



Title	登録拒却の場面における結合商標の類否判断 : つつみのおひなっこや事件
Author(s)	許, 清
Citation	知的財産法政策学研究, 34, 407-426
Issue Date	2011-06
Doc URL	<a href="https://hdl.handle.net/2115/47316">https://hdl.handle.net/2115/47316</a>
Type	departmental bulletin paper
File Information	IPLPJ34_014.pdf



## 登録阻却の場面における結合商標の類否判断 — つつみのおひなっこや事件 —

最高裁平成20年9月8日第二小法廷判決  
(平成19年(行ヒ)第223号：審決取消請求事件)  
(判時2021号92頁、判タ1280号114頁)

許 清

### 一 事実の概要

X(原告・被上告人)は、昭和56年3月2日に、指定商品を「土人形」として、「つゝみ」の太文字を横書きしたものから成る商標及び「堤」の太文字1字から成る商標(以下、両者を併せて引用商標という)の登録出願をしたが、ありふれた氏である「堤」あるいはこれを認識させる「つゝみ」の文字を普通に用いられる方法で表して成るものにすぎず、商標法3条1項4号に該当するなどとして拒絶査定がされた。そして、平成3年4月4日、これに対する不服審判において、明治以来継続して商品「土人形」に使用された結果、需要者がXの業務に係る商品であることを認識することができるに至ったから同条2項に該当するとして、引用商標のそれぞれにつき商標登録を認めるべきものであるとの審決が下され、引用商標は同年12月までに(「つゝみ」は平成3年11月29日登録、「堤」は平成3年12月25日登録)商標登録がなされた。

Y(被告・上告人)は、指定商品を「土人形および陶器製の人形」として、「つつみのおひなっこや」の文字を標準文字で横書きして成る商標(以下、本件商標という)の商標権者である(平成16年2月18日出願、同年8月27日登録)。

Xは、平成18年3月8日、本件商標登録が商標法4条1項11号などの不登

録事由に該当することを理由として、無効審判を請求したが、特許庁は、同年10月31日、本件商標は引用商標のいずれにも類似しないことを理由に商標法4条1項11号に該当せず、また、その他の無効理由も認められないとして、審判請求を不成立とする審決が下された（以下「本件審決」という）。

Xは本件審決の取消訴訟を提起したところ、原審<sup>1</sup>は、本件商標は、その構成において「つつみ」の文字部分を分離することができないほど一体性があるものと認めることはできないから、冒頭の「つつみ」の文字部分のみが分離して認識され、そこから、引用商標と同様に、地名、人名としての「堤」ないし堤人形の「堤」の観念及び称呼を生じるとして、本件商標の商標法4条1項11号該当性を認め、本件審決の取消しを求めるXの請求を認容した。

それに対して、Yは、商標法4条1項11号に該当するとした原審の判断は違法であるとして上告受理申立てを行い、受理された。

なお、本件事案の背景には、次のような事情がある。仙台市堤町（現仙台市青葉区堤町）で製造される土人形は、江戸時代の堤焼に始まり、「おひなっこ」、あるいは「つつみのおひなっこ」と呼ばれていたが、昭和初期に入ってから「堤人形」と呼ばれるようになった。そして、昭和期にはXの父だけが堤人形を製造するようになり、その技術はXに承継された。他方、Yの祖父は、遅くとも昭和56年には堤人形を製造するようになり、その技術は、Yの父を経てYに承継された。

## 二 判旨

### 破棄差戻

(i)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（最判昭和39年(行ツ)第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照）、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、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（最判昭和37年(オ)第953号同38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁、最判平成3年(行ツ)第103号同5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁参照）。

(ii)これを本件についてみるに、本件商標の構成中には、称呼については引用各商標と同じである「つつみ」という文字部分が含まれているが、本件商標は、「つつみのおひなっこや」の文字を標準文字で横書きして成るものであり、各文字の大きさ及び書体は同一であって、その全体が等間隔に1行でまとまりよく表されているものであるから、「つつみ」の文字部分だけが独立して見る者の注意をひくように構成されているということとはできない。また、前記事実関係によれば、引用各商標は平成3年に商標登録されたものであるが、上告人の祖父は遅くとも昭和56年には堤人形を製造するようになったというのであるから、本件指定商品の販売業者等の取引者には本件審決当時、堤人形は仙台市堤町で製造される堤焼の人形としてよく知られており、本件商標の構成中の「つつみ」の文字部分から地名、人名としての「堤」ないし堤人形の「堤」の観念が生じるとしても、本件審決当時、それを超えて、上記「つつみ」の文字部分が、本件指定商品の取引者や需要者に対し引用各商標の商標権者である被上告人が本件指定商品の出所である旨を示す識別標識として強く支配的な印象を与えるものであったということとはできず、他にこのようにいえるだけの原審認定事実は存しない。さらに、本件商標の構成中の「おひなっこや」の文字部分については、これに接した全国の本件指定商品の取引者、需要者は、ひな人形ないしそれに関係する物品の製造、販売等を営む者を表す言葉と受け取るとしても、「ひな人形屋」を表すものとして一般に用いられている言葉ではないから、新たに造られた言葉として理解するのが通常であると考えられる。そうすると、上記部分は、土人形等に密接に関連する一般的、普遍的な文字であるとはいえず、自他商品を識別する機能がないということとはできない。

<sup>1</sup> 知財高判平成19・4・10平18(行ケ)10532号[つつみのおひなっこや]。

このほか、本件商標について、その構成中の「つつみ」の文字部分を取出して観察することを正当化するような事情を見いだすことはできないから、本件商標と引用各商標の類否を判断するに当たっては、その構成部分全体を対比するのが相当であり、本件商標の構成中の「つつみ」の文字部分だけを引用各商標と比較して本件商標と引用各商標の類否を判断することは許されないというべきである。

(iii)そして、前記事実関係によれば、本件商標と引用各商標は、本件商標を構成する10文字中3文字において共通性を見いだし得るにすぎず、その外観、称呼において異なるものであることは明らかであるから、いずれの商標からも堤人形に関係するものという観念が生じ得るとしても、全体として類似する商標であるということとはできない。

### 三 評釈

#### 1. はじめに

本判決は、結合商標について、商標法4条1項11号における類似性を否定した最高裁判決である。結合商標の類否判断については、まず、これまでのいくつかの最高裁判決の判断をまとめた上で、抽出部分が取引者・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、全体的に考察すべきであるという一般論を説示した。次に、判旨の当てはめ部分では、商標の構成、抽出部分の識別力及びそれ以外の部分の識別力を具体的に考慮することにより、一部のみを抽出して考察するのではなく、全体として両商標の類似性を否定した。

本判決は、結合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場合について、一定の例外を除き、全体観察すべきであるという一般論を提示する手法につき、具体的な一例を追加した点で、意義を有する。

## 2. 結合商標類似性の判断における抽出考察の可否

### (1) 問題の提起

結合商標とは、2以上の文字・図形又は記号の組み合わせから成る商標であり<sup>2</sup>、そのうちの各部分ともが識別力を有していることは普通であるから、一部のみ抽出考察を認める場合<sup>3</sup>は、類似性の範囲が拡大されるおそれがある。他方で、商標類似性の判断について従来の裁判例が要部観察と分離観察を認めている以上、結合商標は一部が要部と認定され、あるいは、複数の要部があると認められるときには、一部を抽出し考察することが許されることもある。そうすると、結合商標の類似性判断につき、抽出考察がどの程度まで許されるべきかという点が問題となる。

### (2) 従来の裁判例

従来の裁判例を概観すると、登録拒却場面における結合商標類似性の判断につき、抽出考察できるかを斟酌する際には、商標の構造と識別力が通常の考慮要素とされており、また、取引実情の考慮によって修正が行われている。

#### ① 商標構造の考慮

結合商標を一部抽出して類似性を判断することの可否について、商標の構造に対する考慮がよくなされている。まず、**商標構造で一体的に結合している場合、一部を抽出し類似性を判断することは許されない**。例えば、知財高判平成19・5・17平18(行ケ)10520号[Indian Motorcycle]では、「Indian」の文字と「Motorcycle」の文字とは、共に特徴のある同一の書体より成り、

<sup>2</sup> 商標法2条1項を参照。また、網野誠『商標』(第6版・有斐閣・2003年)86頁、小野昌延＝三山峻司『新・商標法概説』(青林書院・2009年)43頁、平尾正樹『商標法』(第1次改訂版・学陽書房・2006年)4頁も参照。

<sup>3</sup> 商標の一部を抽出し、その部分のみで類似性を判断する手法には、従来、要部観察と分離観察という二つの方法がある。要部観察と分離観察の関係につき、「分離観察は要部観察を行うためには必要であるが、要部観察には必ずしも分離観察を必要としない」と述べ、また「要部観察は要するに全体観察の手段である」のに対し、「分離観察は全体観察に対する修正として…必要である」と指摘するものとして、網野・前掲注2・439-445、447頁を参照。

いずれも白抜き文字であって、各文字例の横幅をほぼ同じくし、それぞれの語頭の「I」と「M」の各文字が交差している点が、いずれも両文字の一体感又は統一感を強く感じさせるものである上、長方形の特徴ある図形の内部に、納まりよく配されているなど、図形部分も併せて不可分一体的に結合しているものと認められ、一部の抽出考察は許されないと判示した。また、東京高判平成元・12・21判工所2期7251の28頁[FUJI ELECTRIC]では、二つの構成部分がそれぞれ独立して把握される要素も含まれている本願商標は、商標構成においてそれぞれデザイン化の態様も共通していると捉えられるから、二つの構成部分は外観上不可分一体として把握されるのが通常であると認められた<sup>4</sup>。

それに対し、**結合商標の構造のうち一部のみが注意をひくように構成されている場合には、抽出考察を認めるものが多い**。例えば、知財高判平成18・12・20平18(行ケ)10279号[Smart]は、図形部分と文字部分より構成される結合商標について、「Neo」と「SMART」から成る文字部分は、図形部分とは独立して認識され得るものと認めた上で、文字部分の構成を判断する際に、「SMART」の文字は、「Neo」の文字と比べ、文字の高さが2倍程度、横幅が3倍程度のものであって、明らかに「SMART」の文字は「Neo」の文字に比べて大きいということから、「SMART」の文字が「Neo」の文字に比べてよく目立つということを考慮し、抽出考察が許される理由の一つとしている<sup>5</sup>。また、**構造において、ハイフンなどの記号により二つ以上の表示部分を連結したことが明らかな場合には、抽出考察を認める方向に斟酌されやすい**。例えば、東京高判平成14・4・18平13(行ケ)478号[MIRACLE-GRO]は、本願商標を構成する「MIRACLE」と「GRO」との間

<sup>4</sup> 同じように、商標構造の一体性を考慮し、抽出考察を認めなかった判決として、「ソイルメート」を不可分一体に構成された特定の観念のない造語と認めた東京高判平成元・4・27昭63(行ケ)218号[ソイルメート]、「ちぎり花びら」なる一連の語の全体が自他商品の識別標識としての機能を有していると認める東京高判平成2・4・24平元(行ケ)243号[ちぎり花びら]などがある。

<sup>5</sup> 同じように、結合商標の構造のうち注意をひくような部分の抽出考察を認めた判決として、東京高判平成元・11・29平元(行ケ)126号[MARUI CHINA]、東京高判平成7・11・14平7(行ケ)93号[HYPER channel]、知財高判平成20・10・30平20(行ケ)10100号[レクシス]などがある。

には、明確にハイフンが存在するのであるから、視覚上、本願商標がハイフンの前後で「MIRACLE」と「GRO」とが分離して看取されることは、その構成自体から明らかであると説き、分離認識を肯定する要素の一つとして考慮されている<sup>6</sup>。**その他、商標全体が冗長な感じを与えれば、一部を抽出して類似性を判断することが許される方向に斟酌されやすい**。

しかし、商標の構造は抽出考察の決定的な要素ではない。実際の取引実情を考慮し、構成する全体の要素に不可分一体性があり、全体から一定の外観・称呼・観念が生じ、その一部のみを抽出するのは不自然である場合には、**一部のみ抽出考察が否定されることもよくある**。例えば、取引者・需要者に対し、商標全体が一連の名称で取引されているという取引の具体的な状況を考慮すると、全体が一連不可分のものであると認められ、抽出して考察することが否定される(東京高判平成4・7・28知裁集24巻2号528頁[別冊フレンド])。また、結合商標における著名な部分は一体的に称呼されると認められ、著名部分から一部を抽出考察することは許されない(東京高判平成3・10・24知裁集23巻3号743頁[Columbia Pictures Industries Inc.一審]、最判平成4・7・17判工所2期7213の32頁[同上告審]も維持)。さらに、ハイフンで連結した商標にもかかわらず、通常は商標全体の「ECONO-CHROME」又は「エコノクロム」で一連に称呼・使用されるなどの取引事情の考慮によって、「ECONO」部分の顕著性を認定した上、分離考察を認めた原審決を取り消した判決として、東京高判昭和48・11・2無体集5巻2号434頁[ECONO-CHROME]がある。その他、同旨の判決として、東京高判昭和46・7・23無体集3巻2号265頁[SUNCRAFT]、東京高判平成2・6・11判工所2期7213の12頁[KITCHEN HOUSE]、東京高判平成9・6・25平8(行ケ)206号[TEX-SIM]、東京高判平成13・8・29平13(行ケ)77号[STORMYBLUE]などがある。

**要するに、一般的に、簡易、迅速を尊ぶ取引の実際においては、商標は、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**

<sup>6</sup> その他、商標全体として見て一体不可分のものとしてのみ理解されることを裏付ける証拠が見いだせないとして、ハイフンで「EX」と「TECH」を連結した結合商標につき、分離観察を認める判決がある(東京高判平成12.6.13平11(行ケ)422号[EX-TECH])。

れるほど不可分的に結合していない限り常に必ずその構成部分全体の名称によって称呼、観念されるというわけではない。むしろしばしば、その一部だけによって簡略に称呼、観念され、その結果、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(最判昭和38・12・5民集17巻12号1621頁[リラタカラヅカ])<sup>7</sup>。また、取引者、需要者の視点から、取引上不自然であると思われるほど不可分に結合しているかを判断すべきである。

## ② 識別力の考慮

結合商標抽出考察の可否について、商標各部分の識別力は、従来から重要な考慮要素とされている。従来の裁判例から見ると、結合商標の一部のみで類似性の判断がなされるかを決するにつき、各部分識別力の判断は、二つの段階によりなされているように見受けられる。すなわち、a各部分自身が出所識別標識としての識別力を有するかを検討する段階と、b各部分の識別力を対比した上、元商標における識別力の強弱を確定する段階、に分けられる。

第一の段階において、各部分自体の出所識別力の考慮によって、識別力を生じる部分と識別力を生じない部分がある場合には、出所識別力を生じない部分を抽出し類似性判断をなすことは許されない。例えば、東京高判平成6・3・31判時1503号137頁[CONVERSE]は、出願商標の構成中の「星」の図形及びその称呼の「ホシ」は、極めてありふれた簡単なものであり、「星」の図形の部分のみからは、商品の出所を識別する機能として称呼、観念は生じないと判断した<sup>8</sup>。さらに、**出所識別力を生じない部分を省略**

<sup>7</sup> 同旨の判決としては、最判平成13・7・6判時1762号130頁[PALM SPRINGS POLO CLUB]、東京高判平成12・10・5平12(行ケ)155号[ISIS]などがある。また、最判昭和44・4・17判工所2027の27頁[リポエース]は、「エース」なる文字に原審の判示のような用法があり、「リポエース」は一連不可分の商標ではないから、「リポ」なる称呼が生じるとの原審判断を支持し、造語商標について要部的考察ができないものではないと判示したが、この判決も同じ趣旨によるものと評価できよう。

<sup>8</sup> ただし、当該判決は、出願商標全体の著名性を考慮し、商標全体の一体性を認めた上で、出所識別力を生じない「星」の図形部分の抽出考察を否定したものである。

し、他の識別力がある部分で類似性の判断が行われることが多い。例えば、東京高判平成8・4・9平7(行ケ)144号[ICOM SYSTEM IND.]は、「ICOM SYSTEM IND.」「アイコムシステム工業」における「SYSTEM」「システム」及び「IND.」「工業」の文字部分は自他商品の識別機能を有するものではないと認め、簡易、迅速を尊ぶ取引の実際において、本来自他商品の識別機能を有しない部分を省略すると判示した。また、「橘正宗」なる商標中「正宗」は清酒を表す慣用商標であり、出所識別力がないので、当該部分を省略し、「橘」の部分を要部と認める判決がある(最判昭和36・6・27昭33(オ)1104号[橘正宗])<sup>9</sup>。「ラビアン セブン」の商標は、後半の「セブン」は「七」を意味する語であり、一般的に商品の規格、品番等を表す以外に特段の意味がないから、「ラビアン」なる称呼を生じ、引用商標の「ラビオン」と称呼上類似すると判断した判決もある(東京高判昭和44・11・13判タ243号301頁[ラビアン セブン一審]、最判昭和45・4・16判工所2695の29の62頁[同上告審]も支持)<sup>10</sup>。

第二の段階において、結合商標の各部分に一定の識別力がある場合、各部分の識別力を対比し、各部分の元商標全体における識別力の強弱を考慮することによって、抽出考察の可否を決めることがよく見られる。まず、商標の各部分に対比して、識別力が強い部分とそうでない部分が併存する場合には、識別力が弱い部分を抽出して考察することは許されない。例え

---

この判決は、厳密には、完全に商標各部分自身の識別力のみによって、一部を抽出できるかを決したものではない。

<sup>9</sup> 引用商標である「橘焼酎」中の「焼酎」は普通名称と認められ、独占適応性の問題として、当該部分を省略し、共通する「橘」の部分が要部であると認められた。

<sup>10</sup> 出所識別力がない部分を省略したものと評価できる他の裁判例として、色彩を表すものにすぎないと認識される出願商標「GREEN JOYS」「グリーン ジョイス」の前半部を省略したものや(東京高判平成2・7・23平2(行ケ)17号[GREEN JOYS])、素材もしくは履き心地などの特徴を記述的に表示するものとして普通に使用されているものと理解される出願商標「SOFT-JOYS」の前半部を省略したもの(東京高判平成2・9・6平2(行ケ)16号[SOFT-JOYS])などがある。また、商号商標の場合、法人の組織形態を表すにすぎない「株式会社」の部分の自他商品識別機能は弱く、特段の事情がない限り、この部分が省略されて称呼されると判示したものとして、東京高判平成6・8・30平6(行ケ)32号[健康科学ヤクルト]がある。

ば、東京高判昭和55・2・27判工所2707の64頁[資生堂デリケート]では、共通部分である「デリケート」が著名な「資生堂」の部分と比べて疎薄な認識を喚起するにすぎないことを理由として、「資生堂デリケート」という引用商標から単に「デリケート」の称呼は生じないと判断した。それに対し、対比の際に、識別力の強い部分が抽出され、類似性の判断がなされることは多い。例えば、知財高判平成19・3・12平18(行ケ)10497号[MAGICAL SHOESOURCE]は、先頭の「MAGICAL」部分は商品の内容を説明する修飾語と理解できる、普通に使用されている英単語であり、自他商品識別機能は小さいのに対して、「SHOESOURCE」部分は英単語として存在することが認められず、また目にした者が普通「靴の供給元」なる観念を生じるものとは理解せず、自他商品識別機能を有する特徴的部分であると認められる一方、同じ方法で各引用商標の特徴的部分を抽出し、いずれも特徴的部分として「SHOESOURCE」ないし「ShoeSource」の部分を捉えて抽出対比し、本件商標と各引用商標との類似性を肯定している。さらに、東京高判平成3・11・18判時1410号107頁[白山雲竜第一審]では、結合商標の一部である「白山」は既登録商標であっても、「白山」の文字が識別力の強い「雲竜」の文字と組み合わせられた場合には、「雲竜」の部分が「白山」の部分と比べより自他商品識別力が強く、「雲竜」のみが独立して認識され、「白山雲竜」の商標から「ウンリュウ」の称呼、観念が生じると認め、「ウンリュウ」の称呼、観念を生じる各引用商標と類似すると判断されている(上告審の最判平成4・12・15判工所2期7251の72頁[白山雲竜上告審]も第一審を支持している)。また、結合商標の各部分の間に、識別標識の点において格別の軽重が認められない場合、抽出考察を許さない判決として、東京高判昭和55・1・30無体集12巻1号24頁[日清フーズ]、東京高判平成元・11・14判工所2期7251の24頁[Promark]等がある。そして、各部分の識別力の比較につき、特に、図形と文字の結合商標にあっては、特段の理由がない限り、文字部分のみならず重視して図形部分の持つ識別力を低く評価することは許されず、図形部分と文字部分の相互関係を慎重に検討しなければならない(東京高判平成7・3・29平6(行ケ)150号[Gibelty ギベルティ])。

そして、その識別力を判断する場合には、実際の取引実情も考慮されている。まず、結合商標の一部が識別力が強く、特に著名・周知である場合

は、当該部分を抽出し類似性の判断がなされることが多い。例えば、最判平成13・7・6判時1762号130頁[PALM SPRINGS POLO CLUB]、東京高判平成15・5・12平14(行ケ)612号[POLOCOUNTRY]、東京高判昭和55・6・18判工所2695の83頁[SONY LINE]等がある<sup>11</sup>。それに対し、著名部分を含んでも、必ず当該部分を抽出して対比するのではないと説かれることもあり(前掲最判[PALM SPRINGS POLO CLUB]の補足意見)、著名の部分があっても、著名の一部分と他部分の関係を考慮した上で、抽出考察することを認めないという結論に至ることもある(東京高判昭和54・1・31判工所2675の117頁[MIKIMOTO PEARL])。また、ありふれた名称等を普通に用いられる方法で表示するものである部分に関しては、常に抽出して考察することが許されないかという点、そうとも限らない。例えば、東京高判平成元・11・29平元(行ケ)126号[MARUI CHINA]は、結合商標を構成する部分のみでは、商標法3条1項4号、同3号の規定に該当し、商標登録の拒絶理由・無効事由となるような場合であっても、当該部分を含む結合商標を一般取引者、需要者が観察して、当該部分から生じる称呼をもって称呼し、取引に当たる可能性があるときには、その称呼をもって他の商標の称呼と対比し、商標の類否を判断して差し支えないと判示した。その他、識別力があるかどうかを判断するときには、指定商品との関係を考慮しなければならない。例えば、最判平成5・9・10民集47巻7号5009頁[SEIKO EYE]では、引用商標である[SEIKO EYE]は、眼鏡をもその指定商品としているから、眼鏡について使用された場合には、「EYE」の部分は眼鏡と密接に関連する「目」を意味する一般的、普遍的な文字であって、取引者、需要者に特定の、限定的な印象を与える力を有するものではないとすべきであ

<sup>11</sup> 同じ著名性の考慮をしているが、それを結合商標の類似性を判断手法としている点で異なる判決もある。すなわち、結合商標の一部から構成された商標の場合でも、必ずその共通部分を抽出考察できるかを斟酌するのではなく、結合商標全体の著名性を考慮して、共通部分のみである商標から生じる観念は、結合商標全体から生じる観念と同じであることを理由に、両商標の類似性を肯定した判決がある(東京高判平成7・12・6平7(行ケ)58号[原米洲一審]、最判平成8・6・18平8(行ツ)61号[原米洲上告審]、東京高判平成7・9・27平6(行ケ)77号[関の孫六一審]、最判平成8・3・5平8(行ツ)3号[関の孫六上告審]、東京高判平成3・1・22平2(行ケ)130号[夢二])。

ると述べ、「EYE」の部分の抽出考察を否定する理由の一つとしている<sup>12</sup> 13。

### (3) 本件判決の分析

#### ① 本件一般論について

本件は、まず、先例の最高裁判決を引用し、結合商標の類似性の判断に関する分離考察についての一般論を述べている<sup>14</sup>。最初に引用した最判昭和43・2・27民集22巻2号399頁[氷山印]で説示した抽象論は、商標類似判断についてよく引用されるものであるが、本判決は以前の引用の仕方とはやや異なり、「商品の出所に付き誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきである」という用語を引用しなかった<sup>15</sup>。このことから本件最高裁判決には、商標法4条1項11号における商標類似性の判断について、有意に「混同を生ずるおそれがあるか」という判断基準を避けるという趣旨があるのではないかと、という点に注意すべきであると思われる。

<sup>12</sup> 本件引用商標の[SEIKO EYE]の指定商品は、眼鏡のほか時計等とし、原審判決は時計に使用される場合をも想定して検討を行い、「EYE」の部分に識別力を認めている。それに対し、最高裁は指定商品のうち眼鏡に着目し類似性を否定するのは、出願人に出願分割や指定商品を減縮する補正をさせることで、少なくとも眼鏡についての商標登録を受けるチャンスを与えたという点で、正当なものと評価できる(田村善之『商標法概説』(第2版・弘文堂・2000年)121頁)。

<sup>13</sup> 同じように、指定商品の「タオル、タオル製の被服、タオル製の寝具」との関係を検討して、「タオル」の文字部分は自他商品の識別標識として機能しないと認められた判決として、東京高判平成3・12・18平3年(行ケ)99号[タオル坊や]がある。

<sup>14</sup> ただし、本判決は、前掲最判[リラタカラヅカ]と前掲最判[SEIKO EYE]を参照しているものの、厳密には、それらの最高裁判決が結合商標の分離考察を許される場合についての一般論を説示していたわけではないと、鈴木将文「商標の類似」ジュリスト1376号308頁(2009)は指摘している(村林隆一[判批]知財ぷりずむ75号54頁(2008)も同旨)。また、この判決が結合商標の構成上の一部的分離可能性という重要なポイントを含んでいないと指摘し、判示した一般論に疑問を持つものとして、吉田和彦[判批]法律のひろば62巻11号50頁(2009)も参照。

<sup>15</sup> しかも、次の本件事案における具体的な判断についても、商品出所の誤認混同を生ずるおそれがあるか否かについて明確に言及しなかった。この引用部分は、判決の冒頭に記載せられた抽象的な傍論部分であって、本件判決の判例部分ではないと、村林・前掲注14・54頁で指摘されている。

引用された最判昭和38・12・5民集17巻12号1621頁[リラタカラヅカ]は、「不可分的に結合しているものと認められない」場合には、分離観察が認められると述べており、この表現が独り歩きすると、商標の構成部分の一部を抽出して対比する手法が「みだりに」用いられる可能性がある<sup>16</sup>。それに対し本判決の一般論は、例示する二つの場合などを除き、抽出考察することが「許されない」としている。

引用された最判平成5・9・10民集47巻7号5009頁[SEIKO EYE]は、実際の判断につき、「SEIKO」部分が出所を識別する標識として強く支配的な印象を与えると認めるとともに、「EYE」が出所識別標識としての称呼、観念は生じないと認定し、その場合には、抽出考察が許されるとした。すなわち、そこでは両方とも考慮しているのである。それに対し、本判決は、結合商標の一部分のみに着目し、前者あるいは後者の選択条件の一つに該当すると、抽出考察が許されると判示している。

したがって、本判決の一般論は、先例をまとめた上で、独自の判示をなしたと評価できる。抽出して考察することが正当化される事例を、従来とは異なり、具体例をもって制限する効果があると読むこともできるだろう。

#### ② 本件事案における具体的な判断について

判旨の事実への当てはめ部分は、次の四点に要約し得る。

- a 本件商標の構成について、「つつみ」の文字部分だけが独立して見る者の注意をひくように構成されているということとはできないこと。
- b 「つつみ」の部分が、本件審決当時、取引者や需要者に対し、Xが本件指定商品の出所である旨を示す識別標識として強く支配的な印象を与えるものであったということとはできないこと。
- c 「おひなっこや」の部分は、自他商品を識別する機能がないということとはできないこと。
- d その他、「つつみ」の文字部分を取り出して観察することを正当化するような事情を見いだすことはできないこと。

<sup>16</sup> 鈴木・前掲注14・308頁。

aの判断について。本件商標は、標準文字で横書きして成るものであり、各文字の大きさ及び書体は同一であって、その全体が等間隔に1行でましまりよく表されているものであるということを理由に、「つつみ」の文字部分だけが独立して見る者の注意をひくように構成されているということとはできない、と判示している。

商標の構成は、従来から結合商標を抽出して考察する際の一つの考慮要素である<sup>17</sup>。本件商標は、「つつみ」と「ひなっこや」とが、「の」という格助詞でつながって成る結合商標であり、「の」という格助詞はハイフンと同じ効果を生じ、各部分分離しているように需要者に認識される可能性もある。しかし、何らかの符号などで各部分をつなげた構成であるにもかかわらず、必ず抽出が肯定されるとはいえない<sup>18</sup>。結合商標が格助詞「の」を伴っていてもそれによって構成部分が無条件に分離観察されるわけではなく、あくまでも商標全体が一体不可分といえるか否かが重要である<sup>19</sup>。本件商標は、「つつみのおひなっこや」を、同じ大きさ及び書体の標準文字によって等間隔に1行で横書きして成り、需要者に対し一部のみが注意をひくように構成されているとはいえず、むしろ、一体的に認識される可能性がある。したがって、aの判断は抽出考察を否定する理由の一つとして、従来の裁判例から見ても、穏当なものであると思われる。

bの判断について。「つつみ」の文字部分につき、引用商標の商標権者が本件商品の出所を示す識別力の強さを検討している。その判示から、一般論の説示と合わせて理解すると、「つつみ」の部分のみで、需要者等に対し、引用商標の商標権者が本件商品の出所を示す識別標識として強く支配的な印象を与える場合には、抽出考察を許すという趣旨を読み取ることも許されるだろう。もっとも、前述したように、従来の裁判例から見ると、識別力がない部分を含む場合を除き、単に結合商標の一部のみに識別力があるからといって、抽出して考察する手法が採用されることはほとんどない。各部分とも一定の識別力がある場合、通常は、各部分の識別力を対比

<sup>17</sup> 特許庁編・商標審査基準第3・九 5.(2)～(4)によると、商標審査基準においても、商標の構成が結合商標類似性の判断における一つの考慮要素とされている。

<sup>18</sup> 前掲東京高判[ECONO-CHROME]。

<sup>19</sup> 板倉集一[判批]判時2039号184頁(2009)。

し、各部分の識別力をも考慮して、抽出の可否が判断されることのほうが多い。

また、各部分の識別力を考慮する場面では、抽出しようとする部分の当該結合商標における識別力によって判断するが、本件のように引用商標の商標権者である本件商品の出所を示す識別力の強さを考慮するものは少ない<sup>20</sup>。仮に、「本件指定商品の取引者や需要者に対し引用各商標の商標権者である被上告人が本件指定商品の出所である旨を示す識別標識として強く支配的な印象を与えるものであった」と認められた場合には、それはその部分から本件商品と引用商標の商標権者の商品が混同を生じたということをも認めたということの意味するのではないだろうか。すなわち、類似性判断について、ファーストステップとしての抽出考察可否の判断は、共通部分が出所混同を生じるおそれがあるかによって行い、出所混同を生じるおそれがあると認められた場合は、その部分のみで商標類似性の判断をなすことが許されることになる。そうすると、続いて行われるセカンドステップとしての類似性判断は、事実上形式的なものになりかねず、加えて、商標法4条1項15号との区別も曖昧なものとなるという問題が生じかねない<sup>21</sup>。

<sup>20</sup> 引用商標の商標権者が本件商品の出所を示す識別力の強さを考慮する判決として、前掲東京高判[SONY LINE]がある。本願商標「SONY LINE」について、「ソニー」の称呼を生じると認められるため、取引需要者は本願商標の「SONY」の文字部分に原告に関係する商品であるとの強い印象を受けると述べている。

<sup>21</sup> また、商標類似性の判断基準についても議論があるが(小野昌延編『注解商標法上巻』(新版・青林書院・2005年)265-266頁を参照)、どちらにせよ、少なくとも商標法4条1項11号の類似性の判断につき、商品等の出所混同が生じるおそれがある程度までは必要とされず、両商標自体が取引において取り違えられるおそれがあるほど似ているか否かという程度の類似性を要する説を採用するほうがよいものと思われる(条文の役割分担という視点から4条1項11号の類似性の意義を説明するものとして、田村・前掲注12・111-115頁を参照)。仮に、ファーストステップとしての抽出考察可否の判断に、共通部分が混同を生じるかという基準を採ると、抽出部分に対して、4条1項11号による類似性判断を行う余地がないのではないか。したがって、類似性判断については、ファーストステップとしての抽出考察可否の判断は、一部のみが混同を生じるかどうかによって決すべきではない。

それでは、本件はなぜ抽出部分について引用商標権者Xの商品との関係を考えているのか。それはおそらく、抽出部分の「つつみ」から連想される引用商標が、Xの使用により識別力を得て商標登録されたという事情を考慮したのであろう。「堤」又は「つゝみ」は、使用によって識別力を得て商標登録された以上、Xがただ商標出願をなしただけでなく、その商標に信用を集めるため一定の努力を投下したと考えられ、ゆえにこの部分が共通する他者の商標登録が許されてしまうと、Xの商標に対するフリーライドやダイリューションを招く可能性が否定できない。その事情を無視して直ちに抽出考察を否定することは妥当ではない。また、前掲最判[SEIKO EYE]も、共通部分「EYE」の識別力の判断に際し具体的取引事情の斟酌が可能であると判示しているのであるから、これを参酌し、結局、本件審決当時における<sup>22</sup>抽出部分と引用商標の識別力との関係を考えるという手法に辿り着いたのではないかと思われる。仮にそうだとすると、ここでは、実際は引用商標に対する不当利用があるか否かということを検証する作業がなされていたと評価することができよう<sup>23 24</sup>。

cの判断について。「おひなっこや」の部分は識別力が弱いが、出所識別標識としての称呼、観念が生じないわけではないと述べ、「おひなっこや」の部分の識別力を検討している。従来の裁判例も、出所識別力を生じない部分を省略し、他の識別力がある部分で類似性の判断を行うことが多い。それに対し、識別力を有する部分についてはみだりに省略せず、他の部分と対比してから、当該部分の結合商標における識別力の強さを判断すべきである。したがって、cの判断はそれと一致している。なお、A部分

<sup>22</sup> 本件の判断基準時について、判旨は本件審決当時とするが、一般的には登録査定時であるといわれている(田村・前掲注12・167頁を参照)。なお、吉田・前掲注14・51頁は、要件事実との関係で「本件審決時」は意味がないと指摘した。

<sup>23</sup> 堤人形という伝統工芸品の製造業者は、XとY以外存在しないから(関係者仮名・判例タイムズ1336号270頁(2011)の「つゝみ」事件に関する解説を参照)、Xの商標に対する不当利用があるか否かを検証する傾向が強くなると考えられる。

<sup>24</sup> 同じ考えで、引用商標の持つ顧客吸引力へのただ乗りやその希釈化を招くという結果を生じかねないことを懸念して、著名な引用商標と同一部分を構成の一部に含む結合商標は、登録を許されないと判示した最高裁判決がある(前掲最判[PALM SPRINGS POLO CLUB])。

とB部分から構成された結合商標ABについて、仮にAとBのどちらも識別力を生じない場合には、一部を抽出することはできるとも言い切れないにもかかわらず、それは結合商標に一体性があるかどうかの判断に解消されると思われる。すなわち、AとBのどちらも出所識別標識としての称呼、観念を生じさせないとしても、登録された以上、少なくともABの結合商標全体は識別力があり、ゆえに、分離できない一体性がある商標として全体考察すべきである。

dの判断について。本件判決の一般論には、抽出考察が許される二つの例外の場合を具体的に挙げ、さらに最後に「など」と付している。当てはめの部分のdの判断は、その「など」の部分への適合可能性を吟味するために、補充の説明をなしたのではないかと思われる。すなわち、抽出考察が許されるのは、具体的に列挙した二つの場合に限られず、取引実情などを考慮した上で、柔軟な判断がなされる可能性も残っている。これは、従来の裁判例の、抽出考察の可否の判断につき取引実情などの参酌を許す手法に合致するものである。

### ③ 本件実情の考慮について

本件の最高裁判決が、本件商標「つつみのおひなっこや」の登録を有効と認める判断をなした背後には、「堤人形」としての「堤」及びその称呼である「つつみ」という言葉は独占されるべきものではないという前提が存在するのではないかと思われる<sup>25</sup>。

本件事案の背景事実によると、仙台市堤町(現仙台市青葉区堤町)で製造される土人形は、江戸時代の堤焼に始まり、昭和初期に入ってから「堤人形」と呼ばれるようになった。XとYの登録商標は、いずれも指定商品としての「土人形」を含み、そして、普通に用いられる方法で表したもので成る。その場合には、堤人形としての「堤」は、普通名称に該当するのであり、商標法3条の構造から見て、1項1号の普通名称は独占適応性欠如貫徹型に属し、使用によって識別力を得ても、登録が認められないとす

<sup>25</sup> 同じ問題意識の下で、本件の差戻判決(知財高判平成21・1・27平20(行ケ)10348号)は、商標法4条1項11号以外のX主張の登録無効事由も否定し、Xの審決取消請求を棄却したと考えられよう。

べきだろう<sup>26</sup>。このような考えの下では、本件商標の「つつみ」の部分が引用商標といくら類似していても、引用商標は本件商標登録の阻却理由にはならないと評価すべきことになる。

そもそもこのような事情の下では、引用商標「堤」は、過誤登録ではないかという疑念も払拭し得ない<sup>27</sup>。引用商標「堤」の登録経緯を見ると、当初、ありふれた氏であることを理由として拒絶査定が下されたが、後の拒絶査定不服審判に対する審決<sup>28</sup>は、3条2項に該当することを挙げて登録を認めた。その審決は「堤」について、ありふれた氏の問題だけを論じるに留まっており、「堤人形」としての「堤」のほうを議論していない。しかし、仮に「堤人形」としての「堤」が争点となっていたとすれば、3条1項1号の普通名称であるとして、3条2項の適用の余地はなくなる。また、引用商標「つゝみ」は「つつみ」と外観がやや異なるとはいえ、指定商品が「土人形」である以上、「つゝみ」からは「つつみ」が連想され、「堤」の観念を生じるのは容易であろう。そうすると、「堤」を認識させる「つゝみ」の文字も、登録をすべきではなかったといえる。

このように、「堤」又は「つつみ」の語は独占すべきではないものである以上、本件商標「つつみのおひなっこや」の登録を認める理由は、「おひなっこや」の識別力に求めるしかない。本件判決は、「おひなっこや」

<sup>26</sup> 商標法3条1項各号の登録拒却事由は、独占適応性欠如貫徹型と登録主義修正型及び出所識別力欠如型の三つのタイプがあり、中には、独占適応性欠如貫徹型に属する商標は識別力があっても登録されない。商標法3条の構造の詳しい分析については、田村・前掲注12・169-194頁を参照。

<sup>27</sup> その後、YがXの引用商標に対して不使用取消審判を提起している。引用商標1「つゝみ」と引用商標2「堤」とで、取消審判の場面における審決が分かれているが、取消審判に関する知財高裁の判断の場面においては、どちらの引用商標にも、Yの主張が認められなかった(知財高判平成22・2・24平21(行ケ)10104号、知財高判平成22・4・28平21(行ケ)10407号)。しかし、仮にXの引用商標が普通名称に該当することを理由として、無効審判を請求していたならば、結果は変わっていたのかもしれない。もっとも、本件引用商標はその登録後すでに5年を経過しているから無効審判を請求することができなくなっている(商標法47条)。

<sup>28</sup> 「堤」の審決は昭和58年審判第24601号である。また、「つゝみ」についての審決も内容はほぼ同一であり、昭和58年審判第24601号である。

の文字部分の識別力を検討して、「おひなっこや」の文字部分は新たに造られた言葉として理解するのが通常であると考えられ、土人形等に密接に関連する一般的、普遍的な文字であるとはいえず、自他商品を識別する機能がないということではできないという結論を出した。結局、「つつみの〇〇〇」の構造から成る結合商標について、商標登録が出願された場合は、「〇〇〇」部分の識別力の有無によって、登録できるかを決すべきであるということになる。

### 3. 本判決の射程

本判決は、結合商標の抽出考察を認める要件を厳格化し、各部分の識別力を対比して、抽出して考察することが許されるためには、需要者の注意をひきやすい部分とそうでない部分がある(各部分の識別力の強弱がある場合)というだけでは足りず、抽出部分が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か、あるいは抽出部分以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないことを要求している。

このように要件を厳格化させたのは、一つの語から構成される商標と異なり、結合商標特有の事情が存するからである。「結合商標は2つ以上の要素を結合させることによって、結合されたそれぞれの要素とは別個の外観・称呼・観念を有する非類似の商標を造り出すために出願されることもあり、また同一人が自己の1つまたは2つ以上の既登録商標を基本として、これにいろいろの文字・図形等を配して商標の保護範囲を広げるとともに、識別機能、品質表示、広告等の機能をさらに高めるために出願されることもある。…したがって、結合商標の類否の判断に当たっても、このような商標の機能上の意義もある程度は配慮する必要がある<sup>29</sup>。また、複数の部分が連結されるために、初めて各部分単独の場合とは異なる識別力が身につくこともあり得る。したがって、結合商標はその一部で構成された商標とは異なる工夫が施されている場合があるので、みだりに結合商標の識別力をその一部のみ限定すべきではない。よって、一般的には結合商標の全体で類似性を判断すべきであり、一部の抽出考察を許す特段の事情は、制限されることになるわけである。

<sup>29</sup> 網野・前掲注2・442頁。

本判決は、初めて一般論として結合商標の抽出考察の要件を論じたが、単に一部分のみの識別力の強さによって抽出考察の可否を決する本判決の論法は、消極的に「つつみ」部分の抽出考察を否定する理由として用いられる分には構わないものの、仮に、積極的に抽出考察を肯定する理由として用いられるのであれば、未だ不十分なものではないかと思われる<sup>30</sup>。

また、「つつみ」の部分の識別力についての判示において、引用商標との関係を検討したのは、前述したように、本件特有の実情を考慮したからであると推察される。結合商標の一部抽出考察の可否を判断する際に、このような結合商標の各部分の識別力の強さを判断する手法は、従来ほとんど採用されていなかった手法である。本件判決を引用した裁判例から見ても、引用商標の商標権者との関係を考慮して、抽出部分の識別力の強さを決めるものは少ない<sup>31</sup>。

以上をまとめると、本判決は結合商標の抽出考察について明確に判断手法を示したが、その背後には、本件の特段の事情の影響が相当程度存在するように思われてならないのである。ゆえに、本判決の射程は、本件事案との関係で限定して考えなければならないであろう。

[付記] 本稿は、2011年2月9日に北海道大学の知的財産法研究会において報告した内容を加筆修正したものである。本稿の作成に当たり、田村善之先生から大変丁寧なご指導を賜った。また、同研究会の席上で、メンバーからも多くの貴重なご教示を頂いた。この場をお借りしてお礼申し上げる。

---

<sup>30</sup> 本件判決の一般論を引用した裁判例で、同じように消極的に共通部分の抽出を否定するための理由づけとして引用したに止まる判決として、知財高判平成21・5・28平20(行ケ)10439号[Factory900]がある。

<sup>31</sup> 本件判決を引用した裁判例のうち、引用商標の商標権者との関係を考慮した上で抽出部分の識別力の強さを決めた裁判例としては、わずかに知財高判平成22・4・28平21(行ケ)10411号[ATHLETE LABEL]、知財高判平成22・4・28平21(行ケ)10005号[アスリートレーベル]及び知財高判平成21・1・28平20(行ケ)10258号[MIZUHO, NET]の三件があるのみである。