

商標権侵害における商品・役務区分と類否の関係性－たびたま事件

齊藤 秀美

1. 事実の概要

本訴原告（以下 X）は、ウェブ上に「旅のたまご」の名称でサイトを開設し、日本全国のホテル、旅館、ツアー等の紹介、検索及び予約のサービスを提供する株式会社である。X は、平成 11 年 10 月 12 日、「tabitama.co.jp」及び「tabitama.com」のドメイン名をそれぞれ取得し、平成 12 年 1 月 1 日から、http://www.tabitama.co.jp/の URL を使用、同年 12 月 22 日には「旅のたまご」及び「たびたま TABITAMA」の二つの登録商標を有するに至っている。

本件登録商標①	商標	旅のたまご
	登録番号	第 4442501 号
	役務の区分	第 35 類, 第 38 類, 第 39 類及び第 42 類
本件登録商標②	商標	たびたま TABITAMA
	登録番号	第 4442502 号
	役務の区分	第 35 類及び第 38 類

本件各商標権の役務区分は、平成 12 年改正前の商標法施行令 1 条別表及び平成 13 年改正前の商標法施行規則 6 条別表が適用される。改正前の役務区分に基づいた、本件登録商標にかかる指定役務は、以下の通りである。

第 35 類	広告（インターネットによる広告含む）、商品の販売に関する情報の提供、ホテルの事業の管理等
第 42 類	宿泊施設の提供、宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ等

本訴被告（以下 Y）は、ホテル、旅館等の予約等のサービスを行っている。Y は、平成 14 年 3 月 27 日、ドメイン名「tabitama.net」（以下 Y 旧ドメイン）を取得した。また同年 7 月 1 日から、http://www.

tabitama.net/という URL を使用して、宿泊施設の評価や予約サービスを提供するウェブサイト上で、「旅んこ玉っち」の標章を自己の営業を表示するものとして使用していた。平成 15 年 9 月 17 日時点以降、Y サイトのホームページの標題において表示されていた「TABITAMA」の文字は削除され、Y は平成 16 年 5 月初旬にドメイン名「tamatti.net」を新たに取得し、Y サイトの URL を http://www.tamatti.net/に変更した。その URL は、アクセスすると「当サイトは『旅のたまご』および『tabitama』とは一切関係ありませんのでお間違えのないようお願いいたします」と表示されるように設定されていた。

本訴請求として X は、Y がウェブサイト上でドメイン名「tabitama.net」を使用することは X の各商標権を侵害するとして、Y に対し、Y ドメイン名使用の差止めと損害賠償を求めた。

判決は、X の請求には理由がないとして棄却した。

2. 争点

Y による Y 旧ドメイン名の使用は、本件各登録商標の指定役務又はこれに類似する役務についての使用に当たるか^①。

3. 判旨

「…政令…及び…省令…によれば、第 35 類の『広告』とは…典型的には…広告代理店の業務を指すものであるが、…自ら広告物を掲示し、あるいは広告物を頒布することにより、広告主から当該行為に対する報酬を受け取る業務も含まれる…。他方 42 類には『宿泊施設の提供』が掲げられ、これに属するものとして…『宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ』が規定されている。」

「…『宿泊施設の提供の契約の媒介または取次ぎ』の業務に伴い、宿泊施設の名称、…サービスの内容等

の情報を…提供する行為は、第42類の役務…に当然含まれるものとして、第35類の『広告』に該当せず、また、これに類似もしない…。」

「仮に、『宿泊施設の提供の契約の媒介または取次ぎ』の業務に伴う上記のような宿泊施設に関する情報提供が第35類の『広告』に該当し、あるいは類似すると解するならば、宿泊施設の媒介を業とする者は当該業務に…伴う宿泊施設に関する情報提供を行うために、第42類のみならず常に第35類をも指定役務として商標登録を得る必要があることとなるし、…広告代理店ないし広告業者は、同一ないし類似する商標につき第42類を指定役務とする商標権を有する者が存在する場合には、宿泊施設に関する広告を取扱うことができなくなるが、このような結果は、政令及び省令が『広告』と『宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ』とを別個の役務として分類した趣旨と相容れない…。」

「…被告サイト上における宿泊施設に関する掲示は、閲覧者が宿泊施設を選択し…予約するかどうかを判断する上で必要な情報を提供している…と認められる。…被告が被告サイトにおいて行っている行為は、宿泊施設の利用者が宿泊施設との間で宿泊契約を締結するための媒介を行っている…というべきであり、これは…指定役務第42類の『宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ』の役務に該当する…。」

「以上のとおり、被告が被告サイトにおいて行う業務は…、本件各登録商標の指定役務第35類の『広告』に属さず、また、これに類似する役務とも認められない。』

4. 従来裁判例・学説

本件は、商標権侵害の場面において、商標の類否判断に先立ってなされた商品・役務の類否判断に主眼が置かれた事案である。商品・役務の類否判断の際に、商品・役務の区分と類否の関係を論じた裁判例は少ないという点で、本判決には意義がある。

4-1. 商標法における37条1号

商標法は、商標の持つ本質的機能である自他商品・役務の識別機能を有効に保護し、取引秩序を維持するため、商標権の効力として登録商標及び指定商品・役務の同一範囲に専用権を認め（同法25条）、その類似範囲に禁止権を認めている（同法37条1号）²⁾。

商標権者は、専用権の範囲において商標を使用する

ことができるが、実際の商品取引で商標権侵害が起こるとすれば、指定商品・役務について登録商標と同一の商標が使用されることによる侵害よりも、指定商品・役務またはこれと類似の商品・役務について、登録商標と類似する商標を使用されることによる侵害の方が起こりやすい³⁾。そこで商標法37条は、商標権者が積極的な使用権を持たない禁止権の範囲において、登録商標に類似する範囲の商標の使用を禁止し排除しているのである⁴⁾。

4-2. 商品・役務の類似性について

(1) 商品・役務区分について

商標法6条では、商標登録出願は、政令で定める商品・役務の区分に従って商品・役務を指定し、商標ごとにしなければならないこと、その商品・役務の区分は、商品・役務の類似の範囲を定めるものではないことが規定されている。つまり、商標登録出願時は区分に従って商品・役務を指定する必要があるが、商品・役務の区分の異同が商品・役務の類否につながるものではないと定められているのである。

i) 商品・役務の区分と類似性

商品・役務の類否は、本件のような商標権侵害の場面だけではなく、特許庁における審査の場面でも判断されるので、参考までに確認しておく。

特許庁では、商標出願時に指定された商品・役務が、他人の先願にかかる登録商標またはそれに類似する商標の指定商品・役務と同一または類似の範囲に当たると判断されれば、その商標は登録が拒絶される（商標法4条1項11号）。

特許庁の審査実務では、出願人が指定した商品・役務に、それぞれ『類似商品・役務審査基準』の中に定められている類似群コードを付し、その異同によって商品・役務の類否を判断する。つまり、既登録商標の指定商品・役務に付された類似群コードと、出願商標の指定商品・役務に付された類似群コードが同一であれば、それらの商品・役務を原則類似と推定し、類似群コードが異なれば、原則非類似と推定する⁵⁾。例えば、類似群コードが異なる第1類の「化学品」（01A01）と「のり及び接着剤」（01A02）等は互いに非類似とされている。

また、この類似群コードは商品・役務区分に従って体系的に整理されてはいるが、同一の類似群コードが

必ずしも一つの区分においてのみ存在するというものではない⁽⁶⁾。

そして商標法6条3項は、『類似商品・役務審査基準』によって類否の範囲を概念的に割り切って固定化されるような運用がなされてはならないとしている⁽⁷⁾。つまり、異なる区分に属する商品・役務であっても類似、または同じ区分に属するにも関わらず非類似、となり得るのである⁽⁸⁾。

以下、この点に関する裁判例を見てみよう。

ii) 異なる区分に属する商品・役務であるが類似と判断された例

商品・役務区分と類否の関係を判断した裁判例はそう多くないが、審決取消訴訟で、異なる区分に属する商品であるが類似と判断された事例として、東京高判平成15・5・22最高裁WP[カミゲン]がある。

判決は、被告指定商品(旧32類「加工食料品,その他本類に属する商品」)に含まれる健康食品や栄養補助食品と、原告指定商品(旧1類「薬剤」)に含まれるビタミン剤や滋養強壯変質剤を、商品区分が異なるにも関わらず類似と判断した。そしてその理由として、商品の内容、用途の類似や関連性、販売店舗、販売方法の類似により、一般需要者にとって区別がつきにくく紛らわしい商品群であったことを挙げた。これは、包括的に商品が指定されている場合は、概念的、典型的に商品同士の類否を判断せずに、具体的に商品同士を対比して類否判断を行うことを確認したものと思われる⁽⁹⁾。

iii) 同じ区分に属する商品・役務であるが非類似と判断された例

一方、審決取消訴訟で、同じ区分に属する商品であるが非類似とされた事例として東京高判平成16・7・26判時1874号122頁[SUMCO]がある。判決は、第9類「半導体ウエハ」と同じく第9類「電子応用機械器具」について、商品に関する諸事情を総合考慮すると、同一又は類似の商標が使用された時に、それらの商品が同一営業主の製造又は販売に係る商品であると需要者に誤認混同されるおそれはないとして、両者を類似と判断していた拒絶審決を取消した。

iv) 区分と類否の関係について明確に判断した例

また、審決取消訴訟で、同じ商品・役務区分に属す

る商品同士を類似と判断する際に、区分と類否の関係を明確に判示した事例として東京高判平成8・3・21判工所[2期]7331の11頁[HIPRO]がある。これは旧第1類「土壌改良剤及び化学剤」を指定商品として出願した際、旧第1類「薬品,医療補助品」を指定商品とする引用商標と、指定商品において抵触関係を免れず登録を拒絶されたため、その審決を取消すよう原告が求めた事件である。

判決は「…商標法においては、商品の区分は、商品の類似の範囲を定めるものではない…と規定されており、商品の類否の判断は、取引の実情…を総合的に考慮して判断すべき…」と述べた上で、本願商標の指定商品「土壌改良剤」と引用商標の指定商品「薬剤」が類似であるとし、原告の請求を棄却した。

v) 区分の意義

このように、商品・役務区分により商品・役務の類否が決まるのではないとすると、区分の存在意義が乏しいようにも思われかねないが、そもそも区分はどのような趣旨で設けられたのであろうか。この点について、以下のように区分の意義を説明する文献がある⁽¹⁰⁾。

- ① 世の中にはきわめて多数の商品があり、同一人がその中の一つ一つの商品について別々の商標権を設定しなければならないということになると、無数の権利が存在し、煩雑となるので、このような事態の発生を避けるべきである。
- ② 一つの商標権で多数の商品についての権利をも設定できるということになると、自己の企業に関係のない商品までも指定するという弊害を生ずるので、この発生を防ぐ必要がある。
- ③ 一つの商標権で多数の商品について、しかも自己の企業に関係のない商品についてまでも権利を設定するということは、商標権が一定の商品についての商標の使用権であるという意味がなくなってしまうことになる。
- ④ 同種企業が取扱う可能性がある商品をまとめて、一つの商品の区分を作り、この区分内にある商品については、一商標権で権利が設定できるようにする。
- ⑤ 商標出願上の便宜および商標審査上の便宜を図る。

しかし、これらの意義にはいくつか疑問点が挙げられる。

まず①についてであるが、1つの区分内であれば具体的な商品・役務ごとの出願が禁止されていないため、商品・役務を区分したとしても、商品・役務ごとに無数の権利の成立を阻止するのに十分とは言えない。

②に関しては、平成8年に改正された現在の制度では、商品・役務区分ごとに登録料さえ払えば多数の区分を指定することが可能なため⁽¹¹⁾、使用するつもりのない範囲での商標権の成立を区分により防ぐことはできない。この点で区分は、実質的に登録料というハードルを課しているにすぎないとも考えられる。また、商標法が登録主義をとる限り、②の要請にこたえるのは困難であろう。

③は、商品・役務区分が現在の制度のように定まっていなければ、既登録商標において商品・役務が指定されていても、その保護範囲が不明確かつ広範となるため、第三者が新たに商標を出願しようとする場合に、選択できる商標の範囲が制限されてしまうということをも示している。これも登録主義であるために生じる問題であるが、区分による解決は難しく、不使用取消審判を認めている商標法50条に委ねるほかないと思われる。

そして④については、商品・役務区分が古くから何度も改定されてきたことからわかるように、企業活動から次々に生まれる多様な商品・役務に区分という枠をはめ、まとめて権利を設定することには限界があると言える。ましてや近年の経営多角化に鑑みても、企業活動に一つの区分を対応させていくことは困難を極めるので、④の意義を区分に見出すこともまた難しい。

このように検討すると、商品・役務区分の実質的な意義は結局⑤、すなわち商標出願上の便宜および商標審査上の便宜に留まることがわかる⁽¹²⁾。

(2) 商品・役務の類似性の判断基準

商品・役務の類否は、商品・役務の品質や形状、用途、取引の状態等を考慮し、取引の通念に従って判定すべきといわれているが、具体的な商品・役務の類似性の判断基準に関しては、類似の商標を付した場合に出所の混同を引き起こすほどに似ているか否かで判断する(相対説)のか、商品・役務自体を取り違えるおそれ

があるほどに似ているか否かで判断する(絶対説⁽¹³⁾)のかが議論されている⁽¹⁴⁾。

相対説の中にもいくつか見解があり、商標法の趣旨が商標によって引き起こされる混同の抑止にある以上、商品・役務自体を取り違えるおそれの有無自体に意味があるわけではない⁽¹⁵⁾という見解や、商品・役務の類似性は、商標権者の商品・役務と権利侵害者と目される者の商品・役務とに、それぞれ平均的な識別力を具えた同一商標を使用したと仮定した時に、取引の経験上、両者の商品・役務に接した需要者が商品・役務の出所や提供者について混同するおそれがあると見られる場合に肯定される⁽¹⁶⁾、という見解がある。また、商品・役務それ自体の類似性、紛らわしさは出所混同のおそれの一判断要素にすぎないので、原材料・品質・用途・形状等の一致または近似、部品と完成品の関係の有無、生産部門・販売部門・需要者・流通経路の一致または近似等により、同一または類似の商標を付したときに出所混同のおそれのある商品・役務であると定義すべき⁽¹⁷⁾という考え方も、相対説に属するであろう。

これを踏まえて、商品・役務の類似性の判断基準について判示している裁判例を、登録のための審査の場面と商標権侵害の場面に分けて見てみよう。まず審査の場面の事例である最判昭和36・6・27民集15巻6号1689頁[橘正宗]は、「指定商品が類似のもの…かどうかは…、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かかる商品と誤認される虞があると認められる…場合には、たとえ、商品自体が互に誤認混同を生ずる虞がないものであっても、それらの商標は…類似の商品に当たる」と判示し、相対説をとっている⁽¹⁸⁾⁽¹⁹⁾。

また、商標権侵害の場面の事例である大阪地判昭和58・11・25判タ514号312頁[PLASKIN Royal]も、「商品が類似のものであるかどうかは、…二つの商品に同一又は類似の商標を使用したとき、同一営業主の製造又は販売にかかる商品であると誤認混同されるおそれがある場合にはこれらの商品は類似の商品に当たる」として、明確に相対説の立場をとっている⁽²⁰⁾。

したがって裁判例は、審査の場面、商標権侵害の場面のいずれにおいても、商品・役務の類似性判断について相対説をとっている、すなわち、類似の商標を付

した場合に出所の混同を引き起こすほどに似ているか否かで商品・役務の類否を判断すべきと考えているといえる。

(3) 商品・役務の類似の範囲

先の論点における相対説を前提としても、商品・役務の類似の範囲を、類似商標が付されていれば出所の混同を生ずるおそれのある範囲として定めるのか、具体的な争いについて問題とされている双方の商標を睨んだ上で出所の混同を生ずるおそれのある範囲として定めるのか、という論点が生じる⁽²¹⁾。

前者の立場をとる場合には、個別の事件の商標とは無関係に、どのような商標であれ類似の商標が付されれば商品・役務の類否を判断しうるので、商品・役務の類似性の範囲は個別の事情によって変化しない抽象的なものということになる。しかし後者の立場をとれば、具体的な訴訟で取り上げられた双方の商標の周知、著名の度合いや類似の程度に応じて商品・役務の類似の範囲が変動することになる⁽²²⁾。

この点については、出所表示に関して定めている商標法と不正競争防止法という二つの法制度の関係に留意する必要がある。

不正競争防止法2条1項1号では、使用により周知となった限度で保護するにすぎない。その代わりに、混同のおそれや周知性といった要件の面で、具体的な事例に即した柔軟な判断がなされる。

一方商標法では、登録主義のため未使用であるがゆえに周知ではない商標も保護され得る。つまり、類似する商標が指定商品・役務に類似する商品・役務について使用等さえされていればそれだけで商標権侵害を問うことができるため、同法ではある程度定型的な運用が望まれることになる。

これを踏まえて先の問題を考えると、例えば商品・役務の類似範囲を、具体的に問題とされる双方の商標同士を睨んだ上で出所の混同を生ずるおそれのある範囲とする場合には、商標の使用や出願のために登録商標を調査しようとする第三者は、保護範囲についての予測可能性が害されてしまう。つまり、ある一定の範囲を商品・役務の類似範囲として定めても、具体的に商標が使用される態様によっては、それより広い範囲に属する商品・役務も類似とされる可能性があるため、商標の使用や出願のために登録商標を調査しようとする第三者は、登録商標の指定商品・役務のほかに、

その使用態様等にまで調査の範囲を広げなければならなくなるのである。

また、未使用商標の指定商品・役務について類否を判断する場合には、具体的に問題とされる商標を商品・役務に付することができないので、商標の具体的使用態様によって商品・役務を類似とする範囲が広がってしまうことはない。このため、使用されている商標の指定商品・役務について具体的使用態様が考慮される場合よりも、具体的使用態様を考慮しえない未使用商標についての指定商品・役務の方が、類似と判断されうる範囲が狭くなる可能性が高まってしまう。

この点について学説では、先の不正競争防止法との関係性を考慮すると、未使用商標に対して最低限保障すべきラインを確保すればよいとして、類似商標が付されていれば、出所の混同を生ずるおそれのある範囲で商品・役務の類似を判断する見解が妥当であるとされている⁽²³⁾。また単に、対比される商標ごとに類似の幅が異なると禁止権の範囲を客観的に定められない、という理由からこの見解を支持する学説⁽²⁴⁾もある。

商品・役務の類似の範囲について述べている裁判例としては、前掲「橘正宗」があり、具体的に問題とされる双方の商標同士を睨んだ上で、出所の混同を生ずるおそれがあるかを判断していることがわかる。また、最判昭和43・11・15民集22巻12号2559頁「三国一」⁽²⁵⁾はこの裁判例を踏襲している。

(4) 具体的な商品・役務の類否判断

かつては、商品の類似性は、同一店舗において公衆に販売される商品であるか否かという基準で判断されると説く判決（最判昭和39・6・16民集18巻5号774頁「PEACOCK」）があったが、多数の品目を販売するコンビニエンスストアなどの小売店が増えた昨今では、この基準を当てはめると類似の範囲が広くなりすぎるため、同一企業が製造し販売しているような商品であるか否かが判断の基準となってきたという見解がある⁽²⁶⁾。

それだけでなく、需要者層の同一性、商品の用途の同一性、完成品と部分品等の関連、商標が使用されるのは生産者と卸商との段階を主とするか消費者に直接結びつく段階で使用されるか等も含めて勘案されるべき⁽²⁷⁾と考えるものもある。この中には、法的安全性に配慮する必要性から、類似範囲が個別事例において

変動するものは類否判断のための資料的事実としては除外すべき⁽²⁸⁾とする見解と、個々の事例によって具体的事情を認めるべき⁽²⁹⁾とする見解の両方が含まれる。

裁判例でも、同一企業の製造販売にかかるかという基準のみならず、需要者や取引者の同一性等を考慮すべきと判示するものが多い⁽³⁰⁾。

5. 考察

(1) 裁判所がとった手法

裁判所は、商品・役務の類否判断を“原告は第35類を指定役務としており、一方被告の業務は第42類に相当する役務であるので、被告の業務は第35類には該当せず、これに類似する役務とも認められない”とまとめている。そしてその理由として、

- ① この二つの区分に属する役務が互いに類似するとすれば、第42類に属する業務を行おうとする者は常に第35類をも指定役務として商標登録を受けなくてはならなくなること
- ② 第35類に属する役務を指定役務とする商標権をとっていたとしても、第42類に属する役務を指定役務とする商標権者が別にいた場合には宿泊施設に関する広告を取り扱うことができなくなってしまうこと

を挙げ、これら二つを別個の役務として異なる区分に分類した趣旨と相容れない、と判示した。

以下この理由づけについて一つずつ考察する。

被告の役務がどの区分に属するかを判断することは、条文（商標法25条、同法37条1項）によっては求められていない。したがって条文上、原告の指定役務と被告の役務が類似していれば、被告の役務が第何類に属するかを判断せずとも商標権侵害が認められるという点をはじめに確認しておく。

まず①の理由は、被告のようにネット上で宿泊予約のサービスについて商標権を取得しようとする場合、万全の対策を期するとすれば、第42類（宿泊施設の提供等）のみを指定役務とするのでは足りず、第35類（広告等）をも指定役務とせざるを得なくなることを意味する。

しかし先にも述べたように、複数の区分を指定して商標権を取得することは禁止されていないため、本件のようにネット上で宿泊予約のサービスをする場合には、第42類と併せて第35類を指定役務とする商標権

も取得すればよいのである。たとえ第42類に属する役務のみを指定して出願し、登録された後に、他者がその類似の範囲で出願してきたとしても、その他者の出願は商標法4条1項11号により登録が拒絶されるので、改めて第35類に属する役務を指定して出願すれば、登録を受けることができる。

また、商標を登録する際には区分ごとに登録料を払わなければならない旨が規定されており（同法40条）、指定する区分が増えれば登録料も増えてしまう。この点で商標権の取得は抑制されており、使用する気のない商標権をむやみに増やすことにはならないので、法のバランスを失することにはならない。

次に、②の点であるが、例えば第35類に属する役務と第42類に属する役務が類似している場合には、それらの役務に同一または類似の商標が付されていれば後願の商標はそもそも登録されないから、②のような問題は生じない。また、第35類に属する役務と第42類に属する役務が互いに非類似であれば、それらの役務に同一または類似の商標が付されると、両方の商標が登録されることについても問題はない。

もし②のような場合でも、登録商標が使用されていなければ不使用取消審判（商標法50条）を起こすことができる。また、登録商標の商標権者と、その商標権の範囲についての使用許諾契約を結ぶという方法もないわけではない。しかし他の商標権者がいた場合には、第35類に属する役務と第42類に属する役務についてこれらの方法で必ずしも確実に商標権を取得できるとは言い切れない。これはそもそも商標法が先願主義（同法4条1項11号、同法8条1項）をとっているがゆえの帰結であるから、他人に先に権利を取得された場合は、その部分の範囲の権利を取得できなくてもやむを得ないだろう。

また、本件の裁判所の判断方法そのものについても検討すると、従来の裁判例では、被告の役務がどの商品・役務区分に相当するかという点に触れつつも、それに拘束されることなく類否を判断しようとしていたが、本判決では区分を基準として、その異同を類否判断に当てはめようとしている。

しかし本判決のように、同じ区分に属する商品・役務であれば類似、あるいは異なる区分に属する商品・役務であれば非類似、という考え方が成り立たないのは、前掲 [カミゲン]、前掲 [SUMCO] から明らかである。また、前述のとおり、そもそも商標法6条

3項で商品・役務区分は類似の範囲を定めるものではないとされており、さらに裁判例の多数においても商品・役務区分と類否は関係がないと示されている。何より、区分は出願や審査の便宜を図るためにあることを考えると、本判決における裁判所の判断方法は従来の裁判例、学説からは逸脱していると思われる。

本件より後の侵害事件である大阪地裁平成18・4・18最高裁WP〔ヨーデル〕では、原告の指定商品が旧1類「薬剤」であるのに対し、被告商品は新29類「肉製品、加工水産物、加工野菜及び加工果実」に属するが、商品同士は類似と判断された。この判決の判断手法は、被告商品を商品・役務区分に当てはめて検討した点では本件の判断手法と一致するが、最終的に区分を直接類否判断に当てはめてはならず⁽³¹⁾、本判決の判断手法が踏襲されていないことがわかる。

裁判例や学説も繰り返し述べているように、商品・役務区分の異同とその類否判断は必ずしも連動しない。したがって、従来の裁判例や学説に照らすと、原告の指定役務は第35類であり、被告の役務は第42類に相当する役務であるから非類似、と判断するのはあまりに硬直的に過ぎるのではないだろうか。このような判断方法で類似の範囲を定めようとする、時代によって商品・役務の類似の範囲が変わるという流動性に対応しきれず、適切な判断が難しくなるだろう。前述したとおり、実際に区分が持つ意義は、出願や審査の便宜を図るといふ点であるので、このような商標権侵害の場面での商品・役務の類否判断においても、形式的な区分の異同を商品・役務の類否に対して厳格に当てはめる必要はないと言える。

そこで具体的には、従来の裁判例にも挙げられていたように、機能や販売形態等の要素を考慮した上で、同一営業主の製造又は販売に係るものと需要者に誤認混同されるおそれがあるかどうかで商品・役務の類否を判断すべきと考えられる。

(2) 商品・役務の類似性

本判決では、商標とは切り離れた商品・役務の問題として、原告の指定役務と、被告の役務が相当とされる商品・役務区分に当てはめた区分の異同を、直接類否判断に対応させていた。そのため商品・役務の類似性判断の基準について明確に言及されてはいないが、商品・役務自体を取り違えるおそれがあるか否かで商品・役務の類否を判断しようとしていたのではないだ

ろうか。

しかし、従来の裁判例や学説は、商標について混同が生じるか否かという判断のために商品・役務の類否を判断するのであるから、商品・役務自体を取り違えるおそれがあるか否か、というほどまで商品・役務の類似性の基準を高めておく必要性は乏しいと考えていた。

したがって商品・役務の類似性の基準は、類似の商標を付した場合に出所の混同を引き起こすほど似ているか否か、ということの問題にすれば足り、本判決は従来の裁判例、学説と比べると異質であったと言える。

商品・役務の類似の範囲についても、本判決で明確に言及されている部分は見当たらない。従来の裁判例では、問題とされている双方の商標を睨んだ上で出所の混同を生ずるおそれのある商品・役務の範囲を類似とする立場をとっており、一方学説では、類似商標が付されていれば出所の混同を生ずるおそれのある商品・役務の範囲が類似と考えられていた。

確かに具体的な事例に対して法を適用するに当たっては、従来の裁判例の立場のように、ある程度事例に即した柔軟さが求められる。しかし、商標権は一定の登録によって与えられた権利として、それを踏まえた当事者の主張によって保護の有無を決められるものである。すると、予測可能性という見地からしても、商品・役務の類似の範囲は、具体的に問題とされている双方の商標を比べるのではなく、類似商標が付されていれば通例出所の混同を生じるおそれのある程度の範囲として定める方に、説得力があると思われる⁽³²⁾。また、商品・役務の類否判断において商品・役務区分の枠に厳格に当てはめず柔軟にとらえるとしても、類似の範囲については定型的な判断にこだわることで、商品・役務の類否判断全体におけるバランスも取れるだろう。

(3) 本件における役務の類否判断

では以上を踏まえて、原告の指定役務と被告の実際の業務に類似の商標を付した場合に出所の混同が起こるかどうかで役務の類否を判断する。

原告の指定役務は第35類「広告（インターネットによる広告含む）、商品の販売に関する情報の提供、ホテルの事業の管理」であり、被告は宿泊施設の評価や予約サービスを提供するウェブサイトを開設してい

た。原告の指定役務と被告の実際の業務は、「インターネットを利用している」または「ホテル等宿泊施設」という点で共通している。またこの共通点からは、需要者や具体的な事情についても同一性があると見ることができる。一般需要者の誰もがインターネットに簡単にアクセスでき、しかも簡単に宿泊予約等ができる環境がほぼ整っている昨今では、これらの共通点に加え、類似の商標が付されていれば、一般需要者が同一・関連企業が関わっていそうな役務であると考えてしまうことは容易に推測できるであろう。このことから、類似の商標が付されていれば両者は出所の混同を引き起こすほどに類似する役務であると言えたであろう。

しかし、本件で類似を否定した裁判所の判断の背後には、第35類「広告（インターネットによる広告含む）、商品の販売に関する情報の提供、ホテルの事業の管理」等を指定役務として商標登録を得ていた者はインターネット関連事業全般を押さえることができるようになりかねないので、それを防ごうとする価値判断がある、とも考えられる⁽³³⁾。確かに、区分はもともと広範な類似範囲を認めるものではないが、区分は商品・役務の類否を定めているのではないとする商標法6条3項に反する説示を行う必要性はなかったであろう。また、商品・役務区分の異同を厳格に類否に当てはめないとしても、商品・役務の類否を未使用商標にも保障すべき最低限の類似性という点から判断すれば、結果的に区分の意義を損なうほど広範な類似範囲が認められるとも考えにくい。

したがって総合して考えると、原告の指定役務と被告の役務は、類似の役務と判断できそうである。すなわち、裁判所が従来の裁判例、学説を踏襲していれば、結論が変わった可能性があると思われる。

本稿は、北海道大学法学部平成18年度卒業論文に加筆修正したものである。

注

- (1)他の争点は紙幅の都合上検討しない。
- (2)小野昌延編『注解商標法[新版]上巻』(青林書院・2005年)664～665頁(田倉・高田)
- (3)竹田稔『知的財産権侵害要論 特許・意匠・商標編 第4版』(発明協会・2003年)650頁
- (4)商標法4条1項11号によると、禁止権の範囲に属す

る商標は他人によって登録されず、商標権者は禁止権の範囲にある商標を事実上使用することができる。しかし、自らの禁止権と他人の禁止権が競合した場合は、どちらもその範囲にある商標を使うことができない。

- (5)佐藤俊司「最近の判例から学ぶ商標の適切な取得及び使用」『知財管理』56巻5号719頁(2006年)
- (6)第1類「化学品」と第2類「木材保存剤」は共に01A01。
- (7)前掲佐藤723頁。
- (8)前掲佐藤723頁。他に平尾正樹『商標法[第1次改訂版]』(学陽書房・2006年)95～96頁、渋谷達紀『知的財産法講義Ⅲ』(有斐閣・2005年)232～233頁、田村善之『商標法概説[第2版]』(弘文堂・2000年)21頁、特許庁編「工業所有権法逐条解説[第16版]」(発明協会・2001年)1077～1079頁、前掲小野上巻511～514頁(後藤=有坂)、前掲竹田643頁、網野誠『商標[第6版]』(有斐閣・2002年)589～596頁でも言及されている。
- (9)小林十四雄・小谷武・西平幹夫編『最新判例から見る商標法の実務』(青林書院・2006年)112～119頁(櫻木信義)
- (10)前掲小野上巻503頁(後藤=有坂)
- (11)商標法40条1項では、一件ごとに六万六千円に区分の数を乗じた額を納付するよう定められており、同法6条2項では一出願で多区分にわたる商品・役務を指定できる(一出願多区分制)。参考として、特許庁編『平成8年改正工業所有権法の解説』(1996年)10～13頁。
- (12)参考として前掲小野上巻502～503頁(後藤=有坂)。同様に、前掲田村19～20頁、前掲渋谷知的財産法232～233頁、前掲網野597頁は区分の意義として出願や審査の便宜を挙げる。また前掲竹田643頁は役務区分について述べ、前掲平尾95頁は審査の便宜のみ述べている。
- (13)豊崎光衛『工業所有権法[新版増補]』(有斐閣・1980年)370～371頁、兼子一=染野義信『特許・商標-新装版-』(青林書院・1966年)383～385頁
- (14)前掲小野上巻284頁、前掲田村138～139頁。
- (15)前掲田村139頁
- (16)前掲渋谷知的財産法260頁。前掲網野603頁も同様。
- (17)前掲平尾91～92頁。前掲竹田637～644頁も同様。
- (18)同様に、登録の場面で相対説を支持する裁判例として、最判昭和39・6・16民集18巻5号774頁[PEA-

- COCK] があり、松原伸之『商標・商号、不正競争判例百選』（有斐閣・1967年）54～55頁も判旨に賛成している。
- (19) 荒木秀一『商標・商号、不正競争判例百選』56～57頁、渡部吉隆『法曹時報』13巻8号117～120頁（1961年）も判旨に賛成している。
- (20) 他に侵害の場面で相対説を支持する裁判例として、大阪地判昭和63・7・28無体集20巻2号360頁[スリックカー]、東京地判平成10・9・29知裁集30巻3号670頁[Continental]、東京地判平成11・10・21判時1701号152頁[ヴィラージュ白山]、大阪地判平成16・4・20最高裁WP[Career-Japan]がある。
- (21) 前掲田村139～140頁
- (22) 前掲田村139頁
- (23) 前掲田村139～140頁
- (24) 前掲網野603頁。前掲渋谷知的財産法260頁も同じ立場で、なおかつ「平均的な識別力を具えた同一商標を使用したと仮定」している。その仮定についての反対意見として前掲竹田638～639頁。
- (25) 渋谷達紀「法学協会雑誌」87巻1号136頁（1970年）、
- 小野昌延「民商法雑誌」79巻6号104頁（1979年）は、判旨とは逆に、類似商標が付されていれば出所の混同を生ずるおそれのある程度の範囲として定める立場をとる。
- (26) 前掲田村141～142頁。同様の意見として、前掲竹田637頁。
- (27) 前掲網野603頁
- (28) 前掲渋谷知的財産法265頁
- (29) 前掲平尾92頁
- (30) 前掲[PLASKIN Royal]、前掲[Continental]、前掲[ヴィラージュ白山]、前掲[Career-Japan]。他に、前掲田村141頁。
- (31) また、被告の商品がどの商品・役務区分に当てはまるかを、原告は主張していた。
- (32) 前掲渋谷法学協会雑誌136頁、前掲小野民商法雑誌104頁。
- (33) 北海道大学大学院法学研究科田村善之教授にご指摘頂いた。

（原稿受領 2007.3.26）

平成19年度産業財産権制度関係功労者 表彰が行われました！

平成19年4月18日、東京のグランドプリンスホテル赤坂（五色の間）にて「平成19年度産業財産権制度関係功労者表彰」が行われ、会員の恒田^{つねだ} 勇^{いさむ} 弁理士が「特許庁長官表彰」を受賞されました。心よりお祝い申し上げます。恒田弁理士は日本弁理士会北陸委員会委員長や北陸部会副部会長を歴任され（平成19



年度日本弁理士会北陸支部支部長）、地域弁理士の中核として活動してこられたのが認められての表彰となりました。上記写真は表彰受賞後、恒田弁理士と中島会長（日本弁理士会会長）が握手しているものです。

恒田^{つねだ} 勇^{いさむ}

恒田国際特許事務所 所長
現 日本弁理士会北陸支部長
[富山県]