

商標法 4 条 1 項 11 号における商標の類似性と取引事情の参酌

Columbia Pictures Industries Inc.事件

田村善之

[*206]

(審決取消請求事件, 東京高裁平 3(行ケ)19 号, 平 3・10・24 民六部判決, 棄却(上告), 判例時報 1428 号 131 頁)

【事実】原告「日本コロムビア株式会社」は, 日本におけるレコード事業の草分けとして古い歴史を有する著名な会社であり, 「コロムビア」の語句および後述する引用商標は, 原告あるいは原告の商品を指し示すものとして多くの日本人が見聞きしてきたもので極めて著名なものである。

他方, 被告「コロムビア ピクチャーズ インダストリーズ インコーポレーテッド」は, アメリカにて設立された世界的に有名な映画会社であり, 日本においても戦前より数多くの被告の映画が全国津々浦々にある映画館によって上映されていった。そして, 被告の映画の冒頭には必ず, 右手に光を発する松明を掲げる自由の女神像とともに, その松明の上部に「Columbia Pictures」の文字が入った商標が大写しされており, また, この商標は, 被告の映画のパンフレット, 宣伝用のちらしやビデオテープなどにも使用されてきている。我が国においても, 被告は映画会社として著名であるとともに, 右商標, ひいてはそれに含まれる「Columbia Pictures」の語句も著名である。

原告「日本コロムビア」は, 「Columbia」の文字と 16 分音符記号の組合せからなる商標(引用商標 2)について, 旧第 22 類楽器, 蓄音機等を指定商品とする登録商標権を有しており(昭和 8 年 5 月 24 日登録), また, 同一の構成からなる商標(引用商標 1)に[*207]について, 第 26 類「印刷物(文房具類に属するものを除く), 書画, 彫刻, 写真, これらの附属品」を指定商品とする登録商標の権利者でもある(昭和 37 年 9 月 18 日設定登録)。これに対して, 被告「コロムビア ピクチャーズ」は, 昭和 54 年 8 月 10 日, 指定商品をやはり第 26 類とする「Columbia Pictures Industries Inc.」の文字を横書きしてなる商標(本件商標)の登録を出願をなしたところ, 昭和 57 年 5 月 25 日登録が認められた。そこで, 原告は, 昭和 59 年 5 月 23 日, 被告を被請求人として本件商標の登録を無効とすることについて審判を請求したが, 平成 2 年 10 月 25 日, 審判請求は成り立たないとの審決を受けた。原告がその取消を求めて提起したのが本件訴訟である。

【判旨】請求棄却。

一 本件商標が指定商品を同じくする引用商標 1 に類似するために, 商標法 4 条 1 項 11 号に該当するとの原告の主張について, 類似性を否定。

「本件商標のうち、「Inc.」の部分は、我が国の「株式会社」に相当する語句であり、我が国においては、会社の種類を現すため、株式会社の商号中に必ず使用される語句であって（商法第 17 条）、一般の注意を惹くものではないから、取引上は省略されて称呼されるというべきである。」

「次に、「Industries」の部分であるが、……かかる広い意味での業態を現し、慣用的に使用されている語句も、通常は一般の注意を惹く部分ではなく、……この部分も、取引上は省略されて称呼されるものと認めるべきである。」

「次に、「Pictures」の語句であるが、原告は、これは「電気」、「化学」、「薬品」、「金属」等と同様に業種である「写真」、「映画」、「絵」を意味するもので、取引上、省略されるものであると主張する。

しかし、かかる業種を表す語句が取引上省略されるものとは必ずしもいうことができず、かえって、「」の部分と一体となって称呼される例も多いことは社会常識に属することである（たとえば「三井不動産」、「三井建設」、「三井造船」等）。この部分を省略して称呼されるのは、冒頭の「」の部分のみで商品の出所の識別が可能であるような場合であって、「」の部分に特殊性がなく、それのみでは商品の出所の識別ができないような場合は、それに続く業種等を表す語句とともに称呼されることは、本来商人識別のための商号を商標として商品に使用することからすれば当然のことである。」

「そこで、本件商標の冒頭の「Columbia」の語句についてみる。

……「広辞苑」……には、「コロンビア〔Columbia〕の項に「アメリカ合衆国東部の特別区。……アメリカ合衆国西北部の州。……（詩などで）アメリカまたはアメリカ合衆国の女性擬人名。アメリカ、サウス・カロライナ州の州都」と記載されていることが認められる。これによれば、「Columbia」の語句は、固有名詞として使用されているが一般の日本人が通常想起するような特別の意味は有していないといえることができる。」

さらに、「我が国において、被告が映画会社として著名であるというだけでなく、……「Columbia Pictures」の語句も著名であり、それが被告を指し示す不可分一体の語句としてその指定商品や指定商品に関する広告に使用されてきたものと認めることができる。

したがって、……本件商標の付された商品の取引に当たり、これを省略して称呼する場合であっても、「コロンビア ピクチャーズ」と一体に称呼され、「コロンビア」とのみ称呼されるものではないといえることができる。」

二 本件商標が原告の商品を示す商標として著名な引用商標 2 に類似しているために、出所の混同を生ずるので、商標法 4 条 1 項 15 号に該当すると原告の主張について、混同を否定。

「引用商標 2 のみならず「コロンビア」の語句も、原告あるいは原告の商品を指し示すものとして多くの日本人が見聞きしてきたもので極めて著名なものである……。

しかし、……被告も世界的に著名な映画会社であって、……「Columbia Pictures」という英文字を含む前記商標が……被告あるいは被告の商品を指し示すものであることは我が国に

においても知れわたっており、また、本件商標の要部は「Columbia Pictures」であり、「コロムビアピクチャーズ」の称呼が生じ、「コロムビア」の称呼が生ずるものではなく、本件商標と引用商標 1(したがってまた、これと構成を同じくする引用商標 2)とは非類似のものであるから、原告主張のように「コロムビア」が原告あるいは原告商品を指し示すものとして著名であったとしても、被告がその商品に本件商標を使用することにより商品の出所混同のおそれはないものというべきである。」

【評釈】 一 本判決は、本件登録商標「Columbia Pictures Industries Inc.」は、「Columbia」なる文字を含む引用商標と類似しないと帰結して、商標法 4 条 1 項 11 号該当性を否定するとともに、原告の商品を示す商標として著名な引用商標と出所の混同を起すおそれはないと認定して、商標法 4 条 1 項 15 号該当性をも否定し、商標登録無効審判請求不成立審決を維持した判決である。

二 商標法 4 条 1 項 11 号の商標の類似性を否定した[*208]点について。

1 判旨が、類似性を判断するに当たり、本件商標「Columbia Pictures Industries Inc.」から株式会社を示す Inc.を除いて考えるべきであると帰結した点には異論はなからう(網野誠・商標(新版増補・1992 年)451～452 頁、特許庁商標課編・商標審査基準(1992 年・発明協会)38 頁)。商号商標にあっては会社の種類を示す語句が省略して呼称されることも少なくないと考えられる以上、二つの商標に会社の種類を示す語句の有無という相異点があったとしても、そのように相紛らしい商標は取引において混同されるおそれがあると認められるからである。また、「Industries」という部分を省いて考察すべきであると論じた点にも問題はないであろう。「～産業」「～工業」という言葉が付加された商号が少なくないという事情と、我が国における英語の普及度を勘案すれば、「Industries」という部分が特に人目を惹くとも思われず、この部分の有無によって両商標が常に区別されるとは考えがたいからである。

2 かくして争点は、残余の「Columbia Pictures」のうち、「Pictures」という部分があることに着目して「Columbia」なる文字を含む引用商標との類似性を否定すべきか、はたまた、その部分もさして識別に役立つ部分ではないと帰結して類似性を肯定すべきか、という問題であるということになる。

このような業種名が付加されていることにより類似性が否定されることになるのかどうかということが問題となった事例は、本判決が初めてというわけではない。

過去の裁判例においては、たとえば、出願商標「National Semiconductor」と引用商標「National」は、審決においても判決においても類似とされたが(東京高判昭和 58.12.20 無体集 15 卷 3 号 821 頁〔National Semiconductor 事件〕)、出願商標「FUJI ELECTRIC」と引用商標「FUJI」は東京高裁では非類似とされて、類似と判断した原審決が覆されており(東京高判平成 1.12.21 判例工業所有権法(2 期版)7251 の 28〔FUJI ELECTRIC 事件〕)、同様に、出願商標「日清フーズ」と「ニッシン」なる称呼を生ずる引用商標とは非類似とされて、原審決が覆されている(東京高判昭和 55.1.30 判例工業所有権法 2707 の 60〔日清フーズ事件〕)。このうち、

National Semiconductor 事件では、「National」の部分が識別力を有するとの認定のもとに出願商標も引用商標と同様、「ナショナル」という称呼を生ずると認定されたのであるが、他方で FUJI ELECTRIC 事件では、図案化された出願商標「FUJI ELECTRIC」からは「フジ」の称呼は生じるとは認めがたいと判断された。また、日清フーズ事件では、わが国の産業界において「日清」を含む会社名を冠している会社は、「日清食品株式会社」、「日清製粉株式会社」、「日清製油株式会社」、「日清紡績株式会社」など多数にのぼるところ、「ニッシン」だけではどの会社を指すのか判然としないため、日清製粉グループに属する原告「日清フーズ株式会社」を指示する際には、常に「ニッシンフーズ」と称呼されているという事情を勘案したうえで、出願商標は「ニッシンフーズ」の称呼のみを生じ、「ニッシン」の称呼を生じないと認定されている。なお、「National」判決では明言されていないものの、類似性が肯定され登録が拒絶された National Semiconductor 事件では、引用商標「National」は引用商標の権利者である松下電器産業株式会社の商品を示す表示として著名であったという事情がある（その他、結合商標一般の類似性に関する裁判例については、染野啓子・判例時報 1433 号(1992 年)182～187 頁が詳しい）。

本件で問題となった「Columbia Pictures」は、類似性が肯定された National Semiconductor 事件と同様、業種名を表す部分を除く残余の部分「Columbia」のみでも識別力があるといえようが、他方で「Columbia」という語句は 2 社とはいえ複数の会社名に用いられている言葉であるという事情があり、むしろこの点で、類似性が否定された日清フーズ事件に似る。そして、なんといっても、「Columbia Pictures」という語句が出願人ひいては登録商標権者を指し示す語句として著名であるという事情が斟酌されている点で、日清フーズ事件の延長線上に位置づけることができよう（なお、業種名「Pictures」が、訳語上一部重複する可能性があるとはいえ、必ずしも指定商品と重なるものではないという事情は、判断にあまり影響していないようである）。

3 従来の裁判例との対比からも明らかなように、類似性を否定した本判決の決め手は、「Columbia Pictures」という語句が登録商標権者を示す語句として著名であるという事情を斟酌して、「Columbia Pictures Industries Inc.」は「コロンビア ピクチャーズ」と称呼されるものであり、「コロンビア」と称呼されるものではないと認定している箇所にある。その認定自体の当否はともかく、ここで問題にすべきはその判断手法である。類似性を判断する際に、本判決のように、個別具体的な取引の実情を斟酌してよいのかという問題に関しては、見解が岐れているからである。

すなわち、一方の極には、類似性の判断は、使用を予測して取引界における経験則に基づき、抽象的に取引において両商標が混同されるおそれがあるかどうかで決定すべきであるとの考え方から、取引の実情を参酌することに否定的な態度を示す立場がある（豊崎光衛・工業所有権法（新版増補・1980 年・有斐閣）368～369 頁。具体的な商品の混同は 4 条 1 項 15 号の問題として処理すると説く）。これに基本的に同調しつつ、商標の類似性は一般的に出所の混同を生ずるおそれのある商標を定型化した概念であり、外観、称呼、觀念の何れか一つ以上が相紛らわしい商標は類似すると判断すべきであると提唱する見解もある（網野・商標法あれ

これ(1989年・東京布井出版)50～52頁。ただし、既登録商標が周知著名となった結果、その商標について特有の事情が認められるようになった場合は別論であるという。52～53頁)。これに対して、他方の極には、具体的な出所の混同のおそれの有無をもって[*209]商標の類比を決定すべきであるとの考え方が存在する(渋谷達紀・商標法の理論(1973年・東京大学出版会)335～336頁)。

商標法4条1項11号(平成3年改正前の本件に適用されるべき法文に依る)は、先願にかかる既登録の商標と同一または類似する商標であって、その指定商品と同一または類似する商品に使用する商標についても登録を認めないことと定めている。商品の混同を生ずるおそれがある商標の登録を認めないこととしている4条1項15号に加えてこのような規定が置かれた趣旨は、我が国商標法が登録主義を採用している関係上、判断時点において具体的な混同が生じようがない未使用登録商標についても商標類似、商品類似という形でいわば抽象的に混同のおそれある範囲を設定することを可能とするためであると説明されている(網野誠・続商標法の諸問題(1983年・東京布井出版)272～273頁)が、さらに11号には以下のような積極的意義を見出すべきであろう。

我が国商標法は、設定登録の際には、出願および登録時点において出所の混同を生ずるような商標について登録を認めないこととしているが、商標権が登録されてしまえば、登録商標権に化体された信用を保護するため、登録後に出所の混同が生ずるようになったとしてもこれを問わないこととしている。更新登録の際には出所の混同の有無は吟味されることはなく(19条2項)、また出所の混同による取消審判の制度はあるが、登録商標を指定商品に使用している限りはこれに服することもない(51条1項)。したがって、いったん出所の混同を生じないとして登録を認められた二つの商標権が、以降の取引事情の変化により出所の混同を生じることとなったとしても、互いに更新登録を重ねる限りは、永遠に登録商標権として併存することになる。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ことは明らかである。そこで、商標法4条1項11号は、現在、混同が生じるおそれがあるか否か(4条1項15号)という問題とは別に、最低限、これ以上は近づいた登録商標は併存せしめてはならないという範囲を設けていると解される(その意味で、11号の類似性の問題を、具体的な出所の混同の問題に解消せしめようとする渋谷・前掲には疑問がある)。

従来の裁判例、特に最高裁の判決は、15号ばかりではなく、11号の類似性の判断をなす際にも具体的な取引の実情を斟酌することを許容しているようである。もちろん、最判昭和35年10月4日民集14巻12号2408頁(シンカ事件)(旧大正10年法下の事件)のように、取引の実情を類似性を肯定して商標登録を認めない方向に斟酌する分には、いずれにせよ15号により登録を認められないこととなる出願商標について11号を適用するという適用法条の問題に過ぎない(なお、旧法下における特殊事情について、網野・商標法の諸問題(1978年・東京布井出版)63頁の指摘を参照)。しかし、最判昭和43年2月27日民集22巻2号339頁(冰山事件)(評釈、網野・前掲商標法の諸問題55頁)のようにこれを否定する方向に斟酌する場

合には、法の前記趣旨に反して登録を許容することになるかも知れず、注意を要する(下級審を含めた裁判例の動向については、参照、網野・前掲続商標法の諸問題 61～97 頁、同・前掲あれこれ 68～90 頁)。

結論を記せば、本判決が本件商標と引用商標との類似性を判断するに当たって、「Columbia Pictures」という語が登録商標権者を示す表示として著名であるという事情を、類似性を否定する方向に斟酌した点は、疑問であるということになる。なるほど、商標の称呼に関する取引の実情を一般的な経験則を探る際の補強資料として参酌することは一向に構わないことであろう。しかし、それを超えて、一般的には取り違える可能性のある商標であるにもかかわらず、現時点において被告を示すものとして著名であるから特定の称呼が生じているという事情を認定して類似性を否定してしまうと、15 号に加えてあえて 11 号を設けた前記法の趣旨に反することになる。ちなみに、本件の特許庁の原審決も類似性を否定しているのであるが、そこではもっぱら商標の構成のみに着目して本件商標が「コロムビア」と略称されるとは認めがたいと帰結していたのであり、結論の当否はともあれ、判断手法としてはこちらの方が正当なものであると評価できる。

三 商標法 4 条 1 項 15 号の出所の混同を否定した点について。

本判決は、「コロムビア」という語句が原告を示す表示として著名であるということばかりではなく、被告も世界的に著名な映画会社であり、「Columbia Pictures」という文字を含む標章が、被告あるいは被告の商品を指し示すものであることは我が国においても知れ渡っているという事実を斟酌して、混同のおそれを否定した。4 条 1 項 11 号と異なり、具体的な混同を引き起こすおそれのある商標の登録を認めないための要件である 15 号において、かように取引の実情を参酌することは法の趣旨に沿うものであり、本判決の判断手法自体には異論がなからう(豊崎・前掲 373 頁、網野・前掲商標 301 頁。参照、最判昭和 41.2.22 民集 20 卷 2 号 234 頁〔寶事件〕)。

四 なお、本件訴訟は、互いに「コロムビア」という語句を含む商号により著名な企業同志の争いという特殊性があるが、商標登録が無効となるか否かによって原被告間の法律関係にいかなる影響があるのかという点についても若干付言しておこう。

多数説によれば、商標権には積極的効力というものがある。この立場に依拠する場合には、原告から既登録商標(引用商標 1)に基づく商標権侵害訴訟が提起されたとしても、被告は抗弁として本件商標権が存在するを持ち出すことにより、本件商標を指定商品に使用することができるということになる(豊崎・前掲 392～394 頁、網野・前掲商標 555 頁)。たしかに、既登録の商標と類似しないかどうかということを審査した上で登録される商標権に関しては、そのよう[*210]な積極的効力を認めることも理論的に不可能ではないと思われるが、ただし、議論をもう少し詰める必要がある(その一つの試みとして、結論として積極的効力を否定する渋谷達紀「重複登録商標間の権利調整」日本工業所有権法学会年報 4 号(1981 年)86～100 頁がある)。(ちなみに、多くの文献の思い込みにもかかわらず、特許権や著作権は単なる禁止権に過ぎず、積極的利用権などというものではないことは、特許権や著作権を有していたとしても、それが

利用発明や二次的著作物に関する権利であった場合には、他の特許権や著作権を侵害することなく実施や利用をなすことができないことから明らかである。特許権について参照、竹田和彦・特許の知識(1988年・ダイヤモンド社)355～360頁)。

いずれにせよ、登録が無効となろうがなるまいが、商標法 26 条 1 項 1 号により、被告は Columbia Pictures Industries Inc. という自己の商号を使用することができるということに注意する必要がある。商標法 26 条 1 項 1 号に関する従来 of 裁判例においては、商号から「有限会社」の部分除去した表示は同号にいう「名称」には当たらず、また該事件においては著名とも認められないから「著名な略称」にも該当しないとされたり(名古屋地判昭和 60.7.26 無体集 17 卷 2 号 333 頁(東天紅事件) - 著名性を否定 -)、あるいは、同号にいう「普通に用いられる方法」で使用されていないとされたりすることはあるものの(岐阜地判昭和 40.5.10 判例タイムズ 178 号(赤札堂事件)、東京地判昭和 57.6.16 判例タイムズ 471 号 223 頁(山形屋海苔店事件)、大阪地判昭和 58.4.27 判例タイムズ 499 号 204 頁(曾呂利事件))、法人の名称が 26 条 1 項 1 号の「名称」に該当しうことは前提にされているからである(なお、自然人が営業上の活動において自己を表す名称として使用する「経営近代化研究所」という表示を「自己の名称」に該当すると認めたとえで本号により商標権侵害を否定した判決として、東京地判昭和 56.5.27 判例不正競争法 2502 の 136 頁(経営近代化研究所事件))。