

# 【知財探偵の事件簿 [ファイル4] 知財高裁令和6年2月19日判決：かばん南京錠事件】



知財探偵の深知<sup>みちか</sup>花だ。今回は「他人の商標を一部に含む登録意匠は無効にすべきか否か」<sup>はった</sup>が争われた事件を紹介しよう。今日の事件の鍵はあと何かな？発太君。



「特許庁の審査段階で拒絶理由を指摘すべきでなかったか？」と「実際にはその商品を販売してなくても無効にすべきか？」を合わせて3つが鍵ですね、先生。



中川特許事務所・弁理士  
中川浄宗

## 1. 事件のあらすじ

原告Xは意匠登録第1606558号「かばん」に係る登録意匠（X意匠）の意匠権者です。X意匠の正面中央上部には南京錠（X南京錠）が取り付けられています。被告Yは「かばん用の金属製留具」などを指定商品とする商標登録第5864813号に係る登録商標（Y商標）の商標権者です。

Yは、X意匠は著名な商標であるY商標をX南京錠に表すものであって意匠法5条2号に該当するから無効であるなどと主張して特許庁に意匠登録無効審判（無効2023-880003）を請求しました。特許庁がX意匠は無効にすべきである旨の審決を行ったため、Xが本件審決の取消しを求めて提訴したのが本件です。

## 2. 裁判所の判断

裁判所は以下のように述べて、Xの請求を棄却しました。

### ■事件の鍵1について

「Xは、X南京錠はX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、X意匠は……X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、Xの主張は失当である」

### ■事件の鍵2について

「X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、X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」

### ■事件の鍵3について

「X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、X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、X意匠がY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. 解決編

### ■事件の鍵1について

本件で問題になった意5条2号は「他人の業務に係る物品などと混同を生ずるおそれがある意匠」は意匠登録を受けられないと規定しています。「混同」とは出所の混同のこと、つまり商品や役務（サービス）



などの提供元を勘違いさせることです。特許庁における審査の指針である「意匠審査基準」では「他人の周知・著名な商標やこれとまぎらわしい標章を表した意匠」がこの規定に該当するとされています。

本件についていえば、著名なY商標とその特徴を共通にするX南京錠が取り付けられているX意匠のバッグを見たら、実際はXが提供しているバッグなのに、Yが提供しているバッグだと勘違いして購入してしまうかもしれません。また、Y商標は著名であることから、それには「Y商標が付いているバッグなら安心だ」といった業務上の信用が蓄積されており、それはお客を引き寄せる力（顧客吸引力）を強力に発揮します。そうすると、X意匠はY商標に蓄積された業務上の信用にタダ乗りし、顧客を奪ってしまうことになるでしょう。このような意匠を登録すべきでないのは当然ですね。

この点についてXは、X南京錠は付属品であってX意匠の要部ではないと主張しています。確かにX南京錠はX意匠に係るバッグ全体において占める割合は小さいかもしれませんが、しかしながら、たとえそうだとしても、Y商標の著名性やYもかばんの製造・販売に近い事業を行っているといった事情も踏まえると、Yが提供しているバッグであると勘違いさせるおそれは十分にあるのです。

### ■事件の鍵2について

意匠登録無効審判とは、登録すべきでなかった意匠が誤って登録されてしまったような場合に、その意匠権をはじめからなかったものとするための制度です（意48条・49条）。

Xは、審査の段階で意5条2号に該当する旨の拒絶理由があることを指摘して、Xに適切な対応をさせる機会を与えるべきであったと主張しています。しかしながら、それはまさに審査に過誤（ミス）があるわけですから、そのような過誤を解消すべくX意匠の登録を無効にすべきなのです。

### ■事件の鍵3について

XはX南京錠を取り付けたかばんを販売していないと主張していますが、たとえそうだとしてもX意匠にはX南京錠が取り付けられているので、X意匠が登録要件を満たしていないことに変わりありません。

また、意5条2号の規定上も「混同を生ずるおそれがある意匠」と規定されていますから、実際に出所の混同が起きていなくても、そのおそれ、つまりX意匠のバッグをYが提供しているものと勘違いして購入する危険性があればそれを無効にすべきなのです。Xだって今は販売してなくても、将来X南京錠を取り付けたかばんを販売するかもしれませんよね。



うむ。意図せず他人の商標が意匠に含まれてしまう可能性もあるからな。まっ、私は鷹の目を持っているから見逃さないぞ★ 発太君の目は……優しそうだな。



意匠登録出願をするときは、新規性や創作非容易性（意3条）だけでなく、他人の商標が含まれていないのかもチェックする必要もありそうですね。