

## 新時代の商標・意匠・不正競争防止法Q&A（第2回）



弁護士 山田 威一郎  
(大阪弁護士会 知的財産委員会 委員)

**Q** ゲームメーカーXは、ゲームソフトの名称として使用予定の「R I D E R S」の文字に図形を付加した商標を商標登録したいと考えている。すでに登録されている他社の商標として「ライダーズ」(標準文字)が存する場合、商標法上、上記出願に係る登録は認められるか。

### **A** 1. 商標調査の意義と方法

#### (1) 商標調査の必要性

商標法は先願主義を採用しており、出願商標と同一・類似の商標を第三者がその指定商品・指定役務と同一・類似の商品・役務について登録している場合には、その出願商標は登録できません(商標法4条1項11号)。

また、他社の登録商標と同一・類似の商標を、その指定商品・指定役務と同一・類似の商品・役務について使用すると、第三者の商標権侵害となってしまいます(商標法25条、商標法37条1号)。

そのため、商標を採択する際には、X社のように事前に商標調査をきちんとしておくことが重要です。

#### (2) 指定商品・役務の類似範囲と調査範囲

設例の事案では、X社は、ゲームソフトの商標として「R I D E R S」の文字と図形を結合した商標(以下、「本件商標」といいます)を使用する予定とのことですので、ゲームの分野での先行商標調査をしておくことが必要になります。

上記のとおり、先行商標との対比での登録要件(商標法4条1項11号)、商標権の効力範囲(商標法25条、商標法37条1号)は、いずれも商標の同一・類似、商品・役務の同一・類似という2つの観点から規律されることとなりますが、商標調査をする際には、使用予定の商品・役務及びそれに類似する商品・役務に関し、同一又は類似の先行商標が出願、登録されていないかの調査を行う必要があります。

我が国の商標法では、ニース協定に基づく国際分類に従って、商品・役務の区分が1類～45類までに分類されています(1～34類が商品の区分、35～45類が役務の区分となります)、商品・役務の区分と商品・役務の類似範囲は必ずしも一致しません(同じ区分でも非類似の商品・役務もありますし、区分をまたがって類似関係になる商品・役務も存在します)。

設例の事案で問題となっているゲームソフトは国際分類第9類の商品となりますが、特許庁の実務では、コンピュータ・携帯電話・スマートフォン用のゲームプログラム(CDに入れられたもの、インターネット上でダウンロードするものの双方を含みます)、家庭用テレビゲーム機用

プログラム、業務用テレビゲーム機用プログラムは各々非類似の商品として扱われています。また、インターネット上で提供するゲームのうち、ユーザーのハードウェアにダウンロードしない形で利用させるものについては、第41類の役務（インターネットを通じて行うゲームの提供）に係る商標の使用になります。

そのため、ゲームソフトの名称の商標調査をする場合には、どのような用途で使用し、また、ユーザーにどのような形で提供するものなのかを十分に考えた上で、調査を行う必要があります。

### (3) 商標調査の方法

先行商標の調査は、特許庁のホームページのデータベース（特許電子図書館）や民間の業者が提供している有料のデータベースを利用して行うことになります。

設例の事案では、X社は「R I D E R S」（文字）に図形を付加した商標を商標登録したいとのことですが、このような文字と図形の結合からなる商標に関しては、文字部分、図形部分に分けた形で商標調査を行う必要があります。

本件では、調査の結果、「ライダーズ」の文字からなる商標が発見されたとのことですので、「R I D E R S」の文字と図形の結合からなる本件商標と先行商標「ライダーズ」の類否をどのように考えるべきかが問題となります。

## 2. 商標の類似に関する最高裁判例の考え方

### (1) 商標類似の基本的判断基準

商標の類似の判断基準に関しては、氷山事件の最高裁判決（最判昭和43年2月27日民集22巻2号399頁）が以下の判断基準を示しており、この判例の考え方が現在も採用されています。

最判昭和43年2月27日民集22巻2号399頁（氷山事件）

「商標の類否は、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につ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が、それには、そのような商品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、しかもその商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり、その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする」

また、氷山事件の最高裁判決は、外観、称呼、観念の3要素の関係について、「商標の外観、観念または称呼の類似は、その商標を使用した商品につき出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず、従って、右三点のうちその一において類似するものでも、他の二点において著しく相違することその他取引の実情等によって、なんら商品の出所に誤認混同をきたすおそれの認めがたいものについては、これを類似商標と解すべきではない。」と述べており、あくまで3つの要素を総合考慮すべきとの立場をとっています。

もっとも、特許庁の審査実務においては、上記の3要素のうち、称呼を重視して類否判断を行う傾向が強く、特に、文字商標に関しては、称呼が同一・類似の場合には、外観や観念が異なっていたとしても、総合評価としても類似との判断がなされがちです。近年では、出願商標が周知・著名である場合、両商標の外観及び観念が著しく異なる場合（漢字が異なる商標など）、先行商標が使用されておらず、出所の混同が生じないことが明らかな場合などには、称呼が近くても、非類似と判断されている事例が以前よりも増えてきてはいますが、このような判断はあくま

で例外的なものであるといえます。そのため、事前の商標調査の段階で称呼が近い先行商標が発見された場合には、基本的には拒絶されるリスクが大きいと考えるべきでしょう。

## (2) 結合商標の類否判断基準

商標はその構成が一体として識別標識となっているものであるため、商標の類否判断は、対比される両商標の全体を観察して行うのが原則ですが、商標の構成中で、取引者又は需要者の注意を引く部分を要部として抽出する要部観察や文字、図形、記号等が結合した結合商標を各構成に分離して観察する分離観察が必要になる場合があります。

例えば、商標の構成中に商品・役務の普通名称が含まれている場合には、通常、その普通名称以外の部分が要部となり、形容詞的文字（商品の品質・原材料等を表示する文字、役務の提供場所、質等を表示する文字）を有する結合商標は、その形容詞的文字以外の部分が要部とされる場合が多いといえます。また、他人の周知な登録商標と他の文字・図形等を結合した商標は、原則として、登録商標の部分が要部とされ、その他人の登録商標と類似するものと取り扱われています。

このような分離観察、要部観察の可否に関しては、古くから様々な裁判例の中で論じられてきたものでありますが、リラ寶塚事件の最高裁判決（最判昭和38年12月5日民集17巻12号1621頁）において、「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、常に必ら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」と述べられ、商標の一部を抽出して類否判断を行う可能性が肯定されています。

また、より近時の最高裁判決では、つつみのおひなっこや事件の最高裁判決（最判平成20年9月8日判時2021号92頁）が、「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」と述べ、結合商標の一部を抽出する際の基準について判示しています。

## 3. 設問の事案の検討－文字と図形が結合した商標の分離可能性

### (1) 分離を肯定する裁判例

設問の事案では、「R I D E R S」の文字と図形の結合からなる本件商標と先行商標「ライダーズ」の類否が問題となりますが、この問題を考えるに当たっては、まず、本件商標の文字部分と図形部分を一体不可分のものととらえるのか、両者を分離観察すべきなのかを検討する必要があります。

このような文字と図形の分離可能性は、最高裁がリラ寶塚事件やつつみのおひなっこや事件で示した規範に基づいて判断されることとなりますが、原則的には、文字部分は図形部分とは独立した形で出所識別機能を果たすと考えるべきであり、文字部分に類似する先行商標が存在する場合には、仮に図形を付加していたとしても、当該文字商標と類似と判断すべきではないかと思えます。

知財高裁の判決においても、以下の事案のように、分離観察が肯定されている例が多数存在し

ます。

知財高判平成23年7月21日判時2129号108頁 (HORECA事件)

[出願商標]

[引用商標]



**HORECA**  
ホレカ

結論：類似

『上記構成において、コック帽を模した図形、その左右の星形図形、「Select」の文字及び弧は、青色の四角形のほぼ中央部にいずれも白抜きでまとまりよく配置されているのに対し、「HORECA」の文字は、青色の四角形の下部に、本願商標の上段に配置された装飾的な星形図形と同色の黄色で記載されていること、「Select」の文字は、イタリック体で記載されているのに対し、「HORECA」の文字は、ローマン体で記載され、かつ、「Select」の文字幅に比して1.5倍程度横に長く記載されていることからすると、外観上、「HORECA」の文字部分は、他の部分に比して、見る者も注意をより引くものであるといえる。また、「Select」の文字は、「選ぶ、えり抜きの、上等の」等の意味を有する語であるから(…)、本願商標を付して販売に供する商品が「選ばれた商品」、「上等な商品」であるとの意味合いを持たせるものではあるが、「Select」という文字自体が自他商品の識別のために格別の意義を有するものとはいえない。

これらのことからすると、本願商標のうち、「HORECA」の文字部分は、こ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に結合しているものということではなく、本願商標のうち、「HORECA」の部分だけを引用商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。』

知財高判平成18年12月20日 平成18年(行ケ)10280号 (SMART事件)

[出願商標]

[引用商標]



**SMART**  
スマート

**SMART**

*smart*

スマート  
**SMART**

S・M・A・R・T

結論：類似

『これらの図形部分と文字部分は左右に明確に分かれている上、文字部分の高さは、図形部分の高さとほぼ同じであり、横幅は、図形部分の3倍弱程度の幅があるから、文字部分が図形部分

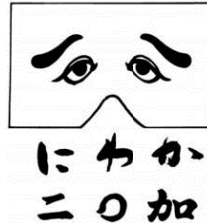
に比べて目立たないということはない。これらの事実、今日においても文字の持つ情報伝達力が重要であることを併せ考えると、文字部分は、図形部分とは独立して認識され得るものと認められる。したがって、審決の本願商標の「図形部分と文字部分のそれぞれが独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといえる。」との判断に誤りはない。』

知財高判平成19年8月28日平成19年(行ケ)第10039号(俄事件)

[出願商標]



[引用商標]



結論：類似

『商標は、その作成者の意図如何にかかわらず、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、一個の商標から二つ以上の称呼、観念の生ずることがあり、また一個の称呼、観念のみが許されるのは、各構成部分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場合に限られると解される(最高裁昭和38年12月5日第一小法廷判決・民集17卷12号1621頁参照)ところ、上記のような内容を有する引用商標は、その外観上、図形部分と文字部分とが分離されないような態様で構成されているものではなく、また、図形部分と文字部分とが不可分のものとして一つの観念を形成しているものとも言えないから、両部分は、これを分離して観察することが取引上不自然と考えられるほど不可分一体に結合しているということとはできない。そうすると、引用商標の文字部分から「ニワカ」の称呼が生じると認められる。』

※ この事案は引用商標が結合商標の事案です。

(2) 図形と文字の結合商標を一体不可分と判断している事例

上述したとおり、文字と図形を結合した商標は、両者を分離して観察するというのが裁判所の主流の考えであります。一部の裁判例では、文字と図形を一体不可分のものとしてとらえ、先行商標とは非類似であるとの結論をとっているものがあります。

知財高判平成23年10月24日判時2165号135頁(PAG事件)

[出願商標]



[引用商標]



結論：非類似

『本願商標の外観は、上段の「P」「A」「G」の文字、「!」の符号、足跡状の図形及び下段の「Point AD Game」のすべてが、青色の輪郭線又は塗りつぶされた文字で表記され、

全体として、まとまりのある一体的な図形として描かれていること、上段の「PAG」の文字は、下段の「Point AD Game」の頭文字であることが想起されること、足跡状の図形がオレンジ色に塗りつぶされ、文字及び記号に囲まれた中で、生き生きとした印象を与えていること等に照らすならば、これに接した取引者、需要者は、それぞれの構成が相互に深く関連する、一体的な図形であると認識、理解するものと解される。したがって、本願商標において、「PAG」の文字部分のみが、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部分と認めることはできず、「PAG」の文字部分のみを本件商標の特徴部分とすることできない。』

また、文字部分がここまで近くない事案において、図形部分の存在を理由に類似性を否定した事例としては、以下の2件の判決があります。

東京高判平成7年3月29日判時1565号131頁（ギベルティ事件）

[出願商標]

[引用商標]



結論：非類似

『今日のように情報媒体が多様化し、情報量が飛躍的に増大した社会において、世人は多量の情報を識別認識することに慣れ、個々の情報間の差異に敏感に反応する習性が培われていることは、当裁判所に顕著な事実であり、特に、限られた時間内に自己商品の特徴を取引者・需要者に訴え、顧客の購買力を喚起しなければならない広告媒体・商品表示等においては、従来から、一見して認識可能な図形の持つ情報伝達力が重視されて来っており、現時においては、これらに限られず、図形の持つ情報伝達力が文字の持つ情報伝達力と比肩するに足りる大きさを有するに至っている分野が多くなっているということができるとも、経験則上明らかな事実である。』

このことからすると、商標の類否の判断において、商標の外観、観念、称呼の各要素は、あくまでも、総合的全体的な考察の一要素にすぎず、また、図形と文字の結合商標にあっては、文字部分のみをいたずらに重視して図形部分の持つ情報伝達力を軽んずることは、特段の理由のない限り許されず、当該商標における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というべきである。』

東京高判平成8年4月17日知裁集28巻2号406頁（SPA事件）

[出願商標]

[引用商標]



『本願商標と引用商標との外観、観念、称呼についての比較検討を踏まえて、全体的に考察すると、両商標は、称呼においては類似するものの、外観、観念において明らかに相違するものといえるところ、「商標の外観、観念または称呼の類似は、その商標を使用した商品につき出所の

混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず、従って、右三点のうちその一において類似するものでも、他の二点において著しく相違することその他取引の実情によって、なんら商品の出所に誤認混同をきたすおそれの認めがたいものについては、これを類似商標と解すべきでない」(前掲最高裁判決)というべく、本願商標の前示現実の使用状況からすると、取引の場において、本願商標を使用した商品が引用商標を使用した商品とその出所につき誤認混同を生ずるおそれはほとんどないというのを相当とするから、結局、審決が、図形部分と文字部分とを分離し、単に本願商標の文字部分の称呼が引用商標の称呼と類似することのみを理由に本願商標と引用商標との類否を判断したことは、誤りであるというべきである。

けだし、このように解さないで、出願商標が登録商標と単にその外観、観念又は称呼のうちの一においてのみ類似することを理由に、直ちにこれを類似商標として登録を認めないとするのは、実際の取引の場において既存の登録商標と商品の出所の誤認混同をきたすおそれがない出願商標の登録までを認めない結果となり、多数の登録商標が不使用のものを含めて累積している現況において、既存の登録商標の保護をいたずらに重くするばかりでなく、商標制度全体の運営が実際の取引社会の需要に応じきれない事態を招くとの非難をまぬがれないことになるかと危惧されるからである。』

### (3) 設問の事案の検討

上述した通り、文字と図形の結合からなる商標に関しては、基本的には、文字部分のみを抽出して類否判断を行うことができると考えるべきであり、文字部分が類似する先行商標が存在する場合には、図形を結合したとしても、類似の範囲からは抜け出せないと考えるのが妥当です。

文字商標の商標権を保有する商標権者の立場で考えた場合、自らが登録している文字商標に図形を付した商標を第三者が別途登録でき、また、使用できるとすると、あまりに権利範囲が狭いと感じるように思います。また、登録された文字商標と同一、類似の商標に図形を付加した商標を第三者が使用した場合には、出所の混同を引き起こす可能性が高いように思われます。

したがって、文字と図形の結合からなる商標に関しては、原則として、分離観察を肯定する(1)の裁判例の考え方を基本に考えるべきでしょう。

(2)で挙げたような例外的な事例をどのように解釈するかは悩ましいところですが、PAG事件の事案では、引用商標が不使用であったことを考慮した上で、非類似の認定をしておき、この判決の判断を一般化するのには行き過ぎなのではないかと思えます。また、ギベルティ事件、SPA事件に関しても、文字部分の称呼が完全に一致するものではなく(文字部分だけの対比でも称呼非類似になり得る事案だと思えます)、これらの裁判例を根拠に、文字と図形は常に一体であるべきだというような結論はとりにくいように思えます。

そうすると、設問の事案の本件商標に関しても、基本的には、「RIDERS」の文字と図形とに分離して考えるべきでしょう。

そして、そのように考えた場合、本件商標からは「RIDERS」の文字部分に対応する「ライダーズ」の称呼が生じるのに対し、引用商標「ライダーズ」からも「ライダーズ」の称呼が生じるため、両商標の称呼は同一になります。また、本件商標の文字部分及び先行商標からは、「乗り手(たち)」との観念が生じ、観念も同一になります。

したがって、本件商標と先行商標は称呼及び観念が同一ということになり、外観、称呼、観念を総合的に評価したとしても、両者は類似と考えるのが妥当であるといえます。

#### 4. 本件商標が先行商標と類似する場合の対応策

本件商標が先行商標と類似するとした場合、本件商標を使用する行為は、先行商標の商標権侵害を構成することになります。

そのため、X社としては、商標の変更をするか、どうしても商標の変更ができないのであれば、引用商標に対する不使用取消審判の請求や引用商標の商標権者との交渉などの方法を考える必要があります。

不使用取消審判とは、登録商標と社会通念上同一の商標を3年間継続して使用していない場合には登録を取り消す制度ですが（商標法50条）、先行商標の商標登録が取り消されれば、商標法4条1項11号には該当しなくなり、商標権侵害の問題も解消します。

また、先行商標の商標権者と交渉をし、先行商標を譲渡してもらったり、先行商標の商標権者からライセンスを受けるという方法もあり得ます。また、実務上は、出願商標を先行商標の商標権者に一旦譲渡し、登録査定後に再譲渡してもらう方法（いわゆるアサインバック）が取られることもよくあります。

なお、不使用取消審判を請求するにしても、交渉をするにしても、安易に動いて、かえって権利行使を誘発することがないように先行商標の使用状況を調査しておくことが重要になるかと思えます。

#### 5. 商標権侵害の場面での類否判断

商標の類否判断は、商標法4条1項11号の登録要件の場面のほか、商標権侵害の成否が問題になる場面での争点になりますが、審査、審判段階の類似と侵害訴訟段階での類似概念は基本的には同一の概念ということになります。判例も、両者を特に区別してはしません。

もっとも、審査、審判段階と侵害訴訟段階では、考慮できる取引の実情の量及び質が異なってくる可能性があり、それによって、結論に差異が生じることはあり得ます。登録段階では、出願商標や引用商標の使用状況等が把握しにくいのに対し、侵害訴訟の場面では被告商標の使用態様や使用商品が明らかになりやすいため、より具体的な取引の実情を考慮しやすくなる傾向があります。

なお、本件で問題となった図形と文字の結合からなる商標との関係では、侵害の場面においても、登録商標が結合商標である場合と被告商標が結合商標である場合の双方が考えられますが、いずれの場合に関しても、3の項で論じたとおり、基本的には、文字部分が類似する商標は、結合商標全体と対比しても類似と結論付けるべきなのではないかと思えます。

以 上