

商標法第4条第1項第15号「混同を生ずるおそれ」の該当性と著名商標の保護についての一考察

——自社商標を活かすために——

知的財産高等裁判所 平成22年2月16日判決

平成21年(行ケ)第10236号 商標登録取消決定取消請求事件

富 井 美 希*

抄 録 本事案は、原告Xが商品「清涼飲料」について「pino+／ピノプラス」の商標登録を受けたところ、商品「菓子及びパン」（使用商品は「アイスクリーム」）について著名な商標「ピノ／pino」^{ピノ}「pino（ロゴ）」を有する申立人Aが異議を申し立て、特許庁が原告の商標登録を取り消す旨の決定をしたため、原告がその取消しを求めた事案である。知財高裁は商標法4条1項15号の該当性を認め、取消決定を維持した。本判決は、著名商標の保護を強化してきた最近の裁判所実務の傾向を継承したものであるが、商標の類似性及び商品の共通性の判断、また、いわゆる広義の混同の判断において、今後の参考になる興味深い判示がなされている。著名商標を防衛する立場、著名商標を有する企業から攻撃を受ける立場の双方から、実務担当者として留意すべき点について考察を加える。

目 次

1. 事 実
2. 異議申立の審理の概要
3. 判決の概要
4. 考 察
 - 4.1 本判決の検討
 - 4.2 本判決に見る実務上の示唆
5. 実務上の留意点
 - 5.1 著名商標を防衛するために
 - 5.2 攻撃を受けないために
6. おわりに

1. 事 実

(1) 原告Xの商標登録までの経緯

本件商標（登録第5103375号）の概要は以下の通りである。

【商標】

pino⁺
【ピノプラス】

【指定商品】

第32類「清涼飲料」

【出願日】平成19年5月11日

【登録日】平成20年1月11日

本件商標登録出願は、拒絶理由通知を受けることなく登録査定がなされている。

なお、原告Xのホームページによると、同社は松から抽出されたエキスを配合したいわゆる健康食品などを販売しており、指定商品「清涼飲料」は、実際には同社が「機能性ビューティーウォーター」と銘打って販売する飲料である。

* 深見特許事務所 弁理士 Miki TOMII

(2) 異議申立

申立人Aは、平成20年4月11日付けで、本件商標の登録につき、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるとして異議の申立をした。

Aが異議申立において根拠としたA所有の登録商標は、以下の通りである。

① 登録第1452417号

【商標】



【指定商品】

第30類「菓子及びパン」

【出願日】 昭和51年7月28日

【登録日】 昭和56年1月30日

② 登録第1469962号

【商標】



【指定商品】

第30類「菓子及びパン」

【出願日】 昭和52年4月19日

【登録日】 昭和56年7月31日

なお、これらの商標が実際に使用される商品は、チョコレートでコーティングした一口サイズのアイスクリームである。

(3) 取消決定

特許庁は、上記申立てを異議2008-900168号事件として審理し、平成21年6月24日「登録第5103375号商標の商標登録を取り消す」との決定をし、その謄本が同年6月13日に原告に送達された。

(4) 本件訴訟

原告Xは、上記取消決定に対する取消を求めて知的財産高等裁判所に訴えを提起し、平成22年2月16日に原告の請求を棄却する判決が言い渡された。

2. 異議申立の審理の概要

異議申立の審理において、特許庁は、上記①②を含む、アイスクリームについてのAの商標（まとめて引用商標という）の著名性について、「出願時とはもとより登録査定時を含むその後においても、一般需要者の間に広く知られていたというのが相当である」と認めた上で、本件商標を構成する「+」「プラス」の識別力が弱いことから本件商標からは引用商標と同一の「ピノ」の称呼をも生ずること、外観上も引用商標と「pino」の文字を共通にすることから、本件商標と引用商標とが類似すると認定した。

さらに、本件商標の指定商品「清涼飲料」と著名商標が使用されている商品「アイスクリーム」とは、用途・需要者などが共通であって互いに関連のある商品であることから、本件商標に接する需要者は、その商品が申立人A若しくは同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとして、商標法第4条第1項第15号を適用し、本件商標登録を取消す旨の決定をした。

原告X（商標権者）は、「ピノ」が松を意味することが一般需要者には周知でないから¹⁾、本件商標が「pino（ピノ）」に「+（プラス）」を付加した構成であっても「何かを加えた」との意味は容易には把握できないため、全体が一体として造語として捉えられ、商標の片仮名部分から「ピノプラス」の称呼のみが生じるとし、「ピノ」とは称呼上非類似であること、また外観上も著しく異なることを主張した。合わせて、「アイスクリーム」は乳製品であって、「清涼飲

料」，特に松抽出物などを添加した天然水とは原料・製造方法・性質・販売経路などが異なるために，需要者の間に出所混同を生ずるほどの関連性がないこと，等を主張してこれに反論した。しかし，特許庁は「レールデュタン事件」（最高裁判決平成12年7月11日）の示した「混同を生ずるおそれ」の有無についての判断基準を引用し，本件商標には視覚的にも「pino」の部分が発著に表されているものであり，「ピノプラス」の文字も特定の意味合いを有する語として知られているものでないから，観念上も「pino+」「ピノプラス」をそれぞれ一体不可分としなければならない理由はなく，本件商標と引用商標の類似性の程度は「極めて高い」とした上で，引用商標の著名性，商品の関連性などを考慮して，本件商標に接する需要者は「pino」の文字部分より引用商標を想起することは否定できないとして，商標権者の意見を斥けた。

3. 判決の概要

裁判所の判断においても，冒頭で「レールデュタン事件」判決を引用し，この判決に示された，『「混同を生ずるおそれ」の有無は，当該商標と他人の表示との類似性の程度，他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や，当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質，用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし，当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注目を基準として，総合的に判断されるべき』との判断基準に沿って検討した結果，原告Xによる本件商標の使用は，Aがこれまで高額な費用を投じてきた宣伝活動等により獲得した著名商標にただ乗り（フリーライド）し，またその価値を希釈化（ダイリューション）するおそれがあると結論付けた。個々の論点は次の通りである。

(1) 商標の類似性の程度

裁判所は，商標の類似性の程度の判断において，4条1項11号についての3つの最高裁判決を挙げている。すなわち，「冰山事件」（最高裁判決昭和43年2月27日）を参照して「商標の類否は，同一又は類似の商品又は役務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，需要者に与える印象，記憶，連想等を総合して，その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべき」とし，さらに，「リラ寶塚事件」（最高裁判決昭和38年12月5日），「つつみのおひなっこや事件」（最高裁判決平成20年9月8日）における結合商標についての判示を参照して，「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表示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表示としての称呼・観念が生じないと認められる場合等を除き，許されない²⁾」という観点から検討している。

その上で，本件商標において「pino」部分が占める比率が非常に大きく，「+」の識別力が弱いため，「pino」部分こそが出所識別標識として強く支配的な印象を与えると認定し，要部「pino」から「ピノ」の称呼を生じること，外観上も「pino」を共通にすること，また「ピノ」の語が「松」を意味することは我が国において知られていないから「ピノ」「ピノプラス」のいずれも特段の観念を有しないことを総合的に考慮して，両商標の類似性が高いとした原審を支持した。

(2) 引用商標の周知・著名性

Aは，引用商標を使用した商品を昭和51年に発売開始して以来継続して販売している。この商品はテレビコマーシャルや新聞広告等によっ

て宣伝された結果、アイスクリーム分野において常に高いシェアを維持し、発売30年目の平成18年には単品で年間100億円以上を売り上げる製品であることが報道されるなどの事実が認定され、本件商標の出願時・登録査定時、及びその後も一般需要者に広く知られていたもので、周知・著名というべきであるとされた。

これは上記異議申立において申立人（A）が提出した証拠に基づく事実認定を根拠としており、商標権者（原告）に通知された取消理由における認定と同様である。

（3）商品の関連性

清涼飲料と冷菓とは、同じ風味を有するものも多数存在し、共に主として栄養摂取を目的としない嗜好品であるなど、性質・用途・目的に一定の関連性があり、一般消費者を需要者とするものであって、食料品店やドラッグストアなど同一店舗で扱うことも多いとした上で、「広義の混同を生ずるおそれ」が問題となる場合には、「指定商品間の厳格な類似性までが必須とはいえず、周知・著名表示へのただ乗りや同表示の希釈化のおそれを肯定するだけの商品の関連性があれば足りる」とした。

原告は、清涼飲料とアイスクリームとにおける原材料・保管状況・販売経路・摂取の目的の相違を詳細に述べ、清涼飲料とアイスクリームが異なる商品であると主張したが、裁判所は、商品としての相違が両者の「一定の関連性」を否定するものではないとして、原告の主張を斥けている。

（4）混同を生ずるおそれについて

裁判所は、上記の3点に加え、Aの商標の著名性に比して原告商品の販売量が少なく原告商標の周知性が低いこと、清涼飲料やアイスクリームが安価な商品である故に需要者の注意力が相対的に低いことなどを指摘して、4条1項15

号所定の「混同を生ずるおそれ」があると結論付けた。

4. 考 察

4.1 本判決の検討

商標法第4条第1項第15号は、「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（第10号から前号までに掲げるものを除く）」は、商標登録を受けることができないことを規定する。

前掲「ルールデュタン事件」最高裁判決において、この「混同を生ずるおそれがある商標」には、『当該商標を指定商品等に使用したときに、当該商品等が他人の商品等に係るものであると誤信されるおそれがある商標のみならず、当該商品等が右他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は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商品等であると誤信されるおそれ（「広義の混同を生ずるおそれ」）がある商標を含む』と判示された。

同判決は、「同号の規定は、周知表示又は著名表示へのただ乗り（いわゆるフリーライド）及び当該表示の希釈化（いわゆるダイリューション）を防止し、商標の自他識別機能を保護することによって、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、需要者の利益を保護することを目的とする」と述べ、「その趣旨からすれば、（中略）周知又は著名な商品等の表示を使用する者の正当な利益を保護するためには、広義の混同を生ずるおそれがある商標をも商標登録を受けることができないものとすべきである」として、同号が周知著名商標の保護規定であることを示唆している。

この最高裁判決以前にも「広義の混同」を認める下級審判決があり、審査基準にも取り入れられていたものの³⁾、この判決の示した商標法

第4条1項15号の解釈及び判断基準は、以後「PALM SPRINGS POLO CLUB事件」（最高裁判決平成13年7月6日）をはじめとする多くの判決に用いられており、裁判実務に定着したといえよう。

本判決でも、上記判決に示された判断基準である、①商標の類似性の程度、②周知著名性及び独創性の程度、③指定商品の性質、用途又は目的における関連性の程度、④商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情、について順に検討し、認定事実にあてはめた上で「取引者及び需要者において普通に払われる注意力」が低いことを勘案して結論に至っている。

本事案では、事実認定の通り、Aの一口アイスクリーム「ピノ」は30年の長きにわたり販売されて需要者の間に高い人気を維持してきた商品であり、商標の周知・著名性は疑いなく認められよう。そうであれば、その著名商標へのただ乗りや希釈化を防止するために、商標法第4条1項第15号に定める混同を生ずるおそれのある商標の登録は排除されるべきであるから、本判決は、上記最高裁判決に沿って妥当な判断がなされたものと評価できよう。

4. 2 本判決に見る実務上の示唆

しかしながら、本件では、限界事例とはいええないまでも、商標の類似性の程度、商品の関連性の程度とも、条件の微妙な相違により別の判断もあり得たのではないかと思われる部分もある。

(1) 商標の類似性の程度

まず商標の類似性の程度について見ると、判決において類似性が高いとされた最大の根拠は「ローマ字の「pino」部分が占める比率が非常に大きいこと」であると読み取れる。その部分こそが、「取引者、需要者に対して出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと解す

るのが相当」であるとされ、「同部分こそが要部である」と認定されている。上述の最高裁判決「リラ寶塚事件」「つつみのおひなっこや事件」を意識した判示であろう。

ではカタカナの「ピノプラス」部分が大きく、「pino」部分が小さく表示されていたならば、または単に「ピノプラス」なる文字のみからなる商標であったならば、いかに要部認定が行われたであろうか。そのような態様にあっても、著名商標と他の文字との結合商標、または著名商標を一部に含む商標と認定されたであろうか。

原告は本件訴訟において、通常は日本語である片仮名文字の「ピノプラス」から称呼が生じるものであり、あえて欧文字を読んで引用商標に近づけるのは恣意的である旨の主張をしているが、外観上「ピノプラス」部分が「pino」部分を明らかに凌駕するような構成の商標であったならば、この主張も一理あるものとされた可能性もあろう。

(2) 商品の関連性の程度

次に商品についてみると、本件は「アイスクリーム」と「清涼飲料」との関連性について争われた事案であったが、この「清涼飲料」が、天然水に僅かに松抽出物を添加した程度の「機能性飲料」ではなく、ビタミンやカルシウムなどを含有する「ビタミン剤」「ドリンク剤」であったとすれば、商品の関連性について異なった認定がなされていた可能性も考えられる。

いわゆる「ドリンク剤」についての商標を見ると、清涼飲料として登録されているものも薬剤として登録されているものもある⁴⁾。本件商標の指定商品が、疲労回復や健康増進を摂取目的とする点でより薬剤に近い性質・用途を有するドリンク剤であったならば、「アイスクリーム」と比較したとき、共に一般需要者を対象とし、スーパーなどで購入できるとしても、あく

まで嗜好品としての性質を有する「アイスクリーム」と、健康に留意して慎重に選ばれるべき「ドリンク剤」とでは関連性が低いとする主張が認められた可能性もあったとも考えられるからである。

贈答品として食することが多い菓子と、一般消費者が日常に食するインスタントラーメンとでは、同じ食品であっても「商品の性質、用途、目的が異なり、一般の消費者により明りょうに区別される」として、混同の生ずるおそれが否定された判決も参考になろう（平成16年（行ケ）18号審決取消請求事件）⁵⁾。

(3) 商標の著名性との関連

以上のように、本件は、商標の類似性の程度、商品の関連性ともに、「混同のおそれ」が生じると判断されるボーダーラインを越えた事例であると考えられるが、決定的要因はやはり引用商標「pino」の著名性であろう。

既述のように、「混同のおそれ」の有無の判断は周知著名な商標を使用する者の利益保護に資するべきであるから、問題となる商標の著名性をまずもって認定する必要がある。

このことから、特許庁の実務においては、逆に、著名性が認定されることによって、商標の類似性・商品の関連性の程度が高いとされる傾向にあるともいえるのではないか。

そこで、対比される商標のいずれかに著名性が認められた例と認められなかった例とに分けて、最近の審決例を概観してみたい。

4条1項15号について判断された最近の審決例について、本件商標または引用商標の著名性が認められた事例を別表1に、認められなかった事例を別表2に纏め、本稿末尾に示した。各表で、「商標の類似性の程度の判断」「商品・役務の関連性の程度の判断」の欄においては、審決で判断されたものには審決の文言を抜粋して記載し、判断が示されなかったものについては、

（判断せず）として審決の結論のみを記載し、主な指定商品（役務）をカッコ書きで挿入した。なお、引用商標が複数あるものも、便宜上そのうち1つのみ記載している。

本件商標または引用商標の著名性が認められた事例（別表1）のうち、たとえば「Juno Vogue」の指定商品は「自動車」「二輪自動車」であり、「VOGUE」がファッション雑誌について著名であることを考慮すると、商品の関連性が高いとまでは言い難いとも思われる。しかしながら、審決では、自動車とファッション関連の商品とを関連させて広告宣伝が行われている実情を挙げて需要者の共通性を指摘し、また「近時の経営の多角化により、企業が異業種分野に進出する例を参酌」して、広義の混同のおそれを是認している。

また、「VALENTINO」の事例では、「FEM MIOVALENTINO」が「プラスチック製べんとう箱」などを指定商品としており、「VALENTINO」が主にファッション業界関連商品について著名であることから「商品自体の近似性は低く」と認定しながらも、「著名なブランド名を使用した場合においては、需要者等が、その商品の出所について誤認する可能性がある関係にある」と判断した⁶⁾。

一方で、商標の著名性を認めながらも混同の生じるおそれを否定した事例としては、「Arthur Valentini/アーサーバレンティーニ」の事例がある。この審決では、「バレンティーニ」と「ヴァレンチノ」との称呼の差異を検討し、「ヴァレンチノ」の著名性と商品の関連性を考慮してもなお、「本願商標から「VALENTINI」及び「バレンティーニ」の文字部分のみが、これより直ちに看者の注意をひくものとは認め難い」として拒絶査定を取消し、登録を認めている。

また、「薩摩の宝」の事例では、「宝焼酎」の著名性は「優に認められる」としながらも、

「本件商標の構成中に「宝」の文字が含まれてはいるけれども、本件商標は、前記のとおり、外観上も観念上も不可分一体のものとして把握し理解されるのが極めて自然というべき」と判断して混同のおそれを否定している。

かかる「一体不可分性」は「CLOVER ART」の事案にも適用され、著名商標である「CLOVER」を一部に有するにもかかわらず、全体で一体的商標であるから「CLOVER」とは類似しないと判断されている。

著名性が認められなかった審決（別表2）においても同様に、一体不可分性を理由に商標の類似性の程度が判断されているが、「NEXTYLE（ネクスタイル）」が「一連の造語として看取される」のは妥当としても、「Air+Walker（エアープラスウォーカー）」「WHAT'S IN YOUR MARTINI?（ワッツインユアマティーニ）」「Mon jardin secret anemone（モンジャーディンシークレットアネモネ）」までもが「一連に称呼し得る」としたのはやはり無理があらうと思われる。これらの商標はそれぞれ、「AIRWALK」「MARTINI」「JARDIN SECRET」が著名商標であったならば、かかる著名商標部分が看者の注意をひく要部であると認定された可能性もある。

本件商標「pino+／ピノプラス」についても同様に、まずは「pino」がアイスクリームについて著名であることが認定されたために、僅か5文字の「ピノプラス」にも一連称呼が認められず、「pino」との類似性が高いと判断されたものであろう。

5. 実務上の留意点

こうして見ると、著名となった商標を有する商標権者にとって、自己の商標を防衛する策としては、その著名性の立証が最大のポイントになるといえよう。著名性が認められれば、商標及び商品役務の類似性の程度が高いとされて出

所の混同を生ずるおそれが認められやすくなり、結果として相手の商標に対して権利を及ぼすことができるからである。

逆に著名商標の商標権者から訴追される立場からは、商標の構成の近似性や商品役務自体の関連性よりも著名性が重視される傾向にあるから、相手の著名性が高ければ高いほど形勢が不利になろう。

著名商標の保護強化については、産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会などにおいても近年しばしば議論されているところであり⁷⁾、特許庁の実務においても、この保護強化傾向が続くものと思われる。

以上を踏まえて、企業としてはいかなる対策が必要となるかを整理してみたい。

5. 1 著名商標を防衛するために

(1) 情報の管理と活用

著名な商標を防衛する立場からは著名性の立証がポイントであると述べた。そのためには日頃の業務において、製品ごと、ブランドごとに、新聞雑誌の掲載記事、広告宣伝物、売上高や市場占有率、アンケート調査結果、キャンペーン実績、各種の業界レポートなどが時系列で保管され、著名性の立証が必要となったときに取り出せるよう整理されていることが望ましいであろう。企業内の業務においては複数の部署にまたがる作業になるかもしれないが、著名性の立証に役立つ資料を集積するという視点を持って各種情報を選別しておくことが重要であると思われる。

また、似たような商標が出願されていないか、または使用されていないかをチェックし、異議申立、警告、無効審判請求などを迅速に行うことが肝要であることは言うまでもない。情報が整理して管理されていれば、必要な時に直ちにこのようなアクションを起こすことができる。

本件でいえば、「ピノプラス」の出願後、早

期にこれを発見し、自社の著名商標「ピノ」について特許庁に対して情報提供を行ってれば、拒絶査定に導き得たと思われる⁸⁾。

(2) 登録商標の積極的防衛

著名となった商標については、使用を開始していない範囲について防衛的な出願をすることも考えられる。

典型的には防護標章登録制度の利用が挙げられる。防護標章登録制度とは、簡単に言えば、著名商標の商標権者が、著名商標と同一の標章を著名商標の指定商品役務とは非類似の商品役務について出願すれば、混同を生ずるおそれがあることを要件に登録を認める制度である⁹⁾。

あらかじめ非類似の商品役務について出願すれば、著名性との混同のおそれを審査の上、これらの非類似の商品役務にも禁止的効力が認められるのである。

この制度については何度も存廃について議論されているところではあるが、利用を検討する価値はある。いったん防護標章の登録を受けておけばいわば著名性にお墨付きを得たこととなり、著名性の立証が格段に容易になるからである。その後の異議申立や無効審判の請求、権利行使の際に強力な効力を発揮することが大きなメリットであろう¹⁰⁾。

ただし防護標章登録は著名商標と同一の標章でなければ認められないから、いまだ著名性を獲得していない商標や、著名商標にアレンジを加えた周辺の商標については、使用していなくても防衛的に出願して、他人が著名商標に似た商標を使用・登録する行為を阻止する対策も考えられる。商品役務についても、将来の事業拡張の可能性を考慮して、現状の業務範囲よりも広く出願しておくことが通常行われている。

上記のような防衛的な出願は不使用商標の蓄積を招来する問題があるともいえるが、企業にとってはあり得る防衛手段であろう。

(3) 登録商標のメンテナンスの重要性

商標は、使用されてこそ周知性・著名性を獲得していく。しかし、マークのデザインや使用の態様は、その過程で変形していくのが常である。だからこそ、著名となった商標は、現に使用する態様で商標登録されていることが重要である。

本件でも、著名性が認められたのは、Aが現在使用している小文字の「pino」ロゴ（未登録）であり、異議申立の根拠とした登録商標（前掲①②）とは異なるデザインであったため、原告は訴訟において「引用商標の認定の誤り」を主張している。本判決では、Aの異議申立理由と本件異議決定で採用された異議理由とに実質上の差異はないとして手続き上の違法とまでは認められなかったが、無用な議論を避けるためにも、使用商標と登録商標が同一である方が望ましいには違いない。

発売検討時点での社内での愛称・通称が商品名として採択された場合など、商標として使用するデザインの開発はさらに遅れるため標準文字で出願せざるをえない、または初期のデザインで一応出願したものの発売時には別のデザインが採用されたといった場合、出願商標と使用商標の同一性を欠くことになるから、注意が必要である。

しかしながら、様々な要素によって販売戦略が変更され得る中、タイミングを計って出願しても、登録まで1～2年を要する現状では、出願商標と使用商標が異なるのはいたしかたない。

また出願時から著名商標となっていたということは稀であり、発売と相前後して出願し、長年の間継続して販売・宣伝した結果著名になるというのが当然の流れであるから、使用商標と登録商標にずれが生じるのはやむを得ない。

そこで重要になるのが、登録商標の維持管理である。登録になったからと安心して更新まで

の10年間ただ保持するだけではなく、重要な商標であればあるほどメンテナンスが必要となる。

商品名は時勢や流行を反映するものであるから、それぞれの時代に応じ、デザインの変更のみならず、登録商標を変形したり、新たな言葉を付加したり、省略したりして使用する場合もある。そういった別バージョンの商標が使用されていたら、別バージョンの商標を新たに出版・登録することもあり得よう。同様に、発売当時はある商品役務にのみ使用していた商標が、周知になるにつれて他の商品役務にも使用されたり、時代の流れとともにその商品役務の性質が変化して異なる商品役務になっていたりすることも起こり得る。そうした場合には、新たに使用する商品役務について出版・登録することも必要である。

商標権はほぼ永久的権利であるから、企業内の組織変更や人員の交代にかかわらずこういったモニターが行えるよう、登録商標別に整理して管理しておくことが推奨される。

以上のようなメンテナンスの必要性を考慮すると、取り急ぎ出版した商標の採用が見送られる可能性がある場合など、登録査定となった時点で必ずしも10年分の印紙代を一括納付せず、分割納付して5年間様子を見ることも選択肢の1つであろう¹¹⁾。

5.2 攻撃を受けないために

では逆に、著名商標の商標権者から攻撃を受けないようにするために、企業はいかなる対策をとり得るであろうか。

(1) ネーミングの重要性

せっかく自社で考案したネーミングを出版し、使用開始したところが、周知・著名商標の商標権者から異議を申立てられたり警告を受けたりした場合、相手の商標が著名であればある

ほど「出所の混同を生ずるおそれ」が認定される傾向にあるのだから、商標の構成が異なることや商品役務の関連性が低いことを反論しても、勝算は高くない。そうであれば、初めから著名商標と混同する可能性のあるようなネーミングを避けるべきであろう。

業界が異なる場合であっても、著名といえる商標を一部に含むようなネーミングは避けたい。たとえば、本件のように、「ピノ」の文字が商品の成分を表すから商標に使いたいといった場合には、全く異なる書体やロゴにした上でイラストの中に一体的に含むようにするなど、著名な「pino」と似た態様の文字を顕著に含む商標にしないことである¹²⁾。

また、著名といえるほどでなくてもある業界では周知な商標があった場合、自社製品とは異なる分野であると思っても、少しでも需要者・販売される場所などに共通性があれば混同を生ずるおそれが認められる可能性があるから、そのような周知商標の存在にも注意が必要である¹³⁾。

(2) 調査の重要性

以上のような注意を払ってもなお、どこまで変形すれば著名商標を「顕著に含む」ことにならないのか、また、どのような周知商標が潜んでいるのかなど、判断がつかない場合も多く、危険は排除しきれない。

そこで、できる限り事前に調査を行うのが望ましい。企業の実務では、出版・登録が後手に回ることが珍しくなく、営業・広告宣伝戦略等が固まってから出版を検討し、調査してみたら競合する商標が登録されていたということもしばしば起こり得る。それではせっかく出版しても登録されず、また使用をすると将来的に係争が起こるリスクが避けられない。

調査は念のため、広めの範囲の商品役務について行うのが安心であろう。

外部に調査依頼をする場合は、ネーミングの由来、使用の状況、業界に特有の事情（競合他社が極端に少ない、多角化が進んでいる、商品の用途が多様である、等）といった情報を提供した方が、より個別事情を考慮に入れた調査ができるので有利である。

また、自社で調査する場合でも、セカンドオピニオンを外部に求めるのも一策である。著名商標との混同のおそれが否定できない場合であっても、特にその商標の使用が開始されている場合など、既に決定した商標を変更できないという事情が優先されてしまい、結果的にリスクを背負うことになりかねないからである。

調査で一定の使用可能性が確認できれば、早期に出願することが望ましいのは言うまでもない。そもそも成分や効能を謳った文言を盛り込んだ商標はどの企業でも採択されやすいし、ネーミングの方法が時勢や流行に左右されやすいことから、同時期に似た商標が多数出願されることも多い。さればこそ、できる限り早期に出願して先願の地位を確保しつつ、特許庁の審査を受けて独占排他権の確立を目指すべきであろう。

6. おわりに

本件判決の検討に沿って著名商標をめぐる攻防について考察してきたが、いずれの立場にしても、自社の大切な商標を守り、ブランド構築に活かすためには、商標の管理や調査のために、ある程度の初期投資が必要であろうと思われる。初期投資が十分でなければ、思わぬ係争が発生し、対応のためにさらに時間とコストがかかる可能性があるからである。

この小稿が、大切な商標を活かし、守る戦略の一助となり得れば幸いである。

注 記

- 1) Xは、取消決定の通知に対する意見、及び本件

訴訟における主張の中で、「ピノ」の語がイタリア語やスペイン語で「松」を意味し、本件指定商品にも松抽出物を使用していることから、「松を添加している」意味を込めて本件商標を考案した旨の意見を述べている。

- 2) この最高裁判決は、「つつみ」と「つつみのおひなっこや」との類否判断において、「つつみ」の文字部分を取り出して観察することを正当化するような事情を見出すことはできないとして、本件判決とは逆に非類似と結論付けた判決である。
- 3) 外川英明，別冊ジュリスト，No.188，p.29（2007）
- 4) 薬事法の規制を受ける栄養ドリンク剤の商標登録にも，第5類（薬剤）に加えて，第29類（食品），30類（食品），32類（飲料）を指定しているものが多い。
- 5) この事件では，商標「ひよ子」の「菓子」についての周知性を認め，「即席中華そばのめん」を指定商品とする商標「ひよこちゃん」との類似性を認めつつ，商品の性質の相違を重視して4条1項15号の該当性を否定している。
- 6) この審決に先だって，同じ「FEMMIO VALENTINO」の商標権者が「化粧用具，洋服ブラシ」などの指定商品について「VALENTINO」を引例として4条1項15号に基づく拒絶審決を受けたことを不服とする審判取消請求事件があり，請求棄却判決が出ている（平成17年（行ケ）10491号）。
- 7) 平成15年6月～平成18年1月の委員会資料。他に「特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書」の「著名商標に係る保護の拡大等に関する調査研究」（平成19年度）。
- 8) 商標法施行規則第19条第1項では，「商標登録出願があつたときは，何人も，特許庁長官に対し，当該商標登録出願に関し，刊行物又は商標登録出願の願書の写しその他の書類を提出することにより当該商標登録出願が商標法第3条，第4条第1項第1号，第6号から第11号まで，第13号，第15号から第19号まで，第7条の2第1項，第8条第2項若しくは第5項の規定により登録することができないものである旨の情報を提供することができる。ただし，当該商標登録出願が特許庁に係属しなくなつたときは，この限りでない。」と規定している。

- 9) 商標法第64条第1項で、「商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定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る場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品又は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。」と規定されている。役務については第2項に同様の規定がある。
- 10) ただし、前掲の「著名商標に係る保護の拡大等に関する調査研究」によれば、著名商標と同一の標章についてしか登録が認められないこと、コストがかかることなどから利用しづらい制度であるという声が多く、積極的に取り組んでいる企業は見られないというヒアリング結果が出ている。「特許行政年次報告書2009年度版」によれば、防護標章登録については、2004年から2008年の5年間の平均出願件数が72件、登録件数が48件、更新登録申請件数が714件である。
- 11) 一括納付の場合、登録料は1区分ごとに37,600円、分割納付では1区分ごとに21,900円なので、割高になるというデメリットはある。
- 12) 審査基準においては、他人の著名商標と他の文字または図形等と結合した商標については、その他人の著名な商標の部分が既成の語の一部となっているものや、指定商品（役務）との関係において出所の混同のおそれがないことが明白なものを除き、「原則として」商品（役務）の出所の混同を生ずるおそれがあるものと推認する、としている。
- 13) 平成14年(行ケ)285号審決取消請求事件（力王事件）では、「地下たび」について周知な商標「力王」と「飲食物の提供」を指定役務とする商標「りきおう／力王」とに広義の混同が生ずるとされた。

別表1 本件商標または引用商標の著名性が認められた事例

| 事件番号 | 本件商標 (区分) vs 引用商標 (区分) | 混同 | 「商標の類似性の程度」の判断 | 「商品・役務の関連性の程度」の判断 |
|-----------------------|---|----|--|--|
| 異議 2008- 900512 | WiiFit (3,5,10,11,12,14,18, 21,26,35 類) Fit (6,9,12,13,19,22 類) | 有 | 相当に酷似した態様 | 本件商標の指定商品「自動車並びにその部品及び附属品」は、引用商標1が使用されている「小型乗用車」を包含するものであり、これと類似する商品、関連性の高い商品も含まれているから、その取引者、需要者を共通にする |
| 無効 2008- 890122 | チームルマン / Team Le Mans (12,25,37 類) LE MANS (12 類) | 有 | 両者の類似性の程度は相当に高い | 本件商標の指定商品・役務には、自動車等に関連する商品や、自動車の修理又は整備をはじめとして関連性の高い役務があり、その需要者を共通にすることが多い |
| 無効 2006- 89001 | Juno Vogue (12 類) VOGUE (16 類) | 有 | 本件商標に接する需要者等は、著名なファッション雑誌と同じ綴りよりなる「Vogue」の文字部分に注意を強く惹きつけられ、該ファッション雑誌を連想、想起する | 本件指定商品の需要者は、上記ファッション雑誌の需要者と共通にする場合も少なくない |
| 無効 2007- 890102 | IBUNIC / イブニック (5 類) EVE (5 類) | 有 | 本件商標は、その構成中に「イブ」の文字が含まれていることは明らか | 本件商標の指定商品は引用商標の使用に係る鎮痛・解熱剤及び総合感冒薬を含むものである |
| 不服 2006- 28805 |  FEMMIOVALENTINO (21 類) VALENTINO | 有 | その後半部分に、ヴァレンティノ・ガラヴァーニ氏の略称ないしそのブランドを表す、周知、著名な表示である「VALENTINO」の文字を含む | 商品自体の近似性は低くとも、需要者等が、その商品の出所について誤認する可能性がある |
| 異議 2009- 900064 | さつまのたから / 薩摩の宝 (29,30,31,32,33 類) 宝 (32,33 類) | 無 | 本件商標は、外観上も観念上も不可分一体のものとして把握し理解されるのが極めて自然 | (判断せず) 本件商標を第33類(酒類)に属する全指定商品に使用したとしても、商品の出所について混同するおそれはない |
| 異議 2009- 900185 | CLOVER ART (16 類)  Clover (16 類) | 無 | 外観・称呼・観念のいずれからみても、引用商標に類似する商標であるということとはできない | (判断せず) 引用商標が手芸・裁縫用品の分野において周知著名性を有している点を考慮に入れてみても、混同を生ずるおそれはなかった |
| 不服 2008- 21724 | Arthur Valentini / アーサーバレンティニー (18 類) VALENTINO | 無 | 本願商標は特定人の名称と認識され、「VALENTINI」及び「バレンティニー」の文字部分と引用商標とは外観及び称呼において差異を有するものである | 引用商標はファッション関連用品に使用され、本願指定商品には、かばんなどのファッション関連商品が含まれている |

別表2 本件商標または引用商標の著名性が認められなかった事例

| 事件番号 | 本件商標 (区分) v s 引用商標 (区分) | 混同 | 「商標の類似性の程度」の判断 | 「商品・役務の関連性の程度」の判断 |
|-----------------------|--|----|--|---|
| 無効 2008- 890121 | Air+Walker エアープラスウォーカー (25 類) AIRWALK (25 類) | 無 | 外観・称呼及び観念のいずれからみても引用商標に類似する商標とは認められない | (判断せず) 本件商標をその指定商品 (靴類) に使用したとしても、商品の出所について混同するおそれはない |
| 異議 2008- 900352 | WHAT'S IN YOUR MARTINI? (32,33 類)  (33 類) | 無 | 本件商標は、全体として平易な英語の疑問文として看取されるのが自然であり、それを凌駕して、本件商標の構成中に含まれる「MARTINI」の文字によって、引用商標と関連あるものとして看取されるとみるべきであると認められない | (判断せず) 本件商標をその指定商品 (飲料) に使用したとしても、商品の出所について混同するおそれはない |
| 異議 2009- 900272 | Mon jardin secret ane mone (35 類) JARDIN SECRET (24,25,27 類) | 無 | その外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標であるといわざるを得ない | (判断せず) 本件商標をその指定役務 (かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供) に使用したとしても、商品の出所について混同するおそれはない |
| 異議 2008- 900290 | NEXTYLE (25 類) NEXT | 無 | 本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからみても、類似する商標と判断することはできない | (判断せず) 本件商標をその指定商品 (洋服) に使用したとしても、商品の出所について混同するおそれはない |

(原稿受領日 2010年7月20日)