

# 原・被告の周知・著名性と 混同のおそれの相関関係

弁護士 林 いづみ

## 目 次

1. 類似概念, 混同概念と周知・著名性
  - 1.1 商標法
    - (1) 商品・役務相互の類似判断における出所混同のおそれ
    - (2) 商標の類似判断における出所混同のおそれ
    - (3) 類似判断における「取引の実情」としての商標の周知・著名性の認定
    - (4) 結合商標の類否判断における分離観察の可否と商標の周知・著名性の認定
  - 1.2 不正競争防止法
    - (1) 商品等表示の類似要件と出所混同のおそれの要件
    - (2) 周知性の要件と出所混同のおそれの要件
  - 1.3 類似要件, 混同のおそれと著名性の相関関係
    - (1) 表示自体が類似しても被告の著名性により混同のおそれが否定される場合
    - (2) 原告の商品等表示の周知・著名性の効果
2. ストロングマークとウィークマーク
  - 2.1 表示の出所識別力の強弱と保護範囲の広狭の相関関係
  - 2.2 米国のストロングマークとウィークマークの考え方
    - (1) 使用による識別力と本来的識別力
    - (2) スーパー・ストロングマークは混同されない
    - (3) 日本法への示唆
  - 2.3 混同が生じない場合の識別力の毀損（希釈化を含む）についての保護
3. 裁判例の検討と私見
  - 3.1 裁判例の検討
  - 3.2 現行法の課題に関する私見

別表：類似, 混同のおそれと周知・著名性の相関関係に関する裁判例

## 1. 類似概念, 混同概念と周知・著名性

原告と被告の周知・著名性と混同のおそれの相関関係を検討するにあたり, 最初に, 商標法と不正競争防止法における類似概念, 混同概念と周知・著名性の関係について概観する。

### 1.1 商標法

昭和34年商標法は, 37条1号で「指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用」を, 当該商標権または専用使用権の侵害とみなすこととして, 禁止権が登録商標の類似範囲に及ぶことを明らかにした。以下の通り, この商標法上の登録商標や指定商品・役務との「類似」は, 取引の実情等を考察し, 商品等の相互間で「出所の混同のおそれ」があるかどうか, すなわち, 出所識別機能に対応する混同概念により判断されている(以下, 注解商標法〔新版〕下巻・37条(889頁～)〔古城晴美執筆〕

参照)。

#### (1) 商品・役務相互の類似判断における出所混同のおそれ

商標法第37条1号の侵害が成立するためには、商標の使用される商品・サービスが、指定商品・指定サービスに該当するか(商品・サービスの同一)、または指定商品・指定サービスに類似することが必要である。なお、現行法は、商品とサービスについて出所の混同が生ずる場合がありうることを考慮し、登録商標の禁止権は、指定商品と類似のサービス、指定サービスと類似の商品にも及ぶこととしている。

この「商品相互の類似」の判断基準については、橋正宗事件判決(最三小判昭36・6・27民集15巻6号1730頁)の「(商品が類似するかどうか)商品自体が取引上誤認混同の虞れがあるかどうかにより判定すべきものではなく、それらの商品が通常同一営業主により製造又は販売されている等の事情により、それらの商品に同一又は類似の商標を使用するときは同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認される虞れがあると認められる関係にある場合には、たとえ商品自体が互いに誤認混同を生ずる虞れがないものであっても類似の商品にあたる」との考え方、すなわち、出所識別機能に対応する混同概念により判断する「混同説」が判例・通説として踏襲されている。

#### (2) 商標の類似判断における出所混同のおそれ

また、商標法第37条1号は、行為者の使用する商標と登録商標が同一又は類似であることを要件としている。この「商標の類否」の判断基準については、氷山事件判決(最三小判昭43・2・27民集22巻2号399頁)の「対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずる恐れがあるか否かによって決すべきであり、それには、そのような商品に使用された商標が外観・観念・称呼等によって取引者に与え得る印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかもそ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べきものである。右のとおり、商標の外観、観念又は称呼の類似は、その商標を使用した商品につき出所を誤認混同するおそれを推測させる一応の基準にすぎず、したがって、右三点のうち類似する点があるとしても、他の点において著しく相違するか、又は取引の実情等によって、何ら商品の出所を誤認混同するおそれが認められないものについては、これを類似商標とすることはできないというべきである。」との考え方が判例・通説として踏襲されている。

橋正宗事件判決と同様、氷山事件判決も、「混同のおそれ」の有無を基準として「類似性」の存否を判断する際の基準は、双方の標章自体を誤認混同するおそれがある程度に類似しているかどうかではなく、当該標章を付された商品や営業の「出所を混同」する程度に類似しているかどうかであることを明らかにしており、商標法上の類似性は、出所識別機能に対応する混同概念により判断されている。

#### (3) 類似判断における「取引の実情」としての商標の周知・著名性の認定

混同概念による類似性判断における「取引の実情」としては、商標の周知・著名性、他の商標の存在状況も考慮される。侵害事件では、権利設定における類否の判断に比べて、より具体的・個別的な「取引の実情」に即した判断が可能であるが、特に小僧寿し(高知)事件最高裁判決(最三小判平9・3・11民集51巻3号1055頁)では、被告の加盟する小僧寿しチェーンの著名性が「具体的な取引の実情」として大きく考慮された結果、出所混同のおそれがないと判断され、商標の類似が否定された。同判決は、具体的な取引状況を重視し、商標の類否は取引の実情に照らして「出所混同のおそれ」があるか否かによって決すべきであるという立場を一層明確にしたものといえる。

#### (4) 結合商標の類否判断における分離観察の可否と商標の周知・著名性の認定

商標法37条1号の類否判断のうち、結合商標(結合標章)の分離観察の可否について、登録要件に関するものではあるが、つつみのおひなっこや事件判決(最二小判平20・9・8裁判集民事228号561頁、判タ1280号114頁)が、リラ宝塚事件判決(最一小判昭38・12・5民集17巻12号1621頁、判タ159号88頁)及びSEIKO EYE事件判決(最二小判平5・9・10民集47巻7号5009頁、判タ831号92頁)の説示を取り込む形で、「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、許されないといふべきである」との基準を示している。

このような結合商標の類否判断における分離観察の可否につき原告商標の周知・著名性の認定を勘案する判断基準は、従来から商標法 37 条 1 号の類否判断の実務上用いられていたものである。つつみのおひなっこや事件最高裁判決後も、侵害事件において、被告の結合商標について、全体観察により類似性を否定した AGATHA 事件（東京地判平 21・2・27 判時 2034 号 95 頁）では原告商標の周知性が認定されておらず、他方、シルバーヴィラ事件（東京地判平 22・7・16 判時 2104 号 111 頁）では、全国周知を認めた原告商標について、共通する要部観察により「出所混同のおそれ」により類似性が認められている。

## 1. 2 不正競争防止法

### (1) 商品等表示の類似要件と出所混同のおそれの要件

不正競争防止法 2 条 1 項 1 号の請求が認められるためには、商標法 37 条 1 号の商品・役務相互の類似は要求されないが、「原告の商品等表示の周知性」、「原告と被告の商品等表示の類似性」、および「混同のおそれ」の要件を充足する必要がある。

原告と被告の商品等表示の類似性については、日本ウーマンパワー事件（最二小判昭 58・10・7 民集 37 卷 8 号 1082 頁）は「ある商品等表示が不正競争防止法 2 条 1 項 1 号にいう他人の商品等表示と類似のものに当たるか否かについては、取引の実情の下において、取引者、需要者が、両者の外観、称呼又は観念に基づく印象、記憶、連想等から両者を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるか否かを基準として判断するのが相当である。」として、「マンパワー」と「ウーマンパワー」は、希釈化を起すほど類似しており、「広義の混同のおそれ」ありと認定している（アメリカンフットボール事件（最三小判昭 59・5・29 民集 38 卷 7 号 920 頁）、スナックチャンネル事件（最一小判平 10・9・10 判時 1655 号 160 頁）も同旨）。

ここで「広義の混同のおそれ」の有無を基準として「類似性」の存否を判断する際に問題とされるのは、双方の標章自体を誤認混同するおそれがある程度に類似しているかどうかではなく、当該標章を付された商品や営業の「出所を混同」する程度に類似しているかどうかであり（平成 15 年（2003 年）田村善之「不正競争法概説」〔第 2 版〕77 頁）、商標法の「類似」に関する橘正宗事件判決や氷山事件判決と同様、不競法 2 条 1 項 1 号の場合も「類似」は、出所識別機能に対応する混同概念により判断されている。

ただし、商標法の「類似」と不競法の「類似」の判断結果は、特段の事情がなければ同義（ワイキキパール事件／東京地判昭 41・10・27 不競判 945 頁。網野誠「商標法の諸問題」69 頁。）になることが多いとしても、不競法 2 条 1 項 1 号は類似要件と別に「混同のおそれ」を要求している以上、両者は必ずしも一致しなければならないものではない（ファイティングスティック NEO 二審事件／大阪高判平 10・12・21 知裁集 30 卷 4 号 981 頁）。

不競法上の「混同のおそれ」と他の要件の相関関係について、田村善之「裁判例にみる不正競争防止法 2 条 1 項 1 号における規範的判断の浸食」（平成 17 年「知的財産法の理論と現代的課題」402～416 頁。以下「前掲田村」という。）は、「類似性要件には、識別力の弱い表示について保護範囲を限定する」という機能があり、「識別力の弱い表示の保護範囲は、通常、類似性の要件で絞られるので混同のおそれの要件の場面で問題とされることはほとんどない。」（409 頁及び脚注 26。非類似とした大阪高判平 10・5・22 判タ 986 号 289 頁（SAKE CUP 事件））とし、周知性、類似性が肯定される場合には、原則として「混同のおそれ」を問題とすることなく不正競争防止法 2 条 1 項 1 号該当性が肯定されており、例外は、被告が原告の周知表示に「ただ乗り」していると認められないという規範的判断を前面に押し出して混同のおそれを否定する場合や、識別力が弱い原告表示の保護範囲を絞るために、「類似性」ではなく「混同のおそれ」の要件が活用された

場合等である、と整理されている。

## (2) 周知性の要件と出所混同のおそれの要件

不正競争防止法2条1項1号にいう「需要者の間に広く認識されている」表示であること、すなわち周知性の要件は、原告の商品等表示が被告の需要者の間で広く認識されていれば足りる。前掲田村(414～415頁)は、裁判例は「原告の表示が被告表示に先行して通常の営業を行っている場合には、周知性が肯定され、(広義の)混同を引き起こす可能性があるか否かという基準で類似性の外延が画され、ここで類似性が肯定されれば、独立して混同のおそれの有無が問題とされることはほとんどない」が、「ただし、識別力に問題がある表示の場合には、周知性の要件の充足が吟味されたり、類似性のところで保護範囲が絞られ」、「さらに、競争上、似ざるを得ない表示である場合には、周知性の有無にかかわらず、保護が否定され」、「また、全国的に営業を展開する者に対して、地域的範囲もしくは顧客層において限定的な周知性を有するにとどまる表示の主体が訴えたケースでは、混同のおそれが否定され」ることがあると整理されている。

### 1. 3 類似要件、混同のおそれと著名性の相関関係

#### (1) 表示自体が類似しても被告の著名性により混同のおそれが否定される場合

上記のとおり、通説判例によれば、商標法の類似要件(橘正宗事件、氷山事件等)も、不競法2条1項1号の類似要件(日本ウーマンパワー事件)も、出所識別機能に対応する混同概念により判断される。

こうした混同概念による類似性判断をより具体的にみると、すでに氷山事件最高裁判決において「商標の外観、観念又は称呼の類似は、その商標を使用した商品につき出所を誤認混同するおそれを推測させる一応の基準にすぎず」と述べており、さらに小僧寿し事件最高裁判決は、原告の「小僧」商標について外観、観念又は称呼の類似性が認められ、よって混同のおそれが一応推測される場合でも、被告商標の著名性などの具体的な取引の実情を考慮すると「混同のおそれ」はないと判断している。

このように、原告と被告の商標について外観、観念又は称呼の類似性が認められ、よって混同のおそれが一応推測される場合でも、被告商標の著名性により混同のおそれが否定されるという相関関係が認められる。

#### (2) 原告の商品等表示の周知・著名性の効果

これに対して、逆の場合の相関関係、すなわち、商標の外観、観念又は称呼の類似性が認められない又は乏しい場合に、原告標章の著名性の強弱(高低)によって、「混同のおそれ」ありとして類似性が認められるか、または、「混同のおそれ」なしとして類似性が否定されるか、さらに不競法2条1項2号のように「混同のおそれ」が要件ではない場合に原告の著名性により、どの範囲の被告の商品・役務についてまで差止めが認められるか、という問題がある。

ここではまず、不競法2条1項2号の要件を概観する。

平成5年改正により新設された不競法2条1項2号<sup>(1)</sup>は、信用形成のための企業努力のインセンティブが損なわれないように、表示の著名性の確立に努めた著名標章の主体を、「商品・営業主体の広義の混同を生ぜしめる行為(他人または他人の関連企業の商品や営業であるかのごとく誤認させる行為)」からの保護だけでなく、「表示のみを利用して表示の希釈・汚染を招く行為」からも保護することを目的としている。

およそ前者の広義の混同のおそれが認めがたい場合には、2条1項1号の広義の混同の拡張解釈により後者の表示の保護を図ることは理論的に困難であるからこそ、2条1項2号が新設されたのであるが、後述するとおり、裁判例において相変わらず1号の広義の混同を認め、被告が争わない場合を除き、2号が認められる例は少ない。この点について、前掲田村は、「2条1項1号において原被告の利益を衡量する現在の裁

(1) なお、経過措置として同改正法施行前に開始されている行為を継続する行為については現行法による規律は及び得ない(附則3条1号、6条)。スナックチャンネル事件(最一小判平10・9・10判時1655号160頁)は、同附則により2号を適用し得ない事件である。

判実務の趨勢は、2条1項1号をして小型の2条1項2号化しようとするもの」(415頁)と評価し、個別の利益衡量が必要な裁判実務について理解を示しつつも「およそ混同の可能性のないような事例にまで広義の混同を拡張させることは2条1項1号の法の目的を超える。むしろ、そうした混同が抜け落ちた場合における表示の財産的保護の問題は、利益衡量をストレートに介在させる2条1項2号のもとで果たすべき課題」(416頁)という。

このような裁判例の傾向の背景には、表示のみを利用して表示の希釈・汚染を招く行為からの保護について新設された2号の要件が、裁判規範として未だ十分なものではないためとも考えられる。もともと不競法2条1項1号は商標法37条1号の「商品・役務の類似性」を要件としていないが、さらに2号では、原告表示の「著名性」と、原被告の商品等表示の「類似性」を要求するのみであって、条文上は商品・営業主体の「広義の混同」の場合でも「混同のおそれ」を要件として挙げておらず、表示の希釈(dilution)・汚染(tarnishment)について何らの規定もなく、きわめてオープンな条文となっている。

この点について、田村善之・不正競争法概説〔第2版〕(242～251頁。以下「前掲田村概説」という。)は、1993年の改正作業中に、立法論として、標章汚染行為を念頭に置いた規定、不正の目的での使用のみの規制、ウィーク・マークに対して保護を拡張しないように商標法26条1項2号、3号のような適用除外規定を置くべきこと等を提案したが、結局、見送られたという経緯を述べたうえ(250頁脚注1)、混同のおそれが存することという限定要件を持たない2条1項2号の「著名性」、「類似性」の要件について、以下のような解釈論を展開している。

まず、2号の「著名性」の要件は混同のおそれを要件とすることなく広範な保護を与えることを正当化する要件であるから、著名性要件を充足するためには、表示が高度に認知されているばかりではなく、表示が特別に顕著であること(独占に適するものであること)が必要である。

また、「類似性」の要件についても、2号における類似の表示とは、1号と異なり混同のおそれとは無関係であって、著名表示と著名標章主との1対1対応を崩し、希釈化等を引き起こすほど似ている表示(容易に著名表示を想起させるほど似ている表示)をいう(正露丸糖衣錠AA事件/大阪地判平11・3・11判タ1023号257頁。なお、2号は混同のおそれの防止を目的としているわけではないから、容器や包装に付されたマークや色彩等が異なるとしても、類似性が否定されるわけではない。)

特に、混同のおそれが存することという限定要件を持たない2条1項2号における類似性の要件には、「表示の独占を認めうる範囲を限定するという機能」が十二分に発揮されることが期待されるため、著名表示の主体に発生する不利益が希釈化にとどまる場合、他者の表示選定の自由を過度に害することのないよう、ウィーク・マーク(識別力の弱いマーク)については、容易に著名表示を想起させるほど似ているかという観点と、両表示の共通部分が商標法26条1項2号、3号(商品や役務の普通名称の他、産地、販売地、提供の場所、品質、質、原材料、提供の用に供する物、効能、用途、数量、形状、態様、価格若しくは生産若しくは使用若しくは提供の方法若しくは時期の表示について商標権侵害の適用除外を定める。)のような識別力のない部分にとどまるかという観点から、類似性を否定すべきであると述べている。

さらに、混同のおそれを要求しない2号の場合、ウィークマークについては第三者の表示選定の自由との利益衡量の観点から、不競法3条1項(4条)の「営業上の利益の侵害」の要件を厳格に解釈して、被害が著名表示の単なる希釈化にとどまらず、著名表示のイメージが連想等により汚染される(tarnishment)という積極的・具体的な不利益を立証する必要があるという。

## 2. ストロングマークとウィークマーク

### 2. 1 表示の出所識別力の強弱と保護範囲の広狭の相関関係

上記概観したとおり、商標法および不競法において「類似性」は出所識別機能に対応する混同概念により判断されており、表示の出所識別力の強弱と保護範囲の広狭には相関関係が認められる。

では、表示の出所識別力の強弱はどのように判断されるか。前掲田村概説（251頁脚注2）は、「ストロング・マークにウィーク・マーク以上の保護を与えることが可能である理由は、そこに知的創造行為があるからではなく、一般の表示選定の自由に対する影響度が小さいからに他ならない（満田・研究138頁）。したがって、ストロング・マークとウィーク・マークの判別は、著名標章の主体（便宜上、原告と呼ぶ）にとってのマークの意義を考察するのではなく、著名標章を冒用しているとされた者（便宜上、被告と呼ぶ）にとって当該マークを使用することにどのような利益があるのかという問題として捉えるべきである。このような観点からは、たとえば、コンピュータ業界に属する原告が「アップル」という言葉を自己の商品や営業に用いている場合、コンピュータ業界およびその関連産業に属している被告に対しては「アップル」はストロング・マークであるが、飲食関連産業に属している被告に対してはウィーク・マークとなる。」と述べる。

## 2.2 米国のストロングマークとウィークマークの考え方

### (1) 使用による識別力と本来的識別力

米国の商標法・不正競争防止法におけるストロングマークとウィークマークの考え方は、マークの識別性の程度の高さをマークの強弱で表現したものである（以下については、飯田圭「ストロングマークとウィークマーク」,「商標の法律相談I」225頁参照。以下「前掲飯田」という。）。

この考え方においては、マークが、より識別力があり、独特で、有名であると、マークが公衆の意識に与える印象がより深く、マークが受ける保護の範囲がより大きい、という「マークの強弱とマークの保護範囲の広狭との相関関係」が認められる。この相関関係は、米国裁判において陪審員への説示に用いられるほど、広く採用されているという<sup>(2)</sup>。

米国の商標法・不競法の権威であるトーマス・マッカーシーの著書<sup>(3)</sup>によれば、マークの強さは、(A)概念上の強さ（本来的識別力“inherent distinctiveness”）と(B)商業上の強さ（使用による識別力“acquired distinctiveness”）の二面テストによって需要者の知覚に基づき評価される。マークの(A)概念上の強さは、独創的(fanciful) > 恣意的(arbitrary) > 暗示的(suggestive) > 記述的(descriptive)の順に分類され<sup>(4)</sup>、マークの「(B)商業上の強さ」は、販売実績・広告・販売促進実績・市場調査により評価・判断される。

(A)概念上の強さの分類における、「独創的マーク」とは、商標として機能することを唯一の目的に創案又は選定された造語からなるマークをいう（オイルについてのEXXON, 検索エンジンについてのGOOGLE等）。「恣意的マーク」とは、通常の語からなるものの、問題の商品・役務を暗示も記述もしないマークをいう（時計についてのGAP, たばこについてのCAMEL, コンピュータについてのAPPLEなど）。「暗示的マーク」とは、問題の商品・役務の特徴に関する知識を直接的かつ即時に伝達しないものの、問題の商品・役務の特徴を示唆するマークをいう（日焼けローションについてのAFTER TAN, コンピュータ小売りについてのCOMPUTERLANDなど）。なお、マークが暗示的か、記述的かは微妙な問題であるとされる。

(2) MANUAL OF MODEL CIVIL JURY INSTRUCTIONS FOR THE DISTRICT COURTS OF THE NINTH CIRCUIT § 15.10 (NINTH CIRCUIT JURY INSTRUCTIONS COMM. 2007, updated 2017) (“Trademark law provides [great] protection to distinctive or strong trademarks. Conversely, trademarks that are not as distinctive or strong are called ‘weak’ trademarks and receive less protection from infringing uses.”) ([great] は初版のみ)。  
 (3) MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION § 11:83 (4th ed. 2016) 商業上の強さを“the marketplace recognition value of the mark”と定義している。  
 (4) 同旨 Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4, 9-11 (2d Cir. 1976)。同判決は、識別力によりマークを5つのカテゴリー：generic, descriptive, suggestive, arbitrary, and fancifulに区分している。後者3つは本来的識別力を有する。Suggestive マークは直接的ではなく間接的に商品の特徴を説明する（食品についてのGOURMET GARAGE や虫取りのROACH MOTEL）。Arbitrary マークは普通の用語で商品と意味的な関係を持たない（携帯電話等のAPPLE）。Fanciful マークは造語（新語）である（コンサルティングサービスへのACCENTURE やカメラ・フィルムへのKODAK）。

(B) 商業上の強さにおいて「弱い」と評価される場合として、マークがわずかな販売と広告及び販売促進のため、少数の特定の顧客にしか知られていない場合や、類似する市場で他者により使用される類似マークが数多くあり、これらのマークを需要者が慎重に峻別し、混同しないであろう場合（対象商品について多くの使用者により慣用されるマーク。類似市場で類似する多数のマークが使用されマークが識別力を喪失する場合）がある。

注意すべきは、マークの識別力の強さは、(A) の概念的な分類の順に自動的に従うものではなく、(B) の商業上の強さ（販売・広告等）に照らして判断されることである（この意味で、マークの強さを判断基準としては (B) が主であり (A) は補充的という意見もある。）。例えば、記述的マークでも後に使用による識別力を獲得した場合は、「強い」と評価されうるし、独創的マークでも ASPRIN（アスピリン）、CELLOPHAN（セロハン）、ESCALATOR（エスカレータ）のように一般名称化して識別性を喪失する場合もある。ただし、商標登録出願の審査では審査官は引用商標の商業上の強さ・弱さを評価する術がないので、第一次的には (A) 概念上の強さによるしかない。

(2) スーパー・ストロングマークは混同されない

米国においても、「非常に有名なマークについては消費者はよく知っているので些細な違いでも認識して混同しない」という考え方をとる裁判例や学説（BARTON BEEBE & C. SCOTT HEMPHILL<sup>(5)</sup>、以下「前掲論文」という。）があり、前掲論文によればこのような考え方は他国の裁判例でも散見され、米国でもパロディの文脈では定着しているという<sup>(6)</sup>。前掲論文は、表示の類似性がない場合、混同のおそれはほとんど認められない<sup>(7)</sup>と述べ、表示の類似性と商品の関連性の組み合わせ表を掲載して、各場面（A～F）ごとに混同のおそれの有無を分析している。以下の表は筆者が当該表を翻訳して前掲論文の記載を補充したものである。

		商品・役務の関連性		
		競争関係（同一）	関連あり	関連なし
表示の類似性	同一	A) TIFFANY 宝石	C) TIFFANY 衣料品	E) TIFFANY 自転車
	類似	B) 1) BVD と B・A・D：下着 2) PLAY-DOUGH と FUN-DOUGH：粘土	D) TOFFANY 衣料品	F) TOFFANY 自転車

A) の表示同一・商品同一（競争関係）の場合は、TRIPS § 16 (1) (“In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed.” [the double identity presumption]) により、原告表示がウィークマークであっても、混同のおそれの存在が推定される。

前掲マッカーシーは、「弱いマークは、競争的な市場で同一のマークに排他性を有することができるものの、小さな領域にしか排他的権利を有さず、限定された範囲の保護にしか権利を有しない」、「全商品・役務に関する市場全般では相対的に弱いマークでも、相手方による同一の一般事業分野での類似のマークの使用等を

(5) BARTON BEEBE & C. SCOTT HEMPHILL “THE SCOPE OF STRONG MARKS: SHOULD TRADEMARK LAW PROTECT THE STRONG MORE THAN THE WEAK?” NYU Law Review Vol.92:1339 <http://www.nyulawreview.org/sites/default/files/pdf/NYULawReview-92-5-Bebbe%26Hemphill.pdf> 欧州におけるピカソ C-361/04 Ruiz-Picasso v. OHIM, 2006 E.C.R. オーストラリアにおける Delfi Chocolate Mfg. S. v. Mars は, Australia Pty. Ltd [2015] FCA 1065

(6) Louis Vuitton Malletier, S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC 507 F.3d 252 (4th Cir. 2007)

(7) Barton Beebe, An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement, 94 CALIF. L. REV. 1608 (2006) によれば、192 件の商標侵害事件の中で被告が勝訴した 65 件のすべてにおいて、混同のおそれ判断のための多要素テストによる類似性判断が原告に不利に認定されているという。

妨げるに十分な程度に強いことがある」(前掲飯田 228～229 頁)と述べており、弱いマークについては競争関係(A表示同一及びB表示類似)以外での保護に否定的な趣旨と思われる。

他方、非常に強いマーク(super strong mark)については、上記の相関関係が当てはまらないという意見もある。B)の表示類似・商品同一(競争関係)の場合について、連邦巡回控訴審(CAFC)は、表のBの1)のB.V.D.判決<sup>(8)</sup>(1988年)では「非常に有名なマークについては消費者はよく知っているので些細な違いでも認識して混同しない」とされ、表Bの2)のKenner判決<sup>(9)</sup>(1992年)では「マークが有名であるほど保護範囲は広がる」として混同のおそれを認めた。

前掲論文は、例えば、STARLUCKSとSTARBUCKSをケアレスで見間違える人や、違いを認識したうえで両者に関連性があると誤解する人がいるかもしれないが、マークが非常に有名(super strong mark)になると、消費者がブランド知識(brand knowledge)を持つので関連性の誤解による混同すら起こらないと述べて、1) B.V.D.判決の考え方を支持する。そして、2) Kenner判決の考え方は、混同のおそれを正当化するためにフリーライドを使っているが、これでは理論的に著名マークの保護範囲が無限定となる問題があるから、非常に有名なマークについては2) Kenner判決の「マークが有名であるほど保護範囲は広がる」の相関関係を用いるべきではない、特に、E)表示同一・非関連商品の場合やF)表示類似・非関連商品については、Kenner判決のような相関関係によって混同のおそれを認めるのではなく、著名マークと商品との関連性をぼかす(blur)行為に対する規律の観点で、反希釈法43条(c)に明記された要件該当性により保護の可否を判断すべきであるという。

### (3) 日本法への示唆

上記した米国のマークの識別力に関する判断基準や相関関係からは、日本法に対する次のような示唆を認めることができる(前掲飯田 229～231 頁参照)。

日本法	米国実務からの示唆
商標法3条1項各号の本来的識別力の有無	(A)の概念上の強さによるマークの分類
商標法3条2項の使用による識別力獲得	(B)の商業上の強さによる分類
商標法4条1項10号、11号及び19号の類似範囲の広狭並びに15号の混同のおそれ、引用商標の識別力の強弱、周知性、著名性の有無・強弱	米国法における(A)(B)の判断基準や、マークの強弱と保護範囲の広狭の相関関係
商標権侵害事件(小僧寿し事件最高裁判決により、「登録商標の類似範囲の広狭」は、識別力の強弱、被告商標の周知性、原告商標の著名性の有無などの取引の実情を考慮した出所混同のおそれの有無により決まる。)	マークの強弱とマークの保護範囲の広狭との相関関係
不競・請求者の表示の自他商品・営業識別力の強弱、周知性、著名性の有無・強弱(日本ウーマンパワー事件、フットボール事件、スナックチャンネル事件、シルバーヴィラ事件/東京地判平22・7・16判時2014号111頁)	(A)概念上の強さと(B)商業上の強さ

(8) B.V.D. Licensing Corp. v. Body Action Design, Inc. 846 F.2d 727 (Fed. Cir. 1988) 同判決は“The fame of a mark cuts both ways with respect to likelihood of confusion. The better known it is, the more readily the public becomes aware of even a small difference. BVD has that well known quality which would trigger the observer to notice at once that B A D, with or without the periods in either mark, is a different symbol.” (at 729)

(9) Kenner Parker Toys Inc. v. Rose Art Indus., Inc., 963 F.2d 350, 353 (Fed. Cir. 1992) 同判決で Randall Rader 裁判長は“The driving designs and origins of the Lanham Act demand the standard consistently applied by this court—namely, more protection against confusion for famous marks.”, “In consonance with the purposes and origins of trademark protection, the Lanham Act provides a broader range of protection as a mark’s fame grows.”と判示している。at 353-54



1号の狭義又は広義の混同の恐れの有無や2号の請求者の表示の類似範囲の広狭 (アリナビック事件／大阪地判平11・9・16判タ1044号246頁, 呉青山学院事件／東京地判平13・7・19, マクセル事件／大阪地判平16・7・15)	マークがより識別力があり, 独特で, 有名であると, マークが公衆の意識に与える印象がより深く, マークが受ける保護の範囲がより大きいという, マークの強弱とマークの保護範囲の広狭との相関関係
---	--

### 2. 3 混同が生じない場合の識別力の毀損（希釈化を含む）についての保護

土肥一史「商標法の研究」(平成28年(2016年)235～248頁)は、「3. 商標権の効力の拡大と第三者の利益」(245頁)において「混同といっても、狭義の出所の混同だけでなく、広義の組織的な結合関係の混同や、米国及び欧州では、商標と標識間の観念的な結合関係のおそれ (likelihood of association ; Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens) までも含んでいる。特に、観念的な結合関係までも混同の概念を広げる必要があるかという問題はあろう。」「混同が存在しない領域において、著名商標の保有者に特別な保護を認めることは合理的であろうか。」と問題提起され、混同が生じない場合の識別力の毀損（希釈化を含む）についての保護を定める米国1995年反希釈法（ラナム法）43条（c）やドイツ1995法14条II③を紹介されている。

すなわち、欧州の商標法では、登録商標の商品・役務と関連性のない商品分野についても、“distinctive character or the repute of the trade mark.”（登録商標の識別力や評判）を“unfair advantage”（不正利用）または“detrimental”（毀損）する行為を禁止する明文規定がある（Council Directive 2015/2436, art. 10 (2) (c), 2015 O.J. (L 336) 11<sup>(10)</sup>）。また、米国ラナム法43条（c）(15 U.S.C. § 1125 (c) (1), (2) (A), (B) 2012) においても、希釈化（dilution）からの保護の要件と例外が明記されている<sup>(11)</sup>。

(10) <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2015/2436/oj/2>.

§ 10 (2) Without prejudice to the rights of proprietors acquired before the filing date or the priority date of the registered trade mark, the proprietor of that registered trade mark shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade, in relation to goods or services, any sign where:

- (a) the sign is identical with the trade mark and is used in relation to **goods or services which are identical** with those for which the trade mark is registered;
- (b) the sign is identical with, or similar to, the trade mark and is used in relation to **goods or services which are identical with, or similar to**, the goods or services for which the trade mark is registered, if there exists a **likelihood of confusion** on the part of the public; **the likelihood of confusion includes the likelihood of association** between the sign and the trade mark;
- (c) the sign is identical with, or similar to, the trade mark irrespective of whether it is used in relation to goods or services which are identical with, similar to, **or not similar to**, those for which the trade mark is registered, where the latter has a **reputation** in the Member State and where **use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.**

(11) <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1125>

(c) **DILUTION BY BLURRING; DILUTION BY TARNISHMENT**

(1) **INJUNCTIVE RELIEF**

Subject to the principles of equity, the owner of a famous mark that is distinctive, inherently or through acquired distinctiveness, shall be entitled to an injunction against another person who, at any time after the owner's mark has become famous, commences use of a mark or trade name in commerce that is **likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment of the famous mark, regardless of the presence or absence of actual or likely confusion, of competition, or of actual economic injury.**

(2) **DEFINITIONS**

(A) For purposes of paragraph (1), a mark is famous if it is widely recognized by the general consuming public of the United States as a designation of source of the goods or services of the mark's owner. In determining whether a mark possesses the requisite degree of recognition, the court may consider all relevant factors, including the following:

- (i) The duration, extent, and geographic reach of advertising and publicity of the mark, whether advertised or publicized by the owner or third parties.
- (ii) The amount, volume, and geographic extent of sales of goods or services offered under the mark.
- (iii) The extent of actual recognition of the mark.

これに対して、我が国では、上記の田村概説のとおり、不競法2条1項2号新設時に、ラナム法と同様の著名商標の適用除外規定を設ける提案があったものの見送られた。田村概説は、解釈論として、表示が著名であれば希釈化のおそれは原則として肯定することができるが、他方で、著名表示の主体に発生する不利益が表示の希釈化にとどまる場合は、他者の表示選定の自由を過度に害することのないよう、両表示の共通部分が商標法26条1項2号、3号のような識別力のない部分（ウィーク・マーク。本来的識別力の弱いマーク）にとどまる場合は、「類似性」を否定すべきであると述べている。

また、第22回商標制度小委員会（平成22年7月22日）においては、著名な登録商標の禁止権について、「非類似だが出所の混同のおそれのある商品などへ拡張するか」、「希釈・汚染の場合、類似性・混同のおそれを問わず保護を拡張するか」が議論されたが、このときも立法化は見送られた<sup>(12)</sup>。

### 3. 裁判例の検討と私見

#### 3. 1 裁判例の検討

本稿末尾添付の別表は商標法・不競法における「類似」、「混同のおそれ」、「周知・著名性」に関連すると思われる裁判例を判決年月日順に整理したものである。決して、体系的でも網羅的でもないが、判断基準となる最高裁判決のほか、商品・役務間の類似を要件としていない商標法4条1項15号（他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標）と不競法2条1項2号（著名な商品等表示と類似）の裁判例を中心として検討した。以下、同検討からの所見を述べる。

- ① 氷山事件最高裁判決は「商標の外観、観念又は称呼の類似は、その商標を使用した商品につき出所を誤認混同するおそれを推測させる一応の基準にすぎず」と述べ、小僧寿し最高裁判決は、「小僧」商標について外観、観念又は称呼の類似性が認められ、よって混同のおそれが一応推測される場合でも、被告

---

(iv) Whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register.

(B) For purposes of paragraph (1), “dilution by blurring” is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that impairs the distinctiveness of the famous mark. In determining whether a mark or trade name is likely to cause dilution by blurring, the court may consider all relevant factors, including the following:

- (i) The degree of similarity between the mark or trade name and the famous mark.
- (ii) The degree of inherent or acquired distinctiveness of the famous mark.
- (iii) The extent to which the owner of the famous mark is engaging in substantially exclusive use of the mark.
- (iv) The degree of recognition of the famous mark.
- (v) Whether the user of the mark or trade name intended to create an association with the famous mark.
- (vi) Any actual association between the mark or trade name and the famous mark.

(C) For purposes of paragraph (1), “dilution by tarnishment” is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that harms the reputation of the famous mark.

(3) EXCLUSIONS

The following shall not be actionable as dilution by blurring or dilution by tarnishment under this subsection:

(A) Any fair use, including a nominative or descriptive fair use, or facilitation of such fair use, of a famous mark by another person other than as a designation of source for the person’s own goods or services, including use in connection with—

- (i) advertising or promotion that permits consumers to compare goods or services; or
- (ii) identifying and parodying, criticizing, or commenting upon the famous mark owner or the goods or services of the famous mark owner.

(B) All forms of news reporting and news commentary.

(C) Any noncommercial use of a mark.

(4) BURDEN OF PROOF : In a civil action for trade dress dilution under this chapter for trade dress not registered on the principal register, the person who asserts trade dress protection has the burden of proving that—

(A) the claimed trade dress, taken as a whole, is not functional and is famous; and

(B) if the claimed trade dress includes any mark or marks registered on the principal register, the unregistered matter, taken as a whole, is famous separate and apart from any fame of such registered marks.

- (12) パテント2012別冊第8号「商標の基本問題—混同を巡る諸問題—」林いづみ「商標の希釈化と混同のないところにおける著名商標の保護」

商標の「著名性」などの具体的な取引の実情を考慮すると「混同のおそれ」はないと判断しており、判例通説として踏襲されている。

- ② 原則として、原告と被告の商標間の類似性が高いほど、また両者の商品等の類似性が高いほど、また、「取引の事情」として原告商標の識別力・周知著名性が高いほど、広く「出所混同のおそれ」による類似性が認められるという、一定の相関関係が認められる。
- ③ 不競法においては、昭和 58 年最高裁判決（ウーマンパワー事件）以来、「希釈化を起こすほど類似」という形で「広義の混同」に希釈化を取り込み、これにより原告表示の「著名性」により「類似性」を認める事例が続いている（スナックシャネル事件、アリナビック事件等）。
- ④ 商標法においても平成 4 年最高裁判決（大森林事件）では取引の状況によっては需要者が両者を見誤る可能性は否定できないとして、事件を原審に差し戻し、また近時の知財高裁では、平成 12 年最高裁判決（ルール・デュ・タン事件：15 号の「混同を生ずるおそれ」の有無を判断する基準として「他人の商品等表示と自己の使用表示との類似性の程度」、「他人の商品等表示の周知著名性及び独創性の程度」、「自己の表示の使用商品等と他人の業務に係る商品等との間の関連性の程度」「取引者及び需要者の共通性その他取引の実情」等を判示）や平成 13 年最高裁判決（PARM SPRINGS POLO CLUB 事件）を引用して原告商標の「周知性」により「混同のおそれ」を認めて否定審決を取り消す事例（メバロチン事件、3M 事件等多数）や、商標権侵害訴訟において「周知」の原告商標との「類似性」を認容する事例（AGATHA 事件など）が見られる。
- ⑤ 他方、Kodak 事件（H2）、CAMEL 事件（H7）、ローリングストーン事件（H22）のように著名性ゆえに相違点が意識されやすいとして「混同のおそれ」を否定したり、OneCUP（OZEKI）事件（H10）や正露丸事件（H19）のようにウィークマークや普通名詞について混同が生じたとしても「類似性」を否定する事例などがみられる。

### 3. 2 現行法の課題に関する私見

上記のとおり、我が国の裁判例は、前記した日米欧の論理に近い形で、上記の相関関係とその例外を考慮して、著名表示の保護と表示選択の自由及び消費者のサーチコストの利益衡量を試みてきたものと評価できよう。ただし、現行法の運用には、理論的整理や予測可能性の観点からの課題もあると思われる。

2 号新設前は、混同のおそれが認めがたい場合についても希釈化を取り込んで広義の混同概念が拡張されていた。しかし、同号新設後は著名商標について広義の混同は不要になったにもかかわらず、実務上は、被告が周知著名性を争わない場合を除き裁判所は著名商標についても広義の混同に基づき 1 号で判断することが多い。実質的には、現行 2 号は単に、著名商標との類似性により広義の混同のおそれがある場合を保護した規定にとどまり、混同のおそれがない場合の「希釈化」からの保護を規定するものになっていないと思われる。

このことは現行 2 号が、欧米のように、出所識別機能に対応する混同概念と区別された独立の「希釈化」からの保護を正面から認め、その保護範囲の利益衡量を、表示の類似性と商品の関連性の組み合わせ（表示同一・商品同一（double identity）等）や識別性の毀損の要件を規定した形になっていないことも一因ではないかと思われる。今後の立法に向けた議論を進めるべきではないかと考える次第である。

なお、2 号は「混同のおそれ」を要件としないかわりに、1 号と違って、「自己の商品等表示としての使用」という要件に保護範囲を画する機能を持たせている。しかし、本来、広義の混同のおそれが認めがたい場合において、著名表示について表示の財産的保護を認めるのであれば、著名表示を自己の商品等表示として用いない行為を一律に不正競争行為から除外するあり方には疑問もある。著名表示の保護と表示選択の自由及び消費者のサーチコストの利益衡量は、上記のような 2 号の要件と例外に関する規定を充実させる過程で解決すると同時に、「自己の商品等表示としての使用」という要件の見直しも検討されるべきではないだろうか。

さらに、登録商標の権利行使の実効性を確保するためには、商標法 37 条 1 号にとどまらず、著名商標の保護についての商標法上の手当ても検討されるべきではないだろうか。著名商標の保護において商標法と不競法の棲み分け制度をとる国は主要国中では日本だけであるし、日本の訴訟実務上も、商標法と不正競争防止法 2 条 1 項 1 号及び 2 号の両方を根拠とする（重複保護する）ことは何ら問題視されないのである。

以 上

## 別表：類似、混同のおそれと周知・著名性の相関関係に関する裁判例

\* 1：商標登録・商標権侵害（商）または不競法による独占（不）を求めた表示

判決年	表示（事件名） * 1	著名表示 の保有者	「類似」「混同のおそれ」「周知・著名性」に関する判断
S58	(不) ウーマンパワー <sup>(13)</sup>	原告	広義の混同のおそれを認めた。「ある商品等表示が不正競争防止法2条1項1号にいう他人の商品等表示と類似のものに当たるか否かについては、取引の実情の下において、取引者、需要者が、両者の外観、称呼又は観念に基づく印象、記憶、連想等から両者を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるか否かを基準として判断するのが相当である」として「マンパワー」と「ウーマンパワー」は、「希釈化を起こすほど類似」している。
S59	(不) アメリカンフットボール <sup>(14)</sup>	原告	広義の混同のおそれを認めた。「不正競争防止法2条1項1号所定の他人には、特定の表示に関する商品化契約によって終了した同表示の使用許諾者、使用権者及び再使用権者のグループのように、同表示の持つ出所識別機能、品質保証機能及び顧客吸引力を保護発展させるという共通の目的のもとに結束しているものと評価することのできるようなグループも含まれる」「1号における「混同」を生ぜしめる行為には、周知の他人の商品表示又は営業表示と同一又は類似のものを使用する者が、自己と上記他人とを同一の商品主体又は営業主体と誤信させる行為のみならず、自己と上記他人との間に同一の商品化事業を営むグループに属する関係が存するものと誤信させる行為をも包含し、混同を生ぜしめる行為というためには両者間に競争関係があることを要しない」
H2	(商) Kodak <sup>(15)</sup>	結合商標 出願人	引用商標（コザック）も著名であるがKodakは極めて著名なので、取引において混同のおそれがないから、非類似
H4	(不) 大森林 <sup>(16)</sup>		「綿密に観察する限りでは外観、観念、称呼において個別的には類似しない商標であっても、具体的な取引状況如何によっては類似する場合がある」と述べ、「大森林」と「木林森」とは外観と観念（頭髮の増毛していく状況をイメージさせる）において紛らわしい関係にあることは明らかであり、取引の状況によっては需要者が両者を見誤る可能性は否定できないとして、事件を原審に差し戻した。
H7	(商) CAMELの文字と動物のラクダの図形 <sup>(17)</sup>	被告	商標権侵害の有無を判断する場合には、取引の実情として被告商標の著名性等の具体的事情も当然考慮すべきであるところ、被告は長年にわたり煙草等の商品について当該マークを使用し、このマークは著名となっており、衣類についても当該マークを使用した商品は著名なたばこ販売会社である被告と関係する者として認識され「キャメル」等の称呼で取引されているから、被告商標を付したトレーナは「キャメル」等の称呼及び「(著名な煙草)『CAMEL』のラクダ印」という観念で識別されると認められ、原告登録商標（「ラクダ印のメリヤス」等の文字を図形で囲んだ商標）を付した原告商品（メリヤス）との出所混同のおそれがあるとはいえない。
H9	(商) 小僧寿し <sup>(18)</sup>	被告	被告の高い識別力（著名性）ゆえ、取引において混同のおそれなく、非類似。

(13) 最（二小）判昭58・10・7民集37巻8号1082頁（日本ウーマンパワー事件）

(14) 最（三小）判昭59・5・29民集38巻7頁920頁（アメリカンフットボール事件）

(15) 東京高判平2・9・10無体集22巻3号551頁（Kodak事件）

(16) 最（三小）判平4・9・22裁判集民事165号407頁、判時1437号139頁（大森林事件）

(17) 最（三小）判平7・9・19判例工業所有権法〔第2期版〕8247-37頁（CAMEL事件）

(18) 最（三小）判平9・3・11民集51巻3号1055頁（小僧寿し事件）

H10	(不)One CUP(OZEKI) <sup>(19)</sup>	原告	「One CUP (OZEKI)」を図案化した原告商品のラベルと「(白鶴)SAKE CUP」を図案化した被告商品のラベルの類似性が問題となった事案で、裁判所は、不競法2条1項1号が類似の要件と混同のおそれの要件とを独立の要件としている以上、類似性を欠く表示につき混同が生じたとしても、不正競争には該当しないとして、両ラベルは、外観、称呼、観念のいずれをとっても非類似と判示。
H10	(不)スナックシャネル <sup>(20)</sup>	原告	「シャネル」の表示の周知性が極めて高いこと等を理由に、グループに属する関係が存するとの誤信のおそれ(←東京高判H6・9・29は「到底認めがたい」)により、広義の混同を認める <sup>(21)</sup>
H11	(不)アリナミン(アリナビック) <sup>(22)</sup>	原告	原告表示を付したビタミン製剤の販売状況、広告状況から被告商品の製造、販売が開始された当時における原告表示の「著名性」を認め、原告表示全体と被告表示全体とを外観、称呼、観念の観点から比較し、「類似性」を認めた。
H12	(商)L'AIR DU TEMPS(ルール・デュ・タン) <sup>(23)</sup>	原告	4条1項15号は、ただ乗り、希釈化からの保護を目的とし、広義の混同を含むとして相関関係の要件を判示。 商標法4条1項15号にいう「混同を生ずるおそれ」の有無を判断する基準： ①他人の商品等表示と自己の使用表示との類似性の程度、 ②他人の商品等表示の周知著名性及び独創性の程度、 ③自己の表示の使用商品等と他人の業務に係る商品等との間の関連性の程度、 ④取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、上記自己の表示の使用商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断
H13	(商)PALM SPRINGS POLO CLUB <sup>(24)</sup>	原告	洋服等を指定商品とする「PALM SPRINGS POLO CLUB」の本件商標の登録出願に対し、特許庁が商標法4条1項15号により拒絶査定。被上告人の審判請求に対し特許庁は不成立審決(本件審決)。原審東京高判平成11年12月21日は、本件審決を取り消したが、最判は「POLO」は独創性は低いものの、周知著名性の程度が高いなどとして、混同を生ずるおそれがあると判断し、原審判決を破棄自判(15号該当)。 「……本願商標は引用商標と同一の部分その構成の一部を含む結合商標であって、その外観、称呼及び観念上、この同一の部分とその余の部分から分離して認識され得るものであることに加え、引用商標の周知著名性の程度が高く、しかも、本願商標の指定商品と引用商標の使用されている商品とが重複し、両者の取引者及び需要者も共通している。

(19) 大阪高判平10・5・22判タ986号289頁(SAKE CUP事件)控訴審で混同の恐れ要件経験者が7.1%というアンケート調査結果が証拠提出されたが、同判決は、同調査結果は混同しなかった者が9割を超えることを示しており、平均的な需要者においては混同を生じないと評価しようと指摘している。

(20) 最(一小)判平10・9・10判時1655号160頁(スナックシャネル事件)

(21) 「混同のおそれの抽象化」について宮脇正晴「著名商標の保護」日本工業所有権法学会年報31号(2007年)106頁以下  
パテント2012別冊第8号「商標の基本問題—混同を巡る諸問題—上野達弘「混同の意味」P18など。P22：現行法施行は平成6年5月1日。附則3条により、現行法施行前に開始した行為に対しては、2号該当を理由として差止不可と規定しており、スナックシャネル最高裁判決は2号が適用外事件。改正法施行後に開始された2号適用事件については、「1号の混同を従来通り広く解するかどうかについては、同判決の射程の及ぶところではないとかがえることもできるのではないだろうか。」

(22) 大阪地判平11・9・16(アリナビック事件)判タ1044号246頁平成10年(ワ)第5743不正競争行為差止等請求事件 原告代理人は小野昌延先生。

(23) 最(三小)判平12・7・11民集54巻6号1848頁(ルール・デュ・タン事件)最高裁が初めて商標法4条1項15号の混同について広義の混同を含める判断をした判決。

(24) 最(二小)判平13・7・6裁判集民202号599頁、判タ1071号148頁(PALM SPRINGS POLO CLUB事件)

			これらの事情を総合的に判断すれば、本願商標は、これに接した取引者及び需要者に対し引用商標を連想させて商品の出所につき誤認を生じさせるものであり、その商標登録を認めた場合には、引用商標の持つ顧客吸引力へのただ乗り（いわゆるフリーライド）やその希釈化（いわゆるダイリューション）を招くという結果を生じ兼ねないと考えられる。そうすると、本願商標は、本号にいう『混同を生ずるおそれがある商標』に当たると判断するのが相当であって、引用商標の独創性の程度が造語による商標に比して低いことは、この判断を左右するものでないというべきである。」
H13	(不) 青山学院 (呉青山学院) <sup>(25)</sup>	原告	不競法2号請求を認容。 原告の「青山学院」の著名性を認め、類似性についても最判S59基準を引用し、「青山学院」「Aoyama Gakuin」の表示が著名であることからすれば、被告名称からは「青山学院と何らかの関連を有する呉所在の中学校」という観念が想起されるのであって、両者は観念において類似するとした。
H16	(不) マクセル <sup>(26)</sup>	原告	不競法2号請求を認容。 被告（風俗産業）が、原告（昭和35年設立のマクセル電気興業株式会社）の既に「著名」となっていた原告商品等表示「マクセル」等と同一又は類似するところの、①被告旧商号及び被告営業表示を使用した行為は不正競争防止法2条1項2号に該当し、また、②ドメイン名を用いてウェブサイトを開設し、その経営する飲食店の宣伝を行ったことは、同法2条1項12号に該当するとして、被告に対し原告の被った損害（同法5条3項）の支払いを命じた。 被告は、著名性・類似性を争わず、「原告商品等表示は、工業製品の商標として有名であり、風俗営業とは全く結びつかないから、被告の商号が原告の商品名と同じであることを理由にして被告の店舗に来るものは皆無に等しく、同様に、原告の商品を購入する者が、同名の商号を有する風俗営業の会社があることにより影響を受けることも考えられず、一般需要者が原告について誤った企業イメージを持つことも考えられない。」と主張したが、判決は、「なお、被告は、被告旧商号及び被告営業表示を使用しても、一般需要者において原告と混同することはない旨主張するが、不正競争防止法2条1項2号の不正競争行為が成立するためには、混同は要件とされていないから、上記認定を左右するものとはならない。」と判示した。
H16	(不) ラ ヴォーグ南青山 <sup>(27) (28)</sup>	原告	被告は、不競法2条1項1号については、「混同を生ずるおそれ」の有無に関し、また、2号についてはウィークマーク論として、「VOGUE」(vogue)はフランス語及び英語で「流行、はやり」の語義を有する名詞であることを指摘。判決は、広義の混同が認められるとして、1号該当を判示。

(25) 東京地判平13・7・19判例時報1815号148頁（呉青山学院事件）なお、判決は、被告の設置運営する呉青山学院中学校の所在地が呉市青山町2番1号であることに照らせば、「呉青山」は、「呉市青山町」を短縮表記したのものとして、役務提供の場所を示す名称といえることができると認めたが、他方、地名（地方名、県名、市町村名等）に「学院」の語を直接続けた「〇〇学院」の名称を用いている中学校ないし高等学校の数は約30校で、全国の中学校、高等学校の総数からみれば極めて小さな割合であり、また、特定の経営主体により設置運営されている特定の学校を示す固有名称として社会的に認識されていること（弁論の全趣旨により認められる。）に照らせば、所在地の地名と「学院」の組合せが、普通名称又は学校について慣用されている表示に該当すると認めることはできないとして不競法11条1項1号の適用を否定した。

(26) 大阪地判平16・7・15・平成15年(ワ)第11512号（マクセル事件）

(27) 東京地判平16・7・2（ラ ヴォーグ南青山事件）

(28) 東京地判昭63・2・12判タ670号216頁、判時1272号127頁（VOGUE事件）。「VOGUE」という周知商品等表示をめぐる訴訟として、このほかに、大阪地判平1.9.11判時1336号118頁、東京高判平10.9.29判時1669号129頁等多数。

			<p>原告らの商品等表示「VOGUE」が独創性の乏しい普通名詞であることについて、本判決は、混同を生ぜしめる行為といえるかどうかは、</p> <p>①他人の商品等表示と自己の使用表示との類似性の程度                  ②他人の商品等表示の周知著名性の程度                  ③表示の独創性の程度                  ④自己の表示の使用商品等と他人の業務に係る商品等との間の関連性の程度                  ⑤取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、上記自己の表示の使用商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断すべきである。</p> <p>原告標章の独創性は、我が国においては、一般的に使用される語ではないこと、原告標章の周知性が極めて高いこと、原告標章が被告標章と称呼及び観念において同一であって、両標章が類似すること、両標章の使用される商品の間に関連性が認められ、需要者が共通し<sup>(29)</sup>、本件マンションが「VOGUE」誌及び「VOGUE NIPPON」誌の高級でファッションナブルなイメージと同じイメージで販売されていること等を総合的に考慮し、被告標章は、これに接した需要者に対し、原告標章を連想させ、Xらと同一の商品化事業を営むグループに属する関係又はXらから使用許諾を受けている関係が存するものと誤信させるものと判断。</p>
H17	(商) メバロチン <sup>(30)</sup>	原告	<p>「メバロチン」商標を有する原告（先発医薬品）が、「メバスロリン」のカタカナ文字と「MEVASROLIN」の欧文字を上下二段に横書きしてなる商標を有する被告（後発医薬品）に対し、本件商標が商標法4条1項11号（類似商標）及び15号（混同を生じるおそれ）違反により無効審判を請求。審決は、広告・売上高等により著名性を認めつつ、非類似であるから出所の混同のおそれはないとして請求不成立としたため同審決の取消しを求めた事案。</p> <p>原告は、商標の類否判断に当たっては、外観<sup>(31)</sup>、観念、称呼に加え、具体的な取引状況に基づいて判断すべきであり、その取引の実情には引用商標の著名性<sup>(32)</sup>も含まれると解すべきと主張。</p> <p>判決は、「認定事実によれば、「メバロチン」は、高脂血症用剤の市場のみならず、国内の医薬品市場において著名な薬剤であり、出願時及び登録査定時において、医師、薬剤師、医薬品取扱業者等の間で、高い著名性を有していたものと認められる。また、高脂血症用薬剤は、患者が長期間反復使用するものであり、引用商標は投与される患者の間においても広く知られたものと認められる。さらに、高脂血症用剤の市場において、「メバ」を語頭部に持つ商標は、</p>

(29) 「需要者が共通し、本件マンションが「VOGUE」誌及び「VOGUE NIPPON」誌の高級でファッションナブルなイメージと同じイメージで販売されていること」等の事情を考慮

(30) 東京高判平17・2・24平16年(行ケ)第256号(メバロチン事件)なお、「カプトロン」と「カプトリル」が類似しているとされた裁判例（東京高裁平成12年9月4日判決（平成11年(行ケ)309号事件）、「アリナボン」と「アリナミン」が類似しているとされた裁判例（東京高判昭51年7月13日（昭50年(行ケ)74号））がある。前者も、先発医薬品と後発医薬品との紛争である。

(31) 原告は、「離隔的に観察すれば、本件商標の「MEVASROLIN」と引用商標の「MEVALOTIN」は、外観上類似する。」、また、「医師は手書きの処方箋により薬剤師に処方する薬剤を指示することが多く、手書きの「tin」と「lin」は間違えやすいことも考慮すべき」として、外観類似を主張した。

(32) 高脂血症用薬剤（動脈硬化用薬剤）である「メバロチン」は、平成元年に発売が開始され、その売上高は、当初は年間70億円（市場占有率17.5%）であったが、平成3年（1991年）には、市場占有率が約68%（2位の企業が約6%）に達し、平成5年（1993年）には、国内市場で全医療用医薬品の単品売上高で国内初の1000億円台に乗る超大型品に成長した。メバロチンの売上高は、平成11年度には1288億円（市場占有率53.9%）まで伸び、11年間の売上総額は1兆0059億円に達した。





			<p>平成元年に「メバロチン」が発売されて以来、10年以上にわたり引用商標以外のものは出版物等に掲載されていなかったことに照らすと、引用商標の独創性もまた相当高いといえることができる。」とし、また、</p> <p>商標法4条1項15号の「混同を生ずるおそれ」について、H12最判の判断基準を引用したうえで、</p> <p>「本件商標と引用商標の称呼及び外観における共通点と相違点を対比すれば、両商標は相当程度の類似性を有する」(「引用商標の著名性及び両商標に係る商品の性質、用途、目的における関連性の強さ、取引者・需要者<sup>(33)</sup>の共通性の程度を考慮すれば、称呼上の相違点をもって混同のおそれがないと結論付けることはできない。)</p> <p>「引用商標の高度な著名性及び独創性、引用商標と本件商標との類似性の程度、両商標に係る商品の性質、用途、目的における関連性の強さ、取引者・需要者の共通性の程度を考慮すれば、被告が本件商標を高脂血症用薬剤に使用した場合、その取引者・需要者において、これを原告あるいは原告と資本関係ないしは業務提携関係にある会社の業務に係る商品と混同するか、又は、原告も主張しているように、原告あるいは原告と上記のような関係のある会社が新たに販売を開始した「メバロチン」のシリーズ商品の一つ又はそれに何らかの改良を施した新商品であると混同するおそれがあるといえるべきである。」と判断し、これを否定した審決を取消。</p>
H19	(不) 正露丸 <sup>(34)</sup>	双方	<p>「正露丸」は普通名称。ラップのマークを度外視した包装態様のみでは出所表示機能なし。</p>
H20	(商) Kent <sup>(35)</sup>	原告	<p>無効請求不成立の審決を維持。</p> <p>本件商標と原告の引用商標1とは、いずれも「Kent」「ケント」の称呼を有し、英国の州名「ケント」又は欧米の男子の名である「ケント」の観念を有する類似の商標。しかし、本件商標の登録出願及び登録査定の際の時点においても、引用商標1が周知著名であったとは認められないこと、「Kent」は地名又は人名として独創性に欠けるものであることに照らすと、本件商標の指定商品である「履物」と原告の業務に係る「被服」等とがトータルファッションという面からみて密接な関連を有する商品であることを考慮したとしても、被告が本件商標をその指定商品に使用したときに、これに接する取引者及び需要者をして、当該商品が原告又は原告と関係を有する者の業務に係る商品であると誤信されるおそれがあるとはいえず、本件商標の登録は、商標法4条1項15号に違反してされたものということとはできない。</p>

(33) 判決は医療用医薬品の「需要者」には患者が含まれ、本件では「患者による混同のおそれ」は大きいと認定している。「なお、本件商標に係る商品のような医療用医薬品の取引者・需要者に患者が含まれるかについて、争いがあるので、付言する。確かに、本件商標及び引用商標に係る薬剤は、医師あるいは歯科医師が患者の症状により処方する医療用医薬品ではあるが、その最終需要者は患者であり、とりわけ、高脂血症用薬剤は長期間反復して服用され、患者が服用している医薬品の名前を医師から知らされていることも多いと考えられることに照らすと、高脂血症患者も、本件商標に係る商品の取引者・需要者に含まれるといえるべきである。前記判示の引用商標の著名性の程度、両商標の類似性の程度にも照らすと、患者が本件商標に係る「メバスロリン」を医師から処方されたときにこれを原告あるいは原告と資本関係ないしは業務提携関係にある会社の業務に係る商品等と混同するおそれは大きいものといえるべきである。」

(34) 大阪高判平19・10・11(平8(ネ)2387)判時1986号132頁(正露丸事件)

(35) 知財高判平20・6・12(平19(行ケ)10410(Kent事件))

H20	(商) つつみのおひなっ こや <sup>(36)</sup>		<p>結合商標について商標法4条1項11号の類似性を否定。「つつみのおひなっこや」の文字を横書きして成り、土人形等を指定商品とする登録商標と、いずれも土人形を指定商品とする「つゝみ」又は「堤」の文字から成る引用商標について、(1) 上記登録商標は、「つつみ」の文字部分だけが独立して見る者の注意をひくように構成されているとはいえないこと、(2) 「つつみ」の文字部分が、土人形等の取引者や需要者に対し、引用商標の商標権者がその出所である旨を示す識別標識として強く支配的な印象を与えるものであったとはいえないこと、(3) 「おひなっこや」の文字部分は、全国の土人形等の取引者、需要者には新たに造られた言葉として理解されるのが通常であり、自他商品を識別する機能がないとはいえないことなど判示の事情の下においては、「つつみ」の文字部分だけを引用商標と比較し、その類否を判断することは許されず、商標の構成部分全体を対比すると、上記登録商標と引用商標は類似しない。</p>
H21	(商) AGATHA <sup>(37)</sup>	原告	<p>商標権侵害訴訟において「周知」の原告商標との「類似性」を認容。 「原告（控訴人）の我が国での出店状況、雑誌への広告、売上高等の事実を総合すると、遅くとも被控訴人が被控訴人各標章を使用開始する平成18年10月以前に、本件商標「AGATHA」は、アクセサリーブランドとしての控訴人の略称として、また、控訴人が製造販売するアクセサリーや宝飾品に使用する商標として、我が国において、取引者及び需要者の間で、周知性を獲得し、その後も現在に至るまで周知性を維持し続けているということが出来る。」「アクセサリーの分野において「AGATHA」が周知性を有し、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えることに照らすと、被控訴人各標章からは、「Agatha Naomi」という一連の称呼・観念が生じるとしても、それだけでなく、「Agatha」という称呼・観念も生じ得るものと解するのが相当である。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には、商標の構成部分の一部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も許される（最判昭38年、最判平20年を引用）ところ、本件商標「AGATHA」がアクセサリーの分野において周知性を有することに照らすと、被控訴人各標章がアクセサリーの広告を内容とする情報に使用されるときは、被控訴人各標章の一部である「Agatha」という称呼・観念も生じ得る」として、身飾品等を指定商品とする登録商標「AGATHA」と類似性を認めた。</p>
H22	(商) ローリングストーンズ のマーク <sup>(38)</sup>  (本件商標) 	原告  (引用商標) 	<p>商4条1項15号の混同のおそれを否定(認めた審決を取消)「本件商標は、引用商標とは称呼及び観念の共通性がなく、外観においてもかなり印象を異にする」「引用商標がローリングストーンズの業務に係る商品又は役務を表示するものとして音楽関係の取引者・需要者の間で周知・著名であることゆえに、引用商標と本件商標との相違点は、看者にとってより意識されやすい」「需要者において注意力をもって観察することが一般的」「音楽について通暁している取引者が混同するとは考え難い」</p>

(36) 最(二小)判平20・9・8平19(行ヒ)223裁判集民事228号561頁(つつみのおひなっこや事件)

(37) 知財高判平21・10・13判時2062号139頁(AGATHA事件)

(38) 知財高判平22・1・13(平21(行ケ)10274)(ローリングストーンズ事件)

H22	(不) (商) シルバーヴィラ <sup>(39)</sup>	原告	登録商標を「シルバーヴィラ」とする商標権（不競法主張において全国周知を認定）を有し、かつ、「シルバーヴィラ向山」との名称の老人ホームを運営する原告の、「シルバーヴィラ揖保川」等の名称で介護保険に係る施設を開設・運営する被告に対する、不競法に基づく「シルバーヴィラ」の標章の使用の差止請求及び商標権侵害に基づく損害賠償請求の一部を認容。被告各標章の要部は、いずれも「シルバーヴィラ」であって、原告登録商標とは外観、称呼及び觀念において一致していることから、被告各施設の利用者が、主として兵庫県たつの市及びその近郊に居住する者であることを考慮してもなお、役務の出所につき「誤認混同を生ずるおそれ」があると認められ、全体として類似している。
H24	(商) 3M <sup>(40)</sup>	原告	「3ms」の文字からなる登録商標について、原告の有する著名な「3M」の文字からなる引用商標と混同を生ずるおそれがあり、商標法4条1項15号に該当する（非類似及び引用商標の著名性を否定した審決を取消）。 ①本件商標と引用商標1とは、外観及び称呼において類似し、類似の商標であること、②本件出願前から、原告や住友スリーエムの商号中の「スリーエム」部分は、日本国内において著名であること、③原告の関連会社は、日本国内において、引用商標1を使用して、文具製品・オフィス製品を始め、多分野、多種類に及ぶ製品を販売し、原告の関連会社が販売する製品の中には、被服に使用される中綿素材や反射材製品、衣類・布製品及び革に使用される防水スプレーも含まれていること、④衣服等の布製品においては、素材の開発から加工技術の開発まで同一の企業や関連会社が行う場合があり（甲401ないし404）、上記中綿素材、反射材製品及び防水スプレーは、本件指定役務に含まれる「布地・被服又は毛皮の加工処理（乾燥処理を含む。）」と密接に関連するといえること、が認められる。上記の事実を総合すると、本件商標を本件指定役務に使用すると、取引者・需要者において、当該役務が原告又は原告と組織的・経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であると混同するおそれがあると認められ、本件商標は商標法4条1項15号に該当する。
H24	(商) アディダスのスリーストライプ商標 <sup>(41)</sup>	原告	引用商標（アディダスのスリーストライプ商標）を有する原告が、被告の本件商標（4本線）の登録について商標法第4条1項15号等に基づき無効審判請求。審決は、本件商標と引用商標は混同を生ずるおそれのない非類似の商標とした。 判決は、昭和24年以来、世界中で使用されている引用商標の著名性を認定したうえ、運動靴の甲の側面に付された本件商標から、4本の細長いストライプではなく、それらの間に存在する空白部分を3本のストライプと認識する場合

(39) 東京地判平22・7・16判時2014号111頁（シルバーヴィラ事件）

(40) 知財高判平24・7・26（平23(行ケ)10404）判タ1385号250頁（3M事件）引用商標1は、原告の商号を構成するハウスマークであり、明治39年（1906年）以来使用され、世界約200か国で販売されている原告の商品（商品群は5万種類以上）のほとんどに使用されている。原告は、150か国で引用商標1につき2000以上の登録商標を有しており、日本においても多数の商標登録を有している。なお、同合議体（1部飯村部長）による同日付の平成23（行ケ）第10403号事件では、「sAn m's／サンエムズ」からなる登録商標については、原告は「3つのM」の觀念が生じると主張したが、判決は本件商標の「sAn」との表記は独特であることから、「3」の觀念を生じることとは困難であるとして、類似性、混同のおそれを否定している。

(41) 知財高判平24・11・15（平23(行ケ)10326）（アディダス事件）原告ら又はその子会社が外国（チェコ、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、イタリア、スペイン）で提起した3本線商標に関する商標権侵害訴訟事件においては、本件商標の構成と同様の4本線商標を靴の甲の側面に表示した靴が、原告らの3本線商標の商標権を侵害するものであると認定された。

			<p>などがあり、3本のストライプから著名なアディダスのスリーストライプ商標を想起するから、単に本件商標と引用各商標との外観上の類否を論ずるだけでは足りず、本件商標と引用各商標（アディダスの著名商標）との構成態様より受ける印象及び両商標が使用される指定商品の取引の実情等を総合勘案すると、本件商標を指定商品「履物、運動用特殊靴」に使用したときは、その取引者、需要者において、当該商品がアディダスの業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるとして、15号該当を認め、審決を取り消した。</p>
H25	(不) 正露丸糖衣 A <sup>(42)</sup>	控訴人	<p>被控訴人の使用する「正露丸糖衣S」と類似性を否定。「正露丸」「糖衣」は普通名称であり「A」に自他識別力はないが、「自他商品識別力は表示の構成のみによって生じるのではなく、取引の実情に応じて獲得されるものであるから、普通名称を本来の意味どおりに使用した場合であっても、使用の態様や取引の実情から自他商品識別力を獲得し得る場合があるはずである。そして、前述したように、控訴人表示1及び控訴人表示2は、多年にわたる販売、広告宣伝により、その本来の意味内容を超えて、控訴人商品を指称する表示として周知著名なものとなっていることが認められる」として自他商品識別力は認めたが、「正露丸」と「糖衣」が普通名称であり、これらの表示部分についても文字の表記、フォント、デザインが異なることに加え、控訴人各表示と被控訴人表示2の実質的な相違部分である「A」と「S」の間で顕著にデザインが異なることからすると、両者の商品表示は類似しているとはいえないと判断して、被控訴人の使用する「正露丸糖衣S」との類似性を否定した。</p> <p>なお、控訴人は2号主張において「希釈化」も主張したが判決は「「正露丸」も「糖衣」も普通名称であり、医薬品の商品表示中にアルファベットを用いることも極めてありふれたことであり、控訴人商品の商品表示が周知著名であるからといて、これらの使用を独占できるものではない。」とした。</p>
H29	(商)美津濃の図形商標 <sup>(43)</sup>	原告	<p>被告（中国企業）の有する登録商標について、審決は、本件商標と引用商標（原告：美津濃が保有）は外観、呼称及び觀念において混同を生ずるおそれのない非類似の商標として商標法4条1項11号及び15号該当性を否定（無効審判請求不成立）したが、</p> <p>裁判所は、平成12年最判の15号判断基準を引用して、両商標の全体的な配置や輪郭等は高い類似性を示しており、「本件商標が使用される商品である被服等の商品の主たる需要者が、商標やブランドについて正確又は詳細な知識を持たない者を含む一般の消費者であり、商品の購入に際して払われる注意力はさほど高いものとはいえないことなどの実情や、引用商標が我が国において高い周知著名性を有していることなどを考慮すると、本件商標が、特にその指定商品にワンポイントマークとして使用された場合などには、これに接した需要者（一般消費者）は、それが引用商</p>

(42) 大阪高判平25・9・26（平24(ネ)2928）不競法事件（正露丸糖衣錠A）なお、控訴人は、平成8年に、「正露丸糖衣錠AA」の名称で本件医薬品を製造又は販売していた渡辺薬品工業株式会社及び日新薬品株式会社を被告として、同会社らの行為が法2条1項1号又は2号の不正競争に該当するとして損害賠償等を求める訴えを大阪地裁に提起した。同裁判所は、平成11年3月11日、「セイロガン糖衣A」という表示は平成7年4月以前の時点において控訴人商品を識別する周知著名な商品表示になっており、「正露丸糖衣錠AA」は上記表示に類似し、同会社らの行為は法2条1項2号に当たると判断して、損害賠償請求の一部を認容する判決をした。同判決は確定した。

(43) 知財高判平29・9・13（平28(行ケ)10262）（美津濃の図形商標事件）

			<p>標と全体的な配置や輪郭等が類似する図形であることに着目し、本件商標における細部の形状（内側における差異等）などの差異に気付かないおそれがある」、「本件商標の指定商品には、引用商標の著名性が需要者に認識されているスポーツ用品（運動用具）関連の商品を含むものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合には、これに接する需要者は、著名商標である引用商標を連想、想起して、当該商品が原告又は原告との間に緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある者の業務に係る商品であると誤信するおそれがある」、「引用商標は、前記のような図柄であって、原告の商品を表示するものとして、いわゆるスポーツ用品関連の商品分野において、高い著名性を有していたことに照らせば、被告が指摘するような具体的構成における差異が存在するとしても、引用商標と全体的な輪郭等の構成が共通していると認められる本件商標をスポーツ用品関連の商品を含む本件商標の指定商品に付して使用した場合には、これに接する需要者において、当該商品が原告又は原告との間に緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある者の業務に係る商品であると誤信するおそれがある」、「商標法4条1項15号該当性の判断は、（中略）誤信されるおそれが存するかどうかを問題とするものであって、当該商標が他人の商標等に類似するかどうかは、上記判断における考慮要素の一つにすぎないものである。被告が主張するような差異が存在するとしても、その点については、本件商標の構成において格別の出所識別機能を発揮するものとははいえないし、単に本件商標と引用商標の外観上の類否のみによって、混同を生じるおそれがあるか否かを判断することはできない。」と述べ、原告の引用商標の高い周知著名性を踏まえると、本件商標を指定商品に使用した場合、需要者は、著名商標である引用商標を連想、想起して混同を生ずるおそれがあるというべきであるとし、商標法4条1項15号に該当するとして、審決を取り消した。</p>
<p>H29</p>	<p>(商)レッドブル(図形)<sup>(44)</sup></p>	<p>原告</p>	<p>引用商標「レッドブル」(図形)等を多数有する原告が、被告の本件商標「(跳躍する赤い雄牛)」(図形)の登録について商標法第4条1項15号等に基づき無効審判請求。審決は「引用商標は、本件商標の登録出願時及び査定時において、我が国の取引者、需要者の間で広く認識されて著名になっていたとはいえず、その独創性の程度は高いとはいえず、本件商標と引用商標の類似性の程度も低い」「引用商標が表示(使用)されている商品等と本件商標の指定商品との関連性や取引者及び需要者の共通性も認められず、本件商標が引用商標との関係において出所の混同のおそれを生じさせる取引上の実情があるともいえないことから、本件商標をその指定商品に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはない」として、請求は成り立たないとした。</p> <p>知財高裁判決は、H12最判の商標法第4条1項15号判断基準を引用して15号の「混同のおそれ」を認め、審決を取り消した。</p> <p>「本件商標と引用商標は、全体的な構図として、黄色系暖色調の無地の背景図形の前に、左向きに描かれて角を突き出した赤色の躍動感のある姿勢をした雄牛の図形が配置さ</p>

(44) 知財高判平29・12・25(平29(行ケ)10080)(レッドブル事件)

		<p>れるなどの基本的構成を共通にするものであり、本件商標が使用される商品である自動車用品関連商品等の商品の主たる需要者が、商標やブランドについて正確又は詳細な知識を持たない者を含む一般の消費者を含み、商品の購入に際して払われる注意力はさほど高いものとはいえないことなどの実情や、引用商標が高度の独創性を有するとまではいえないものの我が国において高い周知著名性を有していることなどを考慮すると、本件商標が、指定商品に使用された場合には、これに接した需要者（一般消費者）は、それが引用商標と基本的構成が類似する図形であることに着目し、本件商標における細部の形状などの差異に気付かないおそれがあるといえる。また、引用商標は、自動車関連の分野においても、レッドブル社の商品等を表示するものとして、取引者、需要者の間において著名であり、引用商標をその構成とする使用商標について、多数のライセンスが付与され、自動車関連商品等の多様な商品について引用商標を含む使用商標が付されて販売されているところ、本件商標の指定商品には、引用商標の著名性が取引者、需要者に認識されている自動車関連の商品を含むものといえるのであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、著名商標である引用商標を連想、想起して、当該商品がレッドブル社又は同社との間に緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある者の業務に係る商品であると誤信するおそれがある」。</p> <p>「商標法4条1項15号該当性の判断は、(中略)誤信されるおそれが存するかどうかを問題とするものであって、当該商標が他人の商標等に類似するかどうかは、上記判断における考慮要素の一つにすぎないものである。被告が主張するような外観上の差異が存在するとしても、それらの点が、本件商標の構成において格別の出所識別機能を発揮するとはいえないし、単に本件商標と引用商標の外観上の類否のみによって、混同を生じるおそれがあるか否かを判断することはできない。」</p>
H30	(不) 堂島ロール <sup>(45)</sup>	<p>原告</p> <p>昭和58年最高裁判決を引用して、不競法2条1項1号該当を認めた。</p> <p>「原告標章(堂島ロール)と被告標章(堂島プレミアムロール)は類似しており、原告標章を付した原告商品と被告標章を付した被告商品はいずれも一般消費者を需要者とするロールケーキという点で共通しているだけでなく、両商品の販売価格はほぼ一緒であるから、被告商品を販売する行為は、他人である原告の商品と混同を生じさせる行為であるといえることができる。被告らは、原告商品は生ケーキであり被告商品は冷凍ケーキという決定的な相違があるほか、販売取扱店も異なるから、両商品の市場及び需要者が完全に隔離され混同のおそれがない旨主張するが、原告商品及び被告商品とも同価格帯の菓子でしかなく、需要者は重複しているし、現に証拠(甲58)によれば、消費者のみならず被告商品を取り扱うスーパーマーケットであってさえ、被告商品と原告商品とを誤認している様子が見えるから、混同のおそれがない旨の被告らの主張は失当である。」</p>

(45) 大阪地判平30・4・17(平28(ワ)6074)(堂島ロール事件)不正競争行為差止等請求事件

<p>H30</p>	<p>(商) GODZILLA<sup>(46)</sup></p>	<p>原告</p>	<p>引用商標「GODZILLA」を有する原告が、被告の本件商標「GUZZILLA」の登録について商標法第4条1項15号等に基づき、無効審判請求をしたが、審決は請求は成り立たないとした。</p> <p>知財高裁判決は、商標法第4条1項15号についてH11年最高裁判決を引用して「混同を生じるおそれ」を認め、審決を取消した。</p> <p>①本件指定商品に含まれる専門的・職業的な分野において使用される機械器具と、原告の業務にかかる商品との関連性の程度は高くない。</p> <p>②しかし、本件商標と引用商標とは、称呼、外観において相紛らわしい。</p> <p>③また、引用商標は周知著名であって、その独創性の程度も高い。</p> <p>④さらに、原告の業務は多角化しており、本件指定商品に含まれる商品の中には、原告の業務に係る商品と比較した場合、性質、用途又は目的において一定の関連性を有するものが含まれる。</p> <p>⑤加えて、これらの商品の取引者及び需要者と、原告の業務に係る商品の取引者及び需要者とは共通し、これらの取引者及び需要者は、取引の際に、商品の性能や品質のみではなく、商品に付された商標に表れる業務上の信用をも考慮して取引を行うものといえることができる。</p> <p>判決は、引用商標は周知著名であり、その力強いイメージに誘引されて本件指定商品（油圧式ジャッキや農機具等）の取引を行う可能性があり、本件指定商品に本件商標が使用されれば、引用商標の持つ顧客吸引力へのただ乗り（いわゆるフリーライド）やその希釈化（いわゆるダイリュージョン）を招く結果を生じかねないことや、英単語「GUZZLE」が見慣れない英単語であることからすれば本件商標が「造語」であることは混同のおそれありとの判断を左右しない。<sup>(47)</sup></p>
------------	------------------------------------	-----------	--

(46) 知財高判平30・6・12（平29(行ケ)10214）裁判所ウェブサイト

(47) 同判決は、「被告は、本件商標の商標出願日である平成23年11月21日以降ではあるものの、原告が使用していた「SUPER GODZILLA」「SPACE GOZILLA」と相紛らわしい「SUPER GUZZILLA」「SPACE GUZZILLA」を使用している（甲30, 55, 62, 131, 132, 136～138, 155～158, 161～165, 198）。また、被告は、本件商標の商標出願日以降ではあるものの、本件商標をタオル、腕時計、手袋、帽子、Tシャツ、パーカー等に付して、広く無償配布及び販売している（甲178～188, 218, 228, 229）。加えて、被告は、本件商標の商標登録日以降ではあるものの、我が国における周知著名な商標と相紛らわしい「ガリガリ君」や「STUDIO GABULLI」との文字から成る商標につき商標登録出願もしている（甲139～142）。これらの被告の行為は、本件商標の商標登録出願時において、本件指定商品に本件商標が使用されれば、引用商標の持つ顧客吸引力へのただ乗りやその希釈化を招く結果を生じかねなかったことを間接的に裏付けるものといえる。」と認定している。