

## 図形商標における「混同のおそれ」の判断

東京高裁 平成16年10月20日判決 平成16年(行ケ)第85号  
審決取消請求事件 (サムシングエス(SOMETHING∞S)事件)

松 下 正\*

**抄 録** 商標法4条1項15号における「混同のおそれ」には、広義の混同が生ずる場合、すなわち、緊密な営業上の関係又は同一の表示による事業を営むグループに属する関係にあると誤信される場合、も含まれるとされている(最高裁レールデュタン事件)。本判決は、図形商標における広義の混同が生ずるとはいかなる場合かについて、一つの判断基準を示したものである。なお、近年の商標法4条1項15号が問われた事件についても考察を行った。

### 目 次

1. 初めに 一本件事件について
  1. 1 事案の概要
  1. 2 審決の内容
  1. 3 裁判所の判断
2. 関連事件の判断
  2. 1 関連不正競争事件との関係
  2. 2 異議申立事件との関係
3. 「混同のおそれ」の判断
  3. 1 審査基準と最高裁判決
4. 近年15号について判断された事件
  4. 1 事 例
  4. 2 商品同一・図形商標の混同判断
  4. 3 商品同一・文字商標の混同判断
  4. 4 商品非類似・図形商標の混同判断
  4. 5 その他の15号の混同判断
5. 最後に
  5. 1 本件判決の意義について
  5. 2 図形商標における形状の本質の判断について
  5. 3 意匠との関係について

### 1. 初めに 一本件事件について

#### 1. 1 事案の概要

原告Xは登録番号4490954号の商標権者である。被告Yはかかる商標権(以下、本件商標権という)に対して、無効審判を請求した。特許庁は「本件商標登録は無効とする」との審決をし、これに対して原告Xは東京高裁にかかる無効審決の取り消しを求めた。裁判所は、特許庁の審決を支持し、棄却判決をなした。

本件商標を図1に、被告商標1, 2を図2, 図3に示す。図1, 図2は、いずれも、ジーンズのバックポケットと同一の形状の商標である。図1～図3にて明らかなように、ステッチがともに二重の破線をもって、五角形の外周部左右両辺からバックポケットの中央部に向かって形成され、これが中央部で下向きに形成されている点で両者は、共通する。しかし、ステッチ中央部における結合の有無, 中央に存在する文字, アーチ形状に違いがある。

\* 弁理士 Tadashi MATSUSHITA

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

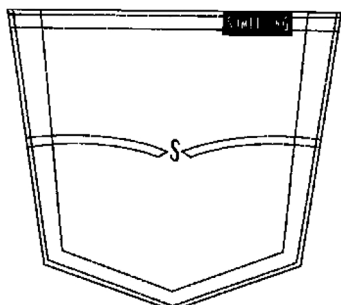


図1 本件商標

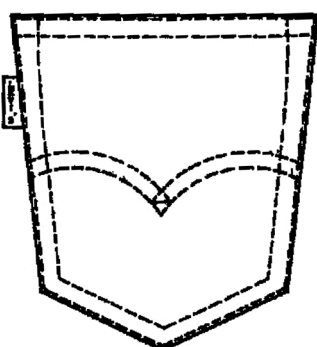


図2 被告商標1



図3 被告商標2

## 1.2 審決の内容

### (1) 結論

被告Yは、本件商標について、引用商標1（本件訴訟における被告商標1：商標登録第1592525号（図2参照））、引用商標2（本件訴訟における被告商標2：商標登録第2205094号（図3参照））により4条1項11号、15号に違反して登録されたものであると主張して、登録無効を請求した。特許庁審判では、4条1項11号については、「本件商標と引用商標1及び引用商標2とは、互いに類似するとはいえない。」と判断したが、4条1項15号については、かか

る規定に違反して登録されたものであるとして、無効審決がなされた。

### (2) 理由（要約）

#### 1) 周知性について

被告Yのバックポケットの形状が著名となっているとまでは認定し得ないとしたものの、被告バックポケットの形状は、商品『ジーンズパンツ』を含む本件商標の指定商品の取引者・需要者の間で、広く認識されている。

#### 2) 混同のおそれ

最高裁平成12年7月11日第3小法廷判決の判示を引用した上、商品が同じであることから、需要者は、被告バックポケットの形状を連想・想起し、被告との間に密接な関係を有する者の業務に係る商品であると誤信する。

#### 3) 原告が主張していた「形状の相違」について

これらの両ステッチは、ともに二重の破線をもって、五角形の外周部左右両辺からバックポケットの中央部に向かって形成され、これが中央部で下向きに形成されており、両ステッチ部分の形状をおおまかに観察すれば、互いに近似する形状であり、この点において、両者は構成の軌を一にするといえるものであり、アーチ形状のステッチ中央部の相違は、前記した両者の近似性を凌駕するほどの顕著なものとは認められない。

## 1.3 裁判所の判断

裁判所は原告主張の取消事由1、2について以下のように判断した。

### (1) 取消事由1（商標法4条1項15号の適用範囲に関する解釈の誤り）について

「混同を生ずるおそれ」の要件の判断においては、本件商標と引用商標1との類似性の程度が…がいかなるものであるのかについて検討した上、引用商標1の周知著名性の程度や、上

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

記諸事情に照らして総合的に判断されるべきものである。また、周知著名性については、「混同を生ずるおそれ」の有無を判断する上で、周知性と著名性とを峻別して検討する必要性は通常考えられないから、特段の事情がない限り、周知著名性を一体としてその程度を検討すれば足りるものというべきである。そうすると、審決が、本件商標と引用商標1とを非類似とし、引用商標1の形状と酷似した被告バックポケットの形状が著名であるとはいえないとしながら、周知著名性の程度やその他の諸事情を検討し、結論として、同条項への該当性を認めたとしても、そのことをもって直ちに違法というべきものではない。」

## (2) 取消事由2(商標法4条1項15号における出所混同の認定判断の誤り)について

### 1) 被告バックポケットとの類似性の程度について

#### ① 全体について

「両者を対比すれば、本件商標と引用商標1の形状は、ステッチがともに二重の破線をもって、五角形の外周部左右両辺からバックポケットの中央部に向かって形成され、これが中央部で下向きに形成されており、両ステッチ部分の形状をおおまかに観察すれば、互いに近似する形状であって、この点において、両者は構成の軌を一にするといえるとした審決の認定も、是認し得るものである。」

#### ② ステッチ中央部の結合の相違について

「アーチ形状のステッチの中央部に前記のように欧文字の「S」字状の図形が描かれていることから、看者に対し、左右に分かれたアーチ形状のステッチの間を欧文字の「S」字状の図形が結んでいるかのような印象を与えるものである。なお、「S」が「SOMETHING」の頭文字であるとの原告の説明を聞けば、そのように首肯し得るが、両者の「S」の字体が異なっ

おり、しかも、「S」がアーチ形状のステッチに挟まれる形で存在することから、図形(模様)のようにも見えてしまうのであって、仔細にみれば、左右のアーチ形状のステッチと「S」との表示は、結合はしていないが、看者に対して、上記のように一連の繋がりのあるものとの認識を与えることは否定できない。その結果、引用商標1のアーチ形状のステッチと似たものと受け止められる可能性が大きいと認められる。」

#### ③ 「S」と「ダイヤモンドポイント」との相違について

「原告は、「S」について、「SOMETHING」の頭文字であり、「SOMETHING」ブランドの卓越した著名性と相まって、需要者に強烈な印象を与えると主張する。そして、バックポケットの中央に何らかの1個の文字を象徴的に付することは斬新で画期的であるとも主張する。しかし、…ジーンズパンツの需要者及び取引者が単に本件商標に接した場合に、「S」が「SOMETHING」の頭文字であると理解するのは必ずしも容易ではない、また、「SOMETHING」の「S」と中央にある「S」とは、字体が異なっていること、さらに、図形というべき左右のアーチ形状のステッチに挟まれて、単独で存在する「S」の表示は、看者にとって、文字であると必ずしも判然とわかるものではなく、図形(模様)のようにも見えてしまうことなどに照らせば、原告の主張するように、「S」の部分が需要者に強烈な印象を与えるものとは認められない。一方、引用商標1の「ダイヤモンドポイント」は、被告の使用するバックポケットのステッチにおける特徴的な形状の一部ではあるが、その部分は決して大きくはないことも考えれば、上記「S」との差異は、看者に与える印象としてもそれほど強くはないと認められる。なお、原告は、「S」を付すことの斬新性をいうが、通常は、工程上ないしコストの上から文字を付することがないというものであつ

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

て、この点は、商標の類似性の程度に関する認定に格別影響を与えるものではない。」

④ アーチ形状の曲がりの度合いの相違について

「両者のアーチ形状のステッチ（破線）は、2重の平行の破線により、五角形の外周部左右両辺からバックポケットの中央部に向かって形成され、これが中央部で下向きに形成されており、中央部を垂直に通る直線を基準としてほぼ左右対称となっているものである点では、共通しており、やや曲がりの角度に差異が認められるにすぎない。」

⑤ 「SOMETHING」の文字を含む点について

「「LEVI'S」の名称の周知著名性が極めて高く、「SOMETHING」もその売上実績などに照らせば、女性用ジーンズのブランドとして相当程度の周知著名性を有しているものと認められる。そして、両者の文字部分（タブ）は、それ自体に特徴があるともいい得る。しかし、これらの点を考慮しても、商標全体の構成の中でみれば、文字部分は、面積的にも、看者に与える印象の点でも、それほど大きい部分を占めるものではなく、ステッチを含むバックポケット全体の構成の類似性の判断に占める要素としては強力なものであるとは認められない。」

2) 被告バックポケットの形状の周知著名性について

「被告は、…100年以上もの間にわたって、多少のデザインの変化はあるが、基本的に引用商標1に示された構成又はこれに酷似したバックポケットを使用して…我が国においても、昭和40年代から長年にわたって、…過去10年間において毎年約15億円から29億円をかけて宣伝広告をしていること、…の事実によれば、引用商標1及びこれに酷似した被告バックポケットの形状は、ジーンズパンツの需要者・取引者の間に広く認識されており、著名といえるまでに至っているかどうかはともかく、その周知

著名性の程度は、極めて高いものであると認められる。」

3) 取引の実情について

「原告は、「LEVI'S」の表示が著名であることによって、需要者は、ステッチの形状には着目ないし意識しないこと、ジーンズの店舗での陳列方式からステッチは見えにくいことなどを種々主張するが、上記認定のとおり、引用商標1及びこれに酷似した被告バックポケットの形状は、需要者に広く知られており、高度の周知著名性を有するのであって、原告主張は、採用の限りではない。原告は取引の実情として種々主張するが、ジーンズパンツについて原告主張のような販売形態及び購入形態がいかなる店舗でも例外なくとられているといった特殊な事情があるとは証拠上全く認められず、取引の実情からしても、一般需要者の混同を生ずるおそれを否定することはできない。また、原告及び被告が現在の日本における二大ジーンズメーカーとして著名であるとしても、上記認定を覆すに足りるものではない。」

4) 創作性について

「本件商標と引用商標1は、前判示の程度の類似性を有するのであり、引用商標1及びこれに酷似した被告バックポケットの形状の周知著名性の程度が極めて高いものである。そして、引用商標1がデザインとして創作されたものか、自他識別のために創作されたものかは、当事者間に争いがあるものの、いずれにしても、ステッチの形状を含め、機能等の観点から、引用商標1のような形状にならざるを得ないというものではないことでは、争いがない。そうであれば、数々とり得るバックポケットの構成から、引用商標1のような構成を採用したという点では、一定の創作性が認められる。」

5) フリーライドについて

「被告の商標へのフリーライドをしようとすることはあり得ないとの趣旨を主張するが、上

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

記条項は、フリーライドのみならず、ダイリューションなども防止する趣旨であると解されるのであるから、仮にフリーライドでないとしても、直ちに、上記条項への該当性が否定されることにはならない。」

## 2. 関連事件の判断

### 2.1 関連不正競争事件との関係

本件事件と並行して、本件被告Yを原告とし、本件原告Xを被告とする不正競争防止法に基づく差止等請求権(以下関連不正競争事件という)が存在する。関連不正競争事件では、被告Yのジーンズとの出所混同が問われた。まず、この関連事件の時系列関係を簡単に説明する。

東京地裁は平成12年6月28日に、この不正競争事件について、周知商品等表示から出所混同すると判断した(図4①)。本件原告Xは、かかる判断に不服として控訴するとともに、本件商標について、平成12年9月22日に商標出願をした(図4②)。審査官は拒絶理由なしとして登録査定を行い、平成13年7月13日には登録がなされた(図4③)。一方、平成13年12月26日には東京高裁にて関連不正競争事件の控訴審判決(控訴棄却)がなされた(図4⑤)。本件被告Yは、別途無効審判を請求した(図4⑦)。無効審判(審判第2003-35035号)では、15号

違反として無効とされた。本件原告Xは審決の取消を求めたが、審決が維持された(図4⑨)。

- ① 関連不正競争事件地裁判決：平成12年6月28日
- ② 出願日：平成12年9月22日
- ③ 登録日：平成13年7月13日
- ④ 登録異議申立：平成13年9月5日
- ⑤ 不正競争事件高裁判決：平成13年12月26日
- ⑥ 登録異議申立維持決定：平成14年5月22日
- ⑦ 無効審判請求：平成15年2月3日
- ⑧ 審決日：平成16年1月27日
- ⑨ 判決日：平成16年9月6日

なお、上記関連不正競争事件で問題となった標章と、本件商標は同じものではない(本件原告はかかる関連不正競争事件の不当な影響があると主張した)。関連不正競争事件で問題とな

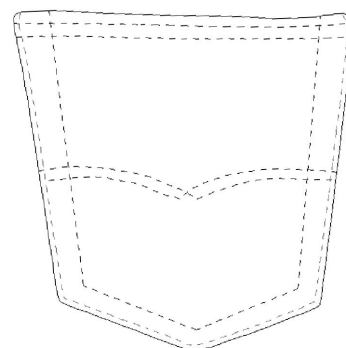


図5 不正競争事件標章1

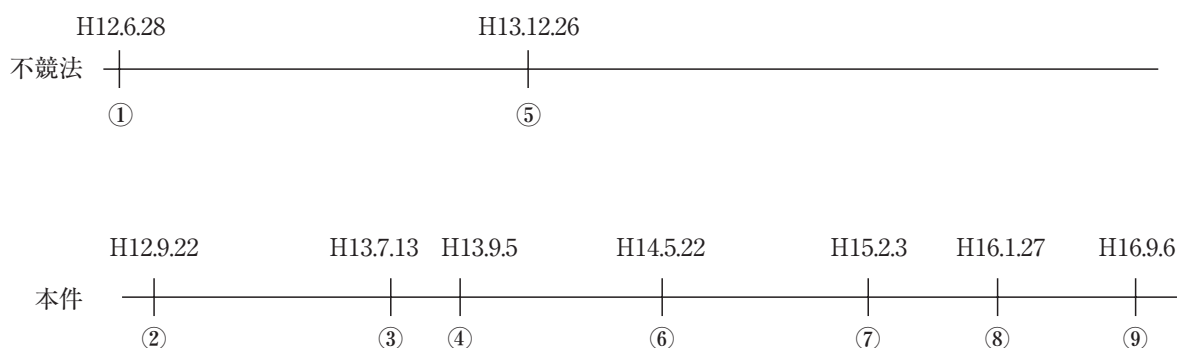


図4 関連事件の時系列関係

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

った原告の標章（関連不正競争事件標章1）を下記に示す。このように、本件商標とは中央の結合、「S」の文字において違いがある。

## 2. 2 異議申立事件との関係

本件被告Yは、上記無効審判請求の前に、本件商標登録に対して登録異議申立を行っている（図4④）。この登録異議申立事件（異議2001-90664）では異議理由なしとして、登録を維持する決定がなされている（図4⑥）。

なお、異議申立、無効審判で異なる判断がなされたかのように思えるが、異議申立の段階では、4条1項11号だけが異議理由として申し立てられており、同項15号については申立がなかった。したがって、同15号についての特許庁の判断が異議申立と無効審判の審理で変更されたわけではない。

## 3. 「混同のおそれ」の判断

### 3. 1 審査基準と最高裁判決

従来、不正競争防止法における「混同」については、広義の混同<sup>1)</sup>を認めた判決がなされ、最高裁もこれを支持していた<sup>2)</sup>。特許庁審決は、従来から4条1項15号の「混同」として、かかる広義の混同を採用していた。審査基準も同様に、広義の混同を採用しており、その具体的判断基準として、「(イ) その他人の標章の周知度（広告、宣伝等の程度又は普及度）、(ロ) その他人の標章が創造標章であるかどうか、(ハ) その他人の標章がハウスマークであるかどうか、(ニ) 企業における多角経営の可能性、(ホ) 商品間、役務間又は商品と役務間の関連性等を総合的に考慮する」と規定している。

平成12年7月11日に、最高裁は、レールデュタン事件<sup>3)</sup>にて、同15号の「混同を生ずるおそれがある商標」にはいわゆる広義の混同を生ずるおそれがある商標をも包含し<sup>4)</sup>、その有無は、

当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の関連性の程度、取引者及び需用者の共通性その他取引の実状などに照らし、右指定商品等の取引者及び需用者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断すべきと、同様の判断を行った<sup>5)</sup>。

## 4. 近年15号について判断された事件

### 4. 1 事例

#### (1) 平成11年(行ケ)第166号事件(以下166号事件という)

この事件は、本件被告が図6に示す商標の登録は、図7に示す商標から4条1項11号、15号に違反するとして、登録無効を求めたものである。裁判所は、同項11号については非類似とし、さらに、同項15号についても、前者は大部分が

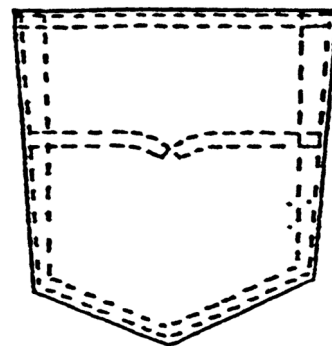


図6

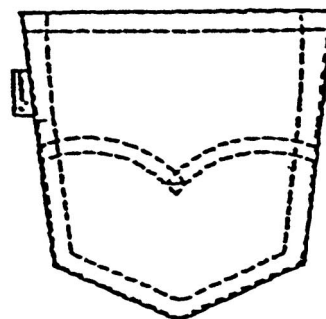


図7

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

直線で構成されており、後者は湾曲状態であることから、両商標が別異のものであるとして、該当しないと判断した。

具体的には、裁判所は、「五角形の外形を上下二分する横断二重破線が、本件商標では、大部分が直線であって、中央の湾曲部分もその曲がり度合いがわずかであり、全体として直線状のものと強く印象づけられるのに対し、引用商標では、その二重破線の全体が曲線で形成され、左右に2つの湾曲状態であることが明瞭に認識できるから、両商標が別異のものと看取されることが明らか…」としたうえ、「本件商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない別異のものであり、また、ジーンズを取り扱うこの種業界において、前記五角形の外形よりむしろその内部に表された形状が、自他商品の識別上、重要な要素を占めるものと認められる。そうすると、審決が、『本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が請求人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如くにその出所について混同するおそれはない』と判断したことに誤りはないものといわなければならない」と判断した。

## (2) 平成17年(行ケ)第10230号事件(以下10230号事件という)

図8に示す図形商標(指定商品「洋服…」)が、ポロ・ラルフローレンブランドの商品と出所混同するかが争われた。審決は、同項15号に該当しないと判断したが、判決は使用形態を考慮、すなわち、ワンポイントマークに用いられた場合に、図9に示すように、図10のマークと近似するとして、これを取り消した。

裁判所は「ポロシャツに刺繍するとき、正体不明の4つ足の動物の白毛部分の細かな線や猿とおぼしき動物の顔等を写実的に描くことはかなり困難であり、むしろその図形の輪郭全体



図8



図9



図10

が見る者の注意を惹き、内側における差異が目立たなくなることが十分に予想されるのであって、本件商標がワンポイントマークとして使用される場合を考えると、そのようなワンポイントマークは、比較的小さいものであり、マーク自体に詳細な模様や図柄を表現することは実際上容易ではないから、…むしろその図形の輪郭全体が見る者の注意を惹き、内側における差

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

異が目立たなくなることが十分に予想されるのであって、その全体的な配置、輪郭が引用商標と類似していることから、ワンポイントマークとして使用された場合の本件商標は、引用商標とより類似してくるとみるのが相当である」として、混同が生ずると判断した。

### (3) 平成16年(行ケ)第129号事件(以下129号事件という)

「メバロカット」(指定商品「薬剤、…、胸当てパッド」)が、「メバロチン」を販売する会社に係る商品であると、出所混同するかが争われた。審決、判決とも同項15号に該当すると判断した。

裁判所は、特徴的な3文字「メバロ」が一致すること、および「上記のような医療用医薬品の流過程、被告の引用商標の高脂血症用薬剤における周知著名性、引用商標と本件商標との類似性の度合い、引用商標と本件商標を使用した両商品の薬効成分が同一であること、並びに、医療用医薬品に関する取引の実情からすれば、医療関係者が医薬の知識を有する専門家であることを考慮しても、多数の種類、品目の医薬品を取り扱っている医薬品卸売業者…医師、薬剤師などにおいて、本件商標を使用した高脂血症用薬剤を被告あるいは被告と資本関係ないしは業務提携関係にある会社の業務に係る商品と混同するおそれがあることを否定することはできない。」と判断した。

### (4) 平成16年(行ケ)256号事件(以下256号事件という)

「メバスロリン」(指定商品「薬剤」)が、「メバロチン」を販売する会社に係る商品であると、出所混同するかが争われた。審決は同項15号に該当しないと判断したが、判決はこれを取り消した。

裁判所は、上記と同様に、「…原告あるいは

原告と上記のような関係のある会社が新たに販売を開始した「メバロチン」のシリーズ商品の一つ又はそれに何らかの改良を施した新商品であると混同するおそれがあるというべきである。」と判断した。

### (5) 平成14年(行ケ)第507号事件(以下507号事件という)

「Budejovicky」(指定商品「ビール」)が、「Budweiser」または「Bud」と出所混同するのかが争われた。審決、判決とも同項15号に該当せずと判断した。

裁判所は、「称呼、観念においても共通性が認められないこと、「Bud」商標の周知・著名性が認められないこと、我が国の取引者・需用者が、本件商標中の「Bud」の部分に着目して、この部分を分離して認識することはほとんどない…これらの点を総合すると、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接した取引者・需要者が引用商標1、2を想起し、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあると認めることはできない」と判断した。

### (6) 平成15年(行ケ)第192号事件(以下192号事件という)

図11に示すキューピー人形の図形商標(指定役務「貨物自動車による輸送」)が、図12に示すキューピー人形の図形商標を使用している会社(マヨネーズ、ドレッシング、その他の加工食品の分野においては周知)の業務と出所混同するのかが争われた。審決は同項15号に該当すると判断したが、判決はこれを取り消した。

裁判所は、「いくつかの有力企業により「キューピー人形」を模した商標が商標登録され、使用されてきているところ、被告Aの引用商標は、とりわけ日本興業銀行の登録第3287716号商標と「キューピー人形」の全体的な特徴において酷似している反面、手に直方体の手荷物を



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



図11



図12

持ち、自動車のタイヤ様の物の上を歩いている「キューピー人形」よりなる本件商標とは、一般の取引者、需要者にとって容易に識別し得る程度に異なるというべきである。…また、引用商標が「キューピー人形」をモチーフとした商標であることから、その独創性が必ずしも高くはないこともあって、引用商標がマヨネーズ、ドレッシングその他の加工食品の分野又はこれと密接に関連する分野では被告Aを表示するものとして広く知られているといえるけれども、上記分野以外の分野での引用商標の周知性を肯定することはできないというべきである。」として、混同は生じないと判断した。

#### 4. 2 商品同一・図形商標の混同判断

上記の判決のうち、商品が同一又は関連し、かつ、図形が問題となったのは、166号事件、10230号事件である。本件およびこれら2件か

ら、以下のような判断基準を導き出すことができよう。

4条1項11号の判断では、比較する図形商標と異なる部分があり、当該異なる部分で両図形商標が区別できる場合には、非類似とされる<sup>6)</sup>。これに対して、4条1項15号の判断では、周知図形商標の顧客吸引力を発揮する形状（以下、形状の本質という）がどのようなもので、かかる形状の本質が問題となる商標にも含まれているのが基準とされる。本件商標と被告商標とは、4条1項11号の判断では異なる形状であるが、本件商標にも、2つのアーチ状の標章が含まれていると判断されたのである。

また、10230号事件でも、典型的な使用形態を考慮して、その全体的な配置、輪郭が引用商標と類似しているとして、15号に該当すると判断している。かかる事例では、図形の使用形態を考慮したうえ、全体的な配置、輪郭が周知であり、その点で両商標の形状の本質が一致すると判断したといえる。

このように、指定商品が同一または関連性がある場合には、図形商標については、4条1項11号の判断では、非類似となる程度の違いがあっても、形状の本質が含まれている場合には、広義の混同は認められやすいと解される<sup>7)</sup>。

なお、166号事件では、広義の混同は生じないと判断された。本件と166号事件で結果が異なったのは、166号事件では、周知商標は2つのアーチ状の標章であり、問題となった商標は全体としてほぼ直線状という点だったからである<sup>8)</sup>。

図形における形状の本質としてどのような形状を抽出できるかについては、その周知著名性、当該分野において似た図形が存在するののか等によっても変わるといえよう。

#### 4. 3 商品同一・文字商標の混同判断

129号事件、256号事件は、図形商標ではなく

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

文字商標であるが、商品同一で「混同のおそれあり」と認定された事例である。これに対して、同じく商品同一でも、507号事件では、「Bud」だけを抜き出してくることはできないとされた。構成する文字の言語の特殊性も影響があるが、「Budweiser」としては周知でも、「Bud」としての周知・著名性が認められなかったのが結論に影響したといえよう。このように、文字商標の場合には、称呼という概念が元々存在するので、前記形状の本質に対応する部分の認定は、図形と比べると、簡単といえるかもしれない。

#### 4. 4 商品非類似・図形商標の混同判断

一方、図形商標であっても、指定商品が関連性がない場合には、図形としての共通性に加えて、その周知の程度がより高くないと、「混同のおそれ」は否定されるといえる。192号事件では、商標の独創性が低いこと、周知の範囲などから、混同が生じないと判断されている。

#### 4. 5 その他の15号の混同判断

その他、近年15号違反が争われたケースとして、平成14年(行ケ)第201号事件、平成16年(行ケ)第18号事件、平成16年(行ケ)第87号事件がある。

### 5. 最後

#### 5. 1 本件判決の意義について

本件は、図形商標であり、その一部に創作的な部分があり、且つこれを長年にわたって使用して周知としていた場合に、「混同のおそれ」を認定した事例である。このように、商品が同一または関連性が高く、図形商標としては商標法上は非類似と判断される程度の相違がある場合に、図形商標に関して「混同のおそれ」をどのように判断すればいいのかについて1つの指

針を示したという意義があるといえよう。

また、近年、知的財産の保護強化の一環として、周知・著名商標の保護が叫ばれている。その意味で、近年の周知著名商標の保護という傾向とも合致するものといえる。

#### 5. 2 図形商標における形状的本質の判断について

本判決では、まず共通部分を認定し(ステッチがともに二重の破線をもって、五角形の外周部左右両辺からバックポケットの中央部に向かって形成され、これが中央部で下向きに形成)、原告Xが違いとして主張している部分については細かな違いであるので、近似性を否定する程度のものでないと認定し、その結果、審決の判断は妥当と結論づけている。

そもそも、4条1項15号における「混同のおそれ」には、広義の混同が生ずる場合、すなわち、緊密な営業上の関係又は同一の表示による事業を営むグループに属する関係にあると誤信される場合が含まれる。周知商標と一部異なる図形でもこのような誤信がなされるのは、未だに、その周知商標に内在する需要者の注意を引きつける部分(形状的本質)が、比較される商標に存在するからであろう。

したがって、本件のような図形の一部が周知商標と異なる場合には、周知商標から需要者の注意を引きつける部分を認定した上、両商標に相違点があるとしてもいまだ前記需要者の注意を引きつける部分が、両商標から形状の本質として、抽出できるのかを判断すべきである。

形状の本質の判断基準については、今後の、判断を待つしかないが、例えば、業界内における他社の形状等との違いなどから、これを判断することにより認定できるであろう。

#### 5. 3 意匠との関係について

本件のアーチ形状が新規であるのであれば、

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

意匠出願することも、戦略的には考えられる。特に、現在は、部分意匠制度が設けられているので、創作の本質部分を抽出して出願できれば、その部分について保護を受けることができる。ただ、意匠の場合登録後15年という保護期間しかない。これに対して、商標は、使用により業務上の信用が増大するものであり、信用が蓄積している限り、半永久的に保護を受けることができる。したがって、このような商標の持つ優位性を生かした戦略を考えるべきであろう。

### 注 記

- 1) 緊密な営業上の関係又は同一の表示による事業を営むグループに属する関係にあると誤信される場合をいう。
- 2) 小野昌延編，注解商標法，p.233，1994，青林書院
- 3) 第三小法廷・判決 平成10(行ヒ)85 審決取消請求事件（第54巻6号1848頁）
- 4) 具体的には、「当該商標をその指定商品又は指定役務（以下「指定商品等」という。）に使用したときに，当該商品等が他人の商品又は役務（以下「商品等」という。）に係るものであると誤信されるおそれがある商標のみならず，当該商品等が右他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にあ

る営業上の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ（以下「広義の混同を生ずるおそれ」という。）がある商標を含むものと解するのが相当である」と述べた。

- 5) 工藤莞司著「商標審査基準の解説（第4版）」，pp.304～306，2004，発明協会，に詳しい。
- 6) 本件の無効審決では，以下のように判断されている。「これらの両ステッチは，ともに二重の破線をもって，五角形の外周部左右両辺からバックポケットの中央部に向かって形成され，これが中央部で下向きに形成されており，両ステッチの形状をおおまかに観察すれば，両者は構成の軌を一にするものであり，互いに近似する形状といえるとしても，両商標のステッチ中央部分の構成の違いを含めて全体的に観察すれば，本件商標と引用商標1とは，互いに紛れるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である」
- 7) もちろん，周知の程度も影響されるが，商品が同じ場合には認められやすいと考えてよいであろう。
- 8) この事件は，前記最高裁判決がなされる前の事件である。ただ「混同のおそれ」について広義の混同も該当するという考え方は，前記最高裁判決がなされる前から，通説，下級審判決にて認められていた。したがって，166事件の判断においては，狭義の混同説を用いて排除したわけではないであろう。また，判決文における理由からもそのように判断できる。

（原稿受領日 2005年4月18日）