

～二段併記の登録商標の権利範囲について～

日本商標判例紹介 (12)

2022年2月28日

執筆者 弁理士 岡田充浩

1 概要

実務では、デザイン性や表示面などの関係から、文字列Aと文字列Bの一連の横書きの結合商標が、文字列Aと文字列Bの二段書きの商標として用いられる場合がある。本稿では横書きの結合商標と二段書きの商標との関係が問題となった事案を紹介する。

2 本事案の商標

【原告登録商標1】

登録6543109号

KENT

登録日：昭和39年9月16日

【原告登録商標2】

登録5037926号

Kent

登録日：平成19年4月16日

【被告登録商標】

登録5225111号

KENT BROS.
ケントブロス

登録日：平成21年4月24日

【被告使用商標1】



【被告使用商標 2】



3 本事案の経緯

【原告及び被告】

原告は衣料用繊維製品及び皮革製品の製造、販売及び輸入を主たる業務とする株式会社である。

被告は衣料品・日用雑貨の販売及び輸出入を主たる業務とする株式会社である。

【訴訟までの経緯】

昭和39年9月16日、**原告登録商標 1**はA社により商標登録され、その後幾度の移転を経た。

平成11年11月26日、**原告登録商標 1**はB社に移転された。

平成12年9月1日、**原告登録商標 1**はB社及び原告から株式会社イトーヨーカ堂に対し平成15年8月31までの独占的使用許諾がなされた。

平成12年12月19日 **原告登録商標 1**は原告から株式会社イトーヨーカ堂に対し平成15年11月30日までの通常使用権を設定した。

平成13年の春から、株式会社イトーヨーカ堂は「Kent」の欧文字を用いて商品販売を開始した。

平成17年2月25日、**原告登録商標 1**はB社からC社に特定承継された。

平成19年4月6日、**原告登録商標 2**はC社により設定登録された。

平成21年8月26日、**原告登録商標 1 及び 2**はC社から原告に一般承継された

令和元年5月31日、被告は**被告使用商標 1**を用いて商品販売を開始した。

令和元年7月1日、原告は被告に対し警告書を送付した。

令和元年7月19日、被告は原告に対し要求に応じない旨を回答した。

令和元年9月17日、原告は被告に対し受任通知書を送付した。

令和元年10月21日、被告は原告に対し要求に応じない旨を回答した。

令和元年12月5日、被告は**被告使用商標 2**を用いて商品販売を開始した。

令和2年、原告は被告に対し商標権侵害差止等請求の訴訟を提起し、令和4年1月31日に判決の言い渡しが行なわれた（平成2年（ワ）第1160号、商標権侵害差止等訴訟事件、東京地方裁判所民事第29部）。

4 本事案での主張

本事案で注目すべき主張は以下の通りである。

第1 被告使用商標1と各原告登録商標との類否

(原告主張) 二段書きの被告使用商標1は上段の「KENT」が周知性を獲得しており、異質な外観の中段を境として上段と下段に分離して観察すべきである。分離した被告使用商標1の上段の「KENT」と原告登録商標1又は2とを対比すべき、と主張する。

(被告主張) 二段書きの被告使用商標1は上段及び下段が目立つ一方、中段が添え字程度であり、別の箇所の上段と下段とからなる横書きの一連で使用する事実があることから、中段を除いた上段と下段とからなる横書きの一連の結合商標「KENT BROS.」とすべきである。横書きの一連の被告使用商標1として原告登録商標1又は2と対比すべき、と主張する。

第2 被告使用商標2と各原告登録商標との類否

(原告主張) 被告使用商標2は上段の「KENT」が周知性を獲得しており、二段書きであることから上段と下段に分離して観察すべきである。分離した被告使用商標2の上段の「KENT」と原告登録商標1又は2とを対比すべき、と主張する。

(被告主張) 被告使用商標2は上段と下段とが同形同大であることから、上段と下段とからなる横書きの一連の結合商標「KENT BROS.」である。横書きの一連の被告使用商標2として原告登録商標1又は2と対比すべきと、主張する。

第3 被告登録商標の効力が、各被告使用商標に及ぶか否か

(被告主張) 被告登録商標は、上段の欧文字「KENT BROS.」と下段の片仮名「ケントブロス」との二段併記の商標であるが、下段の片仮名が上段の欧文字の読み仮名と同一である。

依って被告登録商標の効力は、上段の横書きの欧文字「KENT BROS.」にも及ぶべきであり、同様の横書きの一連の欧文字「KENT BROS.」の各被告使用商標に及ぶ、と主張する。

(原告主張) 仮に被告登録商標の上段の欧文字「KENT BROS.」のみに着目しても、被告登録商標と二段書きの各被告使用商標とは外観が異なる。

依って、被告登録商標の効力は各被告使用商標に及ばない、と主張する。

5 裁判所の判断

第1の主張に対して

判断基準

商標の外観、観念又は称呼の三点において個別に類似しない商標であっても、具体的な取引状況如何によっては類似する場合ある。

一方、三点の何れかが類似するとしても、他の点が著しく相違するか、取引の実情

により出所の混同のおそれが認められない商標については、類似しないというべきものである（最高裁平成3年（オ）第1805号平成4年9月22日第三小法廷判決・裁判集民事165号407頁、最高裁平成6年（オ）第1102号平成9年3月11日第三小法廷判決・民集51巻3号1055頁参照）。

結合商標については、商標の各構成部分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程不可分的に結合していると認められる場合に、その構成部分の一部を抽出し、この部分のみ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（最高裁昭和37年（オ）第953号昭和38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁参照）。

そして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、それ以外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、商標の構成部分の一部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ものである（最高裁平成3年（行ツ）第103号平成5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁、最高裁平成19年（行ヒ）第233号平成20年9月8日第二小法廷判決・裁判集民事228号561頁参照）。

認定事実

イトーヨーカ堂における「KENT」ブランドの商品の販売状況は、多数チラシに掲載され、テレビCMが全国的に放映され、平成21年度から平成30年度までの間に、販売した数量及び売上額が増えている。

第1の主張に対して

二段書きの被告使用商標1は、中段の外観が上段及び下段と大きく異なり、且つ横棒のような外観を有しているから、中段を境として上段と下段が分離されたような外観を有しているといえる。

そしてイトーヨーカ堂の「KENT」ブランドは、相応の周知性を有し、相当強い印象を与えると認める。他方「BROS.」はどの程度の周知性を有するか不明であり、出所識別標識として称呼、観念が生じると認めることができない。以上を総合して勘案すれば、二段書きの被告使用商標1は、上段の「KENT」のみを分離して観察することが相当である。

その結果、被告使用商標1の上段の「KENT」は原告登録商標1と類似するといえる。

第2の主張に対して

被告使用商標2は、上段と下段の二段書きであるところ、上段の文字列と下段の文字列の横一列の結合商標に比べて結合の度合いが弱くなり、上段の文字列が独立の文字列となり得る。イトーヨーカ堂の「KENT」ブランドは、相応の周知性を有し、相当強い印象を与えると認める。他方「BROS.」はどの程度の周知性を有するか不

明であり、出所識別標識として称呼、観念が生じると認めることができない。被告使用商標 2 は、上段の欧文字「KENT」のみを観察することが相当である。

その結果、被告使用商標 2 の上段の「KENT」は原告登録商標 1 と類似するといえる。

第3の主張に対して

二段書きの被告使用商標 1 は、手書き風タッチの上段及び下段の欧文字にゴシック体様の中段を含むものであって、上段と下段との一連の横一列でなく且つ片仮名を含まない。被告使用商標 1 は、外観上、被告登録商標と社会通念上同一でなく、被告登録商標の効力が及ばない。

また被告使用商標 2 は、上段及び下段の欧文字を二段に配して成り且つ片仮名を含まない。被告使用商標 2 は、外観上、被告登録商標と社会通念上同一でなく、被告登録商標の効力が及ばない。

判決

各被告使用商標には被告登録商標の効力が及ばない。原告登録商標 1 と類似であり商標権を侵害するものである。被告は各被告使用商標を使用してはならない。

6 本事案から学ぶ点

本事案では、上段「KENT」と下段「BROS.」の二段書きの商標は「KENT」と「BROS.」の一連の結合商標の使用として取り扱われなかった。

結合商標については、例外として当該部分のみを他人の商標と比較して商標全体の類否を判断することが許される場合があり、本事案では二段書きの商標が「KENT」と「BROS.」の一連の結合商標の使用と取り扱われる場合であっても、最終的に相応の周知性を有する「KENT」のみが分離されて類否判断されることとなった。

横書きの結合商標を二段書きの商標として用いる場合には、上段及び下段夫々の周知性を鑑みて用いることが大切である。

以上