

国内審判決紹介

日本国内の審決・判決の中から興味深かったものをご紹介します。

担当：松嶋 舞花

■目次

・判決紹介

自己の登録意匠と類似しないため関連意匠に該当せず、新規性違反で拒絶審決が維持された事案

・判決紹介

誤認混同を生じさせる使用態様により登録商標使用の抗弁が否定された事案

■判決紹介

自己の登録意匠と類似しないため関連意匠に該当せず、新規性違反で拒絶審決が維持された事案

判決言渡日：令和 7（2025）年 5 月 29 日 事件番号：令和 6 年（行ケ）第 10108 号 審決取消請求事件

・事案概要

自己の登録意匠の一部を部分意匠として出願したが、相互に類似せず関連意匠として認められない結果、自己の登録意匠が公知資料から除外されず新規性違反による拒絶審決が維持された。

本願意匠（意願 2022-004078）	意匠登録 1660736
正面、平面及び右側面を表す図  背面、底面及び左側面を表す図 	前方斜視図  後方斜視図 

判決抜粋

本願意匠の本願部分は、意匠に係る物品である包装用容器の一部であるいわゆるフレンジ部分であるところ、本意匠（本件登録意匠）は、意匠に係る物品である収納容器全体であるから、両者はその「用途及び機能並びに位置、大きさ及び範囲」並びに形状等において大きく異なるものである。そうすると、本願意匠は、本意匠と類似するものであるとはいえず、関連意匠として意匠法１０条１項による登録を受けることはできない。

次に、引用意匠である本件登録意匠は、本願意匠が関連意匠として登録を受けられない以上、意匠法１０条２項の適用を受けることができず、本件登録意匠が同法３条１項１号又は２号に該当するに至らなかったものとみなすことはできない。（中略）これに対し、原告は、本願意匠と本意匠の対比における類否の判断と、本願意匠と引用意匠の対比における類否の判断が異なることが不当であると主張する。

しかし、全体意匠である本意匠と、その関連意匠として部分意匠を対比する場合には、本意匠全体と、意匠登録を受けようとする部分とを対比することになるのに対し、本願意匠と公知意匠としての引用意匠を対比する場合は、既に公知となっている引用意匠のうちの一部にでも同一又は類似の部分が含まれている場合には、新規性の欠如（意匠法３条１項１号～３号）を認めるのが相当であるから、本願意匠と引用意匠の一部（引用部分）を対比することになる。このように、一方（本願意匠）が部分意匠であって、他方（引用意匠ないし本意匠）が全体意匠である場合には、本意匠と関連意匠としての本願意匠が類似するかを判断するときと、本願意匠と引用意匠が類似するか（新規性等）を判断するときとで、対比する範囲が異なり、それによって判断が相違することがあることは何ら不当なことではない。

・寸評

令和元年意匠法改正に関連する事案として取り上げました。改正以降、全体意匠と部分意匠は相互に先後願（類否）が判断されることになりました。自己の全体意匠と部分意匠が類似と認められれば、関連意匠としての登録も可能になります。但し、全体意匠と部分意匠が類似と認められるのは、部分意匠の破線部が占める割合が小さく、ほぼ全体意匠といえるような場合

に限られます。(参照：[物品等の全体と部分の間の関連意匠登録事例について](#) | 経済産業省 特許庁)

デザインされた意匠の中で、工夫のある部分については、物品全体と部分のみとで重疊的に保護を受けることが可能ですが、様々な意匠制度を踏まえ、効率的な保護を受けるための出願戦略を検討する必要性を感じます。

■判決紹介

誤認混同を生じさせる使用態様により登録商標使用の抗弁が否定された事案

判決言渡日：令和 7（2025）年 7 月 1 7 日 事件番号：令和 6 年（ワ）第 5007 号 商標権侵害差止請求事件

・ 事案概要

商標「恋苺」の商標権を有する原告が、被告標章を付した商品「いちご」を譲渡等した Z 商標権の通常使用権者である被告に対し、差止請求（36 条 1 項）及び標章の抹消請求（同条 2 項）を求めた事案。

	原告商標権
商標	恋 苺
登録番号	5006976
指定商品	第 31 類 - いちご，いちごの種子，いちごの苗
登録日	2006 年 12 月 1 日

	Z 商標権
商標	あわ恋いちご（標準文字）
登録番号	6438678
指定商品	第 31 類 - いちご
登録日	2021 年 9 月 6 日

被告標章 1	被告標章 2
	

・判決抜粋

● 争点1（本件商標と被告標章が類似するか）：分離観察肯定、類似する

本件の取引の実情をみると、被告各商品のパッケージには、被告標章のほかに、「徳島県産」とのいちごの産地を示す文字や「徳島県産 阿波のいちご」との文字が付記され、徳島県の伝統芸能である阿波踊りの踊り子や「阿波」と記載された提灯のイラストが目立つ態様で描かれているところ、被告標章の「あわ」の部分につき、漢字ではなく、平仮名表記とはいえ、需要者に対し、地域名称である「阿波」を意味し、産地を表示しているものと想起させる取引の実情があるといえるから、被告標章のうち「あわ」部分の識別力は否定され、「恋いちご」部分を抽出して、本件商標と比較検討することができるというべきである。

● 争点2（登録商標使用の抗弁が成立するか）：成立しない

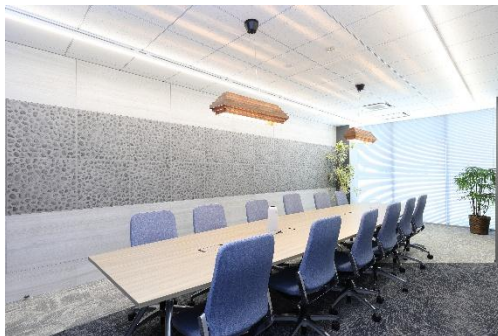
被告標章が本件商標と類似することを前提としながら、本件商標に後れて出願された登録商標（Z商標）の使用の範囲内であることを理由として、商標権侵害を否定するものであるが、そのような主張自体、先行して出願された登録商標と類似し、需要者に誤認混同を惹起するおそれのある標章使用を肯定するに等しく、商標法の想定するところとは解されない。すなわち、被告標章自体は、多義的な語である「あわ」を用いていることもあって、本件商標との誤認混同のおそれを回避する使用態様も想定されないものではないが、本件における取引の実情としては、前記1で検討したとおり、「あわ」部分の識別力を否定し、需要者に対し、本件商標との誤認混同を生じさせる使用態様が採られているものであるところ、商標法の目的、趣旨に照らし、登録商標の効力をもってしても、このような態様での標章使用を正当化できるものではなく、商標法のもとで付与された権利を濫用するものというべきである。

・寸評

被告による登録商標使用の抗弁は、時機に後れた攻撃防御方法のため却下されていますが、抗弁の成否について念のための検討がされています。

被告標章は Z 商標の専用権の範囲内の使用であると考えられること、原告商標と Z 商標自体を対比すれば、非類似と考えられますので、抗弁を提出した理由もわからなくはなく、被告にとっては酷な判決となりました。

本件では、取引の実情に照らし、被告標章は原告商標との誤認混同を生じさせるといえ、後願である被告標章の使用が、先願である原告商標との混同を正当化できるものではなく、むしろ権利濫用であると判断されました。



内容に関し、ご意見や感想などがございましたら、お気軽に<rinip@rin.or.jp>までお寄せください。