

図形商標の類似に関する判断

I．序論

二つ以上の文字または図形の組み合わせからなる結合商標間の類似を判断する際、各商標において需要者の注意を引く中心的な識別力を有する要部を対比して判断することが必要である。商標の構成部分が要部であるか否かは、その部分が周知・著名であるか、その部分が一般の需要者に対して強い印象を与える部分であるか、その部分が指定商品と同一・類似の商品に関して多数登録されているか等を総合的に考慮して判断する。

最近、法院において図形商標の類否を判断するにあたり、上記基準により当該図形が要部であるか否かを判断した先例があるため、これらについて以下において紹介する。

II．ROLEXのcase

1．背景

商標権者であるSEO, Jin Wook(韓国個人、以下、“JW SEO”)は、第14類の“貴金属製の腕輪チェーン、貴金属製のイヤリング”等を指定商品として、商標“”(以下、“本件商標”)に関して2018年2月26日付で登録を受けた。先登録商標権者であるROLEX SA(以下、“ROLEX”)は、第14類の“腕時計”等に対して商標“ ROLEX”が1966年11月7日付で、第14類の“腕輪”等について商標“”が1985年10月21日付で登録を受けた(以下、“引用商標”)。ROLEXは、本件商標に対して引用商標と類似しているという理由により特許審判院に商標登録無効審判を請求したが、特許審判院は、上記審判請求を棄却した。これに対し、ROLEXは、特許法院に不服の訴を提起し、特許法院は、本件商標は引用商標と類似しているため、登録が無効とならなければならないと判断した(特許法院の2020年7月3日付の宣告2019ホ6556判決)。

2．法院の判断

ROLEXは、スイスのブランド時計の製造会社であって、法院に提出された証拠資料に照らしてみると、ROLEXの図形標章“”は、本件商標の登録査定日当時の著名商標に該当する。

一方、本件商標は、上段の図形部分“”と下段の図形部分“”との間に若干の

間隔があることから互いに区分される。その場合、本件商標の上段の図形部分""と引用商標の図形部分""は互いに類似しているが、引用商標の著名性が本件商標の上段の図形部分の識別力にも影響を与えるものであり、上段の図形部分は、全構成のうち1/2程度の大きさを占めていることから容易に認識され得るので、識別力が強い。これに対し、本件商標の下段の図形部分は、称呼や観念を想起することが難しいため、上段の図形部分を強調するか、又は装飾する付随的または補助的な部分に過ぎないので、識別力が微弱である。

JW SEOは、本件商標の出願日以前に、“貴金属製のアクセサリ”等に対して多数の王冠の図形標章(""、""、""、""、""等)が登録された点を考慮すると、本件商標の王冠の図形部分は識別力がないので、要部として見ることはできないと主張している。しかし、上記商標は、引用商標と外観において差があるのに対し、本件商標と引用商標は互いに類似している。そして、引用商標は著名であり、王冠標章をROLEXに独占させることが適当ではないと見ることは難しいところ、このような主張は理由がない。

したがって、両商標の図形は、その全体的な構成と比率等を考慮すると、引用商標の下段部の立体感の有無に差があるにもかかわらず、互いに外観から与える支配的印象が類似しているだけでなく、観念も“王冠”であって同一である。

したがって、本件商標と引用商標は、標章が類似しており、指定商品が同一・類似していることから、本件商標の登録は無効とならなければならない。

Ⅲ．PINKのcase

1．背景

商標権者であるVictoria's Secret Stores Brand Management,LLC(以下、“Victoria's Secret”)は、第35類の“衣類小売業(retail services in the field of clothing)”等を指定商品として、商標""(以下、“本件商標”)に対して2015年3月12日付で登録を受けた。先登録商標権者であるSEO, Soon Hee(韓国個人、以下、“SH SEO”)は、第25類の“紳士服、子供服”等を指定商品として、商標""(以下、“引用商標”)に対して2007年12月14日付で登録を受けた。SH SEOは、本件商標に対して引用商標と類似しているという理由により特許審判院に商標登録無効審判を請求した。特許審判院は、上記審判請求を認容する審決を下し、Victoria's Secretは特許法院に不服の訴を提起したものの、特許法院も特許審判院の審決を支持して棄却判決を下した。

これに対し、Victoria's Secretは大法院に不服の訴を提起し、大法院はこれを認容する判決を下した(大法院の2018年3月29日付の宣告2017フ2697判決)。

2. 法院の判断

(1) 特許法院

本件商標の英文字“**PINK**”の部分は、指定サービス業の対象となる商品の色を示す一般的な名称に過ぎず、月桂冠状の図形“”は、装飾的な表現であるので、犬の形状“”を要部として見ることができる。一方、引用商標の犬の形状“”と英文字“**DAWN FIELD**”の部分は、それぞれ要部として見ることができる。この場合、本件商標の要部である“”と引用商標の要部である“”は、その胴の厚さ、しっぽの角度および太さ、後ろ足の傾きと足の形等において一部差を示しているが、これは微細な差に過ぎず、いずれも犬が立っている姿を側面から平面的に表現したものであるため、区別が難しい。Victoria's Secretは、類似のサービス業や商品に対して犬の形状の図形商標が登録された例が多いことから、類似の範囲を狭く見なければならぬと主張しているが、要部の類似性が他の全ての考慮要素を圧倒する程度であるので、本件商標は引用商標と全体的に類似している。

(2) 大法院

本件商標と引用商標は、いずれも‘左側を眺めて立っている犬の横の姿の形状’の図形部分を含んでいる。しかし、本件商標の出願日である2012年9月7日以前にその指定サービス業と同一・類似のサービス業に関して、本件商標の図形部分と類似の形状の図形を含む多数の商標が商標権者を異にして登録されている事情等を考慮すると、上記図形部分の識別力を認めることが困難であるか、又はこれを公益上、特定人に独占させることが適当ではない。したがって、本件商標において、犬の横の姿の形状の図形部分“”は独自の識別力を発揮する要部として見ることはできないので、“”と“”が類似していると判断した原審判決には、法理を誤解した誤りがある。

IV. 結語

上記のROLEXのcaseとPINKのcaseは、いずれも図形の類似の有無を判断する際、その図形を含む商標が多数登録されているか否かが一つの争点であったが、ROLEXのcaseは、その他に王冠の図形の著名性を根拠として当該図形が商標の要部であることが認められたのに対し、PINKのcaseは、類似している外観の多数の共存例を根拠とし

て当該図形が要部であることを認めなかった。

したがって、上記の判例は、出願人の立場において先登録商標との類似/非類似を主張する際に、参考とすることができる良い先例となり得るものと思われる。