

## 審決取消請求事件

知的財産高等裁判所:平成22年(行ケ)10102号 判決:審決取消

キーワード:商標法4条1項11号、結合商標、取引の実情、分離観察

### [概要]

原告(株式会社ワールド)が、本願商標について商標登録出願をしたところ、拒絶査定を受けたので、これを不服として審判請求をしたが、特許庁から拒絶審決を受けたため、その取り消しを求めた事案。

[本願商標] 第14類「身飾品、時計……など」

WORLD

[引用商標2] 第14類「身飾り品(カフスポタンを除く)」



[引用商標4] 第20類「海泡石、こはく、養蜂用巣箱、美容院用いす、理髪用いす……など」



### [争点]

- ①本件商標が引用商標2及び4と類似するか?
- ②審判手続きの違法性の有無(裁判所は判断せず)

### [裁判所の判断(結論)]

#### 1 判断基準

商標法4条1項11号に係る商標の類否は、対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品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に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかもその商品の取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断すべきものである。そして、複数の構成部分を組み合わせた結合商標を対比の対象とする際には、まずは結合商標の外観、観念、称呼の態様を総合的に観察してみて、一体のものとして対比の対象とするのか分離して対比の対象とするのかを決し、その上で、具体的な取引の実情が認定できる場合には、その状況も踏まえて、不可分なものとするのか、それとも分離しその一部を抽出してみるのかを決すべきである。

#### 2 引用商標2との対比

##### (1) 引用商標2の分離観察の可否

引用商標2は、茶色の「W」と、黄土色の「C」を組み合わせるロゴ化した図形を表し、その下にややデザイン化された「WORLD」の欧文字を茶色で大きく横書きし、さらにその直下に「collezioni」の欧文字を茶色で小さく横書きして成るものである。……「WORLD」の単語は、「世界」を意味する日本人にとってなじみが深く、それだけでは商標の印象が薄いのであり、指定商品分野において、イタリア語を使用する頻度が低くないと一般に認められることも合わせると、取引者、需要者は、引用商標2の構成中の「WORLD」の文字と「collezioni」の文字を一体のものとして把握することが多いと認めることができる。

そして、本願商標及び引用商標の指定商品の分野に関係する者にとって、全体として「ワールドコレツィオーネ」と称呼し、全体の称呼は短いものではないが、商標として長すぎるものでもなく、「コレツィオーネ」を切り離して引用商標2を把握することは、「WORLD」の語の前記位置づけからすれば、引用商標2それ自体の態様でみる限り、むしろ引用商標2の自他商品識別力を弱めるものといわなければならない

い。そうすると、引用商標2の少なくとも下部の「WORLD」と「collezione」の文字部分は、一体として把握するのが自然であり、引用商標2の一部である「WORLD」の文字部分だけを抽出しこれを他人の商標と比較して商標の類否を判断するのは相当でない。

## (2) 外観、観念、称呼

本願商標と引用商標2の外観を、全体観察をもって視覚に訴えて対比観察した場合、本願商標は「WORLD」の欧文字を青色で書して成るものであり、引用商標2は、ロゴ化した図形と、「WORLD」の大きく横書きしたもの、さらに「collezione」の小さく横書きしてなるものであり、本願商標には引用商標2の図形及び「collezione」に相当する部分がない。したがって、両商標は、外観は全体として相違する。また、本願商標から「世界」の観念を看取しうるのに対し、引用商標2からは「世界的な収集物、コレクション」の観念が生じることになり、本願商標と引用商標2とは異なる観念が生じる。更に、本願商標からは「ワールド」の称呼が、引用商標2からは「ワールドコレツィオーネ」の称呼が生ずるものであり、両者の称呼は異なる。

## (3) 本願商標に関する取引の実情

引用商標2は、片仮名の「ワールドコレツィオーネ」の表記と共に表示されるなど一連一体の商標として使用されていることが認められる。また、本願商標と同様に「WORLD」の表記から成る表示が、アパレルメーカーである原告の営業表示として遅くとも昭和57年には全国的に広く認識されていたと認められている……本願商標及び引用商標2に係る商品の取引者、需要者は、取引に当たり、本願商標が付された商品と引用商標2が付された商品の出所を誤認混同することはないと認めるべきである。

## 3 引用商標4との対比

### (1) 引用商標4の分離観察の可否

引用商標4は、「WORLD」と思しき欧文字を書し、下線を挟んで、その直下に「ONE」の欧文字をやや小さく書してなるものである。……そして、引用商標4を構成する「WORLD」と「ONE」の文字部分は、書体の種類を異にし、線を挟んで上下に分かれている上、上段の「WORLD」の方が下段の「ONE」に比べやや大きく書されている……「WORLD」の語も「ONE」の語も、それぞれ日本人にとってなじみの深い英単語であって、個々の語それ自体では自他商品識別力は強くなく、両者が合わさって「ワールドワン」との語感に加え、「世界一」などの観念を与えるものとして、印象が強くなるものであることからすると、引用商標4は全体として1つのまとまりとして看取するものと見るのが自然である。

### (2) 外観、観念、称呼

本願商標と引用商標4の外観を、全体観察をもって視覚に訴えて対比観察した場合、本願商標は「WORLD」の欧文字であり、引用商標4は、「WORLD」と思しき欧文字を書し、下線を挟んで、その直下に「ONE」の欧文字をやや小さく、「WORLD」の「O」の文字の図形化の有無が異なるのに加え、本願商標には引用商標4の地球の軌道を表す部分及び「ONE」に相当する部分がない。したがって、両商標は、「WORLD」の文字部分は共通するものの、外観は全体としては相違する。また、本願商標からは「世界」の観念を看取しうるのに対し、引用商標2からは「世界一、世界で一番、世界で一つ」などの観念が生じることになり、本願商標と引用商標4とは異なる観念が生じる。更に、本願商標からは「ワールド」の称呼が、引用商標4からは「ワールドワン」の称呼が生ずるものであり、両者の称呼は異なる。

### (3) 取引の実情

引用商標4は、平成18年8月4日に出願した商標であり、商標権者であるステファニー化粧品の通信販売用ウェブサイトにおいて、化粧品「ワールドワンシリーズ」の表記とともに使用されている。

## 4 結論

引用商標2、4との対比において、商標法4条1項11号該当性を肯定した審決の判断は誤りであり、原告の請求を認容することとして、主文のとおり判決する。