

# 審決

無効2016-890004

東京都台東区蔵前4丁目11番6号  
請求人 ケントジャパン 株式会社

東京都港区南青山2丁目11番14号第一直樹ビル3階  
代理人弁理士 藤沢 則昭

東京都港区南青山2丁目11番14号第一直樹ビル3階  
代理人弁理士 藤沢 昭太郎

アメリカ合衆国マサチューセッツ州02421、レキシントン、スプリング・  
ストリート191番  
被請求人 スペリー・トッパーサイダー・リミテッド・ライア  
ビリティ・カンパニー

東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル15階  
代理人弁理士 橋本 千賀子

東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル15階  
代理人弁理士 塚田 美佳子

東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル15階 ホーガン・ロ  
ヴェルズ法律事務所外国法共同事業  
代理人弁理士 長谷 玲子

東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル15階 ホーガン・ロ  
ヴェルズ法律事務所外国法共同事業  
代理人弁理士 大貫 絵里加

上記当事者間の登録第5488474号商標の商標登録無効審判事件につ  
いて、次のとおり審決する。

## 結 論

本件審判の請求は、成り立たない。  
審判費用は、請求人の負担とする。

## 理 由

### 1 本件商標

本件登録第5488474号商標（以下「本件商標」という。）は、  
「SPERRY TOP-SIDER」の文字を標準文字で表してなり、平  
成23年3月30日に登録出願、第35類「広告、トレーディングスタンプ  
の発行、経営の診断又は経営に関する助言、市場調査、商品の販売に関する  
情報の提供、ホテルの事業の管理、競売の運営、輸出入に関する事務の代理  
又は代行、求人情報の提供、織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において  
行われる顧客に対する便益の提供、被服の小売又は卸売の業務において行わ  
れる顧客に対する便益の提供、履物の小売又は卸売の業務において行われる  
顧客に対する便益の提供、かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において  
行われる顧客に対する便益の提供、身の回り品の小売又は卸売の業務におい  
て行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同24年4月20  
日に設定登録されたものである。

### 2 引用商標

請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録第1809362号商標（以下「引用商標」という。）は、「TOP-SIDER」の文字を横書きしてなり、昭和53年3月28日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年9月27日に設定登録、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成18年3月29日に、第16類「紙製幼児用おしめ」、第20類「クッション、座布団、まくら、マットレス」、第21類「家事用手袋」、第22類「衣服綿、ハンモック、布団袋、布団綿」、第24類「布製身の回り品、かや、敷布、布団カバー、布団側、まくらカバー、毛布」及び第25類「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽、和服、エプロン、えり巻き、靴下、ゲートル、毛皮製ストール、足袋、ショール、スカーフ、足袋カバー、手袋、ネクタイ、ネッカチーフ、バンダナ、保温用サポーター、マフラー、耳覆い、ずきん、すげがさ、ナイトキャップ、ヘルメット、帽子」を指定商品とする書換登録がされたものである。そして、指定商品中の第16類、第21類、第24類及び第25類に属する商品については、平成27年8月11日に商標権の存続期間の更新登録がされたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

### 3 請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第3号証（枝番を含む。）を提出した。

#### (1) 無効の理由

本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第46条第1項第1号により無効とされるべきである。

##### ア 本件商標の指定役務と引用商標の指定商品との類似

本件商標の指定役務のうちの、「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便宜の提供（審決注：「便宜の提供」は「便益の提供」の誤記。以下同様。）、被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便宜の提供、履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便宜の提供、かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便宜の提供、身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便宜の提供」と引用商標の指定商品中の「布製身の回り品、洋服、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽、和服、エプロン、えり巻き、靴下、ゲートル、毛皮製ストール、足袋、ショール、スカーフ、足袋カバー、手袋、ネクタイ、ネッカチーフ、バンダナ、マフラー、耳覆い、ずきん、ナイトキャップ、帽子」とは類似する。

##### イ 本件商標と引用商標との類似

本件商標は、「SPERRY」と「TOP-SIDER」の部分が1字以上の間隔があり、また、「SPERRY」と「TOP-SIDER」との意義上の関係性が分からないため、両語の結合力が弱く、本件商標から「トップサイダー」の称呼が生じるおそれがある。

一方、引用商標からは「トップサイダー」の称呼が生じる。しかも、引用商標は、本件商標に対して先願、先登録の商標である。

したがって、本件商標の指定役務中、前記アで示した役務に関しては、商標法第4条第1項第11号に該当する。

このことは、請求人が、平成25年2月28日に出願した、指定役務を第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便宜の提供、身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便宜の提供、印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便宜の提供、紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便宜の提供、時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便宜の提供」とする「TOP-SIDER」の文字を横書きしてなる商標（商願2013-17804、以下「別件商標」という。）についての拒絶査定理由においても明らかである。すなわち、別件商標は、平成25年9月6日付けで拒絶理由通知書を受け、平成25年12月20日に拒絶査定となったものであるが、この拒絶理由通知書では、引用商標として本件商標を引用し、別件商標と本件商標とが類似しており、これにより別件商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録をすることができないとしている（甲3の1～3）。別件商標は、「トップサイダー」と称呼され、拒絶理由

通知書における引用商標である本件商標からも「トップサイダー」の略称が生じるおそれがあり、指定役務も一部重複又は類似するため、両商標は互いに類似すると判断されたものである。

したがって、引用商標と別件商標は、その形態は異なるが、スペルは全く同じであり、これらの文字から生ずる称呼は「トップサイダー」と同じである。

#### (2) 答弁に対する弁駁

被請求人は、答弁書で「履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便宜の提供、かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便宜の提供」は引用商標の指定商品とは類似しないと主張している。

しかしながら、引用商標の指定商品は、本件商標の指定役務中「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便宜の提供、被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便宜の提供、履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便宜の提供、かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便宜の提供、身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便宜の提供」と類似しており、商標自体も類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

#### 4 被請求人の主張

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べた。

請求人は、本件商標の指定役務中「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便宜の提供、被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便宜の提供、履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便宜の提供、かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便宜の提供、身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便宜の提供」について商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第46条第1項第1号の規定により登録を無効にすべきであると主張する。

しかし、上記指定役務中「履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便宜の提供、かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便宜の提供」は、引用商標の指定商品とは類似しない。

したがって、これらの指定役務について商標法第4条第1項第11号に該当しない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないことが明らかである。

#### 5 当審の判断

##### (1) 本件商標と引用商標の類否について

###### ア 本件商標について

本件商標は、前記1のとおり、「SPERRY TOP-SIDER」の文字からなるところ、該文字は、「SPERRY」の部分と「TOP-SIDER」の部分との間に1文字程度の間隔を有するものであるとしても、同一の書体をもって、同一の大きさで外観上まとまりよく表されており、その構成中の「TOP-SIDER」の文字部分のみが、格別に看者の注意を引く態様のものとはいえない。また、本件商標の構成文字全体より生ずると認められる「スペリートップサイダー」の称呼は、よどみなく称呼し得るものといえる。さらに、本件商標を構成する「SPERRY」の文字部分と「TOP-SIDER」の文字部分は、いずれも我が国において知られた語とはいえず、造語を表したと理解される点において、観念上の軽重の差は見いだせない。

してみると、本件商標は、その構成中の「TOP-SIDER」の文字部分のみが需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めることはできない。その他、本件商標を「SPERRY」の文字部分と「TOP-SIDER」の文字部分とに分離して把握、認識しなければならぬ特別の事情は見いだせない。

したがって、本件商標は、構成全体をもって、一体不可分の商標を表したものと認識されるといえるから、その構成文字に相応して、「スペリートップサイダー」の一連の称呼のみを生ずるものであって、特定の観念は生じな

いということが出来る。

#### イ 引用商標について

引用商標は、前記2のとおり、「TOP-SIDER」の文字を横書きにしてなるものであるから、これより、「トップサイダー」の称呼を生ずるものであって、特定の意味合いを有しない造語を表したと理解されるとみるのが相当である。

#### ウ 本件商標と引用商標の対比

本件商標は、前記アのとおり、構成全体をもって一体不可分の商標を表したと認識されるとみるのが相当であるから、引用商標とは、外観上明らかに相違するものである。

また、本件商標より生ずる「スペリートップサイダー」の称呼と引用商標より生ずる「トップサイダー」の称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭部分において、「スペリー」の音の有無の差異を有するものであるから、それぞれの称呼を全体として称呼した場合においても、その語調、語感が著しく相違し、称呼上互いに紛れるおそれはない。

さらに、本件商標と引用商標は、いずれも特段の観念を有しないものであるから、観念上比較することができない。

してみれば、本件商標と引用商標は、観念においては比較することができないが、その外観及び称呼のいずれの点についても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

#### (2) 請求人の主張について

請求人は、「TOP-SIDER」の文字を横書きしてなる別件商標が審査の過程において、本件商標を引用した拒絶理由により登録に至らなかったことから、本件商標は、引用商標に類似する商標である旨主張し、甲第3号証の1～3を提出する。

甲第3号証の1～3によれば、請求人は、平成25年2月28日に、手書き風に表した「TOP-SIDER」の文字を横書きにしてなる商標（別件商標）を、第35類に属する商標登録願に記載したとおりの役務を指定役務として出願（商願2013-17804）をしたが、当該出願について、同年8月19日付けで、(a) 商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない、(b) 同法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶理由通知を受けた。

これに対して、請求人（出願人）は、意見書を提出しなかったため、拒絶査定を受けたが、これに対する不服審判の請求期間が経過した結果、当該出願は拒絶査定が確定した。

上記(b)の商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用された登録商標は、本件商標のほかに、他の1件も含まれており、拒絶査定には、平成25年8月19日付けで通知した理由(a)及び(b)により拒絶する旨の記載があることを認めることができる。

以上によると、請求人は、拒絶理由(a)に対し、その理由を解消すべく手続きを何らせず、また、拒絶理由(b)における別件商標と引用された登録商標との類否に関し、審査官の判断が正しいかどうかについて意見書を提出して反論する機会があったにもかかわらず、これをしなかったのであり、さらにいえば、請求人は、別件商標と引用された登録商標との類否について、上級審たる審判の判断を仰がなかったというべきであって、別件商標の商標権を取得するための努力、手段を何ら講じなかったといわざるを得ない。

したがって、上記審査における経緯をもって、別件商標と本件商標とが類似する商標であると即断することはできないし、たとえ、審査の過程において別件商標と本件商標が類似するとの判断がなされたとしても、これが本件における本件商標と引用商標の類否に関する前記判断を左右するものではないことは明らかである。

よって、上記に関する請求人の主張は理由がなく採用することができない。

#### (3) むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすることはできない。

よって、結論のとおり審決する。

平成28年 9月29日

審判長 特許庁審判官 井出 英一郎  
特許庁審判官 山田 正樹  
特許庁審判官 榎本 政実

(行政事件訴訟法第46条に基づく教示)  
この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日  
(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、この審決に係  
る相手方当事者を被告として、提起することができます。  
(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意)  
特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)  
の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害  
とならないよう十分にご注意ください。

---

[審決分類] T 1 1 1 . 2 6 1 - Y ( X 3 5 )  
2 6 2  
2 6 3

---

審判長	特許庁審判官	井出 英一郎	7834
	特許庁審判官	榎本 政実	9872
	特許庁審判官	山田 正樹	7957