



「VENTURE」事件

(知財高判令和5年11月30日 令和5年(行ケ)第10063号<sup>1</sup>)

概要

- (1) 引用商標に係る分離観察の可否及び要部認定が争点となった拒絶審決取消訴訟事例。
- (2) 引用商標に係る分離観察を是とする一方、特許庁審判部の要部認定方法を否として、商標非類似(商標法第4条第1項第11号に該当しない)と結論づけた。
- (3) 特徴的な要部認定方法を提示した一例として参考になり得る事例。

	本願商標	引用商標
出願・登録No.	商願2020-128329 <sup>2</sup>	登録第6434159 <sup>3</sup>
商標	VENTURE (標準文字)	
指定商品	第25類「被服」等	第25類「被服」

裁判所の判断

(1) 引用商標における分離観察の可否及び要部認定について

引用商標について、「遊」の文字部分と「VENTURE」の文字部分の文字の大きさの違いからくる「遊」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、全体構成中の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」と「VENTURE」を分離して理解・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」の文字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認定した。

他方、「VENTURE」の文字部分は、商標全体の構成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、これに着目して、引用商標の略称等として認識するとは常識的に考え難く、「VENTURE」の文字部分を引用商標の要部と認定することはできないとした。

以上より、審決の判断中、「遊」と「VENTURE」との分離観察が可能という点は正当であるが、「VENTURE」の文字部分を要部と認めた点は是認できないと指摘し、「遊」の文字部分を引用商標の要部として認定した。

(2) 本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標とを全体観察した場合、引用商標の「遊」の有無の違いに対応して、外観、称呼、観念のいずれにおいても大きく異なっており、類似性を肯定できず、また、上記(1)に基づき、引用商標の「遊」と「VENTURE」を分離観察の上、「遊」の文字部分を要部として類否判断した場合にも、明らかに類似性が認められず、商標非類似(商標法第4条第1項第11号に該当しない)と判断した。

<sup>1</sup> [https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei\\_jp/detail?id=6062](https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=6062)

<sup>2</sup> <https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2020-128329/40/ja>

<sup>3</sup> <https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2020-100987/40/ja>

## まとめ・考察

裁判所の判断は、特許庁審判部のそれと、一部同じで一部異なる。即ち、両者共、引用商標について、「遊」と「VENTURE」の分離観察が可能であると認定した一方、前者は「遊」のみを要部とし、後者は「遊」及び「VENTURE」を要部とした。

まず、裁判所は、いわゆる結合商標の類否判断において、「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」と指摘している。この点、上記①乃至③の内、①及び②は、いわゆる「つつみのおひなっこや事件」（最高裁平成20年9月8日第二小法廷判決）の判示内容であり、多くの審判決において枕詞のように引用されている。本判決は、そこに③を加えた点が、まず一つの大きな特徴であると言えよう。そして、この③を踏まえつつ、先述の通り、引用商標の「遊」と「VENTURE」を分離観察の上、「遊」を要部として認定し、「VENTURE」は要部になり得ないとしている。

ここで、恐らく、分離観察自体について異論がある向きは少ないと思われるが、「VENTURE」が要部となる可能性を否定している点には、大いに疑問が残る。この点、裁判所は、「『遊』の文字と『VENTURE』文字部分（7文字分）全体の面積を比較しても、前者が後者の約3.5倍ということになり」と指摘しており、これは客観的事実と言える。しかし、その後には、「『遊』の文字部分が『VENTURE』の文字部分に対して圧倒的な存在感を示している」、「『遊』の文字の書体は、勢いのある行書の筆文字風であり」、「『遊』の語義と相まって、看者に躍動感と趣味感を印象づける書体である」、「『遊』の文字部分は、中央上部に配置され、これが商標の全体構成の中心部分をなすとの位置づけを否応なくアピールするのに対し、『VENTURE』の文字部分は、底辺部で『遊』を支える台座のような印象を与える外観となっている」、「『遊』の文字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」等、感覚的・文学的な表現が繰り返し登場する。これらの表現は、まるで「遊」に焦点を当てることを予め決めており、その上でありとあらゆる角度からその外観を描写しているかのような印象を与える。そして、「遊」と「VENTURE」の対比において、外観、称呼、観念の3要素の内、外観を殊更重視している点に合理的理由は見出せない。

裁判所は、「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」と指摘しており、この点に反論の余地はない。しかしながら、本件においては、「遊」だけでなく、「VENTURE」も要部たり得るとするのが、妥当な認定ではなかろうか。この点、特許庁は、「『遊』の文字部分が比較的大きく書かれているとしても、『VENTURE』の文字も需要者、取引者が認識するに十分な大きさで書かれており、文字の大きさをもって『VENTURE』の文字部分が要部となり得ないとはいえない」と主張しており、たとえ上記の「圧倒的な存在感」等の要素を考慮したとしても、この主張内容は妥当であると考えられる。

いずれにせよ、本判決が、単独の一判決例に止まるのか、今後の審判決に何らかの影響を及ぼすものとなるのか、その動向に注目が必要であろう。

**キーワード** 商標、商標の類否、結合商標、分離観察、要部認定

[担当] 深見特許事務所 小野 正明

### [注記]

本レポートに含まれる情報は、一般的な参考情報であり、法的助言として使用されることを意図していません。知財案件に関しては、弁理士にご相談ください。