

佐藤安紘◎弁護士・NY州弁護士

著名ブランドを含む結合商標について その著名ブランド部分を分離して類否判断した事例

[知的財産高等裁判所 令和7年2月27日判決 令和6年(行ケ)第10089号]

1. 事件の概要

本件は、異議申立人が原告保有の登録第6550051号商標（以下、本件商標）について特許庁長官に登録異議申立て（異議2022-900274号事件）をしたところ、特許庁がその商標登録を取り消すとの決定（以下、本件決定）をしたため、原告が被告（特許庁長官）に対し、本件決定の取り消しを求めた事案です。

本判決は商標実務でしばしば遭遇するいわゆる結合商標（2つ以上の文字や図形を組み合わせる構成される商標）の類否判断について、新しい法律判断を含むものではないものの、1つの事例判断を加えている点で実務の参考になりますので、紹介します。

2. 前提事実

本件の前提事実は、次のとおりです。

（1）原告は次の本件商標の商標権者である。

- ア 登録出願 令和3年11月10日
- イ 登録査定 令和4年4月6日
- ウ 設定登録 令和4年4月27日
- エ 指定商品 第25類「履物」
- オ 商標の構成 下記のとおり



（2）異議申立人は次の登録商標（国際登録第975800号商標。以下、引用商標）の商標権者である。

- ア 登録出願 平成20年7月22日（優先権主張：同年5月26日イタリア）
- イ 設定登録 平成21年6月12日
- ウ 指定商品 第25類「Clothing, footwear, headgear」等
- エ 商標の構成 下記のとおり



（3）本件商標に係る商標掲載公報は令和4年5月11日に発行された。その後、同年7月6日、異議申立人から商標登録異議の申立てがなされ、特許庁は同申立てを異議2022-900274号事件として審理した。

特許庁は令和6年8月23日、「登録第6550051号商標の商標登録を取り消す」との本件決定をし、その謄本は同年9月2日に原告へ送達された。

本件決定は、本件商標は異議申立人が保有する引用商標に類似するものであり、かつ、両者の指定商品は同一ま

たは類似のものであるため、本件商標は商標法4条1項11号に該当すると判断した。

（4）原告は令和6年9月30日、本件決定の取り消しを求める本件訴訟を提起した。

3. 争点

本件商標と引用商標の類否（商標法4条1項11号該当性）

4. 裁判所の判断

（1）結合商標の類否の判断基準

「商標法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る。このことは、複数の構成部分を組み合わせる結合商標と解されるものであっても、基本的に異なるものではないが、①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、②それ以外の部分から出所識別標識としての

称呼、觀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には、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が許される」

(2) VALENTINO等の商標の著名性

「ヴァレンティノ・ガラヴァーニ (Valentino Garavani, 1932 ～) は、1962年のコレクションの成功と1967年の『ファッション・オスカー』の受賞で国際的に知られるようになったイタリアのデザイナーであり、婦人・紳士物の衣料品、毛皮、革製バッグ、革小物、婦人靴、香水、インテリア用品などをデザインしている」

「VALENTINO等は、現在の各種のウェブサイトにおいて、ヴァレンティノ・ガラヴァーニあるいはその創設した会社のデザイナーのデザインに係る商品として（ヴァレンティノ・ガラヴァーニ自身は、2007年にデザイナーを引退している。……）、紹介されている」

「ヴァレンティノ・ガラヴァーニあるいはその創設した会社のデザインに係る商品は、本件商標の登録時より前の新聞の記事においても、VALENTINO等として多数紹介されており……、各種の書籍、雑誌や広告においてもVALENTINO等として多数掲載、紹介されている」

「そうすると、VALENTINO等の文

字からなる商標は、本件商標の登録査定時において、国際的に知られたデザイナーであるヴァレンティノ・ガラヴァーニあるいはその創設した会社のデザインに係る商品を表示するものとして指定商品の需要者の間に広く認識され、周知・著名であった」

(3) 本件商標について

「本件商標は、右側上方に切り欠きを有する縦長楕円形の輪郭内の中央に『V』の欧文字を配した」図形（以下、本件図形）とその右側に「GIANNI VALENTINO」の欧文字（以下、本件欧文字）を横書きした構成からなる。

「本件図形と本件欧文字とは、重なり合うことなく、スペースを空けて左右に配されており、図形と文字という構成要素を異にしていることから、両者は視覚的に分離して看取されるものである。また、本件欧文字は、間にスペースを有していることから、『GIANNI』の文字と『VALENTINO』の文字とからなると容易に看取される」

「そうすると、本件商標は、①本件図形、②『GIANNI』の文字部分、③『VALENTINO』の文字部分からなる結合商標と理解されるものである。そして、本件商標は、本件欧文字に相應して『ジャンニヴァレンティノ』の称呼が生じるが、本件欧文字全体として親しまれた既成の語を形成するものではなく、本件商標又は本件欧文字を不可分一体のものとして把握しなければならない事情も見いだせない」

「本件商標が上記……のとおり結合商標と理解されることを前提に、その分離観察の可否を検討するに、

本件欧文字中の『VALENTINO』の部分は、上述のとおり、本件商標の登録査定時において、国際的に知られたデザイナーであるヴァレンティノ・ガラヴァーニあるいはその創設した会社のデザイナーのデザインに係る商品を表示するものとして指定商品の需要者の間に広く認識され、周知・著名であったVALENTINO等のうち、『VALENTINO』の欧文字からなる商標と同じ構成文字からなるものであるから、取引者、需要者に対し商品・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いえることができる」

「本件商標は、本件欧文字中の『VALENTINO』の欧文字を要部として抽出し、他人の商標と比較して商標の類否を判断することが許される」

(4) 引用商標について

「引用商標は、①上段に引用図形、②中段に『VALENTINO』の欧文字を大きく横書きし、③下段に『GARAVANI』の欧文字を小さく横書きした構成からなる」

「これらの各構成部分の全体を不可分一体のものとして把握しなければならない事情も見いだせず、引用商標は、上記各構成部分からなる結合商標と理解すべきものである」

「引用商標は、その構成文字に相應して『ヴァレンティノガラヴァーニ』の称呼が生じるが、引用商標の欧文字の構成中、中段に配された『VALENTINO』の欧文字は、全体の中央に位置する上、下段の『GARAVANI』の欧文字の約2倍の大きさであって、商標全体の構成中、最も目を引く構成部分になって

いる上、上記のとおりVALENTINO等の文字からなる商標が、本件商標の登録査定時において、ヴァレンティノ・ガラヴァーニあるいはその創設した会社のデザインに係る商品を表示するものとして指定商品の需要者の間で周知・著名であったことから、取引者・需要者に対し商品・役務の出所識別標識として支配的な印象を与えるものと認められる」

「引用商標の構成文字中の『VALENTINO』の欧文字を要部として抽出し、他人の商標と比較して商標の類否を判断することが許される」

(5) 本件商標と引用商標の類似性

「本件商標の要部である『VALENTINO』の欧文字は、引用商標の要部である『VALENTINO』の欧文字とつづりを同じくするものであり、本件商標と引用商標は外観上相紛らわしい」

「本件商標と引用商標の要部からは、いずれも『ヴァレンティノ』の称呼が生じ、称呼において共通する」

「本件商標と引用商標の要部からは、いずれも『ヴァレンティノ・ガラヴァーニ』又はその創設した会社のデザインに係る商品に使用されるブランドの観念を生じ、観念において共通する」

「したがって、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点についても、相紛れるおそれのある類似の商標である」

具体的に何と何を対比すべきかがしばしば焦点になります。本件でも、本件商標と引用商標とを対比する際、各商標を構成するマーク（「v」）や文字（「GIANNI」「VALENTINO」「GARAVANI」）について、それらの組み合わせの全体を対比すべきなのか、それともそれぞれの一部分（ここでは「VALENTINO」）のみを分離して対比してよいかが問題になっています。

結合商標の類否判断について、近時の知財高裁では、最判H20.9.8（つみのおひなっこや事件）などを踏まえ、商標の構成部分の一部分を分離して対比に用いることは原則として許されないとしつつ、次のような類型に該当する場合には、その一部分を分離してよいという立場を採用しています。

- ①その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
- ②それ以外の部分から出所識別標識としての称呼や観念が生じない場合
- ③商標の構成上の一体性が希薄で、その部分が独立して出所識別標識としての機能を果たすと考えられる場合（知財高判R 5.11.30）
- ④その部分が相当程度強い印象を与え、単独で出所識別標識として機能し得る場合（知財高判R 4.7.14）

本件では、上記①の類型に該当するか否かが争われました。「VALENTINO」は世界を代表する高級ファッションブランドであり、日本の主要百貨店等や

新聞・雑誌・書籍等でも広く取り扱われているので、周知・著名であることは明かです。過去の裁判例でも、繰り返し「VALENTINO」の著名性が判示されています（知財高判H17.12.20、知財高判H17.9.28、東京高判H17.2.24、東京高判H15.9.30等）。

他方、本件商標と引用商標には「VALENTINO」以外のマーク（「v」）や文字（「GIANNI」や「GARAVANI」）が付されていますが、上記のとおり「VALENTINO」が著名表示であるため、この「VALENTINO」の部分こそが、両商標に接した需要者の注意を引く中心的要素であると考えられます。これらを踏まえると、本件は上記①の類型に該当するといえますので、各商標から「VALENTINO」の部分分離して対比し、これが類似すると判断した裁判所の説示は説得的です。

実務では、上記①～④の類型に当てはまるか（当てはまらなくても、分離してよい）かどうかの判断が微妙なケースも多々あります。この意味で、結合商標の類否判断は、知財実務のなかでも結論の見通しが立てにくい論点です。商標は全体として機能するため、それらを把握しようとする姿勢が肝要ですが、個別の事案ごとに商標の構成や観念（意味合い）の結びつきがどの程度強いのかを見極め、その事案で一部分のみを分離するのが適切か否かを柔軟に検討する姿勢が求められます。

5. 考察

複数の文字や図形が組み合わされて構成される結合商標の類否判断では、

さとう やすひろ

2009年弁護士登録後、企業間紛争および知財法務に従事。特に、技術やデザインと英語が関わる紛争および交渉を扱う。2013～14年Sughrue Mion PLLC（DC）およびKenyon & Kenyon LLP（NY）勤務。2020年KTS法律事務所共同設立。