



「EMPIRE STEAK HOUSE」事件
(知財高判令和5年1月17日 令和4年(行ケ)第10087号¹⁾)

概要

(1) 審決取消訴訟において、図形と文字からなる出願商標「EMPIRE STEAK HOUSE」と引用商標「EMPIRE」との類否が争点となった事例。

(2) 審判部、裁判所(知財高裁)ともに、本願商標中の「EMPIRE」部分を要部と認定し、引用商標と類似すると結論付けた。

(3) 「●●+識別力の弱い語」の構成からなる結合商標について、構成文字の識別力の強弱差及び一般取引実情を考慮しつつ、要部抽出が行われるべきかを判断した参考事例。

本願商標(商願2018-4441²⁾)

商標:



区分・指定商品/役務: 第43類「ステーキ料理の提供」等

引用商標(登録第5848647号³⁾)

商標: EMPIRE (標準文字)

区分・指定商品/役務: 第43類「焼肉料理・海鮮料理およびその他の飲食物の提供」

裁判所の判断

審判部、裁判所(知財高裁)ともに、本願商標に含まれる前半部分の「EMPIRE」が指定役務との関係において識別力を強く発揮すると認定した。また、指定役務の分野では、需要者が後半部分の「STEAK HOUSE」を除いて略称する一般取引実情が存在すると認定した。

その上で、本願商標は、支配的印象を与える「EMPIRE」の部分が要部といえ、引用商標「EMPIRE」と類似すると結論付けた。

まとめ

本件の最大の争点は、3語が一行表記された文字要素「EMPIRE STEAK HOUSE」から「EMPIRE」のみを分離抽出して要部と認定すべきかの是非である。

出願人は、同書同大にて横一列に表わされた「EMPIRE STEAK HOUSE」の文字は、外観上高い一体性を有し、常に一連にのみ把握されるべきと主張したが、認められなかった。

裁判所は、たとえ外観上まとまりがあって一体的であろうと、称呼がよどみなく一連に称呼できるものでであろうと、①識別力を有しないか極めて弱い「STEAK HOUSE」の語に対し、「帝国」を意味し強く識別力を発揮する「EMPIRE」の語が識別標識として強く支配的印象

¹ https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_ip/detail?id=5902

²

<https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2018-004441/6853BEC72505C4CF8E7B7F7E98688C556141FA1E20420C3F2E44A8B80D4AB417/40/ja>

³

<https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2015-120383/0D89229F0A89DFE76CB855067A98BF67F1AAE597110C48579BEF1F8851875EBC/40/ja>

を与え、②実際の取引でもステーキ料理店の店名が(「アウトバック」や「ウルフギャング」の例のように)「ステーキハウス」部分を除いて略称される一般取引実情が存在するとして、本願商標の構成のうち需要者が着目するのは「EMPIRE」の部分であって、当該部分を要部抽出し、引用商標との類否を判断することが相当な事案であると判断した。

実は、本願の出願人は、拒絶の都度、商標の構成態様を少しずつ変えながら転々と出願を行って自らの店名を商標登録しようと長年試みてきた経緯がある。以下に代表的な3件の出願を挙げる。本願は、第2出願である。これらの出願の経緯からは、店名を商標登録したい一心で、出願人が、何度も工夫を重ねてきた努力と苦労が垣間見える。

| 第1出願 国際登録第1351134号 | 第2出願(本願) 商願2018-4441 | 第3出願 国際登録第1722231号 |
|---|---|---|
| 出願日: 2017.5.2 引用商標: 「EMPIRE」 知財高裁で敗訴 ⁴ →拒絶確定 | 出願日: 2018.1.16 引用商標: 「EMPIRE」 知財高裁で敗訴→拒絶確定 | 出願日: 2023.2.22 現在、審査中。 |
|  |  |  |

出願人は、第1出願と第2出願で知財高裁の段階まで争ったが、同一の引用商標「EMPIRE」と類似するとして拒絶され、登録に失敗している。

第1出願の商標は、大きく描かれた「EMPIRE」の下に「STEAK HOUSE」が小さく2段書きされ、さらに境界線風の二重赤線が存在するがために、看者の視覚に「EMPIRE」が独立した要部として映り易いとの印象が強い。一方、第2出願(本願)では、第1出願の欠点を修正し、全ての文字を一列表記することで外観上の一連一体性をアップさせた。しかしながら、この工夫をもってしても、上記の①②に基づく分離可能性が消失するまでは評価されず、残念ながら効を奏さなかった。

出願人は、まだ諦めてはいない。第3出願の商標では、「EMPIRE」の後に「PRIME」の新たな語を追加し、2段書きとした。品質等の強調表示である「PRIME」の語の識別力は弱めといわざるを得ないが、上下段の文字サイズは同じで、「EMPIRE」が外観上強調されていない。上下段の間に第1出願のような二重線があるが、これは上段「EMPIRE PRIME」を視覚的に一体把握させる狙いがあると思われる。すなわち、冗長な文字構成、2段書きであることに起因して一部が分離抽出される場合でも、「EMPIRE」のみでなく「EMPIRE PRIME」でひとまとまりに1つの要部と認められたい出願人の意図が汲み取れる。本稿作成(2023年12月15日)時点において、第3出願の審査結果は未だ出ていないが、特許庁が要部をどの単位で認定するか、注目に値する。

本判決は、結合商標の構成からどのように要部を認定すべきかにつき、商標実務家に大いに教訓と示唆を与える参考事例といえよう。

キーワード 商標、外観、結合商標、分離観察、取引実情

[担当] 深見特許事務所 齋藤 恵

[注記]

本レポートに含まれる情報は、一般的な参考情報であり、法的助言として使用されることを意図していません。知財案件に関しては、弁理士にご相談ください。

⁴ https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5288