

商標法4条1項11号における 商標の類否判断と「取引の実情」

知的財産高等裁判所 平成22年8月19日判決
平成22年(行ケ)第10101号 審決取消請求事件

勝 見 元 博*

抄 録 本件は、本件商標が商標法4条1項11号の規定に違反して登録されたものではなく、その登録を無効とすることはできないとした無効審判請求不成立審決を不服として、無効審判請求人が提訴した審決取消訴訟の事案である。

商標の類似論は商標制度における代表的な論点である。また、実務家にとっても、商標の類否判断は、日常検討する機会の最も多い作業の一つである。過去の裁判例は、「冰山」事件最高裁判決において示された判断基準を踏襲し、「外観、称呼、観念」の三要素の対比を原則としながら、これに「取引の実情」を考慮することにより、数々の弾力的な判断を行ってきた。本判決は、「称呼」「観念」が一定程度以上類似すると判断しつつも、「外観」が相違し、また、本件商標が受験生応援製品について使用されている実情を斟酌し、引用商標との間で現実の混同可能性が低いことを理由として、両商標が類似しない旨判断した点が注目に値する。

目 次

1. 事案の概要
 - 1.1 当事者
 - 1.2 本件商標及び引用商標
 - 1.3 経緯・争点
2. 当事者の主張
 - 2.1 原告の主張
 - 2.2 被告の主張
3. 判 旨
 - 3.1 商標の類否の判断手法について
 - 3.2 本件商標及び引用商標の類否について
4. 検 討
 - 4.1 商標法4条1項11号における商標の類否判断と取引の実情
 - 4.2 本判決の分析
5. 実務上の指針

1. 事案の概要

1.1 当事者

本件の当事者は、原審決の無効審判請求人であって、商標登録第2497944号の商標権者である原告Xと、同審判被請求人であって、商標登録第5049553号の商標権者である被告Yである。

1.2 本件商標及び引用商標

<本件商標>
商標登録第5049553号
商標：「きっと、サクラサクよ。+桜の花びら
図形」(下図参照)

* 青山特許事務所 弁理士 Motohiro KATSUMI

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



指定商品：第30類「アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食用グルテン」

出願日：平成18年9月4日

登録日：平成19年5月25日

<引用商標>

商標登録第2497944号

商標：「サクラサク」（下図参照）

サクラサク

指定商品：第30類「菓子，パン」

出願日：平成2年4月12日

登録日：平成5年1月29日

1.3 経緯・争点

特許庁は，原告Xが行った本件商標の無効審判請求（無効2009-890074）について，審判不

成立の審決をした。

審決の内容は，以下の通りである（筆者一部抜粋）。

「本件商標は，…その構成中の『きっと，サクラサクよ。』の文字部分が独立して自他商品識別標識として機能を果たし得るものと認められる。

そして，この『きっと，』と『サクラサクよ。』は，…外観上まとまりよく配置され，その構成文字全体が一体のものとして認識し得るものであり，これから生ずる「キットサクラサクヨ」の称呼も格別冗長なものでもなく，無理なく一連に称呼し得るものである。

また，これは…全体として，『必ず桜が咲くよ』又は『必ず試験に合格するよ』ほどの意味合いの将来の事象を認識させる熟語を形成しているものとみるのが相当である。

そうすると，本件商標は，『きっとサクラサクよ』の文字部分全体に相応し，『キットサクラサクヨ』の一連の称呼のみを生じ，『必ず桜が咲くよ』又は『必ず試験に合格するよ』との将来の事象を認識させる観念を生ずるものとみるのが自然である。

一方，引用商標は，『サクラサク』の片仮名からなるものであるから，『サクラサク』の称呼を生ずるものであり，前記のとおり，『桜が咲く』又は『試験に合格した』との現在又は過去の事象を認識させる観念を生ずるものとみるのが自然である。

そこで，本件商標と引用商標の称呼を比較すると，両者は『キット』及び『ヨ』の音の有無という構成音数の差，音構成の差などにより，明瞭に区別し得るものであり，また，観念についても，将来の事象を認識させるものと，現在又は過去の事象を認識させるものとの相違があり，さらに外観も判然と区別し得る差異を有するものである。

そうすると，本件商標と引用商標とは，その

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。」

本件は、無効審判請求人である原告が上記審決の取消しを求めた事案であり、争点は、構成中の「サクラサク」の文字部分において共通する本件商標と引用商標とが類似するか否かである。

2. 当事者の主張

2.1 原告の主張

原告は、本件商標の「サクラサク」部分が要部であり、外観上も上段の文字部分と下段の文字部分とが分離し、称呼上は「サクラサク」と略称される蓋然性が高く、観念上も、「桜が咲く」又は合格通知電報の定型文として「試験に合格したこと」の意味合いを有するので、引用商標と外観、称呼、観念において類似する旨主張した。

原告が、本件商標の「サクラサク」部分が要部であるとする主張のポイントは、以下の通りである。

・「サクラサク」は合格通知電報の定型文であり、「サクラサク＝合格」という観念を生ずるものであり、「菓子」との関係では、十分な自他商品識別力を有し、出所識別標識として強く支配的な印象を与える。

・「きっと」は副詞で、「よ」は終助詞であり、いずれも文章中の「サクラサク」を修飾するだけの一般的、普遍的な文字であり、出所識別標識としての称呼、観念が生じない。

・全体からみて「サクラサク」部分のみが唯一片仮名文字となっており、外観上も語句の中で目立つように配置されている。本件商標は、駄担ぎ商品において「サクラサク」部分を看者に強く印象付ける必要があるものである。

・「キットサクラサクヨ」は9音構成であるが、

無音の句点、読点が付加されており、冗長ともいえる。

・「きっと」を上段に配置し、下段に前記登録商標に「よ」を付加したスローガンに変更するだけで、前記登録商標とは全く別の商標として自他商品識別力を発揮するというのであれば、前記登録商標に蓄積した顧客吸引力は、簡単にダイリューションされ、取引者、需要者は誤認混同を生じることになる。

・本件商標がダブルブランドとして付される登録商標「KitKat」の付されたネスレコンフェクショナリー株式会社の商品（以下「キットカット商品」という。）に付された「きっと、」の文字を見た需要者は、キットカット商品であることを連想し、その結果、「サクラサクよ。」部分が分離して観察され、「サクラサク」が要部になる。

・被告は、「きっとサクラサクよ。」等の一連の商標を出願又は登録しながら、キットカット商品に付して使用しないのは、「サクラサク」部分の印象を強めるためとも考えられる。

・ネスレコンフェクショナリー株式会社の本件商標に関連する宣伝広告中で、「サクラサク受験生応援バス」「サクラサクシール」などの使用例が、雑誌、新聞に広く取り上げられていることと相まって、需要者が、本件商標を「サクラサク」と略称する蓋然性が高い。

・被告は、引用商標の存在を知らず、本件商標の登録前には商品表示で識別機能がないメッセージ的使用と主張して本件商標を使用し、本件商標の登録後には、非類似の商標であり、周知事項となっていると主張を変更して、自己の正当性を言いつくろうものである。

2.2 被告の主張

被告は、本件商標と引用商標とが、構成全体として外観、称呼、観念において相違すること、引用商標との併存登録例・審査例、及び本件商

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

標の使用実績に基づいて両商標の非類似を主張している。

被告の主な主張ポイントは以下の通りである。

- ・本件商標は、使用権者たるネスレコンフェクショナリー株式会社が販売するキットカット商品のいわゆる受験生応援グッズとして、受験シーズンに販売される商品だけに用いられている。受験生の4人に1人が受験会場に持参するといわれるほど着目される商品にあって、本件商標を付した商品と引用商標が使用される商品とを混同することは皆無といえることができる。
- ・「サクラサク」の文字は、受験シーズンにあっては「合格」を意味する。それゆえ、本件商標が使用される時期において、「サクラサク」は「合格」を連想し得ても、原告の引用商標を想起するものでない。
- ・引用商標が使用される商品は、いわゆる袋菓子であり（袋入りキャンディ、透明な袋入りラスク）、キットカット商品とは全く異なる商品形態及び製品態様である。
- ・「サクラサク」は周知の合格文言であって、「サクラサク」の文言は、日本国中、各所で各様に用いられるから、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ものとは認められない。
- ・全体の文脈として、「必ず試験に合格するよ」の受験応援メッセージを強く発する文に転化する。すなわち、「きっと、サクラサクよ。」は、強い応援メッセージを具備した未来形の文となっており、「サクラサク」とは観念が全く異なる。
- ・『サクラサク』部分は、合格通知電報の定型文であって『試験に合格したこと』ほどの意味を有する語であって、特に受験シーズンにおいて合格を意味する縁起の良い（験担ぎ）語として使用され、その文言自体、誰もが使用可能であることは明白である。

3. 判 旨

3. 1 商標の類否の判断手法について

本判決は、商標の類否の判断手法について、「商標の類否は、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く、しかも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るのが相当である。また、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、したがって、上記3点のうち1点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などして、取引の実情等によって、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、これを類似商標とすべきではない」と述べ、「氷山」事件最高裁判決（最判昭和43年2月27日民集22巻2号399頁）が示した判断基準を踏襲している。さらに、結合商標の要部観察の判断基準について言及し、「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、「つつみのおひなっこや」事件最高裁判決（最判平成20年9月8日判例時報2021号92頁）の説示を引用している。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

3. 2 本件商標及び引用商標の類否について

(1) 本件商標について

本判決は、まず本件商標について、「本件商標からは、全体として『きっと桜の花が咲くよ。』とか『きっと試験に合格するよ。』といった意味が生じる」とし、「少なくとも『キットサクラサクヨ』との称呼が生じるものと解される。」と認定した。

「サクラサク」部分が要部であるとする原告主張に対しては、以下の通り判示している。

・「確かに、『サクラサク』という語が、合格電報の定型文であることからすれば、本件商標から『サクラサク』という称呼が生じ得る可能性は否定できないが、『キットサクラサクヨ』は、『サクラサク』に比べると長いものの、決して冗長というほどではなく、短い一文として十分称呼可能な長さであり、本件商標から『サクラサク』という称呼のみが生じるとまではいえない。」

・「本件商標において、特に『サクラサク』部分のみが文字のサイズが大きかったり、色が違うというような事情は存在せず、『サクラサク』部分だけが目立つものではなく、以上からすれば、『サクラサク』部分のみが本件商標の要部であるとはいえない。」

・（本件商標を付したキットカット商品の宣伝広告（「サクラサク受験生応援バス」等）において、「サクラサク」部分だけが用いられているとして本件商標の要部が「サクラサク」である旨の原告主張に対して）「このような宣伝広告の態様により、本件商標が『サクラサク』と称呼されとしても、それによって直ちに同商標の要部が『サクラサク』部分のみとなるとまではいえない。」

(2) 引用商標について

他方、引用商標については、「引用商標からは、

『桜の花が咲く』又は『試験に合格した』といった意味合いが生じるものといえる。また、引用商標からは、当然に『サクラサク』の称呼が生じるものといえる。」と認定した。

(3) 本件商標と引用商標との対比

本判決は、「外観、称呼、観念」の各要素について、以下の通り、両商標を対比している。

「外観上、本件商標は、バラ色系の色彩が施され、右肩上がりに傾いたサクラ様の5弁の花びらの図形中に『きっと、』と『サクラサクよ。』の句読点を含む文字を二段に配置した構成からなる、図柄を含む華やかな商標であるのに対し、引用商標は、単に片仮名の『サクラサク』だけからなる商標であり、両商標は、その外観が大きく異なる。」

「他方で、本件商標からは『キットサクラサクヨ』又は『サクラサク』の称呼が生じ、引用商標からは『サクラサク』の称呼が生じるものであって、その称呼は同一になる場合もあり、少なくともかなり類似するものといえる。」

「また、本件商標からは、『きっと桜の花が咲くよ。』又は『きっと試験に合格するよ。』といった観念が生じ、引用商標からは『桜の花が咲く』又は『試験に合格した』との観念が生じるものといえる。このように、両商標から生じる観念は、一定程度類似するが、引用商標からは、淡々と『桜の花が咲く』又は『試験に合格した』という事実についての観念が生じるのに対し、本件商標からは、受験生等に対するメッセージ的な観念が生じるものといえ、生じる観念はある程度異なるものといえる。」

さらに、本判決は、取引の実情として、「本件商標は、受験シーズンに専らキットカット商品に用いられ、このことはよく知られており、本件商標の付されたキットカット商品はかなりの売上げを示しており、他方で、引用商標は、受験シーズンに関係なく、袋菓子や焼菓子など

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

に用いられていることが認められる。このように、本件商標が用いられたキットカット商品が、受験生応援製品として持つ意味合いは大きいものと認められ、このような本件商標の用いられたキットカット商品と、そのような意味合いの薄い引用商標が用いられた袋菓子等との間で誤認混同が生じるおそれは非常に低いものと認められる。」と述べている。

そして、「確かに、本件商標及び引用商標から生じる称呼はかなり類似しており、観念においても、一定程度類似することは否定し得ないが、他方で、もともと『サクラサク』は1つのまとまった表現として常用されており造語性が低く識別力が限られている上、両商標の外観は大きく異なり、取引の実態をも考慮すると、両商標につき混同のおそれはないといえる。以上のように、本件での諸事情を総合的に考慮した結果、本件商標と引用商標とは、類似しないといふべきである。」と判示した。

4. 検 討

4. 1 商標法4条1項11号における商標の類否判断と取引の実情

(1) 商標法4条1項11号における商標の類似について

商標法4条1項11号は、「当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であって、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用するもの」は商標登録することができない旨規定する。

この規定は、先願に係る他人の登録商標と抵触する出願商標の登録を排除する役割を果たし、互いに抵触する登録の併存を禁止することで、商品又は役務の出所混同を防止することを趣旨とする。そして、併存登録が禁止される商標同士の関係を、①商標の同一又は類似、及び

②指定商品又は指定役務の同一又は類似の二要件の充足をもって規定している。

もっとも、ここでいう商標の「類似」は、商標法上定義されていない。

この点、本判決も示しているように、従来の裁判例において、商標法上の商標の「類似」は、「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おそれがあるか否か」により判断すべきであるとされてきた¹⁾。これは、出所混同のおそれを「類似」概念の内側に捉え、出所混同のおそれの有無を基準に「類似」の肯否を判断しようとするものである²⁾。

(2) 商標の類否判断の基準について

商標の類否判断は、まず、商標の有する外観、称呼、観念の三要素を特定し、各要素同士を対比することによって行われる。

特許庁の商標審査基準によれば、「商標の類否の判断は、商標の有する外観、称呼及び観念のそれぞれの判断要素を総合的に考察しなければならない。」と述べられている。実際のところ、特許庁の審査段階・審判段階においては、これらの判断要素のうち1つが類似することを理由に「類似」と判断される例が大半を占めているといって過言ではなく、特に文字商標の場合、上記三要素のうち称呼が類似する一点のみをもって「類似」と認定される例がほとんどである³⁾。

この点、裁判例では、「そのような商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等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得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である」(筆者傍線)とした上で、これらの三要素の類似は、あくまで「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」ないとし、「上記3点のうち1点において類似するものでも、他

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の2点において著しく相違するなどして、取引の実情等によって、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、これを類似商標とすべきではない」（筆者傍線）という、前掲「氷山」事件最高裁判決が示した判断基準が現在に至るまで踏襲されている。

すなわち、3点のうち1点が類似するといえるものであっても、その他の2点の相違が顕著であるか、あるいは取引の実情を斟酌することによって、出所混同のおそれがないことが認められる場合は、「類似しない」と判断されることになる。

(3) 取引の実情の考慮

それでは、商標の類否判断に考慮されるべき「取引の実情」とは何か。

前掲商標審査基準によれば、「商標が使用される商品又は役務の主たる需要者層（例えば、専門家、老人、子供、婦人等の違い）その他商品又は役務の取引の実情を考慮し、需要者の通常有する注意力を基準として判断しなければならない」と述べられている。「取引の実情」は、取引される商品（役務）固有の性質やこれに実際に接する需要者の範囲によって異なるべきものであるから、当該商品（役務）固有の取引上の経験則、流通経路、関連する需要者の範囲など、一般的・恒常的といえる事情は少なくとも考慮され得よう⁴⁾。

問題は、これら以外に、当該商標の使用態様や、周知著名性などの主観的、個別的事情を「取引の実情」として考慮すべきかである。

裁判例においては、上記の通り、「氷山」事件判決の判断基準が踏襲されているが、次に列挙する例のように、称呼等の三要素における類似を認めながらも、「取引の実情」として、後願商標の周知著名性、本願商標の使用態様又は引用商標の不使用状況を考慮し、商標の非類似を認めた事例がある。

①「ランバン」事件（東京高判平成3年10月15日判例時報1415号24頁）

「ランバン」の文字からなる商標が、「ラーバン／RURBAN」からなる先願登録商標と類似するか否かが争われた事件である。

判決では、「ラーバン」と「ランバン」の称呼が類似すると認定しながら、「ランバン」商標が服飾業界において著名なブランド名であることを考慮し、高い識別力を根拠として出願人の商品であることを想起させるものとして識別可能であるとし、両商標が類似しないと判断した。

②「SPA」事件（東京高判平成8年4月17日（平成7年（行ケ）52）

「SPA」の文字と図形部分とからなる商標が、先願登録商標「SPAR／スパー」と類似するか否かが争われた事件である。

判決では、称呼が類似すると判断しながらも、当時使用されていた出願商標の使用態様について言及し、当該商標が使用されたリーフレットに「歴史あるベルギーの“偉大な水”」等の表示や説明文が併記されており、当該商標の「SPA」部分が、ベルギーのアルデンヌ地方のスパ市に源泉を有している自然水によるミネラルウォーターであることを示すものとして用いられていると認定した上、ボトルに添付されたラベルに表示されている実際の使用態様において、当該図形部分がラベルの中央部分に表示されていることから、当該図形部分が当該商品を表示する重要な識別機能を担っていると認定し、図形部分と文字部分とが不可分一体のものとして観察すべき合理的理由があるとして、両商標は類似しないと判断された。

③「鳳凰」事件（東京高判平成14年3月19日（平成13年（行ケ）363）

「鳳凰」の文字からなる商標が、「宝桜」の文字からなる先願登録商標と類似するか否かが争われた事件である。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

判決では、両商標の称呼が「ホウオウ」と共通する場合があるとしながら、本願商標「鳳凰」が喪服地の商標として継続して使用されてきた事情に加えて、引用商標が、本願商標の出願当時に使用の実体がないこと、引用商標の権利者が破産宣告を受け、出願時点においてすでに解散登記がなされていたことから、引用商標が本願商標の登録査定時において「引用商標の正当な権利者による使用の上に形成されるべき信用を保護すべき実体を欠く商標」であったと判断し、両商標が類似しないと判断した。

④「魚耕」事件（東京高判平成16年11月29日（平成16年（行ケ）229））

「魚耕」の文字からなる商標と、「魚幸」「UOKOH」の文字からなる先願登録商標とが類似するか否かが争われた事件である。

判決では、両商標ともに「ウオコー」の称呼を生ずる点で共通すると判断するも、外観では著しく相違し、かつ観念でも相違することに加えて、取引の実情として、両商標の権利者の現実の取引形態が、主として鮮魚・魚のフライ・すし等の惣菜を店頭で販売するものであることを考慮して、商品が生ものであるから、需要者は購入にあたって、直接店頭に向いて商品の善し悪し、店舗・商品に付された商標を自分の目で見て確認するのが通常、と認定し、出所混同のおそれは認め難いとして、両商標が類似しないと判断した。

⑤「BOOKING.COM」事件（知財高判平成22年12月14日（平成22年（行ケ）10171））

「BOOKING.COM」の文字と、地球及びかばんの図形とを青色の四角枠内に配置した商標が、正方形の枠内に白抜き曲線の図形と「Booking」の文字とを含む先願登録商標と類似するか否かが争われた事件である。

判決は、「ブッキング」の称呼が原則として共通するとし、観念は一部共通すると判断する一方、外観は相当異なる上に、原審決後に請求

した不使用取消審判において引用商標が不使用と認められた事情を「取引の実情」として考慮し、原審決時において両商標が類似するとはいえないと認めるのが相当、と判断した。

以上に列挙した裁判例では、後願商標の周知著名性（①）、両商標の現実の取引形態（②、④）、先願商標の不使用状態（③、⑤）を「取引の実情」として斟酌して、出所混同のおそれがないことを理由に、両商標が類似しない旨判断されている。

4条1項11号は、商標権侵害や不正競争防止法2条1項1号の適用が問題となる場面とは異なり、登録原簿に記載された先行する登録商標とその指定商品（役務）と、出願願書に記載された商標とその指定商品（役務）とを対比することを建前とするものであるが、これらの商標が実際にどのように使用されているか、現時点においてどの程度認識されているかなどの事情は、登録原簿や願書の記載から把握し得ない。また、これらの事情は、将来変動するおそれのある不安定な事象であって、一時的な事情を考慮して半永久的に存続し得る商標権を付与してよいのかという疑問も生じる。さらに、同号は、商標登録を拒絶・無効とする行政判断に適用されるものであるから、適用にあたっては公平ないし画一的な判断が要請される。恣意的な判断に基づいて多様な例外を許容することは、ただでさえ容易でない商標の類否判断をさらに予見困難にすることになる⁵⁾。

(4) 全体観察と要部観察

商標の対比は、構成全体を対比して行う全体観察が基本とされる。もっとも、複数の構成要素を結合してなる商標の場合、その一部がとりわけ着目され、あるいは当該一部以外の構成要素が省略される結果、構成全体とは別に、当該一部をもって、需要者・取引者によって独立した出所標識（要部）として認識される場合があ

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

る。

かかる一部を商標の要部として抽出して対比しようとする手法が、要部観察である。

前掲商標審査基準においても、「結合商標の類否は、その結合の強弱の程度を考慮」するとされ、結合状態の弱い場合は、各構成要素に分離して対比することが許されている。たとえば、①「スーパー」や「グリーン」などの商品の品質等表示である形容詞的の文字の一部を含む商標は、当該形容詞的の文字を省略して対比する、②大小のある文字からなる商標は、大きさの相違する部分に分離して対比する、③著しく離れた文字の部分からなる商標は、離れた部分に分離して対比する、などである。

裁判例でも、全体観察が原則としながらも、例外的に、要部の対比をもって類否を判断することが許容されている⁶⁾。近時の裁判例においては、①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、②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、と判示した前掲「つつみのおひなっこや」事件最高裁判決の説示が引用される傾向にある。

4. 2 本判決の分析

本判決は、特許庁審決と結論同旨であるものの、商標の類否判断の導き方や、取引の実情として本件商標や引用商標の使用実績を考慮した点において相違がある。以下、原審決と比較することにより、本判決の特徴を分析する。

(1) 類否判断手法について

原審決においては、「キットサクラサクヨ」の一連の称呼のみを生じさせると認定した上で、「きっと、サクラサクよ。」の文字部分から認められる外観、称呼、観念と、引用商標のそ

れらとを対比し、いずれの点からみても相紛れるおそれはないとして、両商標非類似の結論を導いている。

他方、本判決は、本件商標の認定において、「本件商標から『サクラサク』という称呼が生じ得る可能性は否定できないが、…本件商標から『サクラサク』という称呼のみが生じるとまではいえない。」とし、「『サクラサク』部分のみが本件商標の要部であるとはいえない。」と述べた上で、その後の三要素の対比において、外観は「大きく異なる」が、称呼は「同一になる場合もあり、少なくともかなり類似する」と述べ、観念は、「一定程度類似するが、…ある程度異なる」と述べている。

本判決は、本件商標における「サクラサク」の文字部分を要部として対比したのは、称呼についてのみであり、外観、観念においては、むしろ構成全体（あるいは文字部分全体）のみを対比している。本件商標から「サクラサク」の称呼が生じる場合はあるが、基本的には、「キットサクラサクヨ」と称呼されるものであり、外観、観念においても「サクラサク」の文字部分が分離して看取されることはない判断したものと解される⁷⁾。

この点、「サクラサク」の称呼が生じ得るということは「サクラサク」の文字部分が独立した出所識別標識として機能する可能性があることを意味し、時と所を異にして対比観察するいわゆる「離隔的観察」に従えば、当該文字部分を抽出した外観ないし観念の対比検討が必要であったように思われる。

(2) 取引の実情

上記のとおり、原審決は、本件商標の構成中「きっと、サクラサクよ。」部分が常に一体に看取される旨認定していることから、特にその他の事情に言及することなく、比較的シンプルに引用商標との非類似を結論付けている。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

他方、本判決は、上記の通り称呼及び觀念における一定程度の類似性を認定しながら、外觀の相違、及び本件商標及び引用商標の使用態様を考慮し、両商標が類似しないと結論付けている。

すなわち、本件商標はいわゆる受験生応援製品に使用され、その商品がライセンスにより、大々的に宣伝広告、販売されていた一方で、引用商標は、受験シーズンに関係なく、袋菓子や焼菓子などに用いられている事情を取り上げ、受験生応援製品として使用されているか否かが、出所混同のおそれがないことの根拠として説明されている。

商標の周知著名性が需要者間における現実の出所の混同に影響することがあるとしても、「受験生応援製品」として使用するという事情は、どちらかといえば商標使用者側の主観的事情の類に属するものであり、ましてや本件では、その使用が当事者間の主観的合意によって今後変動し得る、ライセンス契約に基づくものである。これらの事情は当該商品分野における一般的、恒常的な事情とは言い難く、類似の推認を否定する根拠として客観性に欠けていると思われる⁸⁾。

むしろ、「サクラサク」が受験生応援メッセージとしてありふれて使用されている、という一般的事情を「取引の実情」として考慮して、前掲「つつみのおひなっこや」事件最高裁判決における判断基準に基づき、①「サクラサク」部分から強く支配的な印象が生じない、②「サクラサク」部分以外の部分が自他商品等識別力を有しないとはいえない、として、「サクラサク」部分の共通をもって両商標は類似すると判断するのは妥当ではない、と結論付けることで十分であったのではないか。

5. 実務上の指針

上述したように、これまでの裁判例では、前掲「氷山」事件最高裁判決が示した判断基準を

踏襲しており、今後もその傾向が変わることはないと思われる。

商標の非類似を主張する側としては、「外觀、称呼、觀念」の三要素の相違を主張することに加えて、仮にこれらの三要素が同一又は類似であるとしても、「取引の事情」として、現実の出所混同の可能性がおよそあり得ないことを主張し、これを裏付けるために効果的な証拠を提出することが重要となる。

他方、商標の類似を主張する側においても同じく、上記三要素の同一又は類似を主張するとともに、商標類似の推認を補強するために、取引の実情として、混同可能性が現実が高いことを主張すべきである。

この点、商標の類否判断に考慮され得る「取引の事情」としては、商品（役務）固有の性質・流通経路（提供場所）、関連需要者の範囲、関連需要者の通常有する注意力・知識など、当該商品・役務分野における一般的・恒常的事情が挙げられるが、本判決を含めて上述した過去の裁判例は、両商標の現実の使用態様や、周知著名性などの事情も「取引の実情」として認められる場合があることを示している。

これらの裁判例を俯瞰すると、特に後願商標に相当程度の業務上の信用が蓄積されている場合か、あるいは先願が不利用状態にあり、もはや「死に体」で実質的に業務上の信用が蓄積され得ないといえる場合は、より保護の必要性の高い後願を勝たせる方向に心証が傾き、理論上の商標類似論を超越した判断がなされる、という傾向が窺える。

すなわち、これらの事例では、11号の適用場面で本来対比されるべき願書や登録原簿に特定された形式的な商標というよりは、いわば使用主義的に、実際の使用により業務上の信用が化体した実体的存在としての商標同士を対比することにより、現実の出所混同の可能性の有無を基準に類否を判断しているということができ

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

る。

よって、上記のような「取引の実情」の考慮が許されるのであれば、いかに主観的ないし個別的な事情であったとしても、現時点においてどのように、またどのような信用が商標に化体しているのかという観点で当該商標の実体を特定する作業が実務上有効とされることになろう。もっとも、行き過ぎた「取引の実情」斟酌には上述した問題点があることを考慮すると、一方当事者から主張された事情が「取引の実情」として商標の類否判断に果たして考慮されて然るべきであるか否かの検討も当然必要であろう。

注 記

- 1) 最判昭和35年10月4日民集14巻12号2408頁[SINKA]など。
- 2) 「類似」概念には、商標自体が混同されるか否かとする説と、「出所混同のおそれ」を考慮ないし基準とする説との間で伝統的な争いがある（小野昌延編注解商標法（新版）上巻265頁参照）。
- 3) もちろん、称呼同一・類似であっても、特許庁段階で商標非類似と判断される例は存在する。松田治躬著「氷山の一角「氷山事件」は怒っている」（パテントVol.58, No.9, 52頁）が詳しい。
- 4) 工藤莞司著「実例で見る商標審査基準の解説 [第6版]」238頁。最近の裁判例として、知財高判平成19年8月28日（平成19年（行ケ）10039）[俄]は、「具体的な取引状況とは、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と解すべき」として、本願商標が一般的、恒常的な事情といえるほどの周知著名性が具備されたとまで認められないと判断して両商標の類似性を肯定した。
- 5) 前掲注2）小野注解商標法274頁参照。適用条文の問題ではあるが、個別具体的な出所混同の防止は、4条1項15号の役割であって、同号括弧書で重複が排除されていることから、11号はあくまでその一態様を規定したものにすぎないと考えることもできる（前掲注2）小野注解商標法262頁）。田村善之著「商標法概説 [第2版]」

118頁は、「現時点における流通形態やメーカーの数などの一時的な事情であるとか、現時点における特別の称呼などの浮動的な事情を認定して類似性を否定してしまうと、15号に加えて11号を設けた法の趣旨に反することになりかねない」と述べる。これに対して、網野誠著「商標 [第4版]」439頁は、「取引において現実に使用されている商標の具体的な事情をも勘案した上で外觀・称呼・観念のいずれかにおいて紛らわしいと認められる場合には、具体的出所の混同しか生じないような商標についても一般的出所の混同に準じ、これを適用することが法の合理的な目的にも沿うものである」と述べるが、「ただ、このような考え方は、類似概念の拡張的な解釈であることは否定し得ないところであり、また審査実務上の要請や権利の画一性の面からすれば問題であろう」と述べる。

- 6) 「商標はその構成部分全体によって他人の商標と識別すべく考案されているものであるから、みだりに、商標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定するがごときことが許されない…しかし、簡易、迅速をたつとぶ取引の実際においては、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない商標は、常に必らずしもその構成部分全体の名称によって称呼、観念されず、しばしば、その一部だけによって簡略に称呼、観念され、一個の商標から二個以上の称呼、観念の生ずることがあるのは、経験則の教えるところである」（最判昭和38年12月5日民集17巻12号1621頁 [リラ宝塚]）
- 7) 本判決文中の「『サクラサク』部分のみが本件商標の要部であるとはいえない」の各説示は、需要者・取引者が、場合によっては、本件商標の構成中「サクラサク」部分を要部として捉え得ることを示しているように読める。
- 8) 契約内容の変動はおろか、契約が解除され、別の業者にライセンス供与されることもあり得る。また、本判決で認定されているように、引用商標から「試験に合格した」の観念が生じ得る以上、引用商標が今後「受験生応援製品」に使用される可能性も否定できない。

（原稿受領日 2011年5月16日）