

■ 4条1項11号

不服 2018-13852

<本願商標>

「ぐんまなでしこ」(標準文字)

第41類「ヘルスクラブ又はフィットネスクラブ又はアスレティックジム又はスポーツクラブの提供, その他の運動施設の提供, 技芸・スポーツ又は知識の教授, セミナーの企画・運営又は開催, 電子出版物の提供, 図書及び記録の供覧, 図書の貸与, 書籍の制作, スポーツの興行の企画・運営又は開催, 娯楽施設の提供」及び

第44類「医療検査, 医業, 医療情報の提供, 健康診断, 歯科医業, 調剤, 美容, 理容, 入浴施設の提供, あん摩・マッサージ及び指圧, カイロプラクティック, きゅう, 柔道整復, はり治療, 栄養の指導, 介護, 医療用機械器具の貸与」

<結論>

原査定を取り消す。本願商標は、登録すべきものとする。

<原査定理由>

引用商標1：

第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授, 着物の着付けの教授, セミナーの企画・運営又は開催, 着付け教室の企画・運営又は開催, 美術品の展示, 書籍の制作, 写真アルバム又は写真集の制作, 興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。), 写真撮影会又は写真コンテストの企画・運営又は開催, 音響用又は映像用のスタジオの提供, 写真撮影用スタジオの提供, 写真の撮影」及び

第44類「美容, 理容, 着物の着付け, 着物の着付けに関する情報の提供, 入浴施設の提供, あん摩・マッサージ及び指圧, カイロプラクティック, きゅう, 柔道整復, はり, 栄養の指導, 動物の飼育, 動物の治療, 動物の美容, 介護, 美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」

引用商標2: 「なでしこ」

第44類「医業」

<理由>

※読みやすくなるように、以下、当事務所にて下線や改行等を挿入しております。

本願商標は、「ぐんまなでしこ」の文字からなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体に表されているものであり、その構成文字全体から生じる「グンマナデシコ」の称呼も、格別冗長ではなく、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、「ぐんまなでしこ」の文字は、一般的な辞書等には載録がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであって、たとえ、その構成中の「ぐんま」の文字が、関東地方北西部の県の名称である「群馬」を想起させる場合があるとしても、かかる構成において、これに接する取引者、需要者が、当該文字を役務の提供場所と認識するとはいい難く、構成全体で一体不可分の造語として認識するものとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「グンマナデシコ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

したがって、本願商標から「なでしこ」の文字部分を分離、抽出して、当該文字から「ナデシコ」の称呼及び「撫子の花の名」の観念が生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

<弁理士コメント>

本願商標「ぐんまなでしこ」は、その構成中の「ぐんま」の文字が「群馬」を想起させる場合があるとしても、かかる構成において、これに接する取引者・需要者が当該文字を役務の提供場所と認識するとはいい難く、構成全体で一体不可分の造語として認識するものとするのが自然であるから、引用商標「なでしこ」とは非類似の商標と判断されました。

商標審査基準に基づく伝統的な考え方によれば、本願商標「ぐんまなでしこ」の「ぐんま」の部分は「群馬」を意味するものであるから、当該部分は役務の提供場所を表す識別力のない語であって、その要部は「なでしこ」の部分であると判断されるのが普通でしょう。原審でも、このように判断された結果、両商標は類似すると認定されたものと思われます。

しかし、審決では、本願商標「ぐんまなでしこ」の外観上及び称呼上の一連一体性を重視した上で、上述のように判断された次第です。

本件においては、やはり「ぐんま」の部分が平仮名表記であるのが、多少は影響していると思われます。また、引用商標2と抵触する指定役務を見ても、たしかに「医業」の役務を全国展開するケースというのもほとんどないと思われますので、「ぐんま」が付いた「ぐんまなでしこ」を使用しても、需要者・取引者が「なでしこ」を使用する医院等とグループ関係にあると思ったり、混同したりすることは、あまり考えられないようにも思います。

(ちなみに、請求人は群馬県の医療法人で、引用商標2の商標権者は千葉県の医療法人のようです。)

ただ、その一方で、引用商標1と抵触する指定役務のうち、たとえば「技芸・スポーツ又は知識の教授」、「美容」、「介護」といったサービスについては、フランチャイズなどによって全国展開するケースというのも少なくない気がします。最近では、介護事業を行う医療法人も実際に見受けられます。

いくら一体的な構成と言っても、「ぐんま」に相当する語には「群馬」しかありませんから、このような役務の分野で「ぐんまなでしこ」を使用すれば、需要者・取引者がこれを「なでしこ」グループの傘下にある者による役務であるとか、群馬のフランチャイジーによる役務であると認識する可能性も考えられるように思われます。

このような可能性も含めて総合的に考慮すれば、やはり出所混同の防止の観点より、原審で判断されたように両商標を「類似」とした方が個人的には納得できますが、皆様のお考えはいかがでしょうか。

(弁理士 永露 祥生)

<2019年8月19日>