

登録商標「湯～とぴあ」商標権侵害行為差止等請求事件：知財高裁平成27(ネ)10037・平成27年11月5日(4部)判決<控訴認容>▶特許ニュース No.14112

### 【キーワード】

組合標章(組合わせ標章)、標章の一体不可分性、指定役務と標章との関係、商標の類否判断法

### 【主 文】

- 1 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。
- 2 上記の部分につき、被控訴人の請求をいずれも棄却する。
- 3 訴訟費用は、第1, 2審とも被控訴人の負担とする。

### 【事案の概要】

1 本件は、「入浴施設の提供」を指定役務とする商標権(原告商標権)を有する被控訴人(株式会社湯一とぴあ)が、控訴人(函南町)の運営する入浴施設(被告施設)において使用される標章(被告標章)が原告商標権に係る登録商標(原告商標)に類似し、その使用が原告商標権を侵害すると主張して、控訴人に対して、①商標法36条1項に基づき、被告施設の外壁・掲示物、送迎用車両、ウェブサイト及び広告物等への被告標章の使用の差止め、②同条2項に基づき、外壁・掲示物等からの被告標章の抹消並びに被告標章を付した広告物の廃棄を求めるとともに、③商標権侵害の不法行為による損害賠償請求権(同法38条3項)に基づき、平成14年10月20日から平成26年10月31日までの間の原告商標の使用料相当損害金1億1149万0696円のうち、一部請求として、8000万円(平成14年10月20日から平成24年12月31日までの分として7200万円、平成25年1月1日から平成26年10月31日までの分として800万円)及び弁護士費用400万円並びにうち7600万円に対する訴状送達日の翌日である平成25年5月25日から、うち800万円に対する損害算定期間の最終日の翌日である平成26年11月1日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

原判決は、被告標章は、原告商標に類似するから、控訴人が被告施設について被告標章を使用する行為は、原告商標権を侵害するものとみなされる(商標法37条1号)などとして、被控訴人の請求を、上記①の差止め、上記②の抹消及び廃棄並びに上記③の損害賠償のうち、1234万9069円及び内金1088万1892円に対する平成25年5月25日から、内金146万7177円に対する平成26年11月1日から、各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し、その余を棄却したことから、控訴人が、原判決中、控訴人敗訴部分を不服として控訴したものである。

## 2 前提事実

原判決の「事実及び理由」の第2の2記載のとおりであるから、これを引用する。

### 3 争点

争点は、以下のとおりである。なお、争点(4)は当審で追加されたものである。

- (1) 原告商標と被告標章の類否
- (2) 被控訴人の損害の有無及びその額
- (3) 消滅時効の成否
- (4) 原告商標の商標法4条1項16号該当性

### 【判 断】

1 当裁判所は、被告標章は、原告商標に類似しないというべきであるから、控訴人が被告施設について被告標章を使用する行為は、原告商標権を侵害するものではなく、被控訴人の控訴人に対する本訴請求はいずれも理由がないものと判断する。

その理由は、以下のとおりである。

### 2 争点(1) (原告商標と被告標章の類否) について

#### (1) 類否の判断について

商標の類否は、対比される商標が同一又は類似の商品又は役務に使用された場合に、その商品又は役務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、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、その商品又は役務に係る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るのが相当である（最高裁昭和39年（行ツ）第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁、最高裁平成6年（オ）第1102号同9年3月11日第三小法廷判決・民集51巻3号1055頁参照）。

また、複数の構成部分を組み合わせた結合商標については、商標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の結合していると認められる場合においては、そ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類否を判断することは、原則として許されないが、他方で、商標の構成部分の一部が取引者又は需要者に対し、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、観念が生じない場合などには、商標の構成部分の一部だけを取り出して、他人の商標と比較し、その類否を判断することが許されるものと解される（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500

9頁，最高裁平成19年（行ヒ）第223号同20年9月8日第二小法廷判決・裁判集民事228号561頁参照）。

## (2) 原告商標について

ア 原告商標の外観は、「ラドン健康パレス」の文字及び「湯～とぴあ」の文字（なお、「湯～」の部分は、「湯」の傍である「易」の中の「一」を、「～」と波状に変形しつつ、その右端を伸ばすことによって、「湯～」を一体的に表現している。）を上下二段にそれぞれ横書きして成り、上段の「ラドン健康パレス」の文字は、細いゴシック調で色は青色であり、下段の「湯～とぴあ」の文字は、丸みを帯びた太いフォントのポップ体で、やや立体感を持たせた黄色の文字を青地でふち取って表されており、上段の文字の約7，8倍大きく、また、「湯～とぴあ」の「湯」の文字が「とぴあ」の文字よりも大きく強調されている。

原告商標は、上記の上下二段の文字から、全体として、「ラドンケンコウパレス ユートピア」との称呼を生じる。

そして、上段の「ラドン健康パレス」の部分は、元素の一つである「ラドン」、身体に悪いところがなくすこやかなことを意味する「健康」及び「宮殿，御殿。娯楽又は公益のための建築物」の意味を持つ「パレス」という一般的な単語（甲20）を繋げたものであり、その上、証拠（甲24，25）及び弁論の全趣旨によれば、ラドン温泉を提供する施設は日本全国に多数存在し、その中には、「ラドン健康センター」、「ラドン温泉健康センター」、「ラドン健康美容センター」、「ラドン温泉センター」、「ラドン保養センター」、「ラドン保健センター」、「ラドンセンター」、「ラドンスパ」、「ラドンサウナセンター」等の名称を用いる施設も多く、また、サウナや入浴施設の名称として、「センター」のほか「プラザ」、「ランド」、「パレス」の語が用いられることも一般的であることが認められることから、「ラドン健康パレス」の語が温泉施設の名称の中で用いられた場合には、それらの単語が持つ個々の意味合いを併せた「ラドンを用いた健康によい温泉施設」という程度の一般名称的な観念が生じるものといえることができる。

また、原告商標の下段の「湯～とぴあ」の部分は、「理想郷，理想社会」などを意味する英単語「u t o p i a」（ユートピア）（甲26）の「ユ」を「湯」に置き換えた造語であって、「理想的で快適な入浴施設」という程度の観念が生じるといえることができる。

そうすると、この上段部分と下段部分の意味上のつながりから、原告商標を全体として見ると、「ラドンを用いた健康によい温泉施設であって、理想的で快適な入浴施設」という程度の観念が生じるといえることができる。

イ 原告商標の上段部分と下段部分を分離観察することの可否

(ア) もっとも、原告商標は、その外観上、上段の「ラドン健康パレス」の部分と下段の「湯～とぴあ」の部分とから成る結合商標と認められるところ、

その文字の色及び大きさの違い，その配置態様によって，一見して明瞭に区分して認識されるものであるから，これらの二つの部分は，分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分に結合しているものということとはできない。

(イ) そして，下段の「湯～とぴあ」の部分は，前記アのとおり，「ユートピア」の「ユ」を「湯」に置き換えた造語であり，しかも，その文字が上段の文字よりもはるかに大きく目立つ色彩，態様で示されている。

しかしながら，インターネットで，「湯」の漢字を含み，「ゆうとぴあ」と称呼する文字列を含む入浴施設（宿泊施設を含む）を検索した結果によれば，全国には，「湯一とぴあ」又はこれに類する語を含む名称を有する入浴施設として，原告施設及び被告施設のほかに，①「なにわ健康ランド湯一トピア」（大阪府東大阪市），②「湯～とぴあ宝」（名古屋市），③「湯～とぴあ黄金泉」（岡山県英田郡西栗倉村），④「湯～トピアきりしま」（滋賀県大津市），⑤「湯～トピア小中野」（青森県八戸市），⑥「湯とぴあ雁の里温泉」（秋田県仙北郡美郷町），⑦「湯～とぴあダイゴ」（京都市），⑧「湯～とぴあ熊の湯」（東京都板橋区），⑨「別温泉湯とぴあ別」（北海道せたな町），⑩「藤河内湯一とぴあ」（大分県佐伯市），⑪「湯都ピア浜脇」（大分県別府市），⑫「湯一とぴあ山中」（石川県加賀市），⑬「スーパー銭湯 湯一とぴあ」（福井市），⑭「湯一とぴあ苦部」（青森県むつ市），⑮「湯一とぴあ神恵内」（北海道古宇郡神恵内村），⑯「箱根小涌園ユネッサン（HAKONE KOWAKI-EN Sunshine 湯～とぴあ箱根小涌園ユネッサン）」（神奈川県足柄下郡箱根町）の各施設があることが認められる（甲22，乙3，13，22，弁論の全趣旨）。

また，インターネットで，「湯」の漢字を含まないが，「ゆうとぴあ」と称呼する文字列を含む名称の入浴施設（宿泊施設を含む）を検索した結果によれば，全国には，①「ゆ～とぴあみろく」（香川県さぬき市），②「野沢温泉ユートピア」（長野県下高井郡野沢温泉村），③「ユートピア浜坂」（兵庫県美方郡新温泉町），④「ユートピア」（広島県呉市），⑤「敷島温泉 赤城の湯 ユートピア赤城」（群馬県渋川市赤城町），⑥「ゆートピア21」（東京都葛飾区），⑦「ゆふトピア」（大分県由布市湯布院町），⑧「游の里ユートピア宇和」（愛媛県西予市宇和町），⑨「ユートピア温泉東道後」（愛媛県松山市），⑩「公共の宿 相馬ユートピア」（福島県相馬市），⑪「ユートピア芥見店」（岐阜県岐阜市芥見），⑫「ゴールデンユートピアおおち」（島根県邑智郡美郷町），⑬「ユートピア和楽園 知内温泉旅館」（北海道上磯郡知内町），⑭「ユートピア白玉温泉」（大阪市），⑮「ゆ一とぴあ琴浦」（兵庫県尼崎市琴浦町），⑯「ユートピアくびき」（新潟県上越市），⑰「大山ユートピア」（鳥取県西伯郡大山町）の各施設があることが認められる（甲22，乙23）。

さらに，称呼（参考情報）を「ユートピア」，指定役務に第42類「入浴

施設の提供」を含む登録商標として、原告商標のほかに、①第3095368号（平成4年9月28日出願。「湯～とぴあ宝」の文字と図形から成る。）、②第3101577号（平成4年9月4日出願。「HAKONE KOWAKI-EN」、「Sunshine」及び「湯～とぴあ」の各文字と図形から成る。）、③第3222289号（平成4年9月30日出願。「YOU、ゆ～」及び「SAUNA and BATH UTOPIA」の各文字と図形から成る。）、④第4387677号（平成10年11月19日出願。「ユートピア赤城」の文字と図形から成る。）、⑤第4436206号（平成10年11月12日出願。「ユートピア赤城」の標準文字）、⑥第4506388号（平成12年3月14日出願。「湯とぴあ雁の里温泉」の標準文字）、⑦第4587033号（平成13年6月25日出願。「さくらんぼ湯ートピア」の標準文字）の7件が存在することが認められる（乙1）。

以上の認定事実によれば、「ゆうとぴあ」（「ユートピア」）と称呼される語は、「湯」の漢字を含む場合であると、「湯」の漢字を含まない場合であると、いずれの場合であっても、入浴施設の提供という役務においては、全国的に広く使用されているといえることができる。

したがって、原告商標のうち、下段の「湯～とぴあ」の部分は、入浴施設の提供という指定役務との関係では、自他役務の識別力が弱いというべきであるから、取引者又は需要者をして役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるということはできず、この「湯～とぴあ」の部分だけを抽出して、被告標章と比較して類否を判断することは相当ではない。

(ウ) また、上段の「ラドン健康パレス」の部分は、前記アのとおり、「ラドン」、「健康」及び「パレス」といういずれも一般的な単語を繋げたものであり、温泉施設の名称の中で用いられた場合には、それらの単語が持つ個々の意味合いを併せた「ラドンをを用いた健康によい温泉施設」という程度の一般名称的な意味を示すにすぎず、入浴施設の提供という指定役務との関係では、自他役務の識別力が弱いというべきである。

(エ) そうすると、原告商標の上段部分の「ラドン健康パレス」及び下段部分の「湯～とぴあ」の各部分は、指定役務との関係では、いずれも出所識別力が弱いものであって、両者が結合することによって始めて、「ラドンをを用いた健康によい温泉施設であって、理想的で快適な入浴施設」であることが明確になるものであるから、原告商標における「ラドン健康パレス」と「湯～とぴあ」は不可分一体として理解されるべきものである。したがって、原告商標については、上段部分の「ラドン健康パレス」と下段部分の「湯～とぴあ」の部分を分離観察せずに、全体として一体的に観察して、被告標章との類否を判断するのが相当である。

### (3) 被告標章について

ア 被告標章の外観は、原判決別紙被告標章目録記載のとおり、上段に「湯～

トピアかなみ」の文字を横書きし、下段に、3枚の葉を伴う1輪の花（控訴人の主張によれば、函南町の花である「ハコネザクラ」。）の図形と、その図形の左右にそれぞれ「IZU KANNAMI」と「SPA」の極めて小さな欧文文字を横書きに配して成る。上段の文字は、いずれも毛筆様のもので書いたように濃淡や太さに変化を持たせたデザインの字体（なお、「湯」の字の中の「日」の部分は、その中央の「一」が赤い丸に置き換えられて表現されている。）となっているが、このうち「湯～トピア」の部分は黒色（上記赤い丸を除く。以下同じ。）で、「かなみ」の部分は緑色でそれぞれ表されており、「湯～トピア」の「湯」の文字が「～トピア」の文字よりも大きく強調されており、また、下段の花の図形は、上段の一文字と同程度かそれより小さく描かれ、下段の欧文文字は、上段の文字に比して極めて小さいフォントで、黒色で記されている。

被告標章は、全体として、「ユートピアカンナミイズカンナミスパ」との称呼が生じ、「函南町にある、理想的で快適な入浴施設」という観念が生じる。

イ もっとも、被告標章は、その外観上、「湯～トピアかなみ」の文字で構成される上段部分と、下段部分の図形及びごく小さな欧文文字から成る結合商標と認められるところ、上段部分と下段部分とは、その文字の大きさ及び書体の違い、その配置態様等によって、一見して明瞭に区分して認識されるものであるから、これらの二つの部分は、分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分に結合しているものということとはできない。

そして、上段部分の「湯～トピアかなみ」の文字は、下段部分の図形及びごく小さな欧文文字と比較して、はるかに大きく目立つ態様で示されていることからすれば、被告標章の中で、取引者又は需要者をして強く支配的な印象を与える部分ということが出来る。この上段部分からは「ユートピアカンナミ」の称呼が生じ、また、「函南町にある、理想的で快適な入浴施設」という程度の観念が生じる。

ウ ところで、被告標章のうち上段部分の「湯～トピアかなみ」の文字は、いずれも同様の字体で、1行でまとまりよく記載されているものの、視覚上、黒色の「湯～トピア」と緑色の「かなみ」の二つの部分によって構成されていることが容易に認識されるものであるから、これらの二つの部分は、分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分に結合しているとまではいえない。

しかしながら、前方の「湯～トピア」の部分は、「ユートピア」の「ユ」を「湯」に置き換えた造語であるものの、前記(2)イ(イ)と同様に、入浴施設の提供という役務との関係では、自他役務の識別力が弱いというべきであるから、取引者又は需要者をして役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるということとはできず、この「湯～トピア」の部分だけを抽出して、原告商標と比較して類否を判断することは相当ではない。

また、後方の「かなみ」の部分は、「函南」という地名又は町名を指していることが容易に理解できるものであって、入浴施設が所在し、その役務が提供される場所を表すものにすぎず、自他役務の識別力が弱いというべきであるから、取引者又は需要者をして役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるということはできず、この「かなみ」の部分だけを抽出して、原告商標と比較して類否を判断することも相当ではない。

そうすると、被告標章の上段部分のうち、「湯～トピア」及び「かなみ」の各部分は、同様の字体で、1行でまとまりよく記載されている上に、いずれも出所識別力が弱いものであって、両者が結合することによってはじめて、「函南町にある、理想的で快適な入浴施設」であることが明確になるものであるから、被告標章における「湯～トピア」と「かなみ」は不可分一体として理解されるべきものである。したがって、被告標章の上段部分のうち、「湯～トピア」の部分だけを抽出して、原告商標と比較して類否を判断することは相当ではなく、被告標章のうち、上段部分の、「湯～トピア」と「かなみ」の部分分離観察せずに、一体的に観察して、原告商標との類否を判断するのが相当である。

このようにして、被告標章の上段部分からは、被告標章全体に対応した称呼及び観念とは別に、「湯～トピアかなみ」に対応した「ユートピアカナミ」という称呼及び「函南町にある、理想的で快適な入浴施設」という程度の観念が生じるものというべきである。

#### (4) 取引の実情等

証拠（甲11、22、23、乙3、9、10の1、乙16）及び弁論の全趣旨によれば、被告施設は、控訴人がその町民の健康増進及び福祉の向上並びに地域の振興に寄与することを目的として設立・運営する公共の日帰り入浴施設であり、その利用者の約半数が函南町の住民で、三島市、沼津市などの近隣市町村の住民を含めると利用者の大半を占めること、被告標章は、被告施設についてのみ使用されており、他の地域における入浴施設の提供のために使用されていないこと、他方、原告施設は、山梨県甲斐市に所在する入浴施設付きの宿泊施設であり、同施設のホームページ上では、館内にラドン温泉を含む複数の風呂があることが謳われ、宿泊予約サイトではラドン温泉関連施設として紹介されていること、被控訴人が原告商標を使用して運営する入浴施設は、原告施設のみであること、また、全国の入浴施設については、同一の経営主体が各地において同様の名称を用いて複数の施設を運営することがあること、前記(2)イ(イ)認定のとおり、インターネットで検索した結果によれば、全国には、原告施設及び被告施設以外に、「湯」の漢字を含むもの及び含まないもので、「ゆうとぴあ」と称呼する文字列を含む入浴施設が、それぞれ16件及び17件存在し、そのうち、「湯一とぴあ」又はこれに類する名称を用いた入浴施設が全国に相当数存在することが認められる。

#### (5) 原告商標と被告標章との類否

前記(2)及び(3)のとおり、原告商標と、被告標章のうち強く支配的な印象を与える部分である「湯～トピアかなみ」とを対比すると、原告商標からは、「ラドンケンコウパレスユートピア」の称呼及び「ラドンを用いた健康によい温泉施設であって、理想的で快適な入浴施設」という程度の観念が生じ、被告標章の「湯～トピアかなみ」の部分からは、「ユートピアカナミ」の称呼及び「函南町にある、理想的で快適な入浴施設」という程度の観念が生じることが認められるから、原告商標と、被告標章のうち強く支配的な印象を与える部分とは、称呼及び観念を異にするものであり、また、外観においても著しく異なるものであることが明らかである。その上、前記(4)のとおり、全国の入浴施設については、同一の経営主体が各地において同様の名称を用いて複数の施設を運営することがあり、原告商標及び被告標章にはいずれも「ユートピア」と称呼される「湯～とぴあ」又は「湯～トピア」の文字部分が含まれていることを考慮しても、原告商標と被告標章との外観上の相違点、原告施設及び被告施設以外で、「湯一とぴあ」又はこれに類する名称を用いた施設が全国に相当数存在すること、被告施設の所在地、施設の性格及び利用者の層などの事情をも考慮すれば、原告商標と被告標章とが、入浴施設の提供という同一の役務に使用されたとしても、取引者及び需要者において、その役務の出所について誤認混同を生ずるおそれがあると認めることはできない。

したがって、被告標章は、原告商標に類似しないというべきであるから、控訴人が被告施設について被告標章を使用する行為は、商標法37条1号の規定に該当するものではない。

#### (6) 被控訴人の主張について

被控訴人は、原告商標のうち、上段部分の「ラドン健康パレス」と下段部分の「湯～とぴあ」とは、一体性が低く、分離して看取されるべきものであるところ、「湯～とぴあ」は、造語であって、独立して識別力を有する部分であるのに対して、「ラドン健康パレス」は、提供する入浴施設（温泉施設）の種類を意味する一般的・普遍的な文字で付加的な部分であるから、原告商標のうち「湯～とぴあ」の部分が要部であること、被告標章のうち、上段部分の「湯～トピア」と「かなみ」は、一体性が低く、分離して看取されるべきものであるところ、「湯～トピア」は、造語であって、独立して識別力を有する部分であるのに対して、「かなみ」は、提供する入浴施設（温泉施設）の所在地を意味する一般的・普遍的な文字で付加的な部分であるから、被告標章のうち「湯～トピア」の部分が要部であること、原告商標の要部及び被告標章の要部とを対比すると、いずれも同一の称呼及び観念を生じ、外観についても、平仮名・片仮名という相違点はあるものの、「湯一とぴあ」という基本的な語は同一であること、書体は異なるが、標準文字ではなく装飾された書体である点で共通し類似しているなどとして、被告標章と原告商標とが入浴施設の提供という同一の役務に使用された場合には、当該役務の出所の誤認混同を生じさせる



おそれがあるといえるから、被告標章は、全体として、原告商標と類似する旨主張する。

しかし、前記(2)イ(イ)認定のとおり、「ゆうとぴあ」と称呼される語は、「湯」の漢字を含む場合であると、「湯」の漢字を含まない場合であると、いずれの場合であっても、入浴施設の提供という役務において、全国的に広く使用されているものであって、原告商標のうち下段の「湯～とぴあ」の部分及び被告標章のうち上段部分の「湯～トピア」の部分は、入浴施設の提供という役務との関係では、自他役務の識別力が弱いというべきであるから、取引者又は需要者をして役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるということはできない。したがって、原告商標は、上段部分と下段部分とを分離して観察することはできず、全体として観察すべきであり、また、被告標章のうち上段部分についても、これを「湯～トピア」と「かんなみ」の部分とを分離して観察することはできず、一体として観察すべきである。そして、このようにして、原告商標と被告標章とを対比すれば、両者が類似しないことは、前記(5)で説示したとおり、明らかである。

したがって、被控訴人の上記主張は、採用することができない。

#### (7) 小括

以上のとおりであって、被告標章は、原告商標に類似しないから、控訴人が被告施設について被告標章を使用する行為は、原告商標権を侵害するものではない。

### 3 結論

したがって、その余の点について判断するまでもなく、被控訴人の控訴人に対する商標法36条1項に基づく差止請求及び同条2項に基づく廃棄請求並びに民法709条に基づく損害賠償請求は、いずれも理由がない。

そうすると、被控訴人の請求は全部棄却すべきところ、これを一部認容した原判決は失当であり、本件控訴は理由があるから、原判決中控訴人の敗訴部分を取り消した上、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。

#### 【論 説】

1. 本件の東京地裁平成25(ワ)12646号事件の平成27年2月20日(民40)判決については、本紙第13949号で紹介し、地裁判決は破棄される可能性があることを示唆していた。そして、本件高裁判決は、控訴人が主張した理由の論理にほぼしぼった論法に基づいて判示しているのである。

控訴審において説得力のあった控訴人の主張は、原告商標と被告商標とは類似しないと判断することになった原因、即ち、両者標章に共通する「湯～とぴあ」の表示部分は、原告商標の出願前後にも多数出願され登録されている他者商標に使用されているものであるから、この部分は原告商標の要部とはいえないと説示したことにある。

すると、両商標の類否判断は、その部分以外の全体を観察し、指定役務「入浴施設の提供」との関係について行われるべきであるところ、念のため出願した被告商標は、登録第5692791号（平成26年9月9日登録）として特許庁で設定登録されたのである。

2. さて、控訴審裁判所は、まず商標の類否判断法について、最高裁の次の2つの判例を引用している。

(1) 商標の類否は、その商品又は役務の出所に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り、それには商標の外観、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し、取引の実情を明らかにし得る限り、具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である。

(2) 複数の構成部分を組み合わせた結合商標は、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ほど不可分的に結合していると認められる場合には、その構成部分の一部を抽出してこの部分だけを他人の商標と比較して類否判断することは原則として許されない。他方、商標の構成部分の一部が、取引者・需要者に対し、商品・役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念を生じない場合には、商標の構成部分の一部だけを取り出して他人の商標と比較し、類否判断することは許される。

3. 以上の判例を前提におき、本件判決は、まず原告商標について、上下二段の文字から、全体は「ラドンケンコウパレス ユートピア」の称呼を生ずると認定した。また、

(1) 上段の「ラドン健康パレス」の語は、「ラドンを用いた健康によい温泉施設」という一般名称的な観念を生ずるものという。

下段の「湯～とぴあ」の部分は、「理想郷、理想社会」を意味する英単語「utopia（ユートピア）」の「ユ」を「湯」に置き換えた造語であり、「理想的で快適な入浴施設」という程度の観念を生じるものという。そこで、

(2) 原告商標について、上段部分と下段部分とを分離観察することの可否について判決は、外観上、文字の色と大きさの違い、その配色態様によって、一見して明瞭に区分し認識されるから、この2つの部分は分離観察することが取引上不自然と思われるほど不可分に結合しているものということとはできないという。

すると、下段の「湯～とぴあ」部分は「ユートピア」の「ユ」を「湯」に置き換えた造語であり、かつ上段の文字部分よりはるかに大きく目立つ色彩と態様で表示されていると認定した。

ところが、「湯～とぴあ」を含む名称の入浴施設は、原告・被告の施設以外に全国に少なくとも16カ所あり、また「湯」の漢字を含まない「ゆうとぴあ」と称呼する文字列を含む名称の入浴施設は全国には17カ所もあることが立証されているし、さらに登録商標としては7件も存在することを認定したのである。

このような事実認定から裁判所は、原告商標から、下段の「湯～とぴあ」の部分は、入浴施設の提供という指定役務との関係では、自他役務の識別力が弱いというべきであり、取引者・需要者をして役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるということはできないから、「湯～とぴあ」部分だけを抽出して、被告標章と比較して類否を判断することは相当ではないと判示したのである。

また、上段の「ラドン健康パレス」の部分は、「ラドンを用いた健康に良い温泉施設」という一般名称的な表示にすぎないから、入浴施設の提供という施設役務との関係では、自他役務の識別力は弱いと認定した。

したがって、原告商標の上段部分と下段部分は、指定役務との関係ではいずれも出所識別力が弱いものであり、両者が結合することによってはじめて「ラドンを用いた健康に良い温泉施設で、理想的な快適な入浴施設」であることが明確になるから、原告商標における上段部分と下段部分とは不可分一体の表示として理解されなければならないと説示し、全体を一体的に観察して、被告標章との類否を判断すべきであると判示したのである。

4. これに対し被告商標について、本件判決は、(1)上段に「湯～トピア かなみ」の大文字を横書きし、(2)下段に3枚の葉を伴う1輪の花（函南町の花の「ハコネザクラ」）の図形と、その図形の左右にそれぞれ「IZU KANNAMI」と「SPA」の小さな欧文字を横書きに配して成る。

また、上段・下段の文字体や太さや色彩などは様々であるところ、被告標章は全体として、「ユートピアカンナミ イズカンナミスパ」との称呼を生じ、「函南町にある理想的で快適な入浴施設」という観念が生じるという。

また、被告標章は、外観上、文字だけの上段部分と図形と小さな欧文字から成る下段部分との結合商標であるが、その配置態様等によって一見して明瞭に区分して認識されるから、この2部分は分離して観察することが取引上不自然なほど不可分に結合しているものということとはできない、と裁判所は認定したのである。

しかし、裁判所は「湯～トピア」の部分は、入浴施設の提供という役務との関係では、自他役務の識別力が弱いというべきで、取引者・需要者をして役務の出所識別として強く支配的な印象を与えるということはできないから、「湯～トピア」の部分だけを抽出して、原告商標と比較して類否を判断することは相当ではない、と判示したのである。

しかしながら、被告標章目録に示された構成態様を見れば明らかなおおりに、色彩の異なりを無視すれば、「湯～トピア かなみ」のうち、「湯」だけはやや大きく、他は同大に毛筆体で表示されており、その下側中央部分に、小さく「IZU KANNAMI」+大きく「ハコネザクラ 図形」+小さく「SPA」がまとまって表示されているものであり、上段部分と下段部分とに大きく区分されているというよりは、前記「湯～トピア かなみ」の懐にすっぽり入っているような態様になる。即ち、下段部分の表示は小さな欧文字と図形から成る態様

は、上段部分の大文字の「湯～トピア かなみ」の中に含まれているものであるから、比較する標章は「湯～トピア かなみ」だけであるといえるからである。

そこで、裁判所としては、被告標章の「湯～トピア」及び「かなみ」の部分は、不可分一体のものと理解すべきであると認定し、一般的に観察して原告商標との類否を判断するのが相当である、と認定した。妥当な判断である。

5. 裁判所は、本件商標と被告商標とが類似するものか否かの判断をするにあたり、まず両者による取引の実情についても説明している。

これによると、被告標章は町営の被告施設についてのみ使用され、他の地域における入浴施設の提供のためには使用されていないのに対し、原告商標は山梨県甲斐市の入浴施設付の複数施設であり、館内にラドン温泉を含む複数の風景があることが謳われている。

また、ネット検索すれば、全国的に原告・被告の施設以外に、「湯」の文字を含むもの16件と、含まれないもの17件の「ゆうとぴあ」と称呼する文字列を含む入浴施設が、存在するという。

このようにわが国における取引市場における実情は商標の実質的な類否判断を行うにあたり、有力な背景事実として配慮されることになる。

6. 裁判所は、以上の説示をした後に、両商標の類否判断をし、外観、称呼、観念においてはそれぞれ異にするから、非類似と判示したのである。

即ち、両商標の比較は、その全体の外観の相異から入り、原告商標の「ラドンケンコウパレスユートピア」の称呼と観念と、被告商標の「湯～トピア かなみ」の称呼と観念の相異に及んでいる。

このように、原告商標にあっては、上段部分と下段部分とを分離して観察することはできず、全体として観察すべきであるのに対し、被告標章のうち上段部分についてこれを「湯～トピア」と「かなみ」の部分とを分離して観察することはできず一体に観察すべきであると説示し、その上で両商標を対比すれば、両者は類似しないことは明らかである、と判示したのである。妥当な判決といえるであろう。

なお、本件商標や被告標章の場合にあっては、その構成態様は文字だけの結合商標というよりは、「文字+図形の組合わせ標章」と呼んだ方が正確ではないだろうか。

[牛木 理一]

〔 登 録 商 標 〕

ラドン健康パレス  
**湯とぴあ**

〔 被 告 標 章 〕

湯とぴあがなみ  
IZU KANNAMI SPA