論　説

# 商標権侵害訴訟における商標の類似性要件の実証的研究

平　澤　卓　人

第１　問題の所在
第２　裁判例の分析
　１　対象
　２　高等裁判所の判断の傾向
　３　引用最高裁判決
　４　結合商標における分離判断の可否
　５　外観・称呼・観念の分析
　６　三点観察外の事情
第３　結論
　１　本論文の調査結果のまとめ
　２　本論文の調査結果として現れた判断方法の評価

## 第１　問題の所在

商標権侵害が成立するための主要な要件として、①原告商標と被告標章の類似性、②登録商品・役務と類似する商品・役務に用いることが挙げられる（商標法37条１号参照）。

これに対し、米国の商標法においては、混同のおそれの有無が商標権侵害の有無の判断において重要な位置を占めている。EUの商標指令においても、同一の標章を同一の商品又は役務に用いるいわゆる二重同一類型においては、混同のおそれを要しない一方、当該商標と商品又は役務のどちらか又は両方が同一ではなく類似の場合には、混同のおそれを要するとされている[1]。

[1] 大西育子『商標権侵害と商標的使用』(2011、信山社) 31頁。

これらと比較すると、日本の商標法では混同のおそれが直接侵害を肯定する要件として条文上位置付けられていない[2]。それゆえ、商標の類似性要件は、日本において商標権の権利範囲を画するうえで極めて重要である。

ところで、裁判所は、商標権侵害訴訟の商標の類似性の判断において、外観・称呼・観念及び取引の実情を考慮し、最終的に商品の出所を誤認混同するかおそれがあるかどうかによって判断するとしている（後述する小僧寿し最高裁判決を参照）。

もっとも、商標の類似性の判断については、現在も多くの論点が存在し、学説上においても様々な見解が唱えられている。大きな論点としては、商標の類似性の判断にあたり、商標自体の混同を基準にするのか、それとも商品・役務の出所の混同を基準にするのかという根本的な問題がある[3]。

さらに、以前は外観・称呼・観念のうち一点の類似によって類似性を肯定してよいとする判例の傾向があり、これが氷山印最高裁判決によって採用されなくなったとされている。そうだとすれば、外観・称呼・観念がどのように判断されれば類似性が肯定されたり否定されたりするのかが重要であるはずだが、この点に関する研究は必ずしも多くはない。

加えて、以前の分離観察を原則とするかのようなリラタカラヅカ最高裁判決に対し、全体観察を原則とするかのようなつつみのおひなっこや最高裁判決が登場し、類似性の判断における原告商標又は被告標章を分離して比較するのか一体として比較するのかについても不分明な状況となっている。

また、後述するように木林森最高裁判決や小僧寿し最高裁判決は外観・

---

[2] 金子敏哉「商標法と混同を巡る問題状況」パテント65巻13号（別冊８号、2012）６頁。

[3] 商標自体が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か否かを判断基準とするものとして、田村善之『商標法概説』（第２版、2000、弘文堂）111-138頁。４条１項11号の類似性の判断においてその旨を論じるものとして、豊崎光衛『法律学全集54-Ⅰ　工業所有権法』（新版・増補、1980、有斐閣）368-369頁。

他方で、出所の混同のおそれを基準にすべきとするものとして、渋谷達紀『商標法の理論』（1973、東京大学出版会）334-336頁、島並良「登録商標権の物的保護範囲（2・完）」法学協会雑誌114巻８号（1997）76-80頁。西田美昭＝熊倉禎男＝青柳玲子編『民事弁護と裁判実務⑧ 知的財産権』（1998、ぎょうせい）481-482頁（塩月秀平執筆部分）、松村信夫「商標の類似」日本工業所有権法学会年報31号（2008）93頁、横山久芳「商標の類否判断の基準と手法（2・完）」民商法雑誌153巻６号（2018）930-931頁。

称呼・観念の三点観察よりも取引の実情を重視するかのように読める判決を出しているが、このような三点以外の事情はどこまで結論に影響するのかという問題もある。加えて、考慮される取引の実情については、商標法4条1項11号の判断においては恒常的な事情のみ考慮すべきであるのに対し侵害訴訟においてはそのような限定はない旨説かれているが[4]、考慮すべき事情は論者によって範囲が異なる。

以上のように、商標の類似性の判断には様々な論点がある一方、学説では様々な判決を引用しながら議論をしているものの、一部の代表的な判決のみを引用しているものが多く、裁判例を包括的に分析するものは少ない。近年には、商標法4条1項11号の類似性判断と商標権侵害の類似性判断の両方を昭和30年代から現在に至るまで分析する論文も登場しているが[5]、裁判例を網羅して統計的に分析をするものではない[6]。

他方で、米国では、知的財産権の分野で、一定の期間の裁判例について網羅的かつ統計的な分析を行う論文が多数存在している。特に、Barton Beebe氏の米国の商標権侵害のマルチファクター・テストの実証分析や著作権侵害のフェア・ユース判断の実証分析は大きな影響力を有している[7]。

---

[4] 小嶋崇弘［判批］知的財産法政策学研究21号（2008）298頁、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あわせて－」パテント65巻13号（別冊8号、2012）85頁。

[5] 許清「商標類否の判断基準に関する一考察（1）（2・完）－裁判例に基づく商標類似性に対する分析－」知的財産法政策学研究49号（2017）115頁・50号（2018）123頁。

[6] なお、登録場面における特許庁の審決及び審判について相違音の種類や位置、語尾長音の有無や中間長音の有無等によって類似性の判断にどのように影響するかを統計的に分析したものとして、古関宏『商標法概論－制度と実務』（2009、法学書院）63-121頁がある。

[7] 米国法の混同のおそれを決するためのマルチファクター・テストの分析としてBarton Beebe, *An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement*, 94 CAL. L. REV. 1581 (2006) [hereinafter Beebe, *Multifactor Tests*]. Beebe論文のその後の展開について、井上由里子「標識法関係紛争における需要者アンケート－法社会学的分析－」日本工業所有権法学会年報42号（2019）164-165頁。また、著作権法のフェア・ユースの判断の実証分析として、Barton Beebe, *An Empirical Study of U.S. Copyright Fair Use Opinions, 1978-2005*, 156 U. PA. L. REV. 549 (2008) [hereinafter Beebe, *Fair Use Opinions*]. 邦訳として、Barton Beebe（城所岩生訳）「米国著作権法フェアユース判決

そこで、本稿では、一定の期間の侵害訴訟の判断に限定をしたうえで、同期間に出された裁判例を判例検索システムを利用して網羅的に収集し、これらの裁判例について包括的な分析を加えることで、上記の商標の類似性についての論点に対する裁判所の立場をより客観的に明らかにすることを考えている。

なお、商標の類似性の判断は、商標法４条１項11号についてのものも蓄積されている。もっとも、商標登録を認めるべきかどうかと、登録された商標権に基づき権利行使が認められるかの場面では利益状況を異にしている[8]。前述のように、特に取引の実情に関しては、浮動的・一時的な取引の実情は商標権侵害訴訟では考慮されるが、４条１項11号の判断では考慮されないとされている。これらの点から、本稿では商標権侵害訴訟の判断に限り検討を加えることにする。

## 第２　裁判例の分析

### １　対象

本研究では、Westlawを用いて「商標」「侵害」「類似」のキーワードで検索し、平成11年（1999年）１月１日から平成30年（2018年）12月31日までの20年間で該当した裁判例のうち、商標の類似性の判断を行っている裁判例を抽出した。

対象期間は、計算等の便宜を考えて形式的に過去20年としたものであり、特定の法改正や最高裁判決等を基準にしたものではない。

なお、商標の類似性を肯定しながら、他の理由で侵害を否定した判決や、類似性を否定し、他の理由でも侵害を否定した判決は集計に含めることとした[9]。また、債務不存在確認、仮処分や発信者情報開示の判断、商標法32

---

（1978-2005年）の実証的研究（1）（2・完）」知的財産法政策学研究21号（2008）117頁・22号（2009）163頁。日本における進歩性分析の実証研究として、前田健「進歩性要件の機能から見た裁判例の整理と実証分析」知財研紀要23号（2014）１頁。

[8] 田村・前掲注３・111-138頁。

[9] なお、東京地判平成26.10.30平成26（ワ）773［PITAVA］は、類似すると解する余地があるとしつつ他の理由で侵害を否定しており、類似性についての結論が不明であるため、除外した。

条２項の混同防止表示付加請求の判断は含めたが、虚偽の商標権侵害の告知で不正競争防止法２条１項15号違反が争われた判断、並行輸入の違法性判断における前提判断（知財高判平成30.2.7判時2371号99頁［NEONERO］）は含めなかった。さらに、類似性の結論のみを示し、その理由を一切付さない判決（類似性を争わなかった事案等）も除外した。また、類似性の検討を行って称呼においてのみ類似するとしつつ、誤認混同のおそれは低いとし、さらに権利濫用で請求を棄却した大阪地判平成26.8.28判時2269号94頁［melonkuma］は、類似性の結論を出していないため除外している。使用許諾契約に基づく差止請求の類似性判断の判決も除外した[10]。

以上のような観点で選択した裁判例の総数は、238件であった。

これらの裁判例の中で、原告商標が複数であったり被告標章が複数であったりするために、複数の判断を行っているものがある。そこで、１つの裁判例の中で複数の判断を行っている場合にはそれぞれについてカウントして判断数を算出した（ただし、原告商標や被告標章が複数でも分離せずに判断を下している場合には１判断としてカウントした。）。そうすると、238件の裁判例において599判断を行っていた。なお、このうち82判断は、他理由で侵害を否定しているが、それらの判決も集計に含めている。

以下では、判決数を基準とする場合と判断数を基準にする場合がある。

図１は、上記の方法で集計した裁判例238件について、判決の年と裁判所毎に集計したものである。

裁判所毎の集計を見ると、地方裁判所の判決は178件、高等裁判所の判決が60件で、最高裁判所の判決はなかった（図２）。

地方裁判所の判決178件のうち、東京地方裁判所が118件、大阪地方裁判所が51件であり、それ以外の地方裁判所の判決は９件しかない。商標権侵害訴訟等については、民事訴訟法６条の２で東京地裁及び大阪地裁に競合管轄が認められている。このこともあってか、知的財産関係の訴訟第一審の大多数が東京地裁と大阪地裁に提訴されており、統計では知的財産権関係民事通常訴訟事件における東京地裁及び大阪地裁への集中率は平成28

[10] 東京地判平成15.12.26平成15（ワ）15408［Labrador Retriever一審］、東京高判平成16.6.23平成16（ネ）581［同控訴審］。

年で84.0%、平成29年で77.4%、平成30年で82.1%となっている[11]。商標の類似性の判断を行った判決が東京地裁、大阪地裁に集中しているのは、このような統計に照らすと不思議なことではない。

**図1　各裁判所毎の集計表**

| | 東京地裁 | 大阪地裁 | その他地裁 | 知財高裁 | 東京高裁 | 大阪高裁 | その他高裁 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成11年 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 |
| 平成12年 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 平成13年 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| 平成14年 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15 |
| 平成15年 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 12 |
| 平成16年 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 |
| 平成17年 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 平成18年 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 平成19年 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 平成20年 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 平成21年 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 平成22年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 平成23年 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 平成24年 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 平成25年 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 平成26年 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 平成27年 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 平成28年 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 平成29年 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 平成30年 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 合計 | 118 | 51 | 9 | 24 | 19 | 14 | 3 | 238 |

※その他地裁は、神戸地裁4件、京都地裁2件、名古屋地裁1件、長野地裁1件、横浜地裁1件。
※その他高裁は、福岡高裁1件、名古屋高裁1件、広島高裁1件。

**図2　裁判所毎の判断数と勝率**

| | | 判決数 | 判断数 | 類似性肯定 | 類似性否定 | 類似性肯定率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地裁 | 東京地裁 | 118 | 307 | 204 | 103 | 66.4% |
| | 大阪地裁 | 51 | 125 | 77 | 48 | 61.6% |
| | その他地裁 | 9 | 13 | 10 | 3 | 76.9% |
| 地裁計 | | 178 | 445 | 291 | 154 | 65.4% |
| 高裁 | 知財高裁 | 24 | 41 | 31 | 10 | 75.6% |
| | 東京高裁 | 19 | 77 | 31 | 46 | 40.3% |
| | 大阪高裁 | 14 | 33 | 16 | 17 | 48.5% |
| | その他高裁 | 3 | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
| 高裁計 | | 60 | 154 | 79 | 75 | 51.3% |
| 総合計 | | 238 | 599 | 370 | 229 | 61.8% |

[11] 最高裁判所事務総局行政局「平成30年度知的財産権関係民事・行政事件の概況」法曹時報71巻10号(2019)75頁。平成16年以来、知財関係民事事件(第一審)全体の80%前後の事件が東京地裁及び大阪地裁に提起されていることについて、品田幸男＝松川充康「知財高裁を中心とする知財訴訟の概況」判タ1412号(2015)62頁も参照。

図3　各年毎の集計

| | | 判決数 | 判断数 | 類似性肯定 | 類似性否定 | 肯定率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 平成11年 | 17 | 90 | 57 | 33 | 63% |
| | 平成12年 | 14 | 37 | 16 | 21 | 43% |
| | 平成13年 | 14 | 24 | 7 | 17 | 29% |
| | 平成14年 | 15 | 38 | 28 | 10 | 74% |
| | 平成15年 | 12 | 27 | 19 | 8 | 70% |
| 平成11年～平成15年 | | 72 | 216 | 127 | 89 | 59% |
| | 平成16年 | 16 | 43 | 27 | 16 | 63% |
| | 平成17年 | 14 | 30 | 19 | 11 | 63% |
| | 平成18年 | 8 | 21 | 15 | 6 | 71% |
| | 平成19年 | 9 | 33 | 29 | 4 | 88% |
| | 平成20年 | 10 | 20 | 5 | 15 | 25% |
| 平成16年～平成20年 | | 57 | 147 | 95 | 52 | 65% |
| | 平成21年 | 10 | 20 | 13 | 7 | 65% |
| | 平成22年 | 6 | 15 | 15 | 0 | 100% |
| | 平成23年 | 10 | 18 | 15 | 3 | 83% |
| | 平成24年 | 11 | 30 | 26 | 4 | 87% |
| | 平成25年 | 13 | 20 | 15 | 5 | 75% |
| 平成21年～平成25年 | | 50 | 103 | 84 | 19 | 82% |
| | 平成26年 | 15 | 48 | 16 | 32 | 33% |
| | 平成27年 | 11 | 24 | 15 | 9 | 63% |
| | 平成28年 | 15 | 36 | 18 | 18 | 50% |
| | 平成29年 | 7 | 10 | 6 | 4 | 60% |
| | 平成30年 | 11 | 15 | 9 | 6 | 60% |
| 平成26年～平成30年 | | 59 | 133 | 64 | 69 | 48% |
| 総合計 | | 判決数 | 判断数 | 類似性肯定 | 類似性否定 | 肯定率 |
| | | 238 | 599 | 370 | 229 | 62% |

## 2　高等裁判所の判断の傾向

次に、高等裁判所の判断が地方裁判所と比べてどのような傾向を有するかを検討する。仮に、高等裁判所の判断に何らかの顕著な特徴が見られるのであれば、以下の様々な分析において地方裁判所の判断と高等裁判所の判断を分ける必要が生じるためである。

図4は、60の高裁判決を、類似性を肯定したもの、否定したもの、一部肯定し一部否定したものに分類し、それぞれ一審判決を維持した判断なのか変更した判断なのかを集計したものである。

このように、高裁判決のうち、一審判決を維持したのが47判決、一審判決を変更したのが11判決、一審判決で判断がなく高裁のみ類似性の判断を行っているのが2判決である[12]。一審判決を全面的に変更した判決では、

[12] 一審判決で判断せず控訴審で類似性を肯定したのは、知財高判平成24.2.14判時2161号86頁[Chupa Chups控訴審](一審判決では類似性肯定の結論しか説示してい

類似性肯定の結論に変更したものが3判決、類似性否定の結論に変更したものが6判決と、後者がやや多い。もっとも、一審の判断を維持しているものは47判決に上っている。そうすると、一審判決の結論を維持している判決が8割以上を占めており、この点も加味すると、この集計結果から高等裁判所の判断に特定の傾向を見出すことは困難である。

**図4　一審判決に対する高等裁判所の判断**

<table>
<tr><th></th><th>一審判決を維持</th><th colspan="2">一審判決を変更</th><th>一審判決で<br>判断なし</th><th>小計</th></tr>
<tr><td>控訴審で<br>類似性を肯定</td><td>25</td><td colspan="2">3</td><td>1</td><td>29</td></tr>
<tr><td>控訴審で<br>類似性を否定</td><td>19</td><td colspan="2">6</td><td>1</td><td>26</td></tr>
<tr><td rowspan="2">控訴審で一部<br>肯定・一部否定</td><td rowspan="2">3</td><td>類似性否定した<br>一審判決の一部を肯<br>定に変更</td><td>1</td><td rowspan="2">0</td><td rowspan="2">5</td></tr>
<tr><td>類似性肯定した<br>一審判決の一部を否<br>定に変更</td><td>1</td></tr>
<tr><td>小計</td><td>47</td><td colspan="2">11</td><td>2</td><td>60</td></tr>
</table>

さらに、具体的な判断を見ていくと、原判決の全部又は一部を変更して類似性を肯定した判断として、原判決が被告標章「Agatha Naomi」を一体のものとして判断したのに対し、「Agatha」部分を分離して類似性を判断した知財高判平成21.10.13判時2062号139頁［Agatha Naomi控訴審］、一審判決が被告標章の称呼は「ナナニナ」としたのに対し「ナーナニーナ」の称呼が生じることを認定した知財高判平成25.3.25判時2231号95頁［ナーナニーナ控訴審］、一審判決が観念が異なることを認定したのに対し、観念は著しく相違しているとは言えないとした大阪高判平成28.4.8平成27(ネ)3285［車110番控訴審］、一審判決が被告の不使用等を考慮したのに対し、不使用を考慮できないとして一部判断を変更した東京高決平成14.4.24判時1807号137頁［CAFÉ GQ GINZA抗告審］がある。

他方で、原判決を変更して類似性を否定したものとして、被告標章の「タヒボ」部分の識別力がないとしてこの部分を除外して判断した大阪高判平

ない。）、一審判決で判断せず類似性を否定したのは、福岡高判平成26.1.29平成25(ネ)13［博多織控訴審］（一審判決は商標法26条1項2号等を理由に棄却した。）である。

成11.10.14平成11(ネ)473［タヒボ控訴審］、一審判決が全て類似性を肯定したのに対し、被告標章のうち「Indian」が要部となるものについては、称呼と観念が異なるとして類似性を否定した東京高判平成16.12.21平成16(ネ)768［Indian控訴審］、原告商標の識別力が弱いことなどを重視し、原告の特殊な表記や図形を用いていない被告標章を非類似とした東京高判平成14.12.19平成12(ネ)6252［BEAR控訴審］、広島高判平成15.9.26平成15(ネ)44［広島風お好み焼せんべい控訴審］、被告がロックバンドの名称で被告標章を長年使用しており、被告標章を分離できないとして前半部分しか類似しない登録商標との類似性を否定した知財高判平成20.3.19判時2033号77頁［ELLEGARDEN控訴審］、一審判決が「Love」と「cosmetic」を分離して判断したのに対し分離して類似性を判断することはできないとした大阪高判平成20.11.7判時2075号123頁［Love cosmetic控訴審］、一審判決が「ユートピア」部分の分離を許容したが同部分の分離は許されないとして全体で比較した知財高判平成27.11.5平成27(ネ)10037[湯～トピアかんなみ控訴審］がある。

このように、控訴審判決が一審判決を変更した理由に着目すると、一審が原告商標又は被告標章の一部を分離して判断したのに対し、控訴審は分離せず判断したものが3件あるが、他の理由に基づくものもある。逆に、控訴審で分離して判断し類似性を肯定したものもある。そうすると、判断内容についても高等裁判所の判断に特定の傾向を認めることは困難である。

これらの点からすれば、高等裁判所の判断と地方裁判所の判断とを分けて論じる実益は多くはなさそうである。そこで、以下の調査では、地方裁判所の判断と高等裁判所の判断を分けることなく分析を行うものとする。

### 3　引用最高裁判決

#### (1) 総論

次に、調査対象とした裁判例が、最高裁判例をどのように考慮して判断をしているのかを検討するため、裁判例がどの最高裁判決を引用しているのか時期毎に集計したものが図5である。なお、集計においては、当該判決の判決文で引用しているもののみを集計しており、一審判決で引用しているが高裁判決の判決文に登場しないものは集計しなかった。また類似性の判断以外の判断で引用している最高裁判決も除外した。

**図5　最高裁判決の引用**

| | 平成11～平成15年（1999～2003年） | 平成16～平成20年（2004～2008年） | 平成21～平成25年（2009～2013年） | 平成26～平成30年（2014～2018年） | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最高裁判決引用なし | 68 | 52 | 37 | 35 | 192 |
| 最高裁判決引用あり | 4 | 5 | 13 | 24 | 46 |
| 最判昭和38.12.5 リラタカラヅカ | 0 | 0 | 4 | 11 | 15 |
| 最判昭和43.2.27氷山印 | 3 | 4 | 9 | 22 | 38 |
| 最判平成4.9.22木林森 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 最判平成5.9.10 eYe miyuki | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 |
| 最判平成9.3.11小僧寿し | 2 | 3 | 5 | 18 | 28 |
| 最判平成20.9.8 つつみのおひなっこや | 0 | 0 | 9 | 13 | 22 |
| その他 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |

まず、平成20年までの判決を見ると、最高裁判決を引用しない裁判例が平成11年～平成15年の５年間で68件（94％）、平成16年～平成20年の５年間で52件（91％）に上っている。このように、平成20年以前の判決では、最高裁判決を全く引用しないものが多数を占めていた。

そして、この時期に引用されていたのは、氷山印最高裁判決と小僧寿し最高裁判決が多く、この時期の前に出ていたリラタカラヅカ最高裁判決、eYe miyuki最高裁判決は全く引用されていなかった。

この状況を変えたのが、つつみのおひなっこや最高裁判決である[13]。

同判決は、氷山印最高裁判決、リラタカラヅカ最高裁判決、eYe miyuki最高裁判決を引用していた。

そのため、同判決以降、これらの判決を引用したうえでつつみのおひなっこや最高裁判決を引用する判決が飛躍的に増加することになる。同時に、裁判例において最高裁判決を引用する割合も格段に増加し平成21年～平成25年で13件（26％）、平成26年～平成30年で24件（41％）となっている。

[13] 同最高裁判決について、蘆立順美［判批］速報判例解説５号（2009）271頁、鈴木將文［判批］ジュリスト1376号（2009）307頁、許清［判批］知的財産法政策学研究34号（2011）407頁、愛知靖之［判批］商事法務1963号（2012）53頁。

### （2）各最高裁判決の内容と下級審判決における引用傾向

#### ①　氷山印最高裁判決

次に、最高裁判決毎にそれが下級審判決において引用される傾向について見ていく。

まず、最も引用された回数が多かったのが最判昭和43.2.27民集22巻2号399頁［氷山印上告審］（「氷山印最高裁判決」と略記する。）である。これは、「氷山印」を含む本願商標に対し、引用商標「しようざん」の類似性が問題となった商標法4条1項11号の判断である。同判決を引用するものは多いが、平成20年以前は7判決と少なく[14]、平成21年以降に31判決と飛躍的に増加している[15]。

本論文の対象判決のほとんどが「商標の類否は、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つ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、称呼等によつ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」の部分を引用している。

他方で、「商標の外観、観念または称呼の類似は、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、従つて、右三点のうちその一において類似するものでも、他の二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つて、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」との説示は、引用する判決と引用しない判決の両方があり、

---

[14] ただし、判決を引用することなく、氷山印最高裁判決の示した規範を用いて判断するものもある（東京地判平成14.8.22平成8（ワ）9391［Indian Ⅰ］、東京地判平成14.8.22平成8（ワ）14026［IndianⅡ］、東京高判平成16.3.8平成15（ネ）5786［LABDOR控訴審］）。

[15] なお、工藤莞司「新・商標の類似に関する裁判例と最高裁判例～最近の商標の類否裁判例と最高裁判例の再考～」『知的財産法研究の輪　渋谷達紀教授追悼論文集』（2016、発明推進協会）349頁によれば、氷山印最高裁判決が頻繁に引用されるようになったのは平成10年以降であり、昭和年代にはほとんど引用されていないとのことである。

必ず引用されているわけではない（引用するものとして、前掲知財高判［ELLEGARDEN控訴審］、東京地判平成22.7.16平成20(ワ)19774［シルバーヴィラ揖保川］、東京地判平成25.3.22平成22(ワ)44788［和幸食堂一審］、東京地判平成25.10.18平成24(ワ)11930［SHOE CLEAN］、東京地判平成25.10.23平成24(ワ)27475［雲風々］、福岡高判平成26.1.29平成25(ネ)13［博多織控訴審］、東京地判平成26.5.21平成25(ワ)31446［エルメス（バーキン)］、東京地判平成26.12.5平成25(ワ)25768［プラネットスープラネオ］、東京地判平成27.2.27平成25(ワ)28210［ESS］、東京地判平成27.3.25平成25(ワ)13862［Indian Motocycle］、東京地判平成28.2.26平成26(ワ)11616［乐天皇朝］）。

もっとも、同判決は、商標法4条1項11号の判断であり、侵害訴訟での判断ではない。そのため、氷山印最高裁判決とあわせて、次に見る侵害訴訟の判断である最判平成9.3.11民集51巻3号1055頁［小僧寿し上告審］が引用されることが多い。

**②　小僧寿し最高裁判決、木林森最高裁判決**

氷山印最高裁判決とあわせて引用されることが多いのが最判平成9.3.11民集51巻3号1055頁［小僧寿し上告審］（「小僧寿し最高裁判決」と略記する。）である。これは、登録商標「小僧」と被告標章「小僧寿し」、「KOZO ZUSHI」の類似性が問題となった事案である。

同判決は、「商標の類否は、同一又は類似の商品に使用された商標が外観、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きであり、かつ、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る。右のとおり、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を誤認混同するおそれを推測させる一応の基準にすぎず、したがって、右三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おそ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べきである」と説示した。そのうえで、被疑侵害標章の周知性を認定しながら登録商標「小僧」と被疑侵害標章「小僧寿し」、「KOZO

ZUSHI」の類似性を否定した[16]。

同判決は、民集搭載判例として初めて氷山印最高裁判決の判断基準が侵害訴訟にそのまま適用されることを明らかにしたものとして意味があると指摘されている[17]。

氷山印最高裁判決と小僧寿し最高裁判決の２つの最高裁判決のみを引用する判決としては、東京地判平成17.10.14判時1925号154頁［Renapur］、京都地判平成17.11.24平成16（ワ）2960［蕎心庵］、東京地判平成24.9.10平成23（ワ）38884［アイネイル］、前掲東京地判［SHOE CLEAN］、前掲福岡高判［博多織控訴審］、前掲東京地判［プラネットスープラネオ］、東京地判平成27.2.27平成26（ワ）7132［Agile］、知財高判平成28.11.30平成28（ネ）10073［がばいよか石けん控訴審］、長野地判平成29.8.10平成27（ワ）36［マイクロソフト一審］、東京地判平成29.11.8平成27（ワ）28491［HART］、東京地判平成30.12.14平成30（ワ）5002［パーソナルストレッチトレーナー］がある。

加えて、小僧寿し最高裁判決は、被疑侵害標章の「小僧寿し」が小僧寿し本部又は小僧寿しチェーンの略称として一般需要者の間で広く認識され、同標章の付された商品は直ちに小僧寿しチェーンの製造販売に係る商品であると認識することができる高い識別力を有するため、需要者において商品の出所を誤認混同しないと判断しており、三点外の事情である被疑侵害標章の著名性を強く考慮している点に特徴がある。

他方で、同じ侵害訴訟の最高裁判決でも、最判平成４.9.22判時1437号139頁［木林森上告審］（「木林森最高裁判決」と略記する。）は、下級審判決でほとんど引用されていない（唯一引用するものとして、横浜地判平成13.9.26平成11（ワ）4055［真葛一審］）。同判決は、氷山印最高裁判決を引用

[16] もっとも、同判決が類似性を否定した点については批判が多い。田村善之［判批］法学協会雑誌116巻２号（1999）328頁。これに対し、被告標章が著名である限りにおいて類似性を否定したことは正当であると論じるものとして、土肥一史［判批］同『商標法の研究』（2016、初出1998、中央経済社）所収332頁。判断方法と結論に賛成するものとして、渋谷達紀［判批］民商法雑誌118巻１号（1998）82頁。

[17] 小田真治「商標の類似」牧野利秋＝飯村敏明＝髙部眞規子＝小松陽一郎＝伊原友己編『知的財産訴訟実務大系Ⅱ－特許法・実用新案法(2)意匠法、商標法、不正競争防止法』（2014、青林書院）248頁。

しつつ、「商標の類否は、同一又は類似の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きであり、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べきものであ(る)」と説示している[18]。

もっとも、同判決は、小僧寿し最高裁判決とは異なり、出所の誤認混同のおそれの有無で判断することを説示しておらず、この点の説示を欠いていることが、下級審判決で引用されていない原因である可能性もある[19]。

さらに、同判決は、「被上告人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である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、本件商標と被上告人標章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は理由不備の違法があるというべきである」と説示しており、具体的な取引の状況等を詳細に考慮すべきことを説いている点に特徴がある[20]。

なお、同判決は「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、具体的な取引状況いかんによっては類似する場合があり、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致すべきである」と説示しており、この説示は外観・称呼・観念

---

[18] 同最高裁判決が氷山印最高裁判決の類似性の判断方法を侵害訴訟の判断に応用していることを指摘するものとして、横山久芳［判批］中山信弘＝大渕哲也＝茶園成樹＝田村善之編『商標・意匠・不正競争判例百選』(2007、有斐閣) 233頁、許／前掲注 5 (1)178頁、小野昌延＝三山峻司編『新・注解 商標法【下巻】』(2016、青林書院) 1110頁(鈴木將文執筆部分)、外川／前掲注 4・88-89頁。

[19] 同判決が氷山印最高裁判決の判示の前段部分を用いて商標権侵害訴訟における商標の類否判断の基準にしたのに対し、小僧寿し最高裁判決は氷山印最高裁判決の判示前段部分と後段部分の両方を用いていることを指摘するものとして、牧野利秋「商標の類似判断の要件事実的考察」伊藤滋夫編『知的財産法の要件事実［法科大学院要件事実教育研究所報14号］』(2016、日本評論社) 166頁。

[20] 小僧寿し最高裁判決が具体的な取引状況や出所の混同の可能性を副次的に考慮しているのに対し、木林森最高裁判決がより直接的に具体的取引事情を考慮していると指摘するものとして、松村／前掲注 3・92頁。

のいずれも類似しない場合でも取引状況によっては類似性が肯定される可能性を示したものとも読める。しかし、後述するように、下級審判決は外観・称呼・観念において類似しない場合には、結論として類似性を肯定していない。

いずれにしても、氷山印最高裁判決及び小僧寿し最高裁判決を経て、商標の外観・称呼・観念を検討し、これに取引の実情を加えて類似性の判断を行うことは侵害訴訟においてほぼ定着しているものと考えてよい。

### ③　リラタカラヅカ最高裁判決・eYe miyuki最高裁判決・つつみのおひなっこや最高裁判決

次に、商標の類似性の判断にあたり原告商標又は被告標章の全部を比較するか一部を比較するのかに関して判断を行った最判昭和38. 12. 5 民集17巻12号1621頁［リラタカラヅカ上告審］（「リラタカラヅカ最高裁判決」と略記する。）、最判平成 5. 9. 10民集47巻 7 号5009頁［eYe miyuki 上告審］（「eYe miyuki最高裁判決」と略記する。）、最判平成20. 9. 8 判時2021号927頁［つつみのおひなっこや上告審］（「つつみのおひなっこや最高裁判決」と略記する。）について、下級審判決で引用される傾向を見てみたい。

まず、リラタカラヅカ最高裁判決は、商標法 4 条 1 項11号の適用をめぐる審決取消訴訟の判断であり、リラと称する抱琴の図形と「宝塚」なる文字との結合から成る本願商標と「リラタカラヅカ」の引用商標との類似性が争われた事案である。

同判決は、「商標はその構成部分全体によつ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のは、正に、所論のとおりである。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、常に必ずしもその構成部分全体の名称によつて称呼、観念されず、しばしば、その一部だけによつて簡略に称呼、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…。しかしてこの場合、一つの称呼、観念が他人の商標の称呼、観念と同一または類似であるとはいえないとしても、他

の称呼、観念が他人の商標のそれと類似するときは、両商標はなお類似するものと解するのが相当である」と判示している。

このように、同判決は、結合商標が不可分的に結合している場合以外はその一部が類似する場合であっても類似性を肯定できる旨を説いている。

しかし、同判決は、昭和38年に出されているにもかかわらず、平成20年以前の侵害訴訟の下級審判決では全く引用されていなかった[21]。平成21年以降の侵害訴訟の下級審判決で引用されているものの、そのほとんどがつつみのおひなっこや最高裁判決とあわせて引用されている[22]。その意味では、リラタカラヅカ最高裁判決はつつみのおひなっこや最高裁判決と無関係に引用されることはほとんどない（ただし、後述するように、一部の下級審判決は、リラタカラヅカ最高裁判決の説示を用いて、つつみのおひなっこや最高裁判決の射程を限定している。）。

次に、eYe miyuki最高裁判決を見てみよう。

同判決は、本願商標「eYe miyuki」と引用商標「SEIKO EYE」の類似性が争われた商標法４条１項11号の審決取消訴訟の事案である。同判決は「『SEIKO』の文字と『EYE』の文字の結合から成る審決引用商標が指定商品である眼鏡に使用された場合には、『SEIKO』の部分が取引者、需要者に

---

[21] ただし、商標法４条１項11号の判断では、知財高判平成18.2.16平成17(行ケ)10618［SANYO SHINPAN GROUP］がリラタカラヅカ最高裁判決を引用していた。

[22] ただし、例外として２つの判決がある。

まず、東京地判平成30.6.1 平成26(ワ)25640・平成27(ワ)10995［ISD個性心理学］は、リラタカラヅカ最高裁判決、eYe miyuki最高裁判決を引用して「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」と説示しつつ、なぜかつつみのおひなっこや最高裁判決を引用しない。

次に、東京地判平成26.4.30平成24(ワ)964［CR松方弘樹の名奉行金さん］は、「簡易迅速性を重んずる取引の実際においては、その一部分だけによって簡略に表記ないし称呼され得るものであるということができる」と説示する際に、最判昭和38.12.5民集17巻12号1621頁［リラタカラヅカ上告審］と最判平成13.7.6 判時1762号130頁［パームスプリングスポロクラブ上告審］を引用している。

対して商品の出所の識別標識として強く支配的な印象を与えるから、それとの対比において、眼鏡と密接に関連しかつ一般的、普遍的な文字である『EYE』の部分のみからは、具体的取引の実情においてこれが出所の識別標識として使用されている等の特段の事情が認められない限り、出所の識別標識としての称呼、観念は生じず、『SEIKO EYE』全体として若しくは『SEIKO』の部分としてのみ称呼、観念が生じるというべきである」と判示した[23]。

同判決は、つつみのおひなっこや最高裁判決の「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場合」の説示に影響を及ぼしているものと考えられている。

同判決も、平成20年以前の侵害訴訟の下級審判決では全く引用されず、平成21年以降の侵害訴訟の下級審判決では引用されているものの、そのほとんどがつつみのおひなっこや最高裁判決とあわせて引用されている[24]。そのため、同判決が独立して侵害訴訟の下級審判決に影響を及ぼしているわけではない。

それでは、つつみのおひなっこや最高裁判決を見てみよう。

これは、本願商標「つつみのおひなっこや」に対し引用商標「つゝみ」「堤」の類似性が問題となった商標法４条１項11号の事案である。

同判決は、「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、許されないというべき」と説示した。

---

[23] 同判決に対し、「SEIKO」の部分のみでは商標権者の他の取扱商品と識別できないことになるため、「SEIKO EYE」又は「EYE」の称呼が生じ類似性を肯定すべきと説くものとして、竹田稔＝服部誠『知的財産権訴訟要論〔不正競業・商標編〕』（第４版、2018、発明推進協会）491頁。

[24] eYe miyuki最高裁判決について、長期間経過後に高裁判決に引用されるようになり、現在は氷山印最高裁判決やリラタカラヅカ最高裁判決と並んで頻繁に引用されていることを指摘するものとして、工藤／前掲注15・349頁。

同判決は、本論文の対象判決のうち20判決が引用しており、その意味では侵害訴訟の判断においても大きな影響を与えていると言える。

ただし、同判決を引用する判決には、同判決の説示に若干の変更を加えて引用する判決とそうではない判決の両方が存在する。

すなわち、前掲知財高判［Agatha Naomi控訴審］は、「複数の構成部分を組み合わせた結合商標については、商標の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る場合において、そ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、原則として許されない。他方、商標の構成部分の一部が取引者、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には、商標の構成部分の一部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も、許されるものである」（下線筆者）として、つつみのおひなっこや最高裁判決の上記説示の射程を限定している。

このような限定は、つつみのおひなっこや最高裁判決も引用しているリラタカラヅカ最高裁判決が「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、…しばしば、その一部だけによって簡略に称呼、観念され、1個の商標から2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」と説示していることを踏まえたものと考えられる。

このような限定は、その後の多くの判決で踏襲されている（東京地判平成27.2.20平成25(ワ)12646［湯〜トピアかんなみ一審］、前掲知財高判［同控訴審］、前掲東京地判［ESS］、前掲東京地判［Indian Motocycle］、前掲東京地判［乐天皇朝］、大阪地判平成28.3.17平成26(ワ)4916［大山式ボディメイクパット］、東京地判平成30.4.27平成29(ワ)9779［白砂青松一審］）。

これに対し、このような変更を加えないでつつみのおひなっこや最高裁判決を引用する判決もある（前掲東京地判［シルバーヴィラ揖保川］、大阪地判平成24.7.12判時2181号136頁［SAMURAI JAPAN一審］、前掲東京地判［和幸食堂一審］、大阪高判平成26.10.3平成26(ネ)426［横浜DeNAベイスターズ控訴審］、東京地判平成27.4.27平成26(ワ)21249［エアロモー

ド]、大阪地判平成27.10.15平成26(ワ)3179［車110番一審］、前掲大阪高判［同控訴審］、東京地判平成28.10.12平成28(ワ)8027［フェルゴッド一審］、東京地判平成30.6.1 平成26(ワ)25640・平成27(ワ)10995［ISD個性心理学］)。

このように、つつみのおひなっこや最高裁判決を引用する侵害訴訟の判決には、「商標の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る場合において」との限定を加えるものとそうではないものの両方がある[25]。

以上のとおり、これらの3つの最高裁判決のうち、リラタカラヅカ最高裁判決、eYe miyuki最高裁判決は、つつみのおひなっこや最高裁判決の登場までほとんど引用されていなかったが、つつみのおひなっこや最高裁判決以降、同判決とあわせて引用されるようになった。その意味では、リラタカラヅカ最高裁判決、eYe miyuki最高裁判決は、侵害訴訟の下級審判決に影響を与えていたのかは分からない。他方で、つつみのおひなっこや最高裁判決は、侵害訴訟で頻繁に引用されているが、実際の判断ではその射程を限定的に扱う傾向にあるように思える。

### (3) 小括

以上の最高裁判決を見ていくと、商標の類似性判断においては、外観・称呼・観念を考慮すること、取引の実情を考慮することが必須であり、さらに、結合商標においては全体で類似性を判断するか一部で類似性を判断

[25] 髙部眞規子『実務詳説 商標関係訴訟』(2015、きんざい)54頁は、「結合商標の各構成部分について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る場合には、そ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、原則として許されない」としたうえで、その例外にあたる場合の類型としてつつみのおひなっこや最高裁判決の示した例外の2つの場合を挙げている。三山峻司「結合商標の類否判断～結合商標の類否判断に関する最高裁判所判決の射程～」設樂隆一＝清水節＝高林龍＝大渕哲也＝三村量一＝片山英二＝松本司編『現代知的財産法実務と課題 飯村敏明先生退官記念論文集』(2015、発明推進協会)986-987頁も、つつみのおひなっこや最高裁判決の事案が、登録商標全体が等間隔に一行でまとまりやすく表現されている事案であり、そのような結合商標の構成では一体的に見るのが原則で分離観察できないことを示したものと理解している。

するかが重要であることになる。そこで、以下では、まず類似性の判断の前提となる分離観察の可否について検討し、その後、外観・称呼・観念と結論への影響、取引の実情を含む三点以外の考慮事情について順に検討することにする。

### 4　結合商標における分離観察の可否

以上の議論に関連して、原告商標と被告標章の対比にあたり、原告商標又は被告標章の特定部分を分離して比較するのか、それとも他の部分と一体として比較するのかという点について、裁判所の判断を見ていきたい。

そこで、本論文の調査対象判決のうち、この論点について明示的に判断を行っている判断のみを数え、その場合、最終的に類似性を肯定しているのか否定しているのかを明らかにしたのが図６である。

**図6　分離観察／全体観察の判断数とその場合の類似性判断との関係**

| | | 判断総数 | 類似性肯定 | 類似性否定 | 類似性肯定率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 登録商標 | 全体観察 | 47 | 19 | 28 | 40.4% |
| | 分離観察 | 65 | 43 | 22 | 66.2% |
| 被疑侵害標章 | 全体観察 | 110 | 9 | 101 | 8.2% |
| | 分離観察 | 193 | 174 | 19 | 90.2% |

商標権者の登録商標よりも、被疑侵害者の標章について分離の可否を判断した判断数が格段に多い。しかも、被疑侵害者の標章についての判断の方が結論への影響が顕著である。すなわち、被疑侵害者の標章について分離せず一体として判断を行った110判断のうち、類似性が肯定されたのはわずか９判断（8.2%）で、101判断（91.8%）は類似性を否定している。他方で、被疑侵害者の標章について分離せず判断を行った193件のうち、類似性を否定したのは19件（9.8%）にすぎず174判断（90.2%）は類似性を肯定している。

それでは、つつみのおひなっこや最高裁判決の登場によって、分離観察／全体観察の判断傾向に変化は生じたのであろうか。

学説では、つつみのおひなっこや最高裁判決の登場によって、結合商標については全体観察が原則となったものであり、その意味で、分離観察を許容するリラタカラヅカ最高裁判決の立場は変更されたと考える説があ

る[26]。これに対し、同判決は事例判決にすぎず、リラタカラヅカ最高裁判決の立場は変更されていないとするものがある[27]。つつみのおひなっこや最高裁判決の射程を考えるうえでは、下級審判決が同判決をどのように捉えているのは参考になる。

図7は、つつみのおひなっこや最高裁判決が出た日までの対象裁判例の判断と、出た日の翌日以降の対象裁判例の判断、そのうち同最判を直接引用している対象裁判例の判断についてそれぞれ分離／全体観察の件数と全体に占める割合を算出したものである。

**図7　つつみのおひなっこや最高裁判決と分離／全体観察**

| | 合計判断数 | 商標権者商標 | | | | 被疑侵害者標章 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 全体観察 | | 分離観察 | | 全体観察 | | 分離観察 | |
| 全期間 | 599 | 47 | 7.8% | 65 | 10.9% | 110 | 18.4% | 193 | 32.2% |
| 平成11年1月1日～平成20年9月8日 | 355 | 20 | 5.6% | 54 | 15.2% | 53 | 14.9% | 125 | 35.2% |
| 平成20年9月9日～平成30年12月31日 | 242 | 27 | 11.2% | 11 | 4.5% | 57 | 23.6% | 68 | 28.1% |
| つつみのおひなっこや引用あり | 58 | 12 | 20.7% | 3 | 5.2% | 19 | 32.8% | 19 | 32.8% |

[26] 宍戸充「最高裁判例にみる商標の類否の本質」パテント70巻10号(2017) 59頁(ただし、同論文も、結局は事例判断であり、商標自体の内容、具体的な取引の実情に応じた詳細な分析が必要であるとする。)。また、横山／前掲注3・945頁は、商標の全体観察が原則であり、つつみのおひなっこや最高裁判決の定立した基準は妥当であるとする。なお、島並良[判批]『続・知的財産法最高裁判例評釈体系 小野昌延先生追悼論文集(平成17年1月1日～平成30年4月30日)－〔含〕知財高裁大合議判決評釈／追悼の辞』(2019、青林書院) 145頁は、全体観察が原則としつつも、結合商標の一部に需要者にとっての識別性がある場合に限り、そこを要部とした分離観察が例外的に認められることに異論はないとする。

[27] つつみのおひなっこや最高裁判決について、事例的な色彩が強い判決と指摘するものとして、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－」第二東京弁護士会知的財産権法研究会編『ブランドと法』(2010、商事法務、以下「飯村・商標権紛争」と略記する。) 356-357頁、同「商標の類否に関する判例と拘束力－最三小判昭和43年2月27日判決を中心にして」L&T52号(2011) 53頁。本判決の意義を、文字と文字が結合された商標について、分離観察が許されない具体的一事例を追加したという点に求めるものとして、蘆立／前掲注13・272頁。本判決の射程を限定すべきとするものとして、許／前掲注13・426頁。同判決がせいぜいeYe miyuki最高裁判決を整理して確認しただけであり、知財高裁が過剰に反応していると指摘するものとして、工藤／前掲注15・349頁。同「最近の商標法実務上の要点と解決の方向 後編」発明115巻6号(2018) 46頁も参照。

このデータからは、つつみのおひなっこや最高裁判決は侵害訴訟の判断に一定程度影響を与えていることが推測される。

すなわち、一体で比較する判断数の割合は、商標権者商標、被疑侵害者標章とも、つつみのおひなっこや最高裁判決以降で増加している（商標権者商標について5.6%→11.2%、被疑侵害者標章について14.9%→23.6%）。この傾向は、つつみのおひなっこや最高裁判決を直接引用している判決の判断に絞るとさらに顕著である。他方で、分離して比較する判断数の割合は、商標権者商標、被疑侵害者標章とも、つつみのおひなっこや最高裁判決以降で減少している（商標権者商標について15.2%→4.5%、被疑侵害者標章について35.2%→28.1%）。そうすると、数字上は、つつみのおひなっこや最高裁判決はその後の侵害訴訟の判断に強い影響を与えているようにも思われる。

そこで、つつみのおひなっこや最高裁判決以降の判決を具体的に見ていこう。

まず、つつみのおひなっこや最高裁判決と同じく、一連の文字の一部を分離するか否かの判断を見ていくと、つつみのおひなっこや最高裁判決以降は、一体として判断するものが多い（被告標章「スイブルスイーパー」を一体として判断した大阪地判平成21.9.17平成20(ワ)1606［スイブルスイーパー］、被告標章「テンポスマート」を一体として判断した東京地判平成24.5.31平成24(ワ)5333［テンポスマート］、被告標章「御用邸の月」を一体として判断した東京地判平成25.3.28平成24(ワ)8346［御用邸の月一審］、知財高判平成25.8.8 平成25(ネ)10045［同控訴審］、原告商標「スターデンタル」を一体として判断した東京地判平成25.11.21平成24(ワ)25470［赤坂スターデンタルクリニック一審］、知財高判平成26.5.27平成26(ネ)10001［同控訴審］、被告標章「南京町冷麺」を一体として判断した大阪地判平成26.3.6 平成24(ワ)1855［南京町冷麺］、被告標章「ライサポいけだ」を一体として判断した大阪地判平成26.6.26平成25(ワ)12788［ライサポいけだ］、被告標章「横浜DeNAベイスターズ」を一体とし判断した大阪地判平成26.1.21平成24(ワ)12386［横浜DeNAベイスターズ一審］、前掲大阪高判［同控訴審］、被告標章「プラネットスープラ」を一体として判断した前掲東京地判［プラネットスープラネオ］、被告標章「がばい よか石けん」の「よか」の抽出を否定した前掲知財高判［がばいよか石

けん控訴審］、原告商標「バイクリフター」と被告標章「バイクシフター」をいずれも一体として判断した大阪地判平成29. 1. 19平成27（ワ）547［バイクシフター］、被告標章「アロマグランデ」を一体として比較した東京地判平成30. 2. 8 平成28（ワ）38082［アロマグランデ］）。

ただし、文字の一部が自他識別力を全く欠く場合にはなお分離して判断するものがある（被告標章「シルバーヴィラ揖保川」の「シルバーヴィラ」の部分を分離して判断した前掲東京地判［シルバーヴィラ揖保川］、被告標章「ひかり法務事務所」の「ひかり」部分を分離して判断した東京地判平成23. 10. 28平成23（ワ）1232［ひかり法務事務所］、原告商標「とんかつ和幸」と被告標章「和幸食堂」の「和幸」部分を分離して判断したものとして、前掲東京地判［和幸食堂一審］、知財高判平成25. 9. 25平成25（ネ）10032［同控訴審］、被告標章「IKEA通販」の「IKEA」部分を分離して判断した東京地判平成27. 1. 29平成24（ワ）21067［IKEA］、被告標章「抗菌ジェッタ」の「ジェッタ」を分離して判断してよいとした大阪地判平成28. 6. 13平成27（ワ）6271［抗菌ジェッタ］）。

次に、文字部分と文字部分が形式上分離している場合の判断を見てみよう。

この場合については、つつみのおひなっこや最高裁判決の直後は、一体として判断し、分離での対比を許さない判断が散見された（被告標章「Agatha Naomi」を一体として比較した東京地判平成21. 2. 27判時2034号95頁［Agatha Naomi一審］、被告標章「Premium by LASTSCENE」を一体として判断した大阪地判平成21. 7. 16平成20（ワ）4733［Premium by LASTSCENE］、被告標章「magic BULLET」を一体として比較した東京地判平成21. 9. 17平成20（ワ）2259［magic BULLET］）。

もっとも、前掲東京地判［Agatha Naomi一審］を覆して、前掲知財高判［同控訴審］は、「Agatha」部分を抽出して原告商標と対比することを許容した。

これ以降は、文字部分が形式的に分離していれば分離して比較することを許容する裁判例が多い（被告標章「・PIA・World」のうち、「PIA」部分についての対比を許容した大阪地判平成23. 6. 2 平成22（ワ）11115［PIA］、被告標章のうち「KAMUI」部分と「TyphoonPro」部分の分離を許容した東京地判平成24. 1. 26平成22（ワ）32483［KAMUI］、被告標章「CR松方弘樹の

名奉行金さん」のうち文字の大きい「名奉行金さん」の部分の抽出を許容した東京地判平成26.4.30平成24(ワ)964［CR松方弘樹の名奉行金さん］、被告標章の「ESS」と「Japan」を分離した前掲東京地判［ESS］、被告標章の「大観」と「白砂青松」部分を分離した前掲東京地判［白砂青松一審］、知財高判平成30.11.28平成30(ネ)10045・10070［同控訴審］)。ただし、文字部分が形式的に分離している場合でも意味上一連のものと捉えられやすい場合には一体として判断されている（被告標章「SAMURAI JAPAN」の文字のうち「SAMURAI」と「JAPAN」の文字の大きさがさほど変わらない被告標章3について一体で比較した前掲大阪地判［SAMURAI JAPAN一審］[28])。また、単語のそれぞれの部分の自他識別力が弱い場合は一体として比較するものがある（「HYBRID」と「AERO」が上下二段になって構成されていた場合について、東京地判平成27.4.27平成26(ワ)21249［ハイウェイスター S-HYBRID エアロモード］)。

また、文字部分と図形部分で構成されている場合も、文字部分と図形部分の分離が許容されている（被告標章の図形部分と「モンシュシュMONCHOUCHOU」の文字部分の分離を許容した大阪高判平成25.3.7平成23(ネ)2238［モンシュシュ控訴審］、被告標章について平行四辺形の図形部分と分離して「Raffine」部分を対比した東京地判平成25.11.28平成24(ワ)16372［Raffine］、被告標章の頭蓋骨と骨の図形部分と「Roen」の文字部分を分離して比較した知財高判平成26.12.17平成26(ネ)10005［頭蓋骨と骨控訴審］、「TKD」の文字部分と図形部分を分離して比較した東京地判平成27.9.10平成26(ワ)29617［TKD］)。

そうすると、つつみのおひなっこや最高裁判決の直後の時期を除くと、同判決により分離して比較することが許容されないのは、文字が一連であって分離していない事案に限定されていると思われる。その意味で、少なくとも侵害訴訟においては、つつみのおひなっこや最高裁判決の射程は限定的に解されているようである[29]。

---

[28] これに対し、「JAPAN」の部分が格段に小さい被告標章については「SAMURAI」部分を分離して判断し類似性を肯定している。

[29] 大鷹一郎「商標の類否－結合商標」清水節＝高野輝久＝東海林保編『Q&A商標・意匠・不正競争防止の知識100問』(2016、日本加除出版)は、先行商標「A」がある

さらに言えば、文字が一連で分離していない事案について、つつみのおひなっこや最高裁判決によって判断傾向が変わったと言えるのかも微妙である。同最判以前においても、文字が一連のものであれば分離せずに比較して判断するものが多かった（被告標章「JOELLE」について、「JO」と「ELLE」の間が空いていたものを除き一体として判断した東京地判平成11.1.29判時1681号139頁［JOELLE］、被告標章「SunYodel」を一体として判断した大阪地判平成18.4.18判時1959号121頁［ヨーでる一審］、被告標章「WalkingBalloon」を一体として判断した大阪地判平成18.12.21平成17（ワ）5588［WalkingBalloon］）。

他方で、一連の文字を分離して判断している裁判例もあるが、多くは分離部分の識別力がないか弱いものである（被告標章「金盃菊正宗」の「金盃」を分離した大阪高判平成12.8.25平成11（ネ）2815［金盃菊正宗控訴審］、被告標章「ニューサンボア」の「サンボア」部分を分離した神戸地判平成14.1.28平成12（ワ）2647［ニューサンボア］、「天神愛眼」の「天神」部分を分離した大阪地判平成17.5.26判時1918号89頁［天神愛眼］（ただし「天神」は地名）、被告標章「プロジェクトヘイワ」の「ヘイワ」を分離した東京地判平成18.6.30平成17（ワ）24370［プロジェクトヘイワ］、被告標章「ラブコスメティック」の「ラブ」部分を分離した大阪地判平成19.10.1 平成18（ワ）4737［Love cosmetic一審］（ただし、他の被告標章はLove cosmeticと分離して記述されていた。））。

そうすると、侵害訴訟の具体的な判断を見る限り、つつみのおひなっこや最高裁判決の登場で従来の裁判例の傾向が変わったと断言することは難しい。確かに、前述した集計では数字上影響があるように思われるが、これは登場した事案の違いが反映されている可能性もある。

以上からすると、侵害訴訟の裁判例では、つつみのおひなっこや最高裁判決はしばしば引用されているものの、同判決の登場によって判断傾向が

---

状況で「Aのろくろや」の商標の登録が4条1項11号に違反するかどうかとの仮説例について、「本件商標は、『Aのろくろや』の文字を横書きでまとまりよく一連表記したものである点で、『つつみのおひなっこや』の商標の構成態様と同様であり、〔つつみのおひなっこや事件〕の判断基準を適用できる場合であるといえる」と論じており、つつみのおひなっこや最高裁判決が、文字が一連表記されている場合等にしか射程が及ばないように理解していると読める記載となっている。

変わったとは断言できず、仮に判断傾向が変わったとしても、それは文字が一連になって形式的に分離していない事案に限られていると考えられる[30]。このような結果は、つつみのおひなっこや最高裁判決を事例判断として理解する前記の見解と整合的であるように思われる。現在の４条１項11号の商標審査基準（改訂第15版、令和２年３月）も「商標の類否においては、全体観察のみならず、商標の構成部分の一部を他人の商標と比較して類否を判断する場合がある」としたうえで、「結合商標は、商標の各構成部分の結合の強弱の程度を考慮し、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強く結合しているものと認められない場合には、その一部だけから称呼、観念が生じ得る」として、分離観察が取引上不自然であるほど強く結合している場合を除いて分離して類似性を判断することを肯定している。

商標の一部に識別力がある場合に当該一部で類似性を判断することを明らかにしている[31]。

また、近時、他人の商標に著名商標を付加し出願するという商標の「横取り」問題が議論されている[32]。その契機となったのは、商標法４条１項

---

[30] つつみのおひなっこや最高裁判決以降も分離観察を行う裁判例が少なくないことを指摘するものとして、小田／前掲注17・255頁、小野＝三山編・前掲注18・1114頁（鈴木將文執筆部分）、金井重彦＝鈴木將文＝松嶋隆弘編『商標法コンメンタール』（2015、レクシスネクシス・ジャパン）551頁（服部誠執筆部分）、矢口俊哉「商標の類否」髙部眞規子編『最新裁判実務大系　第10巻　知的財産権訴訟Ⅰ』（2018、青林書院）445頁。

[31] 島並／前掲注26・143頁も参照。審査基準の制定の過程の議論でも、つつみのおひなっこや最高裁判決を一部抽出できる一例を示したものと解してリラタカラヅカ最高裁判決と整合的に読むことが可能であり、つつみのおひなっこや最高裁判決を引用する必要はないとの説明がなされていた（平成28年12月21日開催の産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会第22回商標審査基準ワーキンググループ議事録２頁の豊瀬商標審査基準室長の発言）。

[32] 商標の「横取り」問題について、後藤晴男［判批］（eYe miyuki上告審）特許研究18号（1994）44-54頁、土肥一史「結合商標の類否判断」高林龍＝三村量一＝竹中俊子編『現代知的財産法講座Ⅲ　知的財産法の国際的交錯』（2012、日本評論社）241-249頁、横山／前掲注３・946-948頁、小塚荘一郎「結合商標の類否判断から考える商標制度の機能と将来像」知的財産教育研究財団編『平成30年度知的財産に関する日中

11号に関する知財高判平成28. 1. 20平成27（行ケ）10158［REEBOK ROYAL FLAG Ⅰ］、知財高判平成28. 1. 20平成27（行ケ）10159［REEBOK ROYAL FLAG Ⅱ］であり、引用商標「ROYAL FLAG」に対し本願商標「REEBOK ROYAL FLAG」（前者の事件は標準文字、後者の事件は図形との結合商標）の類似性を否定して登録を認めた。

**知財高判平成28. 1. 20平成27（行ケ）10159［REEBOK ROYAL FLAG Ⅱ］の本願商標**

**両事件の引用商標**

ROYAL FLAG

同判決に対しては、他人の商標に著名な自己の商標を付すことで容易に登録が認められてしまうのではないかとの問題が指摘されていた[33]。しかし、上記のとおりつつみのおひなっこや最高裁判決の射程を文字が一連の場合に限定すると解すれば、前掲知財高判［REEBOK ROYAL FLAG I］の事案等、文字等が一連一体ではない場合に分離して比較することが許容されるため、「横取り」が生じる場合は少なくなると思われる[34]。

---

共同研究報告書』(2019)（https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/nicchu_houkoku/document/h30/h30_houkoku4.pdf　2019年10月 2 日確認）230-232頁。

[33] 同判決の問題点を指摘するものとして、ユアサハラ法律特許事務所編『商標判例読解』（2016、経済産業調査会）229-232頁（青島恵美執筆部分）。

[34] 前掲知財高判［REEBOK ROYAL FLAG I］について、分離観察して類似性を肯定できたことを指摘するものとして、宮脇正晴「商標の類否判断における『取引の実情』」知的財産教育研究財団編・前掲注32・217頁。同事案がつつみのおひなっこや最高裁判決の射程外にあることを指摘するものとして、工藤／前掲注15・350-351頁。他方で、このような「横取り」事案でも、登録商標と出所の混同を生じないのであるから「出所混同説」の立場からは商標の類似性は否定されざるを得ないとするものとして、横山／前掲注 3・947頁。

## ５　外観・称呼・観念の分析

### (1) 分類方法

続いて、各判決において、外観・称呼・観念の判断が類似性全体の結論にどのように関係しているのかを検討する。

過去の判決では、昭和60年前後までは外観・称呼・観念の１つが類似すれば類似性を肯定する傾向があったとされる[35]。学説でも、三点のうちいずれかが類似すれば原則として類似商標であるとする見解が有力であった[36]。もっとも、平成に入ってからは、侵害訴訟の類似性判断について、三点を逐一検討した結果に基づき総合考察を行うのが一般的になったことが指摘されている[37]。これに対し、三点のうち、商標法４条１項11号の判断では、称呼の類似があれば４条１項11号違反が認定されるべきであるにもかかわらず、多くの判決や審決で称呼の類似性を認めつつ類似性を否定することを批判する学説もある[38]。

それでは、侵害訴訟の判決における実際の傾向はどうであろうか。

---

[35] 許／前掲注５(1)189-195頁。登録要件の判断について、昭和30年代まで、外観・称呼・観念の一点が類似すれば商標は全体として類似すると判断されていたことを指摘するものとして、牧野／前掲注19・158-159頁。

[36] 光石士郎『商標法詳説』(1971、ぎょうせい)116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『続 商標法の諸問題』(1983、初出1980、東京布井出版、以下「網野・判例」と略記する。)90-92頁、同『商標』(第６版、2002、有斐閣、以下「網野・商標」と略記する。)432-434頁(もっとも、同書も、称呼及び観念が類似する場合でも外観が著しく異なる場合に非類似とする余地を認めている。)。４条１項11号について、外観・称呼・観念の１項目以上が相紛らわしいときは類似性が肯定される旨説くものとして、小野昌延＝三山峻司編『新・注解 商標法【上巻】』(2016、青林書院)360頁(工藤莞司＝樋口豊治執筆部分)。

[37] 許／前掲注５(1)189-195頁、西村雅子『商標法講義』(2010、発明協会)125頁。

[38] 松田治躬「氷山の一角『氷山事件』は怒っている－三点観察(外観・称呼・観念の類似)と取引の実情－」パテント58巻９号(2005)52頁。従前の特許庁の４条１項11号の審査実務において称呼重視の運用がなされていたが、近年は称呼同一でも外観や観念が相違する場合に非類似とするなど総合考慮の傾向が強まっていることを指摘するものとして、山田威一郎「商標の類似に関する一考察～称呼同一の商標の類否判断及び取引の実情の考慮の限界を中心に～」日本工業所有権法学会年報42号(2019)185-189頁。称呼重視が説かれることが多いことを指摘しつつ、常に称呼が優先されるものではないと説くものとして、飯村・商標権紛争(前掲注27)353-354頁。

本稿では、以下の方法で調査を行った。裁判例では、外観・称呼・観念の判断において、様々な文言で結論付けている。そこで、外観・称呼・観念の判断の文言を以下のように便宜的に「同一・一致」「強い類似性」「部分類似・部分相違」「非類似」「不明・言及なし」の5分類に分類して検討を行った[39]。なお、裁判例によっては、原告商標と被告標章について「特定の観念を生じさせない」としたうえで、観念について「類似する」と判断するなど、結論の文言が複数登場するものがあるが、その場合には最も後に登場した文言を基準に集計を行っている[40]。また、控訴審の判断については、一審判決を覆していない場合には、控訴審が独自に説示していない場合でも一審判決と同じ判断をしているものと扱って集計した。

| | |
|---|---|
| 同一・一致 | 「同一」「一致する」 |
| 強い類似性 | 「類似する」「類似性を有する」「ほぼ同じである」「似ている」「実質的に同一」「実質的に類似」「ほとんど同一」「要部が類似」「要部が共通する」「称呼・観念を共通にする」「共通する」「目を引く部分が同一」「近似する」「近似性がある」 |
| 部分類似・部分相違 | 「外観全体は異なるが共通点がある」「特定部分を共通にする」「一部共通する」「一部共通する点がある」「一部が同一」「図形が共通する」「違いがある」「類似する印象を与える」「複数生じる称呼の1つが同じ」「相違を看者に印象付ける」「異なる点があるが全体として類似する」「相違の程度は比較的小さい」「共通部分がある」「文字列としては共通する」「相違を軽視できない」「相違は著しいということはできない」「生じる称呼・観念の1つが同じ」「相違はそれほど大きくない」「一部類似するが支配的な印象を与える部分を異にする」「一部の需要者には類似」「特徴的な字体が感得できない」「相紛らわしいとはいえな |

[39] 外観・称呼・観念の類似性について、「同一」「類似」「非類似」に分けて分析をする先行研究として、峯唯夫「商標の類似と出所混同－登録・侵害時での類似判断の異動－」パテント65巻13号(別冊8号、2012)68頁。ただし、調査対象としている裁判例・審決例は多くない。

[40] なお、東京地判平成15.6.30平成14(ワ)2878[GIO]は、被告の主張を退ける文脈で外観及び称呼が実質的に同一であることを指摘しているが、被告各標章の判断では、外観・称呼・観念に言及することなく被告標章の要部と原告商標が実質的に同一であるとしているため、外観・称呼・観念とも「不明・言及なし」と判断したと扱っている。

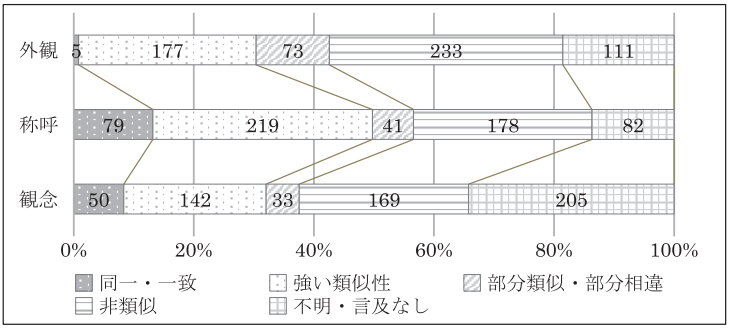
| | |
|---|---|
| | い」「相違はある」「外観が類似しているという余地がある」「欧文字表記するか片仮名表記するかの違いがあるに過ぎない」「大文字小文字の違いのみ」「全体は類似しないが後半部分は類似・同一」「文字数は異なるが綴りが同じ」「相紛れるものではない」「字体のみ異なる」「類似性を否定する要素を見いだせない」「類似性を根拠付けることができない」「異なるところがある」「書体等に違いがあるが各文字は類似」「同じくするものではない」「自他識別力のない部分が類似」「区別されない」 |
| 非類似 | 「類似しない」「異なる」「大きく相違する」「著しく異なる」「要部を異にする」「区別し得る」、「区別される」「相当程度異なった印象を与える」「異なる印象を与える」「相当程度異なる」「相違している」「明らかに異なった印象を与える」「一致していない」「共通性を見いだすことはできない」 |
| 不明・言及なし | 「特定の観念を生じさせない」「特定の観念を生じさせない点で共通している」「何らかの観念ないし称呼が生じ、これらが著しく相違するものとも認められない」 |

**(2) 判断の分布**

このように分類した結果が図 8 である。

外観については、「同一・一致」の判断が 5 判断と少ない一方、「非類似」と判断されたものが233判断であり、称呼や観念で「非類似」と判断されたものよりやや多い。また、観念については「特定の観念を生じさせない」「特定の観念を生じさせない点で共通している」の文言は「不明・言及なし」に分類した結果、「不明・言及なし」が205判断となり、外観・称呼よりも格段に多い結果となった。

**図8　外観称呼観念の判断の分布**



### (3) 外観・称呼・観念の各判断の場合における結論への影響

#### ① 外観の判断と結論への影響

次に、外観・称呼・観念のそれぞれについて、類似性の結論にどのような影響を与えているのか見ていく。

まず、外観について検討する。

外観の判断の各文言の分類毎に、その場合の類似性の結論がどうなったかを明らかにしたのが図9である。

**図9 外観の判断と結論**

| 外観の判断 | 総数 | 判断全体 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 類似性肯定 | 類似性否定 | 肯定率 |
| 同一・一致 | 5 | 5 | 0 | 100.0% |
| 強い類似性 | 177 | 176 | 1 | 99.4% |
| 部分類似・部分相違 | 73 | 64 | 9 | 87.7% |
| 非類似 | 233 | 29 | 204 | 12.4% |
| 不明・言及なし | 111 | 96 | 15 | 86.5% |
| 合計 | 599 | 370 | 229 | 61.8% |

外観について、「強い類似性」を示す文言が用いられた判決で、唯一全体で類似性を否定したものが、前掲横浜地判［真葛一審］である。これは、原告商標も被告標章も「真葛」であった事案である。

判決は、その外観・称呼・観念において相当に近似するとしつつ、茶器等の陶器の需要者は商品に現れた作者の能力・作風等から真贋等に注意して購入するのが通常であり、原告の陶芸経験・能力が必ずしも十分でないことからすると、商品の出所に誤認混同を生じることはまずあり得ないとして、類似性を否定した。ただし、同事案は、商標法32条2項の混同防止表示付加請求権についての判断であり、原告の出願の時点で被告標章が被告商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたという特殊性がある。さらに、この事案は、江戸時代から続く真葛焼について（ただし、第二次世界大戦時の空襲で途絶える。）、その後継を競うものであったという特殊性がある[41]。

[41] 同判決は主位的請求について先使用権が成立するとして棄却しつつ、32条2項の判断では類似性を否定した。これに対し、商標が類似しないのであれば先使用権の抗弁も問題とならなかったものであり、原判決には論理の矛盾があると指摘するものとして、森林稔［判批］(真葛控訴審) 判時1849号(2004) 198頁。

加えて、同判決の控訴審判決である東京高判平成14. 4. 25判時1829号123頁［同控訴審］は、被告標章は金吾香斎及び被控訴人の陶芸活動によって生み出された作品に長年使用され、同作品の出所を表示するものとして周知となっている一方、本件登録商標は控訴人の上記認定のささやかな陶芸活動に係る作品について、その出所を表示する機能を有するにすぎないものであるなどとしたうえで、「本件においては、『混同を防ぐに適当な表示』は見いだし難く、控訴人には、商標法32条２項の定める出所混同防止表示の付加を請求する権利は認められない」として類似性について判断せず控訴を棄却した。

同判決を除くと、外観が「同一・一致」又は「強い類似性」と判断された場合に、結論として類似性を否定したものはない。

他方で、外観が「非類似」と判断したものは233あるが、そのうち29判断は結論として類似性を肯定している。

外観「非類似」にもかかわらず結論として類似性を肯定したのは、東京地判平成11. 2. 25平成９(ワ)21348［Aipa］の判断の一部（原告商標「BEN AIPA」と被告標章「AIPA」等）、前掲東京高判［Indian控訴審］の判断の一部（原告商標「インディアンモーターサイクル」と被告標章「Indian MOTORCYCLE」等）、東京地判平成17. 4. 13平成16(ワ)17735［Club LEGACY］(原告商標「レガシィクラブ」に対し被告標章「Club LEGACY」)、前掲大阪地判［天神愛眼］の判断の一部（原告商標「AIGAN」と被告標章「天神愛眼」)、東京地判平成17. 12. 21判時1970号95頁［本当にあったHな話がてんこ盛り！］の被告標章３についての判断（原告商標「本当にあったH（エッチ）な話」と被告標章「本当に出会ったH（エッチ）な話」)、前掲大阪地判［ヨーでる一審］(原告商標「ヨーデル YODEL」と被告標章「ヨーでる ダイエット」)、前掲知財高判［Agatha Naomi控訴審］(原告商標「AGATHA」と被告標章「Agatha Naomi」)、大阪地判平成23. 7. 21平成21(ワ)16490［ポリマーガード］の一部判断（原告商標「ポリマーガード」と被告標章「Polymer Guard」)、大阪地判平成23. 10. 20平成22(ワ)5536［日奈久竹輪］(登録商標「ひなぐちくわ」と被告標章「日奈久竹輪」等)、東京地判平成24. 4. 25平成23(ワ)35691［SHIBUMO GIRLS COLLECTION］(原告商標「ShibuyaGirlsCollection」と被告標章「シブモガールズコレクション」)、東京地判平成24. 5. 30判タ1406号343頁［Indian一審］の原告標章１及

び3と被告標章2及び5の判断、原告商標2と被告標章2及び5の判断（「Indian」と「Indian」等）、東京地判平成24.7.31平成23（ワ）29563［BALCONY AND “SUN” BED］（原告商標「バルコニー アンド ベッド Balcony and Bed」と被告標章「BALCONY AND “SUN” BED」）、前掲東京地判［アイネイル］の被告標章1の判断（原告商標「アイネイル」と被告標章「INAIL」）、前掲東京地判［和幸食堂一審］（原告商標「とんかつ和幸」と被告標章「和幸食堂」）、東京地判平成26.1.31平成24（ワ）24872［Pierarejeunne］（原告商標「Pierarejeunne ピエラレジェンヌ」と被告標章「Pierarejeunne」）、前掲東京地判［CR松方弘樹の名奉行金さん］（原告商標「遠山の金さん」と被告標章「CR松方弘樹の名奉行金さん」）、東京地判平成28.1.29平成26（ワ）4627［ジャパンポーカーツアー］の被告標章3の判断（登録商標「Japan Poker Tour」と被告標章「ジャパンポーカーツアー」）、前掲大阪高判［車110番控訴審］（原告商標「中古車の110番」と被告標章「車110番」）である。

このうち、前掲東京地判［CR松方弘樹の名奉行金さん］以外は、いずれも称呼が「同一・一致」又は「強い類似性」と判断されているものである。これらの判断には、商標の全部又は要部の表記方法（日本語かアルファベットか）が異なるものが多い。

他方で、前掲東京地判［CR松方弘樹の名奉行金さん］は、外観及び称呼を非類似としつつ観念の類似をもって類似性を肯定した判決である。これは、原告商標「遠山の金さん」に対し、被告標章「CR松方弘樹の名奉行金さん」の類似性が問題となった事案である。判決は、原告商標と被告標章は外観及び称呼においては類似しないとしつつ、「歴史上の人物である遠山金四郎」、時代劇等で演じられる「名奉行として知られている遠山金四郎」という観念を生じる点において同一又は類似であるとして、類似性を肯定した[42]。

いずれにしても、外観が非類似であることは、直ちに商標が非類似であるという結論に至らないことが分かる。

[42] なお、商標法4条1項11号の判断でも、観念のみで類似性を肯定した知財高判平成21.7.2判時2055号130頁［天使のスィーツ］がある。

### ②　称呼の判断と結論への影響

称呼について「同一・一致」と判断された場合には92.4%、「強い類似性」と判断された場合には96.3%と高い確率で類似性が肯定されているが、類似性を否定した判断も一定数存在している（図10）。

**図10　称呼の判断**

| 称呼の判断 | 総数 | 判断全体 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 類似性肯定 | 類似性否定 | 肯定率 |
| 同一・一致 | 79 | 73 | 6 | 92.4% |
| 強い類似性 | 219 | 211 | 8 | 96.3% |
| 部分類似・部分相違 | 41 | 21 | 20 | 51.2% |
| 非類似 | 178 | 5 | 173 | 2.8% |
| 不明・言及なし | 82 | 60 | 22 | 73.2% |
| 合計 | 599 | 370 | 229 | 61.8% |

称呼について「同一・一致」「強い類似性」と判断されながら類似性を否定したものとしては、前掲横浜地判［真葛一審］の他、東京地判平成11.7.23平成10（ワ）26638［Qt一審］（原告商標「Cutie」と被告標章「Qt」）、東京地決平成13.8.31判タ1138号253頁［CAFÉ GQ GINZA一審］（債権者商標「GQ」と債務者標章「Soul Café GQ GINZA」、ただし抗告審で判断変更）。東京地判平成16.12.1平成16（ワ）12137［e サイト］の一部判断（原告商標「e-sight」と被告標章「e サイト」、「esite」）、東京地判平成18.12.22判タ1262号323頁［オシャレ魔女 ラブ and ベリー］の一部判断（原告商標「LOVE BERRY」と被告標章「オシャレ魔女 ラブ and ベリー」、原告商標「LOVE BERRY」と被告標章「Love★Berry」）、大阪地判平成20.1.31平成19（ワ）13265［喜度利家］（原告商標「貴鶏屋」と被告標章「喜度利家」）、前掲大阪地判［車110番一審］（原告商標「中古車の110番」と被告標章「車110番」、ただし高裁で判断変更）がある。

これらの判決のうち、前掲横浜地判［真葛一審］以外の判決は、外観「非類似」観念「非類似」（前掲東京地判［e サイト］、前掲東京地判［オシャレ魔女 ラブ and ベリー］、前掲大阪地判［車110番一審］）又は外観「非類似」観念「不明・言及なし」（前掲東京地判［Qt一審］、前掲東京地決［CAFÉ

GQ GINZA一審]、前掲大阪地判［喜度利家]）であった[43]。

このように、称呼が「同一・一致」「強い類似性」である場合でも、外観・観念が非類似の場合には類似性が否定され得る[44]。

これに対し、称呼「非類似」と判断された判断では、178判断中わずか5判断のみ類似性を肯定している。

このうち1判断は、前掲東京地判［CR松方弘樹の名奉行金さん］であるが、残りの4判断は、外観が「同一・一致」又は「強い類似性」と判断されたものである

まず、外観が「同一・一致」で称呼「非類似」とされたのは、東京地判平成12.6.30平成11(ワ)22028［XOXO］の判断のうち、原告商標1「XOXO」と被告標章(3)「XOXO」の類否の判断である。被告標章は「キスキス」と呼ばれていたため称呼は異なっているが、外観は同一であるとして類似性を肯定した。ただし、差止めの必要性がないとして棄却されているため傍論である。

次に、外観が「強い類似性」で称呼「非類似」とした判断の1つは、大阪地判平成12.7.11平成8(ワ)11623［スーパーバンド］の第1商標と被告第1標章の判断である[45]。文言は、原告商標が「O'Band」、被告標章が「Super Band」と異なっているが、デザイン化した部分は、ほぼ同一の形状となっており、かつ下地を小豆色の色彩とし、これに黄色系統の色彩を配するとともに、ローマ字筆記体をデザイン化したクリーム色の文字で商品名を横書きしている点、上面については、中央横方向に黄色系統の色彩の帯を配して三段構成とし、左下に円形を、右上に手の図柄を配し、左下の円形の

[43] 称呼同一、外観非類似の場合に観念の類否の判断が重要になっていることを指摘するものとして、山田／前掲注38・191頁。

[44] 称呼が似ていても外観や観念が著しく相違している場合には類似しないと判断され得ることについて、江口俊夫『新商標法解説』(改訂版、1979、萼工業所有権研究所)96頁。また、平成11年ころから、称呼が同一であっても、外観や観念が大きく異なる場合には非類似の商標と判断する判決や審決が下されるようになったことを指摘するものとして、小谷武『新・商標教室』(2013、LABO)322頁。

[45] なお、同判決は、原告第2商標「O'Band」と被告第2標章「Super Band」についても類似性を肯定しているが、判決文では称呼について判断を行わず、外観の類似性をもって類似すると判断している。

周囲及び右上の図柄の指先を線で結ぶことにより、指先で輪ゴムを引っ張ったイメージを表している点、左下円形の中には、「簡便」、「経済」と二段に横書きしている点、中央に「純正・高級」と右肩上がりで横書きしている点等が類似しており、外観をあえて似せた事案であったと考えられる[46]。

また、外観が「強い類似性」で称呼「非類似」とした残りの判断は、前掲知財高判［頭蓋骨と骨控訴審］の控訴人標章4から6の判断である。控訴人標章4から6は、「アールオーイーエヌ」及び「ロエン」の称呼を生じる点において原告商標と相違するとしつつ、同相違は外観上の共通点（頭蓋骨と骨の構成が共通している。）及び観念の同一性を凌駕するものとは言えないとした。

**原告商標1**

**被告標章4**

以上のように、称呼について「同一・一致」及び「強い類似性」と判断された場合には、結論として類似性が肯定される場合が極めて多く、称呼が「非類似」と判断されたものではほとんどが類似性を否定しているが、いずれも少数の例外がある。

### ③　観念の判断と結論への影響

観念について「同一・一致」又は「強い類似性」と判断した判決は、4判断を除いて全て類似性を肯定している（図11）。

---

[46] また、本論文の調査対象の判決ではないが、商標法4条1項11号に関する平成21.10.28平成21(行ケ)10071［肌優］は、引用商標「優肌」に対し本願商標「肌優」の事案において、称呼が非類似としつつ、外観・観念の類似性を肯定し、商標の類似性を肯定している。

図11　観念の判断と類似性全体の結論

| 観念の判断 | 総数 | 判断全体 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 類似性肯定 | 類似性否定 | 肯定率 |
| 同一・一致 | 50 | 49 | 1 | 98.0% |
| 強い類似性 | 142 | 139 | 3 | 97.9% |
| 部分類似・部分相違 | 33 | 20 | 13 | 60.6% |
| 非類似 | 169 | 2 | 167 | 1.2% |
| 不明・言及なし | 205 | 160 | 45 | 78.0% |
| 合計 | 599 | 370 | 229 | 61.8% |

観念について「同一・一致」としながら類似性を否定したのは、大阪地判平成23.9.15平成22(ワ)3490・10157［棒で黒糖ドーナツ］である。これは、原告商標「黒糖ドーナツ棒」に対し、被告標章「棒で黒糖ドーナツ」の類似性が問題となり、観念は同一であるが、外観及び称呼は類似しないとして類似性が否定されている。

また、観念について「強い類似性」としながら類似性を否定したのは、前掲横浜地判［真葛一審］の他、前掲東京地判［本当にあったHな話がてんこ盛り！］の被告標章2についての判断、前掲京都地判［蕎心庵］の被告標章3の判断である。前者は、原告商標「本当にあったH（エッチ）な話」に対し、被告標章「実際にあったエロ話がてんこ盛り！」の類似性が争われ、観念は類似するとしつつ外観及び称呼において相違しているとして非類似と判断した。後者は、原告商標「蕎心庵」に対し被告標章「有喜蕎心庵」について、観念において同一あるいは類似の関係が認められるとしつつ、生じ得る観念は特徴的なものではなく、強い出所識別機能を有しているとは言えず、その称呼及び外観の出所識別機能が強いとして類似性を否定した。

これに対し、観念を「非類似」とした169判断のうち167判断は類似性を否定しているが2判断は類似性を肯定している。観念が非類似にもかかわらず商標の類似性を肯定した判決としては、東京地判平成18.5.24平成16(ワ)16445［MONSTER GAME一審］、知財高判平成19.3.6 平成18(ネ)10060［同控訴審］がある。これは、債務不存在確認の事案であるが、被告商標が「MONSTER GATE」に対し原告標章が「MONSTER GAME」の事案である。判決は、観念の類似性を否定しつつも、外観・称呼が類似することや取引の実情から商標の類似性を肯定している。

| 被告商標 | 原告標章 |
| --- | --- |
| モンスターゲート<br>Monster Gate | |

なお、「不明・言及なし」の数は、外観や称呼よりも格段に多く、205判断となっている。そのうち160判断は類似性を肯定している。

このように、観念については、類似かどうかの判断が示されないことも多い一方、判断が示された場合には、それに従って類似性全体の判断がなされる可能性が高い。以上のとおり、観念は、「不明・言及なし」と判断されることが多く、その意味で裁判所は類似性を確定させるうえで不可欠の項目とは考えられていないようである。

#### ④　小括

以上をまとめると、外観が「同一・一致」「強い類似性」の場合は1判断を除き類似性が肯定されている一方、外観「非類似」の場合には類似性を肯定する判断が一定数ある。他方で、観念については、「同一・一致」「強い類似性」の場合には類似性肯定の判断がほとんどである一方、「非類似」の場合には類似性を否定する判断がほとんどであり、判断をした場合にはその方向で類似性の結論を出す場合が多い。もっとも、観念は判断されないことも多い。最後に、称呼は「同一・一致」「強い類似性」の場合にも14判断が非類似とし、「非類似」の場合でも5判断が類似としており、称呼の判断とは逆の結論に至る場合はそれなりにある。

以上の分析は、外観・称呼・観念がどのように判断される場合にどのような結論が出るのかを予測するうえでは有意義である。もっとも、外観・称呼・観念のどの要素が結論に影響しやすいのかは詳しく分からない。そこで、次に、相関係数を用いて結論との相関が強い要素は何かを検討することにする。

### (4) 相関係数による分析

相関係数（correlation coefficient、ピアソンの積率相関係数）とは相関の

程度を示す指標である[47]。相関係数は、常に－1≦rxy≦1の値をとり、0から大きくなればなるほど強い正の相関関係、0から小さくなればなるほど強い負の相関関係となる。定見を見ないものの、0.7を超えれば強い相関関係、0.4～0.7でそれなりの相関関係、0.4～0.2で弱い相関関係、0.2を下回ると無相関と言われることがある[48]。ただし、2変数の間の因果関係を示すものではない[49]。相関係数を用いた分析は、米国においても多数のファクターによって決せられる条文に関する判例分析に用いられている[50]。

それでは、外観・称呼・観念の類似性の判断、類似性全体の結論はどのように関連するか相関係数を用いて分析してみよう。裁判例の集計では、外観・称呼・観念について、「同一・一致」と「強い類似性」を分けているが、相関係数の分析ではこの2つのカテゴリを1つのものとして計算する。そして、類似性全体の結論の肯定及び否定、外観・称呼・観念のそれぞれ「同一・一致」と「強い類似性」の和（以下「同一＋強い類似性」と略記する。）、及び「非類似」をそれぞれダミー変数「1」を用いて相互の相関係数を算出したものが図12である。

まず、類似性全体の結論との相関を見ていこう。

類似性全体の肯定と最も強い相関があるのは、称呼の「同一・一致」と「強い類似性」の合計であり、相関係数は0.687である。観念の「同一・一致」と「強い類似性」の合計は0.511、外観の「同一・一致」「強い類似性」の合計は0.512で大きな差はない。

他方で、各項目非類似と類似性全体の否定との相関係数は、外観「非類似」が0.810、称呼「非類似」が0.789、観念「非類似」が0.782であり、その数値に大きな差はなく、相関はいずれも強い。

---

[47] 具体的な計算方法について、東京大学教養学部統計学教室編『統計学入門』（1991、東京大学出版会）48-49頁、森田果『実証分析入門』（2014、日本評論社）31-32頁、畑農鋭矢＝水落正明『データ分析をマスターする12のレッスン』（2017、有斐閣）131-132頁。

[48] 畑農＝水落・前掲注47・132頁。

[49] ハウェル・ジャクソン＝ルイ・キャプロー＝スティーブン・シャベル=キップ・ビスクシィ＝デビッド・コープ著（神田秀樹＝草野耕一訳）『数理法務概論』（2014、有斐閣）483-484頁。

[50] Beebe, *Multifactor Tests*, *supra* note 7, at 1610-14. Beebe, *Fair Use Opinions*, *supra* note 7, at 584-85.

**図12　外観・称呼・観念及び類似性結論の相互間の相関係数**

| | 類似性肯定 | 類似性否定 | 外観同一＋強い類似性 | 外観非類似 | 称呼同一＋強い類似性 | 称呼非類似 | 観念同一＋強い類似性 | 観念非類似 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類似性肯定 | 1.000 | | | | | | | |
| 類似性否定 | −1.000 | 1.000 | | | | | | |
| 外観同一＋強い類似性 | 0.512 | −0.512 | 1.000 | | | | | |
| 外観非類似 | −0.810 | 0.810 | −0.527 | 1.000 | | | | |
| 称呼同一＋強い類似性 | 0.687 | −0.687 | 0.548 | −0.513 | 1.000 | | | |
| 称呼非類似 | −0.789 | 0.789 | −0.398 | 0.740 | −0.647 | 1.000 | | |
| 観念同一＋強い類似性 | 0.511 | −0.511 | 0.285 | −0.387 | 0.540 | −0.400 | 1.000 | |
| 観念非類似 | −0.782 | 0.782 | −0.398 | 0.725 | −0.557 | 0.761 | −0.431 | 1.000 |

外観・称呼・観念のそれぞれの結論の相関も検討する。

まず、「非類似」の場合を見ると、外観「非類似」と称呼「非類似」が0.740、外観「非類似」と観念「非類似」が0.725、称呼「非類似」と観念「非類似」が0.761と、いずれも高い数値を出している。

他方で、「類似」の場合、称呼「同一＋強い類似性」と観念「同一＋強い類似性」は0.540、称呼「同一＋強い類似性」と外観「同一＋強い類似性」は0.548と少し強い一方、外観「同一＋強い類似性」と観念「同一＋強い類似性」は0.285とかなり弱い。

この結果からすると、外観・称呼・観念の判断は、いずれかが「非類似」である場合には他も「非類似」となる場合が多く、その場合には類似性全体も類似しないとの判断に至ることが多い。他方で、外観・称呼・観念のいずれかが「同一＋強い類似性」であったとしても、他も「同一＋強い類似性」となる確率は「非類似」の場合よりも低い。特に、外観「同一＋強い類似性」と観念「同一＋類似性」の相関は弱い。そして、外観「同一＋強い類似性」、称呼「同一＋強い類似性」、観念「同一＋強い類似性」の中では、称呼が類似性全体について類似性肯定の結論と最も強い相関がある。この点からすると、外観称呼観念の中では、称呼の類似性の強さが最も結論に影響しているように読める。

以上の結果は興味深いものであるが、この相関係数だけでは、三点の判断がどのように結論に影響するのか、あるいは三点の判断の組合せによっ

てどのような結論が得られるのかは分からない。さらに重回帰分析等を行うことも考えられるが、同様に三点の判断の組合せによる帰結は明らかにならない。また、三点の判断の相互の相関性が強く多重共線性の問題も生じ得るところ[51]、この多重共線性を回避するために三点の一部を変数から外すことは新たな偏向を加えることになる[52]。そこで、以下では、外観・称呼・観念のそれぞれの判断の場合に得られる結論の個別的な分析を行ったうえで、外観・称呼・観念の判断の組合せによって得られる結論の分析を行うこととする。

### (5) 三点の判断の組合せと類似性の結論

#### ① 検討方法

次に、外観・称呼・観念の三点の判断の組合せによって、類似性の結論がどうなるのかを明らかにする。

これまでの検討では、「同一・一致」と「強い類似性」のどちらかによって大きく結論が分かれるということはなかった。そこで、以下では、この2つを同項目として扱う。

そのうえで、外観・称呼・観念の判断が「同一・一致」又は「強い類似性」、「部分類似・部分相違」、「非類似」、「不明・言及なし」のどれにあてあまるかの組合せ(合計4×4×4=64通)毎に集計を行ったうえで、「同一・一致」又は「強い類似性」及び「非類似」の項目の数によって並べたものが以下の図13～図18である。そこで、これらの図を見ながら、傾向を確認していく。

#### ② 各組合せの場合における類似性の結論

まず、外観・称呼・観念のうち2項目以上が「同一・一致」又は「強い類似性」の場合である。この各組合せの判断258のうち、類似性を否定したのは前掲［真葛一審］のみである。前述したように、同判決が、極めて特殊な事案についての判断であり、控訴審で維持されていないことを考慮す

---

[51] 多重共線性について、森田・前掲注47・88頁。

[52] 多重共線性を回避するために、目的変数に対し大きな影響力を有している変数を除去することは方程式に新たな偏向を加える原因となることを指摘するものとして、ジャクソン他・前掲注49・507頁。

ると先例的価値には乏しいと思われる。

**図13　外観・称呼・観念のうち2項目以上が「同一・一致」又は「強い類似性」の場合の類似性の結論**

| 外観 | 称呼 | 観念 | 判断数 | 類似性肯定 | 類似性否定 | 類似性肯定率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同一＋強い類似性 | 同一＋強い類似性 | 同一＋強い類似性 | 87 | 86 | 1 | 98.9% |
| 部分類似 | 同一＋強い類似性 | 同一＋強い類似性 | 41 | 41 | 0 | 100.0% |
| 同一＋強い類似性 | 部分類似 | 同一＋強い類似性 | 0 | 0 | 0 | |
| 同一＋強い類似性 | 同一＋強い類似性 | 部分類似 | 0 | 0 | 0 | |
| 不明 | 同一＋強い類似性 | 同一＋強い類似性 | 25 | 25 | 0 | 100.0% |
| 同一＋強い類似性 | 不明 | 同一＋強い類似性 | 6 | 6 | 0 | 100.0% |
| 同一＋強い類似性 | 同一＋強い類似性 | 不明 | 77 | 77 | 0 | 100.0% |
| 非類似 | 同一＋強い類似性 | 同一＋強い類似性 | 18 | 18 | 0 | 100.0% |
| 同一＋強い類似性 | 非類似 | 同一＋強い類似性 | 2 | 2 | 0 | |
| 同一＋強い類似性 | 同一＋強い類似性 | 非類似 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 合計 | | | 258 | 257 | 1 | 99.6% |

上記の組合せのうち重要なのは、外観・称呼・観念のうち2項目以上が「同一・一致」又は「強い類似性」であれば、残りの項目が「非類似」でも全体としては類似と判断されている点である。例えば、外観のみ「非類似」で称呼及び観念が「同一・一致」又は「強い類似性」である18判断は全て類似性が肯定されている（前掲東京高判［Indian控訴審］の一部判断、前掲東京地判［Club LEGACY］、前掲東京地判［本当にあったHな話がてんこ盛り！］の一部判断、前掲知財高判［Agatha Naomi控訴審］、前掲大阪地判［ポリマーガード］の一部判断、前掲大阪地判［日奈久竹輪］、前掲東京地判［SHIBUMO GIRLS COLLECTION］の一部判断、前掲東京地判［Indian一審］の一部判断、前掲東京地判［BALCONY AND “SUN” BED］、前掲東京地判［ジャパンポーカーツアー］の一部判断）。観念のみ「非類似」で外観及び称呼が「同一・一致」又は「強い類似性」である2判断も類似性が肯定されている（前掲東京地判［MONSTER GAME一審］、前掲知財高判［同控訴審］）。ただし、称呼のみ「非類似」と判断し、外観・観念が「同一・一致」又は「強い類似性」と判断した事案はなかった。

そうすると、外観・称呼・観念のうち2項目以上が「同一・一致」又は「強い類似性」の場合には、類似性が肯定されると考えてほぼ間違いないと考えられる。

**図14　外観・称呼・観念のうち１項目が「同一・一致」又は「強い類似性」であり、「非類似」の項目がない場合の類似性の結論**

| 外観 | 称呼 | 観念 | 判断数 | 類似性肯定 | 類似性否定 | 類似性肯定率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同一＋強い類似性 | 部分類似 | 部分類似 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 部分類似 | 同一＋強い類似性 | 部分類似 | 5 | 5 | 0 | 100.0% |
| 部分類似 | 部分類似 | 同一＋強い類似性 | 9 | 9 | 0 | 100.0% |
| 同一＋強い類似性 | 不明 | 不明 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 不明 | 同一＋強い類似性 | 不明 | 13 | 13 | 0 | 100.0% |
| 不明 | 不明 | 同一＋強い類似性 | 0 | 0 | 0 | |
| 同一＋強い類似性 | 不明 | 部分類似 | 0 | 0 | 0 | |
| 同一＋強い類似性 | 部分類似 | 不明 | 0 | 0 | 0 | |
| 不明 | 同一＋強い類似性 | 部分類似 | 0 | 0 | 0 | |
| 部分類似 | 同一＋強い類似性 | 不明 | 7 | 7 | 0 | 100.0% |
| 不明 | 部分類似 | 同一＋強い類似性 | 0 | 0 | 0 | |
| 部分類似 | 不明 | 同一＋強い類似性 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | | | 40 | 40 | 0 | 100.0% |

次に、外観・称呼・観念のうち１項目が「同一・一致」又は「強い類似性」であり、「非類似」の項目がない場合については、40判断全てが類似性を肯定していた。

例えば、純粋な図形商標など称呼が生じない商標については、外観のみ「同一・一致」又は「強い類似性」と判断され、他の点が判断されないことがあるが、その場合でも結論は類似と判断されている（東京地判平成12.6.28判時1713号115頁［弓型ステッチ一審］の一部判断、前掲大阪地判［スーパーバンド］、大阪地判平成16.11.30判時1902号140頁［DUNLOP］、大阪地判平成21.5.21平成20(ワ)6081［シアリス］の一部判断、前掲知財高判［頭蓋骨と骨控訴審］）[53]。

また、称呼のみ「同一・一致」又は「強い類似性」であり、「外観」「観念」が「不明・言及なし」の場合も全て類似性が肯定されている（大阪高判平成13.9.27平成12(ネ)3740［和田八物産］の一部判断、前掲神戸地判［ニューサンボア］、東京地判平成14.1.29平成12(ワ)23425［United Sports］、大阪地判平成14.12.12平成13(ワ)9153［巨峰］の一部判断、東京地判平成19.12.21平成19(ワ)6214［Mackintosh一審］、知財高判平成20.6.24平成20(ネ)10014［同控訴審］、東京地判平成26.6.24平成25(ワ)1195［シンシン

[53] なお、図形商標においても、取引の実情から称呼が認定される場合があることを指摘するものとして、村田真一「図形商標の類否」小野昌延＝小松陽一郎＝三山峻司編『商標の法律相談Ⅰ』(2017、青林書院) 355頁。

ブロックSSBB］（ただし権利濫用で請求棄却））。

**図15　外観・称呼・観念のうち1項目が「同一・一致」又は「強い類似性」であり、1項目が「非類似」である場合の類似性の結論**

| 外観 | 称呼 | 観念 | 判断数 | 類似性肯定 | 類似性否定 | 類似性肯定率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同一＋強い類似性 | 部分類似 | 非類似 | 0 | 0 | 0 | |
| 同一＋強い類似性 | 非類似 | 部分類似 | 0 | 0 | 0 | |
| 部分類似 | 同一＋強い類似性 | 非類似 | 0 | 0 | 0 | |
| 部分類似 | 非類似 | 同一＋強い類似性 | 0 | 0 | 0 | |
| 非類似 | 同一＋強い類似性 | 部分類似 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 非類似 | 部分類似 | 同一＋強い類似性 | 0 | 0 | 0 | |
| 同一＋強い類似性 | 不明 | 非類似 | 0 | 0 | 0 | |
| 同一＋強い類似性 | 非類似 | 不明 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 不明 | 同一＋強い類似性 | 非類似 | 0 | 0 | 0 | |
| 不明 | 非類似 | 同一＋強い類似性 | 0 | 0 | 0 | |
| 非類似 | 同一＋強い類似性 | 不明 | 12 | 6 | 6 | 50.0% |
| 非類似 | 不明 | 同一＋強い類似性 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | | | 18 | 12 | 6 | 66.7% |

外観・称呼・観念のうち1項目が「同一・一致」又は「強い類似性」であり、1項目が「非類似」であり、もう1項目が「部分類似・部分相違」又は「不明」の場合は結論が分かれている。

外観「非類似」で、称呼「同一・一致」又は「強い類似性」、観念「部分類似・部分相違」の組合せは4判断とも類似性を肯定している（前掲東京地判［AIPA］の被告標章1、3、5の判断、前掲東京地判［アイネイル］の被告標章1の判断）。

外観「同一・一致」又は「強い類似性」で、称呼「非類似」、観念「不明・言及なし」の組合せは2判断とも類似性を肯定している（前掲東京地判［XOXO］の判断のうち、原告商標1「XOXO」と被告標章(3)「XOXO」の類否の判断、前掲大阪地判［スーパーバンド］の第1商標と被告第1標章の判断）。

他方で、外観「非類似」で称呼「同一・一致」又は「強い類似性」、観念「不明・言及なし」は判断が分かれており、類似性を肯定したもの（前掲大阪地判［天神愛眼］の原告商標「AIGAN」と被告標章「天神愛眼」の判断、前掲大阪地判［ヨーでる一審］の被告標章19「ヨーでる」の判断、前掲東京地判［和幸食堂一審］、前掲知財高判［同控訴審］、前掲東京地判［Pierarejenne］）、類似性を否定したもの（東京高判平成12.1.26平成11(ネ)4571［Qt控訴審］、前掲東京地決［CAFÉ GQ GINZA一審］（ただし前述のように抗告審で類似性肯定）、前掲大阪地判［喜度利家］）がある。

**図16　外観・称呼・観念のうち「同一・一致」又は「強い類似性」、「非類似」の項目がない場合の類似性の結論**

| 外観 | 称呼 | 観念 | 判断数 | 類似性肯定 | 類似性否定 | 類似性肯定率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分類似 | 部分類似 | 部分類似 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 不明 | 不明 | 不明 | 62 | 50 | 12 | 80.6% |
| 部分類似 | 部分類似 | 不明 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 部分類似 | 不明 | 部分類似 | 0 | 0 | 0 | |
| 不明 | 部分類似 | 部分類似 | 9 | 8 | 1 | 88.9% |
| 部分類似 | 不明 | 不明 | 0 | 0 | 0 | |
| 不明 | 部分類似 | 不明 | 0 | 0 | 0 | |
| 不明 | 不明 | 部分類似 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | | | 75 | 60 | 15 | 80.0% |

外観・称呼・観念のうち「同一・一致」又は「強い類似性」、「非類似」の項目がない場合（いずれも「不明・言及なし」又は「部分類似・部分相違」である。）も結論は分かれている。

裁判例では、外観・称呼・観念の全てを不明とした判断が62あり、これは主に外観・称呼・観念を個別に検討せず判断している判決である（東京地判平成11.1.29平成５(ワ)15921［塩瀬］、神戸地判平成11.2.10平成８(ワ)2094［マルシェ］、前掲大阪高判［タヒボ控訴審］、東京地判平成11.12.21平成11(ワ)3134［Dali一審］、東京高判平成13.1.30平成12(ネ)438［同控訴審］、東京地判平成12.2.28平成11(ワ)24693［ニンニク写真］(商標的使用を否定しており傍論)、大阪地判平成13.3.27平成12(ワ)8929［行夢想］等)。

**図17　外観・称呼・観念のうち「同一・一致」又は「強い類似性」の項目がなく１項目が「非類似」の場合の類似性の結論**

| 外観 | 称呼 | 観念 | 判断数 | 類似性肯定 | 類似性否定 | 類似性肯定率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分類似 | 部分類似 | 非類似 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 部分類似 | 非類似 | 部分類似 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 非類似 | 部分類似 | 部分類似 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 部分類似 | 不明 | 非類似 | 0 | 0 | 0 | |
| 部分類似 | 非類似 | 不明 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 不明 | 部分類似 | 非類似 | 0 | 0 | 0 | |
| 不明 | 非類似 | 部分類似 | 0 | 0 | 0 | |
| 非類似 | 不明 | 部分類似 | 0 | 0 | 0 | |
| 非類似 | 部分類似 | 不明 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 非類似 | 不明 | 不明 | 8 | 0 | 8 | 0.0% |
| 不明 | 非類似 | 不明 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 不明 | 不明 | 非類似 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 合計 | | | 17 | 0 | 17 | 0.0% |

外観・称呼・観念のうち「同一・一致」又は「強い類似性」の項目がなく1項目が「非類似」であり、残りの項目が「部分類似・部分相違」又は「不明・言及なし」の場合には、17判断全てが結論として類似しないと判断されている。

**図18　外観・称呼・観念のうち2項目以上が「同一・一致」又は「強い類似性」の場合の類似性の結論**

| 外観 | 称呼 | 観念 | 判断数 | 類似性肯定 | 類似性否定 | 類似性肯定率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同一＋強い類似性 | 非類似 | 非類似 | 0 | 0 | 0 | |
| 非類似 | 同一＋強い類似性 | 非類似 | 7 | 0 | 7 | 0.0% |
| 非類似 | 非類似 | 同一＋強い類似性 | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
| 部分類似 | 非類似 | 非類似 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 非類似 | 部分類似 | 非類似 | 12 | 0 | 12 | 0.0% |
| 非類似 | 非類似 | 部分類似 | 8 | 0 | 8 | 0.0% |
| 不明 | 非類似 | 非類似 | 0 | 0 | 0 | |
| 非類似 | 不明 | 非類似 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 非類似 | 非類似 | 不明 | 15 | 0 | 15 | 0.0% |
| 非類似 | 非類似 | 非類似 | 141 | 0 | 141 | 0.0% |
| 合計 | | | 191 | 1 | 190 | 0.5% |

最後に、外観・称呼・観念のうち2項目以上が「非類似」の場合を見てみよう。

全ての項目が「非類似」の141判断は全て結論として類似しないと判断されている。また、2項目が「非類似」で1項目が「部分類似・部分相違」又は「不明・言及なし」の場合も、全て類似しないとの結論に至っている。

微妙なのは、2項目が「非類似」で1項目が「同一・一致」又は「強い類似性」の場合である。称呼のみ「同一・一致」又は「強い類似性」で外観及び観念が「非類似」の場合は7判断全て結論として類似しないとされた（前掲東京地判［e サイト］は、原告商標「e-sight」と被告標章「e サイト」、「esite」との類否の判断、前掲東京地判［オシャレ魔女 ラブ and ベリー］の原告商標「LOVE BERRY」と被告標章「オシャレ魔女 ラブ and ベリー」、被告標章「Love★Berry」の判断、前掲大阪地判［車110番一審］（ただし控訴審で観念「非類似」の判断が変更され類似性肯定に変更））。

他方で、観念のみ「同一・一致」又は「強い類似性」で外観及び称呼が「非類似」の場合は、2判断は類似性を否定したが（前掲東京地判［本当にあったHな話がてんこ盛り！］の被告標章2についての判断、前掲大阪地判［棒で黒糖ドーナツ］）、1判断は類似性を肯定している（前掲東京地判［CR松方弘樹の名奉行金さん］）。学説では、観念の類似のみで類似性を肯定で

きないことを説くものがあるが、前掲東京地判［CR松方弘樹の名奉行金さん］は観念のみで類似性を肯定している[54]。

以上のように、外観・称呼・観念のうち2項目以上が「非類似」であれば、ほとんどの場合は結論として類似ではないと判断されている。1項目が「同一・一致」又は「強い類似性」の場合でも、他の2項目が「非類似」の場合は、11判断中10判断が類似性を否定しているが、1判断は類似性を肯定している。

なお、前述したように、木林森最高裁判決は、外観・称呼・観念のいずれも類似しない場合でも取引状況によっては類似性が肯定される可能性を示したものとも読める説示をしている[55]。しかし、本論文の調査対象とした判決には、外観・称呼・観念の類似性をいずれも否定しながら結論として類似性を肯定したものはなかった[56]。

### ③ 小括

以上の結果から次のことが言えそうである。

まず、外観・称呼・観念のうち、特殊な例外（前掲横浜地判［真葛一審］）はあるものの、2項目以上「同一・一致」又は「強い類似性」があれば結論として類似性が肯定されると言える。

加えて、外観・称呼・観念のうち、1項目のみ「同一・一致」又は「強い類似性」であっても、他の項目に「非類似」がなければ、同様に類似性

---

[54] 観念共通のみでは類似性を肯定できないとするものとして、田村・前掲注3・124-125頁。

[55] 武生昌士「商標の類否判断と権利濫用論の交錯－大阪地判平成26年8月28日〔melonkuma事件〕を素材に－」特許研究62号(2016)36頁。同判決を引用しながら、外観・称呼・観念のいずれも類似しない場合でも、取引の実情含む総合的な判断で類似性が認められることがある旨を説くものとして、土肥一史『知的財産法入門』(第16版、2019、中央経済社)63頁。木林森最高裁判決の事案については外観が類似すると判断できたことを指摘しつつ、外観・称呼・観念が類似しない場合でも具体的な取引状況によって類似性を肯定する同最高裁判決の一般論を支持するものとして、小谷武『商標教室 判例研究篇Ⅱ』(2003、トール)205頁。

[56] 外観・称呼・観念のいずれの点からも非類似の商標について、全体的に比較して類似であるということは考えられないと指摘するものとして、網野・商標(前掲注36)435頁。

が肯定される。これに対し、他の項目に「非類似」がある場合には、類似性が肯定されない場合もある。

他方で、外観・称呼・観念のうち、「非類似」の項目があり、他の項目に「同一・一致」又は「強い類似性」がなければ類似性が否定されている。

そして、前述した木林森最高裁判決の説示があるにもかかわらず、外観・称呼・観念のうち全てが「非類似」であれば類似性を肯定したものはなかった。2項目が「非類似」の場合には、前掲東京地判［CR松方弘樹の名奉行金さん］という例外はあるものの、多くの判決は類似性を否定している。

なお、外観・称呼・観念のうち1項目が類似していても、他の項目によっては類似性が否定される場合は少なくない（外観「非類似」称呼「同一・一致」又は「強い類似性」、観念「不明・言及なし」では類似性肯定6判断に対し否定6判断、外観「非類似」称呼「同一・一致」又は「強い類似性」観念「非類似」では7判断全て類似性否定、外観「非類似」称呼「非類似」観念「同一・一致」又は「強い類似性」では1判断類似性肯定に対し3判断類似性否定）。そうすると、三点の1項目の類似をもって類似性を肯定するという手法は、従前採用されていたとされるが、今回調査対象とした平成11年以降の侵害訴訟の判決ではこのような傾向はないと言える[57]。その意味で、侵害訴訟における類似性の判断が三点の各検討結果に基づく総合考察となっていることは本論文の調査からも裏付けられる[58]。

## ６　三点観察外の事情

### (1) 総論

次に、外観・称呼・観念以外の事情が侵害訴訟における類似性の結論にどのように影響しているのか検討していきたい。商標の自他識別力のように取引の実情の名称が用いられず考慮されているものもある。

三点観察外の事情については、「取引の実情」として考慮されるものも多いものの、どの程度「取引の実情」を考慮するかについて定説を見ない。

侵害訴訟の最高裁判決のみに着目すると、取引の実情は類似性の判断で

---

[57] 下級審裁判例において、外観・称呼・観念のうち類似する点が1つないし2つあっても、類似しない点があり、取引の実情も考慮して全体として類似しないと判断される場合もあることについて、矢口／前掲注30・439頁。

[58] 許／前掲注5(2)193-195頁。

極めて重要であるかのように用いられている。すなわち、木林森最高裁判決は、頭皮用育毛剤等の需要者が常に注意深く商品を選択すると断定できないことは経験則上明らかとしつつ、被告商品が訪問販売なのか店頭販売なのか、店頭販売であればどのような展示態様なのか具体的認定が必要であるが原審はこれを行っていないため差し戻すとした。同様に、小僧寿し最高裁判決も、被疑侵害標章の「小僧寿し」が小僧寿し本部又は小僧寿しチェーンの略称として一般需要者の間で広く認識され、同標章の付された商品は直ちに小僧寿しチェーンの製造販売に係る商品であると認識することができる高い識別力を有するため、需要者において商品の出所を誤認混同しないとして、登録商標「小僧」との類似性を否定した。これらの最高裁判決からすれば、取引の実情は類似性判断の不可欠の要素のように思える[59]。他方で、学説では、取引の実情の重視に対し否定的な見解もある[60]。

いずれにしても、三点観察外の事情の重要性を検討するうえでは、下級審判決の判断の実体を正確に把握することが有用であると思われる。

ただし、裁判例を検討するにあたり、「取引の実情」の文言を用いているもののみを抽出すると、「取引の実情」の名で考慮されているのと変わらない事実が考慮されているにもかかわらず、これを検討対象から外してしまうことにより、裁判例の正確な把握の妨げになり得る。そこで、本稿では「取引の実情」との文言の使用に拘泥せず、商標の類似性を決定するうえで考慮されている事実を広く検討することにしたい。

そのうえで、取引の実情については、外観・称呼・観念を確定させるうえで考慮する裁判例（商標の要部を認定するうえでの考慮を含む。）と、外観・称呼・観念の判断とは別に考慮するものが存在することが指摘されて

---

[59] 木林森最高裁判決を引用しながら、最高裁が具体的取引状況の把握に関して求めるレベルが極めて高いことを指摘するものとして、荒井章光「商標権侵害訴訟における原告商標と被告標章との類否について」牧野利秋＝飯村敏明＝三村量一＝末吉亙＝大野聖二編『知的財産法の理論と実務 第3巻〔商標法・不正競争防止法〕』(2007、新日本法規出版)85頁。また、取引の実情を積極的に考慮すべきことを説くものとして、矢口／前掲注30・442頁。現代において具体的な取引状況に基づく類否判断の必要性が高まっていることを指摘するものとして、竹田＝服部・前掲注23・484頁。

[60] 松田／前掲注38・52頁、同「『氷山事件』は怒っている－商標法第4条第1項第11号『商標の類似』と『取引の実情』について－」パテント62巻2号(2009)28頁。

いる[61]。

なお、これ以外に、外観・称呼・観念のうちどの点を重視すべきかを判断するうえで、取引の実情が考慮されるとの指摘があるが[62]、そのような考慮を明示的に行った判決は少なくとも侵害訴訟の判断ではほとんど存在しなかった（迅速を重んじる商取引においては、称呼が共通する場合には出所の混同を生じるおそれがあるとするものとして、前掲大阪地判［ヨーでる一審］）。

そこで、本稿は、「取引の実情」との文言の有無を考慮せず、原告商標又は被告標章の全部又は一部の自他識別力といった取引の実情の一部とは言いにくい事情を含めて、①三点（外観・称呼・観念）の確定のための事情、②外観・称呼・観念とは別に考慮される事情に分けて考察することにする。

### (2) 三点の確定のために考慮する事情

#### ① 総論

外観・称呼・観念を確定させるうえで考慮される事情として多いものとしては次の類型がある。

まず、登録商標及び被疑侵害標章の固有の識別力に関する事情である。

これに加えて、原告商標及び被告標章の周知性に関する事情が考慮される他、それ以外の事情が考慮されることもあるが少数に止まっている。

そこで、これらを分類したものが以下の図19である。

**図19　三点の確定にあたり考慮している事情**

| | | 類似性肯定に有利 | 類似性否定に有利 | 類似性肯定 | 類似性否定 | 類似性肯定率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録商標の識別力に関する事情 | 登録商標の識別力強い | 4 | | 4 | 0 | 100.0% |
| | 登録商標の識別力弱い | | 58 | 10 | 48 | 17.2% |
| 被疑侵害標章の識別力が一部弱い | | | 114 | 100 | 14 | 87.7% |
| 商標権者の市場における周知性の事情 | 登録商標又は商標権者が広く市場で知られている | 57 | | 27 | 30 | 47.4% |
| | 登録商標又は商標権者が知られていない | | 5 | 0 | 5 | 0.0% |
| 被疑侵害者の市場における周知性の事情 | 被疑侵害者が広く知られている | | 41 | 1 | 40 | 2.4% |
| | 被疑侵害者が知られていない | 1 | | 0 | 1 | 0.0% |
| その他 | 類似性肯定に有利 | 31 | | 20 | 11 | 64.5% |
| | 類似性肯定に不利 | | 27 | 1 | 26 | 3.7% |

[61] 許／前掲注5 (1)119頁。

[62] 牧野利秋「商標の類否判断の要件事実」パテント62巻13号 (2009) 76頁。

以下では、この集計を参照しながら、各要素を検討していく。

**② 各考慮事情**

**ア 原告商標・被告標章の固有の識別力に関する事情**

まず重要なのが、登録商標及び被疑侵害標章の固有の識別力に関する事情である。

原告商標の固有の識別力については、原告商標の全部又は一部について固有の識別力がないとして、類似性を否定する方向に考慮されているものが58判断と多い。例えば、大阪地判平成13.10.25平成12(ワ)5986［スマイルマーク］(多数の商標出願があり識別力弱い)、東京高判平成16.3.18平成15(ネ)4925［ENOTECA KIORA控訴審］(共通部分の外国語が店舗の種類を表すもの)、京都地判平成16.9.1平成13(ワ)478［西京白味噌］(共通部分の「西京白味噌」が関西地方(主に京都地方)で作られる味噌の名称であり自他識別力を欠く。)、知財高判平成19.12.25平成19(ネ)10065［スーパーフコイダン控訴審］(共通部分が健康食品の物質として著名)、前掲知財高判［湯～トピアかんなみ控訴審］(ユートピアが広く温泉施設に用いられている。)。

その考慮の方法としては、原告商標の一部が識別力を欠くため原告商標全体と被告標章を比較するものがある(原告商標「和漢研麗姿」全体を被告標章と比較した東京地判平成12.10.31判時 1750号143頁［麗姿］、「自然健康館 スーパーフコイダン」全体を被告標章と比較した東京地判平成19.7.26平成18(ワ)28323［スーパーフコイダン一審］、前掲知財高判［同控訴審］、「南都名産 青丹よし」全体を被告標章と比較した大阪地判平成20.7.10平成19(ワ)14984［青丹よし］、原告商標「ラドン健康パレス 湯～とぴあ」全体と被告標章を比較した前掲知財高判［湯～トピアかんなみ控訴審］、「よか」部分だけでなく原告商標「つかってみんしゃいよか」全体で比較した前掲知財高判［がばいよか石けん控訴審］、「ストレッチトレーナー」部分だけではなく「筋伸張施術者」の部分も含めて比較するとした前掲東京地判［パーソナルストレッチトレーナー］)。

次に、原告商標の全体について識別力が低く、その部分のみ被告標章と共通する場合に、被告標章の当該共通部分と非共通部分を一体として原告商標と比較することで類似性を否定するものがある(東京地判平成13.10.

12平成12(ワ)27776［TWIN Cast］、東京地判平成15.8.29判時1886号106頁［ENOTECA KIORA一審］[63]、前掲東京高判［同控訴審］、大阪地判平成16.4.22平成15(ワ)10678［OLIVE Christmas］、大阪地判平成20.2.7平成19(ワ)3024［CLEAR IMPRESSION］、前掲知財高判［ELLEGARDEN控訴審］、前掲大阪高判［Love cosmetic控訴審］、前掲大阪地判［Premium by LASTSCENE］、東京地判平成21.7.17平成21(ワ)2942［翠聖会東京インプラントセンター］、前掲東京地判［御用邸の月一審］、前掲知財高判［同控訴審］、前掲東京地判［プラネットスープラネオ］、東京地判平成29.1.26平成28(ワ)17092［京都赤帽］、前掲東京地判［ISD個性心理学］)[64]。これに対し、原告商標全体の識別力がさほど高くない場合も、他の部分も識別力が低いのであれば当該部分のみでの比較が許容されている（原告商標「ひかり」と被告「ひかり法務事務所」の「ひかり」部分を比較し類似性を肯定した前掲東京地判［ひかり法務事務所］)。

また、単語自体の識別力が低いことから登録商標の採用した特殊な表記法でなければ権利侵害が成立しないとするもの（大阪地判平成11.1.26平成９(ワ)5752［河内ワイン］、前掲東京高判［BEAR控訴審］)、単語自体の識別力が低いため原告商標の図形部分と被告標章を対比させるもの（前掲広島高判［広島風お好み焼せんべい控訴審］)、単語の識別力がなく図形と一体として被告標章と比較するもの（大阪地判平成30.7.19平成29(ワ)9989［マタニティベルト］)、図形の識別力が低いため当該商標に示された具体的外観（顔、目及び口の位置、描線等）を備える範囲でのみ禁止権が及ぶとするもの（前掲大阪地判［スマイルマーク］）がある[65]。もっとも、裁判例の中には、類似性を肯定したうえで、商標法26条１項２号を

[63] 同判決で「ENOTECA」はイタリア語であるが、「ワインを販売する店」ないし「ワインを提供する飲食店」という飲食店の店舗の種類ないし性格を意味する用語として、ワイン愛好者や西洋料理に関心のある需要者の間で相当程度認識されていると認定した。

[64] 他方で、前掲東京地判［United Sports］は、「United」について多数の登録があるとしつつ、被告標章「United Sports」を分離して比較し類似性を肯定している。

[65] ただし、前掲大阪高判［タヒボ控訴審］は、共通する「タヒボ」の部分が普通名称であるとしながら、その部分を除外した被告標章が原告商標と類似しないと判断しており、上述した裁判例とはやや異なった判断をしている。

用いて適法と判断するものもある（前掲大阪地判［日奈久竹輪］、大阪高判平成22.1.22判時2077号145頁［十二単の招福巻控訴審］）。

次に、被告標章の一部について自他識別力が欠如している又は弱いことは多くの判断で考慮されており、その大半が被告標章の当該部分を分離して比較するため、類似性を肯定する方向で働いている。例えば、被告標章「ELLE SPORTS・CLUB」の「SPORTS・CLUB」部分を分離した東京地判平成11.3.29平成８（ワ）24194［ELLE　SPORTS・CLUB］、被告標章「United Sports」を分離した前掲東京地判［United Sports］、被告標章「花粉のど飴」を分離した東京地判平成15.6.27判時1840号92頁［花粉のど飴］、被告標章「Love cosmetic」の「cosmetic」部分を除外して類似性を検討した前掲大阪地判［Love cosmetic一審］（ただし控訴審で変更）、「十二単の招福巻」の「十二単の」部分を除外して比較した大阪地判平成20.10.2判時2038号132頁［十二単の招福巻一審］、被告標章「新快通ハーブ粒」の「新」部分を除外して比較した大阪地判平成21.1.20平成18（ワ）7758・7759［快通ハーブ粒］、「シルバーヴィラ揖保川」の「揖保川」を除外して比較した前掲東京地判［シルバーヴィラ揖保川］、「Scut床暖房」の「床暖房」の部分を除外した東京地判平成22.10.14平成21（ワ）10151［Scut］、「ひかり法務事務所」の「法務事務所」部分を除外して比較した前掲東京地判［ひかり法務事務所］、被告標章のうち「麻布十番」や「リラクゼーション」の部分を除外して比較した東京地判平成24.7.27平成24（ワ）5946［コマチエン］、被告標章「イケア通販」のうち「通販」部分を除外した東京地判平成27.1.29平成24（ワ）21067［イケア］がある。

ただし、被告標章の非共通部分が地名である場合でも、日本酒の場合には、取引者需用者は産地名を表していると認識し、その地名に着目するものと考えられるから、その地名の部分も自他商品の識別機能を果たしているとして分離せず類似性を判断したものがある（東京高判平成11.10.29平成10（ネ）3707［筑後の国 寒梅控訴審］）。また、当該部分が地名であっても、広く知られていない地名であれば当該部分も含めて一体として原告商標と比較する場合がある（被告標章の「天神愛眼」を一体として原告商標と比較した前掲大阪地判［天神愛眼］）。

他方で、被疑侵害標章のうち、一部の識別力が弱いため、被疑侵害標章全体を登録商標と比較することにより類似性を肯定する方向に働くもの

もある（前掲東京地判［MONSTER GAME一審］）。

**イ　原告商標・被告標章の周知性・著名性の考慮**

次に、原告商標や被告標章が市場で認知されている事情について検討する。

まず、原告商標の周知性は、多くの判断で原告に有利に判断されている。

原告商標が著名な場合、被告標章が原告商標に語が付加される構成である場合でも、被告標章を分離観察する方向で働き、類似性を肯定するものが15判断ある（前掲東京地判［JOELLE］（「JO」と「ELLE」の間が空いていた被告標章についての判断）、東京地判平成11.4.28判時1691号136頁［ウィルスバスター］、東京高判平成11.6.30平成10(ネ)5397［ELLE MARINE控訴審］、神戸地判平成11.7.23平成10(ワ)375［金盃菊正宗一審］（「菊正宗」部分を分離）、東京地判平成12.9.29判時1733号108頁［デール・カーネギー一審］（「D・カーネギー」部分を分離）、前掲東京地判［プロジェクトヘイワ］、前掲知財高判［Agatha Naomi控訴審］、前掲東京地判［シルバーヴィラ揖保川］、前掲東京地判［BALCONY AND “SUN” BED］）。ただし、原告商標が全国的に知られるようになってきていることを認定しつつ、日本酒の名称に地名が含まれている場合には取引者需用者はその地名に着目するとの事情から、被告標章の地名部分を分離せず一体のものとして類似性を判断したものもある（前掲東京高判［筑後の国 寒梅控訴審］）。

加えて、東京地判平成19.5.16平成18(ワ)4029［ELLEGARDEN一審］は、原告商標の著名性を考慮して、被告標章の「ELLEGARDEN」を「ELLE」と「GARDEN」に分離して観察することを許容したが、控訴審判決は使用態様や被告の活動実績から分離観察は許容されないとしている。

また、前掲大阪地判［CLEAR IMPRESSION］は、原告の著名性を認定しつつ、原告商標の「clear」の識別力が高くないことや被告が知名度を獲得しつつあることから、被告標章２ないし５の「CLEAR IMPRESSION」は一体として見るべきとして類似性を否定した。

他方で、原告商標の著名性は、原告商標を分離して観察すべきとの主張を排斥する根拠としても使われている（原告商標の「菊正宗」を分離して観察すべきではないとした前掲大阪高判［金盃菊正宗控訴審］）。

以上のように、原告商標及び被告標章を分離して判断すべきかを決定す

る際において、原告商標の周知性が考慮されている[66]。

次に、原告商標が著名な場合、原告商標又は被告標章から原告製品の観念を生じさせることが認められる場合があり、11判断がそのように判断している（前掲東京地判［BALCONY AND “SUN” BED］、結論としては類似性を否定しているが、東京高判平成15.7.30平成14（ネ）5791［Budejovicky Budvar控訴審］）。原告商標が著名な文筆家、講演家を示すものである場合、原告商標も被告標章も同人物を観念させるとしたものもある（東京高判平成14.2.28平成12（ネ）5295［デール・カーネギー控訴審］）。ただし、原告商標が原告を想起させるとする場合であっても、類似部分が当該名称以外にある場合には有利に働かない（東京高判平成13.12.26判時1788号103頁［弓型ステッチ控訴審］の被告標章６、７、10の判断）。

加えて、原告商標に知名度があることは、原告商標から特定の称呼を生じさせる根拠として用いられることもある（東京地判平成19.12.27平成18（ワ）5272・8460［ガトーしらはま］）。

最後に、被告標章の著名性は41判断で被疑侵害者に有利に考慮されている。

特に、被告標章を分離せず一体として原告商標と比較する判断が26判断と多い。例えば、被告企業が著名な場合に、企業名部分と一体として被告標章が認識されるとして、類似部分があったにもかかわらず類似性を否定したものとして、東京高判平成11.4.22判時1651号130頁［ALWAYS Coca-Cola控訴審］（被告標章「ALWAYS」と「Coca-Cola」の部分を一体として判断）、前掲東京地判［ｅサイト］（被告の「ｅサイト ドコモ」について需要者等によって一連一体の標章として認識されるとした。）がある。被告が運営するプロ野球チームが有名である場合も同様である（前掲大阪地判［横浜DeNAベイスターズ一審］、前掲大阪高判［同控訴審］）。

逆に、前掲知財高判［ELLEGARDEN控訴審］は、一審判決が「ELLE」と「GARDEN」の分離観察を許容したのに対し、著名なロックバンドの名称として相当程度の期間使用されてきたという事情等を考慮して分離観察を許さず類似性を否定している。

---

[66] 林いづみ「原・被告の周知・著名性と混同のおそれの相関関係」パテント72巻４号（別冊21号、2019）106-107頁。

また、前掲大阪地判［CLEAR IMPRESSION］も、被告が被告標章の使用を開始した後、全国の被告ブランドの取扱店舗を増加させ，それに伴い被告ブランドの売上げも急増しており、宣伝広告も行っているのであって、被告ブランドの認知度は急速に高まっていることを、被告標章を分離観察しない根拠として挙げている。

この他、被告が著名となる場合には、被告標章について宣伝された特殊な称呼が認定される場合がある（被告標章の「XOXO」について「キスキス」という称呼を認定した前掲東京地判［XOXO］）。

同様に、被告が著名な場合に、特殊な観念が認定される場合がある（被告標章からテレビ番組の一部ないし歌曲の「だんご３兄弟」の観念を生じさせるとした東京地判平成12.1.26平成11(ワ)16773［だんご三兄弟］、被告標章の一部から「オシャレ魔女の“ラブ”と“ベリー”」の観念を生じるとした前掲東京地判［オシャレ魔女 ラブ and ベリー］、横浜に本拠地を有するプロ野球チームである球団が観念されるとした前掲大阪地判［横浜DeNAベイスターズ一審］、前掲大阪高判［同控訴審］）。

このように、被告の著名性は分離の可否や称呼、観念の認定について影響を与えているところ、そのような判断をした判決では、形式的な類似性が一定程度認められる事案でも類似性が結論として否定されており、その意味では結論に大きな影響を与えていると考えられる（前掲東京高判［ALWAYS Coca-Cola控訴審］、前掲東京地判［XOXO］、前掲東京地判［eサイト］、前掲大阪地判［横浜DeNAベイスターズ一審］、前掲大阪高判［同控訴審］等）。

### ウ　その他の事情

上記以外にも、外観・称呼・観念の確定のために考慮されている事情があるが、定型化しにくいものが多い。

例えば、ベンジャミン・アヒナ・アイパがハワイのサーフイン業界で知られているため、シャツ等の取引者・需要者において、本件商標が「BEN」と「AIPA」の２つの部分から成るものと認識するとした前掲東京地判［Aipa］、被告の広告等から被告標章は「アスカ」の称呼を生じるとして類似性を肯定した大阪地判平成12.4.11平成９(ワ)10750［ASUKA］、バックポケット自体の形状についても様々なバリエーションがあり識別力があ

ることから、バックポケット外周に沿う2本の線の部分とバックポケット左右の各辺からその内部に形成された2本の曲線の部分を一体として対比することが相当であるとした前掲東京高判［弓型ステッチ控訴審］、被告が原告から独立した経緯を踏まえて被告標章「ニューサンボア」について「サンボア」部分を分離した前掲神戸地判［ニューサンボア］、原告被告の宣伝広告によりオートバイや革ジャンパーの愛好者の間では次第に知られるところとなってきたため、被告標章を米国インディアンブランドの1つである「Indian」商標であると理解し、付記された会社名から称呼・観念は生じないとする一方、「インディアンモーターサイクル」の称呼及び「インディアンのモーターサイクル（自動二輪車）」との観念を生じるとした前掲東京高判［Indian控訴審］（ただし権利濫用で請求を棄却しており傍論）、原告商標の一部である「鏡面」等の商標登録出願が拒絶査定を受けており、同部分に自他識別力はないため、それ以外の部分で被告標章と対比すべきとした東京地判平成16.7.28平成16（ワ）781［鏡面ツヤ出しワックス一審］、東京高判平成17.2.10平成16（ネ）4212［同控訴審］、服飾の分野において原産国を表示する又は商品イメージを代表させることを目的として、国名や都市名等があわせて表記されることは通常見られるため「JAPAN」の部分からは出所識別標識としての称呼、観念が生じないとした前掲大阪地判［SAMURAI JAPAN一審］、大阪高判平成25.8.27平成24（ネ）2382［同控訴審］、被告が「ナーナニーナ」の称呼を実際に用いており、取引先や需要者も知っていたことから、被告標章に「ナーナニーナ」の称呼が生じるとした前掲知財高判［ナーナニーナ控訴審］、被告ウェブサイトを閲覧する者は、被告の正式名称又はブログのタイトルから、被告標章について池田市に本拠を置く生活を支援することを目的とする団体であるとの観念を抱くとした前掲大阪地判［ライサポいけだ］、HMG-CoA還元酵素阻害薬が「スタチン」と総称されていることなどから医療従事者においては、医薬品に付された「PITAVA」の記載から本件物質を想起させるとして、同物質の観念が生じるとした東京地判平成26.10.30平成26（ワ）768［SWピタバ］、一般消費者が需要者となることから「esprincess」部分を独立して看取し、「エスプリンセス」の称呼が生じるとした東京地判平成28.6.23平成25（ワ）34654［esprincess］等がある。

### ③　小括

以上のとおり、外観・称呼・観念を確定させるうえで考慮される事情としては、登録商標や被疑侵害標章の固有の識別力や市場における周知性が多くを占めている。そして、これらが考慮されて登録商標及び被疑侵害標章を一体として比較するか分離して比較するかが確定され、もしくは観念や称呼が確定している。その場合、仮にこれらの事情が考慮されなかった場合には、比較対象となる部分や観念、称呼が異なっていたと考えられる。そうすると、当然かもしれないが、外観・称呼・観念を確定させるうえで考慮される事情は商標権侵害訴訟において極めて重要な意味を有していると考えられる。特に、前掲知財高判［ELLEGARDEN控訴審］や前掲知財高判［湯～トピアかんなみ控訴審］は、これらの事情が考慮され、控訴審において比較対象が変更され結論も変更されるに至っている。

## (3) 三点とは別に考慮される事情

### ①　総論

次に、外観・称呼・観念とは別に考慮される事情（以下「別考慮事情」と略記する。取引の実情と表現されるものを含む。）について見てみよう。

ここでは、考慮される事実を、①商標権者の周知性に関する事情、②商標権者の商標の使用態様に関する事情、③商標権者の商標の識別力に関する事情、④被疑侵害者の標章の周知性に関する事情、⑤被疑侵害者の標章の使用態様に関する事情、⑥商標権者・被疑侵害者の販売ルートに関する事情、⑦商標権者・被疑侵害者の商品役務の近接性・需要者の範囲に関する事情、⑧需要者の注意力に関する事情、⑨需要者の購買決定への影響に関する事情、⑩現実の混同に関する事情、⑪被疑侵害者の標章使用の経緯に関する事情、⑫その他の事情に分類し集計した。

以上のような分類にした場合に、各判断が①～⑫の事情を何項目考慮しているかを集計したものが以下の図20である。

この図で重要なのは、総数599判断のうち、446判断（74.5%）は、別考慮事情を一切明示的に考慮していないという点である。この数値は、裁判所が全ての事案について別考慮事情を考慮しなくてもよいと考えていることをうかがわせる。

**図20　別考慮事情を何項目考慮しているか**

| | 裁判例全て | 類似性<br>肯定判断 | 類似性<br>否定判断 | 類似性<br>肯定率 |
|---|---|---|---|---|
| 0項目 | 446 | 259 | 187 | 58.1% |
| 1項目 | 75 | 54 | 21 | 72.0% |
| 2項目 | 49 | 37 | 12 | 75.5% |
| 3項目 | 8 | 5 | 3 | 62.5% |
| 4項目 | 16 | 13 | 3 | 81.3% |
| 5項目 | 5 | 2 | 3 | 40.0% |
| 合計 | 599 | 370 | 229 | 61.8% |

取引の実情で考慮する項目の多さと結論との関係を見ると（図21)、別考慮事情を考慮する判断の方が類似性肯定率は高く、複数考慮する場合にはより高くなる。なお、5 項目考慮した 5 判断のうち 3 判断は類似性を否定しているが、このうち 3 判断は同じ判決の複数の判断によるものである（前掲大阪高判［Love cosmetic 控訴審］)。

別考慮事情項目が多いのは以下の判断である。

これらの判決のうち、3 判決は類似性の判断が一審と控訴審で違ったものである（前掲東京地判［ELLEGARDEN 一審］、前掲大阪高判［Love cosmetic 控訴審］、前掲東京地判［湯～トピアかんなみ一審］、前掲知財高判［同控訴審］)。

他の判決も類似性がかなり微妙な事案で多い（被告商標が「MONSTER GATE」に対し原告標章が「MONSTER GAME」の類似性を肯定した前掲知財高判［MONSTER GAME 控訴審］)。これらからすると、三点観察による類似性の判断が微妙な場合に、別考慮事情が考慮されていることがうかがえる。

**図21　別考慮事情の項目数の多い判決**

| 項目数 | 判　　決 | 考慮項目 |
|---|---|---|
| 5 項目 | 大阪高判平成20. 11. 7判時2075号123頁<br>［Love cosmetic 控訴審］ | ① ④ ⑤ ⑥ ⑦ |
| | 大阪高判平成25. 3. 7平成23(ネ)2238<br>［モンシュシュ控訴審］ | ③ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ |
| | 東京地判平成27. 2. 20平成25(ワ)12646<br>［湯～トピアかんなみ一審］ | ② ③ ⑤ ⑦ ⑪ |

| | | |
|---|---|---|
| 4項目 | 東京地判平成11.1.29平成5(ワ)15921［塩瀬］ | ① ② ④ ⑤ |
| | 京都地判平成17.11.24平成16(ワ)2960［蓄心庵］ | ① ② ⑤ ⑦ |
| | 知財高判平成19.3.6平成18(ネ)10060<br>［MONSTER GAME控訴審］ | ④ ⑥ ⑦ ⑧ |
| | 東京地判平成19.5.16平成18(ワ)4029<br>［ELLEGARDEN一審］ | ⑥ ⑦ ⑧ ⑫ |
| | 大阪地判平成23.6.30判時2139号92頁<br>［モンシュシュ一審］ | ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ |
| | 知財高判平成26.12.17平成26(ネ)10005<br>［頭蓋骨と骨控訴審］ | ① ③ ④ ⑫ |
| | 知財高判平成27.11.5平成27(ネ)10037<br>［湯～トピアかんなみ控訴審］ | ② ③ ⑤ ⑦ |
| | 東京地判平成28.2.9平成27(ワ)8132［なごみ］ | ① ② ③ ④ |
| | 大阪地判平成30.8.28平成28(ワ)9753<br>［LIGHTING SOLUTION］ | ① ② ③ ⑫ |

次に、それぞれの要素を類似性肯定に有利に考慮するものと不利に考慮するものに分けて、裁判例でどのように考慮されているのかを見てみよう。

**図22　類似性肯定方向で考慮する要素の個数**

| 類似性肯定方向で考慮する要素の個数 | 全ての判断 | 類似性を肯定した判断 | 類似性を否定した判断 | 外観が同一又は強い類似性 | 外観が非類似 | 称呼が同一又は強い類似性 | 称呼が非類似 | 観念が同一又は強い類似性 | 観念が非類似 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 599 | 370 | 229 | 182 | 233 | 298 | 178 | 192 | 169 |
| 0個 | 491 | 272 | 219 | 141 | 219 | 226 | 166 | 118 | 162 |
| 1個 | 84 | 77 | 7 | 26 | 11 | 52 | 9 | 59 | 4 |
| 2個 | 9 | 8 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 |
| 3個 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 |
| 4個 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 5個 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**図23　類似性否定方向で考慮する要素の個数**

| 類似性否定方向で考慮する要素の個数 | 全ての判断 | 類似性を肯定した判断 | 類似性を否定した判断 | 外観が同一又は強い類似性 | 外観が非類似 | 称呼が同一又は強い類似性 | 称呼が非類似 | 観念が同一又は強い類似性 | 観念が非類似 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 599 | 370 | 229 | 182 | 233 | 298 | 178 | 192 | 169 |
| 0個 | 508 | 314 | 194 | 155 | 200 | 244 | 157 | 147 | 145 |
| 1個 | 60 | 44 | 16 | 17 | 16 | 41 | 8 | 32 | 10 |
| 2個 | 20 | 6 | 14 | 5 | 13 | 12 | 8 | 7 | 11 |
| 3個 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 4個 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5個 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |

図22と図23から分かるのは、類似性を肯定した判断と類似性を否定した判断とで、別考慮事情の考慮に明確に違いがあるということである。すなわち、類似性を肯定した判断では、類似性を肯定する方向で1個以上の要素を考慮した判断は98判断（26.5%）、類似性を否定する方向で1個以上の要素を考慮した判断は56判断である（15.1%）。他方で、類似性を否定した判断では、類似性を肯定する方向で1個以上の要素を考慮した判断は10判断（4.4%）しかなく、類似性を否定する方向で1個以上の要素を考慮した判断は35判断（15.3%）である。

さらに、外観・称呼・観念のいずれかが非類似としている判断では、いずれも類似性を肯定する方向での事情はほとんど考慮していない（外観非類似の場合14判断、称呼非類似の場合12判断、観念非類似の場合7判断）。

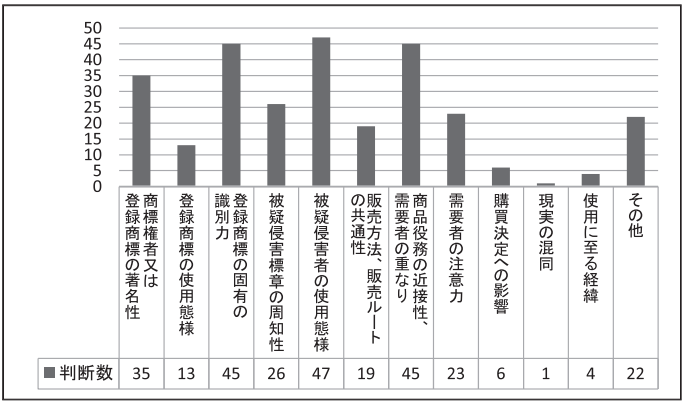
以上の結果から、裁判所は、三点観察で非類似とされる場合には、もはや別考慮事情を考慮するまでもなく類似性を肯定する余地はないと判断している可能性を指摘できるだろう。この点からしても、三点が個別に類似しなくても類似性を認めるかのような木林森最高裁判決の説示は、下級審裁判例には影響を与えていない可能性が高い。

他方で、外観・称呼・観念のいずれかが同一又は強い類似性と判断している場合には、いずれも類似性を肯定する方向での事情のみならず類似性を否定する方向の事情も考慮している（類似性を否定する事情について、外観類似の場合27判断、称呼類似の場合54判断、観念類似の場合45判断）。

この点からすると、裁判所は、三点観察で類似と判断される場合でも、有利不利を問わず別考慮事情を考慮しているように読める。もしかすると、三点観察で非類似ならば類似性を認める余地はない一方、三点が類似してもなお出所の混同を生じない場合があり得るため、三点で類似すると判断される場合でも別考慮事情を考慮しているのかもしれない。

次に、どのような項目が多く考慮されているのか見てみよう。

**図24　別考慮事情毎の考慮する判断数**




考慮される事項として多いのは⑤被疑侵害者の標章の使用態様に関する事情（47判断）、③商標権者の商標の識別力に関する事情（45判断）、⑦商標権者・被疑侵害者の商品役務の近接性・需要者の範囲に関する事情（45判断）、①商標権者の周知性に関する事情（35判断）である（図24）。

これよりやや少ないものとしては、④被疑侵害者の標章の周知性に関する事情（26判断）、⑧需要者の注意力に関する事情（23判断）、⑥商標権者・被疑侵害者の販売方法、販売ルートに関する事情（19判断）、②登録商標の使用態様に関する事情（13判断）がある。

ほとんど考慮されていないものとしては、⑨需要者の購買決定への影響に関する事情（６判断）、⑪被疑侵害者の標章使用の経緯に関する事情（4判断）、⑩現実の混同に関する事情（１判断）がある。

もっとも、母数が599判断であることを考えれば、最も多い⑤の事情ですら考慮する全判断の１割以下の判断しか考慮していない。その意味では、裁判所が、これらの事情を全ての事例で考慮しているわけではないことに注意を要する。

そのうえで、以下では各要素毎に類似性の結論への影響を検討していく。

図25は、各要素について考慮した判断について、類似性全体の結論がどうなっているかを明らかにしたものである。

図25　別考慮事情を考慮する判断数とその場合の類似性の結論

| | 類似性肯定方向に考慮 | 類似性否定方向に考慮 | 類似性肯定 | 類似性否定 | 類似性肯定率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商標権者又は登録商標の著名性 | 22 | | 14 | 8 | 63.6% |
| | | 14 | 5 | 9 | 35.7% |
| 登録商標の使用態様 | 9 | | 9 | 0 | 100.0% |
| | | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
| 登録商標の固有の識別力 | 12 | | 12 | 0 | 100.0% |
| | | 36 | 33 | 3 | 91.7% |
| 被疑侵害標章の周知性 | 7 | | 7 | 0 | 100.0% |
| | | 19 | 11 | 8 | 57.9% |
| 被疑侵害者の使用態様 | 8 | | 8 | 0 | 100.0% |
| | | 39 | 14 | 25 | 35.9% |
| 販売方法、販売ルートの共通性 | 13 | | 11 | 2 | 84.6% |
| | | 6 | 2 | 4 | 33.3% |
| 商品役務の近接性、需要者の重なり | 35 | | 33 | 2 | 94.3% |
| | | 15 | 9 | 6 | 60.0% |
| 需要者の注意力 | 20 | | 18 | 2 | 90.0% |
| | | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 購買決定への影響 | 3 | | 3 | 0 | 100.0% |
| | | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 現実の混同 | 1 | | 0 | 1 | 0.0% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 使用に至る経緯 | 4 | | 4 | 0 | 100.0% |
| | | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| その他 | 20 | | 19 | 1 | 95.0% |
| | | 2 | 0 | 2 | 0.0% |

この表を見ながら、重要な要素について個別に検討を加える。

### ②　各要素毎の検討

#### ア　商標権者の周知性に関する事情

商標権侵害訴訟において商標権者の周知性を考慮すべきか否かについては、学説でも大きな争いのある点である。否定説は、商標法が未使用商標も含めて商標の類似及び商品・役務の類似で権利範囲を設定しており、これを超える保護は不正競争防止法に委ねるべきとする[67]。他方で、肯定

[67] 田村・前掲注 3・129-130頁、峯／前掲注39・83頁、小嶋／前掲注 4・293-294頁、許／前掲注 5 (2)152頁、辻田芳幸「商標の類否判断にかかる基礎的考察」外川英明＝高松孝行＝加藤暁子＝藤田晶子編『知的財産法のモルゲンロート－土肥一史先生古稀記念論文集』(2017、中央経済社)40頁。

説は、出所の混同によって類似性を判断することを前提としつつ、登録商標が周知になることで出所の混同を招来しやすくなることを根拠とするものが多い[68]。また、周知になれば取引社会に公示されていることから、これを考慮しても関係者に不測の損害を与えるおそれが少ないことも指摘されている[69]。

今回の調査対象とした裁判例では、商標権者の周知性に関する事情は、商標権者に有利に考慮するものが22判断、不利に考慮するものが14判断となっている。

前者としては、例えば、前掲東京地判［塩瀬］（原告の営業規模を考慮）、前掲神戸地判［金盃菊正宗一審］、前掲大阪高判［同控訴審］、前掲東京地判［GIO］、前掲京都地判［蕎心庵］（京都市内で一定の周知性があることを考慮）、前掲東京地判［BALCONY AND “SUN” BED］、前掲東京地判［なごみ］、前掲大阪地判［LIGHTING SOLUTION］がある[70]

もっとも、結論への影響を考えると、やや微妙な部分がある。

すなわち、商標権者の有利な事情、例えば商標権者又は当該商標が広く知られていることを考慮した22判断のうち、8判断は結論として類似性を否定している。例えば、大阪地判平成13.9.25平成12（ワ）9104・11201［QN’sMODE一審］、大阪高判平成14.3.27平成13（ネ）3490［同控訴審］、前掲東京高判［Budejovicky Budvar控訴審］の控訴人標章1～3の判断は、商標権者や登録商標の周知性を認定しつつ、結論として類似性を否定している。同様に、前掲東京地判［フェルゴッド一審］、知財高判平成29.4.25平成28（ネ）10106［同控訴審］も、原告商品について紹介する書籍、論文、記事

---

[68] 渋谷・前掲注3・348頁、島並／前掲注3・76-83頁、西田他編・前掲注3・487頁（塩月秀平執筆部分）（ただし、外観・称呼・観念が一切類似しない場合には類似性は肯定されないとする。）、松村／前掲注3・93-94頁、三山峻司「商標の類似と取引実情」L&T47号（2010）104-105頁、横山／前掲注3・933-935頁。

[69] 網野・判例（前掲注36）89-90頁、渋谷達紀『知的財産法講義Ⅲ』（第2版、2008、有斐閣）459-460頁（ただし、考慮することが許されるのは、登録商標それ自体の周知性や識別力であり、登録商標の構成に含まれない標章の周知性を考慮に入れるべきではないとする。）。

[70] これに対し、原告商標が当初周知であったが、近時の使用実績が乏しい場合には、商標権者に有利に考慮しなかったものがある（大阪地判平成19.11.5平成16（ワ）7663［Love passport］）。

等が複数存在することを考慮しつつ、類似性を否定している[71]。また、前掲知財高判［ELLEGARDEN控訴審］も、原告商標「ELLE」を著名としつつ、類似性を否定している。

他方で、前掲東京地判［ウィルスバスター］は、被告標章4の分離観察の可否の判断において、原告商標が著名であることを考慮している一方、その他の判断では原告商標の著名性を全く考慮せず、被告標章7の「VIRUSBUSTER」については原告商標との類似性を否定している。このように、同判決からは、原告商標の著名性によって類似性の範囲を大きく広げているわけではないことがうかがえる。同様に、前掲東京地判［シルバーヴィラ揖保川］も、原告商標の著名性を被告標章を分離するか否かの判断にしか用いていない。さらに、前掲東京地判［和幸食堂一審］、前掲知財高判［同控訴審］も、3条1項6号の判断において、幅広い地域において有名な豚カツ料理チェーン店として認知されるに至ったとの事実を認定しつつ、類似性の判断においては明示的に考慮していない。この他、東京地判平成26.11.14平成25(ワ)27442・34269［SHIPS］も、原告商標も被告標章も「SHIPS」であり、類似性を否定し難い事案であったが、裁判所は本件商標が広く一般消費者に認識されており、強い識別力を持つ商標であると認定しつつ、この点を類似性の判断で明示的に考慮していない。前掲長野地判［マイクロソフト一審］、知財高判平成30.3.29平成29(ネ)10082・平成30(ネ)10005［同控訴審］も、原告商標の著名性を被告標章の観念の認定で用いている以外には特に考慮していない。

このように、登録商標や原告の周知・著名性は、類似性で考慮する判決が少なくないものの、この点を認定しつつ類似性を否定する判決も多く、かつ裁判所がそのような事実を認定している場合でも類似性の判断で用いないものも数多く見られることからすれば、類似性の判断に大きな影響を与えているとは言い難い。

また、商標権者や登録商標が知られていないなど被疑侵害者に不利な事情を考慮した14判断のうち、5判断は類似性を肯定し、9判断は全て類似

[71] ただし、控訴審判決は、原告商品を掲載した書籍や雑誌があることを認めつつ、商品の需要者である認知症患者やその介助者に本件商標がフェルラ酸を含有する健康補助食品を意味するものであると周知されていたと認めるに足りないとしている。

性を否定している。

例えば、前掲大阪高判［Love cosmetic控訴審］は、原告商標の使用実績は皆無ではないが微々たるものであるとして、この点を類似性を否定する方向で考慮している。

なお、判断の１つである前掲東京地決［CAFÉ GQ GINZA一審］は、原告が登録商標を使用していないことを考慮して類似性を否定したが、抗告審の前掲東京高決［同抗告審］は、同抗告人が抗告人商標を現にその指定役務について使用しているか否かは、上記類否判断に何ら影響を及ぼすものとは言えないとして、この点を考慮しなかった。他方で、前掲東京高判［BEAR控訴審］も、原告の使用実績が乏しいことを類似性を否定する根拠として挙げている。

不使用については、商標法の発展助成機能からすれば、直ちに混同のおそれを否定する事情とはせず、3年不使用であり、かつ不使用取消審判を請求しているなどの場合に権利濫用とすれば足りるであろう（そのような立場の判決として、本論文の調査対象判決ではないが、東京地判平成31.2.22平成29(ワ)15776［moto］）。

**イ　登録商標の使用態様**

登録商標の使用態様については、考慮すべきではないとするものが多い[72]。

有利に考慮したものとしては、原告が被告同様商標をウェブサイトや看板に使用していることを考慮するもの（前掲京都地判［蕎心庵］）、登録商標を原告商品に使用する場合に被告標章と同一のデザインが用いられていることを考慮するもの（前掲東京地判［magic BULLET］）、原告が女性用化粧品の容器に登録商標を付し、被告と同様に原告のホームページ及び物販サイト等で販売していることを考慮するもの（前掲東京地判［Raffine］）、登録商標がカタカナと欧文字の二段書きであり、被告が欧文字であった場合に、原告が欧文字のみでも使用していたことを考慮するもの（前掲東京地判［Pierarejeunne］）、被告ら商品の発売の少なくとも約10年前から原告によって本件商標の指定商品に含まれるタオルケット等の商

[72] 田村・前掲注3・129頁、峯／前掲注39・83頁。

品に使用していることを考慮するもの（前掲東京地判［なごみ］）、原告が長期間にわたり登録商標をカタログに使用しており被告もカタログに使用していることを考慮するもの（前掲大阪地判［LIGHTING SOLUTION］）がある。

不利に考慮したものとしては、原告が運営する入浴施設が特定の一施設のみであること（前掲東京地判［湯～トピアかんなみ一審］、前掲知財高判［同控訴審］）、原告が原告の略称「IFSA」の語を用いており、被告の略称とは異なるので区別できることを考慮するもの（東京地判平成28. 11. 24平成27（ワ）36973［全国遺体保全協会］）、登録商標とともに原告の会社名が表記されており、被告も同様であることを考慮するもの（前掲東京地判［HART］）がある。

いずれにしても、登録商標の使用態様を考慮する判決は多くない。

**ウ　原告商標の固有の識別力**

原告商標の固有の識別力は、12判断が類似性を肯定する方向で考慮し、36判断が類似性を否定する方向で考慮している。

類似性肯定方向で考慮した12判断は全て結論において類似性を肯定している一方、否定方向で考慮した36判断も33判断は類似性を肯定している。例えば、前掲大阪地判［スーパーバンド］（ゴムバンドに係る商標に本件商標と類似するものが多数存在することを認定）、東京地判平成12. 11. 28平成10（ワ）9524［BEAR一審］、前掲東京地判［United Sports］（「United」についての商標が多数登録されている。）、前掲東京地判［ひかり法務事務所］、前掲大阪高判［モンシュシュ控訴審］（全国的に「モンシュシュ」又は「Monchouchou」という文字を含む店名の洋菓子・パン店が６店ほどあり、スナックや雑貨店等の店名に使用されている例も35店ほどある。）、前掲知財高判［頭蓋骨と骨控訴審］（頭蓋骨と骨のハザードシンボルが一種のファッションとして確立しており多数の商標登録があることを認定）、前掲東京地判［湯～トピアかんなみ一審］（「湯ーとぴあ」又はこれに類する名称を用いた施設が全国に複数存在することを認定）等がある。特に、前掲大阪地判［Love passport］は、このような事実を認定しつつ類似性を肯定する16判断を行っているため、類似性否定方向で考慮した36判断中33判断が類

似性を肯定するに至っている[73]。

これに対し、原告商標の単語が特定の意味を表すことになったことが、原告の活動による場合には、これを不利に考慮しないものがある（東京地判平成19.11.21平成18(ワ)17960［Epi Salon］)[74]。

他方で、前掲知財高判［湯～トピアかんなみ控訴審］は、この点を１つの考慮要素として原審の結論を変更して類似性を否定している。ただし、同判決も、決め手は自他識別力の低さから原告商標及び被告標章をいずれも分離せず一体として比較したことにあり、識別力が三点の確定と独立した要素としてどこまで重要性があるかは不明である。

いずれにしても、この結果からは、原告商標の固有の識別力は、三点観察の対象を特定するうえでは極めて重要である一方、三点観察とは独立に考慮される要素としては結論への影響はあまりなく、その意味では裁判例での重要性は高いとは言い難いように思われる。

**エ　被告標章の著名性**

被告標章の著名性については、小僧寿し最高裁判決が考慮しているものであるが、商標権侵害訴訟において考慮されるべきかはなお議論がある。否定する立場からは、被告標章が全国的に著名となった場合には、先使用の抗弁か権利濫用の抗弁で解決すべきとするものがある[75]。さらに、商標の出願時点で被告標章が周知性を獲得しているのであれば、無効の抗弁（特許法104条の３、商標法39条）を主張できることも指摘されている[76]。他方で、肯定する立場からは、類似性を狭める方向で斟酌するものである

[73] なお、前掲大阪地判[巨峰]は、「巨峰」の標章から著名なぶどうの名称を想起することも明らかであるとしつつ、この点は26条１項２号に関係することであり、原告も主張しないとして、類似性の判断にあたり考慮しないとした。

[74] また、同じ名称の施設が存在することは、自他識別力が高くないことを示すが、そのような場合でも他の施設に対し使用の中止を求めていることから不利に考慮しなかった判決がある（前掲東京地判[シルバーヴィラ揖保川])。

[75] 許／前掲注５(2)152-153頁。

[76] 宮脇／前掲注34・219頁。

から、後行者の予測可能性を害さないことが指摘されている[77]。

被告の周知性を類似性否定方向で考慮したものは19判断あるが、結論として類似性を肯定したものが11判断、類似性を否定するものが８判断と結論が分かれている。例えば、類似性を否定したものとしては、前掲東京地判［ｅサイト］、前掲東京地判［オシャレ魔女 ラブ and ベリー］、前掲大阪地判［Love cosmetic一審］、前掲大阪地判［CLEAR IMPRESSION］、前掲知財高判［ELLE GARDEN控訴審］がある[78]。ただし、前掲東京地判［オシャレ魔女 ラブ and ベリー］は、被告ゲーム機及び被告標章が低年齢の女児及びその保護者を中心とする層に周知となっていることを全ての標章の判断で考慮しつつ、外観や観念が類似する被告標章については類似性を肯定する一方、外観や観念が類似しない被告標章については類似性を否定しており、被告標章の周知性が結論を決める要素となっていない。

他方で、被告の周知性に関する事情を考慮しつつ、類似性を肯定したものが11判断ある（前掲東京地判［オシャレ魔女 ラブ and ベリー］の一部判断、前掲東京地判［Epi Salon］、被告標章の一部である「エアウィーヴ」の表記が周知であることを認定つつ類似性を肯定した前掲東京地判［なごみ］、被告がファッションショーやファッション雑誌等に取り上げられたことを認定しつつ類似性を肯定した前掲知財高判［頭蓋骨と骨控訴審］）。また、被告が著名であることは必ず考慮されているわけではない。例えば、東京地判平成24.1.12平成22（ワ）10785［ゆうメール］は、被告が郵便事業株式会社であった事案だが、被告の著名性を考慮することなく類似性を肯定している。前掲東京地判［白砂青松一審］も、被告商品が新聞や雑誌に

---

[77] 小嶋／前掲注４・294-295頁は、このような点を指摘しつつ、前掲知財高判［ELLE-GARDEN控訴審］が被告の著名性及び被告標章における継続的な使用を考慮して類似性を否定したことに賛成している。同様に、被告標章の著名性を考慮することに賛成するものとして、渋谷／前掲注16・82-83頁、同・前掲注69・462-463頁、土肥・前掲注55・63-64頁。松尾和子「拡大された商標、営業表示等の保護について」前掲注15渋谷追悼312-313頁も、前掲大阪地判［melonkuma］の事例について、被告標章の周知著名性獲得の具体的経緯を考慮して商標の類似性を否定すべきだったと論じている。

[78] なお、被告標章がある程度の周知性を獲得していることを認めつつ、それが最近数年間における広告宣伝による効果が大きいものとし類似性を肯定したものとして、前掲東京地判［Epi Salon］がある。

取り上げられ「The Wonder 500」プロジェクトにおいて日本を代表する商材500の１つに選定されたことを認定しつつ、類似性の判断で一切考慮することなく類似性を肯定している（前掲知財高判［同控訴審］で結論を維持）。

以上からすると、被告標章の周知性に関する事情は、小僧寿し最高裁判決が考慮しているにもかかわらず、下級審判決では絶対の要素となっているとは言い難い。ただし、前掲東京地判［ｅ　サイト］や前掲知財高判［ELLEGARDEN控訴審］など、微妙な事案では結論に影響を与えていると思われる。

**オ　被告標章の使用態様**

被告標章の使用態様を考慮するかどうかも、学説上は争いがある[79]。

被告標章の使用態様について有利に考慮したものとしては８判断あり、全て結論として類似性が肯定されている（名古屋地判平成13.11.9判タ1101号254頁［JAMJAM一審］、名古屋高判平成14.9.25平成13(ネ)1042［同控訴審］（原告被告と同様のホームページが存在し、検索で被告ホームページに到達できる。）、前掲東京高判［デール・カーネギー控訴審］（被告がパンフレットにおいて原告商標の表す人物に積極的に言及している。）、前掲京都地判［蕎心庵］（「有喜蕎心流そば打ち塾　京都蕎心庵　塾生による店」などと被告が原告との関係を示唆する表記を用いている。））。

他方で、類似性を否定する方向で考慮したものは39判断と多いが、14判断が類似性肯定、25判断が類似性否定と結論が分かれている。

類似性を否定する方向で考慮しつつ結論として類似性を肯定したものとしては、被告標章、被告らの商号及び名称が商品や広告に付されている場合があるが不可分一体には付されていないとして類似性を肯定した前掲東京地判［BEAR一審］、被告標章と「SARAH」「SARAH BRAND」「SARAH BRAND DOG」「Sarah brand」の文字とを組み合わせて使用していた事案について類似性を肯定した東京地判平成14.7.31判時1812号133頁［犬の図

[79] 考慮しない立場として、峯／前掲注39・83頁。他方で、被告標章の使用態様は、近時する商標であっても出所混同を生ずるおそれはないかなどの点で当然勘案されるとすると指摘するものとして、西村・前掲注37・127頁。

形]、標章を使用したウェブページにおいて「最新機種に内部欠陥発覚のため、各地プロジェクトメンバー緊急募集」の表示があったが類似性を肯定した東京地判平成18.4.26平成17(ワ)24370［プロジェクトヘイワ発信者情報開示]、前掲東京地判［プロジェクトヘイワ]、被告標章とともに被告を示す「SW」の表記があるとしつつ被告標章も出所識別機能を有するとした前掲東京地判［SWピタバ］がある。

類似性を否定する方向で考慮しつつ結論として類似性を否定したものとしては、前掲東京高判［ALWAYS Coca-Cola控訴審］(被告が著名な商標と一体として使用している。)、前掲東京地判［Qt一審]、前掲東京高判［同控訴審］(被告商品の包装袋上に「Kodak」が付されたり、包装袋の中央にデザイン化した「Q」の図形が付され、被告商品の広告で、「クールなフェイスの、キュートなQt。」等の表示がされていたことを考慮)、前掲東京地決［CAFÉ GQ GINZA一審][80]、前掲東京高判［BEAR控訴審］(他の表示で区別できる、衿ネームや商品タグによって商品の出所を識別する。)[81]、前掲東京地判［eサイト］(「NTTDoCoMo」の記載から、ホームページ及びパンフレット等に接する需要者は被告の作成と認識できる。)、前掲東京地判［本当にあったHな話がてんこ盛り！］(同雑誌の題号「まんが快援隊」の上部に題号の文字の約5分の1程度の大きさの文字で表示されているものにすぎない。)、前掲大阪地判［ライサポいけだ］(ウェブサイトの記載で区別できる。)、前掲東京地判［全国遺体保全協会］(被告がパンフレットやウェブサイトに略称「JASTA」の語を用いている。)、前掲東京地判［HART］(被告標章とともに被告の会社名が表記されている。）がある。

これらの判断のうち、前掲東京地判［Qt一審]、前掲東京高判［同控訴

[80] 同決定は、債務者標章2は音楽のリクエストカートに付されていること、債務者標章3は店内の写真や電話番号等、宣伝文句とともにチラシに使用されていること、債務者標章4は店長の名刺の裏側にプリントされて使用されていること、債務者標章5は営業用のチラシや店長の名刺の表側に付されて使用されていることをそれぞれ考慮して、類似性を否定する根拠の1つとした。ただし、前述のように前掲東京高決［同抗告審］が判断のほとんどを覆した。

[81] 一審判決(前掲東京地判［同一審])は、被告らの商号等が被告らの商品や広告に付されている場合があるとしつつ、その場合でも被告標章とは離れた場所に付されており、被告標章と不可分一体には付されていないとして類似性を肯定していた。

審]、前掲東京高判［BEAR控訴審］、前掲東京地判［ｅサイト］は、称呼が大きく類似していた事案であった。また、前掲大阪地判［ライサポいけだ］も「いけだ」部分が地名であることからすると通常は「いけだ」部分を分離して類似性が肯定される事案のように思える。そうすると、少なくともこれらの事案では類似性の結論に影響した可能性は否定できない。否定方向で考慮した判断でも一定数類似性が肯定されており、その意味では絶対的な判断要素ではないものの、微妙な事案では決め手となる可能性を持っている。

なお、使用態様の考慮は、いわゆる商標的使用論とも重なるものである。例えば、前掲東京高判［ALWAYS Coca-Cola控訴審］や前掲大阪地判［ライサポいけだ］は商標の類似性を否定しつつ、商標的使用も否定している。そうだとすれば、使用態様の考慮は商標的使用の有無に委ねるということも考えられよう[82]。ただし、類似性が微妙であり、使用態様としても出所識別力が低く混同を招来しないような場合には、商標的使用を否定するよりも類似性要件を否定する方が自然であるため、類似性要件で使用態様を考慮する実益はあると思われる。

**カ　販売方法・販売ルート**

販売方法や販売ルートを考慮する判決もある[83]。

販売方法に着目し、類似性を肯定する方向で考慮した13判断のうち、11判断は類似性を肯定している（前掲大阪高判［金盃菊正宗控訴審］（量販店の酒類販売コーナー等で広く販売）、前掲大阪地判［ヨーでる一審］、前掲大阪高判［同控訴審］（同種の店舗で販売）、前掲知財高判［MONSTER GAME控訴審］（同一の店舗や近接する売場で販売される可能性が高い。）、大阪地判平成23.6.30判時2139号92頁［モンシュシュ一審］（原告商品も被

[82] 商標的使用論については、平澤卓人「商標的使用論の機能的考察(1)(2・完)」知的財産法政策学研究48号(2016)213頁・49号(2017)201頁。

[83] 被疑侵害者の流通経路や取引方法について、恒常的なものは考慮に入れてよく、さらに混同のおそれを肯定する方向では浮動的なものも考慮に入れてよいとするものとして、渋谷・前掲注69・462頁。また、流通経路や販売場所、展示方法が取引の実情として侵害訴訟において考慮されることについて、池下利男「文字商標の類否」小野他編・前掲注53・319頁も参照。

告商品も百貨店で販売されている。）、前掲長野地判［マイクロソフト一審］（原告商品のプロダクトキーを販売している。））。

他方で、販売方法の共通性を認定しつつ類似性を否定した判決もある（通信販売であることが共通していた事案につき前掲東京地判［フェルゴッド一審］、前掲知財高判［同控訴審］）。

販売方法に着目し類似性を否定する方向で考慮した6判断は2判断が類似性肯定、4判断が類似性肯定と結論が分かれている。類似性を肯定したものとして、前掲東京地判［オシャレ魔女 ラブ and ベリー］（被告がゲーム機の販促品として販売）の一部判断、前掲知財高判［Agatha Naomi控訴審］（デパートにおける販売とインターネットによる通信販売の違いがある。）がある。

他方で、類似性を否定したものとして、前掲知財高判［ELLEGARDEN控訴審］（ライブ会場やウェブサイトで被告が販売している（ただし永続的なものではないとしている。）。）、前掲大阪高判［Love cosmetic控訴審］（被告の商品が特殊なルートで販売されていること。）がある。この2判決はいずれも高裁で逆転して類似性が否定されていることからすると、販売方法・販売ルートも微妙な事案で結論に影響する可能性を否定できない。

**キ　商品役務の近接性、需要者の近接性**

商品役務の近接性、需要者の近接性に着目し、類似性を肯定する方向で考慮した35判断のうち33判断が類似性を肯定している（神戸地判平成17・1・20平成14（ワ）826・1134［シロアリ一審］、大阪高判平成17.10.27平成17（ネ）675［同控訴審］（いずれも白蟻防除剤の販売のために使用されている。）、前掲東京地判［magic BULLET］（原告商品も被告商品も1台で電気式ミキサー、電気式ジューサー、ミル及びフードプロセッサーの4つの機能を有する調理器具であり両者の形態はほぼ同一である。）、前掲東京地判［アイネイル］（商品役務の提供が全国的に行われている。）、前掲大阪高判［モンシュシュ控訴審］（価格帯が重なる。）、前掲東京地判［白砂青松一審］（茨城県で販売している。））。

もっとも、これらの事案を見ると、類似性が当然肯定されるような事案も多い（前掲東京地判［magic BULLET］、前掲東京地判［アイネイル］、前掲東京地判［Raffine］）。また、この点を考慮して類似性を肯定したが控訴

審で結論が変わった事案もある（前掲大阪地判［Love cosmetic一審］）。

これに対し、商品役務が近いことを認定しつつ類似性を否定するものも存在する（原告商品と被告各商品がいずれもフェルラ酸とガーデンアンゼリカを主成分とする認知症患者を対象とする健康補助食品である場合について、前掲東京地判［フェルゴッド一審］、前掲知財高判［同控訴審］）。

他方で、商品役務の近接性、需要者の近接性に着目し、類似性を否定する方向で考慮した15判断のうち9判断が類似性を肯定する一方、6判断が類似性を否定している。否定する方向で考慮したものとしては、前掲京都地判［蕎心庵］（原告被告の地域が異なる、距離が離れている。）、前掲大阪高判［Love cosmetic控訴審］（被告の商品が特殊な使用用途で宣伝・販売されていること。）、前掲知財高判［湯～トピアかんなみ控訴審］（被告の需要者が限定されている。）。

このように、商品役務の近接性、需要者の近接性は考慮されることが比較的多く、前掲大阪高判［Love cosmetic控訴審］、前掲知財高判［湯～トピアかんなみ控訴審］においては結論に影響を与えている可能性がある。

ところで、原告被告の需要者の地域が異なることは考慮されるべきか[84]。

この点について、原告被告の需要者の地域が異なることを、類似性を否定する方向で考慮する裁判例として、前掲京都地判［蕎心庵］、前掲知財高判［湯～トピアかんなみ控訴審］がある。もっとも、前者は結論として類似性を肯定している。また、後者も、前述のとおり、原告商標の「湯～とぴあ」の部分の自他役務の識別力が弱いことから、「湯～とぴあ」の部分だけを抽出して被告標章と比較して類否を判断することは相当ではないとして類似性を否定しており、需要者の地域が異なることは補助的にしか考慮されていない[85]。

他方で、全く考慮しない判決として、前掲東京地判［ひかり法務事務所］がある。同判決は、「…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

[84] 商標権侵害訴訟において原告の営業圏を考慮しない見解として、小林十四雄＝小谷武＝足立勝編『最新判例からみる商標法の実務Ⅱ［2012］』（2012、青林書院）313-314頁（林いづみ執筆部分）。

[85] 同判決が被告施設の所在地を考慮した点について、全国的視点と地域的視点とで混乱していると批判するものとして、工藤／前掲注15・351-353頁。

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、商標の類比判断において意味があることとはいえ」ないとしている（結論として類似性を肯定)。

また、前掲東京地判［シルバーヴィラ揖保川］は、被告各施設の利用者が、主として兵庫県たつの市及びその近郊に居住する者であることを考慮してもなお混同のおそれがあるとして類似性を肯定している。

同様に、前掲大阪地判［PIA］も、原告が神奈川県等で営業している一方、被告が兵庫県伊丹市及び宝塚市のみで営業していることが主張されていたが、「商標権は、全国的に効力を有するものであり、現時点において競合していないからといって、差止等の請求を否定する根拠とはならない」として主張を退けている。前掲東京地判［アイネイル］も、原告店舗がさいたま市、被告4店舗が名古屋市及び一宮市であって原告及び被告の各店舗の距離が離れていることを認定しつつインターネットの検索画面や雑誌等においてネイルサロンが全国的に取り上げられていることを指摘しながら類似性を肯定している。前掲東京地判［ESS］は、原告被告の本店所在地や営業地域が異なることを認定しつつ、太陽光発電事業が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などから混同のおそれを否定できないとしている。前掲東京地判［アロマグランデ］も、原告の営業対象地域が「新宿～東京都内23区」であるのに対し、被告の営業対象地域が「神田」であるとの主張について、役務の出所を誤認混同するおそれを否定する取引の実情等であるとは認められないとした。

以上のように、原告被告の需要者の地域的な違いを考慮しない判決が多く存在する一方で、これを考慮する判決もあるが結論への影響はさほど大きくないように思われる。

### ク　その他

需要者の注意力を類似性を肯定する方向で考慮したものとしては、前掲東京地判［MONSTER GAME一審］（需要者として、取引業者や一部のゲーム愛好家にとどまらず、家庭用ゲーム機を購入・使用する子供を含む一般消費者が想定されることを考慮)、前掲知財高判［同控訴審］（テレビゲ

ームの音声や映像を特に重視するゲーム愛好家を主要な購買層とするものとしつつ、製品の需要者として家庭用ゲーム機の需要者一般を想定するのが相当であるとした。)、前掲大阪高判［モンシュシュ控訴審］(一般消費者が購入)、前掲東京地判［SWピタバ］(中高年以上が購入する。)、前掲大阪地判［バイクシフター］(被告商品は、主にインターネットの通販サイトで販売されていると認められ、需要者が出所等に関する十分な情報を得て購入する取引の実情はない。) 等がある[86]。

ただし、仮に、需要者に子供や年配者が多いとしても類似性の判断に影響を及ぼさないとした判断もあり (前掲大阪地判［棒で黒糖ドーナツ］)、同判決は観念が同一であると判断されており類似性が微妙な事案であったことも考えると、需要者に関する事実は重視されていないとも言えそうである。

購買決定への影響を考慮するものとしては、前掲大阪地判［モンシュシュ一審］、前掲大阪高判［同控訴審］(ブランド名のみならず商品名によって商品を購入する。) がある。なお、前掲東京地判［ELLEGARDEN一審］は、原告商標を検索して被告HPに到達し得ることは商品を身に着けている人を見た人が混同することという、いわゆる購買前の混同を考慮している[87]。

購買決定への影響を不利に考慮するものとしては、前掲横浜地判［真葛一審］(商品が主に観賞用の高価格の陶器類であり、需要者は表示された標章にばかり着目することなく、その商品に現れた作者の能力・作風等か

[86] 商品特性に即した需要者の購買慣習が参考になることを指摘するものとして、三山／前掲注68・105頁。取引者、需要者の階層によって類否の判断が異なり得ることを指摘するものとして、江口・前掲注44・105頁。被告の提供する商品役務の需要者層の注意力を考慮すべきだが、注意力は平均的な注意力を考慮すべきであり、不注意な者の偶発的な混同例に基づいて混同のおそれを肯定すべきではないことを指摘するものとして、渋谷・前掲注69・461頁。商品役務によって需要者が異なり、これによって需要者の通常有する注意力が異なることについて、北村行夫＝亀井弘泰＝近藤美智子＝松澤邦典＝鈴木元『わかって使える商標法』(2017、太田出版) 162頁。

[87] 購買前の混同について、小嶋崇弘「米国商標法における混同概念の拡張について」『特許庁委託平成22年度産業財産権研究推進事業 (平成22～24年度) 報告書』(2012、知的財産研究所) を参照。

ら真贋等に注意して購入するのが通常とした。）、前掲東京高判［BEAR控訴審］（被服類の購入者や取引業者は衿ネームや商品タグによっても商品の出所を識別する。）、前掲東京高判［LABDOR控訴審］（商品役務を商標ではなく製造販売会社や品質、商品の仕様で決定する。）がある[88]。他方で、司法書士の業務においては、需要者が依頼するに至るのは個別の面談に基づく信頼関係によるものであり、事務所の名称の識別力は乏しいとの主張を退けた判決（前掲東京地判［ひかり法務事務所］）、題号によって需要者が識別しているので混同しないとの主張を退けた判決（前掲東京地判［本当にあったHな話がてんこ盛り！］）、被告の登録商標が刻印されているがパチンコの遊技者の認識も考慮して混同のおそれがあるとした判決（前掲東京地判［CR松方弘樹の名奉行金さん］）もあり、この要素も決定的とは言い難い。

現実に起きている混同としては、考慮している唯一の判決として、大阪地判平成17. 10. 27平成16（ワ）12489［VISION SQUARE］がある。もっとも、同判決は、原告の顧客が、被告標章を見て、原告の店舗又は原告と何らかの関連性を有する店舗であるとの混同を生じて被告店舗に赴いた事例が3件発生したことが判明したと認定しつつ、同判決は結論としては類似性を否定しており、結論に影響を与えているのか不明である[89]。なお、前掲東京高判［Budejovicky Budvar控訴審］では、一定数の消費者が誤認するとするアンケート調査の報告書が提出されたが、回答者に対して何らかのブランド（メーカー）のビール名を具体的に回答しなければならないとの一定の心理的圧力を及ぼしていることは否定し難く、そのため回答者が記憶している有名なブランド名から比較的似ているようなブランド名をあえて回答するような事態も想定されることなどから、結論を左右しないとしている。このように、商標権侵害訴訟の類似性判断では、現実の混同がほとんど考慮されていない。

また、被告の意図、意図的な模倣であるという点も考慮されていない。

---

[88] 当該商品又は役務における商標の着目度が取引の実情の一部として考慮されることを指摘するものとして、池下／前掲注83・319頁。

[89] これに対し、現実の混同例の発生が「混同のおそれ」があるという評価の合理性を裏付ける資料の1つとして重要であることを指摘するものとして、三山／前掲注68・105頁。

例えば、大阪地判平成23.12.15平成19(ワ)11489・15110・平成22(ワ)7740［GOLD Glitter］は、被告標章が原告商標の外観構成を利用していることは明らかであるとしつつ、この点を考慮に入れることなく類似性を否定している。

その他の事情として、各社製造の酒類商品が大手スーパー、百貨店等の量販店の酒類販売コーナーや一般酒類小売店の店頭において広く販売されていることを類似性を肯定する方向で斟酌するもの（前掲神戸地判［金盃菊正宗一審］）、被告標章が商標登録された際、原告商標を引用商標として登録異議が申し立てられたが、登録異議が棄却されたこと（前掲大阪地判［Q N'sMODE一審］）、標章が被服等にワンポイントマークとして縫い付けられたり、刺繍されたりするなど、比較的小さく表示され、相違点が認識できなくなる点を考慮するもの（前掲東京地判［犬の図形］）、被告標章が原告から警告を受けた後に変更したものであること（前掲東京地判［犬の図形］）がある。

#### ③　小括

以上からすると、別考慮事情は、類似性を決するうえで限定的にしか機能していないと言えよう。そもそも、7割以上の判断は、別考慮事情を考慮していない。特に、外観・称呼・観念のいずれかで類似性を否定している判断は、別考慮事情をほとんど考慮しないで判断をしている。加えて、前述のとおり、三点観察の結論でかなりの程度類似性の結論が予測できることからしても別考慮事情が結論に常に影響を与えているのは疑問である。ただし、一審と控訴審で結論が変わっている事例では、積極的に別考慮事情を認定していることからすれば、三点観察で限界線上の事例については別考慮事情が無意味とは断じ難い。特に、被告標章の周知性、被告の使用態様や被告の販売方法、商品役務の近接性、需要者の近接性は微妙な事案で結論に影響を与えている可能性がある。

## 第３　結論

### １　本論文の調査結果のまとめ

本稿における侵害訴訟の裁判例群の検討から得られる結論は以下のと

おりである。

まず、商標の一部を比較するか全体を比較するかは、結論に大きく影響する事項であるところ、つつみのおひなっこや最高裁判決によって裁判例の傾向が大きく変わったとは言い難く、文字が一連になっていない事案以外にはなお分離して比較する余地が残っている。

次に、外観・称呼・観念の判断と類似性の結論との関係であるが、二点以上が同一又は強い類似性を示す文言が用いられた場合、又は一点が同一又は強い類似性を示す文言が用いられ、他に非類似の項目がなければ類似性は肯定されると言ってよい。他方で、二点が非類似の場合には全体として非類似とする判断が多いものの、類似性を肯定した判断もある。三点が非類似である場合には、木林森最高裁判決が類似性を肯定する余地を認めるかのような説示をしていたが、実際に類似性を肯定した判断はなかった。

そして、三点外の事情については、三点観察の対象が確定される場面では大きな意味を有する。他方で、三点とは別に考慮される事情（別考慮事情）は、大多数の判決が全く考慮しておらず、その意味で結論への影響は限定的である。特に、外観・称呼・観念が類似しない場合にはほとんど考慮されていない。その意味では、別考慮事情を強く考慮している小僧寿し最高裁判決や木林森最高裁判決と下級審の判断には違いがあるように思われる。ただし、外観・称呼・観念における類似の程度が微妙な事案では、被告標章の周知性、被告標章の使用態様、被告の販売方法・販売ルートの事情は、結論に影響を与えている可能性がある。

### 2　本論文の調査結果として現れた判断方法の評価

さて、以上の調査結果に表れた裁判例の判断方法（以下「下級審趨勢モデル」という。）は、合理的であろうか。

小僧寿し最高裁判決が、商標の類似性の判断について「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を誤認混同するおそれを推測させる一応の基準にすぎ」ないとし、最終的には商品の出所を誤認混同するおそれがあるかどうかによって決すると判断していることからすれば、商標の類似性の判断を、あらゆる要素を考慮しながら実際の混同のおそれの有無によって決するという考え方も成り立ち得る（以下「純粋混同モデル」という。）。このような考え方は、具体的な取引の状況等

を詳細に考慮すべきことを説き、外観・称呼・観念において個別的には類似しない場合でも類似性が肯定され得るとする木林森最高裁判決の説示とも整合しよう。

しかし、このような純粋混同モデルは、以下の点において、下級審趨勢モデルよりも妥当とは言い難い。

まず、予見可能性の点である。純粋混同モデルでは、外観・称呼・観念を重視せず、混同のおそれに関係するあらゆる事情を勘案することになるため、商標権者や競業者が権利の及ぶ範囲を明確に予測し得ないという問題がある。このような判断方法と比べると、下級審趨勢モデルは、外観・称呼・観念の類似性を重視し、これらにおいて類似性が微妙な場合にのみ他の事情を考慮するため、商標権者や競業者は登録商標と被疑侵害標章の外観・称呼・観念を比較して権利範囲に属するか否かをより判断しやすいことになる[90]。特に、上記の調査結果では、下級審判決は外観・称呼・観念から非類似と判断される場合に、その他の事情をもって類似性を肯定する可能性をほぼ否定していると考えられるが、これは競業者にとっての予見可能性を高めるものとして評価できると考えられる。このような三点観察のメリットは以前から指摘されていたものである[91]。

次に、エンフォースメント・コストの問題がある。エンフォースメント・コストとは、一般的には、法的権利を司法においてエンフォースするための費用を意味し、これには、商標権侵害訴訟の公的な費用と私的な費用を含む行政コスト（administrative cost）と、事件において誤った判断がなさ

---

[90] 三点観察は、各要素毎に一定の範囲の類似の幅が先例として形成されることで、商標採択時の予見可能性、権利の安定性が高まることを指摘するものとして、峯／前掲注39・72-73頁。

[91] 混同を上位概念としてケース・バイ・ケースにそれ以外の要素をも加味して商標の類否を判断するのは、画一性と安定性が要求される権利設定にあたっての判断基準を浮動化させ不安定化ならしめるおそれがあると指摘するものとして、網野誠「商標の類似と商品の混同について」『法学博士杉林信義先生古稀記念論文集 知的所有権論攷』(1985、冨山房)715頁。また、当事者又はその一方しか知り得ない事実をもって非類似の結論を導くことは、商標の類似性の判断を不明確にし、法的安定性に反し予測可能性に欠けることを指摘するものとして、工藤／前掲注15・357頁。より広く、登録商標制度に保護範囲の明確化と権利行使を万全のものとするというメリットを指摘するものとして、田村・前掲注 3・3 頁。

れるエラー・コストを含むとされる[92]。実際上の需要者における混同を証明することは、最終的には需要者の主観の問題となるため、これを証明することは容易ではない[93]。また、混同のおそれに関係する事実の全てを審理しなければならないとすると裁判所における審理の負担は大きくなり、審理期間も長くなることが予想される[94]。特に商標権者や登録商標の周知性に関する事情は、その立証に多くの費用がかかる[95]。他方で、下級審趨勢モデルは、商標の類似性が微妙な場合にのみ他の事情が考慮されることになるから、審理の負担は小さくて済む。特に、前記調査結果からは、三点外に考慮される意味のある事情として、被告標章の使用態様や販売方法があるが、これらの事情は被疑侵害行為の特定にあたり一定程度明らかになる事情であることから、さほど審理の負担を増大させないように思える。他方で、商標権者や被疑侵害者の周知性に関する事情は、立証に当事者の大きな負担を要する事実であるが、商標権者側の周知性の事情は、三点確

---

[92] Robert G. Bone, *Enforcement Costs and Trademark Puzzles*, 90 VIR. L. REV. 2099, 2123-25 (2004). エンフォースメント・コストの概念を用いて商標法上の問題を論じるものとして、Rebecca Tushnet, *Running the Gamut from A to B: Federal Trademark and False Advertising Law*, 159 U. PENN. L. REV. 1305, 1333-34 (2011).
日本における紹介として、井上由里子「米国における商標権の効力制限法理の制度設計」小泉直樹＝田村善之編『はばたき－21世紀の知的財産法』(2015、弘文堂) 867-870頁、小嶋崇弘「標識法における機能性法理」日本工業所有権法学会年報42号 (2019) 16-17頁。

[93] 米国において、現実の混同の証明を要するとすれば誤った帰結を導くなどとしてエンフォースメント・コストの点で問題があると指摘するものとして、Bone, *supra* note 92, at 2134-37.

[94] William McGeveran, *Rethinking Trademark Fair Use*, 94 IOWA L. REV. 49, 66-71 (2008) は、米国のマルチファクター・テストが、表現者の予測可能性が低く、かつこの点を審査するのに多大な時間と応訴のための費用を要するため、訴訟の最終的な結論にかかわらず、表現者に対し萎縮効果を与えるという問題を指摘している。

[95] 冒用される商標の周知性の証明や、その周知性が冒用される標識の使用地域にまで及んでいることの証明が事案によっては容易ではないことを論じつつ、商標保護の思想として、冒用の場合の立証の負担を軽減し、商標使用者の救済を容易にすることが商標保護の思想として形成されてきたことを指摘するものとして、渋谷達紀「商標保護の思想」高林龍編『早稲田大学21世紀COE叢書 企業社会の変容と法創造（第7巻）知的財産法制の再構築』(2008、日本評論社) 231-232頁。

定のための事情を除くと限定的にしか考慮されていない。そうすると、下級審趨勢モデルは、純粋混同モデルよりも、エンフォースメント・コストの点で合理性があると考えられる。

関連して、不正競争防止法２条１項１号との役割分担の問題がある。不正競争防止法２条１項１号では、商品等表示の周知性及び類似性を勘案しながら混同のおそれの有無で権利行使の可否が決せられる。商標権侵害の判断であらゆる要素を考慮して混同のおそれを判断するとすれば、不正競争防止法２条１項１号とほぼ同じ点を審理することになり、商標権者は商標登録のインセンティブを害され、不正競争防止法２条１項１号の独自の意義が一部失われることになる。

加えて、サーチコスト（探索費用）の問題もある。サーチコストは、消費者が自らの欲する性状を有する商品役務を探索するための費用を指す[96]。消費者や需要者は、商品役務の性状を容易に知ることはできないが、商標から商品役務の出所等を把握し、これに基づいて自らの欲する商品役務に到達することができる[97]。仮に、純粋混同モデルを採用し、具体的な混同のおそれがない場合には商標権の権利行使ができないとすれば、登録商標と類似するが混同はしない標章を市場において商品・役務に付すことが許容され、登録商標の自他識別力が弱くなり、消費者が標章を手掛かりとして商品・役務を探索することが相対的に難しくなる[98]。このような考え方

---

[96] サーチコスト理論については、WILLIAM M. LANDES & RICHARD A. POSNER, THE ECONOMIC STRUCTURE OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW 168 (Harvard University Press, 2003); ROBERT P. MERGES, PETER S. MENELL & MARK A. LEMLEY, INTELLECTUAL PROPERTY IN THE TECHNOLOGICAL AGE 763 (6th ed., 2012); Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, *Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet*, 41 HOUS. L. REV. 777, 786-88 (2004); Nicolas S. Economides, *The Economics of Trademarks*, TRADEMARK REP. 523, 525-27 (1988).

[97] 商標によって消費者が特定の品質の商品役務を購入できることについて、小野＝三山編・前掲注36・87-88頁（小野昌延執筆部分）。日本の商標法の目的にサーチコストの削減の観点を含めるものとして、金井他編・前掲注30・３－４頁（金子敏哉執筆部分）、愛知靖之＝前田健＝金子敏哉＝青木大也『知的財産法』（2018、有斐閣）344頁（前田健執筆部分）。

[98] 商標法の類似要件は、混同が生じている場合のみならず、識別を困難にすること

と比べると、下級審趨勢モデルは、三点を中心に類似性を判断することで、事業者の採択する標章が既存の商標と一定程度以上に類似しないようにすることで、需要者や消費者の識別しにくさを一定程度防止するものと言える[99]。

ただし、単純にサーチコストの削減のみを達成しようとすれば、以前の判決・審決のように三点のうちいずれかが類似する場合に定型的に類似性を肯定する方がよく、この方が予見可能性にも優れているようにも思える。しかし、類似性の要件を緩やかに考えすぎると、競業者が使用できる商標が限られるという商標の枯渇の問題もある[100]。仮に、他の業者が用いることのできる語が当該商品・役務の識別するうえで不自然な単語等ばかりになるとすれば、かえって需要者のサーチコストを高めることも指摘されている[101]。さらに、事業者がどのような商標を用いて商品役務を提供するかは、営利的な表現・言論の自由の問題でもあるから、需要者のサーチコストの削減の一理をもって広い商標権の権利範囲が正当化されるものではない[102]。

---

でサーチコストを増大させる行為を禁圧する趣旨であるとし、「混同のおそれ」の要件は法で規制すべきサーチコストの増大を画するための基準と解する可能性を示すものとして、宮脇正晴「標識法におけるサーチコスト理論－Landes & Posnerの業績とその評価を中心に－」知的財産法政策学研究37号（2012）209-213頁。他方で、サーチコストによっても混同が生じない標章の使用を禁止することを正当化することは容易ではないと指摘するものとして、小塚荘一郎「商標とブランドの『法と経済学』」小泉他編・前掲注92・769頁。

[99] ただし、商標権者が権利行使をするかどうかは商標権者に委ねられており、類似する標章を使用することをライセンスすることも自由であるから、その意味では現行法は商標間の類似性の距離を確保することを絶対のものとしていない点に注意を要する。

[100] 米国における商標の枯渇についての実証研究として、Barton Beebe & Jeanne C. Fromer, *Are We Running Out of Trademarks? An Empirical Study of Trademark Depletion and Congestion*, 131 HARV. L. REV. 945 (2018).

[101] *Id.* at 1024.

[102] 商標が営利的表現に属することについて、J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION §31:139 (4th ed., 2005); Lisa P. Ramsey, *First Amendment Limitations on Trademark Rights*, *in* TRADEMARK LAW AND THEORY: A

また、需要者のサーチコストの削減のみを考えるのであれば、実際の混同のおそれの有無は重要ではなくなるため、三点外に考慮される事情としてはせいぜい恒常的な事情に止まり、浮動的な事情を全く考慮しないという判断方法も考えられるところである。確かに、前述のとおり商標法4条1項11号の類似性の判断では恒常的な事情のみを考慮し、浮動的な事情は考慮されないとする判断方法が定着しつつある。しかし、商標法4条1項11号で類似性が否定され、他の登録阻却事由にも該当しないとすれば、情勢の変化にかかわらず双方の商標が併存してしまうことになる。他方で、侵害訴訟においては、いったん請求を棄却する判決を出したとしても、情勢の変化で再度訴訟をすることが可能であるから、両商標の併存によるサーチコスト増大の問題は相対的には軽微である。また、仮に、被告が混同しないような使用態様を維持するなど情勢が変化しないのであれば、権利行使を認める必要性は小さい[103]。

以上からすると、本論文から明らかとなった下級審趨勢モデルは、木林森最高裁判決や小僧寿し最高裁判決の文言からは自然なように思える純粋混同モデルと比較して一定の合理性を肯定することができると考えられる。

もっとも、下級審趨勢モデルは、完全に望ましい法制度であるというわけではない。

例えば、現行の法制度では、外観・称呼・観念のうち一点が類似する場合に類似性を肯定するという以前の判断方法と比較して、三点の判断が分かれる場合にどのように結論が出るのか予見可能性が低いという問題がある。さらに、類似性の判断方法を透明化するとすれば、外観・称呼・観念のうち二点以上が非類似である場合には定型的に類似性を否定することも考えられる[104]。このように解しても、当該商標が市場で認知されそれ

---

HANDBOOK of CONTEMPORARY RESEACH 132, 148 (Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis eds., 2007). 詳細は平澤卓人「表現規制としての標識法とその憲法的統制(2)」知的財産法政策学研究51号(2018)215頁。

[103] 以上につき、サーチコストの語を用いないものの、田村・前掲注3・127頁。

[104] 新しい商標についても、色彩商標は外観の類似、音商標は音声の類似、動き商標及びホログラム商標は外観・称呼・観念の類似によってそれぞれ判断し得るので、

以上に広い範囲で混同を生じさせるのであれば、不正競争防止法2条1項1号による権利行為を認めることで足りるように思われる[105]。

加えて、考慮される三点外の事情からは、原告商標の使用状況や周知性は定型的に除いてよいと考えられる。被告標章の周知性に関する事情も、立証が比較的容易な被告自身が立証しない限り類似性を否定する方向に考慮されないと解することで審理の負担を軽減できると思われる。

さらに、三点を中心に類似性を判断する場合の内在的な問題として、商標権者の商標の使用状況にかかわらず類似性が肯定されることで、当該商標の使用実績に乏しい商標権者によって既に信用を蓄積させた競業者の標章使用行為が禁じられるという問題もある。このことによって、商標出願・登録についての過度のインセンティブを与えることになり、事業者に利用可能な商標を限定又は枯渇させ、商標選択におけるパブリック・ドメインを縮減する一助になる。ただし、被告自身が当該標章に十分な信用を化体した場合には、被告自身がコストを負担して被告標章の周知性を立証することで類似性を否定する方向に考慮することは認めてよいと考えられる。また、場合によっては、前掲大阪地判［melonkuma］のように、原告の請求を権利濫用の法理を用いて退けることも十分可能であろう[106]。

加えて、三点を中心に類似性を判断する場合には、使用されている文脈が考慮されにくいという問題がある。ただし、前述のように、被告の使用態様を考慮することは、エンフォースメント・コストをさほど増大させないから許容してよい。もっとも、使用される商標が同一である場合には類似性を否定しにくく、比較広告や適合関係を示す表示のための使用は類似

---

上記の基準を用いても不都合な点はない。宮脇正晴「新商標の類否判断」パテント70巻11号(別冊17号、2017)75-77頁。

[105] 商標法において登録商標の周知性を類似性の判断で考慮することは保護範囲が不明確となることから、周知性を斟酌した類似性の拡大は、もっぱら不正競争防止法の問題とすべきであると指摘するものとして、田村・前掲注3・129-130頁。混同行為の規制は、商標法では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べきとするものとして、許／前掲注5(2)173頁。これに対し、弁論主義の制約を考慮して、商標権侵害の判断でも登録商標の周知性を考慮すべきで、商標法と不正競争防止法2条1項1号及び2号を重畳適用してよいとする見解として、松村／前掲注3・94頁。

[106] 田村・前掲注3・128頁。

性を肯定せざるを得ない。この点に関しては、商標的使用の法理を活用し、類似性要件のこの点における硬直性を補完することが重要である[107]。また、著作物の題号など当該表示が非営利的言論を構成するような場合には、（営利的ではない）表現の自由が優越すると考えられるため、商標的使用を否定するか憲法21条を用いて請求を棄却すべきと考えられる[108]。

【謝辞】本稿は、立命館大学で行われたパブリック・ドメイン研究会（2019年１月26日）において報告した内容に大幅に加筆修正したものです。同研究会の席上で、多くの貴重なご教示を頂きました。また、執筆開始から脱稿まで田村善之先生に懇切丁寧なご指導を頂きました。この場を借りてお礼申し上げます。さらに、脱稿後の2020年６月13日、北海道大学知的財産法研究会と東京大学知的財産法研究会の合同研究会でも様々な貴重なご意見を頂きました。なお、本研究はJSPS科研費JP18H05216「パブリック・ドメインの醸成と確保という観点からみた各種知的財産法の横断的検討」の助成を受けたものです。

[107] 平澤／前掲注82。さらに進んで、商標使用の必要性や当該使用を保護することの価値を商標的使用の判断において考慮することを提唱するものとして、宮脇正晴「商標的使用論の再構成」日本工業所有権法学会年報42号(2019)83-85頁。

[108] 平澤卓人「表現の自由の観点からの商標法の権利制限」日本工業所有権法学会年報42号(2019)115頁。