

商標の類否判断と権利濫用論の交錯

—大阪地判平成26年8月28日〔melonkuma事件〕を素材に—

Similarity of the Marks and Abuse of Rights

武 生 昌 士*
Masashi TAKEO

抄録 商標権侵害訴訟において、被疑侵害標章が全国的な周知著名性を獲得している場合、商標の類否判断や権利濫用論をどのように考えるべきか、また両者の関係はいかなるものであるのかを、melonkuma事件を素材に検討する。

1. はじめに

我が国の商標法は登録主義を採用し、未使用の商標でも登録を可能とすることで、商標権の庇護の下、安心して商標を使用し、商標に営業上の信用を化体していくことを可能ならしめている¹。ここでは、登録後、商標権者が実際に商標を使用し信用を蓄積していくことが期待されているのであって（商標法²3 条 1 項柱書参照）、商標権（専用権（25 条）及び禁止権（37 条 1 号））も、商標権者が商標を独占的に使用していくことを可能ならしめるための道具として与えられているのであり、ただ他人による使用を排除するための権能としてのみ使われることは、商標権を保護する法の目的にはそぐわない事態である³。しかしながら、現実に提起される商標権侵害訴訟においては、このような例はしばしば見られるところである。

本稿では、大阪地裁平成 26 年 8 月 28 日判決〔melonkuma 事件〕⁴を素材に、上記のような事態に際して、商標の類否判断や権利濫用論をいかに

考えて行くべきか、また両者の関係はどのようなものか、という点について検討する。

2. melonkuma事件の紹介

(1) 事案の概要

原告 X は、食品・食材・加工食品の企画立案及びプロデュース等を目的とする株式会社であり、以下の登録商標の商標権者である。

登録番号：第 5105804 号

出願年月日：平成 19 年 6 月 11 日

登録年月日：平成 20 年 1 月 18 日

商品及び役務の区分：第 14 類，第 28 類，第 30 類

指定商品：第 14 類 キーホルダー

第 28 類 おもちゃ 人形

第 30 類 菓子及びパン プリン

ゼリー菓子

即席菓子のもと

商標：melonkuma（標準文字）

* 法政大学法学部 教授
Professor of Law, Hosei University

被告 Y は、ドライブインの経営等を目的とする有限会社である。本判決の認定によれば、「平成 21 年 9 月頃、Y 代表者は、知人のメロン農家が熊（ヒグマ）の食害に困っているとの話から、メロンを食べ過ぎた熊の様子を想定した『メロン熊』という名称の、ヒグマが夕張市特産のメロンに顔を突っ込んだデザインで、牙を剥き出しにした本件キャラクターを着想し、これをかたどった商品（マグネット）を土産物として販売した。この商品は、『きもかわいい』（気持ち悪いと可愛いの合成語）商品として、約 2 か月で 1000 個が売り切れる人気商品となり、平成 22 年 4 月頃には、マグネット以外にも、同キャラクターを使用したストラップやパズル、T シャツなどの商品も販売（インターネット販売を含む。）するようになった」⁵。そして、「平成 22 年 9 月までに、『メロン熊』の名称の本件キャラクターは、その着ぐるみがイベントに参加し、本件キャラクターを使用した商品が、全国展開のクレーンゲーム機の景品に採用され、また、第 6 回日本おみやげものアカデミーグランプリ『旅先でお土産として買ってみたい賞・非食品の部』の第 1 位となるなどした結果、同年末までには、全国的に周知、著名となり、顧客吸引力を獲得するに至った。とりわけ、本件キャラクターは、子供が泣き出すほどリアルに熊をかたどった、かわいくないことを特徴としており、他の同種のキャラクターとの差別化に成功し、認知度を上げていた」⁶。

X は、Y がその運営するウェブサイトのグッズ販売ページにおいて、ストラップ等の商品（本件各商品）に「メロン熊ストラップ」等の被告標章目録記載の標章（本件各標章）を使用する行為により、X 商標権が侵害されたと主張して、Y に対し損害賠償を請求した。

ここで、本判決の認定事実並びに Y によって請

求された X 商標の不使用取消審判⁷における審決の認定事実及び当事者の主張からうかがわれる本件紛争の時系列を示せば、以下のとおりとなる。

平成 20 年 1 月 18 日	X 商標登録(平成 19 年 6 月 11 日出願)。ただし出願人は X と代表取締役を同じくする別会社(訴外会社 A)。
平成 21 年 9 月頃	Y 代表者、本件キャラクターを着想。
平成 22 年	Y、「メロン熊」商標取得(第 5360884 号, 出願 4 月 9 日, 登録 10 月 15 日)。
平成 22 年 11 月 29 日	X, 訴外会社 A より X 商標権の移転を受ける。
平成 22 年末	Y の本件キャラクター, 全国的に周知・著名に。
平成 23 年 12 月 10 日	X, 訴外会社 B と使用許諾契約(X 主張)。
平成 24 年 1 月～2 月	商品「クッキー」について, X 商標の通常使用権者(訴外会社 B)と別会社(訴外会社 C)との間の見積書・注文書・請求書などあり。
平成 24 年 6 月	商品「人形(ぬいぐるみ)」について, ビジネスパートナー(訴外会社 D 等)と事業の準備協議(X 主張)。
平成 24 年 8 月上旬～	X 代表者, Y 代表者に数回にわたり電話にて協議申し入れ, 9 月 3 日札幌にて協議。
平成 24 年 8 月 31 日	Y, X 商標につき不使用取消審判を請求。
平成 25 年	X, 本件訴訟を提起。
平成 25 年 12 月 19 日	不使用取消審判の審理終結日。
平成 25 年 12 月 24 日	不使用取消審判の結審通知日。
平成 26 年 4 月 22 日	不使用取消審判の審決日。
平成 26 年 5 月 23 日	本判決の口頭弁論終結日。
平成 26 年 6 月 2 日	不使用取消審決確定日(権利消滅)。
平成 26 年 8 月 28 日	本判決の判決言渡。

本件の事実関係の特色としては、第一に、X 商標の出願・登録の段階では特に瑕疵と評価すべきものがない、という点が挙げられる。出願段階では、他人の信用を不正利用しようとする意思などは見られなかったものであり、その後きちんと使用が開始されていれば、X 商標権は有効な権利として存続してよい性質のものだったのではないかと考えられる。

しかしながら第二に、商標登録直後には商標が使用された形跡が見当たらず、むしろ、他人のキャラクター・表示（Y 標章）が周知・著名になりつつある段階になって初めて、この状況を奇貨として、権利の活用を模索し始めたように見える、という点に特色がある。

(2) 判旨

判旨①：X商標とY各標章の類否

「Y 各標章は、いずれも『メロン熊』又は『メロンくま』に商品の種類に関する記述を続けるものであり、その要部は『メロン熊』又は『メロンくま』であるといえる。

以下、Y 各標章のうち『メロン熊』又は『メロンくま』と X 商標を対比する。

X 商標は、9 文字のローマ字からなる外観を有するのに対し、Y 各標章の『メロン熊』の部分は、片仮名 3 文字と漢字 1 文字の合計 4 文字よりなる外観を、Y 各標章の『メロンくま』の部分は、片仮名 3 文字と平仮名 2 文字の合計 5 文字よりなる外観を有し、両者は外観において類似しない。

X 商標も Y 各標章も称呼は同じ『メロンくま』である。

観念について検討するに、X 商標は、ローマ字（小文字）で『melonkuma』と一連一体に表記されるため、この表記に接した者は、そのような外国語の単語があるのではないかと考えるが、これ

に適応する単語がないため、直ちには特定の観念を生じない。もっとも、そのまま発音することにより、果物のメロンと動物の熊という 2 つの観念が想起される。しかし、本件キャラクターが出現するまでに、被告以外の第三者が、果物のメロンと動物の熊を組み合わせた存在を、具体的なイメージとして考案したと認めるに足りる証拠はなく、X 商標のみからは、メロンと熊を結合させた、ひとつのものとしての観念を想起させることはないといえる。

Y 各標章のうち『メロン熊』又は『メロンくま』については、『メロン』と『熊』（『くま』）が片仮名と漢字（平仮名）で書き分けられているため、直ちに果物のメロンと動物の熊という 2 つの観念を想起することができ、さらに、前記 1 (1) から、メロンの中に顔を突っ込んだ、メロンと熊がひとつに結合された本件キャラクターを観念することができる。

以上によると、X 商標と Y 各標章のうち『メロン熊』又は『メロンくま』の部分は、称呼においてのみ類似している。」⁸

判旨②：誤認混同のおそれ

「X 商標と Y 各標章のうち『メロン熊』又は『メロンくま』の部分が称呼において類似しているとしても、次に述べるとおり、需要者が誤認混同するおそれは極めて低い。

ア Y 各標章の自他識別能力等

上記 1 の認定によると、本件キャラクターは、被告代表者が考案したものであって、北海道夕張市を代表するものとして、遅くとも平成 22 年末頃には、そのキャラクター誕生にまつわるエピソードも含め、全国的に周知性、著名性を獲得したものと認められ、かつ、そのキャラクターが人気を博したことから、強い顧客吸引力

を得たものと認められる。そして、その周知性、著名性や顧客吸引力は、被告代表者の努力により、現在においても維持発展されていることも認められる。

これに伴い、片仮名の『メロン』と漢字の『熊』（平仮名の『くま』）を組み合わせる『メロン熊』（『メロンくま』）との標章（語句）も、本件キャラクターを指し示すものとして周知性、著名性を獲得し、したがって、本件キャラクター及びゴシック体調の『メロン熊』の標章（Y各標章に共通する部分となる標章）は、被告の扱う商品について高い自他識別能力を獲得したものである。

イ Y各標章の使用態様

また、上記1(2)にみたとおり、本件ウェブサイトにおいても、Y各標章が、本件キャラクターとともに使用され、かつ、北海道夕張市に由来することを示す各種語句とともに使用されており、他人の商品役務との誤認混同が生じることのないような措置がされていると評価できる。

ウ X商標の自他識別能力

他方、X商標の出願は、平成19年6月にされてはいるが、その後、X商標の商標権者及び通常実施権者はもちろん、被告以外の第三者が、上記標章の著名性の獲得に至るまでに、果物のメロンと動物の熊を組み合わせた存在を、具体的なイメージとして考案したと認めるに足りる証拠はなく、また、現在までに、被告以外にそのような存在を使用した商品が流通したことを認めるに足りる証拠もない。実際、X商標については、特許庁において、不使用を理由とする取消審判がされている。

そうすると、X商標から、『メロン』と『熊』がひとつに結合したものを観念することができ

たととしても、むしろ本件キャラクターを想起させてしまうことになる。

エ まとめ

以上によると、X商標とY各標章は、称呼こそ類似するが、需要者たる一般消費者において、その出所を誤認混同するおそれは極めて低いというべきである。⁹

判旨③:Xの権利行使が権利濫用であること

「以上述べたところからすると、もともとY各標章には特段の自他識別能力がある一方、X商標は、登録後、少なくとも、流通におかれた商品に使用されてはならず、X商標自体、Xの信用を化体するものでもなく、何らの顧客誘因力も有しているともいえない。そして、X商標とY各標章との間で出所を誤認混同するおそれは極めて低い。それにもかかわらず、Xは、X商標権に基づき損害賠償請求をするものであるが、このような行為は、本件キャラクターが周知性、著名性を獲得し、強い顧客吸引力を得たことを奇貨として、本件の権利行使をするものというべきである。

また、前記1で認定したX商標の登録取消審判に至る経過をみると、本件訴訟の提起自体が、上記審判に対する対抗手段として行われた疑いが強いというべきである。

以上によると、X商標とY各標章が誤認混同のおそれがあるとしても、Xによる権利行使は、商標法上の権利を濫用するものとして、許されないというべきである。¹⁰

3. 検討

(1)商標の類否判断について

①従前の裁判例と学説の概観

商標の類似(性)・商標の類否は、登録要件の判断(4条1項11号等)においても、商標権侵害の

場面（37条1号等）においても問題となる非常に重要な概念であるが、その判断基準といったものは商標法上特に設けられておらず、もっぱら解釈に委ねられてきた。

すなわち、一般に商標は外観・観念・称呼という3つの構成要素から成るものと理解され、かつては3要素のいずれか1つが類似していれば商標は類似するとする考え方が、登録要件の判断に関して判例・学説上採られていた¹¹。しかるに、昭和43年のいわゆる氷山印事件最高裁判決¹²が、3要素のうち1つでも類似すれば商標は類似するとの従来の考え方を改め、類否判断は全体的考察によるべきこと、またその際、「取引の実情」を考慮して判断すべき旨を判示した。この判決は、民集には事例判決として掲載されているものの、同判決が示した判断基準それ自体は、登録要件の判断をめぐるその後の判例に広く踏襲されている¹³。

そして、侵害判断においても、平成4年のいわゆる木林森（大森林）事件最高裁判決¹⁴が、氷山印事件判決を引用しつつ、具体的な取引事情を考慮しなければならない旨を判示し、また平成9年のいわゆる小僧寿し事件最高裁判決¹⁵も、氷山印事件判決と同様の判断基準によることを示しており、商標の類否を判断する基本的な枠組みそのものは、登録要件の判断においても侵害の判断においても同様であるとするのが確立した判例といつてよいように思われる¹⁶。

以下では、氷山印事件・木林森事件・小僧寿し事件の各最高裁判決の内容を、もう少し詳しく見ていくこととしたい。

②氷山印事件

指定商品を「硝子繊維糸」とし、氷山の図形のほか「硝子繊維」、「氷山印」、「日東紡績」の文字を含む出願商標が、「糸」を指定商品とする「しよ

うざん」の文字のみから成る引用登録商標と類似するか否かが問題となった事案である。特許庁は称呼が類似するので出願商標は引用登録商標に類似すると判断したのに対し、東京高裁は硝子繊維糸（グラスファイバー）という商品の取引の実情に照らせば、商標の称呼のみで商品の出所を知ることがほとんどないことなどを考慮して、称呼において類似しないと判断した。これに対し、最高裁は以下のような一般論を示しつつ、原審の判断を是認した。

「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、称呼等によつ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のを相当とする。」¹⁷

「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応の基準にすぎず、従つて、右3点のうちその1において類似するものでも、他の2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つて、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。」¹⁸

これに続く当てはめ部分（原審による事案への当てはめに対する最高裁の評価）を見ると、称呼の近似を単に語音のみで判断すれば足りるとするのは適切ではなく、外観及び観念の差異も考慮して総合的に判断すべきところ、その際、称呼の近似（類似）と外観・観念の差異（非類似）のどちらに重きを置くべきかの判断に際して取引の実情を考慮した結果、外観・観念の差異の方に分があ

る(とした原審の判断は是認できる), という判断がなされているように思われる。すなわち, 「取引の実情」は外観・観念・称呼の類否のいずれをより重視すべきか(あるいは, 3点のうち1点における類似を重要視してよいか否か)の評価を行うための補助的資料として使われているように見えるのである。

登録要件の判断に関する判例のこの後の流れとしては, 昭和49年のいわゆる保土谷化学工業社標事件最高裁判決¹⁹が, 「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」と判示し, 「恒常的でない事情(浮動的な事情)や, 指定商品の一部にしか妥当しない事情(局所的な事情)を類否判断において考慮すべきでないことを明示するに至った」²⁰ものの, 近時の裁判例には浮動的な事情と思われるものを考慮しているものも相当数ある, との指摘がなされている状況である²¹。

③木林森事件

この事案は, 指定商品を第4類「せっけん類, 歯みがき, 化粧品, 香料類」とし, 「大森林」の漢字を楷書体で横書きした文字から成る商標について商標権を有するXが, 「木林森」の漢字を行書体で縦書き又は横書きした文字から成る標章を頭皮用育毛剤及びシャンプーに付して販売し, また同標章を広告宣伝に付するYの行為は商標権侵害に当たる, として訴えたものである。

最高裁は, 一般論²²において氷山印事件判決を参照として挙げつつも, 氷山印事件判決の「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つて決すべき」という箇所を引用していない。当てはめの箇所²³で「取引の状況によっては, 需要者が両者を見誤る可能性は否定できず, ひいては両者が類似する関係にあるものと認める余地もある」としていることから, 商品の出所の誤認混同のおそれの有無ではなく, 商標自体が取り違えられるおそれがあるほど似ているか否かを判断基準としているようにも見える。

また, 取引の状況に関する一般論においては, 「綿密に観察する限りでは外観, 観念, 称呼において個別的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」と判示しており, ここでは, 3要素の1つも類似しない場合でも, 取引の実情を考慮することによって商標としては類似する場合があります旨が示されているようにも見える。

もっとも, 具体的な当てはめを見てみると, 最高裁はこの事案を3要素の1つも類似しない場合とまでは見ていないように思われる。むしろ, 取引の実情次第では, 各要素の個別的な近似の度合いが低い場合であっても, 商標全体としては取り違えられる可能性があり, したがって商標は類似すると解される場合もある, といった判断がなされているようにも思われ, その意味で, 取引の実情は3要素の判断の補助的資料として用いられていると読むことも可能であろう。

④小僧寿し事件

この事案は, 指定商品を旧第45類「他類に属しない食料品及び加味品」とする, 「小僧」を縦書きしてなる商標の商標権を有するXが, 外食産業において店舗数, 売上高などの点で我が国有数の規模の企業グループ(フランチャイズチェーン)に加盟するYによる, 「小僧寿し」「KOZO」などの

各標章の使用が商標権を侵害するとして差止め・損害賠償を求めた事案である。

木林森事件判決と同様、本判決も、一般論²⁴の冒頭箇所では、商標の類否は商品の出所の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、という氷山印事件判決の判示部分を引用していない。もっともこの判決は続けて、商品の出所を誤認混同するおそれがない場合には類似商標と解することはできないとしており、商標自体を取り違えるおそれの有無ではなく、商品の出所の誤認混同を生ずるおそれによって商標の類否を判断するという考え方を、侵害判断の場面においても最高裁が採用したことが明らかとなる。

以上の一般論を前提に、最高裁は X 商標「小僧」と Y 標章「小僧寿し」「KOZOSUSHI」「KOZOSUSHI」「KOZO ZUSHI」とを対比して、次のように述べる²⁵。すなわち、小僧寿しチェーンの著名性から、「小僧寿し」は一般需要者において一連のものとして称呼されるのが通常で、「標章全体としてのみ称呼、観念が生ずるものであって、『小僧』又は『KOZO』の部分から出所の識別標識としての称呼、観念が生ずるとはいえない」ことから、「X 商標と Y 標章とを対比すると、外観及び称呼において一部共通する部分があるものの、Y 標章中の右部分は独立して出所の識別標識たり得ず、右 Y 標章から観念されるものが著名な企業グループである小僧寿しチェーン又はその製造販売に係る本件商品であって、右は商品の出所そのものを指し示すものであることからすれば、右 Y 標章の付された本件商品は直ちに小僧寿しチェーンの製造販売に係る商品であると認識することのできる高い識別力を有するものであって、需要者において商品の出所を誤認混同するおそれがあるとは認められないというべきである。」と判示した。

ここでは、Y の属するフランチャイズチェーン

の著名性が、Y 標章をどのように把握すべきか（「小僧」部分のみを切り離して把握することが適切か）の判断材料とされているのであって、やはり 3 要素の判断における補助的資料として、取引の実情としての Y 側の著名性が考慮されているといえよう。

なお、この最高裁判決では、X 商標「小僧」と Y 標章「KOZO」については類似するとの判断が前提とされている²⁶（その上で、38 条 2 項（現行法 3 項）の適用について、いわゆる損害不発生の抗弁が認められた）点には、melonkuma 事件との関係で留意しておく必要がある。

⑤判例の判断枠組みに対する学説の評価

最高裁判所が示した以上のような判断枠組みについて、では学説はどのように評価しているのだろうか。この点、「登録要件に関する類否の判断基準と侵害判断における判断基準とは、いずれも氷山印最高裁判決の示した判断基準に依ることとなり、学説にも異論はみられない。」²⁷と評するものもあるが、「異論はみられない」と言い切ってしまうのは、以下の点からいささか問題がある²⁸。

第一に、とりわけ登録要件に関する類否判断における商標法 4 条 1 項 11 号と 15 号との差異に着目して、商標の類似概念は、商品の出所の誤認混同を生ずるおそれという概念とは区別して考えるべきである、とする見解が有力に主張されている点である²⁹。商品の出所の誤認混同を生ずるおそれによって商標の類否を判断するという、氷山印事件最高裁判決以来の判例の判断枠組み（より正確に言えば、この点は先行する昭和 36 年のいわゆる橘正宗事件最高裁判決³⁰によって判示された内容を氷山印事件判決が踏襲したのであるが）を批判的に検討するものといえる。さらに、これらの見解の中には、侵害判断（商標法 37 条 1 号）の場

面においても、出所の混同を引き起こすほどに似ているか否かではなく、「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に似ているか否か」を類否判断の枠組みとすべきであるとする見解もある³¹。

第二に、類否判断において考慮されるべき取引の実情の内容・範囲について。前述のように、登録要件に関する類否判断に際しては、浮動的・局所的な事情を考慮してはならないとする保土谷化学工業社標事件最高裁判決がある一方、侵害訴訟の場面においてはそのような制限なく具体的な状況が取引の実情として考慮される、とするのが最高裁の示す立場であると理解するのが一般的である³²。しかしながら、学説の中には、侵害訴訟でも、登録商標の周知性・著名性等は考慮すべきでないとする見解³³や、登録商標と被疑侵害標章の双方について一般的な取引の実情のみ考慮すべきであり、周知著名性や販売形態などは考慮すべきでないとする見解³⁴も見られる。このように解することが、未使用商標を含めて、(商品の出所混同を生ずる範囲ではなく)商標類似、商品ないし役務類似の範囲で権利範囲を設けている商標法(37条1号)の趣旨に適う、と考えることによる。

第三に、取引の実情が考慮される場面ないしその位置付け・意味合いについて。先に見たように、木林森事件最高裁判決は、「綿密に観察する限りでは外観、観念、称呼において個別的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」との判示をしており、この一般論からは、取引の実情は、商標の類否(商品の出所の誤認混同を生ずるおそれ)を判断する際に、外観・観念・称呼の3要素とは別個に考慮すべき独立の要素である、と理解することも可能であるように思われる³⁵。他方で、判例の具体的な判断を見ると、取引の事情は、当該事案において

外観・観念・称呼の3要素のうちいずれをより重視すべきかを決するための補助的な要素として考慮されているようにも見え、取引の事情をそのように位置付ける見解も見られる³⁶。

このように、裁判例の提示する判断枠組みに対して、学説の評価は決して一様ではない。評価が分かれるのは、商標法4条1項11号や37条1号の趣旨を、商標の出所識別機能に由来する、商品の出所の誤認混同の防止に求めるのか、それとも、商品の出所の誤認混同の防止は商標法4条1項15号や不正競争防止法2条1項1号が担っており、商標法4条1項11号や37条1号の役割は別にある(具体的な混同を生ずるおそれがあるか否かで判断するのではなく、ある程度抽象的なレベルで商標を比較することにより、登録できないもの・権利侵害となるものを、4条1項15号や不競法2条1項1号と比較してより明確に示すところに意義がある)と考えるのか、の違いに起因するものである³⁷。

この点確かに、同じ標識法であるにもかかわらず別個の制度・条文として設けられている以上、商標法4条1項11号と15号、商標法37条1号と不競法2条1項1号とで、それぞれに独自の意義を見出そうとする議論は、説得力を持つように思われる。ただ他方で、商標権侵害訴訟において、具体的な事情を勘案すると現に市場において商品の出所の誤認混同が生じているにもかかわらず、商標権侵害は成立しないとする(あるいは逆に、取引の実情を考慮すると商品の出所の誤認混同は生じていないにもかかわらず、商標権侵害が成立する)とする(あるいは逆に、商標の出所識別機能の保護を主たる任務とする商標法に関する判断として、十分に説得的といえるのか、という問題もある³⁸)。少なくとも侵害訴訟に関しては、「商標法の不正競争法化」³⁹はある程度やむを得ない面もあ

るように思われるが⁴⁰、この問題に関しては今後の検討課題とし、以下では、以上の裁判例・学説の状況を踏まえて、melonkuma 事件判決の判断について検討を加えていくこととする。

⑥melonkuma事件判決の判断の検討

判旨①では、Y 各標章の要部を「メロン熊」又は「メロンくま」と認定した上で、X 商標である「melonkuma」と外観・観念・称呼の3点において対比し、結論として「称呼のみ類似している」としている。その上で、判旨②において、Y 各標章の自他商品識別能力等、Y 各標章の使用態様、X 商標の自他商品識別能力を検討した結果、「称呼こそ類似するが、需要者たる一般消費者において、その出所を誤認混同するおそれは極めて低い」としている。これは、小僧寿し事件最高裁判決が示した、「右3点のうち類似する点があるとしても、他の点において著しく相違するか、又は取引の実情等によって、何ら商品の出所を誤認混同するおそれが認められないものについては、これを類似商標と解することはできない」との枠組みにしたがった判断のようにも見える。しかしながら、いくつか注意すべき点がある。

第一に、本件では文字商標「melonkuma」と文字標章「メロン熊」「メロンくま」の比較が行われ、最終的に両者は類似しないという方向の判断（「出所を誤認混同するおそれは極めて低い」）が示されているが、この判断は、小僧寿し事件最高裁判決と整合的なのかが問題となろう。先に見たように、小僧寿し事件最高裁判決は、「小僧」と「KOZO」とは（外観は類似しないが称呼及び観念が類似するとして）類似の商標であるとした下級審の判断を前提に議論を展開していた（せざるを得なかった）のである。

この点は、小僧寿し事件の場合、「小僧寿し」が

一連一体のものとして高い出所識別機能を果たしているところ、わざわざこれを切り離して原告商標「小僧」に近付けてしまった形の事案であるのに対し、本件の場合、本件キャラクターが高い出所識別機能を有するところ、「メロン熊」「メロンくま」はこれと共に用いられるのに対し、原告商標「melonkuma」はこれと共に用いられるものではないという事案であって、小僧寿し事件と本件とでは事案の性質が異なる、と理解することが可能であろう。

とはいえ、文字同士で比較した場合、「メロン熊」「メロンくま」と「melonkuma」とは、素朴に見れば表記方法を変えただけのものともいえ、両者の類似性を否定するのはそれほど単純な話ではない、という点には注意が必要であろう⁴¹。

このことと関連して、第二に、Y 標章の捉え方の問題がある。本判決は、図形標章としての「本件キャラクター」、果物のメロンと動物の熊を組み合わせた二次元の図柄ないし三次元の造形物こそが、一般需要者が商品の出所を知り品質を認識する源泉だと考えており、文字標章の周知著名性は二次的に獲得されたものと位置付けている⁴²。そうであるならば、文字部分だけを括り出して判断をするのは不自然で、むしろ、文字と図形の結合標章として Y 標章を捉えた上で、要部認定の際に本件キャラクターの周知著名性を参酌し、図形部分に重きを置いて捉えた Y 標章と X の文字商標とを比較する、といった判断をした方が、判断の実態をよりよく反映した判示となつたのではなからうか⁴³。

ただし、この事案では当事者が Y 標章を文字標章として捉える主張しか展開していないため⁴⁴、裁判所としてはあくまでこれを前提に判示を行った、ということかもしれない⁴⁵。

もっとも、図形（本件キャラクター）を第一次

に、文字（Y 各標章）を第二次に捉えた上で、X 商標と第二次的な文字とを比較する本判決の判断は、小僧寿し事件最高裁判決において、原告の文字商標「小僧」と、被告の図形標章（被上告人標章三(1)ないし(6)）との比較に際し、「小僧寿しチェーン」ないし「小僧寿し」の名称が第一次、小僧の図形が第二次といった形で捉えられ、第一次たる名称の方に重きが置かれた判断がなされたこと（melonkuma 事件とは文字（名称）と図形の第一次・第二次が逆であるが）と比較的整合的なものと見ることもできよう。実質的には本件キャラクター（図形部分）に重きを置いた判断がなされていると見てよいように思われる。

いずれにせよ、本判決は称呼の類似を重く見るべきか否かを判断するための補助的資料として、Y 各標章と必ずセットになって用いられている本件キャラクターの周知著名性を考慮していると整理することができ⁴⁶、その意味において従前の裁判例と整合的な判断といってよいと考える。

しかしながら、そうだとすると第三に、なぜ本判決は端的に X 商標と Y 各標章とは類似しない、といわなかったのであろうか。本件キャラクターと Y 各標章とが付された本件各商品は、直ちに夕張に由来する Y の製造販売に係る商品であると認識することのできる高い識別力を有するものであって、需要者において商品の出所を誤認混同するおそれがあるとは認められない、と言い切ってしまうことは十分に可能だったのではないかと考えられるが、本判決は「出所を誤認混同するおそれは極めて低い」とするに留め、続く権利濫用の判断に移っている。

「仮に商標が類似するとしても、権利濫用の抗弁が成立する」という形の判断はもちろんあり得るところではあるが、それでは権利濫用で処理したことにより説得力が高まったかという点、以下

に述べるように若干の疑問がある。

(2) 権利濫用について

① 濫用的意図に着目した権利濫用論

本件の X 商標は、訴外会社 A が出願した段階においては、何ら濫用的意図のないものであった（Y 代表者が本件キャラクターを着想するよりも前に出願がなされている）。

他方、A から X に対して X 商標権が移転されたのは、Y が「メロン熊」商標の登録を受け、本件キャラクターが全国的な周知著名性を獲得しつつある段階であり、時期的には怪しいものがある（ただし、A と X は代表者を同じくする会社である）。

もし、この商標権移転の段階で、X において、本件キャラクターの周知著名性を自己の利益に用いようとする意図や、Y による「メロン熊」の名称や本件キャラクターの使用を禁圧する目的で X 商標を譲り受けたといった事情が認定できるのであれば⁴⁷、権利取得過程に濫用的意図があることを理由として権利濫用の成立を認める、という構成があり得たであろう⁴⁸。

しかしながら、本判決は、このような権利取得過程における濫用的意図をうかがわせるような事実をほとんど認定していない。もっぱら不使用取消審判における当事者の主張及び審決の判断に簡潔に言及するのみである。

また、不使用取消審決の認定によれば、本件訴訟に至る前段階の XY 間の交渉において、X が Y に対し X 商標の買い取りを提案していたようであるが、この際、もし不当に高額な買取金額の提示などがあったのであれば、権利行使段階における濫用的意図があったとして、まさに権利濫用として位置付けるにふさわしい事案であったということになるが⁴⁹、本判決はそのような事情も認定していない。

本件は、商標権者側の濫用的意図に着目して権利濫用論を展開することも可能な事案だったのではないかとも思われるが、以上に見たように本判決は、その方向性での事実認定を十分に行っているとは言い難いように思われる。本判決はむしろ、Y各標章には特段の自他識別能力がある一方、X商標はXの信用を化体しておらず何ら顧客吸引力がない、という状況に着目した権利濫用論を展開していると見るべきであろう。

②出所識別機能の保護という法目的に着目した権利濫用論

このような観点から権利濫用論を展開した先例としては、いわゆるウイルスバスター事件判決⁵⁰がある。この事案では、本件とは異なり、被告は原告商標権者の商標登録出願よりも前から被告標章を使用していた（ただし先使用权は否定されている）。他方、原告の権利取得過程に濫用的意図はないとされる事例である⁵¹。

同判決は、「本件商標は一般的に出所識別力が乏しく⁵²、原告の信用を化体するものでもなく、そのため被告が本件商標に類似する被告標章をウイルス対策用ディスクに使用しても本件商標の出所識別機能を害することはほとんどないといえるのに対し、被告は、……標章を原告が本件商標の登録出願をする前から継続的に使用しており、現在では被告標章は一般需要者が直ちに被告商品であることを認識できるほど著名な商標であるから、本件商標権に基づき被告標章の使用の差止めを認めることは、被告標章が現実の取引において果たしている商品の出所識別機能を著しく害し、これに対する一般需要者の信頼を著しく損なうこととなり、商標の出所識別機能の保護を目的とする商標法の趣旨に反する結果を招来するものと認められる」ことを理由に、原告の被告に対する本件商標

権の行使は権利の濫用として許されないと判示した。

商標権侵害訴訟における権利濫用論のリーディングケースとされる最判平成2年7月20日民集44巻5号876頁〔ポパイ・マフラー事件〕は、「客観的に公正な競争秩序を維持」という「商標法の法目的の一つ」に反するような権利主張は権利の濫用に当たり許されない、との考え方を示した。これに対しウイルスバスター事件判決は、「商標の出所識別機能の保護を目的とする商標法の趣旨に反する結果を招来する」という権利主張は、やはり権利濫用に該当し許されない、との判断を示している。このように、従前の裁判例においては、商標法の法目的に照らして権利濫用の成否が判断されているのである。

ウイルスバスター事件判決と melonkuma 事件判決とを比較すると、まず、ウイルスバスター事件判決は、権利濫用の検討に際し、「被告が本件商標に類似する被告標章をウイルス対策用ディスクに使用しても本件商標の出所識別機能を害することはほとんどない」としつつも、その前段階の商標の類否判断においては、被告標章の本件商標との類似を認定し、37条7号に該当する旨を明示した上で抗弁の判断に入っている点を見逃すわけにはいかないであろう。あるいは melonkuma 事件判決が「X商標とY各標章との間で出所を誤認混同するおそれは極めて低い」としたのは、ウイルスバスター事件判決の上記引用箇所を意識したものかもしれないが、そうであるならば、商標の類似を認定した上で権利濫用論の検討に入るという論理構造においてもウイルスバスター事件判決と同様の形式を採った方が、少なくとも形式論理的にはすっきりした判断になったように思われる。

ただ、この点については、類否判断において被告標章の著名性を考慮に入れていないウイルスバスター事件判決の類否判断のあり方の方にこそ、

むしろ問題があるとする見方もあり得よう。この点については最後に検討することとしたい。

次に、両事案における大きな違いは、被告による使用開始と原告側の商標登録出願の先後関係であろう。これに関しては、ウイルスバスター事件判決の評釈において、「被告の使用開始が、原告の出願に後れた場合の権利濫用の成否が問題となりうる。原告の権利取得等に悪性が認められない場合においては、被告の使用が原告の出願に後れているのであれば、被告は調査を行うことによって、そうした表示の使用を回避することは可能であったということができ、この場合には、権利行使が認められる可能性は必ずしも否定されないものと思われる」との指摘⁵³がなされている。

この点確かに、被疑侵害者側の要保護性の有無について考えた場合、権利者側の出願後・商標権取得後に使用を開始した被疑侵害者に関しては、本来であればきちんと調査をしてそのような表示・標章の使用を回避すべきであった、と評価することはできよう⁵⁴。実際、melonkuma 事件においては、Y の使用開始時点では Y の行為は商標権侵害行為であったと評価せざるを得ないように思われ、X の対応が迅速に行われていれば（不使用取消とならないように使用を開始することを含む）、Y による使用は排除できるものであったようにも思われる⁵⁵。

しかしながら、商標権者が迅速な侵害排除を怠った結果として、表示が商標権者以外の他者の出所を表示するものとして全国的に周知・著名になってしまっている場合⁵⁶、これに対して権利行使を認めることは、商標の出所識別機能の保護を目的とする商標法に趣旨に反すると言わざるを得ないであろう。そしてこのことは、被疑侵害者の使用開始が商標権者の出願・権利取得の前であろうと後であろうと変わりがないと考えられる⁵⁷。

したがって、melonkuma 事件判決が権利濫用の成立を認めたことは、実質的には、ウイルスバスター事件判決の延長線上に整合的に位置付けることが可能であるように思われる。

ただし、そうであるならば、権利濫用の成立を認めないと「商標の出所識別機能の保護を目的とする商標法の趣旨に反する」という趣旨の説示を行った方が、ポパイ・マフラー事件最高裁判決やウイルスバスター事件判決との連続性を示すことができたのではなかろうか。

なお、権利濫用の判断は諸事情を総合考慮するものであるから、「商標の出所識別機能の保護を目的とする商標法の趣旨に反する」とことと並べて、商標権者側の濫用的意図⁵⁸をも考慮要素とすることはあり得てよい。ただし、本件ではそのための事実認定が十分になされていないのではないかという点は、既に指摘したとおりである⁵⁹。

4. おわりに―類否判断と権利濫用論の交錯

最後に、本判決が商標の類否判断と権利濫用論とを必ずしも明確に区別せずに議論を行ったことには無理からぬ面もある、ということ指摘しておきたい。

というのも、侵害訴訟における商標の類否判断の過程において、被疑侵害者標章の全国的な周知著名性を考慮しつつ商品の出所の具体的な誤認混同を生ずるおそれがあるか否かを判断することと、権利濫用の成否の判断の過程において、被疑侵害者標章の全国的な周知著名性を考慮しつつ、商標の出所識別機能の保護を目的とする商標法の趣旨に反するか否かを判断することとは、実質的にはほとんど変わらない作業であり、したがって、両者は自ずと似通ったものにならざるを得ないように思われるのである。

仮にこのような理解が正しいとすれば、被疑侵害標章の全国的な周知著名性の考慮を、類否判断と権利濫用のどちらに位置付けるかは、体系的な整理の問題にすぎないということになるのかもしれない。もっとも、類否判断の枠組みを、商品の出所の具体的な誤認混同を生ずるおそれと判断するものだと理解する立場においては、類否判断において被疑侵害者の標章の全国的な周知著名性を正しく考慮に入れていけば、権利濫用の抗弁の段階で再度これを持ち出す必要はないということになる⁶⁰。したがって、この立場の場合、権利濫用論は権利者側の濫用的意図の問題をもっぱら取り扱うものと位置付けることになろう。

他方で、商標の類否判断においては出所の誤認混同ではなく商標が互いに相紛れるほど似通っているか否か（抽象的な混同のおそれ）で判断すべきとする立場においては、被疑侵害者の標章の全国的な周知著名性は、権利濫用論においてこそ正しく扱われるべきもの、ということになろう。

この二つの立場の違いは、既に述べたように、商標法の不正競争法化という現象をどう評価するかという立場の違いに帰着するものと思われる。両者いずれを志向すべきかについては今後の検討課題として、以上をもってひとまず本稿の検討を閉じることとしたい⁶¹。

注)

- ¹ 田村善之『商標法概説〔第2版〕』（有斐閣，2000）11頁，90頁（以下、「田村・商標法概説」で引用する），網野誠『商標〔第6版〕』（有斐閣，2002）126頁（以下、「網野・商標」で引用する），茶園成樹編『商標法』（有斐閣，2014）6頁〔茶園成樹〕などを参照。
- ² 以下の記述において、商標法の条文については法律名を書かず条項のみを挙げる場合がある。
- ³ 田村・商標法概説90頁，網野・商標5頁・126～127頁，小野昌延＝三山峻司『新・商標法概説〔第2版〕』（青林書院，2013）103頁（以下、「小野＝三山・新商標法概説」で引用する）などを参照。

- ⁴ 大阪地判平成26年8月28日判時2269号94頁〔melonkuma事件〕。以下、「本件」「本判決」の語はもっぱらこの事案との関係で用いることとする。
- ⁵ 判時2269号98～99頁（下線は引用者による）。
- ⁶ 判時2269号99頁（下線は引用者による）。
- ⁷ 取消2012-300694。
- ⁸ 判時2269号99～100頁。なお，続けてX商標の指定商品とY商品の類否判断がなされているが，省略する。
- ⁹ 判時2269号100頁。
- ¹⁰ 判時2269号100頁。
- ¹¹ 判例・学説の変遷については，牧野利秋「商標の類否判断の要件事実」パテント62巻13号（2009）66頁，67頁以下（以下，「牧野・要件事実」で引用する），同「商標の類否判断の要件事実の考察」伊藤滋夫編『知的財産法の要件事実（法科大学院要件事実教育研究所報第14号）』（日本評論社，2016）157頁，158頁以下（以下，「牧野・考察」で引用する）が詳しい。
- ¹² 最判昭和43年2月27日民集22巻2号399頁〔冰山印事件〕。
- ¹³ 牧野・要件事実71頁，飯村敏明「商標の類否に関する判例と拘束力—最三小判昭和43年2月27日判決を中心にして」L&T52号（2011）51頁（以下，「飯村・拘束力」で引用する），牧野・考察163頁・165頁などを参照。
- ¹⁴ 最判平成4年9月22日判時1437号139頁〔木林森事件〕。
- ¹⁵ 最判平成9年3月11日民集51巻3号1055頁〔小僧寿し事件〕。
- ¹⁶ 牧野・要件事実73～74頁，末吉互『新版商標法〔第4版〕』（中央経済社，2014）120頁，牧野・考察166頁などを参照。
- ¹⁷ 民集22巻2号400～401頁。
- ¹⁸ 民集22巻2号402頁。
- ¹⁹ 最判昭和49年4月25日審決取消訴訟判決集〔昭和49年〕443頁（昭和47（行ツ）33）〔保土谷化学工業社標事件〕。
- ²⁰ 宮脇正晴「商標法4条1項11号の類否判断において商標の使用態様を考慮することの適否—サーチコスト理論を用いて」L&T54号（2012）63頁，65頁（以下，「宮脇・サーチコスト理論」で引用する）。
- ²¹ 宮脇・サーチコスト理論65頁以下参照。
- ²² 判時1437号140頁。
- ²³ 判時1437号140～141頁。
- ²⁴ 民集51巻3号1063頁。
- ²⁵ 民集51巻3号1064～1065頁。
- ²⁶ 第一審の高知地判平成4年3月23日民集51巻3号1148頁は，「小僧」と（要部たる）「KOZO」とを対比して，外観は類似しないが称呼及び観念は同一と判断している（その上で，「小僧」と「KOZOSUSHI」等も全体として類似するとした）。原審である高松高判平成6年3月28日民集51巻3号1222頁は，この判断を是認し引用している。
- ²⁷ 牧野・考察166頁。
- ²⁸ むしろ，松村信夫「商標の類似」日本工業所有権法学会年報31号（2007）73頁（以下，「松村・商標の類似」で引用する）は，「諸説が錯綜し，またリーディングケースといわれる判例さえその射程が明確であるとはいえない」と評している。
- ²⁹ 網野・商標436頁，田村・商標法概説114～115頁，宮脇・サーチコスト理論68～69頁等。
- ³⁰ 最判昭和36年6月27日民集15巻6号1730頁〔橘正宗事件〕。
- ³¹ 田村・商標法概説130頁。

³² 牧野・考察170頁，土肥一史『知的財産法入門〔第15版〕』（中央経済社，2015）61～62頁（以下，「土肥・知的財産法入門」で引用する）等。

³³ 田村・商標法概説129頁。

³⁴ 峯唯夫「商標の類似と出所混同—登録時・侵害時での類否判断の異同—」『パテント65巻別冊8号（日本弁理士会中央知的財産研究所 研究報告第33号「商標の基本問題—混同を巡る諸問題—」）』（2012）68頁，82～83頁。

³⁵ 牧野・要件事実75頁があり得る考え方の1つとして提示するものである。土肥・知的財産法入門62頁は，木林森事件最高裁判決をこのようなものとする理解を示している。また，松村・商標の類似93頁が「取引の実情は商標の類否を判定する際の直接の判断資料になると解すべき」とし，「商標の外観，称呼，観念の類否判断と独立の資料」と位置付けているのは，この趣旨をいうものであろうか。

裁判例としては，大阪高判平成20年11月7日判時2075号123頁〔Love cosmetic事件〕が，「控訴人商標は，被控訴人商標と上記のとおり外観・称呼・観念において類似せず，かつ，以下にみる取引の実情に照らし，出所の誤認混同のおそれがないから，被控訴人商標を侵害しない。」として，外観・観念・称呼の3要素の検討と分けて取引の実情を検討している。

なお，飯村・拘束力59頁は，「昭和43年最高裁判決の理念を押し進めていくと，『外観』『称呼』『観念』という三つの要素によって判断するという手法自体，固定的にとらえる必要もないように思われる。」としている（ただしこれは，主として（平成26年改正によって導入された）「新しいタイプの商標」との関連で述べられているものである。同論文において，3要素のうち1つも類似しない場合でも取引の実情を考慮することによって商標類似と判断される場合があり得る旨が明示的に述べられているわけではない）。

³⁶ 牧野・要件事実75頁。同76頁及び牧野・考察171頁も参照。また，宮脇・サーチコスト理論70頁参照。

³⁷ 具体的な混同のおそれと抽象的な混同のおそれについて，宮脇・サーチコスト理論66頁以下，「知的財産法要件事実研究会議事録『伊藤滋夫編『知的財産法の要件事実（法科大学院要件事実教育研究所報第14号）』（日本評論社，2016）56頁以下〔田村善之発言〕などを参照。

³⁸ 外川英明「商標の類否について—商標の類否判断手法と取引の実情に焦点をあわせて—」『パテント65巻別冊8号（日本弁理士会中央知的財産研究所 研究報告第33号「商標の基本問題—混同を巡る諸問題—」）』（2012）85頁，97頁は，侵害訴訟における類否判断について，「現時点で発生している具体的な法的紛争を解決するためには，一般的，恒常的取引の実情はもちろん，局所的，浮動的取引の実情の斟酌も止むを得ないものとする。」とし，「商標の類似に関する予測可能性，法的安定性確保のために商品・役務の混同が生じていない事案を商標権侵害とすることはできない」（同99頁）と論ずる。また，松村・商標の類似92～94頁も参照。

³⁹ 小野＝三山・新商標法概説222頁。

⁴⁰ 商標法も不正競争防止法も，商標ないし商品等表示の出所識別機能の保護が究極の目的なのだとすれば，両者の侵害成立範囲は自ずと似たようなものにならざる

を得ないであろう。他方，商標法の場合，財産権の保護（プロパティ）として不競法よりも明確な権利範囲の線引きを志向しているのだとすれば（日本工業所有権法学会2007年シンポジウムの質疑応答における土肥一史発言及びパネリストの応答（日本工業所有権法学会年報31号（2007）132～135頁）を参照），両者の侵害成立範囲はそれぞれの趣旨にしたがって異なるものとなり得る（なるべきだ），ということになる。

⁴¹ なお関連して，50条1項括弧書が，「平仮名，片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標」を「当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標」の一例として挙げていることも想起されるところである（商標の同一・類似概念と50条1項括弧書との関係について，牧野・要件事実66～67頁を参照）。この括弧書は，あくまで50条にいう「登録商標」についての解釈規定であり，「他の規定における『登録商標』についてまで一律にその範囲を拡大させる一般的規定ではない」（特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第19版〕』（発明推進協会，2013）1460頁）とされている。ただ，他方で，4条1項11号に関する特許庁の審査基準が，「同一又は明らかに類似する商標」については，引用商標の商標権者による取引の実情を示す説明及び証拠が提出されたとしてもこれを参酌できない旨を規定しているところ（『商標審査基準〔改定第12版〕』第3 第4条第1項及び第3項（不登録事由）十 第4条第1項第11号（先願に係る他人の登録商標）3(1)①参照），その際，「同一又は明らかに類似する商標」の例として，50条にいう「社会通念上同一と認められる商標」を挙げており，50条は類否判断とまったく無関係と位置付けられているわけではないようである。

⁴² 判時2269号100頁参照。

⁴³ 称呼類似よりも外観の非類似（X商標には本件キャラクターが使われていない）の方を重視すべき，という形での取引の実情の考慮であり，氷山印事件最高裁判決の判断に似たものといえようか。

⁴⁴ 判時2269号97頁参照。

⁴⁵ 最判昭和35年9月13日民集14巻11号2135頁〔蛇の目ミシン事件〕は，「商標が類似する理由の説明については，裁判所は当事者の主張にとらわれるものではない」と判示したが，要部認定を根拠付ける取引の実情については，これが主要事実であり当事者の主張は裁判所を拘束する，と考える見解もある（牧野・要件事実77頁，牧野・考察177頁参照）。

⁴⁶ なお，本判決は，観念が類似しないと判断に際しても，本件キャラクターの周知著名性を考慮した判断を，実質的には行っていると思われる（判時2269号99～100頁）。X商標とY各標章とは，「メロンと熊の何らかの組み合わせ」といった抽象的レベルにおいては類似しているとも考えられるが，Y各標章からは本件キャラクターという具体的なイメージが直ちに想起・観念される段階に立ち至っており，それゆえに両者は観念させるものが異なる，という判断を行っているものと見ることができる。

もっとも，具体的な本件キャラクターも，「メロンと熊の何らかの組み合わせ」という上位概念に含まれる

ことに変わりはない。それゆえ本判決は、Y以外の第三者が、「果物のメロンと動物の熊を組み合わせた存在を、具体的なイメージとして考案したと認めるに足りる証拠はない旨を繰り返し述べて、X商標が観念の類否を論ずる前提を欠くものであると位置付けようとしているのであろう（以上の点に関連して、網野・商標576頁を参照）。

- ⁴⁷ 参照、東京高判昭和30年6月28日高民集8巻5号371頁〔天の川事件〕：「控訴会社は、結局被控訴人が多大の広告、宣伝費を投じて広く認識されるに至った商標『天の川』の名声を、自己の利益に用いんとし、たまたま第三者が所有し、全然使用されていなかつた登録商標『銀河』を譲り受け、これによつて被控訴人の前記商標『天の川』の使用を禁圧しようとしたものと推断するの外なく、以上認定された一切の事情のもとにおいて、かかる行為は権利の濫用として許されないものといわなければならない」（376～377頁）。
- ⁴⁸ Yの主張に旨のものがある（判時2269号98頁参照）。
- ⁴⁹ その場合、権利濫用理論を確立したとされる大判昭和10年10月5日民集14巻1965頁〔宇奈月温泉事件〕と、まさに似たような事案であったということになる。
もともと、宇奈月温泉事件では妨害排除請求が権利濫用として認められなかったのであるが、「妨害排除が認められない場合でも、侵害者（宇奈月温泉事件のY）には土地の使用利益を不当利得として返還する義務は存在する」（内田貴『民法I〔第4版〕』（東京大学出版会、2008）489頁）。これに対し、本判決における権利濫用論は損害賠償請求を認めないためのものとして展開されている点に違いがあろう。
- ⁵⁰ 東京地判平成11年4月28日判時1691号136頁〔ウイルスバスター事件〕。
- ⁵¹ 蘆立順美「判批」商標・意匠・不正競争判例百選（2007）70頁参照（以下、蘆立・判批で引用する）。
- ⁵² ウイルスバスター事件判決における商標は商標法3条1項3号違反を内包し、今日では権利濫用の抗弁ではなく、商標法39条の準用する特許法104条の3の問題として処理される可能性がある旨の指摘がある（高部真規子「商標権の行使と権利の濫用」牧野利秋ほか編『知的財産法の理論と実務 第3巻〔商標法・不正競争防止法〕』（新日本法規、2007）113頁、118～119頁、大島厚「逆混同（Reverse confusion）」『特許65巻別冊8号（日本弁理士会中央知的財産研究所 研究報告第33号「商標の基本問題—混同を巡る諸問題—」』（2012）152頁、164頁（以下、「大島・逆混同」で引用する）を参照）。
- ⁵³ 蘆立・判批71頁。
- ⁵⁴ 実際、XはYの調査義務の懈怠として、このような点を主張している。（判時2269号98頁）。
- ⁵⁵ この場合、被疑侵害者側の周知著名性が高まるにつれて、いわゆる「逆混同」が生じることとなる（逆混同については、大島・逆混同を参照）。被告標章が未だ全国的には知られていない段階においては、商標権者の権利行使を妨げるいわれはなく、少なくとも38条3項に基づく損害賠償請求は認めざるを得ないのではないか。小僧寿し事件最高裁判決の損害不発生抗弁を安易に認めることは、登録主義を採用し、未使用商標であっても登録を受けられるとしていることとの関係で問題があ

るように思われる。もともと、登録商標に類似する標章の使用の寄与度をゼロとすることは安易に認めるべきではないにしても、諸事情を総合的に考慮した上で寄与率を適切に（一般的な混同（順混同）の場合に比べて相当程度低く）認定する必要はあるか（関連して、高部真規子『実務詳説 商標関係訴訟』（金融財政事情研究会、2015）107～108頁（特に「損害の一部不発生抗弁」）を参照）。

- ⁵⁶ 全国的に知れ渡っていることが必要とされるのは、「仮に、商標権者が今後適法に当該商標に対して信用を蓄積しうる可能性が残されている場合には、登録主義を採用する商標法のもとでは、商標権者を保護すべき必要性は否定されないと考えられるからである」（蘆立・判批71頁。田村・商標法概説89～91頁、95～96頁も参照）。
- ⁵⁷ この点、蘆立・判批71頁の指摘する横浜地判昭和60年10月25日判時1172号134頁〔浜っ子事件〕は、確かに、「被告『浜っ子』という標章の使用が、原告の商標登録に先立つものでないこと、被告が『浜っ子』標章使用にあたり、特許庁等で右商標が登録されているか否かを容易に確かめることができたにもかかわらずそれを怠ったこと」（判時1172号138頁）等を、権利濫用の成立を否定する理由として挙げられている。もともと、被告の「浜っ子」標章は「横浜市を中心に広く一般に知れわたるようになった」（同頁）とされるにとどまり、全国的に知れ渡っているとまではいえないものである（同137頁参照）。したがって、出所識別機能の観点からの権利濫用論を適用すべき事例とは、そもそも言えないものであったように思われる。
- ⁵⁸ 商標権者側に濫用的意図がある場合に、にもかかわらず権利行使を認めることは、これもまた「商標法の趣旨に反する」ものであろう。それゆえ、両者を厳密に分けて論じることには、究極的には、あまり意味がないのかもしれない。
- ⁵⁹ なお、位置付けが難しいのが、「また、前記一で認定したX商標の登録取消審決に至る経過をみると、本件訴訟の提起自体が、上記審決に対する対抗手段として行われた疑いが強いというべきである。」との一文である。この部分がいかなる意味で権利濫用成立との結論に結びついていると整理すべきか、よくわからない。侵害訴訟（特に差止請求）に対して不使用取消審判が対抗手段になるということはあるが、逆は成り立たないように思われる。あるいは、損害の賠償を得て救済を受けるという損害賠償請求訴訟の本来的な機能の実現を狙ったものではなく、単に不使用取消審判の請求に対するいわば「仕返し」として提訴されたにすぎない、といった趣旨を言わんとするものであろうか。いずれにせよ、「X商標の登録取消審決に至る経過をみると」というだけでは、裁判所がどのような要素をどのように評価したのが不明確であると言わざるを得ないように思われる。
- ⁶⁰ さもなければ、実質的には同じ判断を商標の類否判断と権利濫用論とで重複して行うことになる。本判決はまさにこのようなものであったと言えるように思われる。
- ⁶¹ 本稿は、2016年1月25日にAIPPI第150回判例研究会において行った報告をベースに、大幅な加筆修正を加えたものである。同研究会において諸先生方から頂戴したご教示にこの場をお借りして厚く御礼申し上げます。