

知的財産権判例ニュース

生田哲郎◎弁護士・弁理士／中所昌司◎弁護士・弁理士

出願商標「REEBOK ROYAL FLAG」が、
引用商標「ROYAL FLAG」に類似しないとされた事例

[知的財産高等裁判所 平成28年1月20日判決 平成27年(行ケ)第10158号]

[知的財産高等裁判所 平成28年1月20日判決 平成27年(行ケ)第10159号]

1. 事件の概要

本件は、商標出願における拒絶査定不服審判の請求不成立審決に対する取消訴訟です。

特許庁の審決は、本願商標(「REEBOK ROYAL FLAG」等)の「ROYAL FLAG」の部分を出したうえで、引用商標(「ROYAL FLAG」)と対比して、本願商標は引用商標に類似すると判断し、商標法4条1項11号に該当するとししました。

これに対して知財高裁の本件判決は、本願商標の構成中の「ROYAL FLAG」の文字部分だけを抽出して類否を判断することは相当ではないとしたうえで、本願商標は引用商標に類似しないと判断し、審決を取り消しました。

結合商標に関する商標法4条1項11号の類否判断の事例として、以下に紹介します。

2. 本願商標

原告は、平成25年7月4日、指定商品を第25類「履物、運動用特殊靴、帽子・その他の被服、ガーター」等として、標準文字の商標「REEBOK ROYAL FLAG」(以下、本願商標1)および右記の本願商標2について、商標登録出願をしました。

[本願商標2]



3. 引用商標

特許庁は、本願商標が下記の引用商標に類似し、商標法4条1項11号に該当するとして、拒絶査定および請求不成立審決を下しました。

[引用商標]

ROYAL FLAG

4. 特許庁の審決

特許庁の審決は、本願商標について、「ROYAL FLAG」の文字部分を抽出して、引用商標と対比しました。本願商標1についての審決では、以下のよう判断されました。

「本願商標……の構成中の『REEBOK』の欧文字は、本願の出願人も認めるように履物等の著名なブランドとして、需要者の間に広く認識されている……。

一方、『ROYAL FLAG』の文字部分は、辞書等に掲載が見受けられず、特段の観念を生じない一種の造語であって、本願の指定商品との関係から自他商品の識別標識として十分に機能

し得るものといえる。

そうすると、本願商標は、『REEBOK』の文字部分が需要者の間に広く認識されている商標であることから、これに接する需要者が当該文字部分をいわゆるハウスマークと捉えた上で、『ROYAL FLAG』の文字部分を、個別の商品に付された標章(いわゆるペットネーム)と認識することも決して少なくないといえるものであり、本願商標がその指定商品に使用された場合、『REEBOK』の文字部分と、『ROYAL FLAG』の文字部分がそれぞれ独立して取引に資される場合も少なくないというのが相当である。

……してみれば、本願商標は、『ROYAL FLAG』の文字部分から『ロイヤルフラグ』の称呼をも生じ、『王の旗』の観念を生ずるというのが相当である」

5. 裁判所の判決

(1) 「ROYAL FLAG」の文字部分の抽出の可否について

裁判所は、本願商標1の構成中の「ROYAL FLAG」の文字部分を抽出することの可否について、次のように判示しました。

「ア 被告は、『王の旗』の意味を認識させる『ROYAL FLAG』の語は、一

種の造語であって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、本願商標は、『REEBOK』の語と『ROYAL FLAG』の語とを組み合わせるものとして看取され、これらを分離して観察することが取引上不自然であるというべき事情はない旨主張する。

イ しかしながら、本願商標は、その外観上、『REEBOK』、『ROYAL』及び『FLAG』の各英単語を組み合わせる結合商標であると認められるが、本願商標は、『REEBOK ROYAL FLAG』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、単語と単語の間（『REEBOK』と『ROYAL』との間、『ROYAL』と『FLAG』との間）に1文字分のスペースを空けているほかは、等間隔に、その全体が1行でまとまりよく表されているものであるから、その外観上、『ROYAL FLAG』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。

ウ また、『ROYAL FLAG』という一連の語は、既成語として辞書に掲載されているものではないが、①『ROYAL』及び『FLAG』は、我が国における英語の普及率に照らせば、いずれも一般的な英単語であって、格別のものではないこと、②『ロイヤル (royal)』が国語辞典に掲載されているだけでなく……、これを付した複合語（例えば、……『ロイヤル・ミルク・ティー (royal milk tea)』など）も、カタカナ・外来語辞典等に数多く掲載されていること……、③『フラッグ (flag)』が国語辞典に掲載されているだけでなく……、これと他の語との複合語（例えば、『チェッカー フラッグ (checker flag)』、……など）も、外

来語辞典等に複数掲載されていること……、④『ROYAL』又は『FLAG』の英単語を含む商標登録も数多く存在すること……等に照らせば、一般的な英単語をつないだものにすぎないというべきである。そして、『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いうこととはできず、本件全証拠によるも、このようにいえるだけの事情を認めるに足りない。

エ したがって、本願商標の構成のうち『ROYAL FLAG』の文字部分だけを抽出して、引用商標と比較して類否を判断することは相当ではない」

裁判所は、図形を含む本願商標2の構成中の「ROYAL FLAG」の文字部分を抽出することの可否についても、以下のように判示しました。

「ア 被告は、『王の旗』の意味を認識させる『ROYAL FLAG』の語は、一種の造語であって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、本願商標は、『Reebok』の文字部分、図形部分及び『ROYAL FLAG』の文字部分は、視覚上分離して看取され得るものであって、それぞれの構成部分に觀念上の結びつきはなく、これらを分離して観察することが取引上不自然であるというべき事情はない旨主張する。

イ しかしながら、本願商標は、その外観上、『Reebok』の文字部分、図形部分及び『ROYAL FLAG』の文字部分

を組み合わせる結合商標であると認められるが、……右側に鋭角の頂点を有する黒地の三角形の左端に縦に白線を表し、当該三角形全体を左から右に波打つように旗状に表した図形を中央に大きく配し、その上段に、『Reebok』の文字を図案化された特徴のある書体で表し、図形の下段に『ROYAL』及び『FLAG』の各文字を1文字程度の間隔を空けて、上段の文字部分よりも小さく、かつ細いゴシック体で表して成るものであり、全体としてまとまりよく表されている。これに加え、中央に配された図形の大きさ及びその形状並びにその上段に配された『Reebok』の文字の大きさ及びその図案化された特徴のある書体に比べ、図形部分の下段に配された『ROYAL FLAG』の文字部分は、小さく、すなわち『ROYAL FLAG』の冒頭の『R』と『Reebok』の冒頭の『R』の文字の大きさを比べると、前者は後者の10分の1程度の大きさしかなく、かつ細い文字で表され、しかも、ゴシック体という一般的な書体であるから、その外観上、『ROYAL FLAG』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（筆者注：本願商標2の判決のウおよびエの判示は、本願商標1の判決のウおよびエの判示と同様）」

（2）本願商標と引用商標との類否について

そして裁判所は、本願商標1については全体として一体的に観察し、または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」の文字部分を抽出して、引用商標との類否を判断するのが相当であるとして、以下

のように類否判断を行いました（本願商標2についても同様）。

「(1) 本願商標と引用商標とを対比すると、本願商標と引用商標とは、『ROYAL FLAG』の構成を有する点で共通するものの、本願商標はその冒頭部に『REEBOK』の構成を有するのに対して引用商標はこの構成を有しないから、両商標は、外観を異にする。

また、本願商標からは、『リーボックロイヤルフラッグ』又は『リーボック』との称呼が生じ、『リーボックの展開する「ROYAL FLAG」(王の旗)という商品シリーズ』又は『リーボック』といった観念が生じるのに対し、引用商標からは、『ロイヤルフラッグ』の称呼及び『王の旗』の観念が生じることが認められるから、本願商標と引用商標とは、称呼及び観念を異にする。

(2) 取引の実情について

証拠……によれば、① 原告が製造販売する運動用の被服や履物等の商品には、一般に、原告の展開するブランドの商品であることを示す『REEBOK』に係る商標が付されていること、② オンラインショップのインターネットページには、商品カテゴリーとして、原告の展開する『EASYTONE (イーゼートーン)』、『PUMP (ポンプ)』、……等の名称の商品シリーズが示されているが、これらの商品シリーズに属する個々の商品についても、ほぼ全てについて、『REEBOK (リーボック)』に係る商標が付されていることが認められる。

なお、本件において、本願商標の指定商品の分野において、ハウスマーク（その商品を製造販売する主体の名称〈略称〉又はその展開するブランド名）

を何ら用いず、サブブランド（商品シリーズの名称）のみを用いて、一般に商品取引が行われていることを認めるに足りる証拠は存在しない。

(3) そうすると、本願商標と引用商標とが、その外観、称呼及び観念において相違することに加え、前記(2)の取引の実情をも考慮すれば、本願商標と引用商標とが、同一又は類似する商品に使用されたとしても、取引者、需要者において、その商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがあると認めることはできない。

したがって、本願商標は、引用商標に類似しないというべきであるから、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした本件審決の判断には誤りがあり、原告の取消事由に係る主張は、理由がある」

6. 考察

(1) 本判決でも参照されている「つみのおひなっこや」最高裁判決（平成20年9月8日）は、「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、結合商標の一部分の分離抽出が認められる2つの場合を例示しました。

本件は、「それ以外の部分」である「REEBOK」ないし「Reebok」の文字部分が商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える事例であり、「ROYAL FLAG」の文字部分の抽出の可否については、左記最高裁判決が例示した2つの場合に当たらないとされました。

また、分離抽出を認めるべきその他の事情も認められなかったことから、左記最高裁判決に照らせば、分離抽出が認められないという判断は、妥当なものと思われます。

(2) なお、本判決と同月に下された知財高裁平成28年1月28日判決では、下記の出願商標の構成中、「i:na」の欧文文字および「イーナ」の片仮名からなる下段部分の要部抽出が認められ、引用商標（e-ná）と対比されました。当該事件では、下段部分が上段部分より大きい点や、「エリエール」は周知商標であるものの、「エリエール」の文字を付加することなく「i:na」の文字等が使用された例があるという取引の実情が認定された点が、本判決と異なります（ただし、当該事件では、商標類否の結論として非類似と判断されました）。

エリエール
i:na
イーナ

いくた てつお

東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

ちゅうしょ まさし

2003年東京大学大学院修士課程修了（物性物理学を専攻）。技術者として電子部品メーカーに入社。2007年旧司法試験合格。2012年弁理士試験合格。同年カリフォルニア州司法試験合格。TOEIC990点。