

結合商標における要部観察／ 分離観察の裁判例研究

—最近の知財高裁の判断を素材として—

弁護士 福市 航介

第1 はじめに

本稿では、商標の消極的登録要件(法4条1項11号)及び商標権の禁止権の範囲(法37条1号)を中心として、商標法上も実務上も重要な地位を占める商標の類否について、特に、結合商標の事例に焦点を当てて、最近1年間の知財高裁でなされた判断を検討するものである。新たな法解釈に言及するところはないが、最近の知財高裁で結合商標の類否判断がどのようになされているかを知ることが重要であることから検討するものである。

第2 結合商標における類否判断の基準

1 類否判断の基準¹

(1) 商標の類否判断基準

一般に、商標の類否判断は、離隔的観察を前提として、全体的観察と要部観察を平行して行われるとされ、その際には、商標の外観・称呼・觀念及び取引の実情²を総合的に考慮して、出所の混同が生じる程に紛らわしいか否かという基準で行われるとされる³。なお、要部観察は適切な全体観察の結論を引き出すための手段であるとされるが⁴、その意味するところは、全体観察とは商標の構成要素の各部分のみを抽出比較することを禁じるものであるが、だからといって全体のみを観察するだけでは足りず、商標を識別力という機能的側面から全体観察を行うことで要部を把握し、商標の出所識別機能が害される場合を適切に把握することにあると思われる。

(2) 結合商標における類否判断

結合商標とは、独立して商標を構成しうる文字・記号・図形又は立体的形状のうち、2個以上の標章の結合により構成されている商標をいうが⁵、商標の類否判断で特徴を有する。結合商標においては要部が複数存在する場合がある

ため、上記の判断の他、次のような検討を要するとされる。

すなわち、①2以上の文字・図形又は記号の組み合わせからなる結合商標の場合には分離観察の可否が検討され、②2以上の文字の組み合わせからなる結合商標の場合には、識別力を有する文字と有しない文字との結合商標では要部観察が検討されるとともに(a)、識別力を有する文字同士の組み合わせであっても、結合の状態⁶により要部観察が検討される(b)⁷。もっとも、結合商標であっても、構成する全体の文字等に一体性があり、全体から一定の外観、称呼又は觀念が生じるときには、分離観察や要部観察等は許されない。

2 最高裁第2小法廷平成20年9月8日判決

ところで、結合商標の要部観察又は分離観察(以下「要部観察等」という。)については、最高裁第2小法廷平成20年9月8日判決が、次のとおり、その基本的な考え方を示している。

すなわち、同判決は、「…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、觀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卷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卷7号5009頁参照。)」と述べたのである⁸。

本判決は、引用判例として、最高裁第1小法廷昭和38年12月5日判決と最高裁第2小法廷判決を挙げるが、いずれの裁判例も、結合商標に関する要部観察等の可否に関する基準を明示的に取り上げたわけではない。本判決は、2以上の文字が組み合わせられた結合商標における要部観察等の可否及び基本的な姿勢を示した点で意義がある⁹。本判決が、要部観察等を基本的に上記2つの場合に絞ったことから、機能的には本判決には安易な要部観察を抑制する働きがあるものと指摘されている¹⁰。

第3 裁判例研究

1 検討裁判例の概要

検討裁判例は、別表の通り、最近の1年間の知財高裁において結合商標の類否判断が争われた12事件である。結論やその理由については、別表を参照していただきたい¹¹。なお、裁判例①だけは、侵害差止請求訴訟である。

2 研究

(1) 抽出方法の差異

ア 文字と文字からなる結合商標の場合

この場合には、抽出すべき部分の周知性若しくは抽出すべき部分以外の識別機能欠如があるかといった点が抽出の可否の理由となっている(裁判例①、③乃至⑧、⑩を参照。なお、裁判例⑩の文字の部分についても同様である)。前記の最高裁第2小法廷平成20年9月8日判決の事案が文字と文字からなる結合商標の事案だということもあり、この基準がそのまま妥当して検討されているようである。

イ 図形と図形からなる結合商標の場合

この場合には、抽出すべき部分の周知性若しくは抽出すべき部分以外の識別機能欠如があるかといった点が抽出の可否の理由となっており、最高裁の基準がそのまま妥当しているように思われる(裁判例③)。

ウ 図形と文字からなる結合商標の場合

ところが、この場合には、抽出の可否を検討する際には異なった考慮がなされている。すなわち、裁判例②では、抽出が許されない理由として構成上一体的であることが主たる理由とされている。また、裁判例⑨では、抽出が許されない理由として、図形と文字とが一体となって称呼や観念を生じることが理由とされている。また、裁判例⑩でも、抽出が許される理由として、図形部分だけでは称呼や観念は生じないのに対して文字部分は生じることや構成上一体的ではないとの点が指摘されているのである。なお、裁判例⑫では、最判の基準が示されているが、検討されている内容は、外観の構成を検討している点で、なお最判の基準がそのまま使用されているとは言えない。

このように、文字と図形からなる結合商標の場合にそのいずれかを抽出できるかとの判断を行う際には、外観上の構成の不可分性や

称呼、観念の有無が検討されているようである。

エ 抽出判断の要素の違いの理由

上記のように、前記最判の存在にもかかわらず、結合商標の一部分を抽出する場合に上記のような違いが生じるのはなぜであろうか。

思うに、同種の標章の結合からなる商標の場合、結合商標の外観構成を問題とするが(例えば、文字と文字の間にスペースがある等)、標章の種類が同種のために全体観察では適切な抽出の可否が判断できない。そこで、周知性や識別機能の欠如という商標の機能的側面からの抽出の可否を検討せざるを得ない。

これに対して、異種の標章の結合からなる商標の場合には、複数の構成部分の区別が容易であるために、全体観察によって商標の構成状態を見ることで分離の可否が判断できる。そこで、周知性や識別機能の欠如という商標の機能的側面からの検討は基本的には不要となる。なお、図形と文字の称呼や観念との関連性が検討されているものの、あくまでもそれは結合商標の不可分な構成状態を見る上での指標としているに過ぎない。

前記最判の存在にもかかわらず、結合商標の一部分を抽出する場合に上記のような違いが生じるのは、上記のような結合商標を構成する標章の同種性が異なるからであると考えられる。

オ 最高裁第2小法廷平成20年9月8日判決の射程

そもそも、高裁第2小法廷平成20年9月8日判決は、引用判例として、最高裁第1小法廷昭和38年12月5日判決を挙げているが、この事案は図形と文字との結合商標が問題となっており、最高裁は、「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、常に必らずしもその構成部分全体の名称によつて称呼、観念されず」等として、結合商標の構成に着目した判断を行っているのである。

最高裁第2小法廷平成20年9月8日判決は、判示内容や引用判例から推察するに、結合商標一般における抽出の可否を判断しているも

(別表) 検討裁判例一覧 (全て知財高裁)

番号	裁判年月日	種類	結論	対比された商標	抽出の可否	理由
①	2009/10/13	侵害	類似	侵害被疑商標：「Agatha Naomi」 被侵害商標：「AGATHA」	○	①それぞれの冒頭が大文字 ②2つの語の間に空白 ③「AGATHA」が著名
②	2009/12/10	審取	非類似	本件商標：方形枠内に「Indian Arrow」が記載され、その文字の下に一本矢がデザイン 引用商標1：「Indian」がインディアンの図柄中に入ってデザイン 引用商標2：「Indian」	×	①「Indian Arrow」の下に一本矢 ②方形枠内に「Indian Arrow」 ③引用商標が著名ではない
③	2010/1/26	審取	類似	本件商標：王冠図柄 + G を基に創作した図柄 引用商標：G を基に創作した図柄 (上記と同じもの)	○	①王冠の図柄はありふれている ②G を基に創作した図柄が特殊 ③G を基に創作した図柄が著名
④	2010/4/27	審取	非類似	本件商標：上段に「POLO JEANS CO.」 + 下段に小さく赤で「RALPH LAUREN」 引用商標：「POLO」	○	①上段 + 下段の構成 ②下段の文字の小ささ ③各文字に間隔あり ④色の違い ⑤「JEANS CO.」に識別機能なし ⑥査定当時、「POLO」 + 「RALPH LAUREN」の組み合わせは世界的に著名
⑤	2010/4/28	審取	類似	本件商標：「ATHELETE LABEL」 引用商標：「ATHELETE」	○	①各文字に間隔あり ②「ATHELETE」が需用者に著名
⑥	同上	審取	類似	本件商標：「アスリートレーベル」 引用商標：「アスリート」	○	①レーベルは普通名詞 ②「アスリート」が需用者に著名
⑦	2010/5/12	審取	類似	本件商標：「和幸食堂」 引用商標1：「とんかつ和幸」(とんかつの文字は小さい) 印象商標2：縦書きで「とんかつ」が二段で正方形内に記載され、その下に「和幸」	○	①称呼と観念が「ワコウ」だけでも生じうる ②「食堂」自体に識別機能なし ③「とんかつ」部分に識別機能なし
⑧	2010/6/28	審取	類似	本件商標：「e - watching」 引用商標：「WATCHING」	○	①合成度の浅い複合語を連結する意味を持つ「-」あり ②「e」の部分が他の語より大きい ③「e」自体に識別機能なし ④「e - watching」自体が一連一体の語として親しまれていない ⑤「分離をしても不自然ではない」
⑨	2010/7/12	審取	非類似	本件商標：「SHI - SA」 + シーサーが前足と後足を大きく開いて飛び上がるような図 引用商標：「シーサー」	検討なし	検討なし
		審取	非混同	本件商標：「SHI - SA」 + シーサーが前足と後足を大きく開いて飛び上がるような図 引用商標：「PUMA」 + ピューマが前足と後足を大きく開いて飛び上がるような図	検討なし	検討なし

抽出されたもの	理由	外観	称呼	観念	取引実情
「Agatha」 「AGATHA」	「AGATHA」が著名	非類似	類似	類似	
		非類似	非類似	非類似	
Gを基に創作した図柄	①王冠の図柄はありふれている ②Gを基に創作した図柄が特殊 ③Gを基に創作した図柄が著名	類似	生ぜず	生ぜず	
「POLO」 + 「RALPH LAUREN」 の組み合わせ	査定当時、「POLO」 + 「RALPH LAUREN」の組み合わせは世界的に著名	非類似	類似 (称呼は取引上「POLO」)	非類似 (「POLO」のみだとポロ競技を観念する)	
「ATHELETE」	「ATHELETE」が需用者に著名	非類似	類似	類似	「ATHELETE」が需用者に著名
「アスリート」	「アスリート」が需用者に著名	非類似	類似	類似	「アスリート」が需用者に著名
「和幸」	①称呼と観念が「ワコウ」だけでも生じうる ②「食堂」自体に識別機能なし ③「とんかつ」部分に識別機能なし	非類似	類似	類似	
「waching」	①「waching」は「e」の8倍の長さ ②「waching」だけで略称される ③「e」自体に識別機能なし	類似	類似	類似	
		著しく非類似	類似	類似	
		非類似	非類似	非類似	

番号	裁判年月日	種類	結論	対比された商標	抽出の可否	理由
⑩	2010/7/21	審取	非類似	本件商標：上段に幾何学模様の図柄＋下段に文字（文字上段に小さく「THE FILTRATION COMPANY」、文字下段に大きく「ROKICo.Ltd」 引用1：「ROKI」の中心に横に3本の白い線がはいた図柄 引用2：「ROKI」	○	①図形と文字が不可分的に結合していない。 ②図形には称呼と観念が生じない（以上、図形と文字との分離） ③文字は冗長であり、「Co.Ltd」部分は一般的な意味合い。 ④「ROKI」は特定会社を表示 ⑤「THE FILTRATION COMPANY」の意味は一般的（以上、文字部分からの抽出）
⑪	2010/8/19	審取	非類似	本件商標：「きっと、サクラサクよ」の文字が桜と思われる5弁の花びらの中にあるもの 引用商標：「サクラサク」	検討なし	検討なし
⑫	2010/8/19	審取	類似	本件商標：筆書体風に書かれた円内に、左上から右下にかけて、大きく「京や」の文字を書し、その文字の下に「きょうや」と平仮名を配し、「京や」の右側に家紋風の図形を配するもの 引用商標：「饗屋」の漢字と「きょうや」の平仮名とを上下二段に書してなるもの	×	①抽出部分に識別表示として支配的な印象を与えるものはない ②抽出部分以外に出所識別機能がないとはいえない

称であるとか商品やサービスの質を示しているもの等が考慮されており、特段問題はないと考える。

上記の裁判例にもかかわらず、最高裁第2小法廷平成20年9月8日判決で問題となった結合商標は、周知とはいえないが識別能力はある文字と識別能力がないとはいえない文字との組み合わせであったので、上記取扱いが最高裁の態度に反することはない。仮に、当該最判で問題となったような弱い識別能力同士からなる結合商標が実際には多いとするならば、原則としては抽出は認められないという取扱いになるだろう。

知財高裁まで争われている結合商標というのは、抽出される部分が取引者、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であるため、争うインセンティブがあったという見方もできるかも知れない。

第4 おわりに

極めて簡単ではあるが、最近の知財高裁における結合商標における分離観察及び要部観察について見

てきた。

今回の検討では、結合商標における分離観察で重要なことは、結合商標の構成部分の同種性の有無を考慮することだと感じた。結合商標の構成部分が同種であれば、最高裁第2小法廷平成20年9月8日判決の基準に忠実に検討する必要があるが、もし結合商標の構成部分が異種であった場合には、最高裁第2小法廷平成20年9月8日判決の基準もさることながら、主として外観的な構成を異種標章間の関連性を称呼及び観念を指標として具体的に検討しなければ、適切な主張立証ができないものと思われる。

- 1 ここでは、裁判例を検討するものであるため、商標審査基準は指摘しない。なお、審査実務では、定型的な審査基準により類否判断が行われているが、それは職権審査による法的安定性を重視する行政処分であるからである（小野昌延・小松陽一郎編『商標の法律相談』（平成21年・青林書院）224頁）。
- 2 本件のテーマとは異なるが、取引の実情という際、審決取消訴訟にいうそれと侵害訴訟にいうそれとは意味が異なるものと考えられる。前者は登録査定段階の判断であることから、判断資料は一般的、抽象的事実であるのに対し、後者では、具体的な混同が生じるおそれが判断されるため、判断資料は個別的、具体的事実である（知的財産裁判実務研究会『知的財産訴訟の実務』（平成22年・法曹会）135頁）。
- 3 最高裁第3小法廷昭和43年2月27日判決（氷山印事件）、最高裁第3小法廷平成4年9月22日判決（大森林事件）、最高裁第三小法廷平成9年3月11日判決（小僧寿し事件）参照。
- 4 網野誠『商標〔第6版〕』（平成14年・有斐閣）442頁、小野昌延・三山俊司『新・商法概説』（平成21年・青林書院）226頁以下参

抽出されたもの	理由	外観	称呼	観念	取引実情
「ROKI」	①図形には称呼と観念が生じない ②文字は冗長であり、「Co.Ltd」部分は一般的な意味合い。 ③「ROKI」は特定会社を表示 ④「THE FILTRATION COMPANY」の意味は一般的	非類似	類似	生ぜず	本件商標では、図形部分と文字部分が常に一体として使用されて、取引が行われているという実情
		非類似	類似	非類似	前者はキットカット商品として有名
		非類似	同一	非類似	

照

- 5 小野・三山前掲4)44頁
- 6 構成上一体的であるか、全体の構成から一定の外観・称呼又は観念が生ずるか、識別力が強い部分と弱い部分がないか、一部のみが特に需要者に印象づける部分がないか、又は、呼称した場合に淀みなく一連に称呼し得るか等により、結合の強弱を検討し、いずれかが否定されれば要部観察は許される。
- 7 小野昌延編『注解商標法(新版)上巻』(平成17年・青林書院)277頁(工藤莞司・樋口豊治執筆分)
- 8 なお、最高裁では、要部観察や分離観察等といった言葉を使用していないが、関係者が記載したと思われる評釈には、文字と文字との結合に関しても分離観察という言葉が用いられている(判例タイムズ1280号115頁参照)。
- 9 鈴木将文「商標の類似」ジュリスト1376号308頁参照。
- 10 鈴木・前掲9)参照。
- 11 理由については、判文上、認定されている要素を挙げている。なお、例えば、抽出されたものに関して類似判断がされる際に挙げられている要素で、抽出の可否に影響を与えていると思われる要素についても、抽出の可否の要素に挙げているので注意されたい。