

逆混同 (reverse confusion) 再考 (2025)

—FireTV 事件控訴審判決 (2022/6) の我が国実務への示唆—

弁護士 林 いづみ

要 約

「逆混同 (reverse confusion)」に関する米国判決例を概観し、商標の先行使用者 (商標権者) の保護の正当化根拠と判断基準を検討した。特に、逆混同理論の適用と分析を明確化した FireTV 事件 (Wreal, LLC v. Amazon.com, Inc. 米国第 11 巡回区控訴裁判所。2022 年 6 月 28 日) を紹介して、我が国実務への示唆を検討する。

目 次

1. 順混同と逆混同 (定義と特徴の比較)
 - (1) 順混同 (forward confusion) の定義と特徴
 - (2) 逆混同 (reverse confusion) の定義と特徴
 - (3) 逆混同法理の実務的意義
2. 米国法における判決例の概観
3. ㊦ FireTV 事件控訴審判決
 - (1) 事案の概要
 - (2) 控訴審が逆混同を認めた際の判断基準 (要素)
4. 混同のおそれの判断基準の適用に関する順混同と逆混同の相違点とその理由
5. 我が国実務への示唆
 - (1) 「混同」概念には逆混同も含まれるべきこと
 - (2) 逆混同における商標の類似性判断 (後発使用者の著名性獲得について)

1. 順混同と逆混同 (定義と特徴の比較)

商標法において「混同」とは、商品の出所について消費者が誤認する現象を指す。「混同」については、長らく「順混同」(forward confusion) が主流概念とされてきたが、近年では「逆混同」(reverse confusion) も重要な保護法理として認識されている。本稿ではまず順混同と逆混同の定義と実務的特徴を整理し、両者の違いと社会的意義を比較検討する⁽¹⁾。

(1) 本稿は、逆混同理論に関する我が国の先駆的論文である大島厚「逆混同 (Reverse confusion)」パテント 65 巻 13 号 (別冊 8 号) 152 頁 (2012 年) への敬意を込め、2025 年時点における逆混同の再考を試みるものである。我が国では未だ、逆混同を認容する判決例や学説は見当たらないが、米国や中国では、具体的な理論構成は様々あるものの、逆混同の場合にも商標の類似性は肯定されることを前提に商標権侵害が肯定されている。本稿ではもっぱら米国判決例を紹介するが、中国でも『藍色風暴 (青色の嵐)』商標権侵害事件において判決は逆混同理論に基づき、需要者が浙江藍野の商品の出所をペプシコーラと誤認する可能性があるとして判断している (彭学龍=劉曉倩訳「商標の逆混同の理論について—『藍色風暴 (青色の嵐)』商標権侵害事件—」知的財産法政策学研究 20 号 203 頁 (2008 年))。同事件では、中国の小さな酒造会社「浙江藍野酒業有限公司」が、2005 年に「藍色風暴」という商標を登録し、ビールやミネラルウォーターなどの商品に使用していたところ、ペプシコーラの中国子会社「上海ペプシコーラ飲料有限公司」が 2005 年の夏季キャンペーンで「藍色風暴」という名前を使用し、浙江省や上海市で販売したため、商標権侵害訴訟が提起された。浙江省高級人民法院は 2007 年 5 月 24 日に、ペプシコーラ側が「藍色風暴」を無断で使用したことが商標権侵害に該当するとし、300 万人民币の損害賠償を命じた。森智香子・権鮮枝「逆混同および中国商標法 49 条と商標登録の取り消し」発明 117 巻 5 号 47 頁 (2020 年) も参照。

(1) 順混同 (forward confusion) の定義と特徴

順混同は、商標侵害の伝統的パターンであり、「小規模または新規の事業者（後発：junior user）が、著名ブランド（先発：senior user）と類似の商標を使用することで、消費者が両者の商品やサービスの出所を誤って認識する」現象を示す。具体的には「後発の小規模事業者の商品が、著名ブランド（先発事業者）と関係がある、もしくは同じ出所であると誤解される」状況である。順混同の特徴は、「先発使用者＝大企業・著名ブランド」、「後発使用者＝小規模・新規参入」の構図が多く、消費者が主に「小規模側の商品が大規模側に由来するもの」と誤信して、先発ブランドの信用やブランドイメージが、後発者のフリーライドに脅かされるリスクが大きい場合である。商標侵害訴訟では古典的な構図であり、「直接混同」、「正統派混同」とも呼ばれる。

(2) 逆混同 (reverse confusion) の定義と特徴

逆混同は大企業・著名後発事業者（junior user）が、小規模でさほど周知著名ではない先発事業者（senior user）の商標と同一または類似のマークを使用し、大規模宣伝・販路によって市場支配することで、消費者が「先発小規模ブランドの商品を大企業ブランドの派生・関連商品である」と誤認する現象を指す。逆混同の特徴としては、まず、力関係の逆転、すなわち、本来であれば保護されるべき先使用者（senior user）が、ブランド力・資本・広告力で圧倒する後発の大企業（junior user）によって市場で埋没・吸収されることが挙げられる。後述する米国判決例の逆混同の実例の多くにおいて、先発ユーザーの商標が後発ユーザーによって「飲み込まれる」ことで、独自性や信用・顧客との関係が毀損される（小規模ブランドのアイデンティティ消失）という損失（損害）が認められる。さらに、逆混同による、ブランドイメージの逆風リスク、すなわち、消費者は「小規模ブランド」が「大手の関連商品」と誤認し、仮に大手商品の評判が悪化した場合、小規模ブランド側にも負のイメージ被害が及ぶことも特徴として挙げられる。

(3) 逆混同法理の実務的意義

逆混同の理論は「大企業による中小・先使用者ブランドの剽窃^{ひょうせつ}や埋没」を防止し、商標権の本来の趣旨である独自のブランド資産、顧客獲得・市場拡張、そして公正な競争を守るものである。実際には新興ビジネスやローカルブランドの救済策として、訴訟リスクやブランド戦略の観点からも重要性が高まっている。

逆混同理論は、米国商標権侵害訴訟において、小規模ブランドが大規模な広告戦略で市場を飽和させる後発企業に対して、直接的な売上減や評判失墜等の損失（損害）、商標の「出所表示機能」だけでなく「ブランド資産・拡張性」の観点からも保護が必要であることの法的主張の論拠として近年、確立されてきている（後述第2項及び第3項参照）。²⁴ Ironhawk v. Dropbox 事件では「潜在的顧客による混同」、²⁵ Wreal v. Amazon 訴訟では「巨大IT企業の圧倒的プロモーションによる小企業ブランドのカニバリゼーション」といった事例がいずれも逆混同論の典型と評価される。

混同の蓋然性判断^{がいぜんせい}（likelihood of confusion test）においては、従来の順混同と同様に逆混同の場合も、実際の混同や類似性、意図、商品の近接性など複数要素を総合評価するが、順混同と異なるのは、逆混同では「市場への影響力の逆転」に特有の評価軸が加わる点である（後述第4項参照）。

2. 米国法における判決例の概観

米国法においては、以下の米国判決例^①～^{②⑤}で概観するとおり、登録商標と未登録商標の両方について、1977年のBigO判決以来、約50年来、ほとんどの巡回控訴裁判所（第2、第3、第5、第6、第7、第9、第10、第11巡回区）が、逆混同（reverse confusion）理論の有効性を明示的または黙示的に認めている⁽²⁾。

(2) Jeremy N. Sheff “Reverse Confusion and the Justification of Trademark Protection” (Volume 30, Issue 1, 30 GEO. MASON L. REV. 123 (2022))

J.Thomas McCarthy も、1981年に過去10年間の重要な傾向に関する記載の中で、BigO事件を詳細に検討して、International New Service v. Associated Press 事件という有名な横領事件におけるHolmes裁判官の賛成意見中のコメントと関連づけて逆混同の「新概念」を強調している。

また、リステイトメントのコメントにおいても、「逆混同の形成は、商標権侵害を規制する伝統的なルールに含まれる」とされている (Restatement Third, Unfair Competition, § 20, comment f)。

① Westward Carch Mfg. Co. v. Ford Motor Co. (7th Cir. 1968)

逆混同に初めて言及した判決(ただし逆混同概念を否定)。事案は、被告Fordが、原告が「MUSTANG」商標の連邦登録を持っていることを十分認識したうえで、原告の商標を採用したものの。控訴裁判所は、原告が主張する逆混同の理論について、裁判所が形成してきた不正競争及び商標権侵害の判断基準は、順混同(被告が使用したマークが原告の商品を表示するものであったか)または、passing off(被告が自己の商品を原告の商品であるかのように偽ってつかませたか)であって、逆混同タイプの混同は含まれないとして、逆混同概念そのものを否定し、キャンピングカーやトレーラーとスポーツカーは、同一のマークを使用するだけで混同を生じさせるにはあまりにも違い、後発使用者である被告Ford製品の出所について混同(注:順混同)の問題は存在しない、として後発大企業勝訴とした。

② Big O Tire Dealers, Inc. v. Goodyear Tire & Rubber Co. (10th Cir. 1977)

逆混同理論を認めたリーディングケース。Goodyearによる「Bigfoot」タイヤブランドの大量展開が、先使用者Big O Tireのブランド価値を侵害したと認定。逆混同理論の初期適用例。州法の問題としてではあるが、本件の準拠法となるコロラド州法の解釈によればコモンロー商標権侵害訴訟は逆混同の場合をも含むとして、逆混同を認めた最初の連邦控訴審判決である。

(事案)比較的小規模な地域のタイヤ販売業者であるBig O(原告)は、1974年2月から自社のタイヤモデルの一部に「BIG FOOT」の標章を使用し始めていたがUSPTOへの登録は求めていなかった⁽³⁾(原告はコモンロー商標権しか有していなかったため、この事件の準拠法はコロラド州商標法)。被告は、世界最大のタイヤメーカーであり、スノーモービル用・交換トラック用の標章BIGFOOTの連邦商標登録の所有者であるGoodyearである。

被告は、1974年7月、BIGFOOTの標章を主要市場である自動車用ラジアルタイヤに拡大することを決定した(被告は、過失があるとは思えないクリアランス調査を行ったにもかかわらず、商標採用決定を下す前に原告の製品を発見していなかった)。2か月後の1974年9月に数百万ドルの広告キャンペーンを開始する前夜、被告は初めて原告のBIGFOOTタイヤの存在を認識し、標章の使用について原告と交渉に入ったが両者は合意に至らなかった。しかし、その後、被告は広告キャンペーンを進め(Monday Night Footballのプロモーションで広告キャンペーンを開始)、原告は本件提訴をした。(訴訟経緯)陪審はランダム法43条(a)に基づく虚偽の原産地呼称の主張については被告を支持したが、その他のコロラド州コモンローに基づく商標権侵害及び「商標の蔑称」の主張について原告の主張を支持し、280万ドルの填補賠償と1680万ドルの懲罰的賠償を命じた。連邦地裁は、被告を「軽率で無謀な」いじめっ子として非難して、被告による係争商標の使用差止めを命じた。「Goodyearが行ったことは、原告はとるに足らない競合相手であり、Goodyearの時間、資金、労力の投資はあまりにも大きく、原告の商標の使用に明らかに損害を与え、おそらく破壊することになるとしても、BIGFOOT素材の使用をあきらめることはできないと判断したことである。Goodyearはその後、原告の商標を意図的かつ故意に侵害する行為を行った。要するに、Goodyearは原告の財産権を完全に

(3) 登録商標については「15 U.S.C. § 1072 (providing that registration of a trademark on the federal principal register establishes “constructive notice of the registrant’s claim of ownership thereof”)」の効果が認められている。

無視することを選択したのである。このような行為を、原告の権利を故意かつ無謀に無視したというより好意的に特徴づけることは難しい。」

控訴裁は、損害賠償額の大きさを除くすべてについて連邦地裁の判決を支持し、その理論的根拠として、上記の連邦地裁の主張を承認し、以下のように判示した。「Goodyear の立場を受け入れることの論理的帰結は、有名な商号を持ち、競合他社から奪った製品名を大々的に広告できる経済力を持つ企業を、不正競争責任から免責するということになる。もし法が詐称通用 (passing off) に対する救済を制限するものであるならば、十分な規模と資源を有する者はだれでも、どんな商標でも採用することができ、その商標に後発使用者の製品の標識としての新しい意味付けを開発することができることになる。本件における Goodyear の行為は、疑いなく商標の不適切な使用による不正競争行為であり、提訴可 (actionable) でなければならない。」

③ AMF, Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341 (9th Cir. 1979)

2つのボートメーカーが商標権侵害について争った事案。原告 AMF は「Slickcraft」の商標でボートを提供しており、被告 Sleekcraft が競合製品の販売を開始したとき、提訴。2つの商標は非常に似ているように見えるものの、地裁の裁判官は混同のおそれはないと判断して類似性を否定した。控訴審の第9巡回区控訴裁判所は、考慮すべき8つの要素を提示して、混同のおそれが存在すると認定した。ただし、商標侵害を認めるためにこれらすべての要素が必要なわけではなく、他方、単一の要素だけを考慮することもできない、とされている。

8つの判断基準 (以下「Sleekcraft 基準」という。) は、(1) 標章の強さ (シニア商標は市場での強みを確立していたか?それは空想的、恣意的、示唆的、または説明的か?)、(2) 商品の近接性、(3) 標章の類似性、(4) 実際の混同の証拠、(5) 使用される販売経路、(6) 商品の種類と購入者が行う可能性のある注意の程度、(7) 標章を選択した被告の意図、(8) 商品ラインの拡大の可能性。

④ Plus Products v. Plus Discount Foods (2nd Cir. 1983)

⑤ H, Lubovsky, Inc. v. Esprit de Corp. (S.D.N.Y. 1986)

⑥ Elizabeth Taylor Cosmetics Co. v. Annick Goutal, S.A.R.L. (S.D.N.Y. 1987)

⑦ Ameritech, Inc. v. American Information Technologies Corp. (6th Cir. 1987)

⑧ Banff Ltd. v. Federated Department Stores Inc. (2nd Cir. 1988)

⑨ Sands, Taylor & Wood Company v. Quaker Orts Company (7th Cir. 1992)

⑩ W.W.W. Pharmaceutical Co. v. Gillette Co. (2nd Cir. 1993) 【混同のおそれ否定例】

【原告の逆混同の主張について地裁・控訴審はポラロイドテストにより「標章の類似性」を否定】

⑪ Universal Money Ctrs., Inc. v. American Telephone & Telegraph Co. (10th Cir. 1994) 【混同のおそれ否定例】

⑫ Harlem Wizards Entertainment Basketball, Inc. v. NBA Props. Inc. (D.N.J. 1997) 【NBA の「Dream Team」商標と小規模業者の先使用商標の争い。逆混同理論を認め、商業的強さや市場支配力を混同分析に含めた。ただし、結論としては混同のおそれ否定】

⑬ Dreamwerks Prod. Group, Inc. v. SKG Studio (9th Cir. 1998)

⑭ A & H Sportswear, Inc. v. Victoria's Secret Stores, Inc. (3rd Cir. 1999)⁽⁴⁾

⑮ Commerce National Insurance Services, Inc. v. Commerce Insurance Agency, Inc. (3rd Cir. 2000)

⑯ Walter v. Mattel, Inc., 210 F.3d 1108, 1111 (9th Cir. 2000) 【混同のおそれ否定例】

⑰ Attrezzi, LLC v. Maytag Corp., 436 F.3d 32 (1st Cir. 2006)

(4) 237 F.3d 198. 関連事件として A & H Sportswear Co. v. Victoria's Secret Stores, Inc., 167 F. Supp.2d 770, 795 96 (E.D. Pa. 2001) : A & H Sportswear Inc. v. Victoria's Secret Stores, Inc., No. 94 CV7408, 2002 WL 27735, at *11 (E.D. Pa. Jan. 9, 2002)

- ⑱ Thoroughbred Legends, LLC v. The Walt Disney Co., No. 1:07-cv-1275-BBM (N.D. Ga. Dec. 19, 2008) 【ディズニーの大規模な商標使用が先使用者のブランド価値を希薄化させたとして逆混同理論を適用】
- ⑲ J.T. Colby & Company, Inc. et al v. Apple, Inc., 11 Civ. 4060 (DLC) (S.D.N.Y. May 8, 2013) 【混同のおそれ否定例】
- ⑳ Uber Promotions, Inc. v. Uber Techs., Inc., 162 F. Supp.3d 1253, 1282 (N.D. Fla. 2016)
- ㉑ Marketquest Group, Inc v. BIC USA, Inc. No.15-55755 (9th Cir. 2017)
- ㉒ Fleet Feet, Inc. v. Nike Inc., 419 F. Supp.3d 919 (M.D.N.C. 2019)
- ㉓ Uber Inc. v. Uber Techs., Inc., 521 F. Supp.3d 455, 459 (S.D.N.Y. 2021)
- ㉔ Ironhawk Technologies, Inc. v. Dropbox, Inc., 2 F.4th 1150 (9th Cir. 2021) (以下「Smart Sync 事件」という。)

原告 Ironhawk Technologies, Inc. (以下「Ironhawk」) は、データ転送や複製を効率化するソフトウェア「SmartSync」の商標を2007年に登録し、主に米海軍などに販売していた。2017年、Dropbox, Inc. (以下「Dropbox」) は「Smart Sync」機能を自社クラウドサービスに搭載して発売。これに対し、Ironhawk は Dropbox の「Smart Sync」が自社の「SmartSync」と類似しており、商標権を侵害し混同を招くと主張し、米国連邦地裁へ提訴した。地裁は「両者の顧客は高度な専門性を有するため混同のおそれは低い」として Dropbox に有利なサマリー・ジャッジメント (略式判決) を下したので、Ironhawk は控訴審で「逆混同 (reverse confusion)」の理論に基づく訴えを展開した。

控訴審判決で採用された判断基準は、Sleekcraft 判決で確立された以下8要素 (通常の順混同・逆混同で共通) 【マークの強さ (Strength of the mark)、商品の近接性 (Proximity of the goods)、マークの類似性 (Similarity of the marks)、実際の混同の証拠 (Evidence of actual confusion)、マーケティング経路の重複 (Marketing channels used)、購入者が払う注意の程度 (Type of goods and degree of care likely to be exercised by the purchaser)、被告のマーク選択の意図 (Defendant's intent in selecting the mark)、商品ライン拡大の可能性 (Likelihood of expansion of product lines)】であり、逆混同の審査にもこれらの基準を適用するが、特に、ジュニアユーザー (本件では Dropbox) がシニアユーザー (Ironhawk) の商標権を「圧倒的な市場規模と知名度」で「駆逐」するおそれと、消費者が「本来の商標権者よりも有名なジュニアユーザー」を企業系列や出自と誤解する危険性、の点を重視すべきと判断した。

実は、本件の地裁でも Sleekcraft 要素を適用していたが、主に「消費者の性質と注意の程度」に着目し、Ironhawk の主な顧客である米海軍や大企業は高度な専門知識を持ち、独自調達手続きを有しているため、「商標が多少似ていても混同のおそれは低い」と判断していた。また、商標の類似性や市場での重複性も限定的であると評価して、逆混同の成立を否定していたものである。

これに対し控訴裁は、次の点を考慮して地裁の判断を覆した。

- i) Ironhawk は軍以外の民間大企業への販路拡大も推進していた事実を重視。加えて「潜在的な顧客層」も評価対象としたこと、
- ii) 複数の証拠 (例えば「SmartSync」の販売担当者が商品の説明をした際、「既に Dropbox の Smart Sync を使っているから不要」と顧客が返答した例等) の存在 (「消費者が出自を混同している具体的証拠」として考慮された。)、
- iii) Dropbox が Ironhawk の商標の存在を事前に認識していたにもかかわらず、「Smart Sync」を採用した点を、目的的意図要素 (意図的混同) として重視する。

このように地裁は「実際の取引現場での消費者の知識・注意力」を重く見たが、控訴裁は「潜在的な消費者層」や僅かながらでも混同の証拠があれば逆混同理論が成立しうる点を評価しており、

Sleekcraft 基準の当てはめ方に柔軟性を持たせ、事実審の重要性を強調したことが、判決の分岐点となった。

- ② Wreal, LLC v. Amazon.com, Inc., No. 15-14390 (11th Cir. 2022) : FireTV 事件控訴審判決として次項で詳述する。

3. ② FireTV 事件控訴審判決

(1) 事案の概要

本件は、「FyreTV」と「Fire TV」という類似商標の使用により、Amazonのプロモーション力・知名度による逆混同が生じ、Wrealの商標権が侵害されたとする原告の主張に基づく訴訟である。原告Wreal, LLC(以下「Wreal」)は、2008年から「FyreTV」という商標を利用して主にポルノ動画配信用セットトップボックスとサービスを展開し、商標登録も済ませていた。一方、被告Amazon.com, Inc.(以下「Amazon」)は2014年に「Fire TV」ブランドで一般向けストリーミング端末を発売。Wrealは、Amazonの圧倒的な市場力により自社の商標が消費者にAmazonのものとして誤認され、先使用者としてのブランド価値が損なわれる「逆混同」被害を訴えた。原審地裁は混同の蓋然性を否定しAmazon勝訴とする略式判決(summary judgement)を下したが、2022年6月、米国第11巡回区控訴裁判所はこれを破棄し、逆混同理論の下で「混同の蓋然性」7要素分析を再評価し、AmazonがWrealの商標を認識しつつ市場を「flood(氾濫)」させた事実、実際の混同事例(Wreal顧客による「Amazonと合併したのか?」等の問い合わせ)が存在したことなどから、逆混同理論での評価方法の誤り(混同の可能性に関し事実審理が必要で陪審審理に値する事案でサマリー・ジャッジメント(略式裁判)は不適切)を理由として地裁判決を破棄・差戻し、逆混同理論の下で再審理を命じた。

(2) 控訴審が逆混同を認めた際の判断基準(要素)

Wreal, LLC v. Amazon.com, Inc. (2022年)控訴審判決は、逆混同理論における先使用者の権利保護を大きく前進させた画期的判例といえる。控訴審判決は、従来のforward confusion(後発が有名ブランドの信用を利用する類型)とは異なり、逆混同では「大企業による市場支配が先使用者のブランド価値を希薄化させる」点に着目して、逆混同(reverse confusion)理論を適用する際の「混同の蓋然性」分析(7要素テスト)の解釈において、商標の「商業的強さ」、「ハウスマークの扱い」、「被告の意図」など、分析枠組みを逆混同に特化して、大幅に再解釈した。

すなわち、控訴審(第11巡回区)は、連邦判例法上確立された「混同の蓋然性(likelihood of confusion)」をみる7要素テスト(Seven-Factor Test)を逆混同理論に即して再解釈し、以下のような重要な指針を示した。

- i) 商標の識別力(Distinctiveness): 従来の順混同では原告商標の概念的強さのみを評価していたが、逆混同では、大企業の圧倒的な広告力や市場支配力が、先使用者のブランド認知を覆い隠す危険性があるため、「原告商標の概念的強さ」と「被告商標の商業的強さ(市場支配力)」の両方を比較考慮すべきとした。本件では、Amazonの「Fire TV」は圧倒的な商業力を持ち、Wrealの「FyreTV」は独自性が高い。これらを総合し、Wrealに有利と判断した。
- ii) 商標の類似性(Similarity of the Marks): 「FyreTV」と「Fire TV」はほぼ同一と認定。「ハウスマークの付加」(例: Amazon Fire TV)は伝統的には混同を減らすと解されるが、逆混同では消費者は先使用者の商品も大企業の系列だと誤認するため「むしろ混同を助長する」と明言した。
- iii) 商品の類似性(Similarity of the Products): 両者ともストリーミング端末であり、Amazonも一部アダルトコンテンツを提供しているため、消費者が同一出所と考える可能性があるとして判断した。
- iv) 販売チャネル・顧客層の類似性: この要素については従来の順混同と同様の分析をした。Wrealは自社サイト限定であるのに対して、Amazonは広範囲で販売しているとして、Amazonに有利。

- v) 広告の類似性：この要素についても従来の順混同と同様の分析をした。Wreal はアダルト系媒体限定であるのに対して、Amazon は一般媒体であるとして、Amazon に有利。
- vi) 被告の意図 (Defendant's Intent)：控訴審判決が、逆混同では、混同の蓋然性の判断要素のうち、特に重要視されるべき点として挙げた2点のうちの一つがこの「被告の意図 (Intent)」要素である。順混同では「被告が原告の商標の信用 (評判) にただ乗り」する意図 (原告の信用を乗っ取る意図) が重視されるが、逆混同では「ジェネリックな意図や、原告の存在を知りつつ市場を圧倒し、原告の商品やサービスを霞ませる意図・行動」、「市場を広告で氾濫させる意図」、「市場支配を狙った大量広告」や「原告商標の存在を知りつつ使用した事実」もまた悪意の証拠になりうるとの判断基準を示した。本件では、Amazon が Wreal 商標の存在を認識しつつ自社製品 (FireTV) を強力にプロモート (大規模に展開) したことが重視され、Amazon は Wreal の商標を認識しつつ市場を「flood (氾濫)」させたと認定されて不利要素となった。
- vii) 実際の混同 (Actual Confusion)：控訴審判決が、逆混同では、混同の蓋然性の判断要素のうち、特に重要視されるべき点として挙げた2点のうちのもう一つがこの「実際の混同」である。控訴審は、消費者の間で明確に「FyreTV は Amazon の関連商品か？」などの誤認があれば一例でも評価されるとした。本件では、「原告の顧客が被告の出所と誤認した」事例が2件記録されており、控訴審は「二例の混同証拠でも十分」、「これだけでも裁判で争う価値がある」と認めた。

今回の判決で、第11巡回区は逆混同事件 (特に大手と零細・先使用者関係) での「混同の蓋然性テスト」適用方法を大幅に明確化した⁽⁵⁾。

4. 混同のおそれの判断基準の適用に関する順混同と逆混同の相違点とその理由

前記の米国判決例によれば、順混同でも、逆混同でも、混同のおそれの判断基準として用いる Seven-Factor Test は共通しており、また、同基準の適用において、すべての要素を必ずしも同等に扱うのではなく、事案ごとに重みや重要性を調整しうるとする点も共通している。

これに対して、混同のおそれの判断基準の適用において、両者に相違点が生じる理由は何かとえば、逆混同の場合には、混同のおそれを規制する趣旨が、大規模・知名度のある後発企業による、小規模先発権利者への知的財産の駆逐・希釈化や市場閉塞から守る点にあり、評価の重点が変わることにあるといえよう。そのため、①消費者の誤認方向、②被告の意図評価、③実際の混同証拠の扱いにも一定の解釈の幅が認められ、これらの点の評価方法が地裁・控訴裁でしばしば分かれることになる。

混同のおそれの判断基準の適用に関する順混同と逆混同の相違点をまとめると以下のとおりとなる。

順混同 (Forward Confusion)	逆混同 (Reverse Confusion)
混同の標的は「原告の既存顧客」	混同の標的は「原告の潜在的顧客」や「業界内・新規顧客」
主に「後発企業が先発企業の信用力を利用」	主に「大企業 (後発) が知名度で小企業 (先発) を包摂」
Intent 要素は「被告が原告の評判に“ただ乗り”しようとしたか」	Intent 要素は「被告が原告の商標の存在を知りつつ、市場を席卷し、原告をさらに目立たなくさせる意図や行動」が該当
実際の混同証拠は、「消費者が被告製品を原告製と誤認したか」	実際の混同証拠は、「消費者が原告製品を被告企業の関連と誤認したか」(例:「Wreal/FyreTV は Amazon のブランド商品か?」)
家庭用や一般消費者向け商品で重視される傾向あり	B to B や小規模事業者対象商品でも該当しうる

(5) 控訴審判決後、事件はフロリダ南部地区連邦地裁に差し戻された。本稿執筆時点で差戻後の地裁判決文は確認できていない。

5. 我が国実務への示唆

(1) 「混同」概念には逆混同も含まれるべきこと

前記(第2項)で述べたとおり、米国法下の判決例では約50年前から、逆混同(reverse confusion)理論の有効性を明示的または黙示的に認めており、リステイトメントでも「逆混同の形成は、商標権侵害を規制する伝統的なルールに含まれる」と認められてきている。さらに、ミレニアム以降、逆混同は、古典的な順混同とは逆方向の消費者誤認パターンとして、欧米を中心に実務上・学術上の議論が急増しており、市場の力学、ブランドの独自性、公正な競争環境保持という観点からも、逆混同理論の適切な理解と活用が求められてきており、こうした中でFireTV事件判決は、米国における逆混同理論の適用を一層明確化し、大企業による市場支配的な商標使用が、先使用者のブランド価値を侵害する場合、逆混同理論で救済が認められること、「実際の混同」事例が少数でも、ブランド希薄化の証拠や被告の意図があれば救済の可能性が高まることを再確認するものである。我が国においても、古典的な順混同とは逆方向の消費者誤認パターン、市場の力学、ブランドの独自性、公正な競争環境保持という観点(前記第1項(3)「逆混同法理の実務的意義」参照)から逆混同理論の適切な理解と活用が求められてきている点は米国と変わらない。我が国においても、「混同」概念には「逆混同」も含まれることを認めたいと、その判断基準を整理していくべきである。

(2) 逆混同における商標の類似性判断(後発使用者の著名性獲得について)

従来の我が国の判例・学説が想定してきた事案のように順混同のみを前提とすると、外観・称呼・觀念の3点観察で原告登録商標と類似性が認められても、後発使用者(被告)が著名になった時点からは順混同の「混同のおそれ」がないので商標の類似性を認めることができない、という考え方に至るおそれがある。しかし、逆混同の場合に後発使用者の著名性獲得をもってして商標の類似性を否定することは、正当に商標権を取得した商標権者の利益を著しく害するものであり不合理である。

前記第4項掲載の対比表のとおり、順混同の場合の混同の標的は原告の既存顧客であり、混同のおそれの内容は主に「後発企業が先発企業の信用力を利用」する状況であるのに対して、逆混同の場合の混同の標的は「原告の潜在的顧客」や「業界内・新規顧客」であり、混同のおそれの内容は主に「大企業(後発)が知名度で小企業(先発)を包摂」する状況である。後発使用者が著名になった状況において、順混同での混同のおそれがないからといって、逆混同での混同のおそれがないことにはならない。

むしろ、前記第2項の逆混同に関する米国判決例では逆混同法理においては、後発使用者の著名性獲得は、「逆混同」の混同のおそれを認める方向に働くことが認められている(参考:②4 Smart Sync事件の第一審地裁判決を覆した控訴審判決)。また、Sleekcraft控訴審判決(上記米国判決例③)では、逆混同の事案において商標の類似性判断に混同のおそれを持ちこむことは概念的な誤りであると指摘されている。同控訴審判決では「商標の類似性が混同のおそれと同義とみなされた事例もあるが、2つの検討は別個のものである。」、「基礎的な問いを『混同を招く類似性』の問題として捉えるのは不適切である。なぜなら、それは予備的な検討事項の分析と、概念的に異なる段階である法定基準の適用とを混同しているからである。」と述べ、類似性はentityとしてのmarkによって、視覚、聴覚、意味の3つのレベルで測定されるべきであるとしている⁽⁶⁾。

以上のとおり、逆混同の場合に、商標の類似性判断における「混同のおそれ」について、後発使用者の使

(6) “Although in some cases similarity of the marks has been equated with likelihood of confusion, the two inquiries are separate.” “Viewing the foundational question as one of ‘confusing similarity’ is improper because it merges analysis of one of the preliminary inquiries with the conceptually distinct step of applying the statutory standard.” “Similarity of the marks is tested on three levels: sight, sound, and meaning. See *Plough, Inc. v. Kreis Laboratories*, 314 F.2d 635, 638 (9th cir 1963). Each must be considered as they are encountered in the marketplace. Although similarity is measured by the marks as entities, similarities weigh more heavily than differences. *Esso Standard Oil Co. v. Sun Oil Co.*, 97 U.S.App.D.C. 154, 157, 229 F.2d 37, 40, Cert. denied, 351 U.S. 973, 76 S.Ct. 1027, 100 L.Ed. 1491 (1956).”

用標章の具体的な使用実態による著名性取得のような特殊的、限定的な取引状況を考慮して順混同の混同が存在しないとして、類似性を否定することは、商標権の効力が及ぶ範囲が変動する帰結を招来しかねず、商標法に基づく商標権の保護として不適切である。

逆混同の事案では、商標の類似性判断は3点（外観・称呼・観念）を中心とする商標それ自体の客観的・外形的な観察によって行うべきであり、3点（外観・称呼・観念）において総合的に高い共通性が認められる場合には、後発使用者が広汎な宣伝広告等で著名になり現実に相当程度の信用を蓄積させるといった事情があったとしても、商標の類似性は肯定されるべきである。仮に、商標権侵害の場面における商標の類似性について、商標権者による登録商標の現実の使用実態や商標登録後の被疑侵害者による標章の具体的な使用実態といった特殊的、限定的な取引状況を考慮したうえで、商品・役務の出所を誤認混同するおそれが認められるかどうかで判断する見解を採用するとしても、ここにいう「誤認混同」には「逆混同」の場合も含まれると解すべきであり、商標の類似性判断においては、あくまで商標それ自体の客観的・外形的な観察によって行うべきである。

以上