

令和6年2月19日判決言渡

令和5年（行ケ）第10113号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 令和6年1月17日

判 決

5

原告（無効審判被請求人） トムズアンドコレクティブ株式会社

同訴訟代理人弁理士 大 谷 元

10

被告（同請求人） エルメス・アンテルナショナル

同訴訟代理人弁護士 高 松 薫

同 石 田 晃 士

同 椿 原 直

15

主 文

- 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。

事 実 及 び 理 由

【略語】

20

本判決では以下の略語を用いる。

（略語） （意味）

25

- ・本件登録意匠：意匠に係る物品を「かばん」とする意匠登録第1606558号の意匠（意匠権者は原告）。被告が請求した本件無効審判の対象。
- ・本件南京錠：本件登録意匠の正面中央上部に付されている南京錠
- ・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）

第1 請求

特許庁が無効2023-880003号事件について令和5年9月4日にした審決を取り消す。

第2 事案の概要

5 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。

10 (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、後記の無効理由1～6を主張して、本件無効審判を請求した（無効2023-880003号）。

15 (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

20 (1) 本件登録意匠に係る図面は、別紙意匠公報のとおりである。

(2) また、別紙「本件南京錠及びH商標2」に、同公報【正面図】の本件南京錠部分を拡大した画像とH商標2をそれぞれ掲げる。

3 本件審決の理由の要旨

25 (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

えず、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。

5 (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 4 6 7 2 9 6 5 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。

10 (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、②
15 H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
20 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。

25 (4) 無効理由 4 (上記(1)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。

5 (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 本件審決の取消事由

10 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

第3 当事者の主張

1 原告の主張

15 (1) 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。

20 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。

25 (2) 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。

(3) 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。

第4 当裁判所の判断

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。

4 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

別紙 意匠公報

- (19) 【発行国・地域】 日本国特許庁 (JP)
- (45) 【発行日】 平成30年6月11日 (2018. 6. 11)
- (12) 【公報種別】 意匠公報 (S)
- (11) 【登録番号】 意匠登録第1606558号 (D1606558)
- (24) 【登録日】 平成30年5月18日 (2018. 5. 18)
- (54) 【意匠に係る物品】 かばん
- (52) 【意匠分類】 B4-10
- (51) 【国際意匠分類】 Loc (11) C1. 3-01
- 【Dターム】 B4-10CA
- (21) 【出願番号】 意願2017-18064 (D2017-18064)
- (22) 【出願日】 平成29年8月23日 (2017. 8. 23)
- (72) 【創作者】
- 【氏名】 大崎 彩子
- 【住所又は居所】 東京都世田谷区下馬5丁目5番13号
- (73) 【意匠権者】
- 【識別番号】 512199841
- 【氏名又は名称】 トムズアンドコレクティブ株式会社
- 【住所又は居所】 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目27番1号 ソフィエ北参道1階
- (74) 【代理人】
- 【識別番号】 110002413
- 【氏名又は名称】 特許業務法人ベリーベスト国際特許事務所
- 【新規性喪失の例外の表示】 意匠法第4条第2項の適用申請が有りました。
- 【審査官】 田中 寛人
- (55) 【意匠に係る物品の説明】 本物品は、背面上部の左右端から正面側に設けられるベルトを締緩させることで、上面開口部の開き具合を調節することができるかばんである（「前方斜視図」、「後方斜視図」、「上面を開口した状態を表す前方斜視図」及び「上面を開口した状態を表す後方斜視図」を参照）。本物品の左右両側面には、それぞれ複数の突起が設けられており、本物品では、このような特徴的な形状を採用することで、見る者に洗練されていながらも、全体として、精悍な力強い印象を与えることができるものとなっている（「前方斜視図」、「後方斜視図」、「右側面図」、「左側面図」、「上面を開口した状態を表す前方斜視図」、「上面を開口した状態を表す後方斜視図」、「参考右側面拡大図」及び「参考左側面拡大図」を参照）。
- 【図面】
- 【前方斜視図】

(2)

意匠登録1606558



【正面図】



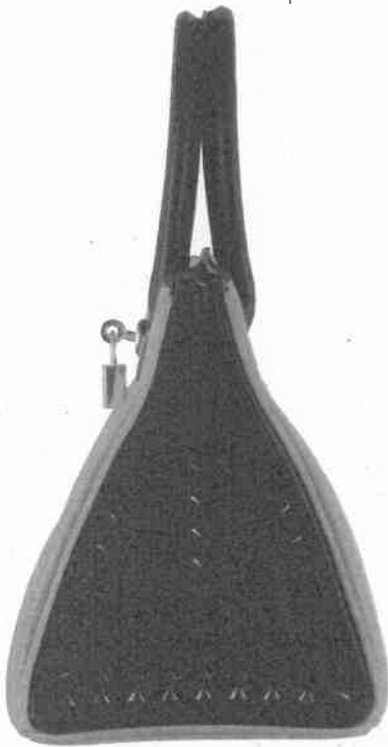
【背面図】

(3)

意匠登録1606558



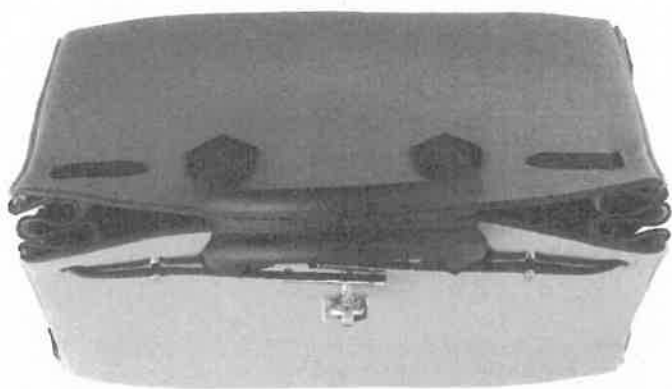
【右側面図】



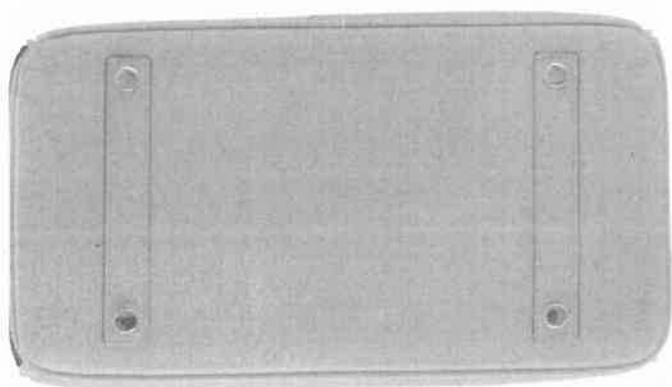
【平面図】

(4)

意匠登録1606558



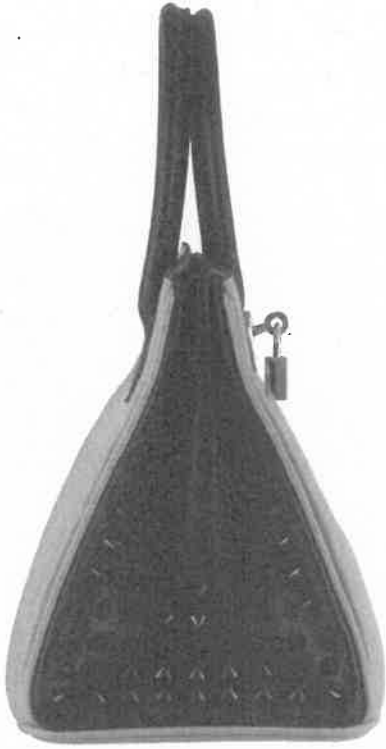
【底面図】



【左側面図】

(5)

意匠登録1606558



【後方斜視図】



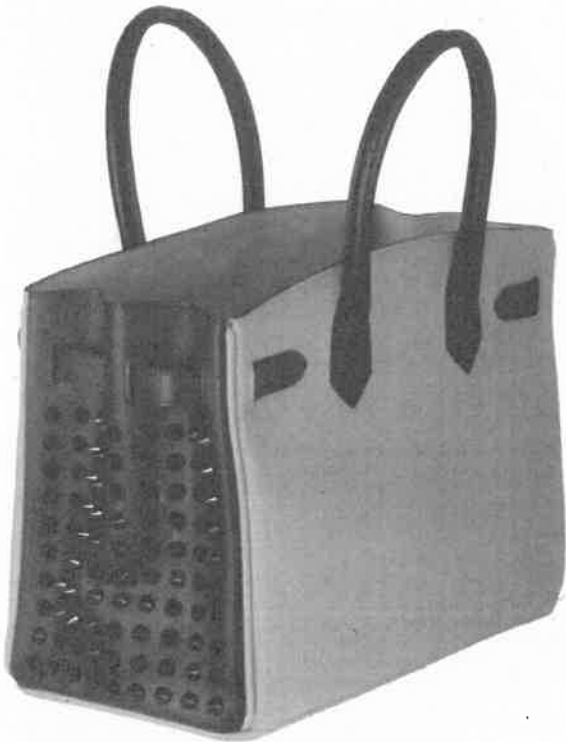
【上面を開口した状態を表す前方斜視図】

(6)

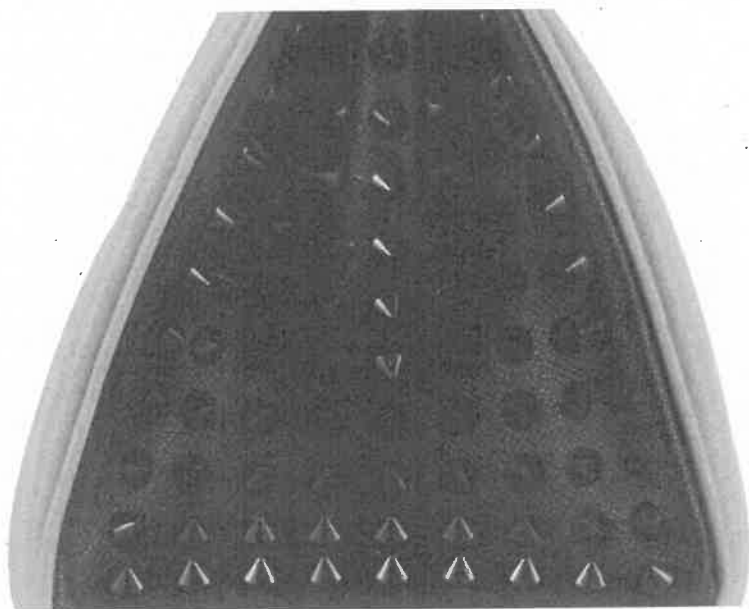
意匠登録1606558



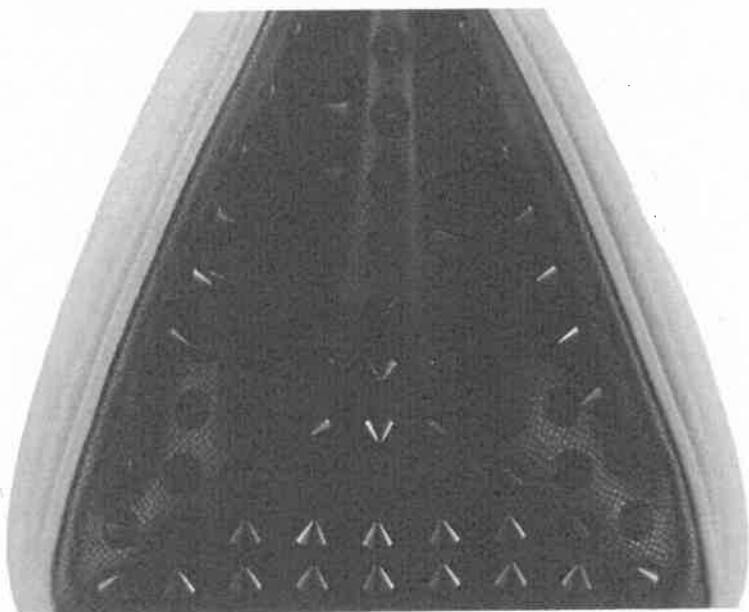
【上面を開口した状態を表す後方斜視図】



【参考右側面拡大図】



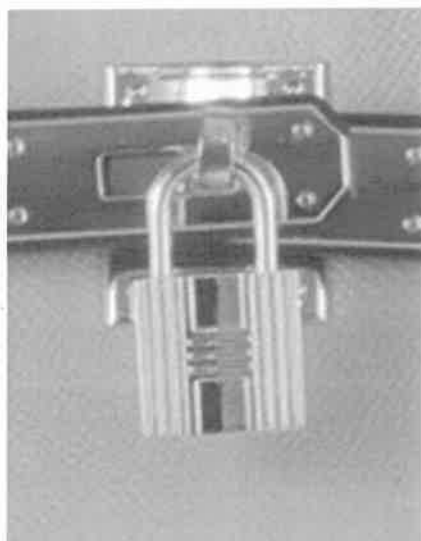
【参考左側面拡大図】



(56) 【参考文献】 意登1389843 意登1549775 ミセス、589号、(2004-3-7)、96頁、(特許庁意匠課公知資料番号HA15032007) 大韓民国意匠商標公報、(2017-1-2)、30-0888326、(特許庁意匠課公知資料番号HH28454934) 株式会社ミック、ホームページ掲載実績あり、316073285、(特許庁意匠課公知資料番号HJ27041100) 株式会社ミック、ホームページ掲載実績あり、316060085、(特許庁意匠課公知資料番号HJ27027709) 株式会社ミック、ホームページ掲載実績あり、316060195、(特許庁意匠課公知資料番号HJ27027732) リシュモンアンテルナショナルソシエテアノニム、ホームページ掲載実績あり、(特許庁意匠課公知資料番号HJ24023953)

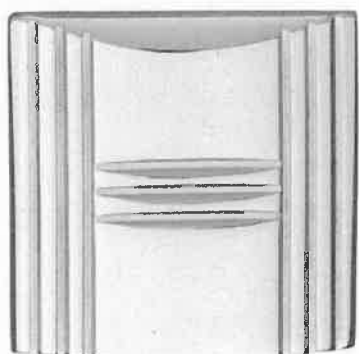
別紙 本件南京錠及びH商標 2

【本件南京錠】



5

【H商標 2】



10

14

別紙 本件審決の判断（抜粋。引用証拠等は省略する。）

5 無効理由3について

5 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号に規定する意匠に該当するか否か、すなわち、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か否かについて検討する。

(1) 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か否かの判断について

10 意匠法5条は、工業上の利用可能性、新規性、及び創作非容易性等の登録要件等を満たす意匠であっても、公の秩序、善良の風俗を害するおそれがある意匠や、産業の発展を阻害するおそれがある意匠については、公益的な理由から、意匠登録を受けることができないことを規定したものである。

15 この意匠法5条の趣旨からすれば、出願された意匠が出所の混同を生じる場合は、当該出願を拒絶すべきであり、同法同条第2号はそれを規定した条文であると解される。

20 そして、同法同条同号の「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」には、例えば、外観形態に、需要者に対して他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある形態が表されている意匠や、外観形態の一部に、需要者に対して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が含まれると解される。

したがって、本件登録意匠の場合は、その形態に着目して、他人の業務に係る物品と混同を生じるおそれがあるか否かを判断する。

(2) 「H商標2」について

25 H商標2（登録商標第5864813号）は、商標権者がエルメス・アンテルナショナル（本件審判事件の請求人）である登録商標であって、指定商品を第6類、第14類、第16類、第18類、第25類及び第26類とするもので

ある。指定商品の中に、「かばん用の金属製留具」を含む第18類が含まれている。

H商標2は図形の商標であり、その図形は、全体が略正形状であって、複数の溝のような筋によって略H形を呈している。左右には、それぞれ3本の縦溝様筋が端付近から等間隔に並んで配されており、内側の縦溝様筋になるにつれて上端の位置が下がり、下端もごく僅かに下がっている。左右の縦溝様筋群はほぼ左右対称に表されているが、左側の群の幅が右側のそれよりも若干幅が広く、左側群の幅：中央（余白）の幅：右側群の幅の比は約1.1：2.2：1である。

図形全体の上下方向ほぼ中央に、余白を横切るように3本の横溝様筋が等間隔に並んで配されており、各筋の下端には、略半レンズ状の灰色の面取り様部が表されている。図形の最上部にも、左端から右端にかけて、略半レンズ状の灰色の面取り様部が表されて、左右6本の縦溝様筋の上端がその面取り様部の疑似稜線を切り欠くように表されている。すなわち、これらの4つの面取り様部は、図形があたかも立体形状であるかのように表されている。

(3) 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、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。

5 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。

(4) 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

15 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。例えば、（証拠略）に掲載された商品には、H商標2が使用されている。

20 25 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 Hermès)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。

(5) 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。

(6) 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(前記(4)ウ)、

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(前記(5))、

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（前記(3)ウ）、

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。

(7) 被請求人の主張について

被請求人は、「本件意匠登録は、「かばん」の意匠であり、本体正面に付された金属製留具は、本件意匠登録の本質的な部分ではなく、本件意匠登録の一部を構成するものではない。そのため、本件意匠登録の要部ではない。」と主張した上で、「本件登録意匠の本体正面に付された金属製留具に表記の模様（以下、単に本件模様と称する）は、本件登録意匠の要部を構成しない。そのため、本件模様を、H商標と同一又は類似する標章として比較する必要がない。」と主張する。

しかしながら、前記(1)に摘示したとおり、意匠法5条2号の「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」には、外観形態の一部に、需要者に対して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が含まれると解されるから、金属製留具（南京錠）正面の態様が本件登録意匠の要部であるか否かにかかわらず、上述のとおり、本件登録意匠は同法5条2号に規定する意匠に該当すると判断され得る。したがって、被請求人の主張を採用することはできない。

また、被請求人は、「本件意匠登録に係るかばんは、H商標が付された請求人のかばんとは、そもそも価格帯が違っている。そのため、需要者が、両者を混同するはずがない。」と主張する。

しかしながら、本件意匠登録に係るかばんと、H商標2が付されたかばんの価格帯が異なるとしても、それが上記(6)の判断に影響を及ぼすとはいいい難く、また、令和2年（ネ）第10040号損害賠償請求控訴事件（令和2年12月

17日)において、「控訴人は、被控訴人商品と控訴人商品等は価格が大きく異なること、・・・から、需要者が被控訴人商品と控訴人商品等を誤認混同するおそれはなく、・・・と主張する。しかし、・・・控訴人商品等は被控訴人商品の形態と類似するから、価格・・・に相違があることを考慮しても、被控訴人商品と控訴人商品等は具体的な取引において誤認混同のおそれがあるものと認められ」と判示されていることを踏まえると、被請求人の主張を採用することはできない。

(8) 小括

以上のおりであるから、本件登録意匠は、「H商標2」との関係において、意匠法5条2号に規定する意匠に該当し、同法同条の規定により意匠登録を受けることができない意匠であり、その登録は同法48条1項1号により無効とされるべきである。

よって、請求人が主張する無効理由3については、理由がある。

以上