

生田哲郎◎弁護士・弁理士／川瀬茂裕◎弁護士

ありふれた表現からなる商標の権利範囲を狭く解釈して非類似とした事例

[知的財産高等裁判所 令和5年12月26日判決 令和5年(ネ)第10011号]
 (原審：東京地方裁判所 令和4年12月22日判決 令和3年(ワ)第33526号)

1. 事件の概要

本件は、「バレない」と「ふたえ」を二段に重ねた文字商標（以下、本件商標2）等の商標権者である控訴人（一審原告）が、「バレナイ二重」との標章（以下、被告標章）を二重まぶた形成用化粧品（以下、被告商品1）等のパッケージに付して販売していた被控訴人（一審被告）に対し、本件商標2等に係る商標権を侵害すると主張して、損害賠償等を請求した事案です。

バレない
ふたえ

本件商標2



原告商品



被告商品1

原審は、本件商標2等と被告標章の類否を検討せず、以下のように被告標章に商標権の効力が及ばないとして、控訴人の請求を棄却しました。すなわち、①被告商品のパッケージに被告商品の商品名（「Eye Catching Beauty

FUTAE LIQUID」等）の記載があり、これが消費者から商品名と認識されること、②二重まぶた形成用化粧品等の宣伝広告において「バレないふたえまぶた」のように「バレない」と「二重（まぶた）」を組み合わせた言葉がキャッチフレーズとして多数使用されている取引の実情があることに鑑み、被告標章は商品の効能等の説明ないしキャッチフレーズと理解されるものであって、自他商品識別または出所識別標識としての機能を有しないと、「何人かの業務に係る商品……であることを認識することができる態様により使用」（商標法26条1項6号）されていないと判断しました。

一方、本判決では前記②の事情を重視し、本件商標2等と被告標章がそもそも非類似であると判断されました。本判決は原審と結論こそ同じであるものの、その判断手法が原審と異なり、実務においても主張立証の参考になると考えられますので、本稿で紹介します。

2. 裁判所の判断

「商標の類否は、対比される両商標が同一又は類似の商品又は役務に使用

された場合に、その商品又は役務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、そのような商品又は役務に使用された商標がその外観、観念、称呼等によっ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きであり、しかも、その商品又は役務に係る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基づいて判断するのが相当である。もっとも、商標の外観、観念又は称呼の類似は、その商標を使用した商品又は役務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、したがって、これら3点のうちその1点において類似する商標であっても、他の2点において著しく相違するもの、その他、取引の実情等によって、何ら商品又は役務の出所に誤認混同を来すおそれが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。（最高裁判所昭和43年2月27日第三小法廷判決（昭和39年（行ツ）第110号）民集22巻2号399頁参照）」

「本件商標の構成中の『バレない』及び『ふたえ』の各語並びに被告標章の構成中の『バレナイ』及び『二重』

の各語の意味に加え……本件化粧品の分野における『ばれない』等の語の使用例をみると、『ばれない』等の語が『二重まぶた』又はこれに関連する語、本件化粧品を表す語又はこれに関連する語等と共に用いられる例は極めて多数に上り、それらのうち『ばれない』等の語が『二重まぶた』又はその略語である『二重』若しくは『ふたえ』の語を直接修飾する例（『バレない自然な二重まぶたに』、『バレない二重の作り方』……『バレない整形級ふたえ』……など）も多数に上っている。すなわち、本件化粧品を使用する需要者は、本件化粧品を使用して人為的に形成した自己の二重まぶたについて、これが人為的に形成されたものであるとの事実が他人に知られない（バレない）ことを欲しており、当該事実が他人に知られないような出来栄えの二重まぶたを形成することができるか否かという点や、その出来栄えの程度（本件化粧品の品質、効能）に強い関心を持っているものと考えられ、『バレない二重』等といった表現は、本件化粧品の分野においては、本件化粧品の品質や効能を示すものとして、製造者・販売者の別を問わず、広く用いられているものである。以上によると、本件商標及び被告標章が商品の出所識別標識としての機能を果たすとしても、『バレないふたえ』及び『バレない二重』という表現そのものは、本件化粧品の品質及び効能に関するありふれた表現であるから、当該表現による出所識別機能は、かなり限定的なものであるといわざるを得ない。

加えて……（引用者注：前記画像の

ように商品の包装に記載される）本件商標及び被告標章の使用態様も併せ考慮すると、本件化粧品に係る需要者は、一般に、商品又はその包装等において、商品の出所を識別し得る外形的な表示（視認することのできる文字、模様、色彩等）の具体的態様に従って、商品（本件化粧品）の出所を識別しているものと認めるのが相当である」

「前記……取引の実情に照らすと、本件商標と被告標章の類否の判断においては、商品（本件化粧品）又はその包装等において具体的にされている出所識別標識の外形的な表示の態様、すなわち当該出所識別標識（商標）の外観の異同が、それらの称呼及び観念の異同と比べ、より需要者に対し強く支配的な印象を与えるものとして相対的に重要になるものと解される。以下、これを踏まえて本件商標と被告標章の類否について検討する」

「本件商標及び被告標章からは、いずれも『バレナイフタエ』の称呼が生じる。また……本件商標及び被告標章からは、いずれも『人為的に形成されたものであるとの事実が他人に知られないような二重まぶた』などの観念が生じるものと認められる。したがって、本件商標及び被告標章は、称呼及び観念を同一にするものである」

「本件商標2は、片仮名の『バレ』及び平仮名の『ない』を横書きにして上段に配した上、平仮名の『ふたえ』を横書きにして下段に配してなり、上段の文字列（4文字）と下段の文字列（3文字）の幅は、下段の方が僅かに大きく、また、下段に配された『ふたえ』の各文字は、上段に配された『バ

レない』の各文字よりも大きく、太めである……。これらにより、下段の『ふたえ』の文字列は、上段の『バレない』の文字列と比較して、看者に対し強い印象を与えるといえるから、下段の『ふたえ』の文字列は、本件商標2の構成の中で、看者の注意をより強く引く部分であるということが出来る。

被告標章は、片仮名の『バレナイ』を横書きにして上段に配した上、漢字の『二重』を横書きにして下段に配してなり、上段の各文字と下段の各文字の大きさ及び太さが余り変わらないため、上段の文字列（4文字）の幅は、下段の文字列（2文字）の幅の1.5倍程度となっている。また、下段冒頭の『二』の2画目の左の先端には、まつ毛に見立てたようなデザイン化が施されている……。

このように、本件商標2の中で看者の注意をより強く引く部分である『ふたえ』の文字列とこれに対応する被告標章の下段である『二重』の文字列は、単に仮名の文字種（平仮名か片仮名か）において相違するだけではなく、仮名と漢字という文字種についてのより大きな相違を有すること、両商標の上段についても、本件商標2の上段の『バレない』の後半2文字が平仮名であることにより、4文字の全てが片仮名である被告標章の上段の『バレナイ』と比較してより柔らかい印象を与えること、本件商標2の上下段の各文字列の幅が僅かに異なる程度であるのに対し、被告標章の上段の文字列全体の横幅は、下段の文字列全体の横幅の1.5倍程度であり、その結果、本件商標2の各文字が比較的まとまった印象を与

えるのに対し、被告標章の各文字は、ややばらばらの印象を与えること、その他、上記のとおりの本件商標2と被告標章の差異を併せ考慮すると、本件化粧品について使用される本件商標2と被告標章は、看者である需要者にとって、外観において相紛らわしくない程度に相違すると評価するのが相当である」

「以上によると、本件商標と被告標章は、これらから生じる称呼及び観念をいずれも同一にする一方、これらの外観は、看者である本件化粧品の需要者にとって相紛らわしくない程度に相違するところ、前記……説示したところも踏まえ、これらの事情を総合して全体的に考察すると、本件商標と被告標章については、これらが同一の商品（本件化粧品）について使用された場合であっても、商品の出所につき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から、少なくとも本件化粧品に使用される限りにおいては、被告標章は、本件商標に類似するとはいえないと評価するのが相当である」

3. 考察

(1) 控訴審は、本件商標2等・被告標章について商品の品質・効能に関するありふれた表現からなるために出所識別機能が限定的であると認定したうえで、外観の類否を中心に混同の有無を厳格に検討し、両者が非類似であると判断しました。

(2) 判決文上、出所識別機能が限定的という事情がどのように類否判断に影響するのか、明確には判示されていません。もっとも、ありふれた表現か

らなる商標が原則として商標登録できないこと（商標法3条1項6号）、そのような商標を特定人に独占させることが適切でないことに鑑みると、本判決は、当該事情を、本件商標2等に係る権利範囲を規範的に狭く解釈し、厳格に類否判断を行うための事情と捉えたものと考えられます。

(3) 権利範囲が狭い商標につき、具体的にどのように類否判断をするのかは、事案に応じて個別具体的に決定されると解されます。本判決では、本件商標2等・被告標章が商品の包装に使用されているという取引の実情に鑑み、外観の異同を重視して類否判断を行いました。

本判決が、称呼・観念が同一であるにもかかわらず、「バレない」と「バレナイ」、「ふたえ」と「二重」といった文字種、文字の太さや文字幅、文字の装飾の有無などの、外観のわずかな相違のみによって非類似と判断した点は注目に値します〔なお、文字種による外観の相違は商標の類否に影響しないと判示した例（知財高判平成30年8月29日・平成30年（行ケ）第10014号）があります〕。本判決は、商標の権利範囲を規範的に限定して類否判断を行ったために外観上の微差をもって非類似と判断したと解されますが、かかる判断を前提にすると、このような権利範囲の狭い商標については、いわ

ゆるデッドコピーのような商標や混同を生じさせる特殊事情がある場合を除き、侵害が認められるケースは相当限定されるのではないかと考えられます。（4）控訴審は本件商標2等がありふれた表現からなることを類否判断で考慮したのに対し、原審は被告標章がありふれた表現であることを、いわゆる商標的使用（商標法26条1項6号）の要件で考慮しました。当該事情はいずれの要件においても非侵害を導く点で共通しますが、前者は請求原因、後者は抗弁という点で異なります。

原審は類否判断をせず、抗弁のみを検討しました。しかし、本来は請求原因である類否判断を先に検討すべきであり、特に権利範囲が狭い商標については、権利者側に十分な侵害立証の責任を果たさせる必要があるでしょう。その意味で、原則どおり類否判断から検討した控訴審の判断が正当と考えられます。

商標・標章がありふれた表現からなるという主張は、類否判断・商標的使用の両要件ですることができます。もし、ありふれた表現からなる商標に基づき権利行使がなされた場合、被疑侵害者側としては、本判決・原審判決を参考に、商標の権利範囲を狭めつつ、商標的使用を否定するという対応を検討すべきでしょう。

いくたてつお

東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独逸マックス・プランク特許法研究所に在籍。

かわせ しげひろ

一橋大学法学部法律学科卒業。大学卒業後、電気メーカーにおいてIT技術者として勤務した後、現職に至る。IT技術関連の知財・訴訟業務に限らず、著作権・商標・不正競争防止法関連の案件のほか一般民事に関する案件を含めてさまざまな業務を担当。