

事例研究2 事例5 (商標)

審判番号	不服2021-15267(不成立)
判決日 事件番号	知財高判令和5年1月31日 令和4年(行ケ)第10090号 (請求棄却)
本願商標	<p>Heaven(標準文字)</p> <p>指定役務 第43類「宿泊施設の提供、宿泊施設の提供に関する助言・相談又は情報の提供、一時宿泊施設の提供、休憩施設の提供、宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ、宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎに関する助言・相談又は情報の提供、ホテルその他の宿泊施設のある、ホテルの予約の取次ぎ、一時宿泊施設の提供のための受付及び案内(到着及び出発の管理)、宿泊施設の手配及び提供、宿泊施設の利用に関する情報の提供、ホストクラブにおける飲食物の提供又はこれに関する助言・相談若しくは情報の提供、保育所における乳幼児の保育、保育所における乳幼児の保育に関する助言・相談又は情報の提供、子供の世話及びケア(保育)、保育所の提供、高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。)、高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。))に関する助言・相談又は情報の提供、デイケアセンターにおける役務の提供、会議室の貸与、展示施設の貸与、会議室又は展示施設の貸与に関する助言・相談又は情報の提供、会議・展示会及びミーティングのための施設の提供、行事・会議・集会・展示会・セミナー及びミーティングを開催するための部屋の貸与、布団の貸与、まくらの貸与、毛布の貸与、布団・まくら又は毛布の貸与に関する助言・相談又は情報の提供、家庭用電気式ホットプレート¹の貸与、家庭用電気トースターの貸与、家庭用電子レンジの貸与、家庭用電気式ホットプレート・家庭用電気トースター又は家庭用電子レンジの貸与に関する助言・相談又は情報の提供、照明器具の貸与、照明器具の貸与に関する助言・相談又は情報の提供、業務用加熱調理機械器具の貸与、業務用調理台の貸与、業務用流し台の貸与、業務用加熱調理機械器具・業務用調理台又は業務用流し台の貸与に関する助言・相談又は情報の提供、家庭用加熱器(電気式²のものを除く。)³の貸与、家庭用調理台の貸与、家庭用流し台の貸与、食器の貸与、家庭用加熱器(電気式²のものを除く。)³・家庭用調理台・家庭用流し台又は食器の貸与に関する助言・相談又は情報の提供、カーテンの貸与、家具の貸与、壁掛けの貸与、敷物の貸与、カーテン・家具・壁掛け又は敷物の貸与に関する助言・相談又は情報の提供、おしぼりの貸与、タオルの貸与、おしぼり又はタオルの貸与に関する助言・相談又は情報の提供、テントの貸与、飲料水ディスペンサーの貸与、調理用機械器具の貸与、調理用機械器具の貸与に関する助言・相談又は情報の提供、椅子・テーブル・テーブル用リネン・ガラス食器の貸与、可搬式建築物の貸与、冷水装置の貸与」</p>
引用商標	 <p>指定役務 第43類「インドカレー・インド料理の提供」</p>
主な争点	指定商品・役務の類似性の判断

1. 事件の概要

本件は、本願商標の商標法4条1項11号該当性が争われ、本願商標に係る指定役務と引用商標に係る指定役務との類似性が肯定された事件である。

2. 検討事項の概要

(1) 検討事項1

商品・役務の類否の判断要素に関して

(2) 検討事項2

判断要素を規定する法令等相互間の優先関

係に関して

(3) 検討事項3

他類間の類否判断⁽¹⁾における商品・役務の意義に関して

(4) 検討事項4

取引の実情の考慮に関して

3. 審決の概要

(1) 本願商標

本願商標は、「H E A V E N」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「天国、極楽」(「ジーニアス英和辞典第4版」株式会社大修館書店)を意味する英語として広く一般に親しまれているものである。

そうすると、本願商標からは、その構成文字に相応して「ヘブン」の称呼及び「天国、極楽」の観念を生ずるものである。

(2) 引用商標

引用商標は、右手に器のようなものと左手にナンのようなものを持っているインドらしき人物の図形を描き、その下に「インドカレーヘブン」の片仮名を書した帯図形を配し、さらにその下に「H e a v e n」の欧文字を黄色で顕著に表した、図形と文字との結合商標である。

そして、引用商標を構成する「インドカレーヘブン」の「インドカレー」の文字は、その指定役務との関係で提供される対象物を表したにすぎないから、識別力を有しないか又は極めて弱いものである。また、その下の「H e a v e n」の欧文字は、上に表された片仮名「ヘブン」の欧文字表記と理解されるところ、該欧文字は、茶色の縁取りをし、黄色の肉太の書体で明確に大きく表されてなるから、看者に強い印象を与えるものであり、図形部

分や他の文字部分とは視覚上分離して認識されるものである。

さらに、該欧文字は、引用商標の指定役務との関係において、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって、図形部分や他の文字部分と常に一体不可分のものとして認識しなければならない関連性は見いだせない。

そうすると、引用商標構成中の「H e a v e n」の文字が、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いうことができ、該「H e a v e n」の文字を要部として抽出し、本願商標と比較して商標の類否判断をすることも許されるというべきである。

したがって、引用商標は、その構成中の文字部分全体に相応して生じる「インドカレーヘブンヘブン」の称呼のほか、「H e a v e n」の欧文字部分から「ヘブン」の称呼をも生じ、上記アと同様に「天国、極楽」の観念を生ずるものである。

(3) 本願商標と引用商標との類否

本願商標と引用商標とは全体の外観においては異なるものの、本願商標と引用商標の「H e a v e n」の文字とを対比すると、引用商標の文字がデザイン化されていることを考慮しても、「H」の大文字を同じくし、その他の文字は大文字と小文字の差異はあるとしても、同じつづりの欧文字からなるものであるから、本願商標と引用商標は外観において相紛らわしいものというべきである。

次に、本願商標と引用商標とは、共に「ヘブン」の称呼を生じるものである。

そして、観念においては、本願商標と引用商標は、共に「天国、極楽」の観念を生じるものである。

(1) 本項における「他類間の類否判断」とは、属する区分の異なる商品間、役務間及び商品・役務間における類否の判断を指す。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観において相紛らわしく、かつ、称呼及び観念を共通にするものであるから、これらを総合して、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を考察すれば、両者は相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。

(4) 本願の指定役務と引用商標の指定役務との類否

本願の指定役務中、第43類「ホストクラブにおける飲食物の提供又はこれに関する助言・相談若しくは情報の提供」と、引用商標の指定役務である第43類「インドカレー・インド料理の提供」とは、提供する店舗の形態が異なる場合があるとしても、共に、飲食物を提供することに何ら変わりはないといふべきであるから、本願の指定役務と引用商標の指定役務は、類似するものである。

(5) 小括

したがって、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、かつ、引用商標の指定役務と類似する役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4. 判決の概要

(1) 指定役務の類似性について

ア 商標法4条1項11号における役務の類否は、出願商標及び引用商標の指定役務に同一又は類似の商標を使用するときは、同一営業主の製造・販売又は提供に係る役務と誤認されるおそれがあると認められる関係にあるかにより判断すべきであり、具体的には、提供の手段、目的又は場所、提供に関連する物品、需要者・取引者の範囲、提供主体の業種、当該役務に関する業務や事業者を規制する法律、同一の事業者が提供するものであるかど

うか等の取引の事情を総合的に検討し、個別具体的に判断すべきである。

(ア) 本願商標の指定役務と引用商標の指定役務

本願商標の指定役務は、第43類に属する役務であり、「ホストクラブにおける飲食物の提供又はこれに関する助言・相談若しくは情報の提供」が含まれる。また、引用商標の指定役務は、第43類「インドカレー・インド料理の提供」である。

商標登録出願は、商標の使用をする商品又は役務を、商標法施行令で定める商品及び役務の区分に従って指定してしなければならないとされているところ(商標法6条1項、2項)、商標法施行令は、同区分を、ニース協定1条に規定する国際分類(以下、単に「国際分類」という。)に従って定めるとともに、各区分に、その属する商品又は役務の内容を理解するための目安となる名称を付し(同令2条、別表)、商標法施行規則は、上記各区分に属する商品又は役務を、国際分類に即し、かつ、各区分内において更に細分類をして定めている(同規則6条、別表。また、別表の備考一によれば、別表に掲げられていない商品又は役務の分類に際しては、国際分類の一般的注釈に即するものとし、その(六)によれば、役務は、別表に掲げられている比較の可能な他の役務から類推して分類し、その(八)によれば、助言、指導及び情報の提供は、その内容に対応する役務と同一の類に分類することとされている。)。また、特許庁は、商標登録出願の審査等に当たり商品又は役務の類否を検討する際の基準としてまとめている類似商品・役務審査基準において、互いに類似する商品又は役務を同一の類似群に属するものとして定めている。

以上によれば、商標法施行規則別表において定められた商品又は役務の意義は、商標法

施行令別表の区分に付された名称、商標法施行規則別表において当該区分に属するものとされた商品又は役務の内容や性質、国際分類を構成する類別表注釈において示された商品又は役務についての説明、類似商品・役務審査基準における類似群の同一性等を参酌して解釈するのが相当である(最高裁判所平成21年(行ヒ)第217号同23年12月20日第三小法廷判決・民集65巻9号3568頁)。

そうすると、商標法6条2項の商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではないが(同条3項)、上記のような観点に照らして各区分に属する商品又は役務の意義を確定しておくことは、商品又は役務の類否の判断の前提として必要である。

商標法施行令別表は、第41類として「教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動」を、第43類として「飲食物の提供及び宿泊施設の提供」を規定している。

商標法施行規則別表によれば、第41類の中に「十三 娯楽施設の提供 囲碁所又は将棋所の提供 カラオケ施設の提供 スロットマシン場の提供 ダンスホールの提供 ぱちんこホールの提供 ビリヤード場の提供 マージャン荘の提供 遊園地の提供」が挙げられ、第43類の中に「二 飲食物の提供・・・(三) 中華料理その他の東洋料理を主とする飲食物の提供 インド料理の提供 広東料理の提供 四川料理の提供 上海料理の提供 北京料理の提供 (四) アルコール飲料を主とする飲食物の提供」が挙げられている。

類別表注釈の「第11-2019版」の第43類の項によれば、同類に属する「飲食物の提供」の役務は、「主として消費のための飲食物を用意することを目的とする人又事業所が提供するサービス」とされる一方、国際分類の「第11-2019版」には、第41類として「ナイトクラブの提供」が例示され

ている。また、類別表注釈の「第11-2022版」の第43類の項には、「この類には、特に、次のサービスを含まない：」として、「例えば・・・ディスコ及びナイトクラブにより提供される、宿泊又は飲食物の提供が付随しうるものを含む、知識の教授及び指導並びに娯楽の提供(第41類)；」が挙げられ、第41類の項には「娯楽又はレクリエーションを基本的な目的とするサービス」が挙げられている。

以上の点を参酌しつつ、「ホストクラブ」は、「ホスト(クラブなどの接客係の男性)が主に女性客をもてなす酒場。」(広辞苑第7版、平成30年1月12日発行)であり、飲食物の提供が付随する娯楽を提供するものとしてナイトクラブと同様であることに鑑みると、本願商標の指定役務の「ホストクラブにおける飲食物の提供又はこれに関する助言・相談若しくは情報の提供」は、娯楽サービスの提供(接待等)の面でなく、飲食物の提供の面から検討するのが相当である。

(イ) 提供の手段、目的又は場所

本願商標の指定役務と引用商標の指定役務は、いずれも飲食物を提供する役務であるから、注文により直ちにその場所で料理や飲料を作ったり、調理済みの料理を用意したりするといった提供手段及び料理や飲料を飲食させるという目的において一致する。

提供の場所に関しては、引用商標の指定役務では通常インド料理店であるが、それに限定されるものではない。ホストクラブで、インド料理店勤務の経験もあるシェフが料理を提供している事例があり、また、ホストクラブのオープン前の時間帯にカフェを営業する事例もあることからすると、引用商標の指定役務と本願商標の指定役務で提供の場所が一致することがあることは否定し得ない。

(ウ) 提供に関連する物品

本願商標の指定役務と引用商標の指定役務に関連する物品は、飲食物の提供という観点からすると、食材、各種食品、飲料、例えば、おしぼり等の消耗品や、食器、スプーン、グラス等であり、共通する。

(エ) 需要者、取引者の範囲

本願商標の指定役務の需要者は、ホストクラブにおいて飲食の提供を受けようとする女性であり、引用商標の需要者は飲食の提供を受ける者であって、そこには女性も含まれるから、飲食の提供を受けようとする女性という点で共通する。

また、前記(ウ)のとおり、本願商標の指定役務及び引用商標の指定役務に関連する物品は共通するので、これらについての業者すなわち取引者も共通する。

(オ) 業種

本願商標の指定役務と引用商標の指定役務に係る飲食店は、飲食の提供という点で共通し、その提供者は食品衛生法3条にいう食品等事業者や、食品リサイクル法2条4項2号にいう食品関連事業者に当たり、また、日本標準産業分類において同じ大分類「飲食サービス業」であり、中分類「飲食店」でも一致するから、業種が共通する。

(カ) 当該役務に関する業務や事業者を規制する法律

本願商標の指定役務と引用商標の指定役務に係る飲食店は、食品衛生法54条、55条、食品衛生法施行令35条1号により営業許可を受けなければならないが、また、食品リサイクル法2条4項2号、8条により、主務大臣の指導及び助言の対象等となる。

また、本願商標の指定役務の提供は、風営法2条1項1号、3条より公安委員会の営業

許可を受けていることが前提となるが、引用商標の指定役務も、営業所内の照度や構造によっては風俗営業に当たり得る(同法2条1項2号、3号)。

(キ) 営業主体について

飲食業界においては、提供する飲食物が相違する様々な店舗を同じ経営者が運営することは珍しくない。

また、本願商標の指定役務に係るホストクラブの経営者においても、カフェ、炉端焼き、レストラン、タピオカ店、ピザレストラン、寿司屋、さらにインドカレー店等の飲食店を運営している場合もある。

イ 前記によれば、本願商標の指定役務と引用商標の指定役務とは、飲食物を提供するという点で共通し、当該役務に関する業務や事業者を規制する法律も共通し、役務を提供する業種、役務の提供の手段、目的又は場所、役務の提供に関連する物品、需要者等の範囲が共通し、かつ、同一の事業者が提供する場合もあるから、これらを総合的に考慮すると、本願商標の指定役務と引用商標の指定役務に同一又は類似の商標が使用されたときには、同一営業主の提供に係る役務と誤認されるおそれがあるといえる。

原告は、前記のとおり、本願商標の指定役務と、引用商標の指定役務は、需要者、宣伝広告、価格帯、店舗の外観及び内装、提供に関連する物品等において異なる旨主張するが、同主張は、本願商標の指定役務でないホストクラブにおける「接待の提供」に着目したものであり、直ちに採用できない。

ウ そうすると、本願商標の指定役務と引用商標の指定役務は、商標法4条1項11号にいう類似の役務に当たるといふべきである。原告が主張する事情は、いずれも上記結

論を左右するものにはなり得ない。

(2) 本願商標と引用商標の類似性について

ア 本願商標について

本願商標は、「HEAVEN」の文字を標準文字で表してなるものであり、「HEAVEN」は、「天国」を意味する英語である(ベーシックジーニアス英和辞典第2版。平成29年11月20日発行。)。また、国語辞典(広辞苑第7版。))においても「ヘブン」(heaven)の語が「天。天国。」の意味を有する語として掲載されているから、我が国の需要者においても容易に意味が理解される親しまれた英語といえる。

そうすると、本願商標は、「ヘブン」の称呼及び「天国」の観念を生じるものである。

イ 引用商標について

(ア) 引用商標は、上段に、図形部分すなわち右手に器に入ったカレーを、左手にナンを持っているインド人らしき人物の図形を配し、中段には、赤茶色の二本の線の間を黄色で着色した円弧状の帯状図形中に同じ赤茶色で「インドカレーヘブン」の片仮名を配し、下段に、大きく顕著に、黄色の太字を赤茶色の線で縁取りして「Heaven」を配してなる、図形と文字との結合商標である。

引用商標は、図形部分、中段及び下段の各文字部分からなるところ、各構成部分は重なることなく配置され、商標全体において占める大きさ、態様が異なっている上に、中段の「インドカレーヘブン」及び下段の「Heaven」の各文字部分においても、書体や文字の大きさ、円弧状の帯状図形の有無等の態様が異なっており、直ちに、三つの構成部分からなるものと認識し得るものであるから、三つの構成部分のそれぞれが、視覚的に分離して把握されるものといえる。

(イ) 引用商標の構成中、下段の「Heav

en」の文字部分は、黄色の太字を赤茶色の線で各文字を縁取りし強調するように、大きく表されていることに鑑みると、視覚的に、「Heaven」の文字部分を強く印象づける特徴を備えているといえ、さらに、前記のとおり、「Heaven」の文字は、我が国においても容易に意味が理解される親しまれた英語である。そして、「Heaven」の語から生じる「ヘブン」の称呼や「天国」の観念は、本願商標と引用商標に共通する「飲食物の提供」という役務との関係で、役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法又は時期その他の特徴、数量又は価格と関連性を有することは想定できないから、「Heaven」の文字は、自他役務を識別する標識としての機能が強いといえる。

これに対し、引用商標の構成中、上段の図形部分は、インドカレーとナンを持ったインド人らしき人物を示すものであるところ、これは、提供の対象となる飲食物を示すにとどまり、それを超えて特別な印象を与えるものとはいえないし、また、中段の「インドカレーヘブン」の文字部分は、下段の「Heaven」の文字部分に比べて小さく、また、「インドカレー」の部分は提供の対象となる飲食物を示すものであって、自他商品の識別機能を有するものではなく、現に、引用商標の商標権者のホームページでは、「ヘブンで宴会いかがですか」との広告をしたり、店舗を「ヘブン深作店」と表示するなどしている。

(ウ) そうすると、引用商標の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いえず、下段の「Heaven」の文字部分が取引者、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いえるから、引用商標の構成が

ら「Heaven」の文字部分を要部として抽出し、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も許されるというべきである。

ウ 本願商標と引用商標の類否

本願商標と引用商標は、その構成全体の外観は相違するものではあるが、本願商標「HEAVEN」と引用商標の要部である「Heaven」の文字部分とは、語頭の「H」の文字が共通し、その余のつづり字も大文字と小文字の違いのみであるから、同文字から生じる「ヘブン」の称呼及び「天国」の観念を共通にするものである。

したがって、本願商標と引用商標の要部とは、「heaven」のつづりにおいて同一であるから、外観において紛らわしいものといえ、また、称呼及び観念を同一にするものである。

そして、前記のとおりホストクラブにおいてインド料理店出身のシェフが稼働している場合があり、また、前記のとおり、ホストクラブの経営者がインドカレー店を運営している場合もあるし、ホストクラブで提供される飲食物からカレー等のインド料理はことさら除かれると解すべき特段の事情も考え難いから、両商標は、同一又は類似の役務に使用された場合には、当該役務の出所について混同を生じるおそれがある類似の商標と判断すべきである。原告が主張する事情は、いずれも上記結論を左右するものにはなり得ない。

(3) 結論

以上によれば、本願商標の指定役務と引用商標の指定役務は類似し、また、本願商標と引用商標は類似するのであるから、本願商標

が商標法4条1項11号に該当するとした本件審決の判断に誤りはない。そうすると、原告主張の取消事由は理由がなく、本件審決にこれを取り消すべき違法は認められない。

5. 検討事項及び検討結果

(1) はじめに

商品・役務の類否(商品間、役務間、商品・役務間)について、過去より多くの審判決等が蓄積されており、その多くにおいては、「橋正宗」事件(最高裁昭和33年(オ)第1104号同36年6月27日第三小法廷判決・民集15巻6号1730頁)が示した規範を前提とした判断がなされているところ、裁判例においては、特許庁の類似商品・役務審査基準において類似とされる範囲(具体的には、同一の類似群コードが付与された商品・役務)⁽²⁾とは異なる判断をしたものも散見される。

今回、本願商標に係る指定役務と引用商標に係る指定役務に関する類似性が論点となっている「HEAVEN」事件(令和4年(行ケ)第10090号)について個別研究を行うにあたり、商品間・役務間の類否及び商品と役務間での類否について、今後のユーザーの予見可能性及び審査・審判における参考資料とするため、検討事項1(商品・役務の類否の判断要素に関して)、検討事項2(判断要素を規定する法令等相互間の優先関係に関して)、検討事項3(他類間の類否判断における商品・役務の意義に関して)、検討事項4(取引の実情の考慮に関して)、検討事項5(その他の意見)の観点から検討を行った。

(2) 商標審査基準及び類似商品・役務審査基準(類似群コード)については、審査における基準(内規)であり、審判における商品・役務の類否は、法令及び規範等に基づき個別に検討されるものである。

(2) 検討事項1 (商品・役務の類否の判断要素に関して)

本判決では、「ARIKA」事件(平成21年(行ヒ)第217号)最高裁判決を引用して、「商標法施行規則別表において定められた商品又は役務の意義は、商標法施行令別表の区分に付された名称、商標法施行規則別表において当該区分に属するものとされた商品又は役務の内容や性質、国際分類を構成する類別表注釈において示された商品又は役務についての説明、類似商品・役務審査基準における類似群(コード)の同一性等を参酌して解釈するのが相当である。」旨判示している。

そこで、上記の判断枠組みを検討対象とし、まず、商標審査基準に例示された判断要素の軽重について、軽重に影響を与える要因について、例示されたもの以外に判断要素とすべきものがあるか、及び「橘正宗」最高裁判決の判旨を基本と考えた上での意見等が議論された。

ア 判断要素の軽重について

商標審査基準に例示された判断要素のうちには、個別の事案の判断においては軽重があるとする意見が多数を占めた。

この点、商品・役務の類否判断に関するリーディングケースといえる「橘正宗」最高裁判決(後掲)の判示するところを基本と考える意見が多数であった。

一方、事案を問わない一般的な軽重という点では、事案の性質や争点(これらは取引の実情に含まれ得る)に応じてどの要素が重視されるかはケースバイケースであって、判断要素自体には、事案を問わず通用するような基本的、一般的な軽重はないとする趣旨の意見があった。

イ 軽重に影響を与える要因について

(ア) 判断対象の観点、特に判断要素が何を

対象として判断するものであるかについて考察を行うべきとする意見があった。

具体的には、判断対象が「同一営業主の製造又は販売(等)にかかる商品(役務)と誤認される虞がある」か否かである以上、同一営業主により製造販売(提供)されるのが一般的であるかという観点が重要であるという意見、また、誤認する主体は需要者である以上、需要者の範囲が一致する(部分がある)か否かも重要であるとする意見があった。

(イ) 一方、対比される商品・役務に応じた考察を行うべきとする意見があり、これには例えば以下のものがあった。

A 商品間、役務間、商品・役務間の3種の場合分けをして分析する意見があった。この見解からは、いずれも需要者の範囲が重視される一方、以下の相違がみられた。

- 商品間の対比では、原材料及び品質の一致、用途の一致が重視され得る。同一メーカー・同一販売店が多様な商品を扱うこともあることに鑑みると、生産部門の一致、販売部門の一致は必ずしも決め手にならず、需要者側の視点を重視した方がよいと考えられる。
- 役務間の対比では、業種の一致が重視され得る。また、総合的なサービス(例：大手飲食チェーン)と専門的なサービス(例：高級フレンチ)との対比においては、需要者の範囲に加え取引の実情も重視され得る。
- 商品・役務間の対比では、商品と役務の用途の一致、商品の販売場所と役務の提供場所が重視され得る。

B 商品の流通形態の特徴に着目する意見としては以下のものがあった。

- 海外製品が多く流通する商品の業界では生産部門はさほど重視されないのでは。
- 代用品が流通する業界では原材料や品質を重視すべきでないケースがあり得る。

C 一方、類似性を肯定する方向での考慮を

過度に広範に行うことにより適切な判断が阻害され得るとして、これに懸念を示す以下の意見も示された。

- 例えば本判決のように、需要者に「女性」が含まれることが共通することをもって類似性を肯定する場合や、インターネットが高度に発達した現代社会において、インターネットを用いることをもって類似性を肯定する方向で考慮する場合のように、性別や、営業・広告手法のような、比較的大きな概念における共通性をもって類似性を肯定すると、類似性を否定して区別を画するための要素としての側面も併せ持つ、これらの考慮要素の存在意義を没却するおそれがある。
- 分業化が進んだ業界では、完成品と部品の関係を強調すると、類似範囲が過度に拡大する懸念がある。

ウ 商標審査基準に例示された判断要素以外のもの

- 専用部品か汎用部品かの別。ある製品が、専用部品の受注生産役務の納品物であれば当該部品は商品ではなく役務提供の成果物に過ぎない(法上の「商品」ではない)。製造・組立・流通の分業が進んだ現代においては、ある商品が別の商品の部品として用いられることが少なくないため。
- 価格帯。ただし、パロディを許容する方向で作用する可能性があり、考慮要素とすべきかについては検討が必要。
- 取引に際しての所有権の移転の有無(引渡しと貸渡しの別)。ただし、リース契約の普及により譲渡と貸与という区分けが曖昧になっている現代においては、むしろ考慮を控えるべき要素とも思われる。
- 事業主の規模。もっとも、その事業主が現に広範な商品・役務を取り扱っていなくても、将来の可能性や、需要者に誤認を与え

る可能性があることを通じて、事業主の規模が考慮要素とされているに等しい状況も散見されるところ、そのような状況を正面から肯定すべきか否かは問題となり得る。

- 不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為が問題となる民事訴訟において混同のおそれの間接事実として主張される事項。例えば、流通ルート(例：百貨店かスーパーマーケットかドラッグストアか)の異同、B to B商品かB to C商品か、商品の販売方法(または役務の提供方法)の異同(例：対面販売に限定されるか否か)、価格帯の異同、商品の販売地域(役務の提供地域)もしくは販売時期(提供時期)の異同など。
- 販売・提供に当たり必要な資格や認可の有無、内容等。
- 一方、類型的な判断要素の考察に加えて「実際に需要者の混同が生じる可能性があるか」という個別具体的な考慮が更になされるべきとする意見。
- 「同一事業者」の概念について、親子会社その他の実態を踏まえた検討の余地があるとする意見。

エ 「橘正宗」最高裁判決の判旨を基本と考えた上での意見

本判決においては、前述のとおり、商品・役務の類否判断においては、類似商品・役務審査基準における類似群(コード)の同一性も参酌すべきとされているところ、「橘正宗」最高裁判決が示した規範を前提とした判断がなされた過去の裁判例における商品・役務の類否判断が、必ずしも類似商品・役務審査基準で例示された類否関係と一致しないケースが散見される。

研究会では、類似群コードは審査の運用に用いられるものであって、審判における判断を拘束するものではないことを確認しつつも、

この点についての要因及び是非について、「橋正宗」最高裁判決が示した規範と類似群コードとの関係等を踏まえた検討がなされた。

(ア) 要因についての前提認識として、商品・役務の類否も、商標の類否と同様、本来は個別具体的に判断されるべきもので、判例も、商標の使用による出所混同の可能性が生ずるおそれがあるか否かにより判定すべきとの方向性を判示し、類似群コードに縛られない判断をしているところ、特許庁の審査においては、審査実務の効率化等を目的とした内規である類似商品・役務審査基準(類似群コードを含む)が設けられ、やや細かく設定された(と認識する)類似群コード等の基準の下、画一的かつ効率的な処理が行われている旨の意見があった。

(イ) 一方、新しいビジネスモデルや、既存の商品・役務を組み合わせた複合的な商品・役務を提供する場合や、技術の向上、流行の変化等によって取引の実情が変化した場合は、既存の類似商品・役務審査基準(類似群コード)に当てはめようとしても適当なものがない可能性があり得るため、これらが、「橋正宗」最高裁判決が示した規範を前提とした裁判例における類否判断と類似群コードが一致しない要因になり得るとの意見があった。

この点については、ある商品・役務についての類似群コードが、前記で挙げたような理由で実態に即していないものとなった場合は、審決取消訴訟又は侵害訴訟等を通じて、裁判所で修正されてゆくものとの意見があった。

(ウ) 類似群コードは類似関係を推定するものにすぎず、審査段階における商品・役務の類否判断においては個別の取引の実情を考慮することは原則として想定されていない(したがって、結果として個別の裁判例において類似群コードと異なる結論が示されたとしても異とするに及ばない)旨の意見もあった。

(3) 検討事項 2 (判断要素を規定する法令等相互間の優先関係に関して)

本判決において商品・役務の類否判断において参酌すべき要素として、①商標法施行令別表の区分に付された名称、②商標法施行規則別表において当該区分に属するものとされた商品又は役務の内容や性質、③国際分類を構成する類別表注釈において示された商品又は役務についての説明、④類似商品・役務審査基準における類似群の同一性の4つを挙げている。

これら4要素相互間の上下関係、優先関係が議論された。

ア 法令等の相互間の上下関係、優先関係

上記4要素間では法律が最上位であり、政令・省令はその下位に位置づけられ、また、類似商品・役務審査基準は行政基準として参考されるにすぎないものである旨の、法理論に従った優先関係とする意見が多数であった。

ただし、条約の効力に関する規定があるため(商標法77条4項で準用する特許法26条、憲法98条2項)、③については、条約本則ではないとしてもその趣旨を現したものとしてその他に優先する点に留意すべき(本判決が上記4要素を列挙した順序には特段意義を見出すべきでない)旨の意見があった。

イ 実務上の観点からの意見

上記は規範としての上下関係ないし優先関係をいうものであり、思考の順序としては一般法から特別法へという順序になるのに対し、実務上、法の適用上の観点からは、特別法が一般法に優先する関係があることに鑑み、④類似商品・役務審査基準における類似群の同一性を参考に検討されているのが実情でもあり、審判においても④がどの程度参酌されているかの方が関心事である旨の意見があった。この点に関し、審判においては、④はあくま

で参考であり、③は国際分類を構成する類別表注釈はその商品・役務がどの区分に属するものであるかを判断する上で参考となる旨の意見があった。

(4) 検討事項3 (他類間の類否判断における商品・役務の意義に関して)

商品・役務の意義を確認することの重要性は、他類間の類否判断(属する区分が異なる商品・役務間の類否判断)においても変わらないか、という点が、国際商標登録出願制度の存在も背景として議論された。

ア 「橘正宗」最高裁判決との関係

前提として、商標法において「商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない」(6条3項)と定められており、基本的には「橘正宗」最高裁判決の趣旨に沿って考えるべきものであって、特に区分を異にしているからといって類否の考え方に特別な附加要素はない旨の意見が多数を占めた。

したがって、区分に囚われることなく商品・役務の意義を捉えるべきであり、また、原則としてどのようなケースにおいても、商品又は役務の意義を確認することの重要性は変わらない(そして、そもそも当該意義を確認することは、商標審査基準に列挙された判断要素を「超える」「超えない」という関係に立つものではない)ということになる旨の意見が出された。

イ 商標審査基準に例示された判断要素との関係

ある指定商品・役務が、なぜその区分に属しているかの理由の中に、商標審査基準に例示された判断要素と被る部分もある(例えば本判決においては、41類では「ナイトクラブの提供」、43類では「飲食物の提供」と

役務が分かれており、「ホストクラブ」はどちらに該当するのか、当該施設の目的は「飲食物の提供」にあるのか「娯楽の提供」にあるのか等を、商標審査基準に例示された判断要素で検討された。)ため、その差異は、当該商品・役務が属する区分が、(間接的に)類否判断に影響を及ぼすとの意見があった。

また、商品・役務が属する区分については、商標法上、これが類似の範囲を定めるものではないことは前提としつつも、各人が、(二ス協定の目的・精神を理解し、)個別の類否判断において前提として参照すべき多数ある要素の一つとすることは妨げられるべきでない旨の意見もあった。

ウ 国際商標登録出願との関係

国際商標登録出願に係る審査・審判においては、国際登録された商品・役務の区分に関しては、既に定まっている国際登録簿上の区分を変更することは原則としてはできないため、商品・役務がどの区分に属しているかは審査・審判の実務上、重要なポイントとなっているであろうと考えられる旨の意見があった。

(5) 検討事項4 (取引の実情の考慮に関して)

本判決において役務の類否判断の基礎とされた「取引の実情」として、商標の類否判断において保土ケ谷化学社標事件判決(最高裁昭和47年(行ツ)第33号同49年4月25日判決)が判示したところの「一般的・恒常的」な実情を、商品・役務の類否判断においても主とすべきものか、あるいは個別具体的な事情の取り込みが許されるか、という観点からの議論がなされた。

ア 基本的な考え方

(ア) この点、ユーザーの予見可能性の観点から、審査段階においては、商品・役務の類

否判断においても、商標の類否判断と同様に、一般的・恒常的な取引の実情を主として判断すべきである一方、審判段階においては、事件毎に個別具体的な取引の実情を考慮する余地があるとの考え方が多数意見であった。(イ) 同様の切り分けを、権利形成段階(拒絶査定不服審判、登録異議申立)と権利登録後の段階(無効審判、侵害訴訟)との間で行うべきとする意見も見られた。

(ウ) さらに、審決取消訴訟は一般的抽象的事実を対象とするのに対し、侵害訴訟は個別具体的な事実を対象としており両者の類否判断が当然に一致するわけではないため、侵害訴訟の判示に基づいて拒絶査定不服審判及び登録異議申立における一般論を検討することは難しいのではないかと、この意見もあった。

イ これに対し、そもそも一般的・恒常的な取引の実情と特殊的・限定的な取引の実情との差異は相対的なものであって明確な線引きもないので、この区別を絶対視することは避けるべきであるとの意見もあった。そして、請求人・当事者からなされた、個別具体的な取引の実情と思われる主張であっても、必ずしもこれが個別具体的な事情を裏付ける趣旨に限られず、一般的・恒常的な取引の実情を推認させる間接事実とする趣旨で主張されている場合がある(最終的な判断としては、需要者が誤認するか否かであるので、それを判断するための要素である場合がある)から、その場合は考慮に入れるべきであるとの意見があった。

ウ また、取引の実情そのものではないが、類否判断の調整弁的な機能が見込まれる判断要素として「商標の類似度」を挙げる意見があった。具体的には、商標が高度に類似する場合には商品・役務の類似の幅を広く捉え、商標の類似度がさほど高くない場合には商

品・役務の類似の幅を狭く捉えることで柔軟・適切な結論が導けると思われ、これは一般的・恒常的な事情といい得る、との意見があった(使用による識別力の獲得が類似度の判断に作用することも考えられるが、そのことに照らしても、「一般的・恒常的」の意義を過度に厳格に捉えるべきでないとの意見も付された。)

エ また、商標審査基準に例示された各判断要素が、それ自体「一般的・恒常的な取引の実情」の例示の性質を有すると考えられる旨の意見もあった。

(6) 検討事項5 (その他の意見)

その他の見解としては以下のものがあった。
ア 過度に広い包括表示で権利取得をされると、後願の出願人は、実際に権利者が使用している商品・役務以外の商品・役務について不使用取消審判を請求しつつ、拒絶査定不服審判で商品・役務の類否を争うという進め方を取らざるを得ず、ユーザーの負担が大きく、ビジネスのスピードについていけない。商品・役務の積極表示の推奨とそれを踏まえた審査運用が必要と考えられる。

イ 製造者と小売・卸売を行う者が一致する分野ばかりではないと考えられるため、小売等役務のクロスサーチのあり方は検討の価値があると思われる。

ウ コンセント制度が普及することは実務者として選択肢が広がるため歓迎したいが、その結果、同一又は類似の商品・役務において重複して登録される商標が増加し、これが将来的な商品・役務の類否判断に影響が出る可能性があるように思われる。

エ 可能であれば、審決(及び判決)では、統

一的な判断事項(例えば、商標審査基準に例示された判断要素)によってそれぞれの案件毎に商品・役務の類似性を判断し、その審判決等が積み重ねられれば、審判決間での商

品・役務の類似の判断の相違点がわかりやすくなり、ユーザー等の予見可能性は高まると思われる。

6. 参考判決

(1) 最高裁昭和33年(オ)第1104号同36年6月27日第三小法廷判決・民集15巻6号1730頁(「橘正宗」事件)

…商標が類似のものであるかどうかは、その商標を或る商品につき使用した場合に、商品の出所について誤認混同を生ずる虞があると認められるものであるかどうかということにより判定すべきものと解するのが相当である。そして、指定商品が類似のものであるかどうかは、原判示のように、商品自体が取引上誤認混同の虞があるかどうかにより判定すべきものではなく、それらの商品が通常同一営業主により製造又は販売されている等の事情により、それらの商品に同一又は類似の商標を使用するときは同一営業主の製造又は販売にかかる商品と誤認される虞がある認められる関係にある場合には、たとえ、商品自体が互に誤認混同を生ずる虞がないものであつても、それらの商標は商標法(大正一〇年法律九九号)二条九号にいう類似の商品にあたると解するのが相当である。…

(2) 最高裁昭和47年(行ツ)第33号同49年4月25日第一小法廷判決(「保土谷化学工業社標」事件)

…商標の類否判断に当たり考慮することのできる取引の実情とは、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みの特殊的、限定的なそれを指すものではないことは明らかであり、所論引用の判例も、これを前提とするものと解される。

(3) 最高裁平成21年(行ヒ)第217号同23年12月20日第三小法廷判決(「AR IKA」事件)

…商標登録出願は、商標の使用をする商品又は役務を、商標法施行令で定める商品及び役務の区分に従って指定してしなければならないとされているところ(商標法6条1項, 2項), 商標法施行令は、同区分を、「千九百六十七年七月十四日にストックホルムで及び千九百七十七年五月十三日にジュネーブで改正され並びに千九百七十九年十月二日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する千九百五十七年六月十五日の二ス協定」1条に規定する国際分類(以下、単に「国際分類」という。)に従って定めるとともに、各区分に、その属する商品又は役務の内容を理解するための目安となる名称を付し

(同令1条, 別表), 商標法施行規則は, 上記各区分に属する商品又は役務を, 国際分類に即し, かつ, 各区分内において更に細分類をして定めている(商標法施行令1条, 商標法施行規則6条, 別表)。また, 特許庁は, 商標登録出願の審査などに当たり商品又は役務の類否を検討する際の基準としてまとめている類似商品・役務審査基準において, 互いに類似する商品又は役務を同一の類似群に属するものとして定めている。

そうすると, 商標法施行規則別表において定められた商品又は役務の意義は, 商標法施行令別表の区分に付された名称, 商標法施行規則別表において当該区分に属するものとされた商品又は役務の内容や性質, 国際分類を構成する類別表注釈において示された商品又は役務についての説明, 類似商品・役務審査基準における類似群の同一性などを参酌して解釈するのが相当であるといえることができる。…

7. (参考) 商標審査基準で例示する、商品又は役務の類否判断における判断要素

十、第4条第1項第11号(先願に係る他人の登録商標)

(略)

11. 商品又は役務の類否判断について

商品又は役務の類否は, 商品又は役務が通常同一営業主により製造・販売又は提供されている等の事情により, 出願商標及び引用商標に係る指定商品又は指定役務に同一又は類似の商標を使用するときは, 同一営業主の製造・販売又は提供に係る商品又は役務と誤認されるおそれがあると認められる関係にあるかにより判断する。

(1) 商品の類否について

商品の類否を判断するに際しては, 例えば, 次の基準を総合的に考慮するものとする。この場合には, 原則として, 類似商品・役務審査基準によるものとする。

- ① 生産部門が一致するかどうか
- ② 販売部門が一致するかどうか
- ③ 原材料及び品質が一致するかどうか
- ④ 用途が一致するかどうか
- ⑤ 需要者の範囲が一致するかどうか
- ⑥ 完成品と部品との関係にあるかどうか

(2) 役務の類否について

役務の類否を判断するに際しては, 例えば, 次の基準を総合的に考慮するものとする。この場合には, 原則として, 類似商品・役務審査基準によるものとする。

- ① 提供の手段、目的又は場所が一致するかどうか
- ② 提供に関連する物品が一致するかどうか
- ③ 需要者の範囲が一致するかどうか
- ④ 業種が同じかどうか
- ⑤ 当該役務に関する業務や事業者を規制する法律が同じかどうか

⑥ 同一の事業者が提供するものであるかどうか

(3) 商品役務間の類否について

商品と役務の類否を判断するに際しては、例えば、次の基準を総合的に考慮した上で、個別具体的に判断するものとする。この場合には、原則として、類似商品・役務審査基準によるものとする。

- ① 商品の製造・販売と役務の提供が同一事業者によって行われているのが一般的であるかどうか
- ② 商品と役務の用途が一致するかどうか
- ③ 商品の販売場所と役務の提供場所が一致するかどうか
- ④ 需要者の範囲が一致するかどうか