

# 商標の類否判断における外観、 称呼及び観念の意義

—知財高裁平成30年11月7日判決(エナジア事件)

客員弁護士 大瀬戸 豪志

## はじめに

出願商標と引用商標との類否は、以前には、両商標の外観、称呼及び観念のそれぞれについて、一つでも似かよっていれば類似商標とされるのが通常であった。しかし、最高裁昭和43年2月27日判決(氷山事件)が、「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、従って、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って、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。」と判示して以降、商標の類否判断はこれを基準にして行われるようになってきている。この事件は、商標法4条1項11号に関する事案であったが、同項15号の「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」の判断に当たっても、この基準が適用されている。役務商標に関する事案ではあるが、最近の知財高裁平成30年11月7日判決(エナジア事件)により上記基準の適用例を具体的にみることにしよう。

## 1 エナジア事件の事案の概要

被告(無効審判被請求人)は、第35類「広告業、経営の診断又は経営に関する助言」等を指定役務とする商標登録第5790605号の役務商標「エナジア(標準文字)」(本件商標)の商標権者である。原告(無効審判請求人)は、第35類「広告業、経営の診断又は経営に関する助言」等を指定役務とする登録第4964802号商標(引用商標2)の商標権者である(本件では原告の他の登録商標(引用商標1)及び使用商標との類似性も問題になっているが、ここでは省略する)。引用商標2は、上段に片仮名「エネルギー」を配し、下段に欧文字「EnerGia」を配した上下併記の結合商標である。原告は、本件商標について、引用商標2に類似するものであるから商標法4条1項11号に該当し、かつ原告の役務と混同を生ずるおそれがあるものであるから15号に該当し、したがって、同法46条1項1号により無効にされるべきであ

るとして、商標登録無効審判請求(無効2016-890073号)をした。

これに対し、特許庁は、請求不成立審決をした。11号該当性に関する審決の理由の要点は、本件商標と引用商標2とは、両者ともに造語商標として認識されるものであるから観念において比較することができないとしても、外観及び称呼を異にし、これらを総合的に勘案すると、相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきであるから、本件商標は11号に該当するものとはいえない、というものである。15号該当性に関する審決理由の要点は、本件商標と引用商標2とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきであり、引用商標2は、原告の業務に係る役務を表示するものとして、その需要者及び取引者の間に広く認識されているとは認められず、その独創性の程度も高いとはいえないから、本件商標は、商標権者がこれをその指定役務について使用しても、取引者、需要者をして引用商標2を連想又は想起させることはなく、その役務が原告又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれはないというべきであり、したがって、本件商標は、15号に該当するものとはいえない、というものである。これに対し、原告は、審決の上記判断は、いずれも誤っており、審決は取り消されるべきであるとして本件訴訟を提起した。

## 2 知財高裁判決の判旨(請求棄却)

### (1) 取消事由1(11号該当性の判断の誤り)について

「本件商標と引用商標2の類否について

本件商標と引用商標2を比較すると、外観が相違することは明らかである。

また、本件商標は『エナジア』の称呼を生じ、引用商標2は『エネルギー』の称呼を生じるが、中間音における『ナジ』と『ネルギ』の相違が4音と5音という短い音構成からなる両称呼全体に及ぼす影響は大きいから、離隔的観察においても、称呼上の相違を十分認識することができる。

そして、本件商標は、特定の観念を生じないが、引用商標2は、原告のブランドという観念を生じることがあるから、観念において相違するか比較することができない。

以上によると、本件商標と引用商標2とは、外観、称呼及び観念において相紛れるおそれはないか

ら、本件商標は、引用商標2に類似する商標には当たらないものと認められる。」(下線は筆者)

(2) 取消事由2(15号該当性の判断の誤り)について  
「本件商標と引用商標2の混同のおそれ

引用商標2は、前記…のとおり、上段に片仮名『エネルギー』を配し、下段に欧文字『EnerGia』を配したものであるところ、前記…のとおり、『EnerGia』と『エネルギー』がそれぞれ、全国で、『電気の供給』等のエネルギーに関連する役務において、原告の業務に係る役務を表示するものとして、取引者、需要者の間に広く認識されていると認められることからすると、それらの結合商標である引用商標2についても、同様に周知性を有するものと認められる。

しかし、前記…のとおり、本件商標と引用商標2とは、外観、称呼、観念において相紛れるおそれはないから、本件商標と引用商標2との類似性の程度は低い。

そうすると、引用商標2が造語からなる商標であり、独創性を有すること、引用商標2が周知性を有すること、本件商標の指定役務と引用商標2の指定役務の関連性が高いことなどを踏まえても、本件商標をその指定役務に使用したときに、取引者、需要者をして、当該役務が原告又は原告と一定の緊密な営業上の関係若しくは原告と同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る役務であると誤信されるおそれがあるということとはできない。」(下線は筆者)

### 3 コメント

(1) 本件商標と引用商標2の類否(11号該当性)について

本件商標と引用商標2が、外観及び称呼において相違するという判旨には異論はない。これに対し、両商標が「観念において相違するか比較することができない。」とする点は、多少の考察を要する。まず、判旨が「観念において比較することができない」というのは、両商標ともに造語商標とみていることによる。次に、「観念において相違する」というのは、本件商標が造語商標であることによりそれから特定の観念が生じないのに対し、「引用商標2は、原告のブランドという観念を生じることがある」ということによるものである。「ブランド」というのは曖昧な概念であるが、判旨は、「『EnerGia』と『エネルギー』がそれぞれ全国で『電気の供給』等のエネルギーに関連する役務において、原告(注：中国電力

株式会社)の業務に係る役務を表示するものとして、取引者、需要者の間に広く認識されていることからすると、それらの結合商標である引用商標2についても、同様に周知性を有するもの」という意味でこれを用いている。その結果、特定の観念を生じない本件商標と原告のブランドという観念が生じることのある引用商標2とは観念においても相違する非類似の商標ということになるというのである。

(2) 本件商標と引用商標2の「混同のおそれ」(混同を生ずるおそれ)(15号該当性)について

取消事由2の判旨の下線部分は、最高裁平成12年7月11日判決(ルールデュタン事件)及び最高裁平成13年7月6日判決(ポロ事件)で示された15号の「混同を生ずるおそれ」の判断基準に従ったものである。上記2判決は、いわゆる「広義の混同」を肯定した事例であるが、本件判決はこれを否定している。本件において注目すべきは、本件商標と引用商標2との「類似性の程度」が「混同のおそれ」(混同を生ずるおそれ)の判断要素とされている点である。本件では、両商標の外観、称呼、観念において相紛れるおそれはないから、両商標の類似性の程度は低い、とされているが、外観と称呼についてはともかく、観念については一考を要する。判旨の趣旨は、造語商標である引用商標2からは特定の観念は生じないが、それが周知性を取得すれば、それから引用商標2の商標権者(原告・中国電力株式会社)の業務に係る役務という観念が生じるところにある。その結果、本件商標と引用商標2とは、観念においても相紛れるおそれがないから、両者の類似性の程度は低い、というのが本件判決の立場である。

(3) 留意点

15号の「混同を生ずるおそれ」があるかどうかの判断については、「商標の類似は、絶対的に必要なものではない」といわれているが(小野昌延・三山峻司『新・商標法概説【第2版】』160頁)、実際には、上記の最高裁判決や本件判決のように、商標の類似性の程度という観点から「混同を生ずるおそれ」の判断がなされ、その際、商標の外観、称呼及び観念がその重要な判断要素とされていることに留意すべきである。

また、周知商標や著名商標に類似する商標は、一方で、当該周知商標や著名商標の保有者に係る役務や商品と混同を生ずるおそれが強くなるが、他方では、本件のように、当該周知商標や著名商標が、その保有者のブランドとしての観念を生じさせる場合

---

には、周知商標や著名商標に似かよった商標であっても、観念上判然と識別することができるものとして、混同を生ずるおそれが弱くなるということにも十分留意すべきであろう。