

### 3 登録商標に類似しない商標の使用

弁護士 若竹 宏論

#### Q3-1 商標の類否判断基準

当社(Z社)は、X社より、当社が製造販売している野菜ジュース「青菜森」(Y商品)の名称が、X社が商品名を商標登録して、製造販売している野菜スムージー「野菜森」に似ており、商標権侵害に当たるということで、Y商品の製造販売の中止を要求されました。当社としては、「青菜森」とX社の「野菜森」とは少し異なりますし、野菜ジュースと野菜スムージーの違いもあるため、X社の迷惑にもならないのではないかと考えています。当社は、Y商品の販売を中止しなければならないのでしょうか。

#### A3-1

貴社がY商品に使用している標章「青菜森」がX社の登録商標「野菜森」と類似していなければ、商標権侵害は認められないので、貴社はY商品の製造販売を中止する必要はありません。貴社の標章と登録商標との類似性の判断は、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがあるか否かを基準として、商標の外観(見た目)、観念(商標から連想されるもの)、称呼(読み方・発音)等のほか、それぞれの商品がどのように取引されているかを総合して判断されます。

#### 解説

##### 1 商標の類否判断<sup>1</sup>

第三者が商標権者に無断で登録商標の禁止権の範囲に含まれる指定商品等に類似する商品に登録商標又はそれに類似する商標を使用しているときは、商標権者は、当該第三者に対して、商標権侵害として、その使用の差止め等を請求することができる(本特集「はじめに」参照)。第三者の使用する商標が登録商標に類似しているかどうかは商標の類否判断の問題である。

商標の類否判断については、最判昭和43年2月27日判タ219号91頁(氷山印事件、以下「氷山印判決」という。)がその基準を確立し、現在もリーディングケースとなっている。氷山印判決は、「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を相当とする」とした。さらに氷山印判決は、外観、観念及び称呼の類否判断における位置付けについて、「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」と判示した。すなわち、商標の外観、観念、称呼は、出所の誤認混同の有無を判断する際の重要な要素となるが、そのうちのいずれか一つが類似するものであっても類似商標とはいえない場合があることに注意を要する。

このように、商標の類否判断は、①商品の出所混同のおそれの有無を基準とし、②(①を判断する際に)商標の外観、観念、称呼を考慮することのほか、当該商品の取引の実情を考慮して行われる。そして、商品の出所混同のおそれの有無の判断においては、取引者又は需要者が通常払う注意が基準となる。

##### 2 取引の実情

上記のとおり、氷山印判決は、商標の類否判断で、商品の取引の実情を明らかにできるかぎり、その具体的な取引状況を考慮するものとした。その上で、当該事件における判断として、出願商標「氷山印」と引用商標「しょうざん」との類否につき、原審が、当該商品(硝子繊維糸)の「現実の取引状況を取り上げ、その取引では、商標の称呼のみによって商標を識別し、ひいて商品の出所を知り品質を認識するようなことはほとんど行われぬものと認め」「称呼の対比考察を比較的緩やかに解し」たことを是認した。このように最高裁は、当該事案において、商標の称呼のみによって商標を識別して商品の出所を知り品質を認識するようなことがほとんど行われぬという取引の実情を考慮することを認めている。

一方、最高裁は、上告人(特許庁)からの、上記原

審が考慮した硝子繊維糸の取引の実情が過去の一時的変則的なものであるという主張に対して、「所論のように局所的あるいは浮動的な現象と認めるに足りる証拠もない」としてこれを認めなかった。この最高裁の判示内容からは、取引の実情が「局所的あるいは浮動的な現象」と認められるのであれば、当該取引の実情は出所の誤認混同の有無の判断について考慮されないことになる。

整理すると、取引の実情は、局所的又は浮動的なものであれば、出所の誤認混同の有無の判断において考慮されず、反対に、一般的で固定的なものであれば考慮されることになる。<sup>2</sup>

### 3 本事例について

本事例で商標権侵害の主張を受けたZ社は、商標権の非侵害を主張するためどのような点を検討すべきか。

まずは、「青菜森」と「野菜森」について、商標の外観、観念、称呼という視点から消費者にとって出所を誤認混同させるものではないかを確認する。外観及び称呼については、読み方及び漢字が相違している。消費者の視点から、当該相違が出所の判断にとって重要なものなのか、大きな差異をもたらすものであるのかどうか等を検討すべきであろう。さらに、観念の視点から「青菜森」と「野菜森」から消費者が想起するものはなにかといったことを検討することになるであろう。

取引の実情はどうであろうか。本事例の商品は、野菜ジュースと野菜スムージーという飲料品であり、「青菜森」と「野菜森」という商標の相違は微妙である。そこで、消費者が、商標の称呼や外観以外の点で出所を識別しているという事情があるかどうか、そういった事情があるのであればそれが一時的なものではなく一般的なものといえるかどうかを検討し、出所の混同がないことを主張することが考えられる。

Z社としては、以上のようなことを考慮して商標の類否を検討することになる。

### Q3-2 結合商標の類否判断

当社(P社)は、ワイヤレスイヤホン「Ear P」を販売しています。ワイヤレスイヤホン業界では、現在、Q社の「Q Ear」が大きなシェアを占めています。当社は、Q社から、「Ear P」が、Q社が「Q Ear」について保有している商標権を侵害するとして、「Ear P」の製造販売の差止めや当社による販売数量等の開示な

どを求める警告書を受領しました。当社は、Q社の要求に従わなければならないのでしょうか。

### A3-2

本事例の商品はワイヤレスイヤホンであり、「Ear」は単に耳を意味するに過ぎないことから、「P」と「Q」が重要であり、これらがそれぞれの社名を意味するため、購入を検討する客が両社を誤認混同するおそれはないと考えられます。したがって、「Q Ear」と「Ear P」の類似性が否定されるので、商標権の侵害はなく、Q社の要求に従う必要はありません。

### 解説

#### 1 結合商標

結合商標とは、文字・記号・図形等の構成要素のうち、2以上の要素を結合してなる商標や、2以上の語を組み合わせた文字商標のことをいう。本事例における「Ear P」や「Q Ear」は、「Ear」と「P」又は「Q」という文字が組み合わされているため、結合商標に当たる。

#### 2 類否判断における観察方法

##### (1) 商標の類否判断における基本的な観察方法

被侵害商標(登録商標)と侵害商標の類否判断を行う際の観察方法は、原則として、それぞれの商標の全体を観察して行われる。もっとも、例えば上記結合商標のように、商標を部分的に捉えることができ、当該部分が見る者との関係で注意を引く場合であれば、出所の誤認混同の有無を判断するのに重要な意味を持つ。そのような場合には、見る側である取引者や需要者の注意を引く部分を要部として、被侵害商標と侵害商標の要部を比較観察することが許容されることがある(分離観察)。

##### (2) 分離観察に関する判例

分離観察がどのような場合に許容されるかについて判断した2つの判例を紹介する。

ア リラ宝塚事件(最判昭和38年12月5日判タ159号88頁)

最高裁は、「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って称呼、観念されず、しばしば、その一部だけによって簡略に称呼、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」とし、

「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」とした。その上で、石鹸を指定商品とする「リラ宝塚」という商標について、石鹸の取引に関係する一般人の間に広く知れわたっているわけではないとして、「リラ」と「宝塚」が不可分的に結合しているとはいえず、「宝塚」の称呼、観念が生ずることが少なくないとして、引用商標である「宝塚」と類似すると判断した。

イ つつみのおひなっこや事件(最判平成20年9月8日判タ1280号114頁)

土人形等を指定商品とする「つつみのおひなっこや」(登録商標)が、土人形を指定商品とする「つゝみ」又は「堤」の文字からなる引用商標と類似するか否か、具体的には、「つつみのおひなっこや」の「つつみ」の部分だけを分離して観察することが許されるかどうかの問題になった。最高裁は、「複数の構成部分を組み合わせ合わせた結合商標の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を除き、許されないというべきである」(傍点は筆者による。)と判示した。

その上で、「つつみのおひなっこや」のうち「つつみ」の文字部分だけが独立して見る者の注意を引くように構成されていないこと、「つつみ」の文字部分が取引者や需要者に対し、商標権者の指定商品の出所である旨を示す識別標識として強く支配的な印象を与えるものであったということではできないこと、一方で、「おひなっこや」が新たに造られた言葉として理解されるのが通常であるなどとした上で、「つつみ」の文字部分だけを取り出して類否判断することを許容しなかった。結論としては、上記各商標の類似性を否定した。

(3) 分離観察が許容される場合(上記(2)の判例を踏まえて)

リラ宝塚事件判決は、商標の各部分が「不可分的に結合しているものと認められない」場合には、その一部の称呼、観念と他人の商標の当該一部との比較(分離観察)が許容されるように判示しており、当該事案では、「リラ」と「宝塚」が不可分的に結合していないと認定して、引用商標との類似性を判断した。この点、つつみのおひなっこや事件では、最高裁は、分離観察が許容されるか否かの判断基準として「不可分的に結合しているものと認められない」という文言を用いていない。もっとも、つつみのおひなっこや事件判決は、リラ宝塚事件判決を参照しており、同判決の考え方を変更するものではなく、分離観察の許否の具体的な判断基準を提示したものと考えられる。そして、つつみのおひなっこや事件判決の判示によれば、分離観察が許容されるのは、①複数の構成部分が取引者、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、②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である。

### 3 本事例について

本事例では、「Ear」とそれ以外の部分に分離することが考えられ、「Ear」が共通していることから、この部分を抽出して類似性を判断することが許されるかどうかの問題になろう。

この点、「Ear」は、耳を意味する英語にすぎないことから、ワイヤレスイヤホンについて、Q社を識別する標識として機能するとは考えにくい。そのため、当該部分が、識別標識として需要者等に支配的な印象を与えるものとはいえない(上記①に非該当)。一方、「P」と「Q」は、各社の商号であり、出所の識別機能を有することは明らかである(上記②に非該当)。したがって、本事例では、「Ear」部分を抽出して類否判断することは許容されないと考えられる。

そして、上記のとおり、「Ear」が一般名詞にすぎないことからすれば、各社の商号である「P」と「Q」を抽出して判断することになる。この部分を比較すると、外観、称呼が異なることは明らかであり、そこから導き出される観念も相違すると考えられることから、「Ear P」は「Q Ear」に類似するものとはいえない。

したがって、本事例では商標の類似性は否定されると考えられる。

- 1 本事例では、商品の類否も問題になり得るが、類似商品であることを前提に解説する。
- 2 特許庁の商標審査基準(改訂第14版、平成31年)は、当該取引の実情が「一般的・恒常的」な場合には商標の類否判断において取引の実情を考慮し、「特殊的・限定的」な取引の実情であれば、考慮しないとする。