

(出典：一般財団法人経済産業調査会発行 特許ニュース2024年3月26日(火)号
(No.16105) 「結合商標の類似判断」)

結合商標の類否判断

ユアサハラ法律特許事務所
弁護士 深井 俊至

1 結合商標とは

「結合商標」とは、一つの商標とまずは認識できる商標において、二つ以上の構成部分が組み合わされている商標をいう。二つ以上の構成部分の組合せは、文字と文字の組合せ、文字と図形の組合せ、文字、図形及び記号の組合せなどが考えられる。

なお、商標登録出願においては、出願に係る商標が一つの商標とされていることは明らかである。しかし、

実際に商品やその広告などに使用される記載のうち、どこまでの記載が一つの商標と認識できる範囲であるのかが必ずしも明確にならない場合もある。この点は、商標権侵害案件においては、疑義侵害標章としてどの記載部分を対象とすべきかという問題になりうる。

2 要部観察と分離観察

商標の類否判断手法として、一般に、「要部観察」

という手法がとられることが多い。「要部観察」とは、一つの商標のなかで需要者に強い印象を与える部分がある場合に、その部分(要部)を取り出して他の商標と比較する手法をいう。

一方、結合商標の類否判断に関して、「分離観察」という概念が用いられることがある。分離観察とは、一つの商標とまずは認識できる商標が、二つ以上の構成部分に分離できかの分析であると考えると理解しやすい。例えば、図形の中に文字が記載されている商標があったとして、まずはその全体を一つの商標とし、さらに図形部分と文字部分に分けて認識できるかを分析するのが分離観察の問題である。このとき、文字部分もかなりデザイン化されており、図形中に記載され、図形のデザインと密接に関係しているようなときは、図形部分と文字部分を分離することはできないということはある。このとき、いずれか一方だけ(図形部分のみ又は文字部分のみ)を取り出して他の商標と比較することは許されないということになる。商標の類否判断において、「分離観察」は、商標中で要部となり得る部分の分析手法のひとつであり、「要部観察」の中の一手法と考えられる。

3 最高裁判決

結合商標の類否判断に関しては、以下の重要な最高裁判決が存在する。

(1) 最高裁昭和38年12月5日判決(民集17巻12号1621頁—リラ宝塚事件)

最高裁昭和38年12月5日判決は、結合商標に関する類否判断として、次のとおり判示した。

「商標はその構成部分全体によって他人の商標と識別すべく考案されているものであるから、みだりに、商標構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判定するがごときことが許されないのは、正に、所論のとおりである。しかし、簡易、迅速をたつとぶ取引の実際においては、各構成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的に結合しているものと認められない商標は、常に必ずしもその構成部分全体の名称によって称呼、観念されず、しばしば、その一部だけによって簡略に称呼、観念され、一個

の商標から二個以上の称呼、観念の生ずることがあるのは、経験則の教えるところである(昭和三六年六月二三日第二小法廷判決、民集一五巻六号一六八九頁参照)。しかしてこの場合、一つの称呼、観念が他人の商標の称呼、観念と同一または類似であるとはいえないとしても、他の称呼、観念が他人の商標のそれと類似するときは、両商標はなお類似するものと解するのが相当である。」

(2) 最高裁平成5年9月10日判決(民集47巻7号5009頁—SEIKO EYE事件)

最高裁平成5年9月10日判決は、結合商標に関する類否判断として、次のとおり判示した。

「審決引用商標は、眼鏡をもその指定商品としているから、右商標が眼鏡について使用された場合には、審決引用商標の構成中の「EYE」の部分は、眼鏡の品質、用途等を直接表示するものではないとしても、眼鏡と密接に関連する「目」を意味する一般的、普遍的な文字であって、取引者、需要者に特定の、限定的な印象を与える力を有するものではないというべきである。一方、審決引用商標の構成中の「SEIKO」の部分は、わが国における著名な時計等の製造販売業者である株式会社服部セイコーの取扱商品ないし商号の略称を表示するものであることは原審の適法に確定するところである。

そうすると、「SEIKO」の文字と「EYE」の文字の結合から成る審決引用商標が指定商品である眼鏡に使用された場合には、「SEIKO」の部分が取引者、需要者に対して商品の出所の識別標識として強く支配的な印象を与えるから、それとの対比において、眼鏡と密接に関連しかつ一般的、普遍的な文字である「EYE」の部分のみからは、具体的取引の実情においてこれが出所の識別標識として使用されている等の特段の事情が認められない限り、出所の識別標識としての称呼、観念は生じず、「SEIKOEYE」全体として若しくは「SEIKO」の部分としてのみ称呼、観念が生じるというべきである。」

(3) 最高裁平成20年9月8日判決(裁判集民事228号561頁—つつみのおひなっこや事件)

最高裁平成20年9月8日判決は、結合商標に関する類否判断として、次のとおり判示した。

「法4条1項11号に係る商標の類否は、同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が、その外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものであり(最高裁昭和39年(行ツ)第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照)、複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は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られる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されないといふべきである(最高裁昭和37年(オ)第953号同38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁、最高裁平成3年(行ツ)第103号同5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁参照)。」

この最高裁判決は、「つつみのおひなっこや」との商標について、「つつみ」の部分のみを取り出して観察することが許されるか否かが問題となった事案に関するものである。

(4) 結合商標に関する最高裁判決の類否判断基準

前記最高裁平成20年9月8日判決は、結合商標の構成部分の一部を要部として抽出することが許される場合を狭く限定するかのような判断基準を示している。しかし、同判決に先行する前記最高裁昭和38年12月5日判決及び前記最高裁平成5年9月10日判決を引用しており、これら先行する2件の最高裁判決における結合商標に関する類否判断基準を変更するものではない。

前記最高裁平成20年9月8日判決の事案で問題となった「つつみのおひなっこや」との商標は、各文字部分が同書同大で文字の間に空白がなく一連に記載されており、また、「つつみ」の部分と「おひなっこや」の部分、「の」という連帯修飾を示す格助詞でつながっているため、「つつみ」の部分

と「おひなっこや」の部分がそれら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的に結合しており、このように二つ以上の構成部分が不可分的に結合している事案を前提とする類否判断基準と解することもできないわけではない。

産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会第22回商標審査基準ワーキンググループ(平成28年12月)において、以下の考え方が検討されている。

「結合商標を、①不可分的に結合していない商標と②不可分的に結合されている商標の2つに分けた上で、①の場合がリラ宝塚事件の規範を適用する場面で、②の場合がリラ宝塚事件を反対解釈して、「商標の各構成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的に結合していると認められる場合においては、その構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して類否を判断することは、原則として許されない」とした上で、このような場合であっても要部抽出ができる例外を認めたものがつつみのおひなっこや事件で示されたことと解するものである。」

しかし、この考え方が一般的になっているというわけではなく、前記各最高裁判決の射程範囲を含めて、結合商標の類否判断基準については、様々な見解がある。

4 特許庁商標審査基準

特許庁の商標審査基準(令和2年3月改訂第15版)は、不登録事由の一つである商標法4条1項11号(先願に係る他人の登録商標)に関して、結合商標の類否判断基準として次のとおり記載している。

「結合商標の類否は、例えば、次のように判断するものとする。ただし、著しく異なった外観、称呼又は観念を生ずることが明らかなき場合は、この限りでない。

①識別力を有しない文字を構成中に含む場合

指定商品又は指定役務との関係から、普通で使用される文字、慣用される文字又は商品の品質、原材料等を表示する文字、若しくは役務の提供の場所、質等を表示する識別力を有しない文字を有する結合

商標は、原則として、それが付加結合されていない商標と類似する。」

「②需要者の間に広く認識された商標を構成中に含む場合

指定商品又は指定役務について需要者の間に広く認識された他人の登録商標と他の文字又は図形等と結合した商標は、その外観構成がまとまりよく一体に表されているもの又は観念上の繋がりがあるものを含め、原則として、その他人の登録商標と類似するものとする。ただし、その他人の登録商標の部分が既成の語の一部となっているもの等を除く。」

「③商標の構成部分中識別力のある部分が識別力のない部分に比較して著しく小さく表示された場合であっても、識別力のある部分から称呼、観念を生ずるものとする。

④商標の一部が、それ自体は自他商品・役務の識別力を有しないものであっても、使用により識別力を有するに至った場合は、その識別力を有するに至った部分から称呼、観念を生ずるものとする。」

5 最近の判決例

結合商標の類否を判断したいいくつかの判決例を以下に記載する。

(1) 知財高裁令和5年3月9日判決(令和4年(行ケ)第10122号審決取消請求事件)

「複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し商品又は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られる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合等、商標の各構成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的に結合しているものと認められない場合には、その構成部分の一部を抽出し、当該部分だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである(最高裁昭和37年(オ)第953号同38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁、最高裁平成3年(行ツ)第103号同5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁、最高裁平成19年(行ヒ)第223号同20年9月8日第二小法廷判決・裁判集民事228号561頁参

照)。」

「本願商標についてみると、「朔北カレー」という5文字を同一のフォントで記して横書きしたものであり、「朔北」の漢字部分と「カレー」の片仮名部分からなるものである。」

「イ「カレー」について

本願商標の指定商品との関係では、需要者、取引者は、商品の性質又は原材料を表すものと理解すると認められ、当該部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じるということとはできない。」

「ウ 分離観察の可否について

本願商標は「朔北」と「カレー」からなる結合商標であるところ、前記のとおり、「カレー」の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じるということとはできない一方で、「朔北」については、需要者、取引者をして、「北の方角」又は「北方の地」を表す単語として理解されるにすぎず、具体的な地域を表すものと理解されるものではないから、指定商品との関係において、出所識別標識としての称呼、観念が生じ得るといえる。そして、需要者、取引者をして、「朔北カレー」を一連一体のものとしてのみ使用しているというような取引の実情は認められない。

そうすると、本願商標について、各構成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的に結合しているものと認められないから、「朔北」の部分のみを抽出して他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。」

本判決は、本願商標において「朔北」の部分を要部としたが、「サクホク」の4文字の片仮名からなる引用商標とは非類似であると判断した。

(2) 知財高裁令和5年4月25日判決(令和4年(行ケ)第10121号審決取消請求事件)

「複数の構成部分を組み合わせた結合商標については、その構成部分全体によって他人の商標と識別されるから、その構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断することは原則として許されないが、取引の実際においては、商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然と思われるほ

ど不可分的に結合しているものと認められない商標は、必ずしも常に構成部分全体によって称呼、観念されるとは限らず、その構成部分の一部だけによって称呼、観念されることがあることに鑑みると、商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し商品又は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られる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などには、商標の構成部分の一部を要部として取り出し、これと他人の商標とを比較して商標そのものの類否を判断することも、許されると解するのが相当である(最高裁昭和37年第953号同38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁、最高裁平成3年(行ツ)第103号同5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁、最高裁平成19年(行ヒ)第223号同20年9月8日第二小法廷判決・裁判集民事228号561頁参照)。

「これを前提として本件商標についてみると、本件商標の構成中「Julius」と「Tart」の単語の間には空白部分があるが、それぞれの文字は同書同大で、「Tart」の文字部分は強調されていないのみならず、前記のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、「TART」(引用商標)は、本件商標の指定商品である「眼鏡フレーム」等との関係で周知な商標であるとはいえないから、本件商標の構成のうち「Tart」が取引者及び需要者に商品等の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものではない。むしろ、本件商標は、「Julius Tart」の欧文字(標準文字)を同書同大でまとまりよく一体的に構成されているものであり、「ジュリアスタート」とよどみなく称呼することが可能であるから、「Tart」を要部として抽出することはできず、本件商標は一体不可分の構成の商標としてみるのが相当である。」

本判決は、本件商標である「Julius Tart」(標準文字)と引用商標である「TART」(標準文字)は、非類似であると判断した。

(3) 知財高裁令和5年5月18日判決(令和4年(行ケ)第10119号審決取消請求事件)

「複数の構成部分を組み合わせた結合商標については、商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し商品又は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られる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合等、商標の各構成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的に結合していると認められない場合には、その構成部分の一部を抽出し、当該部分だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されると解すべきである(最高裁昭和37年(オ)第953号同38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁、最高裁平成3年(行ツ)第103号同5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁、最高裁平成19年(行ヒ)第223号同20年9月8日第二小法廷判決・裁判集民事228号561頁参照)。」

「本願商標



」

「本願商標は、上段に、楕円形の二重線の枠の中に曲線で構成された欧文字風の2つのモノグラム図形を配するロゴ風の図形(本件図形)を表し、中段に、「GINZA」の欧文字をサンセリフ体様の書体で小さく表し、下段に、「CLEAR」の欧文字をセリフ体様の書体で大きく表してなるものであり、本件図形及び上記各文字は、いずれも薄い茶色で表されている。」

「本願商標の構成中の本件図形部分は、そのうちの欧文字風の2つのモノグラム図形を含め、図案化の程度が顕著であり、それ自体、出所識別標識としての称呼及び観念を生じないものである。」

「本願商標のうち本件図形部分は、面積にして全体の大きな部分を占めており、また、ロゴ風の図形として取引者及び需要者の注意を引く面があ

ることは否めない(この点は、被告も争うものではない)。しかしながら、上記のとおり、本件図形部分は、その圖案化の程度が顕著であり、そのうちの2つのモノグラム図形についても、取引者及び需要者においてこれが何の文字を圖案化したものであるかを一見して理解することはできないものといわざるを得ないから、本願商標の構成中の本件図形部分が取引者及び需要者の注意を引く面があるとの点は、本件図形部分が出所識別標識としての称呼及び観念を生じないものであるとの判断を左右しない。』

「本願商標の構成中の「GINZA」の文字部分は、商品の販売地、役務の提供場所、ブランドの発祥地等に相当するとの印象を与えるものにすぎず、当該文字部分からは、出所識別標識としての称呼及び観念が生じないというべきである。」

「「CLEAR」の語は、本願商標の指定商品又は指定役務との関係で、商品の産地、販売地、品質等や役務の提供の場所、質等を具体的に表示するものではないから、本願商標の構成中の「CLEAR」の文字部分は、取引者及び需要者に対して強い訴求力を有するということができる。以上に加え、…当該文字部分が「GINZA」の文字部分より大きく表されていることも併せ考慮すると、「CLEAR」の文字部分は、商品又は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であると認められる。」

「本件図形部分と上記その余の部分は、それぞれが視覚上分離、独立した印象を与えるところ、両者を不可分一体に観察すべきとする取引の実情があるものと認めるに足る証拠はないから、本願商標については、商標の各構成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的に結合しているものとは認められない。したがって、本願商標については、その構成中の「CLEAR」の文字部分を抽出し、当該文字部分だけを他の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。」

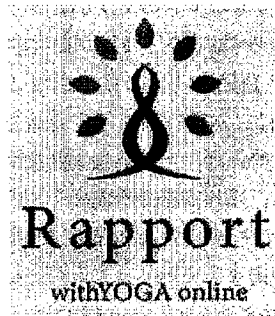
本判決は、本願商標と引用商標である「CLEAR」(標準文字)は、類似すると判断した。

(4) 知財高裁令和5年10月23日判決(令和5年(行

ケ)第10035号審決取消請求事件)

「商標はその構成部分全体によって他人の商標と識別すべく考案されているものであるから、みだりに、商標構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判定することは許されない。しかし、簡易、迅速を尊ぶ取引の実際においては、各構成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的に結合しているものと認められない商標は、常に必ずしもその構成部分全体の名称によって称呼、観念されず、しばしばその一部だけによって簡略に称呼、観念され、一個の商標から二個以上の称呼、観念の生ずることがあるのは、経験則の教えるところである。この場合、一つの称呼、観念が他人の商標の称呼、観念とは同一又は類似とはいえないとしても、他の称呼、観念が他人の商標のそれと類似するときは、両商標はなお類似するものと解するのが相当である(最高裁昭和38年12月5日第一小法廷判決・民集17卷12号1621頁参照。)」

「本願商標



」

「本願商標は…のとおりであり、本願商標の上部には、全体の半分を超える大きさで図形が表され(図形部分)、その下に二段からなる文字が表され、文字部分の上段には欧文字で大きく「Rapport」と表され(上段文字部分)、下段には欧文字で小さく「with YOGA online」と表されている(下段文字部分)ものである。」

「本願商標の全体を観察すると、図形部分と文字部分は形態が大きく異なるとともに、両部分の間には空白部分があり、図形部分と文字部分が視覚的に独立した印象を与える。」

「文字部分はいずれも茶色で表されているが、上段文字部分の文字の大きさは下段文字部分の文字の大きさより明らかに大きくなっており、視覚的に独立した印象を与えるものといえる。

上段文字部分の「R a p p o r t」の語は、フランス語の単語あるいはフランス語に由来する英単語であり、その意味は「関係」、「信頼関係」等であるが…、日本国内において慣れ親しまれている単語であるとはいえ、その意味及び発音についても一般的に認識されているとは認められない。このことからすると、上段文字部分からは、「R a p p o r t」のローマ字の読みから連想される「ラポート」の称呼を生じ、特定の観念は生じないと認められる。

下段文字部分の「w i t h Y O G A o n l i n e」は、「w i t h」、「Y O G A」及び「o n l i n e」の三つの英単語からなるものであるところ、「w i t h」は「・・とともに」等を、「Y O G A」は「ヨガ」等を、「o n l i n e」は「オンライン」、「オンライン状態にある」等を意味する英単語であり、これらの英単語は、日本国内において親しまれている単語であり、その意味が広く認識されているものであるといえる。

そうすると、上段文字部分及び下段文字部分を併せた文字部分が、一体不可分の特定の意味を有すると認識されるとはいえ、本願商標の文字部分全体を一連一体のものとして観察すべきものとする取引の実情その他の事情があるとも認められない。」

「…本願商標は、図形部分、上段文字部分及び下段文字部分からなる結合商標であるが、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分的に結合しているものとは認められない。

したがって、本願商標の構成中、上段文字部分(「R a p p o r t」の部分)を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断することが許されるというべきである。」

「そうすると、本願商標の文字部分からは、上段文字部分と下段文字部分を合わせて、「ラポートウィズヨガオンライン」との称呼が生じるが、他方、上段文字部分から「ラポート」との称呼も

生じ、両者とも特定の観念は生じない。」

「引用商標1

R A P P O R T

「引用商標3

R a p p o r t
ラポア

本判決は、本願商標は、引用商標1と引用商標3のいずれにも類似すると判断した。

(5) 知財高裁令和5年11月30日判決(令和5年(行ケ)第10063号審決取消請求事件)

「商標法4条1項11号に係る商標の類否は、同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が、その外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものであり、複数の構成部分を組み合わせ合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、①その部分が取引者、需要者に対し商品又は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られる場合や、②それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合、③商標の外観等に照らし、商標全体としての構成上の一体性が希薄で、取引者、需要者がこれを分離して理解・把握し、その一部を略称等として認識する結果、当該構成部分が独立した出所識別標識としての機能を果たすと考えられる場合などを除き、許されないというべきである。なお、上記③で例示する場合においては、分離された各構成部分の全てが当然に要部(分離・抽出して類否判断を行うことが許される構成部分)となるものではないことに留意が必要である。」

「本願商標は、「VENTURE」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、「冒険」を意味

する英語であるventureを大文字で表記したものにほかならず、その発音「ベンチャー」は国語辞典…にも記載されている。

そうすると、本願商標は、「ベンチャー」の称呼及び「冒険」の観念を生じるものである。」

「引用商標

VENTURE

「引用商標は、中央上部に筆文字風の書体による「遊」の漢字を大きく配し、底辺部にゴシック体風の書体による「VENTURE」の欧文字を配した構成からなる結合商標である。」

「中央上部の「遊」の文字は、「VENTURE」を構成する各文字よりも縦横とも約5倍の大きさで、面積にして約25倍相当となる。「遊」の文字と「VENTURE」文字部分(7文字分)全体の面積を比較しても、前者が後者の約35倍ということになり、「遊」の文字部分が「VENTURE」の文字部分に対して圧倒的な存在感を示している。また、「遊」の文字の書体は、勢いのある行書の筆文字風であり、「遊」の語義と相まって、看者に躍動感と趣味感を印象づける書体であるのに対し、「VENTURE」は、太目の文字をわずかに右に傾けたゴシック体風の書体という以上の特徴はみられない。

そして、「遊」の文字部分は、中央上部に配置され、これが商標の全体構成の中心部分をなすとの位置づけを否応なくアピールするのに対し、「VENTURE」の文字部分は、底辺部で「遊」を支える台座のような印象を与える外観となっている。」

「「VENTURE」の文字部分は、商標全体の構成の中で明らかに存在感が希薄であり、従たる構成部分という印象を拭えず、これに接した取引者、需要者が、「VENTURE」の文字部分に着目し、これを引用商標の略称等として認識することとは、常識的に考え難い。したがって、「V

ENTURE」の文字部分を引用商標の要部と認定することはできないというべきである。」

本判決は、引用商標について、「遊」の文字部分と「VENTURE」の文字部分との分離観察が可能という点は正当であるとしたが、「VENTURE」の文字部分は要部とならないとし、「遊」の部分を要部として類否判断をした場合に、本願商標とは類似しないと判断した。

分離観察が肯定されても、その二つ以上の各構成部分のいずれもが必ずしも要部となるわけではないことを明確に判示した判決として注目に値する。

—おわり—