

## 「e-watching」事件

### 【事件の概要】

審理終結通知到達後に提出された手続補正書は審判においてこれを斟酌することを要しないとしたうえで、「e-watching」と「WATCHING」は、類似すると判断された。

### 【事件の表示、出典】

H22. 6. 28知財高裁 平成21年（行ケ）第10409号事件  
知的財産裁判例集HP

### 【参照条文】

商標法第4条1項11号、68条の40

### 【キーワード】

補正ができる時期

### 1. 事案の概要

原告は、本願商標につき、商標登録出願（商願2008-21254号）をしたが、拒絶査定を受けたので、平成21年8月20日付けでこれに対する不服の審判請求をした。

特許庁は、上記不服審判請求を不服2009-16391号事件として審理し、平成21年10月15日付けで原告宛に審理終結通知を発したところ、これに対し原告は、平成21年10月23日付けで特許庁に審理再開の上申書を提出するとともに、本願の指定商品をさらに変更する手続補正（原告主張商品への補正）をしたが、特許庁は、平成21年11月4日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は同年11月17日原告に送達された。

審決の理由の要点は、本願商標と引用商標とは、外観上近似し称呼及び観念を共通にする類似の商標であって指定商品も同一又は類似であるから、商標法4条1項11号に該当する、というものである。

## 【本願商標】

商標：「**e-watching**」

指定商品：第9類「配電用又は制御用の機械器具、受変電設備の絶縁監視用配電盤、照明用器具・暖房用器具・空気調和設備・火災報知器・防犯監視装置からなる建物管理設備用電気開閉装置，漏電監視装置，消費電力監視装置，電子応用機械器具及びその部品並びに付属品，省燃費運転指導警報装置用のコンピュータプログラム，省燃費運転指導警報装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，各種センサーからの信号を検知して監視者へ自動通報する警報装置，漏電警報装置」(被告主張)

又は

「漏電監視装置，消費電力監視装置，各種センサーからの信号を検知して監視者へ自動通報する警報装置，漏電警報装置」(原告主張)

## 【引用商標】

商標：「**WATCHING**」

指定商品：旧第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具（医療機械器具に属するものを除く）電気材料」

## 2. 裁判所の判断

(1) 取消事由1（本願商標の指定商品認定の誤り）について

商標法68条の40第1項によれば、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。しかし、一方で、商標法56条が準用する特許法156条1項、2項によれば、審判長は、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない、必要があるときは、当事者等の申立て又は職権で審理を再開することができる」とされている。そして、「審決をするのに熟したとき」とは、審理に必要な事実を参酌し、取り調べるべき証拠を調べて結論を出せる状態に達したことをいうと解されるところ、審決をなしうる状態になったとして審理を終結した後であっても審決がなされるまでの間はいつでも補正ができるとなると、審理の進行に区切りがつかず審決に遅滞が生じ、ひいては審決ができない事態が生じるおそれがあることにな

る。したがって、事件が本件のように審判に係属している場合であっても、審理終結の通知により審理終結という効果が発生した後は、審理が再開されない限り手続の補正をすることはできず、審理終結通知が当事者に到達した後に提出された手続補正書は審判においてこれを斟酌することを要しないと解するのが相当である。

そうすると、本件補正に関する手続補正書は前記のとおり審理終結通知が請求人（原告）に到達した後に提出されたものであるから、審判において、本件手続補正書による補正を認めることはできず、平成21年8月20日付け補正に係る指定商品を本願商標の指定商品と認定した審決に誤りはなく、原告主張の取消事由1は採用することができない。

## （2）取消事由2（本願商標と引用商標の類否判断の誤り）について

### ①検討

#### （ア）分離観察の可否

本願商標の前半部の「e」の文字は、「英語アルファベットの第5字、文字eが表す音、electric（電機の）の略語」、「アルファベットの五番目の文字、音名の一つであるホ音、東又は東経を表す符号、自然対数の底、電気素量を表す記号、電子を表す記号、エネルギーを表す記号」といった意味を有する語であり、「電子の、インターネットの」という意味も有するから、電気製品又は電子機器を含む本願指定商品との関係で、「electric（電気の）」の略語、「電子」あるいは「インターネットを介した」といった意味合いで理解されると解される。そして、最近の取引の実情から「e」の文字部分が「エコロジー（環境にやさしい）」（ecology）といったイメージを有することもあると考えられる。そして、インターネットを利用した電気製品又は電子機器、あるいは環境に配慮した電気製品又は電子機器を製造する業者は多数存在する上、「e」の文字部分（1文字）が電気やインターネットを利用すること、あるいは環境に配慮していることを示す略語としてハイフンに続く語に対し接頭語のように使用されていることに照らすと、「e」の文字部分から特定の商品の出所が識別できるとは考えがたい。そうすると「e」の部分からは出所識別標識としての観念は生じないというべきである。

また、本願商標は、上記のとおり、前半部の「e」の文字部分と後半部の「watching」の文字部分が「-」（ハイフン）で連結して成るところ、構成中の「-」（ハイフン）は、言語表記の補助符号であり、英文などで合成度の浅い複合語の連結、1語が行末までに収まりきれず2行にまたがる時のつなぎ、又は、1語内の形態素の区切りを明確にするのに使われるものである。そうすると、本願商標は、複数の言葉の連結又は1語内の形態素の区切りの明確化と

いうハイフンのなす役割自体からして、「e」と「watching」の各文字部分とを分離して看取することは可能であると考えられる上、「e - watching」の語が取引社会において一連一体の語句として特定の意味合いをもって一般に親しまれていると認めることもできないから、本願商標の構成部分である「e」の文字部分と「watching」の文字部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分に結合しているものということはできない。

さらに、「watching」の文字部分は、8文字からなっていて、1文字である「e」の8倍の長さがあるのみならず、英語で「観察、監視」の意味を有する語であって、日本においても比較的親しまれた語であり、本願商標はその一部である「watching」の文字部分だけによって簡略に称呼、観念されることもあると認めることができる。

そうすると、本願商標は、複数の構成部分の結合度が浅くそれを分離して観察することが取引上不自然でないと認めるのが相当であるから、本願商標のうち「watching」の文字部分を分離して、本願商標と引用商標との類否判断をすることは許されると解される。

(イ) 本願商標と引用商標の類否

ア) 外観

本願商標と引用商標の外観を全体観察をもって視覚に訴えて対比観察した場合、引用商標には本願商標の「e」の文字及び「-」（ハイフン）に相当する部分がないので、外観は相違するといえることができる。しかし、本願商標の「watching」の部分と引用商標の「WATCHING」とは文字の綴りを同一とし、本願商標の「watching」の部分は取引者、需要者の注意を引く部分であるから、近似した印象を与えるものであると認めることができる。

イ) 観念

本願商標の「watching」の文字部分が「観察、監視」といった意味を有する語であることは前記のとおりであるから、本願商標からは「観察、監視」の観念を看取し得る。一方、引用商標は「WATCHING」の文字より成るところ、これもその英語自体の意味により「観察、監視」の観念が生ずる。したがって、本願商標と引用商標とは「観察、監視」の観念において共通すると認めることができる。

ウ) 称呼

本願商標は、前記のとおり「e - watching」の文字から成るものであるが、「e」と「watching」の各文字部分とを分離して看取することが可能であることは前記のとおりである。そして、「e」の文字部分が上記のとおり出所識別標識としての機能を果たしているとはいえないのに対し、「w a t

「c h i n g」の文字部分は英語で「観察、監視」の意味を有する語であって、独立して自他商品の識別標識の機能を果たし得るものと認められるから、本願商標に接する一般の取引者、需用者は上記部分を分離して把握、認識し、称呼することがあるというべきである。

そして、本願商標からは、全体として「e-w a t c h i n g」の文字に相応して「イーウォッチング」の称呼が生ずるとともに、「w a t c h i n g」の文字部分よりは、「ウォッチング」の称呼も生ずるといえるが、一方、引用商標は、「W A T C H I N G」の文字より成るものであるから、「ウォッチング」の称呼を生ずる。そうすると、本願商標と引用商標とは「ウォッチング」の称呼を共通にするものであると認めることができる。

#### エ) 取引の実情

原告が「e-w a t c h i n g」の標章を使用したのは平成18年(2006年)からであって、使用開始から3年ないし4年程度しか経過していない。また、原告製品を掲載したカタログの表紙において、「e-w a t c h i n g」の文字は左下に記載され、製品名(例えば絶縁監視装置SW150LF/LF8)に比べると目立たない表記であり、原告製品を取り上げた新聞や雑誌の記事においてエネルギー遠隔システム端末の製品名である「EW330L」は記載されていてもシステム名である「e-w a t c h i n g」は記事の文中にはないものも少なくない。また、本件補正がなされたことを前提とした本願商標の指定商品である「漏電監視装置、消費電力監視装置、各種センサーからの信号を検知して監視者へ自動通報する警報装置、漏電警報装置」又はこれと類似する商品の需用者は、事業者に限られず一般消費者も含まれると考えられるが、原告製品を実際に購入したのは企業及び学校などの事業者であり、広告宣伝活動もこれら事業者を主な対象として行われてきたと認められる。そうすると、本件補正がなされたことを前提としても、本願商標が遅くとも審決時までに事業者に限らず一般消費者を含む本願商標の指定商品の取引者、需要者間に出所識別標識として広く知られるに至ったと認めることはできない。

#### ウ) 小括

上記のとおり、本願商標の「w a t c h i n g」の文字部分と引用商標の「W A T C H I N G」の文字は、小文字・大文字の差異があるとしても綴りを同一とするものであって、本願商標と引用商標は、外観において近似した印象を与えるものであり、「観察、監視」の観念及び「ウォッチング」の称呼を共通にする類似の商標であると認めることができる。また、本願商標と引用商標の各指定商品は、本件補正前及び本件補正後のいずれであって、類似のものである。そして、本願商標が遅くとも審決時までに事業者に限らず一般消費者を含む本願商標の指定商品の取引者、需要者間に出所識別標識として広く知られるに至

ったと認めることもできない。したがって、本願商標と引用商標は、商標及び指定商品において類似し、両商標をその指定商品について使用したときは、これに接する取引者、需要者をして商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれがあるから、商標法4条1項11号により本願商標と引用商標は類似しているとした審決の判断に誤りはないというべきである。

### (3) 取消事由3（審理手続の違法）について

審判手続における審理終結後に審理を再開するか否かは審判長の裁量に委ねられている上（商標法56条1項、特許法156条2項）、本願商標と引用商標は、本件補正がなされたことを前提としても、指定商品において類似し、本件補正の有無によって審決の結論が左右されるものでないことは前記のとおりである。したがって、前記のとおり審理終結通知が送達されたのが平成21年10月20日であり、本件補正とともに審理再開の上申がなされたのがその3日後の平成21年10月23日であったとしても、本件審判において、その必要がないとして審理の再開が行われなかったことにつき、裁量権の範囲を明らかに逸脱する違法があったとまでいうことはできない。原告主張の取消事由3は理由がない。

### 3. 検討

商標法第68条の40における「審判に係属」が、審理終結通知があるまでであるとすると、拒絶査定不服審判において、審理終結通知を受けて（つまり、拒絶審決が出されることが分かって）から補正をすることは難しくなる。つまり、審判請求における主張が認められない場合には抵触商品を削除することで拒絶を回避するという対応方針を立てていた場合、このような対応策の可否は、審判長が審理の再開を認めるか否かに委ねられることとなる。

なお、工業所有権法逐条解説においては、「審判に係属」は、審決があるまでであることを前提に解説がされている。

（土生 真之）