

商標の類否判断の要件事実



会員・弁護士 牧野 利秋

1. はじめに

ただ今ご紹介に与りました牧野です。今日は、「商標の類否判断の要件事実」という非常に大きな表題を付けましたけれども、どうもよく解らないところですので、一応のお話をした上で皆さんのお考えを教えてくださいたいと思っております。

ところで、商標の類否判断におきましては、現在、特許庁でも裁判所でも取引の実情を考慮しなければならないといわれているのですけれども、その「取引の実情」というものが一体どのように商標の類否の判断に働いているのかということについて、2007年9月に弁理士会主催のシンポジウムがございました。その折に、商標の類否判断において、取引の実情を考慮しなければといわれるようになったのは、どういう歴史的な背景があるのかということ若干調べたことがきっかけで、「商標の類否判断の要件事実」ということを考え始めました。

その後、皆さんもご承知の伊藤滋夫先生の喜寿記念論文集に書くことになりまして、その折にそれを整理して「商標の類否判断の要件事実」⁽¹⁾ というものを書きました。そのときはよく解らないままに書いたものですから、余り参考にならないですけれども、その後更に今回こういうお話がございましたので、もう少し考えてみようということ、まだまだ未熟な、それこそ余り実務の役に立つかどうか判らないような話になると思いますが、宜しくお願い致します。

さて、商標の類似あるいは類似の商標という用語は、商標法上多く出てきますし、重要な概念であります。けれども、ここで問題とするのは、商標法4条1項11号及び37条の関係です。この4条1項11号はご承知のように登録要件について定めた規定ですので、そこで問題となる場合を、以下、「登録要件に関する商標の類否」ということで纏めました。それから侵害

判断のところで、37条に商標権侵害を基礎付ける法律要件として出て来るわけですが、そちらの方は「侵害判断における商標の類否」というように括りました。

2. 商標の同一と類似

ところで、その商標の類似、非類似の認定基準につきましては、「類似」という以上、その前提として「同一」という観念があるわけです。「類似」というのは、対比される二つの商標が全く同一ではないけれども似ている、という以上にいいようがないのだらうと思うのですけれども、それでは、どういう場合に同一ではないけれども似ているかということの判定基準については、法律上何の規定もありません。商標は「文字・図形・記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合」という標章から構成されるものですから、当然にその標章の持つ「外観」というのがございます。その外観から意味が生ずる場合があるわけで、それを「観念」といい、また、その標章からは称呼・読み方が生ずる場合があるわけで、それを「称呼」というふうにいっております。したがって、商標とは、この「外観」「観念」「称呼」という三つの構成要素から成るものだと一般に理解されております。

そして、対比される二つの商標が、この3要素において一致する時は「同一」、3要素のうち一致しないものがあるけれども相似しているという時は「類似」ということですが、いったいそれでは一致している、同一であるというのとは何かということにつきましても、若干の問題があります。一つは、商標法50条1項の規定です。同項には、不使用取消審判における「登録商標の使用」というのは、3要素が一致する態様での使用だけではなくて、登録商標の「書体のみに

変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって、同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む」と規定されています。ですから、少なくとも50条1項では、こういうものは全く同一ではないけれども、社会通念上同一だということで、法律上は「同一」の範囲に属して「類似」の範囲には属さないということになります。ただ、この趣旨が50条1項の不使用取消審判の場合にのみこういうのかどうかは、問題がありましよう。「同一」といっても、全く同一というのは世の中に少ないわけですから、実質上同一、あるいは社会通念上同一というのは他の規定での「同一」でもそのまま通用するという考えがありますが、商標法の規定振りからすると、商標法はそういう考えではないかも知れません。また他の例ですと、商標法70条ですけれども、そこに記載された特定の条項に関して、色彩を構成要素とする商標について、色彩の点を除外すれば同一である商標は、類似ではなくて同一の範囲に含まれるという趣旨の規定を置いております。この規定の趣旨を他の条項に及ぼすかどうかということについても、積極的に解する学説がございます⁽²⁾。しかし、商標法の規定からすると必ずしもそうではないかもしれません。このように、商標法自体につきましても、商標の「同一」と「類似」の範囲は必ずしも明確、あるいは一致して、その説が固まっているということではないのであります。

3. 商標の類似の判定基準に関する判例の流れ

では次に、「類似」ですが、商標の「類似」の判定基準につきましても、大きく分けて3つあるだろうと思います。

第一に、その商標を構成する要素、それ自体で決めるわけですね。対比される商標の構成自体が似ているというような場合には、これは類似だと判定するわけです。その場合でも、商標を構成する外観・観念・称呼の3要素の内、いずれかが似ていれば、他は似ていないとしても商標全体としては類似だという考えもありますし、いやそうではなく、やはり3要素を総合して類否を判定するのだという考えもあります。

第二に、商品の混同を惹起するかどうかを商標の類否判断の基準とする、すなわち、対比される商標を付

した商品が、付された商標の故に需要者に混同されるおそれが生ずる程度に両商標が相似しているとき、商標は類似であるとの考えがあります。

第三に、商品の出所の混同惹起を生ずる場合に商標は類似だ、すなわち対比される商標を付した商品の出所が、需要者に混同されるおそれが生ずる程度に両商標が相似している、相似しているときに類似であるという考えです。

これは役務についても同じなのですが、ここでもっぱら商品について申します。大体、今申し上げたような順序で判例は動いて来ただろうと思います。それで、少しこの判例の流れを見てみたいと思います。

4. 登録要件に関する商標の類否

先ず、登録要件に関する商標の類否、これは出願について登録するかどうかという審査の場合、それから商標法には異議制度がございますので異議手続の場合、それから無効審判の場合、それらの4条1項11号に関するものです。

それで、以下お話する判例には古いものもございますし、大正10年法の下での判断というのも多いわけですので、現行法の4条1項11号と15号にそれぞれ対応する大正10年法の2条1項9号と11号の規定を挙げておきます。

大正10年法2条1項

左ニ掲グル商標ニ付テハ之ヲ登録セス

9号 他人ノ登録商標ト同一又ハ類似ニシテ同一又ハ類似ノ商品ニ使用スルモノ

11号 商品ノ誤認又ハ混同ヲ生セシムルノ虞アルモノ

ここで取り上げました商標に関する判例は、全部大審院かあるいは最高裁判所の判例です。大審院の判例には、特許に関する判例に比し商標に関する判例というのは比較的多いのですけれども、その中で、最も話に適当だと思われるものだけを選び出しています。

(1) 大判昭和2年3月5日民集6巻3号82頁〔ヨネフラッシュバルブ事件〕



第1番に挙げましたのは、大審院昭和2年3月5日判決です。これは「ヨネ フラッシュバルブ」事件と申しておりますけれども、図版1の左側に本願商標、これは判決の中に図がないものですから判決文に従って作り上げたイメージ図です。本願商標は拒絶されましたから公報に登載されていません。右側は引用商標登録商標ですが、「米」という字を「○(マル)」で囲ったものです。指定商品は現在とは類別が違うのですが、登録商標は「濾過器その他 諸機械及び機械類の各部一切」で、出願商標である本願商標はフラッシュバルブですから、商品は一致するわけですね。

特許庁では、この引用商標に本願商標は類似するのだということで拒絶査定をしました。この時代は特許庁で初審の審判、抗告審判がされ、抗告審判での審決に対して大審院に上告するという制度をとっています。その抗告審判におきましても、出願商標の構成中の「YONE」の部分は、「ヨネ」という称呼を生じ、「米」の観念が生ずるから、同じく「米」を構成要素とする引用商標と観念が同じである。したがって、両商標は類似するというので、出願拒絶査定を維持しました。これに対して上告がされましたが、大審院は「出願商標と引用商標とが外観を異にすることは明らかであるが、引用商標の⊗は、ヨネ印又はコメ印と呼ばれるのが普通であり、出願商標の称呼であるヨネと類似している。」と、それだけいって両商標は類似だと判断し、上告を棄却しました。これは当時の特許庁の「外観・観念・称呼の何れかが同一又は類似であれば他の箇所が相違していても商標としては類似である」との判断基準を是認したものです。この判断基準は、判例、学説においても当時あまり異論はなかったといつてよいと思われます。

この昭和2年3月5日の事件に続きまして、同じ年の6月7日に、やはり民集に載っている「花鳥図事件」判決（大判昭和2年6月7日民集6巻8号337頁）ではですね、「商標法上商標の類似とは、その外観又は称呼の類似若しくはその観念の同一なることを意味するものなるを以て、商標の類否を弁別せんとするにはその何れに該当するものなるや否やを明示することを要す」といって、やはり外観・観念・称呼のどれか一つが類似していれば商標は類似だと述べ、ただそのことをきちんと理由として明示しないとイケないとして、特許庁の審決を破っています。

(2) 大判昭和15年11月6日民集19巻22号224頁〔楠公事件〕



そういう時代がずっと続きまして、次が昭和15年の「楠公事件」になります。図版2をご覧ください。特許庁では類似しているとしました。審決は、本願商標は楠正成を示す楠公から「ナンコウ」という称呼が生ずる、一方、引用商標の「南湖」からは「ナンコ」という称呼が生ずる。そして、「両者は語尾音に長短の差異はあるが全体として発音上近似し、取引上混同のおそれがあると認めるのが相当であり、両商標は外観及び観念において相違するけれども、なお類似の商標であることを免れない。」と述べています。称呼が類似しているという一事をもって、商標が類似していると認定して差し支えないという通説判例の時代ですから、審決は、称呼が「ナンコウ」と「ナンコ」で類似しているから両商標は類似であるといいました。

しかし、この判決がされた時代、特にこの昭和15年という年は、太平洋戦争の勃発した昭和16年の前年で、年配の方は覚えていらっしゃると思いますけれども、皇紀紀元二千六百年ということで大いに沸いた年です。楠正成は南朝の忠臣として持ち上げられてい

た時代です。ですから、「楠公」が「南湖」と似ているといわれたら、それはなんぼなんでも酷いねという感じはあったはずだろうと思います。

この感じからでしょうか、大審院は、審決を破棄しました。「2個の商標がその外観及び観念において何等類似の点なく唯称呼において相類似する時と雖も亦類似商標なりというを妨げざれども」とこういつて従前の類否の基準を採りながら、「本願商標と引用商標とを比較するに、両者は何れもその外観及び観念において何等類似の点なきこと明かにして、その称呼においても本願商標の『ナンコウ』と引用商標の『ナンコ』とは、語尾音が前者は長音なるに後者は短音なるの差あり。且つ両者語義を異にすること明瞭なる以上、これが為、音調においても差異を生ずることなきを保し難く、従いて両者が如何なる音調を以て称呼せらるるかを審究し、その異同を明かにするに非ざればその類否を判定し得べきに非ず。」といて、外観・観念において何ら類似の点がないことを指摘した上で、原審決は称呼の発音が近似するだけで類似商標としたのは審理不尽だ、としたのです。

私が感銘を受けましたのは、この判決の評釈をされた末広先生が、通説に批判を加えられ、後の判例に影響を与える見解を判例民事法でおっしゃっている⁽³⁾という点です。末弘先生は、「私の考えでは、通説の如く外観上の類似、称呼上の類似及び観念上の類似を厳密に分析し、…類似が何れの点に存するかを形式的に明示すべしと主張するのは、分析に偏したものと思う。すなわち、各種の観点から商標を観察した上、結局それが与える印象、記憶、連想如何等を総合して、当該商標を同一又は類似の商品に使用することを許すと一般需要者の間に混同誤認を惹起するおそれありや否やを全体的に考えることが必要であって、上記3つの類否判定標準も実質的に極めて密接にに関連しているものと考えざるを得ない。…この理から考えると、外観上も観念上も全く類似点なき本件商標に付き単に称呼が多少紛らわしいというだけの理由で類似商標なりとしているのが、審決の根本的欠点であると私は考えるのである。」とおっしゃっています。

この見解が後の最高裁の判例に結実していくのです。

(3) 最（三小）判昭和35年10月4日民集14巻12号2408頁

[SINKA 事件]



次の事件は、年代を飛ばして最高裁になってからの事件です。図版3を御覧下さい。本願商標はSINKAという構成で、引用商標がシンガーという構成です。特許庁は称呼が類似しているということで拒絶査定をし、審決もこれを維持しました。シンカとシンガーだと紛らわしいというわけです。

審決取消訴訟になりまして、東京高裁は審決を維持したのですが、その理由として、引用商標のシンガーはミシンについての世界的に著名な商標であるから、本願商標のシンカをミシンに使うとシンガーと間違われ易いということで、同商標は類似する、という判断をしました。それに対して上告人は、原審はシンガーが著名だから類似するといったけれども、大正10年法2条1項9号は引用された登録商標が著名であることを要件としていない、これは法令違反に当たると主張しました。

これを受けて最高裁は、「商標法2条1項9号の関係では当該登録商標が周知・著名であることは同号適用の要件ではなく、その適用を肯定するためには、商標自体が同一若しくは類似する場合でなければならないことは所論のとおりである。しかし、原審も、商標が周知・著名であることが9号適用の要件であるとしたものではなく、また、『シンガー』の商標と『シンカ』の商標とが商標自体として同一若しくは類似のものとして認められないにもかかわらずその適用があるとしたわけではない。原審は右両商標の称呼を抽象的に対比すれば（即ち『シンガーミシン』がその呼称で世界的に著名な裁縫機械として取引されているという具体的取引事情をはなれて抽象的に比較考察すれば）必ずしも

類似するとはいえないかも知れないが、右のような具体的取引事情を背景として考えれば、『シンガー』と『シンカ』は紛らわしいこととなり、結局、具体的取引事情の下では、両商標は称呼が類似するものと認むべきである、との趣旨の判断をしたものである。原審の右認定は相当であり、右認定が経験則に反するとはいえない。」として、原審を維持しました。

ここで引用商標を付した商品が、その称呼によって世界的に著名な裁縫機械として取引されているという具体的取引事情を、類似性判断の考慮に入れたということに、この判決の先例的意義があると思われま

(4) 最（三小）判昭和36年6月27日民集15巻6号
1730頁〔橋正宗事件〕



続きまして、図版4の昭和36年の最高裁の判決ですが、これは「橋正宗」対「橋焼酎」という事件で、この判決は商品の類否判断の基準を述べた代表的判例として引かれている場合が多いのですけれども、商標の類似についても判断をしています。この事件で特許庁は拒絶査定をしました。両者は「橋」の文字を要部とするもので、橋の称呼及び橋の観念を共通するからというのがその理由です。

これに対して、東京高裁はこの審決を取り消しました。すなわち、「商標が類似するかどうかを判断するについては、…その商品が商品として具有する特質に関連し、取扱業者や需要者がその商品の同一性を認識する指標として、取引上、商標をいかに称呼し、かつ観念するかの実際の態様を考慮して判断する必要がある。」ということをもととして、「正宗」というのは清酒を示す慣用語句であり他方は焼酎ですので、需要者は商品としての清酒と焼酎とは完全に別商品と認識するから、橋正宗と橋焼酎という両商標は類似しない、営業者の常識としても両者混同することはありえな

い、というのがその理由です。

これに対して、最高裁は、その商標が付された商品について誤認・混同が生じないから商標は類似しないという東京高裁の判断を否定しました。すなわち、「商標が類似のものであるかどうかは、その商標をあ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れがあると認められ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」というわけです。そして、まず商品の類否の判断基準について、「指定商品が類似のものであるかどうかは、原判示のように、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かかる商品と誤認混同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がないものであっても、それらの商品は商標法（大正10年法律99号）2条9号にいう類似の商品にあたる」とし、次に「本件においては『橋正宗』なる商標中『正宗』は清酒を現わす慣用標章と解され、『橋焼酎』なる『焼酎』は普通名詞であるから、右両商標は要部を共通するものであるのみならず」として、「橋」という要部が共通するとして、「原審の確定する事実によれば、同一メーカーで清酒と焼酎との製造免許を受けているものが多いというのであるから、今『橋焼酎』なる商標を使用して焼酎を製造する営業主がある場合に、他方で『橋正宗』なる商標を使用して清酒を製造する営業主があるときは、これらの商品は、いずれも『橋』じるしの商標を使用して酒類を製造する同一営業主から出たものと一般世人に誤認させる虞れがあることは明らかであって、それ故『橋焼酎』と『橋正宗』とは類似の商標と認むべき」だ、という判断をしました。

確かに商標法の目的からいっても営業上の信用の維持を図るためには、商標が使用された商品が特定の出所から市場に提供されているとの認識の形成維持が必要ですから、そのために出所の誤認混同を生ずるおそれがある類似商標の登録を拒絶し、あるいは無効にする、ということが必要です。本判決が類似性の判断基準として商品の出所の誤認混同防止を挙げたことは、商標法の目的からすれば正当であろうと思われま

(5) 最（三小）判昭和43年2月27日民集22巻2号
399頁〔氷山印事件〕

このような判例の流れにおきまして、商標の類似判断において、全体的考察によるべきこと、取引の実情を考慮すべきことを表立って述べたのが、有名な「氷山印」あるいは「しょうざん印」事件といわれるものです。図版5を御覧下さい。特許庁はやはり称呼が類似するから本願商標は引用商標に類似するといっています。本願商標の「氷山印」からは「ひょうざん」という称呼が生ずる、他方、引用商標は「しょうざん」だから、両者は称呼として相紛れるというわけです。

東京高裁は、本願商標の指定商品である硝子繊維糸、いわゆるグラスファイバーですが、このような商品の取引の実情を考慮して、「比較的高価なグラス繊維糸では、一般市民を取引の相手方とせず、特定範囲の取引者間で取引される等の実情に照らせば、商標の称呼のみで商品の出所を知ることは殆どなく、外観、観念において全く異なることは明瞭である。両商標は指定商品の出所について誤認混同を生ずるおそれはなく、称呼においても類似するものではない。」と述べて審決を取り消しました。

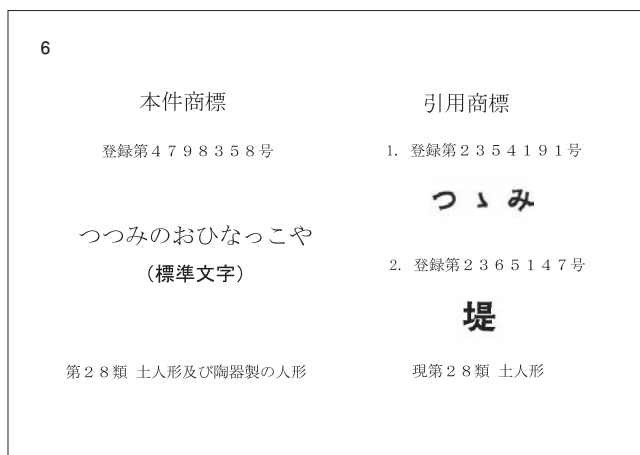
この判決に対して、特許庁が上告し、上告理由において、原判決は取引の実情を誤認しているという主張の他に、称呼のみ類似すれば商標は類似であるとする従前の判例・学説に反していると主張しました。この上告理由をご覧頂くと、それまでの判例・学説が詳細に挙げられております。それを挙げて原判決の判断は誤りであると主張したわけです。

これに対して、最高裁は、「商標の類似は、対比される両商標が同一また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おそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外観、観念、称呼に

よって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかもその商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり、その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする。」と判示しました。そして、特許庁が上告理由の中で、原判決が認定した硝子繊維糸取引の実情というのは、実験則といえる程の普遍性も固定性もなく、新製品開発当初の特殊事情に基づく過去の一時的変動的な取引状況なので、これを考察、考慮に入れるのは不当だと主張していることに対して、原判決が「認定したところは、本件出願商標の出願当時およびその以降における硝子繊維糸の取引の状況であって、かつ、それが局所的あるいは浮動的な現象と認めるに足る証拠もない。」「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3点のうちその1において類似するものでも、他の2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。」と述べました。

本判決の意義は、商標の類否は商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるとの橋正宗事件の判旨を踏襲しつつ、「それには、そのような商品に使用される商標がその外観、観念、称呼によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく」とし、外観、観念、称呼のうち一つでも類似すれば商標は類似だとの従来の考え方を改め、かつ、類否判断には取引の実情を考慮すべきとしたことにあります。この判決自体は、民集を見ますと、何々の事例ということで事例判決として掲載されているに過ぎませんけれども、本判決が示したこの判断基準は、その後の判例を支配することになりましたし、学説自体もこれに賛成し、また、特許庁の商標審査基準にも受け入れられています。前に申し上げました末広先生のお考えが判例を支配することになったわけです。

(6) 最（二小）判平成 20 年 9 月 8 日判時 2021 号 92 頁〔つつみのおひなっこや事件〕



続いて図版 6, これは最近のものです。無効審判請求では, 標準文字である「つつみのおひなっこや」という商標に対して, 無効審判請求人が有する二つの商標, 「つつみ」と漢字の「堤」という両登録商標によって無効だとの主張がされました。無効だといわれた「つつみのおひなっこや」の商標権者の側と, 無効を請求した「つつみ」の無効審判請求人の側とは, 色々昔から因縁があり, どちらが元祖かというような話が背景にあるようです。これについて, 特許庁は類似しないと判断しました。

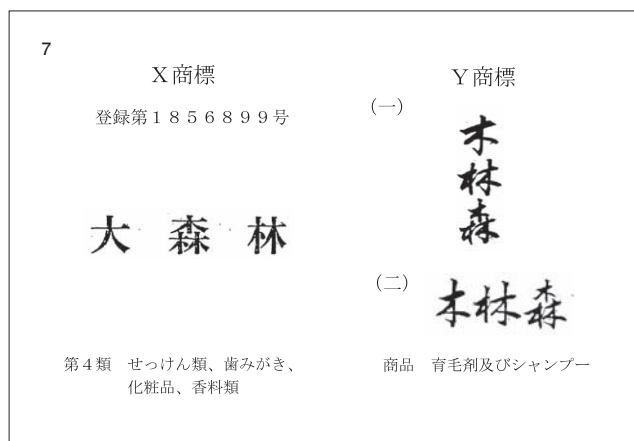
これに対して知財高裁は類似するとして審決を取り消しました。しかし, 最高裁では, これはやはり類似してないということで, 原判決を破棄し差戻しました。

この知財高裁も最高裁も, 先程の「氷山印」事件最高裁判決を引いて, その判断基準によって判断しているのですけれども, 結果は全く反対になりました。これは, どこを要部と見るかという点が影響しております。知財高裁は, 「つつみ」という部分が要部だとみたのですけれども, 本件商標において「つつみ」を要部だとするのは, なかなか難しいように思われます。そうしますと全体として「つつみのおひなっこや」という本件商標と, 引用商標は「つつみ」あるいは漢字の「堤」ですから, 類似しないという方が妥当かと思われま

す。商標の類否判断における客観性を担保するためには, 構成の一部を要部と認定すべき特段の事情がない限り構成の全体と比較するのが原則であることを再確認したことに本判決の意義があると思われま

5. 侵害判断における商標の類否

(1) 最（三小）平成 4 年 9 月 22 日判時 1437 号 139 頁〔大森林事件〕



今まで申しましたのは, 登録要件に関するものですが, それでも, それでは侵害判断の場合はどうなのかということになります。第一は, 図版 7 の「大森林」事件判決で, かつて一時ずいぶん新聞紙上を賑わしたものです。

これは, 指定商品を第 4 類「せっけん類, 歯みがき, 化粧品, 香料類」とし, 「大森林」の漢字を楷書体で横書きした登録商標を有する X (原告) が, Y (被告) が「木林森」の漢字を行書体で横書き又は縦書きした商標を育毛剤あるいはシャンプーに付して使用しているのは, X 商標権の侵害だ, ということに訴えた事件です。結論はご存じの方が多いと思いますけれども, 一審, 二審は類似しないということで侵害を認めませんでした。

これに対して, 最高裁は, 昭和 43 年の「氷山印」事件の判旨を引きまして, 「具体的な取引条件に基づいて判断すべきものであって, 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ります, したがって, 外観, 観念, 称呼についての総合的な類似性の有無も, 具体的な取引状況によって異なってくる場合もあることに思いをいたすべきである。」「本件についてこれを見るのに, …両者は, いずれも構成する文字からして増毛効果を連想させる樹木を想起させるものであることからすると, 全体的に観察し対比してみると, 両者は少なくとも外観, 観念において紛らわしい関係にあることが明らかであり, 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出来ず, ひいては両者が類似する関係にあるも

のと認める余地もあるものといわなければならない。」「原審は…Y商品が訪問販売によっているのかあるいは店頭販売によっているのか、後者であるとしてその展示態様はいかなるものかなどの取引の状況についての具体的な認定のないままに、X商標とY商標との間の類否を認定判断したものであって、原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の解釈適用の誤りないし理由不備の違法がある」ということで、破棄して差し戻しました。

本判決は民集登載判例ではありませんけれども、先程の昭和43年の「氷山印」事件最高裁判決の判断基準が侵害事件においても適用され、侵害事件でも同じように考えてよいのだということを初めて述べた判決です。しかも侵害事件ですから、取引の実情を考える場合に極めて具体的な訪問販売かどうかとか、展示態様はどうかというような、極めて具体的な取引事情を考慮しないとイケないといっている点に本判決の意義があるだろうと思います。

(2) 最(三小)判平成9年3月11日民集51巻3号1055頁〔小僧寿し件〕



続きまして、これも皆さんご存じの「小僧寿し」事件です。Xの商標は図版8の左上部に書いてある「小僧」というものです。Yの商標は沢山ございまして、

この(一)の「小僧寿し」、この「小僧寿し」でもやや字体の異なるもの、それからこれを右から左書きにしたものもあり、更に縦書きにしたものもあり、「小僧寿し」でも種類があります。それから(二)のローマ字で書いたものもございます。それから、もう一つ(三)の図形のものがあるわけですね。これを全部「小僧」の商標権侵害だとして訴えたのです。

最高裁判決と原審高松高裁判決は、理由は多少違うのですけれども結論は同じになっています。最高裁は、Y商標の(二)(1)及び(3)の「KOZO」だけは類似だといいい、他の「小僧寿し」あるいは「KOZOSUSHI」等、それから図形の商標、これは全部非類似だとしました。その理由として、「氷山印」判決の判断基準によることを述べた上で、「小僧寿し」というのは持ち帰り寿司のフランチャイズの名称であって、「小僧寿し本部、Yを始めとする各地の加盟店及びY傘下の加盟店は全体として1個の企業グループを形成し、外食産業において店舗数、売上高などの点で我が国有数の規模の企業グループとなっており、遅くとも昭和53年には「小僧寿し」の名称は小僧寿し本部又は小僧寿しチェーンを示すものとして需要者の間で広く認識されていた」ということから、「小僧寿し」という商標を「小僧」と「寿し」とを分離せず一体として見なければならず、それが直ちに著名な「小僧寿しチェーン」を思い浮かばせる、観念させるということで、単なる「小僧」であるX商標とは外観、観念において異なり類似しないという判断になったわけです。この判決は、「小僧寿しチェーン」が著名であるということ、この持ち帰り寿司の商品取引の実情として認定して、類似しないと判断しました。

これは民集登載判例ですので、侵害訴訟において、「氷山印」判決の判断基準がそのまま適用されるということを示した民集登載第1号判決ということになります。

なお、ローマ字の(1)(3)の「KOZO」については類似で無断使用だという判断がされたのですけれども、損害がないとして損害賠償請求は認められませんでした。商標法38条2項(現行法3項)の規定の適用につき損害不発生の抗弁を認めた点でも名高い判決です。

6. 小括

以上で、判例の紹介は終わらせて頂きますけれども、商標の類否について、当初の判例・通説は、その対比さ

れる商標の構成自体の類似だけで判断しておりました。しかも、外観・観念・称呼の3要素のうち、何れか一つが類似すれば、他は相違していても商標は類似だという基準を採っていました。この基準に従いますと、商標の類否のための要件事実は、外観・観念・称呼の3要素のうち何れか一つが類似していることになるはずです。

ところが、「氷山印」事件最高裁判決以降、登録要件に関しましても、侵害判断に関しましても、「商標の類否は、その外観・観念・称呼等によって取引者や需要者に与える印象・記憶・連想等総合して考察すべきであり、且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り、その場合、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の誤認・混同の虞れを推測させる一応の基準に過ぎず、従って、右3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・混同する虞れが認められないものについては、これを類似商標と解することはできない。」という判断基準が、ずっと使われています。

この考え方によりますと、類似性は、証拠によって直接に認定される事実そのものではなく、認定された外観・観念・称呼によって取引者、需要者に与える印象・記憶・連想等を総合し、更に明らかにされた取引の実情に基づいて、その商標を使用した商品の出所の混同を生ずるおそれがあるか、という観点からの評価を加えて結論が得られるというわけですから、商標の類似は評価的法律要件に該当するというべきでしょう。

7. 商標の類否判断の要件事実

(1) 基礎的要素としての外観・観念・称呼

それでは、個々についてみていきますと、まず、外観・観念・称呼の3要素が類否判断の基礎になることは間違いなさだと思います。商標というものは、標章すなわち「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩の結合」という視覚的要素に基づいて構成され、この構成を願書に「商標登録を受けようとする商標」として記載して、これによって審査を受けて登録されるのですから、先ずこの外形的要素である外観が基礎的要素としてあることとなります。そして、この外観に基づいて意味的要素である観念、音声的要素である称呼が生ずるとい

うしますと、商標の類似性を根拠付けるためには、対比される両商標の各外観・観念・称呼、これを認定して各要素が類似である、あるいは一つ又は二つの要素においては類似していることを主張する必要があります。ただ当初の判例のように、称呼だけの類似というものを非常に重要視している時代がございましたけれども、やはり外観というのは基礎的要素として常にあるわけですから、これを無視してしまうというのは妥当でないだろうと思います。

いずれにせよ、3要素における類似性あるいは非類似性というのは、評価的要件である商標の類似性を根拠付けるための評価根拠事実、あるいは類似性を否定する評価障害事実とっていいだろうと思います。しかし、それでは、例えば外観の類似は評価根拠事実であるから請求原因、称呼の非類似は評価障害事実だから抗弁と単純に位置付けてよいのか、あるいはその妥当性ということとは問題となると思われます。

(2) 総合的判断の指標としての商品の出所の混同のおそれ

それから、判例のいう外観・観念・称呼の総合的判断という場合、商品の出所の混同のおそれというのは、要件事実に見て、どのように位置付けるのかという問題があります。先程申しましたように、「氷山印」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の誤認・混同のおそれを推測させる一応の基準に過ぎず、」と述べていました。そうしますと、商標の類似というのは、商品の出所の誤認混同を生ずるおそれがあることをいうのだ、すなわち、商品の出所の誤認混同を生ずるおそれがある場合に両商標は類似しているという考え方をとっているようです。

しかし、登録要件に関しては、既存の登録商標と同一又は類似の商標は登録を受けることができないという商標法4条1項11号の他に15号の規定がございます。この規定は、商標あるいは商品の類似について問わずに、「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれのある商標」は登録できないとしていますので、11号の場合に商標の類似が即出所の混同を生ずるおそれとってしまえば、この11号と15号をどう分けるのか、同じではないかという話になり兼ねないように思います。

侵害判断においても、やはり商標の類似という場合

には、単に他人の業務に係る商品又は役務と混同するおそれのある商標の使用それ自体だという判断をしていないと思います。やはり商標の類似というのを押さえた上で、判断しています。

そういうことからしまして、この出所の混同のおそれというのは、商標の類似を判断する根拠となる外観・称呼・観念を総合的に考慮して商標は類似しているのか、ということ判断するに当たっての指標、基準として位置付けないといけないのではなからうか、と考えられます。そういう指標ないし基準を置いて、そのような目から見れば、この3要素を総合的に考慮すれば、商標は類似しているあるいは類似していないと判断するわけです。

(3) 取引の実情の要件事実論的位置付け

それでは次に、取引の実情はどう位置付けるのか、という問題になります。取引の実情は、その外観・観念・称呼とは異なる事実ですから、商標の類否判断に影響する3要素とは別個の要素ということになります。

考え方としては二つあると思います。一つは、取引の実情は3要素とは別個の商標の類否を決し得る独立の要素だ、という考え方です。もう一つは、3要素が商標の類否判断にどれ程の影響力を有するかを決める補助的な要素である、という考え方です。

前者の考え方ですと、商標の類否を決める時に、外観・観念・称呼プラス取引の実情という4つの要素があるということが認定されなければいけないことになります。ということは、もしもその外観・観念・称呼が類似していなくても、出所の混同を生ずるおそれがあるという取引の実情があれば、商標は類似するといわざるを得ないことになります。すなわち、商標を構成する3要素が何れも非類似だということになっても、取引の実情からすれば出所混同のおそれがあるという場合は、商標は類似するといわないといけない、ということになるように思います。

その考え方に対する疑問から、もう一つの考え方があるわけですし、私はこちらの考え方を採るべきだろうと思っています。すなわち、やはり商標の類似という以上、商標を構成する外観・観念・称呼の類似性を認定して、そしてそれらの総合判断で商標の類似を決める、そのときに、いったいこの両商標においては、称呼が優越的な地位を持っているのか、あるいは外観が優越的な地位を持っているのか、というようなこと

を取引の実情に照らしてみていくということです。

先程の「氷山印」事件のような場合は、称呼は類似しているけれども、取引の実情からみれば称呼だけで取引することはないだろう、やはり取引に当たっては、外観・観念の違い、そちらの方が重視されるべきだ、というように、その3要素がどういうふうに関与しているかに類似判断に影響を持っているかという、そういうことを判断するための事実として取引の実情がある、というのがよいのではなからうかと思っているわけです。

大体今まで見て来ました判例などを見ますと、取引の実情を補助的な事実として使っているのではないかと、私は理解しているのです。

8. 取引の実情に関する諸問題

(1) 考慮されるべき取引の実情

その取引の実情というのはどのようなものかというのは、先程も一寸出て来ましたが、浮動的・一時的・局所的なものであってはならないというのが、判例の態度だと思います。最（一小）判昭和49年4月25日審決取消訴訟判決集昭和49年443頁、これは民集登載判例ではないのですが、この判決は、「商標の類否判断において考慮することの出来る取引の実情とは、その指定商品全体についての一般的・恒常的なそれを指すものであって、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種的、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（注：氷山印事件最高裁判決）も、これを前提とするものと解される。」と判示しています。

この事案では、いずれの商標も会社のハウスマークとして使用しているもので、しかも出願人と引用商標の登録権者同士はいずれもある程度有名な会社だったようです。出願人は、それぞれの会社と取引する業者が両者を間違はずがないと主張しました。しかし、判決によりますと、出願人が取引の実情として主張した事実は特種的、限定的な、そういう事情でしかないということで、両商標の外観が似ている以上、両商標は類似するという判断になっております。

いずれにしても、考慮されるべき取引の事情は、浮動的、一時的あるいは特種的、限定的なものではないということです。

ただこの点について、審査の段階では未使用商標も出願されるわけですから、その具体的取引の事情というのを正確に把握することは事実上困難だろうと思わ

れます。その場合には、出願商標が使用される指定商品の市場における取引に関する経験則、というものが考慮されることになると思います。

侵害判断の場合は、先程の「木森林」事件判決のように、極めて具体的な取引状況というのが類似判断に入ってくることになると思います。

(2) 取引の実情が考慮される場面

それから、取引の実情は、商標の要部を比較する場合、すなわち要部を抽出してそれでもって対比する場合に、その要部をどこにするかという場面でも考慮されることとなります。

先程の「つつみのおひなっこや」事件判決は先行判例を2件引いております。一つは最（一小）判昭和38年12月5日民集17巻12号1621頁〔宝塚事件〕です。これは「宝塚」という部分が要部で類似していると判断された事例です。もう一件は、最（二小）判平成5年9月10日民集47巻7号5009頁〔SEIKO EYE事件〕です。本願商標は、「eYe」の下部に「miyuki」との文字を配した構成、引用商標は、「SEIKO EYE」という構成です。「eye」の部分を要部として捉えらると、両方ともeyeですから、「眼」という観念、「アイ」という称呼が生ずるから、外観は異なるけれども類似だということになりそうです。原審はそのように判断しました。ところが最高裁は、「セイコー」は著名な商標だから、引用商標の「SEIKO EYE」は一体のものとして理解されるべき商標であり、本願商標とは類似しないと判断しました。何をもちょう要部と認定するかという場面においても、著名性等の取引の実情が考慮されるということです。

また、先に述べました小僧寿し事件に見られますように、侵害とされる商標が著名・周知であるという取引事情の下では、当該商標に高い識別力があることとなりますから、外観・観念・称呼のいずれかに差異がある以上、登録商標とは出所の誤認混同がないとして、両商標の類似性を否定するように働く評価障害事実となる場合がありますし、逆に、シンカ事件にみられますように、登録商標が著名・周知であるとして、差異があっても類似性を肯定する評価根拠事実とされる場合があります。

これらの取引の実情について、主張責任はどうなるのかというと、取引の実情といっても各事案によって違いますし、それが当該商品との関係で、こういうのが商品取引の実情ですというのは、なかなか類型化でき

ないであろうと思います。そういうものを、類似を肯定する方に働く取引事情は、類似を主張する者に主張責任がある、また、そうでない取引事情は類似を否定する者が主張すべき評価障害事実として、類似を否定する者に主張責任があるというような形で果たして分けられるものかということ、実際には難しかろうと思います。

(3) 主張責任

それでは、商標の類似についての主張責任をどのように考えたらいのだからかというのが、次の問題です。

これについても二つの考え方があります。

一つは、外観・観念・称呼及び取引の実情は、すべて間接事実であり、主張責任はかぶらないという考えです。最（三小）判昭和35年9月13日民集14巻11号2135頁〔蛇の目ミシン事件〕は、この考えを採っています。

これは大正10年法の下での権利範囲確認審判の審決取消訴訟に対する上告事件です。原審において原告は、イ号商標がX商標に類似する理由として、「蛇の目」というのは肉太に表された円形図形であって、両商標は、その点で類似だという主張をしていました。ところが原審判決は、「蛇の目」というのは、二重の同心円を構成の基本とする標章であると認定し、両商標とも二重の同心円を構成の基本としている外観を有するから類似だ、と判断したのです。被告は上告して、二重の同心円を構成するのが「蛇の目」だから類似であるというような主張を原告はまったくしてない、それなのに、原審判決がそのような認定をして類似と判断したのは、当事者の主張していない理由で判決をしたのだから法令違反だと主張しました。それに対して、最高裁は、「商標が類似する理由の説明については、裁判所は当事者の主張にとらわれない。」という判示をしました。

この判決の判例解説⁽⁴⁾において、「この判決の趣旨から言って、商標の類似が主要事実であり、商標が外観・観念・称呼の何れかの点で類似するかということに関する主張自体も、主要事実に関する主張ではないから、例えば当事者が外観の点で類似していると主張している場合に、裁判所が称呼の点で類似すると認定することは妨げない。」と述べられています。これからすると、外観・観念・称呼の類似は間接事実と捉えているといえます。取引の実情の考慮ということは、その当時未だ余り意識されていないので、判決自体もこれについて言及していませんが、取引の実情も類似

判断の要素であるとするれば、これもまた間接事実だという考え方になります。

これと反対に、外観・観念・称呼・取引の実情を主要事実とする考え方があります。この考えによれば、これらに主張責任を認めるということになりますので、当事者が、例えば外観の類似だけ主張して、観念・称呼の類似については何にも主張していない時に、裁判所が観念・称呼の類似までも認定することはできないことになります。

私は、外観・観念・称呼の3要素の類似は商標の類似を基礎付ける評価根拠事実あるいは非類似を根拠付ける評価障害事実として、ここに主張責任がかぶってくる、すなわち、この点についての当事者の主張は裁判所を拘束すると考えています。その理由は、裁判所に判断してもらいたい主題は当事者の責任において提示するものとして、争点を明確にするのが望ましいということにあります。

では、取引の実情はどうかというと、先程申しましたように、類型化が困難だということから致しますと、主要事実として当事者の主張に裁判所が拘束されるということが妥当かどうかという問題に当然なるわけです。折衷説的な考え方ですけれども、ある程度の類型化した取引の実情についての主張を当事者がしておけば、その枠組みの中における個々の事実は当事者の主張に現れていないとしても間接事実として、裁判所は証拠によって認定できるという、ある意味の大雑把な枠組みの主張責任を認めるのが妥当ではないかと考えております。ですから、当事者が取引の実情を何も主張していない場合に、取引の実情を証拠から拾い上げて、商標が類似だとか非類似だとの根拠とすることはできないということになります。その辺りが、妥当な所ではないかと思っています。

9. 証明責任

次に証明責任ですが、これは、外観・観念・称呼の3要素の類似、更に類型化された取引の実情をどう捉えるか、すなわち主要事実として捉えるか、間接事実として捉えるかの別があるにしても、それらの内の一つについて類似だと証明することに失敗したら、例えば外観はどうも類似とはいえないということになれば、商標の類否という総合判断の中で、その証明に失敗した外観というテーマは考慮してはいけなく、というようにいい方は採らない方がよいだろうと思いま

す。むしろ、外観・観念・称呼それぞれがどれ程似ているか、例えば、「外観は非常に似ているが、観念は似ているとも何ともいえない、しかし称呼は違いますね。」というようなときに、それぞれの証明度を考慮して全体として評価するというのがよいのではないかとということです。

そういう意味で、このような評価要件についての証明責任というのは、厳密な事実についての証拠による認定における立証責任というものでなくてもいいのではないかと私は考えていたのですけれども、先程申しました伊藤滋夫先生の喜寿記念論文集に山本和彦先生が書かれている論文⁽⁵⁾において、総合的判断型一般条項や総合判断型の事実的不特定概念についてですけれども、「abcの各事実を総合して一般条項の適用を決めるということであれば、個々の事実の真偽を取って確定しなくても、真偽が不明なものはそのままの心証度により総合判断の基礎として、規範を適用すれば足りると考えられる。」とおっしゃっています。これは商標の類否の判断をする場合に応用できる考え方であろうと思います。外観・観念・称呼につきそれぞれ類否の心証度を吟味し、これに取引の実情を加味して、出所の誤認混同が生ずるかという指標ないし基準により総合判断することにより妥当な結論が得られるのではないかと、従来から、商標の類否判断は、このような心証形成過程によっているのではないかと考えるわけです。そういうことが理論付けができるのなら、この考えはなかなかいいなと思います。

10. 審査範囲の制限

あと一つ追加で申し上げますと、最（大）判昭和51年3月10日民集30巻2号79頁〔メリヤス編機事件〕は、それまでのいくつかの最高裁判決が大法廷判決の判旨に反するとして変更していますが、変更された判決のうちの一つに商標事件の判決があります。その判決というのは、「大統領事件」といわれる最（三小）判昭和35年12月20日民集14巻14号3103頁で、上告代理人が兼子一先生です。原審の東京高裁では、Y商標はX商標と称呼、観念において類似し、X商標を付した原告の花札は周知であるからY商標を付したY商品と誤認混同を生ずるとして、非類似とした審決を取り消しました。これに対して兼子先生は、上告理由で、審決取消訴訟においても実質的証拠の原則が適用されるべきだとの立場に立脚されて、花札についてX

商標が周知であるとの主張及び証拠は審判手続きでは何ら審理判断されていなかったのに、東京高裁がこの新事実をもって審決の判断を違法としたのは誤りだと主張されました。

それに対して上告審は、「本件における争点は、上告人の商標が法2条1項9号、11号に該当するかどうかであり、右の争点に関する限り、訴訟の段階も、攻撃、防御の方法として、新たな事実上の主張が許されないものではない。」と判示し、特定の法条に関する無効原因であれば訴訟の段階でも新たな事実上の主張が許されるとして上告理由を採用しませんでした。

大法廷判決は、特定の法条に関する無効原因あるいは拒絶理由であっても具体的に特定されたものであることを要し、審判手続で審理判断されなかった公知技術との対比における新たな無効ないし拒絶原因を審決取消訴訟で主張することは許されないとして、上記大統領事件判決を変更しました。

そこで問題は、大法廷判決で変更されたところは何かということです。大統領事件判決において訴訟段階で提出できるとされたのは花札についてX商標が周知という取引の実情についての事実であり、この判断が変更すべきものとされたとすれば、取引の実情についても審判段階で主張しておかないと審決取消訴訟では主張できなくなるということになります。

これについては、瀧川叡一先生は、大法廷判決がいつているのは、審理判断されなかった公知事実との対比における特許無効原因を審決取消訴訟において主張することは許されないということであって、この審理判断されなかった公知事実というのは、商標の無効主張の場合は新たな引用例を意味するのだから、審判段階で審理判断されなかった引用例に基づく無効原因を新たに審決取消訴訟で主張することは大法廷判決に反するけれども、そうでない限り構わないのだ、だからこの大法廷の判決で変更されたのは、この判決の法条ごとに無効原因を捉えるという判示部分であって、この判決の具体的な事実に基づく結論は何も変更されてないといわれています⁽⁶⁾。審理範囲の制限を判示した大法廷判決は、最（三小）判平成12年4月11日民集54巻4号1368頁〔キルビー特許事件〕が出され、特許法104条の3が新設された後、その妥当性が問題とされていることからすれば、大法廷判決の射程距離をその判旨どおりに解し、これを広げるべきではないというべきでしょうから、瀧川先生のいわれるとおりと

解すべきでしょう。そうすると、取引の実情については、審判段階で主張しなくとも審決取消訴訟で新に主張してよいということになります。

11. 終わりに

商標の類否は、先ほど申しました総合判断型一般条項なのか、総合判断型の事実的不特定概念なのか、どちらに分類されるのかはよく分かりませんが、要はその商品なり役務の出所の混同のおそれを指標ないし基準として、似ているかどうかを判断する、そしてそのときには、外観・観念・称呼の似ている程度はどうなのか、そして取引の実情からすると、どこを要部と捉えるか、外観・観念・称呼のうちのどれを重視するのが相当かを考えて総合的に判断するということになるわけです。そのときに、外観・観念・称呼の類似性あるいは取引の実情というものも、心証度の高いものもありましょうし、低いものもあるだろうと思いますが、それを全体としての判断材料にして考慮していく、ということではないかと思います。それが、われわれが商標の類否判断をしていた仕方と素直に合うと考えております。

今日の話はあまり実務的に役に立つ話ではないのかもしれませんが、これまで判例がどういうふうにして商標の類否判断について考えて来たという点と、それを要件事実的に当てはめて何とか整理すればこういうことになるのではないかということをお話し申し上げた次第です。

注

- (1) 拙稿「商標の類否判断の要件事実」伊藤滋夫先生喜寿記念『要件事実・事実認定論と基礎法学の新たな展開』（青林書院2009年2月）566頁
- (2) 平井正樹『商標法』（学陽書房2002年9月）46～52頁。
- (3) 末弘巖太郎「判例評釈」判例民事法昭和15年度111事件。
- (4) 最判解昭和35年度327頁105事件、白石健三
- (5) 山本和彦「総合判断型一般条項と要件事実－「準主要事実」概念の復権と再構成に向けて－」伊藤滋夫先生喜寿記念『要件事実・事実認定論と基礎法学の新たな展開』（青林書院2009年2月）65頁以下、80頁
- (6) 小野昌延編・注解商標法【新版】下巻（青林書院、2005年12月）1240～1245頁（瀧川叡一）

（原稿受領2009.11.2）