

平成29年3月23日判決言渡

平成28年(行ケ)第10208号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成29年2月14日

判 決

原 告 石黒メディカルシステム株式会社

訴訟代理人弁護士 安 田 嘉 太 郎
川 向 隆 太

被 告 特許庁長官
指 定 代 理 人 平 澤 芳 行
早 川 文 宏
板 谷 玲 子

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 原告の求めた裁判

特許庁が不服2016-2278号事件について平成28年7月28日にした審決を取り消す。

第2 事案の概要

本件は、商標登録出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は、商標法4条1項11号該当性の有無である。

1 特許庁における手続の経緯

原告は、平成27年5月11日、下記本願商標につき商標登録出願（商願201

5-49521号)をしたが、同年11月17日付けで拒絶査定を受けたので、平成28年1月26日、これに対する不服の審判請求をした(不服2016-2278号)。(甲3, 甲4の1, 乙1)

特許庁は、平成28年7月28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8月22日に原告に送達された。

【本願商標】

TOMATO SYSTEM

(標準文字)

指定商品及び指定役務

第9類 電子応用機械器具及びその部品(本願指定商品)

第42類 電子計算機用プログラムの設計・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, 機械器具に関する試験又は研究, 電子計算機用プログラムの提供(本願指定役務)

2 審決の理由の要点

【引用商標1】

TOMATO

(標準文字)

登録番号 第4394923号

出願日 平成10年 2月 5日

優先日 1997年(平成9年)8月27日(グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国)

登録日 平成12年 6月23日

更新登録 平成23年 1月 4日

指定役務

第41類 技芸・スポーツ又は知識の教授，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，レコード原盤の制作，コンパクトディスク原盤の制作，録画済みビデオテープ及びビデオディスク原盤の制作，録音済み磁気テープ原盤の制作，レコード・録音済み磁気テープ又は録音済みコンパクトディスクの貸与，録画済みビデオディスク又は録画済みビデオテープの貸与，映画の上映・制作・貸与又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，放送番組の制作・配給又は貸出，音響用又は映像用のスタジオの提供，娯楽施設の提供，受託による書籍の制作，コンピュータネットワークを利用した音楽・教育・映画・放送番組・出版又はビデオに関する情報の提供，その他の音楽・教育・映画・放送番組・出版又はビデオに関する情報の提供，受託による脚本の執筆

第42類 グラフィックデザインの考案，衣服のデザインの考案，その他のデザインの考案，デザインの考案に関する助言及び研究，電子計算機その他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，電子計算機用プログラム・コンピューターソフトウェア及びCD-ROMの設計，写真の撮影，写真の撮影に関する助言及び研究，オフセット印刷，グラビア印刷，スクリーン印刷，石版印刷，凸版印刷，建築物の設計に関する助言及び研究

（下線は，本判決で付した。以下，この下線の付された役務を「引用指定役務1」という。）

【引用商標2】



登録番号 第5238348号

登録出願 平成19年 6月28日

登録日 平成21年 6月12日

指定役務

第35類 かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品（「布製身の回り品・ガーター・靴下止め・ズボンつり・バンド・ベルト・腕止め・身飾品（「カフスボタン」を除く。）・衣服用き章（貴金属製のものを除く。）・衣服用バッジ（貴金属製のものを除く。）・衣服用バックル・衣服用ブローチ・帯留・ボンネットピン（貴金属製のものを除く。）・ワッペン・腕章・カフスボタン・ボタン類・つけづめ・つけまつ毛・ひげそり器具入れ・ペディキュアセット・まつ毛カール器・マニキュアセット・耳かき・携帯用化粧道具入れ・化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。）・つけあごひげ・つけ口ひげ・ヘアカーラー（電気式のものを除く。）」を除く。）の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品（人工甘味料，乳糖，角砂糖・果糖・氷砂糖・砂糖・麦芽糖・はちみつ・ぶどう糖・粉末あめ・水あめ，工業用粉類，豆，米・脱穀済みのえん麦・脱穀済みの大麦・食用粉類，あわ・きび・ごま・そば・とうもろこし・ひえ・麦・粳米・もろこしを除く。）の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電気機械器具類（「起動器・交流電動機及び直流

電動機（陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機（その部品を除く。）を除く。）・交流発電機・直流発電機・配電用又は制御用の機械器具・回轉變流機・調相機・陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機（その部品を除く。）・電機ブラシ・磁心・抵抗線・電極・電気絶縁材料」を除く。）の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，避妊用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，農耕用品（肥料を除く。）の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

（下線は，本判決で付した。以下，この下線が付された役務を「引用指定役務2」という。）

(1) 本願商標と引用商標の類否

ア 商標の認定

(ア) 本願商標

a 1文字分のスペースを介して表された「TOMATO」の欧文字と「SYSTEM」の欧文字からなるものと容易に理解される。

b 「TOMATO」の欧文字は，野菜の「トマト」の意味を有する英語であり，また，構成中の「SYSTEM」の欧文字は，「（組織的な）機械装置，（オーディオ・コンピュータなどの）システム」（新英和中辞典第7版〔株式会社研究社〕）の意味を有する英語であって，いずれも，我が国において広く親しまれた語であるところ，両語の間に観念的な結びつきは見いだせない。そして，本

願指定商品及び本願指定役務との関係において、「TOMATO」の欧文字が特定の商品又は役務の具体的な品質又は質等を表したものと認識させるものとはいえないのに対し、「SYSTEM」の欧文字は、機械器具（装置）やコンピュータプログラムのシステムに関する商品又は役務である程の意味合いを理解させるにすぎないものである。そうすると、「TOMATO」の欧文字は、自他商品又は自他役務の識別標識として機能し得ないか、極めて弱いものというのが相当である。

c そうすると、本願商標は、これを構成する「TOMATO」の欧文字と「SYSTEM」の欧文字とが、視覚上、分離して看取し得るものであり、観念上、両語の間に特段の結びつきはなく、「TOMATO」の欧文字が独立して自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を発揮し得るものであるから、これに接する取引者、需要者に、常に一体不可分のものとして認識されるとはいい難く、本願商標から「TOMATO」の文字部分を分離、抽出し、これをもって取引に資されることも少なくない。

d してみれば、本願商標からは、その構成文字全体から生じる「トマトシステム」の称呼のほか、構成中の「TOMATO」の欧文字部分に相応して「トマト」の称呼及び観念をも生じる。

(イ) 引用商標 1

「トマト」の称呼及び観念が生じる。

(ウ) 引用商標 2

a 右上部と左下部の隅を丸めた赤色の正形状の図形内に、上方左角を接点として小さな緑色の正方形を描いた図形と、1文字目を緑色、他の文字を赤色で彩色してデザイン化した「tomato」の欧文字とを、半文字程度のスペースを介して横一連に表してなるものである。

b 「tomato」の欧文字は、野菜の「トマト」を意味する英語として、我が国において広く親しまれた語であり、図形部分も、その形状及び色彩からすれば、トマトのへた及び実を模したものと認識される。

c そうすると、引用商標 2 は、その構成中の「tomato」の欧文字部分及び構成全体から「トマト」の観念を生じるものであり、かつ、欧文字部分に相応して「トマト」の称呼が生じる。

イ 類否判断

(7) 本願商標と引用商標 1

本願商標と引用商標 1 は、「トマト」の称呼及び観念を共通にする。

また、本願商標と引用商標 1 は、その構成全体として、「SYSTEM」の欧文字の有無に差異があるものの、本願商標の要部である「TOMATO」の欧文字と引用商標 1 とを比較すれば、両者は、同一の文字構成及び書体からなる。

そうすると、本願商標と引用商標 1 は、「トマト」の称呼と観念を共通にし、外観において共通する部分がある類似の商標である。

(i) 本願商標と引用商標 2

本願商標と引用商標 2 は、「トマト」の称呼及び観念を共通にするものである。

また、本願商標と引用商標 2 は、その構成全体として、「SYSTEM」の欧文字及び図形の有無に差異があるものの、両商標の構成中、「TOMATO」の欧文字と「tomato」の欧文字とを比較すれば、両者は、書体及び大文字と小文字に差異を有するものの、同一の文字構成からなる。

そうすると、本願商標と引用商標 2 は、称呼と観念を共通にし、外観において一定の共通性を有する類似の商標である。

(2) 本願指定商品又は本願指定役務と引用指定商品 1 又は引用指定商品 2 との類否について

ア 本願指定役務と引用指定役務 1

本願指定役務中の「電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守」は、引用指定役務 1 中の「電子計算機用プログラム・コンピューターソフトウェア及びCD-ROMの設計」と同一又は類似の役務である。

本願指定役務中の「電子計算機・自動車その他その用途に応じた的確な操作をす

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」は、引用指定役務 1 中の「電子計算機その他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」と同一の役務である。

したがって、本願指定役務と引用指定役務 1 とは、同一又は類似する。

イ 本願指定商品と引用指定役務 2

引用指定役務 2 には、本願指定商品を取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるから、本願指定商品又は引用指定役務 2 に同一又は類似の商標が使用された場合、これに接する取引者、需要者が、これら商品又は役務を同一営業主の製造、販売又は提供に係るものと誤認混同を生じるおそれがある。

したがって、本願指定商品と引用指定役務 2 とは、同一又は類似する。

(3) まとめ

本願商標と引用商標 1 又は引用商標 2 とは、いずれも、類似する商標であり、その指定商品又は指定役務も同一又は類似するものであるから、本願商標は、商標法 4 条 1 項 1 1 号に該当する。

第 3 原告主張の審決取消事由

1 取消事由 1 (本願商標の分離観察の誤り)

(1) 本願商標は、各文字の大きさ及び書体が同一であり、また、全ての文字が大文字表記で統一され、かつ、その全体が 1 行でまとまりよく表されているから、「TOMATO」の欧文字部分だけが、独立して、見る者の注意を惹くように構成されていない。

また、本願商標の構成中の「TOMATO」の欧文字部分は、本願指定商品又は本願指定役務の取引者又は需要者に対し、出所識別表示として強く支配的な印象を与えるものではない。一方、「SYSTEM」の語は、本願指定商品又は本願指定役務に含まれる商品又は役務の一部分を限定するものであり、電子応用機械器具を表す

一般的普遍的な文字とまではいえないから、出所識別機能がないとはいえない。

したがって、「TOMATO SYSTEM」から「TOMATO」を分離して観察することは許されない。

(2) 仮に、「SYSTEM」の文字部分に出所識別機能がないか、又は、極めて弱いとしても、「TOMATO」の文字部分もまた出所識別機能が弱いものであるから、「SYSTEM」とでその出所識別機能において本質的な差異はなく、また、両者に観念的な結び付きが全くないことから、「TOMATO SYSTEM」は、一体不可分の造語として把握される。

(3) したがって、「TOMATO SYSTEM」から「TOMATO」を分離して観察することは許されず、審決の本願商標の認定には、誤りがある。

2 取消事由2（引用商標の引用適格の欠如）

引用商標1は、「TOMATO」の欧文字を標準文字で表したものであるところ、これは、野菜のトマトを意味する英単語として我が国においても極めて広く知られているものであるから、その使用を特定人に独占させることは不相当である。

したがって、引用商標1は、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」（商標法3条1項5号）、又は、「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」（同項6号）に該当するから、その商標登録は、無効である。

3 取消事由3（引用商標2との類否判断の誤り）

(1) 商標の非類似

引用商標2は、図形と「tomato」の欧文字から成るところ、一般的に、何らかの物を想起させる図形というのは取引者又は需要者に強い印象を与えるから、そのような図形を含む引用商標2と図形を一切含まない本願商標の「TOMATO」の文字部分とでは、取引者又は需要者に与える外観上の印象は全く異なる。また、引用商標2の文字部分についてみても、本願商標は、大文字表記で統一されているのに対し、引用商標2は、小文字表記で統一されており、この点でも両者の外観上の印象は全

く異なる。さらに、引用商標 2 は、赤色及び緑色で彩色されて表示されており、本願商標との間に外観上決定的な違いがある。

そうすると、本願商標と引用商標 2 とは、その外観において著しく相違するから、非類似の商標である。

(2) 商品と役務の非類似

引用指定役務 2 の小売又は卸売の業務と本願指定商品とは、類似しない。なぜならば、本願指定商品の大部分は、家電量販店やスーパーマーケットなどで販売される性質のものではなく、引用指定役務 2 の小売又は卸売の業務を行う営業主により製造又は販売されることは通常なく、同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれはないからである。

第 4 被告の主張

1 取消事由 1 に対して

本願商標の「TOMATO」の欧文文字と「SYSTEM」の欧文文字との間には、1 文字分の間隙があり、かつ、前者が野菜の「トマト」を意味する英単語（乙 6）として、後者が「複数の要素が有機的に関係しあい、全体としてまとまった機能を発揮している要素の集合体。組織。系統。仕組み。」を意味する英単語（乙 7）として、いずれも一般に慣れ親しまれているものであるから、本願商標に接する者は、本願商標が、「TOMATO」と「SYSTEM」の 2 つの英単語を組み合わせてなるものと容易に看取、理解する。そして、本願商標を構成する「TOMATO」の語と「SYSTEM」の語とは、観念上、相互に結びつきがあるものとはいい難く、本願指定商品又は本願指定役務との関係において、その構成全体をもって特定の意味合いを想起させるなど、取引者又は需要者により、常に一体不可分のものとしてのみ看取され、認識されるとみるべき特段の事情も見当たらない。

また、本願指定商品又は本願指定役務を提供する業界において、「SYSTEM」の英単語及びその表音である「システム」の片仮名は、主として「ハードウェアとソフトウェアとの組合せ」のほか、「コンピュータ単体」や「オペレーティングシ

ステム（OS）」等をも意味する語（乙8～10）として知られているところ，実際の取引の場においては，その意味に照応する語として，他の文字（語）と組み合わせて広く使用されており，さらに，その使用に当たって，「SYSTEM」や「システム」の文字部分が省略される場合も少なからずあるから（乙11～29），本願商標中の「SYSTEM」の欧文字部分は，商品の品質又は役務の質を表したものと認識され，出所識別表示としての機能を発揮し得ない。一方，本願商標の「TOMATO」の欧文字部分が，本願指定商品又は本願指定役務との関係において，取引者又は需要者をして，商品の品質又は役務の質を表したものと認識されるなど，出所識別表示としての機能を果たし得ないとみるべき事情は見当たらないから，取引者又は需要者に対し，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。

そうすると，本願商標から，「TOMATO」の欧文字部分を要部として取り出し，これと他人の商標とを対比することが許される。

2 取消事由2に対して

引用商標1を構成する「TOMATO」の欧文字が，標準文字で表されたものであり，我が国において極めて広く知られた英単語であるとしても，そのことをもって直ちに，商標登録が受けられないものではない。そして，原告は，引用商標1が商標法3条1項5号又は同項6号に該当する商標であることを裏付ける具体的な証拠を提出していない。

3 取消事由3に対して

(1) 商標の非類似

本願商標の要部である「TOMATO」の欧文字部分と引用商標2の全体とを対比した場合，両者が外観上類似しないことは認める。

しかしながら，引用商標2は，それを構成する「tomato」の欧文字及び図形の構成態様を踏まえると，野菜の「トマト」を認識させる図形及び英単語を組み合わせてなるものであり，その構成全体及び「tomato」の欧文字部分に相応して，「トマ

ト」の称呼を生じ、「(野菜の) トマト」の観念を生じる。

そうすると、本願商標の要部である「TOMATO」の欧文字部分と引用商標 2 とは、いずれもその構成全体から野菜の「トマト」を認識させるものであり、「トマト」の称呼及び「(野菜の) トマト」の観念を生じるものであるから、両者における外観上の差異が、称呼及び観念上の同一性を覆すほどに強く印象付けられ、両者が相紛れるおそれのない別異のものとして認識されることはない。

(2) 商品と役務の非類似

本願指定商品の「電子応用機械器具及びその部品」と引用指定役務 2 に係る取扱商品である「電子応用機械器具及びその部品」とは、いずれも、電子の作用を応用したもので、電子の作用を機械器具の機能の本質的な要素としているものであり(乙 30)、一般消費者向けの商品である「ノートブック型コンピュータ、コンピュータ用ハードディスク(ドライブ)、USBフラッシュドライブ(USBメモリ)、コンピュータ(電子計算機)用マウス」等を包含するところ(乙 31～37)、これらの商品は、その製造又は販売と小売役務の提供とが同一事業者により一般的に行われている実情にあるものであって(乙 38～50)、その販売場所と小売役務の提供場所、需要者の範囲も一致する。

したがって、本願商標と引用商標 2 とを、それぞれ、本願指定商品と引用指定役務 2 とに使用する場合、本願商標の使用に係る商品は、その取引者又は需要者をして、引用指定役務 2 を提供する事業者の販売に係る商品であると誤認されるおそれがある。

第 5 当裁判所の判断

1 当裁判所は、本願商標と引用商標 1 とは類似し、本願指定役務と引用指定役務 1 も類似するものであって、本願商標は、商標法 4 条 1 項 1 1 号に該当する商標であると判断する。その理由は、前記第 2、2(1)(2)に記載の、審決の本願商標と引用商標 1 についての認定判断と同旨である。

2 原告の主張について

(1) 取消事由 1（本願商標の分離観察の誤り）について

原告は、本願商標は、①「TOMATO」の欧文字部分だけが、独立して、見る者の注意を惹くように構成されていない、②「TOMATO」の欧文字部分は、出所識別表示として強く支配的な印象を与えるものではない、③「SYSTEM」の語に出所識別機能がないとまではいえない、と主張する。

本願商標は、「TOMATO」と「SYSTEM」とを同じ字体で同じ大きさを横一連にまとまりよく表記されているものではあるが、「TOMATO」と「SYSTEM」との間に1文字分のスペースがあり、外観上、「TOMATOSYSTEM」なる一連の語であるとは認められない。また、本願商標を構成する「TOMATO」及び「SYSTEM」の語は、いずれも、我が国において広く慣れ親しまれた英単語であるところ、「SYSTEM」（システム）の語は、一般に「複数の要素が有機的に関係しあひ、全体としてまとまった機能を発揮している要素の集合体」を意味する語であり（乙7）、本願指定商品又は本願指定役務と関係する情報処理の分野では、ハードウェア又はソフトウェアの組合せを意味する語として用いられているから（乙8～10）、商品の品質又は役務の質を表したものとして、出所識別表示としての機能がないか又は極めて弱いということが出来る。一方、「TOMATO」（トマト）の語からは、まず、野菜のトマトが想起され、そのことは、本願指定商品又は本願指定役務の取引者又は需要者においても同様であるところ、野菜のトマトと、本願指定商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状等又は本願指定役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様等との関連を想定できないから、非常に強い印象を取引者又は需要者に与えるものである。したがって、本願商標においては、「TOMATO」の欧文字部分が、取引者又は需要者に対し、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。そして、上記説示から明らかなとおり、「TOMATO」と「SYSTEM」との間の観念的なつながりを見いだすことはできず、本願商標全体で特定の意味合いを想起させるということとはできない。

そうすると、本願商標の要部は「TOMATO」の部分であると認められ、これを要部として分離抽出した審決の認定に誤りはない。

したがって、原告の上記主張は採用することができず、取消事由1は、理由がない。

(2) 取消事由2（引用商標の引用適格の欠如）について

原告は、欧文字を標準文字で「TOMATO」と表した引用商標1は、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」（商標法3条1項5号）、又は、「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」（同項6号）であるから、無効であると主張する。

しかしながら、「TOMATO」からは、一般に、野菜のトマトが想起されるどころ、このように明確に特定の観念を導く単語で構成された商標が、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」ということはできないから、引用商標1が、商標法3条1項5号に規定された商標に該当することはない。また、広く用いられる語であるからといって、直ちに出所識別機能を欠くものではなく、指定商品又は指定役務との関係において検討されるべきものであるところ、引用商標1が、指定役務との関係において、出所識別機能を欠くと直ちに認めることはできないから、商標法3条1項6号に規定された商標に該当することもない。

したがって、原告の上記主張は、採用することができず、取消事由2は、理由がない。

第6 結論

以上のとおりであるから、取消事由3について判断するまでもなく、本願商標は、商標法4条1項11号に該当する商標として、拒絶すべきものあり、審決の結論には、誤りはない。

よって、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

中 村 恭

裁判官

森 岡 礼 子