

～同綴異義語の地名を含む結合商標～

日本商標判例紹介 (37)

2024年03月27日

執筆者 弁理士 岡田充浩

1 概要

同綴異義語の地名を含む結合商標は、商標の類否判断において、一般的な地名を含む結合商標と異なる場合がある。本稿では同綴異義語の地名を含む結合商標の類否が争われた事案について紹介する。

2 同綴異義語

同綴異義語とは、同一の綴りであるが異なる観念を有する語句を指す。本事案では被告標章が含む同綴異義語「御所」が、「ゴセ」と称する場合に「奈良県の地名」を意味し、「ゴシヨ」と称する場合に「天皇の座所」を意味するとして、一般的な地名とは異なる商標の類否判断がなされた。

日本語では「御所」のほかに多数の同綴異義語があり、例えば「放出（大阪府の地名／放り出す）」「飛鳥（奈良県の地名／飛ぶ鳥）」「鞍馬（京都府の地名／体操競技）」「春日（奈良県の地名／春の日）」「上方（京阪地方／上の方）」「清水（京都府の地名／しみず）」「新宮（和歌山県の地名／新造された宮）」「八幡（京都府や九州の地名／八幡宮の略）」「氷上（兵庫県の名／氷の上）」「増毛（北海道の地名／毛を増やす）」「名寄（北海道の地名／名を寄せる）」「海士（島根県の地名／海自の階級）」などが存在する。

3 本事案の当事者

原告は、埼玉県及びその周辺で配置薬（置き薬）の形態で医薬品を販売する株式会社である。

被告は、配置薬用の医薬品の製造や卸売りをし、その他の医薬品の製造やドラッグストア及びインターネット販売業者への卸売りをし、奈良県所在の株式会社である。

4 本事案での原告商標と被告標章

原告の登録商標 (原告商標)	被告の使用標章 (被告標章)
【登録第3297239号】 商標】 <b>仙 脩</b> 出願日】平成6年9月5日 登録日】平成9年4月25日 区分】第5類（薬剤）	【被告標章01】  【被告標章02】 

## 5 訴訟までの経緯

被告は、昭和26年に、医薬品名「仙修六神丸」で医薬品の製造販売の許可を受け、昭和37年～平成30年の間、被告標章「仙修」を薬瓶のラベル等に付して販売していた。販売の形態は、配置販売業の許可を受けた奈良県において、配置薬として販売し、その一部をインターネット販売業者に卸売をした。

被告は、平成4年に、医薬品名「御所仙修六神丸」で医薬品の製造販売の許可を受け、平成5年以降現在まで、被告標章01「**御所** 仙修」を薬瓶のラベル等に付し、所定の企業向けの卸売をしていた。被告標章02「御所仙修」が卸売先のホームページに掲載された。

原告は、配置販売業の許可を受けた埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・東京都において、医薬品を販売した。原告は、平成9年に原告商標を商標登録し、令和3年3月に被告の医薬品の存在を知り、令和4年6月に原告商標の商標権侵害に基づく損害賠償請求を提起した（令和4年（ワ）第16062号、損害賠償等請求事件、東京地方裁判所民事第46部）。

## 6 双方の主張

### 第1 原告商標と被告標章との類似性

#### 原告主張】

原告商標「仙 脩」と被告標章01「**御所** 仙修」において、被告標章01は、「御所」部分が、生薬や和漢薬の生産地として周知であり識別力がなく、四角の枠で囲まれ、後に連なる「仙修」部分とに間隔があるから、「御所」部分を除いた「仙修」部分のみで類似判断されるべき、と主張する。

その結果、原告商標「仙 脩」と「仙修」部分とは、外観において、顕著な相異がない。称呼において、同じ「センシュウ」である。観念において、「修」の字は「脩」の字の簡体字であり代替可能な漢字と理解される。依って両者は類似である。

また原告商標「仙 脩」と被告標章02「御所仙修」において、被告標章02は、「御所」部分が生薬や和漢薬の生産地として周知であり識別力がないから、「御所」部分を除いた「仙修」部分のみで類似判断されるべきである。その結果、被告商標01と同様の理由から両者は類似である、と主張する。

#### 被告主張】

原告商標「仙 脩」と被告標章01「**御所** 仙修」／被告標章02「御所仙修」夫々を対比すると、被告標章は、「御所」部分が被告の商号「御所薬舗」を示すから、「御所」部分を除いた「仙修」部分のみで類似判断されるべきでない。その結果、両者は類似でない、と反論する。

仮に「仙修」部分のみで類似判断するとしても、原告商標「仙 脩」と「仙修」部分とは、「脩」と「修」との外観が類似しない。「脩」は一次的な意味が「干し肉」であり、「修」と同義の意味が副次的に留まる。「脩」は、医薬品の分野でよく使用され

る字であり、乾燥させた生薬や原料を想起させる文字である。依って両者は外観及び観念が顕著に異なるため、類似でない、と反論する。

## 第2 先使用権の成否

### 被告主張】

被告は、配置販売業者として、昭和37年から原告商標の商標出願日までの間、奈良県配置家庭薬品目収載台帳に記載されていた。通常、台帳は、販売の際、配置販売業者を通じて顧客に提示される。被告は、長年の間、配置家庭薬品目収載台帳を通じて顧客に周知されていた。依って先使用権の要件である周知性を有している、と主張する。

### 原告主張】

被告の販売量は1年間あたり8750個である。これに対して原告の販売量は、平成29年度に約1万2000個、平成30年度に約1万1500個である。依って被告の販売量の程度では原告を超えて周知に至らない、と反論する。

## 7 裁判所の判断

### 第1について

2文字の原告商標「仙 脩」と4文字の被告標章01「御所 仙修」とは、外観が類似せず、称呼も類似しない。しかしながら被告標章01は、「御所」部分が、四角形の枠で囲まれ、後に連なる「仙修」部分との間に間隔があり、明確に分離観察できる。依って「御所」部分のみで類似判断する。

その結果、原告商標「仙 脩」と「仙修」部分とは、外観が類似している。また同一の称呼「センシュウ」を有する。また観念において、「仙」の字が共通し、「脩」の字と「修」の字とが「おさめる」という同義である。仮に医薬品の分野を見れば「脩」の字が「おさめる」以外の意味合いを想起しているとしても、被告商品は、一般消費者向けにインターネット販売もされているから、医薬品の分野のみの実情に拘泥しない。依って両者は類似する、と判断した。

また2文字の原告商標「仙 脩」と4文字の被告標章02「御所仙修」とは、外観が類似せず、称呼も類似しない。被告標章02では、「御所」部分が、四角形の枠で囲まれておらず、「仙修」部分との間で間隔が生じていない。観念において、「御所（ゴセ）」部分が、生薬や和漢薬の生産地として周知であり識別力がないとの原告主張について、根拠が論文などの専門誌に限られるため、一般消費者が認識できるとはいえない。また「御所（ゴショ）」と読まれ、天皇の座所の意味が想起する場合もあり、識別力がないとはいえない。被告標章02は全体で一体不可分で類似判断する。従って両者は類似していない、と判断した。

### 第2について

台帳が配置販売業者を通じて顧客に提示されるとの被告主張は、仮に被告商品が掲載された台帳が存在しても、台帳掲載の全商品が顧客に提示されたり、被告商品が顧

客に紹介された、と認めるに足りる証拠がない。被告主張のみでは、先使用権の要件である周知性を認めることができない。

## 8 結語

同綴異義語の地名を含む結合商標は、商標の類否判断において、一般的な地名を含む結合商標と異なる。一般的な地名を含む結合商標では、識別力がない地名部分を除外した文字部分のみで類否判断がなされる。一方、同綴異義語の地名を含む結合商標では、地名部分から識別力が生じる場合もあるため、結合商標の全体で類否判断がなされた。

依って地名を含む結合商標では、地名部分を除外した文字部分のみで類否判断することができないケースがあることを理解しておくことが大切です。

また本事案では所謂、未登録商標の使用者による先使用権の成否が争われたが、その成立が容易ではないことを理解することが大切である。

以上