

事例研究1 テーマ6 (商標)

商標法4条1項11号 結合商標の類否判断

論 点	論点1：分離観察可能な場合における要部抽出について
	論点2：各構成部分の一が要部とならない場合について
	論点3：要部抽出において影響する要素について
	論点4：既登録商標に別の文字等を追加した構成からなる商標について
主 な 参考審判決	<ul style="list-style-type: none"> 参考判決①：知財高判令和5年11月30日(令和5年(行ケ)第10063号、「遊\VENTURE」事件)(不服2022-008509) 参考判決②：知財高判令和3年2月22日(令和2年(行ケ)第10088号、「ホームズくん」事件)(不服2020-001579) 参考判決③：知財高判令和3年2月22日(令和2年(行ケ)第10104号、「旬 JAPAN\SHUN」事件)(不服2019-016373) 参考判決④：知財高判令和元年9月12日(平成31年(行ケ)第10020号、「SIGNATURE」事件)(不服2018-002007) 参考判決⑤：知財高判平成28年1月28日(平成27年(行ケ)第10171号、「エリエール\i:na\イーナ」事件)(不服2014-22457)

1. 関連する審判決の概要

(1) 参考判決①：知財高判令和5年11月30日(令和5年(行ケ)第10063号、「遊\VENTURE」事件)

本願商標	類否	引用商標
VENTURE (標準文字) 第25類 被服等	非類似	 第25類 被服

ア 結合商標における類否判断について、「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。」として、判断基準を示した。

イ 本願商標について、「[ベンチャー]の称呼及び[冒険]の観念を生じるものである。」と判断した。

ウ 引用商標について、「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。」と判断した。

引用商標の外観については、「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3.5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。」「[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。」と判断した。

さらに、「[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。」と判断した。

次に、引用商標の称呼及び観念について、「[VENTURE]の文字部分からは「ベンチャー」の称呼及び[冒険]の観念を生じ、「遊」の文字部分からは、「ゆう」又は「あそ」(び、ぶ)

の称呼を生じ、「あちこち出歩いてあそぶ」等の観念を生じる。全体として観察した場合、一応は「ユウベンチャー」又は「アソベンチャー」の称呼を生ずるといえるが、一義的に明確とはいえず、一連一体の文字商標としての読み方は定まらない(よく分からない)という印象を取引者、需要者に与えることも否定できない。また、「遊」の部分から生ずる観念(あちこち出歩いてあそぶ)と「VENTURE」の部分から生ずる観念(冒険)とを統合する単一の観念を見出すことは困難であり、造語としての「ユウベンチャー」又は「アソベンチャー」から特定の観念が生ずるとも認められない。」と判断した。

エ 引用商標における分離観察の可否及び要部認定について、「[遊]の文字部分と「VENTURE」の文字部分からなる結合商標であり、原則として全体観察をすべきことは前述のとおりであるが、上記各構成部分を比較すると、文字の大きさの違いからくる「遊」の文字部分の圧倒的な存在感に加え、書体の違いからくる訴求力の差、全体構成における配置から自ずと導かれる主従関係性といった要素を指摘することができ、称呼及び観念において一連一体の文字商標と理解すべき根拠も見出せない等の事情を総合すると、引用商標に接した取引者、需要者は、「遊」の文字部分と「VENTURE」の文字部分を分離して理解・把握し、中心的な構成要素として強い存在感と訴求力を発揮する「遊」の文字部分を略称等として認識し、これを独立した出所識別標識として理解することもあり得ると解される。

他方、「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ということは、常

識的に考え難い。したがって、「VENTURE」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。

本件審決の判断中、「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が、「VENTUR

E」の文字部分を要部と認めた部分は是認できない。」と判断した。

結論として、本願商標と引用商標の類否について、「遊」の部分のを要部として類否判断をした場合に、本願商標との類似性が認められないことは言うまでもない。」と判断した。

(2) 参考判決②:知財高判令和3年2月22日(令和2年(行ケ)第10088号、「ホームズくん」事件)

本願商標	類否	引用商標
ホームズくん 第35類及び第41類の役務等	類似	 第35類及び第41類の役務

ア 複数の構成部分を組み合わせた結合商標の類否判断について、リラ宝塚判決などを引用して、「①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が、その場合であっても、②商標の構成部分の一部が取引者又は需要者に対し、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、観念が生じない場合などには、商標の構成部分の一部だけを取り出して、他人の商標と比較し、その類否を判断することが許されるものと解される。」と判断基準を示した。

イ 本願商標について、「前半の「ホームズ」は、それ自体としてみると、家を表す英語の単語「home」の複数形等を示すものとも受け取れ、そのような用語例も多数みられるところであるが、その一方で、Aの推理小説

シリーズの主人公である私立探偵(シャーロック・ホームズ)の名としても著名である。そして、後半の「くん」が、名に続けて付加されたときには、親しみや軽い敬意を表す「くん(君)」を平仮名表記したものと理解されることを併せ考えると、この両者を合わせた「ホームズくん」は、家に関連する語ではなく、個人名「ホームズ」に親しみを込めて「君」を付した語であると理解するのが自然である。そうすると、本願商標は、全体として、著名な名探偵「ホームズ」に親しみを込めて言及した語であると認識されるとみるのが相当である。」とし、「本願商標からは、「ホームズくん」の称呼を生ずるほか、近しい存在の名探偵ホームズといった観念を生じるものと理解すべきである。」と認定した。

ウ 引用商標1の分離観察の可否について、「「ホームズ君」部分、「耐震フォーラム」部分及び引用図形部分の構成、文字と図形との違いに加え、色彩においても大きく異なっていることを理由として外観上密接不可分な関係にない」と判断し、「ホームズ君」部分と「耐

震フォーラム」部分についても、「改行により二列になっていて一体性に乏しい上、前者は文字が青であるのに対し、後者は、青の背景に白抜きで文字が表されている点でも異なり、更に文字の大きさも異なるため、外観上密接不可分な関係にあるとはいえない」と判断した。

また、「ホームズ君」部分、「耐震フォーラム」部分、引用図形部分の三者が、称呼、観念において密接不可分の関係性を有していると認めるだけの根拠がないことを理由として密接不可分の関係性を否定し、引用商標1の各部分の分離観察を認めた。

「ホームズ君」と「耐震フォーラム」のどちらが要部かという点について、「ホームズ君」の文字は、それ自体が商品・役務の出所識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるといえること、引用商標1の他の部分に比べると小さいとはいえず、出所識別標識としての機能を果たし得ないほどに他の部分

に埋没してしまっているとはいえないこと等を理由として、「ホームズ君」部分を、引用商標1の要部として抽出することは可能と判断した。

他方「耐震フォーラム」部分を構成する「耐震」及び「フォーラム」はいずれも普通名詞であること、これらを結合した「耐震フォーラム」の語は出所識別標識としての称呼・観念を生じさせるとはいえないと判断した。

また、引用図形部分は、「ホームズ君」部分を補完するものにすぎないことを理由として、独立して出所識別機能を果たすとまで見ることはできないと判断した。

エ 引用商標1の「ホームズ君」部分を要部として抽出すべきとし、類否判断について、本願商標と引用商標1から抽出された「ホームズ君」部分とは、外観上の微差を除いては、外観・称呼・観念において同一であり、指定役務も同一又は類似であるから、互いに類似すると判断した。

(3) 参考判決③：知財高判令和3年2月22日(令和2年(行ケ)第10104号、「旬 JAPAN\SHUN」事件)

本願商標	類否	引用商標
 <p data-bbox="331 1543 544 1579">第21類の商品</p>	<p data-bbox="762 1357 829 1393">類似</p>	 <p data-bbox="962 1668 1345 1704">第35類の役務(小売等役務)</p>

ア 本願商標における漢字部分と欧文字部分との分離観察の可否について、「両部分の文字の大きさや色彩、文字種、構成等は、明らかに異なるといえる」と判断し、両部分は、「ほぼ同じ高さで横一列に配置されてはいるものの、重なり合うことなく配置されて」お

り、「それぞれが独立したものであるとの印象を与え、視覚上分離して認識されるものといえる。」と判断した。

外観について、「本願欧文字部分は、本願商標のうち2分の1程度の幅を占めており、 viewerの目を引きやすいとはいえるものの、他

方で、本願漢字部分は、その色彩や大きさからすれば、相応に目立つ態様で表示されているといえるから、本願商標に接した者は、本願欧文字部分のみならず、本願漢字部分にも注意を引かれるものといえる。」と判断した。

称呼及び観念について、「本願漢字部分は、「シュン」との称呼が生じるとともに、日常用語として「魚介・野菜・果物などがよくとれて味の最もよい時」等を意味する「旬」の観念が生じるものといえる」と判断した。他方で、本願欧文字部分において、「[JAPAN]」の文字からは、「ジャパン」との称呼が生じるとともに、「日本」の観念が生じるが、「SHUN」の文字は、「シュン」との称呼が生じ得るとはいえるものの、特定の観念は生じないといふべきである。そうすると、本願欧文字部分からは、特定の観念が生じるものではないといふべきである。」と判断した。

結論として「本願漢字部分及び本願欧文字部分は、それぞれが独立したものであるとの印象を与え、視覚上分離して認識されるものといえる上、称呼又は観念上の関連性があるものとはいえない。」とし、「本願漢字部分は、相応に目立つ態様で表示されているといえることからすれば、本件においては、本願商標から本願漢字部分を抽出し、同部分のみを他人の商標と比較して類否を判断することが許されるといふべきである。」と判断した。

イ 引用商標についての分離観察の可否について、引用商標における各図形は、「いずれも特に看者の注意を引くようなものではなく、背景図形以上の意味合いを有するものではないといふべきである。」と判断した。

引用商標の「旬」の文字は、他の文字と「比べて非常に大きく描かれており、看者の注意を強く引くものであるといえる上、各文字は、重なることなく、それぞれ異なる図形上に配置されている。」ことからすると「各文字は、それぞれが独立したものであるとの印象を与

え、視覚上分離して認識されるものといえる。」と認定した。

称呼及び観念について、「[旬]」の文字からは、「シュン」との称呼及び日常用語としての「旬」の観念が生じるものといえる。」と判断し、他方で、「[市場365]」の文字からは、「シジョウサンロクゴ」、「シジョウサンビャクロクジュウゴ」、「イチバサンロクゴ」又は「イチバサンビャクロクジュウゴ」の称呼が生じるものの、特定の観念は生じないといふべきである。また、「SYUNRAKUZEN」の文字からは、いわゆるローマ字読みによって「シュンラクゼン」との称呼が生じるものの、特定の観念は生じないといふべきである。」と判断した。

以上より、「引用商標の各文字は、称呼及び観念のいずれの面からみても共通するところはなく、統一性のある称呼又は観念によって結び付けられているものではないといふべきである」とした上で、「各文字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。」と判断した。そして、「[旬]」の文字が看者の注意を引くものであるといえることからすれば、本件においては、引用商標から「旬」の文字部分を抽出し、同部分のみを他人の商標と比較して類否を判断することが許されるといふべきである。」と判断した。

両商標の要部の類否について、本願漢字部分及び引用商標の「旬」は、外観が異なるものといえるものの、その程度は軽微であり、「旬」の文字が平易な漢字であるということも併せ考慮すると、外観上、相紛らわしいものといふべきであり、いずれも「シュン」との称呼及び「旬」の観念が生じるから、それぞれの外観、称呼及び観念等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、誤認混同のおそれがある程度に類似するものであるといふべきである。」と判

断した。

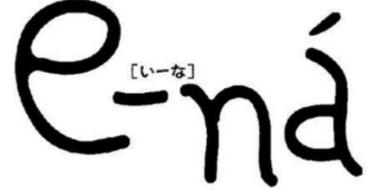
(4) 参考判決④：知財高判令和元年9月12日(平成31年(行ケ)第10020号、「SIGNATURE」事件)

本願商標	類否	引用商標
 <p data-bbox="301 902 572 936">第34類 たばこ等</p>	<p data-bbox="762 450 831 483">類似</p>	<p data-bbox="991 450 1321 539">SIGNATURE (標準文字)</p> <p data-bbox="1035 613 1273 647">第34類 たばこ</p>

本願商標の分離観察の可否について、「①本願商標の外観上、「SIGNATURE」の文字は、本願図柄部分と一体のものとは認識できず、また、相応に目立つ態様で表示されていること、②日本における「NO. 555 STATE EXPRESS」又は「555」のブランドが知られている程度は相当に低いこと、③本願商標の「SIGNATURE」は、「署名、サイン」という意味に理解されるか又は意味を理解できないものであって、「SIGNATURE」が「シグネチャーブランド」、「特徴的な銘柄」、「代表的な銘柄」の意味で理解されるとは認められないこと、④たばこのパッケージに表示される第2表示は、必ずしも、商品の性質等を示す説明的な記載となるとは限らないこと、⑤引用商標の商標権者の引用商標の使用状況を考慮し得るとしても、引用商標の商標権者は、

「Signature」の文字をたばこのパッケージにおいて、出所識別標識として表示していることを総合考慮すると、本願商標に接した者は、通常、「SIGNATURE」の文字を本願図柄部分とは独立して認識するものということができるから、同文字を本願図柄部分から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ることはできないというべきである。」と判断し、「本願商標と引用商標との類否を検討するに当たっては、「SIGNATURE」の部分抽出して、この部分と引用商標との類否を検討」すべきとし、結論として、「本願商標の「SIGNATURE」の部分と引用商標とは、称呼、外観及び觀念のいずれにおいても、共通するから、本願商標は、引用商標と類似する。」と判断した。

(5) 参考判決⑤:知財高判平成28年1月28日(平成27年(行ケ)第10171号、「エリエール\i:na\イーナ」事件)

本願商標	類否	引用商標
 <p>第16類 ティッシュペーパー等</p>	非類似	 <p>第35類 紙類の小売等役務等</p>

ア 本願商標の構成部分の一部を抽出して類否判断することの可否について、まず、本願商標の外観の構成からすると、「下段部分の「i:na」及び「イーナ」の文字は、後者が前者の読みを表すものであることが明らかであり、また、後者が前者に近接して小さく表記されていることから、下段部分全体がひとまとまりの構成として認識されるものといえる。他方、上段部分の「エリエール」と下段部分の「i:na」及び「イーナ」とは、やや間隔を置いて上下二段に分けて表記されている上、文字の種類、大きさ及び太さがいずれも異なっていることから、両者は、外観上明瞭に区別して認識されるものといえる。そして、本願商標の構成中、下段部分の「i:na」は、上段部分の「エリエール」に比して、文字が大きく、かつ、太く表記されていることから、視覚上強い印象を与えるものと認められる。」と判断した。

次に、本願商標から生じる観念について、上段部分を構成する「エリエール」は、製紙メーカーである原告の製造及び販売に係る商品のブランド名を表す商標として、我が国の一般消費者に広く知られていたものであることは争いがないため、原告の周知商標としての「エリエール」の観念が生じるものといえる、とした。他方、本願商標の下段部分からは、特定の観念が生じないというべきである、とした。このため、「本願商標の上段部分と

下段部分とは、観念の点においても特段の結びつきがあるものではなく、明瞭に区別して認識されるものといえる。」と判断した。

さらに、本願商標に係る取引の実情は、商品の製造、販売を行う企業においては、個々の商品について、ブランド名を表す商標等に付加して、当該個別の商品を識別するための標章(ペットマーク)を使用することが一般的に行われていること、原告においても複数の商品について「エリエール」の商標に個々の商品のペットマークを付加した標章などを使用し、これらの商品の広告においては、「エリエール」の文字部分を付加することなく、単体で用いられた例があり、また、本願商標についても、「トイレットティッシュ」の商品の広告において、「エリエール」の文字部分を付加することなく、「i:na」の文字の下に「イーナ」及び「Toilet Tissues」の文字が小さく表された標章を使用した例があることが認められる、とした。

本願商標の外観構成や取引の実情より「本願商標の指定商品に使用された本願商標に接した取引者、需要者においては、本願商標の構成中、上段部分の「エリエール」については、原告の周知商標である「エリエール」がブランド名として表記されたものであると認識した上で、下段部分の「i:na」及びその読みを表す「イーナ」については、当該個別の商品を表すペットマークとして表記され

たものと認識するのが通常であると考えられる。」と判断した。

結論として、「本願商標から下段部分を要部として取り出し、これと引用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ものといえ、本願商標の構成中、「i : n a」の欧文字及び「イーナ」の片仮名からなる下段部分を要部として抽出し、これと引用商標とを対比して商標の類否を判断した本件審決に誤りはない、と判断した。

イ 本願商標と引用商標の類否について、まず、本願商標の「i : n a」と引用商標の「e - n á」を対比すると、いずれも欧文字3字と1つの記号(「:」又は「-」)からなり、後半の2文字が「n a」である点において共通するが、冒頭の1文字及び記号はいずれも異なる。特に、引用商標においては、冒頭の「e」の文字が他の文字よりも大きく表記され、最も看者の注意を惹きやすい文字といえるところ、これと本願商標の冒頭の「i」の文字とは、その外観が明らかに異なる。

また、本願商標の「i : n a」の欧文字は、全体として整然とした印象を受けるのに対し、引用商標の「e - n á」の欧文字は、全体としてやや雑然とした印象を受けるものといえる。

以上のとおり、本願商標の下段部分と引用商標は、外観において明らかに相違し、その相違の程度は顕著であるものと認められる。

次に、本願商標の下段部分と引用商標は、「イーナ」の称呼を共通にするものである、と判断した。

そして、本願商標の下段部分も引用商標も共に特定の観念が生じないため、観念において比較することはできない、と判断した。

取引の実情について、本願商標の指定商品に係る取引又は引用商標の指定役務に係る取引において、「本件審決当時、商標の称呼のみによって取引が行われる実情があることを

うかがわせる証拠はないこと」、「小売店舗において、展示販売され、商品に付された商標の外観を確認し得る態様で販売されることが通常であると考えられるところであり」、「また、インターネット販売においても、商品名、商品の画像等から、商品に付された商標の外観を確認し得るのが通常であるといえる。」と認定した。

以上の点を総合考慮すると、「本願商標及び引用商標が本願商標の指定商品と同一又は類似する商品に使用されたとしても、取引者、需要者において、その商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがあるものといえないから、本願商標と引用商標とは全体として類似しているものと認めることはできない」と判断した。

2. 論点及び検討結果

(1) 論点1 (分離観察可能な場合における要部抽出について)

本トピックではまず、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は認められない場合(以下「分離観察可能な場合」という。)において、各構成部分の自他商品又は役務の識別力の有無(強弱)に差がない場合には、原則として、それぞれが分離・抽出して類否判断を行うことが許される構成部分(以下「要部」という。)となるかという観点からの議論が行われた。

ア この点、原則としてそれぞれが要部となるという立場からは、概ね以下の見解が示された。

- 分離された各構成のうちに要部とならないものがあるとの解釈を原則とした場合に、他人の登録商標の横取りのな後願の登録を許すことになりかねず、商標権の効力を弱めることになるおそれがある。

• 最判昭和38年12月5日(昭和37年(オ)第953号、「リラ宝塚」事件)において、構成部分「寶塚」のみが類否判断の対象にされたのは、同構成部分に係る先行商標が検出されたという事情の故であって、他の構成部分「リラタカラヅカ」及び「LYRATAKARAZUKA」の分離抽出までも否定する趣旨ではないと解し、その上で、同判決にいう「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」においては、各構成部分のそれぞれが分離抽出されることが原則であると解する。この見解は、参考判決①が要部観察の許容される場合のひとつとして判示した「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」との要件を、リラ宝塚判決のいう上記の場合を更に具体的に例示したものと解し、また、同参考判決の「分離された各構成部分の全てが当然に要部となるものではないことに留意が必要である。」とのなお書きについては、例外的に各構成部分のそれぞれが要部とならない場合もあり得ることを付言するものと解するものである。

イ 一方、直ちに各構成部分が要部とはならないとする立場、ないしは各構成部分が要部となる場合を限定する立場からは、概ね以下の見解が示された。限定する立場は、主に各構成部分の識別力の有無ないし差に着目するものが多数であった。

• 分離観察可能な場合において、それぞれの部分に識別力があり、需要者はそれぞれの部分から出所を判断しているといえるので

あれば、それぞれを分離・抽出して類否判断を行うことが許されるものと考えられる。一方、識別力の有無に差がないとしても、それぞれの部分のみから出所識別標識としての称呼、観念等が生じない場合は、分離・抽出はできないものと思われる。

- 各構成部分の自他商品又は役務の識別力の有無(強弱)に差がなく、両構成部分の識別力が「どちらも強い」場合(例えば、各構成部分が個別に商標登録されている場合や、ブランド名とブランドロゴからなる場合、社名と商品名からなる場合など)、この結合商標に触れた需要者がそれぞれの構成部分を分離抽出して把握・識別することがあり得る。一方で、識別力が弱い単語等のみから構成される結合商標の場合、それぞれの構成部分が分離・抽出されるとなると違和感がある場合もある。
- 各構成部分が要部となり得ると理論的には考えられるが、実際にはそのような裁判例は見当たらない。「各構成部分の自他商品又は役務の識別力の有無(強弱)に差がない」ことは、つつみのおひなっこや事件判決にいう、一部分が「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」ではないことを意味し、したがって分離観察不可能とする方向に働く。そうすると、むしろ、外観上分離観察される各部の一部のみを要部と認定することが通例と思われる。
- また、分離観察され得る構成を有する商標「A+B」からその一部「A」を抽出し、他の商標「A'」と対比したとしても、最判昭和43年2月27日(昭和39年(行ツ)第110号、「冰山」事件)の趣旨に従えば、「[A]と[A']の称呼は類似するが「A+B」の外観・観念も合わせて考えると結局は非類似」という判断がなされ得

る(例として東京高判平成7年3月29日(平成6年(行ケ)第150号、「G i b e l t y」事件))。

ウ 上記に対し、識別力とは異なる観点から限定することがあるとする見解も、概ね以下のようにみられた。いずれも裁判例に依拠したものである。

- 上記「リラ宝塚」判決は、各構成文字の識別力の有無(強弱)の差ではなく、構成要素の外観を根拠として、各構成部分の一部を分離抽出して、その類否を判断することについて肯定するものといえる。
- 参考判決①は、「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」との要件を設け、結合商標の分離観察を認める範囲を広げつつ、一定の制限を設けているといえる。

(2) 論点2 (各構成部分の一が要部とならない場合について)

次に、論点1に続く問題として、分離観察可能であって各構成部分の一が要部とならない場合として、当該各構成部分の一が自他商品又は役務の識別力が無い(弱い)場合以外にどのような場合が考えられるかという観点からの議論が行われた。

ア この点、要部であることと識別力があることを同視する見解がある一方、識別力とは必ずしも同一ではない観点から構成部分の一が要部と認定される場合があるとする見解もみられた。後者の観点としては、外観を重視するものと、それ以外の要素を重視するものがあつたと整理することが可能と思われる。

イ 外観を重視する見解としては概ね以下のものがみられた。

- 「リラ宝塚」判決の判旨からみて、商標全体の構成態様からして、構成部分の一の外観(各構成部分の配置、文字の大きさ・デザイン、配色)が独立して見る者の注意を惹くように構成されていない場合、その構成部分は要部にならないと解される。逆に、同じ大きさの文字や、比較的近接して配置されている文字、あるいは文字と図形であっても、その書体、装飾性や配色によって、独立して見る者の注意を引くように構成されていると判断される場合には、その構成部分は要部と認定され得る。
- 各構成部分について明らかな差異がある場合、構成部分の一が要部とならないことがあると考えられる。この点、参考判決①では、(a)文字部分の大小、(b)訴求力(書体の差異から来るもの等)、(c)配置上の位置関係からくる主従関係性などの要素を総合的に判断し、構成部分の一について要部と認められないとした。
- 逆に、外観上の一体性がある場合は、外観を一体的に観察すべきことになり、それゆえ一部分を要部として抽出することが許されなくなることがあると考えられる(識別力の評価ないし比較からすれば分離観察可能とも思われる商標であっても、外観の一体性のゆえに分離観察が許されなくなる場合であるといえることができる。)
- 他、具体的な例として、デザイン性が高い、ないしは目立つ態様の図形の下部部分に、比較的小さな文字で記載されている部分等は要部とはならないと考えられる。

ウ 一方、外観以外の要素を重視する見解としては、概ね以下のように、識別力や観念上の一体性を重視するものがみられた。

- 各構成部分の自他商品又は役務の識別機能

は十分に発揮するものであるものの、構成部分の一の識別力が、他の構成部分のそれと比較して相対的に弱いことが取引の実情から認められる場合、かかる構成部分是要部にならないと解される。例えば、ファミリーネームやペットネームとして採択されている商標が、複数併記されて使用される場合、あるいは、これらの商標と社名商標(ハウスマーク)とが共に使用される場合において、需要者・取引者が、ペットネームのみ、あるいはファミリーネームのみによって簡略に称呼、観念されている実情がある場合がこれに当たると考えられる。このような場合には、たとえいずれの構成部分も自他商品・役務の識別機能を十分に発揮するとしても、一方の構成部分の当該機能が他方のそれに比して相対的に弱いと判断されれば、その結果、当該一方の構成部分が捨象されて把握される場合があると考えられるからである。

- 観念上の一体性がある場合、すなわち、意味合いとして一体のものとして理解される場合(結合された場合に別異の意味合いを生じる場合など)や、文法上の一体性がある場合がこれに当たり、外観上の一体性がある場合(上記イ)と同様に捉えることが可能と考えられる。
- 構成部分が周知・著名商標に該当する商標や世の中で広く認識されている商標と、識別力がある単語等から構成されている場合。

エ その他、総合判断的といえる見解も以下のようにみられた。

- 一般的に取引者、需要者が、その商標について外観、称呼、観念などの側面を個別に認識することは考えにくく、総合判断の結果として各構成部分の一が要部とならない場合があると判断することに妥当性がある。
- 要部の認定を識別力の問題と捉える立場か

らも、たとえば、対象部分の内容や商標全体の構成等を踏まえて、出所識別機能を有していないといえれば、分離観察が可能である。

(3) 論点3 (要部抽出において影響する要素について)

続いて、商標全体の構成態様や、要部以外の構成要素が、要部抽出においてどのように影響するかという観点からの議論が行われた。

ア この点、挙げられた見解としては、論点2で挙げられたもの(例えば、参考判決①に示された各要素)のほか、以下のものがあった。論点2と同様、外観上の要素を重視するものと、外観のみを重視するものでないものに大別される。

なお、論点3に関しては、既登録商標に別の文字等を追加したケースに特に着目して論じる見解が多く見られた。これらの見解については後記(4)論点4の項に記す。

イ 外観上の要素を重視する見解としては、概ね以下のものがみられた。

- 外観等は、他の構成部分よりも、ある特定の構成部分に対して強く印象を持つような場合は、需要者がその強い印象をもつ部分に基づいて識別・判断するため、要部抽出においてある程度影響する。
- 「リラ宝塚」判決並びに参考判決①及び③の判旨に照らしても、商標全体の構成態様からして、外観において文字の大小、書体の相違等により独立して見る者の注意を引くように構成されている構成要素は、要部として抽出され得ることになる。
- また、参考判決⑤は、商品が陳列される売場、商品が掲載されるウェブサイト为例に挙げ、指定商品の販売形態からしてもっぱら商品に付された商標の外観を確認し得る

のが通常であるとし、これを取引の実情として捉えた結果、商標の類否判断に当たり外観の顕著な相違を重視している(ただし、参考判決⑤のかかる観点指摘した論者は、もっぱら外観のみを重視する類否判断の手法についてはこれを採用すべき根拠が未だ十分に議論されているとはいえないとし、採用には慎重であるべきとする。)

- 商標の構成中の各要素に大小・書体の差異がある場合において、構成の一が極端に小さく書されることで、それが付記的な要素であると解するのが妥当であるといえる場合(例えばキャラクター図形の近くにそのキャラクター名を表す文字が小さく書されているなど)には、必ずしも小さく書かれた文字部分の分離抽出が妥当するとは限らない点に留意すべきである。

ウ 外観のみを重視するものではない見解としては、概ね以下のものがみられた。

- 要部以外の外観が目立たない形になっている、追加された文字の識別力がないなどの場合は、要部の印象が強まるため、要部として一部を抽出することを是認しやすくなるものと考えられる。(他方、他の構成要素と要部の扱いが異ならないということであれば、分離観察を否定する方向に傾くものと思われる。)
- 各部の大小関係や目立つ書体などは考慮される場合もあるが、決め手にすべきではなく、要部認定の本質的な問題は、品質等表示(指定商品・役務との関係で、商品・役務そのもの又はその品質等を記述若しくは示唆する要素)であるか否かであるべきである。(知財高判令和5年2月22日(令和4年(行ケ)第10093号、「ハートデンキサポート」事件)、同平成31年3月12日(平成30年(行ケ)第10121号、「キリンコーン」事件)、同令和5年1月

17日(令和4年(行ケ)第10087号、「EMPIRE STAKE HOUSE」事件)等参照。)

- 参考判決⑤は、二段に書かれてなる商標の下段部分がいわゆるペットネームとして認識されると認定し、さらに、文字の大きさと太さにより視覚上強い印象を与えているといった外観を要部抽出の根拠の一つとしているものの、これに加え、自他商品の識別機能を十分に発揮するペットネームが単体で使用される例があるといった取引の実情も踏まえ、ペットネーム部分が要部として抽出される旨判断したものと理解される。

(4) 論点4 (既登録商標に別の文字等を追加した構成からなる商標について)

続いて、既登録商標に識別力の有無(強弱)に差がない別の文字等を追加した構成からなる商標に絞って、要部抽出のあり方、全体観察により既登録商標とは非類似と判断することの得失について、既登録商標の商標権者の利益や、新たに商標を選択する者の利益との関係から議論が行われた。

ア まず、既登録商標に別の文字等を追加した構成からなる商標における要部抽出のあり方として、以下の見解が示された。

- 既登録商標に別の文字等を追加した場合において、既登録商標の部分が要部になるかはケースバイケースであるが、既登録商標の周知性や、意味、用法に関する取引の実情が影響すると考えられる。ただ、「既登録商標に、自他商品又は役務の識別力の有無(強弱)に差がない別の文字等を追加した構成からなる商標」という状況はそもそもあまり存在せず、実際には、品質等表示を付加した(したがって、識別力に差がある)事例が多いのではないかと。
- 取引の実情を踏まえた比較の結果、二つの

構成部分のうち一方の識別機能が相対的に強いと認められる場合においては、当該一方のみが取引者・需要者間において簡略に称呼され、他方が捨象されて観念されるという場合もあり得るところであり、そのような場合は、識別機能が相対的に強い方の構成部分が要部として抽出され得る。この点は参考判決②及び④の判旨からもうかがわれるところである。

- 文字からなる既存の登録商標に別異の文字を付加してなる本願商標「A+B」については、仮に付加された文字「B」に強い識別力があつたとしても、もとより既存の登録商標(引用商標)「A」にも識別力があるがゆえに登録されているのであるから、付加された部分「B」のみならず当該既存の登録商標に相当する部分「A」についても、原則として(例えば、互いに視覚上分離し得る態様でない場合等を除き)、それぞれ分離抽出されて類否判断の対象となると考えるべきである。
- 本願商標が「A」で引用商標が「A'+B」の場合(参考判決①②)、引用商標の出願人は「A'+B」の組み合わせにおいて識別力があると考えて出願したのであるから、「A」の登録を阻止する効力を原則として認めるべきではない。
- 一方、本願商標が「A+B」で引用商標が「A」の場合(参考判決④⑤、知財高判令和5年12月4日(令和5年(行ケ)第10067号、「5252by0!0i」事件))の場合は、既存商標に要素を付け加えたというものであるため、類似性を認める方向で考えるべき場合が多いと考えられる(もっとも、当該既存商標が周知でない場合には「原則として」類似性を認めるべきとまではいえない。)

イ 全体観察により既登録商標とは非類似

と判断することの得失に関する見解としては、まず以下のものが挙げられる。

- 全体観察によってのみ類否判断を行うと、要部となる構成部分を同一とする商標の併存登録を認めるおそれがあるから、各構成部分の自他商品・役務の識別機能を、取引の実情を踏まえて比較し、さらに外観をも考慮しながら、分離観察の可否、各構成部分の要部抽出の可否について慎重に検討することが必要である。
- 全体観察により非類似と判断することが妥当か否かは、既登録商標がどのようなものかによっても変わると思われ、例えば、既登録商標が造語であるか既成語であるかにより異なると思われる。追加した部分に識別力がないなどの理由から、既登録商標の部分を分離して類否判断をできるのであれば、既登録商標の商標権者の利益も踏まえ、既登録商標と分離した部分を比較して類否を判断すべきである。他方、そうではなく、全体観察をする必要があり、かつ、商標の構成等からして、全体として、出所の誤認混同のおそれがないということであれば、非類似と判断されてもやむを得ないと考えられる。
- 既登録商標と、追加する文字等の識別力が共に弱い場合は、別の意味合いを持つ造語になることがあり、また一般的に取引者、需要者は全体を一体不可分のものとして認識、記憶される可能性があるから、周知・著名商標でない限りは非類似として登録を認めてもよいのではないかと(なお、東京高判平成13年1月18日(平成12年(行ケ)第301号、「ロマンティック北街道」事件)は、いわゆるウィークマークを「自己の商標として選択した者は、その語が他の者の商標の一部として上記のように使用されることを、甘受しなければならないもの」というべきである。)旨判断している。)

他方、共に識別力が強い語の結合商標である場合は、そもそも分離観察される可能性が高く、非類似と判断される可能性は低いと考えられる。

ウ また、全体観察の得失に関する見解として、特に先願・後願に係る立場の相違を反映したといえるものとしては、以下のものがみられた。

- 後願の出願人とすれば、全体観察を経て非類似と判断された方が、商標選択の自由度が広がる。一方、既登録商標の商標権者の立場からすると、当該既登録商標に別の文字等を追加してなる後願の商標は、全体観察を経て容易に登録され得ることとなる。過度に容易である場合は、第三者による悪意の出願・使用等を防ぐために、関連する複数の商標について出願を行って商標登録を受ける必要に迫られることになるであろう。
- 既登録商標に何らかの別異の要素を加えることで容易に非類似とされてしまう類否判断の運用は、新たに商標を選択する者の利益の下に、既登録商標に係る商標権者の利益を損ねているといえるのではないかと考えられる。別異の要素を付加することで容易に非類似となるのであれば、商標権者は無数のバリ

エーションについて防御的な商標登録出願を積極的に行うことを強いられ、不使用商標の増加・蓄積につながるほか、自己の商標権の権利範囲を狭めるおそれのある他人の商標登録出願のモニタリング、異議申立も積極的に行うことを強いられることになる。商標の枯渇(商標の選択肢が減少すること)への懸念があるかもしれないが、「社会通念上同一」の範囲を厳格に解釈することや、不使用取消審判の活用を促進することで、商標選択の自由の保障は図れるのではないかと考えられる。

- 新たに商標を選択する者の利益は、要するに、既登録商標と同一又は類似する商標にこれらと異なる語を組み合わせる商標を選択する必要性ということであるから、既登録商標が造語なのか否か、商品・役務自体又はその品質等を記述する言葉なのか否かを考慮することになる。既登録商標が造語であるか、少なくとも商品・役務自体又はその品質等を記述若しくは示唆する言葉ではない場合、あるいは既登録商標が周知商標である場合は、既登録商標を組み合わせる商標を選択する正当な利益を見いだすことが難しいから、通常、上記の必要性は認められないと考えられる。

以上