

ブランド保護のための商標実務の留意点

— 20 年間の変化と今後の展望

西村雅子（弁理士・国際ファッション専門職大学 教授）

Points in Trademark Practice to be Noted for Brand Protection : Various Changes in Recent 20 Years and Future Prospects

Masako Nishimura

Patent/Trademark Attorney, Professor, Professional Institute of International Fashion

【要旨】 筆者が弁理士となってから現在に至るまでの 30 年間、商標実務の変化及び出願動向の変化がいろいろあったところ、特に近年 20 年の商標実務について概観し、ブランド保護のために留意したい商標の保護の現状と今後の展望について述べる。筆者の問題意識によりピックアップする項目は、色彩商標の保護の留意点と地模様商標の保護の問題点、商標の類否判断における称呼重視の判断からのシフト、称呼重視からのシフトとも関係する文字と図形との結合商標における図形の持つ情報伝達力についてである。これらについて審判決例を挙げて検討する。今後の展望としては、商標の類否判断における言語学観点からの判断手法、結合商標における需要者の図形の認知についての検討が挙げられる。

【キーワード】 商標 色彩商標 地模様 図形の持つ情報伝達力

【Abstract】 In the last 20 years, there have been various changes in trademark practice and application trends. This article overviews the trademark practice since the author became a patent attorney up to the present, especially in the last 20 years, and describes the present state and future prospects of trademark protection to be noted for brand protection.

【Keywords】 Trademark Color mark Ground pattern Communication power of figure

1. はじめに

筆者は 1992 年に弁理士登録してから今年でちょうど 30 年になるが、ここ 20 年について見ても、商標実務の変化及び出願動向の変化をいろいろと感じている。

更に前に遡って、試しに洋服等の商品カテゴリー（特許庁の商品・役務審査基準による類似群コード 17 A01）で 40 年前の 1982 年に登録された商標（387 件、特許情報プラットフォームによる検索、以下同じ。）を見ると、まず、出願から登録まで 3～5 年、

中には 10 年かかっている商標があることに驚く。この頃は、国際条約による審査期間の縛りがなかったためもあるが、審査実務も総じてのんびりしていたと思われる。登録できる商標の種類としては、伝統的な商標である二次元商標しかないが、図形商標や図形と文字との結合商標よりも文字のみの商標の方が圧倒的に多く、また、文字商標も、もちろんオンライン出願ではなく、標準文字の制度がなかったこともあり、手書きの商標見本で出願したものが、大手企業の出願であっても、珍しくない。商標のロゴの重要性が認識されておらず、とにかく、商標の文字を押さえておけばよいという時代だったことが

伺える。

その10年後の1992年の同カテゴリーの登録商標の件数は、約2.5倍(1,002件)となっている。未だ文字商標のみの商標が多いが、商標のロゴ化が意識されてきたとみられる。1992年は、我が国に国際分類が導入され、サービスマーク(役務商標)の出願が可能となっている。出願から登録までは2年程度である。

1996年に立体商標制度が導入され、同カテゴリーで3件の立体商標が登録されており、そのうち2件はホンダのロボット(登録第4603489号及び第4617682号)であり、1件はルイ・ヴィトンの金具とみられる形状(登録第4597819号)である。

本稿では、その後から現在に至るまでの20年間の商標実務について概観し、筆者の問題意識によりピックアップした、ブランド保護のために留意していただきたい商標の保護の現状と今後の展望について述べる。

2. 近年20年間の商標登録概況

20年前の2002年の前記カテゴリーの商標登録について見ると、件数は2,760件であり、図案化されたロゴの登録が目立ってきている。1997年4月1日より標準文字での出願が可能となっており、605件が標準文字での出願である。標準文字で出願できるのは、スペースを含め30文字以内で一行の商標のみであるので、二段以上の構成の文字商標は含まれない。

10年前の2012年の同カテゴリーの商標登録は、3,000件を超えているため(6,773件)、特許情報プラットフォームでは全件の表示ができない。標準文字での登録は2,174件である。表示可能な同年5月31日までの登録を見ると、商標のロゴ化に加え、色彩付きの商標が目立ってきているのと、キャラクター商標がいろいろと登場している。立体商標の登録は9件で、6件はキャラクター商標であり、ティファニーがボタン形状について「TIFFANY & CO.」の文字付きで登録している(登録5498074号)。

そして、2022年の同カテゴリーの登録はといえば、11月末の時点で18,000件を超えている。20年

前の同カテゴリーの登録数の実に6.5倍である。しかし、全般的な登録件数の推移を見ると、2005年は94,439件(「特許行政年次報告書2015年版」より)、2012年は96,359件(同「2022年版」より)と、この間の際立った登録数の増加はないが、2021年は174,098件(同)と、ここ10年では、20年前に比べると2倍に迫る登録件数となっている。2021年の登録件数は過去最多で、出願数は2016年頃から増加しているが、国内中小企業や個人の出願が増えたのに加え、EC市場の拡大で中国ほか外国からの出願が増加しているためとみられる¹⁾。

ここ20年の主な制度改正は、平成17(2005)年の地域団体商標制度の導入、平成18(2006)年の小売等役務商標の導入、そして、平成26(2014)年の新しいタイプの商標の保護対象への追加である。

2022年11月末までの新しいタイプの商標の登録件数(マドプロによる国際出願の場合は国内登録)は、音商標345件、動き商標175件、位置商標146件、ホログラム商標16件、色彩のみからなる商標9件である。音商標の利用率が高く、ホログラム商標の利用率が低いこと、及び(同期間の色彩商標の出願件数は567件であることから)色彩商標の登録の困難性がわかる。

3. 色彩商標と地模様

最新(2022年11月末時点)の色彩商標の登録は、2022年3月25日登録(2018年7月12日出願)の日清の「チキンラーメン」のセピア色、白色、オレンジ色からなるパッケージデザインであり、権利者のホームページでは「発売当時、ストライプを基調としたパッケージデザインは非常に斬新で、発売64年目を迎える現在も、大人から子どもまで幅広い層の方々から愛されています。」²⁾と説明されている。このパッケージの特徴は実はオレンジの縞模様と見られるところ、特許庁の商標審査基準(改訂第15版)では、願書記載の商標から図形を認識させるものは色彩のみからなる商標とは認められない³⁾。「チキンラーメン」商標の見た目は縞模様なのだが、審査過程で審査官から、商標の詳細な説明の「「ボー

ダー部」という記載は、当該部分が図形と色彩の結合であることを認識させるものであり、色彩のみからなる商標の記載として適切ではない」として「ボーダー部」という文言を削除する補正案が示され、「配色の割合が商標の約 2.3 パーセントである白色と、同じく配色の割合が商標の約 2.3 パーセントであるオレンジ色が交互に配されている。」と補正されて登録されている。一方、商品「500 色の色えんぴつ」を 125 色ごとに 4 段に配置した構成のフェリシモの色彩商標（商願 2017-128963、不服 2020-5753）は、図形と色彩の結合からなる商標であって色彩のみからなる商標を表わしたものではないとして拒絶となっている。複数の色彩から図形を認識させるかは微妙な問題である。

図形を認識させる色彩商標は地模様商標と近接する。地模様からなる商標については、3 条 1 項 6 号の商標審査基準では、「商標が、模様の連続反復する図形等により構成されているため、単なる地模様として認識される場合には、本号に該当すると判断する。ただし、地模様と認識される場合であっても、その構成において特徴的な形態が見いだされる等の事情があれば、本号の判断において考慮する。」としている。

従来、地模様は、原則として識別力がないとの扱いであったため登録は困難だった。筆者の記憶では、地模様状の商標が審判では識別力を認められるようになった契機が、商品「ホース」について、ホース自体の模様とすることを意図しているとみられる商標の登録を認めた 2004 年の審決（不服 2000-

13303）である。原査定は、「本願商標は、構成上特定の称呼觀念もなく、単に地模様を表したにすぎないものだから、このような商標をその指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標」として 6 号該当で拒絶したが、審判では「該図形は一種の幾何図形を描いたものとするのが相当であるから、原審説示の如き本願商標が単に地模様を表したに過ぎないものとはいえない。」として識別力を認めた。しかし、この商標が本当に意図するところは登録商標と同じ「幾何図形」ではなく、意匠的になると、左右に連続する態様の色彩商標ということになる。下記のとおり実際の商品（ホース）に長さ限定することなく同じ色彩商標が付されている。色彩商標で図形を伴うものは地模様商標として保護できればよいが、保護対象として「地模様商標」という商標のタイプは認められていないので、このように左右や上下に連続する意匠的態様の商標を現行制度では登録することができない。図形を表わすと判断される色彩商標と地模様商標の間で補正可能なように制度設計すべきと思われる。

4. 称呼重視の判断からのシフト

商標実務者にとっては最も有名な氷山印事件最高裁判決（最判昭和 43（1968）・2・27 民集 22 巻 2 号 399 頁）は、商標の外観、觀念及び称呼のいずれか一点において類似しても、他の要素を総合して全体として考察すべき点、並びに取引の実情（局所的、

商標登録第 6534071 号 指定商品「即席めん」	商願 2017 - 128963 不服 2020 - 5753（拒絶） 指定商品「紙製包装用容器」ほか	商標登録第 4775419 号 不服 2000-13303 指定商品「消防用ホース、撒水用ホース、給排水用ホース」
		 （実際の商品 ^{4）} 

浮動的でないもの)を明らかにしうる限り勘案すべき点を判示した。その後の最高裁判決(亀甲紋章様(保土谷化学工業社標)事件,最判昭和49・4・25取消集昭和49年443頁)で,考慮すべき取引実情は,「一般的,恒常的なそれを指す」と判示されたが,かかる取引実情は,氷山印事件判決でいう「局所的あるいは浮動的な現象」でないもの,と解される。

氷山印事件において文字商標「しょうざん」(筆書きのような態様)と類似するとして拒絶されていた本願商標は「硝子繊維」,「氷山印」及び,いわばハウスマークの「日東紡績」の文字と氷山を描いたと見える図形を円の中にまとめた構成からなる。その後,称呼が同一又は近似していても,外観及び観念の相違により,総合して全体として考察して非類似と判断できるとの裁判例が蓄積された現時点からみると,観念の相違及び称呼の相違(「ヒ」と「シ」が聴別しにくいかはともかく,「印(シルシ)」の部分は必ずしも除外されない。)に加え,図形の有無による外観上の明らかな相違により,次項で述べる「図形の持つ情報伝達力」の観点からも非類似と判断し得るところである⁵。この場合の図形は,文字と別の観念を生じさせるものではないが,文字が意味するものを同じ意味の図形により補強する意味があるといえる。

氷山印事件のように,称呼が完全に同一ではない商標の場合は,取引実情を検討する前に,需要者の出所混同のおそれについて,外観及び観念の差異が与える影響を,商標自体について,より検討する必要があると考える。まず,「氷山」のような漢字の商標の場合には,「氷山」=「氷の山」という語を意味すると一般需要者に理解される。広辞苑(第七

版)によれば「ひょうざん」の漢字は「氷山」しか掲載がないので,「氷山」と平仮名の「ひょうざん」であれば類似との判断が,取引実情を勘案するまでもなく,妥当する。一方,「しょうざん」の場合は,同広辞苑には日常使用されることはない「焼残」⁶の掲載しかないが,漢字を当てる場合「象山」,「承山」,「正山」,「照山」といった複数の可能性があり,一般需要者には一つの意味に特定できないが「氷山」と特定しないことは確かである。

ちょうど20年前に話題になった漢字同士の類否判断事例として,登録商標「鳳凰」と引用商標「宝桜」(ともに「ホウオウ」の称呼が生じる)を非類似と判断した異議事例(東京高判平成14(2002)・3・19平13(行ケ)363,異議決定取消)では,「称呼において共通することがあり得ることのみをもって,直ちに両商標が類似するものと断定することはできない。」とし,引用商標の商標権者は破産宣告を受け解散登記がなされているため,引用商標を使用する可能性がないという取引実情が勘案された。引用商標の不使用を勘案するについては当時は画期的と捉えられた記憶がある。しかしながら,その取引実情の勘案の前に,そもそも漢字がまったく異なる両語自体について混同のおそれがあるかを検討すべきなのだが,20年前の時点では,取引実情を勘案せずに漢字の相違により非類似との判断は特異と考えられた時期と記憶する。

商標自体で類否を決せられない場合に,真っ先に取引実情として勘案すべきとすれば,当該商品・役務について口頭のみによる取引が想定されるか,あるいはその割合が大きいのかという点である。

鳳凰事件の抵触商品は「織物」であり,着物の反

鳳凰事件(東京高判平成14(2002)・3・19平13(行ケ)363,異議決定取消)

本件商標 指定商品「織物(畳べり地を除く。)」	引用商標 指定商品「織物」
	

物などを扱う伝統的な業態とすると、電話による口頭取引によっていた可能性はあったとみられる。しかしながら、いかに小規模の業態であってもインターネット上に自社ホームページを持ち、メールでの通信が当たり前になっている近年 20 年においては、たとえ伝統的な業態であっても口頭のみによる取引が想定されることは、まれと思われる。

日本語は、音素が少なく（5 母音 + 16 子音 + 3 特殊音素 = 24 音素）⁷、すなわち、母音、子音の数が少なく、同音異義語が非常に多いという特性がある。例えば、「こうしょう」の読みでは、「口承」以下、50 語以上ある（広辞苑第七版）。よって、同一の称呼の語が全て類似範囲に入るということでは禁止権の範囲が広くなりすぎるといえる。日本語の音素が少ないということは、必然的に、称呼が近似する語が多いということでもある。造語でも、類似商品範囲に近似した称呼の先行商標がひしめいている場合が多々あり、先行商標の合間を縫って登録を試みる必要がある。英語の商標についても、米国において、肯定的な意味合いの頻出語は既に権利化されており新規参入者の障壁となっているという商標の枯渇問題が指摘されている⁸。

外国語の商標については、音素の少ない日本語の片仮名に変換した場合に、その外国語の話者であれば問題なく聴別でき、意味もまったく異なる二語⁹が日本の特許庁の判断によれば類似ということになる。これは称呼を片仮名に変換する際に、書き分けることができない「RE」と「LE」（いずれも「レ」）は区別されないほか、書き分けることが可能な、例えば「BA」（バ）と「VA」（ヴァ）を同じく片仮名（バ）と変換してしまうからである。これらを区別している外国の出願人からみると理解し難い点となっている。

商標実務者としては、対比する商標の外観も観念もまったく違う場合でも、称呼同一・近似の壁に長年阻まれていたといえる。しかし、この 20 年間で称呼が同一であっても非類似と判断される事例が増えてきており¹⁰、現在では審査段階でも非類似と判断されるケースも珍しくない。一方、企業（ユーザー）側としては、同一又は近似する称呼で併存登録される可能性が高くなるにつれて、例えば、漢字の商標

について、同一称呼の異なる漢字で他社に併存登録されてしまう可能性が高まったといえ、その対策としては、欧文字でも登録しておく、称呼を併記した二段書きで登録しておく（これでも防ぎきれないとは言えないが）といったことが防衛策として必要となる。

しかし、この状況に至るまで、1968 年の氷山印事件以降すぐに、たとえ称呼が同一あるいは近似するとしても外観及び観念を総合的に判断し、取引実情をできるだけ勘案して混同の可能性を検討すべきという論拠に同事件が引用されてきたかというところではない。判例データベースで見ると、氷山印事件判決は、平成 4（1992）年の大森林事件（最判平成 4・9・22 判時 1437 号 139 頁、商標権侵害差止請求事件）まで引用されておらず、審決取消訴訟では平成 5（1993）年から引用され始め¹⁰、現在に至っている。ここ 20 年間で同判決の審決取消訴訟事件での引用は 150 件以上、一方、同判決がされた昭和 43（1968）年から平成 13（2001）年の 30 年余りの間の審決取消訴訟事件での引用は 10 件足らずである。筆者の実感としても、氷山印事件最高裁判決があったとしても、次項で述べる判決が出るまでは、まったくもって称呼重視の判断とみていた。

大森林事件（侵害事件）最高裁判決で、被告標準「木林森」と称呼が相違しても需要者が見誤る可能性を指摘されたのは、称呼重視の判断に一石を投じるものと思われたが、その後の審決でも構成文字の近似により外観類似との判断は採られにくいと感じている¹²。

5. 図形の持つ情報伝達力

文字商標部分の称呼が同一又は近似すると、図形との結合商標であって外観がいかに違っていても、やはり称呼が一致することにより類似と判断されるのが普通だったところ、筆者がその転換点となったと考える判決が、結合商標における「図形の持つ情報伝達力」に着目した以下の二判決¹³である。これらの判決当時は、称呼偏重の類否判断からシフトした好例とみられた。

Gibbelty 事件（東京高判平成 7（1995）・3・29 判

Gibelty 事件 本願商標 指定商品第 25 類「被服」ほか	SPA 事件 本願商標 指定商品第 32 類「鉱泉水」ほか
	

時 1565 号 131 頁、審決取消、非類似）は、氷山印事件を引用し、出願商標「Gibelty \ギベルティー」と引用商標「GIBALTI \ギバルティ」は称呼上は近似するが、黒猫の図形と結合した出願商標について以下のように判示した。

「今日のように情報媒体が多様化し、情報量が飛躍的に増大した社会において、世人は多量の情報を識別認識することに慣れ、個々の情報間の差異に敏感に反応する習性が培われていることは、当裁判所に顕著な事実であり、特に、限られた時間内に自己商品の特徴を取引者・需要者に訴え、顧客の購買力を喚起しなければならない広告媒体・商品表示等においては、従来から、一見して認識可能な図形の持つ情報伝達力が重視されて来っており、現時においては、これらに限られず、図形の持つ情報伝達力が文字の持つ情報伝達力と比肩するに足りる大きさを有するに至っている分野が多くなっているということができるとも、経験則上明らかな事実である。

このことからすると、商標の類否の判断において、商標の外観、観念、称呼の各要素は、あくまでも、総合的全体的な考察の一要素にすぎず、また、図形と文字の結合商標にあっては、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うべきである。」

以上述べた上で、裁判所は、本願商標からは、「黒猫の……」との観念が生ずるので、両者の称呼が相当に近似しているとしても、その称呼の近似性は、上記外観、観念の相違にかかわらず、総合的全体的に考察して両商標を類似するものとしなければならない程度にまで達していると認めることはできな

い、と判示した¹⁴。

SPA 事件（東京高判平成 8（1996）・4・17 知的裁集 28 巻 2 号 406 頁、審決取消、非類似）では、「本願商標の「SPA」の文字部分が、ベルギーのアルデヌス地方のスパ市に源泉を有している自然水によるミネラルウォーターであることを示すものとして用いられていることが認められる。」との取引実情及び以下のような使用態様が類否判断に影響している。

「これらのリーフレット及び広告によれば、原告商品において実際にボトルに添付されたラベルに表示されている標章は、上記本願商標の本来の構成とは異なり、「SPA」の文字部分が大きく表示され、その上の図形部分が、これに比べかなり小さく表示されていることが認められるが、このような使用の態様においても、上記図形部分は、ラベルの中央上部に表示されているから、この図形部分は、前示のような特徴のある図形であることとあいまって、「SPA」の文字部分とともに、原告の商品を表示する重要な識別機能を担っているものというべきである。したがって、本願商標は、図形部分と文字部分を不可分一体のものとして観察すべき合理的理由があり、文字部分以外の図形部分の有する識別機能が無視して、引用商標との類否判断をするのは相当でないというべきである。」¹⁵

この判断については、現在の商標の表示態様という浮動のとみられる取引実情を勘案したことが批判されているが、現在の店舗名の表示態様を勘案した裁判例もあり¹⁶、商標の永続性を考えると何が「一般的・恒常的な」取引実情で、何が「局所的・浮動的な」（「特殊的、限定的な」）取引実情¹⁷なのか、切り分けはむずかしい。しかし、少なくとも登録商

標としては文字が図形と一体として使用されることについては確かである。よって、この図形の評価が問題となる。

その後、現在までで、原告（出願人）が Gibelty 事件を引用して、なお類似と判断されている事例として以下があるが、文字部分は「r」と「l」、「v」と「b」の相違があり、しかも出願商標が図形との結合商標のケースである。現在では、称呼の対比だけでも非類似と判断され得るところである（前掲注 9 不服 2015-650034「BLINK」×「BRINK」参照）。

Provon 事件では、称呼は「プロボン」と「プラボン」で対比され「その語調、語感が極めて近似し、互いに紛らわしいもの」と判断され、「vo」は「ヴォ」の表記を使用するのが通常との原告の主張は退けられている。図形部分については、「本願商標に接する取引者、需要者は、その構成の中で、読みやすく、かつ、目に付き易い「Provon」の欧文字部分に着目」するとしている。

RINKU 事件では、外観上は構成文字の「ink」を共通にするとしても語頭と語尾の文字が異なるが、「リンク」の称呼を共通にするので類似と判断され

ている。図形部分については、「本願商標の構成中の図形部分からは特定の観念を想起するものではなく」「RINKU」の文字部分が取引者、需要者に対して役務の提供者の識別標識として支配的な印象を与える」としている。

文字と図形の結合商標については、リラタカラヅカ事件（最判昭和 38・12・5 民集 17 巻 12 号 1621 頁）以来、「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」か否かが判断基準となるが、上記 2 事例のように図形部分から特定の観念が生じない場合には、観念や称呼の認定に考慮することがむずかしい。

図形部分から観念及び称呼が生じ、図形と文字から一連一体の観念及び称呼が生じれば「図形部分の持つ情報伝達力」により非類似との結論を導きやすい。一方、文字部分と図形部分から、それぞれ別個の観念及び称呼が生じ、各部分が分離して観察される場合は、類似と判断されやすいといえる。

Neo Smart 事件のように、やはり文字の持つ情報伝達力が重要であるとして、識別力がある図形が結

■ Provon 事件（東京高判平成 13（2001）・1・25 平 12（行ケ）255）

本願商標 指定商品第 5 類「薬剤」	引用商標
	

■ RINKU 事件（知財高判平成 18（2006）・9・28 平 18（行ケ）10191）

本願商標 指定役務第 35 類「ショッピングセンター事業の運営及び事業の管理」ほか	引用 1 登録第 3010952 号（下図） 引用 4 登録第 3090692 号（Link ロゴ） 引用 17 登録第 4386417 号（リンク\ LINK）
	

合していても類似と判断された例もある¹⁸。

Neo Smart 事件では、「確かに、今日においては、インターネットを中心とする「視覚」に訴える情報媒体が普及することによって、広告・商品表示等において、図形の持つ情報伝達力が重要性を増しているということができるが、そうであるからといって、文字の持つ情報伝達力が重要であることには変わりはない」としている¹⁹。

しかし、以上のいずれの事例においても、顕著に表された図形部分が需要者の目に入っている（視覚により認知されている）ことは確かであり、それが商標を識別するのに影響を与えているはずである。よって、図形と文字の相関関係を検討すべきではないかと考える。

図形と文字の関係を、図形に文字でタイトルが付けられていると見ることもできるが、それを絵画とタイトルの関係でみると、Gibbelty 事件では造語である文字の意味が不明であるので黒猫の図形から「黒猫」の意味で記憶されるのではないかと考える。抽象画（商標でいえば何ら観念を生じない図形）であれば、タイトルは「その絵の意味を考える際の重要な手がかり」になり、「記憶する内容だけでなく、それをどれぐらい長く覚えていられるかにも影響する」²⁰が、タイトルの方の意味がわからなければ、絵（商標の図形部分）の理解や記憶に影響しないと思われる。よって、造語の「Provon」と「RINKU」については図形の理解には役立たないが、「Neo

Smart」の「S」のロゴについては、「Smart」から「S」のロゴであることが確認できるので、記憶に影響すると考えられる。

インターネット上の商品紹介に商標が表示されている場合、商標の広告的使用となるが、掲載されている画像から多様な解釈が導かれる可能性がある場合、広告主の意図したメッセージを消費者側に正確に伝達することが重要な広告の役割として求められる。そこで画像にキャプションを付すことにより、画像の多義性を文字情報によって解釈を限定させることができる²¹。この関係が図形商標と文字商標についても妥当するのではないかと考える。

ブランドの認知について、どのブランドか思い出せなくても、パッケージは再認²²できるという実験結果があり、「ブランド再認とパッケージ再認を差異なく結びつける1つの施策としてキャラクターを上手く使うという手だてが見えてくる。」²¹と提言されているが、パッケージ再認については文字よりも、キャラクターのみではなく、図形商標の役割が大きいと考えられる。

図形と文字の結合商標における需要者の図形の認知については、実証実験による確認ができれば、「図形の持つ情報伝達力」について立証できるかもしれない。ここで、需要者の図形の認知や記憶についても、色彩が重要な役割を果たすと考えられる²⁴。

■ Neo Smart 事件（知財高判平成 18・12・20 平 18（行ケ）10279）

本願商標 指定商品第 9 類「コンピュータ用磁気テープカートリッジ」 ほか	引用商標 以下ほか、「SMART」、「スマート」からなる商標（1） 乃至（12）
	

6. おわりに

称呼が一致する、あるいは近似する文字商標の類否については、もちろん先行商標と後行商標の周知度などの取引実情により結論は変わってくるが、まず商標自体の対比について、客観的分析ができるのではないかと考えている。例えば、文字の外観が近似しても、やはり称呼が違っていると非類似との判断になりやすいが、構成文字の一致による見間違えの可能性について手始めに、特に類否判断にばらつきがある逆順の商標²⁵について言語学的実証実験を試みてみる²⁶。

図形については、特許庁は、試験導入しているAI技術を利用した先行図形商標検索システム（イメージサーチツール）の検索精度向上のため、機械学習コンペティションを開催している²⁷。先行商標調査において、調査担当者の主観により当該図形が何に見えるかで検索キーワードを選定して調査すると、担当者によって検索結果が違って来る可能性がある。AI技術を利用したイメージサーチにより検索漏れの防止を図ることができる。

今後の展望として、商標の類否判断に科学的手法を採り入れることにより、より審査（審決、裁判）結果について予見可能性が高い制度となることが期待される。

注

- 「21年の商標登録、最多の17万件超 登録まで2カ月短く」日本経済新聞2021年7月27日
- 「ロゴやブランド名がなくても「チキンラーメン」だとわかるんです！「チキンラーメン」の「しましま」が「色彩商標」として登録」（2022年4月4日）日清食品ホールディングス <https://www.nissin.co.jp/news/10530> 2022年12月12日閲覧
- 商標審査基準「二、第3条第1項柱書 9. 色彩のみからなる商標について（1）色彩のみからなる商標と認められない例」参照
- 権利者、芦森工業株式会社の産業土木用ホース（<https://www.ashimori.co.jp/product/bosai/>）2022年12月12日閲覧
- しかし、「冰山\ヒーザン、ヒーザン、ヒーセン、」（指定商品第33類「日本酒、薬味酒」）と「しょうざん」を称呼上類似と判断したその後の審決がある（不服2005-5897）。「冰山」と複数の漢字を当てることができ意味が特定できない「しょうざん」が類似との判断は、称呼がたとえ同一でも観念の相違により非類似と判断される審決例が少なからず出ている現在では疑問がある。
- 冰山印事件の差戻審決（昭和35年抗告審判3068号）では、特許庁は、引用商標から「焼残」の観念が生ずることを理由付けとした。
- 堀田隆一「英語と日本語の音素の種類と数」<http://user.keio.ac.jp/rhotta/hello/2012-02-12-1.html> 2022年12月12日閲覧。英語の音素は、20母音+24子音=44音素とのこ

と、金田一春彦『日本語音韻の研究（7版）』東京堂出版（1981）122-123頁は、音素の種類は日本語では多いとは言えないとして、「母音が五つ、子音・半母音をあわせて21、ほかに特殊の音素が三つで、全体で29しかありません」（特殊の音素は、ハネル音素・ツメル音素・引ク音素、とのこと）、よって「日本語には驚くべき多数の同音語が生じます」とする。

- 齊藤範香「商標の枯渇：米国での実証研究から」—橋法学（2020）19（3）。商標の枯渇を「潜在的に商標を構成する言語や文字、図形などが尽き、競争上効果のある商標の選択肢が減少すること」と定義している（329頁）。「近似した商標が多数存在する業界では、商標の構成の僅かな差異にも注意が払われる傾向があるため、混同が生じにくい状態が形成される」（渋谷達紀「商標の類否判断基準〔冰山印事件〕」「商標・意匠・不正競争判例百選」（2007）32頁）との取引実情を勘案しないと合間を縫って登録することが難しい状況になってきている。枯渇あるいは、ひしめき度合いは商標に採択されがちな図形についても同じである。例えば月桂樹の図形について、東京高判昭和49・11・14判タ319号171頁参照。
- 片仮名変換の称呼同一でも観念及び外観の相違により審判で非類似と判断された例として、出願商標「BLINK」（まばたきをする）と引用商標「BRINK」（瀬戸ぎわ）（不服2015-650034）。
- 称呼同一の事例を挙げ取引実情の検討が不十分であるとして批判的な見解として、松田治躬「冰山の一角「冰山事件」は怒っている—三点観察（外観・称呼・観念の類似）と取引の実情」パテントVol.58 No.9、同「（続）「冰山事件」は怒っている—商標法第4条第1項第11号「商標の類似」と「取引の実情」について」パテントVol.62 No.1。称呼が完全に同一の商標を非類似と判断することには、ある程度の制約があってしかるべきであり、近似の裁判例や審決例では、外観や観念の差異を強調し過ぎているきらいがある、として称呼同一の類型を検討するものとして、山田威一郎「商標の類似に関する一考察：称呼同一の商標の類否判断及び取引の実情の考慮の限界を中心に」日本工業所有権法学会年報（2018）第42号（189頁）。
- WRANGLER（ラングレー）事件（東京高判平成5・2・17判タ829号215頁、審決取消）は、出願商標は引用商標「LANGLEY」（ラングレー）と全体の発音が相当に近似するが、そのために両商標の称呼が類似し誤認混同を生じさせるものと直ちにいうことはできない、とした。
- 例えば、異議2010-900130「COSTECO」×「COSTCO」（4条1項11号・15号・19号非該当）、異議2016-900379「SISLOY」×「sisley」（4条1項11号非該当）、異議2017-900115「KAPAPA」×「Kappa」（4条1項11号・15号非該当）
- いずれも、牧野利秋裁判長。退官後弁護士として書かれた以下の論稿参照。牧野利秋「商標の類否判断の要件事実」「パテント」（2009年12月）66頁。「商標が類似する理由の説明については、裁判所は当事者の主張にとらわれない。」（蛇の目ミシン事件、最判昭和35・9・13民集14巻11号2135頁）との考え方に對し、「外観・観念・称呼の3要素の類似は商標の類似を基礎付ける評価根拠事実あるいは非類似を根拠付ける評価障害事実として、ここに主張責任が加わってくる。すなわち、この点についての当事者の主張は裁判所を拘束すると考えている。その理由は、裁判所に判断してもらいたい主題は当事者の責任において提示するものとして、争点を明確にするのが望ましいということにある。」取引の実情について、「ある程度の類型化をした取引の実情についての主張を当事者がしてあげれば、その枠組みの中における個々の事実は当事者の主張に現れていないとしても間接事実として、裁判所は証拠によって認定できるという、ある意味の大雑把な枠組みの主張責任を認めるのが妥当ではないか。当事者が取引の実情を何も主張していない場合に、取引の実情を証拠から拾い上げて、商標が類似だとか非類似だとの根拠とすることはできないということになる。」
- 判旨賛成：吉田大輔「判批」判例評論456号46頁。「現在の膨大な商品流通の流れの中で、商標についても印象深く、記憶に残るようにさまざまな工夫が行われている。判決が、図形の情報伝達力を適切に評価し、また、結合商標における図形と文字との相互関係から生じる識別力を強調したことは、昭和四三年の最高裁判決を踏まえて、時代の変化に対応して適切な判断基準を作り出

- して行こうとする姿勢の現れと見ることができ、評価できる。」(212頁)同：江口俊夫「図形と文字の結合商標の類比判断」知財管理(1996)Vol.46 No.8。「図形のマークが文字のマークより強い印象—すなわち、効果的な認識度、認知度を与えること」が指摘されている(1245頁)。
- 15 判旨反対：田村善之「判批」ジュリストNo.1140、136頁。図形部分の評価については、商標の対比は離隔観察を前提とすることから、「本願商標の図形部分を手書きで再現することは困難であり、またこの図形部分から特定の称呼が生ずるとは考えにくいから、単に文字部分の「SPA」ないしそこから生ずる称呼によって人伝に伝達されるであろう。」としている。渋谷達紀「知的財産法講義Ⅲ(第2版)不正競争防止法・独占禁止法上の私人による差止請求制度・商標法・半導体集積回路配置法」有斐閣(2008)462頁は、「浮動的な取引実情を考慮することについては慎重であることを要する。」として疑問のある判旨とする。
- 16 スーパーみらべる事件(知財高判令平成23・12・26平23(行ケ)10135)
- 17 商標審査基準では、一般的・恒常的な取引実情の例として「指定商品又は指定役務における取引慣行」、特殊的・限定的な取引実情の例として「①実際に使用されている商標の具体的態様、方法②商標を実際に使用している具体的な商品、役務の相違」を挙げるが、前者の取引慣行であっても一時的な場合もあれば、後者の①及び②も継続的な取引慣行とみることができる場合もある。特許庁の審査官出身の先輩商標弁理士が「商標に未来はない」と言われたのが印象的で、10年先、100年先の取引実情は知る由もないので、現在の取引実情で考えるしかない、と筆者は理解している。
- 18 「スマート」の称呼の数多い引用商標に鑑みると、指定商品について希釈化していると判断できる文字であるので、この称呼が一致することにより類似と判断するのには疑問があるケースである。
- 19 Neo Smart事件と同じく、文字商標の頭字「S」を図案化したとみられる図形と結合した文字商標「SANKO」(赤色のロゴ)について引用商標(「SANKO」(ロゴ)など4件)と類似と判断した事例(知財高判令和3・7・29令3(行ケ)10026)では、「文字部分から独立した意味を有するものではないものと理解されることも多いとみられる」としている。茶園成樹「結合商標の類否判断における分離観察—SANKO事件判決を契機として—」L&T No.98(2023)参照。同論説では、図形部分が引用商標と称呼が共通する文字部分を補完すると判断されて類似と結論されている例として、ホームズくん事件(知財高判令和3・2・22令2(行ケ)10088)を挙げている。逆に、本願商標の図形部分が引用商標とは別の意味(牛)を想起させるとしても結論には影響していない例としてSTEAK HOUSE hama事件(東京高判令平成13・12・18平13(行ケ)121、引用商標「ハマ」)とEMPIRE STEAK HOUSE事件(知財高判令和元・12・26令元(行ケ)10104、引用商標「EMPIRE」)があるが、前者は出願商標の周知性が影響し非類似と判断され、後者は出願商標において共通する文字が顕著であることが影響し類似と判断されている。
- 20 ロバート・L・ソルソン著、鈴木光太郎・小林哲生訳「脳は絵をどのように理解するか—絵画の認知科学」新曜社(1997)294頁
- 21 田中敦「案内表示における言語記号と視覚記号の相互作用に関する研究」新潟国際情報大学国際学部紀要5(2020)43頁
- 22 以前に経験した対象または事象に出会ったときに、それと同一と認めること。(広辞苑第七版)
- 23 長崎秀俊「パッケージ再認とブランド再認の差異に関する研究」目白大学総合科学研究15(2019)
- 24 野村順一「色の秘密 色彩学入門」文春文庫(2015)223頁「色は形よりもずっと容易に記憶される・・・わずか三秒間、広告を見ただけで、色彩によってネーミングを思い出すことがきた被験者が、六二パーセントもいたという実験もある。今日の消費者にとって色彩のインパクトはきわめて有効である。」
- 25 例えば、異議2021-900150「NONNICO」×「NICONON」(4条1項11号非該当)。漢字の逆順で類似と判断された例として、肌優事件(知財高判令平成21・10・28判タ1318号231頁、無効不成立審決の取消)
- 26 西村雅子・堀田秀吾「先行商標と構成文字が共通する後行商標の外観類似による混同可能性—言語学的観点からの考察及び実証—」日本知財学会第20回年次学術研究発表会予稿集(2022)参照
- 27 「AI×商標：イメージサーチコンペティション」の入賞モデルを決定しました」経済産業省(2022年3月14日)<https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220314001/20220314001.htm>(2022年12月12日閲覧)
- 28 権利者、芦森工業株式会社(産業土木用ホース(<https://www.ashimori.co.jp/product/bosai/> 2022年12月12日閲覧))