

## 主 文

原告の請求を棄却する。  
訴訟費用は原告の負担とする。

## 事 実

### 第 1 当事者の求めた裁判

#### 1 原告

「特許庁が平成5年審判第5251号事件について平成9年2月14日にした審決を取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決。

#### 2 被告

主文同旨の判決。

### 第 2 請求の原因

#### 1 特許庁における手続の経緯

被告は、「杵屋うどんすき」の文字を横書きしてなり、平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令別表第32類「うどんめん、うどんめんを主材にした加工食料品」を指定商品とする登録第2350456号商標（昭和63年3月1日商標登録出願、平成3年5月24日登録査定、同年11月29日設定登録。以下、「本件商標」という。）の商標権者である。

原告は、平成5年3月16日被告を被審判請求人として本件商標の登録無効の審判を請求し、平成5年審判第5251号事件として審判された結果、平成9年2月14日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決がなされ、その謄本は同年3月10日原告に送達された。

#### 2 審決の理由の要点

(1) 本件商標の構成、指定商品、登録出願日、設定登録日等は、前項のとおりである。

(2) 請求人（原告）が本件商標の登録無効の理由に引用する登録第553621号商標（以下、「引用商標1」という。）は別紙（イ）に示す構成よりなり、第45類「他類に属しない食料品及び加味品」を指定商品として、昭和33年9月5日登録出願、昭和35年7月29日設定登録、その後2回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

同じく、登録第518559号商標（以下、「引用商標2」という。）は、別紙（ロ）に示す構成よりなり、第47類「うどん、干しうどん、うどん玉及うどんの加味加工品」を指定商品として、昭和32年8月10日登録出願、昭和33年4月15日設定登録、その後2回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

同じく、登録第2167935号商標（以下、「引用商標3」という。）は、別紙（ハ）に示す構成よりなり、第32類「うどん麺、うどんを主材にした加工食料品」を指定商品として、昭和62年3月13日登録出願、平成元年9月29日設定登録されたものである。

(3) よって按ずるに、本件商標は「杵屋うどんすき」の文字よりなるところ、構成中の「うどんすき」の文字は、「うどんを魚介類、鶏肉、野菜、その他の具と合わせて食べる鍋料理の一種」として慣用されている事実を、被請求人（被告）提出の乙号各証及び職権による調査により認め得るところである。

これに対し、請求人は「『うどんすき』は、A氏が、昭和3年から4年頃にかけて、B氏やC氏等の食通に試食を求め、じっくりと工夫を重ね完成させた料理であり、この料理にA氏自身が命名したとされている。このように『うどんすき』なる語は、A氏が創作した料理の名称として考案された造語である。したがって、『うどんすき』なる語は、造語であり、被請求人が認識するような、うどんを主材料とする料理方法の一つ、を表す普通名称でないことは明らかである。」旨主張している。

そして、請求人の上記主張は正しいものであり、かつ、請求人が引用商標1ないし3を所有している事実も認め得るところである。

しかしながら、現在においては、「うどんすき」の文字は、「うどんを魚介類、鶏肉、野菜、その他の具と合わせて食べる鍋料理の一種」として一般に認識され、普通に使用されている事実を、被請求人（被告）提出の乙号各証及び職権による調査により認めざるを得ない。

そうとすれば、本件商標を構成する文字中の「うどんすき」の文字は、その指定商品との関係においては自他商品の識別機能を有しないものというべきである。してみれば、本件商標は、その構成文字に対応して、「キネヤウドンスキ」及び「キネヤ」の称呼のみを生ずるものと認められるものであるから、本件商標より「ウドンスキ」の称呼をも生ずるとし、それを前提として、引用商標1ないし3と称呼上類似すると主張する請求人の主張は認めることができない。

また、本件商標からは「杵屋のうどんすき」の観念が生ずるものと認められるのに対して、引用商標1ないし3からは「美々卯のうどんすき」の観念を生ずるものであるから、両者は観念上も区別し得るものである。

さらに、両商標の構成は前記したとおりであるから、外観上は明らかに区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標1ないし3とは、その称呼、観念及び外観において区別し得る非類似の商標と判断されるものである。

したがって、本件商標は商標法4条1項11号に違反して登録されたものではないから、同法46条1項により、その登録を無効とすることはできない。

### 3 審決の取消事由

引用商標1ないし3の構成、指定商品、登録出願日、設定登録日等は、審決の理由の要点(2)認定のとおりであることは認めるが、審決は、「うどんすき」の語が普通名称であり、慣用商標であると誤認した結果、本件商標と引用商標1ないし3とは非類似の商標であると誤って判断したものであるから、違法であって、取り消されるべきである。

(1) 商標の構成中の文字が商品の普通名称であるかは、特定の業界内の意識の問題であり、ある商標が極めて有名となつて、それが一般人の意識ではその商品の普通名称だと意識され、通常の小売段階での商品購入にその商品の一般名称として使われていても、それだけではその商標は普通名称化したとはいえない。そして、その判断は、その商標登録当時の国内における当該商品の取引の実情にのみ従って決すべきである。

原告は、長年にわたり「うどんすき」の名称を使用して営業を続け、宣伝活動を行う一方、「うどんすき」の名称を使用する者に対しては、原告の所有する「うどんすき」の商標の権利侵害として使用の中止を要請し必要な処置をする等商標の管領を徹底する努力をしてきた。その結果、「うどんすき」は、取引界である飲食業界において、原告の業務に係る「うどんめん、うどんめんを主材料にした加工食品」についての周知の商標であるとの認識が定着するに至っているから、自他商品の識別力を有するものであり、普通名称化したものでも、慣用商標化したものでもない。このことは、特許庁が第32類「うどんすき」を指定商品とする商標登録出願の審理において、甲第14及び15号証記載のとおり、「うどんすき」は普通名称であるとはいえないと判断していること、さらに、甲第16、17号証の各1、2記載のとおり、第31類を指定商品とする「うどんすき」の称呼を生じる商標について登録を認めていることから明らかである。

したがって、本件商標中の「うどんすき」の文字は、自他商品の識別標識として機能するものであり、本件商標「杵屋うどんすき」からは「キネヤウドンスキ」及び「キネヤ」の称呼を生じるとともに、「ウドンスキ」の称呼をも生じ得るから、本件商標は、引用商標1ないし3と同じ称呼を生じる類似商標である。

(2) 被告が飲食業界において、「うどんすき」の語が使用されていることを示す証拠として提出した乙第18ないし126号証は、飲食店のメニュー、のれん、看板、チラシ等に提供する料理名として「うどんすき」が使われていることを示すものであり、このことは、これらの書証が役務の提供、すなわちサービスマークとして「うどんすき」が使用されていることを示すものであつて、「うどんめんを主材料にした加工食品」について「うどんすき」が普通に使われていることを意味するものではない。また、飲食店を紹介する雑誌での使用を示す証拠として提出された乙第127ないし134号証は、各料理店において提供する料理名として、すなわちサービスマークとして「うどんすき」が使用されていることを示すにすぎない。さらに、食器業界での「うどんすき」の使用を示す証拠として提出された乙第135、136号証も「うどんすき」が「うどんめんを主材料にした料理用の食器」に使用されている事実を示すものであつて、「うどんめんを主材料にした加工食品」に普通に使用されている事実を示すものではない。

(3) 仮に、「うどんすき」の語がサービスの分野において使用された結果、普通名称化しあるいは慣用商標化したとしても、その使用は、引用商標1ないし3の

登録当時役務商標の制度がなかった法の不備のため原告において商標管理を徹底できなかったことによる悪意の使用であって、悪意をもって使用された結果慣用となっても慣用商標とも普通名称とも認められないことは判例（大審院昭和2年10月20日判決）の示すとおりである。

(4) 以上の理由により本件商標の「構成中の『うどんすき』の文字は、『うどんを魚介類、鶏肉、野菜、その他の具と合わせて食べる鍋料理の一種』として一般に認識され、普通に使用されている事実を、被請求人（被告）提出の乙号各証及び職権による調査により認めざるを得ない。」とした審決の認定判断は誤りであり、この誤った前提に基づいて本件商標中の「うどんすき」の文字の自他商品の識別機能を否定し、本件商標と引用商標1ないし3とは、外観、称呼、観念において非類似の商標であるとした審決は違法として取り消されるべきである。

### 第3 請求の原因に対する被告の答弁及び主張

1 請求の原因1及び2の事実は認める。審決の認定判断は正当であって、審決に原告主張の違法はない。

2 原告は、普通名称の判断には取引上においてどの程度ひろく商品の名称として使われているか、どのように取引されているか、取引の実情を勘案すべきであると主張し、商標管理の状況を縷々説明している。

しかしながら、審決は、原告の商標の使用及び商標管理の状況を看過しているのではなく、取引の実情、すなわち商品「うどんすき」を取り扱う業界における取引者、需要者の通常の注意力を勘案して、本件商標の「構成中の『うどんすき』の文字は、『うどんを魚介類、鶏肉、野菜、その他の具と合わせて食べる鍋料理の一種』として一般に認識され、普通に使用されている」と認定判断したものであって、その認定判断に何らの誤りも存しない。

普通名称とはその商品の一般的な名称である意識されるに至ったものをいうのであり、慣用商標とは同種類の商品に関して同業者間に普通に使用されるに至った結果、自他商品の識別力を失ったものをいうのであり、商標が普通名称化しているという事実あるいは慣用されているという事実に対する取引者、需要者の意識は、当然時代とともに変化するものであって、30年以上も前の審決例である甲第1

4、15号証が現在においてそのまま採用できるものではない。しかも、その後の審決例は、乙第2ないし8、10、11号証記載のとおり、「うどんすき」の語を「うどんを主役に色とりどりの季節の具を配したうどん料理」を指称し、かつ一般にもよく知られていると認め得る旨認定している。また、普通名称あるいは慣用商標を、それぞれの名称に相当する商品又は慣用商標が使用されている商品以外のものに使用した場合には、商品の識別標識として機能することが当然あり得るものであるから、指定商品を異にする甲第16、17号証の審査例をもって、直ちに「うどんすき」の語が普通名称あるいは慣用商標でなく、自他商品識別力を有するとはいえない。

### 第4 証拠関係（省略）

## 理 由

第1 請求の原因1（特許庁における手続の経緯）、同2（審決の理由の要点）の各事実並びに引用商標1ないし3の構成、指定商品、登録出願日、設定登録日等は、審決の理由の要点（2）認定のとおりであることは、当事者間に争いが無い。

第2 原告は、審決は、「うどんすき」の語が普通名称であり、慣用商標であると誤認した結果、本件商標と引用商標1ないし3とは非類似の商標であると誤って判断したものである旨主張するので、この点について判断する。

1 原告は、本件審判手続において「『うどんすき』は、A氏が、昭和3年から4年頃にかけて、B氏やC氏等の食通に試食を求め、じっくりと工夫を重ね完成させた料理であり、この料理にA氏自身が命名したとされている。このように『うどんすき』なる語は、A氏が創作した料理の名称として考案された造語である。」と主張し、審決も「原告の請求人の上記主張は正しいものであり、かつ、原告が引用商標1ないし3を所有している事実も認め得るところである」と認定判断していることは、前記審決の理由の要点（3）のとおりである。

したがって、「うどんすき」なる語は、訴外Aが創作した料理の名称として考案した当時は、普通名称でなかったことは疑う余地がない。

しかしながら、特定の商品に付された造語であっても、その語が長年使用されることにより、取引者、需要者に商品の一般的な名称として認識されるに至る場合があ

り、その場合には、その語は、普通名称化したと認めざるを得ない。そこで、本件商標の登録査定時である平成3年5月24日（このことは当事者間に争いが無い。）を判断基準時として、「うどんすき」なる語が普通名称化していたかについて検討する。

原本存在及び成立に争いのない乙第12号証（D1名編「実用特選シリーズ 毎日のおかず特選」株式会社学習研究社昭和60年3月25日発行）及び乙第13号証（E編「たのしいクッキング ご飯ものとおめん料理」株式会社国際情報社昭和50年発行）によれば、これら一般家庭向けの料理書籍には、「冬のおもてなしになる鍋 うどんすき」あるいは「和風・うどん ウドンすき」の項に、うどんを魚介類（大正えび等）、鶏肉、野菜（白菜等）、その他の具と合わせてだし汁を入れた鍋に煮立てて食する料理が記載されていること、原本存在及び成立に争いのない乙第14号証（「カネテツデリカフーズ かわら版」株式会社カネテツデリカフーズ平成元年7月20日発行）によれば、食品販売会社の小売店向け情報紙には、「うどんすき」が「おでん、湯豆腐、すき焼、寄せ鍋」等とともに同社の販売する鍋物の一つとして紹介されていること、原本存在及び成立に争いのない乙第16号証の5（「麺類百科事典」株式会社食品出版社昭和59年6月18日発行）によれば、麺類に関する専門的辞典には、「うどんすき」の項に「うどんを主役に色とりどりの季節の具を配したうどん料理」と記載されていること、原本存在及び成立に争いのない乙第127号証（「KOBÉ・OSAKA・KYÔTO グルメマニユアル89」株式会社京阪神エルマガジン社昭和63年発行）及び乙第128号証（「ぴあまんぷく図鑑91」ぴあ株式会社平成2年発行）によれば、京阪神地区の料理店とその特徴的な料理品を紹介する一般需要者向けの書籍には、各店舗名とその特徴的な料理品として「うどんすき」の記載があり、特に前者には、「うどんすき」の項に「うどんすきといえば元祖美々卯だが、ここではあまり固苦しく考えず、うどん入りの鍋料理ということでもうどんすきをとらえたい」、「美々卯本店（大阪・本町）」の項に、「広く全国に名を知られた、押しも押されぬうどんすきの横綱。『うどんすき』という名称自体がこの店の登録商標であり、いつしか名前だけ一人歩きした—というエピソードは、大阪人なら周知の事実だ。」と記載されていること、がそれぞれ認められる。

上記認定事実によれば、「うどんすき」なる語は、訴外Aが創作した料理の名称として考案した当時は原告の商品としての出所表示機能を有するものであったが、次第に京阪神地区を中心としてうどんを主材料とした鍋料理を意味する語として使用されるようになり、本件商標の登録査定時である平成3年5月24日当時には、既に本件商標の指定商品である「うどんめん、うどんめんを主材にした加工食品」の一般需要者はもとより、その専門的な加工販売業者等の取引者の間でも、「うどんを主材料とし魚介類、鶏肉、野菜類等の各種の具を合わせて食べる鍋料理」を意味するものと広く認識されるに至っていたものと認められる。

2 原告は、「うどんすき」なる語が自他商品の識別力を有するものであり、普通名称化したものでも、慣用商標化したものでもないことは、特許庁が第32類「うどんすき」を指定商品とする商標登録出願の審理において、甲第14及び15号証記載のとおり、「うどんすき」は普通名称であるとはいえないと判断していることと、さらに、甲第16、17号証の各1、2記載のとおり、第31類を指定商品とする「うどんすき」の称呼を生じる商標について登録を認めていることから明らかである旨主張する。

しかしながら、成立に争いのない甲第14及び15号証によれば、特許庁は、指定商品を第32類「うどんすき」とし、「瀬里奈のうどんすき」の文字を横書きしてなる商標の登録出願についての昭和42年10月18日付登録異議決定及び拒絶査定不服の審判請求に対する昭和45年1月10日付審決において、「うどんすき」なる語が普通名称化しているとはいえない旨判断していることが認められるが、いずれも前記判断基準時の20年以上前になされたものであり（成立に争いのない乙第3ないし8号証によれば、平成元年12月ないし平成3年2月の間に特許庁のした商標登録出願に対する拒絶理由通知中には、「うどんすき」の語には自他商品の識別機能がない、あるいは商品の原材料、品質を表示するにすぎないものとの判断が示された例のあることが認められる。）、また、成立に争いのない甲第16、17号証の各1、2によれば、指定商品を第31類「調味料（中略）食用油 脂、乳製品」とし、「うどんすき」の仮名文字からなる商標の登録出願について平成1年3月27日に設定登録がなされ、指定商品を第31類「調味料、その他本類に属する商品」とし、「うどんすき」の変体仮名文字からなる商標の登録出願につ

いて平成8年1月31日設定登録がなされていることが認められるが、いずれも本件商標の指定商品とは類を異にするのみならず、前記各証拠に照らし、これをもって前記認定事実を左右することはできない。

また、原告は、仮に、「うどんすき」の語がサービスの分野において使用された結果、普通名称化しあるいは慣用商標化したとしても、その使用は引用商標1ないし3の登録当時役務商標の制度がなかった法の不備のため原告において商標管理を徹底できなかったことによる悪意の使用であって、悪意をもって使用された結果慣用となっても慣用商標とも普通名称とも認められない旨主張するが、「うどんすき」なる語が普通名称化した経過は前記認定のとおりであり、これが悪意の使用の結果であると認めるに足る証拠も存しないから、原告の上記主張は理由がない。

3 以上のとおりであって、本件商標の「杵屋うどんすき」の構成中「うどんすき」の文字は、取引者、需要者に「うどんを主材料とし魚介類、鶏肉、野菜類等の各種の具を合わせて食べる鍋料理」の一般的名称として認識されているものであるから、本件商標の登録査定時には普通名称化しており、その指定商品との関係においては自他商品の識別機能を有しないものというべきである。

したがって、本件商標の「構成中の『うどんすき』の文字は、「『うどんを魚介類、鶏肉、野菜、その他の具と合わせて食べる鍋料理の一種』として一般に認識され、普通に使用されている」とした審決の認定判断に誤りはなく、この前提に基づいて本件商標中の「うどんすき」の文字の自他商品の識別機能を否定し、本件商標と引用商標1ないし3とは、外観、称呼、観念において非類似の商標であるとした審決は正当であって、審決に原告主張の違法は存しない。

第3 よって、審決の違法を理由としてその取消を求める原告の本訴請求は失当としてこれを棄却し、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条、民事訴訟法89条の各規定を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 竹田稔 春日民雄 持本健司)

別紙

<34388-001>