

商標法51条 1 項に基づく登録商標の 取消審判請求



辻本法律特許事務所
弁護士 松田 さとみ

第1 はじめに

商標法（以下、「法」という）51条1項は、商標権者が（1）故意に（2）（i）登録商標に類似する商標を指定商品・指定役務について使用し、又は（ii）登録商標・これに類似する商標を指定商品・指定役務に類似する商品・役務について使用し、（3）（i）商品の品質・役務の質の誤認、又は（ii）他人の業務に係る商品・役務との混同を生ずるものをしたときは、何人もその商標登録の取消審判を請求することができる旨を定めた規定であり、商標の不当な使用によって一般公衆の利益が害されるような事態を防止し、かつ、そのような場合に当該商標権者に制裁を課す趣旨とされている¹。

商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有するが（法25条本文）、指定商品・指定役務についての登録商標に類似する商標の指定商品・指定役務についての使用（上記（2）（i））及び登録商標・これに類似する商標の指定商品・指定役務に類似する商品・役務についての使用（上記（2）（ii））、すなわち登録商標と類似する範囲の使用については、他人による使用が当該商標権の侵害とみなす行為であると規定されているのみであって（法37条1号）、独占的な使用が事実上認められているにすぎない。この登録商標と類似する範囲の使用について故意に商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるような使用や他人の業務に係る商品・役務にとの混同を生じさせるような使用をした場合に商標登録の取消という制裁を与えることが本条項の趣旨である。

このように不正な使用をした商標権者に制裁を課すことを目的とする規定であるため、指定商品・指定役務の一部についてのみ法51条1項に該当する場合であっても、該当する指定商品・指定役務についてのみ商標登録が取り消されるのではなく、区分の異なる商品・役務も含め商標登録を受けている全体が取り消されることになる。また、法51条2項により、取消を受けた商標の商標権者は、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から5年を経過した後でなければ、当該商標登録に係る指定商品・指定役務又はこれらに類似する商品・役務についてその登録商標・これに類似する商標についての商標登録を受けることができない。

以下、要件ごとに裁判例を分析していく。

1 工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第20版〕1603頁。

第2 改正経緯

本規定は、大正10年4月30日法律第99号の旧商標法第15条にも、「商標権者故意ニ其ノ登録商標ニ商品ノ誤認又ハ混同ヲ生セシムルノ虞アル附記又ハ変更ヲ為シテ之ヲ使用シタルトキハ審判ニ依リ商標ノ登録ヲ取消スヘシ」として同様の規定があったが、登録商標に商品の誤認混同を生ぜしめるおそれのある「附記又は変更」の範囲が明確ではなかった。

この点については、昭和34年4月13日法律第127号による改正により、登録商標と非類似の範囲についてはもはやその登録商標と何らの関係もなく、登録商標と関係づけられない商標の使用にまで干渉するいわれはないからとして²、登録商標に類似する商標の使用についてのみ適用があることが条文上明確にされた。さらに、役務商標制度が導入されたことに伴う平成3年改正を経て、現行の規定になった。

第3 裁判例

以下、判決日の古いものから順に、法51条1項に基づく取消を肯定した裁判例には黒字で数字を表記し(①)、取消を否定した裁判例には白抜き文字で数字を表記し(❶)、本件商標・使用商標・引用商標をそれぞれ列挙する。また使用商標・引用商標の下にそれぞれの商標が付された商品・役務を括弧書きで記載する。

なお、本稿では、取消請求の対象となった商標を「本件商標」、本件商標の商標権者による本件商標の使用態様を示す商標を「使用商標」、混同を生ずる他人(取消審判請求人)の商標を「引用商標」と表記する。

①東京高裁平成8年7月18日判決・判例時報1580号131頁

本件商標：トラピスチヌの丘

使用商標：
(クッキー)



引用商標：
(菓子等)

トラピスチヌバター飴

トラピスチヌ
TRAPPISTINES

②東京高裁平成10年6月30日判決・判例時報1652号123頁

本件商標：アフタヌーンティー
AFTERNOONTEA

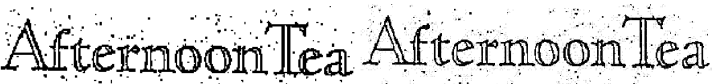
使用商標：

Afternoon Tea



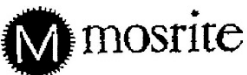
(若い女性向けのシャツ等)

2 前掲1・1604頁。

引用商標： 

(生活雑貨等)

③東京高裁平成15年3月3日判決³・裁判所ウェブサイト

本件商標： 

使用商標： 

(エレキギター)

引用商標：使用商標と同一

(エレキギター)

④東京高裁平成15年6月19日判決・裁判所ウェブサイト

本件商標： 

使用商標： 

(釣竿)



引用商標： 

(釣竿)

⑤東京高裁平成15年8月27日判決・裁判所ウェブサイト

本件商標：金盃菊

使用商標： 

(清酒)

引用商標： 

(清酒)

3 最高裁平成14年9月17日第三小法廷判決・判例タイムズ1107号196頁（原審・東京高裁平成12年10月12日）の差戻事件である。

⑥知財高裁平成21年2月24日判決・判例時報2043号127頁

本件商標：**ELLEGARDEN**
エルレガーデン

使用商標： 引用商標：**E L L E**
(コンパクトディスク等) (雑誌等)

⑦知財高裁平成21年12月10日判決・判例タイムズ1374号220頁

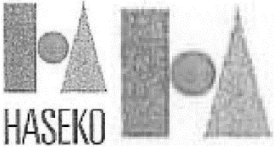
本件商標：INDIAN ARROW

使用商標： 
(トートバッグ)

引用商標： **Indian**[®]
(バッグ)

⑧知財高裁平成22年1月13日判決・判例タイムズ1375号202頁

本件商標： 使用商標： 原告主張使用商標：
(建物の賃借の代理又は媒介等)

引用商標：
(株)長谷工コーポレーション又はその関連事業からなる企業グループ)

⑨知財高裁平成23年9月6日判決・裁判所ウェブサイト

本件商標：ケントアヴェニュー
Kent Ave.

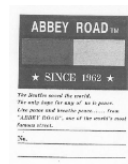
使用商標：Kent Ave. 引用商標：Kent
(被服等) (男性用被服等)

⑩知財高裁平成23年10月24日判決・裁判所ウェブサイト

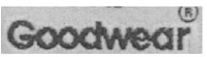
本件商標：**ENEMAGRA**
使用商標：エネマグラ、Enemagra、ENEMAGRA (籠文字)
(前立腺治療器、前立腺・会陰マッサージ器)
引用商標：エネマグラ、enemagra
(前立腺治療器、前立腺・会陰マッサージ器)

⑪ 知財高裁平成24年2月28日判決・判例タイムズ1382号298頁

本件商標： 使用商標： 等
 (キャリーケース)
 引用商標：Abbey Road (ABBEY ROAD)
 (ロックバンドの最後のアルバム等)



⑫ 知財高裁平成24年11月29日判決・裁判所ウェブサイト

本件商標：
 使用商標： 
 (Tシャツ等)   
 引用商標：   
 (Tシャツ等)    

⑬ 知財高裁平成24年12月26日判決・判例タイムズ1408号245号

本件商標：Multiprogreens
 マルチプログリーン
 使用商標：
 (健康食品)
 引用商標：PROGREEN プログリーン
 (健康食品)

⑭ 知財高裁平成25年11月14日判決・裁判所ウェブサイト

本件商標：
 ナースハート
 使用商標：
 (雑誌)
 引用商標： 

第4 要件ごとの分析

1 登録商標に類似する商標の指定商品・指定役務についての使用（第1.（2）（i）の要件）⁴

（1）裁判例における認定

①〔トラピスチヌの丘事件〕では、本件商標が「トラピスチヌの丘」であるのに対し、「トラピスチヌの丘クッキー」と表記されている使用商標について本件商標と同一と主張されたが、単に商品の普通名称を示した「クッキー」の文字部分を除いて検討すべきものの、外観において異なるとして、類似商標と判断された。また、「THE HILL OF」「TRAPPISTINES」「COOKIES」の三段横書きの使用商標については非類似かつ別個の商標と主張されたが、本件商標を構成する語句をそのまま英語に訳したものであることがその記載からみて明らかであって我が国における英語教育の普及状況を考慮するならば需要者において本件商標を意味するものであることを容易に理解しえ、観念において同一として、類似商標と認定された。

②〔アフタヌーンティー事件〕では、カタカナ文字とアルファベット文字の二段書きの商標につきアルファベット文字のみが使用されたことから同一の範囲内の使用と判断された審決が、判決では使用商標がアルファベットの文字の「A」と「T」の文字のみを大文字とし、「Afternoon」の「n」と「Tea」の「T」を近接させたものである点を捉え、引用商標と同一の形態に近づく方向へ変更されており「使用上普通に行われる程度の変更を加えた」と解することができない」として類似商標と認定された。

④〔Phillipson事件〕でも同一の商標と主張されたが、字体が異なることやその他の表示が使用商標には付記されている点を捉えて類似商標と判断された。

⑬〔マルチプログリーン事件〕では使用商標の「multi」の文字部分は自他商品識別力の弱い部分であり、「ProGreens」の部分が出所識別機能を果たすとして非類似と主張されたが、1個の商標から2個以上の称呼、観念が生じる場合には、その1つの称呼、観念が登録商標と類似するときは、それぞれの商標は類似すると解すべきとされた最高裁判決（最高裁昭和61年4月22日判決）が引用された上で、使用商標からは「プログリーンズ」と「マルチプログリーンズ」の称呼が生じるとして類似商標と判断された。

⑭〔ナースハート事件〕では、非類似との主張に対し、本件商標の外観から「NURSE <R>」あるいは「ナースハート」の文字部分を凌駕して、需要者において「HEART」部分のみに注目するとまでは言い難いものの、取引実情や<R>の記号を付して使用商標を使用していること、本件審判段階において使用商標が本件商標の使用であることを争っておらず、かえって「HEART」が中核であると自認していたとの経緯をも踏まえ「HEART」の部分が自他商品識別機能を有する部分として、類似商標と判断された。

（2）分析⁵

本要件の争い方としては、登録商標と同一である主張、非類似である主張があるが、このうち同一の商標と主張されたのが②〔アフタヌーンティー事件〕、④〔Phillipson事件〕、非類似の商標と主張されたのが⑬〔マルチプログリーン事件〕、⑭〔ナースハート事件〕である。①〔トラピスチヌの丘事件〕では、使用商標によって同一である旨の主張と非類似である旨の両主張がなされた。

4 登録商標・これに類似する商標を指定商品・指定役務に類似する商品・役務についての使用（第1.（2）（ii）の要件）に関する裁判例は見当たらなかった。

5 この点については古城春実「商標法51条、53条における『類似』と『混同』」（パテントVol.65 No.13（別冊No.8）119頁～128頁）を参照した。

もっとも、これらの登録商標と同一あるいは非類似である旨の主張はいずれも奏功しておらず、本条項の「類似」の範囲は広く解釈されていると考えられる。すなわち、字体を変更した、何らかの図形あるいは文字、単語を付加した、アルファベットの太文字から小文字あるいは小文字から太文字に変更したといった場合は同一と判断されることは難しいといえる。

この点、審決と判断を異にしたのは②〔アフタヌーンティー事件〕である。同裁判例では、本件商標も引用商標同様、「AFTERNOON」と「TEA」の2単語で通常表記するところを「AFTERNOONTEA」と1単語で表記している点が共通するにもかかわらず、本件商標ではすべて太文字のアルファベットで表記されている表示を使用商標では引用商標同様「A」と「T」のみを太文字にする表示に変更されており、その点を重視し、引用商標に近づく方向へ変更がなされたとして、同一商標であることを認めた審決が取り消された。

2 商品の品質・役務の質の誤認を生ずる使用（第1.（3）（i）の要件）

（1）裁判例における認定

③〔M・mosrite事件〕では、エレキギターの取引者、需要者において、モズライト社が製作したエレキギターと同様の品質であるかのように商品の品質について誤認を生じると判断された。

④〔Phillipson事件〕では、フィリップソン社のグラスロッドである「フィリップソン」銘柄の釣竿はマニアの間で伝説的な存在となっており、この釣竿はフィリップソン社及び3M社が生産を中止した後、現在においても、なおビンテージものとしてマニアの間で保存され、取引が継続されてきていることから、商標権者による真正な「フィリップソン」のロッドと異なる日本製のグラスロッドを代用して生産し「フィリップソン」のグラスロッドの「完全復刻」と称した販売行為は、購入者にあたかもフィリップソン社ないし3M社が生産した真正な「フィリップソン」のロッドであるかのように商品の品質について誤認を生じさせたことが明らかと認定された。

⑨〔ENEMAGRA事件〕では、商標権者による米国製であると表示やHH社（H）の頭文字である「HH」の文字及び米国特許の番号「PAT NO 5797950」を付している行為につき、商標の使用以外の方法により品質の誤認や出所の混同を生じさせたとしても取消事由には該当しないと判断された。

⑫〔Goodwear事件〕では、「<R>」の記号を商標に付する行為は、これに接する取引者、需要者に当該商標が登録商標であるとの認識を与えるものの、登録商標であるか否かは、当該商標が付された商品の品質を示すものではないから、未登録商標に「<R>」の記号を付しても、品質の誤認を生ずると認めることはできないと判断された。

（2）分 析

商品の品質の誤認を生ずる使用とは、「商標が指定商品の種類を表示又は暗示する標章を含むものであるときに、指定商品と商標が実際に使用されている商品との間に相違がある場合、商標が表示する商品の品質が虚偽の事実を含む場合等をいうもの」とされており（⑫〔Goodwear事件〕）、そもそも前提として商標が指定商品の種類を表示又は暗示する標章を含むものである場合といった限定的な場合にしか適用がない。

この点、商品の品質の誤認を生ずる使用であることが肯定された裁判例は引用商標がセミー・モズレーという独自のエレキギターを製作した者が創立したモズライト社製作のエレキギターに付された標章に関する裁判例（③〔M・mosrite事件〕）及びマニアの間で伝説的な存在となっているフィリップソン社のグラスロッドである「フィリップソン」銘柄の釣竿に付された標章が問題となった裁判例（④〔Phillipson事件〕）であり、いずれもいわゆる真正品が存在する商品に付され

た標章である点に特徴があり、このように「～製」であることを偽るような表示の標章に限定されて適用があるようにも見受けられる。

なお、商標の使用以外の方法により品質の誤認や出所の混同を生じさせたとしても、それは同項の定める取消事由には該当しないとされており、特にRマークやPATマークの虚偽の付記によっても本規定の品質誤認にはあたらない（⑨〔ENEMAGRA事件〕、⑫〔Goodwear事件〕）。

3 他人の業務に係る商品・役務との混同を生ずる使用（第1.（3）（ii）の要件）

（1）裁判例における認定

①〔トラピスチヌの丘事件〕では、使用商標を付した商品（クッキー）は、その発売の当初から、特に「トラピスチヌ」「TRAPPISTINES」の文字部分の強調により、一般の取引者、需要者に対し、一見、被告により製造、販売されているものの一つであるかのような誤解を与えかねないものといわざるをえず、そうすると、原告による使用商標の使用は、一般の取引者、需要者に対し、被告の販売に係る商品との出所の混同を生じさせるおそれがあるものというべきであると判断された。

②〔アフタヌーンティー事件〕では、引用商標の周知性が肯定された上で、商標権者が引用商標に形態が極めて近似した使用商標を若い女性向けの「シャツ、ブラウス、ワンピース、パンツ、スカート、セーター、カーディガン、マフラー、靴下」に使用すれば、商標権者が単に「AFTERNOONTEA」の商標を使用することによって当然生ずる出所の混同のおそれを超えて、その商品が原告又は原告と経済的若しくは組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品ではないかとその出所について誤認混同されるおそれがあるものと認められると判断された。

③〔M・mosrite事件〕では、引用商標について、エレキギターの取引者、需要者の間で広く認識されている旨認定した上で、モズライト社若しくは同社と何らかの関連のある者が製作したものではないかと商品の出所について混同を生ずると判断された。

⑤〔金盃菊事件〕では、使用商標と引用商標とは、「金盃菊」の文字部分において外観が共通し、称呼及び観念を共通にするといえることができるから、全体として商品の出所の混同を生ずるおそれのある類似の商標であるというべきとした上で、引用商標は被告の製造、販売する商品「清酒」を表示するものとして周知著名性の程度が高いところ、本件使用商標が使用されている商品と引用商標が使用されている商品とは重複し、両者の取引者及び需要者も共通しており、その需要者は通常は特別の専門知識を有するものでない一般消費者であるため、使用商標を商品「清酒」に使用したときには、これに接した取引者及び需要者に対し、引用商標を想起させて、その商品が被告の業務に係る商品「清酒」又は被告と経済的若しくは組織的に何らかの関連を有する者の業務に係る商品「清酒」であるかのように、その出所につき誤認を生じさせるおそれがあると判断された。

⑥〔エルレガーデン事件〕では、使用商標と引用商標が類似することを肯定したものの、本件コンパクトディスクを購入しようとする需要者は「ELLE GARDEN」、「エルレガーデン」の文字を目にすることになるといった使用商標の具体的表示態様を認定の上、「ELLE GARDEN」がロックバンドの名称であることを知らない需要者であっても、コンパクトディスクに接した場合に使用商標が引用商標の「ELLE」ブランドと何らかの関係を有するものと誤認混同するおそれはないと判断された。

⑦〔INDIAN ARROW事件〕では、使用商標と引用商標の類似性、引用商標の周知著名性・独創性がいずれも否定され、出所の混同を生じるとはいえ難いと判断された。

⑧〔NANYO事件〕では、図形の下にアルファベット文字が付された本件商標、使用商標及び

引用商標について、アルファベット文字が異なる点が極めて大きく相違するというべきとした上で、引用商標がアルファベット文字を有するからこそ周知性を獲得したことや、アルファベット文字を異なるものに置換した商標を使用した実績があると認めるに足りる証拠がないことを考慮し、両文字部分の相違は、出所混同を生じさせる具体的なおそれがないことの極めて重要な根拠となるものというべきと判断された。

⑨〔ケントアヴェニュー事件〕では、引用商標の周知著名性及び使用商標と引用商標の類似性のいずれもが否定され、商品の出所に混同が生じるとはいえないと判断された。

⑩〔ENEMAGRA事件〕では、使用商標と引用商標が類似し、製品が共通することを認定の上、被告は当初、被告使用商標に類似する当初使用商標を使用して原告製造製品を販売していたことも併せ考慮すると、被告が被告使用商標の使用を開始したころ、及び被告が本件登録商標につき登録出願を行った当時、当初使用商標や原告使用商標が周知であったと認めることはできないものの、被告が被告製造製品につき被告使用商標を使用することにより、需要者に対し、被告製造製品が原告の業務に係る原告製造製品と出所が同一であると誤信させて、混同が生じるおそれがあると判断された。

⑪〔アビーロード事件〕では、「Abbey Road (ABBEEY ROAD)」の通りの名称が、ザ・ビートルズの音楽活動等により周知、著名になったことを参酌したとしても、被告が、音楽とは関連のないキャリアケースに本件使用商標を使用することにより、当該商品の出所がザ・ビートルズ又は原告であるとの誤認混同を生ずるおそれがある、あるいは、当該商品がザ・ビートルズ又は原告と経済的、組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるとの誤認混同を生ずるおそれがあると認めることはできないと判断された。

⑫〔Goodwear事件〕では、使用商標と引用商標は外観が異なるため類似の程度は弱いとされ、引用商標が広く知られていたと認定することはできないとして、混同を生じるものであると認めることはできないと判断された。

⑬〔マルチプログリーン事件〕では、使用商標と引用商標は類似し、これらの商標が使用される商品も共通性を有するとし、引用商標は、独創性が高いものではなく、原告がその商品に使用商標を使用した頃には、いわゆる健康食品の需要者、取引者の間で、著名ないし周知であったとまではいえないものの、一定の認知を得ていたものといえることができるとした上で、販売の実情を考慮し、被告の業務に係る商品であるとの誤認、混同を生ずる具体的なおそれがあるものといわなければならないと判断された。

⑭〔ナースハート事件〕では、取引の実情を認定の上、被告雑誌が、循環器系疾患医療に関わる看護師用の月刊誌として、周知されていることからすれば、需要者が原告雑誌を広く知られている被告雑誌と混同するおそれは十分に認められると判断された（実際に、需要者において原告雑誌と被告雑誌を混同し、あるいは、混同のおそれを感じている者がいることが認められるとも認定されている。）。

(2) 分 析

ア 判断基準

法文上、「混同を生ずるものをしたとき」と規定されているが、裁判例では「混同のおそれ」のみで足りるとされている。もっとも、本条項が第三者の権利及び一般公衆の利益を保護しようとしたものである（最高裁昭和61年4月22日第三小法廷判決）ことから、使用に係る商標の具体的表示態様が他人の業務に係る商品等との間で具体的に混同を生ずるおそれを有するものであることが必要であり、混同を生ずるおそれの有無については、＜1＞商標権者が使用する商標と引用する他人の商標との類似性の程度、＜2＞当該他人の商標の周知著名性及び独創性の程度、＜

3>商標権者が使用する商品等と当該他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、当該商品等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、総合的に判断されるべきものとされている（⑦〔INDIAN ARROW事件〕、⑬〔マルチプログリーン事件〕）。

なお、「混同」は主体について誤認が生じる場合に限らず、経済的若しくは組織的に何らかの関連を有する者であると誤認させるいわゆる広義の混同とされている（⑤〔金盃菊事件〕、⑪〔アビーロード事件〕等）。

イ <1>本件商標と引用商標の類似性

使用商標と引用商標が極めて類似する例としては、②〔アフタヌーンティー事件〕、③〔M・mosrite事件〕、④〔Phillipson事件〕、⑩〔ENEMAGRA事件〕が挙げられ、これらは本件商標から離れて引用商標に近づく形態で標章が使用されており、また、極めて類似するとまではいえないものの、①〔トラピスチヌの丘事件〕、⑬〔マルチプログリーン事件〕、⑭〔ナースハート事件〕は使用商標が本件商標よりも引用商標に近いといえ、いずれも混同のおそれが認められている。

一方、⑥〔エルレガーデン事件〕、⑦〔INDIAN ARROW事件〕はいずれも書体が引用商標に近づいている印象を受けるものの、⑥の場合は「GARDEN」、⑦の場合は「ARROW」の有無がそれぞれ引用商標と異なっている。そのほかの例、⑤〔金盃菊事件〕、⑧〔NANYO事件〕、⑨〔ケントアベニュー事件〕、⑪〔アビーロード事件〕、⑫〔Goodwear事件〕はいずれも引用商標より本件商標の方が使用商標に近いといえるが、⑤〔金盃菊事件〕については混同のおそれが認められている。

ウ <2>引用商標の周知著名性及び独創性の程度

「一般的に、他人の使用している商標が周知著名である場合には、これに類似する商標を使用すると、混同を生ずるおそれがあると認められやすい」との指摘があるが⁶、法文上、引用商標の周知著名性が要求されているわけではなく、裁判例では、あくまで混同のおそれを認定する一要素としてその有無につき検討がなされている。

この点、⑩〔ENEMAGRA事件〕は周知性を否定し、⑬〔マルチプログリーン事件〕は「一定の認知を得ていた」程度しか認定していないにもかかわらず結論としては混同のおそれが認められ、逆に⑥〔エルレガーデン事件〕や⑪〔アビーロード事件〕は引用商標の周知著名性が認められたものの混同のおそれは否定されており、周知性は混同のおそれを認定するにあたって必要不可欠な要素ではなく、あくまで一要素として機能しているにすぎないといえる。

エ <3>取引の実情

この点に着目したのが⑥〔エルレガーデン事件〕である。同裁判例は、審決を取り消す判断をしたが、本件商標がバンド名となっており、同バンドの楽曲が収録された本件コンパクトディスクを購入しようとする需要者は「ELLE GARDEN」、「エルレガーデン」の文字を目にすることになるといった使用商標の具体的表示態様を認定している。

また、⑬〔マルチプログリーン事件〕は、引用商標を付した被告製品が対面販売されているのに対し、使用商標を付した原告製品がインターネットを通じて販売される点について、引用商標の存在については認識しているが販売の実情に通じていない一般の需要者にあっては誤認混同を生ずる具体的なおそれがあると認定しており、販売方法が異なることがむしろ誤認混同を生じさせるとしている点、注目される。

⑭〔ナースハート事件〕では、商品の需要者や販売方法の共通性を認定し、当事者の雑誌いず

6 判例タイムズ1382号299頁。

れもが雑誌の表題を示す表紙部分に「HEART」とTimes New Roman書体でほぼ同じ大きさ、配置で表題が示されており、両雑誌がいわゆる面出しの状態では医療雑誌のコーナーで陳列販売される場合があり、雑誌を購入する読者にとって、最も識別力を有するのは雑誌の表題部分であると推認されることからすれば、一見して紛らわしいものであるとされており、取引の実情に着目した判断がなされたといえる。

オ 小 括

以上のとおり、混同のおそれの判断にあたっては、＜1＞本件商標と引用商標の類似性、＜2＞引用商標の周知著名性及び独創性の程度、＜3＞取引の実情といった要素をそれぞれ考慮の上、総合的に判断されているため、⑬〔マルチプログリーン事件〕のように一部の要件が欠けていたとしてもそれを補う他の要件があれば混同のおそれが認められる場合もあるということが分かる。

4 故意（第1.（1）の要件）

（1）裁判例における認定

①〔トラピスチヌの丘事件〕では、原告が、被告の事業内容や登録商標の存在をたまたま知り、又は知り得る立場にあたり、その登録商標の使用を知っていたとしても、そのことが、直ちに、出所の混同についての故意の認定につながるものではないと主張したが、引用商標の使用が一般的に知られたものであることや使用商標の構成が引用商標と同一部分を強調したものとされていること等を考慮して故意が認定された。

②〔アフタヌーンティー事件〕では、被告には、引用商標の信用にフリーライドし、取引者、需要者に混同を与えようとの意図は全くないと主張したが、使用商標と引用商標が極めて近似していることから使用商標が引用商標に依拠して考案されたものと言わざるを得ず、出所の誤認混同のおそれを認識していたものと認定された。

③〔M・mosrite事件〕では、顧客からの要望に応じて本件商標に「of California」の欧文字を付記したのであるから、原告がエレキギターに本件使用商標を付する行為は、原告製作のエレキギターが、モズライト社製のエレキギターと同様の品質であるかのように商品の品質について誤認を生ずるおそれ、また、モズライト社若しくは同社と何らかの関連のある者が製作したものではないかと商品の出所について混同を生ずるおそれを、それぞれより一層強くするものというべきであると認定された。

④〔金盃菊事件〕では、当事者同士が同じ神戸市に事務所を置く同業者であり、引用商標が使用商標の使用開始より相当以前に周知著名性を獲得していたことから故意を認定された。

⑩〔ENEMAGRA事件〕では、被告が被告使用商標の使用を開始した時点では、原告が日本国内で原告製造製品を販売するに当たりどのような商標を使用するかは、必ずしも明確ではなかったものであるから、被告が、被告商標の使用により、原告の業務に係る原告製造製品と混同を生じさせることを認識していたとは認められないとして故意が否定された。

⑬〔マルチプログリーン事件〕では、使用商標の使用開始時に引用商標に周知性がなかったため故意がない等を主張したが、故意の有無は使用商標の使用時点を基準に判断すべきとして原告の主張を退けた。

⑭〔ナースハート事件〕では、原告は、引用商標の表示を含む商標の設定登録を受けようとしたが、被告雑誌の周知性を理由に法4条1項10号により拒絶されており、被告雑誌の存在及び被告商標の周知性を十分に認識していたものと推認でき、本件使用商標と被告商標の類似性や、取引形態、使用形態の共通性、類似性を考慮に入れると、本件使用商標の使用が、被告の業務に係

る被告雑誌と混同を生じさせることを当然に認識していたものと認めるのが相当であると判断された。

(2) 分 析⁷

故意は、「商標権者が、指定商品について登録商標に類似する商標等を使用するにあたり、その使用の結果他人の業務に係る商品と混同を生じさせること等を認識していたことをもって足りる」とされている（最高裁昭和56年2月24日第三小法廷判決）。

この点、使用商標の構成に着目し、使用商標が引用商標に依拠して考案されたとして①〔トラピスチヌの丘事件〕や②〔アフタヌーンティー事件〕では故意が認定されており、使用商標の採用経緯に関する主張が重要であるといえる。また、④〔金盃菊事件〕、⑬〔マルチプログリーン事件〕は使用時点で周知性が引用商標に認められる点を捉えて故意を認定しており、周知著名性が故意に与える影響も大きいといえる。さらに、⑭〔ナースハート事件〕では、他の商標の出願経緯も故意の認定要素としており、故意の立証にあたっては商標権者の他の出願にも目を向けるとよいことが分かる。

第5 結 語

以上のとおり、法51条1項に関する裁判例を検討してきたが、平成25年11月14日判決（⑭〔ナースハート事件〕）が直近の裁判例であり、それ以後の5年間、同条項の適用が問題となる裁判例は見当たらなかった。

判決順に並べてみると、平成21年2月24日に取消を否定する判決（⑥〔エルレガーデン事件〕）が出されるまではすべて取消を肯定する裁判例であるが、その後は⑩〔ENEMAGRA事件〕を除いては取消を否定する裁判例が続くという流れがあることに気づく。

混同のおそれについて個々の要素につき、詳細な検討が徐々になされるようになっており、⑬〔マルチプログリーン事件〕や⑭〔ナースハート事件〕では具体的な取引の実情について踏み込んだ判断がなされている。

法51条1項に基づく取消が認められた場合、商標権全体が取り消されることになり、その影響は大きいため、適用にあたっては制裁を課すにふさわしい事案かどうか慎重に検討する必要があるが、裁判例の流れはそれに沿うものといえよう。

以 上

7 この点については、加藤幸江「商標権者等の商標不正使用による商標登録取消要件についての考察—立証の観点から—」（知財管理Vol.63 No.8 2013 1305頁～1316頁）を参照した。