

[\*136]

東京高裁平成 8 年 4 月 17 日判決

(東京高裁平成 7 年(行ケ)第 52 号, ソシエテ アノニム スパ モノポール コンパニー フェル  
ミールド スパ対特許庁長官, 審決取消訴訟事件)

知裁集 28 卷 2 号 406 頁

[参照条文] 商標法 4 条 1 項 11 号

[事実]

X(原告)が, 図 1 の商標につき指定商品を 29 類「鉱泉水, 炭酸水, シロップ, その他の非アルコール飲料を含む清涼飲料, 果実飲料, その他本類に属する商品」として商標登録出願をしたところ, 拒絶査定, および, 拒絶査定不服審判請求不成立審決を受けた。指定商品を 29 類「茶, コーヒー, ココア, 清涼飲料, 果実飲料, 氷」とする先願の図 2 の既登録商標に類似するので, 商標法 4 条 1 項 11 号に該当するというのである。X が特許庁長官 Y(被告)を相手取って審決取消訴訟を提起した。

図 1



図 2



[判決] 請求認容。

「本願商標の現実の使用状況をみると, 本願商標の指定商品に属すると認められるミネラルウォーターの宣伝のために X が使用しているリーフレット(証拠略)には, 中央部に大きく表示された『SPA』の文字の上部に『歴史あるベルギーの“偉大な水”』と表示され, 右下にベルギー国の国旗とともに, 『BERGIAN』及び『ベルギー』の各文字が記載され, 説明文において, 『ベルギー国内でもひととき自然に恵まれたアルデンヌ地方, スパ市。そこに湧き出す清らかな泉がスパの故郷です。』, 『数々の歴史において評価され, 世界中の人々に愛されたミネラルウォーター, スパ。』との記載があり, また, その新聞広告(証拠略)には, 『ベルギーから, SPA 上陸。』の文字を表していること等に照らせば, 当該商品がベルギー産の商品であることは容易

に理解できるものであり、本願商標の『SPA』の文字部分が、……ベルギーのアルデンヌ地方のスパ市に源泉を有している自然水によるミネラルウォーターであることを示すものとして用いられている……。」

「本願商標の前示の現実の使用状況からすると、取引の場において、本願商標を使用した商品が引用商標を使用した商品とその出所につき誤認混同を生ずるおそれはほとんどないというのを相当とするから、結局、審決が図形部分と文字部分とを分離し、単に本願商標の文字部分の称呼が引用商標の称呼と類似することのみを理由に本願商標と引用商標との類否を判断したことは、誤りであるというべきである。

けだし、このように解さないで、出願商標が登録商標と単にその外観、観念又は称呼のうちの一においてのみ類似することを理由に、直ちにこれを類似商標として登録を認めないとするのは、実際の取引の場において既存の登録商標と商品の出所の誤認混同を来すおそれがない出願商標の登録までを認めない結果となり、多数の登録商標が不使用のものを含めて累積している現況において、既存の登録商標の保護をいたずらに重くするばかりでなく、商標制度全体の運営が実際の取引社会の需要に応じきれない事態を招くとの非難をまぬがれないことになる危険されるからである。」

〔評釈〕 判旨反対。

一 類似性が否定された点について。

商標法 4 条 1 項 11 号の類似性は、商標自体が取引において取り違えられるおそれがあるほど似ているか否かという基準で判断され、その際取引の実情は長期的に変動しないと認められる事情のみを斟酌すべきであり、最後に商標の独占適応性に気をつけて類似性の範囲が確定される。

商標自体が取引において取り違えられるおそれがあるほど似ているか否かということは、称呼、外観が相紛らわしいか否かということで判断される(最判昭和 43.10.29 判時 539 号 30 頁〔FAMILIAR〕参照)。その際には、両商標が必ずしも近接した場所で同時に使用されるものではない以上、両商標を直接対比する需要者のみを基準とすべきではなく、離れた時間、離れた場所、場合によっては人伝てで間接的に 2 つの商標に接する需要者のことを念頭におかなければならない(離隔的観察。東京高判昭和 45.11.27 無体集 2 巻 2 号 602 頁〔STORK〕、東京高判昭和 46.3.30 無体集 3 巻 1 号 156 頁〔キミス〕など)。なお、判断の際に想定されるべき需要者は、指定商品(正確には出願商標の指定商品)に関する需要者である(最判昭和 43.12.13 判例工業所有権法 2729 の 52 頁〔リューマゾロン〕、東京高判平成 5.12.14 判時 1490 号 130 頁〔カクイチ〕)。

両商標の一部に共通するところがあるとしても、両商標を区別するのに支障がない以上類似性が否定されることに変わりはないが(東京高判平成元.4.27 無体集 21 巻 1 号 355 頁〔ソイルメート〕、東京高判平成 2.4.24 無体集 22 巻 1 号 311 頁〔ちぎり花びら〕、東京高判平成 9.6.25 知裁集 29 巻 2 号 520 頁〔TEX-SIM〕)、離隔的観察により、両商標の相違している部分が称呼として

省略、分離され、共通部分のみで他者に伝達されると推測される場合は、類似性が肯定される(最判昭和38.12.5民集17巻2号1621頁(リラ宝塚)、最判昭和45.4.16判例工業所有権法2695の29の62頁(ラビアン セブン)、最判昭和44.[\*137]4.17判例工業所有権法2707の27頁(リポエース))。その他、詳細は、田村善之「商標の類似性(1)」発明91巻6号(1994年)、同『商標法概説』(近刊・弘文堂)第3章 2)。

この観点から、本件をみた場合、たしかに、本願商標は図形部分が付加されているという点では引用商標と外観を異にするが、本願商標の図形部分を手書きで再現することは困難であり、またこの図形部分から特定の称呼が生ずるとは考えにくいから、単に文字部分の「SPA」ないしそこから生ずる称呼によって人伝に伝達されるであろう。そうすると、引用商標の「SPAR」の外観および称呼とは相紛らわしく、類似性が肯定されるべき事案であったようにおもわれる。本判決のように、称呼の観点からみて類似すると判断した審決を、図形部分に着目して取り消した判決はほかにもあるが(東京高判平成7.3.29判時1565号131頁(Gibelty))、図形部分が文字部分と意味的な関連性を有しない以上、文字部分のみからも特定の称呼が生ずるようにおもわれる。出願人には、図形部分のみで出願していただくほかあるまい。

## 二 出願人の現実の商標の使用状況を斟酌した点について。

称呼において相紛らわしいと認めながらも、本判決が結論として類似性を否定する際に着目したのは、「本願商標の現実の使用状況」である。この点は、従来の裁判例からみても際立って特殊である。

登録商標の範囲は願書に記載した商標に基づいて定められ(商標法27条1項)、また願書に記載された商標登録を受けようとする商標が審査の対象となるから(5条1項3号)、4条1項11号においては、願書に記載された商標同士を対比すべきである(ただし、標準文字の制度につき、田村・前掲概説第5章 2(1))。けっして、商標権者や出願人が実際に使用している商標を審査するわけではない。さもないと、商標公報(18条3項3号)や商標登録原簿(71条3項・商標登録令3条2項)を見ただけでは登録商標が判然とせず、登録の意味が問われることになりかねず、また、出願人が登録を受けた後に使用態様を変更することにより、審査が潜脱されるおそれがあるからである。

本判決は、「SPA」の文字の上部の表示や説明文、さらには、新聞広告がなされていることまでをも斟酌して、出願商標の「SPA」の文字部分がベルギーのスパ市に源泉を有しているミネラルウォーターであることを示すものとして用いられていると認定し、このような使用状況からすると、出願商標を使用した商品が引用商標を使用した商品と出所の混同を生ずるおそれはほとんどないと理由付けている。しかし、現時点における出願人の使用態様が永続するという保障はどこにもない以上、このような浮動的な事情を斟酌して類似性を否定することには疑問がある。出願人に当分の間、使用状況を変更する意図がなかったとしても、商標権は更新登録を経由することにより永続しうるものであり、更新の際に再度、4条1項11号該当性が吟味されることもない。くわえて、商標権は他人に自由に譲渡されうるものであることにも注意すべきであ

る。

### 三 取引の実情を考慮すると説示した点について。

本判決は、「本願商標の現実の使用状況」を斟酌するその立場を、「取引の実情」を斟酌することを許容する過去の判例理論(の延長線上)に位置づけているので、この点についても検討しておこう。

従来から議論されていたのは、願書に記載された商標についてその類似性の範囲を画するに際して、取引の実情をどの程度、顧慮することができるのかという論点である。最高裁は、4条1項11号の類似性も、商品の出所の混同を生じるおそれがあるか否かという基準により判断すべきであると説くことがあり(最判昭和35.10.4民集14巻12号2408頁(SINKA)、最判昭和36.6.27民集15巻6号1730頁(橘正宗)、最判昭和43.2.27民集22巻2号399頁(冰山印))、その際に、具体的な取引の実情を斟酌することを許容する。たとえば、同一メーカーで清酒と焼酎との製造免許を受けているものが多いという事情(前掲最判(橘正宗))など。

このうち、広知の商標について取引の実情を類似性を肯定する方向に斟酌する分には(下級審では、東京高判昭和53.12.20判タ381号162頁(小倉屋)、東京高判平成5.3.3判例工業所有権法(2期版)7201の22頁(LIZZA)、東京高判平成7.4.20知裁集27巻2号508頁(マルエムマーク)など)、いずれにせよ4条1項15号により登録を阻却する商標について4条1項11号を適用するという適用法条の問題に過ぎない(ただし、前掲最判(橘正宗)では、引用登録商標「橘焼酎」が広知性の要件を満たすほど広く知られていたか否かは不明)。ところが、出所の混同のおそれを問題とする抽象論は、時としてこれとは逆に取引の実情を類似性を否定する方向に斟酌するために用いられることがある。この場合には、適用法条の問題に止まらない。たとえば、「冰山」の文字を有する図案化された出願商標が「しょうざん」という既存の登録商標と類似するか否かということが争われた事件で、前掲最判(冰山印)は、両商標はそれぞれ「ひょうざん(じるし)」「しょうざん」との称呼が生ずるとしつつ、指定商品である硝子繊維糸は特定の取引者によって取引されており、メーカーも大手5社以外目立った者もなく、商標を称呼のみによって識別することはほとんどないという実情を参酌[\*138]して、類似性を否定している(ただし、両商標はそれぞれ「冰山」、「象山」を連想させ、観念を異にするので、類似性を否定した結論自体は支持しえなくはない)。

さらに下級審においては、商標自体は取り違えるおそれがあるほど似ているようにおもわれるにも関わらず、後願の商標の著名性を斟酌して類似性を否定し、登録を許容する一連の判決がある。たとえば、「ラーバン」「RURBAN」を併記してなる先登録商標に対して、「LANVIN」なる登録商標の連合商標として出願された「ランバン」なる後願の商標の類似性が問題となった事案で、「LANVIN」または「ランバン」の名称はフランスの服飾業界を代表する最も著名なブランド名として取引関係者、一般需要者に広く定着しているから、「ランバン」に接するものは直ちに原告の商品であることを想起すると認定して、類似性を否定する判決がある(東京高判平成3.10.15判時1415号24頁(ランバン))。さらに、レコード会社として著名な日本コロムビア

が指定商品を印刷物等とする「Columbia」を図案化した登録商標を有していたところ、世界的に著名な映画会社コロムビア・ピクチャーズ・インダストリーズ・インコーポレーテッドが同じく印刷物他を指定商品として「Columbia Pictures Industries Inc.」の登録が認められたので、日本コロムビアが無効審判を請求したという事件で、「Columbia Pictures」という語句が著名である以上、「Columbia Pictures Industries Inc.」は、取引において省略される場合でも、「コロムビア ピクチャーズ」と一体に称呼され、「コロムビア」の称呼は生じないとして、類似性を否定する判決もある(東京高判平成 3.10.24 知裁集 23 巻 3 号 743 頁〔Columbia Pictures Industries Inc.一審〕、最判平成 4.7.17 判例工業所有権法〔2 期版〕7213 の 32 頁〔同上告審〕もこれを維持)。その他、辞典につき先登録の「フレンド英和辞典」という商標があるところ、雑誌につき「別冊フレンド」が出願されたという事件で、出願商標が出願人の発行する雑誌の題号として知られており、全体を一連不可分のものとして称呼されるのが常であり、略称される場合にも「ベツフレ」と称呼されるにすぎず、その一部の「フレンド」のみを取り出して称呼される例がないとして、類似性を否定する判決もある(東京高判平成 4.7.28 知裁集 24 巻 2 号 528 頁〔別冊フレンド〕)。同様の傾向を示す裁判例は少なくない(東京高判昭和 48.11.2 無体集 5 巻 2 号 434 頁〔ECONO-CHROME〕、東京高判昭和 48.11.2 無体集 5 巻 2 号 434 頁〔ECONO-CHROME〕、東京高判平成 3.10.15 判時 1415 号 124 頁〔ランバン〕、東京高判平成 5.6.29 判例工業所有権法〔2 期版〕7301 の 15 頁〔LANCEL〕、東京高判平成 6.10.25 判時 1523 号 145 頁〔PANTHER〕。具体的な判断としてはそれほど強引ではないが、説示としては、東京高判昭和 60.10.15 無体集 17 巻 3 号 444 頁〔寶〕、東京高判昭和 60.10.15 判例工業所有権法 2651 の 218 頁〔TAKARA〕、東京高判平成 4.11.25 判例工業所有権法〔2 期版〕7205 の 2 頁〔DINERS CLUB〕、東京高判平成 6.3.31 判時 1503 号 137 頁〔CONVERSE〕の手法もこの部類に属する)。

この問題を考えるに当たっては、商標法が、何故、4 条 1 項 15 号に加えて 4 条 1 項 11 号の規定を置いているのか、その趣旨の捉え方が決め手となる。これまでは、11 号は、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の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、商品ないし役務類似という形で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規定であると説明されているが(網野誠「商標『アリナミン』と『アリナポン』との類否に関する判決について」同『続商標法の諸問題』(1983 年・東京布井出版)272～273 頁)、さらに 11 号には次のような積極的な意義を見出すべきであろう(田村善之〔Columbia Pictures Industries Inc.判批〕判評 413 号 47 頁(判時 1455 号 209 頁(1993 年))、同・前掲発明)。

商標法は、設定登録の際には、4 条 1 項 15 号により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、商標が登録されてしまえば、登録商標に化体された信用を保護するため、更新登録の際に出所の混同の有無は吟味されることはなく、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が認められた 2 つの商標権は、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、永遠に商標登録は併存することに

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。そこで、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のが、4条1項11号であると解される。

そうだとすれば、商標自体が取り違えられるおそれがあるほど似ている場合には、11号の類似性が肯定され、登録は必ず拒絶されるべきであり、それ以上に具体的出所の混同のおそれがあることは必要ないと解すべきであろう。なるほど、このような立場を採用したとしても、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構わない。また、指定商品が一般消費者が日常的に頻繁に購入するような類のものではなく、商標の異同についても相当の注意を払う専門業者が取り扱うものであるという事情のように、長期的にみてもそれほど変動しないと考えられる事情を斟酌することも許されよう(東京高判平成5.2.17判タ829号215頁(WRANGLER))。しかし、それを越えて、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、現時点における流通形態やメーカーの数などの一時的な事情であるとか、現時点における特別の称呼などの浮動的な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11号を設けた法の趣旨に反することになる。裁判例でも、引用商標「マスチゲン」に関し、著名であるから、その語幹部分「マスチ」により原告が製造、販売する商品であるという連想が生じると主張された事件で、そのような連想は引用商標の取引実績から生じたもので、4条1項15号で問題となる余地があるに過ぎず、4条1項10号・11号における商標の類否の判断要素としての商標自体から生ずる観念とは異なると説く判決がある(東京高判平成5.3.30知裁集25巻1号125頁(マスチマイシン))。

したがって、著名性等に由来した特別の称呼を顧慮して類似性を否定することが許されるとすれば、それは極めて著名であって日本語として定着しており、前記法の趣旨に反することのないほど長期的に変化がないと認められる場合に限ら[\*139]れると解すべきである。たとえば、指定商品を菓子、パンとする引用登録商標「ロジャース」に対して、指定商品を同じくする後願の「Dodgers」のマークの商標が出願されたという事件で、「ドジャース」と呼称される大リーグのチームが日本にも著名であることを斟酌して、聴者は両商標の称呼を混同することなく聴別し得ると認定して類似性を否定した東京高裁平成4年3月10日判決知裁集24巻1号384頁(Dodgers)は、この観点に立脚すれば、支持しうる。この他、指定商品を化学品とする先登録の商標として「コザック」がある場合に、指定商品を化学品、薬剤、医療補助品とする後願の「KODAK」のマークの商標について、両商標の著名性等を斟酌して類似性を否定した東京高判平成2.9.10無体集22巻3号551頁(KODAK)は、コザックがロシア・コーカサス地方の騎兵隊の名称としても著名であったという事情も存在したという点で、比較的、類似性を否定しやすい事件である。これに対して、出願商標「MIKRON」について、スイスに本拠を置くMIKRONグループの工作機械等を表示する商標として「ミクロン」の称呼でもって、日本の取引者、需要者に認識されているということを理由に、引用商標「マイクロン」との類似性を否定し

た判決があるが(東京高判平成 7.3.15 判例工業所有権法(2 期版)7201 の 29 頁(MIKRON)), 指定商品(成形機械要素, 射出成形用金型, 工作機械器具, 工具)の特殊性を勘案すべきであるとしても, 一般消費者が購入しうるもの(工具)も含まれている以上, 疑問の余地がある。

#### 四 本件の特殊性について。

本願商標は出願人の商号に関わるものであり(前掲東京高判[Gibelty]も同様), しかも, 本件の出願人は外国企業であって, 「SPA」商標を付したミネラルウォーターが世界各国で販売されているようであり, 出願人に商標を使用したいという利益があることが認められる。しかし, 他方で, 引用商標にどのような利益が付着しているかということ(不使用であるか否か等)は不明である点に注意しなければならない。

判旨が着目した事情は, 個別の時点における出所の混同のおそれを問題とする点で, 不正競争防止法 2 条 1 項 1 号に馴染む。場合によっては(打ち消し表示たりうるのかという形で)商標権侵害事件においても考慮されることがありえよう。しかし, 4 条 1 項 11 号の場面では, 特定時点の出所の混同のおそれのみを問題とするわけにはいかないのが, 最低限, これ以上, 近似した商標の登録は許されない範囲があると考えざるを得ない。もし, 引用商標が不使用であるとすれば, その処理は不使用取消審判に委ねるとするのが, 法の立場である。

不使用商標の登録が多数, 堆積していることは事実であるが, もし本件の引用商標が使用されているとすれば, それ相応の保護範囲を享受すべきであり, 他に不使用の商標登録があるということを理由に(将来, 出所の混同をきたすおそれがあるにも関わらず)本願商標の登録を是認しなければならないとする謂われはないようにおもわれる。不使用商標の累積に対しては, 不使用取消審判の活性化や登録料の操作等の方策により, 不使用商標の登録が減少するように仕向けることで対処すべきである。商標法も手を拱いてばかりいるわけではなく, 1996 年には, 不使用の取消審判の請求人適格を何人にも認め(50 条 1 項), 取消審決の効果を審判請求の予告登録日まで遡及させるなど(54 条 2 項), 不使用取消審判請求のインセンティブを高めるような改正が施されている。