

混同の判断における類似性の程度

弁理士 佐藤 俊司

要 約

不競法2条1項1号と商標法4条1項15号においては、前者は類似と混同をその要件とする一方、後者はマルチファクター・テストの一要素として類似性の程度を考慮するが、その類否判断はいずれも動的な類否判断がなされる。特に、不競法2条1項1号においてはあくまでも類似が適用の前提となる以上、そこにおける類否判断は、混同が生ずるか否かに重点をおいた、柔軟で動的な類否判断 (confusingly similar) が行われることになり、その意味で同じ類否判断であっても、商標法4条1項11号に見られる静的な類否判断とは必ずしも一致することにはならない。

商標法4条1項11号と15号の判断においては、15号の括弧書きの趣旨を踏まえ、11号に該当する商品・役務と、それ以外の15号に該当する商品・役務とを精緻に分けて判断することによって、一般化できる静的な類否判断と、一般化にはなじまない、混同の一要素としての類似の程度の高低を考慮した動的な混同の判断との区別も可能となり、商標権侵害の場面や不競法適用可能性の場面においても、矛盾した判断もなくなるものと思われる。

目 次

1. はじめに
2. 商標法の登録要件にみる類似と混同の関係
3. 欧米商標法における類似性の程度と混同のおそれ
4. 商標は非類似だが出所混同のおそれがあるとされた事案
5. 考察

1. はじめに

類似と混同は、実務上、登録要件を判断する商標法4条1項10号、11号、15号及び商標権侵害の有無を判断する商標法37条1号及び不競法2条1項1号違反の場面において主として問題となる概念である⁽¹⁾。これらの各場面において、類似や混同の判断基準は大きく異なることはないものの、特許庁の審査において使用の有無を問わずに主として静的に判断される商標法4条1項11号の類否判断と、一方の使用を前提として動的に判断される商標法4条1項10号、同37条1号の類否判断とでは若干の相違がある。また、混同と類似の関係については、15号の混同のおそれの判断においては、マルチファクター・テストの一要素として類似性の程度が考慮される一方、両者の使用を前提として混同の有無を判断する不競法2条1項1号の

(1) 牧野利秋ほか編『知的財産訴訟実務大系Ⅱ』（青林書院、2014年）235頁は、「商標法4条1項10号ないし14号は、取引の経験則等から、商標が同一又は類似で、商品又は役務も同一又は類似である場合という定型的な場合に混同を生ずるおそれがあることを規定し、同項15号は、それ以外の場合にも商標ごとにその取引の実情に応じて個々具体的に混同を生ずるおそれがある場合を不登録事由とすることで、具体的妥当性を図っている。」とする。

渋谷達紀『商標法の理論』（東京大学出版会、1973年）330-331頁は、15号について、「判例が積極的に商標の周知性を考慮に入れているところからみると、逆に同10号、11号、13号、その他法7条や37条などにおける商品の類否判断に際しては、これを勘案しないというのが判例の意図ではなかろうか。」とする。

肥田正法『「商標の類似」と「出所の混同」との関係』（パテント Vol.66 No.8 2013年）は、「この規定は、除外した規定の特色を尊重して商標・商品の類似にかかわる要件と商品の出所の混同にかかわる要件との分担を明確にしたものといえるから、15号は、登録商標と同一又は類似する商標を指定商品と同一又は類似する商品に使用する範囲の外側において出所の混同が生じるおそれがある場合にのみ適用されることになる。」とする。

判断においては、類似が条文上の一要件となっているという相違がある。

本稿では、類似と混同とが別の概念として条文上位置付けられている不競法2条1項1号に関して、商標法4条1項11号と15号に関する審判決における判断との比較を通じて若干の考察を試みたい。

2. 商標法の登録要件にみる類似と混同の関係

登録要件に関する商標法4条1項11号と15号についての、審決取消訴訟における最高裁の考え方は以下のとおりである。

すなわち、橋正宗事件（最判昭和36年6月27日〔昭和33年（オ）第1104号〕民集15巻6号1730頁）においては、「商標が類似のものであるかどうかは、その商標を或る商品につき使用した場合に、商品の出所について誤認混同を生ずる虞があると認められるものであるかどうかということにより判定すべきものと解するのが相当である。」と判示している。この昭和36年の橋正宗最高裁判決は、一般的には商品の類否判断の基準を示したものとして引用されることが多いが、その判示においては、商品の類否判断基準の前に、上記のとおり商標の類似の判断基準について判示し、商標の類似の判断基準が「商品の出所の誤認混同のおそれ」であることを明示しており、以下で触れる昭和43年の氷山印事件の先例となっている⁽²⁾。

そして、この有名な氷山印事件（最判昭和43年2月27日〔昭和39年（行ツ）第110号〕民集22巻2号399頁）においては、「商標の外観、観念または称呼の類似は、その商標を使用した商品につき出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず、従って、右三点のうちその一において類似するものでも、他の二点において著しく相違することその他取引の実情等によって、なんら商品の出所に誤認混同をきたすおそれの認めがたいものについては、これを類似商標と解すべきではない。」と判示し、同様に商標の類似の判断基準が「商品の出所の誤認混同のおそれ」であることを明示している。

さらに、15号について判示したレールデュタン事件（最判平成12年7月11日〔平成10年（行ヒ）第85号〕民集54巻6号1848頁）においては、「『混同を生ずるおそれ』の有無は、当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の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、当該商標の指定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、総合的に判断されるべきである。」として、「混同を生ずるおそれ」の判断は、いわゆるマルチファクター・テストによることを明示している。

商標法4条1項10号と11号と15号の相違をまとめると以下のようなになる。

(2) 渋谷達紀「商標の類否判断基準」（別冊ジュリスト商標・意匠・不正競争判例百選2007年）32頁

	10号(類似)	11号(類似)	15号(混同)
趣旨	出所混同防止 ⁽³⁾ +一定の信用を蓄積した未登録有名商標の既得の利益を保護	出所混同防止 ⁽⁴⁾ (狭義) +先願登録商標と抵触する後願の類似商標の排除・将来の信頼の予防的効果 ⁽⁵⁾	出所混同防止 ⁽⁶⁾ (広義) +フリーライド及びダイリューション防止(レールデュタン最高裁判決 ⁽⁷⁾)
要件	周知 商標同一・類似 商品/役務同一・類似	商標同一・類似 商品/役務同一・類似	他人の業務に係る商品又は役務との出所混同のおそれ(第10号から前号までに掲げるものを除く)
使用主義的か登録主義的か	使用主義的	登録主義的	使用主義的
使用が前提か	使用が前提(使用されていなければ現実に出所の混同は生じ得ない)	使用は前提とされていない(登録主義)	使用が前提(使用されていなければ現実に出所の混同は生じ得ない)
比較対象	(使用されている)周知商標 vs 出願商標	先願登録商標 ⁽⁸⁾ vs 出願商標	使用されている商標 vs 出願商標
判断	個別的・具体的・(動的)	定型的・画一的・(静的)	個別的・具体的・(動的)
出所混同	具体的出所混同	一般的(仮定的・抽象的)出所混同	具体的出所混同
取引実情考慮	具体的取引実情考慮	一般的・恒常的取引実情考慮(保土谷化学工業社標最高裁判決 ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾)	具体的取引実情考慮
現実の混同	不要	不要	不要(おそれだけで足りる)
除斥期間適用	不正競争の目的で商標登録を受けた場合は適用なし	適用あり	不正の目的で商標登録を受けた場合は適用なし

また、レールデュタン事件及び商標法4条1項15号の商標審査基準におけるマルチファクター・テストのうち、10号と11号の要件に対応する考慮要素は以下のとおりとなっている。

- (3) 特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説』(発明推進協会、第22版、2022年)1554頁参照。
- (4) 特許庁編・前掲注(3)1554頁参照。
- (5) 松村信夫、工業所有権学会年報所収「商標の類似」79頁では、「商標法4条1項10号及び15号が登録の有無を問わず、すでに使用されている先行商標と誤認・混同を生じるおそれがある商標の登録を阻止することによって既使用商標による信用形成を保護するという目的があるのに対し、11号では逆に現に使用されているか否かを問わず先願登録商標と定型的に誤認・混同を生じるおそれがある商標の登録を阻止することによって、先願登録商標につき現在形成されあるいは将来形成されるであろう需要者の信頼を保護するという予防的効果を付与している」とする。
- (6) 特許庁編・前掲注(3)1555頁参照。
- (7) 最高裁平成12年7月11日第三小法廷判決平成10年(行ヒ)第85号において、その趣旨につき、「同号の規定は、周知表示又は著名表示へのただ乗り(いわゆるフリーライド)及び当該表示の希釈化(いわゆるダイリューション)を防止し、商標の自他識別機能を保護することによって、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、需要者の利益を保護することを目的とするものである」とする。
- (8) 登録商標の権利範囲は、願書に記載した商標に基づいて定めなければならないとされている(27条1項)。
- (9) 最高裁昭和49年4月25日第一小法廷判決昭和47年(行ツ)第33号において、「商標の類否判断に当たり考慮することのできる取引の実情とは、その指定商品全般についての一般的、恒常的なそれを指すものであつて、単に該商標が現在使用されている商品についてのみの特殊的、限定的なそれを指すものではないことは明らかであり、所論引用の判例も、これを前提とするものと解される」とする。
- (10) 松村・前掲注(5)82～83頁では、「4条1項11号の商標の類似の概念に『混同の防止』の目的を読み込んで解釈するにしても、本号で予定されている『混同』の概念は、少なくとも商標の使用状況や商標が使用された商品の取引状況といった事情を参酌した具体的混同概念を基準とすべきではなく、将来における登録商標の使用を見越したより普遍性の高い混同概念を基準とすべきことにならう」とする。

ルールデュタン事件	商標審査基準	10号及び11号での対応要件
当該商標と他人の表示との類似性の程度	①出願商標とその他人の標章との類似性の程度	商標の類似 ⁽¹¹⁾ (10号・11号)
他人の表示の周知著名性	②その他人の標章の周知度	周知性(10号)
他人の表示の独創性の程度	③その他人の標章が造語よりなるものであるか、又は構成上顕著な特徴を有するものであるか	
	④その他人の標章がハウスマークであるか	
	⑤企業における多角経営の可能性	
当該商標の指定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	⑥商品間、役務間又は商品と役務間の関連性	商品・役務の類似(10号・11号)
取引者及び需用者の共通性その他取引の実情	⑦商品等の需要者の共通性その他取引の実情	一般的・恒常的取引実情考慮(11号)

上記のとおり、ルールデュタン事件及び商標法4条1項15号の商標審査基準の考慮要素のうち、「当該商標と他人の表示との類似性の程度」及び「出願商標とその他人の標章との類似性の程度」については、10号と11号における類似性の要件に対応し、「当該商標の指定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」及び「商品間、役務間又は商品と役務間の関連性」については、10号と11号における商品・役務の類似性の要件にそれぞれ対応しており、考慮要素の中でもウェイトの高いファクターと言える。また、「他人の表示の周知著名性」及び「その他人の標章の周知度」といったルールデュタン事件及び商標法4条1項15号の商標審査基準の考慮要素については、10号における周知性の要件に対応し、「取引者及び需用者の共通性その他取引の実情」及び「商品等の需要者の共通性その他取引の実情」の考慮要素については、氷山印事件に基づく11号の類似性判断における一般的・恒常的取引実情の考慮の要件に対応すると言える(ただし、15号の場合には主として具体的・特殊的・限定的取引実情の考慮も除外されていない点においての相違はある)。

上記のとおり、商標法4条1項10号、11号、15号はその要件において共通している部分が多いことから、実務上も、これらの規定の重複適用を主張することは多い。

3. 欧米商標法における類似性の程度と混同のおそれ

上記のとおり、日本の商標法では、登録要件に関する商標法4条1項10号、11号及び商標権侵害の成否に関する37条1号において、あくまでも「類似性」がその判断基準となり、登録要件に関する商標法4条1項15号の「混同のおそれ」の判断において、マルチファクター・テストによる総合的判断がなされるが、商標権侵害の成否には要件としての「混同のおそれ」は明文上は規定されていない⁽¹²⁾。

一方、米国においては、登録要件及び侵害の成否の基準はいずれも「混同のおそれ(likelihood of

(11) なお、不競法2条1項1号に関する日本ウーマン・パワー上告審(最判昭和58年10月7日〔昭和57年(オ)第658号〕民集37巻8号1082頁)においては、類似性の要件に関し、「取引の実情のもとにおいて、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を相当とする」とする。

(12) ただし、小僧寿し事件上告審(最判平成9年3月11日〔平成6年(オ)第1102号])において、「商標の類否は、同一又は類似の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、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであり、かつ、その商品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」として氷山印事件を引用しつつ、商標の類否判断においては具体的取引状況を考慮するとしている。

confusion)」であり⁽¹³⁾、ポラロイドテスト⁽¹⁴⁾やデュポンテスト⁽¹⁵⁾といったマルチファクター・テストによって判断される。これらの米国でのマルチファクター・テストは、上記のレールデュタン事件及び商標法4条1項15号の商標審査基準の考慮要素と類似したものとなっているものの、米国では使用主義をその前提としているため、現実の混同等の使用主義ならではの要素が考慮される点で相違している。また、使用主義を採用するがゆえに、米国における混同のおそれは、具体的な混同のおそれを言い、日本での11号のような一般的・抽象的な出所混同ではなく、日本での不正競争防止法の考え方に近いものとなっている。

ポラロイドテスト (9要素)	デュポンテスト (13要素)	10、11号での対応要件
先行商標の識別力の強さ	先行商標の著名性	周知性 (10号)
商品及び役務の関連性	出願・登録の指定商品又は先行商標が使用されている商品・役務の類否と性質	商品・役務の類似 (10号・11号) 一般的・恒常的取引実情考慮 (11号)
	類似商品について使用されている類似商標の数と性質	商品・役務の類似 (10号・11号)
	商標が使用され又は使用されていない多種商品	
商標の類似性	両商標の外観、称呼、観念及び商業的印象に関する商標全体の類似性	商標の類似 (10号・11号)
マーケティングチャンネルの類似性	流通経路の類似性	一般的・恒常的取引実情考慮 (11号)
現実の混同	実際の混同の性質と程度	
	実際の混同の証拠なく同時に使用されていた期間の長さや条件	
被告の標章選択の意図	需要者の購買動機	
需要者の洗練度合い		
注意力の程度		
先行商標使用者の使用拡張の可能性	混同のおそれの範囲	
	出願人と先行商標所有者間の市場の接点 (a) 単なる登録又は使用の同意 (b) 混同を防ぐための合意書 (c) 商標・出願・登録又はグッドウィルの移転 (d) 混同の不存在、ラッチェスや禁反言	
	使用の効果を実証できる確立されたその他の証拠	
	出願人の独占的な権利がどこまで及ぶか	

上記の各要素の中でも、商標の類似性や商品及び役務の関連性は、具体的出所混同のおそれを判断する上で、重要な要素となっており、それらについては、同様に商標法4条1項10号と11号における要件と対応関係にあると言える。

また、同様に欧州においても、登録要件はいわゆる「ダブル・アイデンティティー」のほか「混同のおそれ (likelihood

(13) ランハム法2条(d)において、「出願商標が、出願に係る商品に使用されることによって他人の登録商標又は合衆国内で先に使用されている商標と混同を生じさせ、誤認を生じさせ又は欺瞞するおそれがある程に似ている (resemble) 場合は、主登録簿への登録が認められないと規定している。

また、同32条(1)(a)においては、商標権者に救済措置が与えられる場合の一つとして、「登録商標の複製 (reproduction)、模倣 (counterfeit)、コピー、もっともらしい模造を商品・役務に取引上使用することによって、混同を生じさせ、誤認を生じさせ、又は欺瞞するおそれがある場合」を規定している。

(14) *Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp.*, F. 2d 492 (2nd Cir), cert. Denied, 368 U.S. 820 (1961)

(15) *In re E. I. DuPont de Nemours & Co.*, 476 F.2d 1357, 177 USPQ 563 (C. C. P. A. 1973)

of confusion)」基準で判断される。欧州連合商標規則 8 条（相対的拒絶理由）においては、①商標が先行商標と同一、かつ、商品・役務が先行商標の商品・役務と同一である場合、②商標と先行商標とが同一又は類似及び指定商品若しくは指定役務が同一又は類似のために、公衆の側に混同を生じるおそれがある場合（混同のおそれには、先行商標と関連を生じるおそれを含む）、また、③商標が先行の共同体商標と同一又は類似の標識であって当該共同体商標の登録に係る商品・役務とは同一・類似ではない商品・役務に使用するものであっても、当該共同体商標が域内において名声を得ており、当該標識の正当な理由のない使用が当該共同体商標の識別性又は名声を不正に利用し又は害するものについて、異議申立ての理由とされており、商標権侵害の成否も同様の基準となっている⁽¹⁶⁾。「混同のおそれ」を判断する際の考慮要素としては、上記のとおり「商標の同一・類似」や「商品・役務の同一・類似」が重要な要素となるが、「商品・役務の同一・類似」の判断の際には、その類似の程度をも踏まえて「混同のおそれ」が判断されるほか、「市場において両商標が共存しているか」「実際の混同の有無」といった要素も考慮される。

なお、WIPO のドメイン名紛争統一処理方針（Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy）4 条（強制紛争処理手続）⁽¹⁷⁾においては、同一又は混同させるような類似性（confusingly similar）が申立ての要件となっている。

4. 商標は非類似だが出所混同のおそれがあるとされた事案

商標法 4 条 1 項 15 号の混同を生ずるおそれがある商標の類型としては、商標法 4 条 1 項 15 号において「（第 10 号から前号までに掲げるものを除く。）」との括弧書きの規定があることからすると、商標法 4 条 1 項 10 号や 11 号に該当しないもの、すなわち、①商標が同一又は類似だが商品・役務が非類似である場合、②商標が非類似だが商品・役務が同一又は類似である場合、③商標が非類似で、かつ、商品・役務が非類似である場合等が挙げられるとされるが⁽¹⁸⁾、商標法 4 条 1 項 15 号が適用されるケースのほとんどが、①のパターンで、その商標が周知性や著名性を獲得している場合であり、②や③のパターンで商標法 4 条 1 項 15 号が適用されるケースはあまり見られない。これは、異議申立てや無効審判において商標法 4 条 1 項 15 号が主張された場合、たとえ周知著名性が認められたとしても、商標が非類似である以上、混同のおそれもない、として結論付けられることが圧倒的に多く、このことは、15 号の考慮要素の中でもとりわけ「当該商標と他人の表示との類似性の程度」の考慮要素の比重がやはり大きいためであると考えられる。

(16) 欧州連合商標規則 9 条（共同体商標により与えられる権利）において、①共同体商標が登録されている商品・役務と同一の商品・役務について当該共同体商標と同一の標識の使用、②標識が共同体商標と同一又は類似で、かつ、当該標識の使用に係る商品・役務が共同体商標の商品・役務と同一又は類似であるために、公衆に混同を生じさせるおそれがある場合、③共同体商標と同一又は類似の標識であって当該共同体商標の登録に係る商品・役務とは同一・類似ではない商品・役務に使用するものであっても、当該共同体商標が域内において名声を得ており、当該標識の正当な理由のない使用が当該共同体商標の識別性又は名声を不正に利用し又は害するものである場合等に、商標権者の同意を得ない第三者による標識の使用を禁止する権利を有するものとされている。

(17) ドメイン名紛争統一処理方針 4 条（強制紛争処理手続）

「本節は、貴殿が、強制紛争処理手続に服さなければならない紛争の類型を定める。

この紛争処理手続は、ウェブサイト <<http://www.icann.org/udrp/approved-providers.htm>> に列挙されている紛争処理機関のいずれか一つにより実施される。

a. 適用対象となる紛争

手続規則に従って、第三者（申立人）から紛争処理機関に対し、次の主張があった場合には、貴殿はこの強制紛争処理手続に応じなければならない：

(i) 貴殿のドメイン名が、申立人が権利を有する商標または役務商標（サービスマーク）と、同一または混同させるような類似性を有し；かつ、

(ii) 貴殿が、そのドメイン名について権利または正当な利益を有さず；かつ、

(iii) 貴殿のドメイン名が、不正の目的で、登録かつ使用されていること。

この紛争処理手続において、申立人はこれら 3 つの要件が存在することを立証しなければならない」

(18) 牧野ほか・前掲注 (1) 228 頁

			商品・役務			+ 周知著名性等	+ 周知性
			高 ← 商品・役務間の関連性 → 低				
			同一	類似	非類似		-
商標	高↑ 類似性の程度	同一	同一 (10・11号、 25条)	類似 (10・11号、 37条1号)	非類似 (10・11号)	①混同する/しない (15号)	希釈化 (19号)
		類似	類似 (10・11号、 37条1号)	類似 (10・11号、 37条1号)	非類似 (10・11号)		
	低↓	非類似	非類似 (10・11号)	非類似 (10・11号)	非類似 (10・11号)	③混同する/しない (15号)	-
+ 周知著名性等			②混同する/しない (15号)		③混同する/しない (15号)	③混同する/しない (15号)	

上記のとおり、15号の考慮要素の中でも「当該商標と他人の表示との類似性の程度」の考慮要素の比重はやはり大きく、審判決においては、商標が非類似である以上、混同のおそれもない、として結論付けられることが多いものの、中には②のパターン、すなわち、商標が非類似だが、商品・役務が同一又は類似で15号が適用されたパターンとして以下のような審判決がある。

① 「SUBARIST/スバリスト」事件⁽¹⁹⁾(15号適用) [審決取消]

本件商標	引用商標	
SUBARIST スバリスト (登録第 5391802 号) 第 4 類 固形潤滑剤、靴油、保革油、燃料、工業用油、工業用油脂	1. SUBARU (登録第 4603280 号) 第 4 類を含む全 29 区分	3. スバル (登録第 982491 号) 第 9 類 自動車用シガーライター等 第 12 類 自動車並びにその部品及び附属品等 第 13 類 戦車
	2. スバル (登録第 2553275 号) 第 2 類 防錆グリース 第 4 類 燃料、工業用油、工業用油脂、ろう 第 28 類 スキーワックス	4. SUBARIST スバリスト (登録第 4602413 号) 第 16 類 印刷物等

本事件は、本件商標に対して商標法 4 条 1 項 7、10、11、15、19 号を根拠に請求された無効審判（無効 2011-890048）において、特許庁が請求不成立審決をしたことから、原告である富士重工業株式会社が出訴した事案において、裁判所が事案に鑑み、15号該当性についてのみ検討し、15号非該当とした審決を取り消した事案である。

裁判所は、商標法 4 条 1 項 15 号該当の認定に際し、「本件商標は、外観や称呼において引用商標 1 ないし 3 と相違し、これらが全体として類似する商標であるといえないとしても、本件商標からは、原告が製造する自動車のブランドであるスバルの自動車の愛好家との観念が生じることがあり、他方、引用商標 1 ないし 3 からも、原告が製造する自動車のブランドであるスバルとの観念が生じ得るから、観念において関連性が

(19) 知財高判平成 24 年 6 月 6 日 [平成 24 年 (行ケ) 第 10013 号] 判時 2157 号 98 頁

あることは否定できない。また、前記(2)アのとおり、本件商標出願当時、自動車やその関連商品の分野では、本件商標を構成する『SUBARIST』『スバリスト』との語は、原告が製造する自動車のブランドであるスバルの自動車の愛好家を意味することが広く知られていたものであるが、この『SUBARIST』『スバリスト』との語が、原告の製造する自動車のブランドである『SUBARU』あるいは『スバル』に由来する造語であることは明らかである。そして、自動車の分野において、引用商標1ないし3が周知著名性を有していることは当事者間に争いがなく、本件商標の指定商品は、引用商標1ないし3が使用される商品と同一又は関連性を有することなどを併せ考慮すると、本件商標をその指定商品に使用した場合、その需要者及び取引者において、本件商標が使用された商品が、例えば、原告から本件商標についての使用許諾を受けた者など、原告又は原告と経済的若しくは組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であると誤認し、商品の出所につきいわゆる広義の混同を生ずるおそれがあることは否定できない。」と判断した。

上述のとおり、一般的には、15号のマルチファクター・テストによる総合判断において、「非類似」とされた場合、たとえその商標の周知著名性が認められたとしても、「混同のおそれなし」の結論が導かれることが圧倒的に多いが、本事件では、本件商標の「SUBARIST/スバリスト」と引用商標1乃至3の「SUBARU」又は「スバル」とが「類似する商標であるといえない」と、商標が非類似であることを認定したにもかかわらず、自動車ブランドとしての「SUBARU」又は「スバル」の周知著名性及び指定商品の関連性などのほかの要素を考慮し、総合的判断として「混同のおそれ」を認めた事案である。

同様に、商標の類似性については非類似と認定しつつも15号該当性を肯定した事件として、商品「自動車用タイヤ」について著名な「DUNLOP」等との関係で15号に該当するとした「Sunlop」事件審決⁽²⁰⁾や、商品「ピアノを始めとする楽器」について著名な「YAMAHA」等との関係で15号に該当するとした「YAHHAHA」事件異議決定⁽²¹⁾がある。

② 「ロイヤルプラウド/ROYAL PROUD」事件審決⁽²²⁾(15号適用)

本件商標	引用商標	
<p style="text-align: center;">ロイヤルプラウド ROYAL PROUD (登録第 5727369 号)</p> <p>第 36 類 建物の管理、建物の貸借の代理又は媒介、建物の貸与、建物の売買、建物の売買の代理又は媒介、建物又は土地の鑑定評価、土地の管理、土地の貸借の代理又は媒介、土地の貸与、土地の売買、土地の売買の代理又は媒介、建物又は土地の情報の提供</p>	<p style="text-align: center;">1. プラウド PROUD (登録第 4682402 号)</p> <p>第 16 類 印刷物 第 36 類 建物の管理、建物の貸借の代理又は媒介、建物の貸与、建物の売買、建物の売買の代理又は媒介、建物又は土地の鑑定評価、土地の管理、土地の貸借の代理又は媒介、土地の貸与、土地の売買、土地の売買の代理又は媒介、建物又は土地の情報の提供</p>	<p style="text-align: center;">2.  (登録第 5065990 号)</p> <p>第 16 類 印刷物等 第 36 類 建物の管理、建物の貸借の代理又は媒介、建物の貸与、建物の売買、建物の売買の代理又は媒介、建物又は土地の鑑定評価、土地の管理、土地の貸借の代理又は媒介、土地の貸与、土地の売買、土地の売買の代理又は媒介、建物又は土地の情報の提供等 第 37 類 建設工事、建築工事に関する助言等</p>

本事件は、本件商標に対して商標法4条1項11号及び15号を根拠に請求された無効審判において、特許庁が、15号該当性を先に検討し、15号該当性を認定した後、11号該当性を検討し、11号該当性については否定した事案である。

(20) 無効 2019-890037

(21) 異議 2020-900195

(22) 無効 2019-890084

審決では、請求人の取扱いに係る「建物（マンション）の売買」を表示するものとしての引用商標の周知著名性を認定しつつ、本件商標と引用商標の類似性について、その類似性の程度は高いと認定した。また、本件商標の指定役務と請求人の業務に係る役務との関連性については、「建物の売買」については、請求人の業務に係る「建物（マンション）の売買」と同一又は類似するとし、「建物の売買」以外の指定役務である「建物の管理、建物の貸借の代理又は媒介、建物の貸与、建物の売買の代理又は媒介、建物又は土地の鑑定評価、土地の管理、土地の貸借の代理又は媒介、土地の貸与、土地の売買、土地の売買の代理又は媒介、建物又は土地の情報の提供」と請求人の業務に係る「建物（マンション）の売買」は、いずれも主として、宅地建物取引業法の規制を受ける不動産関連業務というべきものであって、同一の事業者が提供する場合が多いものとした上で、関連性の高い役務と認定し、結論として15号該当性を認定した。

一方で、11号該当性については、15号該当性の検討において「本件商標と引用商標の類似性について、その類似性の程度は高い」としたにもかかわらず、「本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である」と結論付け、11号該当性を否定している。

③ 「BASS US/ バッサス」事件異議決定⁽²³⁾ (15号適用)

本件商標	引用商標（抜粋）	
BASS US バッサス (登録第 4109112 号) 第 25 類 洋服、コート、靴類（「靴合わせくぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。）	BASS (登録第 1103746 号) 第 25 類 履物（「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。）	BASS (登録第 3288637 号) 第 25 類 靴類

本件商標に対して商標法4条1項7、10、11、15、19号及び同法8条1項を根拠に申し立てられた登録異議申立てにおいて、特許庁は、異議申立人が「靴」に使用する引用商標「BASS」の日本での周知著名性を認定しつつ、その指定商品中「靴類（「靴合わせくぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。）」に使用された場合に、著名な「BASS」を想起するものであるとして、15号該当性を肯定した。

一方で、他の登録異議申立て理由については、本件商標は「バッサス」の仮名文字が欧文字の「BASS US」の読みを書したとみても不自然なものではないから、「バッサス」の称呼のみを生ずるというべきであり、本件商標と引用商標とは、外観、観念においてはもとより、称呼においても相紛れるおそれのない非類似のものと判断するのが相当であり、「靴類（「靴合わせくぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。）」以外の商品に使用した場合、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものとして、「洋服、コート」については、15号該当性を否定した。

上記の①「SUBARIST/ スバリスト」事件では、裁判所は15号該当性を判断したものの、11号等の他の無効理由について積極的に検討していないが、②「ロイヤルプラウド/ROYAL PROUD」事件においては、特許庁は「本件商標と引用商標の類似性について、その類似性の程度は高い」とした15号の認定とは異なる、「非類似」との判断を11号の認定において行っており、あえてこの「非類似」であるとの11号の判断を積極的に行う必要があったのかについては、疑問が残る。むしろ、15号の認定において、周知著名性や役務の関連性を認定した上で結論付けているのであるから、「その類似性は高くはないもの」程度でとどめて

(23) 平成10年異議第91168号

おいた方がよかったものと思われる。

また、③の「BASS US/ バッサス」事件では、本件商標と引用商標とは、外観、観念、称呼のいずれも非類似としつつも、靴についての「BASS」の著名性を考慮し、その指定商品中、「靴類」についてのみ15号該当性を肯定し、その他の「洋服、コート」については、15号該当性を否定している。同じ25類の商品の中でも、著名性の及ぶ商品とそうでない商品とを精緻に切り分け、商標の非類似性のバランスをも考慮した判断となっている点が興味深い。

同様に、著名性の及ぶ商品とそうでない商品とを精緻に切り分けて11号と15号の適用を使い分けた審決として、「ロキプロフェン」事件審決⁽²⁴⁾がある。「ロキプロフェン」事件においては、請求人の引用商標「ロキソ/LOXO」「ロキソニン」「LOXONIN」と被請求人の登録商標「ロキプロフェン」との類似性について、特にカタカナの「ロキソニン」との関係において「相当程度の類似性を有する」と認定したうえで、「ロキソニン」が著名性を有する商品である「薬剤」についてのみ、15号該当性を肯定し、その他の商品については、15号該当性を否定し、「薬剤」のみ一部無効としており、説得力がある。

一方で、以下のとおり、最近の知財高裁での15号該当事案においては、類似性の程度が高く、商品の関連性も高いものについても、部分的に10号又は11号適用可能性があるにもかかわらず、あえて全体として15号を適用しているケースが多い。

原告商標	被告商標	商標の類似性の程度	出所混同	事件名
		当該商標の指定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		
(周知商標) 「BOLONIYA」 「ボロニヤ」	ボロニアジャパン	類似性を有する		
デニッシュ食パン	第30類 菓子及びパン 第35類 菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供	指定商品「パン」には、「デニッシュ食パン」が包含	[審決取消] 出所混同あり	知財高判平25・3・28判時2194号92頁 [ボロニヤ事件]平成24(行ケ)10403
ざんまい	(著名商標) つき喜代村  すしざんまい	外観及び称呼が異なるが、観念共通	出所混同あり	知財高判令3・4・14 [すしざんまい事件]令和2(行ケ)10107
すし	すしを主とする飲食物の提供	販売の対象となる商品又は提供の対象となる商品がいずれも「すし」である点で共通		
(周知著名商標) 		本件商標と引用商標との間に外観上の差異は認められるものの、外観全体の印象は、相当似通ったものである	[審決取消] 出所混同あり	知財高判平31・3・26[PUMA図形事件]平成29(行ケ)10207
「PUMA」ブランドの被服、帽子等	Tシャツ、帽子	本件商標の指定商品は、原告の業務に係る商品と、その性質、用途、目的において関連する		

(24) 無効2015-890059

原告商標	被告商標	商標の類似性の程度		出所混同	事件名
		当該商標の指定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			
(周知著名商標) 			比較的高い類似性を示す	[審決取消] 出所混同あり	知財高判平 29・9・13 [ランバード図形事件] 平成 28 (行ケ) 10262
スポーツシューズ、スポーツウェア、スポーツバッグなど	第 18 類 バックパック等 第 25 類 被服、履物及び運動用特殊靴、帽子、スポーツジャージ及び競技用ジャージ、Tシャツ、運動靴等 第 28 類 運動用機械器具、スケート靴、インラインスケート等 (参考訳文)		引用商標の著名性が需要者に認識されている分野であるスポーツ用品 (運動用具) 関連の商品		
(周知著名商標) HITACHI	hihachi		観念において類似するものではないものの、外観及び称呼が互いに相紛らわしい	出所混同あり	知財高判令 4・1・27 [hihachi 事件] 令和 3 (行ケ) 10092
現在は 800 社を超えるグループ会社と共に多岐にわたる事業を展開している大手総合電機メーカー	第 11 類 業務用暖冷房装置、家庭用電気火鉢、家庭用電熱用品類、家庭用加熱器 (電気式のものを除く。)、家庭用調理台、家庭用流し台、火鉢、ストーブ類 (電気式のものを除く。)		大手総合電機メーカーであり、多岐にわたる事業を展開している被告補助参加人及びそのグループ会社の業務に係る商品と同一又は類似の商品		

上記のとおり、やはり周知著名性を有する商標については、15号のマルチファクター・テストを適用する方が全体として拒絶・取消・無効との判断がしやすいことから、15号が適用されるケースが多いと考えられる。しかしながら、10号又は11号が適用されていないということは、15号の括弧書きの規定ぶりからすれば、裏を返せば、商標自体は非類似と判断されたとの反対解釈も生じかねない。したがって、「すしざんまい」事件以外の事件については、商標の類似を前提とする商標権侵害に基づく権利行使の場面に視野に入れた場合には、先行商標権者にとっては、15号が適用されると不利な判断となってしまう場合もあり、類似する商品・役務については、10号又は11号が適用されてもよかったものと思われる。

その他、異議申立てにおいて15号に加えて11号該当性の主張もされながらも、11号を適用せずに「類似性の程度が高い」と認定し、15号を適用した異議決定として、「はーいお茶」事件異議決定⁽²⁵⁾(15号該当)や、「類似性の程度は相当高い」と認定し、15号を適用した審決として、「べるなび」事件審決⁽²⁶⁾(15号該当)がある。

5. 考察

商標法4条1項10号・11号、37条1号においては、それぞれ類似のみ、15号においては混同のおそれのみが条文上の要件となっているが、不競法2条1項1号においては、類似と混同の両方が条文上の要件となっている。商標法と不競法とで類似や混同の判断基準は大きく異なることはないものの、類否判断については、特に11号は対象の商標が共に未使用同士か、又は一方が未使用であることも多いことから、静的な

(25) 異議 2016-900235

(26) 無効 2017-890081

類否判断となるのに対し、商標法4条1項10号、同37条1号においては、一方の使用が適用の前提となることから、動的な類否判断となるという相違がある。その意味において静的な類否判断の商標法4条1項11号と動的な類否判断の商標法37条1号とでは、商標の類否判断において、反対の結論もあり得るところである。

また、15号の混同のおそれの判断においても、一方の使用を前提とした個別具体的な動的な判断となるが⁽²⁷⁾、この点は、両者の使用を前提として動的に混同の有無を判断する不競法2条1項1号と同様である。15号の混同のおそれの判断では、類似性の程度は最終的な混同のおそれの判断に大きく影響する重要な要素であり、その意味では、条文上、類似を要件としつつも、混同に重点をおきつつ取引実情を踏まえて個別具体的に判断する不競法2条1項1号と大きく異なるものではない。

しかしながら、類似性の程度をあくまでもマルチファクター・テストの一要素として考慮する15号と、類似を条文上の要件としている不競法2条1項1号とでは、いずれも混同を要件としているものの、おのずと差異がある。すなわち、マルチファクター・テストの下での15号の判断においては、前述の「SUBARIST/スバリスト」事件のように非類似であっても混同のおそれを認めるとするものも結論としてはあり得ることになるが、不競法2条1項1号の下では、仮に両表示が非類似とされた場合には、条文上の類似の要件を満たさないことになり、そもそも1号が適用されないこととなる。したがって、不競法2条1項1号においては、類似が適用の前提となる以上、そこにおける類否判断は、混同が生ずるか否かに重点をおいた、柔軟で動的な類否判断（confusingly similar）が行われることになり、その意味で同じ類否判断であっても、11号に見られる静的な類否判断と不競法2条1項1号の動的な類否判断も、必ずしも一致することにはならない⁽²⁸⁾。また、15号の混同のおそれの判断においては、マルチファクター・テストであるがゆえに、類似か非類似かを断定的に判断する必要はないが⁽²⁹⁾、不競法2条1項1号では類似が条文上の要件となっていることから、そもそも類似か非類似かの二者択一の判断しかなく、類似か非類似かを断定的に判断する必要がある。ここでは、類似性の程度（高低）を議論できない分、類否判断を柔軟にし、あくまでも混同が肯定されるために

(27) 11号の商標の類否判断の結論は、予測可能性の高い静的な類否判断として、その結論としての類否判断の一般化がなじむ一方、15号においては、あくまでも類似性の判断を含む種々の考慮要素を踏まえた個別具体的な検討の下での総合判断としての混同のおそれの有無が判断されることから、そこでの商標の類否判断（類似性の程度の高低）は一般化されにくい面がある。

なお、静的な類否の観点からも類似性を肯定できる程度の高い類似性を有する商標の場合で本来的に11号を適用すべき商品・役務が含まれているような場合には、その類似する商品・役務については11号を適用し、非類似の商品・役務については15号を適用するのが15号の括弧書きの趣旨からも自然と思われる。このように類似の商品・役務と非類似の商品・役務とを精緻に切り分けて判断することで、11号における類否判断と、15号の混同のおそれの一考慮要素としての類似性の程度の判断とが矛盾なく整理でき、また、そうすることで10号・11号と15号の各規定が有する本来の趣旨に沿った判断となるものと考えられる。

(28) 例えば、商標法4条1項11号の静的な類否判断の下では非類似と思われる「マイクロダイエット」「MICRODIET」と「マイクロシルエット」を類似すると判断したマイクロダイエット事件（東京高判平成15年9月25日〔平成15年（ネ）1430号〕、東京地判平成15年2月20日〔平成13年（ワ）2721号〕）などが挙げられる。

(29) 実際の15号の適用についても、特に商標の類似性の判断が微妙なケースにおいては、「類似性の程度が高い」「近似する」といった表現で類似か非類似かとの断定的で直接的な判断を避けることができるため、15号のマルチファクター・テストによる総合判断の方が、不競法2条1項1号における動的な類否判断、混同の総合判断に慣れている裁判所においては、好まれているように思われる。裁判所における類似・非類似の判断は、本来的には個別具体的な紛争解決の場面での極めて動的な一つの類否判断であるにもかかわらず、結論としての商標の類似・非類似の判断が一般化されてしまいがちであり、その裁判所による極めて動的な類否判断の結論が、静的な類否判断を基礎とする、特許庁における審査実務にも大きく影響してしまうこともある。しかしながら、これが15号のマルチファクター・テストの下で「類似性の程度」の高低で商標の類否判断がされた場合には、あくまでも裁判所による動的な判断の下での混同のおそれを考慮する際の一要素としての類否判断という整理がされ、その類否判断自体の結論は一般化されにくく、静的な類否判断を主とする特許庁の出願実務への影響も少ないと考える。少なくとも、異議や無効審判や裁判において類似や混同が争われるような紛争の場面では、その多くが具体的な出所の混同のおそれについて争われる以上、種々の要素を考慮して総合的に判断できる15号のマルチファクター・テストによって動的に類似性の程度を検討した方が、一般化されやすい11号に基づく静的な類否判断よりもむしろ望ましく、紛争の場面での個別具体的な商標の類似・非類似の判断の結論自体の一般化も避けることができるものと思われる。

必要な程度の類似性（confusingly similar）さえあれば十分とすることで、バランスを取ることになる。その意味では、仮に「SUBARIST/スバリスト」事件が不競法2条1項1号の事件として争われた場合に、15号での結論と同様に混同が生ずるとされるのであれば、混同に重点をおいた、柔軟で動的な類否判断の下で、おのずと両表示の類似性は肯定されると思われる。

以上のとおり、11号と15号の判断においては、15号の括弧書きの趣旨を踏まえ、11号に該当する商品・役務と、それ以外の15号に該当する商品・役務とを精緻に分けて判断することによって、仮に同じ事件が商標権侵害や不競法2条1項1号で争われた場合においても、類似や混同の解釈にも矛盾がなくなると考えられる。また、そう判断していくことによって、一般化できる静的な類否判断と、一般化にはなじまない、混同の一要素としての類似の程度の高低を考慮した動的な混同の判断との区別も可能となり、「ロイヤルクラウド/ROYAL PROUD」事件のような、15号の判断では類似性の程度が高いとしつつも、11号の判断では非類似とするような矛盾した判断もなくなるものと思われる⁽³⁰⁾。また、不競法2条1項1号においては、類似と混同とが別の概念として規定されているものの、そこでの類似の要件を柔軟で動的な類否判断（confusingly similar）によって行うことにより、仮に商標法上の類否判断では、類似性の程度が低いようなものでも類似性を肯定しやすくし、その適用可能性の幅を広げることができるものとする。

以上

(30) 静的な類否判断が求められる11号の判断においては、このような精緻な切り分けがなされることで、予測可能性の高い静的な類否判断が蓄積されていくものと思われる。