

# 結合商標の識別力と類似性について

学習院大学法学部 教授 横山 久芳

## 要 約

結合商標は、複数の構成部分を組み合わせる商標をいうが、結合商標も、その全体が取引上1個の出所識別標識として機能するように考案され、使用されるものであるという点で、通常の商標と本質的に異なるものではない。もっとも、結合商標は、複数の構成部分に分解して把握することが可能なものであるから、商標中の特定の構成部分が商標全体から分離して独立に出所識別機能を発揮する場合があります。その場合には、あたかも当該構成部分を独立の商標のごとく見立てて識別力や類似性の判断を行うことが可能となる。本稿では、このような結合商標の特徴を踏まえ、結合商標の識別力や類似性の判断のあり方を具体的に検討する。

## 目 次

1. はじめに—結合商標の特殊性と同質性
2. 結合商標の識別力
  - 2.1. 生来的識別力
  - 2.2. 使用による識別力
3. 結合商標の類似性
  - 3.1. 全体観察と分離観察
  - 3.2. 分離観察の判断基準
    - (1) 分離観察に関する最高裁判決
    - (2) 最高裁判決の捉え方
  - 3.3. 非伝統的商標における分離観察の可否
  - 3.4. 商標の「横取り」問題

## 1. はじめに—結合商標の特殊性と同質性

結合商標とは、複数の構成部分の組み合わせからなる商標をいう。結合商標には、文字と文字からなる商標、文字と図形からなる商標、図形と記号からなる商標、文字と立体的形状からなる商標、立体的形状と色彩からなる商標など様々なタイプのものが存在する。

結合商標も、商標全体が取引上1個の出所識別標識として機能するように考案され、使用されるものであり、その意味で、通常の商標と本質的に異なるものではない。もっとも、結合商標は、商標の構成上、複数の構成部分に分解して把握することが可能なものであり、特定の構成部分が単体の商標として識別力を有する場合には、結合商標の構成部分として使用された場合にも、商標全体から分離して独立に出所識別機能を発揮することがあり得る。商標法の目的は、登録商標の出所識別機能を保護することにあるから、商標の構成部分とはいえ、それが商標全体の中で独立に出所識別機能を発揮し得る場合には、当該構成部分それ自体をあたかも独立の商標のごとく見立てて識別力や類似性の判断を行うことが妥当であるといえる。他方で、結合商標であっても、各構成部分が独立に出所識別機能を発揮するものと認められなければ、商標全体を対象として識別力や類似性の判断が行われることになるのであり、その判断内容は通常の商標の場合と変わら

ない<sup>(1)</sup>。その意味で、結合商標と通常の商標の区別は相対的なものであり、結合商標であることから直ちに、商標の識別力や類似性の判断において特別な取扱いが認められることになるわけではない。結合商標について特別な取扱いが認められるのは、商標の特定の構成部分が商標全体から独立して出所識別機能を発揮し得ると認められる場合であり、それがどのような場合かを明らかにすることが結合商標に特有の課題となる。

本稿は、このような観点から、結合商標の識別力や類似性の判断のあり方について具体的な検討を行うものである<sup>(2)</sup>。

## 2. 結合商標の識別力

### 2.1. 生来的識別力

結合商標も、その全体が1個の商標を構成しているから、商標の生来的識別力は、各構成部分を組み合わせた商標全体を対象として判断される。その結果、商標中の各構成部分のいずれかに識別力が認められるか、各構成部分の組み合わせに識別力が認められれば、商標全体として識別力が肯定される。ただし、前者の場合は、各構成部分が商標全体の中でその識別力を発揮し得ることが前提となるため、各構成部分が識別力を発揮し得ない態様で商標全体が構成されている場合には、識別力が否定されることになる。例えば、商品の立体形状に特徴的な図形等が付された立体商標は、形状部分に識別力がなくても、図形等の部分の識別力に基づき商標全体として識別力が肯定されるのが原則であるが、図形等が単に形状の美感を創出するための地模様のな装飾としてしか需要者に認識されない態様で商標が構成されている場合には、図形等がその識別力を発揮し得るとは認められないため、商標全体としての識別力が否定されることになる<sup>(3)</sup>。また、記述的商標とその略語を一連一体に組み合わせた商標については、略語部分をそれ単体で見れば、識別力が認められるとしても、商標全体としてみたときに略語部分が記述的商標の略語であると認識される場合には、略語部分を含む商標全体が記述的商標と理解され、略語部分がその識別力を発揮し得るとは認められないため、商標全体として識別力が否定されることになる<sup>(4)</sup>。

### 2.2. 使用による識別力

生来的な識別力のない商標であっても、普通名称や慣用商標を除いて、その使用の結果、現実の識別力を獲得すれば、商標登録が認められる(3条2項参照)。識別力を獲得した使用商標がそのまま出願される場合には特段の問題は生じないが、使用商標が結合商標である場合に、その一部の構成部分が独立の商標として出願されたり、逆に、使用商標に他の標章を組み合わせた結合商標が出願されたりした場合には、出願商

- 
- (1) 例えば、知財高判平成23年4月5日(平成22年(行ケ)第10332号)[天下米事件]は、本願商標「天下米」(指定商品:不透明の気密性袋に密封包装した福井県産の炊飯用精白米)について、「『米』が普通名詞であるとしても、わずかに3文字の漢字からなる『天下米』につき、…分離して観察すべき十分な根拠はないというべきであって、本願商標については、基本的に『天下米』として一体的にみるのが相当である」とし、引用商標「天下」(指定商品:粳米等)との類否について、両商標が「天下」の部分を通にすることにより、外観につき一定程度の共通性が、称呼・観念につき相当程度の共通性が認められることから、両商標は類似すると判断している。本願商標は、「天下」と「米」の語句を組み合わせた結合商標と解し得るが、本願商標がごく短い商標であり、本願商標中の「天下」の部分が独立に出所識別標識として機能することが想定し難いことから、通常の商標の場合と同様、商標の全体観察により類似性が判断されたものと解される。
  - (2) 筆者は、結合商標の類否判断について既に検討を行ったことがある(横山久芳「商標の類否判断の基準と手法(2・完)」民商法雑誌153巻6号938~948頁(2018年)参照)。本稿は、近時の議論を踏まえつつ、さらに検討を深めたものである。
  - (3) 商標審査便覧49.02「立体商標の識別力に関する審査の取扱いについて」(令和7年3月改訂)8頁参照。
  - (4) Case C-90/11, Strigl v Deutsches Patent-und Markenamt [2012], Case C-91/11, Securvita v öko-Invest Verlagsgesellschaft [2012]は、三つの語からなる記述的商標(「Multi Markets Fund」, 「Natur Aktien Index」)と、その三つの語の頭文字から構成された三つの大文字からなる商標(「MMF」, 「NAI」)とを組み合わせた結合商標(「Multi Markets Fund MMF」, 「Der Natur-Aktien-Index, NAI」)について、商標の記述的性質は、要素ごとの部分的な評価に加え、全体的な評価を行う必要があるとし、大文字部分はそれ自体としては記述的とはいえないものの、記述的な標章と並置され、関連する公衆が大文字部分を記述的標章の略語であると認識できる場合には、商標全体としても、記述的な標章の組み合わせにすぎず、識別力を欠くと判断している。

標が使用による識別力を獲得したものととして3条2項の適用を認めてよいか問題となり得る。

商標審査基準では、3条2項が適用されるためには、出願商標がその使用により識別力を獲得することが必要であり、出願商標は使用商標と実質同一の商標でなければならないと解されている<sup>(5)</sup>。このような解釈が妥当か否かについては議論の余地があるが<sup>(6)</sup>、この点はおくとして、かつての商標審査基準では、出願商標と使用商標の同一性は厳格に判断され、例えば、商品の形状等からなる立体商標について、文字や図形等を付して使用されている場合には、出願商標が使用商標と同一でないことから、出願商標は識別力を獲得したとはいえないとして、3条2項の適用が否定されることがあった<sup>(7)</sup>。しかしながら、出願に係る商品等の立体的形状に他の標章が付されていても、立体的形状部分が独立して自他商品識別機能を獲得するに至っている場合には3条2項の適用を認めるべきであるとする裁判例<sup>(8)</sup>が登場したことを受けて、審査基準が改訂され、出願商標と使用商標の同一性が必要であるとの考え方を前提としつつも、同一性の判断に一定の幅を持たせるとともに<sup>(9)</sup>、「出願商標を他の商標と組み合わせて使用している場合は、出願商標部分のみで独立して識別力を有するに至っているかを判断する」ものとされ<sup>(10)</sup>、さらに、立体商標について、「使用商標中に、出願商標以外の標章が含まれているが、出願商標部分が独立して自他商品・役務の識別標識として認識されると認められる場合」には同項の適用が認められることが明記された<sup>(11)</sup>。この審査基準の改訂は、使用商標が出願商標を含む結合商標である場合に、3条2項の適用について特別な取扱いを認めるものといえよう。すなわち、従前は、使用商標が出願商標を含む結合商標である場合も、通常の商標と同様、使用商標の全体観察に基づいて、出願商標と使用商標の同一性が判断されていたため、使用商標に出願商標以外の識別力のある標章が含まれている場合には、出願商標と使用商標は（実質）同一でないとして3条2項の適用が否定されることがあったが、改訂審査基準では、使用商標中の出願商標部分が独立に出所識別機能を獲得したと認められる場合には、出願商標部分を使用商標全体から分離し、使用商標中の出願商標部分が出願商標と（実質）同一であることを理由に3条2項の適用を認めることにしたものと解される<sup>(12)</sup>。

このような考え方は、出願商標が使用商標を含む結合商標である場合にも妥当すると思われる。すなわち、

- 
- (5) 同〔改訂第16版〕（令和6年4月1日適用）第2.1（1）は、「出願商標と使用商標とが外観において異なる場合は、出願商標を使用しているとは認めない」が、「出願商標と使用商標とが外観上厳密には一致しない場合であっても、外観上の差異の程度や指定商品又は指定役務における取引の実情を考慮して、商標としての同一性を損なわないものと認められるときは出願商標を使用しているものと認める」とする。これは、出願商標と使用商標が実質同一の場合に3条2項の適用を認めるものといえる。
- (6) 議論の状況について、小川宗一「商標法第3条第2項適用の要件：特に、『出願に係る商標・商品』と『使用に係る商標・商品』との同一性について」日本法学85巻2号167頁（2019年）参照。
- (7) 産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会第13回商標審査基準ワーキンググループ（平成27年11月5日）資料1「使用による識別性の商標審査基準について」2頁は、「実際の商標の使用態様において出願商標を他の商標と組み合わせて使用している場合（商品の立体的形状からなる立体商標に企業ロゴが付されている場合など）についても、従来は出願商標と使用商標の同一性の問題として論じられることもあった」と指摘している。裁判例として、東京高判平成15年8月29日（平成14年（行ケ）第581号）〔角瓶立体商標事件〕は、出願商標が3条2項に該当し、登録が認められるためには、「使用に係る商標及び商品は、原則として出願に係る商標及び指定商品に係る商品等と同一であることを要する」とし、使用商標は、本願商標に係る立体形状に識別力の強い平面標章が付されたものであり、両商標の全体的な構成を比較対照すると同一性を有しないから、出願商標は、その使用により識別力を獲得したとはいえないとし、3条2項の適用を否定している。
- (8) 知財高判平成19年6月27日判時1984号3頁〔マグライト事件〕、知財高判平成20年5月29日判時2006号36頁〔コココーラ・ボトル事件〕、知財高判平成23年6月29日判時2122号33頁〔Yチェア事件〕など参照。
- (9) 従前の審査基準では、「本項（3条2項：筆者注）を適用して登録が認められるのは、出願された商標…及び指定商品又は指定役務と、使用されている商標…及び商品又は役務とが同一の場合のみとする」とされていたが（同〔改訂第11版〕（平成27年4月1日適用）第2.2（1）参照）、審査基準の改訂により、現行審査基準と同様、「出願商標と使用商標とが外観上厳密には一致しない場合であっても、外観上の差異の程度や指定商品又は指定役務における取引の実情を考慮して、商標としての同一性を損なわないものと認められるときは出願商標を使用しているものと認める」とされた（同〔改訂第12版〕（平成28年4月1日適用）第2.1（1）参照）。
- (10) 同〔改訂第12版〕（平成28年4月1日適用）第2.2（4）参照。
- (11) 同〔改訂第15版〕（令和2年4月1日適用）第2.3（1）参照。
- (12) 小塚荘一郎「非伝統的商標における『結合商標の類否』の考え方」商標懇36巻118号10～11頁（2020年）は、「文字が記載されていても立体的形状が使用による識別性を獲得する妨げとはならない」と解することは、「立体的形状がそれ自体として十分に強い識別力を有するに至ったときには、記載された文字と不可分に結合しているとはいえず、分離観察が許容されるという意味に理解することができ」とする。

使用商標に他の標章を組み合わせた商標が出願された場合も、使用商標が識別力を獲得した結果、出願商標中の使用商標部分が独立に出所識別機能を発揮し得ると認められるときは、使用商標部分を出願商標全体から分離し、出願商標中の使用商標部分が使用商標と（実質）同一であることを理由に、3条2項の適用が認められるべきである。例えば、識別力を獲得した使用商標に指定商品に係る記述的・慣用的な標章を付加した商標が出願された場合、出願商標に接する需要者は、通常、出願商標中の使用商標部分に基づいて、使用商標の指示する出所と同一の出所を認識するものと考えられるから、3条2項の適用を認めるのが妥当であろう<sup>(13)</sup>。

使用商標が出願商標を含む結合商標である場合に、使用商標中の出願商標部分が独立に出所識別機能を獲得したといえるか、あるいは逆に、出願商標が使用商標を含む結合商標である場合に、出願商標中の使用商標部分が独立に出所識別機能を発揮し得るものと認められるかは、商標中の特定の構成部分の識別力を分離して独立に評価することを認めるかという問題であり、後述する結合商標の類否判断における分離観察の可否の判断と共通の性質を有するものである。よって、その判断においては、商標全体の構成態様（各構成部分の一体性の程度や、問題となる構成部分が商標全体に占める質的・量的な割合等）、各構成部分がもたらす印象や識別力の強弱、使用商標が識別力を取得した経緯（問題となる構成部分を強調した宣伝広告の有無・程度等）、取引の実情などが総合的に考慮されることになる。

例えば、知財高判平成19年6月27日判時1984号3頁〔マグライト事件〕は、本願商標に係る商品の立体形状に企業名・商品名等が付されて使用されていたという事案において、「使用に係る商標ないし商品等の形状に付されていた名称・標章について、その外観、大きさ、付されていた位置、周知・著名性の程度等の点を考慮し、当該名称・標章が付されていたとしてもなお、立体形状が需要者の目につき易く、強い印象を与えるものであったか等を勘案した上で、立体形状が独立して自他商品識別機能を獲得するに至っているか否かを判断すべきである」とし、本願商標に係る立体形状が従来の商品に見られないデザイン性の高いものであり（当該構成部分もたらす印象や識別力の強さ）、原告が一貫して同一の形状を維持し、長期間にわたって、そのデザインの優秀性を強調する大規模な広告宣伝を行い、多数の商品を販売していることから、需要者において当該立体形状を他社製品と区別する指標として認識するに至っていると認められ（識別力取得の経緯）、当該商品に付された企業名や商品名は商品全体から見れば小さな部分で目立つものではないことから（使用商標全体の構成態様）、当該立体形状が出所識別力を取得する妨げとなるものではないとして、3条2項の適用を認めている<sup>(14)</sup>。

- 
- (13) これに対して、東京高判昭和60年4月25日判タ566号265頁〔吉向焼事件〕は、本願商標「吉向焼」なる商標（指定商品：陶磁器製日用品等）について、原告が「吉向」の銘を印した陶磁器製品を大量に販売したことを根拠に3条2項の適用を主張したことに対して、「『吉向』の銘を印した陶磁器製品が原告の製造にかかるものとして陶磁器の取扱業者、需要者に認識されているかどうかはともかくとして、本願商標は『吉向焼』の標章からなる商標であるから、『吉向』の標章についていえることが、『吉向焼』の標章について妥当することにはならず、この点において原告の主張はすでに理由がな」と判示する。これは、出願商標の識別力の判断において、出願商標中の使用商標部分の識別力を分離して独立に評価することを否定するものといえよう。しかし、「吉向焼」なる商標は、「吉向」と「焼」の語句を組み合わせた結合商標と捉えることが可能であり、「～焼」が指定商品との関係で記述的・慣用的な語句であることに鑑みると、「吉向」が現実に識別力を獲得したのであれば、本願商標中の「吉向」の部分が独立に出所識別機能を発揮し得ると解する余地もあると思われ、原告の主張を失当とした判決には疑問が残る（本願商標が3文字と短いことから、「吉向」が識別力を獲得したとしても、本願商標中の「吉向」の部分が独立に出所識別標識として機能することが想定し難いという考え方もあり得るが、そうであれば、そのことを明確に判示すべきである）。なお、田村善之『商標法概説』190～191頁（弘文堂、第2版、2000年）は、「出願商標をもって需要者が出願人の業務に係る商品、役務であると現に認識しうるのであれば、その登録を認めてよい」とし、当該事案に関して、「焼き物について本当に『吉向』が出所識別力を獲得したというのであれば、『吉向焼』の登録も認めるべきであろう」と述べる。
- (14) 本判決は、企業名等が目立つ態様で表示されていないことを考慮要素の一つとして斟酌しているが、企業名等が目立つ態様で表示されている場合でも、形状部分の独自性が極めて強く、形状部分を強調した宣伝広告が大量かつ活発に行われている場合には、形状部分の識別力が肯定されることがある。例えば、前掲〔コカ・コーラ・ボトル事件〕は、本願商標に係るリターナブル瓶の立体的形状に原告の著名商標「Coca-Cola」が付されて使用されていた事案において、当該形状の長年にわたる一貫した使用の事実、大量の販売実績、当該形状を印象付ける多大の宣伝広告等に鑑み、当該形状について蓄積された自他商品の識別力は極めて強く、リターナブル瓶入りの原告商品に「Coca-Cola」などの表示が付されている点は、本願商標に係る形状が自他商品識別機能を獲得していると認める上で障害になるとはいえないとし、3条2項の適用を認めている。

これに対して、知財高判平成19年3月28日判時1981号79頁〔アサヒ本生事件〕は、「本生」なる本願商標（指定商品：ビール等）が著名な企業名である「アサヒ」等の文字と併記して使用されていたという事案において、「取引者・需要者は、『本生』の文字のみによって、商品の出所が原告であると認識することはなく、『アサヒビール株式会社』、『アサヒビール』又は『アサヒ』等の文字に着目して、商品の出所が原告であると認識すると解するのが自然であり、「原告商品を他社商品から識別する機能を有する標章部分は、『本生』ではなく、『アサヒ』、『Asahi（アサヒ）を併記した本生』又は『アサヒ本生』にあるというべきである」とし、『『本生』の文字のみにより、当該商品が何人かの業務に係るものであることを認識できるほど、取引者・需要者間に広く知られるに至ったものとは認められない」とし、3条2項の適用を否定している。「本生」なる標章は、指定商品の品質を示す記述的標章（3条1項3号）であるから、著名商標である「アサヒ」と一体的に使用される場合には、単に商品の品質を表示した部分としてしか認識されない可能性が高く、また、当該事案では、「本生」の部分を商品表示として強調するような宣伝広告等も行われていないことから、「本生」の部分が独立に識別力を取得したとはいえないと判断されたものといえよう。かりに、「本生」の部分が「アサヒ」の部分と明確に区別されて目立つ態様で商品に表示され、「本生」の部分を商品表示として強調するような宣伝広告が大量かつ活発に行われていたとすれば、3条2項の適用が認められる余地もあったと思われる<sup>(15)</sup>。

### 3. 結合商標の類似性

#### 3.1. 全体観察と分離観察

結合商標も、その全体が1個の商標を構成しているから、その類否判断は、対比される両商標全体を観察して行うことが原則となる<sup>(16)</sup>。もっとも、結合商標は、商標の構成上、複数の構成部分に分解して把握することが可能なものであり、各構成部分が単体の商標として使用されたときに識別力を発揮する場合には、結合商標の構成部分として使用されたときも、商標全体から分離して独立に出所識別機能を発揮することがあり得る。この場合、他人が当該構成部分と類似する商標を使用すれば、出所の混同を生じるおそれがあるため、当該構成部分と類似する商標は、商標全体と類似するか否かを問わず、類似商標として取り扱うことが妥当である。このことから、結合商標の構成部分が独立に出所識別機能を発揮し得ると認められる場合には、当該構成部分を分離して、当該構成部分との対比により商標の類否判断を行うことが認められている。このような結合商標の類否判断の手法を「分離観察」と呼ぶ<sup>(17)</sup>。分離観察は、商標の出所識別機能の保護という商標法の目的にその根拠を有するものである。

分離観察は、商標の特定の構成部分を対比の対象として類否判断を行うという意味では、全体観察の例外ともいえるが<sup>(18)</sup>、結合商標であれば直ちに分離観察が可能となるわけではなく、分離観察が許容されるか否かは、あくまで問題となる商標を全体的に観察し、商標中の特定の構成部分が独立に出所識別機能を発揮

(15) 実際、本判決も、「当裁判所がこのように判断した理由は、原告が、本願商標について、上記のような態様で漫然と使用してきたことに起因するものであり、本願商標の『本生』の語の多義性に照らして、原告において専ら自他商品の識別のために使用した場合に、取引者・需要者をして、本願商標に係る『本生』の文字のみによって原告の業務に係る商品であることを認識できるほどに広く知られるに至る可能性のあることを一般論として否定したものではない」と付言している。

(16) 網野誠『商標』439頁（有斐閣、第6版、2002年）、小野昌延＝三山峻司『新・商標法概説』237頁（青林書院、第3版、2021年）、平尾正樹『商標法』72頁（学陽書房、第3次改訂版、2022年）、金井重彦＝鈴木将文＝松嶋隆弘編著『商標法コンメンタール』166頁（勁草書房、新版、2022年）〔湖麻依子〕など参照。なお、大判明治41年9月22日刑録14輯772頁〔マルサン正宗事件〕は、「一ノ商標カ他ノ商標ニ類似セルヤ否ヤヲ判定スルハ其全体ニ就キ之ヲ為スヘキモノニシテ主要部分ト附加部分トヲ区分シテ観察スヘキモノニ非ス」と述べる。

(17) 網野・前掲注16)447頁など参照。

(18) 加藤友夫＝岡田さなえ「結合商標の類否判断基準－分離観察－リラ宝塚事件」小野昌延先生喜寿記念『知的財産法最高裁判例評釈大系〔Ⅱ〕意匠法・商標法・不正競争防止法』171頁（青林書院、2009年）は、「『分離観察』は『全体的観察』に対峙する概念であり、『全体的観察』が原則で『分離観察』が例外である」とする。

するものと認められるか否かにより判断されることになる。その意味で、分離観察も全体観察の一手法と捉えることが可能であり、全体観察と矛盾するものではない<sup>(19)</sup>。

### 3.2. 分離観察の判断基準

結合商標の類否判断では、いかなる場合に分離観察が認められるかが重要な問題となる。この点については3件の最高裁判決が存在し、下級審裁判例では、これら最高裁判決を引用しつつ、分離観察の判断基準を論じることが通例となっている。しかし、これら最高裁判決の相互関係が不明確なこともあり、裁判例ごとに異なる判断基準が採用され、実務に混乱を生じている<sup>(20)</sup>。以下では、これら最高裁判決の内容を紹介し、その検討を行った上で、近時の裁判例の動向を踏まえつつ、分離観察の判断がどのように行われるべきかを明らかにしたい。

#### (1) 分離観察に関する最高裁判決

##### ① 最判昭和38年12月5日民集17巻12号1621頁〔リラ宝塚事件〕（リラ宝塚最判）

リラ宝塚最判は、「商標はその構成部分全体によつて他人の商標と識別すべく考案されているものであるから、みだりに、商標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定するがごときことが許されないのは、正に、所論のとおりである」が、「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つて称呼、観念されず、しばしば、その一部だけによつて簡略に称呼、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り、「この場合、一つの称呼、観念が他人の商標の称呼、観念と同一または類似であるとはいえないとしても、他の称呼、観念が他人の商標のそれと類似するときは、両商標はなお類似するものと解するのが相当である」と述べる。

その上で、リラと称する抱琴の図形と「宝塚」なる文字を組み合わせた本願商標（指定商品：石<sup>せっけん</sup>）について、「図形が古代ギリシヤの抱琴でリラという名称を有するものであることは、本願商標の指定商品たる石<sup>せっけん</sup>の取引に関係する一般人の間に広く知れわたっているわけではな」いものに対して、「宝塚はそれ自体明確な意味をもち、一般人に親しみ深いものであり、しかも、…『宝塚』なる文字は本願商標のほぼ中央部に普通の活字で極めて読みとり易く表示され、独立して見る者の注意をひくように構成されている」ことから、「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」く、「本願商標よりはリラ宝塚印の称呼、観念のほか、単に宝塚印なる称呼、観念も生ずることが少なくない」とし、「宝塚」なる引用商標（指定商品：石<sup>せっけん</sup>）との類似性を肯定した。

リラ宝塚最判は、結合商標の類否判断においても全体観察が原則となることを確認しつつ、問題となる商標が「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」なければ、複数の称呼、観念が生じ得ると経験則上考えられることから、独立の称呼、観念を生じ得る構成部分について、分

(19) 泉克幸〔批判〕TKC ローライブラリー 新・判例解説 Watch ◆ No.168（文献番号 z18817009-00-111682483）2頁（2024年）は、「分離観察や要部観察は、商標全体のうち、どの部分に識別力があるかを特定することで適切な類否の結論を導き出すための手法であり、全体観察と矛盾するものではない」と述べる。なお、同論文は、「分離観察は要部観察を行うための第1ステップである」とするが、「要部観察」は要部の分離を前提とするものではないため（網野・前掲注16）447頁、具体例として、前掲注1）〔天下米事件〕参照）、両者は区別して理解されるべきであろう（横山・前掲注2）946頁（注96）参照）。

(20) 田島弘基＝伊藤菜月「結合商標における類否判断－最高裁判決及び近時の裁判例に関する考察」JCA ジャーナル 72巻3号47～48頁（2025年）は、「最高裁判決が存在する中、これを引用した形で下級審裁判例が定立する規範が多様多様なものとなっている現状は、法的安定性の観点からは必ずしも好ましい状況であるとはいえない」と指摘する。

離観察が許容されると判示したものである<sup>(21)</sup>。1個の商標から複数の称呼、観念を生じ得るということは、商標中の特定の構成部分が、商標全体とは別に、独立に出所識別標識として機能し得るということであり、同最判にいう「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」ない商標とは、商標中の特定の構成部分が他の構成部分を離れて独立に出所識別機能を発揮し得る状態にある商標をいうものと解することができる。そうだとすると、リラ宝塚最判は、商標の構成上、特定の構成部分が独立に出所識別機能を発揮し得るものと認められる場合に、当該構成部分の分離観察を許容すべきことを明らかにしたものであるといえることができる。

また、本願商標は、文字と図形の組み合わせからなる商標であり、そもそも両構成部分の結合の程度は弱いと考えられるが、リラ宝塚最判は、そのみならず、文字部分と図形部分の内容を相互比較し、本願商標に接する者が文字部分に注目するように商標が構成されていることを指摘した上で、両部分が不可分的に結合していないと認定し、文字部分の分離観察を認めている。これは、各構成部分がもたらす印象や識別力の強弱を考慮しつつ、問題となる構成部分が商標に接する者に独立の出所識別標識としての印象を与えるかという観点から分離観察の可否を判断するものといえよう。

## ② 最判平成5年9月10日民集47巻7号5009頁〔SEIKO EYE事件〕(SEIKO EYE最判)

SEIKO EYE最判は、「eye」の欧文字と「miyuki」の欧文字を組み合わせた本願商標（指定商品：眼鏡等）と引用商標「SEIKO EYE」（指定商品：時計及び眼鏡等）の類否が問題となった事案において、引用商標中の「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」一方で、引用商標中の「SEIKO」の部分は、「わが国における著名な時計等の製造販売業者である株式会社服部セイコーの取扱商品ないし商号の略称を表示するものである」ことを指摘し、「引用商標が指定商品である眼鏡に使用された場合には、『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、『SEIKO EYE』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」と述べ、両商標の類似性を否定した。

SEIKO EYE最判は、一般論を述べるものではなく、事例判決にすぎないが、同最判の事案の判断から、分離観察に対する最高裁の基本的な考え方をうかがい知ることができる。

第一に、最高裁は、引用商標からは「『SEIKO EYE』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」としたが、これは、引用商標のうち、「SEIKO」の部分の分離観察を認めつつ、「EYE」の部分の分離観察を否定するものであり、結合商標中の特定の構成部分の分離観察が認められるからといって、他の構成部分の分離観察が当然に認められるわけではないということを明らかにするものである<sup>(22)</sup>。

第二に、SEIKO EYE最判が「SEIKO」の部分の分離を認めつつ、「EYE」の部分の分離を否定したのは、「SEIKO」の部分が著名商標を表示するものであり、指定商品に係る出所識別標識として強く支配的な印象を与えるのに対して、「EYE」の部分は、指定商品（眼鏡）と密接に関連する語句を表示したものであり、「SEIKO」の部分との対比において、出所識別標識としての称呼、観念が生じないと解されたことによるも

(21) 渡部吉隆〔最判解〕『最高裁判所判例解説民事篇（昭和38年度）』385頁（法曹会，1973年）は、「本判決は、…1個の商標から二つ以上の称呼、観念が生ずるものと認めることが許されるかどうかは、当該商標の『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』か否かによって決定すべきであると、その抽象的基準を判示した」と述べる。

(22) 高林龍〔最判解〕『最高裁判所判例解説民事篇（平成5年度）』319頁（法曹会，1996年）は、結合商標の構成の一部が著名商標である場合の要部の認定につき、著名商標以外の構成部分をどのように扱うかは審査基準に言及されていないことから、判例等による事例の蓄積により統一的解釈の指針が示されることが望まれていたと述べている。

のである。これは、各構成部分の識別力の相互比較に基づき、著名商標等の識別力が顕著な構成部分については、分離観察が許容される一方、識別力が脆弱な構成部分については、他の構成部分の識別力との対比において分離観察が否定され得ることを示すものといえる<sup>(23)</sup>。

第三に、SEIKO EYE 最判は、「EYE」の部分についても、「具体的取引の実情において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ある場合」には分離観察が許容されることを示唆している。これは、問題となる構成部分の生来的な識別力が弱くても、当該構成部分が取引上現に独立した出所識別標識として機能している場合に分離観察を認めるものであり<sup>(24)</sup>、分離観察の可否の判断が、最終的には、商標の構成のみならず、取引の実情をも考慮した総合判断によるべきことを明らかにするものである。そして、このような考え方を敷衍すれば、逆に、商標中に強い識別力を有する構成部分が存在する場合でも、取引上、商標全体が一連一体的にのみ使用され、商標全体で特定の出所を識別するものとの認識が需要者の間に広く定着している場合には、取引の実情に基づいて分離観察が否定される余地があることになる。例えば、最判平成9年3月11日民集51巻3号1055頁〔小僧寿し事件〕は、原告商標「小僧」（指定商品：食料品及び加味品）と被告標章「小僧寿し」の類否が問題となった事案であるが、原審が、被告標章中の「『小僧』と『寿司』を分離するの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とはいえない」として被告標章の要部を「小僧」と認定し、両商標の類似性を肯定したのに対して、最高裁は、被告標章が著名な企業グループの略称であり、一般需要者によって一連のものとして称呼されるのが通常であるという取引の実情を考慮し、被告標章中の「小僧」の部分は独立の出所識別標識たり得ないとし、原告商標と被告標章全体を対比して両商標の類似性を否定している。同最判は商標権侵害事件に関するものであるが、商標登録の場面においても、本願商標が一体となって著名性を獲得し、需要者によって一連のものとして称呼されるのが通常であるという取引の実情は、分離観察を否定する事情として斟酌されることになろう。近時の裁判例として、知財高判令和5年3月9日（令和4年（行ケ）第10122号）〔湖北カレー事件〕は、商標登録の場面における結合商標の類否判断において、商標中の特定の構成部分の分離観察を肯定する際に、需要者、取引者が問題の商標を一連一体のものとしてのみ使用しているという取引の実情が認められないことを斟酌している<sup>(25)</sup>。

### ③ 最判平成20年9月8日判時2021号92頁〔つつみのおひなっこや事件〕（つつみ最判）

つつみ最判は、リラ宝塚最判と SEIKO EYE 最判を引用しつつ、「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」と判示する。

(23) 問題となる構成部分が指定商品・役務に係る普通名称であるなどおよそ識別力がない場合はもとより、何らかの識別力があるとしても、他の構成部分と比べて識別力が脆弱な場合にも、分離観察が否定されることになる（許清「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」知的財産法政策学研究34号414～416頁（2011年）参照）。

(24) 高林・前掲注22）323頁は、「本判決は、著名商標と結合した識別力の弱い構成部分についても、同条項（商標法3条2項：筆者注）の趣旨を類推して、場合によっては識別力を取得することがあることを判示したものである」と述べる。

(25) もっとも、商標登録の場面における商標の類否判断に当たり考慮すべき取引の実情は、指定商品全般についての一般的・恒常的な事情に限られ、単に当該商標が現在使用されている商品についての特殊的、限定的な事情を指すものではないと解されており（最判昭和49年4月25日（昭和47年（行ツ）第33号）〔保土谷化学工業事件〕参照）、その趣旨は、結合商標の類否判断にもそのまま妥当すると解されるから、指定商品の一部にのみ関係する個別的な商標の使用態様は、商標登録の場面における結合商標の分離観察の可否の判断において考慮すべきものとはいえない（小椋崇吉「結合商標への分離観察と要部観察の適用について—商標『湖北カレー事件』—」知財管理74巻2号233頁（2024年）参照）。例えば、知財高判平成29年6月28日（平成28年（行ケ）第10270号）〔SeaGull-LC事件〕は、原告が、本願商標を付した商品の販売実績等を踏まえて、本願商標は一体として取引関係者に知れ渡っていると主張したことに対して、原告が指摘する事情は、指定商品の一部である原告の提供する個別の商品及びサービスの販売実績等という個別的な事情にすぎないから、これを取引の実情として商標の類否判断に当たり考慮することは相当でないと判断している。

その上で、本件商標「つつみのおひなっこや」（指定商品：土人形等）について、「つつみのおひなっこや」の文字を標準文字で横書きしてなるものであり、「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ものではないこと、本件商標中の「つつみ」の文字部分が取引者や需要者に対し引用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はいえないこと、他方で、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、「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く、造語として理解されるのが通常であるから、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るとはいえないこと、その他に、本件商標中の「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を指摘し、本願商標中の「つつみ」の部分の分離観察を否定し、引用商標「つゝみ」又は「堤」（指定商品：土人形）との類似性を否定している。

つつみ最判は、結合商標の類否判断について、全体観察が原則となることを確認している。このこと自体はリラ宝塚最判と同じであるが、つつみ最判は、「…場合などを除き、許されない」という書き方をしていることから、安易な分離観察を戒める趣旨があるものと解される<sup>(26)</sup>。つつみ最判の本件商標のように、文字と文字を一体的に表示してなる商標は、リラ宝塚最判の文字と図形からなる商標と比べて、商標の一体性が強いと考えられるため、分離観察につきより慎重な姿勢が示されたものともいえよう<sup>(27)</sup>。

つつみ最判は、分離観察が許容される場合として、①問題となる構成部分が出所識別標識として強く支配的な印象を与える場合と、②他の構成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を摘示している。この二類型は、SEIKO EYE 最判が分離観察の可否を判断する際に考慮していた事情であり、つつみ最判は、それらを分離観察が許容される場合として類型化したものといえよう<sup>(28)</sup>。学説では、②について、他の構成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でも、問題となる構成部分からも出所識別標識としての称呼、観念が生じないこともあり、その場合は、問題となる構成部分の分離観察を認めるべきではないから、②を分離観察可能な類型として摘示するのは不適切であるとの指摘がなされている<sup>(29)</sup>。もっともな指摘であるが、②がSEIKO EYE 最判の事例判断を類型化したものだとすると、②は、問題となる構成部分の識別力との対比において、他の構成部分の識別力が無視し得る程度に弱いために、他の構成部分が独立に出所識別標識として機能することを想定できない場合をいうものと解されるから、②は、問題となる構成部分が相応の識別力を有することを前提にした類型と捉えることが可能であろう<sup>(30)</sup>。このよう

(26) 鈴木将文〔判批〕『平成20年度重要判例解説』308頁（2009年）は、リラ宝塚最判の判旨「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』…行われる可能性があった」が、つつみ最判は、「例示する2つの場合などを除き、分離観察は『許されない』としていることから、この基準の下では、当事者及び裁判所が分離観察を行うことを正当化する根拠を明示することが従来以上に求められ、結果として分離観察を抑制する効果が生じる可能性もあろう」と述べている。なお、学説では、つつみ最判によってリラ宝塚最判の規範は修正され、その先例的価値は低くなったとの指摘もあるが（宍戸充「最高裁判例にみる商標の類否の本質」パテント70巻10号58頁（2017年）、島並良〔判批〕小野昌延先生追悼『続・知的財産法最高裁判例評釈大系』140～141頁（青林書院、2019年）参照）、つつみ最判がリラ宝塚最判を引用しつつ、分離観察が許容される場合の類型化を図っていることに鑑みると、リラ宝塚最判の先例的価値は失われていないと見るべきであろう（金井＝鈴木＝松嶋編著・前掲注16）168～169頁〔溯〕、田島＝伊藤・前掲注20）43頁参照）。

(27) 飯村敏明「商標の類否に関する判例と拘束力—最三小判昭和43年2月27日判決を中心にして」L & T52号53頁（注2）（2011年）は、つつみ最判を、「特殊な事情の下で、『つつみ』部分のみを対比すべきでないとして、両商標を非類似としたものであって、事例的な色彩が強い判決である」と述べている。つつみ最判を事例判決と見ることが適切かどうかはともかくとして、同最判が分離観察に慎重な姿勢を示したのは事案が影響していると思われる。なお、つつみ最判については、本件商標の「つつみ」の部分が「土人形」（原告・被告の登録商標に係る指定商品）を表示する普通名称であり、引用商標「つゝみ」又は「堤」は本来登録が認められるべきでなかったという特殊事情が結論に影響したとの指摘もなされている（許・前掲注23）426頁参照）。

(28) 横山・前掲注2）940頁参照。

(29) 吉田和彦〔判批〕法律のひろば62巻11号50頁（2009年）、愛知靖之〔判批〕商事法務1963号57頁（2012年）、島並・前掲注26）144頁、茶園成樹「結合商標の類否判断における分離観察—SANKO事件判決を契機として—」L & T98号8頁（2023年）参照。

(30) 横山・前掲注2）941頁参照。

に解するならば、つつみ最判の二類型のうち、①は、問題となる構成部分の識別力が顕著であるために、他の構成部分の識別力の程度に関わらず、分離観察が許容される類型、②は、問題となる構成部分が相応の識別力を有するのに対して、他の構成部分の識別力が脆弱であるため、分離観察が許容される類型と捉えることができる。また、つつみ最判が「…場合などを除き」と説示したことから明らかなように、この二類型はあくまで例示であり、それ以外にも分離観察が許容される余地は残されている。例えば、問題となる構成部分の識別力が顕著であるとまではいい難いものの（①非該当）、相応の識別力を有しており、また、問題となる構成部分の識別力との対比において、他の構成部分の識別力が無視し得るほどに弱いとまではいえないが（②非該当）、両構成部分の結合の程度が弱いために、問題となる構成部分が取引者、需要者に対して独立の出所識別標識としての印象を与える場合（リラ宝塚最判の事例判断参照）や、問題となる構成部分が取引上現に独立の出所識別標識として使用されている場合（SEIKO EYE 最判の特段の事情参照）などに、分離観察を認める余地がある。

つつみ最判は、リラ宝塚最判の基準自体には言及していないが、事案の判断において、本件商標が一連一体的に構成され、「つつみ」の部分が独立して見る者の注意をひくように構成されていないことを、分離観察を否定する事情として斟酌している。これは、裏を返せば、問題となる構成部分が独立して見る者の注意をひくように構成されている場合には、分離観察を肯定し得ることを示唆するものといえよう。その意味で、つつみ最判も、問題となる構成部分が商標の構成上独立の出所識別標識としての印象を与えるかという観点から分離観察の可否を論じるリラ宝塚最判の判断手法を踏襲するものと見ることができる。

## （2）最高裁判決の捉え方

SEIKO EYE 最判は一般論を説示するものではなく、また、つつみ最判はリラ宝塚最判を踏まえた判断を行ってはいるものの、一般論としてはリラ宝塚最判とは異なる規範を定立しているため、リラ宝塚最判とつつみ最判とが論理的にどのような関係に立つのかは必ずしも明らかではない。この点に関し、近時の学説では、両最判の理解の仕方として、主に「区別説」と「例示説」があると紹介されている<sup>(31)</sup>。以下では、この分類に従い、各説に立脚すると思われる代表的な裁判例を取り上げながら、両説の内容を検討する。

### ① 区別説

「区別説」は、リラ宝塚最判とつつみ最判の規範が適用される結合商標を区別し、両規範の棲み分けを図る立場である。具体的には、リラ宝塚最判は、「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」とはいえない商標（以下「非不可分結合商標」という。）を対象とし、つつみ最判は、それ以外の商標（以下「不可分結合商標」という。）を対象とするものと理解する。「区別説」によれば、非不可分結合商標であれば、原則として分離観察が認められる一方で、不可分結合商標であっても、つつみ最判の二類型に該当するなどの場合には、例外的に分離観察が認められることになる<sup>(32)</sup>。

裁判例では、つつみ最判直後のものを中心として、「区別説」を採るものが多い。例えば、知財高判平成28年1月20日判タ1436号125頁〔REEBOK ROYAL FLAG 事件〕は、「複数の構成部分を組み合わ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

(31) 中川隆太郎「商標登録に向けて何を検討すべきか—結合商標の分離観察の基本と応用」ジュリスト1589号91～93頁（2023年）参照。

(32) 高部真規子『実務詳説商標関係訴訟（第2版）』66～69頁（金融財政事情研究会，2023年）、田村善之「判例評釈の手法—『判判型』判例評釈の意義とその効用』法曹時報74巻5号1022～1024頁（2022年）参照。

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」と判示する<sup>(33)</sup>。本判決は、つつみ最判を引用する形で一般論を論じているが、つつみ最判は、結合商標一般について一定の場合を除き分離観察が許されないと判示していたのに対して、本判決は、不可分結合商標については一定の場合を除き分離観察は許されないとはいえ換えており、つつみ最判の規範が適用される結合商標を不可分結合商標に限定している。これは、非不可分結合商標については、リラ宝塚最判の規範により原則として分離観察が許容されることを前提とするものといえよう。また、本判決は、事案の判断として、本願商標「REEBOK ROYAL FLAG」（指定商品：履物、帽子その他の被服等）について、各文字の大きさ及び書体が同一であり、その全体が1行でまとまりよく表示されており、外観上、「ROYAL FLAG」の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はいえないこと、「REEBOK」の部分が著名な商標を表示するものであり、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるのに対して、「ROYAL FLAG」の部分は、それ自身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、「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とはいえないことを指摘し、「ROYAL FLAG」の部分の分離観察を否定し、引用商標「ROYAL FLAG」との類似性を否定している。これは、本願商標が不可分結合商標であることを認定しつつ、つつみ最判の二類型に該当しないことを理由に分離観察を否定したものと解することができる<sup>(34)</sup>。

(33) 同旨を説く裁判例として、知財高判平成21年10月13日判時2062号139頁〔Agatha Naomi事件〕、知財高判平成21年12月10日判時2089号134頁〔INDIAN ARROW事件〕、知財高判平成22年4月28日判時2090号131頁〔ATHLETE LABEL事件〕、知財高判平成22年5月12日判タ1380号202頁〔和幸食堂事件〕、知財高判平成22年9月8日判時2105号117頁〔こころをなでる静寂みやこ事件〕、知財高判平成23年3月17日（平成22年（行ケ）第10335号）〔天使のチョコリング事件〕、知財高判平成23年6月16日（平成23年（行ケ）10094号）〔江戸深川七福神事件〕、知財高判平成23年7月21日判時2129号108頁〔ホレカ事件〕、知財高判平成24年1月25日（平成23年（行ケ）10308号）〔和創業 TSUKITEI 月亭事件〕、知財高判平成24年2月15日判時2147号103頁〔ブラック事件〕、知財高判平成24年12月26日判時2191号126頁〔MultiProGreen事件〕、知財高判平成25年3月21日（平成24年（行ケ）第10392号）〔ROSE O'NEILL KEWPIE・ローズオニールキュービー事件〕、東京地判平成25年3月22日（平成22年（ワ）第44788号）〔とんかつ和幸事件〕、知財高判平成25年11月21日（平成25年（行ケ）第10168号）〔Indian事件〕、知財高判平成26年6月11日（平成25年（行ケ）第10342号）〔B MING LIFE STORE事件〕、東京地判平成27年2月27日（平成25年（ワ）第28210号）〔ESS Japan事件〕、東京地判平成27年3月25日（平成25年（ワ）第13862号）〔INDIAN MOTORCYCLE事件〕、知財高判平成27年11月5日判時2298号81頁〔湯〜とびあ控訴審事件〕、知財高判平成27年11月19日（平成27年（行ケ）第10111号）〔GLLC・Global Learning Center事件〕、東京地判平成28年2月26日（平成26年（ワ）第11616号）〔皇朝事件〕、知財高判平成28年5月18日（平成27年（行ケ）第10246号）〔PHOTO MAKER事件〕、知財高判平成28年7月20日（平成28年（行ケ）第10062号）〔FIT事件〕、東京地判平成28年10月12日（平成28年（ワ）第8027号）〔フェルガード事件〕、知財高判平成28年11月30日（平成28年（ネ）第10073号）〔よか事件〕、知財高判平成28年12月22日（平成28年（行ケ）第10145号）〔くれないケアセンター事件〕、知財高判平成29年5月15日（平成28年（行ケ）第10089号）〔FINESSENCE事件〕、前掲〔SeaGull-LC事件〕、知財高判平成29年7月19日（平成28年（行ケ）第10272号）〔焼肉.com事件〕、知財高判平成30年1月25日（平成29年（行ケ）第10154号）〔雅・MIYABI事件〕、知財高判平成30年4月11日（平成29年（行ケ）第10208号）〔マイナンバー実務検定事件〕、知財高判平成30年4月24日（平成29年（行ケ）第10220号）〔四神宝相華紋報恩座事件〕、知財高判平成30年4月26日（平成29年（行ケ）第10217号）〔咲蔵事件〕、東京地判平成30年4月27日（平成29年（ワ）第9779号）〔白砂青松事件〕、知財高判平成30年6月21日（平成30年（行ケ）第10001号）〔ありがとう事件〕、東京地判平成30年12月14日（平成30年（ワ）第5002号）〔Stretch Trainer・ストレッチトレーナー・筋伸張施術者事件〕、知財高判令和2年3月19日（令和元年（行ケ）第10152号）〔ベジバリア塩糖脂事件〕、知財高判令和2年9月10日（令和2年（行ケ）第10040号）〔THANKSAI事件〕、知財高判令和2年9月24日（令和元年（行ケ）第10171号）〔甘味おかめ事件〕、知財高判令和2年11月5日（令和2年（行ケ）第10061号）〔天満切子・極事件〕、知財高判令和3年2月22日（令和2年（行ケ）第10104号）〔JAPAN SHuN事件〕、知財高判令和3年2月22日（令和2年（行ケ）第10088号）〔ホームズくん事件〕、知財高判令和3年6月16日（令和2年（行ケ）第10148号）〔KANGOL事件〕、金沢地判令和3年12月3日（令和元年（ワ）第250号）〔農口事件〕、大阪地判令和6年4月18日（令和5年（ワ）第691号）〔子どもとママの歯医者さん事件〕など参照。

(34) 裁判例の中には、分離観察が許される場合として、つつみ最判の規範とリラ宝塚最判の規範を並列的に列挙するものがあるが、これも「区別説」に親和的な立場と解される。例えば、知財高判令和3年3月11日（令和3年（行ケ）第10118号）〔SMS事件〕は、「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のほか、商標の各構成部分がそれを分離

「区別説」を採る裁判例は、審査基準の改訂にも影響を与えている。従前、特許庁は、リラ宝塚最判に基づき比較的柔軟に分離観察を許容してきたが、つつみ最判が従来の審査運用よりも分離観察を限定するかのような判断を示したことから、審査基準の見直しが行われることとなった。改訂時の議論では、「区別説」によれば、非不可分結合商標については、従来の審査の運用と同様に比較的容易に分離観察が許容される一方で、不可分結合商標についても例外的な場合に分離観察が可能となり、両最判を矛盾なく、かつ、従来の審査運用と乖離することなく解釈することができるため、今後の運用は「区別説」によるべきであるとされた<sup>(35)</sup>。これを受けて、改訂後の審査基準では、(1)「結合商標の称呼、観念の認定」という項目と(2)「結合商標の類否判断」という項目が別立てで設けられ、(1)については、「商標の各構成部分の結合の強弱の程度を考慮し、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強く結合しているものと認められない場合には、その一部だけから称呼、観念が生じ得る」とされ<sup>(36)</sup>、(2)については、①識別力を有しない文字を有する結合商標は、原則として、それが付加結合されていない商標と類似する、②需要者の間に広く認識された他人の登録商標と他の文字又は図形等と結合した商標は、原則として、その他人の登録商標と類似するなどとされている<sup>(37)</sup>。(1)はリラ宝塚最判の規範に基づく整理を、(2)はつつみ最判の規範に基づく整理を示すものと解される。

## ② 例示説

「例示説」は、つつみ最判の二類型を、リラ宝塚最判にいう非不可分結合商標の例示であると捉える立場である<sup>(38)</sup>。リラ宝塚最判が非不可分結合商標について分離観察を認めたのは、複数の称呼、観念が生じ得ると経験則上考えられることによるものであるから、複数の称呼、観念を生じ得ると経験則上考え得る商標は、リラ宝塚最判にいう非不可分結合商標として分離観察の対象になるものと解される。つつみ最判の二類型に該当する商標は、複数の称呼、観念を生じ得ると経験則上考え得る商標であるから、リラ宝塚最判にいう非不可分結合商標と解することができるし、つつみ最判の二類型に該当しない商標であっても、複数の称呼、観念を生じ得ると経験則上考え得るものであれば、リラ宝塚最判にいう非不可分結合商標として、分離観察の対象と捉え得ることになる。

近時の裁判例では、「例示説」を採るものが増えている<sup>(39)</sup>。例えば、知財高判令和5年7月6日(令和5年(行ケ)第10010号)[リフナビ大阪事件]は、「複数の構成部分を組み合わせた結合商標については、商標の構成部分の一部が取引者、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等、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ない場合には、その構成部分の一部を抽出し、当該部分だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断する

---

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場合には、その構成部分の一部を抽出し、当該部分だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許される」と判示する。同旨を説く裁判例として、知財高判平成31年3月12日(平成30年(行ケ)第10121号)[キリンコーン事件]、知財高判令和元年9月12日(平成31年(行ケ)第10020号)[SIGNATURE事件]、知財高判令和3年2月9日(令和2年(行ケ)第10108号)[ざんまい事件]、東京地判令和3年6月28日(平成31年(ワ)第8117号)[夢事件]、東京地判令和3年7月14日(令和2年(ワ)第18003号)[MORISAWA事件]、知財高判令和3年7月29日(令和3年(行ケ)第10026号)[SANKO事件]、東京地判令和4年3月18日(令和元年(ワ)第34096号)[ぼてぢゅう事件]、東京地判令和5年4月27日(令和2年(ワ)第14155号)[PET COATING・ペットコーティング事件]、東京地判令和5年9月29日(令和3年(ワ)第10991号)[リゾートガール事件]、東京地判令和6年3月19日(令和3年(ワ)第11358号)[すしざんまい事件]、東京地判令和6年5月22日(令和5年(ワ)第70130号)[にじいろクリニック事件]、東京地判令和7年1月24日(令和4年(ワ)第11316号)[パクとモグ事件]など参照。

(35) 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配布資料1-1「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)」(平成28年12月)1~2頁参照。

(36) 同〔改訂第13版〕(平成29年4月1日適用)第3.十.4(1)(ア)参照。

(37) 同第3.十.4(2)①・②参照。

(38) 横山・前掲注2)943頁参照。

(39) 中川・前掲注31)92頁参照。

ことも許される」と述べる<sup>(40)</sup>。その上で、本願商標「リフナビ大阪」について、「リフナビ」の部分が特定の意味合いを有しない一種の造語であり、出所識別標識として強く支配的な印象を与えるのに対して、「大阪」の部分は、本願商標の指定役務との関係で、役務の提供の場所等に相当するとの印象を与えるものにすぎず、当該部分からは、出所識別標識としての称呼及び観念が生じないから、本願商標は非不可分結合商標であるとして、「リフナビ」の部分の分離観察を肯定し、引用商標「リフナビ」との類似性を肯定している。

また、近時の裁判例では、つつみ最判の二類型以外に、分離観察を許容すべき場合として、第三の類型を提示するものも見られる。

例えば、知財高判令和4年7月14日（令和3年（行ケ）第10110号）〔ザプレミアムチロリアン事件〕は、「複数の構成部分を組み合わせた結合商標については、その構成部分全体によって他人の商標と識別されるから、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商標そのものの類否を判断することは原則として許されないが、取引の実際においては、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ものと認められない商標は、必ずしも常に構成部分全体によって称呼、観念されるとは限らず、その構成部分の一部だけによって称呼、観念されることがあることに鑑みると、商標の構成部分の一部が取引者、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のほか、商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し、相当程度強い印象を与えるものであり、独立して商品又は役務の出所識別標識として機能し得るものと認められる場合には、商標の構成部分の一部を要部として取出し、これと他人の商標とを比較して商標そのものの類否を判断することも、許されると解するのが相当である」と判示する<sup>(41)</sup>。本判決は、非不可分結合商標について分離観察が認められる根拠を、複数の称呼、観念が生じ得ると経験則上考えられる点に求めつつ、それを踏まえて、リラ宝塚最判の二類型以外にも、問題となる構成部分が「相当程度強い印象を与えるものであり、独立して商品又は役務の出所識別標識として機能し得るものと認められる場合」には、分離観察が認められると述べており、前掲〔リフナビ大阪事件〕と同様、「例示説」に立脚するものと捉えることができよう<sup>(42)</sup>。そして、

(40) 同旨を説く裁判例として、知財高判令和3年9月21日（令和3年（行ケ）第10028号）〔ヒルドマイルド事件〕、前掲〔湖北カレー事件〕、知財高判令和5年5月18日（令和4年（行ケ）第10119号）〔GINZA CLEAR事件〕、知財高判令和5年6月22日（令和5年（行ケ）第10017号）〔REIGN TOTAL BODY FUEL事件〕、知財高判令和5年11月15日（令和5年（行ケ）第10060号）〔POPPO事件〕、知財高判令和5年12月4日（令和5年（行ケ）第10067号）〔5252byO!Oi事件〕、大阪地判令和6年3月18日（令和5年（ワ）第893号）〔Qbitいつでも簡単トイレ事件〕、知財高判令和6年3月27日（令和5年（行ケ）第10068号）〔Q!Q!MAIN事件〕、知財高判令和6年4月9日（令和5年（行ケ）第10117号）〔ベスリ会東京TMSクリニック事件〕、知財高判令和6年7月8日（令和5年（行ケ）第10087号）〔三金工業事件〕、知財高判令和7年1月30日（令和6年（行ケ）第10083号）〔BANSO事件〕参照。

(41) 同旨を説く裁判例として、東京地判平成23年10月28日（平成22年（ワ）第1232号）〔ひかり法務事務所事件〕、東京地判平成24年7月31日（平成23年（ワ）第29563号）〔バルコニーアンドベッド・Balcony and Bed事件〕、知財高判平成27年9月16日（平成27年（行ケ）第10079号）〔桃苺事件〕、知財高判平成28年1月28日（平成27年（行ケ）第10058号）〔Enoteca Italiana事件〕、大阪地判平成28年3月17日（平成26年（ワ）第4916号）〔toe gripper・大山式ボディメイク トゥッグリッパー事件〕、知財高判令和元年12月26日（令和元年（行ケ）第10104号）〔EMPIRE STEAK HOUSE事件〕、知財高判令和2年3月11日（令和元年（行ケ）第10111号）〔総本家駿河屋事件〕、知財高判令和3年1月21日（令和2年（行ケ）第10065号）〔モンスターストライク事件〕、知財高判令和4年7月14日（令和3年（行ケ）第10108号）〔チロリアンホルン事件〕、知財高判令和4年7月14日（令和3年（行ケ）第10109号）〔ザリッチチロリアン事件〕、知財高判令和5年4月25日（令和4年（行ケ）第10120号）〔JULIUS TART OPTICAL事件〕、知財高判令和5年4月25日（令和4年（行ケ）第10121号）〔Julius Tart事件〕、知財高判令和5年7月12日（令和5年（行ケ）第10005号）〔KAZE事件〕参照。

(42) ただし、前掲〔リフナビ大阪事件〕は、問題となる構成部分が独立に出所識別機能を発揮していると判断した上で本願商標を非不可分結合商標と認定したのに対して、本判決は、本願商標の各構成部分が商標の構成上可分的に把握し得ることをもって本願商標を非不可分結合商標と認定し、その上で、問題の構成部分が独立に出所識別標識として機能し得るものか否かを検討しており、両判決で非不可分結合商標の認定の仕方が異なっている。各構成部分の非不可分結合性を分離観察が認められる場合の結果を示すもの（茶園・前掲注29）8～9頁参照）と理解すれば、前掲〔リフナビ大阪事件〕のような判断となるであろうし、分離観察の前提となる考慮要素を示すものと理解すれば、本判決のような判断となるであろう。もっとも、いずれの判決も、問題の構成部分が独立に出所識別機能を発揮し得る場合に分離観察を認めるという結論に変わりはなく、両判決は説明の仕方が異なるにすぎない。

本件商標「ザプレミアムチロリアン」（指定商品：菓子）について、同書体で一連表記されているとしても、「ザ」「プレミアム」「チロリアン」の文字部分がそれぞれ一般に理解可能な意味を有する語句であることからすると、「本件商標において『ザ』『プレミアム』の文字部分と『チロリアン』の文字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ものとは認められ」ず、さらに、「標章『チロリアン』は、本件商標の登録審決日当時、福岡県を中心とした九州地方において、菓子の取引者、需要者の間で、特定の菓子（菓子『チロリアン』）のブランド名として広く認識され、全国的にも相当程度認識されていたことに照らすと、本件商標がその指定商品中の『菓子』に使用された場合には、本件商標の構成中の『チロリアン』の文字部分は、菓子のブランド名を示すものとして注意を惹き、取引者、需要者に対し、相当程度強い印象を与えるものと認められる」とし、「チロリアン」の部分の分離を認め、引用商標「チロリアン」（指定商品：菓子）との類似性を肯定している。本判決は、自ら定立した第三類型に基づいて分離観察を許容しており、問題となる構成部分が「強く支配的な印象を与える」とまでいえなくても、「相当程度強い印象を与える」ものであれば、他の構成部分との結合の強弱等を考慮した上で、分離観察が許容され得ることを明らかにしている。

また、知財高判令和5年11月30日（令和5年（行ケ）第10063号）〔遊 VENTURE 事件〕は、「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、〔1〕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、〔2〕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、〔3〕商標の外観等に照らし、商標全体としての構成上の一体性が希薄で、取引者、需要者がこれを分離して理解・把握し、その一部を略称等として認識する結果、当該構成部分が独立した出所識別標識としての機能を果たすと考えられる場合などを除き、許されない」と判示している<sup>(43)</sup>。本判決の第三類型は、リラ宝塚最判の規範を踏まえ、各構成部分の一体性の程度に着目して分離観察可能な場合の類型化を図ったものといえる<sup>(44)</sup>。本判決は、「上記〔3〕で例示する場合においては、分離された各構成部分の全てが当然に要部（分離・抽出して類否判断を行うことが許される構成部分）となるものではないことに留意が必要である」と付言しているが、これは、構成上の一体性が希薄であれば、全ての構成部分が当然に分離観察の対象となるわけではなく、あくまで相応の識別力を有し、商標全体の中で独立した出所識別標識としての印象を与え得るような構成部分について分離観察が認められることを示すものといえる。実際、本判決は、当該事案に関して、「遊」の文字部分と「VENTURE」の文字部分からなる引用商標（指定商品：被服）について、「文字の大きさの違いからくる『遊』の文字部分の圧倒的な存在感に加え、書体の違いからくる訴求力の差、全体構成における配置から自ずと導かれる主従関係性といった要素を指摘することができ、称呼及び観念において一連一体の文字商標と理解すべき根拠も見出せない等の事情を総合すると、引用商標に接した取引者、需要者は、『遊』の文字部分と『VENTURE』の文字部分を分離して理解・把握し、中心的な構成要素として強い存在感と訴求力を発揮する『遊』の文字部分を略称等として認識し、これを独立した出所識別標識として理解することもあり得る」一方、「『VENTURE』の文字部分は、商標全体の構成の中で明らかに存在感が希薄であり、従たる構成部分という印象を拭えず、これに接した取引者、需要者が、『VENTURE』の文字部分に着目し、これを引用商標の略称等として認識するという事は、常識的に考え難い」ことから、「『VENTURE』の文字部分を引用商標の要部と認定することはできない」とし、本願商標「VENTURE」（指定商品：被服等）との類似性を否定している。各構成部分を相互に比較し、各構成部分が需要者に与える印象の強弱を考慮して分離観

(43) 同旨を説く裁判例として、知財高判令和6年7月31日（令和6年（行ケ）第10032号）〔i デンタルクリニック事件〕、知財高判令和7年2月27日（令和6年（行ケ）第10089号）〔GIANNI VALENTINO 事件〕参照。

(44) 宮脇正晴〔判批〕法学セミナー832号119頁（2024年）は、「本判決が掲げる第3類型は、分離観察ができる場合について緩やかに認めようとするものであり、前掲最判〔リラ宝塚〕の判旨を念頭に置いているものと思われる」と述べている。

察の可否を判断するという手法は、リラ宝塚最判の事例判断に端を発し、前掲〔ザプレミアムチロリアン事件〕の第三類型でも見られたものであり、本判決は、リラ宝塚最判の規範を踏まえつつ、前掲〔ザプレミアムチロリアン〕と同様の観点から分離観察の可否を判断するものと捉えることができよう<sup>(45)</sup>。

### ③ 検討

筆者は、「例示説」に立脚している。前述の通り、リラ宝塚最判が非不可分結合商標について分離観察を認めたのは、非不可分結合商標からは複数の称呼、観念が生じ得ると経験則上考えられることによるものであり、つつみ最判の二類型に該当する商標も、複数の称呼、観念が生じ得ると経験則上考えられるため、つつみ最判の二類型に該当する商標は、リラ宝塚最判にいう非不可分結合商標に理論上包摂することが可能である。また、そのように解することは、分離観察の対象となる商標を、複数の称呼、観念が生じ得ると経験則上考え得る商標に限定することを意味しており、商標の全体観察の原則の下で、出所識別機能の保護という観点から、独立した出所識別機能を発揮し得る構成部分を類否判断の対象と捉える分離観察の趣旨にも沿うものと思われる。

「区別説」は、つつみ最判の規範によって分離観察が過度に抑制されることを回避するために、つつみ最判の射程を不可分結合商標に限定しようとするものであるが、つつみ最判の二類型をある程度柔軟に解するならば、多くの場合、二類型によって妥当な解決を導くことが可能と考えられる<sup>(46)</sup>、つつみ最判は分離観察が許容される場合を二類型に限定しているわけではないから、二類型に該当しない場合でも、分離観察を正当化する事情が存在すれば、分離観察が認められることになるであろう。ゆえに、つつみ最判の規範が結合商標一般に及ぶと解したとしても、分離観察が過度に抑制されることにはならないと思われる<sup>(47)</sup>。むしろ、つつみ最判の主眼は、問題となる構成部分が独立に出所識別機能を発揮し得るとは認め難いような場合にまで安易に分離観察を認めるべきではないという点にあると考えられ、その趣旨は、全ての結合商標に及ぶものと解すべきである。

他方で、「区別説」によれば、非不可分結合商標については、つつみ最判の二類型に該当するかなどの判断を行うことなく、原則として分離観察可能と判断されるため、問題となる商標が非不可分結合商標に該当するか否かが重要なポイントとなるが、その判断が具体的にどのように行われることになるのかは必ずしも明らかではない。結合商標の各構成部分は、それ単体で見れば、識別力を有するとしても、結合商標の一部として使用された場合に、商標全体の中でその識別力を独立に発揮し得るとは限らないため、分離観察の可否を判断する際には、各構成部分がもたらす印象や識別力の相互比較を行うことが必要不可欠であると思われる。したがって、かりに、商標の構成上、各構成部分が可分的に把握可能であれば、非不可分結合商標に

(45) 本判決の裁判長を務めた宮坂昌利氏は、本判決は、前掲〔ザプレミアムチロリアン〕と同じ系譜に位置づけられるものであり、学説の分布でいえば例示説に立つものであることは明らかであると述べる（日本弁理士会中央知財研究所合同研究部会講演「結合商標の類否に関する3つの最判及び最近の知財高裁判決について」(令和5年12月26日)12頁参照)。

(46) 前述の通り、近時の裁判例では、つつみ最判の二類型とは別の類型により分離観察の可否を判断する例が見られるが、つつみ最判の二類型によっても同様の結論を導くことが可能な場合が少なくないであろう。例えば、前掲〔ザプレミアムチロリアン事件〕については、「チロリアン」の部分が指定商品に係る周知商標を示すものであり、「ザプレミアム」の部分に比して有意に高い識別力を有するといえるため、つつみ最判の二類型のいずれかにより「チロリアン」の部分の分離観察が可能になるとと思われるし、前掲〔遊 VENTURE 事件〕についても、「遊」の部分が「VENTURE」の部分に比して有意に高い識別力を有するといえるため、SEIKO EYE 最判に倣って、強く支配的な印象を与える「遊」の部分との対比において、「VENTURE」の部分それ自体から独立に出所の識別標識としての称呼、観念は生じないとして、「VENTURE」の部分の分離観察を否定することも可能であると思われる（宮坂・前掲注45）13頁も、「本判決の結論を導く上で、おひなっこや最判が提示する場合①の当てはめ（『遊』の文字部分の圧倒的存在感から、『出所識別標識として強く支配的な印象を与える』という説明）で処理することも考えられた」と述べている。

(47) 中川・前掲注31）93～94頁によれば、つつみ最判の直後の時期と比べ、最近では分離観察が認められやすくなっているとのことであり、「例示説」を採る裁判例が分離観察に過度に消極的ということはないようである。なお、中川隆太郎氏の note では、平成21年から令和6年6月までの結合商標の分離観察の可否に関する知財高裁判決整理表（審決取消訴訟編）が公表されており（<https://note.com/nakagawaryutaro/n/ndeb50a3b35b7>）、近時の裁判例の動向を知る上で大変参考になる。

該当すると判断され、問題となる構成部分は何らかの識別力を有している限り、分離観察が認められるということになれば、独立に出所識別機能を発揮し得ない構成部分についてまで分離観察を認めることになりかねず、結合商標の保護範囲が不当に拡張されるおそれがある。これに対して、商標の構成上の可分性のみならず、各構成部分もたらす印象や識別力の相互比較に基づいて商標の非不可分結合性が判断されるとすれば、その判断内容はつつみ最判の二類型等の検討と実質的に異ならないものとなるが、そうであれば、あえて両最判の規範を棲み分ける必要はないであろう<sup>(48)</sup>。

非不可分結合商標という特殊な概念を度外視すれば、結合商標の分離観察に関する三つの最高裁判決は、いずれも、問題となる構成部分が独立して出所識別機能を発揮し得る場合に分離観察を認めるという基本的な考え方を共有していると思われる。筆者自身は、商標の非不可分結合性は、それ自体が分離観察の基準であるというよりも、分離観察を認める前提として検討すべき重要な考慮要素の一つと捉えるべきであると考えている。結合商標の類否判断において肝要なことは、商標の構成態様や、各構成部分もたらす印象及び識別力の強弱、取引の実情等の諸要素を適正に評価し、商標の出所識別機能の保護という観点から、商標中にそれ自体を類否判断の対象とすべき独立の出所識別標識として機能し得る構成部分が存在するか否かを明らかにすることに尽きるといえよう<sup>(49)</sup>。

### 3.3 非伝統的商標における分離観察の可否

非伝統的商標は、複数の要素を組み合わせた結合商標の形を採るものが多い。非伝統的商標が結合商標である場合も、基本的には、伝統的商標の類否判断の枠組みが妥当すると考えられる。すなわち、複数の構成部分からなる非伝統的商標についても、その類否判断は全体観察により行うことが原則であるが、商標中の特定の構成部分が強く支配的な印象を与えるなど、それ自体が独立して出所識別機能を発揮し得ると認められる場合には、当該構成部分の分離観察により類否判断を行うことが可能となる<sup>(50)</sup>。

(48) 例えば、知財高判平成 21 年 7 月 16 日判時 2075 号 116 頁〔ラブコスメティック事件〕は、本願商標「ラブコスメティック」中の「ラブ」の部分の分離が問題となった事案において、リラ宝塚最判の規範を引用しつつ、「ラブ」の部分の識別力は弱いものの、「コスメティック」の部分の識別力が全くないことから、「ラブ」の部分は自他商品識別力を発揮し得るとし、本願商標は非不可分結合商標であると認定して「ラブ」の部分の分離観察を認めている。本判決は、「区別説」に立脚するものと解されているが（高部・前掲注 32）69 頁参照）、判決の認定によれば、本願商標はつつみ最判の②の類型にも該当するといえよう。このように、「区別説」を採る場合でも、各構成部分の識別力の相互比較により商標の非不可分結合性を判断するとするならば、その結論は「例示説」と異ならないものとなる（宮坂・前掲注 45）12 頁は、「区別説と例示説の対立（？）は、説明の違いにすぎず、結論に実質的な影響を及ぼすようなものではない」と述べる。

(49) なお、問題となる構成部分が独立の出所識別標識として機能し得るか否かは、指定商品・役務との関係において判断されなければならない。知財高判令和 6 年 8 月 5 日（令和 6 年（行ケ）第 10007 号）〔Jimny Fan 事件〕は、スズキが販売する周知なオフロード車の名称（「Jimny」）を含む「Jimny Fan」なる本願商標（指定商品：オフロード車の改造に用いる部品及び附属品に関する情報雑誌）と引用商標「Jimny」（指定商品：印刷物等）との類否が問題となった事案において、審決が本願商標中の「Jimny」の部分が強く支配的な印象を与えるとして分離観察を認め、類似性を肯定したのに対して、「仮に、Jimny 商標が『自動車』に使用された場合を想定すれば、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えると判断することには十分な理由がある」が、「本件で問題とすべきは、本願商標を本願補正商品に使用したときに、取引者・需要者が出所識別標識としていかなる認識を有するかということである」とし、「スズキ社を含む自動車メーカーが自ら又は系列ディーラー等を通じて、『オフロード車の改造に用いる部品及び附属品に関する情報雑誌』を発行している事実は認められ」ず、「スズキ社を含む自動車メーカーは、…ジムニーのカスタマイズ市場…等に係る業務に対して、第三者の活動を側面から援助することはあっても、主体的に関わることは避けていることがうかがわれ…このような中、本願商標を使用した本願補正商品に接した取引者・需要者において、スズキ社を含む自動車メーカー又はその系列ディーラー等が発行主体となっている（可能性がある）と認識するとは考え難い」として、「Jimny」部分の分離観察を認めず、本願商標全体を比較の対象とし、引用商標「Jimny」との類似性を否定している。本願商標中の「Jimny」の部分がスズキ社の自動車に係る周知商標として取引者・需要者の注意をひくとしても、本願補正商品は、オフロード車の改造に用いる部品等に関する情報雑誌であり、スズキ社を含む自動車メーカーが本願補正商品の提供に主体的に関与しないと取引慣行が定着し、そのことが需要者に広く知られているのであれば、本願商標を使用した本願補正商品に接した取引者、需要者は、「Jimny」の部分を、自動車メーカーと無関係な第三者の提供に係る本願補正商品に掲載される車両を特定するための記述的な表示と理解するものと考えられ、本願補正商品の出所を識別するものと認識する可能性は低いため、「Jimny」の部分が本願補正商品について独立に出所識別機能を発揮し得るとはいえないと判断されたものと解される。

(50) 色彩商標につき、横山久芳「色彩商標の登録適格性と類似性」別冊パテント 17 号 104～106 頁（2017 年）参照。

例えば、立体商標について、商標審査基準は、「立体商標は、その全体ばかりでなく、特定の方向から見た場合に視覚に映る姿に相応した称呼又は観念も生じ得る」とし<sup>(51)</sup>、立体商標の類否については、見る方向によって視覚に映る姿が異なるという特殊性を考慮し、原則として、それを特定の方向から見た場合に視覚に映る姿が立体商標の特徴を表していると同認められる場合には、それと同一又は類似の姿を表示した平面商標や、それと同一又は類似の姿を有する立体商標と類似するものとするとしている<sup>(52)</sup>。裁判例でも、商標審査基準と同様に、立体商標において主として視認する方向から把握される特徴的な形状等と類似の形状等を備えた他の立体商標や、当該形状等を平面的に再現した商標は、当該立体商標に類似すると解釈されている<sup>(53)</sup>。立体商標は、その全体形状を一度に視認することができず、見る方向によって把握し得る形状等が異なったものとなるため、立体商標は、異なる方向から視認される複数の形状等を組み合わせた結合商標と捉えることが可能である。立体商標を構成する形状のうち、需要者が主として視認する方向から把握される形状は、それが特徴的なものであれば、当該方向から把握できない他の形状等と区別可能な形で需要者の記憶に定着するものと考えられるから、立体商標全体から独立して出所識別機能を発揮し得るものとして分離観察を認めることが可能となろう<sup>(54)</sup>。

また、色彩商標について、商標審査基準は、「色彩を組み合わせてなる商標は、…色彩の組合せにより構成される全体の外観を総合して、商標全体として考察しなければならない」とし<sup>(55)</sup>、「色彩を組み合わせてなる商標を構成する一色と、その一色と同色の色彩のみからなる商標とは、原則として、類似」せず<sup>(56)</sup>、また、「『単色の商標』と『文字と色彩の結合商標』とは、原則として、類似」せず<sup>(57)</sup>、「『図形と色彩の結合商標』を本願とした場合の『色彩を組み合わせてなる登録商標』との類否については、色彩の配置や割合等が同一又は類似であれば、原則として、類似する」としている<sup>(58)</sup>。色彩を組み合わせてなる商標については、その構成部分である単一の色彩の識別力が一般に低いものと考えられることから<sup>(59)</sup>、商標中の個々の色彩部分が独立に出所識別機能を発揮することを想定し難く、個々の色彩部分の分離観察は原則として否定されることになる。もっとも、特定の色彩の識別力が高く、商標全体に占める当該色彩の割合が圧倒的に大きい場合には、例外的に当該色彩の分離観察を認める余地がある<sup>(60)</sup>。文字と色彩（単一色）の結合商標については、文字部分が一定の識別力を備えている限り、文字部分との対比において色彩部分の識別力は弱く、色彩部分が独立に出所識別機能を発揮するとは通常考え難いため、原則として色彩部分の分離観察は否定されることになる。もっとも、文字部分のごくありふれた語句からなる場合や、文字部分が商標全体の中で目立たない態様で表示されている一方、色彩部分の識別力が高い場合には、例外的に色彩部分の分離観察を認める余地があり得よう。色彩を組み合わせてなる登録商標については、原則として、使用による識別力が認められて商標登録がされたものであるから<sup>(61)</sup>、その識別力は強く、それと同一又は類似の色彩標章に図形が付加されていても、色彩部分が独立に出所識別機能を発揮することが想定される。商標審査基準では、色彩部分を正方形の図形で囲んだだけの商標が具体例として挙げられているが、この例では、図形部分のごく単純

(51) 同〔改訂第16版〕第3.10.4(1)(エ)①参照。

(52) 同5(1)参照。

(53) 東京高判平成13年1月31日（平成12年（行ケ）第234号）〔擬人化したタコ事件〕、東京地判平成26年5月21日（平成25年（ワ）第31446号）〔バーキン事件〕参照。

(54) 小塚・前掲注12）11頁参照。

(55) 同〔改訂第16版〕第3.10.8(2)参照。

(56) 同第3.10.8(3)参照。

(57) 同第3.10.8(4)参照。

(58) 同第3.10.8(6)参照。

(59) 複数の色彩の組み合わせからなる商標については既に登録例が存在するものの、単一の色彩の登録例は未だ存在しない。単一の色彩からなる商標について3条2項の適用を否定した裁判例として、知財高判令和2年3月11日金判1597号44頁〔LIFULL HOMES事件〕、知財高判令和2年6月23日（令和元年（行ケ）第10147号）〔油圧ショベル事件〕、知財高判令和5年1月31日（令和4年（行ケ）第10089号）〔ルプタンII事件〕参照。

(60) 平尾・前掲注16）96～97頁参照。

(61) 商標審査基準〔改訂第16版〕第1.8.10は、「第3条第1項第2号及び第3号に該当するもの以外は、原則として、本号（第3条第1項第6号：筆者注）に該当すると判断する」とする。

なありふれたものであり、それ自体に識別力が認められないため、色彩部分の分離観察が認められるのは当然といえる。もっとも、図形部分が特徴的で識別力が高く、色彩部分が図形の一要素と捉えられるなど、色彩部分と図形部分が不可分一体的に把握される場合には、色彩部分の分離観察が否定されることになろう<sup>(62)</sup>。

### 3.4. 商標の「横取り」問題

結合商標の類否判断では、商標中に著名な会社名等の顕著な識別力を有する標章が含まれる場合、他の構成部分がそれと同等の高い識別力を有しない限り、他の構成部分の分離観察が否定され、他の構成部分と同一又は類似の商標とは類似しないと判断される可能性が高くなる。そのため、大企業が先願商標と同一又は類似の商標に自己の著名な会社名等を組み合わせた商標を出願すれば、先願商標と非類似の商標と判断され、商標登録が認められるということが生じ得る<sup>(63)</sup>。このような事態は、商標の「横取り」と呼ばれ、学説上、これを否定的に捉える見解が少なくない<sup>(64)</sup>。

しかし、後願商標中の先願商標部分の分離観察が否定される場合というのは、先願商標部分が独立して出所識別標識として機能しない場合をいうから、後願商標との併存を認めたとしても、出所の混同を生じるおそれはない<sup>(65)</sup>。商標法4条1項11号は、出所の混同の防止をその趣旨とするものであるから<sup>(66)</sup>、後願商標が出所混同のおそれを生じないのであれば、その登録を否定する理由はないと思われる。また、後願商標の登録は、あくまで後願商標権者に後願登録商標を使用する専有権を与えるにすぎず(25条参照)、後願商標権者が先願商標部分を独立の商標として使用したり、先願商標部分を強調する表示や宣伝広告を行うなど、先願商標部分が独立に出所識別機能を発揮し得る態様で後願商標を使用したりすることを認めるものではないから、後願商標権者がそのような態様で後願商標を使用し、先願商標との間で出所混同のおそれを生じれば、先願商標権の侵害が成立し、先願商標権者の権利行使が可能となる<sup>(67)</sup>。さらに、後願商標に含まれる後願者の商標が著名性を喪失し、先願商標部分が独立に出所識別機能を発揮し得る状態となった場合には、後願商標は先願商標と類似する商標と評価されるため、後願商標の使用行為は先願商標権の侵害になると解される<sup>(68)</sup>。後願商標は、その構成部分である後願者の商標の著名性ゆえに、先願商標との間で出所の混同を生じないものとして登録が認められたのであるから、後願者は自己の商標の著名性を保持するように努めるべきであり、後願者の商標が著名性を喪失した結果、先願商標との間で出所の混同を生じるに至った場合には、後願者は、先願商標権の行使を受けることを甘受すべきである。このように、登録後の後願商標権者の使用態様や取引の実情の変化により、後願商標が先願商標との間で出所の混同を生じるに至った場合には、先願商標権者の権利行使が可能となるため、後願商標の登録を認めても、先願商標権者や需要者の利益が不当に害されることはないといえる。

(62) 小塚・前掲注12) 12頁参照。

(63) 先願商標と後願者の著名商標を組み合わせた後願商標について、先願商標部分の分離観察を認めず、類似性を否定したものとして、知財高判平成23年6月28日判タ1365号235頁〔アイテック阪急阪神株式会社事件〕、前掲〔REEBOK ROYAL FLAG事件〕などがある。

(64) 後藤晴男「著名商標との結合商標の類否」特許研究18号44～45頁(1994年)、土肥一史『商標法の研究』136頁(中央経済社、2016年)、青島恵美〔判批〕ユアサハラ法律特許事務所編『商標判例読解』229～230頁(経済産業調査会、2016年)、田村・前掲注32) 1030頁参照。

(65) 横山・前掲注2) 947頁、茶園・前掲注29) 10頁参照。

(66) 特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第22版〕』1554頁(発明推進協会、2022年)は、11号の「立法趣旨は言うまでもなく商品又は役務の出所の混同防止である」とする。最判昭和43年2月27日民集22巻2号399頁〔氷山印事件〕は、「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」とする。

(67) 先願商標部分が独立に出所識別機能を発揮し得る態様で後願商標が使用された場合、当該使用商標と先願商標との類否判断において、当該使用商標中の先願商標部分は分離観察の対象となるから、当該使用商標は、先願商標と類似の商標と評価されることになる。また、当該使用商標は後願登録商標と社会通念上同一の商標とはいえないため、後願商標権者に後願登録商標使用の抗弁を認める余地はない(東京地判令和4年1月31日(令和2年(ワ)第1160号)〔KENT事件〕参照)。

(68) 横山・前掲注2) 948頁参照。

なお、学説では、先願商標を含む後願商標が大々的に使用されると、後願商標中の先願商標部分が後願者の商品等の出所を示す表示として周知著名となり、先願商標を付した商品等が後願者又はその関係者を出所とするものと誤信されるという、いわゆる「逆混同 (reverse confusion)」が生じるということが指摘されている<sup>(69)</sup>。確かに、「逆混同」は、先願商標権者の信用形成を困難にし、先願商標権を無価値なものとするため、先願登録商標の発展助成機能を重視する観点から、先願商標を含む後願商標の登録を一律に否定するという考え方もあり得ないではない<sup>(70)</sup>。しかしながら、商標法4条1項11号の規制対象となる混同に逆混同が含まれると解するとしても、後願商標は、その査定時においては、未だ逆混同のおそれを具体的に生じていないのが通常であるから、同号の解釈として、先願商標を含む後願商標の登録を一律に否定することは困難と思われる。また、後願登録商標は、先願商標を含むといっても、先願商標部分が独立に出所識別機能を発揮し得ない態様で構成されているものであり、後願商標権者が後願登録商標と同一の商標を通常の態様で使用する限り、需要者が先願商標部分を後願商標権者の独立の商標として認識する可能性は低いため、先願商標と同一又は類似の商標そのものが使用される場合（これが逆混同の典型的なケースと思われる）のように逆混同が容易に生じるものではないと解される。このことに加えて、近時、「商標の枯渇」の問題が指摘され、後発者の商標選択の自由に配慮する必要性が高まってきていることをも考慮すると、現行法の解釈としては、査定時に出所混同のおそれがない限り、後願商標の登録を認めつつ、後願商標権者が、登録後に先願商標部分が独立に出所識別機能を発揮し得るような態様で後願商標を使用するなど、後願商標を濫用的に使用した場合に、先願商標権の行使を認めるという形で対応することが適切であると思われる<sup>(71)</sup>。その上で、商標の「横取り」を防止する観点から先願商標を含む後願商標の登録を否定すべきかについては、立法論として正面から検討を行うことが望ましいと考える<sup>(72)</sup>。

(69) 大島厚「逆混同 (Reverse confusion)」別冊パテント8号13頁(2012年)、本多敬子「結合商標の類否と商標法第4条第1項第11号」高部真規子裁判官退官記念論文集編集委員会編高部真規子先生退官記念『知的財産権訴訟の煌めき』(金融財政事情研究会, 2021年)350頁参照。逆混同について詳細は、本誌掲載の林いづみ氏の論稿を参照されたい。

(70) 欧州では、「商標の横取り」に対処するために、先行商標を含む結合商標の類否判断において特別な解釈上の取扱いが認められている。すなわち、商標の類似性に関する混同可能性の評価は、商標の識別性を有する「支配的な要素 (dominant elements)」に留意しつつ、商標が与える全体的な印象に基づいて行われることが原則であるが、第三者の先行商標を含む結合商標については、先行商標部分が商標全体の中で支配的な役割を果たしていなくても、「独立の識別的役割 (independent distinctive role)」を果たしていれば、結合商標が付された商品又は役務の出所が先行商標の保有者又はその関係者と公衆に誤認される可能性があるため、混同可能性を肯定すべきであると解されている (Case C-120/04, Medion v Thomson, [2005] ECR I-8551, para. 30-31, 36, Case C-51/09 P, Case C-23/09 P, ecoblue v OHIM [2010] ECR I-7, para. 45; Becker v Harman International Industries [2010] ECR I-5805, para. 34; Case C-353/09 P, Perfetti v OHIM [2011] ECR I-12 para. 36; Case C591-12 P, Bimbo v OHIM [2014] para. 24; Case C-20/14, BGW v Bodo Scholz [2015] para. 38)。このような解釈の根拠として、かりに、混同可能性を肯定するために先行商標部分が支配的であることが必要になるとすると、著名商標の保有者が著名でない先行商標に自己の著名商標を併記した結合商標を使用することで、先行商標の保有者の排他権が奪われる結果となり、先行商標の出所表示機能を保証することができなくなるとことが指摘されている (Medion, para. 32-36)。もっとも、学説では、「支配的な要素」と「独立した識別的な役割」の区別や、それが消費者の認識にどのように反映されるかが必ずしも明らかではなく、結合商標の混同可能性を過度に緩やかに認定することになりかねないとの批判もなされている (A.Kur=M.Senfleben, European Trademark Law A Commentary, Oxford University Press, 2017, 4.342)。

(71) なお、商標の枯渇への対処を目的として、令和5年の商標法改正によりコンセント制度(4条4項)が導入された。これにより、後願商標が商標法4条1項11号に該当する場合でも、先願商標権者の同意があり、先願登録商標との間で混同を生じるおそれがなければ、その登録が認められることとなった。後願商標が先願商標を含むものの、後願者自身の著名商標をも含むために混同のおそれがないとして結果的に非類似と判断されることになる場合でも、その判断が困難かつ微妙となることが少なくないことを考慮すると、後願商標の出願者がコンセント制度の活用を検討することは十分に考えられるし、先願商標権者としても、訴訟等において非類似と判断される可能性があることを考慮すれば、両当事者が受け入れ可能な合理的な条件に基づいて同意することが十分に考えられよう。これにより、先願商標権者は、逆混同を含む将来の混同による被害を抑制することが可能となる。このように、出所混同のおそれのない後願商標の登録可能性を認めることは、コンセント制度の活用を促進することにつながると考えられる。

(72) 商標権侵害に関する主張であるが、彭学龍(劉曉倩訳)「商標の逆混同の理論について—『藍色風暴(青色の嵐)』商標権侵害事件—」知的財産法政策学研究20号233頁(2008年)は、「逆混同と直接混同とは、事案の構造、もたらされる不利益ないし社会に与える影響等において大きく相違するから、この二つの類型は、利益の衡量のあり方など、裁判所が考慮すべき要素も明らかに異なっており、「立法は、逆混同と直接混同とを異なる商標権侵害類型として扱うべきである」と述べている。