個に使用しても登録商標の使用と同視できるとしている。

(ウ) 引用商標 3 及び 4 は、二段併記の結合商標であるが、上段と下段をそれぞれ一部抽出して別個の商標として使用しても、上段と下段はともに一種の造語として特定の観念を生じないから、上段と下段の観念が同一であり、それぞれ一部抽出して別個に使用しても「社会通念上同一と認められる商標」であり引用商標 3 及び 4 の使用と同視できる。

引用商標 3 及び 4 は、「エネルギー」と「ENERGIA」の文字を二段に配した構成からなる商標（以下、「使用商標 1」という。）として使用され（甲 36 の 1）、下段の「EnerGia」の欧文字は、一部抽出して別個の「EnerGia」の文字からなる商標（以下、「使用商標 2」という。）として使用され（甲 36 の 2～5）、上段の「エネルギー」の片仮名文字は、一部抽出して別個の「エネルギー」の文字からなる商標（以下、「使用商標 3」という。）として使用され（甲 36 の 6・7）、いずれも、引用商標 1 及び 2 と同様に、少なくとも、中国地方の「電気の供給」の役務の取引者、需要者の間で周知著名性を獲得している。

したがって、使用商標 2 及び 3 のいずれも、引用商標 1 及び 2 と同様に、周知著名性を獲得できる以上、引用商標 3 及び 4 は、上段と下段のそれぞれ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とはいいがたく、上段と下段のそれぞれが、取引者、需要者に対し出所識別標識として強く支配的な印象を与える部分である。

(エ) 上段に「ENEOS」の欧文字を配し、下段に「エネオス」の片仮名文字を配した二段併記の結合商標や、上段に「a g n è s b .」の欧文字を配し、下段に「アニエスベー」の片仮名文字を配した二段併記の結合商標は、上段の欧文字を一部抽出して別個に使用している取引の実情が見受けられ（甲 43～47）、二段併記の結合商標のまま一体として使用されることは、稀であると考えられる。し

たがって、一般的、恒常的な取引の実情において、二段併記の結合商標は、一部抽出して別個に使用されていることから、上段と下段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とは言い難い。

また、一般に、欧文字の造語商標を採択したとき、その欧文字から二つ以上の称呼を生じる場合、その欧文字よりいかなる称呼が生じるかは明らかでないため、商取引において使用する一つの称呼の片仮名文字と欧文字の二段併記の結合商標として出願する場合がある。その意図は、審査官に対し、少なくとも、併記された片仮名文字より生じる一つの称呼を失念することなく、その称呼を中心に審査してもらうことにあり、他の称呼を除外し、その禁止権を放棄し権利不要求とする意図ではない。原告は、後日、他人により、商標「エネルギー」について商標登録される不都合を回避すべく、読み仮名の片仮名文字「エネルギー」を併記した引用商標3及び4を出願したのであり、他の称呼「エナジア」の称呼を除外し、その禁止権を放棄し権利不要求とする意図で併記したものではない。

エ 本件商標と引用商標1～4とは、「エナジア」の称呼を生じる点で同一である。

また、本件商標と引用商標1～4は、造語として特定の観念を生じない点で同一である。

そして、本件商標と引用商標1～4は、外観上の相違はあるものの、その相違は、上記の称呼及び観念の同一性を凌駕し、覆すほどのものではない。

したがって、本件商標と引用商標1～4は、類似する商標である。

オ 商標法4条1項11号に係る商標の類否については、その商品の取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断すべきであるところ、本件商標については、次の(ア)及び(イ)のとおり採択の経緯と取引の実情がある。

それにもかかわらず、審決は、本件商標の採択の経緯と取引の実情について、何ら認定しなかった。これは、上記判断基準に照らし、許されない。

(ア) 本件商標の採択の経緯

被告は、登録第5790605号商標に係る「早期審査に関する事情説明書」(甲16)において、以下のとおり、5個の四角形を弧状にずらし重ねた図形の右側に、上段に大きく「e n e r g i a」の欧文文字を配し、下段の右下に小さく「エナジア」の片仮名文字を配した構成からなる結合商標により、「エナジア」の標準文字からなる登録第5790605号商標の使用の事実を説明した。



また、被告は、判定2015-600012号事件の判定請求書(甲21)において、「欧文文字『e n e r g i a』に代え会社名の略称である片仮名文字『エナジア』をあてたイ号標章に変更し、平成27年1月26日から使用を開始し、現在に至っている。」と述べた。

したがって、本件商標の「エナジア」の片仮名文字は、「e n e r g i a」の欧文文字に由来する語であり、その「e n e r g i a」の欧文文字から「エナジア」の称呼を生じることは、被告も否定できない。

(イ) 本件商標の取引の実情

平成27年3月30日時点の被告ホームページには、本件商標が表示されているほか、左上のホームページアドレスとして「http(以下略)」と表示され、住所及び連絡先のEメールアドレスとして「info(以下略)」と表示されている(甲22)。

また、被告は、同年12月21日時点の被告ホームページ「http(以下略)」において、被告の住所及び連絡先のEメールアドレスとして「info(以下略)」と表示し、著作権の表示として「2015 ENERGIA Inc. All Rights Reserved.」と表示している(甲25)。

したがって、本件商標は、専ら被告ホームページにおいて使用され、「e n e r g

i a」の欧文字を有するホームページアドレス、Eメールアドレスや著作権の表示とともに使用されていることは、被告も否定できない。

なお、無効審判制度上、査定時後の被告ホームページのアドレス変更を考慮することは許されないが、今日の被告ホームページにおいても、「e n e r g i a」の欧文字を表示し、著作権の表示として「2015 ENERGIA Inc. All Rights Reserved.」と表示している（甲84）。

カ(ア) 商標法4条1項11号に係る商標の類否においては、二つ以上の称呼、観念が生じる場合、一つの称呼、観念が他人の商標の称呼、観念と同一又は類似であるとはいえないとしても、他の称呼、観念が他人の商標のそれと類似するときは、両商標は、なお類似するものと解すべきである。

審決は、引用商標1及び2が、「エネルギー」と「エナジア」の二つの称呼を生じると認定し、また、特定の観念を生じない、他方で「中国電力のブランド」の観念を生じると分けて認定し、二つ以上の称呼、観念を生じる場合と認定しているのだから、上記判断基準によると、本件商標と類似と判断しなければならない。

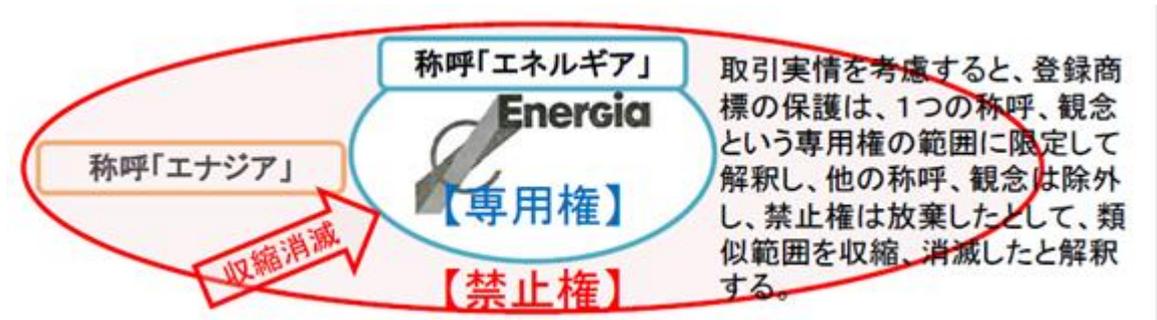
それにもかかわらず、一つの称呼、観念のみを生じると認定することは、上記判断基準の潜脱であり、許されない。

(イ) 商標法は、同法25条のほか同法37条1号を規定し、登録商標を使用する権利を防護する機能を持つ禁止権を認め、類似範囲における一般的な出所の混同の防止を図るべく同法4条1項11号を規定している。

それにもかかわらず、審決のように、対比商標が、二つ以上の称呼、観念を生じる場合でも、一つの称呼、観念のみを生じると認定することは、以下の図1のとおり、あたかも禁止権を放棄し、類似範囲が収縮し消滅したものと取り扱うことになる。これは、商標法が先願登録主義を採用し、先願に係る他人の登録商標と抵触する同一又は類似の商標の登録を認めないものとし、そのことによって、登録商標につき商標権者の専用権及び禁止権を保障しているにもかかわらず、その登録商標の権利性を希釈化又は弱体化することになり、商標制度に沿わない結果を招来するも

のであって、許されない。

【図1】



(ウ) 審決は、引用商標1及び2が、「エネルギー」と称呼され、中国地方で周知著名性を獲得しているという事実を考慮して、一つの称呼、観念のみを生じると判断したが、上記事実は、特殊的、限定的な取引の実情であるから、これを考慮することは許されない。

(エ) 審決は、引用商標1及び2が、中国地方を越え、例えば、関東地方、北陸地方、東北地方、北海道や沖縄の「電気の供給」の役務の取引者、需要者の間で周知著名性を獲得していたか否かについては、何ら認定していない。

それにもかかわらず、例えば、関東地方など周知著名性を獲得していない地域まで含めて、「エネルギー」の称呼のみを生じ、「中国電力のブランド」の観念を生じるとして、一つの称呼、観念のみを生じると認定していることは、自己矛盾である。

(オ) 対比商標が、二つ以上の称呼、観念を生じる場合でも、審決のように、特殊的、限定的な取引の実情を考慮し、一つの称呼、観念のみを生じると認定すると、商標制度に沿わない結果を招来する。

例えば、対比商標の称呼、観念と認定されなかった他の称呼、観念のために、本来不要であって、不使用となる防衛商標の出願をしなければならないことから、不使用商標の増加という、商標制度に沿わない結果を招来する。

また、自らCI等を定めて商標使用の統一に努め、一つの称呼と観念が定着するように努力していると、一つの称呼、観念のみを生じると認定され、あたかも禁止

権を放棄し、類似範囲が収縮又は消滅したのと同様に取り扱われることになる。

キ(ア) 審決は、引用商標 3 及び 4 は、二段併記の結合商標であって、片仮名文字が欧文字の読み仮名の役割を有することを理由に、両文字のどちらも支配的な印象を与えるものではないとして、引用商標 3 及び 4 の下段の「E n e r G i a」の欧文字を一部抽出して別個に比較することは許されないと判断した。

しかし、一般に、読み仮名は、欧文字や漢文字等の近傍に添えられ、欧文字等の読み方を示す仮名文字であって、主役はあくまで欧文字等であり、読み方を示す仮名文字は、脇役であり欧文字等に付き従う文字と解するのが自然な解釈である。

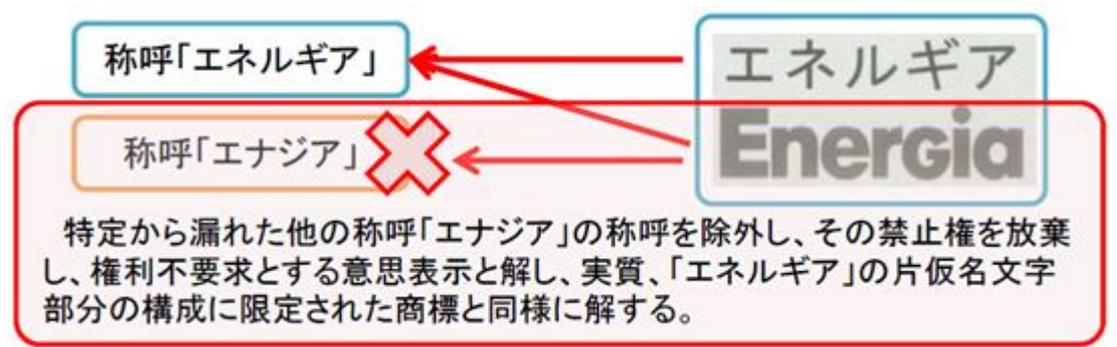
したがって、審決の認定のように、引用商標 3 及び 4 において、上段の「エネルギー」の片仮名文字が下段の欧文字の読み仮名の役割を有するのであれば、下段の「E n e r G i a」の欧文字こそ主役に相応しく、強く支配的な印象を与えるから、「E n e r G i a」の欧文字を一部抽出して別個に比較することは、許される。

(イ) 審決は、二段併記の結合商標において、二つ以上の称呼、観念が生じる場合でも、一つの称呼、観念のみを生じると認定するため、以下の図 2 のとおり、あたかも特定から漏れた他の称呼、観念が生じる文字を除外し、その文字部分の禁止権を放棄し、権利不要求と取り扱うのと同様である。

しかし、旧商標法（大正 10 年法律 99 号）2 条 2 項による権利不要求制度において権利不要求の意思表示をした場合でさえ、権利不要求の文字部分を除外して類否判断をすることは許容されていなかったのであり、ましてや、現行法にはそのような制度がなく、原告は権利不要求の意思表示をしていないのであるから、審決の解釈は、商標制度上、許されない。

むしろ、商標法 4 条 1 項 11 号は、公益的側面から一般の取引者、需要者の出所の混同を防止すべく、不登録商標を引用商標と同一の商標に限定せず、類似する商標についての登録も禁止する以上、引用商標の商標権者が使用している称呼を超えて、その類似の範囲が判断されることは、商標法の予定するところである。

【図 2】



(ウ) 対比商標が、二つ以上の称呼、観念が生じる場合でも、審決のように、二段併記の結合商標であることを理由に、一つの称呼、観念のみを生じると認定することは、特許庁の過去の判断事例と一致しない（甲56の1～6，甲57の1～6）。

(エ) 過去の特許庁の判断事例では、引用商標の「E n e r G i a」の欧文文字から「エナジア」の称呼も生じると認定し、類否判断していた（甲57の1～6）。

それにもかかわらず、審決が認定判断を変えた根拠は、原告が引用商標1を「エネルギー」の称呼で使用して防護標章登録を受けたことに起因すると考えられる。

引用商標1について、具体的な出所の混同の防止を図るべく防護標章制度を利用すると、周知著名な引用商標の保護を狭め、禁反言を理由に正当な権利の主張を制約されるのは、周知著名な商標の保護を強化する防護標章制度を歪曲するものであり、許されない。

(2) 指定役務の類否

ア 本件商標の指定役務は、次のとおり、引用商標1～4の指定役務と類似する。

(ア) 本件商標の第39類「電気の供給、電気の供給に関するコンサルティング」は、引用商標1，2の指定役務と類似する。

(イ) 本件商標の第39類「熱の供給、熱の供給に関するコンサルティング」は、引用商標4の指定役務と類似する。

(ウ) 本件商標の第39類「再生可能エネルギーによる電気の供給・熱の供

給・発電・発熱に関するコンサルティング」は、引用商標 1, 2, 4 の指定役務と類似する。

(エ) 本件商標の第 40 類の全指定役務は、引用商標 1, 2, 4 の指定役務と類似する。

(オ) 本件商標の第 42 類の全指定役務は、引用商標 3 の指定役務と類似する。

イ 審決は、本件商標の指定役務中の第 40 類「再生可能エネルギーによる発電」と引用商標 1 及び 2 の指定役務である第 39 類「電気の供給」の類否について、何ら認定していないが、両者は、類似群コードが異なるものの、類似する指定役務であることは明らかであるから、特許庁が自ら付与した類似群コードを根拠に、非類似の指定役務と認定することは、許容されない。

2 取消事由 2 (商標法 4 条 1 項 15 号該当性判断の誤り)

(1) ア 本件商標と引用商標とは、「エナジア」の称呼を生じる点で同一である。

また、本件商標と引用商標とは、造語として特定の観念を生じない点で同一である。

そうすると、本件商標と引用商標との類似の程度は極めて高い。

イ 「E n e r G i a」の欧文字は、一般的な辞書等に掲載されていない造語と考えられるため、引用商標の独創性の程度は高い。

また、引用商標 1 及び 2 並びに使用商標は、本件商標の出願日前から、「エネルギー」と称呼され、原告の業務に係る役務「電気の供給」を表示するものとして、中国地方を中心として使用され、その需要者及び取引者の間に広く認識されている。

したがって、「電気の供給」の役務に使用された引用商標 1 及び 2、並びに、「電気の供給」の役務に使用商標として使用された引用商標 3 及び 4 が、少なくとも中国地方の「電気の供給」の役務や「エネルギーに関する役務」の取引者、需要者の間で周知著名性を獲得し、造語にもかかわらず、「中国電力のブランド」の観念まで生じるに至っているから、少なくとも中国地方における引用商標の周知著名性の程

度は極めて高い。

ウ 本件商標の指定役務は、第39類「電気の供給、電気の供給に関するコンサルティング、再生可能エネルギーによる電気の供給・発電に関するコンサルティング」、第40類「再生可能エネルギーによる発電」を含む。

他方、引用商標1及び2の指定役務は、第39類「電気の供給」である。

これらは、いずれも同一の営業主により一体として提供されてきた役務であって、電気を発生させるという提供の手段、発生させた電気を取引者、需要者に供給するという提供の目的、電気事業、電気事業者としての業種も同一である。

したがって、本件商標と引用商標1及び2の指定役務は、役務間の性質、用途又は目的において同一の役務であるから、関連性の程度は極めて高い。

エ 本件商標の指定役務は、第39類「電気の供給、電気の供給に関するコンサルティング、再生可能エネルギーによる電気の供給・発電に関するコンサルティング」、第40類「再生可能エネルギーによる発電」を含み、その取引者、需要者は、発生させた電気の供給を受ける取引者、需要者である。

他方、引用商標1及び2の指定役務は、第39類「電気の供給」であり、「電気の供給」の役務に使用された引用商標が、少なくとも中国地方の「電気の供給」の役務や「エネルギーに関する役務」の取引者、需要者の間で周知著名性を獲得していることから、引用商標の取引者、需要者は、発生させた「電気の供給」を受け取る取引者、需要者であり、また、発生させた「エネルギーに関する役務」の提供を受け取る取引者、需要者である。

したがって、本件商標と引用商標1及び2の指定役務の取引者、需要者は、重複するから、取引者、需要者の共通性の程度は高い。

オ 本件商標は、被告のホームページにおいて、左上のホームページアドレス「http(以下略)」、住所及び連絡先のEメールアドレス「info(以下略)」の各表示とともに使用されている(甲22)。また、本件商標は、平成27年12月21日時点の被告ホームページにおいて、ホームページアドレス「http(以下略)」、住所及び

連絡先のEメールアドレス「info(以下略)」，著作権の表示「2015 ENERGIA Inc. All Rights Reserved.」の各表示とともに使用されている（甲25）。さらに，今日でも，被告ホームページにおいては，本件商標が使用されるとともに，「e n e r g i a」の欧文文字と「エナジア」の片仮名文字が混在している（甲84）。したがって，本件商標や「エナジア」の片仮名文字は，「e n e r g i a」の欧文文字と密接な関連をもって使用されている。

また，被告の商号「株式会社エナジア」をインターネット上の検索サイト「G o o g l e」で検索すると，被告を検索したにもかかわらず，合計20個のタイトルのうち，50%（10個）が被告を指すタイトルとして表示されたにすぎず，35%（7個）が原告とそのグループ企業を指すタイトルとして表示されている（甲54）。したがって，URLに「e n e r g i a」の欧文文字が表示されている六つのタイトルにも，被告及び原告とそのグループ企業が混在していることとも相まって，「G o o g l e」で被告を検索した35%の者に，被告を原告のグループ企業の一つと誤認させるおそれがあるから，現実の取引の実情において，出所の混同を生じる可能性が高い。

カ 以上のとおり，本件商標と引用商標の類似性のほか，引用商標が，原告の役務を表示する商標として，少なくとも中国地方の「電気の供給」の役務や「エネルギーに関する役務」の取引者，需要者の間で周知著名性を獲得していること，原告により永年にわたりハウスマーク及びグループブランドとして使用されていること，原告の経営の規模，環境保護活動，社会貢献活動の実績，企業経営の多角化の傾向等をも併せて考慮すると，被告が本件商標を使用した場合，これに接する取引者，需要者は，本件商標を使用した被告の提供する指定役務について，原告とそのグループ企業との間に，密接な営業上の関係又は同一の表示による事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る役務であると誤信し，役務の出所につき誤認を生じる。

(2)ア 審決によると，「エネルギーに関する役務」は，少なくとも，第39類

「ガスの供給，電気の供給，水の供給，熱の供給」及び第40類「発電，発熱」並びに他人の依頼に基づいてこれら役務に関して行うコンサルティングを含む概念である。

そして，引用商標4は，第39類「ガスの供給，水の供給，熱の供給」を含み，引用商標3は，他人の依頼に基づいて行う第42類「電気に関する試験又は研究」を含んでいるから，引用商標3及び4の指定役務は，「エネルギーに関する役務」である。

そこで，「電気の供給」の役務に使用商標として使用された引用商標3及び4は，引用商標1及び2と同様に，「エネルギーに関する役務」でも周知著名性を獲得していることは明らかであり，審決もこれを前提にしていると考えられる。

それにもかかわらず，審決が，引用商標3及び4は，原告の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者及び取引者の間に広く認識されている商標と認めることはできないと認定したことは，背理であり，誤りである。

イ 審決は，「E n e r G i a」の文字がスペイン語，ポルトガル語，イタリア語，ポーランド語において「エネルギー」を意味する成語であり，スペイン語，ポルトガル語を公用語とする国々も多く，我が国の電気・熱等のエネルギー業界においては，これらの国々との取引，交流，情報収集が行われていることを根拠として，「E n e r G i a」の文字は独創性の程度が高いものといえないと判断した。

しかし，引用商標の独創性の程度は，引用商標の取引者，需要者の認識により決せられるべきである。そして，引用商標の取引者，需要者は，発生させた「電気の供給」を受ける取引者，需要者，また，発生させた「エネルギーに関する役務」の提供を受ける取引者，需要者であるから，いずれも，主として，一般の家庭，一般の会社や事業所などであり，スペイン語やポルトガル語を公用語とする国々と取引，交流，情報収集を行う者ではない。

審決の上記判断は，特殊な取引者，需要者の認識を前提としている点において，誤りである。

3 取消事由3（商標法8条1項該当性判断の誤り）

(1)ア 被告が、平成27年6月22日の手続補正書（甲19）により、本件商標の指定役務についてした本件補正は、次の(ア)～(ウ)のとおり、要旨変更の補正であって、商標権の設定登録後に認められたものである。

(ア) 補正前の「再生可能エネルギーに関するコンサルティング」については、平成27年4月28日起案の拒絶理由3において、審査官から「再生可能エネルギーによる電気の供給に関するコンサルティング」に変更する補正案が示されており（甲18）、審査官は、第39類「電気の供給」に含まれる「発電」までは同一性を実質的に損なわないと解釈したものと考えられる。

しかし、第39類「熱の供給」は、第39類「電気の供給」とは、提供の手段、提供の目的、需要者の範囲、業種のいずれも異なる非類似の指定役務である。

そうすると、補正A（b）「再生可能エネルギーによる熱の供給に関するコンサルティング」、補正A（d）「再生可能エネルギーによる発熱に関するコンサルティング」への補正は、第39類「熱の供給」の範疇に属する指定役務への補正であり、指定役務の同一性を実質的に損ない、第三者に不測の不利益を及ぼすおそれがあるから、要旨変更補正に該当する。

(イ) 補正前の「再生可能エネルギーに関する発電」については、前記(ア)の拒絶理由3において、審査官から「再生可能エネルギーによる発電」に変更する補正案が示されており（甲18）、審査官は、第39類「電気の供給」に含まれる「発電」までは同一性を実質的に損なわないと解釈したものと考えられる。

しかし、「発熱」の指定役務は、第39類「熱の供給」に含まれ、第39類「電気の供給」とは、提供の手段、提供の目的、需要者の範囲、業種のいずれも異なる非類似の指定役務である。

そうすると、補正B（b）「再生可能エネルギーによる発熱」への補正は、第39類「熱の供給」の範疇に属する指定役務への補正であり、指定役務の同一性を実質的に損ない、第三者に不測の不利益を及ぼすおそれがあるから、要旨変更補正に該

当する。

(ウ) 出願時の願書に、補正とは無関係に「熱の供給、熱の供給に関するコンサルティング」が記載されていたとしても、要旨変更補正は、補正の前後の個々の指定役務毎に判断されるため、前記(ア)(イ)のとおり、補正Aと補正Bが要旨変更補正であることは左右されない。

イ(ア) 本件商標と引用商標5は、「エナジア」の片仮名文字という外観において一致し、「エナジア」の称呼を共通にするから、全体として類似する商標である。

イ(イ) 本件商標の指定役務中の第39類及び第40類の全指定役務は、引用商標5の指定役務と類似する。

ウ 前記アによると、本件補正は、要旨変更の補正であって、商標権の設定登録後に認められたものであるから、商標法9条の4により、本件商標の出願は、全ての指定役務について、本件補正について手続補正書を提出した平成27年6月22日にしたものとみなされる。

そうすると、本件商標の出願は、同年2月17日に出願された引用商標5の後願となるから、本件商標の出願人である被告は、同法8条1項の「最先の商標登録出願人」ではない。

(2) 特許庁の審査基準は、不明瞭（不明確）な記載を明瞭（明確）な記載に改める補正を広範に許容する趣旨ではなく、範囲の減縮や誤記の訂正と同レベルの第三者に不測の不利益を及ぼすおそれのない範囲で許容する趣旨と考えられる。審決は、審査基準を誤解し、補正A及び補正Bが、不明瞭（不明確）な記載を明瞭（明確）な記載に改める補正に該当する場合であれば、たとえ類似又は非類似の指定商品若しくは指定役務への変更又は拡大する補正に該当する場合であっても、要旨変更補正に該当しないと判断したものであり、誤りである。

要旨変更補正につき、審決のように、審査基準を誤解すると、商標制度に沿わない結果を招来する。指定商品又は指定役務は、商標とともに権利範囲を定め、他人による類似商標の登録を阻却し使用を排除するものであるから（商標法4条1項1

1号, 37条1項1号), その補正の適否は, 商標の補正と同様に厳格に判断されなければならない。

第4 被告の主張

1 取消事由1 (商標法4条1項11号該当性判断の誤り) に対し

(1) 原告は, 平成3年1月に, シンボルマークとして引用商標1と同一標章を制定し, 企業理念の「キーコンセプト」として欧文字「ENERGIA」を掲げ, この欧文字を「エネルギー」と称呼した(甲68)。

そして, 原告は, 平成3年1月から今日に至るまで, 25年以上の長期にわたり, 「電気の供給」に係る取引者, 需要者に対し, 欧文字「ENERGIA」又は「Energia」が「エネルギー」とのみ称呼されるように企業努力を通じて訴え続けてきた(乙1)。

企業がひとたび企業理念「キーコンセプト」を一の語とすれば, それが一つの称呼で呼ばれ続けるように企業努力を行うのが常であり, それを複数の称呼で呼ぶことは, 企業理念そのものが不明確となるため, あり得ない。

そうすると, 引用商標1及び2に係る「電気の供給」の取引の実情として, 原告が「Energia」が「エネルギー」と称呼されるように取引者, 需要者に行った企業努力, 引用商標1の膨大な使用実績を踏まえると, 審決が, 引用商標1及び2が「エネルギー」のみの称呼を生じ, 「中国電力のブランド」の観念を生じると判断したことは, 正当である。

したがって, 本件商標と引用商標1及び2は, 外観, 称呼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って, 別異の商標であるとの審決の判断に誤りはない。

(2) 引用商標3及び4は, その構成中, 片仮名「エネルギー」と欧文字「Energia」の語につき, 一文字の大きさは「エネルギー」が大きく, 太さは「Energia」が太く表され, 両語がほぼ同じ幅で二段併記されていることから, その構成中の「エネルギー」の片仮名が「Energia」の欧文字の読みを特定

したものと無理なく理解できる。

そうすると、引用商標 3 及び 4 は、「エネルギー」の称呼のみを生じると考えるのが相当である。

また、引用商標 3 及び 4 は、その称呼から特定の観念が生じるとはいえず、一種の造語と考えるのが相当である。

したがって、本件商標と引用商標 3 及び 4 は、外観及び称呼を異にし、観念において比較できないから、相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標であるとの審決の判断に誤りはない。

2 取消事由 2（商標法 4 条 1 項 1 5 号該当性判断の誤り）に対し

(1) 引用商標 1 及び 2，使用商標，引用商標 3 及び 4 との関係において、本件商標が商標法 4 条 1 項 1 5 号に該当しない旨の審決の判断は、最高裁判所平成 10 年（行ヒ）第 8 5 号同 12 年 7 月 11 日第三小法廷判決の判断基準に従ったものであり、正当である。

(2) 原告は、引用商標の構成中、「E n e r G i a」の欧文字の独創性の程度は、引用商標の取引者、需要者の認識により決せられるべきであると主張する。

しかし、「独創性」とは、一般に「独自の考えで物事をつくり出す能力。また、新しい物事がもつそのような性質。」（小学館提供の「デジタル大辞泉」参照）を意味するものであり、取引者、需要者の認識で決せられるべきものではない。

そして、引用商標の文字部分「E n e r G i a」の欧文字と同一の「E N E R G I A」の語は、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、ポーランド語において「エネルギー」を意味する成語として存在する（甲 59～62）。

そうすると、このような成語が存在するにもかかわらず、被告がこれと同じ文字構成からなる引用商標の「E n e r G i a」を独自の考えでつくり出したと考えるのは無理があるといわざるを得ない。

引用商標の「E n e r G i a」の欧文字の独創性の程度が高いものでないとの審決の判断は、正当である。

3 取消事由3（商標法8条1項該当性判断の誤り）に対し

本件商標の出願時の願書の指定役務には、第39類「熱の供給、熱の供給に関するコンサルティング」が含まれていた（甲18）。

そして、本件商標は、出願時の指定役務を、その指定役務の範囲内で、本件補正により補正A（b）「再生可能エネルギーによる熱の供給に関するコンサルティング」、補正A（d）「再生可能エネルギーによる発熱に関するコンサルティング」、補正B（b）「再生可能エネルギーによる発熱」等に補正したものである。

そうすると、原告主張の上記補正A（b）、補正A（d）、補正B（b）は、いずれも、本件商標の出願時の願書に記載された「熱の供給」又は「熱の供給に関するコンサルティング」を「再生可能エネルギー」の範囲に限定するものにすぎず、第三者に不測の不利益を及ぼすおそれはない。

本件補正はその要旨を変更するものではないとの審決の判断に、誤りはない。

第5 当裁判所の判断

1 取消事由1（商標法4条1項11号該当性判断の誤り）について

(1) 本件商標について

ア 本件商標は、前記第2の1のとおり、5個の四角形を弧状にずらして重ねた図形部分と、片仮名「エナジア」の文字部分からなる結合商標である。

そして、図形部分と文字部分との構成上の一体性や観念上の関連性の程度等に照らすと、図形部分と文字部分とは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に不可分的に結合しているものとは認められないし、図形部分からは出所識別標識としての称呼、観念は生じず、「エナジア」の文字部分が取引者、需要者に対し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から、商標の類否の判断に当たり、片仮名「エナジア」の文字部分を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較することも許されるものと認められる。

イ 本件商標の片仮名「エナジア」の文字部分は、その構成文字に相応して「エナジア」の称呼を生じる。

また、「エナジア」は、一般的な辞書等に掲載されていない造語であると認められるから、特定の観念を生じない。

(2) 引用商標 1 について

ア 引用商標 1 は、前記第 2 の 3 (1) ア (ア) のとおり、欧文字「E n e r G i a」を横書きし、「E」の文字の左側の縦線と一番下の横線から発した 2 本の帯を左下方に捻るように描き、帯の中間部に円弧を配した構成からなる。

そして、図形部分と文字部分との構成上の一体性や観念上の関連性の程度等に照らすと、図形部分と文字部分とは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に不可分的に結合しているものとは認められないし、図形部分からは出所識別標識としての称呼、観念は生じず、「E n e r G i a」の文字部分が取引者、需要者に対し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。

イ 引用商標 1 の欧文字「E n e r G i a」は、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、ポーランド語で「エネルギー」を意味する「e n e r g i a」と綴りを同じくするが(甲 59～62)、これらの言語の我が国における周知の程度に照らすと、引用商標 1 に接した取引者、需要者は、造語であると理解するものと認められる。

そうすると、引用商標 1 の欧文字「E n e r G i a」は、造語であると理解されるから、固有の称呼を有しない。

そこで、引用商標 1 の欧文字「E n e r G i a」に接した取引者、需要者が、いかなる称呼を有するものと理解するかを検討すると、引用商標 1 について、次の各事実を認めることができる。

(ア) 原告は、平成 3 年 1 月にキーコンセプト、経営理念、行動指針から構成される企業理念を制定し、そのキーコンセプトを「ENERGIA」と定め、その行動指針(平成 12 年 3 月改定)を「E n e r G i a W i l l」と定めるとともに、引用商標 1 をシンボルマークとして制定した(甲 36 の 1、甲 67、68)。

原告作成の「会社案内・CSRの取り組み 2014-2015」(甲36の1), 「2003エネルギー環境報告書 ダイジェスト版」(甲67)及び「エネルギーグループ知的財産報告書 2015年2月」(甲68)には, キーコンセプトとして「ENERGIA」の上部に振り仮名様に「エネルギー」の片仮名が記載されており, 上記「会社案内」及び「エネルギー環境報告書」には「エネルギーの意味するところは・・・」との説明も付されていた。

(イ) 原告は, 「お客さまと中国電力を結ぶコミュニケーションペーパー」の表題を「エネルギー」とし, その表題の近傍に, 引用商標1を表示した。このコミュニケーションペーパー「エネルギー」は, 平成24年2月号が通算27号であった。(甲36の6)

(ウ) 原告は, 前記(ア)の「エネルギー環境報告書」の表紙において, 「エネルギー環境報告書」との表題の左上部に, 引用商標1を表示した(甲67)。

(エ) 原告は, 前記(ア)の「エネルギーグループ知的財産報告書」の表紙において, 「エネルギーグループ知的財産報告書」との表題の左上部に, 引用商標1を表示した(甲68)。

(オ) 原告は, 平成17年4月28日に原告の本社ビルで開催する「第68回海外留学生支援チャリティー エネルギー ドリーム コンサート」のチラシにおいて, 「エネルギー」の文字の近傍に, 引用商標1を表示した(甲36の7)。

(カ) 原告は, 前記(ア)の「会社案内」(甲36の1), 「電気供給約款」(甲36の3), 「電気契約要綱および選択要綱の抜粋」(甲36の4), 「E n e r G i a 電力設備の概要 2014-2015」(甲36の2)の各表紙に, 原告の商号とともに, 引用商標1を表示した。また, 上記「電気契約要綱および選択要綱の抜粋」の裏表紙には, 引用商標2が表示されている。

(キ) 原告は, 会社案内やウェブサイト等において, 原告及びその関連会社を「エネルギーグループ」と呼称しており, 「エネルギーグループ企業」には, 「電気事業及び電気事業サポートほか」において, 株式会社エネルギー・ライフ&アク

セス、「総合エネルギー供給事業」において、株式会社エネルギー・ソリューション・アンド・サービス、「情報通信事業」において、株式会社エネルギー・コミュニケーションズ、「ビジネス・生活支援事業」において、株式会社エネルギー・ビジネスサービス、株式会社エネルギー不動産、株式会社エネルギー・ロジスティックス、株式会社エネルギー介護サービス、株式会社エネルギー人材ソリューションなど、商号に「エネルギー」を冠した企業が少なからず含まれている（甲36の1・8・9，甲68）。

原告は、創立50周年事業において、引用商標1の欧文字「E n e r G i a」の下部に「中国電力グループ」と横書きした商標を、エネルギーグループのシンボルマークとして制定した（甲68）。そして、このグループシンボルマークは、原告の関連会社である株式会社エネルギー・ソリューション・アンド・サービスのパンフレット（甲36の8）、原告の法人向けパンフレット「中国電力グループが提供するトータルソリューションサービス」（甲36の9）の各表紙に表示されている。

(ク) 原告は、平成22年5月13日付け手続補正書（乙1）において、証拠と共に、次の事実を主張した。

a (a) 原告の本社ビル玄関前には、引用商標1が表示されたプレートが、原告のグループ企業の入居するビル玄関前にも、各グループ企業名とともに、引用商標1が表示された表示板が、それぞれ設置されている。また、原告のホームページの左上にも引用商標1を表示して使用しているが、原告のホームページのページビューは、そのトップページで月約20万PV（ページビュー）に及び、月平均で約20万回も閲覧されている。さらに、原告の従業員の名刺にも引用商標1を表示して使用し、原告のホームページ及び電子メールアドレスの第3レベルドメイン名としても「e n e r g i a」の欧文字を使用している。

(b) 原告の会社案内や事業案内、電気料金表、電化製品の効率的な利用法や電化製品へのリフォーム工事の案内などの各種のパンフレット等、電気料金請求書などの帳票、電気契約要綱・電気料金メニューや停電時の対処法などのパン

フレット等、決算報告書やCSR報告書、地域情報を掲載したパンフレット、テレビCMやラジオCM・新聞掲載広告・雑誌広告や記事広告など、「電気の供給」の役務の価格表や取引書類のほか、各種のパンフレット等に引用商標1を表示して使用している。

(c) 「電気の供給」に伴う電線の施設工事等に用いられる高所作業車、営業車、IHクッキングヒーター等の電化製品の体験車など、「電気の供給」の役務の提供の用に供する車両にも引用商標1を表示して使用している。

(d) 原告は、株式会社三菱総合研究所に委託して、平成16年6月26日～7月31日に、原告の供給区域内の20歳～69歳の男女個人を対象に、引用商標1が原告等の出所を表示する商標と認識されているか否かを標本調査したところ、85%の一般世人が引用商標1を原告の出所を表示する商標と認識しているとの調査結果を得た。

b (a) 原告は、主として中国地方を供給区域（サービス区域）としているが、その供給区域内のみならず、広く全国の一般世人に対しても、広く引用商標1の普及及び浸透を図っている。

原告は、社団法人日本電気協会新聞部発行の日刊紙「電気新聞」に継続的に広告を掲載し、また、同紙には、原告の特集記事も掲載されている。同紙は、1日の発行部数が約7万2000部にのぼり、広く全国に頒布されており、その購読者は、電力会社・電気工事会社などの電気関連産業に従事する者、石油・ガス・電機・情報・通信・銀行・証券・商社・研究所などの各産業に従事する者のほか、官庁や自治体の職員などである。これらの読者は、広告や記事に表示して使用された引用商標1を原告の出所を表示する商標と理解する。

(b) 原告は、IR活動として「平成20年度 経営計画の概要」及び「決算要旨」を、コンプライアンス活動として「エネルギーグループ CSR報告書」を広く全国の原告の株主に頒布しているほか、これらの報告書等は、原告のホームページからのダウンロードの形式により、広く全国の投資家にも頒布されてい

る。これらの株主や投資家は、これらの報告書に表示して使用された引用商標 1 を原告の出所を表示する商標と理解する。

(c) 原告は、環境保護活動の一環として、三菱自動車工業株式会社と「アイミーブ (i M i e v)」の共同研究を行っており、平成 19 年 6 月から原告の営業車として使用された研究車両のドア側面には、引用商標 1 を大きく表示した。そして、この共同研究及び引用商標 1 が大きく表示された研究車両が、他の電力会社の商標が表示された研究車両とともに、三菱自動車工業株式会社のテレビ CM により繰り返し放送された。

(d) 原告は、社会貢献活動の一環として、陸上競技部及び卓球部を有しており、その部員の活躍が新聞やテレビのスポーツニュース等で大きく取り上げられている。部員の記者会見は引用商標 1 が格子状に配列されたパネルの前で行われ、これが報道各社により写真やテレビにより映し出されている。

(e) 原告は、社会貢献活動の一環として、「エネルギー杯家庭婦人バレーボール大会」などを開催するほか、全国から 166 万人にもおよぶ来場者が訪れた「2008 ひろしま フラワーフェスティバル」、「第 12 回広島国際アニメーションフェスティバル」、「環境の日 ひろしま大会」などにも協賛企業として参加している。これらの催事には全国から多くの来場者が訪れて、引用商標 1 が表示された各種の広告等に接する。

(f) 原告は、引用商標 1 の全国的な普及並びに浸透を図るために、全国に頒布される各種の雑誌に、引用商標 1 が表示された広告や特集記事を掲載している。例えば、月刊発行部数が約 4 万 2000 部に及ぶ株式会社エネルギーフォーラム発行の平成 20 年 8 月 1 日付け「エネルギーフォーラム 2008 年 8 月号」、同年 9 月 1 日付け「エネルギーフォーラム 2008 年 9 月号」、月刊発行部数が約 15 万部に及ぶ株式会社陸上競技社発行の平成 19 年 9 月 1 日付け「月刊陸上競技」、月刊発行部数が 8 万部に及ぶ株式会社経済界発行の平成 20 年 2 月 10 日付け「経済界」、月刊発行部数が約 2 万部に及ぶ「はあと出版株式会社」発行の平成 20 年 4

月1日付け「NEW LEADER 4月号」、月刊発行部数が約3万部に及ぶグローバルヴィジョン株式会社発行の平成19年10月1日付け「グローバルヴィジョン(GV)11月号」、株式会社電気情報社発行の平成20年11月1日付け「電気情報 2008年11月号」、月刊発行部数が約6万部に及ぶ株式会社財界展望新社発行の平成20年6月1日付け「ZAITAN 6月号」など、全国で頒布される多種多様の雑誌に引用商標1が表示された広告や特集記事を掲載している。

(g) インターネット上の検索サイト「Google」や「Yahoo! JAPAN」にて、「E n e r G i a」の欧文文字から生ずる称呼「エネルギー」の片仮名文字を検索ワードとして入力し、検索を試みると、その大半が原告等のホームページや原告等を指称した記事が検出される。

c (a) 原告は、事業内容や決算内容を広く報告する季刊誌として、平成21年6月に発行され、同月～同年8月にわたり頒布された「エネルギーレポート Vol. 114」、同年9月に発行され、同月～同年11月にわたり頒布された「エネルギーレポート Vol. 115」、同年12月に発行され、同月～平成22年1月にわたり頒布された「エネルギーレポート Vol. 116」を作成した。これらの季刊誌は、引用商標1が表紙の右上及び裏表紙の左上に見やすく表示され、約3400部印刷されて、原告の供給区域内の需要者に頒布された。

(b) 原告は、CSRへの取り組みを説明するパンフレット「2009 エネルギーグループCSR報告書」を作成した。このパンフレットは、表紙の左上に引用商標1が見やすく表示され、平成21年7月に約7500部印刷されて、原告の供給区域内の需要者に通年にわたり頒布された。

(c) 原告は、中国地方の風土を広く紹介するとともに、原告の活動報告やお知らせなどを記載した、平成21年5月発行のコミュニケーションペーパー「エネルギーVol. 15」、同年10月発行の「エネルギーVol. 16」、同年11月発行の「エネルギーVol. 17」、平成22年2月発行の「エネルギーVol. 18」を作成した。これらのパンフレットは、それぞれ表紙の左上に引用商標

1が見やすく表示され、それぞれ340万部印刷されて、原告の供給区域内の需要者に頒布された。

(d) 原告は、技術研究開発や知的財産に関する考え方及び取り組みを報告するパンフレット「エネルギーグループ知的財産報告書」を作成した。2008年版及び2009年版のパンフレットは、引用商標1が表紙の左上に表示され、それぞれ1600部印刷されて、前者は平成21年1月から、後者は平成22年2月から、全国で頒布された。

(e) 原告は、中国地方の地域経済に関する経済調査を報告するパンフレット「エネルギー地域経済レポート」を作成した。このパンフレットは、引用商標1が表紙の右上に表示されて、毎月発行され、各回1000部印刷されて、原告の供給区域内の需要者に頒布されている。

(f) 原告は、契約電力500kW以上の顧客を対象とした会員制サービス「エネルギーお客様ネットワークU (You) Net」を行っているところ、その会員に交付する「会員証」及び会則を説明するパンフレット「E n e r g i a U (Y o u) N e t . お客様ネットワークご案内」を作成した。このパンフレット等には、引用商標1が表示され、それぞれ2500部印刷されて、原告の供給区域内の需要者に通年にわたり頒布されている。

(g) 原告は、電気の手順な使い方を解説するパンフレット「エネルギー省エネ物語」を作成した。このパンフレットは、引用商標1が表紙の左上に表示され、2万0350部印刷されて、原告の供給区域内の需要者に頒布された。

(h) 原告の広島北営業所は、顧客の自宅で開催する「ホーム講座」を企画し、これを告知するチラシ「エネルギー電気クッキングヒーターをご使用のお客様向けホーム講座のご案内」や「エネルギーガスキッチンをご使用のお客様向けホーム講座のご案内」を作成した。これらのチラシは、引用商標1が右上に表示され、それぞれ年間を通じて6000部印刷されて、広島北営業所管轄区内の需要者に通年にわたり頒布された。

(i) 原告の山口支社は、主催又は協賛した各種イベントで設置するアトラクションとして「ふわふわドーム」を3体作製した。これらは、①原告のキャラクターが上部に設けられ、引用商標1が入口上部に表示された「ふわふわドーム エネルギアの国の仲間たち」、②両側面に設けられた子どもの形をした人形の胴体及び入口両脇に引用商標1が表示された「ふわふわドームエレクトリックエンジェル」、③半円柱状の本体部を支える支柱略中央及び下側支持部略中央に引用商標1が表示された「ふわふわドームSLドーム3号」の3体で、各種イベントで通年にわたり設置している。

(j) 原告の周南営業所は、集合住宅におけるオール電化のメリットを紹介するパンフレット「エネルギアレター」を作成し、周南営業所管轄区内の「集合住宅共用部分」の電気料金を支払う需要者に頒布した。平成21年8月に「エネルギアレターV o 1. 1」が340部印刷され、同年11月に「エネルギアレターV o 1. 2」が340部印刷され、平成22年1月に「エネルギアレターV o 1. 3」が420部印刷されて、頒布された。

(k) 原告の島根支社は、メーデーに合わせて開催されたイベントで頒布されたパンフレットに、広告「エネルギアのくのに仲間たち」を掲載した。この広告の左上には引用商標1が表示され、このパンフレットは1万部印刷されて、平成21年4月29日から島根県の需要者に頒布された。

(l) 原告の島根支社は、「しまね映画祭2009」で行われたイベントの一つである「しまね映画塾」に特別協賛した。映画祭のクロージングイベントとして、平成21年11月21日に大田市民会館において「エネルギアしまね映画塾2009 in 大田 作品発表」が開催され、引用商標1が協賛会社を示すものとして表示された。これを告知するチラシは、1万5100部印刷されて、平成21年9月～11月にわたり、島根県の需要者に頒布された。

(m) 原告の島根支社は、平成21年11月23日に、島根県芸術文化センターグラントワ小ホールにおいて、イベント「エネルギアプレゼンツ N I S

HIKORI 感動CINEMA」を主催し、これを告知するチラシを作成した。このチラシは、引用商標1が左上に見やすく表示され、7000部印刷されて、平成21年10月～11月にわたり島根県の需要者に頒布された。

(n) 原告の益田営業所は、平成21年7月12日に、島根県芸術文化センターにおいて、株式会社船井総合研究所のシニアコンサルタントであるAによるスペシャルセミナーを開催するとともに、引用商標1を表示した「エネルギー賃貸住宅経営セミナー in 益田」を開催し、これを告知するチラシを作成した。このチラシは、引用商標1が左上に表示され、2万3270部印刷されて、平成21年6月21日に新聞折込広告として益田市及び三隅町の需要者に頒布された。

(o) 原告の益田営業所は、平成22年1月22日、23日に、株式会社丸田ライフラボ益田マルチフロアにおいて、IHクッキングヒーターを使用した実演や電気暖房機器の展示とともに、引用商標1を表示した「エネルギー電気で暖房あったか体感フェア」を開催し、これを告知するチラシを作成した。このチラシは、引用商標1が左上に表示され、9980部印刷されて、平成21年11月6日に新聞折込広告として益田市の需要者に頒布された。

(p) 原告の鳥取営業所は、平成21年10月10日に、米子市公会堂大ホールにおいて、「エネルギーふれあいコンサート2009」を開催し、これを告知するA4サイズのチラシを3000部印刷して、鳥取県及び島根県の一部地域に頒布した。また、このコンサートの会場に入場するための入場整理券は、引用商標1が右下に表示され、3000枚印刷されて、このコンサートへの入場希望者に頒布された。

(q) 原告の倉吉営業所は、平成21年11月15日に、倉吉未来中心大ホールにおいて、「エネルギーふれあい講演会」を開催し、これを告知するA4サイズのチラシ及びその入場整理券を作成した。このチラシは、引用商標1が表面の左上及び裏面の左下に表示され、2000部印刷されて、鳥取県内で頒布され、また、この入場整理券は、引用商標1が左上に表示され、2500部印刷されて、こ

の講演会の入場希望者に頒布された。

(r) 原告の米子営業所は、平成21年6月19日～22日に、米子高島屋において、「エネルギー電化リフォームフェア2009」を開催し、これを告知するA4サイズのチラシ、このチラシを入れる封筒及びA3版のポスターを作成した。このチラシは、引用商標1が右上に見やすく表示され、2万2000部印刷されて、米子営業所管轄区内の需要者に頒布され、この封筒は、引用商標1が見やすく表示され、1万部印刷されて、チラシを封入して米子営業所管轄区内の需要者に郵送され、このポスターは、引用商標1が右上に見やすく表示され、3部印刷されて、平成21年4月～6月にわたり米子営業所管轄区内で展示された。

(s) 原告の柳井発電所は、併設する広報施設である「ふれあいホール」を紹介するパンフレット「柳井発電所 エネルギーランドガイドブック」を作成した。このパンフレットは、引用商標1が表紙頁左上に見やすく表示され、年2500部印刷されて、見学会参加者に通年にわたり頒布された。

(t) 原告の島根原子力発電所は、平成21年8月20日に、「マリンゲートしまね」において、漫才師のBを講師に迎えた「エネルギーふれあい講演会 愛を見つけた」を開催し、これを告知するチラシを作成した。このチラシは、引用商標1が左上に表示され、平成21年7月24日に新聞折込広告として2万5300部印刷されて、松江市及びその近隣市町の需要者に頒布された。講演会当日には、引用商標1が左側に大きく表示された大看板を舞台上に設置した。

(u) 原告の島根原子力発電所は、平成21年12月3日に、鹿島文化ホールにおいて、落語家のCを講師に迎えた「エネルギーふれあい講演会 笑いある人生」を開催し、これを告知するチラシを作成した。このチラシは、引用商標1が左上に表示され、平成21年11月5日に新聞折込広告として2万4700部印刷されて、松江市及びその近隣市町の需要者に頒布された。講演会当日には、引用商標1が左側に大きく表示された大看板を舞台上に設置した。

(v) 原告の島根原子力発電所は、平成21年11月1日に、松江市鹿

島町鹿島総合体育館において、「第17回クリエイティブフェスタ in 鹿島」を共催し、このフェスタ内で「エネルギーふれあいステージ」を主催して、「ポケットモンスターキャラクターショー『さがせ！ピチューのさがしもの』」を2回実施した。このステージ上には、同キャラクターショーを告知するとともに引用商標1が左側に表示された大看板を設置し、これを告知するチラシにも引用商標1が表示された。

(ケ) 特許庁は、平成23年1月25日、前記(ク)の原告の主張立証をも踏まえて、不服2010-5575号事件の審決において、次のとおり判断した(甲71)。

「原登録商標〔判決注・本件訴訟における引用商標1〕は、請求人提出の甲第1号ないし第192号証(枝番号を含む。)によれば、請求人によりその指定役務『電気の供給』について、永年使用され、その間、各種の雑誌、新聞、テレビ、インターネット等の媒体を通じ、宣伝広告に努めてきた結果、請求人の業務に係る役務を表示するものとして電気の供給区域内の取引者、需要者間は勿論のこと、供給区域外の取引者、需要者間にも広く認識されているものであることは、請求人の提出に係る前記甲各号証により認めることができる。」

ウ 前記イによると、原告は、平成3年1月に企業理念のキーコンセプトを「ENERGIA」と制定し、その称呼を「エネルギー」と定めるとともに、引用商標1をシンボルマークとして制定したところ(前記イ(ア))、その後、原告は、その会社案内や環境報告書や知的財産報告書に、企業理念のキーコンセプトが「ENERGIA」であり、これを「エネルギー」と呼称している旨を記載していること(前記イ(ア))、原告は、年4回程度発行し、毎号340万部程度印刷して、その供給区域内の需要者に頒布するコミュニケーションペーパーの表題を「エネルギー」とし、その表紙に引用商標1を見やすく表示したこと(前記イ(イ)、(ク)c(c))、原告は、環境報告書、知的財産報告書、CSR報告書、事業内容や決算内容を報告する季刊誌、中国地方の地域経済レポート等の各表題に「エネルギー」を冠し、その各表紙に引用商標1を表示したこと(前記イ(ウ)、(エ)、(ク)b(b)、c(a)(b)(d)(e))

(g) (s)), CSR 報告書は、全国の原告の株主に頒布しているほか、原告のホームページからダウンロードすることもでき、知的財産報告書も、全国で頒布されたこと（前記イ b (b), c (d)), 原告は、コンサート、家庭婦人バレーボール大会、顧客の自宅で開催するホーム講座、映画祭のクロージングイベント、映画上映会、賃貸住宅経営セミナー、電気暖房器具体感フェア、講演会、電化リフォームフェア、ふれあいステージにおいて、イベント名に「エネルギー」を冠し、「エネルギー」を含むイベント名と引用商標 1 が共に表示されたチラシ等を頒布したこと（前記イ (ウ), (ク) b (e), c (h) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (t) (u) (v)), 原告は、広告においても、引用商標 1 と「エネルギー」を含む名称を共に表示したこと（前記イ (ク) c (k)), 原告は、会社案内やウェブサイト等において、原告及びその関連会社を「エネルギーグループ」と呼称しており、エネルギーグループ企業には、商号に「エネルギー」を冠した企業が少なからず含まれており、また、引用商標 1 の欧文文字「E n e r G i a」の下部に「中国電力グループ」と横書きした商標がエネルギーグループのシンボルマークとして制定され、関連会社のパンフレット等において表示されていること（前記イ (キ)) 等の事実が認められる。

このような引用商標 1 の使用状況に照らすと、引用商標 1 は、中国地方のみならず全国で、その指定役務である「電気の供給」等のエネルギーに関連する役務において、「エネルギー」という称呼により、原告の業務に係る役務を表示するものとして、取引者、需要者の間に広く認識されているものと認められる。

したがって、引用商標 1 は、「エネルギー」という称呼を生じる。

また、本件全証拠によっても、引用商標 1 が「エナジア」という表示と共に使用された例は見当たらない一方、上記のとおり、引用商標 1 は「エネルギー」という称呼によって広く認識されていることからすると、引用商標 1 から「エナジア」という称呼が生じるものとは認められない。

エ 前記ウによると、引用商標 1 は、原告のブランドという観念を生じる。

(3) 引用商標 2 について

ア 引用商標 2 は、前記第 2 の 3 (1) ア (イ) のとおり、欧文字「E」の左側の縦線と一番下の横線から発した 2 本の帯を左下方に捻るよう描き、帯の中間部に円弧を配し、左上に欧文字「E n e r G i a」を配した構成からなる。

そして、図形部分と文字部分との構成上の一体性や観念上の関連性の程度等に照らすと、図形部分と文字部分とは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に不可分的に結合しているものとは認められないし、図形部分からは出所識別標識としての称呼、観念は生じず、「E n e r G i a」の文字部分が取引者、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ものと認められる。

イ 引用商標 2 は、引用商標 1 と対比すると、欧文字「E n e r G i a」の冒頭の「E」と 2 本の帯の始まりとなる「E」とが同一であるか否かにおいて相違し、2 本の帯の角度も相違するが、上部に配置された欧文字「E n e r G i a」と、欧文字「E」の左側の縦線と一番下の横線から発した 2 本の帯を左下方に捻るよう描き、帯の中間部に円弧を配した図形部分から構成される点において共通し、引用商標 1 と近似した印象を与えるものである。

そこで、前記(2)イ(カ)のとおり、引用商標 2 が引用商標 1 とともに用いられることがあることを併せ考慮すると、引用商標 2 は、引用商標 1 と同様に、中国地方のみならず全国で、その指定役務である「電気の供給」等のエネルギーに関連する役務において、「エネルギー」という称呼により、原告の業務に係る役務を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されているものと認めるのが相当である。

したがって、引用商標 2 は、「エネルギー」という称呼を生じる。

また、本件全証拠によっても、引用商標 2 が「エナジア」という表示と共に使用された例は見当たらない一方、上記のとおり、引用商標 2 は「エネルギー」という称呼によって広く認識されていることからすると、引用商標 2 から「エナジア」という称呼が生じるものとは認められない。

ウ 前記イによると、引用商標 2 は、原告のブランドという観念を生じる。

(4) 引用商標 3 及び 4 について

ア 引用商標 3 及び 4 は、前記第 2 の 3 (1) ア(ウ)(エ)のとおり、いずれも、上段に片仮名「エネルギー」を配し、下段に欧文字「E n e r G i a」を配した上下二段併記の結合商標であって、上段、下段が共に、取引者、需要者に対して強い印象を与えるものと認められる。下段の欧文字がより強く支配的な印象を与える旨の原告の主張を採用することはできない。

下段の「E n e r G i a」は、前記(2)イと同様に、これに接した取引者、需要者には、造語であると理解されるから、固有の称呼を有しない。

そして、上段の「エネルギー」は、下段の「E n e r G i a」と略同一の幅で記載され、その構成文字に照らし、下段の「E n e r G i a」の称呼を特定したものと無理なく理解することができる。

イ 前記アによると、引用商標 3 及び 4 は、「エネルギー」という称呼を生じる。

ウ 前記アのとおり、引用商標 3 及び 4 の欧文字「E n e r G i a」は、造語であると理解されるが、後記 2 (4)のとおり、周知性を有することからすると、原告のブランドという観念を生じることがある。

(5) 本件商標と引用商標 1～4 の類否について

ア 本件商標と引用商標 1 を比較すると、それらの図形部分を含めた商標全体で見ても、それらの図形部分を除いた片仮名「エナジア」の文字部分と欧文字「E n e r G i a」の文字部分を抽出して見ても、外観が相違することは明らかである。

また、本件商標は「エナジア」の称呼を生じ、引用商標 1 は「エネルギー」の称呼を生じるが、中間音における「ナジ」と「ネルギ」の相違が 4 音と 5 音という短い音構成からなる両称呼全体に及ぼす影響は大きいから、離隔的観察においても、称呼上の相違を十分認識することができる。

さらに、本件商標が特定の観念を生じないのに対し、引用商標 1 は原告のブランドという観念を生じるから、本件商標と引用商標 1 とは観念において相違する。

以上によると、本件商標と引用商標 1 とは、外観、称呼、観念のいずれにおいても相紛れるおそれはないから、本件商標は、引用商標 1 に類似する商標には当たらないものと認められる。

イ 本件商標と引用商標 2 を比較すると、それらの図形部分を含めた商標全体で比較しても、それらの図形部分を除いた片仮名「エナジア」の文字部分と欧文字「E n e r G i a」の文字部分を抽出して比較しても、外観が相違することは明らかである。

また、本件商標は「エナジア」の称呼を生じ、引用商標 2 は「エネルギー」の称呼を生じるが、中間音における「ナジ」と「ネルギ」の相違が 4 音と 5 音という短い音構成からなる両称呼全体に及ぼす影響は大きいから、離隔的観察においても、称呼上の相違を十分認識することができる。

さらに、本件商標が特定の観念を生じないのに対し、引用商標 2 は原告のブランドという観念を生じるから、本件商標と引用商標 2 とは観念において相違する。

以上によると、本件商標と引用商標 2 とは、外観、称呼、観念のいずれにおいても相紛れるおそれはないから、本件商標は、引用商標 2 に類似する商標には当たらないものと認められる。

ウ 本件商標と引用商標 3 及び 4 を比較すると、本件商標の図形部分を含めた商標全体で見ても、片仮名「エナジア」の文字部分と欧文字「E n e r G i a」の文字部分を抽出して見ても、外観が相違することは明らかである。

また、本件商標は「エナジア」の称呼を生じ、引用商標 3 及び 4 は「エネルギー」の称呼を生じるが、中間音における「ナジ」と「ネルギ」の相違が 4 音と 5 音という短い音構成からなる両称呼全体に及ぼす影響は大きいから、離隔的観察においても、称呼上の相違を十分認識することができる。

そして、本件商標は、特定の観念を生じないが、引用商標 3 及び 4 は、原告のブランドという観念を生じることがあるから、観念において相違するか比較することができない。

以上によると、本件商標と引用商標 3 及び 4 とは、外観、称呼及び觀念において相紛れるおそれはないから、本件商標は、引用商標 3 及び 4 に類似する商標には当たらないものと認められる。

(6) 原告の主張について

ア 原告は、審決が本件商標の採択の経緯と取引の実情を認定しなかったことは、商標法 4 条 1 項 1 1 号該当性の判断基準に照らし許されないと主張する。

しかし、不登録事由である商標法 4 条 1 項 1 1 号の類否判断に当たり考慮することのできる取引の実情とは、その指定商品又は指定役務全般についての一般的、恒常的な取引の実情を指すものであって、単にその商標が現在使用されている商品又は役務についてのみの特殊的、限定的な取引の実情を指すものではないと解するのが相当である。そして、原告主張の本件商標の採択の経緯は、本件商標の指定役務全般についての一般的、恒常的な取引の実情に当たるものではなく、本件商標に接した取引者、需要者が認識できないものであるから、本件商標と引用商標 1～4 の類否の判断に当たり、これを考慮することは許されない。また、被告ホームページにおける本件商標の使用状況も、個別具体的な使用例であって、本件商標の指定役務全般についての一般的、恒常的な取引の実情ではないから、本件商標と引用商標 1～4 の類否の判断に当たり、これを考慮することは許されないし、仮に考慮したとしても、このような個別具体的な使用例によって前記(5)の判断が左右されることはない。

したがって、原告の上記主張は理由がない。

イ 原告は、引用商標 1 及び 2 の「E n e r G i a」の欧文字は、一般的な辞書等に掲載されていない造語であるが、①辞書等の記載、②先行商標採択例、③商標使用例、④被告の本件商標の使用等の一般的、恒常的な取引の実情において「エナジア」の称呼をもって使用されているから、少なくとも「エネルギー」と「エナジア」の二つの称呼が生じると主張する。

しかし、前記(2)ウ、(3)イのとおり、引用商標 1 及び 2 は、中国地方のみならず

全国で、その指定役務である「電気の供給」等のエネルギーに関連する役務において、「エネルギー」という称呼により、原告の業務に係る役務を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されているものである。そうすると、引用商標1及び2に接した取引者、需要者は、そのような認識を有するのであるから、引用商標1及び2を「エネルギー」と称呼するものということができ、引用商標1及び2を「エナジア」と称呼するものとは認められない。

そして、このことは、「E n e r G i a」の欧文字が、英語「e n e r g y」（エナジー）になぞらえて、英語風に「エナジア」と称呼し得ることや、現に「エナジア」と称呼させる先行商標採択例や商標使用例があることによって、左右されるものではない。

また、本件商標の「エナジア」の片仮名文字が「e n e r g i a」に由来し、被告ホームページにおいて本件商標が「e n e r g i a」の文字とともに使用されているといった原告主張の事情については、前記アのとおりである。

ウ(ア) 原告は、審決が、引用商標1及び2が「エネルギー」と「エナジア」の二つの称呼を生じるなど、二つ以上の称呼、観念を生じる場合と認定したにもかかわらず、一つの称呼、観念を生じると認定したことは、商標法4条1項11号該当性の判断基準に照らし許されないと主張する。

しかし、引用商標1及び2は、いずれも、「エネルギー」の称呼を生じ、原告のブランドの観念を生じることは、前記(2)、(3)のとおりであり、引用商標1及び2は、二つ以上の称呼、観念を生じるものではない。

(イ) 原告は、審決のように、対比商標が二つ以上の称呼、観念を生じる場合でも、一つの称呼、観念のみを生じると認定することは、あたかも禁止権を放棄し、類似範囲が収縮し消滅したものと取り扱うことになり、商標制度に沿わない結果を招来するものであって、許されないなどと主張する。

しかし、商標法4条1項11号の類否判断は、商標登録出願された商標に係る査定時又は審決時において、この商標が引用商標に類似するか否かを判断すべきもの

であるから、上記の基準時において、引用商標に接した取引者、需要者において二つ以上の称呼、観念を生じると認められるときは、その二つ以上の称呼、観念をもって、類否判断すべきである一方、上記の基準時において、引用商標に接した取引者、需要者において一つの称呼、観念のみを生じると認められるときは、その称呼、観念をもって、類否判断すべきものである。このように解しても、引用商標に接した取引者、需要者において一つの称呼、観念のみを生じると認められるときは、この称呼、観念をもって類否判断した結果、引用商標と相紛れるおそれのない非類似である商標については、引用商標との間において出所の混同を生じるおそれはないから、商標制度に沿わないものとはいえない。

(ウ) 原告は、引用商標 1 及び 2 が、「エネルギー」と称呼され、中国地方で周知著名性を獲得しているという事実は、特殊的、限定的な取引の実情であるから、これを考慮することは許されないと主張する。

しかし、引用商標 1 及び 2 が、中国地方のみならず全国で、その指定役務である「電気の供給」等のエネルギーに関連する役務において、「エネルギー」という称呼により、原告の業務に係る役務を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されているという事実は、単にその商標が現在使用されている役務についてのみの特殊的、限定的な取引の実情ということとはできないから、本件商標と引用商標 1 及び 2 の類否判断に当たりこれを考慮すべきものである。

(エ) 原告は、審決が、引用商標 1 及び 2 が、中国地方を越え、例えば、関東地方の「電気の供給」の役務の取引者、需要者の間で周知著名性を獲得していたか否かについて、何ら認定していないにもかかわらず、関東地方など周知著名性を獲得していない地域まで含めて、一つの称呼、観念のみを生じると認定していることは、自己矛盾であるなどと主張する。

しかし、引用商標 1 及び 2 が、中国地方のみならず全国で、その指定役務である「電気の供給」等のエネルギーに関連する役務において、「エネルギー」という称呼により、原告の業務に係る役務を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認

識されていることは、前記(2)ウ、(3)イのとおりである。

(オ) 原告は、対比商標が、二つ以上の称呼、観念を生じる場合でも、審決のように、特殊的、限定的な取引の実情を考慮し、一つの称呼、観念のみを生じると認定すると、商標制度に沿わない結果を招来するなどと主張する。

しかし、引用商標1及び2が、中国地方のみならず全国で、その指定役務である「電気の供給」等のエネルギーに関連する役務において、「エネルギー」という称呼により、原告の業務に係る役務を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されているという事実が、特殊的、限定的な取引の実情とはいえないことは、前記(ウ)のとおりであって、原告の主張は前提において失当である。

エ(ア) 原告は、引用商標3及び4は、①特許庁の審査基準、②特許庁の審判便覧、③引用商標3及び4の使用例、④独立使用の例等の一般的、恒常的な取引の実情において、下段の「E n e r G i a」の欧文字を個別に比較することが許容され、少なくとも、「エネルギー」と「エナジア」の二つの称呼が生じると主張する。

しかし、原告指摘の「紅梅」は「コウバイ」という固有の称呼を有し、「白梅」は「ハクバイ」及び「シラウメ」という固有の称呼を有する例であるから（広辞苑第七版）、引用商標3及び4の下段の「E n e r G i a」の欧文字のように、造語であって、固有の称呼を有しないものの解釈において、参考とすることはできない。

また、原告引用の審判便覧53-01は、商標法50条の不使用取消審判における「登録商標と社会通念上同一と認められる商標」（同条1項）の解釈に関するものであるから、同法4条1項11号の商標の類否判断において、結合商標を分離観察することが許されるか否かの解釈において、参考となるものではない。

さらに、引用商標3及び4は、上段と下段のそれぞれが、取引者、需要者に対し出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとしても、前記(4)アのとおり、引用商標3及び4に接した取引者、需要者は、上段の「エネルギー」が下段の「E n e r G i a」の称呼を特定したものと無理なく理解することができるのであるから、引用商標3及び4からは、「エネルギー」の称呼のみが生じ、「エナジア」の称呼が

生じると認めることはできず、このように解することが商標制度に沿わないものということはできない。

原告が、引用商標 3 及び 4 につき、後日、他人により、商標「エネルギー」について商標登録される不都合を回避すべく、読み仮名の片仮名文字「エネルギー」を併記して出願したのであり、他の称呼「エナジア」の称呼を除外し、その禁止権を放棄し権利不要求とする意図で併記したものでないとしても、そのような引用商標 3 及び 4 の出願の意図は、引用商標 3 及び 4 に接した取引者、需要者が認識できないものであって、一般的、恒常的な取引の実情に当たるものではないから、本件商標と引用商標 3 及び 4 の類否の判断に当たり、これを考慮することは許されない。

(イ) 原告は、審決は、二段併記の結合商標において、二つ以上の称呼、観念が生じる場合でも、一つの称呼、観念のみを生じると認定するため、あたかも特定から漏れた他の称呼、観念が生じる文字を除外し、その文字部分の禁止権を放棄し、権利不要求と取り扱うのと同様であるが、現行法には権利不要求制度はなく、原告は権利不要求の意思表示をしていないから、審決の解釈は許されないなどと主張する。

しかし、旧商標法（大正 10 年法律 99 号）2 条 2 項による権利不要求制度は、現行法には存在しない制度である上、商標の構成部分の一部について権利不要求の申出をする制度であって、引用商標 3 及び 4 のように、その構成中に「エナジア」という文字部分を含まない商標から生じる称呼に係る制度ではないから、権利不要求制度に係る解釈が、引用商標 3 及び 4 の称呼、観念の解釈を左右するものとは認められない。

(ウ) 原告は、対比商標が、二つ以上の称呼、観念が生じる場合でも、審決のように、二段併記の結合商標であることを理由に、一つの称呼、観念のみを生じると認定することは、特許庁の過去の判断事例と一致しないなどと主張する。

しかし、特許庁の過去の判断事例（甲 56 の 1～6、甲 57 の 1～6）は、いずれも本件商標と引用商標 3 及び 4 の類否が判断されたものではなく、その当否にか

かわらず、本件商標についての前記判断を左右するものではない。

(エ) 原告は、過去の特許庁の判断事例では、引用商標の「E n e r G i a」の欧文字から「エナジア」の称呼も生じると認定し、類否判断していたにもかかわらず、審決が認定判断を変えた根拠は、原告が引用商標1を「エネルギー」の称呼で使用して防護標章登録を受けたことに起因すると考えられるとした上で、防護標章制度を利用すると、周知著名な引用商標の保護を狭めるといったことは、防護標章制度を歪曲するものであるなどと主張する。

しかし、審決が引用商標1の防護標章登録に起因して認定判断を変えたことを認めるに足りる証拠はないから、原告の主張は、その前提を欠くものであるし、前記(2)、(3)のとおり、引用商標1～4が、「エネルギー」の称呼のみを生じ、「エナジア」の称呼を生じないことは、引用商標1の長期間にわたる使用実績や引用商標3及び4の構成態様等によるものであって、引用商標1の防護標章登録に起因するものとはいえない。

(7) 小括

以上によると、本件商標は、引用商標1～4に類似する商標には当たらないから、役務の類否を判断するまでもなく、取消事由1は理由がない。

2 取消事由2（商標法4条1項15号該当性判断の誤り）について

(1) 商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には、当該商標をその指定商品又は指定役務に使用したときに、当該商品又は当該役務が他人の業務に係る商品又は役務に係るものであると誤信されるおそれがある商標のみならず、当該商品又は当該役務が前記他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品又は役務であると誤信されるおそれがある商標が含まれる。そして、上記の「混同を生ずるおそれ」の有無は、当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品又は指定役務と他人の業務に係る商品又は役

務との間の性質，用途又は目的における関連性の程度並びに商品又は役務の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし，当該商標の指定商品又は指定役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として，総合的に判断されるべきである。（最高裁平成10年（行ヒ）第85号同12年7月11日第三小法廷判決・民集54巻6号1848頁参照）

(2) 本件商標と引用商標1及び2の混同のおそれ

前記1(2)ウ，(3)イのとおり，引用商標1及び2は，中国地方のみならず全国で，その指定役務である「電気の供給」等のエネルギーに関連する役務において，「エネルギー」という称呼により，原告の業務に係る役務を表示するものとして取引者，需要者の間に広く認識されているものである。

本件商標の指定役務は，前記第2の1(6)のとおり，「電気の供給」を含むエネルギーに関連する役務であるから，その取引者，需要者において，引用商標1及び2に接した場合，「エネルギー」という称呼が生じ，原告のブランドという観念が生じるものと認められる。

以上によると，前記1(5)ア，イと同様に，本件商標と引用商標1及び2とは，外観，称呼，観念のいずれにおいても相紛れるおそれはないといえることができる。

そうすると，引用商標1及び2が造語と図形からなる結合商標であり，独創性を有するものといえることができ，「電気の供給」等のエネルギーに関連する役務において周知性を有していること，本件商標の指定役務は引用商標1及び2の指定役務である「電気の供給」を含むことなどを踏まえても，本件商標をその指定役務に使用したときに，取引者，需要者をして，当該役務が原告又は原告と一定の緊密な営業上の関係若しくは原告と同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る役務であると誤信されるおそれがあるといえることはできない。

(3) 本件商標と使用商標の混同のおそれ

ア 本件商標と使用商標1の混同のおそれ

(ア) 使用商標 1 は、以下のとおり、「エネルギー」と「ENERGIA」の文字を二段に配した構成からなる（甲 3 6 の 1，甲 6 8）。



前記 1 (4)と同様に、使用商標 1 は、「エネルギー」という称呼を生じ、特定の観念を生じない。

そうすると、前記 1 (5)ウと同様に、本件商標と使用商標 1 とは、外観及び称呼が相紛れるおそれはなく、観念において比較することはできないから、本件商標と使用商標 1 との類似性の程度は低い。

(イ) 本件全証拠によるも、使用商標 1 の使用実績は限られており、使用商標 1 が原告の業務に係る役務の表示として周知性を有するものとは認められない。

(ウ) 以上によると、使用商標 1 が造語からなる商標であり、独創性を有すること、本件商標の指定役務は原告の中核業務である「電気の供給」を含むことなどを踏まえても、本件商標をその指定役務に使用したときに、取引者、需要者をして、当該役務が原告又は原告と一定の緊密な営業上の関係若しくは原告と同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る役務であると誤信されるおそれがあるということとはできない。

イ 本件商標と使用商標 2 の混同のおそれ

使用商標 2 は、以下のとおり、「E n e r G i a」の文字からなる（甲 3 6 の 2 ～ 5）。



Energia

使用商標2は、引用商標1の文字部分（欧文字「E n e r G i a」）と同一の文字構成及び略同一の書体からなるところ、①「E n e r G i a 電力設備の概要 2014－2015」というパンフレットの表紙に、表題の一部として、引用商標1と共に使用されていること（甲36の2）、②「電気供給約款」の表紙に、引用商標1と共に使用されていること（甲36の3）、③「電気契約要綱および選択要綱の抜粋」の表紙に、引用商標1と共に使用されていること（甲36の4）、④「E n e r G i a 中国電力社内報エネルギー」の表紙に、表題の一部として使用されていること（甲36の5）が認められる。このような使用の事実に加えて、前記1(2)イで認定した事実を総合すると、使用商標2は、中国地方のみならず全国で、「電気の供給」等のエネルギーに関連する役務において、「エネルギー」という称呼により、原告の業務に係る役務を表示するものとして、取引者、需要者の間に広く認識されているものと認めるのが相当である。

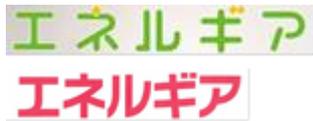
本件商標の指定役務は、前記第2の1(6)のとおり、「電気の供給」を含むエネルギーに関連する役務であるから、その取引者、需要者において、使用商標2に接した場合、「エネルギー」という称呼が生じ、原告のブランドという観念が生じるものと認められる。

以上によると、前記1(5)ア、イと同様に、本件商標と使用商標2とは、外観、称呼、観念のいずれにおいても相紛れるおそれはないといえることができる。

そうすると、使用商標2が造語からなる商標であり、独創性を有するものといえることができ、「電気の供給」等のエネルギーに関連する役務において周知性を有していること、本件商標の指定役務は「電気の供給」を含むことなどを踏まえても、本件商標をその指定役務に使用したときに、取引者、需要者をして、当該役務が原告又は原告と一定の緊密な営業上の関係若しくは原告と同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る役務であると誤信されるおそれがあるといえることはできない。

ウ 本件商標と使用商標3の混同のおそれ

使用商標3は、以下のとおり、「エネルギー」の文字からなる（甲36の6，7）。



使用商標3は、年4回程度発行し、毎号340万部程度印刷して、その供給区域内の需要者に頒布するコミュニケーションペーパーの表紙に、その表題として、引用商標1と共に使用されているとともに、「第68回海外留学生支援チャリティー エネルギー ドリーム コンサート」のチラシに、引用商標1と共に使用されていること（前記1(2)イ(i)，(オ)，(ク) c(c)）が認められる。このような使用の事実に加えて、前記1(2)イで認定した事実を総合すると、使用商標3は、中国地方のみならず全国で、「電気の供給」等のエネルギーに関連する役務において、原告の業務に係る役務を表示するものとして、取引者、需要者の間に広く認識されているものと認めるのが相当である。

本件商標の指定役務は、前記第2の1(6)のとおり、「電気の供給」を含むエネルギーに関連する役務であるから、その取引者、需要者において、使用商標3に接した場合、その構成文字に相応して、「エネルギー」という称呼が生じ、原告のブランドという観念が生じるものと認められる。

以上によると、前記1(5)ア、イと同様に、本件商標と使用商標3とは、外観、称呼、観念のいずれにおいても相紛れるおそれはないといえることができる。

そうすると、使用商標3が造語からなる商標であり、独創性を有するものといえることができ、「電気の供給」等のエネルギーに関連する役務において周知性を有していること、本件商標の指定役務は「電気の供給」を含むことなどを踏まえても、本件商標をその指定役務に使用したときに、取引者、需要者をして、当該役務が原告又は原告と一定の緊密な営業上の関係若しくは原告と同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る役務であると誤信されるおそれがあるといえることはできない。

(4) 本件商標と引用商標 3 及び 4 の混同のおそれ

引用商標 3 及び 4 は、前記第 2 の 3 (1) ア(ウ), (エ) のとおり、上段に片仮名「エネルギー」を配し、下段に欧文字「E n e r G i a」を配したものであるところ、前記(3)イ, ウのとおり、「E n e r G i a」と「エネルギー」がそれぞれ、全国で、「電気の供給」等のエネルギーに関連する役務において、原告の業務に係る役務を表示するものとして、取引者、需要者の間に広く認識されていると認められることからすると、それらの結合商標である引用商標 3 及び 4 についても、同様に周知性を有するものと認められる。

しかし、前記 1 (5) ウのとおり、本件商標と引用商標 3 及び 4 とは、外観、称呼及び觀念において相紛れるおそれはないから、本件商標と引用商標 3 及び 4 との類似性の程度は低い。

そうすると、引用商標 3 及び 4 が造語からなる商標であり、独創性を有すること、引用商標 3 及び 4 が周知性を有すること、本件商標の指定役務と引用商標 3 及び 4 の指定役務の関連性が高いことなどを踏まえても、本件商標をその指定役務に使用したときに、取引者、需要者をして、当該役務が原告又は原告と一定の緊密な営業上の関係若しくは原告と同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る役務であると誤信されるおそれがあるということとはできない。

(5) 原告の主張について

原告は、本件商標は、被告のホームページにおいて、「e n e r g i a」の欧文字とともに使用されていること、被告の商号「株式会社エナジア」をインターネット上の検索サイト「G o o g l e」で検索した結果によると、現実の取引の実情において、出所の混同を生じる可能性が高いなどと主張する。

しかし、前者は、個別具体的な 1 使用例にすぎないし、後者は、上記検索サイトのアルゴリズムに基づく結果を示すものにすぎず、本件商標の指定役務の取引者及び需要者において、本件商標をその指定役務に使用したときに、当該役務が原告又

は原告と一定の緊密な営業上の関係若しくは原告と同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る役務であると誤信するおそれがあるか否かの判断に影響を及ぼすような事情とはいえない。

(6) 小括

以上によると、本件商標は、「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には当たらないから、取消事由2は理由がない。

3 取消事由3（商標法8条1項該当性判断の誤り）について

(1) 証拠によると、次の事実が認められる。

ア 本件商標の商標登録願（甲17）に記載された指定役務は、次のとおりであった。

第39類 電気の供給，電気の供給に関するコンサルティング，熱の供給，熱の供給に関するコンサルティング

第42類 再生可能エネルギーに関する発電，再生可能エネルギーに関する発電・発熱・管理システムの設計及び開発，再生可能エネルギー機器の設計，機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，再生可能エネルギーに関するコンサルティング，再生可能エネルギー政策・技術に関する調査及び研究，電気・熱に関する試験又は研究，小規模・分散型電力及び熱の売買用・監視用ウェブサイトの開発，電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守

イ 本件商標の出願人であった被告は、平成27年4月28日付け拒絶理由通知書（甲18）により、指定役務のうち「再生可能エネルギーに関する発電・発熱・管理システムの設計及び開発，再生可能エネルギー機器の設計」（理由2）及び「再生可能エネルギーに関する発電，再生可能エネルギーに関するコンサルティング」（理由3）は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない旨の拒絶理由を通知された。

ウ 被告は、平成27年6月22日提出の手續補正書（甲19）により、指

定役務を前記アから前記第2の1(6)へと補正することを内容とする本件補正を行った。

エ 本件補正について、補正の前後を通じて同一である指定役務を除く指定役務は、次のとおりである。

(ア) 補正前

第42類 再生可能エネルギーに関する発電,再生可能エネルギーに関する発電・発熱・管理システムの設計及び開発,再生可能エネルギー機器の設計,再生可能エネルギーに関するコンサルティング

(イ) 補正後(下線は,原告が要旨変更と主張するもの)

第39類 再生可能エネルギーによる電気の供給・熱の供給・発電・発熱に関するコンサルティング

第40類 再生可能エネルギーによる発電・発熱

第42類 再生可能エネルギーによる発電・発熱・管理システムのためのコンピュータプログラムの設計・作成又は保守,再生可能エネルギーを用いた発電・発熱装置を含む設備の設計

(2) 前記(1)によると,本件補正前の指定役務には,第39類「熱の供給,熱の供給に関するコンサルティング」が含まれていたところ,本件補正後の指定役務のうち第39類「再生可能エネルギーによる熱の供給・発熱に関するコンサルティング」,第40類「再生可能エネルギーによる発熱」は,この本件補正前の指定役務「熱の供給,熱の供給に関するコンサルティング」の一部を別途独立して記載したものであると認められる。

そうすると,本件補正は,出願された商標に係る指定役務につき,指定役務としての同一性を実質的に損ない,第三者に不測の不利益を及ぼすおそれがあるものとは認められない。

(3) 原告は,出願時の願書に補正とは無関係に「熱の供給,熱の供給に関するコンサルティング」が記載されていたとしても,要旨変更補正は,補正の前後の個々

の指定役務毎に判断されるため、補正Aと補正Bは要旨変更補正に当たるなどと主張する。

しかし、前記(1)によると、本件補正が拒絶理由通知を契機として行われたことは認められるものの、商標法においては、拒絶理由通知後の補正の機会や目的が制限されるものではなく(同法68条の40)、拒絶理由とされた事項についてのみ補正を行わなければならない旨の定めもないから、本件補正における指定役務としての同一性を判断するに当たり、拒絶理由に係る指定役務以外の指定役務を考慮することが許されないものではない。本件補正に係る手続補正書(甲19)も、本件補正の前後において対応する個々の指定役務を特定しているものではないし、前記(1)エの限度において対応する個々の指定役務を特定しているものでもなく、前記(1)ウのとおり、全指定役務を補正する旨記載されているにすぎないから、原告主張の補正A及び補正Bのとおり指定役務の対応関係に限定して判断すべきものとはいえない。なお、上記手続補正書と同日付けで提出された意見書(甲20)には、原告主張の補正A及び補正Bのとおり指定役務の対応関係と思しき記載があるが、上記意見書は、本件補正の内容を説明するものではあっても、それによって本件補正をする書面ではないから、上記記載自体は不適當であつたにせよ、これによって、上記手続補正書に基づく本件補正の内容が変わるものではなく、前記(2)の判断は左右されない。

(4) 原告は、審決のように、要旨変更補正につき、審決のように、審査基準を誤解すると、商標制度に沿わない結果を招来するなどと主張するが、前記(2)のとおり、審決の判断に誤りはない。

(5) 以上によると、本件補正は、商標法9条の4の「要旨を変更するもの」には当たらないから、その余の点を判断するまでもなく、取消事由3は理由がない。

4 結論

以上のとおり、取消事由1～3は、いずれも理由がないから、原告の請求を棄却することとして、主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第2部

裁判長裁判官

森 義 之

裁判官

森 岡 礼 子

裁判官

古 庄 研