

事 件 番 号	令和5年(行ケ)第10113号	言 渡 日	令和6年2月19日
事 件 名	審決取消請求事件		
裁 判 所	知的財産高等裁判所第4部		
原 告	トムズアンドコレクティブ株式会社	訴訟代理人弁理士	大谷 元
被 告	エルメス・アンテルナショナル	訴訟代理人弁護士	高松 薫 外2名
意匠に係る物品	かばん		
関 連 条 文	意匠法5条2号		
主 文	<ol style="list-style-type: none"> 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 		
判 決 要 旨	<p>取消事由について</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 本件登録意匠は、別紙意匠公報のとおり、本件南京錠を付したのものとして登録されているのであるから、他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれ(意匠法5条2号)があるか否かについて、登録された意匠の形状等のうち、特に他人の周知・著名な商標に類似する部分が問題となることは当然であり、この点は、意匠同士の類否(同法3条1項3号)等の判断に当たって考慮される意匠の「要部」であるか否かとは別問題である。 2 原告は、正面が無地の南京錠を付したかばんを販売しているとして、本件南京錠を付したかばんを販売していない旨主張するが、仮にそのような事実が認められるとしても、本件登録意匠が被告の業務に係る物品であるハンドバッグ等と混同を生ずる意匠であるかの判断において考慮すべき取引の実情に当たるものではない。 3 よって、原告の主張する取消事由には理由がないから、原告の請求を棄却することとし、主文のとおり判決する。 		

事案の概要

本件は、意匠登録第1606558号についての無効審判請求(無効2023-880003号)事件に対する無効成立審決の審決取消訴訟であり、知財高裁が原告の請求を棄却した事件である。争点は、意匠法5条2号(他人の業務に係る物品等と混同を生ずるおそれがある意匠)該当性である。

1 特許庁における手続の経緯等(争いのない事実)

- (1) 原告は、平成29年8月23日、本件登録意匠(意匠登録第1606558号)につき、意匠に係る物品を「かばん」とする意匠登録出願(意願2017-18064)をし、平成30年5月18日に設定登録を受けた。
- (2) 被告は、令和5年1月13日、本件登録意匠について、被告の周知・著名な商標であるH商標2(商標登録第5864813号の商標(商標権者:被告、指定商品:第18類・かばん

用の金属製留具ほか))と同一又は類似する標章を本体正面に付された本件南京錠に表するものであって、意匠法5条2号に該当するなど、無効理由1～6を主張して、本件無効審判を請求した(無効2023-880003号)。

(3) 特許庁は、令和5年9月4日、「意匠登録第1606558号の登録を無効とする。」との審決(本件審決)をし、その謄本は同月15日原告に送達された。

(4) 原告は、同年10月11日、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。

2 本件登録意匠及びH商標2

本件登録意匠 意匠登録第1606558号(原告の意匠権)(意匠公報より抜粋)

出願日 平成29年8月23日(意願2017-18064)

登録日 平成30年5月18日 意匠に係る物品 かばん

【前方斜視図】



【正面図】



【背面図】



【右側面図】



【平面図】



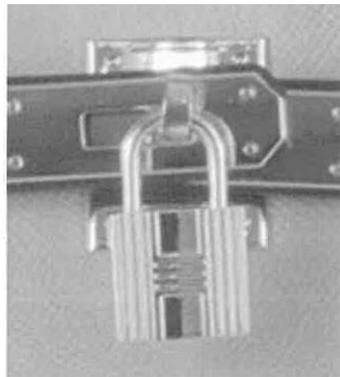
【上面を開口した状態を表す前方斜視図】



【底面図】



本件南京錠（判決別紙より抜粋）



H商標2 商標登録第 5864813 号（被告の商標権）（判決別紙より抜粋）



3 本件審決の理由の要旨

(1) 無効理由1（被告の商品である「バーキン」の立体的形状〔商標登録第 5438059 号〕との関係における意匠法5条2号該当性）について

本件登録意匠の形態は、上記立体商標の特徴をそのまま備えているとはいえ、大きく異なるというべきであるから、上記立体商標との関係において、本件登録意匠が被告の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがあるとはいえない。

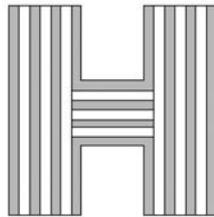
商標登録第 5438059 号（被告の商標権）（商標公報より抜粋）



- (2) 無効理由2 (欧文字「H」をデザイン化した被告の商標登録第4672965号の商標〔H商標1〕との関係における意匠法5条2号該当性) について

上記商標は、被告の出所を表示する標章として著名とはいえないから、上記商標との関係において、本件登録意匠が被告の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがあるとはいえない。

H商標1 商標登録第4672965号 (被告の商標権) (商標公報より抜粋)



- (3) 無効理由3 (H商標2との関係における意匠法5条2号該当性) について

別紙「本件審決の判断 (抜粋)」のとおりであり、その要旨は以下のとおりである。

ア 本件南京錠については、H商標2との相違点 (①中央の横溝の本数、②H商標2の中央ほか4か所の面取り模様、③左・中央・右各部分の幅の比率) はいずれも大きな相違ではなく、H商標2の態様の特徴を備えているといえる。

イ H商標2は、被告の出所を表示する標章として著名であり、この点は原告も認めている。

ウ 被告は、「カデナ」と呼ばれる留め具をハンドバッグ等に付して販売しており、H商標2はこのカデナに表示されている標章である。

エ 本件意匠に係る物品は「かばん」であり、被告の業務に係る物品分野との関連性が非常に高い。

オ したがって、本件南京錠を有する本件登録意匠は、被告の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある。

- (4) 無効理由4 (上記(1)〔商標登録第5438059号〕の商標に係る意匠と類似することを理由とする意匠法3条1項3号該当性) について

本件登録意匠は、上記(1)の商標に係る意匠に類似しない。

- (5) 無効理由5 (楽天市場「abientot」販売ページ記載の意匠と類似することを理由とする意匠法3条1項3号該当性) について

本件登録意匠は、上記意匠に類似しない。

- (6) 無効理由6 (上記(5)の意匠等に基づく意匠法3条2項該当性) について

本件登録意匠は、上記(5)の意匠等の形態に基づいて当業者が容易に創作することができたものではない。

4 原告が主張する審決取消事由

本件登録意匠がH商標2との関係において意匠法5条2号に該当するとした判断の誤り。

5 当事者の主張

(1) 原告の主張

ア 本件登録意匠の意匠に係る物品は「かばん」であるから、意匠の要旨はかばんの全体的な外観であり、付属品にすぎない本件南京錠はかばんの意匠に影響を与えるものではない。

そのため、本件登録意匠から本件南京錠を削除しても、本件登録意匠の要旨を変更するもの、すなわち願書に添付した図面等から直接導き出される具体的な意匠の内容を変更するものとはならない。

仮に本件南京錠の有無がかばんの意匠に影響を与えるとしても、「南京錠正面の態様」を削除することは認められるべきである。

したがって、本件南京錠は本件登録意匠の要部を構成しない。

イ 原告は、本件登録意匠の審査段階では意匠法5条2号の拒絶理由を指摘されておらず、そのため、手続補正及び意見書提出の機会を与えられていない。

仮に本件南京錠あるいは「南京錠正面の態様」を削除する補正が要旨変更にあたるとしても、原告には、補正後の意匠についての新出願（同法17条の3）とされる機会があった。このような機会が与えられなかったことは不当である。

ウ 原告は、正面が無地の南京錠を付した本件登録意匠の実施品を販売しており、H商標2と混同を生じるような行為をしていないから、他人の業務に係る物品と混同を生じるおそれはない。本件審決は、このような取引の実情を考慮していない。

(2) 被告の主張

原告の主張は、いずれも否認ないし争う。

本件登録意匠がH商標2との関係で意匠法5条2号に該当するとした本件審決の判断に誤りはない。

仮に、本件審決の無効理由3の判断について取消事由があるとしても、無効理由3以外の無効理由を排斥した本件審決の判断は誤りであるから、本件審決の結論部分は維持されることになる。

裁判所の判断

1 取消事由について

(1) 原告は、本件南京錠は本件登録意匠の要旨ではなく、意匠の要部を構成しない旨主張する。

しかし、本件登録意匠は、別紙意匠公報のとおり、本件南京錠を付したものとして登録されているのであるから、他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれ（意匠法5条2号）があるか否かについて、登録された意匠の形状等のうち、特に他人の周知・著名な商標に類似する部分が問題となることは当然であり、この点は、意匠同士の類否（同法3条1項3号）等の判断に当たって考慮される意匠の「要部」であるか否かとは別問題であるから、原告の主張は失当である。

なお、本件において、添付図面等の南京錠又は南京錠の正面の態様を削除する補正をすることは、添付図面等の要旨を変更するものに当たると解される。

- (2) 原告は、審査段階で意匠法5条2号の拒絶理由を指摘されていない旨主張するが、そのような事情は、本件登録意匠が同号に当たるか否かの実体判断を左右するものでないことはもとより、無効審判手続の違法を根拠づけるものでもない。
- (3) 原告は、正面が無地の南京錠を付したかばんを販売しているとして、本件南京錠を付したかばんを販売していない旨主張するが、仮にそのような事実が認められるとしても、本件登録意匠が被告の業務に係る物品であるハンドバッグ等と混同を生ずる意匠であるかの判断において考慮すべき取引の実情に当たるものではない。

2 結論

よって、原告の主張する取消事由には理由がないから、原告の請求を棄却することとし、主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第4部 裁判長裁判官 宮坂昌利
裁判官 本吉弘行
裁判官 頼 晋一

判決にまつわる検討

本件は、意匠登録第1606558号についての無効審判請求（無効2023-880003号）事件の無効審決について、原告が審決を取り消す旨の裁判を提起したものである。知財高裁では、争点である意匠法5条2号の該当性について、簡潔に原告の主張について言及し、「原告の主張する取消事由には理由がないから、原告の請求を棄却する。」と判示したものである。

審決では、無効理由1ないし無効理由6まで網羅し、そのうち本件登録意匠が無効理由3の「H商標2」との関係で意匠法5条2号に該当するとし、他の無効理由については、いずれも理由がないとしたものである。

本件登録意匠は、南京錠を有する「かばん」の全体意匠であり、その南京錠が「他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれ」があるものとして、意匠法5条2号に該当するものとして審決で無効とされ、その無効理由が、知財高裁で支持されたものである。本件登録意匠の南京錠（本件南京錠）は、「H商標2」とは面取りや筋模様に相違点があり、同一ではないものの、「H商標2」の態様の特徴を備えているから、他人の周知・著名な商標に類似するとし、「他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれ」があるものとされた。

原告は、本件南京錠は本件登録意匠の要旨ではなく、意匠の要部を構成しないと主張したが、知財高裁は、本件登録意匠は、「本件南京錠を付したものとして登録されているのであるから、他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれ（意匠法5条2号）があるか否かについて、登録された意匠の形状等のうち、特に他人の周知・著名な商標に類似する部分が問題となることは当然であり、この点は、意匠同士の類否（同法3条1項3号）等の判断に当たって考慮される意匠の「要部」であるか否かとは別問題であるから、原告の主張は失当である。」

としている。たとえ、「他人の業務に係る物品」が小さな付属品であるとしても、登録された意匠の形状等に含まれるものとして、判断されるということを示している。

また、原告は、「審査段階で意匠法5条2号の拒絶理由を指摘されていない旨」主張したが、知財高裁は「そのような事情は、本件登録意匠が同号に当たるか否かの実体判断を左右するものでないことはもとより、無効審判手続の違法を根拠づけるものでもない。」とし、「手続補正及び意見書提出の機会を与えられていない」との原告の主張は「無効審判手続」上、問題とはならないと示唆している。そもそも、審査段階において拒絶理由が見つからなかった案件についても、争いのある当事者等から、無効理由が提起されるのが無効審判であるので、その判断を左右するものとはいえない。

そして、原告は、「正面が無地の南京錠を付したかばんを販売しているとして、本件南京錠を付したかばんを販売していない旨」主張したが、「仮にそのような事実が認められるとしても、本件登録意匠が被告の業務に係る物品であるハンドバッグ等と混同を生ずる意匠であるかの判断において考慮すべき取引の実情に当たるものではない。」として、実際に販売している実施物が異なる態様であるからと言って、本件登録意匠の無効理由を左右するものではない旨示している。

判決の別紙として審決の無効理由3の判断が添付されている。(以下別紙より抜粋)

(1) 本件登録意匠の南京錠正面の態様とH商標2の態様の対比

ア 本件登録意匠の南京錠正面の態様と、上述したH商標2の態様を対比すると、主として以下の点が相違する。

(相違点1) 中央の横溝(又は横溝様筋)が、4本(本件登録意匠)であるか、3本(H商標2)であるかで相違する。

(相違点2) H商標2には4つの面取り様部が表されているが、本件登録意匠には面取りは形成されていない。

(相違点3) 左側群の幅:中央の幅:右側群の幅の比が、約1:1.5:1(本件登録意匠)であるか、約1.1:2.2:1(H商標2)であるかで相違する。

イ しかし、以下のとおり、これらの相違点はいずれも大きな相違ではなく、両者の共通点を圧するものではない。

相違点1について、横溝が4本か3本かの相違は、1~2本と5本以上との相違の場合とは異なり、それほど目立つ相違ではなく、両者を全体として比較した際に大きな相違であるとはいえない。

相違点2については、H商標2に表された面取り様部の面積が小さく、特徴のある視覚的印象を与えるほどのものではないので、両者を全体として比較した際に大きな相違であるとはいえない。

相違点3についても、左側群の幅:中央の幅:右側群の幅の比が約1:1.5:1か、約1.1:2.2:1かの相違は、左側群、中央及び右側群が略H形を成す共通点をもたらす共通した印象を左右するほどの相違ではない。

ウ 小括

そうすると、本件登録意匠の南京錠正面の態様は、H商標2の態様の特徴を備えているといえることができる。

(2) H商標2の著名性とエルメス・アンテルナショナルの業務について

ア H商標2の著名性

被請求人も首肯するとおり、H商標2は、エルメス・アンテルナショナル（請求人）の出所を表示する標章として著名であるといえることができる。

請求人は、ハンドバッグ等について、通称「カデナ」と呼ばれる南京錠（以下「カデナ」という。）を付属品（留め具）として付けて販売しているところ、H商標2は、当該カデナの本体に表示されている標章である。

そして、女性誌などにバーキンやケリーをはじめとするハンドバッグ等が写真で紹介される際には、本体正面にカデナが付された状態の写真が掲載される場合が多く、カデナは請求人のブランド「HERMES」の「シンボリックなアイテム」と評価されている。

イ 請求人の業務

請求人は、ハンドバッグ等を製造販売する企業であり、日本においても、「大手百貨店の主要店には比較的多く出店している。日本におけるエルメスの売上は、アメリカ合衆国、フランスに次ぐ世界第3位で、世界全体の売上の13%を占めている。2001年6月28日には、日本での旗艦店「メゾンエルメス」(en: Maison Hermes)を東京・銀座の晴海通り沿いにオープンしている)」ので、請求人は、カデナを含むハンドバッグ等に業務として関わっている。

ウ 小括

そうすると、H商標2は請求人の出所を表示する標章として著名であり、請求人は、そのH商標2を使用したカデナを含むハンドバッグ等に業務として関わっている。

(3) 物品分野の関連性について

H商標2である商標登録第5864813号（別紙第6参照）の指定商品の中には「かばん用の金属製留具」を含む第18類が含まれており、本件登録意匠に設けられている南京錠は、この「かばん用の金属製留具」に相当する。

そして、上述したとおり、請求人はハンドバッグ等を製造販売する企業であるから、本件登録意匠の意匠に係る物品「かばん」の分野と、請求人の業務に係る物品分野の関連性は非常に高いといえる。

(4) 混同を生ずるおそれについて

以上のとおり、H商標2は請求人の出所を表示する標章として著名であり、請求人は、そのH商標2を使用したカデナを含むハンドバッグ等に業務として関わっており、本件登録意匠の意匠に係る物品「かばん」の分野と、請求人の業務に係る物品分野の関連性は非常に高く、本件登録意匠の南京錠正面の態様は、H商標2の態様の特徴を備えているので、そのような南京錠を有する本件登録意匠は、請求人の業務に係る物品と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、本件登録意匠は、他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠であると認められ、意匠法5条2号に規定する意匠に該当する。