

登録商標「FINESSENCE」無効審決取消請求事件：知財高裁平成28(行ケ)10089・平成29年5月15日(3部)判決<請求棄却>

**【キーワード】**

結合商標(文字+図形), 先願主義(商標8条1項)

**【事案の概要】**

**1 本件商標**

原告(BERNARD FRANCE SERVICE合同会社)は, 次の登録商標の商標権者である(甲1)。

**(1) 登録番号**

第5581902号

**(2) 登録商標(商標の構成)**



(色彩については原本参照)

**(3) 指定商品**

第3類 化粧品, 香料

**(4) 出願日**

平成24年12月11日

**(5) 登録日**

平成25年5月17日

**2 特許庁における手続の経緯等**

(1) 被告(ラボラトアレ フィニサンス ソシエテ パルアクシオン シンプリフィエ)は, 平成27年8月6日付けで, 特許庁に対し, 本件商標は商標法(以下, 単に「法」という。)8条1項に該当するとして, その登録を無効とすることを求めて, 審判を請求した(無効2015-890065号)。

(2) 特許庁は, 平成28年3月1日, 「登録第5581902号の登録を無効とする。」との審決(本件審決)をし, その謄本は, 同月10日, 原告に送達された。

(3) 原告は, 平成28年4月8日, 本件審決を不服として, その取消しを求める本件訴訟を提起した。

**3 本件審決の理由の要旨**

本件審決の理由の要旨は, 次のとおりである。

**(1) 引用商標**

請求人(被告)が引用する国際登録第1159360号商標(引用商標)

は、「FINESSENCE」の文字を書して成り、2012年（平成24年）11月16日にフランスにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して2013年（平成25年）3月19日に国際商標登録出願をし、第3類「cosmetics, aromatherapy oils」を始めとする第3類、第4類、第5類及び第32類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年5月16日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

## (2) 本件商標と引用商標の類否

ア 本件商標は、薄い青緑色で表された「FINESSENCE」の文字（以下「本件文字」という。）にアヤメの花のような図が白抜きされた円形の図形（以下「本件図形」という。）を配して成るものである。

そして、本件商標の構成態様から、本件商標の構成中の上記文字部分（以下「本件文字部分」という。）と図形部分（以下「本件図形部分」という。）は、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ものであり、かつ、いずれの部分も取引者・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。

そうすると、本件商標は、その構成中本件文字部分を要部として抽出し、同部分のみを他人の商標と比較して商標の類否を判断することができる。

そして、本件商標の構成中本件文字部分は、該文字に相応し、「フィネッセンス」及び「ファイネッセンス」の称呼を生じ、特定の観念を生じない。

イ 引用商標は、「FINESSENCE」の文字から成り、該文字に相応し「フィネッセンス」及び「ファイネッセンス」の称呼を生じ、特定の観念を生じない。

ウ 本件商標の構成中、要部と認められる本件文字部分と引用商標を比較すると、両者は外観において「FINESSENCE」の構成文字を共通にするものであり、また称呼においても「フィネッセンス」及び「ファイネッセンス」の称呼を共通にする。そして、観念において両者は、いずれも特定の観念を有しないから比較できない。

そうすると、両者は、外観において構成文字を共通にし、観念において比較できず、称呼を共通にするものであるから、両者の外観、観念、称呼等によって取引者・需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのある類似のものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標は、引用商標と類似する。

## (3) 本件商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否

本件商標の指定商品第3類「化粧品、香料」と引用商標の指定商品中第3類「cosmetics, aromatherapy oils」（仮訳：「化粧品、アロマセラピー用オイル」）等は同一又は類似の商品である（争いなし）。

#### (4) 本件商標及び引用商標に係る出願人について

本件商標は、平成24年12月11日に登録出願されたものであり、引用商標は、2012年（平成24年）11月16日にした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し国際商標登録出願されたものであって、同主張が認められたものであるから、本件商標よりも引用商標が先願と認められる。

そうすると、引用商標に係る商標登録出願人が最先の商標登録出願人であり、かつ、同人と本件商標に係る商標登録出願人（商標権者）とは同一人ではない（両商標の出願に係る事実関係につき争いなし）。

(5) 以上のとおり、本件商標と引用商標は、法8条にいう「同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に2以上の商標登録出願があつたとき」に該当し、最先の商標登録出願人でない者（商標権者）が商標登録を受けたものといわざるを得ないから、本件商標は、同条1項の規定に違反して登録されたものである。

### 【判 断】

#### 1 取消事由1（本件商標の認定の誤り）について

(1) 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的に結合しているものと認められる場合には、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が、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ものと解される（最一小判昭和38年12月5日民集17巻12号1621頁，最二小判平成5年9月10日民集47巻7号5009頁，最二小判平成20年9月8日集民228号561頁参照）。

(2) これを本件についてみるに、本件商標は、「FINESSENCE」というアルファベット10文字を横文字にして成る文字部分（本件文字部分）と、アヤメの花のような図が白抜きされた円形の図形（本件図形）を、上下二段に組み合わせて構成されるものであるところ、その構成態様からして、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ものとは認められない。また、上記のとおり、本件文字部分はアルファベット10文字を横書きにして成るのに対し、本件図形部分の横幅は本件文字の3文字分（左から2文字目ないし4文字目）程度しかなく、その大きさの比からして、本件文字部分が本件商標の中心的構成部分に当たることは明らかである。加えて、原告も認めるとおり、本件文字部分は、それ自体造語

であって一般的な用語ではないから、出所識別標識として強く支配的な印象を与える部分であると認められる。

そうすると、本件商標のうち本件文字部分を要部として抽出し、同部分のみを引用商標と比較して商標の類否を判断することは許されるというべきであり、この点において、本件審決の認定に誤りがあるとは認められない。

### (3) 原告の主張について

原告は、本件審決の認定が誤りである理由として、本件商標の構成及び外観の一体性や、本件商標から生じる観念の一体性について種々主張するが、上記(2)で説示したところに照らし、いずれも採用できない。

また、原告は、取引の実情として、本件アロマ製品の包装において、本件商標を構成する本件文字と本件図形が常に一体として使用されているとの事情（市場における一体的な使用）も考慮すべきである旨主張するが、そもそも、商標の類否判断に当たり考慮することのできる取引の実情とは、その指定商品全体についての一般的、恒常的なそれを指すものであって、当該商標が現在使用されている商品についてのみの特殊的、限定的なそれを指すものではない（最一小判昭和49年4月25日審決取消訴訟判決集昭和49年443頁参照）。したがって、かかる原告の主張も失当である。

## 2 取消事由2（類否判断の誤り）について

(1) 商標の類否は、対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品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、そのような商品に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、その商品の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（最三小判昭和43年2月27日民集22巻2号399頁参照）。

(2) これを本件についてみるに、本件商標の構成部分である本件文字部分と引用商標は、少なくとも、外観において同一の構成文字から成り、称呼においても同一であることが明らかであって（いずれも「フィニサンス」、「フィネッサ（セ）ンス」等の称呼が生じるものと認められる。）、そうである以上、アロマ製品等に使用されるという実情を踏まえても、各商標が本件商標の指定商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあることは否定できない。よって、この点においても、本件審決の判断に誤りがあるとは認められない。

### (3) 原告の主張について

原告が主張する取消事由2は、本件商標につき、本件文字部分と本件図形部分の分離観察が許されないこと（取消事由1）を前提とするものであって、その前提が採用できないことは、前記1のとおりである。

したがって、取消事由2に関する原告の主張も採用できない。

### 3 取消事由3（出願人の同一性についての認定の誤り）について

原告は、法8条1項は、いわゆる先願主義を規定するものであるところ、先後願の出願人が同一であるときは適用されない（その趣旨は、同一人であれば、たとえ先後願の商標出願が類似したとしても、商品について出所の誤認混同が生じないからである。）とした上で、原告と被告が扱う商品の出所は、共にA博士・イリス研究所（又はその事業を引き継いだ被告）であって実質的に同一であるから、たとえ先後願の商標出願が類似していたとしても、本件商標を付した商品と引用商標を付した商品の間で、出所の誤認混同の問題を生じることとはなく、その意味で、引用商標に係る商標登録出願人と、本件商標に係る商標登録出願人は、実質的に同一人と評価可能であるから、本件で法8条1項の適用はないと主張する。

しかしながら、仮に原告と被告（ないし被告から許諾を受けた第三者）が扱う商品がフランス国内で製造された同一の商品であったとしても、これを日本国内に輸入し、日本国内で販売する業者が異なる以上、その出所が異なるものとして扱うべきことは当然である。

原告の主張は、要するに、輸入品である商品の出所を日本国外の輸出元（供給元）に限定してその同一性を論じるものであり、輸出元（供給元）が同一であれば先後願の同一又は類似を問題にする必要がない（その意味で出所の誤認混同が生じるおそれがない）とするものであるが、日本における商標登録出願人（日本において商標登録を受けようとする者）は、必ずしも輸出元（供給元）であるとは限られず、日本国内への輸入者や日本国内における販売者等も含まれるのであるから、このような者が商標登録出願をした場合における出所の誤認混同を防止する必要があるというべきであり、原告の主張は失当である。しかるところ、本件商標の商標登録出願人は原告であり、他方、引用商標の商標登録出願人は原告とは別個の法人である被告であるから（甲1，2，27，弁論の全趣旨）、法8条1項における「商標登録出願人」も異なることが明らかである。

したがって、取消事由3に関する原告の主張も採用できない。

### 4 結論

以上の次第であるから、原告の主張する取消事由はいずれも理由がなく、本件審決に取り消されるべき違法はない。

よって、原告の請求を棄却することとして主文のとおり判決する。

### 【論 説】

1. 本件は、フランス国の法人が、わが国の商標権者の法人に対し、商標法8条1項（先願主義の原則）の規定違反として請求した登録無効審判における登録無効の審決に対する取消請求事件であるが、(1)登録商標の標章態様中の文字部分は引用商標の文字と同一であること、(2)原告・被告の関係は全く別の法人であることを理由に、登録無効と判示された事案である。

それにしても、被告専有の引用商標の出願日はフランス国において2012年11月16日であるのに対し、本件商標の出願日は日本国において2012年12月11日であるという近接した日であったのである。しかも、原告の法人名は“FRANCE”の文字を含む合同会社というから、被告とは取引関係があるようにも見えるし、もし被告のわが国における登録商標が優先権を主張せずに出願していたならば、後願商標（2013年3月19日）として登録されないことになるのである。

2. ところで、本件商標は「文字+図形」から成る結合商標であるところ、両者に観念などの特別な関係がないものであれば、事実上両者は分離して引用商標と対比することになり、そこで類否判断がされることになるから、注意すべきである。

したがって、文字と図形とが特別な関係にないものであれば、登録出願は別個にしておき、必要に応じて結合して使用するようになればよいのである。その方が、使い勝手もよいし、商品において自由に使用することが可能となるのである。

その意味では、本件裁判例は営業上の教訓となった事例といえるだろう。

〔牛木 理一〕