

佐藤安紘◎弁護士・NY州弁護士

結合商標から分離した部分の識別力が弱い場合には 全体的な類否判断が必要であることを明示した事例

[知的財産高等裁判所 令和7年10月30日判決 令和7年(行ケ)第10050号]

1. 事件の概要

本件は、原告が自社の商標（以下、本願商標）について、第43類「飲食物の提供」を指定役務として商標登録出願をしたところ、特許庁から拒絶査定を受け、その後の拒絶査定不服審判でも請求が成り立たないとされたため、被告（特許庁長官）に対し、同審判の取り消しを求めた事案です。

本判決はいわゆる結合商標（＝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、これまでの判断手法を、商標の本質を踏まえてより精緻化したものとして注目されます。

2. 前提事実

本件の前提事実は、次のとおりです。

(1) 本願商標の構成は、以下のとおりであり、赤色と黒色で描かれた図形（以下、本願図形部分1）と、その右側に三段書きで、上段にやや小さめの文字で「牛たん」、中段に上段よりも大きめの文字で「けやき」、下段に上段よりもはるかに小さな文字で「KEYAKI BEEF TONGUE」の文字を記し（以下併せて、本願文字部分）、その右下に朱色で「櫻」の文字の印鑑風の図形

（以下、本願図形部分2）を配する結合商標である。



(2) 引用商標の構成は、以下のとおりであり、上部に白と黒で描かれた樹木と思われる図形、中間部に大きく「KEYAKI」の文字、その下に下線部を挟んで小さく「JAPANESE」「CUISINE」と記載され、その下に大きく「けやきの漢字」（異体字）を配する結合商標である。



(3) 特許庁は拒絶査定不服審判において、次のとおり判断した。

①本願商標の構成部分中の「けやき」の文字部分と、引用商標の構成部分中の「KEYAKI」の文字部分および「けやきの漢字」部分は、指定役務との関係において、自他役務の識別標識として機能を果たし得るものであって、当該部分が顕著に大きく配

され、取引者および需要者に強く支配的な印象を与えるものといえることから、これらの部分を要部として抽出することが許される。

②両者は、文字種の差異が出所識別標識としての外観上の顕著な差異として強い印象を与えるものとはいえず、「ケヤキ」との称呼、「けやきの木」との観念において共通するから、類似の商標である。

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) 結合商標の類否判断の基準

「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、原則として許されない。ただし、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、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、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、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、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場合には、その構成部分の一部を抽出し、当該部分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いうべきである」

「そして、上記のとおり、商標の構成部分の一部を抽出して当該部分を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場合においても、分離して観察される部分の出所識別標識としての機能には自ずと強弱があるのであるから、一律に当該部分だけに着目して商標の類否を判断するのは相当でなく、当該部分の出所識別標識としての機能が弱い場合においては、他人の商標と外観、称呼及び觀念の全てが一致しているときは格別、そうでないときには、他の構成部分も考慮した上で、対比される両商標が、全体として、商品又は役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かを判断するのが相当である」

(2) 分離観察の可否 (本願商標)

「本願商標のうち、本願文字部分及び本件図形部分2と、本願図形部分1は、視覚上、右側と左側に分けられ、重なることなく配置されていることに加え、右側の本願文字部分及び本願図形部分2は文字ないしはこれに準ずる

もの、左側の本願図形部分1は図形であるから、商標全体としての構成上の一体性は希薄」である。

また「本願文字部分のうち上段『牛たん』部分及び中段『けやき』部分は、下段『KEYAKI BEEF TONGUE』部分及び本願図形部分2から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ができ、両者の構成上の一体性は希薄」である。

さらに「『牛たん』の文字部分と『けやき』の文字部分は、二段に配され、『けやき』は、『牛たん』に比して大きめの文字で表記されているため、両者の構成上の一体性は希薄」である。

そのうえで、「けやき」の文字部分は「ニレの落葉高木であるケヤキ」(以下、本件樹木)の名称として知られるものもあり、「出所識別標識としての機能を一定程度有しているから、同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」ため、本願商標の要部として抽出することが許される。

(3) 分離観察の可否 (引用商標)

前記(2)と同様に、「KEYAKI」の文字部分および「けやきの漢字」部分を引用商標の要部として抽出することは許される。

(4) 類否判断

①「全国の飲食店が掲載されている飲食店検索サイトにおいて、キーワード『けやき』で検索した場合には2648件、キーワード『ケヤキ』で検索した場合には289件の飲食店が該当すると認められ、全国において、本件樹木の名称を指す店名……を付した

飲食店は相当数存在することが認められる。そうすると、本件樹木の名称は、飲食店の店名に比較的好く使用されるものとして、取引者、需要者に知られているものと推認されるから、指定役務である『飲食物の提供』との関係において、『けやき』の文字部分の出所識別標識としての機能は弱いものと言わざるを得ない」他方、本願商標の「けやき」の文字と引用商標の要部である「KEYAKI」の文字部分および「けやきの漢字」部分は「構成する文字数、文字の種類及びデザインが異なるから、外観において明らかに相違する」。

「したがって、本願商標と引用商標の類否を判断するに当たっては、本願商標の『けやき』の文字部分以外の構成部分も考慮した上で、本願商標と引用商標が、全体として、商品又は役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かを検討する必要がある」

②「本願商標の『けやき』の文字部分と、引用商標の『KEYAKI』の文字部分及び『けやきの漢字』部分の外観が相違することは」上記①で「述べたとおりである」。

「次に、本願商標の『けやき』の文字部分からは、『ケヤキ』の称呼を生じるのに対し、引用商標の『KEYAKI』の文字部分及び『けやきの漢字』部分からも、『ケヤキ』の称呼を生じ、称呼においては、いずれも同一である。ただし、本願商標の他の構成部分である『牛たん』の文字部分も勘案すれば、本願商標からは、『ケヤキ』のほか、『ギョウタンケヤキ』との

称呼も生じ、この称呼については、『ギユウタン』との音の有無によって引用商標とは語感が異なるから、称呼において相違する」

「さらに、本願商標の『けやき』の文字部分並びに引用商標の『KEYAKI』の文字部分及び『けやきの漢字』部分からは、いずれも本件樹木の観念を生じる。ただし、本願商標の他の構成部分である『牛たん』との文字部分も勘案すれば、本件樹木のほか、『牛たんを提供するけやきという名称の飲食店』との観念も生じ、この観念については、引用商標と相違する」

- ③以上より「本願商標と引用商標は、外観において異なることに加え、本願商標から生じる2つの称呼及び観念のうち一方は、引用商標と異なる。これらを総合すると、取引者、需要者の認識において、時と所を異にして離隔的に観察した場合、本願商標と引用商標とは互いに紛れるおそれのある類似の商標」ではない。

5. 考察

本件では結合商標の類否判断が問題になっていますが、この問題に関する一般論は本誌2025年7月号でも解説したとおりです。現在の裁判実務では、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、一定の場合には、一部分を分離して類否判断をしてもよいという立場が採用されています。

本判決は、「一定の場合」の一類型として、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を掲げ、本願商標と引用商標がその類型に該当するか否かを検討しています。

具体的には、本願商標については、中央に大きく記述された文字部分「けやき」は、他の図形や文字部分との構成上の一体性は希薄であり、出所識別機能を一定程度有しているため、前記の類型に該当すると判断しました。また、引用商標についても、中央に大きく記述された文字部分「KEYAKI」は、他の図形や文字部分との構成上の一体性は希薄であり、出所識別機能を一定程度有しているため、前記の類型に該当するとしました。

従来の結合商標の類否判断であれば、ここで決着がついたのではないかと思います。それぞれ分離された「けやき」と「KEYAKI」を対比すれば、平仮名表記かローマ字表記の違いがあるにすぎないため、両者は類似していると考えられるからです。実際、特許庁はそのように判断していました。

注目されるのは、本判決がここで本件を決着させず、さらに踏み込んで、分離された部分（「けやき」と「KEYAKI」）の識別力の強さに着目して審理判断を進めた点です。本判決は、全国で「けやき」に関する名称を用いる飲食店が約3000店舗（全体の飲食店数の約0.25%）存在することを踏まえると、その識別力は弱いと考えざるを得ないとし、この場合には立ち戻って、分離した部分以外の構成部分を含めて全体的な類否

判断が必要であるとしました。そのうえで、本願商標で「けやき」の上部にやや目立つ態様で記述された「牛たん」の部分も含めて考察し、「牛たんけやき」と「KEYAKI」を対比する場合には、外観に加え、呼称・観念までもが異なるため、両者は類似しないと結論付けました。

このように、結合商標について一度分離を認めながら、その識別力の強弱に応じてその周囲の構成部分も含めて全体的な考察をするという2段階の判断は、管見の限り、従来の裁判例には見られません。2段階になるロジックはやや複雑ですが、この判断手法からは、本判決が、結合商標の問題については定立した判断基準に機械的・形式的な当てはめをして直ちに結論を導くのではなく、個別の事案に応じて出所の混同を生じるおそれがあるか否かを丁寧に検討する姿勢を重視していることがうかがわれます。

昨今、実務では、結合商標は従前よりも分離が容易に認められる傾向にあるのではないかと指摘されることもありました。本判決はそれに対して一定の警鐘を鳴らしたものと捉えることもできます。商標は全体として機能するものであるため、従来の裁判例の枠組みを維持しつつ、機械的な当てはめに終始せずに商標の本質に立ち返ろうとする本判決は、結合商標の類否判断の実務に貴重な一石を投じるものと思われます。

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。