

「商標の類似」と「出所の混同」との関係

商品の出所の混同は、商標の類似
及び商品の類似の判断要素なのか



会員 肥田 正法

要 約

商標法は、商標を保護し利用するために、商標の範囲及び商標を使用する商品の範囲について「類似」なる概念を導入している。他方、登録要件の一つにおいて商品の出所の混同なる概念を用いている。

最高裁判所による「商標の類似」、「商品の類似」及び「商品の出所の混同」についての定義付けを対比してみると、これらの用語は、互いに他の用語を要件として定義づけられる関係にあるから、解ったようでわからない微妙な関係にあるといえよう。

果たして各用語の意味を明確にしているといえるのか、商標や商品の類似は、商品の出所の混同を要件としたままでよいのか。

本稿は、これらの点について問題を提起するためのものである。

目次

1. はじめに
2. 商標の類似について
3. 商品の出所の混同について
4. 商標・商品の類似と出所の混同との関係における問題点
5. 商標の類似と商品の類似の判断について
6. 特別な要因に基づく商品の出所の混同
7. 商標権侵害と商品の出所の混同
8. まとめ

1. はじめに

商標法は、商標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、産業の発達に寄与し、需要者の利益を保護することを目的としている。本法は登録主義に立脚していて、商標を使用しようとする者は、商標登録要件の審査を受けて商標登録されることによって、指定商品について登録商標の使用をする権利を専有することができるとしている。

商標の商品識別力及び商標に化体した信用の保護は、その商標だけを保護しただけでは十分とはいえない。そこで商標法では、商標及び商標を使用する商品についてその似通う範囲についてまで第三者による使用を禁止できる範囲（以下単に禁止権の範囲という）とし、そのために「商標の類似」及び「商品の類似」なる概念を導入している。

この禁止権の範囲に対応して、商標法は、先願登録

商標と同一又は類似の商標を指定商品と同一又は類似の商品について使用するものを不登録要件としている（4条1項11号）。また、同項15号では、「他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標（第十号から前号までに掲げるものを除く。）」と規定していて、商品流通秩序を維持するために、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を超えたところで、商品の出所の混同が生じるおそれがあると認められる商標の登録を拒絶することになっている。

商標・商品の類似については、後述する最高裁判所の判決を始めとして種々の考えが示されているが、未だ定説はない（小野昌延「注解商標法」（新版）265頁以下、田村善之「商標法概説」[第2版] 111頁以下及び138頁以下において種々の学説及び判例が紹介されている）。商標の類似範囲及び商品の類似範囲においては、対比する商標を商品について使用する場合を想定すると、商標や商品の似通いに基因として商品の出所の混同が生じる確率は高くなることは容易に推測できるが、そうであるからといって商標・商品の類似を判断する際に商品の出所の混同を要素としなければならないのであろうか。

本稿は、三つの判決を見比べながら、「商標の類似」及び「商品の類似」と「商品の出所の混同」とがいかなる位置付けにあるのかを再考するものである。

なお、商品の類似に関連して役務の類似も問題となるが、商品の類似と同様に考えられるため、本稿では役務の類似の記載を省略している。

2. 商標の類似について

(2-1) 「類似」は、「似通い、互いに同じさまに見えること」を意味する用語である。また、「混同」とは、「もともと区別すべきものを同一のものともちがえること」である(広辞苑参照)。

商標の類似については、「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、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した結果、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあると認められる関係にあるか否かによって判断する。」とした判決がある(最高裁昭和43年2月27日第三小法廷判決・昭和39年(行ツ)110号参照)。以下この判決を「判決A」と称する。

また、商品の類似について、「商品自体が取引上誤認混同のおそれがあるかどうかにより判定すべきではなく、それらの商品が通常同一営業主により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おそれがあると認められる関係にあるか否かによって判断する。」とした判決がある(最高裁昭和36年6月27日第三小法廷判決・昭和33年(オ)1104号参照)。以下この判決を「判決B」と称する。

(2-2) 判決ABは、いずれも出願商標が登録要件を満たしているかどうかを判断する事案におけるものであり、およそ半世紀にわたり商標の類似及び商品の類似を判断する際に裁判所において活用されてきているが、上記二つの判決は、互いに一方の類似概念を他方の類似概念を利用して説明する、いわゆる「循環定義」の関係にあると認められるから、「商標の類似」及び「商品の類似」の明確性は、隔靴搔痒の感を免れないものであった。

また、判決Aは、商標登録出願・審判・侵害訴訟を通じて引用されていて、商品の出所の混同の有無が商標の類否の決定的要因とされ、とりようによっては両者が同義であるかのような取扱となっている。このような考え方も商標の類似の不明確性を助長しているように思われる(山田陽三「商標の類似 要部認定」知的財産法最高裁判例評釈体系所収421頁では商標の類

似と出所の混同とは同旨であるとされ、松村信夫「商標の類似」工業所有権学会年報所収73頁では両者を同義であるとする考えに疑問を呈されている)。

3. 商品の出所の混同について

(3-1) 商品の出所の混同については、商標との関係において、取引者需要者が、市場に流通する甲の商品を乙の商品と誤認すること(狭義の混同)、並びに、甲の商品と乙の商品とが経済上又は組織上なんらかの関係がある業者から提供されていると認識すること(広義の混同)の双方が含まれていて、混同が生じるおそれの有無は、「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指定商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情等に照らし、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要素として、総合的に判断されるべきである。」とされている(最高裁平成12年7月11日第三小法廷判決・平成10年(行ヒ)85号参照)。以下この判決を「判決C」と称する。

(3-2) 判決ABとCとを考察すると、「商標の類似」及び「商品の類似」を判断する際に「商品の出所の混同」が生じるおそれがあるかどうかを要素の一つとする一方で、「商品の出所の混同」が生じるおそれを判断する際に「商標の類似及び商品の類似」を要素の一つとする関係が生まれているから、ここにおいても「循環定義」の関係が成立していることを否めない。

4. 商標・商品の類似と出所の混同との関係における問題点

(4-1) 商標法は、商標の識別力や化体した信用を保護するために、商標・商品の類似という定型的ないし画一的に判断できる静的な概念を用いた規定を設けると共に、商品の取引秩序を維持するために商品の出所の混同防止という個別事情に着目させた動的側面からの規定を設け、それぞれの規定に異なる役割を分担させている(網野誠「登録著名商標の指定商品と非類似の商品を指定商品とする登録出願商標について、出所の混同が生ずるとされた事例」村林隆一先生還暦記念-判例商標法所収181頁以下参照)。この役割分担については、無効審判請求における4条1項11号と

15号の除斥期間の取扱の相違からも窺い知ることができる。

「商標の類似」及び「商品の類似」の概念は私益を保護する色合いが強いものに対して、「商品の出所の混同」はどちらかといえば商品流通に着目した公益的色彩を含んだものといえるが、両者の調整規定を介在させることによって、商標制度が適正且つ円滑に運用されているのである。

4条1項15号では、「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」を不登録要件として規定しているが、カッコ書きによって商標・商品の類似を要件とした10～14号を除外している。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。

(4-2) そうすると、カッコ書きも本号を適用する場合における法律要件となるから、本号を適用する場合には、商標又は商品の類否を先決問題としなければならなくなる。したがって、本号を適用する場合には、商標及び商品の類否を判断した上で「商品の出所の混同が生じるか否か」を判断しなければならないことになる。

判決Aが示したように、商標・商品の類似を判断する際に「商品の出所の混同」を判断要素としてしまうと、商標が非類似であると判断された場合、これを同一又は類似の商品（役務）に使用しても出所の混同が生じないことになるから、本号を適用することができないことになる。

また、64条1項の規定は、著名商標を防護標章として登録するために、指定商品又はこれに類似する商品以外の商品、すなわち非類似の商品について他人が登録商標の使用をすることにより商品間に混同が生ずるおそれがあることを要件としているから、商品の類似について商品の出所の混同を要件とする判決Bに従って商品を非類似と判断してしまうと、これに同一の登録商標を使用しても出所の混同が生じないことになってしまうことになる。

さらに、判決Cでは「商品の出所の混同が生じるお

それ」を判断するために「当該商標と他人の表示（商標）との類似性」を判断要素の一つとしているから、判決Aを前提にする限り、上記と同様の問題、すなわち、商品の出所の混同を判断するために、「出所の混同が生じる程度に類似している商標であるかどうか」を先決問題として判断しなければならないことになる。

(4-3) 商品の出所の混同については、商標・商品の類似を判断する場合においては一般的出所の混同の有無をもって判断し、15号の規定の適用においては具体的出所の混同の有無をもって判断するとの考えがある（網野 前掲）。

しかし、後者の具体的出所の混同についてはともかくとして、前者の一般的出所の混同なる概念が極めて観念的なものとなり、その意味するところが明らかであるとはいえないように思われる。

(4-4) いずれにせよ、商標・商品の類似の判断に「商品の出所の混同」を判断要素として採用すると、解釈上の不都合が生じてしまうことになるし、上記の規定の役割分担を曖昧にしてしまうことになる。その結果、商標・商品の類似範囲が不明確なものとなるから、商標権の効力の及ぶ範囲をも不安定なものにしてしまう結果を招来する。

商標・商品の類似は、形式的ないし画一的に判断することが望ましい。そうすることによって、第三者が商標権の効力の及ぶ範囲を把握し易くなるし、行政手続を円滑に進めることができる利点もある。

このように、商標・商品の類似と商品の出所の混同とは、異なる視点から導入されているから、「商品の出所の混同」を「商標・商品の類似」の上位概念として位置付けることはできないし、15号を商標の類似の総括規定であるとすることもできないというべきである（川瀬幹夫「11号『類似』と15号『混同』について」別冊パテント（2012. 別冊第8号所収）65頁以下では総括規定とすることに疑問を呈され、峯 唯夫「商標の類似と出所混同」別冊パテント（2012. 別冊第8号所収）69頁以下では総括規定であるとされている）。

なお、脱稿後の平成25年3月25日に知財高裁第4部が平成24年（行ケ）第10403号審決取消請求事件について言い渡した判決は、商標類似・指定商品同一の事案について15号を適用している。不可解である。これについては別稿で取り上げたい。

5. 商標の類似と商品の類似の判断について

(5-1) 商標は商品に使用する標章であるから、商標の類似は、「商品標識自体の誤認ないし取りちがえ」の問題として考察するべきである（田村前掲 117 頁以下、松村前掲 87 頁参照）。対比する商標が「商品の取引の実情を念頭において、標章の外観、観念、称等呼等によって取引者需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して考察」すれば足り、取引者需要者が標章を誤認するおそれがあると認められる場合に、商標は類似することになる。

商標の類似の判断に商品の出所の混同を判断要素とする必要はないから、対比する標章を同一又は類似商品に使用されることを条件とする必要はない。

おそらく、判例 C が判断要素として掲げた「商標の類似性の程度」は、判決 A が示したところではなく、上記に示した「商品標識としての似通い」あるいは「商品標識が誤認される程度」の意味合いにおいて用いられていると思料される。

(5-2) ところで、多数説では、商標の類否を判断するに際して、商標の周知性を判断要素の一つとしているが、商標の周知性は、商品の出所の混同には大きな関わりをもってはいるものの、商標の似通いとは別の視点から捉えられるべきであろう（田村前掲 114 頁参照）。

4 条 1 項 10 号では「商標が周知であること」と「商標・商品の類似」とを独立の要件としているし、不正競争防止法 2 条 1 項 1 号では「周知な商品等表示」・「類似の商品等表示」・「他人の商品との混同」を、また 2 号では「著名な商品等表示」と「類似の商品等表示」とをそれぞれ独立の要件としている。また、判決 C は、「当該商標と他人の表示との類似性の程度」と「他人の表示の周知著名性……の程度」とを別個の判断要素としている。

これらの点を勘案すると、商標の周知性は、4 条 1 項 11 号における商標の類似を判断する際の要素として採用されるべきではなく、10 号の要件、あるいは 15 号における「出所の混同を生じさせる特別の要因」（後述の 6 項参照）として考察されるべきものである（松村前掲 88 頁参照）。

(5-3) 他方、商品の類似を判断するに際し、B 判決のように対比する商品に同一又は類似の商標を使用

し商品の出所の混同の有無を基準としてしまうと、出所の混同が商品に基因しているのか、商標に基因しているのかが不明となり、結果的に商品の類似を不明確にしてしまうことになる。

商品の類似については、同一営業主に係る商品であるかどうかではなく、「商品自体の誤認ないし混同」の問題として考察するべきである。市場におかれる商品には商標が使用されているのが通例であるから、対比する商品が「同じ商標を使用して市場におかれた商品の原材料・生産過程・販売経路、部品と完成品の関係の有無、商品の用途、需要者の範囲、その他の取引の実情などを総合的に考察」した結果取引者需要者が商品自体を誤認するおそれがあると認められる場合に、商品は類似すると認められよう。

ここにおいて、対比する商品自体が誤認されることは、文字どおり「商品が誤認」されることであって、商品の製造又は販売を行っている営業主、すなわち、「商品の出所」が誤認混同されることを意味するものではない。

また、商品の類似は商標の識別力の強さに影響を受けられない状態で判断されなければならない。市場にある商品が商標の識別力の影響を受けて誤認混同されるのであれば、それは商品の問題ではなく商標の問題であるというべきである。

(5-4) 商標の類似及び商品の類似を上記のように解すると、判決 C についての上記 (4-2) に示した矛盾は解消することになる。

6. 特別な要因に基づく商品の出所の混同

(6-1) 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を超えたところであっても、商標の使用における特別な要因が引き金となって、取引環境や取引者需要者の認識に変化を生じさせ、「商品の出所の混同」が生じてしまう場合がある。

この「特別な要因」としては、商標の類似性、商標の周知性、標章がハウスマーク或いはシリーズ商標であるかどうか、商号との関連性、標章使用者の経営の多角化などが挙げられるが（判決 C 参照）、これらの要因は、いずれも商標・商品の類似を判断する際の要素とは一線を画したものである。

なお、判決 C では「商標の独創性」を上記特別の要因としてあげているが、「商標の独創性」は商標の印

象、記憶に強い影響を及ぼす要素であるから、商標の類似を判断する際の要素というべきであろう。

(6-2) 4条1項15号は、このような取引環境を変化させる「特別な要因」に着目をして出願商標の登録を拒絶するための規定である。引用商標と同一又は類似の商標を指定商品と非類似の商品に使用する場合、及び引用商標と非類似の商標を指定商品と同一、類似又は非類似の商品に使用する場合が対象となろう。

また、64条1項についても同様に、取引環境を変化させる「特別な要因」によって、他人が著名となっている登録商標と同一の商標を指定商品と非類似の商品について使用することにより「商品の出所の混同」を生じさせるおそれがある場合に、特別な保護形態としての防護標章登録を行う規定である。

ちなみに、著名商標について防護標章登録がなされた場合には、登録主義に則って、第三者の侵害行為に対して商標法上の法的手続を執ることができるが、未登録著名商標にあつては、不正競争防止法に委ねざるを得ない。

7. 商標権侵害と商品の出所の混同

(7-1) 商標・商品の類似は商標登録要件及び商標権侵害の双方について使用される概念であるが、商品の出所の混同は商標登録要件においてのみ使用されている。

商標権者は、指定商品について登録商標の使用をする権利を専有することができるから、第三者がこの範囲において商標を使用する場合には商標権侵害が発生する(専用権の範囲における侵害)。また、第三者が指定商品についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品に類似する商品についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用をした場合は、商標権侵害とみなされる(禁止権の範囲における侵害)。

商標権侵害が成立するかどうかについては、商標・商品の同一又は類似の範囲を要素にして判断され、商品の出所の混同が侵害の成立要件となることはない。登録商標と同一又は類似の商標を指定商品とは非類似の商品に使用した場合又は登録商標とは非類似の商標を指定商品と同一又は類似の商品に使用した場合は、商標権侵害は成立しないのである。これらの範囲において商品の出所の混同が生じている場合は、不正競争防止法上の問題として取り扱われることになる。

(7-2) 他方、商標・商品は類似関係にあるが、現実に商品の出所の混同が生じていない場合であっても、商標権者は商標権に基づいて差止請求権を行使することができる。

商標法は、「商標の識別機能」及び「商標に化体している信用」を商標権として保護することとし、第三者が登録商標と同一又は類似の商標を指定商品と同一又は類似の商品について使用することを禁止する権限が与えられているのであるから、これを変更することはできないことは明らかである。

しかしながら、現実に出所の混同が生じていない場合には、商標権者の登録商標に化体している信用は影響を受けないから、逸失利益は認められないことになる。また、商標権者が登録商標を使用していない場合には、保護されるべき信用が登録商標に化体していないから、信用に基因する財産的利益が蓄積されているとはいえず、損害賠償請求権については制限を受けることになる。

8. まとめ

(8-1) 以上の点をまとめると、次のようになる。

商標の類似及び商品の類似と商品の出所の混同とは商標法上の役割分担が相違し、異なる視点から検討されるべきものであるから、商品の出所の混同を商標の類似の上位概念として位置付けることはできないし、商品の出所の混同が生じるおそれの有無を商標の類似及び商品の類似の判断要素とすることもできない。

そのため、商標の類似を判断する際に同一又は類似の商品に使用すること、商品の類似を判断する際に同一又は類似の商標を使用することは、考慮の外におかれることになる。

商標の類似は商品標識自体が誤認ないし取違えられるかどうかの問題として捉え、商品の類似は商品自体の誤認混同の問題として捉えるべきである。

(8-2) 「商標の類似」、「商品の類似」、「商品の出所の混同」を上記のように解すると、商標法における規定の相関関係が明確となり、不正競争防止法によって処理されるべき問題と商標法によって処理されるべき問題との線引きをも明確にできることになる。

以上
(原稿受領 2013. 2. 26)