



® 平成 29 年 8 月 24 日 (木)
No. 14514 1部370円 (税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会
東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)
郵便番号 104-0061
[電話] 03-3535-3052 [FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4
(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ホームページ <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

- 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆商標判例読解⑤

『TOMATO SYSTEM』『ゲンコツメンチ』知財高裁判決 (1)

商標判例読解⑤

『TOMATO SYSTEM』 『ゲンコツメンチ』知財高裁判決 (結合商標の類否判断)

ユアサハラ法律特許事務所／商標判例研究会
弁理士 神蔵 初夏子

事件番号：平成28年(行ケ)第10208号 審決取消訴訟事件(『TOMATO SYSTEM』)
平成28年(行ケ)第10164号 審決取消訴訟事件(『ゲンコツメンチ』)
係属部：知的財産高等裁判所第2部
判決日：平成29年3月23日(『TOMATO SYSTEM』)
平成28年1月24日(『ゲンコツメンチ』)
結論：認容((『TOMATO SYSTEM』))(類似)



鈴榮特許綜合事務所
SUZUYE & SUZUYE

〒105-0014 東京都港区芝3丁目23番1号 セレスティン芝三井ビルディング11階
電話 東京03(6722)0800(大代表) URL <http://www.s-sogo.jp/>

所長 ○弁理士 蔵田 昌俊(電気・通信)	所長代行 ※弁理士 小出 俊實(商標意匠・不正競争)	所長代行 弁理士 福原 淑弘(電気・電子・通信)
副所長 ※弁理士 野河 信久(電子・通信)	□弁護士 金子 博人(知的財産法務)	主監 弁理士 河野 直樹(化学)
主監 弁理士 井上 正(電子・情報・通信)	理 事 弁理士 橋本 健(生命工学)	理 事 弁理士 飯野 茂(物理・計測・分析)
理 事 弁理士 森川 元嗣(機械)	常務顧問 ※弁理士 峰 隆司(電気・電子・通信)	常務顧問 弁理士 井関 守三(電子・通信)
※弁理士 佐藤 立志(電子・通信・ソフトウェア)	※弁理士 幡 茂良(商標意匠・不正競争)	△※弁理士 岡田 貴志(電子・ニューヨーク州弁護士)
弁理士 堀内美保子(化学・バイオ)	※弁理士 金子 早苗(化学)	弁理士 永島 建治(機械)
※弁理士 宮田 良子(電気・電子)	弁理士 堂前 俊介(電気・電子)	※弁理士 角田さやか(機械)
※弁理士 朝倉 傑(電子・通信)	※弁理士 橋本 良樹(商標意匠・不正競争)	※弁理士 清水千恵子(海外商標)
※弁理士 石川 真一(機械・バイオ)	弁理士 中島 千尋(機械・制御)	※弁理士 矢野ひろみ(海外商標)
弁理士 片岡 耕作(機械・制御)	弁理士 柴田紗知子(物理)	※弁理士 馬淵 繁(電気・通信・情報処理)
弁理士 飯田 浩司(機械・電気・バイオ・医療機器)	弁理士 中丸 慶洋(電子・情報処理)	弁理士 土田 新(機械・バイオ)
弁理士 辻本 典子(バイオ)	弁理士 佐藤明日香(電気・通信)	弁理士 堀内 賢一(電子・通信・ソフトウェア)

○米国外特許エージェント(合格) ※付記弁理士(特定侵害訴訟代理) △ニューヨーク州弁護士 □顧問弁護士

【顧問法律事務所】弁護士法人 内田・鯨島法律事務所

〒105-0001 東京都港区虎ノ門2丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング東棟16階 電話(03)5561-8550(代表) FAX(03)5561-8558 URL <http://www.uslf.jp/>

認容 (『ゲンコツメンチ』) (非類似)

関連条文: 商標法4条1項11号

出 典: 最高裁判所ウェブサイト

★キーポイント

結合商標の類否判断 (商標法4条1項11号) が争われた事案。商標「TOMATO SYSTEM」と商標「TOMATO」(第9類、第42類)については類似、商標「ゲンコツメンチ」と商標「ゲンコツ」(第30類)については非類似と判断された。指定商品・役務との関係において識別力の弱い「SYSTEM」や「メンチ」の有無が類否との関係でどのように評価されるかについて、異なる判断が示された。前者は拒絶査定不服審判の審決に対する審決取消訴訟、後者は無効審判の審決に対する審決取消訴訟である。

一. 平成28年 (行ケ) 第10208号 審決 取消訴訟事件「TOMATO SYSTEM」事件

1 事案の概要

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。

【特許庁における手続の経緯】

原告は、平成27年5月11日、商標「TOMATO SYSTEM」につき商標登録出願 (商願2015-49521号) をしたが、同年11月17日付けで拒絶査定を受け、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)。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)

【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他

第 42 類 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・コンピュータソフトウェア及びCD-ROMの設計他

2. 裁判所の判断

(1) 本願商標と引用商標1とは類似し、商標法4条1項11号に該当すると判断した。その理由は、審決の判断と同旨である。「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ず、かつ、機械器具 (装置) やコンピュータプログラム等に係る本願の指定商品及び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から、自他商品及び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