

令和3年4月27日判決言渡

令和2年（行ケ）第10125号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 令和3年3月16日

判 決

5

原 告 X

被 告 特許庁長官

指 定 代 理 人 庄 司 美 和

10

同 富 澤 美 加

同 石 塚 利 恵

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。

15

事 実 及 び 理 由

第1 請求

特許庁が不服2019-11255号事件について令和2年9月7日にした  
審決を取り消す。

第2 事案の概要

20

本件は、商標法3条1項6号を理由とする商標登録出願拒絶査定に対する不  
服審判請求の不成立審決に対する取消訴訟である。

1 特許庁における手続の経緯等

25

(1) 原告は、平成30年3月14日、「六本木通り特許事務所」の文字を標準  
文字で表してなる商標（以下「本願商標」という。）について、第35類、  
第41類、第42類及び第45類に属する願書記載のと通りの役務を指定役  
務とする商標登録出願（商願2018-30044号。以下「本件出願」と

いう。)をしたが(甲5)その後、指定役務については、第45類「スタートアップに対する特許に関する手続の代理」に補正された(甲14)。

(2) 原告は、令和元年5月27日付けの拒絶査定を受けたため(甲9)、同年8月27日、拒絶査定不服審判を請求した(争いのない事実)。

5 特許庁は、上記請求を不服2019-11255号事件として審理を行い、令和2年9月7日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同月28日、原告に送達された(争いのない事実)。

10 (3) 原告は、令和2年10月28日、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した(顕著な事実)。

## 2 本件審決の理由の要旨

本件審決の理由の要旨は、①本願商標の構成中の「六本木通り」の文字の意味は、「東京都千代田区霞が関から渋谷区渋谷までの道路の呼び名」であり、「特許事務所」の文字の意味は、「弁理士の事務所」であるから、本願商標は、  
15 「六本木通り」の文字と「特許事務所」の文字とが結合してなるものと認識、把握される、②特許事務所が、広く、スタートアップに対して役務を提供している実情にあるから、「特許事務所」の文字は、本願商標の指定役務を提供する者を意味する一般的な名称である、③法律家によって提供される法律事務に関する役務を取り扱う分野において、「〇〇通り□□事務所」の文字が、  
20 広く採択、使用されている実情があることを踏まえると、本願商標をその指定役務について使用した場合、これに接した取引者、需要者は、本願商標を、「六本木通りという呼び名の道路に近接する場所に所在する、弁理士の事務所」程の意味合いとして理解、認識するにとどまり、このような本願商標は、単に、役務の提供場所あるいは役務を提供する者の所在を表すものである。

25 そうすると、本願商標の指定役務について特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、自他役務の識別力を欠き、商

標としての機能を果たし得ないものであるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標として、商標法3条1項6号に該当する。

### 第3 当事者の主張

5 取消事由（商標法3条1項6号該当性判断の誤り）の有無に係る当事者の主張は、次のとおりである。

#### 1 原告の主張

##### (1) 取引の実情の認定の誤り

ア 本件審決は、「〇〇通り法律事務所」という法律事務所の名称の使用例  
10 に依拠して、本願商標の指定役務を取り扱う業界において、「〇〇通り□□事務所」の文字が広く採択、使用されていると認定した。

しかしながら、まず、「〇〇通り法律事務所」という名称の使用例から、これを抽象化して「〇〇通り□□事務所」の文字が広く採択、使用されていると認定することは妥当ではない。

15 また、「〇〇通り□□事務所」といっても、本願商標の指定役務を取り扱う事務所もあれば（甲16）、そうではない事務所もあり（甲17）、本願商標の指定役務を取り扱うものではない事務所の名称にまで依拠して、本願商標の指定役務を取り扱う業界において、「〇〇通り□□事務所」の文字が広く採択、使用されていると認定する根拠はない。

20 したがって、本件審決は、前提とする認定事実には誤りがある。

イ 被告は、後記2(1)イ及びウで本願商標の指定役務を取り扱う法律事務所や「〇〇通り法律事務所」という名称の法律事務所が多数あると主張するが、その提出に係る証拠をみても、前者については、これら事務所が本願商標の指定役務を提供しているとの記載はなく、上記指定役務の取扱いの有無は不明であるし、後者については、その大部分が本願商標の指定役務である「スタートアップに対する特許に関する手続の代理」を取り扱って

いない又は取り扱うものであるか否かは不明であるから、結局、被告の主張は、本願商標の指定役務を取り扱う業界において、「〇〇通り□□事務所」の文字が広く採択、使用されていると認定した点の誤りに対する何らの反論となっておらず、本件審決の認定に誤りがあったことは明白である。

5 (2) 需要者の認識に係る判断の誤り

仮に、「〇〇通り□□事務所」の文字が広く採択、使用されているとの取引の実情があるとしても、「〇〇通り□□事務所」は、いずれかの事務所の出所識別表示として用いられているのであり、単に「〇〇通りという呼び名の道路に近接する場所に所在する事務所」の名称と認識されるものではない。

10 ア 自他役務を識別するため、商標の選択に当たっては同一の名称を避けるはずであるが、それにもかかわらず、「〇〇通り法律事務所」という法律事務所の名称の使用例が多数あるということは、そのような構成をとる名称に自他役務の出所識別機能があるからにほかならない。

15 被告は、「〇〇通り法律事務所」の「〇〇」が異なる使用例を多数示しているが、「〇〇」の部分が同一の使用例が多数存在するのであるならばいざ知らず、「〇〇」の部分が異なる使用例を多数示したところで、「〇〇通り法律事務所」との構成に自他役務の出所識別機能がないと根拠付けることはできない。

20 イ また、「〇〇通り□□事務所」は、「〇〇通り」という名詞に「□□事務所」という名詞を結合させた複合名詞であるところ、複合名詞は各構成要素の辞書的な意味を単純に足し合わせたものとはならないことが多い類型である。そして、複合名詞である「〇〇通り□□事務所」の語も、単に各構成要素の辞書的な意味を足し合わせた「〇〇通りという呼び名の道路に近接する場所に所在する事務所」程の意味合いとして理解、認識されるにとどまるものではなく、複合名詞として、それ以外の特定の意味を認識させ得るものであり、需要者は、当該商標に接したとき、それが使用さ

25

れた役務は何人かの業務に係るものであると理解するのが自然である。そして、何人かの業務に係るものであることを認識できる以上、それが役務の提供場所あるいは役務を提供する者の所在を含意するとしても、同時に、使用主体である法律事務所又は特許事務所の出所という特定の意味を持つものとして需要者に理解、認識されるというべきである。

現に、建物の貸与等を指定役務とする「外苑西通りビル」（甲21）のように、通りの名称に建物を意味する「ビル」との一般的な名称を組み合わせた登録例が存する。役務の提供の場所と役務の提供の用に供する物の一般的な名称を組み合わせたものであっても、一般的な名称に「外苑西通り」のような個別の通りの名称を組み合わせた場合には、全体において、造語として出所識別機能が発揮される。本願商標においても、「六本木通り」という通りの個別の名称と特許等に関連する業務を行う事務所の一般的な名称である「特許事務所」の文字との組み合わせは、その全体において造語として需要者に印象付けられる。

ウ さらに、本願商標の「六本木通り特許事務所」は、本願商標以外に使用例のない新規で意外性のある複合名詞であり、単に各構成要素の辞書的な意味の足し合わせではなく、それ全体として、造語の結合商標として、需要者に特定の意味を伝えるものといえる。

## 2 被告の主張

### (1) 取引の実情の認定の誤りの主張について

ア 本願商標の構成中の「六本木通り」の文字は、昭和59年に設定された東京都通称道路名であって（乙1）「東京都千代田区霞が関から渋谷区渋谷までの道路の呼び名」（乙2）を意味する語である。

また、本願商標の構成中の「特許事務所」の文字の意味は、「弁理士の事務所」（乙3）であるところ、「弁理士」の語の意味は、「特許・実用新案・意匠または商標に関する登録出願等の代理もしくは鑑定などを業と

する者。一定の資格と弁理士登録簿への登録を要する」(乙4)であることから、「特許事務所」は、特許に関する登録出願の代理等を行う事務所であると認識されるものである。

5 イ 本願商標の指定役務である第45類「スタートアップに対する特許に関する手続の代理」は「特許事務所」が提供する役務であるが、同時に、本願商標の指定役務を含む「特許に関する手続の代理」は、弁護士によっても取り扱われ得る役務である。現に、これを取り扱っている法律事務所は多数ある(乙52ないし58)。

10 ウ 道路の呼び名を表す「〇〇通り」の文字と、本願商標の指定役務を提供し得る事務所であることを一般的に説明する「法律事務所」の文字とを結合した例も多数ある(乙7ないし51)。

15 エ 前記ウのとおり、「〇〇通り」という道路の呼び名と、本願商標の指定役務を提供し得る事務所であることを一般的に説明する「法律事務所」の語とを結合した例が多数あり、同イのとおり、本願商標の指定役務を含む「特許に関する手続の代理」の役務は、弁護士が開設する「法律事務所」においても一般的に提供され得る役務といえる。そして、本願商標の指定役務の主たる需要者は、弁理士のみならず弁護士からも当該役務の提供を受けることができると認識、把握することから、弁護士の事務所である「法律事務所」の名称の実情をも踏まえた上で、本願商標に接するとみるのが  
20 相当である。

本願商標は、その指定役務との関係で、役務の提供場所と理解される「六本木通り」の語と、役務を提供する事務所と理解される「特許事務所」の語を単に結合させたものであるところ、上記のような法律事務所の例に鑑みると、本願商標は、これに接する需要者をして、その構成全体から、「六本木通り付近に所在する特許事務所」であると認識、理解するというべき  
25 である。

(2) 需要者の認識に係る判断の誤りの主張について

5           ア 「〇〇通り」という道路の呼び名と、本願商標の指定役務を提供し得る事務所であることを一般的に説明する「法律事務所」とを結合した語は、記述的な表現として、その場所（〇〇通り）付近で本願の指定役務を提供し得る事務所という意味で使用されている。それゆえに、そのような語であることは、同語が自他役務の出所識別機能を有しないことの根拠となる。

10           イ 前記(1)アのとおり、「六本木通り」の語が、東京都千代田区霞が関から渋谷区渋谷までの道路の呼び名として30年以上の長きに渡り広く一般に慣れ親しまれ、普通に用いられていること、及び、「特許事務所」の語が、本願商標の指定役務を提供する事務所であると一般的に理解される語であるから、本願商標は、単に、その場所（六本木通り）で本願商標の指定役務を提供する事務所であることを一般的に説明しているにすぎないといえ、本願商標に接する需要者等をして、本願商標の構成全体から、「六本木通り付近に所在する特許事務所」とであると認識、理解させるものである。

15           また、登録出願に係る商標が登録され得るものであるか否かの判断は、指定商品、指定役務等の取引の実情を考慮し、当該商標の全体の構成に基づいて、個々の商標ごとに個別具体的に検討、判断されるべきものであり、全体の構成を異にする他の商標登録例が存在することは、本願商標が商標法3条1項6号に該当するか否かについての判断を左右しない。

20           ウ 本願商標は、その指定役務との関係で、役務の提供場所と理解される「六本木通り」の語と、役務を提供する事務所と理解される「特許事務所」の語を単に結合させたものであり、本願商標に接する需要者をして、その構成全体から、「六本木通り付近に所在する特許事務所」とであると認識、理解させるものである。

第4 当裁判所の判断

## 1 商標法3条1項6号該当性について

(1) 本願商標は、「六本木通り特許事務所」の文字を標準文字で表してなり、指定役務を第45類「スタートアップに対する特許に関する手続の代理」とするものである。

5 本願商標の構成中の「六本木通り」の文字は、昭和59年（1984年）に、起点を東京都千代田区霞が関2丁目、終点を渋谷区渋谷2丁目とする道路に東京都が設定した通称名を意味する語である（乙1）。また、本願商標の構成中の「特許事務所」の文字は、弁理士等が業務を行う事務所を意味する語であり（弁理士法76条1項参照）、弁理士は、特許、実用新案、意匠、  
10 商標等に関する特許庁における手続等の代理又はこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うこと等をする者であり（弁理士法4条参照）、事務を行う者が所在する事務所があたかも事務を行う主体と呼ばれることは慣用の表現であるから、「特許事務所」は、特許に関する手続の代理等を行う者の一般的名称と認識されるものである。

15 そうすると、本願商標は、道路の通称名である「六本木通り」の文字と、特許に関する手続の代理等を行う者の一般的名称である「特許事務所」の文字とを結合したものと認識、理解されるものである。

(2) 本願商標の指定役務である「スタートアップに対する特許に関する手続の代理」は、「特許に関する手続の代理」の範囲を「スタートアップ」に係るものに限定したものであり、語義からして「特許に関する手続の代理」に含まれることは明らかであるから、本願商標の構成中の「特許事務所」の文字は、本願商標の指定役務を提供する者の一般的名称を意味すると理解される。また、本願商標の構成中の「六本木通り」は、本件審決時である令和2年（2020年）9月時点で35年以上の長きに渡り広く一般に慣れ親しまれている道路の通称名であるから、本願商標の指定役務の提供の場所を意味すると  
25 理解される。

そうすると、本願商標に係る「六本木通り特許事務所」との文字は、本願商標の指定役務との関係で、役務の提供場所と理解される「六本木通り」との文字と、役務を提供する者の一般的な名称と理解される「特許事務所」の文字とを結合させたものであるから、本願商標の指定役務の需要者は、これを「通称を六本木通りとする道路に近接する場所に所在する特許に関する手続の代理等を行う者」を意味するものと認識するといふべきである。

以上からすると、「六本木通り特許事務所」との文字は、六本木通りに近接する場所において本願商標の指定役務を提供している者を一般的に説明しているにすぎず、本願商標の指定役務の需要者において、他人の同種役務と識別するための標識であるとは認識し得ないものといふべきであつて、その構成自体からして、本願商標の指定役務に使用されるときには、自他役務の出所識別機能を有しないものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法3条1項6号に該当するものといふべきであり、これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。

### (3) 原告の主張について

ア 原告は、本願商標の指定役務の分野において「〇〇通り□□事務所」の文字が広く採択、使用されているとの本件審決の認定は誤りである、あるいは本願商標の指定役務を取り扱う法律事務所や「〇〇通り法律事務所」という名称の法律事務所が多数あるとしても、「〇〇通り法律事務所」との名称に自他役務の出所識別機能がないと根拠付けることはできない旨主張する。

確かに、これらの主張については、当裁判所としても首肯し得る面もある。しかしながら、そもそも本願商標の指定役務の分野において「〇〇通り□□事務所」の文字が広く採択、使用されているとの事実の有無や、本願商標の指定役務を取り扱う法律事務所や「〇〇通り法律事務所」という名称の法律事務所が多数あるとの事実の有無等が、本願商標の自他役務の

出所識別機能の有無の判断に当たって必要な前提事実となるものではないから、これらの点に関する本件審決の認定に誤りがあるとしても、その認定の誤りが結論を左右するものではなく、本願商標に自他役務の出所識別機能を認めることができないことについては、前記(2)において認定判断したとおりである。

したがって、原告の上記主張は、結論を左右しない点に関する誤りを主張するにすぎず、採用し得ない。

イ 原告は、「〇〇通り□□事務所」の語は、単に各構成要素の辞書的な意味を足し合わせた意味だけを有するものではないから、本願商標も、その全体において造語として需要者に印象付けられる旨主張する。

一般的に、複数の語を組み合わせてなる語がそれを構成する各語の意味を結合したものを超える意味を有し得るとはいえるものの、原告は、「通称を六本木通りとする道路に近接する場所に所在する特許に関する手続の代理等を行う者」と認識される本願商標が、その組合せ自体によりこれとは異なる新たな意味を生じさせること、あるいは、使用された結果、何人かの業務に係る役務であることを認識することができるに至っていることを何ら具体的に主張立証していないから、原告の上記主張は、その前提を欠くものというべきであって、採用することができない。

ウ 原告は、本願商標は、新規で意外性のある造語である旨主張する。

しかしながら、商標の構成についていえば、「〇〇通り」と「法律事務所」とを組み合わせた構成をとる商標は多数の例が認められ（乙7ないし51）、法律事務所は特許事務所と同様に本願商標の指定役務を提供し得る事務所であるから（弁護士法74条1項、3条2項参照）、「法律事務所」を「特許事務所」と言い換えて「〇〇通り」と「特許事務所」との組合せとしたとしても、格別、新規なものとは認識し得ないといえ、その構成に意外性もない。また、前記(2)のとおり、本願商標の構成中の「六本木

通り」の文字は、35年以上の長きに渡り広く一般に慣れ親しまれている道路の通称名であり、本願商標の構成中の「特許事務所」は、本願商標の指定役務を提供する者を意味する一般的な名称であるから、この両語の組合せから新規な意外性を生じるということもできない。

5 したがって、原告の上記主張を採用することはできない。

エ 原告がそのほかにする主張するところも、前記(2)の結論を左右するに足りるものではない。

## 2 結論

10 以上のとおり、原告主張の取消事由は理由がないから、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4部

15 裁判長裁判官

菅 野 雅 之

裁判官

20

本 吉 弘 行

裁判官

中 村 恭