

「取引実情」を考慮した指定商品に関する検討・考察

——「腸能力」審決取消請求訴訟事件——

知財高裁平成19年9月26日判決

平成19年(行ケ)第10042号 審決取消請求事件

廣 田 美 穂*

抄 録 本判決は、特許庁「類似商品・役務審査基準」において非類似と「推定」されている商品同士を、「取引実情」に基づき類似と認定した事案である。

「取引実情」を参酌して指定商品の概念・類似範囲の認定を行い「類似商品・役務審査基準」の「推定」を覆した審決・判決は過去にも多数ある。また、平成19年改訂「商標審査基準」においても、極めて限定的ではあるが、審査段階において「取引実情」に関する資料が参酌され得ることが明記された。今後の長期的な傾向としては、商品の概念・類似範囲の認定における「取引実情」の重要性が増すものと考えられる。その一方、「取引実情」は変化するものであり、ある時点の「取引実情」のみによって画一的・確定的に決定されるものではない。

そこで、本稿では、本判決を題材として用いつつ、商標案が示された出願前から登録後の各段階において、主として「取引実情」の観点から、商品に関して検討・考察すべき事項を取り上げる。

目 次

1. 事案の概要
 1. 1 本件商標の内容
 1. 2 引用商標の内容
 1. 3 審決における判断
2. 裁判における争点
3. 裁判所の判断
 3. 1 商標法第4条第1項第11号における指定商品の類否判断基準
 3. 2 本件商標の指定商品と、引用商標の対象指定商品との類否
 3. 3 類似群コードとの関係
 3. 4 附 言
4. 本判決の考察
 4. 1 本判決における商品の類否判断基準
 4. 2 商品の類否判断における「取引実情」の参酌
 4. 3 類似群コードとの関係
 4. 4 附 言

5. 実務上の指針
 5. 1 出願前～審査段階
 5. 2 登録後
6. おわりに

1. 事案の概要

本判決の原告（請求人）は、引用商標の商標権者であり、被告（被請求人）は、本件商標の商標権者である。原告は、本件商標が引用商標に類似し、商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその登録を無効とする審判請求をしたが、特許庁は「本件請求は、成り立たない。」との審決をした（無効2006-89047号）。これに対し、原告が、特許庁の審決を不服として知財高裁に取消訴訟を提起したのが本判決である。

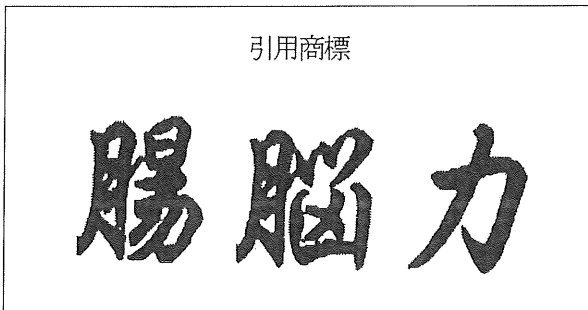
* 弁理士 Miho HIROTA

1. 1 本件商標の内容

本件商標は、標準文字で「腸能力」と書してなり、指定商品を第29類「豆乳を主原料とするカプセル状の加工食品」とする登録第4820876号商標（平成16年4月5日登録出願，平成16年11月26日設定登録。）である。

1. 2 引用商標の内容

引用商標は、毛筆書き風の文字で「腸脳力」と横書きしてなり、指定商品中に第29類「共棲培養した乳酸菌生成エキスを加味してなる豆乳，その他の豆乳」（以下では「対象指定商品」という）を含む登録第4809624号商標（平成16年3月8日登録出願，平成16年10月8日設定登録。）である。



1. 3 審決における判断

審決は、本件商標の指定商品「豆乳を主原料とするカプセル状の加工食品」は健康食品であり、引用商標の対象指定商品「共棲培養した乳酸菌生成エキスを加味してなる豆乳，その他の豆乳」は生鮮食料品を加工した食料品であるとし、生鮮食料品を加工した食料品は、『健康食品とは、商品形態上きわめて大きな差異を有することはいうまでもなく、商品の品質・目的・内容等において大きく相違するものであり、また、生鮮食料品を加工した食料品と共通する原材料を用いた場合であっても、商品の生産者、取引系統、販売場所等が異なるのが一般的である』と認定判断し、原告（請求人）の請求は理

由がないとした。

なお、審決は、本件商標と引用商標の類否については判断をしていない。

2. 裁判における争点

本件商標と引用商標の類否については、審決が判断をしていないことに鑑み、当事者双方は、本件訴訟の第1回口頭弁論期日において、この点を本件訴訟における審理の対象としない旨陳述した。

したがって、裁判では、専ら、本件商標の指定商品「豆乳を主原料とするカプセル状の加工食品」と、引用商標の対象指定商品「共棲培養した乳酸菌生成エキスを加味してなる豆乳，その他の豆乳」との類否について争われた。

3. 裁判所の判断

3. 1 商標法第4条第1項第11号における指定商品の類否判断基準

『同号において、指定商品が相互に類似する可否かを判断するに当たっては、それぞれの商品の性質、用途、形状、原材料、生産過程、販売過程及び需要者の範囲等取引の実情、さらに、仮に、同号にいう「類似する商標」が、両商品に使用されたと想定した場合、これに接する取引者、需要者が、商品の出所について誤認混同を来すおそれがないか否かの観点を含めた一切の事情を総合考慮した結果を基準とすべきである。（なお、今日の取引社会にあっては、需要者、取引者は、商標によって、出所の同一性を識別判断するのが通常であるから、仮に両商品に「同一の商標」（同号にいう「他人の登録商標」）が付されれば、たとえ商品の種類・性質等が大きく異なっていたとしても、通常は両商品の出所が同一であるか又は関連性を有すると誤認するおそれが存在することとなり、指定商品の類似の範囲は際限なく拡大し、不合理な結

果を招くものといえる。したがって、商品に使用した場合に商品の出所について混同を来さないか否かを判断する際に想定する仮想的な商標（同号にいう「類似する商標」）に「同一の商標」を含めて、機械的形式的に判断するのは、必ずしも適切でないというべきである。』

3. 2 本件商標の指定商品と、引用商標の対象指定商品との類否

『証拠によれば、以下の事実が認められる。すなわち、

(1) 本件商標の指定商品である「豆乳を主原料とするカプセル状の加工食品」は、主原料を豆乳とし、カプセル状に成形する商品である。豆乳が原料であり、商品形状がカプセル状であることに照らすならば、指定商品は、健康に効果があるとして、又は効果が期待されるとして製造販売される、いわゆる健康食品の範疇に入るものであると理解して差し支えない（甲3～32、弁論の全趣旨）。

(2) 他方、引用商標の指定商品中の「共棲培養した乳酸菌生成エキスを加味してなる豆乳」は、乳酸菌と酵母等の共棲培養物から抽出された物質を加味した食品である。世情、乳酸菌及び酵母の培養物を濃縮、抽出等することにより得られる物質を添加する等して製造される健康食品は数多く存在することに照らすと、上記指定商品も、健康に効果があるとして、又は効果が期待されるとして製造販売される、いわゆる健康食品の範疇に入るものを含むと理解するのが自然である（甲27～29）。

(3) そして、我が国では、大手・中小の食品メーカー・飲料メーカーは同一の企業が、生鮮食料品を加工した食料品や通常の飲料を製造販売するとともに、いわゆる健康食品も製造販売している例が数多く存在すること（甲4～26）、豆乳を主原料とする食品としては、液状の調整豆乳（パック入りのもの）が健康食品と

しても製造販売されているが、そればかりではなく、顆粒状あるいはタブレット状の健康食品も製造販売されていること等の取引の実情がある（甲30～32）。』

『上記証拠により認定した事実によれば、本件商標の指定商品「豆乳を主原料とするカプセル状の加工食品」及び引用商標の指定商品中の「共棲培養した乳酸菌生成エキスを加味してなる豆乳」は、いずれも、豆乳を主原料とし、健康に効果があるとして、又は効果が期待されるものとして製造販売される、いわゆる健康食品の範疇に属する商品を含む点において共通することに照らすと、両者は、商品の性質、用途、原材料、生産過程、販売過程及び需要者の範囲等の取引の実情において共通する商品であり、さらに、仮に商標法4条1項11号にいう「類似する商標」が使用されることを想定した場合、これに接する取引者、需要者は、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがないとはいえない程度に共通の特徴を有する商品であると解すべきである。

以上のとおりであるから、本件商標の指定商品である「豆乳を主原料とするカプセル状の加工食品」と、引用商標の指定商品中の「共棲培養した乳酸菌生成エキスを加味してなる豆乳」とは、それぞれの指定商品が類似する。』

3. 3 類似群コードとの関係

『被告は、引用商標の指定商品中の「共棲培養した乳酸菌生成エキスを加味してなる豆乳」が、一般の加工食品としての「豆乳」にすぎない旨主張し、類似群コードとして、「32F05」が付されていることを指摘する。

しかし、引用商標について付されている類似群コードは、単なる参考情報にすぎず、公権的な判断ということではできないし、そもそも類似群コード番号を記載した「類似商品・役務の審査基準」は、特許庁における商標登録出願の審

査事務等の便宜と統一のために定められた内規にすぎず、法規としての効力を有するものではないから、類似群コードとして、「32F05」が付されていることは、引用商標の上記指定商品が、健康食品として販売される商品を含む概念であると解することを妨げるものとはいえない。』

3. 4 附 言

『なお、本件において、主要な争点は、指定商品が類似するか否かではなく、本件商標と引用商標とが類似するか否かである。そして、商標の類似性に影響を及ぼす取引の実情に係る事実関係と、指定商品の類似性に影響を及ぼす取引の実情に係る事実関係とは、考慮要素において共通する点があるものの、前者の方が後者よりも、多様かつ複雑であり、その審理範囲は広範である。審決が主要な争点である商標の類否について判断を省略し、指定商品の類否についてのみ判断をした点は、審理のあり方として適切さを欠いたものといえる。今後、再開される審判手続においては、本件商標と引用商標との類否について審理することになるが、その審理に当たっては、単に称呼、外観、観念のみを対比するのではなく、当事者の主張、立証を尽くさせた上で、確立した判例に沿って、「商品に関する具体的取引状況を可能な限り」明らかにして、それらの事実を総合して、両商標の類似性の有無を対比判断すべきである。』

4. 本判決の考察

本判決は、別個の類似群コードが付された健康食品と加工食品とが、「取引実情」に基づき類似と認定された事例である。

いわゆる健康食品に関しては、過去にも薬剤（ビタミン剤、滋養強壮剤）との類似性が認定された事例がある^{1), 2), 3)}。健康食品は、加工食品と薬剤との中間的な用途・機能を有すると考

えられ、そのため販売場所・需要者層も加工食品及び薬剤のそれぞれの販売場所・需要者層と重なると推測できる。

本判決は、独自の類似群コードが付される商品であっても、他の商品の用途・機能を併せ持つと考えられるものについては、他の商品と類似と判断される可能性を考慮すべきであることを教示する事例といえる。

以下、本判決における判断について考察する。

4. 1 本判決における商品の類否判断基準

本判決においては、次のような類否判断の基準が示された。

『同号において、指定商品が相互に類似するか否かを判断するに当たっては、それぞれの商品の性質、用途、形状、原材料、生産過程、販売過程及び需要者の範囲等取引の実情、さらに、仮に、同号にいう「類似する商標」が、両商品に使用されたと想定した場合、これに接する取引者、需要者が、商品の出所について誤認混同を来すおそれがないか否かの観点を含めた一切の事情を総合考慮した結果を基準とすべきである。』

この基準は、出所誤認混同の有無を問題とする点及び「取引実情」を参酌する点においてPEAKOCK最高裁判決⁴⁾を踏襲し、また「取引実情」については特許庁「商標審査基準」に列挙された判定基準を取り入れたものとなっている。

4. 2 商品の類否判断における「取引実情」の参酌

(1) 商品（又は役務）の類否判断において「取引実情」を参酌することは、上記PEAKOCK最高裁判決において是認され、既に裁判所実務では定着しているようである。また、特許庁審判においても「取引実情」を参酌して商品（又は役務）の類否判断を行うケース

が増えている⁵⁾。

(2) 本判決で認定された「取引実情」を判定基準に照らしてみると、

・「商品の性質、用途」については、両商品とも、健康に効果があるとして、又は効果が期待されるとして製造販売されるいわゆる健康食品の範疇に入ることから一致性が認定された。

・「形状」については、一致性が認定されたわけではないが、両商品が健康食品の範疇に入ることの理由付けとして参酌された。

・「原材料」については、両商品とも豆乳を主原料とすることから、一致性が認定された。

・「生産過程、販売過程」については、我が国では、食品メーカー・飲料メーカーは同一企業が、加工食品や通常の飲料を製造販売するとともに、いわゆる健康食品も製造販売している例が多いことから一致性が認定された。

・「需要者の範囲」については、必ずしも判然としないが、両商品ともいわゆる健康食品の範疇に属することから一致性が認定されたと考えられる。

なお、審決では、一般加工食品（引用商標の対象指定商品「共棲培養した乳酸菌生成エキスを加味してなる豆乳」が該当）は、原材料、生産・流通系統を中心として商品群を構成しており、健康食品（本件商標の指定商品「豆乳を主原料とするカプセル状の加工食品」が該当）とは商品形態、商品の品質・目的・内容等において大きく相違するものであり、また、商品の生産者、取引系統、販売場所等が異なるのが一般的だと認定判断されていた。

4. 3 類似群コードとの関係

(1) 本件商標の指定商品「豆乳を主原料とするカプセル状の加工食品」（特許庁「類似商品・役務審査基準」では、健康食品扱い）と、引用商標の対象指定商品「共棲培養した乳酸菌生成エキスを加味してなる豆乳」（特許庁「類

似商品・役務審査基準」では、生鮮食品の加工食品扱い）は、特許庁「類似商品・役務審査基準」において異なる類似群コードが付され、非類似と「推定」されている。具体的に、本件商標の指定商品には、いわゆる健康食品の類似群コード「32F15」の他に「32F01」「32F02」「32F03」「32F04」が付され、引用商標の対象指定商品には、加工食品の類似群コード「32F05」が付されている。

審決では、類似群コードに関する言及はなかったものの、裁判において被告が類似群コードの相違を主張した。これに対し、本判決では、類似群コードによる「推定」が覆され、類似と認定された。

(2) 「類似商品・役務審査基準」では、「商標審査基準」に列挙された判断基準（生産部門・販売部門の同一性、原材料・品質の同一性、用途の同一性、需要者範囲の同一性、部品の関連性）を考慮して類似と「推定」した商品同士を同一類似群コードで括っている。現実の使用を問わない登録主義の下では、審査の統一性を図るためにも、画一的な類似範囲を用意しておくことは不可欠である。この趣旨に沿い、特許庁の審査では、原則として、類似群コードに基づいて商品の類否判断がなされる。

しかし、「類似商品・役務審査基準」による類似範囲はあくまで「推定」されたものであるため、現実の「取引実情」下での類似範囲と乖離している場合があり、個別具体的な商品の類否判断において覆されるケースが少なくない⁵⁾。本判決も、現実の「取引実情」が参酌された結果、「推定」が覆された事例といえる。

4. 4 附 言

(1) 本判決の附言は商品の類否判断に主眼を置いたものではなく、附言について言及することは本稿の趣旨から逸れると思われる。しかしながら、商標実務者にとっては興味ある内容

と思われるため、特に取り上げてみる。

(2) 附言では、本判決の主要な争点は『本件商標と引用商標とが類似するか否か』であり、商標の類否判断を欠いた審決は『審理のあり方として適切さを欠いたもの』と批評した。確かに、商品同士が類似と認定されたとしても、商標の類否判断がなされていない以上は結論が出ないことになり、この指摘自体は妥当であろう。

そして、差し戻し審判における商標の類否の審理に当っては、『単に称呼、外観、観念のみを対比するのではなく、当事者の主張、立証を尽くさせた上で、確立した判例に沿って、「商品に関する具体的取引状況を可能な限り」明らかにして、それらの事実を総合して、両商標の類似性の有無を対比判断すべきである』としている。

(3) 本事案で、商標の類否について、原告も被告も審理の対象としない旨陳述した理由は、商品の類否さえ認定されれば決着がつくという期待があり、その前提として商標については類似性が認定されるとの予測があったと思われる。

これに対し、本判決の附言は、商標の類否はあくまで具体的な「取引実情」を考慮しなければ判断できないとの宣言と捉えられる。すなわち、称呼が同一（外観も類似？）と考えられる本件商標「腸能力」と引用商標「腸脳力」についても、「取引実情」を考慮すれば非類似と認定される余地がある、との含みを持つのであろうか。

近時、称呼が同一であっても非類似と認定される審決例・判決例が少なからず見られるようになって⁹⁾いる。中には類否の認定基準が必ずしも明確とはいえないものが存在するが、本判決の附言では、『当事者の主張、立証を尽くさせた上で、～「商品に関する具体的取引状況を可能な限り」明らかにして』と慎重な言い方をしつつ、「取引実情」を考慮せずして類否の判

断はし得ないとの裁判実務の観点を述べたようにも思える。

5. 実務上の指針

上記附言では、一見、商標の類否判断の重要性が強調されたかのようにも思えるが、商品も商標の権利範囲を画定する要素としての役割を担っており、その概念・類似範囲の認定は極めて重要であり欠かすことはできない（役務についても同様であるが、本事案を題材とした本稿の主旨から、以下では商品について述べる）。

そして、本事案が示すように、「類似商品・役務審査基準」による類似群コードは「推定」基準にすぎず、商品の概念・類似範囲は、最終的に「取引実情」によって判断される。つまり、「類似商品・役務審査基準」による類似群コードが異なる商品であっても類似と認定される可能性がある一方、「類似商品・役務審査基準」による類似群コードが同じ商品であっても非類似と認定されることもある。したがって、商品の概念・類似範囲の認定には「取引実情」を考慮する必要がある。特に、本事案を踏まえれば、指定商品を決定する出願前の段階から「取引実情」を考慮すべきであるといえよう。

また「取引実情」は、技術の発展、流通形態の変化、流行性等に影響を受けて変化し、商品の概念・類似範囲は、ある時点の「取引実情」のみによって画一的・確定的に決定されるものではない。本事案は、この点を争いとするものではなかったが、例えば息の長い商品のネーミングやハウスマーク等については、登録後に「取引実情」が変化することは十分に考えられ、この点を考慮することも不可欠であろう。

そこで、以下では、特に商品に関し、商標の案が示された出願前の段階から登録後の段階までにおいて留意すべき点及び対応策を、主として「取引実情」の観点から検討・考察する。

5. 1 出願前～審査段階

(1) 指定商品の概念の把握

商標が使用される(予定の)商品概念を、「取引実情」により具体的に把握する。例えば、対象商品が新規であり従来のどの商品に属するか明確でない場合や、複数の用途、目的、機能等を有する場合は、対象商品が有する用途、目的、機能等を全て考慮に入れる必要がある。例えば、プラスチック用接着剤であるが、医療用接着剤としても使用できる商品を新たに開発した場合は、「家庭用接着剤」のみならず「薬剤」をも考慮に入れる必要があろう(「家庭用接着剤」と「薬剤」は類似群コードが別)。また、「心拍計測機能付き腕時計」の場合は、「時計付き腕時計型心拍計」とも捉えられる可能性があり、「腕時計」と「心拍計」の双方を考慮に入れる必要があろう(「腕時計」と「心拍計」は類似群コードが別)。また、いわゆる「健康食品」のように中間的なものは、「健康食品」のみならず「加工食品」も「薬剤」も考慮した方がよいだろう(「健康食品」も「加工食品」も「薬剤」も原則として類似群コードが別)。

さらに、商品の態様が将来変化することが予測できる場合は、変化後の態様が該当すると予測される商品まで考慮する。例えば、「心拍機能付き腕時計」に音楽再生プレーヤーとしての機能を持たせることが考えられる場合は、「音楽再生プレーヤー」をさらに考慮に入れる。

(2) 出願前の調査範囲・検討事項

1) まず、上記のように、複数の用途、目的、機能等を有する商品の場合、あるいは将来の態様変化が予測できる場合は、該当する全ての商品を考慮することを前提とする。

その上で、「類似商品・役務審査基準」による類似群コードの範囲での調査を行う。また、これに留まらず、過去の審決・判決で類似群コ

ードの推定が覆った範囲まで広げて調査する。さらに、競業他社の先願(登録)商標において指定されている商品の範囲も参考にして調査を行うことができる。いずれの場合も、参照できる審決・判決・先願(登録)商標のデータが存在するので、調査を拡大する範囲を把握することは比較的容易であると思われる。

次に、「商標審査基準」に列挙された判定基準、及び過去の判決において挙げられた判定基準を参考にして、現実の「取引実情」に基づき、独自に商品の概念・類似範囲を推測する。この場合、現実に自社が取引を行っていれば競業他社を把握でき、指定商品の「取引実情」を比較的容易に確認できると思われる。

ここまで調査範囲を拡大すれば、審査において自社商標案と類似と認定され得る先願(登録)商標を発見できるだけでなく、自社商標案が登録されたとしても登録異議申立て、無効審判において引用され得る先願(登録)商標を事前に見つけておくことができる⁷⁾。また、先願登録商標の商標権侵害となり得る商標案の採択を回避する検討を行うことができる。

2) 一方、同じ類似群コードの範囲で類似と認定されそうな先願(登録)商標が見つかった場合であっても、商品の類似の「推定」が過去の審決・判決で覆って非類似とされたもの、あるいは「取引実情」から「推定」を覆せる可能性が大きいものであれば、非類似と判断され登録される可能性もある。重要な商標案であり、十分な証拠の準備等ができれば、商標権取得に挑む検討を行うことも可能であろう。

ところで、平成19年改訂「商標審査基準」では、商標法第4条第1項第11号の拒絶理由に関して「取引実情」の資料が参酌され得ることとなった。しかしながら、引用商標の商標権者から類似する全ての商品について資料を入手する必要があること、及び願書記載の商標が同一・明らかに類似、かつ、指定商品又は指定役務が

同一・明らかに類似であれば参酌され得ない⁸⁾こと等から、現実的に審査段階で「取引実情」の資料に関するが参酌されて非類似と認定されるケースは少ないものと考えられる。

それでも、改訂「商標審査基準」及び改訂「商標審査便覧」の記載はある程度参考になる。例えば、引用商標及び出願商標が実際に使用されている場合、その具体的な商標を付して商品又は役務の類否判断を行う可能性について言及されており、同じ指定商品又は指定役務でも非類似と認定される可能性が示唆されている（「商標審査便覧」42.111.02 2）。この記載は、先願（登録）商標も自社商標もともに実際に使用されている場合（又は近々使用する予定がある場合）に参考となる。

（3）願書における指定商品の記載

1) 指定商品が従来にない新しいものである場合や、複数の用途、目的、機能等を有する場合は、できるだけ具体的な記載とする。新しい商品については、特許庁の運用が定まっていないことが多いが、例えば「医療用接着剤」等と具体的に記載することで、商品の概念を把握しやすくなると思われる。また、例えば「心拍計測機能及び音楽再生機能付き腕時計」等と具体的に記載することで、単に「腕時計」と記載した場合に比して、「取引実情」を踏まえた判断において広い保護範囲が認定されやすくなると思われる。これは、他社商標の登録・使用を排除する上で有利に働く点となる。

一方、具体的な記載とすることで、先願（登録）商標と同じ類似群コードであっても、非類似と認定されやすくなることもある。具体的な記載自体から区別しやすいだけでなく、個別具体的な「取引実情」を立証しやすいと考えられるからである。例えば、同じ類似群コードである「電子応用機械器具」と「半導体ウェア」が非類似とされた判決例がある⁹⁾。これは、他社

の先願（登録）商標との関係において有利に働く点となる。

2) なお、出願前調査で考慮した商品について、全て指定しておくか否かが問題となる。例えば、商標を実際に使用するのは健康食品のみであるが、他社登録・他社使用の排除を目的として防衛的に「薬剤」も「加工食品」も指定して出願した場合、「薬剤」と「加工食品」について不使用の問題が生じる（不使用の判断の場面においては、指定商品等と使用商品等との「同一性」が問題となるからである）。

原則論からすると、使用もしない商品について出願すべきでないことは自明の理である。また、このような出願が不使用登録商標を増大させる一因ともなっている。しかし、審査段階では「取引実情」が考慮されることが少ないと考えられること、及び審判・裁判で「取引実情」が考慮されたとしても必ず類似と判断されるとはいえないことから、安全サイドに立って、防衛的に出願しておきたいという考えに到るのも理解できる（本事案でも、審査段階では類似群コードに基づき本件商標と引用商標とが併存登録され、審判でも非類似との判断は覆らなかった）。

一方、商標を実際に使用することが確定しているのは「DVDプレーヤー」であるが、将来の業務範囲拡大に対応できるよう予備的に「電気通信機械器具」も指定して出願した場合、上述のように、「取引実情」を立証しにくい方向に働くとも考えられる。また、指定商品を実際に使用するものに絞り込まないと、商標の類否判断において個別具体的な「取引実情」が認められにくくなるという指摘もある¹⁰⁾。しかしながら、他人に商標権を先取りされることを危惧する等により、防衛的に出願しておきたいという考えに到るのも理解できる。

使用しない商品（又は近々使用しない商品）を防衛的・予備的に指定することの可否につい

ては、さらに検討が必要であり、この場では問題提起に留めたいと思う。

ちなみに、平成19年改訂「商標審査基準」において、1区分につき8つ以上の類似群コードに属する商品を指定した出願に対しては、原則として商標の使用の意思が確認されることになったので、原則としてはその制限範囲での問題となろう。

(4) 審査段階で提出可能な「取引実情」の資料

上記のように、平成19年改訂「商標審査基準」において、審査段階で商標法第4条第1項第11号の拒絶理由に関して「取引実情」に関する資料が参酌され得ることとなった。しかしながら、現実的に「取引実情」に関する資料が参酌されて非類似と認定されるケースは少ないと思われる。

それでも、もし引用商標の商標権者から類似する全ての商品の「取引実情」に関する資料を入手でき、『願書記載の商標が同一・明らかに類似、かつ、指定商品が同一・明らかに類似』⁸⁾という状態でなければ、参酌される場合もあり得る。この場合、自社が取引を行っていることも必要とされている。これら条件を満たす場合は、積極的に「取引実情」に関する資料を提出するとよいだろう。引用商標も自社出願商標も双方ともに使用されている場合には、有効な資料となり得る。

なお、自社出願商標の登録について引用商標の商標権者が承諾している旨を示す資料は参酌され得ないことに留意する（いわゆるコンセント制度は導入されていない）。

5.2 登録後

(1) 商品の類似群・概念の移行

1) 自社登録商標の指定商品が、当初属していた類似群・概念から他の類似群・概念に移行

していないか、あるいは、他の商品又は役務が、自社登録商標の指定商品の類似群・概念に移行していないか、ウォッチングする。

「取引実情」の変化に対応し「類似商品・役務審査基準」において他の類似群に移行する場合もあれば、審決・判決において移行が認定される場合もあるので、常に新しい情報を仕入れるようにする。また、「取引実情」からみて移行が推測される場合もあるので、「商標審査基準」に列挙された判定基準、及び過去の判決において挙げられた判定基準を参考にして確認する。

2) 例えば、従来は「写真機械器具」と考えられた「カメラ」でも、「監視用CCDカメラ」は現在「電気通信機械器具」の類似群コードに移行しており、判決でも「写真機械器具」とは非類似と確認された例がある¹¹⁾。自社登録商標の指定商品又は指定役務の類似群・概念について移行が認定・判断された場合は、自社商標の使用態様を確認する。

自社商標が移行後の商品又は役務の範囲（上記例では「監視用CCDカメラ」）で使用されていると確認された場合、自社登録商標の元の指定商品（上記例では「写真機械器具」）が不使用取消審判の請求対象とならないか検討する。また、実質的に使用している移行後の商品又は役務について、他社商標権を侵害していないことを確認した上で、その商品又は役務を指定して新たに商標権を取得することも検討する。

一方、従来は「写真機械器具」と考えられた「監視用CCDカメラ」が、自社登録商標の指定商品「電気通信機械器具」へ移行してくる場合や¹¹⁾、従来はその配布行為が「広告」と考えられていた無料新聞が、自社登録商標の指定商品「新聞」と認定された場合等の例もある¹²⁾。

このような場合、移行してきた商品又は役務（上記例では「監視用CCDカメラ」、「広告」）を指定して同一・類似の他社商標が登録されて

いないか、また、移行してきた商品又は役務について同一・類似の他社商標が使用されていないかを確認する。

同一・類似の他社商標の登録が確認された場合は、登録異議の申立て、無効審判の請求が可能か否かを検討する。また、同一・類似の他社商標の使用が確認された場合は、然るべき措置を取ることが可能か否かを検討する。

(2) 商品の使用態様の拡大・変更

自社商標の登録時点では指定商品についての使用を意図していたが、時代の流れに応じて需要者側・取引者側による使用態様の変化し、指定商品としての用途・機能等とは異なる態様で使用されるようになる場合も考えられる。例えば、当初は「健康食品」として販売していた液体状の商品が、口コミ等により需要者側で「化粧品」としても使用されるようになった場合や、当初は「登山用チョークバッグ」として販売していた商品が、需要者側で「被服用アクセサリ」としても使用されるようになった場合等が考えられる。変化した使用態様が常態化するのに伴い、流通経路や販売場所も拡大・変更することが想定される。すると、変化した使用態様における商品が、指定商品の類似範囲に入るか疑義が生じるおそれがある。

したがって、需要者による使用態様の動向を定期的に確認し、登録商標の指定商品と異なる商品又は役務についての使用態様が常態となっている（又はなりそうな）ことが確認された場合は、その使用態様による商品が、指定商品の類似範囲に入るか否か、現実の「取引実情」に基づき検討する必要があるだろう。そして、非類似と判断されるおそれがあれば、需要者が実際に使用している商品又は役務の範囲について、他社が商標権を保有していないことを確認した上で、これら商品又は役務を指定して新たに商標権を確保する必要があるか否かを検討すること

が必要であろう。

6. おわりに

商標自体の類否判断において「取引実情」のウェイトが大きくなってきていることはしばしば指摘されているが、商品の概念・類似範囲の認定においても、今後、「取引実情」の考察の重要性が増すものと考えられる。

しかしながら、「取引実情」は、技術の発展、流通形態の変化、流行性等の様々な要因に影響を受けて変化するため、出願前の段階から登録後の状況を見越して万全にしておくことは難しい。これが多くの商標実務者の頭を悩ませている問題であろう。

対策としては、変化する「取引実情」にキャッチアップしつつ、新たな判断を示した審決・判決等の情報に常にアンテナを張ることで、適切な保護範囲を確保できるように局面ごとに応じて再検討を重ねるしかないであろうか。

注 記

- 1) 「カミゲン事件」(平成14年(行ケ)第555号 審決取消請求事件)。旧第32類「加工食品」に含まれる健康食品や栄養補助食品と、旧第1類「薬剤」に含まれるビタミン剤や滋養強壯変質剤とが類似するとした。
- 2) 「YODEL事件」(平成15年(ワ)第11661号 商標権侵害差止等請求事件)。旧第1類「薬剤」と、健康補助食品(サプリメント)とが類似するとした。
- 3) 「源気ウコン事件」(平成17年(行ケ)第10763号 審決取消請求事件)。第29類のウコンを主原料とするいわゆる「健康食品」(栄養補助食品、健康補助食品、サプリメント等)と、第5類「薬剤」に含まれるビタミン剤や滋養強壯変質剤とが類似するとした。
- 4) 「PEACOCK事件」(昭和37年(オ)第995号 審決取消請求事件 最高裁昭和39年6月16日第三小法廷)。『指定商品の類否を判定するにあたっては、～商品の品質、形状、用途が同一であるかどうかを基準とするだけでなく、さらに、

その用途において密接な関連を有するかどうかとか、同一の店舗で販売されるのが通常であるかどうかというような取引の実情をも考慮することは、むしろ、当然であり、～』と判示し、「取引実情」の参酌を是認した。また、『本願商標をその指定商品に使用して売出せば一般世人に引用商標の商品と同一営業主の製造または販売にかかるものとして誤認混同される虞れがある』と判示し、出所混同の虞による類否判断をしている。

- 5) 類似群コードによる「推定」類似範囲が覆った近時の審決については、石井茂樹「商品・役務の類否定」(『パテント』2007年4月号61頁 日本弁理士会)を参照。
- 6) 称呼が同一でも非類似と判断された近時の事例については、櫻木信義「商標の類否に関する新たな判断基準について」(『知財管理』Vol.57 No.8 2007)を参照。
- 7) なお、本事案では、引用商標の出願日が平成16年3月8日であり、本件商標の出願日が平成16年4月5日であったため、本件商標の出願前に引用商標を発見することは難しかったと思われる。

- 8) 商標審査基準 九, 3. (1)①の(注1), (注2)を参照。商標の「同一又は明らかに類似」とは、『例えば、商標法第50条における社会通念上同一と判断される商標、独立して出所表示機能を有する2以上の構成要素において、構成要素中の一が同一と判断される商標、及び、これらに準ずるほど類似していると判断される商標をいう。』と記載されている。また、指定商品又は指定役務の「同一又は明らかに類似」とは、商品・役務に係る類否の比較全項目(判定基準全項目)について、一致する蓋然性が高いと判断されるものをいう、とされている。
- 9) 「SUMCO事件」(平成15年(行ケ)第456号 審決取消請求事件)。
- 10) 前掲6)で紹介した櫻木信義「商標の類否に関する新たな判断基準について」(『知財管理』Vol.57 No.8 2007)を参照。
- 11) 「ワテック事件」(平成14年(ワ)第15521号 商標権差止等請求事件)。
- 12) 「東京メトロ事件」(平成19年(行ケ)第10008号 審決取消請求事件)。なお、本判決は不使用取消審判に係るものである。

(原稿受領日 2008年2月18日)