

先行商標の希釈化に関する一考察

西村雅子 (特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所弁理士 / 東京理科大学大学院イノベーション研究科教授)

A Study on Dilution of Senior Trademark

Masako Nishimura

Osibima, Nishimura & Miyanaga PPC/Professor, Graduate School of Innovation Studies, Tokyo University of Science

【要旨】 化体した信用が大きい後行使用者の使用確保は、私益保護の側面が強い一方、商標法のもう一つの法目的である「需要者の保護」という公益保護の観点からは、需要者の誤認混同を防止する必要がある。また、特許法等と同じく商標法の法目的である「産業の発達」の観点からは、現在の使用保護と同時に、将来的に日本経済に貢献する可能性がある（特に中小企業の）使用保護も考慮する必要がある。これらの観点からは、周知商標以外の商標を希釈化から防止する必要性もあると考える。

本稿は、上記問題意識から、法上の周知性の立証は困難な先行商標の希釈化に関して、後行商標との類否判断についての裁判例を検討することにより、先行商標の希釈化防止の可能性について考察するものである。

【キーワード】 商標 希釈化 類否判断 先行商標 後行商標

【Abstract】 While securing the use of a junior mark with large business confidence is mainly for protecting its private interest, from the viewpoint of protecting the public interest of protecting consumers, it is necessary to prevent consumers' misidentification and confusion. Further, from the viewpoint of "industrial development" which is the purpose of the Trademark Law as well as the Patent Law etc., it is also necessary to consider protection of use of trademarks (especially of small and medium enterprises) with possibilities to contribute to the Japanese economy in future, in addition to protection of current use of trademarks. From these viewpoints, I believe there is a need to prevent trademarks other than well-known marks from being diluted.

In this paper, from the above problem consciousness, by examining court cases on judgement of similarity with junior marks, I consider the possibility of preventing the dilution of senior marks which are difficult to establish well-knownness.

【Keywords】 Trademark Dilution Judgement of Similarity Senior Mark Junior Mark

1. はじめに

著名商標あるいは著名な商品等表示の希釈化防止については、出所混同のおそれを規制する商標法4条1項15号の趣旨であることが最高裁判決で認められており¹、また不正競争防止法2条1項2号の立法趣旨とされている²。希釈化のうち、著名商標とその使用者の結びつきが薄められる不鮮明化につ

いては、例えば、「CHANEL」のように、一般需要者に及ぶ強い識別性が確立している著名商標について、他人の使用により不鮮明化が起きるののかは理論的に不明であるが、汚染・信用棄損については説明しやすいといえる。

一方、特定の地域あるいは限定された市場における周知商標あるいは周知な商品等表示については、強い識別性が確立していないため、むしろ著名商標よりも、他人の使用による不鮮明化が起こりやすい

と考えられる。特定の市場において需要者に一定程度認知されているが、法上認められる周知性の立証が困難な商標については、更に不鮮明化からの保護が困難である。すなわち、他人のもう一つの使用の併存によって、直ちに希釈化してしまう可能性がある。

商標は原則として先願主義により早い者勝ちで商標権を得られるものの、先使用商標を先に登録しても、類似する要素を持つ後行商標が併存登録を許されることにより希釈化してしまい、他人に対する権利行使が困難となる場合がある。商標法の趣旨からいえば、商標に化体する業務上の信用が大きい方を保護すべきといえ、そのような取引実情を勘案する場合には、実質的には使用主義的な観点で、先願主義の是正が図られていると考えることもできる。

しかし、化体した信用が大きい後行使用者の使用確保は、私益保護の側面が強い一方、商標法のもう一つの法目的である「需要者の保護」という公益保護の観点からは、需要者の誤認混同を防止する必要がある。また、特許法等と同じく商標法の法目的である「産業の発達」の観点からは、現在の使用保護と同時に、将来的に日本経済に貢献する可能性がある（特に中小企業の）使用保護も考慮する必要がある。これらの観点からは、周知商標以外の商標を希釈化から防止する必要性もあると考える。

本稿は、上記問題意識から、法上の周知性の立証は困難な先行商標の希釈化に関して、後行商標との類否判断についての裁判例を検討することにより、先行商標の希釈化防止の可能性について考察するものである。

2. 観念類似の困難性

商標の類否判断は、外観、称呼、観念および取引実情を総合的に判断するといえ、観念類似については、観念の同一または類似によって類似範囲を画定すると、外観および称呼が全く異なる商標を類似と判断することにつながり、類似範囲が広範になり過ぎる場合があるため、観念に類似性があることのみをもって商標が類似すると判断される事例は多くない。例えば、引用商標「壁の穴」と本件商標「HOLE

IN THE WALL」(図形との結合商標)は、日本語と英語の意味は対応しているが、それによって直ちに類似とは判断されない³。

本件商標「Cherry Gold」と引用商標「SAKURA」(図形との結合)は観念上同一ではないと判断された事例(東京高判昭和37年8月28日(昭和36年(行ナ)162号)行裁集13巻8号1436頁)で、「引用商標のもつ「さくら」⁴というような、きわめて適用範囲のひろい観念について、意義上の関連性を余りに厳密に考えるときは、観念類似の範囲を不当に広くして、必要以上に第三者の商標採択の自由を拘束する結果となるであろう。」と判示されている。古い事例であるが、登録商標が犇めいている昨今では、更に妥当する判断である。

日本語と英語で観念が同一と判断された例はあるが(本件商標「天使のスイーツ」と引用商標「エンゼルスイーツ\ Angel Sweets」を類似と判断)、原告が著名な製菓会社であり、「エンゼル」が同社の周知表示であることが影響しているとみられる(知財高判平成21年7月2日(平成21年(行ケ)10052号)判時2055号130頁)。

著名商標の場合にも、パロディ商標のように、著名商標が想起される、というレベルで、混同がない商標を類似と判断することができるかが問題となる。商標の観念について、特定の著名商標が想起されるから類似とは判断されず、外観および称呼上異なるパロディ商標とみられる後行商標の排除は認められていない⁵。

とはいえ、著名商標であれば、前掲のような観念類似の後行商標を排除できる可能性はあるが、周知レベルの商標、あるいは周知性も認められない商標については、観念上の擦り寄り商標を排除することは更にむずかしいといえる。

3. 称呼類似の壁

パロディ商標については、商標法、不正競争防止法とも、商標の類似範囲に入らなければ規制できないという「類似の壁」があることにより、想起レベルの商標を排除することはむずかしいとはいえ、称呼に類似性がある場合には、排除に成功していると

いえる⁶。称呼上、類似性があるとしても、称呼が一致している部分が識別力の低い部分であって、先行商標は、商標全体として需要者に認知されている場合には、その一部一致の後行商標を排除することは困難な場合が多い。

しかし、不正競争防止法における類否判断においては、「類似」要件を商標法における「類似」とは別異に解することが考えられる。すなわち、商標法との法目的の相違から、商標の類似範囲を商標法よりも広く判断するということである⁷。実際に、商標法上は互いに非類似として商標登録が併存しているが、不正競争防止法上は両商標に係る商品が誤認混同するおそれがあると判断された事例がある⁸。

黒烏龍茶商品のパッケージの類似性について争われた事例（黒烏龍茶事件、東京地判平成20年12月26日（平成19年（ワ）11899号））においては、2条1項1号及び2号の「類似」について、「両規定の趣旨に鑑み、同項1号においては、混同が発生する可能性があるのか否かが重視されるべきであるのに対し、同項2号にあつては、著名な商品等表示とそれを有する著名な事業主との一対一の対応関係を崩し、希釈化を引き起こすような程度に類似しているような表示か否か、すなわち、容易に著名な商品等表示を想起させるほど類似しているような表示か否かを検討すべきものと解するのが相当」と判示されている⁹。

また、不正競争防止法2条1項1号の「混同」には、広義の混同概念により、先行商標の使用者と後行使用者の間に、「いわゆる親会社、子会社の関係や系列関係などの緊密な営業上の関係が存するものと誤信させる行為をも包含するもの」と解されているが¹⁰、商標登録の場面でも、商標法4条1項15号の「混同」には、広義の混同が含まれる旨が判示されている¹¹。しかしながら、類似しない混同範囲は、同11号により後願を排除できる範囲ではなく、また、他人の使用を禁止できる範囲でもない（商標法37条1号）。15号の適用についても、商標の類似性が認められないと混同が認められにくいといえる。

チャッカ棒事件（知財高判平成28年3月23日（平成27年（行ケ）10172号、関連事件：平成27年（行

ケ）10173号・10174号「チャッカボー」）では、引用商標「チャッカマン」の「点火棒」についての周知性にかかわらず、基幹部分を共通する本件商標との称呼上、観念上の類似性が認められず、出所混同のおそれもないと判断されている。原告主張のように、「チャッカ」を要部として、その部分が共通することによる類似性を主張しても、基幹部分の一致のみによる類似判断は困難である。しかしながら、「養命茶」、「養命青汁」（知財高判平成27年10月29日（平成27年（行ケ）10073号・10074号）判時2284号111頁、無効審決支持）の事例のように、「引用商標が、「養命酒」として著名であつて、「養命」として著名性を獲得しているものでないとしても、引用商標が一連一体の「養命酒」（ヨウメイシユ）としてのみ観念されるとはいえず、「養命」部分を基幹部分として認識するものと認められる。」との判断と同じく、需要者は「チャッカ」部分を基幹部分として認識するといえる。「養命」事例で、全体の称呼として、必ずしも類似するとはいえないが、両商標とも「命を養う」飲料のイメージで共通し、極めて著名な引用商標の基幹部分を含んでいることから、出所混同のおそれがあると判断されたように、「チャッカ」事例においても、著名な引用商標の基幹部分を含んでいることから、出所混同のおそれがあるとの判断が可能である。マイクロダイエット事件（前掲注7）のように、称呼の相違にかかわらず観念上類似と判断しないと、基幹部分を使用した後行商標による先行商標の希釈化は防止できない。

原告登録商標「フェルガード」と被告標章「フェルゴッド」¹²が非類似と判断された事例（知財高判平成29年4月25日（平成28年（ネ）10106号））では、原告は、「本件商標は、創造語であるものの、認知症患者の間において著名性、周知性が高いという実情に鑑みれば、本件商標は、認知症患者に対するフェルラ酸を使用した健康補助食品の代名詞的存在として、「フェルラ酸を含有する健康補助食品」としての観念の実質を内包するに至っている。」と主張した。これに対して、判決は、原告商標と被告標章は「フェル」で始まり「ド」で終わる点において共通するが、全体の語調、語感において異なる印象を与える非類似の商標、と判断した。また、「被

告各商品は、原告商品と外箱のデザインなどが類似しているほか、インターネット上のウェブサイトにおいて、被告各商品が「フェルガードに替わるフェルラ酸含有食品」などと紹介されており、また、検索サイトで原告商品である「フェルガード」を検索すると、「フェルゴッド」との標章を有する被告各商品が表示されることが認められる。」としながら、「しかし、これらの事情は、他の法律の規制を受けるとの一事情になり得るとしても、これらの事情によって、本件商標と被告各標章との間で、商標法上、出所の誤認混同のおそれを生じさせるに至るといことはできない。」としている。しかしながら、上記の事情から十分に出所混同のおそれが認められるのではないかと考える。判決は、「フェルラ酸を「フェル」と略称することが一般的であるとも認められない」としているので、「フェル」の部分が識別力のない部分の一致ともいえない。よって、「フェルガード」に一定の周知性が認められるのであれば、先行権利者が、この基幹部分が一致する類似商標の使用を規制できてもよいと思われる。

一方、原告登録商標「バイクリフター\BIKE LIFTER」(指定商品「オートバイを横方向にずらし移動するための台車・その他オートバイの運搬用台車」と被告標章「バイクシフター」[bike shifter]について、一致する基幹部分が指定商品について識別力のない「バイク」であるにかかわらず類似と判断された事例がある(大阪地判平成29年1月19日(平成27年(ワ)547号))。両商標の称呼が、中間音の「リ」と「シ」のみの相違であることから類似と認められ、観念は、「それぞれ「オートバイを持ち上げ、移動させるもの」、「オートバイを移動させるもの」であり、後者が前者に含まれる関係にあることから、類似するものと認められる。」としている。原告商標の周知性に基づく不正競争防止法違反の主張については、周知性は認められないとしている。原告商標に周知性が認められず、ともに商品の機能を想起させる商標であるにしては、原告商標の類似範囲を広くみたケースといえる。原告商品は特許権も有していた元祖的な商品であるので、その点、類似商品の類似商標を排除するのに成功したといえる¹³。

特に商品が先駆的である場合には、後追い商品は

類似商標を採択しがちであり、商標の基幹部分を同一とする後行商標もありがちである。先行商標の希釈化防止の観点からは、そのような基幹部分が一致する商標の排除を、特許を含む知財全般からみた先行者利益を保護するためにも、先行使用者に認めてもよいと考える。

4. 商標的使用の壁

商標の使用について、形式的には商標法上の商標の使用行為に該当するとしても、識別力を発揮する態様で使用されているかが問われる商標使用の問題のうち、特に書籍の題号については、そもそも商標なのかについて否定的見解が多い¹⁴。

書籍の題号、放送番組名については、特許庁の商標審査基準によれば、商標が、需要者に「題号等として認識され、かつ、当該題号等が特定の内容を認識させるものと認められる場合には、商品等の内容を認識させるものとして、商品の「品質」または役務の「質」を表示するものと判断される。書籍の出所表示として機能するのは、表紙に顕著に表示されている題号ではなくて、通常は小さめに表示されている出版社名と考えられている。よって、印刷物について他人の登録商標がある場合でも、書籍の題号としての使用で、その書籍の内容表示に当たる場合には、書籍の品質を表示するものであるため商標法26条1項2号により商標権の効力は及ばないと判断される。

一方、昨今では、書籍の売り上げは、題号が需要者の目を引くかにより左右されることが多い。題号は端的に書籍の内容を表示することにより需要者のニーズに合致するかを理解させるとともに、他の類似の内容の書籍から差別化を図るものでなくてはならない。取引の実情においては、書籍の題号は顧客吸引力、識別力を発揮しているといえ、よって、書籍の題号について一律に商標としての使用を否定するのは妥当ではない。顧客吸引力を発揮する題号については、識別力を認めて保護すべきである。

しかしながら、需要者のニーズに合う内容であるかを端的に理解させるには、題号はどうしても内容を認識させる表示を含むことになり、よって、識別

力を否定されやすい¹⁵。たとえ内容を認識させるとしても、一般的に使用されている内容表示ではなく、先行使用者の造語である場合には、後追いの類似本のフリーライドを規制し、先行表示の希釈化を防止するために、商標として保護を認めてよい場合があると考えられる。

書籍の題号については、記述的であるという判断を免れない場合でも、後行使用者の書籍が表紙の装丁を含めて先行書籍と紛らわしい場合には、不正競争防止法上、その表紙全体を商品等表示として、類似の表示の後行書籍を規制できる可能性がある。

5. 識別力の壁

書籍の題号と同じく、使用商品・役務について、商品の品質や役務の質を認識させる商標であっても、そのような先行商標の使用開始時において一般的に使用されている語ではなく、先行使用者の造語である場合には、商標として保護を認めるのが妥当と考えられる場合がある。しかしながら、商品等の品質を暗示させるとしても、特定の品質が一義的に理解されない場合でも、識別力が否定される場合がある¹⁶。

先行商標が、使用開始時には造語であって識別力が認められ得るとしても、その語自体を権利化していないと、後行商標を規制することはできない。たとえば、「ユートピア」の「ユ」を「湯」に置き換えた造語である「湯～とぴあ」(知財高判平成27年11月5日判例時報2298号81頁参照)は、先行使用者の使用開始時において、他に使用例がなければ、当て字による造語として識別力を認められる可能性があったといえるが、後行使用者が複数出現してしまった状況においては、その語単独での商標登録は困難となる。

役務内容を暗示する商標であって、他に使用者が存在する場合でも、その使用例が少ない場合に、既登録商標による権利行使が認められている例がある。(介護老人保健施設等について「シルバーヴィラ」。東京地判平成22年7月16日判例時報2104号111頁)。

6. 後行商標による占奪

6.1. ブランド名との結合

先行商標の方が、周知なブランド名を結合した商標である場合(例えば、「SEIKO EYE」)、その態様での後願排除効は、そのブランド名抜きの部分には及ばないと判断は、当該ブランド名の識別力に鑑みて妥当といえる¹⁷。識別力の低い部分のみによる後願排除あるいは権利行使は類似範囲の不当な拡大といえ、当該部分についての保護を得たいのであれば、その部分についてのみ出願して登録すべきだったといえる。

逆に、先行商標に周知なブランド名を結合した後願商標が非類似と判断されるとすれば¹⁸、後行商標が先行商標を占奪する形となる¹⁹。この場合の先行商標は、後行商標が非類似として併存登録される結果、他の識別力ある語を結合した第三者の商標も非類似と判断される可能性が出てくるので、当該先行商標は希釈化の第一歩を踏み出すことになる。

6.2. 識別力ある要素との結合

ブランド名ほど識別力が強くなくても、識別力が認められる要素との結合商標とすることにより先行商標と非類似化できる場合は多い。「個性心理学」という語が「知識の教授」「占い」等の役務について識別力を認められて登録された場合に、これに「ISD」という、通常は識別力を認められる欧文字3文字を結合した態様で非類似となるかである²⁰。「ISD」という略語と「個性心理学」の語とは何ら観念上の繋がりがなく、一連の観念が生じない。しかしながら、先行商標権者が請求した無効審判請求が不成立となり、それを支持した知財高裁において、「個性心理学」は「心理学の一分野を示す普通名称」であり、よって、後行商標「ISD 個性心理学」からは「ISD」の部分を含めた一連の称呼、観念が生じ、先行商標とは類似しないと判断された。「個性心理学」は何十年も前に大学で講座が存在したとしても、近年原告がその名称を採択して事業化したもので、一般需要者には「個性心理学」の何たるかが知られておらず、むしろ原告事業の方が知られているとす

れば、同じ内容の後追い事業に係る後行商標の併存を認めることは、題号が商標と認められない後追いの場合と同じく、商標登録が後追い規制には全くならない、ということになる。

役務「飲食物の提供」について商標「皇朝」の商標権者である原告が、「乐天 皇朝\ PARADISE DYNASTY」(二段書き、「乐」は「楽」の簡体字、「乐天」と「皇朝」の間に小籠包と思しき図形、という構成)の商標を使用する被告に対し差止め等を求めた侵害事例では、両商標が非類似と判断されている²¹。「皇朝」は「皇国の朝廷. 日本の朝廷.」等の意味で広辞苑(第六版)に掲載されているが、需要者に馴染みのある語ではなく、被告標章の「乐天」が我が国需要者には判読し難いこと、加えて両語の間に図形によるスペースがあるという使用態様からも、被告標章における「皇朝」の部分が分離観察されない趣旨の判断には疑問がある。たとえ需要者が「皇朝」の語から「皇国の朝廷」の観念を想起できるとしても、だからといって「皇朝」が「飲食物の提供」について識別力が低いという結論にはならず、他の中華料理店等により使用されがちな語であって、既に希釈化しているのかが検討されるべきである。もし他に目立った使用例がない場合には、この判断により、原告商標は希釈化してしまうといえる。

特許庁の商標審査基準によれば、周知または著名な他人の登録商標と他の文字または図形等と結合した商標は、その外観構成がまとまりよく一体に表されているものまたは観念上の繋がりがあるものを含め、原則として、その他人の登録商標と類似するものとされている。周知・著名商標については、この点でも希釈化から守られているといえるが、周知性がない先行商標については、オリジナルな造語であっても、その語を含む他人の商標が併存登録されやすく希釈化されやすい。しかし、上記事例のような、結合商標の各語に観念的な繋がりがなく場合にも分離観察されないという判断については、先行商標が独占不適応な語でなければ疑問であり、独占適応性の有無の判断が必要といえる。

6.3. 識別力が低い要素との結合

先行商標に、「Style」「Collection」「Club」といった、

一定の商品・役務について識別力の低い語を結合した後行商標との類否がしばしば問題となる。先行商標の識別力の高低、周知性等、後行商標の態様(結合商標が同大一連の表示か、色分けしているか、二段書きか等)、一体の商標としての周知性等によって結論は異なる²²。

6.4. 普通名称との結合

識別力が認められる要素と結合するのではなく、識別力が認められない普通名称と結合した後行商標にも占奪される可能性はある。

先願商標「ゲンコツ」による後願商標「ゲンコツメンチ」に対する無効審判請求を不成立とした判決を支持した判決では²³、「メンチカツ、おにぎり、シュークリーム、ドーナツ、クリームパイ、パンおよび唐揚げに、「ゲンコツ」または「げんこつ」を含む標章が使用された例はある」という事実を認定し、「食品、特に単品で販売されることのある加工食品で、一定程度の大きさ、丸みと厚みのある形状であり得るものについては、その大きさや形状を表すために「げんこつ」、「にぎりこぶし」、「こぶし」という語を使用し、これを加工食品の名称と組み合わせ、商品の名称とされることがあると解されるのであって、前記のような加工食品の取引の場面においては、「げんこつ」または「ゲンコツ」という語が、商品の大きさや形状を象徴的に表す語として解されることもあるといえる。」としている。しかし、食品等の大きさを表すのに「にぎりこぶし大」あるいは「こぶし大」という言い方は普通であるが、「げんこつ大」という言い方は普通とはいえず、「にぎりこぶし」「こぶし」からは、その大きさが直感されるのに対し、「げんこつ」という語からは「げんこつをくらす」といった言葉があることから、具体的な大きさよりも力強さといった抽象的な印象を受ける。従って、「ゲンコツ」という商標は単独では食品について本来的には識別力が認められるといえ、だからこそ原告商標は登録されたわけである。

一方、原告が実際に使用している「ゲンコツおにぎり」のように、「ゲンコツ」が食品等の普通名称と結合して形容詞となると、やはり「にぎりこぶし」と同様に当該食品の大きさを連想させるといえる。

よって普通名称と結合しての使用は、「ゲンコツ」を大きさを表す語として機能させ、いわば希釈化させることになる。これを防止するには、権利者自ら普通名称と一連に使用することは避けた方がよい。普通名称と結合して広範な商品に使用可能な基幹部分の商標を登録した権利者自らの使用態様により、判旨のとおり「ゲンコツ」の文字部分だけが、取引者、需要者に対し商品また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はいえない」ということになり、同じく普通名称を結合した他人の商標の併存を許す結果となる²⁴。

7. おわりに

本稿は、周知性がない商標であっても、先行使用者の既得権を認め、先行商標の希釈化を防止する判断をすべき場合があるのではないかという問題意識からの一考察である。検討した事例から、先行商標の類型として、以下が挙げられる。

- 全体として当該商品・役務の品質等を暗示する造語であって、基幹部分は品質表示に当たるか品質を暗示するが、その基幹を含む他人の商標の併存を許すと希釈してしまう場合（全体の称呼は非類似となる場合に、現行法上の保護が特に困難である。）：品質基幹型（「チャッカマン」等）
- 辞書に掲載されている語であっても、当該商品・役務については品質表示等ではなく、第三者の使用例もない場合：辞書掲載型（「皇朝」等）
- 辞書に掲載されている語であって、当該商品・役務について品質等を暗示するが、その語単独での識別力を否定できない場合：品質暗示型（「ゲンコツ」等）
- 普通名称等の結合であって、当該商品・役務の品質等を暗示する商標であっても、第三者の同一の使用例がなく、他の語による言い換えが可能な場合：品質言い換え可能型（「朝バナナ」等）

先行商標に周知性が認められない場合でも、後行商標との類否判断において、商標法の趣旨に鑑み、

先行商標に化体する信用の蓋然性および需要者の誤認混同防止を考慮することにより、後行商標の併存を認めないことが妥当と判断されれば、保護価値のある先行商標の希釈化を防止できるといえる。

注

- 1 レールデュタン事件（最三小判平成12年7月11日民集54巻6号1848頁）。
- 2 不正競争防止法の希釈化に関する裁判例の検討として、西村雅子ほか「希釈化に関する裁判例の調査及び検討」パテント70巻9号43頁（2017）。
- 3 東京高判平成8年7月31日知的裁集28巻3号667頁参照。観念においても相違すると判断。
- 4 現在では更に「桜」商標は希釈化しており、称呼の相違により併存すると考えられる。
- 5 SHI-SA事件、事件1：知財高判平成21年2月10日（平成20年（行ケ）10311号）、事件2：知財高判平成22年7月12日判タ1387号311頁。フランク三浦事件、知財高判平成28年4月12日判時2315号100頁。
- 6 KUMA事件、知財高判平成25年6月27日（平成24年（行ケ）10454号）。
- 7 「マイクロダイエット」と「マイクロシルエット」が類似と判断された事例（東京高判平成15年9月25日（平成15年（ネ）1430号・2994号）、東京地判平成15年2月20日（平成13年（ワ）2721号））の第一審では、「被告らは、被告登録商標の出願当時、既に原告標章が商標登録出願されており、商標法4条1項10号、11号及び15号の要件が吟味されたはずであるにもかかわらず、被告登録商標が登録されたのだから、原告標章と被告標章は類似しないというべきである旨主張するが、特許庁が商標登録の可否の場面において行う先願商標との類否判断と侵害訴訟の場面における裁判所の類否判断とは観点を異にする面もあり、侵害訴訟における裁判所の類否判断が特許庁の判断に拘束されるものではない。」として、特許庁における類否判断とは異なる旨を指摘している。
- 8 アンニバンバルク事件、大阪地判昭和59年6月28日判タ536号266頁〔証拠〕によれば、原告旭化成工業のBEMBERGあるいはASAHIBEMBERG（アサヒベンベルグ）の商標登録にかかわらず、訴外会社はA標（Asonibanbarq）の商標登録を受けたことが認められるが、右商標登録例は法律上本件の判断を拘束する力がないことはいうまでもないのみならず、不正競争防止法の類似の判断は前記のとおり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の観点からなされるものであって、必ずしも商標法のそれと一致しなければならないものではない。〕
- 9 「2条1項2号の規律は、2条1項1号とは異なり、混同のおそれとは無関係である。ここにおける類似の表示とは、著名表示と著名標章主との1対1対応を崩し、希釈化等を引き起こすほど似ているような表示、換言すれば、容易に著名表示を想起させるほど似ている表示であると解される。」（田村善之『不正競争法概説〔第2版〕』246頁（有斐閣、2003）との考えに基づく。）
- 10 日本ウーマン・パワー事件（最二小判昭和58年10月7日民集37巻8号1082頁）。
- 11 前掲レールデュタン事件。
- 12 特許庁でも被告標章「フェルゴッド」は原告商標「フェルガード」による拒絶を受けることなく併存登録されている。
- 13 被告は商標を「バイクムーバー」に変更。
- 14 時効の管理事件（大阪高判平成20年10月8日（平成20年（ネ）1700号）、大阪地判平成20年5月29日（平成19年（ワ）14155号）参照。肯定的見解として、宮脇正晴「著作物の題号（タイトル）」と「商標としての使用」パテント62巻別冊第1号13頁（2009）。
- 15 登録商標「朝バナナ」（標準文字）に対して、被告の「朝バナナダイエット成功のコツ40」の使用が書籍の内容表示として商標的使用が否定された事例があるが（東京地判平成21年11月12日（平成21年（ワ）657号）、「朝バナナ」の語から、必ずしも「朝食時にバナナを摂取すること」という意味が一義的に理解されると

- は限らないので、先駆的使用については造語とみるべきといえる。不正競争防止法の事例でも、「巻くだけダイエット」について書籍の題号として商品等表示性が否定されている（東京地判平成26年8月29日（平成25年（ワ）28859号））。
- 16 招福巻事件（大阪高判平成22年1月22日判時2077号145号，原審 大阪地判平成20年10月2日判時2038号132頁参照）。原審では，被告標章「十二単の招福巻」について「招福巻」は普通名称ではないとして商標法26条1項2号該当性は認められなかったが，控訴審では，「招福」が普通名称等の理由で，同号該当性が肯定され非侵害となった。後行使用者の大量使用により普通名称化する場合もあると考えられ，後行使用により先行使用のアイデンティティが失われるという逆混同の問題とも考えられる。
 - 17 SEIKO EYE 事件，最二小判平成5年9月10日民集47巻7号5009頁参照。
 - 18 REEBOK ROYAL FLAG ①事件（知財高判平成28年1月20日判タ1436号125頁）参照。「後行商標「REEBOK ROYAL FLAG」を，「ROYAL FLAG」の文字部分は，取引者，需要者に対し，商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるということとはできない」として，先行商標「ROYAL FLAG」と非類似と判断。
 - 19 「商標の「横取り」」を指摘する見解として，土肥一史『商標法の研究』（中央経済社，2016）第8章「結合商標の類否判断」136頁。先行商標についての「商標の部分保護」の問題も指摘されている（同138頁）。
 - 20 「ISD 個性心理学」知財高判平成29年6月29日（平成28年（行ケ）10206号）ほか，「一般社団法人ISD個性心理学協会」知財高判平成29年4月24日（平成28年（行ケ）10192号），「個性心理学協会」知財高判平成29年7月27日（平成28年（行ケ）10275号）についても，無効不成立の審決支持。
 - 21 東京地判平成28年2月26日（平成26年（ワ）11616号）。
 - 22 特許庁審判と知財高裁で判断が異なった事例として，Raffine 事件（知財高判平成25年12月18日（平成25年（行ケ）10065号）。本件商標「Raffine \ Style」（二段書き，図形付き）と引用商標「RAFFINE」等を非類似と判断して無効不成立とした審決を取り消した。）がある。しかし，この「Raffine」商標の場合については，そもそも本件商標権者の他の商標「Raffine Style \ ラフィネスタイル」の方が先願の先行商標であり，引用商標権者の「RAFFINE」を非類似として登録した特許庁の判断が，「Raffine Style」の方の「Raffine」を希釈化させているといえる。
 - 23 知財高判平成29年1月24日（平成28年（行ケ）10164号）。原告は，被告登録商標「ゲンコツコロッケ（ロゴ）」（登録第5708397号）に対しても無効審判請求しているが，この審判では，指定商品中，コロッケ入りの商品以外の商品については，商標法4条1項16号に違反して登録されたとして一部無効とされたが，引用商標「ゲンコツ」とは類似せず11号には該当しないと判断された。これに対する審決取消訴訟では，本件商標の要部は「ゲンコツ」の部分であるので引用商標と類似し，指定商品中，コロッケ入りの商品について11号に該当すると判断し，「ゲンコツメンチ」とは異なる判断となった。
 - 24 同上判決の「メンチ」の語は，挽肉にみじん切りにした玉葱などを加えて小判型などにまとめ，パン粉の衣をつけて油で揚げた料理である「メンチカツ」を表す名詞として，全国の取引者，需用者に，それほど普及しているとはいえない。」との理由は疑問である。広辞苑（第六版）には，「メンチ⇒メンチカツ」と掲載されている。