

REEBOK ROYAL FLAG 事件の波紋



会員 保科 敏夫

要 約

REEBOK ROYAL FLAG 事件は、結合商標の類否判断が問題となった審決取消請求事件である。この事件の影響は、原告、被告の当事者だけでなく、商標審査基準の適正化を検討する場に対しても波紋を投げかけている。波紋は、審査基準の改訂の検討に対し、明らかに影響を与えたようである。そのような背景の下、その波紋はどのようなものか、その波紋がなぜ生まれたか、などについて考察する。それにより、結合商標の類否判断に潜む問題点に一つの光を与える。

目次

1. はじめに
2. 問題の波紋
 2. 1 商標審査基準ワーキンググループの配布資料 (WG 資料 1-1)
 2. 2 WG 資料 1-1 への波紋
3. REEBOK ROYAL FLAG 事件
 3. 1 事件のあらまし
 3. 2 事件における結合商標の類否判断に対する考え方
 3. 3 REEBOK ROYAL FLAG 事件における類否の判断の位置づけ
4. 結合商標の審査のあり方
 4. 1 審査の流れの中の最判の位置
 4. 2 概念図
 4. 3 不可分的な結合か否かの判断
5. おわりに

1. はじめに

特許出願の数が低迷しているのに対し、商標登録出願の数は増大傾向にある¹⁾。そのような増大傾向の商標登録出願において、商標の審査基準の変化も大きく、私たち実務家は、商標の識別力の有無、あるいは商標の類否についての判断に悩むことが多い。出願の数が増え、それに伴って商標権の数が増えたことから、商標権同士のおつかり合いをなくさざるを得ないのであろう。商標権による保護の範囲、特に、禁止的効力に関する類似範囲が狭まっていることを体感する。

審査などに変化がある中、小生は、平成 28 年 12 月 21 日に開催の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の配布資料 1-1 (以下、WG 資料 1-1 という)、「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)」に出会い、その内容に触れる機会を得た。この WG 資料 1-1 は、つつみのおひなっこや事件 (最高裁平成 19 年 (行ヒ) 第 223 号、平成 20 年 9 月 8 日第二小法廷判決) が出たことに応じて、審査基準の記載を変更すべきか否かを検討するためのものと理解される。WG 資料 1-1 は、REEBOK ROYAL FLAG 事件 (知財高裁平成 27 年 (行ケ) 第 10158 号、同 28 年 1 月 20 日判決言渡) による、つつみのおひなっこや事件の解釈に沿って、「今後の特許庁における運用においても、基本的にはこれと同様の考え方により審査を行うことがよいものとする。」と提言している。別にいうと、つつみのおひなっこや事件の新しい最判があっても、それまでの審査基準を変更する必要はない、との提言のようである。

REEBOK ROYAL FLAG 事件の判決文の中に、つつみのおひなっこや事件の引用があり、その引用についての解釈 (WG 資料 1-1 の作成者による解釈) を通して、審査基準を変更すべきか否かに対し影響を与えた。この REEBOK ROYAL FLAG 事件の波紋についての検討、それがこの小論の目的である。

2. 問題の波紋

2. 1 商標審査基準ワーキンググループの配布資料 (WG 資料 1-1)

この WG 資料 1-1 は、つつみのおひなっこや事件

の最判をどのように解釈するかについて検討し、今後の審査に対する考え方を整理するためのものである。議事要旨によれば、「整理すべき点はあるが、概ね了承された。」とある。

WG 資料 1-1 の記載を引用し、提言の内容をまずは明らかにする。先行するリラ宝塚事件（最高裁昭和 37 年（オ）第 953 号，同 38 年 12 月 5 日第一小法廷判決）では、全体観察の原則を制限して分離観察を認めた。その後のつつみのおひなっこや事件（最高裁平成 19 年（行ヒ）第 223 号，同 20 年 9 月 8 日第二小法廷判決）は、『要部抽出²⁾できる場合について、「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」として、従来の審査運用よりも限定するような判断がなされた。』と、WG 資料 1-1 は状況分析をする。そして、WG 資料 1-1 は、『つつみのおひなっこや事件は、結合商標の中でも各構成要素が不可分的に結合しているときであっても、例外的に要部抽出できる場合を示したものと解釈しているものがあり、今後の特許庁における運用においても、基本的にはこれと同様の考え方により審査を行うことがよいものとする。』との検討結果を出している。

ここで留意すべきは、上の文言中の「解釈しているもの」として、WG 資料 1-1 が、REEBOK ROYAL FLAG 事件を脚注で明記していることである。なお、WG 資料 1-1 が賛成する点は、その事件中、結合商標の要部抽出における考え方自体であり、要部抽出ができると判断した部分、類否判断の結論の当否については、議論の対象外としている。

2. 2 WG 資料 1-1 への波紋

WG 資料 1-1 の提言趣旨は、『以上より、審査基準においては、リラ宝塚事件において示された要部抽出し得るとする規範を基準として記載すればよく、つつみのおひなっこや事件において示された規範をあえて基準として記載する必要はないのではないか。』という、最後の記載事項にある、と理解される。

とすれば、この WG 資料 1-1 の提言は、つつみの

おひなっこや事件という新たな最判が出たとしても、その最判は、REEBOK ROYAL FLAG 事件における結合商標の要部抽出の考え方と同様に、例外的に要部抽出できる場合を示したものと解釈することにより、審査基準へ追加的に記載することはない、との内容である。REEBOK ROYAL FLAG 事件の考え方が、WG 資料 1-1 の提言を引き出した、あるいは後押ししている、と理解することができる。すなわち、REEBOK ROYAL FLAG 事件の影響が、原告、被告の当事者だけでなく、商標審査基準の適正化を検討する場にまで波紋を投げかけている。

小生は、そこに WG 資料 1-1 の作成者の解釈が介在するとはいえ、REEBOK ROYAL FLAG 事件という知財高裁の一事件が、つつみのおひなっこや事件という最高裁の判決をいわば押しつけるようにして、特許庁の商標審査基準の検討の場に波紋を投げかけていることに興味を覚えた。そこで、その波紋の真意を探ることにした。

3. REEBOK ROYAL FLAG 事件

3. 1 事件のあらまし

REEBOK ROYAL FLAG 事件は、標準文字による「REEBOK ROYAL FLAG」の商標について拒絶審決を受けた原告が、審決の取消しを求めた訴訟である。拒絶審決の引用商標は「ROYAL FLAG」であり、冒頭の R と F との文字高さが他の文字よりも大きい。審決は、本願商標の「REEBOK ROYAL FLAG」から“ROYAL FLAG”の文字部分を分離抽出し、引用商標の「ROYAL FLAG」と類似するとし、商標法 4 条 1 項 11 号に該当することから、商標登録を受けることができない、という。

それに対し、知財高裁は、“ROYAL FLAG”の文字部分は、それ自体が自他商品を識別する機能が全くないというわけではないものの、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える「REEBOK」の文字部分との対比においては、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるとはいうことができない、とし、“ROYAL FLAG”の文字部分の分離抽出を否として審決取消の判断をしている³⁾。

3. 2 事件における結合商標の類否判断に対する考え方

知財高裁は、商標の類否判断の原則が全体的な考察にある、との前提を述べた後、複数の構成部分を組み合わせさせた結合商標についての取扱いを次のように述べている。

すなわち、「また、複数の構成部分を組み合わせさせた結合商標については、商標の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と認められる場合においては、そ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類否を判断することは、原則として許されないが、他方で、商標の構成部分の一部が取引者又は需要者に対し、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、観念が生じない場合などには、商標の構成部分の一部だけを取り出して、他人の商標と比較し、その類否を判断することが許されるものと解される（最高裁昭和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、最高裁平成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、最高裁平成19年（行ヒ）第223号同20年9月8日第二小法廷判決・裁判集民事228号561頁参照）」、というものである⁴⁾。

3. 3 REEBOK ROYAL FLAG 事件における類否の判断の位置づけ

REEBOK ROYAL FLAG 事件において、複数の構成部分を組み合わせさせた結合商標についての考え方は、リラ宝塚事件、SEIKO EYE 事件、つつみのおひなっこや事件という3つの最判の引用に基づいている。その点、つつみのおひなっこや事件での同様の引用が、リラ宝塚事件とSEIKO EYE 事件とであることを考慮すると、REEBOK ROYAL FLAG 事件における類否の判断の考え方は、つつみのおひなっこや事件と全く同様である、と理解される。

REEBOK ROYAL FLAG 事件は、商標の構成部分の一部が取引者又は需要者に対し、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、観念が生じない場合などには（これら二つの場合を、特定の場合という。）、要部抽出することが許されると解す

ることができるとしているだけである。その解釈は、つつみのおひなっこや事件における、特定の場合を除き、要部抽出することができない、という表現の裏返し解釈にすぎない⁵⁾。

とすれば、つつみのおひなっこや事件が出たことにより、審査基準の関連する部分を変更すべきか否かは、つつみのおひなっこや事件がそれ以前の最判を越えて実務的な影響を及ぼすような新たな内容を生み出しているか否かによる、と考えることができる。

4. 結合商標の審査のあり方

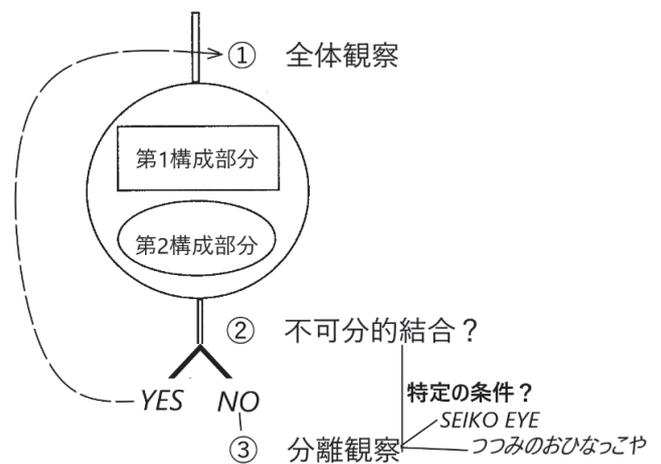
4. 1 審査の流れの中の最判の位置

つつみのおひなっこや事件が、新たな内容（WG資料1-1がいう規範）を生み出しているかを検討するため、結合商標の審査の流れに沿って、今までの最高裁判決を見直す。結合商標の審査のあり方については、REEBOK ROYAL FLAG 事件も引用しているように、複数の最高裁判決が関連し合っている。そこで、それらの最判を念頭に置きながら、結合商標の審査における、全体観察、不可分的に結合しているか否か、分離観察などの考え方について整理する。その整理により、最判のそれぞれの関係や、REEBOK ROYAL FLAG 事件などの位置づけがより明確になると考えるからである。

4. 2 概念図

「結合商標の審査の考え方」という概念図を次に示す。この概念図は、全体観察から分離観察にいたる審査の流れを示している。審査の対象となる結合商標は、第1構成部分と第2構成部分とを備える。

結合商標の審査の考え方



商標観察の原則は全体観察①にある。それは、商標

はその構成全体によって他人の商標と識別するために考えられたものであるからである。三井事件（昭和34年（オ）第856号同36年6月23日判決）やしようざん事件（昭和39年（行ツ）第110号同43年2月27日判決）が、全体観察に言及している。また、リラ宝塚事件やつつみのおひなっこや事件も、全体観察を前提にしている。第1構成部分と第2構成部分を含む結合商標についても、まずは、全体観察によって商標を把握する。したがって、それにより把握された商標は、必ずや類否判断の対象になる。

次に、分離観察が妥当であるか否かを判断するために、不可分的な結合が認められるか否か②が考察される。「不可分的な結合」という表現は、リラ宝塚事件の上告理由の中に、「簡易、迅速をたっ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」とあり、同じ判決の中に、次のように表れている。すなわち、「原判決が右リラの図形と「宝塚」なる文字とはそれら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ではないから、本願商標よりはリラ宝塚印の称呼、観念のほかに、単に宝塚印なる称呼、観念も生ずることが少なくないと認めて、ひとしくその指定商品を第四類石鹼とする引用商標たる「宝塚」と称呼、観念において類似すると判断したことは、正当であり、所論の違法はない。」とある⁶⁾。

「不可分的な結合」が認められるか否かは、分離抽出が認められるか否か、つまり、分離観察が妥当か否かの判断基準である。

4. 3 不可分的な結合か否かの判断

不可分的な結合か否かの判断は、取引上の事情を考慮する点から難しい。リラ宝塚事件の判決の後、要部抽出の自由度が増し、要部抽出に基づく分離観察から、商標法4条1項11号の規定違反とされた、複数の下級審判決、たとえば、SEIKO EYE 事件や小僧寿し事件などが生まれた。しかし、それらの下級審判決が最高裁ですべて否定されていることから、判断の難しさを押し量ることができる。

そこで、この判断をより客観化することが求められる。この客観化に応えた一つがSEIKO EYE 事件の最高裁判決である。SEIKO EYE 事件の最判において、

『「SEIKO」の部分が取引者、需要者に対して商品の出所の識別標識として強く支配的な印象を与えるから、それとの対比において、眼鏡と密接に関連しかつ一般的、普遍的な文字である「EYE」の部分のみからは、具体的取引の実情においてこれが出所の識別標識として使用されている等の特段の事情が認められない限り、出所の識別標識としての称呼、観念は生じず、「SEIKOEYE」全体として若しくは「SEIKO」の部分としてのみ称呼、観念が生じるというべきである。』と、少し客観的な判断基準を述べている。

さらには、つつみのおひなっこや事件の最高裁判決は、不可分的な結合か否かの判断基準として、より客観的な条件を明示している。すなわち、分離抽出が認められる可能性がある場合は、「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」である。

このようなつつみのおひなっこや事件の最判の明示事項は、上に述べたSEIKO EYE や小僧寿しなど、「不可分的結合」についての誤った判断をした複数の下級審判決と同様の判決が今後出現することを防止する上で意義がある、と考えることができる。

したがって、つつみのおひなっこや事件の最判は、審査基準に対し、変更した記載を求めている、と解するのが妥当であり、前記したWG資料1-1による提言は不適切であると考えざるを得ない。

5. おわりに

知財高裁のREEBOK ROYAL FLAG 事件は、複数の構成部分を組み合わせた結合商標の類否判断について、リラ宝塚事件およびつつみのおひなっこや事件の両最高裁判決を併せて引用し、各構成部分が不可分的に結合していると認められる場合でも、特定の場合に分離抽出が認められる、という解釈あるいは表現をした。「分離抽出が認められる」という肯定的表現のために、分離抽出先行の考え方であるとの誤解を生じるおそれがある。WG資料1-1は、全体観察を制限するリラ宝塚事件だけでなく、つつみのおひなっこや事件が特定の場合に分離抽出できるという立場に立っているようである。

しかし、商標はその構成全体によって他人の商標と識別するために考えられたものである。その原点に立

てば、全体観察原則の考え方は揺るがし難い。全体観察原則の立場からすれば、リラ宝塚事件およびつつみのおひなっこや事件の両最高裁判決は、分離抽出をする上での制限事項あるいは留意事項を挙げることにより、分離抽出に寛容な今までの実務に警鐘を鳴らしている、という解釈の方が妥当である。これも、商標登録を受けようとする者の立場と、審査をする者の立場との違いから生じる考え方の差なのだろうか。商標法1条の立場からは、果たしてどちらが妥当なのだろう。

(注)

(1) 特許行政年次報告書によると、特許出願件数について、2008年が39.1万件、2017年が31.8万件、また、商標登録出願について、2008年が11.9万件、2017年が19.1万件である。

(2) WG資料1-1は、「要部抽出」を次のように定義あるいは説明する。

リラ宝塚事件において示されたように、「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、観念が生ずることがあるのは、経験則の教えるところである」として、比較的柔軟に商標構成中の一部から称呼、観念し得ること（以下、「要部抽出」という。）を認めてきた。

(3) REEBOK ROYAL FLAG 事件は、「REEBOK ROYAL FLAG」から“ROYAL FLAG”の文字部分の分離抽出を認めないと判断するが、その判断過程の中に、強く支配的な印象を与える「REEBOK」の文字部分の分離抽出を認めるといふ判断を見出す。その点は、この事件に先行する

SEIKO EYE 事件の最判において、「SEIKO EYE」から“EYE”の文字部分の分離抽出を認めないが、強く支配的な印象を与える「SEIKO」の文字部分の分離抽出を認めるといふ判断と共通する。しかし、“EYE”の文字部分は指定商品との関係で自他商品識別力が弱い。それに対し、“ROYAL FLAG”は、先行する既登録商標があるように、それなりの自他商品識別力をもつと思われる。このちがいについて、つつみのおひなっこや事件の中の二つの場合との関係において、どのように理解すべきか？

(4) 知財高裁が述べる商標の類否判断についての考え方は、3.2項に述べた事項に限られる。したがって、WG資料1-1が「賛成する点は、その事件中、結合商標の要部抽出における考え方自体」という点を考慮すると、WG資料1-1は、3.2項の事項のみに基づいて、つつみのおひなっこや事件の最判の位置づけを解釈したと考えざるを得ない。

(5) Xの場合とYの場合を除き、分離抽出は許されないとすべきである、という判断があるからといって、Xの場合とYの場合とは分離抽出が許される、という判断が必ずしも妥当とはいえないのではないかと、という疑問は残される。なぜなら、複数の部分を組み合わせた結合商標（たとえば、リラ図形の構成部分と宝塚の文字の構成部分を含む商標と、文字だけの複数の構成部分を含むつつみのおひなっこの商標など）をすべて同列に取り扱ってよいかという疑問をもつからである。

(6) リラ宝塚事件は、全体観察の原則を制限した事例である、との評価が一般的である。しかし、全体観察の原則の面から見ると、リラ宝塚事件は、「抱琴（リラ）の図形」と「宝塚の文字」との結合性を実質的に検討することにより、両者の結合性を判断すべきであること、別にいうと、むやみやたらに要部抽出すべきではなく、結合性についての実質的な判断をしたうえで分離抽出の可否を判断すべきであるという事例である、と理解することもできる。

(原稿受領 2020.4.5)