

# 文字からなる結合商標につき 構成部分の一部抽出の可否が争われた事例

——商標「ベスリ会 東京TMSクリニック」事件——

知的財産高等裁判所 令和6年4月9日判決  
令和5年(行ケ)第10117号 審決取消請求事件

神 田 雄\*

**抄 録** 本件は、「ベスリ会」の文字を上段に、「東京TMSクリニック」の文字を下段に配した本願商標と、「東京TMSクリニック」の標準文字からなる引用商標との類否が争われた審決取消訴訟である。知財高裁は、本願商標における「東京TMSクリニック」の文字部分を要部と認定し、同部分を抽出して引用商標と対比することによって本願商標と引用商標が類似すると判断した。本件の知財高裁判決は、一部抽出の可否に関して取引の実情に重きをおいて判断をしたものといえる。本稿では、結合商標における構成部分の分離観察・一部抽出についての一連の最高裁判決と最近の知財高裁判決の傾向に基づく判断基準を概観しつつ、本件を紹介する。また、文字からなる結合商標の一部抽出が争われた最近の別件の大阪地裁判決も、参考として取り上げる。

## 目 次

- はじめに
- 事件の概要
  - 本願商標及び引用商標
  - 手続の経過
  - 本件審決の概要
- 本件訴訟における当事者の主張
  - 原告の主張
  - 被告及び補助参加人の主張
- 裁判所の判断
  - 類否判断の基準について
  - 本願商標について
  - 引用商標について
  - 対 比
- 結合商標の一部抽出の判断基準
  - リラ宝塚事件
  - SEIKO EYE事件
  - つつみのおひなっこや事件
  - 最高裁判決の分析
  - つつみのおひなっこや最判の①の判断

- 本件判決の検討
- 参考判決
  - 原告商標及び被告標章
  - 裁判所の判断
  - 参考判決の検討
- 本件判決と参考判決の対比
- おわりに

## 1. はじめに

結合商標とは、文字や単語、図形、記号などの構成部分を複数組み合わせた商標をいう。

結合商標の類否判断においては、結合商標を全体として観察して他の商標と比較するのか、それとも結合商標を構成する部分の一部を抽出して他の商標と比較するのがが頻繁に問題とな

\* 弁護士法人イノベンティア 弁護士・弁理士  
Takeshi KANDA

る。そして通常は、一部抽出が許されれば、対比される商標との差異は小さくなり、類似という結論に導かれやすいのに対し、一部抽出が許されず全体観察となれば、非類似との結論に導かれやすい。そのため、結合商標における構成部分の一部抽出の可否判断は、実務上も重要なポイントとなっている。

本稿では、一部抽出の可否判断に関する過去の最高裁判決を振り返りながら、文字からなる結合商標が問題となった最近の知財高裁判決（以下「本件判決」という。）を解説し、これと事案に似た部分を有する最近の地裁判決との比較検討も行う。

## 2. 事件の概要

### 2.1 本願商標及び引用商標

#### (1) 本願商標

原告（医療法人社団ベスリ会）が出願した本願商標は、以下のとおり、「ベスリ会」及び「東京TMSクリニック」の各文字を上下二段に書してなるものである。



図1 本願商標

本願商標は、令和3年10月11日に商標登録出願された。その指定役務は、出願後の補正を経て、第44類「精神療法及び物理療法による治療、磁気刺激療法による精神治療、磁気刺激療法に関する医療情報の提供」とされた。

#### (2) 引用商標

引用商標は、登録第6481795号であり、「東京TMSクリニック」の文字を標準文字で書してなるものである。

引用商標は、令和3年1月7日に登録出願、同年12月7日に設定登録された。その指定役務は、第44類「医業、医療情報の提供、訪問診療、健康診断、調剤、医療及び健康に関する情報の提供、栄養の指導」である。

### 2.2 手続の経過

原告は、本願商標の登録出願をしたが、拒絶査定を受けたため、拒絶査定不服審判を請求した。同審判において、特許庁は、「本件審判の請求は、成り立たない」との審決（以下「本件審決」という。）をしたので、原告は、本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。被告は特許庁長官である。

本件の手続の経過は以下のとおりである。

令和3年10月11日	本願商標	登録出願
令和4年8月1日	拒絶査定	
令和4年10月28日	拒絶査定不服審判を請求	
令和5年9月6日	審決（不成立）	
令和5年10月18日	審決取消訴訟提起	

なお、引用商標の商標権者である医療法人社団こころみが、被告補助参加人として本件訴訟に参加している。

### 2.3 本件審決の概要

本件審決は、本願商標から「東京TMSクリニック」の文字部分を抽出することが許されるとして、本願商標は商標法4条1項11号により商標登録を受けることができないと判断した。「東京TMSクリニック」の文字部分抽出についての判断は以下のとおりである。

本願商標について、「ベスリ会」及び「東京TMSクリニック」の文字を上下二段に書してなるところ、上段と下段部分とは、いずれも重なることなく間隔を空けて配置され、視覚上、分離して観察される。

上段の「ベスリ会」の文字は、特定の観念を有しない一種の造語として認識される。下段の「東京TMSクリニック」の文字につき、「東京」は我が国の首都を、「TMS」は経頭蓋磁気刺激を、「クリニック」は診療所をそれぞれ意味する語である。本願商標の役務を取り扱う医療業界において、「クリニック」の語は、「〇〇クリニック」のように前の語と組み合わせて使用されて特定のクリニック（診療所）の名称として認識、把握されることが多いといえるから、下段部分の文字全体として、特定のクリニックの名称を表したものと理解される。

そうすると、上段部分の文字と下段部分の文字との間に観念的な関連性も見いだせないから、これら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はいえず、それぞれが独立して自他役務の識別標識としての機能を果たす要部となり得る。

したがって、本願商標から「東京TMSクリニック」の文字部分を抽出し、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が許される。

### 3. 本件訴訟における当事者の主張

#### 3.1 原告の主張

本件審決は、本願商標の構成中、最も強く支配的な印象を有する「ベスリ会」の文字部分を根拠なく捨象し、他方、出所識別標識としての機能を有しない「東京TMSクリニック」の文字部分は要部となり得るとして、当該部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じるかを商標の全体観察という観点から検討しないまま要部を抽出、認定したが、要部の認定手法や認定自体が誤りである。

#### (1) 「東京TMSクリニック」の文字部分について

「東京TMSクリニック」の文字部分中、「東京」の語は地名にすぎず、「クリニック」の語は医療機関又は医療サービスを提供する者を示すにすぎないから、いずれも出所識別標識としての機能を有しない。そして、「TMS」の語は、鬱病に対する治療方法である「TMS治療」を意味する一般的な語であり、TMS治療は、本願商標の指定役務の取引者、需要者において周知の治療方法である。したがって、「TMS」の語は、鬱病に対する治療方法を想起させ、単に役務提供の方法を示すものにすぎないから、出所識別標識としての機能を有しない。

「東京TMSクリニック」という一連の文字としてみても、本願商標の指定役務の取引者、需要者は、「東京（都内にある）TMS（治療を提供する）クリニック（医療機関）」という意味以上のことを理解できないから、やはり出所識別標識としての機能を有しない。

#### (2) 「ベスリ会」の文字部分について

「ベスリ会」の文字部分は、「ベスリ」という造語からなる登録商標（登録第6548174号）を含んでいる。また、「ベスリ会」は、原告の法人名である。医療役務の提供において、「〇〇会」という言葉を使用する場合、それは医療役務の提供主体である医療法人を示すことが多く、商標に法人名が含まれる場合、当該法人名部分は極めて顕著な出所識別力を有するといえる。

そうすると、「ベスリ会」の文字部分は、本願商標の構成中、最も強く支配的な印象を与えるものであり、少なくとも「出所識別標識としての称呼、観念が生じない」とはいえない。

本件審決が、本願商標の構成中の「東京TMSクリニック」の文字部分を要部として抽出したことは、誤りである。

### 3. 2 被告及び補助参加人の主張

#### (1) 「東京TMSクリニック」の文字部分について

TMS治療は、ごく最近である令和元年に保険適用が認められた治療方法であって、東京都においてさえTMS治療を取り扱う精神科は少数であり、「TMS」の文字を有する医療機関等の名称を用いている者は原告及び被告補助参加人に限られている。本願商標の指定役務の主たる取引者、需要者は、疾患等を抱える者（患者）というべきところ、これらの者は必ずしも医学・医療用語に精通していない。そうすると、本願商標に接した取引者、需要者が、その構成中の「TMS」の文字から、「経頭蓋磁気刺激」の意味を直ちに認識するとはいえない。

また、保険適用が認められている一治療方法の略語（CBT、HBO、HPN等）をクリニックの名称の一部として用いることが広く行われている実情はなく、他方で、識別力を有する欧文文字3文字をクリニックの名称として用いる例がみられる。「地名」、「医療役務において一般的に使用される語」及び「クリニック」の語を組み合わせた登録商標は多数みられ、このような商標であっても全体として出所識別標識としての機能を果たし得るといえる。

よって、「東京TMSクリニック」の文字部分は、全体として一種の造語と認識されるものであり、「特定のクリニックの名称（東京TMS又は東京のTMSというクリニック）」を表したものと理解され、出所識別標識としての機能を果たし得るものである。

#### (2) 「ベスリ会」の文字部分について

医療業界において、「〇〇会」の文字は、医療法人の名称を示すものとして、クリニック等の医療機関の名称と組み合わせて一般的に使用されており、このような場合、取引の実際にお

いては、「〇〇会」の部分が省略されて称されることがある。本願商標の指定役務の取引者、需要者である患者において、自身が通う医療機関を設置している医療法人の名称まで把握している者は少ないと考えられ、医療機関の名称を大きく、医療法人の名称を小さく書してなる登録商標や標章が多い実情がこれを裏付けている。

このような取引の実情を考慮すると、本願商標に接した取引者、需要者は、その構成中の「東京TMSクリニック」の文字部分に着目して取引に当たることも少なくないというべきである。

#### (3) 一部抽出の可否について

本願商標の構成中の「ベスリ会」の文字部分と「東京TMSクリニック」の文字部分とは、視覚上分離、独立して看取され得るものであることに加え、これらを常に一体不可分のものとしてのみ認識、把握すべき観念上その他の格別の理由は見だし難いこと、「ベスリカイトーキョーテイエムエスクリニック」の称呼は冗長であること、いずれも本願商標の指定役務との関係で役務の質等を具体的に表すものではないこと等に照らすと、これらの文字部分は、それぞれが独立して出所識別標識としての機能を果たし得るものといえる。

そして、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と認められない商標の類否の判断に当たっては、その一部を要部として取り出して引用商標と比較し、その類否を判断することが許されること、前記のとおり、医療機関の名称と組み合わせて使用される「〇〇会」（医療法人の名称）が、しばしば省略されて称されることがあることに照らすと、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中、特に「東京TMSクリニック」の文字部分に着目して取引に当たることも少なくないといえる。

本件審決は、以上の理解に基づき、「東京

TMSクリニック」の文字部分から「トーキョーテイエムエスクリニック」の称呼を生じ、「特定のクリニック（診療所）の名称」の観念が生じるとして、同部分を要部として抽出したのであって、その判断手法に誤りはない。

## 4. 裁判所の判断

請求棄却。本願商標における「東京TMSクリニック」の文字部分を抽出して引用商標と比較することを認めた。

### 4. 1 類否判断の基準について

まず本件判決は、以下のとおり、氷山印事件の最判に基づく類否判断の基準を示した。

「商標の類否は、対比される両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、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、そのような商品又は役務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、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べきであり、しかも、その商品又は役務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頁参照）。」

続いて本件判決は、結合商標における構成部分の一部抽出について、以下のとおり述べた。

「また、複数の構成部分を組み合わせた結合商標は、その構成部分全体によって他人の商標と識別されるものとして考案されているものであるから、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。しかし、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等、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と認められない場合には、その構成部分の一部を抽出し、当該部分だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されると解すべきである（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5009頁、前掲最高裁平成20年9月8日第二小法廷判決参照）。」

### 4. 2 本願商標について

#### (1) 本願商標の構成

本願商標は、「ベスリ会」及び「東京TMSクリニック」の各文字が同書体、同じ大きさ及び等間隔にて上下二段に書してなる結合商標である。「ベスリ会」の文字部分と「東京TMSクリニック」の文字部分は、重なることなく配置されており、視覚上分離、独立して看取され得るものである。

「ベスリ会」の文字部分は、辞書等に載録されている語ではなく、特定の観念を生じない一種の造語として把握されるものである。

#### (2) 「東京TMSクリニック」の文字部分について

「東京TMSクリニック」の文字部分のうち、「東京」は我が国の首都を意味する語、「クリニック」は診療所を意味する語として広くなじみのある語である。また、「TMS」は、経頭蓋磁気刺激 [transcranial magnetic stimulation] のアルファベット略語であり、「前頭葉にコイルを当て、磁気による刺激を行う。鬱病に関わる脳部位をダイレクトに刺激し、神経調整を行う医療技術。」というものである。

ここで、TMS治療は、成人の鬱病への新たな治療方法として、我が国において、平成29年に適応が承認され、令和元年には保険適用が認められたものである。もっとも、東京都保健医療局が提供する東京都医療機関案内サービス「ひまわり」の検索結果によると、「精神科」の検索ワードにより該当する医療機関が2470件であったのに対し、「精神科」及び「TMS」の検索ワードにより該当する医療機関は4件にとどまった。また、原告が提出する証拠によっても、令和5年12月頃時点において、東京都内でTMS治療を提供する医療機関は、原告と被告補助参加人がそれぞれ設置する医療機関を除くと11か所程度しか認められない。そうすると、TMS治療について原告が主張する事情を考慮しても、本願商標の指定役務の取引者、需要者のうち、少なくとも精神疾患等を有する患者やその関係者等は、本件出願日のみならず現在においても、「TMS」の語から、直ちに「経頭蓋磁気刺激」や、鬱病の治療方法としての「TMS治療」を想起するとは認められない。むしろ、精神疾患等を有する患者やその関係者等が必ずしも医学・医療用語に精通していないと推認されることや、「TMS」が日本語ではなく欧文字（アルファベット）の並びであることからすると、これを何らかの造語と認識する可能性が高いと認められる。

さらに、医療役務の提供に当たり、「クリニック」の語は、「中目黒〇〇クリニック」のように、地名、医師の姓、主たる診療科目等の文字と組み合わせ使用されることにより、一連の文字列として特定のクリニック（診療所）の名称を表すものとして使用されている実情が認められる。

以上のとおり、本願商標の構成中の「東京TMSクリニック」の文字部分は、これを構成する文字が同書体、同じ大きさ及び等間隔で一連に書されていること、本願商標の指定役務の

取引者、需要者の一部（精神疾患等を有する患者及びその関係者等）は「TMS」の語から直ちに「経頭蓋磁気刺激」や「TMS治療」を想起するとは認められず、むしろ何らかの造語と認識する可能性が高いこと、「クリニック」の語が他の語と組み合わせられて特定の診療所の名称を表す取引の実情が認められること等に照らすと、単に提供される役務の場所や方法、内容等を示すにすぎないものとはいえず、それ自体が一連となって、役務の提供主体としての診療所の名称を表すものとして、出所識別標識としての機能を果たすものといえる。

### (3) 「ベスリ会」の文字部分について

「ベスリ会」の文字部分について、医療業界において、「ベスリ会」のような「〇〇会」の文字は、特定の医療法人の名称を示すものとして広く使用されており、「〇〇会△△病院」のように、病院又は診療所の名称と組み合わせ、特定の医療法人が設置する特定の医療機関の名称を表すことが、広く行われていると認められる。

また、医療法人の名称を示す「〇〇会」の文字が医療機関の名称と組み合わせ使用される場合において、しばしば、「〇〇会」の部分が記載されない実情が認められる。さらに、医療法人の名称を示す「〇〇会」の文字が医療機関の名称と組み合わせ使用される場合のロゴデザインとして、登録商標においても、現実に用いられている標章においても、「〇〇会」の文字部分を小さく書し、医療機関の名称を示す文字部分を大きく書するデザインが広く採用されている実情が認められる。

これらの実情からすると、「〇〇会△△病院」のように医療法人の名称を示す文字と医療機関の名称を示す文字とが組み合わせられた商標又は標章に接した医療役務の取引者、需要者、とりわけ患者及びその関係者等は、医療法人の名称を示す「〇〇会」の文字部分を捨象して、医療

機関の名称を示す「△△病院」の文字部分に着目することも少なくないと認められ、このことは、本願商標の指定役務の取引者、需要者であっても異なるところはないといえる。

そうすると、本願商標の構成中の「ベスリ会」の文字部分は、医療法人の名称を示すものとして出所識別標識としての機能を有しないものではないが、「東京TMSクリニック」の文字部分と組み合わせられてなる本願商標の構成全体の中にあつては、その機能は相対的に弱いものといわざるを得ない。

#### (4) 一部抽出について

本願商標からは、「ベスリカイトーキョーティーエムエスクリニック」の称呼を生じ、「ベスリ会という医療法人が営む東京TMSクリニックという特定のクリニックの名称」との観念を生じる。

他方、前記のとおり、①「ベスリ会」の文字部分と「東京TMSクリニック」の文字部分とは視覚上分離、独立して看取され得るものであり、観念上のつながりその他の理由により両部分を常に一体不可分のものとして認識すべき理由もないこと、②本願商標の構成全体から生じる「ベスリカイトーキョーティーエムエスクリニック」の称呼は冗長であること、③「東京TMSクリニック」の文字部分は一連となって診療所の名称を示し、出所識別標識としての機能を果たすものといえること、④本願商標の取引者、需要者は、医療法人の名称を示す「○○会」の文字部分を捨象してこれと組み合わせられる医療機関の名称を示す文字部分のみに着目することも少なくないといえ、「ベスリ会」の文字部分の出所識別標識としての機能は相対的に弱くなること等を総合すると、「東京TMSクリニック」の文字部分は、本願商標の指定役務の取引者、需要者に対し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。

以上によると、取引の実際において、当該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は認められないから、本願商標の構成中の「東京TMSクリニック」の文字部分を抽出し、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が許されるというべきである。

そうすると、本願商標からは、「ベスリカイトーキョーティーエムエスクリニック」の称呼及び「ベスリ会という医療法人が営む東京TMSクリニックという特定のクリニックの名称」との観念のほかに、要部の構成文字に相応して「トーキョーティーエムエスクリニック」の称呼及び「東京TMSクリニックという特定のクリニックの名称」との観念も生じるといえる。

### 4. 3 引用商標について

引用商標は、「東京TMSクリニック」の文字を標準文字で書してなり、その構成文字に相応して「トーキョーティーエムエスクリニック」の称呼及び「東京TMSクリニックという特定のクリニックの名称」との観念を生じる。

### 4. 4 対 比

本願商標と引用商標の外観は全体としては異なるものといえる。

しかし、本願商標の要部は、「東京TMSクリニック」の各文字を明朝体風の同書体、同じ大きさ及び等間隔にて一連に書してなるものであつて、「東京TMSクリニック」の文字を標準文字で書してなる引用商標と類似しているといえる。

称呼について、本願商標からは「ベスリカイトーキョーティーエムエスクリニック」の称呼のほか、要部の構成文字に相応して「トーキョーティーエムエスクリニック」の称呼も生じる。これに対し引用商標からは「トーキョーティー

エムエスクリニック」の称呼を生じるのであるから、本願商標と引用商標から生じる称呼には同一のものが含まれているといえる。

観念について、本願商標からは「ベスリ会という医療法人が営む東京TMSクリニックという特定のクリニックの名称」との観念のほか、要部の構成文字に相応して「東京TMSクリニックという特定のクリニックの名称」との観念も生じるのに対し、引用商標からは「東京TMSクリニックという特定のクリニックの名称」との観念が生じるのであるから、本願商標と引用商標から生じる観念には同一のものが含まれているといえる。

以上のとおり、本願商標と引用商標とは、全体の外観は異なるものの、本願商標の要部と引用商標は外観上類似している上、本願商標の要部から生じる称呼及び観念と引用商標から生じる称呼及び観念は同一である。これらによって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合し、既に認定した本願商標の指定役務に係る取引の実情も考慮して全体的に考察すると、本願商標と引用商標が同一又は類似の役務に使用された場合には、その役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるといわざるを得ない。したがって、本願商標は、引用商標と類似する商標と認められる。

## 5. 結合商標の一部抽出の判断基準

結合商標の一部抽出の可否判断基準について、重要な最高裁判決が3つ存在するので、まずそれらを紹介する。

### 5. 1 リラ宝塚事件

最判昭和38年12月5日・民集17巻12号1621頁[リラ宝塚事件]は、「商標はその構成部分全体によって他人の商標と識別すべく考案されているものであるから、みだりに、商標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定するがごときことが許されないのは、正に、所論のとおりである。」として、一部抽出を原則的に否定するかのように述べる。

もっとも、同判決は続けて、「しかし、簡易、迅速をたつとぶ取引の実際においては、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ない商標は、常に必ずしもその構成部分全体の名称によって称呼、観念されず、しばしば、その一部だけによって簡略に称呼、観念され、一個の商標から二個以上の称呼、観念の生ずることがあるのは、経験則の教えるところである」とした上で、「しかしてこの場合、一つの称呼、観念が他人の商標の称呼、観念と同一または類似であるとはいえないとしても、他の称呼、観念が他人の商標のそれと類似するときは、両商標はなお類似するものと解するのが相当である。」と述べる。

すなわち、リラ宝塚事件判決は、「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ない商標」について、その一部から称呼、観念が生じる場合には、その部分を他の商標と比較して類否を判断することができる旨を述べている。

### 5. 2 SEIKO EYE事件

最判平成5年9月10日・民集47巻7号5009頁[SEIKO EYE事件]においては、結合商標の一部抽出の可否判断について一般的な規範は示されていないものの、図2の商標について判断が示された。

The logo for SEIKO EYE, featuring the words "SEIKO" and "EYE" in a bold, black, serif font. The letters are closely spaced and have a slightly distressed or textured appearance.

図2 SEIKO EYE事件の商標

具体的には、同判決は、指定商品である眼鏡について使用された場合、当該商標の構成中の「EYE」の部分は、「眼鏡の品質、用途等を直接表示するものではないとしても、眼鏡と密接に関連する「目」を意味する一般的、普遍的な文字であって、取引者、需要者に特定の、限定的な印象を与える力を有するものではない」とする一方、「SEIKO」の部分は、「わが国における著名な時計等の製造販売業者である株式会社服部セイコーの取扱商品ないし商号の略称を表示するもの」であると説示した。

その上で、当該商標が指定商品である眼鏡に使用された場合には、「SEIKO」の部分が「取引者、需要者に対して商品の出所の識別標識として強く支配的な印象を与える」から、それとの対比において、「EYE」の部分のみからは「具体的取引の実情においてこれが出所の識別標識として使用されている等の特段の事情が認められない限り、出所の識別標識としての称呼、観念が生じ」と述べ、「SEIKO EYE」全体として若しくは「SEIKO」の部分としてのみ称呼、観念が生じると判断した。

### 5. 3 つつみのおひなっこや事件

最判平成20年9月8日・平成19年(行ヒ)第223号[つつみのおひなっこや事件]は、「複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標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、その部分が取引者、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を除き、許されないというべきである」と述べた。

すなわち、同判決は、結合商標の構成部分の一部抽出は、①その部分が取引者、需要者対

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、②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を除き、許されないとしたものである。

### 5. 4 最高裁判決の分析

リラ宝塚事件とつつみのおひなっこや事件の最高裁判決は、いずれも全体観察を原則とする趣旨を述べるものではあるが、リラ宝塚最判では「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」していなければ一部抽出を認めるかのように判示するのに対し、つつみのおひなっこや最判はリラ宝塚最判の「不可分的に結合」かどうかの基準には直接的に言及せずに、上記①②などの場合に限り一部抽出を認める旨判示している。また、つつみのおひなっこや最判はあくまで全体観察を原則とし一部抽出が許されるのを例外的場合として示しているのに対し、リラ宝塚最判は比較的緩やかに一部抽出を認めるかのようにも読める。その一方で、つつみのおひなっこや最判はその判決文中の括弧書きでリラ宝塚最判を参照しており、このことからしても直ちにリラ宝塚最判を否定するものとも考え難い。

このような状況において、両最高裁判決の基準の関係が議論となる。

この点につき最近の知財高裁の裁判例を見ると、つつみのおひなっこや最判の①②の場合を規範として挙げるものが多いが、リラ宝塚最判の「不可分的に結合」の規範を用いるもの、両者を共に記載するものもあり、両最高裁判決の基準の表現の仕方には違いや傾向が見られる。

#### (1) 区別説

例えば、知財高判令和3年6月16日・令和2年(行ケ)第10148号[KANGOL事件]は、結合

商標については「不可分的に結合している」場合は一部を抽出することは原則として許されないが、「その場合であっても」、つつみのおひなっこや最判の①②などの場合は一部だけを取り出すことが許されると述べている<sup>1)</sup>。この判決は、つつみのおひなっこや最判の①②などの場合を、不可分的に結合している商標（以下「不可分結合商標」という。）であってもなお例外的に分離観察が許される類型を示したものと捉えている。

この判決のような立場は、リラ宝塚最判は不可分結合商標でない商標についてその一部分だけで出所識別標識としての称呼・観念が生じる場合に当該部分の分離観察を認めたものであるのに対し、つつみのおひなっこや最判は不可分結合商標である場合でも①②などの場合は分離観察が許されることを示したものとして、両判決は不可分結合商標に関する判断か否かで区別されると捉える立場とされ、区別説と呼称されることがある<sup>2)</sup>。

区別説の基準によれば、まず不可分結合商標かどうかの判断を行い、不可分結合商標でない場合は一部抽出が可能との帰結となり、不可分結合商標である場合はつつみのおひなっこや最判の①②に該当するか否かの判断を行うことになる。

もっとも、最近の知財高裁の裁判例に現れたものの中では、図形的要素を含む商標について、視覚上分離して認識される、外観上密接不可分とはいえない、といった理由により不可分結合商標ではないとの判断に至るものが多くみられる<sup>3)</sup>。

## (2) 例示説

他方、例えば知財高判令和5年11月15日・令和5年(行ケ)第10060号[POPPO事件](以下「令和5年知財高判」という。)は、つつみのおひなっこや最判の①の場合や②の場合「等、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ない場合には、」一部を抽出することが許されると述べる<sup>4)</sup>。この判決は、つつみのおひなっこや最判の①②などの場合を、不可分結合商標には該当しない場合の例示として捉えている。

この判決のような立場は、例示説と呼称されることがある<sup>5)</sup>。令和5年頃からの知財高裁判決では例示説に立つとみられるものが多い。

例示説の基準によれば、一部抽出の可否は不可分結合商標であるか否かによって決まることになる。そして、つつみのおひなっこや最判の①②の場合に該当する場合は不可分結合商標ではないとの結論が導かれるが、①②は例示であるとの立場であるため、①②に該当しない場合でもなお不可分結合商標ではないとの判断があり得る。

もっとも、最近の知財高裁の裁判例に現れたものの中では、特定の部分につき出所識別標識として強く支配的な印象を与えるか否かを判断し、①への該当性を判断基準として使用するものが多い<sup>6)</sup>。また、結合商標のうちある部分につき①へ該当すると認めつつ、他の部分につき②に該当する旨の判断をするものもある<sup>7)</sup>。

これに対して、近時、①②に第3の類型を加える裁判例が登場している。例えば、知財高判令和5年11月30日・令和5年(行ケ)第10063号[VENTURE事件]では、つつみのおひなっこや最判の①②に加えて「③商標の外観等に照らし、商標全体としての構成上の一体性が希薄で、取引者、需要者がこれを分離して理解・把握し、その一部を略称等として認識する結果、当該構成部分が独立した出所識別標識としての機能を果たすと考えられる場合」との類型を提示している<sup>8)</sup>。

5. 3で引用したとおり、つつみのおひなっこや最判の判決文において①の場合や②の場合

「など」と明記されていることからしても、つつみのおひなっこや最判においても一部抽出が許される場合が①②に限定されるものではないことは確かであろう。

### (3) 他の立場

このほかに、地裁の判決であるが、東京地判令和4年3月18日・令和元年(ワ)第34096号[ぼてぢゅう事件]は、つつみのおひなっこや最判の①②の場合とリラ宝塚最判の規範を並列し、「複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標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、①その部分が取引者、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、②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、③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ない場合などを除き、許されないというべきである。」と述べるものもある。

この基準によれば、一部抽出の可否については、①②③(など)のいずれかに該当するかどうかの判断がされることとなる。

上記判決以外にも、区別説、例示説のいずれともつかない判決も少なくないところであり、区別説、例示説のどちらかに整然と分けられるということではない点には留意が必要である。

## 5.5 つつみのおひなっこや最判の①の判断

つつみのおひなっこや最判の①「その部分が取引者、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」に該当すると認定される構成部分は、裁判例では、周知著名な商標であることが多く、周知著名な商標でなくとも文字の大き

さや位置、字体によって際立っている部分であることを考慮して強く支配的な印象を与えることと判断する裁判例もあるとの指摘がある<sup>9)</sup>。

また、商標の構成部分が強く支配的な印象を与えると指摘しているがその理由を明らかにしていない裁判例も少なくないともいわれ<sup>10)</sup>、これはつつみのおひなっこや最判の①②以外に分離観察が許される場合があるかどうか定かではないため無理をして①に含めるようにされたのではないかと思われる、そうであれば予測可能性が損なわれることになるとの指摘もある<sup>11)</sup>。傾聴に値する指摘と思われる。

## 6. 本件判決の検討

本件判決は、令和5年知財高判と同じく本多知成裁判長による判決である。そのため、結合商標の一部抽出可否の判断基準も、令和5年知財高判と同じ文言にて例示説に基づくものが採用されている。

当てはめとしては、前記のとおり、「東京TMSクリニック」の文字部分については、これを構成する文字が同書体、同じ大きさ及び等間隔で一連に書されていること、本願商標の指定役務の取引者、需要者の一部はTMSの語からTMS治療を連想せずむしろ造語と認識する可能性が高いこと、「クリニック」の語が他の語と組み合わせられて特定の診療所の名称を表す取引の実情が認められること等から、単に提供される役務の場所や方法、内容等を示すにすぎないものではなく、それ自体が一連となって、役務の提供主体としての診療所の名称を表すものとして出所識別標識としての機能を果たすと判断された。

他方、「ベスリ会」の部分については、原告は、「ベスリ会」は造語であり、かつ原告の法人名であることから、顕著な識別力を有し、本願商標の構成中、最も強く支配的な印象を有する旨を主張していた。造語や法人名に関して、一般

的にはこの原告の主張のように識別力が認められやすい場合はあるだろう。しかし本件判決は、前記のとおり、「〇〇会△△病院」のような商標又は標章においては「〇〇会」は捨象され「△△病院」が着目されることから、「ベスリ会」の部分は出所識別標識としての機能を有しないものではないが本願商標の構成全体の中ではその機能は相対的に弱いと判断した。

本判決は以上を踏まえ、「東京TMSクリニック」の文字部分が、「本願商標の指定役務の取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える」と判断し、これを要部であるとした。これはすなわち、つつみのおひなっこや最判の①の場合に該当するとの判断である。例示説の立場からは、つつみのおひなっこや最判の①に該当するとして一部抽出を認める裁判例が多くみられるが、本件も同様である。

つつみのおひなっこや最判の①や②は、構成部分の出所識別標識としての印象の程度や、出所識別標識としての称呼、観念が生じるか否かを判断対象とするものであるから、いわゆる識別力の有無・強弱の判断となろう。そして、一般に識別力の有無・強弱の判断において取引の実情を考慮することは少なくないといえるが、本件判決でも、「東京TMSクリニック」の文字部分について、取引者・需要者が「TMS」の語をどう理解するかや、「クリニック」の語が他の語と組み合わせられて特定の診療所の名称を表すことといった取引の実情が考慮されている。さらに、「ベスリ会」の文字部分については、医療機関の法人名は医療役務の取引者・需要者に着目されず捨象されやすいとの取引の実情を最大の理由として、その識別力は弱いと判断している。この点で、本判決は、結合商標における構成部分の一部抽出の可否を判断するにあたって、取引の実情に重きをおいて構成部分の識別力を判断したものといえる。

原告は、本願商標の構成中、「ベスリ会」の文字部分が最も強く支配的な印象を有し、他方、「東京TMSクリニック」の文字部分は出所識別標識としての機能を有しないと主張した。本件判決はこれを採用しなかったが、「東京TMSクリニック」の文字部分には役務の提供主体としての診療所の名称を表すものとして出所識別標識としての機能を果たすとの判断は示したものの、特に強い識別力であるとまでは判示していない。これに対して「ベスリ会」の文字部分についても、出所識別標識としての機能を有することは否定できず、その機能は相対的に弱いというにとどまった。構成部分AとBを比較しAの識別力が上回るということをもってAが「強く支配的」と評することは表現としてやや違和感があり得るが、このように、つつみのおひなっこや最判の①に当てはめようとする傾向は珍しいものではない(5.5参照)。当事者としては、「強く支配的な印象」との文言に過度に拘泥せず、構成部分相互の識別力の比較によって一部抽出が認められる場合もあることを意識しておくべきであろう。

## 7. 参考判決

本件と同様、同書体と同じ大きさの文字からなる商標、及び文字を上下二段に書してなる構成部分を含む結合商標の裁判例として、大阪地判令和6年4月18日・令和5年(ワ)第691号がある。

これは、原告が商標権に基づき、被告標章の使用の差止めと損害賠償を求めた事件である。

### 7.1 原告商標及び被告標章

#### (1) 原告商標

原告商標は以下の2つである。

「子どもとママの歯医者さん」(標準文字)

図3 原告商標(商標登録第6229488号)

「ママとこどものはいしゃさん」(標準文字)

#### 図4 原告商標(商標登録第5624872号)

両商標は共に、本願商標と同じ第44類に加え、第3類、第5類、第21類、第35類、第41類を指定役務とする。

#### (2) 被告標章

被告標章は以下の2つである。

### 香椎照葉こどもとママの歯科医院

図5 被告標章1



図6 被告標章2

なお、「香椎照葉」(かしいてりは)とは福岡県福岡市東区に存在する地名である。

## 7. 2 裁判所の判断

#### (1) 結合商標の一部抽出の判断基準について

「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、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。」

#### (2) 被告標章1について

裁判所は、被告標章1の「こどもとママの歯科医院」の部分について、母子を歯科治療の対象としている意味合いを伝えるにすぎないこと、同趣旨の商標又は歯科治療の対象となる特定の属性を表現した商標は多くの歯科医院において使用されていることを根拠として、「こどもとママの歯科医院」の部分は自他識別力が弱いというべきであるから、同部分が取引者又は需要者に対し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、同部分だけを抽出して本件各商標と比較して類否を判断することは相当でないとした。

その上で、裁判所は、原告商標と被告標章1全体を比較して類否を判断し、「香椎照葉」の有無という相違から、外観、観念、称呼のいずれも明確に相違しており、取引の実情を考慮しても、需要者がその出所につき誤認混同を生じるおそれがあるとはいえないとした。

#### (3) 被告標章2について

裁判所は、被告標章2についても、「こどもとママの歯科医院」の部分について識別力が弱いことは同様であるとして、同部分が取引者又は需要者に対し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、同部分だけを抽出することはできないとした。

その上で、裁判所は、原告商標と被告標章2の文字部分だけを対比しても、被告標章1における判断と同様、その外観、観念、称呼のいずれも明確に相違しており、取引の実情を考慮しても、需要者がその出所につき誤認混同を生じるおそれがあるとはいえないとした。

#### (4) 「香椎照葉」の部分について

原告は、「香椎照葉」は地名であって、「香椎照葉」及び「歯科医院」で検索をすると多数の歯科医院が示されることから、それ自体ありふ

れた地名であって需要者の注意を強く引くものではないと主張したが、裁判所は「香椎照葉」の文字部分の識別力等について特段の判断を示さなかった。

### 7. 3 参考判決の検討

参考判決が示した結合商標の一部抽出の判断基準は、区別説と同様、不可分的に結合している場合であってもなお、つつみのおひなっこや最判の①②などの場合は一部抽出が許されるとするもののようにも見えるが、文言上は必ずしも判然とはしない。同判決における判断過程と合わせると、つつみのおひなっこや最判の①の場合に該当するかによって判断することを念頭に置いているようにも感じられる。

当てはめにおいては、被告標章における「こどもとママの歯科医院」の文字部分につき、識別力は弱く、つつみのおひなっこや最判の①の場合に該当しないとの判断がされた。

原告は、被告標章における「こどもとママの歯科医院」の文字部分の識別力は高いとの主張に加え、上記のとおり「香椎照葉」の文字部分の識別力は弱い旨を主張している。原告が「こどもとママの歯科医院」の文字部分の一部抽出が認められるとの主張を組み立てる根拠として、この「香椎照葉」の文字部分が地名であることから識別力は弱いとの見立てが大きかった可能性もある。

論理的にも、参考判決が示した規範の下で、「こどもとママの歯科医院」の文字部分がつつみのおひなっこや最判の①に該当しないとしても、「香椎照葉」の文字部分がつつみのおひなっこや最判の②に該当するならば、一部抽出が許されることがあり得るはずである。そのため、参考判決は「香椎照葉」の部分について何らかの判断を示すべきであったのではないかとも思われる。

もっとも、地名であることからそれ自体識別

力は弱いとされるときも、「出所識別標識としての称呼、観念が生じない」とまで認定されるのであれば、「香椎照葉」と「こどもとママの歯科医院」は識別力の弱い部分同士の組み合わせということになる。この場合、全体観察の原則に立ち戻り、やはり「こどもとママの歯科医院」のみを抽出するとの結論には至りにくいであろう。

## 8. 本件判決と参考判決の対比

本件判決と参考判決は、(i) 地名（東京／香椎照葉）、(ii) 識別力の有無が問題となり得る記述（TMS／こどもとママの）、(iii) 医療機関の一般呼称（クリニック／歯科医院）が組み合わせられた文字からなる商標又は標章が問題になった点で、事案に似た部分がある。ただし、本件判決では、他の構成部分（ベスリ会）と結合した商標の中から(i)+(ii)+(iii)を抽出できるかが問題になったのに対し、参考判決では、(i)+(ii)+(iii)の中から(ii)+(iii)を抽出できるかが問題となった点では違いがある。

本件判決は、例示説の立場から、つつみのおひなっこや最判の①に該当するとして「東京TMSクリニック」の部分抽出した。「ベスリ会」は造語であり、造語が識別力を有することは一般的には少ない。本件判決も「ベスリ会」の出所識別標識としての機能を否定はしなかったが、取引の実情として医療社団法人名である「〇〇会」の部分は称呼されないことに依拠して、「東京TMSクリニック」の文字部分に対して相対的に弱いとした。「東京TMSクリニック」の文字部分の識別力も問題とされたが、「TMS」の部分を治療法であると認識する需要者、取引者は少ない等の認定により、一定の識別力を認めた。

他方、参考判決は、「こどもとママの歯科医院」の部分について識別力が弱いことを根拠として、一部抽出を許さないとの判断をした。香椎

照葉の部分の識別力について判断はされなかったが、前述のように、地名であることからそれ自体識別力は弱いと判断されるとしても、「こどもとママの歯科医院」の識別力が弱いとの認定に立つ以上、「こどもとママの歯科医院」のみを抽出するとの帰結にはなりにくい。

このように見ると、特につつみのおひなっこや最判の①への該当性が実際上の判断基準であり立証命題となる場合は、各構成部分の識別力の有無・強弱が結論を分けることになり、本件判決と参考判決の結論の違いもその観点から理解される。当事者としては、構成部分の識別力をいかに主張立証するかがポイントとなり、その際、造語であることや地名であることから直ちに識別力の強弱の結論が導かれるものではないことにも留意するべきであろう。

## 9. おわりに

結合商標の構成部分の一部抽出の可否は、最高裁判決を経た後も、下級審裁判例における規範においていまだ統一をみない。実務上の予測可能性も高いとはいえない。つつみのおひなっこや最判の①への該当性が問われることが多い現状では、本稿で見たように、各構成部分の識別力の有無の見立て及び主張立証を、取引の実情をも踏まえて行う必要があると考えられる。

### 注 記

- 1) 判決の文言は以下のとおり。「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、その場合であっても、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。」

- 2) 中川隆太郎（編／小泉直樹）「商標登録に向けて何を検討すべきか——結合商標の分離観察の基本と応用」ジュリスト、No.1589、91、92頁、2023年。
- 3) 知財高判令和3年3月11日・令和2年（行ケ）第10118号 [SMS事件]、知財高判令和3年2月22日・令和2年（行ケ）第10104号 [旬Japan ShuN事件]、知財高判令和3年2月22日・令和2年（行ケ）第10088号 [ホームズ君事件]、知財高判令和2年9月24日・令和元年（行ケ）第10171号 [甘味おかめ事件]。
- 4) 判決の文言は以下のとおり。「複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、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等、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ない場合には、その構成部分の一部を抽出し、当該部分だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。」
- 5) 前掲注2) 92頁。
- 6) 知財高判令和6年3月27日・令和5年（行ケ）第10068号 [O!OiMAIN事件]、知財高判令和5年12月4日・令和5年（行ケ）第10067号 [5252byO!Oi事件]、知財高判令和5年7月6日・令和5年（行ケ）第10010号 [リフナビ大阪事件]、知財高判令和5年6月22日・令和5年（行ケ）第10017号 [REIGN TOTAL BODY FUEL事件]、知財高判令和5年5月18日・令和4年（行ケ）第10119号 [GINZA CLEAR事件]、知財高判令和5年3月9日・令和4年（行ケ）第10122号 [朔北カレー事件]。
- 7) 知財高判令和3年9月21日・令和3年（行ケ）第10028号 [ヒルドマイルド事件]、知財高判令和3年9月21日・令和3年（行ケ）第10029号 [HIRUDOMILD事件]。
- 8) 他の例として、「商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し、相当程度強い印象を与えるもので

あり、独立して商品又は役務の出所識別標識として機能し得るものと認められる場合」との類型を加えた、知財高判令和4年7月14日・令和3年(行ケ)第10108号 [チロリアンホルン事件]、知財高判令和4年7月14日・令和3年(行ケ)第10109号 [ザリッチチロリアン事件]、知財高判令和4年7月14日・令和3年(行ケ)第10110号 [ザプレミアムチロリアン事件] がある。

- 9) 茶園成樹「結合商標の類否判断における分離観察 - SANKO事件判決を契機として -」 Law & Technology, No.98, 5頁, 2023年。
- 10) 前掲注9) 5頁。
- 11) 前掲注9) 8頁。

(原稿受領日 2024年9月17日)