

出願商標「WORLD」拒絶審決取消請求事件：知財高裁平成 22(行ケ)10102・平成 22 年 9 月 27 日(2 部)判決 認容 / 審決取消

【キーワード】

商標法 4 条 1 項 1 1 号，商標の類似，結合商標，自他商品識別力，取引の実情，商標の外観・称呼・観念，分離観察，

【主 文】

特許庁が不服 2 0 0 9 - 7 8 6 9 号事件について平成 2 2 年 2 月 1 7 日にした審決を取り消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

【事 実】

原告(株式会社ワールド)は，下記(1)の本願商標について商標登録出願をしたところ，拒絶査定を受けたので，これを不服として審判請求をしたが，特許庁から請求不成立の審決を受けたことから，その取消しを求めた。

争点は，本願商標が下記(2)，(3)の引用商標と類似するか(商標法 4 条 1 項 1 1 号)，審判手続の違法性の有無(商標法 5 5 条の 2 第 1 項)，である。

記

(1) 本願商標



・指定商品

第 1 4 類

「身飾品，時計，貴金属，キーホルダー，宝石箱，宝玉及びその模造品」

・出願 平成 1 9 年 8 月 1 5 日

(2) 引用商標 2



・指定商品

第 1 4 類

「身飾り品(カフスポタンを除く)」

第 2 6 類

「頭飾品」

- ・出願 平成16年4月1日
- ・商標登録第4815768号
- ・登録 平成16年11月12日
- ・商標権者株式会社アートゲイン

(3) 引用商標4



- ・指定商品

第20類

「海泡石，こはく，荷役用パレット（金属製のものを除く。），養蜂用巣箱，美容院用いす，理髪用いす，プラスチック製バルブ（機械要素に当たるものを除く。），貯蔵槽類（金属製又は石製のものを除く。），輸送用コンテナ（金属製のものを除く。），木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器，ネームプレート及び標札（金属製のものを除く。），うちわ，せんす，植物の茎支持具，きゃたつ及びはしご（金属製のものを除く。），郵便受け（金属製又は石製のものを除く。），帽子掛けかぎ（金属製のものを除く。），買物かご，家庭用水槽（金属製又は石製のものを除く。），ハンガーボード，工具箱（金属製のものを除く。），タオル用ディスペンサー（金属製のものを除く。），家具，つい立て，びょうぶ，ベンチ，アドバルーン，木製又はプラスチック製の立て看板，食品見本模型，人工池，マネキン人形，洋服飾り型類，額縁，石こう製彫刻，プラスチック製彫刻，木製彫刻，きょう木，しだ，竹，竹皮，つる，とう，木皮，あし，い，おにがや，すげ，すさ，麦わら，わら，きば，鯨のひげ，甲殻，人工角，ぞうげ，角，歯，べっこう，骨，さんご」

- ・出願 平成18年8月14日
- ・商標登録第5080554号
- ・登録 平成19年9月28日
- ・商標権者 コスメティックローランド株式会社・ステファニーエンタープライズ株式会社・銀座ステファニー化粧品株式会社

1 特許庁における手続の経緯

原告（株式会社ワールド）は、平成19年8月15日、本願商標につき、商標登録出願（商願2007-88947号）をしたが、拒絶査定を受けたので、これに対する不服の審判請求をした。

特許庁は、同請求を不服2009-7869号事件として審理した上、平成22年2月17日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は同年3月3日原告に送達された。

2 審決の理由

審決の理由の要点は、本願商標と引用商標2及び4は類似の商標であって、指定商品も同一又は類似であるから商標法4条1項11号に該当する、というものである。

【判断】

原告は、商標法4条1項11号の解釈適用の違法性として、審決が本願商標と引用商標2及び4とは類似の商標であり、商標法4条1項11号に該当するとしたのは誤りであると主張するので、以下その当否について検討する。

1 判断基準

商標法4条1項11号に係る商標の類否は、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べきものである。そして、複数の構成部分を組み合わせた結合商標を対比の対象とする際には、まずは結合商標の外観、観念、称呼の態様を総合的に観察してみて、一体のものとして対比の対象とするのか分離して対象とするのかを決し、その上で、具体的な取引の実情が認定できる場合には、その状況も踏まえて、不可分なものとするのか、それとも分離しその一部を抽出してみるのかを決すべきである。

2 引用商標2との対比

上記見地に立って、まず引用商標2との対比について検討する。

(1) 引用商標2の分離観察の可否

引用商標2は、茶色の「W」と思しきアルファベット1文字をレタリングしたものに、黄土色の「C」を組み合わせてロゴ化した図形を表し、その下にややデザイン化された「WORLD」の欧文字を茶色で大きく横書きし、さらにその直下に「collezione」の欧文字を茶色で小さく横書きして成るものである。そして、「WORLD」の文字と「collezione」の文字は大小の差はあるものの、同一の色彩からなる丸みを帯びた文字で近接して

書されていること、引用商標2の上部に配された図形は、「WORLD」の頭文字「W」と「collezione」の頭文字「C」をモノグラム化したものと容易に理解できること、「WORLD」の単語は「世界」を意味する日本人にとってなじみが深く、それだけでは商標の印象が薄いのであり、指定商品分野においてイタリア語を使用する頻度が低いと一般に認められることも合わせると、取引者、需要者は、引用商標2の構成中の「WORLD」の文字と「collezione」の文字を一体のものとして把握することが多いと認めることができる。

そして、「collezione」の語が後記のとおりの意味を持つイタリア語であることは別にしても、本願商標及び引用商標の指定商品の分野に係る者にとって、その語から「コレツィオーネ」との称呼を連想させ、全体として「ワールドコレツィオーネ」と称呼し、しゃれた語感を持つ商標との印象を与えるものということができる。この全体の称呼は短いものではないが、商標として長すぎるものでもなく、「コレツィオーネ」を切り離して引用商標2を把握することは、「WORLD」の語の前記位置づけからすれば、引用商標2それ自体の態様でみる限り、むしろ引用商標2の自他商品識別力を弱めるものといわなければならない。

そうすると、引用商標2の少なくとも下部の「WORLD」と「collezione」の文字部分は、一体として把握するのが自然であり、引用商標2の一部である「WORLD」の文字部分だけを抽出しこれを他人の商標と比較して商標の類否を判断するのは相当でない。このように、引用商標2自体の態様において既に引用商標2は一体のものとして対比の対象とすべきであるが、後記(4)に認定の引用商標2の取引の実情にかんがみても、同様の判断となる。

(2) 外観，観念，称呼

ア 外観

本願商標と引用商標2の外観を全体観察をもって視覚に訴えて対比観察した場合、本願商標は「WORLD」の欧文字を青色で書して成るものであるのに対し、引用商標2は、前記のとおり、茶色の「W」と思しき欧文字をレタリングしたものに、黄土色の「C」を組み合わせてロゴ化した図形を表し、その下にややデザイン化された「WORLD」の欧文字を茶色で大きく横書きし、さらにその直下に「collezione」の欧文字を茶色で小さく横書きしてなるものであり、本願商標には引用商標2の図形及び「collezione」に相当する部分がない。したがって、両商標は、「WORLD」の文字部分は共通するものの、外観は全体として相違するということができる。

イ 観念

「WORLD」は「世界」を意味する英語であり、「collezio
ne」は、収集、収集物、コレクションを意味するイタリア語である（甲
1）。そうすると、本願商標からは「世界」の観念を看取しうるのに対し、
引用商標2からは「世界的な収集物、コレクション」の観念が生じること
になり、本願商標と引用商標2とは異なる観念が生じることが認められ
る。

ウ 称呼

本願商標からは「ワールド」の称呼が、引用商標2からは「ワールドコ
レツィオーネ」の称呼が生ずるものであり、両者の称呼は異なるものであ
る。

(3) 本願商標に関する取引の実情

証拠（甲5，8～10，20～26）及び弁論の全趣旨によれば、以下の
事実を認めることができる。

原告は、昭和34年1月に創業された株式会社であり、婦人用被服、紳
士用被服のほか、時計・雑貨等のファッション関連商品全般の製造、販売
を行っている。

原告は、昭和34年の創業当時から商標として「ワールド」を使用し、
昭和52年ころからは欧文字表記の「WORLD」の商標使用を開始した。

原告は、昭和39年12月28日、第20類の洋服飾り型類等を指定商
品として、欧文字の「WORLD」を横書きして成る商標の登録出願をし、
上記商標は昭和42年3月24日に登録された（登録番号736794
号）。

原告が展開するブランド数は100以上に及び、その中の「UNTIT
LED」、「INDIVI」、「OZOC」、「TAKEO KIKUC
HI」、「adabat」、「HUSHUSH（ハッシュアッシュ）」等
のブランドは、全国のデパートやショッピングセンターで展開されている。
また、原告は、東京、神奈川、大阪、京都、兵庫及び福岡の百貨店におい
て、身飾品単独のブランド「COCOSHNIK/JEWELRY」の販
売店を開設しているほか、トータルコーディネートの一環として、前記
「UNTITLED」、「INDIVI」、「TAKEO KIKUCHI」
「HUSHUSH」等のブランドにおいて身飾品を販売している。原告の
通信販売サイト「WORLD DIRECT STYLE」においては、
現在約1978件のアクセサリーが販売されている。

原告の年間売上高は平成19年度（2007年度）に3000億円を超
え、国内のアパレルメーカーの中で第1位である。

(4) 引用商標2に関する取引の実情

証拠（甲11，12，18，32）によれば，引用商標2は，株式会社アートゲインが平成16年4月1日に申請した商標であること，真光商事株式会社（資本金1000万円）は婦人装身具（アクセサリー）販売店「ワールドコレツィオーネ」を営んでいるが，ウェブサイトにおいてもアクセサリーを販売しており，上記ウェブサイトには引用商標2のほか「世界のアクセサリーワールドコレツィオーネ」との表記がウェブサイトの左上部分に引用商標2よりも目立つようになされていることが認められる。

(5) 小括

以上によれば，本願商標と引用商標2は，外観，観念及び称呼が異なるから類似しないというべきである。

取引の実情についてみても，上記のとおり，引用商標2は片仮名の「ワールドコレツィオーネ」の表記と共に表示されるなど一連一体の商標として使用されていることが認められ，「WORLD」の部分のみが分離されて取引上使用されている事実は見当たらない。また，前記ウの事実及び弁論の全趣旨によれば，本願商標と同様に「WORLD」の表記から成る表示が，アパレルメーカー（被服製造会社）である原告の営業表示として遅くとも昭和57年には全国的に広く認識されていたと認められているところ，本願商標の指定商品である身飾品，時計，貴金属等は，ファッションのトータルコーディネート観点からすれば，被服ないし服飾と関連する分野の商品である。そうすると，本願商標及び引用商標2に係る商品の取引者，需要者は，取引に当たり，本願商標が付された商品と引用商標2が付された商品の出所を誤認混同することはないと認めるべきである。したがって，本願商標と引用商標2は類似しないというべきである。

3 引用商標4との対比

(1) 引用商標4の分離観察の可否

引用商標4は，「WORLD」と思しき欧文字（ただし，「O」の文字部分を地球に置き換えて，それが軌道上を回っているような様子の図形が含まれている。）を書し，下線を挟んで，その直下に「ONE」の欧文字をやや小さく書してなるものである。両欧文字は，共にありふれた書体であるが，「WORLD」がいわゆる「ひげ」のあるセリフ系の書体であるのに対し，「ONE」はその「ひげ」のないサンセリフ系の書体である。

そして，引用商標4を構成する「WORLD」と「ONE」の文字部分は，書体の種類を異にし，線を挟んで上下に分かれている上，上段の「WORLD」の方が下段の「ONE」に比べやや大きく書されているものの，「WORLD」の「O」の部分は軌道上を回る地球の図で表されており，上記軌道が下線の上部と下部にまたがってほぼ半円状に表され，その半円の内部に

「WORLD」の「RLD」の文字部分と「ONE」の「NE」の文字分が収まるように描かれていること、「WORLD」の語も「ONE」の語も、それぞれ日本人にとってなじみの深い英単語であって、個々の語それ自体では自他商品識別力は強くなく、両者が合わさって「ワールドワン」との語感に加え後記のとおり「世界一」などの観念を与えるものとして、印象が強くなるものであることからすると、引用商標4は全体として1つのまとまりとして看取するものと見るのが自然である。したがって、引用商標4においては、「WORLD ONE」を一体として把握するのが自然である。後記(3)に認定の引用商標4の取引の実情にかんがみても、同様の判断となる。

(2) 外観，観念，称呼

ア 外観

本願商標と引用商標4の外観を全体観察をもって視覚に訴えて対比観察した場合、本願商標は「WORLD」の欧文字を青色で書して成るものであるのに対し、引用商標4は、前記のとおり、「WORLD」と思しき欧文字（ただし、「O」の文字部分を地球に置き換えて、それが軌道上を回っているような様子 of 図形が含まれている。）を書し、下線を挟んで、その直下に「ONE」の欧文字をやや小さく、そして各文字間を離して書して成るものであり、「WORLD」の「O」の文字の図形化の有無が異なるのに加え、本願商標には引用商標4の地球の軌道を表す部分及び「ONE」に相当する部分がない。したがって、両商標は、「WORLD」の文字部分は共通するものの、外観は全体としては相違するといえることができる。

イ 観念

「WORLD」は「世界」を意味する英語であり、「ONE」は、「一つ、一番」を意味する英語である。そうすると、本願商標からは「世界」の観念を看取しうるのに対し、引用商標2からは「世界一、世界で一番、世界で一つ」などの観念が生じることになり、本願商標と引用商標4とは異なる観念が生じる。

ウ 称呼

本願商標からは「ワールド」の称呼が、引用商標4からは「ワールドワン」の称呼が生ずるものであり、両者の称呼は異なる。

(3) 取引の実情

本願商標に関する取引の実情は前記2(3)のとおりであるところ、証拠(甲19, 33)によれば、引用商標4はコスメテックスローランド株式会社が平成18年8月4日に出願した商標であり、商標権者であるステファニー化粧品通信販売用ウェブサイトにおいて、化粧品「ワールドワンシリー

ズ」の表記とともに使用されていることが認められる。

(4) 小括

以上によれば、本願商標と引用商標4は、外観、観念及び称呼が異なるから類似せず、取引の実情を加味しても同様に判断される。

第6 結論

そうすると、その余（取消事由2）について判断するまでもなく、引用商標2、4との対比において商標法4条1項11号該当性を肯定した審決の判断は誤りであり、その誤りは結論に影響を及ぼすものである。

よって、原告の請求を認容することとして、主文のとおり判決する。

【論 説】

1．本件判決文で、久し振りに塩月秀平判事の名前を裁判長で見出した。同判事は、長く東京高裁の知財部におられた後、徳島地裁の所長に転任され、その後、大阪高裁の知財部裁判長におられた後、再び知財高裁（2部）に転任されたのである。本件は、その最初の判決事件ではなかったかと思う。

2．さて、判決は冒頭で、法4条1項11号を適用するときの商標の類否判断基準について説示しているが、他の裁判部がまず最高裁判決を援用する（例えば、G-109, 110）のに対し、本部ではあえて最高裁判決を援用することなくその趣旨を説示しているのは、商標の類否判断の基準を十分自分のものとしていることを意味する。これは、裁判の独立と最高裁判決の趣旨をよく理解し、本件事案に対応して判断する姿勢を、本部がとっていることを示しているのである。

3．ところで、本願商標は「WORLD」の文字語の外観と称呼から成るものであるのに対し、引用商標は全体がロゴ化した「WORLD」を大きく、その下に「collezione」を小さく表示し、その中央頂上部に「W」と「C」とを一体にからめて図形化したものから成るが、需要者は「WORLD」の文字語の外観と称呼を容易に認識することができる。また、その他の前記文字や図形は、「WORLD」とは直接関係のない表示であるから、本願商標と離隔観察すれば、需要者は引用商標中の小文字表示の「collezione」を無視し、大文字表示の「WORLD」（ワールド）に特に注目して抽出し、両商標をその外観及び称呼から誤認混同することは必至であるから、全体として類似する商標と認定し判断してもおかしくはないのである。

4 . 本件は、商標法4条1項11号が適用された事案であるが、本願商標の場合こそ「WORLD」自体は、それほど自他商品・役務を識別するための顕著性を有する語 (strong mark) ではないから、周知性を証明するだけの証拠を集めた方が、主張に説得力があったのではないだろうか。もっとも法4条1項11号の規定の適用にあっては、法3条1項の場合と違って、周知性の立証は不要であることについては、G - 110の事件で私は論じたところではある。

いずれにせよ、商標の類否問題は、特に結合商標にあっては、その構成態様のいかんによっていろいろな展開を見せているから、意外に難解であることを教えられている今日このごろである。

〔牛木 理一〕