

商標類否の判断基準に関する一考察(2・完)

－裁判例に基づく商標類似性に対する分析－

許 清

【目次】

第1章 序説

第1節 問題の所在

第1款 商標の類似

第2款 類否判断の考慮要素

第3款 類似と混同

第2節 本稿の意義及び構成

第1款 意義

第2款 構成

第2章 裁判例の概観

第1節 登録阻却の場面の裁判例

第1款 総合考察の確定と取引実情の強調

－登録阻却事件に関する二つの最高裁判決－

第2款 定型的規制の時期－昭和60年代前後まで－

第3款 柔軟的規制の時期－平成初期から－

第2節 権利侵害の場面の裁判例

第1款 定型的規制の時期－昭和60年代前後まで－

第2款 具体的取引状況の強調と出所混同基準の展開

－侵害事件に関する二つの最高裁判決－

第3款 柔軟な規制の時期－平成初期から－

第3節 裁判例のまとめと新たな動向

第1款 裁判例のまとめ

第2款 裁判例の新たな動向（以上、第49号）

第3章 要件事実論の視点における商標類否の判断

第1節 商標類否の判断と要件事実

第1款 商標類否の判断の構造－「出所混同のおそれ」の位置付け－

第2款 商標類否の判断に関する評価基準

第3款 要件事実としての三点要素と取引実情

第2節 取引実情に関する二つの論点

第1款 局所的・一時的な取引実情と一般的・恒常的な取引実情

- 第2款 商標の周知著名性の考慮の可否
 - 第4章 プロセスの視点における商標類否の判断
 - 第1節 法的判断主体における運用論
 - 第1款 特許庁と裁判所における判断基準の齟齬
 - 第2款 裁判所における登録事件と侵害事件における相違
 - 第3款 小括
 - 第2節 混同行為の規律手法の選択
 - 第1款 登録阻却の場面の例—条文間の役割分担—
 - 第2款 権利侵害の場面の例—商標法と不正競争防止法の関係—
- 結語

第3章 要件事実論の視点における商標類否の判断

第1節 商標類否の判断と要件事実⁶⁵

第1款 商標類否の判断の構造—「出所混同のおそれ」の位置付け—

要件事実を考える判断構造としては、「一定の要件であれば、それに該当する法律効果が発生する」という形で要件と効果が考えられ、それに該当する具体的事実という形が考えられる必要がある⁶⁶。出所の混同のおそれという要件を、商標類否の判断構造において、どのように位置付けるかについては、主に、以下のような二つの考え方がある。

第1項 変則的評価の要件として捉える説（枠外説）⁶⁷

評価の要件とは、個別的法律要件（ある権利又は法律関係が発生するた

⁶⁵ 要件事実というのは、実体法上の法律効果を生じさせる実体法の要件に該当する具体的事実をいう。その内容は、そこで問題となっている当該法律効果の発生のために必要にして十分な最小限の事実、すなわち、当該法律効果発生のための本質的事実である。伊藤滋夫『要件事実・事実認定入門』（有斐閣・2005年）183頁。

⁶⁶ 伊藤滋夫「民法と知的財産法一般との関係及び知的財産法各法に共通する特質—主として後者に関する要件事実論の視点から見た検討」同編『知的財産法の要件事実』（日本評論社・2016年）92頁。

⁶⁷ 詳細は、伊藤・前掲注66）90-96頁を参照。

めに定められている法律要件全体を構成する個々の要件)の内容が何らかの「評価」である要件をいう。典型的評価的要件では、要件の内容の評価そのものであり、その評価根拠事実・評価障害事実は法条の上には示されていない。しかし、評価根拠事実及び評価障害事实在法定されている評価的要件もあり、それらの各事実を主張立証するだけで、相手方から特段の主張立証がない限り、同要件の予定する法律効果を発生させることができ、そのような評価的要件は、いわゆる変則的評価的要件⁶⁸である⁶⁹。

この説によって、4条1項11号及び37条1号が変則的評価的要件であるという性質に合致すると考えられる。詳しくいうと、商標類否の判断構造について、三つの評価レベルがあるとみなし、すなわち、

- A要件：対象商標が登録商標と商品（又は役務）の出所の誤認混同を生ずるおそれがある商標であること（最終レベルの評価）
- B要件：対象商標が登録商標と同一又は類似の商標であること（第2レベルの評価）
- C要件：対象商標が登録商標と外観、観念又は称呼が類似している商標であること（第3レベルの評価）

であって、それに、上記各要素の判断に当たっては、ときに「取引の実情」がその根拠・障害事実となる。

4条1項11号及び37条1号の場合は、C要件を充足すると評価されることによってB要件を充足すると評価されるときは、11号（又は37条1号）

⁶⁸ 変則的評価的要件については、伊藤・前掲注66)91頁、同『要件事実の基礎—裁判官による法的判断の構造』（新版・有斐閣・2015年）210頁以下。

⁶⁹ その条文例の典型的なものとしては、民法108条（同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りではない。）を挙げて説明できる。

同条は、利益相反行為を最終のレベルの評価であって、本人の利益を害する危険が典型的に高い行為を利益相反行為の評価根拠事実として挙げるとともに、そうした行為があっても、特段の事情で、本人の利益を害する危険がない行為を例外として評価障害事実として挙げている（伊藤・前掲注66)91頁）。

によって、原則として、登録禁止（又は侵害排除可能）という法律効果が発生する。ただし、例外として、他の点において著しく相違し又は取引の実情等によって、A要件を充足しないと評価されるときは、この限りでない。

すなわち、4条1項11号（又は37条1号）では、最終レベルの評価は、「出所の誤認混同を生ずるおそれ」であり、両商標の同一又は類似は、条文中で明確に示された評価根拠事実として、「誤認混同を生ずるおそれがあること」を示す典型的事例といえる。それに、評価障害事実としての「誤認混同を生ずるおそれがない事情」があるときにはこの限りでない、という隠れた例外要件があると解すべきである。

上記の類否判断の構造に合わせると、最終判断基準は、A要件の充足性の有無（誤認混同を生ずるおそれがあることの有無）であり、B要件を充足する（類似性がある）ときは、特段の事情のない限り、A要件を充足する（誤認混同を生ずるおそれがある）ことになるが、B要件を充足しても（類似性があっても）、A要件を充足しない（誤認混同を生ずるおそれがない）ときは、登録禁止（又は侵害排除の可能性）という法律効果は発生しないことになる。

この説によっては、「誤認混同を生ずるおそれがない」商標であっても、11号にいう類似する商標である（B要件を充足している）ことに変わりはなく、「誤認混同を生ずるおそれがないこと」によって11号該当性が最終的には否定されるとしても、類似しない商標であると考えべきではない。すなわち、「出所につき混同を生ずるおそれがあること」を類似性の有無の判断の枠外で行うことであり、類似性があると評価できる場合は、それ以上に「出所につき混同を生ずるおそれがあること」を述べることは過剰主張になる。

第2項 類否判断の指標として位置付ける説（枠内説）⁷⁰

「出所の混同のおそれ」は、外観、称呼、観念の三点要素を総合的に判断して商標の類否を決定する際の指標として位置付ける説がある。

⁷⁰ 詳細は、牧野利秋「商標の類似判断の要件事実的考察」伊藤編・前掲注66)174-175頁を参照。

この説は、商標法にいう商標の「類似」が、「対比される両商標が同一又は類似の商品・役務に使用された場合に、商品・役務の出所につき混同を生ずるおそれがあること」と定義される⁷¹に基づいて、両商標の全体としての類否は、この定義に当たるかどうかの評価により決定される。

詳しくいうと、商標の類似性は、証拠によって直接認定される事実そのものではなく、認定された外観、称呼、観念を基礎として、明らかにされた取引の実情を総合的に考慮し、商品の出所が生ずるおそれがあるかとの観点からの評価を加え、商標類否の結論を得るに至る評価的要件に該当する。商標の全体としての類否判断の場合、混同のおそれの有無という評価をすべき対象は、それ自体が評価概念である各商標の外観、称呼、観念のそれぞれの類否（評価根拠事実又は評価障害事実）であり、この三点要素についての類否の評価は、対比される両商標の構成から認識される外観、称呼、観念及び取引の実情という証拠によって認定できる事実に基づいてなされる。

この説によれば、混同のおそれがないと評価される場合は、商標類似には当たらないので、混同のおそれの有無は、商標全体としての類否を判断する枠内において、最終的評価の指標として位置付けられる。

第3項 評価

「枠内説」を、「枠外説」における三つの評価レベルがある商標類否の判断構造に当てはめると、見解を異にする由来は、「枠内説」によっては、C要件とB要件で足りるとし、A要件は、C要件に基づいてB要件を判断する際（両商標が同一の場合は除く）によるべき指標である点にあると解されることがあるが⁷²、A要件という「指標」に達しないと、所定の法律効果が発生しない以上、むしろ、「枠内説」は、C要件とB要件ではなく、C要件とA要件の二段レベルの評価に近いと考える。

⁷¹ 「出所につき混同を生ずるおそれがなければ、類似性がないことになる」のは、論理上当然のことを前提としており、その定義の仕方は結論を先取りしたものであると非難されることがある（伊藤滋夫「知的財産法要件事実研究会を終えて1」同編・前掲注66）211頁）。

⁷² 牧野利秋「知的財産法要件事実研究会を終えて5」伊藤編・前掲注66）236頁。

「枠内説」は、商標類否を決定する際に、法的安定性を保つために、何らかの指標を採るべきということを強調して、結局、「出所混同のおそれの有無」を指標とすることを勧める⁷³。何らかの指標を採るべきという点は賛するが、「出所混同のおそれの有無」を指標とするのは、無駄骨になると考える。すなわち、「出所混同のおそれ」は、柔軟性に優れる概念であり、この指標の下で、取引の実情の斟酌が容易に認められており⁷⁴、主観的な判断が先行し、受容性の高い結論を導くために、ただ技法として「出所の混同のおそれ」を運用する危険性の存在を無視できなく、かえって、法的安定性を失うおそれが高いのではないかと考える。むしろ、B要件を判断する段階で、「商標自体の混同の有無」を指標として評価を行うほうが、その目的を達しやすいただろう。三点要素のそれぞれの類似性には高低があるとしても、取引経験則によってかかる要素の影響力を考慮し、両商標自体が取り違えられるおそれがあるほど似ている場合、B要件を充足することになる。

「枠外説」に対しては賛するところが多いが、ただし、当説において、4条1項11号と15号が、同様に三段評価レベルの類否判断の構造に位置付けられており、A要件を充足するか否かを評価する際に、取引の実情を無限定に斟酌することが認められるように読めることは是認しがたい。

「枠外説」における法文上の要件構造からすると、C要件、B要件を充足すると評価されるときにも、取引の実情を無限定に斟酌することができ、それによってA要件を充足しないと評価されると、4条1項11号（又は37条1号）での登録禁止（又は侵害排除可能）という法律効果が発生しない。他方で、C要件、B要件を充足しなくても、取引の実情によってA要件を充足すると評価されれば、15号によって、登録禁止という法律効果が発生する。

15号によって登録禁止という法律効果が発生するには、評価根拠事実としての取引実情をいかに斟酌しても、混同防止の視点から特に大きな問題

⁷³ 牧野・前掲注72)238頁。

⁷⁴ ただし、牧野裁判官自身は、斟酌を認められる取引実情は、三点要素が商標の類否判断にどれほどの影響力を有するかを決める補助的な要素としての事実限定すべきであるという考え方である（牧野・前掲注8）75頁）。

にはならないが⁷⁵、11号の場合は、C要件、B要件を充足すると評価されても、評価障害事実としての取引の実情を無限定に斟酌することにより、A要件を充足しないと評価される時、11号上の法律効果の発生を覆すことは、将来の混同のおそれを防止する視点が薄弱であり、問題がないとはいえない。

すなわち、いったん出所の混同を生じないとして、登録を認められた二つの登録商標が、以後の取引実情の変化により出所の混同を生じることとなったとしても、互いに更新登録を重ねる限りは、永遠に商標登録が併存することになるので、このような商標法上好ましくない状況を防ぐため、最低限、これ以上は近づいた登録商標は併存せしめてはならないという範囲を設ける必要があり、その機能の実現には「類似性」が期待される⁷⁶。そうだとすれば、C要件を充足すると評価されることによってB要件を充足すると評価された場合には、例外的に取引の実情によってA要件を充足しないと評価すべきか否かということの問題とするにしても、その際の評価障害事実としての取引実情の斟酌は限定的なものとするべきである。

以上のとおり、本稿は、商標類否の判断の構造について、基本的に「枠外説」の立場に立って考えようとするが、B要件を評価する際に、指標としての「商標自体の混同のおそれの有無」の評価を加え、さらに、例外としてA要件の充足性を評価する際に、斟酌する評価事実としての取引実情を、限定すべきであると考え（考慮される取引実情をいかに限定すべきかについては、後述の第3章第2節の取引実情に関する論点の検討において述べる）。

第2款 商標類否の判断に関する評価基準

上記の二つの説で示したように、証明責任の問題であるが、「枠外説」によっては、C要件、B要件の充足性を評価できる評価根拠事実が主張・立証されれば、登録禁止（又は侵害排除可能）という法律効果が発生する

⁷⁵ ただし、先行登録商標側の取引実情を無限定に斟酌すると、先行登録商標の保護範囲に対する予測可能性につき議論が残る。

⁷⁶ 田村・前掲注1)118頁。

ことになり、A要件の充足性まで証明する必要はない⁷⁷。相手が所定の法律効果の発生を阻却しようとする場合に初めて、A要件の非充足性を評価できる評価障害事実を主張・立証することになる。他方で、「枠内説」によっては、登録禁止（又は侵害排除可能）という法律効果を発生させようとする場合、A要件の充足性を評価できる評価根拠事実を主張・立証しなければならない。

以上のとおり、二つの説は類似性の評価基準において相違があり、「枠外説」では「商標自体の混同のおそれ」（B要件を評価する指標）という基準が採られているのに対し、「枠内説」では「商品出所の混同のおそれ」（実質的にA要件を評価する指標）という基準が採られていることが分かる。

実は、商標類否の判断の評価基準について、学説は、従来、需要者による商標自体の混同のおそれによって判断する立場（商標自体の混同説）と、需要者による商品出所の混同のおそれによって判断する立場（商品出所の混同説）に大別されている⁷⁸。

商標自体の混同説は、商品の出所を考慮することなく、両商標が互いに紛らわしいゆえに、取引において取り違えられるおそれがあるほど似ている場合、商標の類似性を肯定する見解である⁷⁹。その根拠は、商品出所に関する混同のおそれは、登録事例につき商標法4条1項15号によって、侵害事例につき不正競争防止法2条1項1号によって対処できるので、それと別個に設けられた商標の類似という概念は、取引経験則上の出所の混同

⁷⁷ C要件、B要件の非充足性を評価できる評価障害事実が主張・立証されれば、4条1項11号又は37条1項による登録禁止（又は侵害排除可能）という法律効果の発生を否定するが、A要件の充足性を証明した場合、登録禁止（又は侵害排除可能）という法律効果を発生させるのは、4条1項15号又は不正競争防止法2条1項1号によるべきである。

⁷⁸ 商標類否の判断基準に関する諸説につき、田村・前掲注1)111-112頁、小野編・前掲注16)上巻265-266頁〔工藤莞司＝樋口豊治〕、島並・前掲注6)登録商標権の物的保護範囲(一)557-558頁、網野誠「判例における『商標の類似』の概念の動向について」同『商標法の諸問題(続)』（東京布井出版・1983年）65-67頁を参照。

⁷⁹ 田村・前掲注1)118頁、豊崎光衛『工業所有権法』（新版増補・有斐閣・1980年）367頁。

のおそれを生じる場合を類型化し、今後混同を生じる場合の救済不能の状況を防ぐ視点を含め、これ以上は近づいた登録商標を併存せしめてはならないという最低限の範囲を画定することで、商標の類似という概念の独立の意義を見出すという点にある⁸⁰。

それに対し、商品出所の混同説は、対比される両商標が同一又は類似の商品や役務に使用された場合に、取引需要者に商品や役務の出所について誤認混同を生じさせる場合に、商標の類似性を肯定する見解である⁸¹。その根拠は、商標が本質的に自他商品の出所識別として機能している点にある。すなわち、商標類否の判断において比較される対象が識別標識として評価される以上⁸²、対比される商標を同一又は類似の商品に使用した場合、取引者、需要者に商品の出所につき混同を生じさせるか否かについての判断は、商標の類否判定の本質的意義であると主張する。

「商品出所の混同説」の論者は、「商標自体の混同説」に対しては、出所混同の防止という商標権の保護目的に奉仕すべき技術概念としての商標の類似は、できるだけ本来の目的に近付けて解釈することが望ましく、標識自体の近似性を探求することが、自己目的化されてしまい、概念の合目的性が満足されないおそれがあると批判を加えることがある⁸³。

確かに、「類似」要件を加重するのは、あくまでも出所混同の防止のためであり、「出所混同のおそれ」を基準として商標権の保護範囲を画定することにより、実質的な目標を達することができる。特に、登録主義と使用主義の融和という背景の下では、商標を付した商品に関する実情を考慮

⁸⁰ 氷山印最高裁判決を、4条1項11号と4条1項15号との棲み分けを考慮する必要はないとの見解に立って判示しているように読み、同項11号の事実認定及び判断に関する手法に制約を設ける解釈は成り立ちえないと理解されることがある(飯村・前掲注3)51頁)。

⁸¹ 渋谷・前掲注6)336頁、小野昌延＝三山峻司『新・商標法概説』(第2版・青林書院・2013年)221頁。

⁸² 類似概念はもともと相対的な概念であり、比較される対象をどのようなものとして評価するかによって、例えば、識別標識としてか又は単なる視覚に訴える文字・図形としてかによって、その結論も異なってくる可能性がある(網野・前掲注4)430頁)。

⁸³ 渋谷・前掲注6)335頁。

し、使用により商標に化体した信用の保護には、「出所混同のおそれ」という基準を持ち出すという考え方には理があるようにも見える。しかし、商標に化体していた信用への保護の要請に応じようとしても、「類似」という法技術上の概念を「出所混同のおそれ」に解されるのは唯一の解決策ではなく、商標法と不正競争防止法から成る標識法には、登録阻却場面に限らず、権利侵害を救済する場面においても、「混同」を要件とする条文が用意されているので、そこから「出所混同のおそれ」という基準により実現する法律効果が求められないわけではない。かえって、強引にその要請を「類似」の要件から求めると、条文間の役割分担⁸⁴が無駄になってしまい、もともと規制すべき状況が見逃されてしまうという不都合が生じかねない。「商標自体の混同説」に対する批判で主張される具体的な出所混同を生ずる状況について、登録阻却の場面では、まさに、他人の業務に係る商品、役務と混同を生ずるおそれがある商標の登録を阻却する4条1項15号の趣旨に合わせるので、あえて4条1項11号の守備範囲に入れる必要は乏しく、また、権利侵害の救済の場合は、商標法37条ではなく、表示に信用が具体的に形成される限度で、具体的な出所混同の防止を目的とする不正競争防止法2条1項1号により対応するほうが適切であると考えられる(詳しくは、後述の第4章第2節を参照)。

商標類否の評価基準に関する見解は異なるにもかかわらず、商標の類似について、登録主義において未使用登録商標等の保護をも考慮に入れ、「類似」の用語をもって抽象的な保護範囲を設定し、予測可能性のある定型的な規制を求めることが可能となるためであると解される点においては、各論者の見解はほぼ一致している⁸⁵。そうすると、具体的な事案にかかわるすべての資料を無限定に取り扱うことなく、考慮される資料は少なくとも一定の限度に収めるべきであると考えられる。

⁸⁴ 条文間の役割分担に関する見解について、田村・前掲注1)112-119頁を参照。

⁸⁵ 網野・前掲注4)363頁、小野昌延『注解不正競争防止法』(有信堂・1961年)91頁。渋谷・前掲注6)341頁。豊崎・前掲注79)371頁、田村・前掲注1)117頁。

第3款 要件事実としての三点要素と取引実情

商標類否を判断する際に、主張・立証すべき要件事実は、商標の外観、称呼、観念という三点要素が基本とされる⁸⁶とともに、取引実情も含む。

第1項 要件事実としての三点要素

三点要素における類似性あるいは非類似性（C要件）は、評価的要件である商標の類似性（B要件）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であると認識される⁸⁷。「枠外説」によっては、C要件を充足することによってB要件を充足すると評価されるとき、原則として、登録禁止（又は侵害排除可能）という法律効果が発生する。ただし、例外として、他の点において著しく相違し又は取引の実情等によってA要件を充足しないと評価されるときは、この限りでない。

裁判例から、称呼、外観、観念がともに類似すると判断された場合、両商標は類似するという結論になり、それは、三点要素の類否に対する判断結果が一致する場合、評価根拠事実として強いということで、その場合は、C要件、B要件を充足する以上、常に、A要件の評価をしないままに、登録禁止（又は侵害排除可能）という法律効果が発生することが認められる。それに対し、称呼、外観、観念ともに類似しないと判断された場合（観念において比較しえない場合を含む）、両商標は非類似であるという結論に

⁸⁶ 「商標自体の混同説」に対して、当説がその資料として商標の観念をも挙げる点は矛盾しているという批判がある。すなわち、「観念の類似」は、観念における共通性が要因となって標識自体が混同されるか否かの問題ではなく、その共通点から同一出所を連想するか否かの問題であるから、商標自体の混同説によって商標類否を判断する際に、参照資料として商標の観念をも挙げる以上、無意識のうちに出所混同のおそれを基準として採用したことになる、と非難することがある（渋谷・前掲注6）340頁注(10)。しかし、島並・前掲注6）登録商標権の物的保護範囲(一)565頁注(46)において説明されるように、商標の類似性を判断する際に、離隔観察がなされるから、時と所が離れていれば、両商標の観念の共通性から、両商標が同一であると混同することはありえるだろう。

⁸⁷ 牧野利秋「商標の類否判断の要件事実」河上正二ほか編『要件事実・事実認定論と基礎法学の新たな展開』（伊藤滋夫先生喜寿記念・青林書院・2009年）581頁。

なることが分かる。それは、三点要素がすべて非類似となる場合、評価障害事実として強いことで、C要件、B要件を非充足する以上、登録禁止（又は侵害排除可能）という法律効果が発生しないことが推認されるが、仮に、A要件を充足する場合、4条1項15号の問題として対応すれば済むことである。

しかし、三点要素のうち、各要素の類否判断も結果がそれぞれで（C要件）、すなわち、B要件を評価するには、評価根拠事実と評価障害事実が絡んでいる場合はどうなるか。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の説明があつて、「a b c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敢えて確定しなくても、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」⁸⁸。その論理によって、三点要素それぞれに対する考察に従い、類似する要素と非類似する要素を同時に有しても、それぞれ類否の心証度を吟味し、取引実情を加味して、総合的に判断することにより結論が得られるだろう。

前章で整理した裁判例にて示したように、評価障害事実が比較的弱い場合、評価根拠事実をもって商標の類似性を肯定することを妨げない。例えば、外観上の相違は、取引者、需要者に特段印象付けるほどの著しい特徴があるものではない場合に、商標の類似性を肯定することを妨げない（前掲知財高判 [EXTRIMA]、前掲知財高判 [ホレカ]、前掲知財高判 [マギー]）。また、複数の称呼が生じる造語から成る商標の類否判断につき、称呼上の非類似を重視すべきではなく、商標類似とする結論は変わらない（前掲知財高判 [肌優]）。さらに、商標から生ずる観念は一般的な言語表現とはいえ、一般消費者が直ちに想起できない場合、観念上相違であるにしても、商標類似を肯定することを妨げない（前掲知財高判 [マジカルウエスト]）、外観上の相違部分は出所識別標識としての称呼及び観念が生じない部分にとどまる場合、そのような外観の相違は商標類似を肯定することを妨げない（知財高判平成24年1月25日平成23年（行ケ）第10308号 [和創菜 TSUKITEI 月亭]）。

⁸⁸ 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—」河上ほか編・前掲注87)65頁以下・80頁。

それに対し、評価障害事実が強い場合、評価根拠事実があっても、商標の類似性を否定することが多い。例えば、観念において非類似である場合に、称呼、外観のいずれかの要素が類似するとしても商標の類似性を否定する例として、「POLO JEANS CO./RALPH LAUREN」と「POLO」(前掲知財高判 [POLO])、「POWERWEB」と「POWERWAVE/パワーウェーブ」(前掲知財高判 [POWERWEB])、「海葉」と「海陽」(前掲知財高判 [海葉])、「ココ」と「Co/鶏風の図形/ココストア」(前掲東京高判 [ココ])、「海」と「快」(前掲知財高判 [海])が挙げられる⁸⁹。

以上のように、「商標自体の混同のおそれの有無」を指標として、三点要素のそれぞれの類似性には高低があるとしても、取引経験則によってかかる評価要素の影響力を考慮し、両商標自体が取り違えられるおそれがあるほど似ている場合は、B要件を充足するが、そうでない場合は、B要件を充足しない。ただし、この場合、B要件を充足し商標が類似であると評価されるが、例外的に、評価障害事実として限定される取引実情等によってA要件を充足しないときは、登録禁止(又は侵害排除可能)という法律効果が発生しないこともある。

第2項 要件事実としての取引実情

取引の実情は、外観、称呼、観念とは異なる事実であるから、三点要素を基礎とする総合考察の際に、類似性を肯定する要素にも否定する要素にも用いられ、その意味で三点要素と並ぶ別個の評価根拠事実又は評価障害

⁸⁹ 他方で、評価障害事実が相対的に強い場合、すなわち評価根拠事実が弱い場合、商標類似が否定されることは変わらない。例えば、称呼においての類似の程度が比較的弱い場合に商標類似を否定する例として、「エックス・パクト」という2音節から成る称呼を生ずる本願商標「X-Pact」と「エクスパクト」という一連の称呼を生ずる引用商標「EXPACT」(前掲知財高判 [X-Pact])、「プロモス」の称呼を生ずる「ProMOS」と「プラモス」の称呼を生ずる「PLAMOS」(前掲知財高判 [ProMOS])、本願商標「STERIS」と引用商標「STEALTH」(前掲東京高判 [STERIS])、称呼において「きよろっけ」と「ぎよろっけ」が類似するとしても、語頭音である「きよ」と「ぎよ」の称呼上の差異は清音と濁音の違いであり、比較的容易に認識できるので、商標類似が否定されることは変わらない(知財高判平成25年10月10日平成25年(行ケ)第10126号 [きよロック])。

事実というべきである。

この場合、取引の実情についての考え方が二つあって、三点要素が商標の類否判断にどれほどの影響力を有するかを決める補助的要素である考え方と、三点要素とは別個の商標類否を決しうる独立の要素である考え方である⁹⁰。三段階評価レベルである商標類否の判断の構造に当てはめると、前者の考え方は、C要件を評価する際に、商標の識別力を生じる部分の外観、称呼、観念を認定するには取引の実情が考慮されるとか、B要件を評価する際に、三点要素において重点を置くべき要素を決するには取引の実情を考慮すべきであることを指す。後者の考え方は、A要件を評価する際に、取引の実情を、A要件を充足する独立的な評価根拠事実又は評価障害事実として、所定の法律効果を発生するか否かを決するには考慮すべきであることを指す。

裁判例から見れば、これらの取引実情の多くは、商標の三点要素を確定する際に考慮されるものか、商標の識別力部分を確定するために考慮されるものか、又は三点要素において重点に置くべき要素を決する際に考慮されるもので、補助的な要素として商標類否の結論に影響を与えるものに過ぎない⁹¹。氷山印最高裁判決において考慮された取引実情はこの立場に立つものと理解される⁹²。

独立の要素としての取引の実情は、三点要素に対する類否判断の結果が

⁹⁰ 牧野・前掲注8)75頁。

⁹¹ その理を示唆した判決として、原告は、審決が引用商標の著名性を考慮する前段階の問題として、両商標の称呼上の類否判断をしていないと主張するが、裁判所は、取引の実情には、引用商標の著名性を含むことも疑いのないところであるから、この点を捨象して、両商標の称呼の類否判断を行うべきものとする原告の主張は理由がないとした前掲東京高判 [LIZZA] がある。

⁹² 牧野・前掲注87)584頁。なお、同稿には、小僧寿し最高裁判決をも、外観、称呼の相似より観念の差異を重視すべきこと、具体的取引の実情の下で考慮して商標の類似が否定された例であって、取引の実情は補助的な要素として商標類否の結論に影響を与えると評価するが、本件はもともと類似性の最低限の範囲内に商標の類似性を肯定すべき事案であると認識され、ただし、権利濫用の法理をもって、商標権侵害を否定できると考える。

それぞれである場合、考慮されることが多いように見える⁹³。ただし、独立の要素として考慮される取引の実情についても、ほとんど、補強的な理由として機能しているように見え、商標を構成する三点要素がいずれも非類似(類似)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(ない)場合は、商標は類似(非類似)とする裁判例はめったにない。したがって、取引の実情が考慮されたとはいえ、取引の実情によって外観、称呼、観念に基づく類似性の判断を覆すわけではないといえる⁹⁴。

第2節 取引実情に関する二つの論点

取引の実情はいかなる場合に考慮することが許されるかについて、主に次の二つの論点に集約される。一つは、考慮される取引の実情は、一般的・恒常的な取引実情に限定されるか、あるいは局所的・一時的な取引実情をも考慮することが許されるかという論点であって⁹⁵、もう一つは、商標の周知著名性を考慮することができるか否かという論点である。

第1款 局所的・一時的な取引実情と一般的・恒常的な取引実情

第1項 登録阻却の場面

商標類否を判断する際に取引実情を考慮した最高裁判決は少なくない。例えば、最判昭和35年10月4日昭和33年(オ)第766号 [SINKA] は、両商標の称呼を抽象的に対比すれば必ずしも類似するとはいえないかもしれないが、「シンガーミシン」がその称呼で世界的に著名な裁縫機械として

⁹³ 例えば、称呼、観念は同一であっても、外観が相違する場合は、月桂樹の小枝二本を左右対称に冠状にして形成した図形を商標として用いることは、被服その他の商品について、一般に広く行われていることを考慮して、商標の類似性を否定した前掲東京地判 [月桂樹]、前掲東京高判 [同控訴審] を挙げる。

⁹⁴ 平澤・前掲注61)。

⁹⁵ 商標の周知著名性が、一般的・恒常的な取引実情に属するか、又は局所的・一時的な取引実情に属するかは、意見が分かれており、検討上の便利のため、商標の周知著名性の考慮の可否について、節を改めて検討する。

取引されているという事情を考慮して、後願商標「SINKA」はその指定商品であるミシンに使用されている場合、その称呼「シンカ」が既登録商標「シンガー」と間違っ聞き取られ、両商標は称呼が類似するものと認め、商標類似性を肯定する原審を支持した。また、前掲最判〔橋正宗〕では、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事情を考慮して、「橋」を要部とする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公衆に誤認させるおそれがあると認定し、清酒と焼酎を類似商品と肯定した上で、既登録商標「橋焼酎」と後願商標「橋正宗」の類似性を肯定した。

他方で、類似性を否定して商標登録を認める方向へ取引実情を考慮した最高裁判決として、前掲最判〔氷山印〕では、メーカーは五社しかなく、設備や技術面からも新規参入が難しいということ認めて、取引実情で商標の称呼は、取引者が商品の出所を識別する上で一般取引におけるような重要性を持ちえないとして、称呼類似のみで混同が生じることを認めず、商標類似性を否定した⁹⁶。

これらの判決は、各事案の取引の実情を斟酌したものであり、「取引の実情」の斟酌が許される範囲についてほとんど言及せず、下級審においては、個別的・一時的な取引実情を含めて広範に斟酌するか、又は、一般的・恒常的な取引実情に限定的に斟酌するか、の二つの理解に大別されている。

その後の下級審においては、「取引の実情」は、当事者の意図によつて将来変更されることも予見される浮動的な取引状況にすぎない場合、それを商標の類似性を否定する方向に斟酌することは認められず、商標の類似性を肯定する裁判例が少なくない。例えば、前掲東京高判〔宏正〕においては、原告は、本願商標を付した定期刊行物は、一般店頭において販売されるものではなく、特定の会員にのみ配付されるという取引の実情をもつ

⁹⁶ そのほか、氷山印最高裁判決を引用して結合商標の類否について判示した最判平成20年9月28日平成19年(行ヒ)第223号〔つつみのおひなっこや〕において、「堤人形」の「堤」を意味する「つつみ」という文字が独占されるべきではないという事情が、商標類似を否定する方向に斟酌されたことを裏付けると解される(許清「登録阻却の場面における結合商標の類否判断—つつみのおひなっこや事件—」知的財産法政策学研究34号(2011年)423-424頁)。

て、引用商標を付した商品と誤認混同を生ずるおそれはないと主張したが、裁判所は、「本願商標を付した定期行物が従来原告主張の取引方法によつてのみ販売されていたという状況は、…需要者取引者間における一般的取引の実情によるというより、主として原告の主観的意図に基づき、たまたま、そうであつたというに止まり、指定商品たる定期行物の客観的性質に基づくものでもなければ、社会倫理実践の教化普及という原告法人の目的から必然的に定まつた取引の方法とも認めがたいから、…このような『取引の実情』は、これによって商品の出所の誤認、混同をきたすおそれがあるとは認めがたい事情とするには足りないものといわざるをえない。」と述べ、原告の主張する取引実情は、両商標が類似である判断に影響を与えないとした⁹⁷。

さらに、前掲最判〔保土谷化学工業〕では、「取引実情」の内容について判示し、「商標の類否判断に当たり考慮することのできる取引の実情とは、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であつて、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殊的、限定的なそれを指すものではない」と述べ、さらに、氷山印事件最高裁判決もこれを前提としていると明確にした。

それにもかかわらず、下級審では必ずしも限定的に斟酌する方向に理解が統一されているとはいえない。浮動的・局所的な取引実情により類似性を狭める方向へ斟酌する下級審の裁判例がその後にも現れる。例えば、「SPA」と図形とを結合して成る出願商標につき、「SPAR」と「スーパー」を

⁹⁷ そのほか、商標類似を否定する方向に浮動的な取引実情を斟酌することは認めない裁判例として、東京高判平成7年1月31日平成5年(行ケ)第227号〔MOGA〕等がある。

なお、取引の実情の判断時点については、「先に登録された商標と類似することを理由とする商標登録の無効は、先後願の関係にある登録商標自体の対比により判断されるべきものであることは商標法四六条一項一号、四条一項一―一号の文理に照らし明らかである。」「更に、この無効事由の存否は登録査定時点において判断されるべきものであり、本件商標が査定時以前においていかなる態様で使用されていたかを認めるに足る特段の証拠も見出せないから、結局本件商標については、その後の具体的使用態様のいかなるかを問うまでもなく、二段併記の構成により対比するほかない。」と判示した前掲東京高判〔VAXON〕がある。

二段書きして成る既登録商標との類否を判断する際に、「SPA」の文字の上部に「歴史あるベルギーの“偉大な水”」と表示され、説明文に「ベルギー国内でもひとときわ自然に恵まれた…スパ市。そこに湧き出す清らかな泉がスパの故郷です」「…世界中の人々に愛されたミネラルウォーター、スパ」との記載があることや、「ベルギーから、SPA 上陸」という新聞広告がなされていること、という出願商標の現実の使用状況を斟酌して、出願商標の「SPA」の文字部分がベルギーのスパ市に源泉を有してい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、このような使用状況から、両商標がそれぞれ付された商品の出所混同を生ずるおそれはないとして、商標の類似性を否定した（前掲東京高判 [SPA]）。そのほか、引用商標がコンビニエンスストアで販売される商品に限定されていることを理由に、本件商標と出所の混同が生ずるおそれがないとして、類似性を否定した裁判例がある（前掲東京高判 [ココ]）。

その後、学者からの批判を受けてから⁹⁸、下級審のほうは保土谷化学工業事件最高裁判決に立ち返る判決が増えてきた。例えば、商標の現実の使用状態を考慮することなく、出願する表示内容に基づき対比して商標の類似性を肯定したもの⁹⁹や、考慮が許される取引実情は、指定商品全般についての一般的・恒常的なことであって、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殊的・限定的なことは考慮しないもの¹⁰⁰が挙げられ

⁹⁸ 田村善之「判批」ジュリスト1140号(1998年)、松田治躬「氷山の一角『冰山事件』は怒っている」パテント58巻9号(2005年)を参照。

⁹⁹ 「SIP」を図案化した本願商標は、「SOEI INTERNATIONAL PATENT FIRM」等と併記されていない構成のものとして商標登録出願されたものであるから、出所の混同のおそれの判断においても、本願商標を他の表記と併記することなく使用した場合における出所の混同のおそれを判断するほかないものであるとして、引用商標「SIP」との類似性を肯定した（東京高判平成11年6月29日平成10年(行ケ)第333号[SIP]）。

¹⁰⁰ 本願商標は「DIGITEX safire」という一連のものとして取引者・需要者に把握されることを主張するため、原告が、本願商標を付した商品である循環器X線撮影装置の広告宣伝の態様、販売の状況、新聞雑誌等での扱い等に関する事実を指摘したにもかかわらず、裁判所は、原告の指摘する事情は、本願商標の指定商品の一部の商品についての特殊的・限定的な取引の実情にとどまるものであって、本願商標の

る¹⁰¹。

しかし、平成21年から平成23年の間に、再び無限定に取引実情の斟酌の立場へ戻って、商標の現時点の使用態様、販売方策などのような浮動的な取引の実情を、商標の類似性を否定する方向へ斟酌する判決が急に現れた¹⁰²。ただし、そのうち、一時的浮動的な実情を考慮して類否判断に影響を与えるのは、三点要素の総合考察の結果、補充的な理由として補強しているものが多い¹⁰³。

広範な指定商品全般についての一般的・恒常的な取引の実情ではないと判断して、原告の主張を採用しなかった(知財高判平成19年2月13日平成18年(行ケ)第10391号 [サファイア])。

¹⁰¹ そのほかの例として、前掲東京高判 [Naturea]、前掲東京高判 [塩沢餅]、東京高判平成15年12月26日平成15年(行ケ)第316号 [パテントマップくん]、前掲知財高判 [SANYO SHINPAN GROUP]、前掲知財高判 [ProMOS]、前掲知財高判 [アオバ]、知財高判平成19年8月28日平成19年(行ケ)第10039号 [俄]、前掲知財高判 [CIS] がある。なお、小嶋・前掲注51)298頁注(29)も参照。

¹⁰² 他方で、浮動的な取引の実情を、商標の類似性を肯定する方向へ斟酌する前掲知財高判 [名奉行金さん] (外観、称呼に類似しない点があるものの、パチンコ機の販売形態及び本件商標と引用商標の使用状況等が、同じ観念を生じさせる点に基づき、商標の類似性を肯定した) もある。

¹⁰³ 商標の現時点の使用態様の斟酌を肯定すべき立場に立つ裁判例として、前掲知財高判 [ロキ] (本件商標をその図形部分と文字部分全体を一体として使用するという現在の商標使用態様、及び破産により引用商標が使用される可能性が極めて低いという取引実情を考慮して、商標の類似性を否定した)、知財高判平成22年9月27日平成22年(行ケ)第10102号 [WORLD] (引用商標がウェブサイトにおいて商標とともにカタカナで称呼も表記されるという商標使用状態が、商標非類似性を考慮するための取引実情として認められた)、前掲知財高判 [PAG] (本件商標の商標権者が商品・役務範囲についての説明、引用商標の商標権者の経営方針、また引用商標の現在の使用状態という浮動的な実情を、商標非類似の方向へ斟酌することを認めた)、前掲知財高判 [スーパーみらべる] (本件商標の現在の使用態様を考慮して、引用商標との間で商品ないし役務の出所に誤認混同を生じないと認定し、商標の類似性を否定した)。

商品の現時点の販売方策を斟酌することを認めた裁判例として、前掲知財高判 [PE'Z] (本件商標は音楽活動としてのジャズバンドの演奏会場における商品販売を中心とするのに対し、引用商標は菓子販売等に伴うものに使用されるなどの取引実

ところが、そのような逆流に対し再び批判がなされ¹⁰⁴、最近はその動きが止まり、恒常的な取引の実情を考慮する道に戻るように見える。例えば、商品の性質から由来する取引の実情を考慮したもものとして、指定商品であるマッチは、個別単価の安価な使い捨ての汎用品であって、需要者が商品の選択に当たって重要な意味を持つものとして認識されていないという取引実情を、商標の類似を肯定する方向へ斟酌する一方、指定商品がたばこ等の場合は、その取引者及び需要者は、取引に当たり商標の細部の差異についても十分な注意を払うものであるという実情を、商標の類似を否定する方向に斟酌した（前掲知財高判 [BLCK]）¹⁰⁵。また、指定商品の業界における慣習を考慮したもものとして、葬祭業者が自己の業務を宣伝広告す

情を、商標の類似性を否定する方向に斟酌した）。知財高判平成22年7月12日平成21年（行ケ）第10404号[シーサー商標事件]（本件商標は主として沖縄県内の原告が経営する会社である沖縄総合貿易の店舗で観光土産品たるTシャツ等の商品に付して使用されたり、沖縄総合貿易のインターネットの通信販売でTシャツ等の商品に付して使用されたり、その一部と目される標章がホームページの該当ページに表示されて広告的に使用されたりしていることを考慮した上、外観上の相違を重視して商標の類似性を否定した）。前掲知財高判[きっと、サクラサクよ。]（本件商標が受験シーズンにもっぱらキットカット商品に用いられるのに対し、引用商標が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るという実情を考慮し、受験生応援製品という意味合いにおいて両商品の混同を生じるおそれは非常に低いので、両商標の類似性を否定した）。前掲知財高判[潤煌]（現在の商品の構成及びその販売形態での相違という実情が、商標非類似の方向へ考慮する要素として許された）、前掲知財高判[シュープ]（現在の商品販売策略による需要者の相違という浮動的な事情も認めて、商標の類似性を否定した）。

¹⁰⁴ 小嶋・前掲注51)、平澤卓人「判批」知的財産法政策学研究25号(2009年)、渋谷達紀「判批」判例時報2127号(2011年)、外川英明「商標の類否について—商標の類否判断手法と取引の実情に焦点を合わせて—」別冊パテント8号(2012年)、宮脇正晴「商標法4条1項11号の類否判断において商標の使用態様を考慮することの可否—サーコスト理論を用いて—」Law & Technology 54号(2012年)。

¹⁰⁵ 前掲知財高判[RAFFINE]（指定商品である化粧品につき、取引者及び需要者は、店頭販売、通信販売、あるいはインターネットを介した化粧品の販売においては、商品の外観を見て購入するのが通常であるなど、化粧品の取引の実情を考慮して、称呼が同一であるものの、外観上顕著な差異がある両商標の類似性を否定した）。

るに当たり、式場の所在地名と、会堂、会館、式場等の建物を表す語を組み合わせた表示を使用していることが多いことを考慮して、引用商標「町田駅前会堂 中央式典 けやき」のうち役務の出所識別標識として認識される部分は、「中央式典」の文字部分及び「けやき」の文字部分であると認定して、商標類似を肯定する方向に斟酌した（前掲知財高判〔中央式典・町田駅前会堂・けやき〕¹⁰⁶）。

さらに、混同を生じない方向に斟酌する浮動的な取引実情を認めず、商標類似を肯定する裁判例も少なくない。例えば、前掲知財高判〔PEACE ICED COFFEE〕において、原告は、取引の実情に関し、[1] 鳩の図柄を伴ったロゴマークの形で使用されている引用商標は、その配色等の使用態様に加え、本願商標におけるピースマークから想起される平和の観念が「鳩」などから想起される平和の観念とは異なるものであることから、本願商標とは明らかに異なる印象等を与えるものといえる、[2] 原告の取り扱うコーヒーと、引用商標権者の取り扱うコーヒーとの間には、商品コンセプトの相違が存在し、主たる需要者の範囲も異なり、取引の競合は生じないことが予想される、として、本願商標と引用商標が各指定商品に使用されても、その出所について誤認混同を生じるおそれはない旨主張した。それに対し、裁判所は、[1]の点については、商標の類否判断は、原則として当該商標自体を比較して決すべきであり、引用商標が鳩の図柄を伴って使用されていることが、直ちに類否判断に影響するとはいえないとして、[2]の点については、たとえ原告と引用商標権者との間に商品コンセプトの相違があり、それぞれ想定している顧客層や販売地域等が異なるとしても、本件証拠上、引用商標権者において会員限定販売など取引相手を明確に限定していることは認められず、原告においてもそのような限定を付することを予定している事実は窺われない以上、原告と引用商標権者との間で本願指定商品における取引の競合が生じる可能性は否定しきれないとした。

また、前掲知財高判〔Verger〕において、原告は、その主力商品である

¹⁰⁶ そのほか、業界における実情を考慮したものとして、前掲知財高判〔Gold Loan〕、前掲知財高判〔宝焼酎 粹〕、知財高判平成27年1月29日平成26年(行ケ)第10185号〔しあわせ牛〕、知財高判平成27年6月11日平成26年(行ケ)第10264号〔RUNE〕がある。

タルトの需要者としては、ある特定の趣向と注意力と選別眼を持った消費者を想定すべきであり、このような需要者は混同を生じさせるおそれはない旨を主張したが、それに対し、裁判所は、タルトは洋菓子的一种として一般的なものであるといえ、その需要者として、一般の消費者とは異なる者を想定すべきであるとは直ちにはいえない。また、本件商標の指定商品及び指定役務は、タルトを含む菓子に限らず、野菜、果実、清涼飲料といった商品などとするものであるから、本件商標と引用商標との類否判断に当たって想定すべき需要者として、「タルト」に特化した趣向を有する消費者を想定すべきであるとはいえないとした¹⁰⁷。

要するに、登録阻却の場面では、考慮される取引の実情は、一般的・恒常的な取引実情に限定されるか、あるいは局所的・一時的な取引実情をも考慮することが許されるかについて、全体的に見て、最高裁判決の判示にもかわらず、下級審の態度は若干揺れているという現状である。

第2項 権利侵害の場面

権利侵害の場面において、商標類否の判断につき考慮される取引の実情は、一般的・恒常的な取引実情であれば特に大きな問題はないが¹⁰⁸、局所的・一時的な取引実情の考慮が認められるか否かについて、判決の態度は必ずしも一致しない。

昭和50年代前後までの定型的規制の時期においても、被告標章側の浮動的な取引の実情が考慮されることがあり、例えば、いずれも商標の類似性を肯定する方向に斟酌する取引実情であって、被告標章の使用形態を考慮して称呼を認定し、商標の類似性を肯定する方向に働く前掲東京地判〔an事件〕や、標章を付した商品の包装の表示態様が極めて紛らわしいことを商標の類似性を肯定する方向に補強する前掲大阪地判〔ピロビタン〕や、

¹⁰⁷ 同旨の例は、知財高判平成26年8月7日平成25年(行ケ)第10298号〔MAGGIE〕がある。

¹⁰⁸ 一般的・恒常的な取引実情を考慮したものであって、需要者層の特徴を斟酌するものとして、前掲東京地判〔アイネイル〕、前掲東京地判〔THE sak〕、商品取引業界の慣習を斟酌するものとして、前掲東京地判〔筑後の国寒梅〕、前掲東京高判〔同控訴審〕、前掲東京地判〔United Sports〕、前掲東京地判〔SHIRAHAMA〕がある。

現実の商取引においては被告使用標章中の非主要部分の称呼は省略されることが多い等の事実を商標の類似性を肯定する方向に斟酌する前掲大阪地判〔東洋レリーフ箱根〕を挙げる¹⁰⁹。

さらに、平成初期からの柔軟な規制の時期に入り、商標の類似性が肯定される前掲大森林最高裁判決が、取引の実情を考える場合に、極めて具体的な取引事情を考慮しなければならないことを示した後、取引実情の考慮は一層広がっていく。被告側の浮動的な取引実情に限らず、原告側の浮動的な取引実情も斟酌するようになる。

近時の例として、欧文字の下にその語の音を日本語表記で併記した原告登録商標につき、原告が欧文字の標章とその日本語読み標章を切り離して個別に使用される場合があることを考慮して、その欧文字又は日本語読みの表示と個別に表示される被告標章との類似性を肯定した前掲東京地判〔Pierarejeunne／ピエラレジェンヌ〕、前掲大阪地判〔PRIME SELECT／プライム セレクト〕がある。

他方で、商標の類似性が否定される事案において、被告標章の浮動的な取引の実情が商標非類似の方向に考慮されることも少なくない。特に、小僧寿し最高裁判決以後は、その傾向が強くなるように見える。当判決は、「出所混同のおそれ」を究極の評価基準としており、独立の要素としての取引の実情が広く斟酌されることが認められると想定できるだろう。

商標の類似性を否定する方向に、被告標章の現実の表示状態を考慮するものとして、前掲東京地判〔遊食市場〕（被告標章の現実の表示態様を考慮し、被告標章のうち識別力を有する要部は、「遊」の文字部分ではなく「遊食市場」と認識される文字部分であると認定し、中央に「遊」の文字を配し、図形、文字及び色彩の組合せ全体が識別力を有する原告商標との類似性を否定した）が挙げられる。

現実の取引実情からブランドイメージの相違を考慮したものとして、前掲大阪高判〔LOVE控訴審〕、前掲知財高判〔ELLEGARDEN控訴審〕が挙げられる。

¹⁰⁹ ただし、主張される混同を生じない取引実情に対して、一時的、局所的なものにすぎないということをもって、商標類似に反する取引実情を否定し、商標の類似性を肯定した裁判例も例外的にある（前掲大阪地判〔エチケット〕）。

被告施設の所在地、施設の性格及び利用者の層などにおいて相違することを考慮したものとして、知財高判平成27年11月5日平成27年(ネ)第10037号〔湯〜とびあ控訴審〕(原告商標は、「ラドン健康パレス」の文字及び「湯〜とびあ」の文字を上下二段にそれぞれ横書きして成るに対し、被告標章は、上段に「湯〜トピアかんなみ」の文字を横書きし、下段に3枚の葉を伴う1輪の花の図形と、その図形の左右にそれぞれ「IZU KAN-NAMI」と「SPA」の極めて小さな欧文字を横書きに配して成る事案において、控訴審は、「湯〜とびあ」又は「湯〜トピア」の部分の分離考察を否定しつつ、原告商標を全体として、被告標章を「湯〜トピア」と「かんなみ」の部分を一体的に観察し、商標の類似性を否定する際に、「湯〜とびあ」又はこれに類する名称を用いた施設が全国に相当数存在すること、被告施設の所在地、施設の性格及び利用者の層などにおいて相違することを、商標非類似の方向に斟酌する要素として考慮することが許され、商標類似の結論に至った原判決を覆した)が挙げられる。

そのほか混同を生じさせない被告側の取引実情を考慮したものとして、前掲大阪地判〔melonkuma〕、前掲東京地判〔Qt〕、前掲東京高判〔同控訴審〕、前掲東京地判〔(ドコモ) e サイト〕、前掲東京地判〔Comfor るるど〕がある。

以上のように、商標類否の判断に関する侵害訴訟においては、一般的・恒常的な取引実情に限らず、局所的・一時的な取引実情も広く斟酌されている。

ところが、近年の裁判例は、局所的、一時的、浮動的な取引実情の考慮を認めないものが多くなる。例えば、被告らの業務内容は債務整理業務に限られ、その活動地域は関東及び甲信越地方に集中しているのに対し、本件商標を使用する原告法人の業務内容は、債務整理ではない登記を中心とする一般の司法書士としての業務であり、その活動地域は京都を中心とするものであって、被告らと原告法人とが業務内容及び活動地域に明瞭な相違があるという実情が存在することによって、出所の誤認混同の余地がないという被告の主張について、「本件商標と被告標章1ないし4との類否判断において問題となるのは、本件商標と被告標章1ないし4とが同一又は類似の役務に使用された場合に出所の誤認混同を生じさせるおそれがある程度に類似性があるものといえるか否かということであるから、本件

商標を使用している原告法人の業務と被告標章 1 ないし 4 を使用している被告らの業務との実際の競合関係の有無を論じたところで、商標の類否判断において意味があることとはいえ、被告らが上記 [1] で指摘する点は、本件商標と被告標章 1 ないし 4 との類否判断に当たって影響を及ぼす事情とはいえない」と述べ、浮動的な取引実情の考慮を認めず、三点要素の考察に基づき商標類似を肯定した(東京地判平成23年10月28日平成22年(ワ)第1232号 [ひかり])。

また、標準文字の「ゆうメール」である本件商標が、「ゆうメール」、「配達地域指定ゆうメール」という標章との類似性を争った事案において、郵便事業株式会社である被告は、需要者が郵便局の窓口で被告各役務の提供を受ける際には、被告の役務の提供を受けることを認識している旨の主張について、裁判所は「仮にそうであるとしても、本件商標と被告各標章の混同が問題となる場面はそのような場面に限られないことは明らかであるから、取引の実情において需要者に混同が生じることは否定されないといふべきである」と述べ、局所的取引実情を認めず、三点考察の結果によって商標類似を肯定した(東京地判平成24年1月12日平成22年(ワ)第10785号 [ゆうメール])。

さらに、一部の地域でのみ営業する取引実情の考慮が許されないものとして、例えば、原告は、広島市内を本店所在地とし、中国地方を営業地域の中心とする中国電力の関連会社であるのに対し、被告は、東京都内を本店所在地とし、日本国内では全国を営業地域とする太陽光発電事業も営んでいる会社である事案について、太陽光発電事業は、特定の地域に限らず日本国内で広く営まれている事業であること、及び、被告には広島市内に本店所在地がある(株)中電工に対する営業実績があり、被告の営業地域は原告の営業地域でもあることを認めた上、原告と被告との間における本店所在地や営業地域の違いといった点は、取引者、需要者にとって商品及び役務の出所を誤認混同するおそれを否定する事情とはいえないと判断され、商標類似の判断に影響を与えなかった(東京地判平成27年2月27日平成25年(ワ)第28210号 [ESS Japan])。これは、既に事業の発展状況に従い他人の営業範囲に進入する可能性が高く、又は、既に他人の営業範囲に進入した実績があることを認めたときに、商標類似性を肯定する例である。

それらの局所的、一時的、浮動的な取引実情の考慮が否定される裁判例

において、主張される取引の実情は、標章の使用態様などの標章自体に関する事実ではなく、それとは別に混同を生じない独立の事実であるという特徴が見える。

第3項 小括

以上のとおり、商標類否の判断につき、局所的・一時的な取引実情の考慮が許されるかについて、登録阻却の場面では裁判例の態度は揺れているが、最近はそのに対する斟酌を厳しくさせるような傾向が見える。他方で、権利侵害の場面では、一般的・恒常的な取引実情とともに、局所的・一時的な取引実情も広く斟酌されており、近年の裁判例には、局所的、一時的、浮動的な取引実情の考慮を認めないものが多くなるにもかかわらず、それらの判決において否定されたのは、標章の使用態様などの標章自体に関する事実ではなく、それとは別に混同を生じさせない独立の事実であるという特徴が見える。

では、商標類否の判断につき取引実情はどう考慮すべきか。

まず、登録阻却の場面で、浮動的な取引実情の考慮が認められるべきかを検討する。

商標法の根本的な趣旨は、混同の抑止をもって具体の信用の保護に役立てようということ、現実において混同を生じさせるおそれのある二つの商標が併存すると、需要者はこの営業者の商品・役務と混同して他人の商品・役務を購入しがちになり、営業者が自己の商標に化体させた信用は、他人によって無断でフリーライドされてしまい¹¹⁰、営業者にとっては、商品・役務の質の改善、保持に努めることを通じて自己の商標に信用を化体するインセンティブが失われてしまう可能性がある。そのため、浮動的な

¹¹⁰ 注意すべきなのは、フリーライドする行為が、即、禁止すべき行為となるわけではない。かえって、世の中はフリーライドで発展し、豊かになるのである。ただし、フリーライドにより成果開発者に損害が生じており、その損害があるために成果開発のインセンティブが損なわれている実態があり、さらに、そうした場合にフリーライドを禁止してまで成果開発のインセンティブを確保する必要があるという価値判断が介在する場合に、初めてフリーライドを規制すべきであるという命題が導かれることになる(田村善之『知的財産法』(第5版・有斐閣・2010年)7頁)。

取引実情を加味したこととしても、混同のおそれをもたらす商標であれば、原則としてその登録を排除すべきである。

一方、登録主義を採用した日本の商標法は、未使用の表示に関しても排他権の庇護を与え信用の化体を促す(商標の発展助成機能の促進)趣旨も有しており、未使用の登録商標についても、4条1項11号をもって、類似という抽象的な範囲内で他人の商標登録を阻却できる。さらに、浮動的な取引実情を斟酌して、いったん抽象的な範囲内で出所の混同を生じないとして登録が認められた二つの登録商標が、以後の取引実情の変化により出所が混同することになったとしても、登録商標権の存続期間が更新を重ねることにより永遠に延ばすことができ、両商標の登録が併存するという問題点が指摘されている¹¹¹。

上記の趣旨に従えば、混同を生じるおそれのある事実を絞り出し、商標の類似性を肯定する方向に浮動的な取引実情を斟酌することは、特に問題はないが¹¹²、商標の類似性を否定する方向に浮動的な取引実情を斟酌することは認めるべきではないという結論になる。その観点から見れば、近時の裁判例の判断は妥当であるだろう。

次に、権利侵害の場面では、どう考えるべきか。

登録阻却の場面と異なり、権利侵害の場面では、特定の時点の状況に着目するので、具体的な混同を生ずるおそれがあれば規制すべきである。その点において、まさに浮動的な取引実情の性質に合わせるだろう¹¹³。ただし、そこには、未使用商標を含めて、商標類似、商品類似という形で登録商標権の権利範囲を設定し、具体の出所の混同を直接の侵害要件としていない日本商標法の枠組みを忘れてはいけない。また、登録商標の範囲は願書に記載した商標に基づいて定めるので(27条1項)、商標権者が取引の

¹¹¹ 田村・前掲注1)118頁。

¹¹² ただし、4条1項15号により登録が阻却される商標について4条1項11号を適用するという適用法条の問題にすぎない(田村・前掲注1)116頁)。

¹¹³ 侵害訴訟の判決の既判力の時的限界の議論に照らしても、事実審の口頭弁論終結時より後に取引の実情が変化して、新たに誤認混同が生じるようになった場合には、商標権者は、侵害訴訟を再度提起することが可能である。小嶋・前掲注51)303頁、松村信夫「商標の類似」日本工業所有権法学会年報31号(2008年)93頁を参照。

場での具体的な活動により形成された事情を類似性の判断に取り込んでしまうと、権利範囲が不明確なものとなり、後行者の予測可能性が害されてしまう¹¹⁴。そのため、原告登録商標に関する浮動的な取引実情は原則として考慮されるべきではない¹¹⁵。

他方で、被告標章に関する取引実情はどうだろう。権利侵害の場面においては、被告標章が実際に使用されているかを確定するには、現実の使用態様の考慮が認められる¹¹⁶。

それに、既登録商標の信用を悪意でフリーライドするために、登録商標を真似た標章を同一ないし類似の商品・役務に使用するだけでなく、既登録商標の現実の使用態様までも真似するという方策が採られることも少なくない。その場合には、現実の使用態様等の浮動的な取引実情を考慮しないと、もともと規制すべき混同を生ずる標章は、振り落とされがちとなる。それに対し、被告標章が実際の取引においては登録商標と間違わないような態様で使用されている場合、商標類似性を肯定し、被告標章の使用の差止めを認めるという帰結のほうが、具体的な信用の形成を促進させようとする商標法の趣旨に悖ることになりかねないという点も指摘されている¹¹⁷。

したがって、権利侵害の場面では、原告登録商標に関する浮動的な取引実情は原則として考慮すべきではないが、被告標章の場合は広く考慮されても構わないと考える¹¹⁸。その観点から見れば、上記の原告側の浮動的な

¹¹⁴ 小嶋・前掲注51)303頁。

¹¹⁵ 保護を肯定するよりも保護を否定したほうが、原告側が実際に使用しようとする標章を商標登録することを促すと指摘する(田村・前掲注1)129頁)。

原告登録商標に関する取引実情を考慮しないことによって、商標権侵害を否定されるとしても、別途、不正競争防止法2条1項1号や2条1項2号に基づき保護が求められるので、商標権者の保護に悖るということもない。

¹¹⁶ 田村・前掲注1)126頁は、被告が使用する標章の確定は、侵害訴訟における商標類否判断の前提作業であると位置付ける。

¹¹⁷ 田村・前掲注1)127頁。

¹¹⁸ 被告の使用する標章は原告標章に類似するが、偶発的な事情により一度使用されただけであるので、原告の営業上の利益を侵害するものではないとした裁判例もある(大阪地判昭和63年7月28日昭和61年(ワ)第7184号[スリック])。

取引実情も斟酌する前掲東京地判 [Pierarejeunne／ピエラレジェンヌ]、前掲大阪地判 [PRIME SELECT／プライム セレクト] での取引実情に対する考慮方法には賛同しかねる。また、混同を生じない独立の事実である取引実情の考慮が、局所的、一時的、浮動的な取引実情として否定された上記の判決は、主張される取引実情は被告標章側の取引実情ではなく、直接混同のおそれを生じさせるか否かが影響する事実であって、本来は「類似」ではなく「混同」についての考察において斟酌する事実であり、不正競争防止法のほうに馴染み深いだろう。

第2款 商標の周知著名性の考慮の可否

商標の周知著名性は、一般的・恒常的な取引実情に属するか、又は局所的・一時的な取引実情に属するかについて、意見が分かれており、また、具体的な事案によって認定が異なる場合もある。局所的・一時的な取引実情であれば、上記の検討に従うべきであり、以下は、一般的・恒常的な取引実情と位置付けられても、商標の周知著名性を考慮すべきかについて検討する。

第1項 商標の周知著名性の考慮の可否に対する論理的分析

商標類否の判断につき、商標の周知著名性が斟酌される場合は二種類あり、三点要素を認定するためか、又は商標の識別力の部分を確定するために商標の周知著名性が斟酌される場合と、商標の化体した信用に応じて保護範囲を拡大するためか、又は信用の化体した商標が継続的に信用を蓄積することを促すために商標の周知著名性が斟酌される場合がある。前者の場合は、商標の周知著名性を補充的な要素として商標の対比する対象を認定することにすぎないので、商標類否の判断をする際に斟酌しても構わないと考える。他方で、後者の場合は、商標の周知著名性が斟酌されることを認めるべきか否かを検討する必要がある。

まず、先行登録商標の周知著名性を考慮すべきではない。条文の役割分担の視点から、登録阻却の場面で、4条1項11号の類似は、願書に記載した商標に基づき抽象的に判断すべきであり、商標登録後あるいは登録前に先行登録商標権者の営業活動により、商標に化体する信用が拡大された場

合、同一又は類似の商品・役務で他人の商標登録を阻却するには、商標法4条1項10号（他人の広知商標と同一又は類似する商標は、同一又は類似の商品・役務に登録できない）が用意されている。また、他人が登録しようとする商標との商品・役務が異なる場合でも、先行登録商標の周知著名性により、他人の商標が混同を生じるおそれがあるか否かを判断する場に移り、「混同のおそれ」を要件とする商標法4条1項15号（他人の業務に係る商品・役務と混同を生ずるおそれがある商標は登録できない）に委ねれば十分である。他方で、権利侵害の場面で、周知度を斟酌した類似性の拡大は、37条より、むしろ周知性、混同のおそれ等の所定の要件が定められた不正競争防止法2条1項1号（他人の周知の商品等表示と同一又は類似の商品等表示を用いて他人の商品ないし営業と混同を生じさせる行為の規制）の下で請求が認められるほうが適するだろう。かえって、このような段階的な要件を持たない商標法の類似性の問題とするときは、要件が不明確ひいては保護範囲が不明確となる懸念が指摘される¹¹⁹。

次に、後行商標（標章）の周知著名性の斟酌はどうだろうか。後行商標（標章）の周知著名性を斟酌する場合の多くは、化体した信用の商標が継続的に信用を蓄積することを促すため、混同を生じないことを阻却理由として商標の類似性を否定するという方策が採られて、その際に、後行商標（標章）の周知著名性がその阻却の理由として考慮されたのである。

登録阻却の場面で、後行商標の周知著名性を、先行登録商標の類似性の範囲を狭める方向に斟酌することは認められることがあるが、少なくとも最低限の離隔区間を取りおく必要があり、両商標自体が類似する場合、後行商標の周知著名性をいくら斟酌しても、後行商標の登録は認められるべきではない。権利侵害の場面で、後行標章が周知である場合、登録商標権者が商標権侵害と訴えたとしても、化体した信用の保護という理念の下で、後行標章の周知は出願の前に形成される限り、後行標章の使用者は先使用の抗弁が主張できる（商標法32条1項）¹²⁰。後行標章が周知となった時点は先行登録商標の出願後であったとしても、後行標章が信用の蓄積を継続した結果、全国的に著名に至った場合に、権利濫用の法理をもって抗弁す

¹¹⁹ 田村・前掲注1)130頁。

¹²⁰ ただし、先使用者に不正競争の目的がないことを要する。

ることが認められるべきであるという意見もある¹²¹ ¹²²。そうすると、商標権侵害を阻却する方法がある以上、商標の類似性を判断する際に、わざわざ後行標章の周知著名性を商標非類似の方向に斟酌しなくてもよいだろう。

第2項 裁判実務における商標の周知著名性についての斟酌の実態

前章の裁判例の整理から分かったことは、従来の裁判例は、商標の周知著名性が斟酌されるのは、商標の外観、称呼、觀念の三点要素を認定する場合や、対比すべき商標の識別力を有する部分を確定する場合や、また、混同を生じさせるか否かの判断要素として直接に斟酌される場合である。

第一に、後行出願商標又は被告使用標章の周知著名性を考慮することが、裁判所に認められている¹²³。

傍論であるが、本願商標の周知著名性が商標非類似へ斟酌されることを明確に述べた判決であって、「シーサー」の称呼を生ずる本件商標と「シーザー」の称呼を生ずる引用商標の類否について、「仮りに、本件商標が『シーサー』の称呼で取引者、需要者間に極めて著名な商標として指定商品について取引されているような場合には、取引者、需要者は本件商標を称呼しても引用商標とその商品の出所の混同を生ずるおそれのない場合もありえよう」とした（前掲東京高判 [SCHIESSER]）。上記の分析で示したように、商標の周知著名性は、それを補充的な要素として商標を対比

¹²¹ 詳しくは、田村・前掲注110)153-155頁を参照。

¹²² 懈怠抗弁 (laches defense) の法理からの説明も同様の結論に辿り着く。その論理に従えば、両商標が接近しすぎるということで、周知著名な後行商標の登録が阻却されたとしても、その使用は直ちに禁止されるということではない。

¹²³ 商標の外観、称呼、觀念の三点要素を認定する場合や、対比すべき商標の識別力を有する部分を確定する場合に斟酌される例として、前掲東京高判 [Columbia Pictures Industries, Inc.]、前掲東京高判[別冊フレンド]、前掲東京高判[CONVERSE]、前掲東京高判 [Pan-ther]、前掲東京高判 [STEAK HOUSE hama]、前掲知財高判 [CUBS] がある。

混同を生じさせるか否かの判断要素として直接斟酌される例として、前掲東京高判[寶]、前掲東京高判[KODAK]、前掲東京高判[ランバン]、前掲東京高判[Dodgers]、前掲東京高判 [メニコン] がある。

する対象を認定するに止まる場合には、商標類否を判断する際に斟酌しても構わないが、混同を生じさせるか否かの判断要素として直接に斟酌することには、疑問がある。少なくとも、権利侵害の場合、ほかの策をもって目的を達せられるので、わざわざ商標の周知著名性を斟酌する要請はそれほど強くないと考える。

第二に、先行登録商標の周知著名性の斟酌については、小僧寿し最高裁判決前後で、情勢が異なることが分かる。

従来の裁判例では、先行登録商標の周知著名性が考慮される判決があるが数少なく、それに、商標の外観、称呼、觀念の三点要素を認定する場合や、対比すべき商標の識別力を有する部分を確定する場合に斟酌されるのは大部であり¹²⁴、混同を生じさせるか否かの判断要素として直接に斟酌される判決は、先行登録商標の周知著名性を商標の類似性を肯定する方向に補強する前掲福岡地判 [美鶴松浦漬]、前掲東京高判 [アリナポン]、前掲東京高判 [LIZZA] のみで、例外的に存する。しかし、小僧寿し最高裁判決以来は、情勢が変わり、先行登録商標の周知著名性を斟酌する裁判例が多くなる¹²⁵。それに、商標の外観、称呼、觀念の三点要素を認定する場合や、対比すべき商標の識別力を有する部分を確定する場合に斟酌されるに限らず、先行登録商標の周知著名性が、混同を生じさせるか否かの判断要素として直接に斟酌される判決も増えてきて、先行登録商標が周知著名で

¹²⁴ 例えば、引用商標の識別力を確定するには引用商標の著名性を考慮し、本件商標との類似性を肯定した前掲東京高判 [小倉屋] や、原告商標の著名性を考慮し、原告商標の表示部分は被告標章における識別力の強い部分であると認定して、被告標章との類似性を肯定する方向に働かせる前掲東京地判 [VOGUE] や、引用商標の生ずる称呼を認定するには、引用商標の周知著名性を斟酌する前掲東京高判 [マルエム] がある。

¹²⁵ 例えば、審決取消訴訟の事件で、図形商標から生ずる称呼、觀念を認定する際に、引用商標の周知著名性を考慮した前掲知財高判 [キュービー]、引用商標の表示部分は本件商標における識別力の強い部分であると認定して、商標の類似性を肯定する方向に働かせる前掲知財高判 [MIZUHO.NET] がある。また、侵害訴訟の事件で、原告商標の著名性を類似性を肯定する方向に斟酌する裁判例として、前掲東京地判 [ELLE MANINE]、前掲東京地判 [JOELLE]、前掲大阪高判 [金盃菊正宗控訴審] がある。

あることを商標類似の方向に斟酌する判決と、先行登録商標が広く知られていたと認められないことで類似性を否定する方向に斟酌する判決が現れた¹²⁶。

その変遷についてどう考えるべきだろうか。上記の先行登録商標の周知著名性の斟酌についての論理的分析で示したように、先行登録商標が周知著名である場合、そこに化体された信用を保護するには、4条1項11号又は37号ではなく、かかる要件が定められているほかの条文をもって処理するほうが合理的である。しかし、裁判実務では、小僧寿し最高裁判決にて、出所を誤認混同するおそれの有無をもって商標類似性を決するという基準を抽象的に展開し、その後の下級審裁判例も先行登録商標の周知著名性を広く斟酌して、それらの事情から、裁判所は、登録商標の保護範囲に関する「類似」ないし「混同」を画定する作業を、4条1項11号又は37号に統合させようという考え方が、背後に隠れているのではないかと考えられる。

第4章 プロセスの視点における商標類否の判断

上記の商標類否の判断構造の下で、プロセスの視点¹²⁷から、同じ法制度

¹²⁶ 登録阻却の場面の例として、前掲東京高判 [象の図形]、前掲東京高判 [セレモアみずき]、知財高判平成22年9月15日平成22年(行ケ)第10093号・第10103号 [キューピーと思しき頭部図形] や、知財高判平成25年3月21日平成24年(行ケ)第10392号・第10393号・第10394号 [ROSE O'NEILL KEWPIE] がある。

権利侵害の場面の例として、東京地判平成10年10月29日平成7年(ワ)第11819号 [NEO・GEO] や、大阪地判平成18年4月18日平成15年(ワ)第11661号 [Yodel] がある。

¹²⁷ 田村善之「特許権と独占禁止法・再論—権利 vs. 行為規制という発想からの脱却—」日本経済法学会年報32号(2011年)66頁では、目的を達成するための特定の行為の規制というゴールに向けて、市場、立法、行政、司法等の様々な機構が決定をするという考え方に立ち、独占禁止法による規制と特許制度の関係を論じて、特許庁による特許権の付与は、その一連のプロセスのなかの一通過点と位置付けられ、プロセスであるという視点を提示する。

本稿において、その視点に基づき、「プロセス」とは外延が広い概念であると理

(商標法)における類似要件の運用についての水平的考察と、同一法制度に止まらず、各法制度にわたる類似要件と混同要件の関係についての垂直的考察を行う。

第1節 法的判断主体における運用論

商標権の発生、紛争及び権利行使は、各判断主体におけるいくつかの段階を経る。各段階の制度設計が異なるため、各段階の制度趣旨に従い、それに適した判断を行うべきである。このように、各法的判断主体、又は同じ法的判断主体における各段階において、所定の法律効果を発するか否かを判断する際に、法的要件を適切に運用することを、本稿では、「運用論」と名付けることとする。以下は、特許庁及び裁判所において各段階で商標類似要件を運用する際の現状及びその由来について検討する。

第1款 特許庁と裁判所における判断基準の齟齬

商標の審決取消訴訟においては、裁判所が商標登録の可否に関する審決の適法性を審理するには、商標の類否判断がよく問題の中心になる。そして、同じ条文上の「類似」という要件について、特許庁と裁判所がともに解釈する必要がある。

特許庁では、商標類否の判断を行う際に、基準として参考にしている商標審査基準¹²⁸によれば、商標類否の判断には、次のような通則を適用すべきである。「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。」また、取引実情

解し、商標権の発生、紛争、行使等の一連の商標権関係の手続があるため、その各段階の手続は、それぞれの制度趣旨及び制度構造によって、商標権の権利過程に参加するという意味でのプロセスもあるし、また、同じ法目的を達成するため、段階的な要件に関する条文が設けられ、各条文の趣旨及び各法制度の趣旨に合わせて、それぞれの要件の利点を活かせるという意味でのプロセスもあると考える。

¹²⁸ 引用した商標審査基準の内容は、商標審査基準改訂第10版に基づくものである。特許庁商標課編『商標審査基準』（改訂第10版・発明推進協会・2012年）を参照。

の考慮が許され、「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」。さらに、拒絶理由通知に対する意見書において出願人が提出した引用商標の取引実情（非類似の取引実情）を参酌することの許容性について、願書に記載された商標が同一又は明らかに類似する場合を除いた¹²⁹。そして、実務においては、比較する商標の有する外観、称呼又は観念のいずれかにおいて相紛らわしいときに、原則として両商標は類似のものと同判断される¹³⁰。以上から、特許庁における商標類否の判断は、上記の「商標自体の混同説」に近く、商標自体の混同を評価基準としてなされていることが窺われる¹³¹。実際の査定系審決例を見ても、基本的には商標自体の混同か否かにより判断がなされており、「出所の混同」という文言を述べたとしても、ただ形式的に付しているにすぎず、商標自体の混同を証明すれば出所の混同と推定される。

それに対し、第2章で示したように、裁判所は、出所の混同を生じるおそれがあるか否かという基準により、商標類否を判断している¹³²。それに、

¹²⁹ 「同一又は明らかに類似」の意味について、注で説明があり、「商標法第50条における社会通念上同一と判断される商標、独立して出所表示機能を有する以上の構成要素において、構成要素中の一が同一と判断される商標、及び、これらに準ずるほど類似していると判断される商標」と例を挙げる。

¹³⁰ 工藤莞司『実例で見る商標審査基準の解説』（第5版・発明協会・2006年）196頁。その他、青木博通『新しい商標と商標権侵害』（青林書院・2015年）39頁は、特許庁と裁判所の類否判断の違いをざっくりと整理した結果により、審査官は音声学・音韻学を介する称呼重視という傾向、審判官は審査官と裁判所の中間で、最近は、外観、観念を重視する傾向、裁判所は外観、取引実情を重視する傾向を示している。

¹³¹ 島並・前掲注6）登録商標権の物的保護範囲(一)560頁では、評価基準がどのような説を採っているかについて、これらの通則的規定から必ずしも明らかにされていないが、続く細則から商標自体の混同という評価基準を採っていることが窺われる、としている。ただし、同文に例示する称呼類否についての細則部分の審査基準は、称呼のみにより類否を判断する場合の音声的観点からの原則的な基準を示したものにすぎず、上記の見解を抽出することは困難であるように思われる。むしろ、通則的規定の文言から演繹しうるのではないかと考える。

¹³² 最高裁判決の例を挙げてその判断基準の歴史的経緯を簡単に紹介する、小野

「出所混同のおそれ」という基準においても、およそ昭和60年代か平成初期という時点で、裁判例は定型的な規制の時期から柔軟な規制の時期に変わるといえることが見られる。特許庁と裁判所における商標類否の判断基準に明らかな齟齬が見られるが、それはなぜか。

まず、商標の類否に関する判例の変遷についての背景にかかわると考えられる。それは、もともと登録主義の下で設計された商標法制度に、使用主義の色彩が加えられてきた影響があるからであると説明できよう¹³³。すなわち、登録主義の下では商標登録は商標の使用を前提としないから、商標の類似性は、もともとその使用とは無関係に商標自体から客観的に判断されるべきであるが、使用の実情が考慮されることによって、使用主義の

編・前掲注16)上巻266-268頁 [工藤莞司＝樋口豊治] も参照。

大審院時代では、当初は、もっぱら商標自体が誤認混同される場合、類似の商標と解釈された(大判大正8年3月4日民録25輯390頁、大判昭和11年10月18日民集3巻11号597頁)。さらに、商標の類似とは、外観又は称呼の類似、観念の同一を意味し、その類否は、商標の有する外観、称呼又は観念により商標自体の誤認混同のおそれの有無で判断すべきであるとし、そこでは「取引上の経験則に照らして」としていた(大判昭和2年6月7日昭和2年(オ)第232号、大判昭和4年12月17日昭和4年(オ)第912号、大判昭和9年3月23日民集13巻6号483頁)。その後、商品の誤認混同とつなげて商標の類似を解釈した裁判例が出された(大判昭和7年7月1日判例工業所有権法737の8頁、大判昭和15年8月28日判例工業所有権法709の2頁)。

¹³³ 登録主義と使用主義の融和について、西ドイツ及び日本という登録主義国として知られる国が、使用の要請の強化という使用主義への接近とも思われる商標法の改正を行ったのに対し、フランスなど一部の使用主義国が、明瞭な登録主義に立つ商標法の採用へ踏み切ったことであり、また、その他の使用主義国も登録主義へ向かって商標法の改革を行う動きを見せていることである、と指摘されたことがある(満田重昭『不正競争法の研究』(発明協会・1989年)28頁)。

WILLIAM M. LANDES & RICHARD A. POSNER, THE ECONOMIC STRUCTURE OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW 179-84 (The Belknap Press of Harvard University Press 2003) は、アメリカの連邦商標法(ランナム法)を例として、経済学の分析から、登録による取得と使用による取得が何らかの形で統合するものは、効率的な商標権取得制度であると示唆しており、その分析は、登録主義と使用主義の融和という歴史的背景の合理性を示していると思われる。当文献の中国語版の全訳について、兰德斯＝波斯納(金海軍訳)『知識産権法的経済結構』(北京大学出版社・2005年)を参照。

色彩が加わり、一定の使用の予測の下、取引社会における経験則が判定基準とされるようになったが、さらに一步進められ、商品の出所の混同を生じるか否かを基準として判断するのが最近の傾向である¹³⁴。出所混同のおそれの主張を成立させるためには、商標の周知著名度、多数の取引上の実情など様々な要素について立証・認定しなければ妥当な結論に辿り着けない。商標使用にかかわる事実を商標類否の判断において考慮するという要請をもたらし、判断機関がより多くの情報資料を収集することが必要となる。裁判所における当事者対立という判断構造は、当事者に主張や証拠を出す機会を与え、勝訴するために当事者が自分に有利な事情をできるだけ主張し立証することを想定でき、裁判官の前に十分な情報資料が開示される。これに基づきなされた判断は、当事者間の紛争解決に資するものであり、裁判所の判断構造は、まさにその目的に適うといえるであろう。

一方、そのような登録主義と使用主義の融和という点に関しては、特許庁の審査実務の場合はやむを得ない事情があり、「類似」の判断について裁判所の動向に追随することはできない。特許庁においては、出願審査と争訟手続などそれぞれの場面によって、審査官等が判断の依拠となる情報資料を収集する方が異なることに留意すべきであろう。

出願審査の場面では、願書の記載に基づき出願商標と引用商標を対比することで、その際に依拠するものは願書の記載に示された商標自体であり、類否判断の要件事実としては、商標の外観、称呼、観念しかないということになる。拒絶査定をする前に、出願人が意見書を出す機会を与えられる(15条の2)が、引用商標権者がこの段階で何も弁明する途がない。拒絶査定に対し不服審判を請求する場合でも、その拒絶査定不服審判は当事者対立構造を採らない査定系審判であるので、答弁書の提出等の規定及び参加の規定は準用されず、書面審理主義が採られている¹³⁵。

異議申立ての場面では状況が変わる。その段階では、取消決定をしようとするときは、審判長は商標権者及び参加人に取消理由を通知し、相当期

¹³⁴ 小野編・前掲注16)上巻268頁 [工藤榮司=樋口豊治]。

¹³⁵ その方法について、当事者及び出願に関して利害関係を有している者の地位を、法的に保障する必要が未だにないと判断されたからであると解される(田村・前掲注1)278頁)。

間を指定して意見書提出の機会を与えなければならない（43条の12）¹³⁶。また、商標権についての権利を有する者その他商標権に関し利害関係を有する者は、登録異議の申立てについての決定があるまでは、商標権者を補助するため、その審理に参加することができる（43条の7第1項）。くわえて、登録後の異議制度に変更された現行法の下では、公衆審査を経ない瑕疵のある商標権の発生を未然に防止するため、第三者である競業者、団体などが、商標の出願があったことを速報する商標出願速報などを利用して、自主的に商標登録出願の拒絶理由に関する情報を審査官へ提供できる情報提供制度が設けられた（商標法実施規則19条）¹³⁷。それらの制度は、異議審査における情報取得を支えている。

また、無効審判の場面では、当事者対立構造が採られており、審判に対する当事者の納得が得られるために、当事者に情報資料を提供させる制度が用意されている。請求書、答弁書、弁駁書の提出及び送達制度（56条1項で準用する特許法131条1項、134条1項・3項や商標法実施規則22条6項で準用する特許法実施規則47条の3）を通じて、審判請求人及び被請求人が、互いに、指向的に自分に有利な取引実情をできるだけ主張することができるようになり、且つ、審判長が審判に関し当事者及び参加人を審尋することができる（56条1項で準用する特許法134条4項）。これらの制度は、審判において充足な情報資料を取得することを担保している。

上記に示したように、出願審査の場面及び拒絶査定不服審判の場面では、出願人が意見書を出す機会を与えられるが、引用商標権者がこの段階で何も反論する途がないので、出願人が出した意見書で主張される取引の実情を斟酌することが認められると、出願人に一方的に有利となることで、手続上の公正性の保障も考慮して、査定関係の段階においては、外観、称呼、観念など商標自体の要素を考慮するだけで、取引の実情を斟酌することは認めるべきではない。それに対し、異議審査又は無効審判の場面では¹³⁸、

¹³⁶ 平成8年改正前の登録前異議申立制度では、異議申立てのあったときはすべての出願人に答弁書提出の機会を与えるが、改正により答弁書を廃止し、取消決定をしようとするときにのみ意見書提出の機会を与える制度とした。

¹³⁷ 小野＝三山・前掲注81)462頁。

¹³⁸ 登録後の異議制度では、審理主体を審査官ではなく、審判官の合議体とするな

争訟の当事者双方が主張する機会が制度により保障されているので、一方にのみ有利となるおそれがない。それらの段階で双方に提供される情報資料について十分に審理判断を尽くして、審査の完全適正、又は当事者間の紛争解決に資することができるので、取引の実情を斟酌することを認めるべきである。さらに、無効審判と異議審査においては、職権探知主義が採られているので、当事者又は参加人（異議審査の場合は商標権者、異議申立人、参加人）が申し立てない理由についても審理することができる¹³⁹。例えば、特許庁が査定段階で、商標自体の非類似により登録査定をした場合、無効審判の段階で審判請求人は、その商標自体が類似という点のみを主張しているにもかかわらず、審理の結果、商標自体は非類似とするが、出所混同を生じさせる取引実情があると認められるときは、無効審判が下される。その点も、取引実情の考慮は制度に整合すると考える。上記の考えから、商標審査実務においては、混同のおそれを抑止するには登録出願を拒絶する際に、4条1項11号がよく使われるのに対し、4条1項15号を使うのは好ましくないような傾向が見られ、取引実情が考慮された混同のおそれの有無についての判断は、異議審査の段階に期待されるという状況が生じるのは、やはり上述のとおり、出願審査の段階で具体的な出所混同を生ずるおそれがあるか否かを判断することは困難であるからだろう¹⁴⁰。

したがって、三つの評価レベルがある商標類否の構造に当てはめると、出願審査の場面及び拒絶査定不服審判の場面では、三点要素それぞれの類似（C要件を充足する）によって商標自体の混同のおそれがある（B要件

ど審判に類似した制度とし、多数の審判規定を準用している（平尾正樹『商標法』（学陽書房・2002年）485頁）。

¹³⁹ 審理する理由は、請求理由に拘束されないが、請求人が申し立てない請求の趣旨については審理することはできない（56条1項で準用する特許法153条3項）。

¹⁴⁰ 相対的拒絶理由について職権での審査は行わず、異議申立てがあったときに、当事者の主張、立証に基づいて初めて審査するという、いわゆる「異議待ち審査制度」を導入する声があるが、先願商標権者の監視コストの負担や、類似範囲内の重複登録の増加などのデメリットがあるので、大多数の企業が導入について否定的な見解を示しているということは、商標委員会の調査から分かる（商標委員会「商標出願審査におけるコンセント制度及び異議待ち審査制度の導入に関する検討と提言」知財管理52巻11号（2012年）1679-1692頁）。

を充足する)場合、商標類似と評価され、商標登録禁止の法律効果が発生することを推認できるので、商品出所混同のおそれ(A要件)に対する評価をしないままに4条1項11号を適用することが認められるというように運用すべきである。異議審査の場面及び無効審判の場面では、裁判所の判断場面¹⁴¹と同様に、4条1項11号を適用するには、C要件、B要件の充足性が評価された後に、A要件の充足性に対する評価が行われることが可能である。以上のとおり、同じ商標法4条1項11号の「類似」という要件に対して、判断機関が各場面の特徴に従って運用することを通じて、要件機能を活かしていくと理解できよう。

第2款 裁判所における登録事件と侵害事件における相違

侵害訴訟の場面における商標類否の判断基準は、登録阻却の場面における商標類否の判断基準とは異なるべきかについて争いがある。論理的には、登録阻却の場面における類否判断は、将来の紛争を抑止するように配慮する面があり、対世効がある抽象的な権利範囲を設定することにかかわるものに対し、侵害訴訟の場面における類否判断は、商標権者と被告との具体的な紛争の解決に着目し、権利範囲を決しても対世効がないものもあるので、類否の判断基準においては必ずしも共通する必要はない¹⁴²。そして、

¹⁴¹ 審決取消訴訟において、審判段階で審理、判断されていなかった拒絶理由を審理、判断しうるかについて争われているが(詳しく、田村・前掲注1)280-282頁を参照)、少なくとも、審判で具体的に審理判断された拒絶事由又は無効事由に関する証拠を提出することは可能であろう。

審判段階で主張されていない「取引の実情」を審決取消訴訟で新たに主張できることが、裁判所と日弁連知的財産センターとの意見交換会においても示された(「裁判所と日弁連知的財産センターとの意見交換会 平成23年度」判例タイムズ1374号(2012年)13頁)。

¹⁴² 元木伸「商標、商品の類否」牧野利秋編『裁判実務大系9 工業所有権訴訟法』(青林書院・1985年)427頁においても、「商標登録の審査に当たっては、商標、商品の類否が一般的・抽象的に判断されるのに対し、商標権侵害訴訟においては、商標権を侵害したとされる標章の特定の具体的使用が商品の出所を混同させるものであるか否かが判断されなければならない」と述べ、類否の判断基準においては必ず

商標類否の判断に依拠する条文も、4条1項11号と37条が別に設置されているから、それぞれ条文の趣旨に合わせて「類似」について解釈を行うことも可能である¹⁴³。

侵害訴訟の場面においては、商標権者と被告との具体的な紛争の解決に着目することで、理想的にはできる限り実情を解明した上で現実の利害関係を調和させる要請があり、被告標章が取引の実際においては登録商標と間違われのないような態様で使用されている場合に、類似性を否定し、具体的な信用の形成を促進させようとする商標法の趣旨に沿うだろう。また、侵害訴訟において権利範囲を画したとしても対世効がないし、非類似の判断に依拠する使用の事実が将来変わった場合でも、その後の情勢により類似性が肯定される場合、商標権侵害を肯定することもできるから、混同を生じる両商標が永続的に併存するおそれもない¹⁴⁴。さらに、現実からみても、商標権侵害事件の場合、通常は被告が類似と目される商標を使用している事実があることで事件が発生するのであるから、被告が使用する標章には具体的な使用状況が存在し、また非侵害を証明するため、その使用状況は裁判所に提出されることになる一方、商標権者側では、不使用取消審判の請求を受ける可能性のある権利者が紛争を仕掛けることは考えにくく、侵害事件の紛争に係る登録商標は使用されている場合が多いことも推測できる¹⁴⁵ということで、具体的な使用状況を斟酌するのは、現実の要請でもあるだろう。

登録事件と侵害事件において上記の相違がある以上、三つの評価レベルがある商標類否の判断構造に当てはめる場合、A要件（商品出所混同のおそれ）を評価する際に、取引実情の斟酌については、それぞれ条文の趣旨に従いその斟酌の程度を求めるべきである。登録阻却の場面では、混同防止の視点から、商標自体が似ている両商標である限り、商標登録禁止の法

しも共通する必要はないとした。

¹⁴³ その趣旨を明言したものとして、峯唯夫「商標の類似と出所混同—登録時・侵害時での類似判断の異同—」別冊パテント8号(2012年)79頁。

¹⁴⁴ 侵害訴訟においては、浮動的な実情の斟酌を許容すべき理由について、田村・前掲注1)127頁を参照。

¹⁴⁵ 峯・前掲注143)79頁。

律効果を発生させる方向に斟酌することが期待されるので、C要件（三要素の類似）を充足することによってB要件（商標自体の類似）を充足する場合、原則として、4条1項11号の商標登録禁止の法律効果を発生させるが、例外的に、A要件（出所混同のおそれ）が非充足と評価され上記の判断を覆すには、考慮される評価障害事実としての取引の実情は、一般的・恒常的な取引の実情に限定すべきであると考え。C要件、B要件が非充足となる場合、A要件の充足性をもって商標登録禁止の法律効果を発生させるには、混同のおそれを排除する方向に資するので、この場合に、考慮される評価根拠事実としての取引の実情を限定すべきではなく、ただし、適用すべき条文は4条1項11号ではなく、4条1項15号である。他方で、侵害訴訟の場面では、現実に出所の混同を生じない限り、37条により侵害排除効果が発生せず、もし将来のある時点で出所の混同を生じた場合、そのときに再度侵害を排除してもよい。そのため、C要件を充足することによってB要件を充足する場合でも、A要件に対する評価が必要であると考える。

第3款 小括

出願審査及び拒絶査定不服審判には、要件事実としての資料が願書に示されたものに限定されており、C要件、B要件を充足すれば、所定の商標登録禁止という法律効果が発生する。取引実情が考慮に入ったA要件（混同のおそれ）の有無についての判断は、審査のやり直しの性格を有する異議申立制度に委ねるべきである。また、商標権が生じた後、商標権の有効性が争われたとき、無効審判制度が用意されており、当事者対立の構造が採られるので、かかる情報資料の取得が担保される。C要件、B要件を評価した上で、最終レベルの評価要件としてのA要件の充足性についても判断することは、審判に対する当事者の納得が得られることに役立つ。

さらに、審決取消訴訟は、裁判所がその管轄機関となるから、両当事者対立の訴訟構造は、当事者に主張や証拠提出の機会を与えており、当事者が裁判官に必要な情報・資料を提出し立証することを促すことができる。それによって、C要件、B要件の充足性を判断するだけでなく、当事者に開示された取引実情を含め、A要件の評価事実を考慮に入れ、最終レベル

の評価要件としてのA要件の充足性に絞ることから、当事者間の紛争解決に資するだろう。ただし、既に述べたように、評価障害事実としての取引実情の考慮は限定すべきである。それに対し、権利行使段階としての侵害訴訟の場合は異なり、商標権者に対する保護の実効性のゆえ、現実に侵害行為がなされていれば規制すべきであり、C要件、B要件の充足性を判断するとともに、A要件を充足する場合の侵害行為を見逃さないため、一時的、浮動的な取引実情が評価根拠事実として考慮されても特に問題はない。出所混同を生じない態様で被告標章が使用されている場合、C要件、B要件を充足しても、A要件の非充足性をもって侵害を否定すべきであるので、その際に、評価障害事実として考慮される取引実情が、一時的、浮動的な取引実情でも認めるべきである。

第2節 混同行為の規律手法の選択

商標法とともに不正競争防止法から構成される標識法が、各法制度の内部はもとより、各法制度の間においても分離するべきではなく、統合性を有すべきである。そのうち、混同行為を規律する手法は、類似要件を中心とする条文もあり、そのほか、混同要件を中心とする条文もある。同じ法目的を達成するため、段階的な要件に関する条文が設けられ、それぞれの要件の利点を活かせるほうが制度趣旨に合うと考える。

第1款 登録阻却の場面の例—条文間の役割分担—

商標法4条1項11号と15号は、ともに登録禁止という法律効果を発生させるもので、その関係について明らかにする必要がある。

商標自体の類似(B要件の充足)は、「出所混同のおそれ」(A要件の充足)の典型的な状態であるので、11号に対し15号は包括的規定のように見えるが、15号の条文上「第10号から前号までに掲げるものを除く」という括弧書きで、二つの条文の重複適用の可能性が排除された¹⁴⁶。11号の規定

¹⁴⁶ 4条1項15号について、旧法下の通説・判例は、この規定を公益的性格のものとし、他の私益的な混同防止規定と重複適用されるものとしていたが、現行法は「10

は15号の規定の例示的规定ではなく、15号の規定と並列する規定であると見られる¹⁴⁷。例えば、先願登録商標が著名であって、同時に、商標自体において後願商標と類似する場合、いずれかの条文を適用することが可能である。

また、4条1項11号による類似の範囲は、いずれにせよ、抽象的な範囲内で形式的に画定することであり、例外的に混同を生じるおそれがない場合に、初めて実質的な問題にかかわることになる。形式的な判断によって、二つの商標自体が類似しないにもかかわらず、混同を生じるおそれがある場合はないわけではないと考えられるので、混同を生じるおそれのある行為を見逃さないため、4条1項15号による規制が求められる。それに、広義の混同も含まれる4条1項15号は、4条1項11号により対応できない行為を規制することが可能である。すなわち、「出所混同のおそれの防止」という意味で、4条1項15号の「混同」が4条1項11号の「類似」の不充分性を補完していると理解できよう。

さらに、前述のとおり、いったん出所の混同を生じないとして、登録を認められた二つの登録商標が、以後の取引実情の変化により出所の混同を生じることとなったとしても、互いに更新登録を重ねる限りは、永遠に商標登録は併存することになる。そのような事情の発生を未然に抑えるため、4条1項11号によって、二つの商標の間に抽象的な最低限の離隔距離を設けることができる。需要者の立場に立って将来の混同のおそれを防止するという視点において、4条1項11号の「類似」が4条1項15号の「混同」概念の限界性を補完すると理解してもよいだろう。

号から前号までに掲げるものを除く」と規定して重複適用がないことを明らかにしている(小野=三山・前掲注81)160頁)。これに対して、私益とともに公益の保護の目的も含むので、旧法下と同様に重複適用すべきであったとする見解もある(豊崎・前掲注79)373頁)。

¹⁴⁷ 同旨を示したものとして、川瀬幹夫「11号『類似』と15号『混同』について—4条1項登録阻却要件の比較—」別冊パテント8号(2012年)65頁。

第2款 権利侵害の場面の例—商標法と不正競争防止法の関係—

商標法上の商標類否に関する評価基準は出所混同説を採用すると、実際に不正競争防止法2条1項1号上の出所混同防止規制の評価基準と同じようになる¹⁴⁸。それに、一部の学説からも、商標類似の概念を「出所混同のおそれ」に解し、商品等主体混同行為に対する規制を商標法に統合して一本化する傾向が見られる¹⁴⁹。

確かに、商標法が不正競争防止法とともに、社会経済取引における競争秩序を維持する法制度であり、その一環としての商品等主体混同行為への規律は、公衆の混同を防ぐという公益的な側面があるとともに、営業者の信用形成を法的に支援するという目的は一致する¹⁵⁰。しかし、その目的の

¹⁴⁸ ここにいう評価基準が同じようになるのは、外延の広い「出所の混同」という概念により相当柔軟に判断できることを指す。不正競争防止法2条1項1号上の「混同」は広義の混同を含むことに注意を要する。

¹⁴⁹ 学説について、島並・前掲注6)登録商標権の物的保護範囲(二・完)114頁は、37条の定める侵害成立要件を商品出所混同のおそれに一元化して捉え、同条が掲げる商標類似性と商品類似性は、代表的な参考資料を単に例示したものと解することで、許容されうると述べる。

しかし、最近の商標権に関する訴訟の事件数の統計によると、商標権に係る事件数は、不正競争防止法に係る事件数と比べ、全ての知的財産権訴訟に占める割合は、減少している。その理由として、一つは、商標権侵害と不正競争防止法違反の両方の法律構成が可能である際に、原告の商品等表示が周知・著名になっているような多くの場合は、不正競争防止法違反という法律構成をするほうが商標権侵害という法律構成をするより、原告にとって有利であるということである。もう一つは、不正競争防止法に基づく請求するのは、商標権侵害訴訟において無効審判請求が提起され商標無効とされるリスク回避につながる、と飯村判事は述べる。飯村敏明「最近の商標権紛争に関する問題について—商標の類否判断を中心として—」『ブランドと法』(商事法務・2010年)337-339頁。

¹⁵⁰ 商標法・不正競争防止法による混同行為規制は、市場に顕出すべきではない点を規制の連結点としてつかまえる。その上で、いったいどのような商品やサービスの質の維持向上を促すのかということの決定について法は介入せず、そこは市場を活用しており、信用というインセンティブの下で、具体的に何が開発されるかということは、市場的な決定に委ねているのだということになる。田村善之「未保護の

一致だけで、混同行為に対する規制を統合して一本化するまでもない。ここで考えなくてはならないのは、商品主体の混同を生じる行為に対し、なぜ商標法と不正競争防止法の両方による規律を与えるのか、ということであり、その趣旨が説明されることがある¹⁵¹。

まず、営業上の標識の模倣行為を禁止すれば、商品等主体混同行為を規律する目的を達成できるが、これは、行為規制という法技術が採られる不正競争防止法に合致するにもかかわらず、商標法という制度を用いる趣旨はどこにあるのか。商標法は、物理的にアクセスするのに何ら障害がない「表示」というものを対象とし、物権のような有体物に対する所有権の法技術を借用して、もともと人間の行動を規制すべきものを、「表示」というものに対する排他的な権利を擬制し、その「商標権」の範囲に不当に踏み込む行為を禁止するという形により規制を実現することができる¹⁵²。この物権の処分を認めることで、譲渡や排他的ライセンス等のような経済的な利用が便利になり、成果開発者による投下資本の回収をより容易にし、成果開発のインセンティブの増大を図る¹⁵³。それは、まさに、商標法制度が行為規制を超えた物権的な構成を採用した趣旨として捉えられている。そうすると、その経済的利用を着実に実現するには、登録を効力要件とする商標登録制度が準備されているわけであるが、その商標登録制度の運営に係る費用にまで、成果開発促進のインセンティブを形成する必要がある場合に、不正競争防止法による規律とは別個に商標法の制度を創設すべきであるということになる¹⁵⁴。他方で、商品主体混同行為に対して不正競争防止法という制度を採用して保護を厚くする理由はどこに求めるのか。現実には、商標登録を受けていないにもかかわらず、実際に使用されることにより一定の信用が化体された商品表示や営業表示がかなり存在するこ

知的創作物という発想の陥穽について」著作権研究36号(2010年)16頁を参照。

¹⁵¹ 以下、商品等主体混同行為を含む成果冒用行為を規律する制度として、両法の制度が併存している趣旨の説明について、田村善之『不正競争法概説』(第2版・有斐閣・2004年)29-34頁を参照。

¹⁵² 詳しく論じるものとして、田村・前掲注150)を参照。

¹⁵³ 田村善之『機能的知的財産法の理論』(信山社・1996年)5頁。

¹⁵⁴ 田村・前掲注153)6頁。

とで、その具体的に信用が化体した表示について、信用が化体した限度で保護を認める制度は、不正競争防止法における商品等主体混同行為に対する規律である。信用が化体した限度で保護を付与するにすぎないので、保護の前提として登録による公示を要求する必要はなく、登録を要しない不正競争防止法の規律に馴染むのである¹⁵⁵。

以上により、商標法と不正競争防止法による商品主体混同行為の規制は、それぞれ重んずる面及び達成手段が異なることが分かる。商標法による規制は、出所の混同の内容をあらかじめ画一的に定めておき、形式的な範囲で独占排他的な権利を付与する¹⁵⁶ことを通じて実現する。登録を権利発生の要件とするので、権利存否の公示及び保護範囲の明確化によって法的安定性を確保でき、登録主義における静的な面からの保護を与えている。それに対し、不正競争防止法による規制は、信用が化体された表示を対象にして、出所混同を生じるおそれがある行為が現実には発生した場合において、個別的・具体的に競争秩序の破壊行為を排除することを通じて実現する。信用が化体した限度で保護を付与するにすぎないから、標識の周知・著名性に応じて保護を拡大することができ、標識の実態に伴う動的な面からの保護を与えている。

商標法と不正競争防止法が、商品等主体混同行為に対する規制において、登録主義における静的な面からの保護と標識の実態に伴う動的な面からの保護という法律構成を採る以上、商標法と不正競争防止法（営業表示を規律する部分）が、統合性を有する標識法の一部と見られ、混同行為の規制は、商標法の場面において一定の抽象的な範囲に抑えるべきであり、具体的な混同行為に対する規制は、不正競争防止法に委ねるほうが、その法律構成に合うと考える。商標法は、まさに、「商標類似」という概念をもって抽象的な混同の範囲を画定しており、条文上の具体的な要件が適用される際に、この法律構成の趣旨に合わせて解釈していくべきであろう。

¹⁵⁵ 田村・前掲注151)34頁。

¹⁵⁶ 不正競争防止法の場合は、かかる規定が適用される結果、事実上独占排他的な権利が発生することになるが、これは競争秩序の破壊行為を個別に排除しようとする法制度の反射的な効果にすぎない。小野昌延＝松村信夫『新・不正競争防止法概説』（第2版・青林書院・2015年）47頁を参照。

少なくとも、商標の「類似」に対する解釈には謙抑的に対応する必要があると考える。したがって、侵害排除可能の法律効果を発生させるには、商標法においては、商標類似という評価要件を充足する評価根拠事実を求めるのに対し、不正競争防止法においては、商品出所混同という評価要件を充足する評価根拠事実を求めることになる。

結 語

本稿の最後に、以上において展開してきた商標類否の判断に関する要点をまとめて提示して結びとしたい。

商標の類否判断は、一般的に、自他商品出所混同のおそれの有無を軸としつつ、取引の実情に対応して、商標の観念、外観、称呼の三要素を観察し、これを媒介としてなされる、という定式が当てはまると考えて大過ないが、具体的には、裁判所が商標の類否を判断する際に、いずれかの要素を重視するか、又は、取引の実情をどの程度考慮することが認められるかによって、異なる結論に辿り着く可能性がある。商標類否に関する訴訟において、実務上の関心は、いかなる場合にどれだけの資料を立証すべきか、どのような主張が裁判所に認められるのかという問題であろうから、具体的な参考資料の斟酌を分析する必要がある。したがって、判決文に述べる抽象論に止まらず、裁判実務の実態に直面し、商標類否判断における考慮要素及びその間の関係についての研究を、本稿の核心的な課題とする。

現行法施行後の従前の裁判例を整理してみると、昭和60年代前後までの相対的に定型的に認定する判決が主流を占めていた時代と、平成初期からの柔軟に認定される時代という変遷が見られる。定型的規制の時期はもとより、柔軟な規制の時期においても、取引実情の考慮につき謙抑な態度を採る裁判例が主流であるように見える。商標類否の判断においては、外観、称呼、観念という三点要素の根本的な地位は、揺るがない。

商標類否の判断の構造には、「出所混同のおそれ」をどのように位置付けるべきかについて、変則的評価的要件として捉える説と類否判断の指標として位置付ける説がある。

前者は、対象商標が登録商標と比べて、低から高に、三点要素の類似（C要件）、商標自体の類似（B要件）、商品出所の混同（A要件）という三つ

の評価レベルのある商標類否の判断構造を想定して、「出所混同のおそれ」のおそれは最終レベルの評価であるA要件に位置付けられ、C要件を充足すると評価されることによってB要件を充足すると評価されるときは、11号(又は37条1号)によって、原則として、登録禁止(又は侵害排除可能)という法律効果が発生するが、例外として、他の点において著しく相違し又は取引の実情等によって、A要件を充足しないと評価されるときはこの限りでない、という説である。

後者は、商標法にいう商標の「類似」が、「対比される両商標が同一又は類似の商品・役務に使用された場合に、商品・役務の出所につき混同を生ずるおそれがあること」と定義されることに基づいて、両商標の全体としての類否は、この定義に当たるかどうかの評価により決定されることで、「出所の混同のおそれ」は、外観、称呼、觀念の三点要素を総合的に判断して商標の類否を決定する際の指標として位置付けられる、という説である。

本稿は、基本的に前者の立場に立って考えようとするが、B要件を評価する際に、指標としての「商標自体の混同のおそれの有無」の評価を加え、さらに、例外としてA要件の充足性を評価する際に、斟酌する評価事実としての取引実情を、限定すべきであると考えている。具体的にいかに限定すべきかという、浮動的な取引実情の斟酌可否について、登録阻却の場面で、混同を生じるおそれのある事実を絞り出し、商標の類似性を肯定する方向に浮動的な取引実情を斟酌することは、特に問題はないが、商標の類似性を否定する方向に浮動的な取引実情を斟酌することは認めべきではないと考える。権利侵害の場面で、原告登録商標に関する浮動的な取引実情は原則として考慮されるべきではないが、被告標章の場合は広く考慮されることを認めても構わない。また、商標の周知著名性は、混同の判断に際して独立の要素として考慮することが許されるか否かということに関して、先行登録商標の周知著名性を考慮すべきではない。後行商標(標章)については、登録阻却の場面で後行商標の周知著名性を、先行登録商標の類似性の範囲を狭める方向に斟酌することは認められることがあるが、少なくとも最低限の離隔区間を取りおく必要があり、両商標自体が類似する場合、後行商標の周知著名性をいくら斟酌しても、後行商標の登録は認められるべきではない。権利侵害の場面で後行標章の周知著名性を斟酌する

ことの可否については、一言ではいえず、化体した信用に従い保護を与えるという方策の下で、衝突した商標との利益調整を図るしかない。

プロセスの視点から、商標権の発生、紛争及び権利行使は、いくつかの段階を経ることで、各段階の制度設計が異なるために、具体的な判断要件に対する運用には、各段階の趣旨に従い、それに適した適切な判断を行うべきである。

出願審査及び拒絶査定不服審判は、要件事実としての資料が願書に示されたものに限定されており、C要件、B要件を充足すれば、所定の法律効果が発生する。取引実情の考慮を入れたA要件（混同のおそれ）の有無についての判断は、審査のやり直しの性格が色濃い異議申立制度に委ねるべきである。また、商標権が生じた後、商標権の有効性について争われるときは、無効審判制度が用意されており、当事者対立の構造が採られるので、かかる情報資料の取得が担保され、C要件、B要件とともに、最終レベルの評価要件としてのA要件の有無についても判断するのは、審判に対する当事者の納得が得られることに役立つ。

さらに、審決取消訴訟は、裁判所で行われるので、両当事者対立の訴訟構造により、当事者に主張や証拠を出す機会が確保され、当事者が裁判官に情報資料を提出し立証することを促せることで、C要件、B要件の充足性を判断するだけでなく、当事者が開示された取引実情を含め、A要件の評価事実を考慮に入れ、最終レベルの評価要件としてのA要件の充足性に絞るのは、当事者間の紛争解決に資すると考える。ただし、評価障害事実としての取引実情の考慮は限定すべきである。それに対し、権利行使段階としての侵害訴訟の場合はこれとは異なり、商標権者に対する保護の実効性のゆえ、現実に侵害行為があれば規制すべきであり、C要件、B要件の充足性を判断するとともに、A要件を充足する場合の侵害行為を見逃さないように、一時的、浮動的な取引実情が評価根拠事実として考慮されても構わない。出所混同を生じない態様で被告標章が使用されている場合、C要件、B要件を充足しても、A要件の非充足性をもって侵害を否定すべきであるので、この際に、評価障害事実として考慮される取引実情が、一時的、浮動的な取引実情でも認めるべきである。

商標法における4条1項11号と15号の関係については、両者は並列関係にあり、「出所混同のおそれを防ぐ」という意味で、4条1項15号の「混同」

は4条1項11号の「類似」による規律を補い、需要者の立場に立って将来の混同のおそれを防止するものと理解することができる。つまり、4条1項11号の「類似」性には4条1項15号の「混同」概念性を補完する機能を期待することができる。

商標法と不正競争防止法が、商品等主体混同行為に対する規制において、登録主義における静的な面からの保護と標識の実態に伴う動的な面からの保護という法律構成を採る以上、商標法と不正競争防止法（営業表示を規律する部分）が、統合性を有する標識法の一部と見られ、混同行為の規制は、商標法の場面における一定の抽象的な範囲に止めるべきであり、具体的な混同行為に対する規制は、不正競争防止法に委ねるほうが、その法律構成に即すると考える。商標法は、まさに、「商標類似」という概念をもって抽象的な混同の範囲を画定しており、条文上の具体的な要件が適用される際に、この法律構成の趣旨に合わせて解釈していくべきであると考える。