

事例研究2 事例5 (意匠)

意匠法5条2号の判断手法(本件意匠と商標の態様の対比、 商標の著名性及び物品分野の関連性の検討)について

審判番号	無効2023-880003(意匠1606558号)(成立) (令和5年9月4日:請求成立審決 → 確定)
判決日 事件番号	知財高判令和6年2月19日 令和5年(行ケ)第10113号(請求棄却)
意匠に係る 物 品	かばん
主な争点	意匠法5条2号(他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠)

1. 事件の概要

本件は、意匠に係る物品を「かばん」とする登録意匠(以下、「本件意匠」という)の無効審判事件及び審決取消請求事件に関するものである。

審決は、無効理由3(意匠法5条2号に該当)に示された商標(H商標2)との関係において、本件意匠は他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠であり、意匠法5条2号に規定する意匠に該当するとして、登録を無効と判断した(請求成立審決)。

これに対して、審決取消訴訟が提起され、判決は、原告主張の取消事由はいずれも理由がないと判断した(請求棄却)。

2. 検討事項の概要

- (1) 検討事項1: 判決の判示事項の検討
- (2) 検討事項2: 審決の説示事項の検討(特に無効理由1～3について)
- (3) 検討事項3: 商標の著名性、物品分野の関連性等について

3. 審決の概要

以下、無効理由1～6のうち意匠法5条2号に係る無効理由1～3についての審決の判断を示す。

(1) 本件意匠の概要

本件意匠は、意匠に係る物品を「かばん」とし、全体の構成は、上部が開いた有底箱状の本体に、前後一対の把手を取り付けて、背面から正面にかけてベルトを設け、ベルトを留めるための南京錠を付けたものである。

南京錠の態様は、丸棒体が略逆U字に曲がった引っ掛け部を除いた全体がやや薄い略直方体状であって、正面には、略H形の凹凸模様が形成されているものである。

(2) 無効理由1～3において意匠法5条2号該当の根拠とされた商標の形態又は図形

ア 【無効理由1】「バーキン商標」(商標登録第5438059号)

商標権者がエルメス・アンテルナショナル(本件審判事件の請求人)である立体商標の登録商標であって、指定商品は第18類「ハンドバッグ」である。

本件意匠

【前方斜視図】



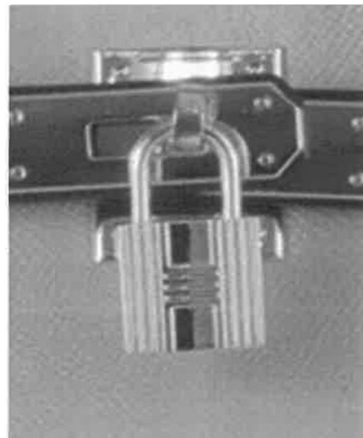
【正面図】



【背面図】



本件南京錠 (判決別紙⁽¹⁾)



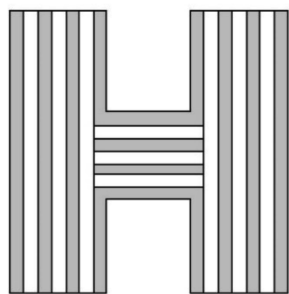
バーキン商標



(1) 本件意匠正面中央上部の本件南京錠を拡大した画像。判決の別紙「本件南京錠及びH商標 2」において示されたが、意匠公報には掲載されていない。

イ 【無効理由2】「H商標1」(商標登録第4672965号)

商標権者がエルメス・アンテルナショナル(本件審判事件の請求人)である登録商標であって、指定商品を第14類及び第18類とするものである。指定商品の中に、「かばん金具」を含む第18類が含まれている。



H商標1

ウ 【無効理由3】「H商標2」(商標登録第5864813号)

商標権者がエルメス・アンテルナショナル(本件審判事件の請求人)である登録商標であって、指定商品を第6類、第14類、第16類、第18類、第25類及び第26類とするものである。指定商品の中に、「かばん用の金属製留具」を含む第18類が含まれている。



H商標2

(3) 審決の判断

ア 意匠法5条2号「他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠」についての判断基準について

意匠法5条は、工業上の利用可能性、新規性、及び創作非容易性等の登録要件等を満たす意匠であっても、公の秩序、善良の風俗を害するおそれがある意匠や、産業の発展を阻害するおそれがある意匠については、公益的な理由から、意匠登録を受けることができないことを規定したものである。この意匠法5条の趣旨からすれば、出願された意匠が出所の混同を生じる場合は、当該出願を拒絶すべきであり、同法同条2号はそれを規定した条文であると解される。

そして、同法同条同号の「他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠」には、例えば、外観形態に、需要者に対して他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある形態が表されている意匠や、外観形態の一部に、需要者に対して他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠が含まれると解される。

したがって、本件意匠の場合は、その形態に着目して、他人の業務に係る物品と混同を生じるおそれがあるか否かを判断する。

イ 無効理由1(「バーキン商標」に基づく意匠法5条2号該当性)について

(ア) 本件意匠の形態とバーキン商標の形態の対比

- a 本件意匠の形態と、バーキン商標(蓋を本体内部に差し込んだ状態を含む)の形態を対比すると、主として以下の点が相違する。

(相違点1)

本件意匠では、本体側面の上部に現れているベルトの直下から下端付近までの側面表面に90個の略コーン形状の小突起が格子状

(上下10段、左右9列)に並んで形成されているが、バーキン商標にはそのような小突起は形成されていない。

(相違点2)

本件意匠には、固定具の棒状体のリングに南京錠が掛けられており、その南京錠の正面には、略H形の凹凸模様が表されているが、バーキン商標には南京錠は掛けられていない。

(相違点3)

本件意匠では、本体側面、把手及びベルトが黒色であり、本体正面、本体背面及び本体底面が薄灰色である。これに対して、バーキン商標では、それらは全て単一色である。

b そして、これらの相違点は、いずれも大きな相違であって、本体側面のベルトの直下から下端付近までの大きな範囲に90個の小突起がある本件意匠は、小突起がないバーキン商標に比べて構成要素が多く、需要者はバーキン商標の特徴のみを感得するとはいい難い。また、本件意匠に見られる南京錠の存在や、本体側面、把手及びベルトが濃い色彩で色分けされている特徴も、そのような特徴のないバーキン商標に比べてより複雑であるというべきであり、本件意匠がバーキン商標の特徴のみを感得するとはいい難い。

よって、本件意匠の形態は、バーキン商標とは大きく異なるというべきである。

(イ) バーキン商標の著名性とエルメス・アントルナショナルの業務について

バーキン商標は請求人の出所を表示する形態として著名であり、請求人は、ハンドバッグ等を製造販売する企業であり、日本においても、「大手百貨店の主要店には比較的多く出店していることから、ハンドバッグ等に業務として関わっている。

(ウ) 物品分野の関連性について

本件意匠の意匠に係る物品「かばん」の分野と、請求人の業務に係る物品分野の関連性

は非常に高いといえる。

(エ) 混同を生ずるおそれについて

本件意匠の形態は、バーキン商標に比べて要素が多く複雑であって、バーキン商標の特徴をそのまま備えているということはできず、バーキン商標とは大きく異なるというべきであるから、本件意匠が請求人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがあるとはいえず、意匠法5条2号に規定する意匠に該当しない。したがって、請求人が主張する無効理由1には、理由がない。

ウ 無効理由2(「H商標1」に基づく意匠法5条2号該当性)について

(ア) 本件意匠の南京錠正面の態様とH商標1の態様の対比

a 本件意匠の南京錠正面の態様と、H商標1の態様を対比すると、主として以下の点が相違する。

(相違点1)

全体が、略正形状(本件意匠)であるか、略H形(H商標1)であるかで相違する。

(相違点2)

本件意匠では、左端の縦溝の外側と右端の縦溝の外側に若干の余地部があり、倒コ字状の溝の内側に一回り小さい倒コ字状の凸条が形成されて、その凸条の内側が浅い凹部になっているが、H商標1では、左端と右端に灰色の縦溝が配され、略H形の切り欠きの縁に倒コ字状の灰色の縞が配されている。

(相違点3)

縦溝の左側群の幅：中央(2本の横溝)の幅：右側群の幅の比が、約1：1.5：1(本件意匠)であるか、約1.2：1：1.2(H商標1)であるかで相違する。

b 相違点1及び相違点2については、本件意匠の溝の左側群、中央及び右側群に着目すると、これらが組み合わさって略H形を呈しており、また、H商標1にお

ける灰色の縞と白色の縞が繰り返されるパターンは、縦溝と横溝が繰り返し表されている本件意匠と同様の視覚的印象を与えているので、これらの共通点を圧する大きな相違であるとはいえない。相違点 3 は、左側群、中央及び右側群が略 H 形を成す共通点がもたらす共通した印象を左右するほどの相違ではない。そうすると、本件意匠の南京錠正面の態様は、H 商標 1 の態様の特徴を備えているといえることができる。

(イ) H 商標 1 の著名性とエルメス・アンテルナショナルの業務について

請求人が提出した甲号証には、H 商標 1 のように灰色の縞と白色の縞から構成された金具が取り付けられたかばんの例は掲載されておらず、全体が略 H 形である金具も、甲第 5 3 号証 3 頁左に掲載されたものがあるのみである。請求人の主張及び立証の限りでは、H 商標 1 が請求人の出所を表示する標章として著名であるとはいいい難く、請求人はハンドバッグ等に業務として関わっているものの、H 商標 1 は請求人の出所を表示する標章として著名であるとはいいい難い。

(ウ) 物品分野の関連性について

請求人はハンドバッグ等を製造販売する企業であるから、本件意匠の意匠に係る物品「かばん」の分野と、請求人の業務に係る物品分野の関連性は非常に高いといえる。

(エ) 混同を生ずるおそれについて

H 商標 1 は請求人の出所を表示する標章として著名であるとはいいい難く、本件意匠が、請求人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがあるとはいえず、意匠法 5 条 2 号に規定する意匠に該当しない。したがって、請求人が主張する無効理由 2 には、理由がない。

エ 無効理由 3 (「H 商標 2」に基づく意匠法 5 条 2 号該当性) について

(ア) 本件意匠の南京錠正面の態様と H 商標 2 の態様の対比

- a 本件登録意匠の南京錠正面の態様と、H 商標 2 の態様を対比すると、主として以下の点が相違する。

(相違点 1)

中央の横溝(又は横溝様筋)が、4 本(本件意匠)であるか、3 本(H 商標 2)であるかで相違する。

(相違点 2)

H 商標 2 には図形最上部及び横溝下端の 4 つの面取り様部が表されているが、本件意匠には面取りは形成されていない。

(相違点 3)

左側群の幅：中央の幅：右側群の幅の比が、約 1：1.5：1 (本件意匠)であるか、約 1.1：2.2：1 (H 商標 2)であるかで相違する。

- b しかし、相違点 1 について、横溝が 4 本か 3 本かの相違は、1～2 本と 5 本以上との相違の場合とは異なり、それほど目立つ相違ではなく、両者を全体として比較した際に大きな相違であるとはいえない。

相違点 2 については、H 商標 2 に表された面取り様部の面積が小さく、特徴のある視覚的印象を与えるほどのものではないので、両者を全体として比較した際に大きな相違であるとはいえない。

相違点 3 は、左側群、中央及び右側群が略 H 形を成す共通点がもたらす共通した印象を左右するほどの相違ではない。

そうすると、本件意匠の南京錠正面の態様は、H 商標 2 の態様の特徴を備えているといえることができる。

(イ) H商標 2 の著名性とエルメス・アンテルナショナルの業務について

H商標 2 は請求人の出所を表示する標章として著名であり、請求人は、そのH商標 2 を使用したカデナ (南京錠に相当) を含むハンドバッグ等に業務として関わっている。

(ウ) 物品分野の関連性について

H商標 2 の指定商品の中には「かばん用の金属製留具」を含む第 18 類が含まれており、本件意匠に設けられている南京錠は、この「かばん用の金属製留具」に相当する。そして、請求人はハンドバッグ等を製造販売する企業であるから、本件意匠の意匠に係る物品「かばん」の分野と、請求人の業務に係る物品分野の関連性は非常に高いといえる。

(エ) 混同を生ずるおそれについて

以上のとおり、H商標 2 は請求人の出所を表示する標章として著名であり、請求人は、そのH商標 2 を使用したカデナを含むハンドバッグ等に業務として関わっており、本件意匠の意匠に係る物品「かばん」の分野と、請求人の業務に係る物品分野の関連性は非常に高く、本件意匠の南京錠正面の態様は、H商標 2 の態様の特徴を備えているので、そのような南京錠を有する本件意匠は、請求人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがあるといわざるを得ない。

したがって、本件意匠は、他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠であると認められ、意匠法 5 条 2 号に規定する意匠に該当する。

オ 被請求人の主張について

(ア) 本件意匠の意匠に係る物品は「かばん」であるから、意匠の要旨はかばんの全体的な外観であり、付属品にすぎない金属製留具はかばんの意匠の要部ではないとの主張について

意匠法 5 条 2 号の「他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠」には、外観形態の一部に、需要者に対して他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠が含まれると解されるから、金属製留具 (南京錠) 正面の態様が本件意匠の要部であるか否かにかかわらず、上述のとおり、本件意匠は同法 5 条 2 号に規定する意匠に該当すると判断され得る。

(イ) 本件意匠登録に係るかばんとH商標が付された請求人のかばんとは価格帯が異なるため、需要者が混同するおそれはないとの主張について

価格帯の違いは、「混同を生ずるおそれ」の判断に影響を及ぼすとは言えない。また、本件請求人の商標権に基づく損害賠償請求の控訴事件である知財高判令和 2 年 12 月 17 日 令和 2 年 (ネ) 第 10040 号事件 (甲第 61 号証) の判示⁽²⁾からしても、被請求人の主張は採用できない。

4. 判決の概要

(1) 主な争点及び結論

本件意匠は、H商標 2 との関係において意匠法 5 条 2 号に該当する (無効理由 3 に対応)。

(2) バッグの取引実情に照らして、控訴人商品等の形状は被控訴人商標と誤認混同を生ずるおそれがあり、類似する旨を判示した。

「価格、品質、商品名及びロゴによって被控訴人商品と控訴人商品等が明確に区別されるとはいい難く、被控訴人商品の中古品が市場において活発に取引されていることからすると、被控訴人商品と控訴人商品等の混同の可能性が具体的に存在すると認められる。そうすると、前記 a、b のとおり、控訴人商品等 (控訴人商品及びパークンタイプのバッグ) は被控訴人商標と外観上類似するから、価格、品質、商品名及びロゴに相違があることを考慮しても、被控訴人商標を付した被控訴人商品と控訴人商品等は具体的な取引において誤認混同のおそれがあるものと認められる。したがって、取引の実情に照らして、控訴人商品等の形状は被控訴人商標と誤認混同を生ずるおそれがあり、類似するものと認められる。」

(2) 当事者の主張

ア 原告(請求人)の主張

(ア) 本件意匠の意匠に係る物品は「かばん」であるから、意匠の要旨はかばんの全体的な外観であり、付属品にすぎない本件南京錠はかばんの意匠に影響を与えない。

よって、本件意匠から本件南京錠を削除しても、本件意匠の要旨を変更するもの、すなわち願書に添付した図面等から直接導き出される具体的な意匠の内容を変更するものとはならない。

(イ) 本件意匠の審査段階では意匠法 5 条 2 号の拒絶理由を指摘されておらず、そのため、手続補正及び意見書提出の機会を与えられていない。

(ウ) 原告は、正面が無地の南京錠を付した本件意匠の実施品を販売しており、H 商標 2 と混同を生じるような行為をしていないから、他人の業務に係る物品と混同を生じるおそれはない。本件審決は、意匠法 5 条 2 号該当性の判断にあたり、このような取引の実情を考慮していない。

イ 被告(被請求人)の主張

本件意匠が H 商標 2 との関係で意匠法 5 条 2 号に該当するとした本件審決の判断に誤りはない。

(3) 裁判所の判断

ア 本件南京錠は本件意匠の要旨ではなく、意匠の要部を構成しない旨の原告の主張について

本件意匠は、本件南京錠を付したものであるから登録されているのであるから、他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれ(意匠法 5 条 2 号)があるか否かについて、登録された意匠の形状等のうち、特に他人の周知・著名な商標に類似する部分が問題となることは当然であり、この点は、意匠同士の類否(同法

3 条 1 項 3 号)等の判断に当たって考慮される意匠の「要部」であるか否かとは別問題であるから、原告の主張は失当である。

なお、本件において、添付図面等の南京錠又は南京錠の正面の態様を削除する補正をすることは、添付図面等の要旨を変更するものに当たる。

イ 審査段階で意匠法 5 条 2 号の拒絶理由を指摘されていない旨の原告の主張について

上記事情は、本件意匠が同号に当たるか否かの実体判断を左右するものでなく、無効審判手続の違法を根拠づけるものでもない。

ウ 原告は、正面が無地の南京錠を付したかばんを販売している一方で、本件南京錠を付したかばんを販売していないという主張について

仮に上記事実が認められるとしても、本件意匠が被告の業務に係る物品であるハンドバッグ等と混同を生ずる意匠であるかの判断において考慮すべき取引の実情に当たるものではない。

エ 結論

原告の主張する取消事由には理由がない。

5. 検討事項及び検討結果

(1) 検討事項 1 (判決の判示事項の検討)

判決の判示は妥当であるか、以下の各判示内容に関して検討した。その結果、以下のア～エの判示内容について、参加者からはいずれも概ね妥当との意見が示された。その主な理由はそれぞれ以下のとおり。

ア 本件南京錠は意匠の要部でないとの原告の主張に対し、意匠法 5 条 2 号に該当するか否かとは別問題であるとした点

「要部」は意匠の類否判断において検討すべき概念である。他方、意匠法 5 条 2 号は出所表示機能との関係で混同を生ずるおそれがあるかどうかをみる規定であって、意匠の類否とは別問題である。

イ 本件意匠から南京錠又は南京錠の正面の態様を削除する補正が認められるべきとの原告の主張に対し、これを削除する補正は要旨変更にあたるとした点

上記の補正は意匠の要旨を変更するものであり認められない。また、そもそも意匠では登録後の削除補正は認められず、手続き上どのように補正するつもりだったのか疑問である。

(仮に審査段階又は審判段階において、南京錠又は南京錠の正面の態様を削除する補正が行われた場合、意匠の要旨を変更する補正であったかについても議論したところ、参加者の多くは意匠の要旨を変更する補正であるとする意見であった。)

ウ 審査段階で意匠法 5 条 2 号の拒絶理由が指摘されず、手続補正等の機会が与えられなかったことが不当であるとの原告の主張に対し、そのような事情は、意匠法 5 条 2 号に当たるか否かの実体判断を左右しないとした点

権利の瑕疵を正すために無効審判制度があるのであり、審査段階で拒絶理由が指摘されていなかったことは理由にならない。仮にこの理由を採用すると、無効審判制度の趣旨に反することになる。

エ 原告は本件南京錠を付したかばんを販売していないから、他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれはないとの主張に対し、本件意匠が他人の業務に係る物品と混同を生ずる意匠であるかの判断において考慮すべき取引の実情に当たるものではないとした点

無効審判は、実際の商品の販売状況ではなく、登録意匠について判断を行うものである。侵害訴訟では取引の実情が争点となるものの、本件のように登録意匠の無効を争う場合に考慮される必要はない。

(2) 検討事項 2 (審決の説示事項の検討(特に無効理由 1～3 について))

審決の説示事項について、意匠法 5 条 2 号該当性に係る無効理由 1～3 を中心として、以下のア～エについて議論した。なお、意匠法 5 条 2 号の規定の性質上、検討に際しては商標法域との対比に基づく意見も示された。

ア 無効理由 1 の説示事項について

無効理由 1 では、本件意匠が、「バーキン商標」との関係において、意匠法 5 条 2 号に該当しないと判断された。この結論及び判断手法が妥当か検討したところ、参加者からは以下の(ア)～(オ)の観点について、それぞれ以下のような意見が示された。

(ア) 本件意匠と商標の形態の類似性

本件意匠とバーキン意匠の形態が大きく異なるとの判断は概ね妥当とする意見が多く示された。

一方で、以下のような意見も示された。

- ・「相違点 3」として色彩の色分けを「大きな相違」と認定しているが、本件意匠の本体側面、把手及びベルトとその他の部分で色彩を色分けした態様も、バーキン商標のように全体を単一色とした態様も、かばんの分野ではよく見られるものであり、この

点が大きな相違とまでいえるか疑問である。

- 新規性を争った無効理由 4 では、蓋部の有無(相違点 2)とベルト周辺(相違点 4)が類否判断に及ぼす影響は大きいとされ、意匠法 5 条 2 号の判断においてもこの点が大きく影響するものと予想したが、無効理由 1 ではこの点には言及せず、請求人が示した「蓋を本体内部に差し込んだ態様」を含むものとして判断したことを意外に感じた。
- 「バーキン商標と同じ形状で色分けのみした場合」や、「バーキン商標の形状にスタッズのみ追加した場合」に、意匠法 5 条 2 号に該当し得ると考えるならば、本件の相違点の評価が妥当なものなのか気になった。

(イ) 商標の周知・著名性

判断手法は妥当であり、判断根拠も十分示されている。バーキン商標は立体商標であり、審査時に相当の周知・著名性の立証がなされているものと考えられる。

(ウ) 本件意匠と請求人の業務に係る物品分野の関連性

バーキン商標は「かばん」であり、本件意匠の意匠に係る物品も「かばん」であり、関連性があるため、妥当と考える。

(エ) 混同を生ずるおそれの有無

混同を生ずるおそれはないとの判断は概ね妥当とする意見が多かった。

一方で、以下のような意見も示された。

- 上記(イ)、(ウ)の要件を満たしている中、(ア)を満たしていないことで混同が生じないとした判断は、やや形態の対比に重きを置いた判断といえるのではないかな。
- 立体商標の類否判断のように、看者がこれを観察する場合に主として視認するであろう一又は二以上の特定の方向(所定方向)を想定して、形態の対比を行う方法もあり得たのではないかな。本件で参照されている令

和 2 年の判決⁽³⁾では、かばんの正面を主として認定しており、側面は鑑みていない。同様に正面方向からの観察に重きが置かれた場合、側面方向からの観察を正面からの観察と同等に扱った本件審決とは違う結論もあり得たのではないかな。

- 例えば、取引実態上、インターネット販売サイトにおいては画面上でしか商品を確認できないため、側面はよく見えず正面に注目することが多いことも考えられる。
- 意匠審査官、審判官は意匠の認定の基本的な方法として、意匠の形態を六面から認定しようとする。したがって、特定の方向から考える立体商標と、意匠法 5 条 2 号の判断における意匠の形態の対比では、前提となる形態の認定方法が異なることはあり得る。

(オ) その他の観点に関する意見

仮に本件意匠が立体商標として出願された場合、商標法 4 条 1 項 1 5 号に該当する可能性があると考えられる。(商標法 4 条 1 項 1 5 号は商標の類似を要件とせず、出所混同を要件とするため。)

イ 無効理由 2 の説示事項について

無効理由 2 では、本件意匠が、「H 商標 1」との関係において、意匠法 5 条 2 号に該当しないと判断された。この結論、判断手法は妥当か検討したところ、参加者からは以下の(ア)～(オ)の観点について、それぞれ以下のような意見が示された。

(ア) 本件意匠と商標の形態の類似性

本件意匠と H 商標 1 は、形態が異なるとの判断は概ね妥当とする意見が多く示された。

一方で、以下のような意見も示された。

- 本件意匠の南京錠は立体物であるにもかかわらず、南京錠正面部の形状のみに着目し

(3) 令和 2 年(ネ)第 1 0 0 4 0 号事件 (甲第 6 1 号証)

て、H商標 1 との類似性が判断されている。南京錠の正面以外を捨象する点に関する言及があってもよかったのではないか。

- 態様を対比した小括における「本件登録意匠の南京錠正面の態様は、H商標 1 の態様の特徴を備えている」との記載は、結論が曖昧と感じた。

(イ) 商標の周知・著名性

H商標 1 が請求人の出所を表示する標章として著名であるとはいいい難いとの説示は妥当である。かばんで使用されている実績の有無を検討した上で「H商標 1 のように灰色の縞と白色の縞から構成された金具の例は掲載されておらず、全体が略H形である金具の例も掲載されていない」と判断したものであり、納得感がある。

(ウ) 本件意匠と請求人の業務に係る物品分野の関連性

関連するとの説示は妥当と考えるとの意見が多数であった。

(エ) 混同を生ずるおそれの有無

参加者全員が、混同を生ずるおそれはないとの判断は妥当であるとの意見であった。

(オ) その他の観点に関する意見

仮に本件意匠が立体商標として出願された場合であっても、H商標 1 は周知・著名ではないため商標法 4 条 1 項 1 5 号に該当しないのではないかと考える。

ウ 無効理由 3 の説示事項について

無効理由 3 では、本件意匠が、「H商標 2」との関係において、意匠法 5 条 2 号に該当すると判断された。この結論、判断手法は妥当か検討したところ、参加者からは以下の(ア)～(オ)の観点について、それぞれ以下のような意見が示された。

(ア) 本件意匠と商標の形態の類似性

本件意匠とH商標 2 は、類似性がある(本件登録意匠の南京錠正面の態様は、H商標 2

の態様の特徴を備えている)との説示は概ね妥当とする意見が多く示された。

一方で、以下のような意見も示された。

- H商標 2 の図形について「溝様」「面取り様」のように立体形状として認定がなされているが、商品についての前知識がない状態でこの図形を見た場合、単なるグレーの濃淡と把握する可能性もあり得る。図形商標を形態認定する際、実際の商品の態様もある程度参酌されているのか疑問に思った。
- 上部の面取り部の相違はもう少し大きく評価されるべきではないか。

(イ) 商標の周知・著名性

判断手法は妥当である。「H商標 2 は、当該カデナの本体に表示されている標章であり、「カデナは請求人のブランド「HERMES」の「シンボリックなアイテム」と評価されている」と判断根拠も十分示されているとの意見が複数示された。

一方で、以下のような意見もあった。

- 立体商標に比べて、この程度の証拠で「著名」と判断されるのかと感じた。著名ではあるが、判断根拠が具体的に示されていない。
- 意匠法 5 条 2 号は「混同のおそれ」を要件としており、本件の説示は「H商標 2」の著名性が高く評価されたことがポイントではないか。すると、その著名性を認めるためにはより詳しい証拠が必要ではなかったか。

(ウ) 本件意匠と請求人の業務に係る物品分野の関連性

H商標 2 の指定商品には「かばん用の金属製留具」が含まれており、本件意匠の意匠に係る物品も「かばん」でありその南京錠部分であって関連性があるため、妥当とする意見が多数示された。

(エ) 混同を生ずるおそれの有無

混同を生ずるおそれがあるとの判断は概ね妥当とする意見が多く示された。

(オ) 南京錠の大きさがかばん全体と比較し

て小さな比率であるにもかかわらず意匠法 5 条 2 号に該当すると判断した点

- 全体から見て識別できる大きさであれば妥当。
- 南京錠とかばんの大小関係については、具体的な取引の状況に照らして、かばんの大きさに比して小さい南京錠であっても出所表示機能を有するといえるかどうか、という観点から検討すればよい。
- 商標がタグ等に小さく付されていても商標の使用と考えられるように、出所を識別できるかどうかについて、形状の大小は問題とならないと考える。小さくても需要者が気付く部分に付されていれば、需要者が出所を混同し得る。
- 本件南京錠は、市場取引においても、商標的機能を発揮しているため妥当。本件については、商標権者と同じ取り付け位置であるため、より注目されやすい部分であった。
- 原則、今回の様な小さな比率の形状を根拠に意匠法 5 条 2 号該当と判断すべきでない。しかし、「ハンドバッグ」の分野では、本件南京錠は小さくても使用時に着目される部分であるため、意匠法 5 条 2 号適用と判断した審決は妥当と考える。

(カ) かばんにおける取り付け位置、その他の検討

- 側面側や平面側であれば、需要者の目に入りやすく、意匠法 5 条 2 号適用とはならなかったかもしれない。需要者の目への入りやすさにより判断してもよいのではないか。
- 出所識別標識とならない場所、例えば、かばんの内側等の需要者が気づかない位置にあれば意匠法 5 条 2 号適用と言えなかったのではないか。

- ①通常の注意力で、マーク部分を他の部分から独立して認識できるか、②マーク部分は市場において商標的機能を果たしているか、に基づき判断できるのではないか。
- 商慣習上一般的な付し方でない場合は、適用されないと考える。また、商標が全体の模様の一部としてなじんでおり、単体で認識できない状態であれば、サイズに関係なく適用されないと考える。

エ 検討事項 2 に関するその他の意見

- 意匠法 5 条 2 号は、意匠の美感ではなく、意匠が有し得る出所表示機能に焦点を絞った規定と考えられる。このため、意匠法 5 条 2 号により、他人の業務に係る物品等と混同を生ずるおそれがあるかどうかを判断する際には、商標法 4 条 1 項 15 号の場合と同様、外観、称呼、観念の共通性と、具体的な取引状況を検討して判断する必要があるように思う。
- 本件ほどの著名性はない(が、一部の需要者層にはよく知られている)他人のマークを含む意匠出願について、審査段階で意匠法 5 条 2 号を適切に判断するのは難しいだろう。審査品質を追求すると審査効率に影響が生じかねない。よって、意匠法 5 条 2 号の審査は過度に厳格化せず、無効審判に委ねる部分があってもよいのではないか。
- 混同の有無が生じるか否かを検討するに際して、需要者は誰か(判断主体)という観点が議論されていないのが気になった。需要者を、専門的な視点を有する取引業者とするのか、それとも一般消費者とするのかで、混同の有無は変わり得るのではないか。

(3) 検討事項 3 (商標の著名性、物品分野の関連性等について)

判決及び審決の無効理由 1～3 の判断を俯瞰して、以下のア～ウについて議論した。な

お、意匠法 5 条 2 号の規定の性質上、検討に際しては商標法域の対比に基づく意見も示された。

ア 商標の著名性について

他人の業務に係る商標の著名性の程度によって、混同のおそれの有無の判断にどのような影響があると考えられるか、また、著名性はどのような手法により認定するのが望ましいか検討した。商標法における著名性、意匠法における著名性には求められる水準に差があるか、といった点からの検討も行った。

その結果、多くの参加者から、他人の業務に係る商標の著名性は、混同のおそれの有無の判断に大きく影響し、また、著名性が高いほど、同一又は類似の商標が付された意匠について混同のおそれが生じやすくなると考えられるとの意見が示された。

著名性を認定する手法については、以下のような意見が示された。

- 他人の業務に係る商標の著名性は、下記を総合的に考慮して認定するのが望ましい。
 - ① 物品の形状に関する商標に限定。(文字商標を除き、図形商標や立体商標は含まれる。未登録商標も可。)
 - ② 生産数及び販売数。使用期間及び使用地域。
 - ③ 広告宣伝の方法、期間、地域及び規模。
 - ④ 第三者による当該商標と同一又は類似する標章の使用の有無及び使用状況。
 - ⑤ 商品の性質その他の取引の実情。
 - ⑥ 商標の認識度を調査したアンケート結果
- 商標法や不正競争防止法に「著名」は定義されていないと理解しており、「著名」は全国的に著名な商標であること、「周知」はその県と隣接県の県民等、複数の都道府県で知られている商標であるといった理解

をしている。「著名性」の認定は商標では過去数年間の売上高、広告宣伝の規模、需要者のアンケート調査等により、最後は審査官、審判官、裁判官により判断されていると思われる。よって、当事者から提出された証拠により、審査官、審判官、裁判官が考量し判断するものと理解している。

- 「バーキン商標」のように立体商標の登録商標を有しているかはひとつの指標になる。立体商標は審査段階で一定の著名性が立証されており、その指定商品(=意匠に係る物品)においては「著名」と認定して問題ないと考えられるため。他方で、形状や模様そのものの著名性は評価が難しい。「H 商標 1」や「H 商標 2」のような図形商標は、通常は、審査段階でその著名性を求められていないはずであり、その著名性を慎重に認定する必要があると考える。

加えて、意匠法と商標法における著名性の水準の差異の有無に関しては、以下のように意見が分かれた。

- 意匠法と商標法において求められる著名性の水準に差はないと考える。意匠法での混同は、意匠の特定部分が識別標識として機能するために起こるものであり、識別標識を対象とする商標法と相違がないと考える。
- 意匠法と商標法において求められる著名性の水準に差があると考え。意匠法では形状自体の著名性が求められ、商標法では商標の著名性の他に出願人(商標権者)自体の著名性も一定程度考慮されているとの印象。

イ 物品分野の関連性について

他人の業務に係る商標の指定商品と本件意匠の物品分野の関連性の程度によって、混同のおそれの有無の判断にどのような影響があると考えられるか、また、物品分野の関連性はどのような手法により認定するのが望まし

いか、検討した。

その結果、多くの参加者から、物品分野の関連性は混同のおそれの有無の判断に大きく影響し、基本的には両者の関連性が高いほど、混同のおそれが生じやすくなるとの意見が示された。また、次のような意見も示された。

- 両者が異なる分野であるとしても、物品の部分(例えば、H商標2)や部品等であるとの理由により、意匠に係る物品と商標の指定商品の分野が異なる場合でも、混同のおそれが生じる場合もあり得る。
- 他人の業務との混同のおそれが争点となる場合、一般に当事者同士は同じ業界であることが多く、関連性の高低はその他の検討事項に比べて争いになることは少ないとの印象を持った。

物品分野の関連性を認定する手法については、以下のような意見が示された。

- 物品分野や性質による両者の関連性の強さ、それによる需要者の認識などにより総合的に考慮して認定することになると考える。
- 以下の項目等を考慮して関連性の高低を決めることが望ましい。
 - ① 意匠に係る物品の物品分野(部分又は部品を含む)と商標の指定商品との関連
 - ② 意匠に係る物品の製造販売実態と商標の指定商品との関連
 - ③ 関係会社を含む企業の事業分野
- 商標登録が実際には使用されていないことや、逆に、特定の商品に標章を使用しているにもかかわらず商標登録を受けていない事案もあるため、市場における実施態様も踏まえ、具体的な取引の状況に照らして判断することが必要である。例えば、本事件では、仮にH商標2の指定商品に「かばん用の金属製留具」を含む第18類が含まれていなかったとしても、市場での実態に鑑み、混同のおそれがあると認定し得ると考えられる。

- ただし、商標の指定商品のなかでも、当該商標がその指定商品Aの分野において著名である一方で、指定商品Bの分野においては著名でない場合等があり、審査においてはこのような市場の実態の判断まで求めるのは負担が大きいと考える。

ウ 検討事項3に関するその他意見、検討事項1～3以外の全体を通じた意見

- 考える契機が少ないテーマだったが、意匠法5条2号は、意匠法と商標法の狭間にある条文であると改めて感じた。
- 意匠法5条2号は、意匠法の論点にもかかわらず、かなり商標的な観点での検討が要されたと感じた。意匠法では、意匠の新規性、創作非容易性の判断が主たる要件であるが、意匠法5条2号は他人の業務と混同するかが要件となっているため、消費者(需要者)が意匠の形状等を混同するかどうか、当該形状等が著名といえるかの検討が重視されている。レアケースの論点であり、この点、いわゆる意匠の感覚を持って読むと違和感を覚える。
- 意匠法で問題となる「混同」は「主に物品(の形状)に関する混同」で、商標法で問題となる「混同」は「主に出所に関する混同」とであると理解し、両者の差に留意する必要があると感じた。
- 仮に本件かばんの形状等を意匠出願し権利化したいのであれば、南京錠を除いた出願をする、または、本件意匠の他に、南京錠を除いた意匠を関連意匠として出願するといった方法が取り得たのではないかと感じた。
- 意匠法5条2号の意匠審査基準では、審査官は、「他人の周知・著名な商標や、これとまぎらわしい標章を表した意匠」を「混同を生じるおそれがある意匠と判断」している。この「商標」、「標章」は、限定列举又は例示列举のいずれに該当するの

か疑問に感じた。商標や標章は付されていないが、他人の周知・著名な形状が含まれた意匠である場合、本条に該当する可能性があるのか。すなわち、限定列举であれば商標と標章のみが意匠法 5 条 2 号該当だが、例示列举だとすれば他人の周知・著名な形状も意匠法 5 条 2 号に該当しうる。条文上は「商標」、「標章」に限定する文言がないため、後者の可能性があるのではないか。

- 本件は商標を元に混同のおそれの有無が判断されたが、仮に物品分野が異なる場合 (例

えば、酒瓶に指定商品自動車の自動車メーカーの商標を刻印) であっても、商標が極めて著名あるいは権利者が多角的に事業を行っている、経済的または組織的に関連がある等の理由により、混同のおそれがあると判断され意匠法 5 条 2 号に該当することもあるのか、すなわち、他人の商標権の範囲にしばられず適用される可能性もあるのか、判断が難しいと感じた。

以上