

## アガタナオミ事件

### 【事件の概要】

結合商標における一部抽出の可否について判示した事案

### 【事件の表示、出典】

H21.10.13 知財高裁平成21年(ネ)第10031号事件

(原審・東京地裁平成20年(ワ)第21018号事件)

知的財産権判例集 HP

### 【参照条文】

2条3項8号

### 【キーワード】

商標の類似、結合商標

#### 1.事実関係

被控訴人は、インターネット上に開設した被控訴人ウェブサイト(www.agathanaomi.com)において、被控訴人標章を付して、アクセサリーの広告及び価格表を掲載していた。かかる行為について、控訴人が、被控訴人に対し、その所有に係る本件商標権を侵害するものとし、同行為の差止め、及び、損害賠償を求めた事案である。

なお、原判決は、「つつみのおひなっこや」事件最高裁判決(最高裁平成19年(行ヒ)第223号平成20年9月8日第二小法廷判決)を引用の上、被控訴人各標章は、いずれも本件商標に類似しないと判示して、控訴人(原告)の請求をいずれも棄却した。

#### 2.争点

商標の類似

#### 3.裁判所の判断

##### (3) 本件商標と被控訴人各標章との類否

ア 前記(2)アで認定した、控訴人の我が国での出店状況、雑誌への広告、売上高等の事実を総合すると、遅くとも被控訴人が被控訴人各標章を使用開始する平成18年10月以前に、本件商標「AGATHA」は、アクセサリーブランドとしての控訴人の略称として、また、控訴人が製造販売するアクセサリーや宝飾品に使用する商標として、我が国において、取引者及び需要者の間で、周知性を獲得し、その後も現在に至るまで周知性を維持し続けているといえることができる。

イ 被控訴人標章1の各冒頭の文字は、装飾されているが、被控訴人ウェブサイトの名称が「www.agathanaomi.com」である上、同一の画面に被控訴人標章2が表示されることから、その文字が「A」「N」であると理解することが可能である。そして、被控訴人各標章は、その外観上、2個の英単語から成るものであって、「Agatha」の語と「Naomi」の語とを組み合わせた結合商標である。

このように、被控訴人各標章は、「Agatha」と「Naomi」の2つの語から構成され、それぞれの冒頭は大文字であり、2つの語の間には空白があることにもかんがみると、被控訴人各標章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までいうことはできない。そして、上記アのとおり、アクセサリーの分野において「AGATHA」が周知性を有し、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えることに照らすと、被控訴人各標章からは、「Agatha Naomi」という一連の称呼・観念が生じるとしても、それだけでなく、「Agatha」という称呼・観念も生じ得るものと解するのが相当である。

この点について、被控訴人は、被控訴人各標章「Agatha Naomi」は、一体的に把握すべきであり、その構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の標章と比較して標章の類否を判断することは許されないなどと主張する。しかしながら、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には、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ことは、前記判示のとおりであるところ、本件商標「AGATHA」がアクセサリーの分野において周知性を有することに照らすと、被控訴人各標章がアクセサリーの広告を内容とする情報に使用されるときは、被控訴人各標章の一部である「Agatha」という称呼・観念も生じ得るといわざるを得ず、被控訴人の上記主張は、失当である。

ウ このように、被控訴人各標章からは、「Agatha Naomi」のみならず、「Agatha」という、少なくとも2つの称呼、観念が生じることができるといえる。

そして、後者の「Agatha」は、「A」以外の5文字が小文字であるものの、本件商標「AGATHA」と同一のアルファベットから成るものである。そこで、被控訴人各標章中の「Agatha」と本件商標「AGATHA」とを対比すると、(…省略 称呼、観念同一)。被控訴人各標章中の「Agatha」の文字は一部が小文字であったり大文字に装飾が施されており、必ずしも本件商標と外観において類似するとはいえないものの、「Agatha」がアクセサリーや宝飾品に使用されるときは、称呼及び観念が同一又は類似であることに照らすと、デパートにおける販売とインターネットを通じた通信販売という販売方法の相違を考慮してもなお、被控訴人各標章中の「Agatha」は、周知の「AGATHA」との出所を誤認混同するおそれがあるといわざるを得ず、両者は、全体として類似といわざるを得ない。

エ そして、1個の商標から2個以上の呼称、観念を生じる場合には、その1つの呼称、観念が登録商標と類似するときは、それぞれの商標は類似すると解すべきである（前掲最高裁昭和38年12月5日第一小法廷判決参照）。よって、被控訴人各標章から生じる呼称、観念の1つである「A g a t h a」と本件商標「A G A T H A」とが類似する以上、被控訴人各標章と本件商標は、類似するものといわざるを得ない。

#### 4.検討

原判決と本控訴審判決の結論が異に至った理由は、“結合商標における一部抽出”の可否に依るものである。

すなわち、本控訴審判決は、上記のとおり、

・被控訴人各標章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までいうことはできない。そして、上記のとおり、アクセサリー分野において「A G A T H A」が周知性を有し、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えることに照らすと、

と判示し、被控訴人標章から「A g a t h a」を抽出することが許されたとし、本件商標との対比を行った。

なお、上記判示の前半部分は、最高裁昭和38年12月5日判決（昭和37年（オ）第953号）の基準へのあてはめであり、後半部分は、「つつみのおひなっこや」事件最高裁判決の基準へのあてはめである。

ここで、各最高裁判決の判示事項は次のとおりである。

・昭和38年12月5日判決（昭和37年（オ）第953号）

しかし、簡易、迅速をたつとぶ取引の実際においては、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呼称、観念されず、しばしば、その一部だけによって簡略に呼称、観念され、一個の商標から二個以上の呼称、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

（下線付加、強調付加）

・「つつみのおひなっこや」事件最高裁判決

商標法37条1号に係る商標の類否は、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、呼称、観念等によって取引者、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として類似するかどうかを考察すべきものであり、複数の構成部分を組み合わせた結合商標についても、その構成部分全体を対比して類否を判断するのを原則とすべきものであって、結

合商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他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、許されないと解するのが相当である（最高裁昭和37年（オ）第953号同38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁、最高裁平成3年（行ツ）第103号同5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁参照）。

（下線付加）

この点、「つつみのおひなっこや」事件最高裁判決は、上記昭和38年12月5日判決をも援用しており、従来の判例を変更するものではない。

したがって、今後、結合商標における一部抽出の可否は、原則として認められない（構成全体に基づく類比判断を行う）

各構成部分を分離して観察することが取引上不自然なほど不可分的に結合していない場合には、構成部分の一部抽出が許容される。

許容される際に、一部抽出される構成部分は、

a 出所識別機能としての印象を与える構成部分 もしくは

b 出所識別標識としての称呼、観念が生じない部分を除いた構成部分

を基準として判断するものと解される。

なお、本件は、控訴人（原告）が、訴訟を提起した直後に、「つつみのおひなっこや」事件最高裁判決が出された模様であり、控訴人（原告）は、原審において、被控訴人標章（被告商標）の「A g a t h a」が一部抽出されること、すなわち、「A g a t h a」部分が出所識別機能として印象を与える構成部分であること（上記 a）について、主張立証を行っていない。

控訴審に至り同主張立証を行ったことが、控訴審において原判決が変更された理由であると解される。

（弁護士 井上 義隆）