

8 商標審決取消訴訟における取引の実情に関する調査研究^(*)

商標の類否判断にあたって、従来の外観、称呼、観念の三要素に加えて、「取引の実情」等を含めた全体的、総合的判断がなされている。

特許庁での審理と裁判所での裁判(審決取消訴訟)における「取引の実情」の参酌の仕方における審理結果の不一致により審決が裁判所によって取り消される事例が発生しており、審判請求人の審決に対する予見性の低下が問題になっている。

本調査研究は、このような背景を踏まえ、1) 審決・判決の判断における「取引の実情」の現状等(審決・判決調査)、2) 審理における「取引の実情」についての参酌の仕方、今後の方向性等(国内有識者ヒアリング)、3) 取引形態、取引者、需要者等について(業界団体ヒアリング)、4) 海外知財庁又は裁判所における取引の実情等の参酌の仕方(海外調査)、について、それぞれ調査を行った。そして、審決・判決の判断における「取引の実情」の現状、業界における取引形態等の実態、又は商標の類否判断等における「取引の実情」の参酌の今後の在り方、との観点について取りまとめた。

I. 序論－調査研究の背景・目的等

商標法では、先願に係る他人の登録商標又は類似する商標は、商標登録を受けることができないと規定されているところ、商標審査基準の改訂が平成19年に行われ、本規定の適用に当たり、引用した登録商標の権利者による「取引の実情」を示す説明書及び証拠が出願人から提出された場合には、それらを「取引の実情」を把握するための資料の一つとして参酌しうることとなった。また、判決においては、指定商品又は指定役務の類否、商標の類否、著名性等の判断等について「取引の実情」に基づいて判断するのが相当であるとしている。

しかしながら、「取引の実情」については、個々の指定商品又は指定役務に係る「取引の実情」(例えば販売場所、販売形態、取引者、需要者層等)、商標の構成態様、周知度等、様々な観点からの総合的な考察が必要となるため、これらを特許庁の審判官が職権で調査することは非常に困難な場合がある。

そして、特許庁における審判と、裁判所における商標審決取消訴訟の各場面において、「取引の実情」に対する参酌の仕方の相違により、審決が裁判所によって取り消される事例が発生しており、審判請求人の審決に対する予見性の低下が問題になっている。

そこで、「取引の実情」が参酌された商標審決取消訴訟に関する審決・判決について、調査・分析を行い、指定商品・指定役務及び条文との関係において、「取引の実情」に関する判断を典型的に整理し、「取引の実情」に関する商標審査・審理の判断基準検討のための基礎資料作成を目的として、本調査研究を行うこととする。

II. 文献調査

現行商標審査基準の下での商標の類否判断は、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とされ、しかも、商標が使用される商品又は役務の主たる需要者層(例えば、専門家、老人、子供、婦人等の違い)その他商品又は役務の取引の実情を考慮し、需要者の通常有する注意力を基準として判断しなければならないとされている。

しかしながら、「取引の実情」については、個々の指定商品又は指定役務に係る取引形態、取引者、需要者層等の取引事情、商標の構成態様、周知度等様々な観点からの総合的な考察が必要となるため、これらを職権で調査することは、困難の場合がある。

「氷山印事件」最高裁判決を踏まえ、商標法4条1項11号における商標の類否は、外観、観念、称呼について、総合的に考察するとともに、その商品又は役務の取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に照らし、その商品又は役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断すべきものとされている。

また、「保土ヶ谷化学工業社標事件」最高裁判決では、商標の類否判断に考慮される取引の実情とは、指定商品又は役務全般についての一般的、恒常的なものを指すものであって、特殊的、限定的なものを指すのではないとされている。

要するに、「氷山印事件」最高裁判決が判示した具体的な取引状況に基づいて判断すべきとの個別・具体的な取引の実情の解釈について、後の「保土ヶ谷化学工業社標事件」最高裁判決が示したように、「一般的、恒常的なもの」との解釈によって、かなり薄められて、一般的・恒常的な事情に限る

(*) これは平成23年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書の要約である。

と理解されていると考えられる。

他方、侵害訴訟において商標の「類否」が争われた最高裁判決(最〔三小〕判平成4年9月22日裁判集民165号407頁「大森林」)においては、上記の審決取消訴訟についての昭和43年「氷山印事件」最高裁判決を引用しつつ、外観、観念、称呼において個別には類似しない商標であっても、具体的な取引状況いかんによっては類似する場合があるとし、取引の状況についての具体的な認定のないままに類否を認定判断した原判決を破棄したものもある。

Ⅲ. 国内ヒアリング調査

1. 有識者ヒアリング

「取引の実情」参酌の先例となっている昭和43年「氷山印事件」最高裁判決(最〔三小〕判昭和43年2月27日民集22巻2号399頁)のほかに、最近、先例としてよく引用されている、昭和49年「保土ヶ谷化学工業社標事件」最高裁判決(最〔一小〕判昭和49年4月25日審決取消訴訟判決集昭和49年443頁)についても意見が多く聞かれた。

「氷山印事件」判決が判示した「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べき」の解釈であるが、個別・具体的な「取引の実情」と、「保土ヶ谷化学工業社標事件」判決が判示したような一般的・恒常的な「取引の実情」という二つの理解がある。有識者の意見としては、時系列的には「氷山印事件」最高裁判決があって、そのあと「保土ヶ谷化学工業社標事件」判決が出たのであるから、「取引の実情」を考慮する際、原則的には一般的・恒常的な「取引の実情」であると理解した上で、事案の状況に応じて、個別・具体的な「取引の実情」を参酌し得ると解釈すべきとの見解が多い。

「保土ヶ谷化学工業社標事件」最高裁判決は、民集には掲載されていないものであるが、審査・審判における指定商品等についての「取引の実情」の参酌については、該最高裁判決が示したように、当該指定商品等に関する、より一般的・恒常的な実情の考慮であると理解されるべき、との意見が複数あった。

なお、『氷山印事件』最高裁判決の判断基準の一つである、個別・具体的な取引状況に基づいて判断すべき部分に関して、『保土ヶ谷化学工業社標事件』最高裁判決によって、かなり薄められて、一般的・恒常的な事情に限ると理解している。」との見解のほか、『氷山印事件』最高裁判決は、商標の類否は商品の出所混同のおそれによって判断されると述べている。この判示をそのまま受け取ると、商標が同一又は類似でなくても商品の出所の誤認・混同のおそれが生ずる場合には、両商標は類似しているということになってしまう。この場合は、むしろ4条1項15号で処理すべき問題であると

思う。逆に、商標が同一又は類似でも、取引の実情から商品の出所混同のおそれがないとして最終的に商標は類似でないという判断を4条1項11号でできるかとの理論上の問題がある。11号は、15号の混同とは別に、商標の同一又は類似で判断すべきとの規定であるから、商標が外観、観念、称呼を総合して同一又は類似である以上、商標は同一又は類似として拒絶すべきであると考えている。」との見解もある。

このほか、「審判の段階で議論にならなかった『取引の実情』について、審決取消訴訟の段階で審理することが許されるかどうかという問題(参考:『メリヤス編機事件』最高裁判決)はあるが、許されると解すべき」との意見もある。

こうした意見も踏まえ、特許庁の審査・審判も、今後は、外観や観念にも、より重きを置いた総合的な類否判断が求められることとなろう。

そして、裁判所では、外観、称呼、観念の三要素の他、特に商標の類否判断の際、「取引の実情」を参酌して判断することも多々みられるが、「取引の実情」は、指定商品等の取引業界における一般的、恒常的な実情をいうというのが原則であり、個別事案の状況に応じて、個別・具体的な「取引の実情」を参酌し得るとの見解が多いようである。

しかしながら、個別・具体的な「取引の実情」を考慮する場合、当該商標が、どのような態様で使用されているのか、とか、当該商標を付した商品が実際に取引されているのかといった一過性の取引の実情についてまで考慮し得るのか否かについては、諸説あるようであり、今後の判決の動向が目される。

特許庁の審査・審判において、「取引の実情」をどの程度参酌すべきか、また、参酌し得るかについては、様々な意見があったが、裁判所との処理件数(出願件数、審判請求件数)の違い、特許庁の調査負担(人的、金銭的、時間的等)、審査・審判段階では、商標が使用されていない場合も多い(取引がされていない)といった事情も勘案すると、現状の実務を維持し、それよりもむしろ、質の向上という意味合いにおいて、口頭審理や、裁判所との意見交換を積極的に行っていく方が現実的であるとの意見が多かった。

2. 業界団体ヒアリング

業界においては、それぞれ特有な「取引の実情」があると思われる。例として、食品業界の場合、食品には様々な商品があり、同一商品区分に分類されていても、それぞれの商品の「取引の実情」は異なるので、商品毎の「取引の実情」を考慮する必要があるということ、また、化粧品業界の場合、糸、生地などの素材名としての商標と商品の名称としての商標が混在する形で使用される場合があることなどが挙げられる。また、医薬品の場合、処方薬は卸業者と一般用医薬品の場合は小売業者を通じて販売されている。

取引者・需要者層についても、商品の流通形態によって異なる場合がある。化粧品の場合販売方式や流通経路は大きく分けても4パターンがある。医療用医薬品と一般用医薬品の取引者、需要者は異なる。前者の取引者には医者が含まれるが、後者には含まれない。また、需要者については、前者は患者であるのに対し、後者は一般消費者である。

今後の審理における「取引の実情」の参酌の在り方について、今回ヒアリング対象となった業界団体からは、従来の審理の仕方では特段の問題はないとの意見が多かった。その中には、審判段階では、一般的な「取引の実情」について判断するだけとし、より具体的に「取引の実情」について特に考慮してほしいと考える当事者は、審決取消訴訟を提起して、司法の判断を仰げばよいとの意見もあった。

IV. 海外質問票調査

米国、欧州(OHIM)においては、先願に係る他人の登録商標又は類似する商標等について、公衆に混同のおそれがある場合には、登録が認められないとの制度を採用している。出願が拒絶されるか否かの基準は、類似するかどうか自体ではなく、混同のおそれがあるかどうかである。

取引の実情等についての参酌は、両国・地域とも「混同のおそれ」という概念の下で、標章の類似度を判断すると考える。

米国における審査基準には、商標の類否判断について、両商標は関連する商品・役務の出所の混同を生じさせるのに十分なほど類似しているのかという判断基準で行われる(TMEP § 1207.01(b))と定められている。

欧州(OHIM)の場合、商標の類否判断基準として、異議に関するマニュアルの第二部第2章の「混同のおそれ」に関する部分がある。

両商標の実際の使用状況等の考慮について、米国の場合、査定系事案において、審査官が混同のおそれを判断する際に、両商標の実際の使用、取引経路又は需要者に関する証拠は考慮しない。

OHIMの場合も、標章の類否判断は客観的なものであり、登録されている先行標章をもとに判断されなければならない、とされている。

また、裁判において、実際の使用(actual use)の証拠が考慮されるかどうかの判断は、米国の場合、査定系審査手続きでは考慮されないが、当事者系事件では考慮される。しかし、裁判所は当事者系事件において、実際の使用の証拠を考慮する妥当性について不同意を示すことができる。欧州の場合、確立された判例によれば、混同のおそれの認定は、すべての関連するファクター(要素)を総合的に考察して行う。とりわけ、商標、商品又は役務の類似性の程度、需要者等

の注意力(需要者等がこれらの標章を混同する可能性はどの程度か)、先行商標が獲得した知名度、及びその他のファクターを考察しなければならない。これに関して、欧州司法裁判所は、2007年のQuantième/QUANTUM事件判決(C-171/06 P)において、商品が販売されている特定の状況に関連するファクターとする可能性を明確に排除する旨判断したと思われる。

V. 審決・判決調査

裁判所(知財高裁および最高裁)における「取引の実情」の参酌について、最近の裁判例までみると、一般的・恒常的な「取引の実情」を考慮する傾向がみられる一方、個別・具体的な「取引の実情」を考慮した裁判例も相当数ある。

一般的・恒常的な「取引の実情」又は個別・具体的な「取引の実情」のいずれを考慮するかについては、業界や商品・役務区分による特徴的な傾向は見出せないものの、受益者が直接的に受ける印象や注意力等が出所の識別性に影響を与える業界や商品・役務区分において、個別・具体的な「取引の実情」が勘案されている例が多いことがうかがえる。

また、例示した裁判例における「取引の実情」が考慮される場面を見ると、称呼、外観、観念の3点観察からみて非類似とされる場合には、その非類似性を補強する理由として用いられる傾向にある。

他方、3点観察では類似・非類似が断定できない事件においては、「取引の実情」を勘案して、類似・非類似を導き出している。3点観察で類似とされる事件については、類似性を補強する場合のみならず、「取引の実情」を勘案して、非類似を導き出している事件もある。いずれも本願商標と引用商標との間で、3点観察を超えた事情を勘案することにより出所の誤認混同が生ずるか否かを最終判断していることから、3点観察による判断の修正といえるが、この判断の修正は、3点観察が非類似とされた場合にはあまり見られない。

その他、誤認混同の可能性を否定する理由として、現実の使用可能性が無いことを示すために、「取引の実情」が考慮される例も見られる。

また、「取引の実情」が勘案された主要な審決・判決300件の類型化の結果を見てみると、大半の事件は、商標自体の類否の判断をする中で取引の実情を勘案している。一方、約1/3程度の事件では、「取引の実情」を勘案するにあたって、商品の関連性等((b)商品の類否)や構成する商標の支配力等((c)結合商標)、さらには商品や用途の密接性等からみた混同のおそれ((d)混同のおそれ)も勘案されている。

これら(b)～(d)に分類される事件について見てみると、特定の業界や商品・役務区分に特徴的な傾向が見られるわけではないが、(b)商品の類否については、商標権の保護範囲

が類似商品まで及ぶことを勘案し、多様な用途や販売形態をとり得る商品・役務にその「取引の実情」が考慮される傾向がある。また、(c)結合商標については、勘案される事件はきわめて限定的であるが、商標の構成部分に特定のないし支配的な表示がある場合に限り考慮されている。さらに、(d)混同のおそれについては、取引者、需要者の視点からみて、称呼、外観、観念の類似性に修正を加えるものであり、周知・著名商標が関係する場合に考慮される傾向にあるといえる。特に、特定の業界において顕著が見られるものではないが、周知性の程度としては、取引者及び需要者が普通に払われる注意力を基準として考えると考えられる。

VI. 調査結果の分析&まとめ

1. 審決・判決の判断における「取引の実情」の現状

昭和43年「氷山印事件」最高裁判決の判示が、商標の類否判断の基準を示した先例的意義により、その後の多くの裁判例・審決例で引用されている。しかし、この最高裁判決のいう「取引の実情」について、あらゆる事情を考慮して個別具体的な混同のおそれの有無につき判断すべきなのか、考慮すべき事情を限定してある程度抽象的・形式的な混同のおそれの有無につき判断すべきなのかという点につき、文献調査結果の所見では、通説の見解はなく、まだ議論の余地が大きく残されているように思われる。

「氷山印事件」最高裁判決が判示した「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べき」との個別・具体的な取引の実情の解釈について、後の「保土ヶ谷化学工業社標事件」最高裁判決が示した「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、(略)特殊的、限定的なそれを指すのではない」との解釈によって、一般的・恒常的な事情に限るとの理解は深まり、「取引の実情」を考慮する際、原則的には一般的・恒常的な「取引の実情」であると理解した上で、事案の状況に応じて、個別的・具体的な「取引の実情」を参酌しているのが現状といえる。

審決・判決調査の結果、「取引の実情」について参酌された査定系の裁判例においては、一般的・恒常的な「取引の実情」を考慮するものと、具体的、一過性の取引の実情を考慮するものがある。

また、当事者系の裁判例も含む裁判所(知財高裁)全体における「取引の実情」の参酌について、最近の裁判例まで、一般的・恒常的な「取引の実情」を考慮する傾向がみられる一方、個別・具体的な「取引の実情」を考慮した裁判例相当数あるといえる。

なお、米国、欧州(OHIM)の審査においては、先願に係る

他人の登録商標又は類似する商標等について、両国・地域とも「混同のおそれ」という概念の下で、標章の類似度を判断する。両商標の実際の使用状況等の考慮について、米国の場合、査定系事案において、審査官が混同のおそれを判断する際に、通常取引経路や典型顧客に関する証拠は採用するものの、両商標の現実の使用、取引経路又は需要者に関する証拠は考慮しない。欧州の場合も、標章の類否判断は登録されている先行標章をもとに判断されなければならないとされ、現実の使用は類似性には影響しないとされている。

また、裁判においては、米国の場合、当事者系事件では実際の使用の証拠が考慮される。欧州の場合、混同のおそれの認定は、すべての関連するファクター(要素)を総合的に考察して行うとされている。

海外における取引の実情等の参酌について、米国、欧州とも査定系の事案においては、「混同のおそれ」という判断基準であるが、両商標の実際の使用や、取引経路又は需要者等は考慮されていないとされ、基本的に一般的・恒常的な取引の実情の参酌にすぎないものとする。

2. 業界における取引形態等の実態

業界特有な取引の事情として、食品業界の場合、食品には様々な商品があり、同一商品区分に分類されていても、それぞれの商品の「取引の実情」は異なるので、商品毎の「取引の実情」を考慮する必要があるということ、また、化粧品業界の場合、糸、生地などの素材名としての商標と商品の名称としての商標が混在する形で使用される場合があることなどが挙げられる。

取引者・需要者層についても、商品の流通形態によって異なる場合がある。例えば医薬品は、大きく分けて処方薬(医療用医薬品)といわゆるOTC(一般用医薬品、大衆薬)の二種類があるが、医療用医薬品と一般用医薬品の取引者、需要者は異なる。前者の取引者には医者が含まれるが、後者には含まれない。また、需要者については、前者は患者であるのに対し、後者は一般消費者である。

今後の審理における「取引の実情」の参酌の在り方について、今回ヒアリング対象となった業界団体からは、従来の審理の仕方ですぐの問題はないとの意見が多かった。その中には、審判段階では、一般的な「取引の実情」について判断するだけとし、より具体的に「取引の実情」について特に考慮してほしいと考える当事者は、審決取消訴訟を提起して、司法の判断を仰げばよいとの意見もあった。

3. 商標の類否判断等における「取引の実情」の参酌の今後の在り方

商標の類否判断において考慮される取引の実情とは、当

該指定商品等の取引の分野における一般的・恒常的な実情であるべきとの判例があり、裁判所もこの判断基準にしたがって取引の実情を考慮していると思われる。

取引の実情は多岐にわたるため、すべての実情について特許庁が職権で考慮することは不可能であろう。もっとも、現行制度においても、査定系審判において、具体的な実情(証拠)が提出された場合には、「取引の実情」について参酌しているから、考慮すべきものは、当事者に主張させるのも一案であり、審理における「口頭審理」や「審尋」をより活用することにより、審判段階において、より積極的に当事者に「取引の実情」を含む証拠を提出させることが可能と考えられる。

また、裁判所が、審決と異なる判断基準で審決を取り消した場合は、特許庁は上告して、最高裁によって下級審における判断「齟齬」を是正させればよいとの見解もあるが、特許庁と裁判所との判断に大きなズレが生じるようであれば、裁判所との意見交換や研究会などを通じて、相互の理解を深めていくのもよいのではないか。

さらに、業界に精通した者に対して「取引の実情」についての助言を求めるなど、外部の知見を積極的に活用するのも一案ではないか。

また、特許庁の審査・審判の過程で当事者から提出される証拠は、必ずしも裁判の段階での証拠とは一致していない。さらには、登録主義を採る我が国商標制度においては、査定時にはまだ使用が開始されておらず、取引の実態が存在しないこともある。特許庁の審理としては、効率性を勘案し、どこまでのリソースを費やすべきか、また、個別事情について、どの程度証拠を収集し、参酌すべきか、個々の商品又は役務に応じて柔軟に対応していくべきことであると思われる。

4. まとめ

上述した「取引の実情」の参酌についての今後の取組によって、審判請求人を含む当事者にとって、より満足度の高い審理や、審決に対する予見性の低下といった問題の改善にも繋がると考える。

また、商標の類否判断にあたって、形式的、画一的、杓子定規的な判断ではなく、「取引の実情」等を含めた全体的、総合的な判断がなされることにより、安定的で質の高い審理等を実現し、維持していくことが可能となるであろう。

「取引の実情」に関する審査・審判における事情を考慮すると、裁判所との審理結果の不一致を完全になくすことは困難と思われるが、予見性を一層高めるためには、今後の審理のあり方について、更なる検討が必要であると考ええる。

(担当:主任研究員 オン・ポータアン)