



## 結合商標に関する判決例の紹介（牛たんけやき事件）

弁護士・弁理士 金本 恵子

## はじめに

結合商標とは、独立して商標を構成し得る文字・記号・図形又は立体的形状のうち複数を組み合わせた商標です。商標の類比判断においては、全体観察が原則ですが、結合商標においては、その一部を抽出して類比判断することが許される場合があります。

下記においては、特許庁の審決と知的財産高等裁判所（「知財高裁」）の判決との間で、結合商標についての類比判断が分かれた最近の事案について説明します。

## 1 事案の概要

原告は、令和5年1月31日に下記の商標（以下、「本願商標」）を第43類「飲食物の提供」を指定役務として商標登録出願しましたが、本願商標は、下記の引用商標と類似する商標であって、かつ、指定役務も同一又は類似するものであり、商標法4条1項11号に該当するとして拒絶査定を受けたため、拒絶査定不服審判（不服2024-5348号）を請求したところ、請求不成立の審決が出されました。

これに対し、原告が知財高裁に審決取消訴訟（令和7年（行ケ）第10050号<sup>1</sup>）を提起した事案です。

## &lt;本願商標&gt;



## &lt;引用商標&gt;



指定商品・指定役務： 第42類 飲食物の提供

登録出願日：平成4年8月26日

登録日： 平成7年9月29日

## 2 審決

審決は、本願商標と引用商標とは全体の外観構成において相違するが、本願商標の「けやき」と引用商標の「KEYAKI」及び「けやきの漢字」とをそれぞれの要部として比較すると、文字種の差異が外観上の顕著な差異として強い印象を与えるものとはいえず、「ケヤキ」との称呼及び「けやきの木」との観念において共通するから、全体的に考察すれば、本願商標と引用商標とは類似の商標といえると結論しました。

## 3 判決

知財高裁は、本願商標と引用商標とは、外観において異なり、かつ、本願商標から生じる2つの称呼及び観念のうち一方は引用商標と異なるから、これらを総合すると類似の商標とはいえないと判断し、審決を取り消しました。

（1）分離観察について

ア 本願商標

<sup>1</sup> <https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94994.pdf>

結合商標の類比判断について、リラ宝塚事件<sup>2</sup>、セイコーアイ事件<sup>3</sup>、つつみのおひなっこや事件<sup>4</sup>を引用し、下記の認定に基づき、「けやき」の文字部分を本願商標の要部として類比観察することは許される、と判示しました。

- (i) 本願商標の右側の文字部分は、左側の図形部分と、視覚上、左右に分けて、重なることなく配置されており、図形と文字との違いもあるから、両者の構成上的一体性が希薄である
- (ii) 三段書き文字部分の上段の「牛たん」及び中段の「けやき」は、下段の「KEYAKI BEEF TONGUE」の文字及び本商標の右下に配置される印鑑風の朱色図形部分の「櫻」の文字部分に比して、顕著に大きく、明瞭に識別できる。
- (iii) 「牛たん」と「けやき」は二段に配され、「けやき」は、「牛たん」に比して大きめの文字で表記されている。
- (iv) 「けやき」は、本願商標の指定役務との関係において、出所識別機能を一定程度有する

#### イ 引用商標

下記の認定に基づき、「KEYAKI」及び「けやきの漢字」を引用商標の要部として類比観察することは許される、と判示しました。

- (i) 引用商標のうち、文字部分と、図形部分とは、視覚上、上下に重なることなく配置され、図形と文字との違いもあるから、商標全体の構成上的一体性が希薄である。
- (ii) 文字部分のうち、「KEYAKI」及び「けやきの漢字」は、「JAPANESE」「CUI SINE」に比して、顕著に大きく、明瞭に識別できるから、両者の構成上的一体性が希薄である。
- (iii) 「KEYAKI」及び「けやきの漢字」は、引用商標の指定役務との関係において、出所識別機能を一定程度有する。

#### (2) 本願商標と引用商標の類比

ア 下記の認定に基づき、類比判断に当たっては、本

願商標の「けやき」の文字部分以外の構成部分も考慮した上で、本願商標と引用商標が、全体として、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を検討すべきと判示しました。

- (i) 全国で「櫻」「けや木」「KEYAKI」等を付した飲食店は相当数存在し<sup>5</sup>、飲食店の店名に比較的よく使用されるものとして、取引者、需要者に知られていると推認される。したがって、指定役務「飲食物の提供」との関係において、「けやき」の出所識別機能は弱い。
- (ii) 本願商標の「けやき」の文字部分と引用商標の「KEYAKI」及び「けやきの漢字」の文字部分とは、外観において明らかに相違する。
- イ その上で、称呼と觀念について、以下のように判断しました。
- (i) 本願商標の「けやき」からは、「ケヤキ」の称呼を生じるのに対し、引用商標の「KEYAKI」及び「けやきの漢字」からも、「ケヤキ」の称呼を生じ、同一である。ただし、本願商標の「牛たん」の文字部分も勘案すれば、本願商標からは、「ケヤキ」のほか、「ギュウタンケヤキ」との称呼も生じ、これについては引用商標と相違する。
- (ii) 本願商標の「けやき」並びに引用商標の「KEYAKI」及び「けやきの漢字」からは、いずれもニレの落葉高木であるケヤキの觀念を生じる。ただし、本願商標の「牛たん」も勘案すれば、「牛たんを提供するけやきという名称の飲食店」との觀念も生じ、これについては引用商標と相違する。
- ウ 以上から、本願商標と引用商標とは外観において異なることに加え、本願商標から生じる2つの称呼及び觀念のうち一方は引用商標と異なるから、これらを総合すると、離隔的に観察した場合、両者は類似の商標とは認められない、と結論しました。

## 4 おわりに

本件では、特許庁も知財高裁も、本願商標の「けやき」

<sup>2</sup> 最高裁昭和38年12月5日第一小法廷判決（<https://www.cnts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-53833.pdf>）

<sup>3</sup> 最高裁平成5年9月10日第二小法廷判決（<https://www.cnts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-52782.pdf>）

<sup>4</sup> 最高裁平成20年9月8日第二小法廷判決（<https://www.cnts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-36773.pdf>）

<sup>5</sup> 原告提出の証拠から、飲食店検索サイトで、「けやき」で検索した場合は2648件、「ケヤキ」で検索した場合には289件の飲食店が該当すると認定されています。

の文字部分と引用商標の「K E Y A K I」の文字部分及び「けやきの漢字」部分とを要部として抽出し、類比判断を行っています。

しかし、知財高裁は、「櫻」「けや木」「K E Y A K I」等を付した飲食店が相当数存在することを根拠に、指定役務「飲食物の提供」との関係において「けやき」の出所識別機能は弱いと認定し、全体として出所誤認混同を生じるおそれを検討すべきとして、「牛たん」の文字部分も勘案して類比判断を行ったため、特許庁と結論が分かれたものと思われます。

なお、キリンフーズ事件<sup>6</sup>で知財高裁は、「キリンフーズ」の文字部分及び想像上の動物である麒麟を表す

図形部分とからなる被告商標と「K I R I N」の文字商標である引用商標との類比判断において、被告商標の「キリン」の文字部分を要部として抽出し、両商標は外観において相違し、被告商標は「キリンフーズ」との称呼も生じるもの、要部から生じる「キリン」の称呼及び麒麟の観念を共通するものであり、外観の相違は、称呼、観念の共通性による印象を凌駕するほど顕著なものとはいえず、全体的に考察すれば両商標は類似すると判断して、非類似と判断した審決<sup>7</sup>を取り消しています。

この事案においては、知財高裁は「キリン」の文字部分に係る企業<sup>8</sup>の周知性を認めており、この点が類比判断に影響したものと思われます。

<sup>6</sup> 知財高裁令和6年(行ケ)第10107号、<https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94198.pdf>

<sup>7</sup> 無効2023-890059号

<sup>8</sup> 引用商標の権利者かつ同事件の原告であるキリンホールディングス株式会社。