

結合商標における称呼の認定 — 審査と審判のダブルスタンダード —

平成20年3月

特許業務法人 原謙三国際特許事務所

弁理士 祐末輝秀

1

結合商標とは

1. 2以上の文字・図形又は記号の組み合わせからなる商標（この場合の文字とは既成語・造語をいう）
2. 2以上の語を組み合わせる文字商標

（出典：「注解商標法」）

なぜ結合商標か

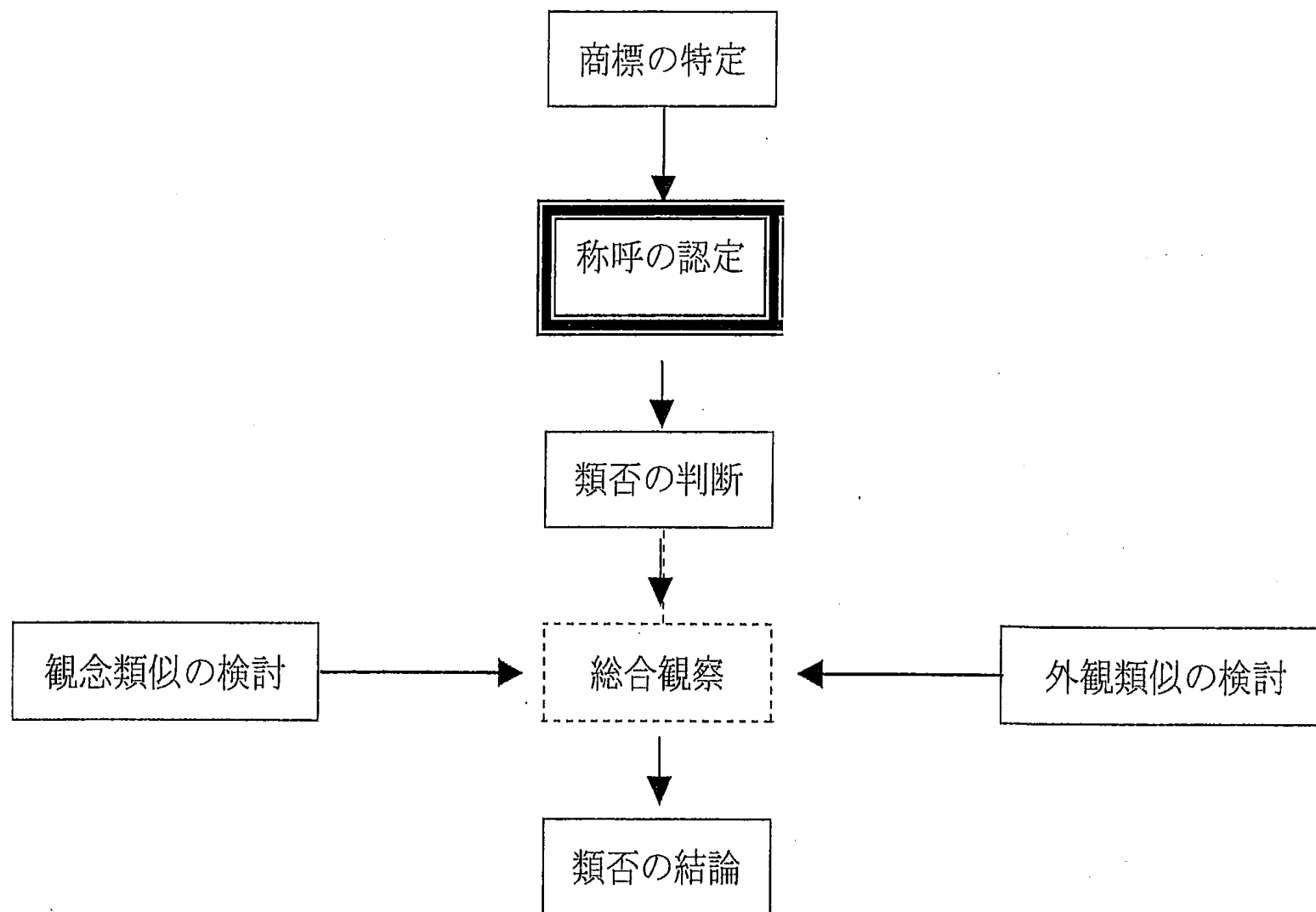
1. 商標として採択されるケースが多い

→ 意味の拡大・増幅・相乗効果

2. 審査基準は変わらないにも関わらず、審判における称呼認定に明らかな変化が認められる

→ 一体的称呼の認定の大幅な増加

商標の類否判断の流れ



称呼認定判断手法

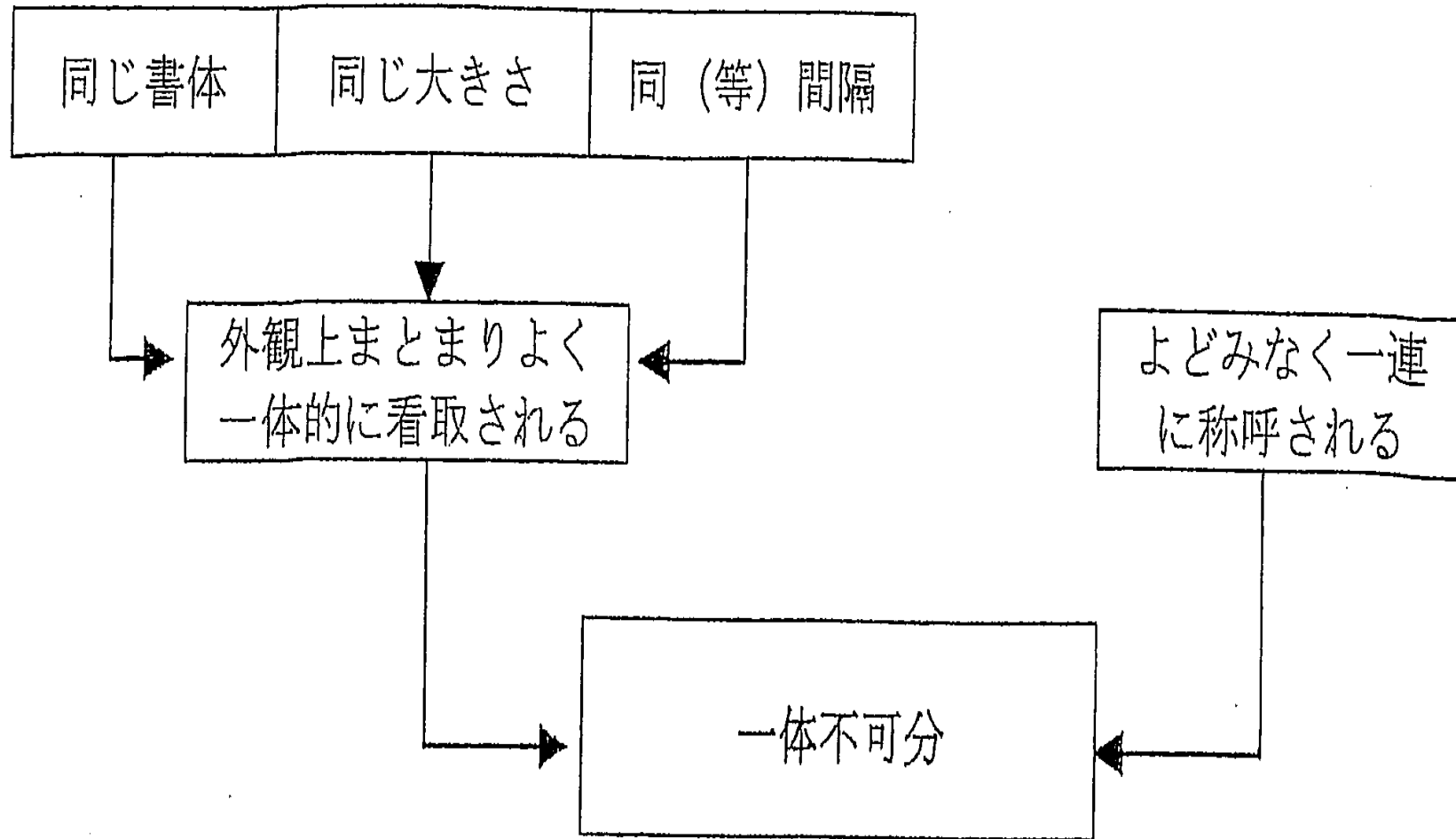
1. 商標の構成全体として有する称呼により判断する全体観察により類否判断を行うのが原則
2. 識別力を有する文字と識別力を有しない文字との結合商標では要部観察も認められている
3. 2以上の語のいずれもが識別力を有する場合でも、結合の状態、すなわち、(イ)構成上一体的であるか、(ロ)全体の構成から一定の外観・称呼又は観念が生ずるか、(ハ)識別力が強い部分と弱い部分がないか、(ニ)一部のみが特に需要者を印象づける部分がないか、(ホ)称呼した場合淀みなく一連に称呼し得るか、などにより、これらが否定されるときは、要部を分離ないし抽出して、その部分が有する称呼等により類否判断が行われる

(出典:「注解商標法」)

審決の一般的な言い回し

当該商標の構成文字全体は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであり、これより生ずる『○○○』という称呼も格別冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、当該商標は、その構成文字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相当である

言い回しの図式化



外観上のまとまりの良さ重視 (不服2006-22939)



- 引用商標は、「Alma」の文字とやや図案化された「Win」の文字からなるところ、両文字は、その書体及び大きさを異にするとしても、後者の語頭に位置する「W」の左先端部分が前者の一部を成す「ma」の文字の上方に被さるように横一列に組み合わせられた構成であることから、**外観上まとまりよく一体的なものとして把握されるとみるのが自然であり、**しかも、構成文字全体から生ずると認められる『アルマウイン』の称呼も、格別冗長とはいえず淀みなく一連に称呼し得るものである

主要最高裁判決(1)

(百選16事件)

最高裁平成5年9月10日
第二小法廷判決
(平成3年(行ツ)第103号)

SEIKO EYE



「SEIKO」の文字「EYE」の文字の結合からなる審決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

主要最高裁判決(2)

(百選17事件)

最高裁平成9年3月11日
第三小法廷判決
(平成6年(オ)第1102号)

小僧寿し

小僧

(「小僧寿し」商標)は、小僧寿しチェーンの各加盟店において「小僧寿しチェーン」又は「小僧寿し」の名称と共に継続して使用されたことから、(同)標章のみを見ても著名な企業グループである小僧寿しチェーンを想起し、(同)標章から「コゾウズシ」又は「コゾウスシ」なる称呼を生ずる余地はあるが、そうであるとしても「商家で使われている年少の男子店員の観念や「コゾウ」の称呼を生ずるものとは認められず、また(同)標章から生ずる観念、称呼が商品の出所たる著名な企業グループである小僧寿しチェーンのものであることに照らせば、称呼において本件商標と一部共通する部分があるにしても、需要者において商品の出所を誤認混同するおそれを生ずるものではないから、(同)標章が本件商標に類似するものとはいえない

審決から窺える結合商標の称呼 認定に関する審査の基準

1. 審査基準に依拠しながらも、結合商標については分離・分断を原則とし、各構成文字から称呼を認定する
2. 識別性を有している場合であっても、識別性なしとして割り切って称呼を認定する
3. 最近の審決の動向・傾向を無視又は軽視して、独自に称呼を認定する

審決における一体的称呼の認定の傾向(1)

1. 一体的な観念を認定することができる場合には、一体的な称呼を認定する傾向がある
 - * 格助詞(「の」「に」)
 - * and 又は &
 - * 所有格
 - * ハイフン(ー)
2. 識別性に関する軽重の差がそれほど大きくない場合には、一体的な称呼を認定する傾向がある
3. 後半の語には識別性が明らかでない場合であっても、一体的な称呼を認定する場合がある

(小僧寿し判決の影響?)

(七五三の法則?)

審決における一体的称呼の認定の傾向(2)

1. 欧文字1字と識別性を有する語とをハイフン(-)で紹介してなる結合商標は、当該識別性を有する語とは非類似と判断される
*例外は1事案のみ
2. 欧文字2字と識別性を有する語との結合商標に関する類否判断は、類似・非類似双方存在する
3. 「SEIKO EYE」事件に則った分離判断は、周知・著名性の有無に関わらず、頻繁に行われている
*ただし、マジカルシューソース事件

平成18年(行ケ)第10497号(1)

本件商標は「MAGICALSHOESOURCE」の欧文字を標準文字で表記してなるものである。同構成からは、「MAGICAL」、「SHOE」、「SOURCE」という3つの英単語を抽出することが可能である。そうすると、本件商標については、(1)「MAGICALSHOESOURCE」全体を一体に捉えるもの、(2)「MAGICAL」と「SHOESOURCE」の2つの構成部分からなるもの、(3)「MAGICALSHOE」と「SOURCE」の2つの構成部分からなるもの、(4)「MAGICAL」と「SHOE」と「SOURCE」の3つの構成部分からなるものとの理解が一応可能である

平成18年(行ケ)第10497号(2)

ところで、本件商標「**MAGICALSHOESOURCE**」のうち、先頭にある「**MAGICAL**」の部分は、「魔法の、不思議な、魔術的な、神秘的な、魅力的な」等を意味する語として、わが国においてもよく理解され、普通に使用されていること、「**SHOESOURCE**」の部分が指定商品との関連で見ると注意をひくことに照らすならば、「**MAGICALSHOESOURCE**」につき、「**MAGICAL**」と「**SHOESOURCE**」とを一つの区切りと理解できるから、「**MAGICAL**」と「**SHOESOURCE**」の2つの部分からなるものと捉える理解が自然である

平成18年(行ケ)第10497号(3)

「**MAGICAL**」の部分は、上記のとおり、「魔法の、不思議な、魔術的な、神秘的な、魅力的な」等を意味する語として、わが国においてもよく理解され、普通に使用されている英単語であり、しかも、商品の内容を説明する修飾語と理解できることからすれば、その自他商品識別機能は小さい

これに対し、「**SHOESOURCE**」の部分は、「靴の供給元」なる観念を生ずると理解する余地がないわけではないが、そもそも「**SHOESOURCE**」なる語が英単語として存在することを認め得る称呼はなく、少なくとも一般には、「**SHOESOURCE**」なる表記を目にした者がその意味を理解することは困難であり、仮に当該表記から靴の製造業者・販売者としての観念を読み取り得るとしても、それは辞書等に収録されていない新たな言葉ないし造語であるから、これを見る者の注意をひくものと認められる

審決間で識別性の有無に関し統一されていない文字や語(1)

1. 定冠詞 (theやle)

- * 原則としては識別性はない

- * 但し、事案によっては、定冠詞から生ずる称呼が決め手となって称呼非類似の判断を行っているものが散見される

2. 末尾の「本舗」

- * 無効審判で識別性なしとして称呼を抽出していないので、今後は識別性なしとしての判断が多くなっていくものと推測される

三輪山本舗事件 (無効2006－89111)

- 本件商標は、「三輪山本舗」の漢字を横書きしてなるところ、その構成中、「三輪山」の文字は、(中略)、奈良県桜井市にある山の名称を表すものとして、特に近畿地方においては、よく知られ、親しまれているものとみるのが相当である。
- また、後半部の「本舗」の文字は、「本店。特定商品を製造販売する大元の店」の意を有する語として広く知られ、親しまれた語ということができ、たとえば、特定の語に付して、〇〇本舗、△△本舗のごとく使用され、それが商店の名称や屋号を表すものとして一般に使用され、認識されていることの多い語である
- そうとすれば、本件商標に接する取引者、需要者は、本件商標が前記のとおり、いずれもよく知られ親しまれた「三輪山」と「本舗」の各文字(語)の結合よりなるものと理解、認識するものといわなければならない。

三輪山本舗事件 (無効2006－89111)

- 本件商標の後半部の「本舗」の文字は、前述のとおり、「本店。特定商品を製造販売する大元の店」の意を有する語であり、他の語に付して商品の名称や屋号を表すことの多い語と認められるところから、該文字(語)自体は、自他商品の識別標識としての機能を有しないか、または極めて弱い語というべきである。
- そうすると、かかる構成態様からなる本件商標に接する取引者、需要者は、たとえ、構成各文字が同じ書体、同じ大きさで、等間隔に表されたものであっても、本件商標中、前半部の「三輪山」の文字部分を主として、また、後半部の「本舗」の文字部分を従として捉え、前者が特に印象の強い文字部分と認識する者と判断するのが相当である

審決間で識別性の有無に関し統一されていない文字や語(2)

3. 末尾の「. com」

* トップレベルドメインとして広く一般的に使用されているため、今後は識別性なしとしての判断が多くなっていくものと推測される

4. 愛称・敬称(ちゃん、くん、ミスター等)

* 接頭辞としての愛称・敬称は識別性ありとして一体的称呼の一部として定着していくことが予想される

* 接尾辞としての愛称・敬称は、未だどちらに落ち着くのか明らかではない

審査への対応(1)

審決の多くは、本来審査段階の意見書で同じ結論を得ることが可能と思われる事例が少なくない



頑なに拒絶理由にこだわる審査官にも問題はあるが、出願人・代理人として、適切な事案を示した意見書を提出し、審査官のこだわりをほぐす努力が必要



意見書において、なぜ当該事案が適切であるのかについても、十分に説明することが必要

審査への対応(2)

複数の商品を指定している場合には、指定商品によって認定される称呼が異なることがある



指定商品との関係で識別性のない語を含む場合には、当該指定商品を思い切って削除することも、可能である場合には一つの方法

* 無効審判でも指定商品ごとに称呼が認定された事案がある

サムソンボイラ事件 (無効2006－89023)

- 本件商標は、「サムソンボイラ」の文字を書してなるところ、本件商標を構成する文字中の「ボイラ」の文字部分は、本件商標の指定商品中「測定機械器具」との関係においては識別力の弱いものといえるものである
- そうとすれば、簡易迅速を尊ぶ取引の場において、本件商標に接する取引者、需要者は、前半部の「サムソン」の文字部分に着目して、これより生ずる『サムソン』の称呼をもって取引に当たることも決して少なくないものとみるのが相当である
- してみれば、本件商標は、その指定商品中「測定機械器具」については、その構成文字に相応して『サムソンボイラ』の一連の称呼を生ずるほか、「サムソン」の文字部分に相応して『サムソン』の称呼をも生ずるものといわなければならない

サムソンボイラ事件 (無効2006－89023)

- 一方、本件商標の指定商品中「測定機械器具」以外の商品については、本件商標を「サムソン」と「ボイラ」とに分断して称呼しなければならないとする格別の事情は認められない
- そうとすれば、請求に係る指定商品中、「配電用又は制御用の機械器具，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品」については、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認められるから、その構成文字に相応して『サムソンボイラ』の称呼のみを生ずるとすべきである