

商標法4条1項11号に係る 商標の類否判断における取引実情の考慮

一般財団法人比較法研究センター 特別研究員

東京理科大学 非常勤講師

清水 利明

1. はじめに

商標法4条1項11号は、登録阻却事由のうち、事情によっては登録を受けることができない相対的事由であり、先願に係る他人の登録商標と、商標が同一又は類似、及び、指定商品又は役務が同一又は類似する出願商標の登録を排除する規定である。

同号に係る商標の類否は、伝統的には、外観、称呼及び觀念のいずれかが類似であれば商標の類似性が肯定されるという三点観察によって判断されてきた。そして、氷山印事件¹において、これは「混同を生ずるおそれ」の有無によりこれを決するものであり、「外観、觀念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかもその商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり、その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当とする。」と述べられ、取引の実情をも考慮して判断するのが適当であることが示された。

そこで考慮される取引実情の具体的要素としては、各商標の識別力、商品または役務の性質、販売・提供方法、取引形態、需要者の性質ないしその範囲、広告方法、市場の特性などのほか、商標の周知・著名性や権利者の特殊性、出願の経緯等様々な要素が考えられる。そして、このような該当する取引の実情の中で、どの様な要素を、どの程度考慮することが許されるのかという点が問題となる。

近時の裁判例においては、一般的・恒常的な取引の実情に限るとするものと、いわゆる浮動的な取引の実情をも考慮するものが混在しており、また、これについては、学説上も見解が分かれるところである。すなわち、11号の商標の類否に係る判断基準及び解釈については定見をみないところであるといえる。

また、「混同」という概念については、混同の防止は同号に限らず、商標法の規制趣旨からも導かれる基本的機能の一つであり、それが判断基準の一つとして取り込まれることによって、同号の解釈はより混迷を深めることとなっていると思われる。

本稿では、同号に係る商標の類否判断において、考慮されるべき取引の実情の範囲やその在り方について検討する。なお、商品又は役務の類否判断については取り上げないこととする。

2. 類似と出所混同の概念

わが国の商標法においては、登録商標の保護範囲を定めるにあたって、商標の同一・類似の概念と混同の概念を区別して二元的構成を採用しているものといえ²、混同の概念により一元的に、若しくは上位概念として用いるような構成³は採用していない。これは、11号と15号の規定の対比からみてもいえるところである。

混同の防止は、商標法の規制趣旨の観点においては、商標が持つ機能の一つであることは広く受け入れられており、また、商標の使用といえるためには識別機能を果たすことが必要とされていることから、商標法上の解釈論における基礎とされることがある。また、判断基準としての混同のおそれについては、37条に係る侵害判断時、4条1項10号、11号に係る登録査定時、さらに結合商標の類否判断に係る要部認定等において用いられている。さらに、要件としての混同のおそれについては、4条1項15号に係る登録査定時、51条に係る取消審判時等に用いられる。

登録査定の場合に限ってみれば、商標の出所表示機能を確保するためには、登録を求める商標の使用の有無に係わらず、出所の混同を生ずるような第三者による使用を排除する必要があることから、特に15号において「混同を生ずるおそれ」を要件とすることによって担保されている。

商標の類似は、商標権の保護範囲を画定するための重要な基本概念の一つではあるが、商標法上において定義されておらず、「類似」の意味そのものについては、単に標識自体についての混同のおそれと捉えるべきか、近似する商標が付されることによる出所の混同のおそれと捉えるべきかについて、未だ学説上において決

² 網野誠『商標法あれこれ』（東京布井出版、1989年）49頁参照。

³ 米国商標法2条4項、英国商標法5条1項・2項、ドイツ商標法9条1項2号では、先登録商標と類似する商標について、条文中において混同概念を用いて不登録とされる。

¹ 最判昭和43年2月27日・民集22巻2号399頁

着がついていない⁴とされている。もともと判例上においては、商標の類否判断は出所の混同を生ずるか否かによって決する⁵とされ、現在においても類否判断の手法として定着している。

以上のことから、類似と出所混同の関係については、両概念の関係性については明確ではなく、出所の混同なる概念が11号をも含めた登録拒却事由について広く前提となる上位概念⁶や究極的基準⁷であるというべきか、総合考慮による類否判断における一基準⁸であるのか、さらには、「商標の同一又は類似」と置き換えることができる概念であるのか⁹等については、これまでの学説上においても必ずしも明らかでない。

3. 4条1項11号の類否判断

3. 1 4条1項11号について

4条1項11号は、相対的登録拒却事由のうち、先願に係る他人の登録商標と、商標が同一又は類似、及び、指定商品又は役務が同一又は類似する出願商標の登録を排除する規定であり、先登録商標権者の承諾を得ても登録はなされず、また条文中使用の有無は問題とされていない。

そして、11号の趣旨は、先願主義の当然の帰結として先登録商標権者の権利を保護するためと解する説¹⁰と、出所の混同の防止とするためと解する説¹¹がある。

⁴ 田村善之『商標法概説 [第2版]』(弘文堂、2000年)111頁参照。

⁵ 最判昭和36年6月27日・民集15巻6号1730頁[橋正宗事件]

⁶ 川瀬幹夫「11号『類似』と15号『混同』について - 4条1項登録拒却要件の比較 -」『パテント Vol.65 No.13 別冊 No.3 (2012年) 66頁は、『類似』は『混同』の一態様乃至は下位の概念である』とする。

⁷ 小野昌延『商標法概説 (第2版)』(有斐閣、1999年)182頁参照。

⁸ 牧野利秋「商標の類否の要件事実」『パテント vol.62 No.13号 (2009年) 75頁参照。

⁹ 牧野利秋「商標の類否判断の要件事実」『要件事実・事実認定論と基礎法学の新たな展開-伊藤滋夫先生喜寿記念』(青林書院、2009年)582頁は、15号の文言から、置き換え可能で同義という考え方を否定する。網野・前掲注(2)は、「商標の類似」は出所の混同を判断するための仮定的・抽象的、かつ定型的・技術的な物差しの1つとする。

¹⁰ 豊崎光衛『工業所有権法 [新版・増補]』(有斐閣、1980年)367頁。また、田村・前掲注(4)は「現在、混同が生じるおそれがあるか否かという問題とは別に、最低限、これ以上は近づいた商標登録は併存せしめてはならないという範囲を設けるために、指定商品、役務の類似する範囲で類似商標の登録は許されないと定めた」とする。

¹¹ 特許庁『工業所有権法逐条解説 (第19版)』1288頁、小野昌延『注解商標法 (新版) 上巻』262頁ほか参照。

3. 2 同号における類否判断と「取引の実情」

商標の類否判断は、原則的には、外観、称呼及び観念のいずれかが類似であれば商標の類似性が肯定されてきた。そして、とりわけ称呼が重視されてきたといわれている¹²。また、氷山印事件において、「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って決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、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が相当とする。」と述べられ、取引の実情をも考慮して判断するのが適当であることが示された。これは、三点観察の各要素の類否判断が異なる場合において、いずれか一つが類似していれば、商品の出所の誤認・混同がみられるから、原則的には類似であるとしていたそれまでの考え方から、取引の実情を踏まえた総合的・全体的考察が必要であることを述べたものとして意義があるとされている¹³。その後の審決例や裁判例においては、この判断基準が踏襲されており、特許庁の審査基準もこの判決に沿うように改められている。

なお、氷山印事件では、外観や観念は異なっており、称呼のみが類似していたところ、硝子繊維糸の特殊な取引実情等に照らせば、称呼の対比観察は、一般的取引におけるほど重要ではなく、称呼上の差異も容易に認識できることから、類似する称呼が「一般取引におけるような重要度はもたえない」とし、称呼の類似によって「とりちがえて出所の誤認混同を生ずるおそれは考えられない」とされたもので、原審で認定された取引状況は普遍性も固定性もないとの上告論旨に対して、「局所的あるいは浮動的な現象と認めるに足る証拠はない」として当該主張は棄却された。

これらの説示は、従来の形式的、画一的な三点観察による判断を否定したものであるが、判旨の文言からは、三点観察よりも取引の実情による出所混同の判断を優先することも許されるようにも捉えられる¹⁴。しかしながら、『「三点の一を

¹² 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-」別冊パテント第65巻別冊第8号(2012年)98頁参照。

¹³ 牧野・前掲注(9)576頁参照。

¹⁴ 飯村敏明「商標の類否に関する判例と拘束力」Law & Technology 52号(2012年)56頁は、取引の実情の考慮は、「一般的な取引を前提にすると、出所の混同が考えられるが、具体的な取引の実情に基づく」と、出所の混同が生じない場合、「一般的な取引を前提にすると、出所の混同が考えられないが、具体的な取引の実情に基づく」と、出所の混同が生じるような場合のいずれの場合においても、「取引の実情を考慮した判断を優先することを意味することになる」とする。

軽視してよい』という意味合いの判断ではなく、『取引の実情』を明確にし、明らかに誤認混同の可能性を否定できれば、一般に類似商標と考えられる範囲の商標を併存登録しても不自然ではないとする判断で、どちらかといえば、『商品非類似』に近い判断である¹⁵⁾と考えられ、また、「両商標自体を、その外観・觀念及び称呼を比較するという基本的視点に立っての判断であるというべきであろう¹⁶⁾」とするなど、外観・称呼・觀念が商標の類否判断にどれほどの影響力を有するかを決める補助的な要素であることを示したものと評価されている¹⁷⁾。

そして、それ以降の裁判例においては、三点観察及び要部認定における補助的な要素として判断するものがある一方で、形式的には三点観察から離れた独立した項目により検討し、出所の混同のおそれの有無を判断するものもあり、従来の裁判例からはその位置付けについては必ずしも明らかであるとはいえないが、学説においては、概ね補助的な要素として理解されており、またこれを11号と15号を別に規定した趣旨からも説明される¹⁸⁾。

氷山印事件が示した「具体的な取引の実情」の解釈については、保土谷化学事件¹⁹⁾でより詳細に述べられることになる。保土谷化学事件では、「商標の類否判断に当たり考慮することのできる取引の実情とは、その指定商品全般についての一般的、恒常的なそれを指すものであって、単に該商標が現在使用されている商品についてのみの特殊的、限定的なそれを指すものではないことは明らかであり、所論引用の判例(筆者注：氷山印事件)も、これを前提とするものと解される」として、恒常的でない取引実情(以下、「一過的事情」、「一時的的事情」ともいう)や、指定商品の一部にしか該当しない事情(以下、「局所的事情」ともいう)は考慮すべきでないことを示した。これは、氷山印事件の示した「具体的事情」を、「一般的・恒常的事情」と「特殊的・限定的事情」に分け、前者に限定したものと理解できる。なお、特殊的・限定的、一過的・一時的、局所的事情等を総称して浮動的事情ということもある。

学説においては、商標が使用された実績をもつ場合にはそれを考慮することが許される²⁰⁾とするものがある。一方で、類似概念を不明確・不安定にしないため

には、使用を予測して取引界における経験則に基づき抽象的に判断すべきであり、具体的な商品の混同を防止することは15号の問題として処理すべきとし²¹⁾、「参酌しうる取引実情は一般的、抽象的なものに限られ、特定地域における特殊事情等の予見可能性がなく、法的安定性を害するような取引実情は考慮されるべきではない²²⁾」とするものや、「出願・登録の場面では、査定、審決時の局所的、浮動的取引の実情を参酌すべきでない²³⁾」とするものがある。

そして、11号は具体的な事情を考慮することができない未だ不使用の商標の保護をも予定するものであることから、原則として「勘案しうる事情は、すでに経験則化した一般的・恒常的事情に限定されべきであり、浮動的取引実情は判定資料から除かれねばならない²⁴⁾」として、使用の有無に係わらず判定の基礎となり得る事情に限定しながらも、商標が実際に使用されている場合には、その使用に由来する諸事実を加えるべきとする折衷案ともいえる考え方も示されている。

このような学説の動向について、「あらゆる事情を考慮して個別具体的な混同のおそれの有無につき判断すべきなのか、考慮すべき事情を限定してある程度抽象的・形式的な混同のおそれの有無につき判断すべきなのかという点につき、定見といえるべきものが存在せず、議論の余地が大きく残されている²⁵⁾」といわれている。

4. 登録拒却に係る取引実情の考慮

4.1 一般的・恒常的事情と浮動的事情

4条1項11号の類否判断において取引の実情を参酌した近時の裁判例をみれば、一般的・恒常的事情として考慮されたと評価できるもの²⁶⁾以外に、類似性を

²¹⁾ 豊崎・前掲注(10)369頁参照。

²²⁾ 小谷悦司「判批」三井事件(最判昭和36年6月23日)(小野昌延先生寿喜記念『知的財産法最高裁判例評釈体系Ⅱ』、青林書院、2009年)152頁

²³⁾ 外川・前掲注(12)97頁

²⁴⁾ 渋谷達紀「商標法の理論」(東京大学出版会、昭和48年)345-348頁

²⁵⁾ 宮脇正晴「商標法4条1項11号の類否判断において商標の使用態様を考慮することの適否-サーチコスト理論を用いて-」Law & Technology No.54(2012年)63頁

²⁶⁾ 知財高判平成24年2月15日・平成23年(行ケ)第10311号[BLACK事件]、同日・平成23年(行ケ)第10310号[BLACK ONE事件]、同日・平成23年(行ケ)第10309号[BLACK MENTHOL事件]、知財高裁平成23年11月30日・平成23年(行ケ)第10205号[けんしんスマートカードローン事件]、知財高判平成23年7月21日・平成23年(行ケ)第10087号[HORECA事件]、知財高判平成23年4月27日・平成22年(行ケ)第10327号、10326号[GOLD LOAN事件]、知財高判平成23年2月28日・平成22年(行ケ)第10152号[パチンコ名奉

¹⁵⁾ 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・觀念の類似)と取引の実情-」パテントVol.58 No.9(2005年)57頁

¹⁶⁾ 小林十四雄「商標の類似と出処の混同についての一考察-実務家が遭遇する商標上の諸問題(1)-」知財ぷりずむVol.7(2009年3月)6頁

¹⁷⁾ 牧野・前掲注(9)583頁、外川・前掲注(12)98頁参照。

¹⁸⁾ 牧野・前掲注(9)584頁参照。

¹⁹⁾ 最判昭和49年4月25日・昭和47年(行ツ)第33号

²⁰⁾ 矢野邦雄「判解」昭和43年度最高裁判例解説民事編(上)61頁参照。

否定する際の考慮要素として、浮動的実情、すなわち特殊的・限定的、一時的、局所的とも考えられる取引実情が考慮されたとも評価できるもの²⁷が散見される。後者を批判的に評価する見解においては、浮動的事情により類似性を否定し登録を許した場合、事後的に当該事情が消滅した場合には、混同のおそれのある商標(近似する商標)が併存することになる、との問題が指摘されている²⁸。なお、局所的事情については、仮にこれが恒常的な事情といえる場合でも、当該事情によって混同のおそれを否定すると、そのような事情が妥当しない指定商品・役務の分野においては、混同のおそれがある商標が併存することとなる²⁹とされる。このように、とりわけ類似性を否定する際には、浮動的な取引の実情は考慮されるべきでないことになる。

以上のように、近時の裁判所の判断においては、保土谷化学事件が示した説示は必ずしも踏襲されておらず、浮動的事情をも考慮して類似性を否定するものが散見される状況にある。保土谷化学事件は、最高裁判決ではあるが、最高裁判所民事判例集に掲載されていない。そのためか、取引実情の考慮範囲について問題となる事案において、保土谷化学事件ではなく冰山印事件のみが引用されることも多く、保土谷化学事件の射程や判例拘束力については、議論の余地があるともいえる。

4. 2 将来的な混同のおそれの考慮

また、将来的な混同のおそれを考慮することについては、登録時点で具体的な混同のおそれがない場合であっても、その後の取引実情の変化によって出所の混同を生ずることとなれば、そのような状況は「商標による出所の識別を促進することを目的とする商標法上、好ましいものではない³⁰」く、また、登録後に混同が生ずるような状況となってもそのような事後的な事情によっては登録を無効にすることができない不具合が生じるとの指摘がある。すなわち、このような後願商

標は登録段階で排除すべきであり、混同が査定時のみならず将来的な混同のおそれを含むものと捉えることになる。

これに対して、「出願時とか査定時、審決時とか一定の時点を抑えて、その時現在をもって判定するほかない³¹」ことから、予見可能性を低下させることになるとの批判がある。しかしながら、「予見可能性に関しては、各当事者が、より入念な調査をし、その調査結果を提供することによって、確保すべきものであり、それによって、より質の高い判断を実現するという制度運営の方が、形式的な判断を続けていく制度運営より、結局は予見可能性も高ま³²」り、さらに、「裁判においては、将来の事象を予測したうえで、事実認定をすることは、通常行われているので、審査、審判においても、そのようなスキルを磨くことによって、困難を解消することはできる³³」として、予見可能性及び法的安定性の低下について問題にならないことを指摘するものがあるなど、将来的な混同のおそれを考慮することは、概ね肯定的に捉えられているといえよう。

4. 3 取引実情の具体的要素

近時の裁判例で参酌された取引実情の具体的な要素については、浮動的事情として評価できるもののうち、現在の商標の使用状況や現在の需要者性質や範囲のほか、商標の周知・著名性、引用商標権者の特殊性、出願の経緯(出願の意図や不使用取消審決など)などについて考慮されたものがある。これらの取引実情は、三点観察の各要素の重要度を図るために考慮される以外に、商標自体の類似性を離れ、混同のおそれを判断するために考慮されているものも少なくない。

周知・著名性については、原米洲事件³⁴において、11号の類否判断において考慮できる本願商標の周知性は、「一般の取引者、需要者の間において周知著名の域に達していなければならず、「単に、商標法第四条第一項第十号の周知性の程度では足りないのである」と説示し、また、DAYTONA事件³⁵では、指定商品全般における本願商標の周知性を考慮して類似性が否定された。学説上においては、11号は原則論として一般的・恒常的な事情によって判断すべきとするものの、

行金さん事件]

²⁷ 知財高判平成23年6月29日・平成23年(行ケ)第10040号[CHOOP事件]、知財高判平成23年6月6日・平成22年(行ケ)第10339号[潤塩事件]、知財高判平成22年8月19日・平成22年(行ケ)第10101号[きつとサクサクよ事件]、知財高判平成22年7月21日・平成21年(行ケ)第10396号[ROKI事件]、知財高判平成22年7月12日・平成21年(行ケ)第10404号[SHI-SA事件]

²⁸ 松村信夫「商標の類似」(『商標の保護』、日本工業所有権法学会年報第31号、2007年)89頁参照。

²⁹ 宮脇・前掲注(25)70頁参照。

³⁰ 田村・前掲注(4)118頁

³¹ 矢野・前掲注(20)61頁

³² 飯村・前掲注(14)58頁

³³ 飯村・前掲注(14)56頁

³⁴ 最判平成8年6月18日・平成8年(行ツ)第61号

³⁵ 最判平成10年3月12日・平成10年(行ツ)第6号

特殊的事情ともいえる周知・著名性といった個別事情に配慮することは否定せず、「普遍性を確保した場合には」として一般的・恒常的な事情といえるほどの周知・著名性の具備を求めるものがある³⁶。一方で、「唯一例外的に参酌される個別的具体的な取引の実情としては、使用中商標の周知著名性に限られるべきである³⁷とするものや、将来的に周知性が失われた場合に近似商標が併存する不都合を指摘し、これを参酌すべきでないとするものがある³⁸。

次に、引用商標権者の特殊性を考慮したものとして、けんしんスマートカードローン事件³⁹がある。この事件では、本願商標及び引用商標の指定役務は、いずれも「預金の受入」等であるところ、「取引の実情について、県信用組合は、組合員により構成される協同組合組織の金融機関であり、その営業活動は、県内に限られていること、同一県内に複数の県信用組合が存在しないこと等を総合考慮するならば、取引者、需要者が、その役務の出所について、混同を来すことは想定できない」とし、類似性を否定した。これは指定商品の局所的事情を考慮したものともいえる。しかしながら、商標権者及び出願人が信用組合であるという特殊性を恒常的事情として評価したものとも考えられよう。

さらに、出願の経緯等を考慮して判断したものがある。PGA事件⁴⁰は、引用商標の不使用取消審決がなされた事実等より、引用商標の登録抹消が明らかであり誤認混同を生じさせる事情はないとし、本願商標の登録を認めた。また、ROKI事件⁴¹は、引用商標権が権利者の破産により既に使用が中止されており、出願登録前に破産手続終結集結決定が確定しており、当該商標権の存続期間満了日までの間現実に使用される可能性は極めて低いとし、本願商標の登録を認めた。

5. 取引実情の考慮の在り方

商標法において出所の混同を防止する意義は、商標法の目的である「需要者の利益」より導かれる規制趣旨そのものであると考えられ、その実現のために、法

は各種規定に様々な要件を定めることにより、適宜改正を経て構成されている。そのため、各条文で規定される文言の解釈に、法目的そのもの、若しくはそれに近接する概念を、文言から離れた独立した要件・要素として直接的に持ち込むことは、例外規定や除外規定等には厳格解釈を求めるという原則をも相対的に薄れさせてしまうとも考えられることから、法的安定性及び予見可能性の観点から問題があると思われる。すなわち、4条1項は、3条の登録要件を満たすものであっても登録を認めるべきでない商標を典型的に定めている。そして、出所の混同に係る商標については、10号から14号までの具体的規定により規制し、それら以外の場合の出所の混同のおそれについては、より一般的な混同を排斥する受け皿ともいえるべき総括規定⁴²ないしは一般的規定である15号が規定されている。一方で、15号のような総括規定、一般規定があるにもかかわらず、より具体的な類型化が図られた規定の適用を、それと重複化、連続化させる解釈を許容することは、少なくとも条文の解釈論を複雑化させることにつながるから、慎まれるべきであると考えられる。すなわち、本来的には15号の問題として捉えれば足りる事案においてまで、11号の解釈を拡大しなければならないとする積極的な意義は見出し難いものと思われる。

また、登録がなく独占する範囲をもたない標章と、登録により独占及び禁止の範囲をもつ既登録商標とでは、登録を阻却するか否かの判断において参酌される取引実情の範囲が異なるとされることには一定の合理性がある。すなわち、11号は審査の迅速性、安定性の観点から既登録商標と本願商標の願書に基づき判断し、登録拒絶を可能とすることを目的とした規定と解し、15号の出所混同の要件よりも11号でいう出所混同という考慮要素を限定的に解釈することについては、条文の構成上も妥当性があるといえる。そして、11号に係る商標の類否判断において考慮可能な取引の実情の範囲については、使用の有無によって参酌する取引実情の範囲を異にすることは、確かに一定の合理性があるとも考えられるが、登録主義の観点から見ればそれによる峻別は適当ではないといえよう。

以上のことから、11号においては、取引の実情を考慮し得る範囲としては、原則的には、商標自体の類似性を判断するため、すなわち三点観察の各要素の重要度を図り、また、類否判断の客観的基準を事例ごとに示すための補助的要素と捉えるべきであろう。仮に、同号の趣旨が「出所の混同防止」という広い視座に立つものであるとしても、一般的混同は15号で対応すれば足りると考えられ、11号の類否判断は、原則的には先登録商標と近似する商標が併存することを防

³⁶ 網野前掲注(2)71頁参照。

³⁷ 小谷・前掲注(22)153頁。

³⁸ 松村・前掲注(28)88頁参照。また、峯唯夫「商標の類似と出所混同-登録時・侵害時での類似判断の異同-」*パテント* Vol.65 No.13 (別冊 No.3) (2012年) 77-79頁も、具体的な使用状況は斟酌すべきでないとする。

³⁹ 前掲注(26)参照。

⁴⁰ 知財高判平成23年10月24日・平成23年(行ケ)第10093号

⁴¹ 前掲注(27)参照。

⁴² 特許庁・前掲注(11)1289頁参照。

止する機能に限定することが、法の趣旨及び条文構成に合致すると考えられる。

次に、考慮する取引実情の内容であるが、問題となるのはとりわけ類似性を否定する場面においてである。将来的に変動し得る事情を考慮し、登録が許されると、当該事情が解消した後は、一般的には近似すると評価される商標が併存し、混同をまねくおそれがある。これを容認すれば、混同を回避するためには、もはや両商標権者らの自助努力に頼らざるを得ないこととなる。それは、両者の本来的には使用可能であるはずの商品等における今後の事業展開を互いに不自由にするだけでなく、より周知性を獲得した商標によって、適法に登録された近似商標の使用が実質的に遠慮せざるを得ない事態も引き起こしかねないことから、少なくとも登録主義を採用する我が国の商標法体系においては、そのような競争秩序による「業務上の信用の維持」は適切でないと考えられる。

また、指定商品の一部にしか該当しない局所的事情については、仮にこれが恒常的な事情といえる場合であっても、そのような事情が妥当しない指定商品・役務の分野においては、混同のおそれがある商標が併存することとなり適切ではないといえよう。このように、類似性を否定する際には、浮動的な取引の実情は考慮されるべきでないといえよう。すなわち、11号の類否判断においては、将来にわたる併存防止の観点から、類似性を否定する場面においては、考慮する取引実情は一般的・恒常的な事情に限られるべきであるといえる。

一方で、類似性を肯定するために、浮動的な事情を考慮することについては、近似する商標が併存する可能性がある判断される限り許容することも、同号の趣旨に沿うともいえる。しかしながら、結果によって考慮すべき基準を異なるものとするのは合理的ではないことから、11号の類否判断においては、いずれの場合にも、それらの事情は考慮すべきではないとの結論に帰結することになる。

次に、具体的な要素についてみると、まず、周知・著名性については、引用商標の指定商品の一部においてのみ周知である場合には、それ以外の商品役務においては、近似する登録商標が併存することになるから、原則的には考慮すべきでないと考えられる。また、周知となった商品に指定商品を減縮することで、登録は可能である。一方で、本願商標が指定商品全体について周知性や著名性を獲得している場合についても、将来的な使用状況によってそれらは変わり得るものであることに鑑みれば、類似性を否定する方向で考慮することは慎重であるべきといえよう。しかしながら、それが普遍的な事情といえる程度に強度の客観的事実が立証された場合、すなわち、恒常的といえるほどに、長い期間に渡って周知・著名性が維持されてきた実績と、それが将来にわたって続くことが推察して差し

支えない場合にのみ、例外的に考慮される余地があると考えられるべきであろう。

そして、引用商標権者の特殊性については、本願商標の出願者の特殊性は考慮すべきでないのは明らかであるが、引用商標権者についても、とりわけ広い商品役務が指定されている場合についてや、業態変更や譲渡、ライセンスの可能性を考慮すれば、こうした事情によって類似性を否定することは将来的な混同をまねくおそれを残すと考えられる。もっとも、将来に渡って業態変更や譲渡、ライセンスによる弊害が考え難いという状況を、恒常的な事情と捉える余地も考えられよう。しかし、一旦そのまま商標が登録されれば、その後の使用について拘束されることはなく、使用する限り無効にもできない制度の下では、やはり指定商品の減縮が無い以上は、将来的な混同のおそれは否定出来ないであろう。

また、出願の経緯の考慮については、その後の使用や譲渡が行われないことが明らかな場合には、商標登録の抹消を待つまでもなく登録を認めることは、合理性があるといえるが、その他、引用商標権者や出願者の主観的な意図などについては、類否判断に影響を及ぼす要因としては適切とはいえない。もっとも、現実的に不使用である商標であっても、近似する後願を排除できる範囲をより広くすることについては、後願の商標選択の自由度が狭められるとの批判も考えられる。しかしながら、これは登録主義の観点からはやむを得ないものといえ、また、それに対しては不使用取消等の制度が用意されている。そして、判断時における法的安定性や予見可能性の観点から現在の使用状況を重視するべきとの批判も考えられるが、一旦登録がなされれば、商標は有効な商標として使用され続けることになることから、併存による弊害との衡量により、将来にわたって続く蓋然性が高いと評価される事情を除いては否認されるべきであると考えられる。

6. おわりに

ここまで考察してきたように、「混同」という概念は、商標法の規制趣旨からも導かれる基本的機能の一つであるが、商標法4条1項11号における「類似」は、「混同」をまねく一要素と捉え、登録を認めない下位基準とされていると理解することが、商標法の条文構成とその解釈論として適当であるように思われる。そして、同号に係る商標の類否判断は、最終的には「混同を生ずるおそれ」の有無によりこれを決するものとはいえ、近似する登録商標の併存防止の観点から、原則的には三点観察により判断すべきものであり、取引実情の考慮は、商標自体の類似性を判断するため、すなわち三点観察の各要素の重要度を図り、また類否の判断の客観的基準を事例ごとに示すためにもちいられるべきであると考えられる。

近時の裁判例においては、一般的・恒常的な取引の実情に限って考慮するものと、浮動的な取引の実情をも考慮するものが混在している。また、学説上も見解が分かるところであって、11号の商標の類否に係る判断基準及び解釈については定見をみないところであるといえる。しかしながら、いわゆる浮動的事情については、該当する事情の変動により、事後的な混同が生じるおそれに鑑みると、これを類否判断において考慮することは適当ではない。それが将来にわたって続く蓋然性が高いと評価される事情のみが、例外的に考慮することが許されると考えるべきであろう。

もっとも、「取引の実情」に係る、一般的、恒常的、特殊的、限定的、そして浮動的などの抽象的なメルクマールについては、主張立証された具体的な事実がいずれに該当するかについても、論者によって評価が分かれることから、11号に係る商標の類否判断の議論は、さらに錯綜することはやむを得ず、更なる検討が求められよう。一方で、11号と併せて15号が同時に主張される場合には、大きな問題とならないところでもある。そのように考えれば、裁判実務において、争点が11号に限られる場合であっても、15号で為されるべき混同のおそれと同等の考慮を行うことについては、単なる適用条文の違いとしてこれを容認することも一定の合理性があるともいえるのかもしれない。ただし、そのように考えるならば、商標の登録阻却事由として類型化された11号の存在意義については、改めて問われるべきであるといえよう。