

## 結合商標における類否判断（4条1項11号）の商標審査基準について（案）

平成28年12月

## 第4条第1項第11号（先願に係る他人の登録商標）

当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であって、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務（第六条第一項（第六十八条第一項において準用する場合を含む。）の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。）又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

## 1. 結合商標の類否判断基準について

結合商標の類否判断については、商標全体同士を比較して観察することが原則となるものの、リラ宝塚事件において示されたように、「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」として、比較的柔軟に商標構成中の一部から称呼、観念し得ること（以下、「要部抽出」という。）を認めてきた。ところがその後、つつみのおひなっこや事件が、要部抽出できる場合について、「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、許されないというべきである」として、従来の審査運用よりも限定するかのような判断が出された。

そこで、これらの判決をどのように解釈し、今後の審査をどうしていくかを明らかにした上で、審査基準を整理する必要がある。

## 2. 検討

近時の裁判例において、つつみのおひなっこや事件は、結合商標の中でも各構成要素が不可分的に結合しているときであっても、例外的に要部抽出できる場合を示したもの

だと解釈しているものがあり<sup>1</sup>、今後の特許庁における運用においても、基本的にはこれと同様の考え方により審査を行うことがよいものとする。

すなわち、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ものと解するものである。このような解釈をすることにより、①の場合は、従来の審査の運用と同様に比較的容易に要部抽出することができ、②の場合は、本来要部抽出ができない場合であっても例外的な場合に要部抽出することができることとなり、つつみのおひなっこや事件を、リラ宝塚事件からさらに要部抽出できる可能性を広げたものと解釈することとなり、両判決を矛盾なく、かつ、従来の審査運用と乖離することなく解釈することができる。

もっとも、商標の結合の程度を判断する場合には、商標の構成態様(外観)及び観念を特に重視し、そこに称呼の要素も加味して総合的に考慮していることから、つつみのおひなっこや事件で示されているような場合は、そもそも商標が不可分的に結合していないと判断される可能性も高く、①により要部抽出できると判断することも十分に可能であることから、審査基準において①、②のような場合分けをあえて記載せずに、①の原則論のみを記載しておけば、結論において①、②の場合分けをして記載した場合と大きな差はないものと考えられる。

以上より、審査基準においては、リラ宝塚事件において示された要部抽出し得るという規範を基準として記載すればよく、つつみのおひなっこや事件において示された規範をあえて基準として記載する必要はないのではないか。

---

<sup>1</sup> 後述参考裁判例③REEBOK ROYAL FLAG事件等を参照。なお、結合商標の要部抽出における考え方自体には賛成するものであるが、本件において要部抽出できると判断した部分、類否判断の結論の当否については、今回の議論の対象外とする。

### 3. 参考裁判例

#### ①最判昭和38年12月5日民集17巻12号1621頁（昭和37年（オ）第953号）〔リラ宝塚事件〕

「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（昭和三十六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最判平成20年9月8日判時2021号92頁（平成19年（行ヒ）第223号）〔つつみのおひなっこや事件〕

「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、許されないというべきである。」

#### ③知財高判平成28年1月20日裁判所ウェブページ（平成27年（行ケ）第10158号）〔REEBOK ROYAL FLAG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、他方で、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（最高裁昭和37年（才）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，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）。」