

分離観察と要部観察について

——商標「遊VENTURE」事件——

知的財産高等裁判所 令和5年11月30日判決
令和5年(行ケ)第10063号 審決取消請求事件

小 椋 崇 吉*

抄 録 本件事件は、結合商標の構成部分の一部抽出が許されるか否かが争点となった事件である。従来からの3つの判断基準と異なる「など」の場合として、新たな判断基準「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」か否かの基準を示した。「遊」の文字部分につき、識別力を検討することなく、外観的要素に関する新たな判断基準のみを検討し、一部抽出が許されるとする一方、分離された部分の全てが当然に要部になるとは限らないとの独自の見解を示した。識別力を有しない文字部分でも、新たな判断基準により分離できれば類否判断の対象とされ得る現象が生じかねない。本稿では、新たな判断基準や独自の見解の位置付けの検討を試みる。

目 次

- はじめに
- 本件事件の概要
 - 1 本願商標と引用商標
 - 2 経緯と争点
- 本件判決
 - 1 判断基準
 - 2 結合商標の一部抽出の可否
 - 3 本願商標と引用商標の類否
- 検 討
 - 1 3つの判断基準
 - 2 3つの考え方
 - 3 3つの最高裁判決
 - 4 小 括
 - 5 「など」の場合
 - 6 本件判決の検討
- おわりに

部抽出が許されるか否かを検討し、次に外観・観念・称呼等を全体的に考察する2段階プロセスで判断される。最初のプロセスで、全体観察を原則とするが、分離できれば一部抽出が許されるのか、要部であれば一部抽出が許されるのか、場合に応じ役割分担すべきなのか、判断基準が示されたつつみのおひなっこや事件後でも、知財高裁判決は、すっきりしていない。その原因が分離観察と要部観察のどちらを重視するかにあると考え、分離観察と要部観察に焦点をあて、従来からの3つの判断基準を検討する。判決例の分析の参考になれば幸いである。

1. はじめに

結合商標の類否判断は、最初に構成部分の一

* 弁理士 Soukichi OGURA

2. 本件事件の概要

2.1 本願商標と引用商標



図1 本件事件

〈本願商標〉

出願番号：商願2020-128329

商標：「VENTURE」（標準文字）

出願人：株式会社ケー・ジー・アイ（原告）

指定商品：第25類「被服」他

〈引用商標〉

登録番号：第6434159号

商標：「遊VENTURE」（図1参照）

指定商品：第25類「被服」

2.2 経緯と争点

原告（出願人、審判請求人）は、本願商標「VENTURE」を商標出願したところ、引用商標「遊VENTURE」と類似する商標と判断され、本願商標が4条1項11号に該当するとして拒絶査定を受けたので、拒絶査定不服審判を請求した。

原告は、引用商標中、瞬時に認識し得る大きさと明瞭に記載された「遊」の部分が要部で、これに比し小さく記載された「VENTURE」の部分が強く支配的な印象を与え難く、「VENTURE」の部分の一部抽出が許されないと主張した。

これに対し、被告（特許庁）は、「遊」の部分と「VENTURE」の部分が独立して自他商品の識別標識として機能し得るため、「VENTURE」の部分を分離、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も許されると認定した。

その結果、被告は、本願商標と引用商標の

「VENTURE」の部分を類似すると判断し、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして請求棄却審決（以下「本件審決」という。）をした。

原告は、本件審決の取り消しを求めて審決取消訴訟を提起した。原告は、瞬時に認識し得る大きさと明瞭に記載された「遊」の部分を要部とする方が自然であること、小さく記載された「VENTURE」の部分のみが出所識別標識として強く支配的な印象を与えると認めるべき特段の事情が見いだせないこと、「遊」の部分は、指定商品「被服」との関係で「レジャー用」を暗示させ、「被服」に「遊び心」を求める需要者にとって顧客吸引力を有し、強い識別機能を発揮させる要部であると主張し、「VENTURE」の部分の一部抽出が許されないと主張した。

3. 本件判決

3.1 判断基準

本件判決は、一般論の部分で、「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」と述べ、氷山事件¹⁾の判断基準を示している。また、「複数の構成部分を組み合わせ合わせた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、①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、②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、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を除き、許されないというべきである。なお、上記③で例示する場合には、分離された各構成部分の全てが当然に要部（分離・抽出して類否判断を行うことが許される構成部分）となるものではないことに留意が必要である。」と述べ、判断基準を示している。

3. 2 結合商標の一部抽出の可否

本件判決は、引用商標の外観につき、以下の3点を認定している。

「遊」の文字は、「VENTURE」の部分に対して大きさの上で圧倒的な存在感を示していること。

「遊」の文字の書体は、看者に躍動感と趣味感を印象づける筆文字風であるのに対し、「VENTURE」の文字の書体は、ゴシック体風の書体で、特徴はみられないこと。

「遊」の部分は、中心部分をなすとの位置付けを否応なくアピールするのに対し、「VENTURE」の部分は、底辺部で「遊」の部分を支える台座のような印象を与えること。

また、本件判決は、引用商標の称呼につき、一応は「ユウベンチャー」又は「アソベンチャー」の称呼を生ずるといえるが、一義的に明確といえず、一連一体の文字商標としての読み方は定まらない（よく分からない）という印象を取引者、需要者に与えることも否定できないと認定している。

さらに、本件判決は、引用商標の観念につき、「『遊』の部分から生ずる観念（あちこち出歩いてあそぶ）」と「『VENTURE』の部分から生ずる観念（冒険）」とを統合する単一の観念を見出すことは困難であり、造語としての「『ユウベンチャー』」又は「『アソベンチャー』」から特定の観念が生ずるとも認められない」と認定している。

これを踏まえ、本件判決は、判断（あてはめ）

の部分で、引用商標は、「遊」の部分と「VENTURE」の部分からなる結合商標であり、原則として全体観察をすべきであるが、各構成部分を比較すると、文字の大きさの違いからくる「遊」の部分の圧倒的な存在感に加え、書体の違いからくる訴求力の差、全体構成における配置から自ずと導かれる主従関係性といった要素を指摘することができ、称呼及び観念において一連一体の文字商標と理解すべき根拠も見出せない等の事情を総合すると、取引者、需要者は、「遊」の部分と「VENTURE」の部分を生離して理解・把握し、中心的な構成要素として強い存在感と訴求力を発揮する「遊」の部分を略称等として認識し、これを独立した出所識別標識として理解することもあり得ると解される。

他方、「VENTURE」の部分は、商標全体の構成の中で明らかに存在感が希薄であり、従たる構成部分という印象を拭えず、取引者、需要者が、「VENTURE」の部分に着目し、これを引用商標の略称等として認識するということは、常識的に考え難い。したがって、「VENTURE」の部分を引用商標の要部と認定することはできないというべきである。

本件審決の判断中、「遊」の部分と「VENTURE」の部分との分離観察が可能という点は正当であるが、「VENTURE」の部分を要部と認めた部分は是認できないと述べ、「遊」の部分の一部抽出が許される一方、「VENTURE」の部分の一部抽出が許されないと認定した。

もっとも、本件判決は、「『VENTURE』という文字が引用商標の指定商品（被服）との関係で出所識別標識としての機能を一般的に果たすかどうかという問題は、上記判断とは関係がない。」と述べる一方、「遊」の文字が出所識別標識としての機能を一般的に果たすかどうかの問題について、検討していない。

3.3 本願商標と引用商標の類否

引用商標中、「遊」の部分と「VENTURE」の部分とを分離観察の上、「遊」の部分を要部として類否判断をした場合、本願商標「VENTURE」と類似性が認められないことは言うまでもないと述べ、両商標は非類似の商標であると判断し、本願商標が4条1項11号に該当するとした本件審決を取り消した。

4. 検 討

4.1 3つの判断基準

結合商標とは、いくつかの文字と文字・文字と図形・図形と図形等、文字や図形等が2個以上結合して構成された商標をいう（2条1項）。リラ宝塚事件²⁾が、「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ことが許されない」と述べるように、結合商標「A+B」であっても、全体観察が原則で、「A」の部分や「B」の部分の一部抽出は例外と考えられている。

もっとも、結合商標の文字や図形等を分離し、その一部の構成部分を抽出して観察する分離観察が認められている。

また、結合商標の構成部分の一部が、取引者、需要者の注意をひき、その部分が存在することによってその商標の識別力が認められるとき、その一部の構成部分を要部として抽出して観察する要部観察も認められている。要部は、識別力の強い部分か、識別力を有する部分であるから、商標中に要部が1つとは限らないが、識別力を有しない部分は、要部になりえない。

分離観察と要部観察は似ているが³⁾、分離できれば一部抽出が許されるのか、要部であれば

一部抽出が許されるのか、優劣なり、役割分担なり、両者の関係は、意識されていないように見受けられる。

今日、多くの知財高裁判決で、リラ宝塚事件、SEIKO EYE事件⁴⁾、つつみのおひなっこや事件⁵⁾を参照し、以下の3つの判断基準が示されているが、いずれかに該当すれば、一部抽出が許されるとの見解もあり⁶⁾、優劣なり、役割分担なり、3つの関係は、意識されていないように見受けられる。

(X) 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（以下「(X)の場合」といい、認められるか否かの基準を適宜「(X)の基準」という。以下同様に）。結合商標「A+B」において、「A」の部分の識別力が強い場合、その強い「A」の部分の一部抽出が許されるとする。

(Y) 商標の構成部分の一部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（以下「(Y)の場合」「(Y)の基準」という。）。結合商標「A+B」において、「B」の部分が識別力を有しない場合、その識別力を有しない「B」の部分の一部抽出が許されないため、非要部「B」を捨象することより「A」の部分の一部抽出が許されるとする^{7), 8)}。

(Z) 商標の構成部分の一部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（以下「(Z)の場合」「(Z)の基準」という。）。結合商標「A+B」において、「A」の部分と「B」の部分とを分離できる場合、「A」の部分の一部抽出が許され、また、「B」の部分の一部抽出が許されるとする⁹⁾。

(X)と(Y)の基準は、主として要部観察の基準と考えられ、SEIKO EYE事件が判断で用いた基準で、つつみのおひなっこや事件が一般論で示した基準と考えられる。

他方、(Z)の基準は、分離観察の基準と考えられ、リラ宝塚事件が一般論で示した基準で、つつみのおひなっこや事件が判断で用いた基準と考えられる。

4. 2 3つの考え方

(1) 分担説と分離説

つつみのおひなっこや事件が、一般論の部分で、「複数の構成部分を組み合わせた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」、(X)と(Y)の場合「などを除き、許されない」と述べ、(X)と(Y)の基準を示しただけで、リラ宝塚事件が示した(Z)の基準を示さなかったため、つつみのおひなっこや事件は、リラ宝塚事件の判断基準を変更したとも考えられるが、今日、(Z)の場合も一部抽出が許されると考えられている¹⁰⁾。

そして、一部抽出が広く許されるとするリラ宝塚事件と一部抽出が許される場合を限定したとも考えられるつつみのおひなっこや事件との整合的な理解を試みる過程で、分離しなければ一部抽出できない思想のもと、以下の2つの考え方が検討されている。

まず、つつみのおひなっこや事件を後ろ盾に、役割分担を重視する考え方で、これを分担説と称する。分担説は、①各構成部分が不可分的に結合しているものと認められない場合(以下「不可分結合でない場合」という。)、分離観察の結果、(Z)の基準により、分離できれば一部抽出(分離抽出)が許されると解釈する。一方、②各構成部分が不可分的に結合しているものと認められる場合(以下「不可分結合の場合」という。)、分離できず、原則、一部抽出が許されないが、例外的に、(X)と(Y)の基準により、要部であれば一部抽出(要部抽出)が許されると解釈する。

この分担説だと、分離しなければ一部抽出できない思想により、②不可分結合の場合、原則、一部抽出が許されないと解する点に特徴がある。例外的に、一部抽出が許される場合、当事者及び裁判所は、その正当化根拠を明示することが要求されると指摘する見解もあり¹¹⁾、分担説は、商標審査基準改訂第13版への改訂時の商標審査基準ワーキンググループ(以下「改訂WG」という。)で、リラ宝塚事件とつつみのおひなっこや事件の「両判決を矛盾なく、かつ、従来の審査運用と乖離することなく解釈することができる」と評されたが¹²⁾、支持されなかった¹³⁾、¹⁴⁾。なお、分担説は、以下の分離説と要部説の折衷説となるため、知財高裁判決においては、分離説と要部説のどちらかの傾向の判決として現れる。

次に、リラ宝塚事件を後ろ盾に、分離観察を重視する考え方で、これを分離説と称する。分離説は、要部観察は分離観察に含まれると捉え、(X)と(Y)の基準は(Z)の基準の一例を示したものと¹⁵⁾、(X)と(Y)の基準を含む包括的判断基準の(Z)の基準により、分離できれば、一部抽出(分離抽出)が許されると解釈する。分離説に立つと、一部抽出が許されるか否かは分離観察の問題となり、リラ宝塚事件のみならず、SEIKO EYE事件とつつみのおひなっこや事件も、分離観察の事案と解釈される^{16)~18)}。

この分離説だと、分離しなければ一部抽出できない思想は分担説と同じであるが、結合の強弱の検討に際し、観念を重視し、②不可分結合の場合、観念上分離できないとするのではなく、観念上分離できるとすることにより一部抽出が広く許される点に特徴がある。分離説は、一部抽出が広く許されるため、改訂WGで支持され¹⁹⁾、商標審査基準改訂第13版は、分離説をもとに改訂された²⁰⁾。

ここで、分離説と分担説の後ろ盾の優劣を検討すると、リラ宝塚事件は、最高裁判所の判例

委員会が選定した重要判例として最高裁判所民事判例集（民集）に搭載され、判例解説も書かれているのに対し、つつみのおひなっこや事件は、最高裁判所判例集民事（集民）に搭載されるに止まる。リラ宝塚事件がつつみのおひなっこや事件に優位し、つつみのおひなっこや事件が「事例的な色彩が強い判決である」と指摘する見解もあり²¹⁾、分離説は分担説より有力とも考えられる²²⁾。

分離説の傾向の知財高裁判決として、①不可分結合でない場合であれば、例えば、図形部分と文字部分の結合商標につき、(Z)の基準により文字部分の一部抽出が許され、文字部分をもって類否判断の対象とした事案である。ありがとう事件²³⁾、ホームズ君事件²⁴⁾、SMS事件²⁵⁾、KANGOL事件²⁶⁾、久保田メソッド事件²⁷⁾、REIGN事件²⁸⁾、POPPO事件²⁹⁾などである。「図形と文字の結合商標にあつては、文字部分のみをいたずらに重視して図形部分の持つ情報伝達力を軽んずることは、特段の理由のない限り許されず、当該商標における図形部分と文字部分の相互関係を慎重に検討しなければならないといふべきである。」と述べたギベルティー事件³⁰⁾や「結局、審決が図形部分と文字部分とを分離し、単に本願商標の文字部分の称呼が引用商標の称呼と類似することのみを理由に本願商標と引用商標との類否を判断したことは、誤りであるといふべきである。」と述べたSPA事件³¹⁾もあるため、何故、分離された文字部分をもって直ちに類否判断の対象とされ得るのか、また、何故、残余の図形部分が不存在の如く判断され得るのか、疑問がある。

②不可分結合の場合であれば、例えば、文字部分と文字部分の結合商標につき、一の文字部分が他の文字部分より識別力が強いことを理由に、(Z)の基準により一の文字部分の一部抽出が許され、一の文字部分をもって類否判断の対象とした事案である。キリンコーン事件³²⁾、

総本家駿河屋事件³³⁾、朔北カレー事件³⁴⁾などである。

もっとも、例えば、文字部分と文字部分の結合商標につき、(Z)の基準により、無理に分離するものの、一の文字部分が他の文字部分より識別力が強いことを理由に、(X)と(Y)の基準により、一の文字部分の一部抽出が許され、一の文字部分をもって類否判断の対象とした事案もある。REEBOK ROYAL FLAG事件 I³⁵⁾などである。分離説を基本とするが以下の要部説と変わらない判断となる。

(2) 要部説

改訂WGでは、一部抽出が許されるか否かは、専らリラ宝塚事件とつつみのおひなっこや事件との統合的な理解を試みる過程で検討され、リラ宝塚事件とSEIKO EYE事件との統合的な理解を検討していないように見受けられる。

そこで、SEIKO EYE事件を後ろ盾に、分離しなくても一部抽出できる思想のもと、要部観察を重視する考え方もあり得る。これを要部説と称する。要部説は、分離観察と要部観察を別物と捉え³⁶⁾、³⁷⁾、通過作業として分離観察を行い、(Z)の基準により、分離できても・できなくても、引き続き(X)と(Y)の基準により、要部であれば一部抽出（要部抽出）が許されると解釈する³⁸⁾。要部説に立つと、一部抽出が許されるか否かは要部観察の問題となり、SEIKO EYE事件とつつみのおひなっこや事件は、要部観察の事案と解釈される³⁹⁾。

茶園成樹「結合商標の類否判断における分離観察」は⁴⁰⁾、「商標の類否判断の方法には、商標の全体的な観察ではなく、商標のうち識別力ある部分（要部）を抽出して類否判断を行うという要部観察があるが、分離観察は、要部抽出の過程で分離という作業を行うものであり、要部観察の一場面である。」と述べている。分離観察を要部観察の過程の通過作業と位置付けて

いると考えられる。

また、網野誠『商標』は⁴¹⁾、「分離観察は要部観察を行うためには必要であるが、要部観察には必ずしも分離観察を必要としない。要部でない部分を捨象するのは分離観察ではなく、むしろ全体観察の結果である。」と述べている。その意味が難しく、解説を試みると、①不可分結合でない場合、要部観察を行うために分離観察が必要となるが、②不可分結合の場合、要部観察を行うために必ずしも分離観察が必要となることはない。要部観察の結果として、一部抽出するとしても、そのことと分離観察は別物である⁴²⁾。非要部を捨象することは、分離観察に代わり、適切な要部観察による。と述べていると考えられる。

さらに、田村善之〔講演録〕「結合商標の類否判断の在り方について」は⁴³⁾、「まず、リラ宝塚最判に従って、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かどうかを見ましましょう。ここで不可分に結合しているのであれば全体観察が原則で、これはつつみのおひなっこや最判になります。その場合でも、その部分が取引者、需要者に対し商品また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には、分離観察する—抽象論のつつみのおひなっこやです—。他方、これが不可分的に結合しているわけではないとすると分離観察が原則になるのがリラ宝塚で、ただし、著名と一般的な場合には全体観察するか、著名表示部だけを分離観察するというのがセイコーアイの言っていること、と、まとめることができます。」と述べている。②不可分結合の場合、全体観察が原則で、つつみのおひなっこや事件の(X)と(Y)の基準により、要部であれば一部抽出が許される。他方、①不可分結合でない場合、

分離観察が原則であるが、SEIKO EYE事件の(X)と(Y)の基準により、要部であれば一部抽出が許される。と述べているとも考えられる。

ここで、分離説と要部説の後ろ盾の優劣を検討すると、リラ宝塚事件もSEIKO EYE事件も、民集に登載され、判例解説も書かれているため、リラ宝塚事件とSEIKO EYE事件だと優劣がつかない。分離説が要部説より有力とは限らないと考えられる。

要部説の傾向の知財高裁判決として、①不可分結合でない場合であれば、例えば、文字部分と文字部分の結合商標につき、一の文字部分が他の文字部分より識別力が強いことを理由に、(X)と(Y)の基準により、一の文字部分の一部抽出が許され、一の文字部分をもって類否判断の対象とするも他の文字部分をもって類否判断の対象としなかった事案である。ベジバリア塩・糖・脂事件⁴⁴⁾、天満切子極事件⁴⁵⁾などである。

また、例えば、文字部分と文字部分の結合商標につき、一の文字部分も他の文字部分も識別力を有する部分であるが、識別力が弱いことを理由に、(X)と(Y)の基準により、一の文字部分も他の文字部分も一部抽出が許されないため、全体をもって類否判断の対象とした事案である。湯〜とぴあ事件⁴⁶⁾、⁴⁷⁾などである。

②不可分結合の場合であれば、例えば、文字部分と文字部分の結合商標につき、無理に分離することなく、一の文字部分が他の文字部分より識別力が強いことを理由に、(X)と(Y)の基準により、一の文字部分の一部抽出が許され、一の文字部分をもって類否判断の対象とした事案である。ハーブヨーグルトン事件⁴⁸⁾、天下米事件⁴⁹⁾、くれないケアセンター事件⁵⁰⁾、HIRUDOMILD事件⁵¹⁾などである。

4. 3 3つの最高裁判決

一部抽出が許されるか否かについて検討した最高裁判決は、年代順に、1963年（昭和38年）

のリラ宝塚事件，1993年（平成5年）のSEIKO EYE事件，2008年（平成20年）のつつみのおひなっこや事件の3つである。以下，各事件の整合的な理解を試みる。

(1) リラ宝塚事件



図2 リラ宝塚事件

リラ宝塚事件（図2参照）は，一般論の部分と判断（あてはめ）の部分に分けられる。

まず，一般論の部分で，「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（昭和36年6月23日第二小法廷判決，民集15巻6号1689頁参照）。しかしてこの場合，一つの称呼，観念が他人の商標の称呼，観念と同一または類似であるとはいえないとしても，他の称呼，観念が他人の商標のそれと類似するときは，両商標はなお類似するものと解するのが相当である。」と述べている。抽象的基準⁵²⁾として，(Z)の基準を示している。

そもそも，分離説の如く，(Z)の基準により，分離できれば，一部抽出が許されると解釈すると，リラ宝塚事件とSEIKO EYE事件との整合的な理解ができなくなる。仮に，結合商標「A+B」において，「A」の部分と「B」の部分とを分離できる場合，「A」の部分も「B」の部分も一部抽出が許されるのであれば，SEIKO EYE事件が，(X)と(Y)の基準を用いて，

識別力を有しない「EYE」の部分の一部抽出が許されないとしたことと矛盾する。分離説によれば，識別力を有しない文字部分でも，分離できれば，一部抽出が許されかねないが，識別力を有しない文字部分は，出所識別標識としての称呼，観念が生じない文字部分であるから，(X)と(Y)の基準により，本来，一部抽出が許されないにもかかわらず，分離できれば，直ちに類否判断の対象とされ得るという，要部昇進現象が生じることとなる。

また，分離説の如く，(X)と(Y)の基準は(Z)の基準の一例を示したものと解釈すると，リラ宝塚事件とSEIKO EYE事件との整合的な理解ができなくなる。仮に，(Z)の基準が包括的判断基準であって，一例として(X)と(Y)の基準を含むのであれば，SEIKO EYE事件が，「SEIKO」の部分と「EYE」の部分は不可分的に結合していると認定し，(Z)の基準のみを検討すれば足りたはずであったが，そのように(Z)の基準を検討せず，(X)と(Y)の基準を用いたことと矛盾する。同様に，リラ宝塚事件とつつみのおひなっこや事件との整合的な理解ができなくなる。つつみのおひなっこや事件が，判断（あてはめ）の部分で『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とはできない。」と述べ，(Z)の基準のみを検討すれば足りたはずであったが，引き続き(X)と(Y)の基準を用いたことと矛盾する。(X)と(Y)の基準は，(Z)の基準の一例ではなく，(Z)の基準と異質な判断基準と考えられる。

さらに，リラ宝塚事件は，①不可分結合でない場合，「一個の商標から二個以上の称呼，観念の生ずることがある」との経験則を述べてい

るにすぎないから、各構成部分が不可分的に結合しているかは、分離観察の判断基準そのものではなく、1つの重要な考慮要素と考えるべきとの見解もある⁵³⁾。(Z)の基準に続けて、三桝事件⁵⁴⁾を参照し、1個の商標から2個以上の称呼、観念が生ずる場合、1個の称呼、観念が類似すると類似商標となるとの判断基準を示しており、リラ宝塚事件が言いたかったのは、むしろこの判断基準と考えられる⁵⁵⁾。

次に、判断(あてはめ)の部分で、本願商標の「宝塚はそれ自体明確な意味をもち、一般人に親しみ深いものであり、しかも、右『宝塚』なる文字は本願商標のほぼ中央部に普通の活字で極めて読みとり易く表示され、独立して見る者の注意をひくように構成されている」と述べている。(ア)それ自体明確な意味をもち一般人に親しみ深いものかという観念的要素と(イ)独立して見る者の注意をひくように構成されているかという外観的要素を(Z)の基準の重要な考慮要素とした結果、「宝塚」の部分の一部抽出が許されるとしている。「宝塚」は、宝塚歌劇の宝塚で、地名であって、識別力を有しない文字部分であるため、本来、一部抽出が許されないはずである。一部抽出が許された「宝塚」の部分から、出所識別標識として「宝塚」の称呼、観念を生じないとすると、引用商標「宝塚」の識別力を否定しかねない個別的な事情が働いたと考えられる。

(2) SEIKO EYE事件



図3 SEIKO EYE事件

SEIKO EYE事件(図3参照)は、一般論の部分と判断(あてはめ)の部分に分けられておらず、判断の部分で、審決引用商標の『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。」と述べている。

(X)と(Y)の基準を用いて、審決引用商標の「SEIKO EYE」の全体か、または、「SEIKO」の部分の一部抽出が許されるにしても、「EYE」の部分の一部抽出は許されないとしている。分離説の如く、分離しなければ一部抽出できないとすると、リラ宝塚事件とSEIKO EYE事件との整合的な理解ができなくなる。(Z)の基準を用いなくても、「SEIKO」の部分の一部抽出が許されるのは、分離しなくても一部抽出できる思想によると考えられる。

ところで、SEIKO EYE事件の判解⁵⁶⁾は、本件を「同じサイズ同じ字体で表示された『SEIKO EYE』との登録商標の要部の認定が問題となった事案である」と述べ、同じサイズ同じ字体の結合の強弱の問題と捉え、本件を②不可分結合の場合としている。一方、本件で「結合商標の類否の判断に関しても全体的観察が基本となるが、結合した各構成部分の記述の大きさや体裁あるいは結合の強弱等により構成部分の一部のみが要部となったり、各構成部分が各別に要部となることもある」と述べ、記述の大きさや体裁の問題と捉えられる①不可分結合でない場合に言及し、かつ、記述の大きさや体裁により分離された各構成部分が、各別に要部になるとは限らず、一部のみが要部となることがあり得ると独自の見解を示している。事案の異なる①不可分結合でない場合に言及するには、明確な意

図があると考えられる。分離説によれば、識別力を有しない文字部分でも、分離できれば、一部抽出が許されかねないが、①不可分結合でない場合、記述の大きさや体裁により分離できれば、直ちに類否判断の対象とされ得るという誤解を払拭する意図があったと考えられる。リラ宝塚事件とSEIKO EYE事件との整合的な理解を試みると、SEIKO EYE事件は、(X)と(Y)の基準を用いて、リラ宝塚事件の射程を限定したとも考えられる^{57), 58)}。

(3) つつみのおひなっこや事件

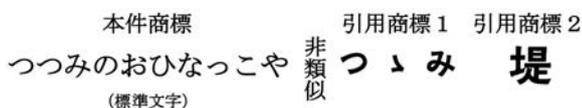


図4 つつみのおひなっこや事件

つつみのおひなっこや事件(図4参照)も、一般論の部分と判断(あてはめ)の部分に分けられる。

まず、一般論の部分で、「複数の構成部分を組み合わせた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、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」と述べ、(X)と(Y)の基準を示している。

SEIKO EYE事件とつつみのおひなっこや事件の整合的な理解を試みると、つつみのおひなっこや事件が一般論で示した(X)と(Y)の基準は、SEIKO EYE事件が判断で用いた(X)と(Y)の基準を整理し確認したもので⁵⁹⁾、SEIKO EYE事件が最初に指摘し、つつみのおひなっこや事件は最初でないと考えられる⁶⁰⁾。

次に、判断(あてはめ)の部分で、「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。」と述べている⁶¹⁾。(イ)独立して見る者の注意をひくように構成されているかという外観的要素は、リラ宝塚事件が判断(あてはめ)の部分で検討した(Z)の基準の重要な考慮要素である。つつみのおひなっこや事件は、引き続き(X)と(Y)の基準を用いているため、通過作業として(Z)の基準の重要な考慮要素として(イ)の外観的要素を検討したこととなる。リラ宝塚事件とつつみのおひなっこや事件との整合的な理解を試みると、つつみのおひなっこや事件は、リラ宝塚事件を参照するのみで、リラ宝塚事件が示した(Z)の基準を示すことなく、通過作業として(Z)の基準の重要な考慮要素を検討したとなると、(Z)の基準を判断基準そのものではなく、通過作業として検討すべき重要な考慮要素に格下げしたとも考えられる。

4.4 小 括

各事件の整合的な理解を試みると、(X)と(Y)の基準は、(Z)の基準の一例を示したものと解釈することはできず、(Z)の基準と異質な判断基準と考えられる。SEIKO EYE事件が、(X)と(Y)の基準を用いて、リラ宝塚事件の射程を限定したとも考えられるため、(Z)の基準により、分離できれば一部抽出が許されるのではなく⁶²⁾、通過作業として(Z)の基準の重要な考慮要素として、(ア)の観念的要素や(イ)の外観的要素を検討し、分離できても・できなくても、(X)と(Y)の基準により、要部であれば一部抽出が許されるとする要部説

は、取引の実情に合致し、依然として有力と考えられる⁶³⁾。

4. 5 「など」の場合

つつみのおひなっこや事件が、(X) と (Y) の場合「などを除き、許されない」と述べ、「など」に該当する場合であれば、一部抽出が許されるとしているため⁶⁴⁾、近年の知財高裁判決では、(X) と (Y) の場合や (Z) の場合と異なる「など」の場合を示すものもある。

例えば、チロリアンホルン事件は⁶⁵⁾、一般論の部分で、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、観念が生じないと認められる場合」のほか、③「商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し、相当程度強い印象を与えるものであり、独立して商品又は役務の出所識別標識として機能し得るものと認められる場合」には、一部抽出が許されると述べている。①と②の場合は、(X) と (Y) の場合と同じであるが、③の場合は、(X) と (Y) の場合や (Z) の場合と異なる「など」の場合となる。③の場合の「商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し、相当程度強い印象を与えるものであり、独立して商品又は役務の出所識別標識として機能し得るものと認められる」か否かの基準は、(X) の基準を切り下げた新たな判断基準と考えられる⁶⁶⁾。

次に、判断（あてはめ）の部分で、本件商標「チロリアンホルン」につき、「構成する文字は、外観上、同書、同大、同間隔で一連表記されていることを勘案しても、本件商標において、『チロリアン』の文字部分と『ホルン』の文字部分と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は認められない。」と述べている。結合の強

弱の検討に際し、観念を重視し、②不可分結合の場合でも、観念上分離できるとしたものと考えられる。また、標章「チロリアン」が菓子の分野で周知著名となっているとするも、示した(X)の基準と異なる(X)の基準を切り下げた新たな判断基準の「独立して商品の出所識別標識として機能し得るものと認められる」ことを検討し、「チロリアン」の部分の一部抽出が許されるとしている。

チロリアンホルン事件は、(X)の基準を切り下げた新たな判断基準のみ検討するため、一見すると、要部説に立つとも考えられるが、示した(X)と(Y)の基準を検討せず、また、②不可分結合の場合でも、観念上分離できるとしたものと考えられるため、分離説の範疇で事案の具体的妥当性を考慮し、合理的な判断を模索したと考えられる。要部説に立ち(X)と(Y)の基準を検討すれば足りた事案と考えられる。

4. 6 本件判決の検討

本件判決は、一般論の部分で、一部抽出の判断基準として、①～③の場合を挙げている。①と②の場合は、(X)と(Y)の場合と同じであるが、③の場合は、(X)と(Y)の場合や(Z)の場合と異なる「など」の場合となる。③の場合の「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」か否かの基準は、(Z)の基準の具体化を図った新たな判断基準と考えられる。

もっとも、(Z)の基準と異なる新たな判断基準そのものとして、(ウ)外観構成上の一体性が希薄か、(エ)取引者・需要者が一部を分離して理解するか・一部を略称と認識するかの2つが相応しいか、疑問がある。

リラ宝塚事件は、(Z)の基準を示すものの、(Z)の基準の重要な考慮要素として、(ア)そ

れ自体明確な意味をもち一般人に親しみ深いものかという観念的要素と（イ）独立して見る者の注意をひくように構成されているかという外観的要素を検討している。つつみのおひなっこや事件は、（Z）の基準を示すことなく、（Z）の基準の重要な考慮要素として、（イ）の外観的要素を検討している。（ウ）や（エ）は、（イ）の外観的要素を具体化したに過ぎないため、（X）と（Y）の基準に比肩し、（Z）の基準と異なる新たな判断基準そのものとする必要はないと考えられる。「遊」の部分について、（Z）の基準の重要な考慮要素として、（ア）の観念的要素と（イ）の外観的要素を検討すれば足りた事案と考えられる。

また、本件判決は、一般論の部分で、なお書きの付言として、③の場合でも、「分離された各構成部分の全てが当然に要部（分離・抽出して類否判断を行うことが許される構成部分）となるものではないことに留意が必要である」との独自の見解を示している。（Z）の基準により、分離できれば一部抽出が許されると解釈する分離説を否定し、SEIKO EYE事件の判解の見解を追認したとも考えられる。

さらに、本件判決は、判断（あてはめ）の部分で、「遊」の部分の圧倒的な存在感、訴求力の差、主従関係性といった外観的要素を検討し、「遊」の部分の一部抽出が許されるとしている。ここで注意を要するのは、原告が「遊」の文字が識別力を有することを正面から主張していないこともあってか、「遊」の文字が、出所識別標識としての機能を一般的に果たすかどうかの問題、即ち、識別力の強い文字部分か、識別力を有する文字部分かについて、検討していない。分離説によれば、識別力を有しない文字部分でも、分離できれば、一部抽出が許されかねないが、識別力を有しない文字部分は、出所識別標識としての称呼、観念が生じない文字部分であるから、（X）と（Y）の基準により、本来、一

部抽出が許されない。（Z）の基準の具体化を図った新たな判断基準そのものとして、また、（Z）の基準の重要な考慮要素として、（ウ）や（エ）を検討することにより、識別力を有しない文字部分でも、分離できれば、圧倒的な存在感、訴求力の差、主従関係性といった外観的要素により、直ちに類否判断の対象とされ得るといふ、要部昇進現象が生じかねないこととなる。そのような誤解を与えかねないリラ宝塚事件の射程を限定したのがSEIKO EYE事件の判解の見解とも考えられる。

本件判決は、独自の見解を示しているため、一見すると、分離説を否定し、要部説に立つとも考えられるが、示した（X）と（Y）の基準を検討せず、「遊」の文字の識別力を検討しないまま、（Z）の基準の具体化を図った新たな判断基準のみ検討するため、分離説の範疇で結合商標の構成態様を考慮し、合理的な判断を模索した事案と考えられる。要部説に立ち（X）と（Y）の基準を検討する過程で、「遊」の文字が識別力を有する文字部分であることを前提に、圧倒的な存在感、訴求力の差、主従関係性といった外観的要素を加味すれば足りた事案と考えられる。

5. おわりに

結合商標の構成部分の一部抽出が許さるか否か、つつみのおひなっこや事件後でも、知財高裁判決がすっきりしていない原因の1つは、分離説の傾向の知財高裁判決が散見されることにあると考えられる。本件判決が、独自の見解を示して、分離説を否定した点は、評価されるべきで、今後、分離できれば一部抽出が許されるとする論が受け入れられなくなると期待される。

注 記

- 1) 最三小判昭39（行ツ）110号 昭43・2・27 民集 22巻2号399頁

- 2) 最一小判昭37（オ）953号 昭38・12・5 民集17巻12号1621頁
- 3) 村越啓悦「25商標、商品の類否」『新・裁判実務大系4 知的財産関係訴訟法』（青林書院，2001）389頁
- 4) 最二小判平3（行ツ）103号 平5・9・10 民集47巻7号5009頁
- 5) 最二小判平19（行ヒ）223号 平20・9・8 裁判集民事228号561頁
- 6) 高部眞規子〔講演録〕「(裁判所からみた) 結合商標の類否」『日本商標協会誌第91号』（日本商標協会，2019）60頁は、3つの「場合に一部抽出が許されると考えておりますので、そういう意味では、別にどの場合かというだけの話で、それはどこをどういう順番でやろうが構わない、どれかに当たれば一部抽出ができるかなという気がいたします。」と述べている。
- 7) 吉田和彦〔判批〕『法律のひろば62巻11号』（ぎょうせい，2009）50頁は、(Y) の場合は、「例えば、結合商標『A B』において、要部かどうかが問題とされている部分を仮に『A』と呼び、『それ以外の部分』を『B』とすると、『それ以外の部分』B『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』であっても、『A』からも出所識別標識としての称呼、観念が生じないような場合（つまり、『A B』という商標で、『A』も『B』も識別力がない場合）は、『A B』全体が要部となることはあっても、『A』が要部とはいえない。」と指摘している。
- 8) 茶園成樹「結合商標の類否判断における分離観察」『Law & Technology98号』（民事法研究会，2023）8頁は、(Y) の場合につき、「BとともにAも出所識別力を有しないのであれば、Aが類否判断の対象となることはないから、Aに何らかの識別力があることが前提となる。もっとも、Aが強く支配的な印象を与えるものであれば、①（引用者注、本稿の(X) の場合）に含まれることになり、①とは別に、②（引用者注、本稿の(Y) の場合）を述べる意味がなくなる。そのため、この場合、Aは、支配的といえるまでの強い印象を与える必要はないことになるが、他方、弱い識別力しか有しないのであれば、Bが識別力を有しないとしても、Aを類否判断の対象とすることは不適当となる場合がある。」と述べている。
- 9) 前掲注6) 高部眞規子122頁図、また46頁は、「AとB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と言えない場合、AとBがちよっと離れて書かれているとか、あるいは、大きいものと小さいものとか、いろんな形で分離できるようなときには、やはりAを抽出できるし、この場合はBも抽出できるということになろうかと思えます。」と述べている。
- 10) 知財高判平31（行ケ）10020号 令1・9・12 SIGNATURE事件、知財高判令3（行ケ）10026号 令3・7・29 SANKO事件
- 11) 鈴木將文〔判批〕「商標の類似」『平成20年重判解』（2009、ジュリスト1376号）308頁は、つつみのおひなっこや事件の「一般論は、例示する2つの場合などを除き『許されない』としていることから、この基準の下では、当事者および裁判所が分離観察を行うことを正当化する根拠を明示することが従来以上に求められ、結果として分離観察を抑制する効果が生じる可能性もあろう。」と述べている。
- 12) 産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会、第22回商標審査基準ワーキンググループ配布資料1-1「結合商標における類否判断（4条1項11号）の商標審査基準について（案）」（特許庁HP，2016.12.21），2頁は「結合商標を、①不可分的に結合していない商標と②不可分的に結合されている商標の2つに分けた上で、①の場合がリラ宝塚事件の規範を適用する場面で、②の場合がリラ宝塚事件を反対解釈して、『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と認められる場合においては、そ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類否を判断することは、原則として許されない』とした上で、このような場合であっても要部抽出ができる例外を認めたものがつつみのおひなっこや事件で示されたと解するものである。このような解釈をすることにより、①の場合は、従来の審査の運用と同様に比較的容易に要部抽出することができ、②の場合は、本来要部抽出ができない場合であっても例外的な場合に要部抽出することができることとなり、つつみのおひなっこや事件を、リラ宝塚事件からさらに要部抽出できる可能性を広げたものと解釈することとなり、両判決を矛盾なく、かつ、従来の審査運用と乖離することなく

く解釈することができる。」と述べている。

- 13) 産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会, 第18回商標審査基準ワーキンググループ議事録(特許庁HP, 2016.6.17) 23頁, 加藤委員コメント
- 14) 産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会, 第22回商標審査基準ワーキンググループ議事録(特許庁HP, 2016.12.21) 7頁, 大西委員コメント
- 15) 前掲注14) 2頁で, 豊瀬商標審査基準室長は, 「つつみのおひなっこや事件判決については, これを素直に読みますと, 一部抽出が認められるのはかなり限定的な場合に限られるということになりますが, これを一部抽出できる場合の一例を示したにすぎないという解釈をとれば, リラ宝塚事件判決とも, そんなに乖離しているということではないのではないかと考えます。」と述べている。
- 16) 匿名記事〔判批〕『判例時報2021号』(判例時報社, 2009) 93頁は, 裁判所の関係者が記載したと思われるつつみのおひなっこや事件の評釈において「結合商標の類否判断における分離観察の可否については, これまでいくつかの最高裁判例によって判断が示されている」と述べ, リラ宝塚事件のみならず, SEIKO EYE事件も分離観察の事案とし, また94頁は, 「本判決は, 結合商標の類否判断における分離観察に関する事例判断」と述べ, つつみのおひなっこや事件も分離観察の事案としている。
- 17) 大鷹一郎「Q31商標の類否 - 結合商標」『Q & A 商標・意匠・不正競争防止の知識100問』(日本加除出版, 2016) 153頁は, 「[つつみのおひなっこや事件] は, 結合商標の構成中の特定の構成部分を抽出し, 分離観察をすることができる場合の判断基準を示したものとイえる。」と述べている。
- 18) 蘆立順美「結合商標の類否判断における分離観察の可否」『速報判例解説』(日本評論社, 5巻, 2009) 272頁
- 19) 前掲注14) 6-7頁, 外川委員コメント
- 20) 前掲注12) 2頁は, 「商標の結合の程度を判断する場合には, 商標の構成態様(外観)及び観念を特に重視し, そこに称呼の要素も加味して総合的に考慮していることから, つつみのおひなっこや事件で示されているような場合(引用者注,

本稿の(X)と(Y)の場合)は, そもそも商標が不可分的に結合していないと判断される可能性も高く, ①により(引用者注, 本稿の(Z)の基準により)要部抽出できると判断することも十分に可能であることから, 審査基準において①, ②のような場合分け(引用者注, 本稿の①不可分結合でない場合と②不可分結合の場合分け)をあえて記載せずに, ①の原則論のみ(引用者注, 本稿の(Z)の基準のみ)を記載しておけば, 結論において①, ②の場合分けをして記載した場合と大きな差はないものと考えられる。」と述べている。

- 21) 飯村敏明「商標の類否に関する判例と拘束力」『Law & Technology52号』(民事法研究会, 2011) 53頁注2
- 22) 前掲注8) 茶園成樹4頁は, つつみのおひなっこや事件を「『事例的な色彩が強い判決であるといえる』」ととらえる見解があり, このような見解によれば, 同判決によって分離観察が許される場合が制限されることにはならないと考えられることになる。」と述べている。
- 23) 知財高判平30(行ケ)10002号平30・6・21
- 24) 知財高判令2(行ケ)10088号令3・2・22
- 25) 知財高判令2(行ケ)10118号令3・3・11
- 26) 知財高判令2(行ケ)10148号令3・6・16
- 27) 知財高判令2(行ケ)10062号令3・1・21
- 28) 知財高判令5(行ケ)10017号令5・6・22
- 29) 知財高判令5(行ケ)10060号令5・11・15
- 30) 知財高判平6(行ケ)150号平7・3・29
- 31) 知財高判平7(行ケ)52号平8・4・17
- 32) 知財高判平30(行ケ)10121号平31・3・12
- 33) 知財高判令1(行ケ)10111号令2・3・11
- 34) 知財高判令4(行ケ)10122号令5・3・9
- 35) 知財高判平27(行ケ)10158号平28・1・20, 知財高判平27(行ケ)10159号平28・1・20 Reebok ROYAL FLAG事件Ⅱ 仮に, ①不可分結合でない場合の事件Ⅱが, 分担説(=分離説)の傾向の知財高裁判決となっていれば, (Z)の基準により, 旗の図形部分の下に配された「ROYAL FLAG」の部分の一部抽出が許される結果, 引用商標「ROYAL FLAG」と類似すると判断され, 事件Ⅰと異なった結論になったと予想される。分担説だと用いる基準が異なるため, 結論が異なることも生じ得る。
- 36) 横山久芳「商標の類否判断の基準と手法(2・

- 完)』『民商法雑誌153巻6号』946頁注96は、「『要部観察』は『分離観察』と同義に捉えられることもあるが、両者は同義ではない。」と述べている。
- 37) 畑郁夫=岡田さなゑ「結合商標の類否判断基準—分離観察」『知的財産法最高裁判例評釈大系Ⅱ』（青林書院，2009）170-171頁は、「『分離観察』はいわゆる『要部観察』とは異なった概念であるということである。」と述べている。
- 38) 網野誠『商標』（有斐閣，第6版，2002）440頁は、「商標の識別力という点からすれば，不可分一体の商標といえども，全体的に観察した場合においてはその中で一定の部分が特に世人の注意をひきやすく，その部分が存在することによってはじめてその商標の識別機能が認められるというような場合が多い。このような場合には，全体観察と並行して商標を機能的に観察し，その中心的な識別力を有する部分，すなわち要部を抽出して2つの商標を対比することにより類否を判断することが，適切な全体観察の結論を引き出すための手段として必要である。」と述べている。
- 39) 飯村敏明「最近の商標権紛争に関する問題について」『ブランドと法』（商事法務，2010）356頁は，SEIKO EYE事件とつつみのおひなっこや事件を踏まえて「これらの最高裁判決はいずれも，結果的には，結合商標について，その要素の一部を要部として抽出して，要部同士の類否判断をした手法を否定しました。しかし，これらの最高裁判決は，各構成要素の性質を比較検討した上で結論を導いた事例判決ですので，最高裁判決の二つとも，要部同士の類否判断を否定したからといって，一般論として，結合商標について，要部抽出が許されない，あるいは，要部抽出に消極的であると考えてるわけではない点に留意すべきです。」と述べている。
- 40) 前掲注8）茶園成樹3頁
- 41) 前掲注38）447頁
- 42) 前掲注37）畑郁夫=岡田さなゑ171頁は，前掲注41）の「分離観察は要部観察を行うためには必要である」の部分解説し，「要部観察を行うためには，要部を商標全体から抽出する作業が必要であるが，そのことと分離観察とは別物である。」との意と述べている。
- 43) 田村善之〔講演録〕「結合商標の類否判断の在り方について」『日本商標協会誌第91号』（日本商標協会，2019）108頁図，また42頁
- 44) 知財高判令1（行ケ）10152号 令2・3・19
- 45) 知財高判令2（行ケ）10061号 令2・11・5
- 46) 知財高判平27（ネ）10037号 平27・11・5
- 47) 中所昌司〔判批〕『パテント69巻2016，7号』93頁注7
- 48) 知財高判平22年（行ケ）10215号 平22・11・30
- 49) 知財高判平22（行ケ）10332号 平23・4・25
- 50) 知財高判平28（行ケ）10145号 平28・12・22
- 51) 知財高判令3（行ケ）10029号 令3・9・21，知財高判令3（行ケ）10028号 令3・9・21 ヒルドマイルド事件も同様
- 52) リラ宝塚事件の判解・渡部吉隆『最高裁判所判例解説民事篇昭和38年度』385頁
- 53) 前掲注36）横山久芳939頁注78は，リラ宝塚事件は「各構成部分が不可分的に結合していない場合には，『一個の商標から二個以上の称呼，觀念の生ずることがある』という経験則を述べているにすぎないから，各構成部分が不可分的に結合しているか否かは，分離観察の判断基準そのものではなく，重要な考慮要素の一つと位置付けられるべきであろう」と述べている。
- 54) 最二小判昭34（オ）856号 昭36・6・23 民集15巻6号1689頁
- 55) 前掲注52）リラ宝塚事件の判解383頁は，判示事項として「一個の商標から二つ以上の称呼，觀念が生ずる場合における商標の類否判断の方法」と「石鹼を指定商品としリラと呼ばれる抱琴の図形と『宝塚』の文字との結合からなる商標が同じく指定商品を石鹼とする商標『宝塚』と類似すると認められた事例」を挙げている。前者は法理判決（場合判決）で，後者は事例判決と考えられる。
- 56) SEIKO EYE事件の判解・高林龍『最高裁判所判例解説民事篇（下）平成5年度』860-870頁
- 57) 小椋崇吉「結合商標への分離観察と要部観察の適用について」『知財管理Vol.74 No.2』（2024）235頁注17
- 58) 前掲注43）田村善之41頁は，「セイコーアイ事件を見ていけば，『SEIKO』の部分が著名であることに着目しています。それから，『EYE』の部分のほうが，眼鏡について使用された場合は識別力が弱い。だから，識別力が弱い部分と著名な部分との組み合わせのときには，著名で見て弱

い部分での共通性は類似しないと見たわけです。リラ宝塚最判も常に必ずしも全体で読むわけではなく、しばしば一部だけだと言っているわけですから、分離観察できる場合でも、識別力が弱いところが共通しているにすぎないときは非類似になる、そこだけが抽出されるわけではない、逆に著名なところは抽出される、と整合的に理解することができます。」と述べている。リラ宝塚事件は、分離観察できる場合、識別力を有しない地名の「宝塚」の部分でも一部抽出が許され、引用商標「宝塚」と共通しているときに類似になるとした事案とも考えられる。リラ宝塚事件とSEIKO EYE事件の整合的解釈を試みると、そのような誤解が生じないように、リラ宝塚事件は後のSEIKO EYE事件により射程を限定されたと考える必要が出てくる。

- 59) 工藤莞司「新・商標の類似に関する裁判例と最高裁判例」『知的財産法研究の輪』（発明推進協会、2016）349頁は、つつみのおひなっこや事件につき「精々『セイコーアイ事件』判例を整理して確認したにすぎない。」と述べている。
- 60) 前掲注36) 横山久芳940頁は、(X)と(Y)の場合は、「いずれもSEIKO EYE事件最高裁判決が分離観察の可否を判断する際に考慮していた事情であり、つつみのおひなっこや事件最高裁判決はこれらの事情をそれぞれ独立の基準として再構成したものといえる。」と述べている。
- 61) 三山峻司「結合商標の類否判断～結合商標の類否判断に関する最高裁判所判決の射程～」『現代知的財産法 実務と課題』（発明推進協会、2015）986-987頁は、つつみのおひなっこや事件につき、標準文字の平仮名からなる「『つつみのおひなっこや』の結合の構成の態様は、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一行でまとまりよく表されている。このような結合商標の構成（の態様）では、一体的に見るのが原則で分離観察できないことを示したともいえる。」と述べている。

- 62) 前掲注8) 茶園成樹9頁は、リラ宝塚事件が(Z)の基準を示して「分離観察が許容されることがある旨を述べたことには、分離観察が否定されないことを宣する意味しか与えることができない。」と述べている。
- 63) 前掲注39) 飯村敏明356頁は、「結合商標について、通常取引の実情に照らすならば、需要者や取引者が、出所の識別をするのは、商標全体ではなく、その商標を特徴付ける構成の一部のみによる方が常識的だと思われます。」と述べ、また357頁は、「商標には、自他商品の識別力の強い部分とそれほど強くない部分がありますので、強い部分を抽出して、比較するという手法は、依然として、有力であるということができると思います。」と述べている。
- 64) 前掲注17) Q32 160頁は、「[つつみのおひなっこや事件]の判断基準を前提とした場合であっても、結合商標の構成態様の違いや事案の具体的妥当性を考慮し、『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』にいう『など』に該当する場合として、上記①及び②以外の場合においても（引用者注、本稿の(X)と(Y)の場合以外の場合においても）、分離観察をすることができる場合があり得るものと考えられる。」と述べている。
- 65) 知財高判令3（行ケ）10108号 令4・7・14、なお、知財高判令3（行ケ）10109号 令4・7・14 ザリッチチロリアン事件と知財高判令3（行ケ）10110号 令4・7・14 ザプレミアムチロリアン事件も同様
- 66) 新たな判断基準の判断では、「取引者、需要者が、当該構成部分を何人かの出所識別標識として認識し得るものであれば、当該構成部分に係る出所自体（例えば、特定の事業主体の名称、事業形態、事業主体が単数か、複数か等）について正確に認識することまでは要しない」としている。

（原稿受領日 2024年4月5日）