

他者の登録商標を一部に含む結合商標とネーミング戦略

——「つつみのおひなっこや」事件と最近の審決事例より——

最高裁判所 平成20年9月8日判決
平成19(行ヒ)第223号 審決取消請求事件

本 田 順 一*

抄 録 本事案は、本件商標「つつみのおひなっこや」と引用商標「つゝみ」及び「堤」との類否が争われた事案である。本事案の争点は、本件商標「つつみのおひなっこや」が「つつみ」の文字部分のみに分離して認識されることがあるか、である。この点、審決は全体としてのみ比較すべしとして両商標を非類似と判断したが、知財高裁判決は「つつみ」のみに分離して認識されたとし両商標を類似すると判断した。最高裁判決は、本件商標「つつみのおひなっこや」の構成中の「つつみ」の文字部分だけを引用商標「つゝみ」及び「堤」と比較して本件商標と引用各商標の類否を判断することは許されないとして、知財高裁判決の判断を覆した。

本稿では、他者の登録商標を一部に含む“結合商標”の類否判断について、「つつみのおひなっこや」事件を紹介し、さらに最近の審決事例を検討しネーミング戦略への活用を考える。

目 次

1. はじめに
2. 事実関係
3. 審決・判決の概要
 3. 1 審決の結論
 3. 2 知財高裁判決の結論
 3. 3 最高裁判決
 3. 4 比較検討
4. 結合商標の類否判断における判断要素
 4. 1 先行商標の強さ
 4. 2 結合商標の一体性（まとまり）
5. 審決例からみる結合商標
 5. 1 記述的語
 5. 2 地 名
 5. 3 アルファベット
 5. 4 連結記号（連結語）
 5. 5 擬人化
 5. 6 定冠詞
6. 応用的結合商標—もうひとひねり—
 6. 1 結合方法を工夫しよう！

6. 2 意味を込めよう！
6. 3 短い言葉でまとめよう！
6. 4 読みやすくしよう！
6. 5 細部にまでこだわろう！
6. 6 その他留意すべき点
7. おわりに

1. はじめに

商標権は10年毎の更新により半永久的に存続する。したがって、現存する商標登録の件数は年々増加し、よく知られた単語や響きのいい言葉等は既に登録されていることが多い。もはや“飽和状態”である。せっかくよいネーミングを考えても、他者の登録商標を一部に含んでいるためやむなく、又は、安全のために、ネーミングを変更したという事例をよく耳にする。

* 深見特許事務所 弁理士 Junichi HONDA

そこで、他者の登録商標を一部に含む“結合商標”の類否判断について、「つつみのおひなっこや」事件を紹介し、さらに最近の審決事例を検討しネーミング戦略への活用を考える。

2. 事実関係

本事件の事実関係は以下のとおりである。

【事件名】無効2006-89030号

【本件商標】

商標 つつみのおひなっこや

出願番号：商願2004-14443号

出願日：平成16年2月18日

登録番号：4798358

登録日：平成16年8月27日

区分：第28類

指定商品：土人形および陶器製の人形

【引用商標1】

商標：つゝみ

出願番号：商願昭56-15483号

出願日：昭和56年3月2日

審判番号：昭58-24600号

(拒絶査定不服審判，法3条2項適用)

登録番号：2354191

登録日：平成3年11月29日

区分：第28類（書換後）

指定商品：土人形

【引用商標2】

商標：堤

出願番号：商願昭56-15484号

出願日：昭和56年3月2日

審判番号：昭58-24601号

(拒絶査定不服審判，法3条2項適用)

登録番号：2365147

登録日：平成3年12月25日

区分：第28類（書換後）

指定商品：土人形

【引用商標の拒絶査定不服審判の要旨】

「本願商標は、明治以降継続して商品「土人

形」に使用された結果、現在においては需要者が請求人（出願人）の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと認め得るところである。してみれば、本願商標は、上記商品について商標法第3条第2項に規定する要件を満たしている…」

【背景事実（最高裁判決より抜粋）】

仙台市堤町（現仙台市青葉区堤町）で製造される土人形は、江戸時代の堤焼に始まり、「おひなっこ」、「つつみのおひなっこ」とも呼ばれていたが、昭和初期に入ってから「堤人形」と呼ばれるようになった。上記土人形（以下、仙台市堤町で製造される堤焼の人形を「堤人形」という。）を製造する人形屋は、かつては13軒を数えるほどの全盛期を迎えて明治に至ったが、次第に廃業が目立つようになり、大正期にはA家及びB家の2軒だけとなった。そして、昭和期には被上告人の父Cだけが堤人形を製造するようになり、その技術は被上告人に承継された。上告人の祖父Dは、遅くとも昭和56年には堤人形を製造するようになり、その技術は、上告人の父Eを経て上告人に承継された。

(注：「上告人」＝本件商標の商標権者、「被上告人」＝引用商標の商標権者。以下同じ)

3. 審決・判決の概要

3.1 審決の結論

審決は、本件商標からは「つつみ」の称呼・観念は生じないとして、本件商標と各引用商標は非類似であると判断した。

3.2 知財高裁判決の結論

知財高裁判決では、本件商標の構成において冒頭の「つつみ」の部分のみが分離して認識されるとして、本件商標と各引用商標は類似であると判断した。

3. 3 最高裁判決

最高裁判決は、類否判断の基準として、最高裁昭和39年(行ツ)第110号¹⁾、最高裁昭和37年(オ)第953号²⁾及び最高裁平成3年(行ツ)第103号³⁾を示した上で、以下のように判示した。

(1) 本件商標の特定

本件商標は、「つつみのおひなっこや」の文字を標準文字で横書きして成るものであり、各文字の大きさ及び書体は同一であって、その全体が等間隔に1行でまとまりよく表されているものであるから、「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ということはできない。また、前記事実関係によれば、引用各商標は平成3年に商標登録されたものであるが、上告人の祖父は遅くとも昭和56年には堤人形を製造するようになったというのであるから、本件指定商品の販売業者等の取引者には本件審決当時、堤人形は仙台市堤町で製造される堤焼の人形としてよく知られており、本件商標の構成中の「つつみ」の文字部分から地名、人名としての「堤」ないし堤人形の「堤」の観念が生じるとしても、本件審決当時、それを超えて、上記「つつみ」の文字部分が、本件指定商品の取引者や需要者に対し引用各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いうことはできず、他にこのようにいえるだけの原審認定事実は存しない。さらに、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、これに接した全国の本件指定商品の取引者、需要者は、ひな人形ないしそれに関係する物品の製造、販売等を営む者を表す言葉と受け取るとしても、「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いから、新たに造られた言葉として理解するのが通常であると考えら

れる。そうすると、上記部分は、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いということはできない。このほか、本件商標について、その構成中の「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から、本件商標と引用各商標の類否を判断するに当たっては、その構成部分全体を対比するのが相当であり、本件商標の構成中の「つつみ」の文字部分だけを引用各商標と比較して本件商標と引用各商標の類否を判断することは許されないというべきである。

(2) 本件商標と引用商標の比較

本件商標と引用各商標は、本件商標を構成する10文字中3文字において共通性を見いだし得るにすぎず、その外観、称呼において異なるものであることは明らかであるから、いずれの商標からも堤人形に関係するものという観念が生じ得るとしても、全体として類似する商標であるということはできない。

(3) 結論

以上によれば、本件商標と引用各商標が類似するとした原審の判断には、商標の類否に関する法令の解釈適用を誤った違法があり、この違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。

3. 4 比較検討

本事件では、本件商標「つつみのおひなっこや」中の「つつみ」の部分のみが分離して認識されるか否かについて、判断が二転三転している。そこで、本件商標の特定についての各判断を、外観・称呼・観念に分け比較検討する。

(1) 外 観

審決	同じ書体で等間隔にまとまりよく表されている。
知財 高裁	本件商標の構成において「つつみ」の部分を分離することができないほど一体性があるものと認めることはできない上、全体が冗長である。
最高 裁	各文字の大きさ及び書体は同一であって、その全体が等間隔に1行でまとまりよく表されているものであるから、「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ということとはできない。

「つつみのおひなっこや」は確かに冗長ではあるが、全部ひらがなで構成されていることを考慮すれば、「つつみ」の部分のみには分断されないとする最高裁判決が妥当ではないかと考える。

(2) 称 呼

審決	同じ書体で等間隔にまとまりよく表されており、これよりは「ツツミノオヒナッコヤ」の称呼が生ずるものというのが相当であり、「つつみ」の文字部分のみに限定して称呼が生ずるものとすべき格別の理由はない。
知財 高裁	「ツツミノオヒナッコヤ」の称呼を生じるが、10音（促音を含む。）という音構成が冗長である。そして、「おひなっこや」の部分は「雛人形屋」、すなわち、その取り扱う商品の内容を意味するものと把握され、かつ、「つつみ」の部分のみが分離して認識されるから、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際においては、冒頭の「つつみ」の部分から、「ツツミ」のみの称呼をも生じるものと認められる。
最高 裁	*特に称呼について認定なし。

審決は、「同じ書体で等間隔にまとまりよく表されている」という外観上のまとまりがあるから、「ツツミ」とは略称されないとしているが、あまり積極的な理由にはなっていない。

これに対し、知財高裁判決は、①10音の音構成が冗長である、②「おひなっこや」の部分が取り扱う商品の内容を意味する、③簡易迅速を尊ぶ商取引の実際においては、冒頭の「つつみ」

の部分から「ツツミ」のみの称呼をも生じる、という理論的な理由付けがなされている。

(3) 観 念

審決	同じ書体で等間隔にまとまりよく表されており、これよりは「堤焼（あるいは堤町）の土人形を扱う店」の観念が生じ、その構成中「つつみ」の文字部分のみに限定して観念が生ずるものとすべき格別の理由はない。
知財 高裁	全体としては、「堤」という土地、人物の「雛人形屋」あるいは「堤人形」の「雛人形屋」との観念が生じるものと認められる。本件商標の構成において「つつみ」の部分を分離することができないほど一体性があるものと認めることはできない上、全体が冗長であることから、冒頭の「つつみ」の部分のみが分離して認識されそこから、地名、人名としての「堤」ないし「堤人形」の「堤」の観念が生じるものと認められる。
最高 裁	本件商標の構成中の「つつみ」の文字部分から地名、人名としての「堤」ないし堤人形の「堤」の観念が生じるとしても、本件審決当時、それを超えて、上記「つつみ」の文字部分が、本件指定商品の取引者や需要者に対し引用各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いうこととはできない。「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いから、新たに造られた言葉として理解するのが通常であるので、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、自他商品を識別する機能がないということとはできない。

「つつみ」と「おひなっこや」が一般にどのような観念に捉えられているかが問題とされている。

4. 結合商標の類否判断における判断要素

本事案でも、先行商標を一部に含む結合商標の類否判断において様々な要素が考慮されている。例えば、審決における「同じ書体で等間隔

にまとまりよく表されている」ことは本件商標を一体としてのみ把握すべきとする理由となっているし、知財高裁判決における「10音（促音を含む。）という音構成が冗長である」ことは「ツツミ」と略称されるおそれがあるという判断を裏付けている。

それでは、結合商標の類否判断⁴⁾において考慮される要素にはどのようなものがあるか。

一般に、ある先行登録商標とそれを一部に含む結合商標（以下、それぞれ「先行商標」「結合商標」という。）との類否判断において、「先行商標の強さ」と「結合商標の一体性（まとまり）」が重要な判断要素となる。

4. 1 先行商標の強さ

一般的に、先行商標（の自他商品識別力）が強いほど結合商標と類似する（混同のおそれがある）と判断されるおそれが強くなる。例えば、指定商品「コンピュータ」として先行商標が以下の4つであった場合を考えてみたい。

- ① 「STYLE」
- ② 「ORANGE」
- ③ 「PECTUAK」
- ④ 「SONY」

①は、様式、スタイル、型、等を意味を有する「暗示的」（或いは場合によっては記述的商標として登録できない場合も考えられる）な商標である。

②は、指定商品「コンピュータ」との関係においては自他商品識別力はあるが、一般に広く知られている「既成語」である。

③は、筆者が創造した何らの意味を持たない「造語」である。

④は、ソニー株式会社の「周知・著名」商標である。

一般に、①暗示的<②既成語<③造語<④周知・著名の順で先行商標の自他商品識別力は強くなり、結合商標との類似性・混同のおそれは

高くなる⁵⁾。したがって、先行商標が①に近い程結合商標は造りやすくなり、④に近い程困難を極めることになる。

この点「つつみのおひなっこや」事件について考察すると、先行商標は「つゝみ」「堤」である。これらは「地名、人名」を表し、通常その自他商品識別力は上記①以下のレベルである。しかしながら、商標権者の長年の継続使用の結果自他商品識別力を獲得し商標法第3条第2項の下登録されている。商標法第3条第2項の下で登録された商標権の強さについては諸説あり非常に興味深いが詳細は他書に譲るとして、私見では上記③と④の間程度ではないかと考える（背景事情にもよるが）。

本件事審決は「「つゝみ」「堤」は独自固有の顕著性を具備した標章であって特定の観念は生じない」と判示し、「つゝみ」「堤」が造語であることを示唆している。これに対し、知財高裁判決及び最高裁判決は「地名、人名としての「堤」ないし堤人形の「堤」の観念が生じる。」と判示しているので先行商標の自他商品識別力をやや弱く見ているのではないか。

いずれにせよ、結合商標の類否判断において先行商標の強さは重要なファクターとなる。

4. 2 結合商標の一体性（まとまり）

もう一つの重要な判断要素は「結合商標の一体性（まとまり）」である。結合度合い⁶⁾とも言うことができる。

結合商標といえども全体として観察することが原則であるが、結合度合いが弱い場合には各構成部分を分離観察することもあり得る（前記リラ宝塚事件 最高裁昭和37年（オ）第953号²⁾参照）。それでは結合の強弱を判断する材料にはどのようなものがあるか。まず、参考となる最近の審決を以下に引用する。なお、審決の要旨の欄に付した(A)、(C-a)などの符号は、後述の

結合商標の結合の強弱を判断する材料の符号と対応している。

【参考審決1】

【事件番号】 不服2005-23831

【本件商標】 きせかえステップアップ

【引用商標】 ステップアップ

【区分】 第28類

【類否】 非類似

【要旨】本願商標は、「きせかえステップアップ」の文字を^(A) 外観上まとまりよく一体に書してなり、^(C-a) 観念上も全体として、「着せ替え人形遊びが向上する。進歩する。」の如き意味合いを把握することができるものである。また、これより生ずると認められる^(B-a) 「キセカエステップアップ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、^(B-b) よどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「きせかえ」の文字が「着せ替え人形」を指称する場合があるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとも言いがたいところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、本願商標はその構成文字全体に相応して、「キセカエステップアップ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

【参考審決2】

【事件番号】 不服2006-25225

【本件商標】 海鮮居食屋 新鮮組

【引用商標】 新撰組

【区分】 第43類

【類否】 類似

【要旨】本願商標の構成中の^(A-a) 「海鮮居食屋」と「新鮮組」との間には一文字分程の間隙を有すること、及びその構成文字全体から生じる^(B-a)

「カイセンイシヨクヤシンセンゲミ」の称呼も14音からなる冗長なものであって、^(B-b) よどみなく一連に称呼し得るものとは言い難いというべきものである。そして、^(C-a) 観念上も全体として特定の意味合いを生じるものではなく、^(D) 他にこれを常に一体不可分のものとする理由のないものであることからすると、本願商標に接する取引者、需要者は、構成中の「海鮮居食屋」又は「新鮮組」の各構成文字部分をもって、それぞれを独立した自他役務の識別標識として機能を有するものとして取引に資する場合も少なくないと見るのが相当である。

【参考審決3】

【事件番号】 不服2006-14273

【本件商標】 ROBUSTO-CXR

【引用商標】 CXR

【区分】 第10類

【類否】 類似

【要旨】本願商標の構成態様から、「ROBUSTO」の文字部分と「CXR」の文字部分をハイフン記号「-」で連結した結合商標であると容易に認識され、^(A-b) 該ハイフン記号の前後で両文字が視覚上分離して看取されるといえるものである。

(中略)

そうとすると、本願商標は、ともに造語からなる語をハイフンで介した構成からなるものであり、^(C-a) その構成文字全体をもって特定の意味合いを有する一連の語句とみるべきでなく、かつ、^(D) 該構成全体を常に不可分一体でみなければならない特段の事情も認められないとみるのが相当である。

そうとすれば、該構成全体から生ずると認められる「ロバストシーエックスアール」または「ロバストシーエックスアール」の称呼は、^(B-a) 長音及び促音を除いて10音とやや冗長であって、一気に称呼し得るほど簡潔とはいいい難いも

のであるから、かかる構成にあつては、前半の「ROBUSTO」の文字部分、若しくは、後半の「CXR」の文字部分のみを捉えて取引に資する場合も決して少なくないとみるのが相当である。

【参考審決4】

【事件番号】不服2006-20095

【本件商標】Kure Punch

【引用商標】KURE

【区分】第16類

【類否】類似

【要旨】本願商標中の「Kure」と「Punch」の文字部分は、^(A-c) 両者とも語頭が「K」と「P」の大文字で表され、かつ、^(A-a) 両者の間に一文字程の間隙があることから、視覚上分離して看取されるものであり、^(D) 常に一体不可分のものとして把握・理解されんとする特段の事情も見いだすことができないものである。

そして、構成中、後半部の「Punch」の語は、「一撃、殴打、穴あけ器、穿孔機、迫力、精力」等の多くの意味を有する英語として一般に親しまれた英単語であり、本願の指定商品を取り扱う分野においては、「穴あけ器、穿孔器」を指称する語として普通に使用されているものと認められる。

そうとすると、前記商品との関係では、^(C-b) 前半の「Kure」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たすものとみるのが相当であるから、本願商標に接する取引者・需要者は、「Kure」の文字部分のみを捉え、これをもって取引にあたる場合も少なくないといふべきである。

したがって、本願商標は、全体の構成文字に相応して「クレパンチ」の一連の称呼を生ずるほか、「Kure」の文字部分に相応して「クレ」の称呼をも生ずるものである。

【参考審決5】

【事件番号】不服2007-8498

【本件商標】ラグジュアリアントスパングル／LUXURIANT SPANGLE

【引用商標】スパングル／SPANGLE

【区分】第3類

【類否】非類似

【要旨】本願商標は、「ラグジュアリアントスパングル」の片仮名文字と「LUXURIANT SPANGLE」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、^(B-d) 上段の片仮名文字は下段の欧文字の読みを表したものと認められるものである。

そして、各構成文字は、^(A-e) 全体としてやや冗長な構成からなること、及び^(A-a) 下段の「LUXURIANT」の文字と「SPANGLE」の文字の間には、若干の間隔を有していることから、「LUXURIANT」の文字と「SPANGLE」とは分離して観察できるものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ラグジュアリアントスパングル」の称呼を生じるほかに、簡易、迅速を尊ぶ取引の実際においては、取引者、需要者をして、^(A-f) 商標の識別上重要な前半に位置する下段の「LUXURIANT」の欧文字部分と、該欧文字部分の読みを表したものと認められる上段の「ラグジュアリアント」の片仮名文字部分をもって取引に資される場合も少なくないものといわなければならないから、本願商標からは、該文字部分に相応して、単に「ラグジュアリアント」の称呼をも生じるといふのが相当である。

本願商標に接する取引者、需要者が、本願商標の^(A-f) 構成中、殊更、後半に位置する下段の「SPANGLE」の欧文字部分と、該欧文字部分の読みを表したものと認められる上段の「スパングル」の片仮名文字部分をもって取引に資するとみるべき特段の事情は見出すことができない。

【参考審決6】

【事件番号】 不服2006-28265

【本件商標】 クロワ／CROIX

【引用商標】 ST. CROIX

【区分】 第25類

【類否】 非類似

【要旨】 引用商標の^(A)構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「セントクロイクス」又は「セントクロワ」の^(B-a)称呼も格別冗長というべきものでなく、^(B-b)よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、前半の「ST.」の文字は、「聖人、聖者」を意味する英語「saint」の省略形であって、^(B-c)「セント」と称呼され、しばしば人名に冠して用いられる「St.」の大文字と解するのが自然であるから、これが、例えば、商品の型式、品番、規格等を表示する記号、符号として容易に認識し、把握されるものとは認め難いところである。そうすると、取引の実際にあっては、かかる構成よりなる引用商標中、前半部の「ST.」の文字部分を省略して、^(A-f)^(D)後半部の「CROIX」の文字部分のみが独立して認識され、該文字に相応して「クロワ」の称呼のみが生ずると見るべき特段の事情は見出せない。

上記参考審決から、以下のような、結合商標の結合の強弱を判断する材料が導き出せる。

(A) 外観（視覚的一体性）

(a) 各語間の間隔の有無

一般に、結合された各語の間にスペースがあれば結合度合いが弱くなる。

(b) 各語間の記号（「-」「&」等）の有無

少なくとも視覚的には各語間に記号があると結合度合いは弱くなると考えられる。但し、例えば「&」で各語を連結し全体としてまと

まった意味が出てくる場合には、観念上のつながりにより結合度合いは強くなるケースもある（例：BLACK&WHITE）。

(c) 構成文字種の異同

文字種が同じ方が結合度合いは強くなる。例えば、全ての文字がアルファベット文字の大文字で構成されている場合などは視覚的な一体感が増す（例：BLACKWHITE）。一方、片仮名とアルファベットの組み合わせ（ブラックWHITE）、結合された各語の語頭だけが大きく文字である場合（例：BlackWhite）等は結合度合いが弱くなる。

(d) 構成文字の相違

構成文字の大きさは同じ方が外観上の一体感が増し、大きさが違う程外観上のまとまりは失われる。例えば、「BLACKWHITE」より「BLACKWHITE」の方がまとまりが良い。

(e) 構成が冗長かどうか

結合された各語が長いほど結合度合いが弱くなる。例えば、「BLACK WHITE」と「BLACKWHITE YELLOWBLUE」を比べれば、前者の方が全体としての一体感が増す。

(f) 結合語の順序

一般に、結合された各語のうち、後ろの語の方が省略され易い。

(B) 称呼（発音的一体性）

(a) 称呼の長さ

称呼が短いほど一体感があり、冗長であるほど略称されやすい。

(b) 称呼の語呂・語調

称呼の語呂がよく全体としてよどみなく一気一連に読めるほど略称されにくい。

(c) 称呼の自然性

全体として自然に読める場合略称されにくい。自然に読める語と読みにくい語との結合の場合、読みにくい語は省略されやすい。

(d) 振り仮名の存在

アルファベット文字で構成される語の結合の場合、振り仮名との二段併記にすれば読みやすくなり、一般的に全体としての一体性が増す。

(C) 観念（意味的一体性）

(a) 観念上のつながり

全体として特定の意味があれば、観念上のつながりが出て一体性が増す。一方、たとえ各語に意味があったとしても全体としてまったく意味をなさない場合には、分断される可能性は高くなる。

(b) 各語の軽重

各語の識別性に軽重があれば分断されやすくなる。例えば、識別性の弱い語と強い語の組み合わせでは全体としての一体性は弱く、識別性の強い語部分を持って取引にあたると判断される傾向にある。

また、需要者／取引者が記憶し易い部分には略称されやすい。

(D) 特段の事情

結合商標の類比に関する審決で、全体としての一体性を肯定する（又は否定する）理由を述べた上で、「その他、その部分のみが独立して認識されると見るべき特段の事情は存在しない」（又は「その他、常に一体のものとして把握されるとみるべき特段の事情は存在しない」と引用される。

「特段の事情」には、その指定商品／役務の性質による事情（例えば、その商品は2語の結合からなるネーミングがほとんどでその多くが前半部分のみに略称されている）、取引業界の慣行（例えば、ある業界では商標に含まれる記号であっても省略されずに取引にあたっている）、実際の使用事実（例えば、その商標は実際に後半部分だけに略称されて有名になっている）などが考えられる。

5. 審決例からみる結合商標

結合商標を造る際には上記4で述べた2つの判断要素「先行商標の強さ」と「結合商標の一体性（まとまり）」に留意するが、結合する語によっては特に注意すべきことがある。以下に関連審決を引用しつつ詳述する。

5. 1 記述的語

商品の普通名称や商品の品質を記述する語など商標法第3条第1項各号に該当する自他商品役務識別力を欠く語（以下、総称して「記述的語」という。）を先行商標に結合した場合、原則として先行商標と類似する⁷⁾。

不服2006-12631号審決は、本件商標「ZERO INK」と引用商標「ZERO」との類比判断において、本件商標の構成中後半の「INK」は、指定商品中第16類「その他の文房具類」に含まれる「インキ」を記述するにすぎないとして、両商標を類似するとした。

一方、先行商標に記述的語を結合することで結合商標の権利化に成功した事例も多数あり、特に最近の審決例に顕著である。例えば、不服2007-16898審決では、本件商標「ハンドソーププラス」（指定商品：ハンドソープ）と先行商標「プラス」との類比判断において、本件商標の構成文字中「ハンドソープ」が指定商品を表わしているとしても、①同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって表されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり構成全体をもって一体不可分の造語を表示したものと認識し把握するものとみるのが自然である、②「ハンドソーププラス」の称呼も特別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである、として両商標を非類似と判断した。また、不服2007-5180審決では、本件商標「信玄食品」と引用商標「信玄」との類比判断において、本件商標の「信玄」と「食品」の

文字とは外観上まとまりよく一体的に表示されており、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものであるから、その構成中の「食品」の文字部分が「食べ物、食料品」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであり、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握されるとみるのが自然である、として両商標を非類似と判断した。

これらの審決例からも分かるように、記述的語を結合させたとしても、先行商標が弱い場合や結合商標のまとまりが非常によい等の事情があれば、結合商標を権利化できる可能性はある。

5.2 地名

産地、販売地などを表示する地名は記述的語の一種である。

不服2006-6631審決は、本件商標「パラダイス北海道」（第39類）と引用商標「Paradise」との類比判断において、本件商標は「楽園のような北海道」程の意味合いを容易に認識させるものということができ、たとえ本願商標の構成中「北海道」の文字部分が地名であるとしても、その構成全体をもって一体不可分の造語として認識し、商取引に当たると見るのが自然である、として両商標を非類似と判断した。

また、不服2006-10722審決は、本件商標「横浜とんこつ家」（第30類）と引用商標「とんこつ屋」との類比判断において、たとえ、構成中の「横浜」の文字が、神奈川県の県庁所在地の名称を表すものであるとしても、かかる構成においては、殊更、「横浜」の文字部分を捨象し、「とんこつ家」の文字部分のみをもって取引に資するものとはいい難い、として両商標を非類似と判断した。

地名を結合させた結合商標の権利化に成功し

た事例は多数存在するが、指定商品／役務との関係において産地などとして有名な地名についてはやはり自他商品／役務識別力がない部分として省略して判断されるおそれがあることに注意が必要である。

5.3 アルファベット

アルファベット1文字又は2文字は、一般に商品の品番・記号として使用されるものであり、これらも上記記述語の一種である。不服2006-18685審決では、本件商標「AB LOUNGE」と引用商標「ラウンジ」が非類似と判断された。その理由は、欧文字の「AB」と「LOUNGE」の間に一字分相応の空白を設け表されているところ、横一連に外観上まとまりよく一体的に構成され、また、これより生ずると認められる「エイビイラウンジ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、淀みなく一連に称呼し得るものであり、構成前半の「AB」の文字がその指定商品について、商品の品番、等級、品質等を表す文字として取引者、需要者に直ちに認識されるものともいえないものである、というものである。また、不服2005-14947審決は、本件商標「Xftc」と引用商標「FTC」を同様の理由で両商標を非類似と判断した。

アルファベットの場合も、指定商品／役務との関係で、品番などとして一般に使用されてるかが重要になる。

5.4 連結記号（連結語）

先行商標と他の語を「&」「-」「の」「de」等の連結記号（連結語）で結合した場合、どのような類比判断がなされるのであろうか。最近の審決は、以下の例に見られるように、結合商標の一体性を肯定する傾向にある。

【参考審決7】

【事件番号】 異議2007-900248

【本件商標】 CHEVRON & STAR

【引用商標】 CHEVRON

【類否】 非類似

【要旨】 本件商標から生ずる「シェブロンアンドスター」の称呼もよどみなく、一気、一連に称呼し得るものであり、「CHEVRON」の文字が、「(下士官、警官などが階級、功労、戦傷などを示すために付ける)山形の袖章」の意味を有する成語であり、「STAR」の文字は、「星」の意味を有するから、「山形の袖章と星」の観念を生ずるものというを相当とする。

【参考審決8】

【事件番号】 不服2007-15551

【本件商標】 ASN

【引用商標】 ASN-J

【類否】 非類似

【要旨】 引用商標は、同一の書体、同一の大きさで書かれた「ASN」の文字と「J」の文字とをハイフンで介し、外観上まとまりよく一体的に構成されているものであって、これより生ずる「エイエヌエヌジェイ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。構成全体をもって、一体不可分のものと認識、把握されるとみるのが自然である。

【参考審決9】

【事件番号】 不服2006-26877

【本件商標】 鈴なりのリンゴ

【引用商標】 鈴成り

【商品】 指定商品：第30類「リンゴを使用する菓子及びパン」

【類否】 非類似

【要旨】 本願商標は、構成全体をもって、「実って木にいっぱいいつているリンゴ」程の意味合いを表したものとして容易に認識されるという

のが自然である。

但し、不服2006-14273審決（「ROBUSTO-CXR」と「CXR」が類似するとされた事例）では「…ハイフン記号で連結した結合商標であると容易に認識され、該ハイフン記号の前後で両文字が視覚上分離して看取される…」として、「—（ハイフン）」で結合された結合商標の一体性を否定しているので注意が必要である。

また、不服2006-15780審決では、本件商標「匠の化粧筆」（指定商品：第21類「化粧用筆」）と引用商標「匠」が類似するとされた。

記述的語を「の」を介して結合する上記参考審決9「鈴なりのリンゴ」事件との違いはどこにあるのであろうか。結合する記述語が商品そのもの（化粧筆）か又は原材料か（菓子・パンの材料であるリンゴ）という点も関係していると思われるが、一番大きいのは「鈴なりのリンゴ」からは「房となってたくさん群がってなるリンゴ」というはっきりとした観念が頭の中で想起でき、単なる「鈴成り」とは印象が全く異なる点ではなからうか。一方の「匠の化粧筆」は「匠」と識別できるまでの異なった具体的な観念／印象を形成できる至っていない。

5.5 擬人化

製品の名前を人間に見立てて表現するいわゆる「擬人化」はネーミング開発でよく用いられる手法であり、例えば、前に結合する語としては<ミスター、ミセス、ミス、ドクター>等が、後に結合する語としては<君、さん、ちゃん、マン、達人、職人、先生、博士、奉行>等がある。

擬人化ネーミングは結合商標の一体化を図る手法としても有効であることが、下記の多数の審決からも窺える。

【参考審決10】

【事件番号】 不服2004-23297

【本件商標】 Mr.DRY

【引用商標】 DRY

【類否】 非類似

【要旨】 かかる構成態様においては、構成文字全体で擬人化された1つの造語からなる商標として認識し、把握される。

【参考審決11】

【事件番号】 不服2006-19701

【本件商標】 ぱっちり

【引用商標】 ぱっちりさん

【類否】 非類似

【要旨】 末尾の「さん」の文字部分は、「ぱっちり」の語を擬人化するために添えられた敬称・愛称の類と理解され得るものであるから、その構成文字全体をもって、擬人化された名称を表した一体のものとして認識されるとみるのが自然である。

【参考審決12】

【事件番号】 不服2003-12779

【本件商標】 ぴたっと君

【引用商標】 PITAT/ピタット

【類否】 非類似

【要旨】 本願商標は、全体としてまとまりよく構成されており、「ぴたっと」の文字とそれを擬人化する敬称・愛称を表す「君」の文字とが一体となって造語を形成することにより、全体として擬人化された愛称としての印象とともに、常に「ピタットクン」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

【参考審決13】

【事件番号】 不服2002-9942

【本件商標】 ほそ身ちゃん

【引用商標】 ほそみ

【類否】 非類似

【要旨】 本願商標の各構成文字は同書、同大、同間隔をもって全体としてまとまりよく構成されており、「ほそ身」の文字とそれを擬人化する敬称、愛称を表す「ちゃん」の文字とが一体となって造語を形成することにより、全体として擬人化された愛称としての印象とともに、常に「ホソミチャン」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

【参考審決14】

【事件番号】 不服2006-16074

【本件商標】 ミセス ロータス/Mrs. Lotus

【引用商標】 LOTUS/ロータス

【類否】 非類似

【要旨】 本願商標の「ミセス」及び「Mrs.」の文字は、既婚女性の名に冠する敬称を表す語として一般に知られているものである。そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ミセスロータス」の称呼及び「ロータス夫人」の観念を生ずるものとみるのが相当である。

【参考審決15】

【事件番号】 不服2008-11147

【本件商標】 スープ奉行

【引用商標】 奉行

【類否】 非類似

【要旨】 本願商標は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体に構成されているものであって、これより生ずると認められる「スープレギョウ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。かかる構成においては、「スープ」の文字部分を省略して、構成中の「奉行」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって、一体不可分の一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。

【参考審決16】

【事件番号】 不服2005-3870

【本件商標】 ドクタークッション

【引用商標】 クッション

【類否】 非類似

【要旨】 本願商標は、「ドクタークッション」の文字からなるものであるところ、その構成各文字は、同じ書体、等間隔をもってまとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「ドクタークッション」の称呼も一気に称呼し得るのである。そして、その構成中「クッション」の部分に限定して、称呼しなければならないとする格別の事情は見出せない。

このように、全体として擬人化された愛称としての印象とともに常に一連の称呼のみを生ずるとして非類似と判断される審決が多い。

但し、「太陽くん」と「太陽」との類否が争われた不服2008-2224審決では、「くん」の文字部分が前半の「太陽」という名前に付加したにすぎないものと認識され、格別印象に残る部分とはいえず、また、構成全体として特定の観念をもって親しまれた一体不可分の熟語等を表すものともいえない、として両商標を類似と判断している。

5.6 定冠詞

例えば「The」「LA」「LE」等を前に付ける手法であるが、これらを単なる定冠詞とみて省略する、又は、全体として一体として捉える、という2タイプの審決が存在する。

《THE》

【参考審決17】

【事件番号】 不服2004-3534

【本件商標】 The Parks/ザ パークス

【引用商標】 パークス/PARKS

【類否】 類似

【要旨】 本願商標の構成中において、自他役務の識別力としての機能を発揮する部分は、「Parks」及び「パークス」の文字部分にあるとみるのが相当であるから、該文字より単に、「パークス」の称呼をも生ずるものと認められる。

【参考審決18】

【事件番号】 不服2006-13260

【本件商標】 THE SUN'S

【引用商標】 SUN'S

【類否】 非類似

【要旨】 前半の「THE」の文字は、定冠詞として看取、理解させるものであるとしても、商取引の実際に照らせば、常に定冠詞が省略され、他の文字から生ずる称呼のみをもって商取引に資するものということとはできないというのが相当である。

《LA》

【参考審決19】

【事件番号】 不服2003-2859

【本件商標】 Folia

【引用商標】 LA FOGLIA/ラ フォリア

【類否】 非類似

【要旨】 構成中冒頭部の「LA」及び「ラ」の文字が、仏語の定冠詞及びその字音に相当する語であるとしても、このような簡潔な構成にあって、かつ、後続の「FOGLIA」の文字が仏語辞典にも記載のない、一種の造語とみられることから、その構成の全体をもって一体的に捉えられ、「ラフォリア」の称呼のみ生ずるとするのが相当である。

【参考審決20】

【事件番号】 平成5年審判第14187

【本件商標】 La concordia

【引用商標】 CONCORDIA

【類否】類似

【要旨】前半の「La」の文字はフランス語の定冠詞として容易に理解されるものであるから、これに接する需要者、取引者は、自他商品識別標識として着目させる顕著な部分が後半の「concordia」の文字にあるものと認識し、該文字の部分捉えて「コンコーディア」と略称して取引にあたる機会も決して少なくない。

《LE》

【参考審決21】

【事件番号】不服2006-21212

【本件商標】Le TIGRE+図形

【引用商標】ティグレ

【類否】非類似

【要旨】たとえ、構成中の「Le」の文字がフランス語の定冠詞であり、また、「TIGRE」の文字が「虎」の意味を有するフランス語であるとしても、「虎」の図形部分と長さを揃えて、「Le TIGRE」と一連に書してなる本願商標からは、原審説示のごとく、構成中の「TIGRE」の文字部分のみによって取引されるものとはいえず、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然である。

【参考審決22】

【事件番号】不服2002-5077

【本件商標】ル ミュウ/LE MIEUX

【引用商標】MIEUX-Ⅲ/ミュ-Ⅲ

【類否】類似

【要旨】「LE」の文字が後に続く語に限定を加える働きをする仏語の定冠詞を表示したものと認められるものであって、元来、それ自体に格別の意味合いはなく、専ら他の語に冠して、それを特定し又は強調する語として理解されるものである。そうすると、本願商標に接する取引者・需要者は、該冒頭の「LE」の文字部分を

省略し、これに続く「MIEUX」の文字部分を自他商品の識別機能を有する部分と認識し、該文字部分より生ずる称呼をもって、取引にあたる場合も決して少なくない。

6. 応用的結合商標 —もうひとひねり—

単純に文字や記号同士を結合するのではなく、もうひとひねりすれば結合商標をより権利化しやすくなり、場合によってはよいネーミングにもつながる⁸⁾。

6.1 結合方法を工夫しよう！

(1) 2つの単語を共通文字の部分でつなげて結合することにより、全体としての一体感が増すことがある。

例：BIG+GLOVE=「BIGLOBE」

(2) 単語の一部をカットして結合することにより、より短い単語となり略称されにくくなることもある。

例：ハンディ+CAMCORDER

=ハンディカム

(3) 語尾のみを少し変形するだけで別商標ができることがある。

例「ブレンディ」…BLEND+Y

(4) 文字種を変えた上で他の単語と結合することにより、先行商標との違いがよりはっきりすることがある。

例：「数独」≠「SUDOKUパズラー」

(異議2007-900068)

(5) キャッチフレーズ化することで全体としての意味のまとまりを出し、さらに、語呂・語調もよくなることもある。

例：ideas for life (登録第4767277号)

今すぐ読メール (登録第4843500号)

元気ハツラツ (登録第4882442号)

但し、キャッチフレーズ化されたネーミングの中には、出所表示機能・自他商品識別機能を

有さず商標法第3条第1項第6号に該当すると
して登録できないことがあることに注意が必要
である⁹⁾。

6. 2 意味を込めよう！

結合商標全体として独自の意味を有し、その
構成から先行商標の意味を認識することが難し
い程度の言葉を造ることが考えられる。商標の
審査基準には以下のような例が挙げられてい
る。

時計：「アルバイト」と「ALBA／アル
バ」

遊戯用機械器具：「せがれ」と「セガ」

また、指定商品「もち」他について本件商標
「こがねもち」と先行商標「コガネ」の類否が
争われた不服2005-18220審決では、両商標が
非類似であると判断されている。その理由は、
外観・称呼上のまとまりであるが、「こがねも
ち」は「コガネ餅」の他に「小金持ち」と捉え
ることも可能であり、観念上の差異も類否判断
に影響したのではないか。

6. 3 短い言葉でまとめよう！

一体化した造語を造るためには、やはりでき
る限り短い言葉でまとめることが望ましい。

6. 4 読みやすくしよう！

結合商標を一体不可分のものとして受け手に
認識させるために、全体として読みやすいこと
が重要である。特に英語で構成される語につい
ては、一体性を出すためには馴染みのある単語
を結合するのが望ましい(例：HAT〔ハット〕)。
また、造語であっても、英語風に発音できない
語(例：TRWF〔ティアールダブルエフ〕)より、
容易に読める語(例：TEGURO〔テグロ〕)
を結合させる方がよい。

また、韻を踏むなど語調／リズムをよくし読
みやすくすることもよい手法である。

【参考審決21】

【事件番号】 不服2007-3469

【本件商標】 rucolanicola／ルコラニコラ

【引用商標】 Nicola

【類否】 非類似

【参考審決22】

【事件番号】 異議2006-90638

【本件商標】 Jamba Jara／ジャンバ ジャラ

【引用商標】 Jamba

【類否】 非類似

6. 5 細部にまでこだわろう！

結合商標を創造する際には、細かい点にまで
こだわって可能な限り先行商標との差異を付け
る努力をするべきである。例えば、不服2006-
28841審決では、本件商標「MGSSystem」と
先行商標「MGS」が非類似と判断されたが、
本件商標が「MGSsystem」だったら「MGS」
と「system」とに視覚的に分断される可能性
がより強かったのではないだろうか。

6. 6 その他留意すべき点

結合商標と先行商標が並存可能かどうかの判
断の一材料として、特許電子図書館(IPDL)
を用いて並存登録状況の調査を行うべきであ
る。先行商標を含む結合商標が多数存在してい
るような場合には、概してその先行商標は強い
ものとは言えず、結合商標の権利化はそう困難
ではないであろう。

また、先行商標について徹底的に調査するこ
とが望ましい。例えば、実際に使用されている
か、いかなる商品／役務に使用されているか、
周知・著名か否か、需要者・取引者はどのよ
うな人か、実際に何と呼ばれているか、商標権
者の商標に対する保護意識はどの程度か、など
できる限りの情報を入手することである。仮に、

商標権者がその商標についての保護の意識が非常に高く、その先行商標を含む他社商標について広く異議申立／無効審判を行っているような事情があれば、結合商標の採択／権利化／実施には相当の困難が伴うことが容易に想像し得る。また、先行商標が周知・著名である場合には、商標法第4条第1項第15号や商標法第4条第1項第19号にも注意する必要がある。

7. おわりに

ネーミングに関するたくさんの書籍、ウェブサイトが存在するが、その多くにおいて、よいネーミングの条件として「音感がよい」「語呂がよい」「聞きやすい」「読みやすい」「響きがよい」「伝達しやすい」といったものが挙げられている。これらはまさしく上記4で述べた2つの判断要素のうち「結合商標の一体性（まとまり）」である。

また、よいネーミングの条件として「独自性」「差別化」も重要である。これらは「先行商標の強さ」と密接に関連する。先行商標の自他商品識別力が強ければ、それを含む結合商標の独自性を発揮し差別化を図ることは難しい。

よい結合商標を創造することは、よいネーミングを創造することにつながる。十分な時間と労力をかけ、細心の注意を払い、あきらめずに、よい結合商標、よいネーミングの創造を心がけたい。

注 記

- 1) しょうざん事件（最高裁昭和39年（行ツ）第110号）は「法4条1項11号に係る商標の類否は、同一又は類似の商品又は役務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、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものであり…」と判示した。
- 2) リラ宝塚事件（最高裁昭和37年（オ）第953号）は「商標はその構成部分全体によっ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が許されないのは、正に、所論のとおりである。しかし、簡易、迅速を尊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、1個の商標から2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。」と判示した。

- 3) SEIKO EYE事件（最高裁平成3年（行ツ）第103号）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、「SEIKOEYE」全体として若しくは「SEIKO」の部分としてのみ称呼、観念が生じるといふべきである。」と判示した。
- 4) 結合商標の類否判断については、網野誠著、「商標」〔第6版〕、有斐閣、442～447頁参照。
- 5) 前掲注4）450頁（7）取引において使用されている周知商標等の特殊事情参照。
- 6) 特許庁商標課編「商標審査基準」では、「結合商標の類否は、その結合の強弱の程度を考慮し、例えば、次のように判断するものとする。ただし、著しく異なった外観、称呼又は観念を生ずることが明らかなきときは、この限りでない。」と記されている。
- 7) 審査基準第4条第1項第11号5（1）（5）参照
- 8) ネーミングの造語法については、横井恵子著、「ネーミング発想法」、日本経済新聞社が参考になる。
- 9) キャッチフレーズの構成からなる商標の保護については、青木博通著、「知的財産としてのブランドとデザイン」、150～174頁に詳述されている。

（原稿受領日 2009年4月15日）