

登録性と侵害の判断における 商標の類否について

弁理士 井澤真樹子
2017年4月22日
浜路町ゼミ

最近の知財高裁判決の問題点

- ▶ 商標法第4条第1項第11号にかかる審決の取消事例について（工藤莞司先生 知的財産法研究の輪）
- ※ 特許庁で類似 ⇒ 知財高裁で非類似
- ※ 従来と異なる判断例であり法的安定性に疑問

最高裁判決を引用する
個別具体的な取引実情を考慮
結合商標についても一部をもって類否を判断することを否定

審査基準上の類否判断

- ▶ 商標の類否の判断は、商標の有する外観、称呼及び観念のそれぞれの判断要素を総合的に考察しなければならない。
- ▶ 審査基準上は、3つの要素の一つ以上が類似／同一でもただちに類似ではない。
- ▶ しかし、実務上は、外観・称呼・観念の3要素のいずれかが類似ならば類似する商標として判断される場合が多い

↓

理由：大正10年法下での商標はその外観・称呼・観念の3つのうち1つ以上が類似または同一なら類似とされていた（網野）

近年の類否判断に関する傾向

- ▶ 類否判断で引用される取引実情を考慮した最高裁判決

冰山事件（昭和37年（才）第953号）⇨ 重要判決

セイコーアイ事件（平成3年（行ツ）第103号）

 ≠ SEIKO EYE

つみのおひなごや事件（平成19年（行七）第223号）

つみのおひなごや（標準文字） ≠ つみ 堤

冰山事件

- ▶ 類否判断の最高裁判決

冰山事件（昭和37年（才）第953）

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と解する。

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因の基準にすぎず、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。

拒絶査定不服審判（拒絶審決）⇒ 審決取消訴訟（取消）類似性否定 ⇒ 最高裁上告（棄却）

冰山事件

- ▶ 取引実情を類否判断に取り入れることについての論説 1

「冰山判決」は、「三点の一を軽視してよい」という意味合いの判断ではなく、「取引の実情」を明確にし、明らかに誤認混同の可能性を否定できれば、一般に類似商標と考えられる範囲の商標を併存登録しても不自然ではないとする判断で、**どちらかといえば、「商品非類似」に近い判断**であると考えられる。

特に、本事件では、更により重要な以下の、「しかもその取引の実情を明らかにしうる限り、その具体的な取引状況に基づいて判断すべきものである。」なる文章に繋っており、「**取引の実情を明らかにする限り**」の**限定条件**が明確に付されている。

判決内容を省略してもなお、前記の通りこれだけ多くの根拠「取引の実情」を示しており、「出所の混同」が生じない理由を明確にしていることは現在の裁判官及び審査官・審判官も十分銘記すべきである。

（松田 治躬氏 / パテント2005）

冰山事件

- ▶ 取引実情を類否判断に取り入れることについての論説 2

「冰山判決」判例は、商標の類否は、対比される量商標が同一又は類似の商品に使用された場合、商品の出所の混同を生ずる虞がある会かなで決すべき。

この判例は、当該商標の実際の使用を前提としており、**未使用商標を含めた類否判断基準ではない。**

(工藤莞司氏 新・商標の類似に関する裁判例と最高裁判例)

近年の類似に関する傾向

冰山事件を引用される判決の数は、昭和では1件程度
平成10年以降に審決・判決において頻繁に引用されるようになった。

審決において「取引実情」について言及された最初の例
異議H10-92040号：称呼は同一と認めつつ以下の商標は非類似と判断

花心 ≠ 花神

※ 商標の類否判断に関連する審決83件中、冰山事件の引用は25件、すべてが平成14年以降の審決

近年の類似に関する傾向

- ▶ 取引の事情を取り入れて審決をひっくり返した判決

審決取消訴訟 平成13年(行ケ) 144号 H13/12/12)

痛快! ≠ 快楽

近年の類似に関する傾向

- ▶ 取引の事情を取り入れて審決をひっくり返した判決

審決取消訴訟 平成22年(行ケ) 10339号 H23/6/6)

本草製薬の
潤煌 ≠ 潤甦
JUNKOU

近年の類似に関する傾向

- ▶ 取引の事情を取り入れて審決をひっくり返した判決

審決取消訴訟 平成23年(行ケ) 10131号 H23/10/24)

ユニヴァーサル法律事務所 ≠



近年の類似に関する傾向

- ▶ 取引の事情を取り入れて審決をひっくり返した判決

審決取消訴訟 平成23年(行ケ) 10135号 H23/12/26)

本願商標1
REEBOK ROYAL FLAG (標準文字)

スーパー
みらべる ≠ Mirabell

近年の類似に関する傾向

- ▶ 取引の事情を取り入れて審決をひっくり返した判決

審決取消訴訟 平成24年(行ケ) 10375号 H24/7/19)

(本願商標)

POWERWEB

≠

(引用商標)

POWERWAVE
パワーウェーブ

近年の類似に関する今後の傾向

- ▶ 少しゆりもどしが起きている？

(2) 判決結果

	審定系の審判 **1						
	特許・旧実用		意匠		商標		
	請求棄却	審決取消	請求棄却	審決取消	請求棄却	審決取消	
2006年	139	23	21	1	14	4	
2007年	163	25	14	5	16	4	
2008年	141	30	5	7	12	4	
2009年	85	42	3	3	14	1	
2010年	99	28	1	0	14	5	
平成23	2011年	106	27	2	1	9	12
	2012年	115	37	9	7	13	7
	2013年	104	35	2	0	16	1
	2014年	84	21	13	1	15	0
平成27	2015年	49	18	4	0	17	

直近の類似に関する傾向

- ▶ 取引の事情を取り入れて審決をひっくり返した判決

審決取消訴訟 平成27年(行ケ) 10158号 H28/1/20)

本願商標1

REEBOK ROYAL FLAG (標準文字)



≠

[引用商標]

ROYAL FLAG

直近の類似に関する判決

審決取消訴訟 平成26年(行ケ) 103456号 H25/5/21)

【本願商標】



＝ マキシマム

直近の類似に関する判決

審決取消訴訟 平成26年(行ケ) 103456号 H25/5/21)

商標の類否判断に当たり考慮することのできる取引実情とは、通常、その指定商品全般についての一般的、恒常的なそれを指すものであって、単に該商標が現在使用されている商品についての限定的、一時的なそれを指すものではない。したがって、原告の主張するように、現に引用商標を付して販売されている商品がロリータファッションであるとしても、引用商標の指定商品としてこれを恒常的な前提とするのは誤りであり、指定商品全般についての一般的な取引実情を考慮すべきである。

直近の類似に関する判決

審決取消訴訟 平成25年(行ケ) 10342号 H26/6/11)



＝ ライフストア


直近の類似に関する判決

審決取消訴訟 平成25年(行ケ) 10342号 H26/6/11

本願商標と引用商標とは、全体としての外観は異なるものの、同一の称呼、観念が生じ得るものである。そして、本願商標の「L I F E S T O R E」の文字部分は、引用商標と、英語表記か片仮名表記かの違いがあるにすぎず、同部分も独立して見る者の記憶に残るものであって、簡易迅速を尊ぶ商取引の実態にあっては、本願商標と引用商標とが同一の商品に付された場合には、取引者、需要者である一般消費者にとって、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがあるというべきである。

直近の類似に関する判決

審決取消訴訟 平成26年(行ケ) 10122号 H26/10/27

V I A (標準文字) = 

直近の類似に関する判決


審決取消訴訟 平成26年(行ケ) 10122号 H26/10/27

本願商標と引用商標との間には、外観において共通する部分がある。また、「ブイエー」又は「ピア」の称呼及び「・・・経由で」又は「・・・によって」との観念を同一にするものである。

このような称呼及び観念の生じない引用図形の存在が、本願商標と引用商標との類否の判断に大きく影響するものではないか。

直近の類似に関する判決

審決取消訴訟 平成27年(行ケ) 10193号 H28/3/16

 = コールマン

直近の類似に関する判決

審決取消訴訟 平成27年(行ケ) 10193号 H28/3/16

商標法4条1項11号に係る商標の類否は、商標の登録の可否に関わる要件であるから、上記類否を判断する際に考慮すべき取引の実態は、特定の商品等に関わる個別的事実や、一時的な事情ではなく、当該指定商品全般についての一般的、恒常的な取引の実態であると解すべきであるところ、原告の主張に係る本願商標及びリズム時計による引用商標の使用状況は、これに当たらない。

類否判断における傾向

- ▶ 取引実情を考慮した類否判断は平成10年以降に特許庁における審査、審理でも多くみられていた。
- ▶ 審決取消訴訟での、審判の類似の判断を覆す判決は平成23年ごろがピーク。
- ▶ 直近では、かなり取引実情の考慮は慎重になる傾向

「商標の類否判断に当たり考慮することのできる取引実情とは、通常、その指定商品全般についての一般的、恒常的なそれを指すもの」

類否判断における傾向

指定商品全般についての一般的、恒常的な取引実情とは??

※ 例えば、取引経路、流通経路、需要者層等、要は願書の記載から、判断可能な概念か?

類否判断における傾向 実務上の注意

類否について取引実情を参酌する主張をする場合には、査定系と当事者系とでは、一般的、恒常的な取引実情と、特定の商品についての限定的な取引実情と使い分けることが必要ではないか?