

[4 月分]

## ● ざんまい事件

### 知財高裁 R3.4.14 R2(行ケ)10107 審決取消請求事件(大鷹一郎裁判長)

本年 2 月に引き続き、寿司チェーン店すしざんまいが請求した無効審判により登録無効とされた商標「ざんまい」(右上図)の審決取消訴訟である。引用商標は 2 月の判決と同じ「つきじ喜代村／すしざんまい／SUSHIZANMAI」(右下図)と標準文字商標の「すしざんまい」である。

2 月の事件では商標の類似性が高かったため 4 条 1 項 11 号であったが、今回の「ざんまい」と「すしざんまい」とでは、非類似と判断される可能性もあるため、4 条 1 項 15 号が対象となっている。

15 号の適用には引用商標の周知性が必要であるが、すしざんまいの売上高や TV 等の宣伝広告実績により判決では周知性が認められている。

また本件商標の指定商品は第 30 類「すし」であり、他方引用商標も第 30 類「すし」を指定商品としているが、すしざんまいは寿司チェーン店として広く知られているので、周知性が認められたのは第 43 類に当たる「すしを主とする飲食物の提供」である。

原告は、第 30 類「すし」と第 43 類の「すしを主とする飲食物の提供」とでは需要者が「大衆」と「非大衆」と異なる点を取消事由として主張したが、すし店には回転ずしのように比較的低価格で提供する店もあるとの理由で、原告の主張が斥けられている。

両商標の類似性について判決は、本件商標と引用商標とでは外観と称呼が異なると明言している。「ざんまい」の意味について判決は「一心不乱に事をするさま」を意味すると言っている。しかし、「すしざんまい」のように食品について「ざんまい」と言った場合、「好きなだけ思いっきり寿司が食べられる」のような意味合いの方が自然ではないであろうか。

そうすると、本件商標の「ざんまい」は、第 30 類の商標ということを見ると、「何かある食品を存分に食べられる」のような曖昧な観念となる一方、「すしざんまい」となると「寿司を存分に食べられる」となり、より具体的な食品が観念されるので、これを商標としてみた場合、観念上も非類似となるものと思われる。

しかし、判決は本件商標「ざんまい」が商品「すし」について使用された場合、著名な被告寿司チェーン店の「すしざんまい」を観念させる点で、引用商標と共通し、被告の事業グループに属する営業主の業務に係る商品であるかのように、出所について混同を生ずるおそれがあると結論している。

判決中でも言われているが、現に被告においても、本件商標「ざんまい」の前に「寿司」の文字を付加した「寿司ざんまい」の商標を使用していたことが、裁判所の心証として混同の懸念を確信させたように思われる。

## ● 六本木通り特許事務所事件

### 知財高裁 R3.4.27 R2(行ケ)10125 審決取消請求事件(菅野雅之裁判長)

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」を指定役務とする本願商標「六本木通り特許事務所」(標準文字)が識別力を欠くとして 3 条 1 項 6 号により拒絶されたため、当該審決の取消しが求められた事案である。

「六本木通り」とは、東京都千代田区霞が関 2 丁目から渋谷区渋谷 2 丁目を結ぶ道路で、昭和 59 年に東京都が設定した通称名である。本願商標はこれに弁理士の事務所であることを示す「特許事務所」を結合させたもので、審決で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と認定され、識別力を欠くと判断されている。



判決の認定でも本願商標は「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」を意味し、本願商標の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、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認識し得ないので、自他役務の出所識別機能を有していないと判断し、審決が支持されている。

原告は、審決取消事由として、「〇〇通り〇〇事務所」の文字が広く採択、使用されている事実はなく、「〇〇通り〇〇法律事務所」という名称の法律事務所が多数あるとしても、そのことより直ち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と主張した。

しかし判決は、それらの事実の有無等は、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ないとして、原告の主張を斥けている。この点は、注目して良いであろう。

ちなみに、弁理士会令第66号「事務所名称に関する規則」第4条「使用禁止名称」の(6)では、他の既存の事務所と誤認混同を生ずるおそれがある名称(自己の氏名又は氏に係る部分を除いて判断する。)と規定されているところ、原告弁理士の事務所名である本願商標「六本木通り特許事務所」も弁理士会に登録された正式名称であるので、他の弁理士が紛らわしい名称を採用することはできない。

筆者も「商標事務所」の意味で「TM事務所」を含む名称を考えたことがあるが、「TM特許事務所」がすでにあるとの理由で弁理士会から変更を提案されたことがある。このように「六本木通り特許事務所」は、記述的であるというものの、弁理士会の規定では、これと紛らわしい名称を他の弁理士が採用することはできないし、弁理士法第76条「名称の使用制限」では、弁理士でない者は、弁理士若しくは特許事務所又はこれらに類似する名称を用いてはならないと規定されている上、第81条で違反者には100万円以下の罰金が課せられることを考えると、「六本木通り特許事務所」と紛らわしい名称を同業弁理士が使用することはないし、弁理士でない者がこれに紛らわしい特許事務所名を名乗ることはできないので、原告事務所名称は事実上原告弁理士によって独占的に使用されることになる。

そうすると、これを原告に商標登録させたとしても、何らの弊害も生じて来ないように思われるが如何なものだろうか。