

結合商標の類否判断において分離観察が許容される場合（VENTURE事件）

【文献種別】 判決／知的財産高等裁判所
【裁判年月日】 令和5年11月30日
【事件番号】 令和5年（行ケ）第10063号
【事件名】 審決取消請求事件
【裁判結果】 認容
【参照法令】 商標法4条1項11号
【掲載誌】 裁判所ウェブサイト
◆ LEX/DB 文献番号 25573193

関西大学教授 泉 克幸

事実の概要

X（原告）は、「VENTURE」の文字を標準文字としてなる商標（以下「本願商標」（図1））について、第25類「被服」その他を指定商品として登録出願をしたが拒絶査定を受けたため、拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は不服2022-8509号事件として審理を行い、「本件審判の請求は、成り立たない」との審決（以下「本件審決」）をした。そこでXは本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。

本件審決の理由の要旨は、本願商標は、本願の出願日前の登録出願に係る登録第6434159号（以下「引用商標」（図2））と類似する商標であり、本願商標の指定商品中第25類「被服、作業服、ズボン及びパンツ、帽子、ラッシュガード」は、引用商標の指定商品である「被服」と同一または類似の商品であるから、本願商標は商標法4条1項11号に該当し、登録することができないというものである。

図1 本願商標
VENTURE（標準文字）

図2 引用商標



遊
VENTURE

判決の要旨

請求認容。

1 「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。」

2 「引用商標は、『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、『VENTURE』の文字部分を要部と認めた部分は是認できない。」

3 「本願商標と引用商標の類否の判断をするに、まず、全体観察を前提に検討すると、引用商標の『遊』の文字の有無の違いに対応して、外観、称呼、観念のいずれにおいても両者は大きく異なっており、類似性を肯定することはできない。そして、引用商標の『遊』の文字部分と『VENTURE』の文字部分を分離観察の上、『遊』の部分をや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。よって、本願商標は商標法4条1項11号に該当するものではない。」

判例の解説

一 本判決の意義

商標の類似は登録の可否および侵害の成否を決定づける要件であり、商標法上最も重要な概念の1つである。商標の類否判断に関して最高裁は、「商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によつ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べく……」（下線筆者。以下同じ）（最判昭43・2・27民集22巻2号399頁〔冰山印事件〕）と判示しており、全体観察が原則であることを明らかにしている。もっとも、異なる意味を持つ文字と文字を組み合わせた商標、ある

いは文字、図形、記号などを2つ以上組み合わせた結合商標については、その構成部分の一部だけを取り出して類否判断を行うという分離観察が用いられることがある。分離観察を用いる場合、分離した複数の部分のうち、出所識別力を有する「要部」を特定・抽出した上で、比較対象となる他の商標との類否を判断するという要部観察を行うことになる（この意味で、分離観察は要部観察を行うための第1ステップであるといえる。また、分離観察や要部観察は、商標全体のうち、どの部分に識別力があるかを特定することで適切な類否の結論を導き出すための手法であり、全体観察と矛盾するものではない）。

分離観察が認められる具体的な場面に言及した最高裁判例としては、最判平20・9・8判時2021号92頁〔つつみのおひなっこや事件〕（以下「つつみ最判」）がある。判決の要旨1において本判決が示した①および②の場合は、このつつみ最判が明らかにしていたものである。本判決は①および②とは別に、3番目の類型として「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……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」を新たに付け加えている（以下では①～③を「例外①」などという）。この点に本判決の意義を見出すことができる¹⁾。また、分離観察が認められる場合についての考え方を示した最高裁判例には、つつみ最判以前のものとして最判昭38・12・5民集17巻12号1621頁〔リラ宝塚事件〕がある。現在のところ、2つの最高裁判決をどのように関係づけて理解するのかについて学説は一致しておらず、また、分離観察の可否について判例は、つつみ最判以降も必ずしも統一された状況にあるとはいえない。本判決は両最高裁判決の関係を含め、分離観察が許容される場合を検討する際に、幾ばくかの寄与を果たすという意味でも重要であろう。

二 分離観察の可否に関する2つの最高裁判例

まず、リラ宝塚最判は、「商標はその構成部分全体によつ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」と述べ、全体観察が原則であるとの考えをまず示した。しかし、それに続けて、「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つて称呼、観念されず、しばしば、その一部だけによつて簡略に称呼、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」と理解を、1つの図形から2つの称呼を認定した最判昭36・6・23民集15巻6号1689頁[三枘事件]を引いて明らかにした。そして「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」と判示した。

次に、つつみ最判では、「つつみのおひなこや」の文字を標準文字として横書きして成る本件商標と、「つゝみ」の太文字を横書きして成る商標および「堤」の太文字1字から成る商標（併せて「引用商標」との類似性が争われた（指定商品はいずれも「土人形」）。最高裁は、氷山印最判を引き、商標法4条1項11号の「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、称呼等によつて取引者、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」と述べ、商標の類否判断は全体観察が基本であることを確認した。しかし、今度はリラ宝塚最判と最判平5・9・10民集47巻7号5009頁[SEIKO EYE事件]を引用して、「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〔例外①〕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〔例外②〕（〔 〕部分は筆者）などを除き、許されないというべき」と判示した。

三 両最高裁判決の関係について

リラ宝塚最判は、その判決文からして分離観察

を比較的緩やかな基準で広く認めたと解釈できる。これに対し、つつみ最判は分離観察が許される2つの場合を具体的に特定し、これ以外は許されないと述べた²⁾。そのため、つつみ最判はリラ宝塚最判の分離観察を広く認めるという考え方を修正・変更し、あくまでも全体観察が原則であつて分離観察は例外的に認められものとの立場を明らかにしたものとの理解がある³⁾。他方で、つつみ最判は「特殊な事情の下で、『つつみ』部分のみを対比すべきではないとして、両商標を非類似であるとしたものであつて、事例的な色彩が強い判決である⁴⁾」との理解も示されている。

両最判の読み方として、リラ宝塚最判は「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」商標を前提として分離観察を一般的に広く認めたものであり、これに対してつつみ最判の方は、「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る」商標については全体観察が原則であるが、例外としてなお分離観察が許される2つの場合を示したものと整理することで、両者を整合的に把握しようとする考え方（以下「区別説」⁵⁾）が存在する。商標審査基準についても、その改訂の際に区別説と同様の考え方が資料⁶⁾において示され、実際の改訂も同資料の考え方に沿って行われている⁷⁾。

リラ宝塚最判とつつみ最判の関係については、つつみ最判が示した例外「①・②は、結合商標から複数の称呼、観念等が生じる場合、すなわち結合商標の構成部分が独自に出所識別標識として機能し得る場合を例示したものと捉える⁸⁾」との理解（以下「例示説」）もある。前述した「不可分的に結合しているかどうか」で分離観察の可否の考え方を別異にするのではなく、両最高裁判決を一体的に理解しようというものであろう。つつみ最判が出て以降平成25年頃までは、下級審裁判例はおおむね同最判の判示する枠組みに沿った判断をしていたとの指摘があるが⁹⁾、少なくとも令和に入ってから、例示説を採用する、あるいは親和的な裁判例が増えているとの指摘がなされている¹⁰⁾。

四 本判決について

冒頭に述べたように本判決の意義は、分離観察が認められる場合としての例外①・②とは別に、第3の類型を明示したことにある。本判決以前にも例外①・②以外に分離観察が認められる場合を明らかにした判決例は存在する。たとえば、知財高判令4・7・14（令和3年（行ケ）第10108号）〔チロリアンホルン事件〕では、例外①・②に続けて、「商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し、相当程度強い印象を与えるものであり、独立して商品又は役務の出所識別標識として機能し得るものと認められる場合」を挙げている。また、知財高判令元・9・12（平成31年（行ケ）第10020号）〔SIGNATURE事件〕および知財高判令3・7・29（令和3年（行ケ）第10026号）〔SANKO事件〕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場合」には分離観察が許されると判断している（SIGNATURE事件、SANKO事件とも、分離観察が許されるのはつつみ最判が示した例外①・②などの例外的な場合に限られるべきとの原告の主張を排斥している）。本判決が示した例外③はこれら3件の知財高裁判決が挙げたいずれの類型とも異なっている。

また、上記3判決ではリラ最判とつつみ最判の出典を明示して引用したり、あるいは出典は明示しないが判示部分をほぼそのままの形で引用していることから、両最判を意識していることは間違いないが、それ以上に、両最判の関係をどのように整理しているのか、あるいは区別説と例示説のいずれを採用しもしくはいずれの説も採用していないのかについては、必ずしも明確ではない¹¹⁾。本判決については、例外③は分離観察が認められる場合を緩やかに解したリラ最判を念頭に置いていることから例示説を採用しているとの理解もあり得る¹²⁾。もっとも、本件引用商標の構成を見る限り、「遊」の文字と「VENTURE」の文字とはリラ最判がいう「不可分的に結合しているものと認められない商標」に当たるので、両者を分離した上で、「VENTURE」の部分が要部として認められるか否かだけを検討すれば十分であったように思われる。その意味では、最高裁判決としてのつつみ最判の意義を意識したのかもしれないが、本件で例外①・②を挙げることは不要であった。さらに、例外③は「構成上の一体性が希薄」な場合において、分離観察を比較的緩やか

な認定で認める内容となっている。であるならば、わざわざ例外③として挙げずとも、リラ最判の趣旨（＝「不可分的に結合しているものと認められない商標」の部分）を述べた後、前述したように、「VENTURE」が要部として認定可能かどうかの判断に移ればよかったと思われる。

●—注

- 1) 本判決の評釈である宮脇正晴「判批」法セ832号119頁もこの点を本判決の特徴の1つとして指摘する。
- 2) ただし、例外①・②「などを除き」と述べているので、例外①・②以外にも分離観察が認められる余地を残している。
- 3) 穴戸充「最高裁判例にみる商標の類否の本質」パテント70巻10号58頁、島並良「判批」小野昌延先生追悼『続・知的財産法最高裁判例評釈体系』（青林書院、2019年）145頁。
- 4) 飯村敏明「商標の類否に関する判例と拘束力」L&T52号53頁注2。
- 5) 高部真規子『実務詳説 商標関係訴訟〔第2版〕』（きんざい、2023年）65～70頁。「区別説」と後出の「例示説」の呼称は、中川隆太郎「商標登録に向けて何を検討すべきか——結合商標の分離観察の基本と応用」ジュリ1589号91頁、92頁に倣った。
- 6) 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配布資料1-1「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）」（2016年12月21日）。
- 7) 具体的には、「結合商標は、商標の各構成部分の結合の強弱の程度を考慮し、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強く結合しているものと認められない場合には、その一部だけから称呼、観念が生じ得る」（特許庁「商標審査基準〔改訂16版〕」第34（1）（ア））とのみ記述されており、つつみ最判の2つの例外については触れられていない。
- 8) 横山久芳「商標の類否判断の基準と手法（2・完）」民商153巻6号940頁。
- 9) 小田真治「商標の類似」牧野利秋ほか編『知的財産訴訟実務大系Ⅱ』（青林書院、2014年）255頁。
- 10) 中川・前掲注5）92頁。
- 11) 中川・前掲注5）92～93頁はチロリアンホルン事件を例示説の派生型、SIGNATURE事件とSANKO事件を両最判の関係には踏み込まず、区別説からも例示説からも説明可能な判断枠組みを採用しているとする。これら3つの事件を含め最近の事例を分析し、分離観察が認められる場合を検討するものとして、茶園成樹「結合商標の類否判断における分離観察——SANKO事件判決を契機として」L&T98号1頁。
- 12) 宮脇・前掲注1）119頁。