



平成 28 年 11 月 29 日勉強会（発表担当：加藤）
結合商標の類否判断

1. 「Reebok\ROYAL FLAG」 vs 「ROYAL FLAG」

知財高裁判決

事件番号：平成 27 年（行ケ）第 10159 号

判決言渡日：平成 28 年 1 月 20 日

本願商標



引用商標

ROYAL FLAG

事案の概要

本件は、「Reebok\ROYAL FLAG」（本願商標）について商標出願をした原告が、本願商標は「ROYAL FLAG」（引用商標）と類似するとして特許庁より拒絶査定を受け、不服審判を請求したものの請求不成立審決を受けたことから、その審決の取り消しを求めて審決取消訴訟を提起した事案である。

本判決の要旨

本願商標の構成中「Reebok」の文字部分は、運動用の被服や履物等の製造販売を主たる業務とする原告の商号の略称またはその展開するブランドの名称として、日本の取引者・需要者に広く認識されていた語であり、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える。

他方、本願商標の構成中「ROYAL FLAG」の文字部分については、外観上、当該部分だけが独立して見る者の注意をひくようには構成されていないこと、「ROYAL FLAG」の語は既成語ではないものの、一般的な英単語をつないだものに過ぎず、それ自体が識別力を全く有しないという訳ではないものの、「Reebok」の部分と比較すると、強く支配的な印象を与えるものであるとはいえないこと等を挙げ、「ROYAL FLAG」の文字部分のみを抽出することはできない、と判断した。

その上で、本願商標と引用商標は外観・称呼・観念を異にし、また、取引の実情に鑑みても、本願商標の指定商品（運動用の被服・履物等）の分野において、ハウスマークを用いずにサブブランド（商品シリーズの名称）のみを用いて一般に商品取引が行われていると認めることはできないとして、本願商標と引用商標は類似

しないと判断し、審決を取り消した。

【参考】

「つつみのおひなっこや」事件

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）

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。


2. 「エリエール\i:na」 vs 「e-ná」

知財高裁判決

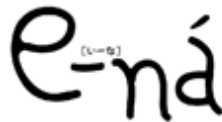
事件番号：平成 27 年（行ケ）第 10171 号

判決言渡日：平成 28 年 1 月 28 日

本願商標



引用商標



事案の概要

本件は、「エリエール\i:na」（本願商標）について商標出願をした原告が、本願商標は「e-ná」（引用商標）と類似するとして特許庁より拒絶査定を受け、不服審判を請求したものの請求不成立審決を受けたことから、その審決の取り消しを求めて審決取消訴訟を提起した事案である。

本判決の要旨

本願商標の要部である下段部分と引用商標は、「イーナ」の称呼が生じる点では共通するものの、観念において比較することができない上、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こと、さらに、取引の実情を考慮すると、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、審決を取り消

した。

「リラ宝塚」事件

最判昭和 38 年 12 月 5 日民集 17 卷 12 号 1621 頁

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。

3. 「ヨーグルトン」 vs 「ハーブヨーグルトン」

東京地裁判決

事件番号：平成 23 年（ワ）第 21532 号

判決言渡日：平成 25 年 3 月 7 日

原告商標

ヨーグルトン
(標準文字)

被告標章 1

ハーブヨーグルトン

被告標章 2



第 29 類「食肉，他」を指定商品とする登録商標「ヨーグルトン」(標準文字)の商標権者(原告)が「ハーブヨーグルトン」の文字商標と図形商標を使用する被告らに対して、損害賠償を求めた。

被告標章 1 は、平成 18 年 1 月に商標登録され、被告標章 2 は、平成 19 年 8 月に商標登録されていたが、原告商標の存在を理由とする無効審判により、平成 22 年 6 月にいずれも無効とされた。平成 22 年 11 月 30 日の知財高裁判決でも無効審決が支持され、平成 23 年 3 月 31 日に審決確定。いずれの商標権も消滅した。なお、無効審判に先立つ異議事件では、いずれも商標非類似として商標登録を維持する旨の決定がなされた。

争点

商標法 39 条で準用する特許法 103 条の過失の推定を覆す事情の有無

原告は、①被告標章1の商標登録について、原告が被告標章1と本件商標が類似するとして登録異議の申立てをしたので、被告Aが意見書を提出して意見を述べたところ、特許庁は、被告標章1と本件商標は非類似であると判断し、被告標章1の商標登録を維持する旨の別件決定をしたこと、②被告標章1の商標登録出願前に行われた弁理士による調査の結果、過去の特許庁の登録例では、食品関係で前段に「ハーブ」を付けた既登録例が多数あり、その中で、「ハーブ△△△△」という登録例に対し、後段の「△△△△」が同一の登録例も多数発見されたこと、③被告標章2についても、その商標登録出願前に、同様の調査を行った結果、同一又は類似のものが発見されなかったこと、④「商標登録有効確認の訴え」というような商標登録の有効性を保証する制度が存在しないことによれば、被告Aにおいて、被告各標章の使用が本件商標との関係で、商標権侵害にならないかどうかを十分に調査検討すべき義務を尽くした旨を主張した。

しかしながら、裁判所は、登録異議の申立制度（商標法43条の2）は、商標登録に対する信頼を高めるといふ公益的な目的を達成するために、登録異議の申立てがあった場合に、特許庁が自ら登録処分 of 適否を審理し、瑕疵ある場合にはその是正を図るというものであって、無効審判制度のように、特許庁が行った登録処分 of 是非をめぐる当事者間の争いを解決することを目的とするものではないこと、登録商標を維持すべき旨の決定（登録維持決定）に対しては不服を申し立てることができず（同法43条の3第5項）、登録維持決定に対して不服がある異議申立人において、登録異議の申立理由と同一の理由で無効審判請求（同法46条）をすることができることに照らすならば、被告Aにおいて、被告標章1と本件商標は非類似であると判断した別件決定を信頼したからといって過失の推定を覆すべき相当な理由があるということとはできない。

また、被告ら主張の被告各標章の商標登録出願前の弁理士の調査については、その内容を具体的に裏付ける証拠は提出されておらず、いかなる調査が行われたのか不明であるといわざるを得ない。仮に被告A又はその依頼を受けた弁理士が被告標章1の商標登録出願前に上記②で主張するような登録例があることを調査確認したとしても、そのような登録例があることから直ちに被告標章1と本件商標とが非類似であるとの結論を導き出せるものではなく、両者の類否判断に当たっては別件審決1に係る無効審判請求の審理で原告が主張したような本件商標の使用に係る取引の実情等をも踏まえた調査検討を行う必要があるというべきであるから、被告Aにおける調査検討が十分であったものとは認められないとして、被告の主張を斥けた。

以上

[判例研究のページに戻る](#)

[事務所トップページに戻る](#)