

平成22年5月12日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成21年(行ケ)第10380号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成22年4月21日

判 決

原	告	和 幸 株 式 会 社
同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士		長 沢 幸 男
		岩 淵 正 樹
同	弁 理 士	正 林 真 之
		小 椋 崇 吉
		八 木 澤 史 彦
被	告	和 幸 商 事 株 式 会 社
被	告	株 式 会 社 東 邦 事 業
被	告	和 幸 フ ー ズ 株 式 会 社
上 記 3 名 訴 訟 代 理 人 弁 理 士		三 浦 光 康

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2008-890106号事件について平成21年10月15日にした審決を取り消す。

第 2 事 案 の 概 要

本件は、原告が、下記1のとおりの手続において、原告の本件商標に係る商標登録を無効にすることを求める被告らの本件審判請求について、特許庁が同請求を認めた別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記2のとおり)には、下記3のとおり取消事由があると主張して、その取消しを求める事案である。

1 特許庁における手続の経緯

(1) 本件商標(甲187~189)

商標登録番号:第5129395号

商標の構成:
和幸食堂

指定役務:第43類「飲食物の提供」

商標登録出願日:平成19年5月28日(商願2007-053034号)

登録査定日:平成20年3月24日

設定登録日:平成20年4月18日

(2) 審判請求

審判請求日:平成20年10月30日(無効2008-890106号。甲229)

審決日:平成21年10月15日

審決の結論:登録第5129395号の登録を無効とする。

審決謄本送達日:平成21年10月27日

2 本件審決の理由の要旨

本件審決の理由は、要するに、本件商標は、別紙引用商標目録記載1ないし7の商標(甲190の1~7。(以下、順に「引用商標1」ないし「引用商標7」といい、総称して「引用商標」という。))と類似し、また、引用商標の指定役務は、本件商標の指定役務と同一であるか、又は包含されるものであるから、本件商標登録は、商標法4条1項11号の規定に違反してされたものであり、同法46条1項の規定に基づき取り消されるべきである、というものである。

3 取消事由

本件商標と引用商標との類否判断の誤り

第3 当事者の主張

〔原告の主張〕

(1) 最高裁判例における確立した判断手法

商標の類否判断においては、商標の全体を観察した上、可能な限り取引の実情に基づいてこれを行うのを基本とすべきであって、みだりに商標の構成部分の一部を抽出して類否判断を行うことは許されず、当該一部が商品又は役務の出所識別標識として支配的な印象を与えるものである場合や、その余の部分から出所識別標識としての称呼及び觀念が生じないような場合に限り、当該一部を抽出して類否判断を行うことが許されるというのが最高裁判例における確立した判断手法である。

しかるに、本件審決は、以下において具体的に主張するとおり、最高裁判例における上記手法を無視し、合理的理由もなく本件商標及び引用商標 1 ないし 3 の「和幸」の文字部分を抽出し、また、取引の実情を考慮することなく、本件商標と引用商標との類否判断を行ったものである。

(2) 本件商標の「和幸」の文字部分を抽出して観察することの可否

本件商標については、以下のとおり、「和幸」の文字部分を抽出して観察することは許されないというべきである。

ア 本件商標の構成等について

本件商標は、「和幸食堂」の文字を同一書体（明朝体）、同一大、同一間隔及び同一色により一連に横書きして成るものであり、外観上まとまりよく一体的に構成されているものであるから、本件商標の「和幸」の文字部分のみをことさらに抽出して観察すべき特別の理由を見いだすことはできない。

イ 「和幸」の文字部分の識別力等について

(ア) 本件審決は、本件商標及び引用商標 1 ないし 3 において「和幸」の文字部分が出所識別機能として支配的な印象を与える部分であると判断しているが、「和幸」の文字それ自体に即して識別力を判断することは、一切行っていない。

そもそも、「和幸」の語は、広辞苑第 6 版（甲 2 3 9）にも掲載されていないように、元来存在する語ではなく、単に、ありふれた漢字である「和」及び「幸」を並べた造語にすぎない。そして、広辞苑第 6 版（甲 2 4 0）によると、「和」及び

「幸」の各語は、様々な意味を有するものであり、さらに、「和幸」の語は、地域、業種を問わず、会社名等として広く用いられているもの（甲7）であって、それと与えられた観念、意味等にも、様々なもの（例えば、甲10、24の4、甲241～243）がある。特に、「和幸」の語を屋号等に持つ飲食店は、全国に多数存在し、最も広く用いられているものといつてよい。

したがって、「和幸」の語は、一般に、特定の観念、意味等と結び付くものではなく、特定の印象を与えるものでもないところ、特に、飲食店の名称等について使用する場合には、極めて限定された地域を除き、識別力を有さず、又はそれが極めて弱いものというべきであるから、本件商標の「和幸」の文字部分が出所識別機能を有するとした本件審決の判断は誤りである。

（イ）この点に関し、本件審決は、被告らグループの出店状況や総売上高等及び引用商標2の使用状況並びにインターネット上の記事から、「和幸」の文字部分は、「豚カツ屋の名称」とであると認識されていたものと判断し、引用商標2は、本件商標の出願時（平成19年5月28日）には、役務「とんかつ料理を主とする飲食物の提供」を表示する商標又は店名として、関東地方における取引者・需要者には広く認識されていたものと認められると認定したが、これは取引の実情を看過して、極めて不十分な証拠から不当に周知性を認定したものである。また、本件審決は、上記周知性に関する誤った認定を前提として、特許庁内部の審査基準にすぎない商標審査基準を形式的に適用し、引用商標と類似するとしたものであり、当該判断は明らかに誤りである。

a 原告、被告ら及び協和株式会社の関係等について

原告は、昭和51年、小田急百貨店町田店内に「とんかつ和幸」（甲6）を開店し、現在は、「いなば和幸」の店名の豚カツ料理店及び惣菜店合計76店（甲91～166。枝番を含む。特に断らない限り、以下同じ。）を出店するに至っている。

引用商標2の商標権者である被告らは、昭和33年、川崎駅ビル内に1号店（甲6）を開店して「とんかつ和幸」の店名の使用を開始し、現在では、同店名の豚カ

ツ料理店合計196店(甲7)を出店するに至っている。

協和株式会社(以下「協和」という。)は、昭和35年、数寄屋橋ショッピングセンター内の飲食店で「とんかつ和幸」の店名の使用を開始し、現在では、同店名の豚カツ料理店合計9店(甲249)を出店している。

なお、原告、被告ら及び協和(以下、総称して「本件3者」という。)は、いずれも平成4年8月ないし9月、原告は、「とんかつ和幸」という商標について、被告らは、引用商標2について、協和は、引用商標1について、それぞれ特例商標登録出願をし、重複登録を受けていた。

本件3者は、元々、人的にも経営的にも緊密な関係を有しており、協調関係にあった(甲8~10)ところ、店舗数が増えるにつれて競争関係が顕在化し、原告と被告和幸商事株式会社(以下「被告和幸商事」という。)の間には、法的紛争(甲12,14)も生じたことなどから、原告は、「とんかつ和幸」のブランド力を基礎としつつ、新たに「いなば和幸」の店名の使用を開始し、豚カツを主体としながらも、独自のこだわりを持った専門店としての食材感、販売スタイル、店作り等において、他社との差別化を打ち出してきたところ、このことが広い支持を受け、「いなば和幸」の名称の下、原告は、多大の社会的評価(甲171,172,174~176)を受けるに至った。

現在、取引者及び需要者において、豚カツ料理店として3つの「和幸」(本件3者)が存在することはよく知られているところ、需要者は、「和幸」を含む店名を使用した豚カツ料理屋に接した場合、本件3者のいずれかの業務に係る「豚カツ料理店」であることを認識するものの、いずれの企業の業務に係るものかは、判別することができないものである。日常的な食事(豚カツ料理)に係る店舗に直接出向いて役務の提供を受ける需要者においては、店名の表示及び店の作り(甲91~166,218,228,249)、料理及び接客サービスの特徴等により、当該飲食店が本件3者のいずれの業務に係るものであるかを認識する実情にあるから、「和幸」が被告ら又は協和の業務に係るものとして周知性を獲得しているというこ

とはできない。

b インターネットの記事について

本件審決が根拠とするウィキペディア（甲20）の記載の全体をみると、豚カツ屋、懐石料理店及び音楽ユニットが脈絡なく羅列されているのであるし、豚カツ屋の名称に係る記載をみても、原告、被告和幸商事、協和がそれぞれ運営する豚カツ屋の名称に「和幸」の文字が含まれているという事実（物事の状態）について言及するものにすぎず、「和幸」の文字に接した者が抱く観念（考え）を示すものではないから、甲20の記載を根拠に、「和幸」の文字部分から「豚カツ屋の店名（和幸）」の観念が生じるということは到底できない。

しかも、一般に、ウィキペディアの記載の正確性ないし客観性には、限界がある（甲250、251）とされており、これを一般の百科事典、学術文献等と同視することはできない。特に、甲20の記載は、音楽ユニットに関する部分、豚カツ屋に関する部分、懐石料理店に関する部分の順に異なるハンドルネームを有する執筆者により書き込まれたものであり、当該執筆者の主観的認識がそのまま反映されているものといわざるを得ないし、また、甲20には、記載の出典（甲250～252参照）が明記されていない。したがって、甲20をもって、「和幸」の文字に接した者が抱く観念を把握するための客観的な資料とするのは適当でない。

また、本件審決は、いわゆるブログ（甲21）の記載や、被告らの出店状況等を周知性判断の基礎事情とするが、個人が開設するブログの記載をもって社会一般の認識を判断することは相当ではないし、原告の出店状況等を考慮しないで周知性を認めることも相当ではない。

ウ 「食堂」の文字部分の識別力について

他方、本件商標の「食堂」の文字部分についてみると、本件審決は、「食堂」の語が役務の質（店の業態、役務の提供の場所）を直接的に表すものであることから、その余の部分（「和幸」）のみで取引に資される場合があると判断した。しかし、「食堂」の文字部分は、「食事をする部屋」のみならず、「いろいろな料理を食べさせ

る店」との意味合いも有することから（甲2）、特に特定の専門料理分野に偏ることなく幅広く各種料理を提供する一般飲食店との意味合いを想起させる文字である。

そして、「飲食物の提供」を受ける取引者・需要者は、飲食店を決定する際、まずは、どのような分野の料理を食べたいかを検討し、その料理分野の中から一つの飲食店を選ぶものである。このため、取引者・需要者は、自らが食べたい料理を提供する飲食店を識別するための重要な識別標識として、屋号や店名の一部を構成する「寿司」「とんかつ」「食堂」「お食事処」等の文字に重大な関心を有するものである。

したがって、本件商標の後半の「食堂」の文字部分は、提供される料理分野の決定の際、取引者・需要者が最初に着目する文字部分であるため、飲食業界における実情においては、一定の識別力を有しており、かつ、本件商標の前半の「和幸」が識別力に乏しいことから、類否判断に当たっては、「食堂」部分を十分に考慮すべきものである。しかも、「食堂」の文字は、「堂」「亭」「屋」「庵」「館」「軒」と同様に、飲食店の屋号や店名などとして使用される商標に含まれる文字であり、需要者にとっては、「食堂」「堂」「亭」などの如く、「食堂」「堂」「亭」の文字も含めた全体で、一体としてまとまりのある商標として認識し、理解されていることから、本件商標に接する取引者・需要者は、本件商標の後半の「食堂」の文字部分を含めた「和幸食堂」全体を、一体としてまとまりのある商標と認識し、理解するというべきである。

エ 本件商標の識別力について

以上からすると、飲食業界の取引の実情を考慮すれば、本件商標は、前半の「和幸」及び後半の「食堂」のいずれの文字部分も、役務の質を直接示すものであり、自他役務の出所識別機能が弱いものであって、前半部分のみを抽出して観察する理由は何ら存しないというべきである。むしろ、後半の「食堂」部分は、出所識別以前の料理分野の決定に際し、取引者・需要者が最初に着目する極めて重要な役割を有するということができる。本件商標に接する取引者・需要者は、本件商標の全体

を、商標権者が営む「定食料理や家庭料理を提供する一般飲食店の和幸」と認識し、理解するため、この点からも、本件商標はその全体をもって観察されるべきものといえる。

さらに、称呼の点からみても、本件商標の全体からは、「ワコウショクドウ」の称呼が生じるところ、当該称呼は、わずか7音から成る短いものであり、一気によどみなく発音し得るものである。しかも、前記アのとおり、飲食店一般又は豚カツ料理店において、「和幸」の文字の識別力は、全くないか、あるとしても極めて弱いものであり、特に、豚カツ料理店については、「和幸」の語のみを名称とする店舗は見当たらず、「とんかつ和幸」、「いなば和幸」等のような名称が用いられていることを併せ考慮すると、本件商標は、一連一体のものとして称呼されるものといえることができる。

(3) 引用商標1ないし3の「和幸」の文字部分を抽出して観察することの可否

ア 「和幸」の文字部分の識別力等について

「和幸」の文字部分の識別力等について、前記(2)イにおいて主張したところは、引用商標1ないし3についても当てはまるものである。

イ 「とんかつ」の文字部分の識別力について

他方、引用商標1ないし3の「とんかつ」の文字部分についてみると、本件審決は、これが役務の提供の質（内容）を直接に表示するものであることから、各商標の「和幸」の文字部分が独立して取引に資される場合があると判断した。しかし、引用商標1ないし3のように、本来の表記である「豚カツ」を平仮名で表記することによりその与える印象等が強くなる効果が生じるものである。特に、引用商標2の「とんかつ」部分は、太線で表された四角形内に「とん」と「かつ」の文字を2段に併記しているもので、強い印象を与えるものである。また、引用商標3は、4段から成るものであるから、一部のみで取引に資される場合があり得るが、その場合でも、2段目の「恵亭」がひととき大きく記され、4段目には、その欧文字表記である「KEITEI」と記されていることから、3段目に記された「和幸」の文字の

みが、視覚上分離して看取されるとの一事のみで独立して取引に資される場合があるとは考えられない。

したがって、引用商標 1 ないし 3 の「とんかつ」の文字部分を単に役務の提供の質（内容）を表すものとみること自体、相当でなく、「とんかつ」のみでは識別力が弱いものの、それが「和幸」と結合することによってはじめて表記全体で識別力をもつに至るといふべきである。

(4) 本件商標と引用商標との比較

以上からすると、結合商標であると解される本件商標について、その構成部分の一部である「和幸」の文字部分を抽出し、当該部分だけを引用商標と比較して両商標の類否判断を行うことが許容される特段の事情はないといふべきであるし、また、引用商標 1 ないし 3 についても同じことが当てはまるどころ、本件商標の全体と引用商標とを比較すると、以下のとおり、本件商標と引用商標とは、いずれも顕著な差異を有し、類似しない。

ア 外観について

(ア) 引用商標 1 及び 2 について

「和幸食堂」の文字を書して成る本件商標及び「とんかつ和幸」の文字を書して成る引用商標 1 は、いずれも外観上まとまり良く一体的に構成されており、「食堂」及び「とんかつ」の文字部分を捨象し、「和幸」の文字部分のみを抽出して観察すべき特別の理由を見いだすことはできない。

引用商標 2 は、上段に 2 段横書きの「とんかつ」の平仮名文字を正方形枠内に配置し、外観上まとまり良く一体的に構成されていることから、引用商標 2 の上段正方形枠内の「とんかつ」の文字部分を捨象し、下段の「和幸」の文字部分のみを観察すべき特別の理由を見いだすことはできない。

したがって、本件商標と引用商標 1 及び 2 とを全体的に考察すると、「食堂」と「とんかつ」の文字部分という外観上顕著な差異を有するものである。

(イ) 引用商標 3 ないし 7 について

引用商標3は、正方形枠内に、上から左横書きにて「とんかつ」の平仮名文字、「恵亭」の漢文字、「和幸」の漢文字及び「KEITEI」の欧文字を配したものであり、引用商標4は、「和甲」の漢文字を縦書きして成るものであり、引用商標5は、「WAKO」の欧文字を左横書きして成るものであり、引用商標6は、「和光」の漢文字を左横書きして成るものであり、また、引用商標7は、楕円枠内に上から建物図形、左横書きの「WAKO」の欧文字及び左横書きの「GINZA TOKYO」の欧文字を配したものであって、本件商標とは、「恵亭」の文字の有無、文字の相違等、外観上顕著な差異を有するものである。

イ 称呼について

本件商標の称呼「ワコウショクドウ」と、引用商標1及び2の称呼「トンカツワコウ」、引用商標3の称呼「トンカツケイテイワコウ」、引用商標4ないし7の称呼「ワコウ」とは、その構成音数を異にするほか、「ショクドウ」の有無、「トンカツ」「トンカツケイテイ」と「ショクドウ」の相違など、顕著な差異を有するものである。

ウ 観念について

前記(2)イ(ア)のとおり、「和幸」の語は、造語であって特定の意味を有せず、様々な意味を与えられ、「和幸」の文字やその一部を屋号や店名とする豚カツ料理店や飲食店が極めて多いことから、「和幸」の文字部分は、自他役務の出所識別機能を有するものではない。

また、「食堂」の語は、その語義及び「飲食物の提供」を受けようとする取引者・需要者が利用飲食店を決定するプロセスに着目すると、商取引の実情においては、本件商標の前半の「和幸」と変わらない重要な要素となっており、当該部分を完全に捨象してしまう特別な理由はない。本件商標に接する取引者・需要者は、本件商標の後半の「食堂」の文字部分に着目して、当該部分を含めた本件商標の全体で一つの屋号や店名を表すものと認識し、理解するものと解すべきである。

また、「とんかつ」の文字部分を有する引用商標1ないし3においても、これよ

り、取引者・需要者は、当該部分に着目して専門店としての豚カツ料理の提供を受けることを期待するから、これを全く捨象し、出所識別機能の弱い「和幸」の文字部分のみを抽出して観察する特別の理由はない。

以上からすると、本件商標は、後半の「食堂」の文字が前半の「和幸」の文字に付加結合したことにより、その全体から「定食料理や家庭料理を提供する一般飲食店の和幸」の観念を認識し、理解するものであるから、同様に引用商標1ないし3から生ずる「とんかつ屋・とんかつ専門店の和幸」の観念とは顕著な差異を有する。

さらに、引用商標4、5及び7は造語商標であって何らの観念を有さないものであり、また、同6からは埼玉県に所在する市の名称を意味するものであるから（甲2）、本件商標から生ずる観念とは顕著な差異を有する。

(5) 本件審決の理由不備・理由齟齬

なお、本件審決は、本件商標は引用商標と類似すると結論付けるが、引用商標4ないし7については、本件商標と外観を全く異にしており、また、観念は生じないというのであるから、引用商標4ないし7について、その称呼と本件商標の「和幸」の部分における称呼とが同一であるというだけで、上記結論に至ったことになり、理由不備というほかない。

また、本件審決は、引用商標2が周知であることから、商標審査基準（改訂第9版）の「九、第4条第1項第11号の5．（6）」を適用し、本件商標と引用商標1ないし3とが類似であるとするが、引用商標1及び3については周知の認定をしていないのであるから、引用商標1及び3についても上記商標審査基準を適用した本件審決の判断は、理由が齟齬しているというべきである。

〔被告らの主張〕

(1) 最高裁判例における確立した判断手法

原告主張に係る最高裁判例における類否判断の手法は争わないが、全体観察することを前提として、更に取引の事情を参酌して要部観察をし、周知性や著名性等の特別の事情がある場合には、要部観察手段を用いることも、実務上確立した類否判

断の手法である。

(2) 本件商標の「和幸」の文字部分を抽出して観察することの可否

ア 本件商標の構成等について

本件審決は、未使用商標である本件商標に対して、原告及び被告らの主張立証を総合的に判断した結果、具体的な取引の実情を考慮すると、飲食業界における役務を「とんかつ料理を主とする飲食物の提供」に絞るならば、「とんかつ料理を主とする飲食物の提供」という役務との関係で、漢字の2文字「和幸」の文字部分が、だれとは特定しないが何人かの業務に係る特定の役務の出所を表示する周知商標と認定できることをその前提とするものである。

そして、引用商標1及び2の要部である「和幸」の文字部分が少なくとも周知であるから、特に、飲食物の提供における特定の役務（とんかつ料理の提供）に関しては、漢字2文字の「和幸」の印象が強いので、当該識別力が強い部分を抽出し、当該他人の登録商標における周知部分の枠（構成の一部）を特定して分離観察したことは、正しい全体観察手法であるというべきである。

具体的な取引の実情ではなく、一般的な取引に関する経験則を考慮した場合であったとしても、商標法3条1項3号の規定を考慮すると、本件商標「食堂」の文字部分は、特定の役務との関係では、識別力が格段と強い「和幸」の2文字に対して、識別力がないか、あるいは、非常に弱いものというべきである。そこで、このような場合、当該商標について、常に一体のものとしてのみ把握すべき特段の事情がない限り、「和幸」の文字部分を分離観察すべきである。

イ 「和幸」の文字部分の識別力等について

(ア) 「和幸」の文字部分は、漢字2文字から構成され、辞書にも載っていない「造語」であり、「とんかつ料理の提供」という具体的役務との関係においてありふれた店名として採択されていないものであるから、それ自体で強力な識別力を有するものである。

原告は、インターネット検索により、「和幸」の文字を屋号や店名に利用してい

る飲食店等は数多いなどと主張するが、原告が提出する書証のうち、「とんかつ料理を主とする飲食物の提供」を行っている店舗は、わずか2店舗にすぎない。したがって、上記検索結果に基づいて、「和幸」の文字部分が識別力に乏しいとすることは極めて不当である。

(イ) 原告は、本件3者は人的に密接な関係を有し、協調関係にあったなどと主張するとともに、本件3者の出店時期に関しても指摘するが、これらは商標法4条1項11号の「他人」の商標との類否判断において、何らの関係を有しないものである。しかも、原告は、「いなば和幸」に関する営業努力についても主張するが、本件商標は、あくまでも「和幸食堂」なのであるから、無意味な主張である。原告は、被告らの営業努力により、引用商標2において、「和幸」の部分が識別力を有するに至ったことに便乗し、本件商標を出願したものであって、不正の目的が存することは明らかである。

また、そもそも原告と被告らは、業務上、経済的・人的・契約的な系列関係や、原告の主張するような「協調関係」はない。もちろん、被告らは、原告に対して、「混同の危険性がある和幸の文字部分を含む商標」の申請や使用を認めていない。

したがって、被告らの営業努力により周知となった「和幸」の文字部分を分離観察することは、不正競争防止法の保護法益の見地からも、正当であるというべきである。

ウ 「食堂」の文字部分の識別力について

(ア) ある商品や役務を選択する場合、一般の需要者は、商品又は役務の普通名称に着目する。これは、専門の料理分野を含む飲食業界に限らず、全ての業界において同様である。だからこそ、商標法3条1項3号は、このような普通名称について、識別力を否定しているものである。したがって、あたかも飲食業界だけを「特殊な業界」とし、役務の質を表示する「食堂」「レストラン」「ラーメン」等が、重要な識別標識としての機能を発揮することを前提に、本件商標の構成部分である「食堂」の文字部分を分離観察すべきでないとの原告主張は誤りである。

(イ) 原告は、「食堂」の文字は、「堂」「亭」「屋」「庵」「館」や「軒」と同様であるとも主張するが、「何かを食べさせてくれる場所(サービスの提供場所)」を直接的に表示する「食堂」と、業種の如何を問わず選択かつ使用され、商標登録がなされている上記「堂」「亭」「屋」等の文字を、同視することは相当ではない。

(3) 引用商標 1 ないし 3 の「和幸」の文字部分を抽出して観察することの可否
ア 「和幸」の文字部分の識別力等について

「和幸」の文字部分の識別力などについて、前記(2)イにおいて主張したところは、引用商標 1 ないし 3 についても当てはまるものである。

イ 「とんかつ」の文字部分の識別力について

本件審決は、未使用の本件商標を前提として、一般の取引に関する経験則を考慮して商標の類否判断をした場合、引用商標 1 及び 2 は、その構成中「とんかつ」の文字部分はその役務の用に供する料理を表示するにすぎず、後半の「和幸」の文字部分が独立して取引に資される場合もあり得ると判断しているものである。特に、本件審決は、引用商標 2 について、「とんかつ」の部分は役務の質を直接的に表示するので識別力がないか、あるいは、非常に弱いのに対し、「和幸」の部分は格別に識別力を有する造語であり、かつ、「とんかつ料理を主とする飲食物の提供」との関係では、ありふれた店名でもないことから、商標の類否判断の基礎的要素のうち、称呼と外観の 2 つの要素をそれぞれ重視して、具体的な取引の実情を考慮するまでもなく、総合的に後者が商標の支配的要部であると認定・判断したものである。原告が指摘する判断手法の誤りなど存しない。

(4) 本件商標と引用商標との比較

ア 本件商標について

本件商標は、漢字 4 文字にて「和幸食堂」と同書、同大、同間隔にて一連に横書きして成る文字商標であり、識別力が各段に強い「和幸」の文字部分と識別力がない「食堂」の文字部分とを結合した文字商標である。

そして、一般の需要者を基準にすると、「食堂」の文字は、「何かを食べさせて

くれる場所」との印象・連想を直接的に与えるから、本件商標の指定役務との関係では、役務の提供場所に相当する付加的部分というべきであり、自他役務の識別機能はないか、あるいは小さいものである。

そして、本件商標は、とんかつ料理を主とする飲食物の提供という特定の限定された役務との関係では、「和幸」の文字部分が何人かの業務に係る周知商標として一般の需要者に認知されていることから、「食堂」の文字部分の識別力が弱いため、本件商標中の「和幸」の文字部分のみを独立して看取り、これを自他役務の識別標識であると認識し、理解して「ワコウ」と称呼し、かつ、記憶することが少なくない。

さらに、取引の経験則上、一般の需要者は、たとえば飲食物を提供する食堂を選択する際、「食堂」の「食堂（食べ物を提供するお店）」の文字に重きをおかず、前者の「」の新たな言葉ないし造語の部分に重きをおくことが多い。したがって、豚カツを食べようと思った需要者は、新たな言葉ないし造語の部分である「和幸」の文字部分に注意が引かれるものと認められる。すなわち、需要者の通常有する注意力を基準とした場合、本件商標は、「食堂」文字を除いた「和幸」の文字部分に特徴部分があるというべきである。

イ 引用商標について

引用商標のうち、被告らの所有する引用商標 2 は、漢字 2 文字にて「和幸」と同書、同大、同間隔にて一連に縦書きされ、その上部に、正四角の枠内に平仮名 4 文字を 2 行にて「とんかつ」と印章の如くデザインされた模様の図形を配置して成る文字と図形の結合商標であり、その要部は文字部分「和幸」である。そして、上記構成に照応して「和幸」の文字部分から「ワコウ」の、模様の図形と「和幸」の文字部分を結合した全体から、「トンカツワコウ」の称呼が、それぞれ生じるものである。

また、引用商標 1 及び 2 は、共に後者の「和幸」の文字部分が前者の「とんかつ」の文字部分に対して格段と異なる強い識別力を有するので、一般の取引の経験則を

考慮すると、後者の「和幸」の文字部分のみ独立して看取し、これを自他役務の識別標識であると認識し、理解して、「ワコウ」と称呼し、かつ記憶することが少なくない。

ウ 対比

本件商標と引用商標1及び2の要部は、いずれも「ワコウ」との称呼を有している。また、本件商標を構成する「食堂」という文字は、「何かを食べさせてくれる場所」との印象・連想を、一般の需要者（消費者）に直接的に与えるから、当然に「とんかつ料理の提供」も含まれると考えられる。したがって、本件商標と引用商標1及び2とを識別化するよりも、むしろ逆に一方（本件商標）が、他方（引用商標1及び2）を含むかのような印象を与える。

そして、両商標は、識別力が格段に強い部分（主要部分）である「和幸」の文字部分に商標としての特徴があることから、具体的な取引の事情を参酌すると、商標全体から受ける観念（印象・連想）が極めて類似している。

引用商標3についても、同様である。

したがって、本件商標と、引用商標のうち、少なくとも引用商標1ないし3とは、互いに類似関係にあるから、本件商標は、商標法4条1項11号の規定に該当する。

第4 当裁判所の判断

1 商標の類否判断

本件商標は、漢字で記載された「和幸」と「食堂」とから構成されている、いわゆる結合商標であるところ、本件審決が、本件商標からその構成部分の一部である「和幸」の文字部分を抽出し、当該抽出部分だけを引用商標と比較して、各商標の類否を判断したものであることは、別紙審決書（写し）の理由から明らかである。

もとより、商標の類否は、対比される両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か否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しか

も、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しなければならない（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・民集22巻2号399頁参照）。

しかるところ、複数の構成部分を組み合わせた結合商標については、商標の各構成部分がそ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認められる場合において、そ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否を判断することは、原則として許されない。他方、商標の構成部分の一部が取引者、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場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などには、商標の構成部分の一部だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも、許されるものである（最高裁昭和37年（オ）第953号同38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁，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・民集47巻7号5009頁，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・裁判集民事228号561頁参照）。

そこで、以上説示した見地から、本件商標と引用商標とが類似していると判断した本件審決の当否について検討することとする。

2 本件商標と引用商標との類否

(1) 本件商標から生じる称呼及び観念について

本件商標は、「和幸食堂」の文字を横書きして成るものであり、各文字の大きさ及び書体は同一であって、その全体が等間隔に1行でまとまりよく表されているものではあるが、「和幸」の文字部分と「食堂」の文字部分とをその構成部分とするものであることは、視覚上、容易に認識することができるものであるところ、原告は、「和幸」の文字部分の識別力等及び「食堂」の文字部分の識別力についてその主張するところから、本件商標は、「和幸」の部分と「食堂」の部分とを全体とし

て、これを考察すべきであるという。

しかしながら、本件商標からは、「ワコウショクドウ」という1連の称呼が生じ、また、「和幸」という名前の「食堂」といった観念が生じることは否定し得ないが、本件商標の称呼ないし観念が「和幸食堂」以外に生じる余地がないということではできない。けだし、本件商標の「食堂」の文字部分は、「食事をする部屋」あるいは「いろいろな料理を食べさせる店」を意味する語（甲2）であるばかりでなく、本件商標の指定役務を提供する場所そのものを指す語であるから、本件商標中の「食堂」の部分からは、「和幸」の部分と一体となって、上記の称呼ないし観念が生じ得るとしても、それ自体で独立した、出所識別標識としての称呼及び観念までは生じないというべきであるからである。

そうすると、本件商標からは、「和幸食堂」という当該商標の全体に対応した称呼及び観念とは別に、「和幸」の部分に対応した「ワコウ」の称呼も生じるといわざるを得ないのであって、本件商標と引用商標との類否判断に際して、本件商標から「和幸」の部分を抽出することは当然に許されるべきものである。

(2) 引用商標2から生じる称呼及び観念について

他方、引用商標のうち、引用商標2についてみると、同商標は、太線で表された四角形内に「とん」と「かつ」の文字を二段に併記し、その下に太線ゴシック体で「和幸」の文字を縦書きして成るものであり、「とんかつ」の部分は、上記のとおり視覚上の特徴がみられるものの、「とんかつ」の部分と「和幸」の文字部分とをその構成部分とするものであることは、視覚上、容易に認識することができるものであるところ、「とんかつ」の部分は、同商標の指定役務の対象そのものを表す語から成るものであるから、本件商標の「食堂」について説示したのと同様に、引用商標2の「とんかつ」の部分からは、それ自体で独立した、出所識別標識としての称呼及び観念は生じないものといわなければならない。

そうすると、引用商標2からは、「とんかつ和幸」という当該商標の全体に対応した称呼及び観念とは別に、「和幸」の部分に対応した「ワコウ」の称呼も生じる

といわざるを得ない。

(3) 本件商標と引用商標 2 との類否

上記(1)及び(2)によると、本件商標と、引用商標のうち、引用商標 2 とは、称呼において共通するものであり、両商標の外観の相違は、出所識別標識としての称呼及び觀念が生じない「食堂」及び「とんかつ」部分が異なる程度にとどまるものであるから、そのような外観の相違を考慮してもなお、本件商標と引用商標 2 とが同一又は類似の役務に使用された場合には、当該役務の出所について混同が生じるおそれがあるというべきであって、本件商標は、引用商標 2 と類似するものと認めるのが相当である。

(4) 役務の同一性

本件商標の指定役務である「飲食物の提供」は、引用商標 2 の指定役務である「とんかつ料理の提供」を含むものである。

(5) 本件商標と引用商標 1 との類否

前記 2 (2)ないし(4)において説示したところは、引用商標 1 についても当てはまるものであり、本件商標は、引用商標 1 と類似するものと認めるのが相当である。

(6) 小括

以上の検討結果によれば、本件商標が引用商標と類似するとして本件商標の登録を無効とした本件審決の判断は、少なくとも引用商標 1 及び 2 との類否判断を前提にする限り、これを是認し得ることが明らかである。

もっとも、本件審決は、専ら引用商標 2 が周知であることを前提として、本件商標が引用商標と類似すると結論付けているのであるが、本件商標が、引用商標のうち、引用商標 3 ないし 7 と類似すると判断した理由については、本件審決書に照らしても、具体的に説明されているとはいえず、その理由は十分ではない。原告は、この点に関連して、引用商標 1 及び 3 の周知性の認定を含め、本件審決の理由齟齬、理由不備をいうのであるが、本件商標と引用商標 1 及び 2 とが類似する商標と認められる以上、引用商標 3 ないし 7 との類否について進んで検討するまでもなく、本

件商標が商標法4条1項11号に掲げる商標に該当するとした本件審決の判断は、その結論において相当といえることができる。

3 結論

以上の次第であるから、原告主張の取消事由は理由がなく、原告の請求は棄却されるべきものである。

知的財産高等裁判所第4部

裁判長裁判官 滝 澤 孝 臣

裁判官 本 多 知 成

裁判官 荒 井 章 光

(別紙)

引用商標目録

1 商標登録番号：第3234249号

商標権者：協和株式会社

商標の構成：

とんかつ和幸

指定役務：平成12年政令第333号による改正前の商標法施行令別表第42類「とんかつ料理の提供」

商標登録出願日：平成4年9月14日（商願平4-181230号）

設定登録日：平成8年12月25日

存続期間更新登録日：平成19年4月13日

2 商標登録番号：第3237537号

商標権者：被告ら

商標の構成：

和幸

指定役務：平成12年政令第333号による改正前の商標法施行令別表第42類「とんかつ料理を主とする飲食物の提供」

商標登録出願日：平成4年8月25日（商願平4-161771号）

設定登録日：平成 8 年 1 2 月 2 5 日

存続期間更新登録日：平成 1 9 年 1 月 2 6 日

3 商標登録番号：第 3 2 3 7 5 3 8 号

商標権者：被告和幸商事株式会社及び被告株式会社東邦事業

商標の構成：



指定役務：平成 1 2 年政令第 3 3 3 号による改正前の商標法施行令別表第 4 2

類「とんかつ料理を主とする飲食物の提供」

商標登録出願日：平成 4 年 8 月 2 5 日（商願平 4 - 1 6 1 7 7 2 号）

設定登録日：平成 8 年 1 2 月 2 5 日

存続期間更新登録日：平成 1 9 年 1 月 1 9 日

4 商標登録番号：第 3 2 6 0 7 5 2 号

商標権者：株式会社空港専門大店

商標の構成：



指定役務：平成 1 2 年政令第 3 3 3 号による改正前の商標法施行令別表第 4 2

類「日本料理を主とする飲食物の提供，茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」

商標登録出願日：平成4年9月30日（商願平4 - 292197号）

設定登録日：平成9年2月24日

存続期間更新登録日：平成19年4月20日

5 商標登録番号：第3275877号

商標権者：株式会社和光

商標の構成：

指定役務：平成12年政令第333号による改正前の商標法施行令別表第42類「多目的ホールの提供，フランス料理の提供，茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」

商標登録出願日：平成4年9月30日（商願平4 - 265906号）

設定登録日：平成9年4月11日

存続期間更新登録日：平成19年9月21日

6 商標登録番号：第3299054号

商標権者：株式会社和光

商標の構成：

指定役務：平成12年政令第333号による改正前の商標法施行令別表第42類「多目的ホールの提供，宝飾品のデザインの考案，フランス料理の提供，茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」

商標登録出願日：平成4年9月30日（商願平4 - 265904号）

設定登録日：平成9年5月2日

存続期間更新登録日：平成19年10月19日

7 商標登録番号：第3299055号

商標権者：株式会社和光

商標の構成：



指定役務：平成12年政令第333号による改正前の商標法施行令別表第42類「フランス料理の提供，茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」

商標登録出願日：平成4年9月30日（商願平4 - 265910号）

設定登録日：平成9年5月2日

存続期間更新登録日：平成19年10月19日

以 上