

侵害事件における商標の類比判断に関する裁判例

1 P I T A V A 事件

東京地裁平成26年(ワ)第768号・平成26年10月30日判決

2 m e l o n k u m a 事件

大阪地方裁判所平成25年(ワ)第7840号・平成26年8月26日判決

3 湯一とぴあ事件

東京地裁平成25年(ワ)第12646号・平成26年8月28日判決

知財高裁平成27年(ネ)第10037号・平成27年11月5日判決

平成28年2月17日

弁護士 西岡志貴

P I T A V A 事件

第1 事件の表示

東京地裁平成26年(ワ)第768号
平成26年10月30日判決

第2 事案について

1 当事者

原告：興和株式会社（以下「原告」という。）
被告：沢井製薬株式会社（以下「被告」という。）

2 事案の概要

原告が、被告に対し、被告が被告標章を被告製品に付して販売していることが原告の商標権の侵害であるとして、商標法36条1項及び2項に基づき、被告各標章の使用の差止め及び被告各標章を付した被告製品の廃棄を求めた事案である。

裁判所は、

①被告標章は原告商標に類似するが、
②原告の権利行使は商標法39条、特許法104条の3第1項の規定によって制限される、
と判断して、原告の請求をいずれも棄却。

3 事実関係

(1) 原告について

原告は、製薬会社である。

原告は、原告商標（下記のもの。）の商標権者である。

登録番号 第4942833号
出願年月日 平成17年8月30日
登録年月日 平成18年4月7日
商品の区分 第5類
指定商品 薬剤
登録商標 P I T A V A (標準文字)

(2) 被告について

被告は、製薬会社である。

被告は、「ピタバスタチンCa錠『サワイ』」という製品（以下「被告製品」という。）を販売している。被告製品は、HMG-C o A還元酵素阻害薬であるピタバスタチンカルシウム（国際一般名（INN）は「pitavastatin」）を有効成分とし、コレステロール値を下げる効果がある。

被告製品は、原告の製品「リバロ錠」の後発医薬品（いわゆるジェネリック医薬品）である。被告製品は、錠剤である。

(被告製品) 	※沢井製薬株式会社ウェブサイト (http://med.sawai.co.jp/preview.php?prodid=1532&mode=link) から引用
---	---

※なお、本件では、「被告商品」として有効成分が1mgのもの、2mgのもの及び4mgのものが問題となっているが、今回は「被告製品」として2mgのものを例に判例報告を行う。

(3) 「被告各標章」と「被告全体標章」

ア 原告が原告商標と類似すると主張する「被告各標章」は、次のとおりである。



イ 「被告全体標章」は、被告製品の表面に3段にわたって表示された「SW ピタバ 2」である（上記被告製品の画像を参照。）。

第3 本件の争点

- 1 被告の使用する標章（被告標章ないし被告全体標章）と本件商標の類否（争点1）
- 2 商標的使用の有無（争点2）
- 3 権利行使制限（商標法39条、特許法104条の3第1項）の可否（争点3）
- 4 権利の濫用の成否（争点4）

第4 裁判所の判断

1 爭点1（類否）について

裁判所は、原告商標と被告各標章を対比して、「被告各標章に接した需要者等は…本件商標との間で商品の出所に混同を来すおそれがある」と判断した。

(1) 類否判断の対象は被告各標章が被告全体標章か

…被告各商品に付された標章は…、一段目の「SW」の文字、二段目の「ピタバ」の文字（被告各標章）、三段目の数字（1、2又は4）が、等間隔にやや離れて配置されており、被告各標章は他の部分と独立した標章と解することができるから、本件商標と被告各標章を対比するのが相当である。

(2) 原告商標と被告標章の対比

ア 外観及び称呼について

・原告商標：

本件商標は、「P I T A V A」の欧文字の標準文字から成り、「ピタバ」の称呼を生ずる。

・被告標章：

被告各標章は「ピタバ」のゴシック調の片仮名文字から成り、別紙被告標章目録記載1～3のとおりの外観であって、「ピタバ」の称呼を生ずる。

イ 観念について

・原告商標：

本件商標は、需要者等のうち患者に対しては特段の觀念を生じさせないが、医療従事者に対しては本件物質を想起させるものと認められる。

・被告標章：

医療従事者に対しては本件物質（ピタバスタチンカルシウム）を想起させるが、患者に対しては特段の觀念を生じさせない。

(その理由)

証拠…によれば、…公開された公開特許公報や再公表特許公報、…医療関係誌に掲載された学会報告に関する記事及び米国食品医薬品局の安全性通信…において、本件物質につき「ピタバ」ないし「P i t a v a」と表記する例があること、これらの文献等の一部のほか、…英語の論文等においても、…プラバスタチンを「P r a v a」、シンバスタチンを「S i m v a」、アトルバスタチンを「A t o r v a」又は「アトルバ」、ロスバスタチンを「ロスバ」と表記する例があること、さらに、「s t a t i n」、「s t a t i n s」、「スタチン」又は「スタチン類」がHMG-C o A還元酵素阻害薬の総称として用

いられていることが認められる。

そして、本件商標の指定商品である薬剤の需要者ないし取引者は、指定商品の性質上、患者及び医師、薬剤師、看護師等の医療従事者であると認められるところ、上記認定事実によれば、本件物質等のHMG-C_oA還元酵素阻害薬が「スタチン」と総称されている上、論文等においてHMG-C_oA還元酵素阻害薬の薬剤名を略記する際に「statin」ないし「スタチン」の前の部分のみを記載する方法が用いられていることからすれば、需要者ないし取引者のうち一般に医療従事者においては、医薬品に付された「PITAVA」の記載から本件物質を想起するものと認められる。

他方、需要者等のうち患者において、一般に「PITAVA」の記載から本件物質を想起すると認めるに足りる証拠はない。

ウ 類否についての結論

本件商標と被告各標章は、「ピタバ」という同一の称呼を生ずるものであり、外観は「PITAVA」又は「ピタバ」という欧文字であるか片仮名であるかの相違にとどまる。そして、需要者等のうち医療従事者においては同一の観念を生じさせること、患者においてはいずれに関しても特段の観念を想起することがないことを考慮すると、被告各商品に付された被告各標章に接した需要者等は、特に上記称呼の同一性により、本件商標との間で商品の出所に混同を生ずるおそれがあるということができる。

…上記…によれば、被告各標章は本件商標に類似すると解されるところ、被告各商品への使用がいわゆる商標的使用に当たるとすれば本件商標権を侵害するとみる余地がある…。

2 争点2（商標的使用にあたるか）について

裁判所は、争点2については判断していない。

3 争点3（権利行使制限の可否）について

…本件商標が商標法4条1項16号所定の「商品の品質…の誤認を生ずるおそれのある商標」に当たるかどうかについてみると、前記…のとおり、需要者ないし取引者のうち一般に医療従事者においては、医薬品に付された「PITAVA」の記載から本件物質を想起すると認められる。そうすると、本件商標の指定商品のうち本件物質を含有しない薬剤に本件商標を使用した場合には、需要者等が当該薬剤に本件物質が含まれると誤認するおそれがあるので、本件商標は「商品の品質…の誤認を生ずるおそれのある商標」（商標法4条1項16号）に当たると判断するのが相当である。

したがって、本件商標の商標登録は無効審判により無効にされるべきものであり、

原告は本件商標権を行使することができない（同法39条、特許法104条の3第1項）。

4 結論

以上によれば、…原告の請求はいずれも理由がないから、これを棄却する…。

第5 雜感

- ・商標的利用

m e l o n k u m a 事件

第1 事件の表示

大阪地裁平成25年(ワ)第7840号
平成26年8月28日判決

第2 事案について

1 当事者

原告：株式会社 Ring International (以下「原告」という。)
被告：有限会社ワカサ観光物産 (以下「被告」という。)

2 事案の概要

原告が、被告に対し、被告各標章の使用が原告の商標権を侵害するものであるとして、不法行為に基づく損害賠償を請求した事案である。

裁判所は、原告の商標権の行使は権利の濫用であるとして、請求を棄却。

3 事実関係

(1) 原告について

原告は、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る。

原告は、次の登録商標（以下「原告商標」といい、登録にかかる権利を「原告商標権」という。）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
m e l o n k u m a (標準文字)

(2) 被告について

被告は、ドライブインの経営等を目的とする有限会社である。

被告は、遅くとも平成22年12月頃から、別紙被告標章目録記載の標章を、被告が運営するウェブサイト（<http://yubariten.com/>）のグッズ販売ページ（以下「本件ウェブサイト」という。）において、同目録に記載した商品（以下「被告商品」という。）を示すものとして使用している。

（参考画像：本件ウェブサイト）

The screenshot shows the homepage of the Yubariten website. At the top, there are links for TOP, ご利用案内 (Usage Instructions), お問い合わせ (Contact), and サイトマップ (Site Map). On the left, there's a sidebar with a search icon and a list of product categories: メロン熊グッズ, ストラップ, ステッカー, ポールペン, クリアファイル, ノート, ケイカルミ, アパレル, ハンカチ, 耳かき, 聴き箱, おやつ, お財布, 初物！タコメロン (5/30～), and 夕張メロン. The main content area features several large images of products: '忘れない用事に クリアファイル' (Clear file for important things), '何故か。人気の耳かき。' (Why? Popular earplugs.), and '勝負服。' (Winning outfit.). Below these are smaller images of items like 'メロン熊 ストラップ【モグモグ】' (Melon bear strap [Mog Mog]), 'メロン熊 ストラップ【パンザイ】' (Melon bear strap [Panza]), 'メロン熊 ストラップ【あっこり】' (Melon bear strap [Akkori]), and 'メロン熊 ゴールデンメタコウストラップ' (Golden Metako strap). A calendar at the bottom shows July 2015.

※「北海道物産センター夕張店 -ワカサ観光物産-」ウェブサイト

（<http://yubariten.com/SHOP/434502/1009177/list.html>）より引用。なお、この画像は平成27年7月25日現在の本件ウェブサイトの画像であり、この報告の対象となる事件当時のものではない。

被告商標目録の抜粋は次のとおりである。

番号	標章	対象商品
1	メロン熊ストラップ	メロン熊ストラップ<グリーン> メロン熊ストラップ<オレンジ> メロン熊ストラップ<ピンク>

		メロン熊ストラップ<ブルー> メロン熊ストラップ<ブラック>
2	メロン熊 くたくたストラップ	メロン熊 くたくたストラップ
3	メロン熊マグネット	メロン熊マグネット メロン熊マグネット<カワイイバージョンガオー> … (以下略)
	…	
15	メロン熊 ビックマスコット	メロン熊 ビックマスコット
	…	
20	メロン熊 ぬいぐるみマスコット	メロン熊 ぬいぐるみマスコット【ストラップ】
	…	
23	メロン熊 グミ	メロン熊 グミ

第3 本件の争点

- 1 原告商標と被告各標章の類否（争点1）
- 2 原告商標の指定商品と被告商品の類否（争点2）
- 3 原告商標件の行使が権利濫用にあたるか（争点3）

第4 裁判所の判断

1 争点1（類否）について

(1) 被告標章の要部はどこか

被告各標章は、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。

(2) 原告商標と被告標章の対比

ア 結論

原告商標と被告各標章のうち「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。

イ 外観・称呼について

原告商標は、9文字のローマ字からなる外観を有するのに対し、被告各標章の「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、被告各標章の「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。

原告商標も被告各標章も称呼は同じ「メロンクマ」である。

ウ 観念について

・原告商標：

ローマ字（小文字）で「m e l o n k u m a」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、原告商標のみからは、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える。

・被告標章：

被告各標章のうち「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。

（その理由）

ア 被告代表者は、北海道夕張市内の観光物産店「北海道物産センター」の店長であったところ、平成19年頃に「花豆プリン」、平成21年頃には「石炭シュークリーム」、「ユウバリなまらキャラメル」など、地元の農産物や観光資源を活用した商品を開発し、需要者的好評を得ていたほか、東京などの百貨店にも、夕張市産の商品にちなんだ物産展を出店して、それらの認知度を高める活動をしていた…。

イ 平成21年9月頃、被告代表者は、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100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…。

ウ 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…。

エ その後も、被告代表者は、全国のいわゆる「ご当地キャラ」、「ゆるキャラ」に関する行事や、全国各地の百貨店で開催される北海道物産展等に本件キャラクターを参加させ、観光ガイドブックその他の媒体に本件キャラクターを登場させるなどして、本件キャラクターを、夕張市ないし北海道を代表するキャラクターとして、周知性、著名性を維持するべく活動している…。

本件キャラクターを表示した商品の例	本件キャラクターのきぐるみ
 メロン熊	
「北海道物産センター夕張店 -ワカサ観光物産-」ウエブサイト (http://yubariten.com/SHOP/201.html) より引用	「恐怖のメロン熊 メロン熊オフィシャルブログ」(http://ameblo.jp/melon-kuma/image-11946770576-13115828725.html) より引用

エ 類否に関する結論

以上によると、原告商標と被告各標章のうち「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。

2 原告商標の指定商品と被告商品の類否（争点2）

被告商品のうち、少なくとも、マグネット、ビックマスコット、ぬいぐるみマスコットは、原告商標の指定商品であるおもちゃ、人形と同一、あるいはこれに類似するといえる。

3 原告商標権の行使が権利濫用にあたるか（争点3）

(1) 結論

あたる。

(2) 誤認混同のおそれの有無

原告商標と被告各標章のうち「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 被告各標章の自他識別能力等

上記…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つて、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」）を組み合わせてなる「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チック体調の「メロン熊」の標章（被告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というべきである。

イ 被告各標章の使用態様

また、上記…にみたとおり、本件ウェブサイトにおいても、被告各標章が、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 原告商標の自他識別能力

他方、原告商標の出願は、平成19年6月にされてはいるが、その後、原告商標

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、原告商標については、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、原告商標から、「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、原告商標と被告各標章は、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。

(3) 権利濫用の該当性

以上述べたところからすると、もともと被告各標章には特段の自他識別能力がある一方、原告商標は、登録後、少なくとも、流通におかれた商品に使用されではおらず、原告商標自体、原告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、原告商標と被告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、原告は、原告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で認定した原告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、原告商標と被告各標章が誤認混同のおそれがあるとしても、原告による権利行使は、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。

3 結論

以上の次第で、その余の点を判断するまでもなく、原告の請求は理由がないから、これを棄却する。

第5 雜感

- ・権利濫用の判断
- ・取引の実情

湯一とぴあ事件

第1 事件の表示

東京地裁平成25年(ワ)第12646号
平成27年2月20日判決

第2 事案について

1 当事者

原告：株式会社湯一とぴあ（以下「原告」という。）
被告：函南町（以下「被告」という。）

2 事案の概要

原告が、被告に対し、被告の運営する入浴施設において使用される標章が原告の商標権を侵害すると主張して、被告に対して、商標法36条1項及び2項に基づく標章の使用の差止め並びに外壁等からの標章の抹消及び標章を付した広告物の廃棄を求め、また、不法行為に基づく損害賠償の支払を求めた事案である。

裁判所は、原告の請求を認容（ただし損害賠償請求については一部認容）。

3 事実関係

(1) 原告について

原告は、温泉ホテルの経営を主な業務としている株式会社である。

原告は、山梨県甲斐市所在の温泉ホテル「ラドン健康パレス湯～とぴあ」（以下「原告施設」という。）を経営し、平成7年以降、原告商標を用いて、入浴施設の提供を行っている。

原告は、以下の商標権（以下「原告商標権」といい、その登録商標を「原告商標」という。）を有している。

(原告商標)

登録番号 第3112304号

出願日 平成4年9月30日

登録日 平成8年1月31日

登錄商標

ラドン健康パレス



指定役務 入浴施設の提供

※（独立行政法人工業所有権情報・研修館のウェブサイト「特許情報プラットフォーム」
(<https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage>)」にて原告商標を検索した結果を一部抜粋して転載した。）

(参考: 原告施設のウェブサイト)

山梨県のホテル＆ラドン温泉「湯～とひあ」天然100%かけ流しの温泉におすすめのラドン温泉。男女各16種類のお風呂「アクアプラザ」がございます。グループ団体京阪旅行に山梨県観光拠点に便利なホテルです。

ラドン 健康 パレス

湯とひあ

Room
宿泊案内

Spa
お風呂のご案内

Charge
料金のご案内

Event
イベント情報

Reservation
ご予約

Question
お問い合わせ



アクセス Access

新宿 - (中央高速90分) - 甲府昭和IC - (R20号韭崎方面3分) - 竜王 湯～とひあ

名古屋 - (中央高速3時間30分) - 甲府昭和IC - (R20号3分) - 竜王 湯～とひあ

電車でお越しの方 Access

新宿駅 - (中央本線特急1時間30分) - 甲府駅 - (普通列車1分) - 竜王駅 - (徒歩6分) - 湯～とひあ

富士駅 - (身延線3時間) - 甲府駅 - (普通列車1分) - 竜王駅 - (徒歩8分) - 湯～とひあ

ご案内 Information

温泉に入って、飲んで、食べてのあとは、ゆっくりとしたくつろぎの時間。

山梨県甲斐市にある「湯～とひあ」は1日の疲れをほぐしていただける落ちつきを大切にしたホテルとして、また当ホテルをマイホームにして、ビジネスに、観光にも幅広くご利用いただけます。

日本旅館協会(日本国際観光・日本観光連盟)会員旅館シルバースター登録旅館、人にやさしいお宿です。

 日本旅館協会

建物外観

宿泊のご案内 Room

1日のお疲れをくぐり、アーバンリゾートおつきあい加熱式



原告施設のウェブサイト (<http://www.u-u.co.jp/>) より引用。

(2) 被告について

被告は、静岡県内の地方公共団体である。

被告は、平成14年10月20日から現在に至るまで、静岡県田方郡函南町所在の…施設（以下「被告施設」という。）において、別紙被告標章目録記載の標章（以下「被告標章」という。）を使用して、入浴施設の提供を行っている。

被告は、入浴施設の提供に当たり、被告施設の外壁、施設の掲示物、送迎バスに被告標章を付している。また、被告は、…ウェブサイト（被告施設のウェブサイト）上の被告施設の広告に、被告標章を付して電磁的方法により提供しており、また、被告標章を付したパンフレット、チラシ等の広告物を展示、頒布している。

（被告標章）



※裁判所ホームページ（<http://www.courts.go.jp/>）の裁判例情報において提供されている本件訴訟の判決文より転載。

第3 本件の争点

- 1 原告商標と被告標章の類否（争点1）
- 2 原告の損害の有無及びその額（争点2）
- 3 消滅時効の成否（争点3）

第4 裁判所の判断

1 爭点1（類否）について

原告商標と被告標章（再掲）

原告商標	被告標章
<p>ラドン健康パレス </p>	

裁判所は、原告商標の「ラドン健康パレス」の部分並びに被告標章の「かんなみ」、「IZU KANNAMI SPA」の部分及び花の図柄部分には識別力がないとして、原告商標の「湯～とぴあ」の部分と被告標章の「湯～トピア」の部分を対比すべきであるとし、結論として、原告商標と被告標章は「その需要者において、その役務の出所について誤認混同を生ずるおそれがある」とした。

(1) 原告商標について

ア 外観（全体）について

原告商標の外観は、…「ラドン健康パレス」の文字及び「湯～とぴあ」の文字（なお、「湯～」の部分は、「湯」の旁である「易」の中の「一」を、「～」と波状に変形しつつ、その右端を伸ばすことによって、「湯～」を一体的に表現している。）を上下二段にそれぞれ横書きして成り、上段の「ラドン健康パレス」の文字は、細いゴシック調で色は青色であり、下段の「湯～とぴあ」の文字は、丸みを帯びた太いフォントのポップ体で、やや立体感を持たせた黄色の文字を青地でふち取って表されており、上段の文字の約7、8倍大きく、また、「湯～とぴあ」の「湯」の文字が「とぴあ」の文字よりも大きく強調されている。

イ 称呼（全体）について

原告商標は、上記の上下二段の文字から、全体として、「ラドンケンコウパレス ヨートピア」との称呼を生じる。

ウ 観念（全体）について

…原告商標の下段の「湯～とぴあ」の部分は、「理想郷、理想社会」などを意味する英単語「utopia」（ヨートピア）の「ユ」を「湯」に置き換えた造語で

あると認められるところ、この下段部分と上段部分の意味上の繋がりから、原告商標を全体として見ると、「ラドンを用いた健康により温泉施設であって、理想的で快適な入浴施設」という程度の観念が生じるということができる。

エ 識別力の生じる部分について

もっとも、原告商標は、その外觀上、上段の「ラドン健康パレス」の部分と下段の「湯～とぴあ」の部分とから成る結合商標と認められるところ、その文字の色及び大きさの違い、その配置態様によって、一見して明瞭に区分して認識されるものであるから、これらの二つの部分は、分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分に結合しているものということはできない。

そして、上段の「ラドン健康パレス」の部分は、元素の一つである「ラドン」、身体に悪いところがなくすこやかなことを意味する「健康」及び「宮殿、御殿、娯楽又は公益のための建築物」の意味を持つ「パレス」という一般的な単語を繋げたものであり、それらの単語が持つ個々の意味合いを併せて、後記認定のとおり、全国に数多く存在する「ラドン健康センター」、「ラドン温泉健康センター」、「ラドン健康美容センター」、「ラドン保養センター」、「ラドン保健センター」などと同様に、「ラドンを用いた健康により温泉施設」という程度の一般名称的な意味を示すにすぎないのでに対して、下段の「湯～とぴあ」の部分は、「ユートピア」の「ユ」を「湯」に置き換えた造語であり、しかも、その文字が上段の文字よりもはるかに大きく目立つ態様で示されていることからすれば、原告商標の中で、「湯～とぴあ」の部分は、強く支配的な印象を与える部分といふことができる。

そうすると、原告商標においては、その全体での称呼及び観念とは別に、その下段の「湯～とぴあ」の部分のみから、「ユートピア」の称呼が生じ、「理想的で快適な入浴施設」という程度の観念が生じるといふことができる。

(2) 被告標章について

ア 外觀（全体）について

被告標章の外觀は、…上段に「湯～トピアかんなみ」の文字を横書きし、下段に、3枚の葉を伴う1輪の花（…函南町の花である「ハコネザクラ」。）の図形と、その図形の左右にそれぞれ「I Z U KANNAMI」と「S P A」の極めて小さな欧文字を横書きに配して成る結合商標と認められるところ、上段の文字は、いずれも毛筆様のもので書いたように濃淡や太さに変化を持たせたデザインの字体（なお、「湯」の字の中の「日」の部分は、その中央の「一」が赤い丸に置き換えられて表現されている。）となっているが、このうち「湯～トピア」の部分は黒色（上記赤い丸を除く。以下同じ。）で、「かんなみ」の部分は緑色でそれぞれ表されており、「湯～トピア」の「湯」の文字が「～トピア」の文字よりも大きく強調されており、また、下段の花の図形は、上段の一文字と同程度かそれより小さく描かれ、下段の

欧文字は、上段の文字に比して極めて小さいフォントで黒色で記されている。

イ 称呼及び観念（全体）について

被告標章の中において、その外観上、「湯～トピアかんなみ」の文字で構成される上段部分は、下段の図形及びごく小さな欧文字とは、明らかに区別されて、独立して認識されるものと認められるところ、その上段部分からは「ユートピアカンナミ」の称呼が生じ、また、「函南町にある、理想的で快適な入浴施設」という程度の観念が生じる。

ウ 識別力を生じる部分について

被告標章の上段の「湯～トピアかんなみ」の文字は、いずれも同様の字体で、1行でまとまりよく記載されているものの、視覚上、黒色の「湯～トピア」と緑色の「かんなみ」の二つの部分によって構成されていることが容易に認識されるものであるから、これらの二つの部分は、分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分に結合しているものということはできない。また、前方の「湯～トピア」の部分は、「ユートピア」の「ユ」を「湯」に置き換えた造語であり、出所識別標識として強い印象を与える部分であるということができるが、他方、後方の「かんなみ」の部分は、「函南」という地名若しくは町名を指していることは明らかであるから、入浴施設が所在し、その役務が提供される場所を表すものにすぎず、自他役務を識別する機能が弱いというべきである。そうすると、「かんなみ」の部分は、「湯～トピア」の部分と一体となって上記の称呼及び観念が生じ得るとしても、「かんなみ」の部分それ自体からは、独自の出所識別標識としての称呼及び観念を生じないというのが相当である。

したがって、被告標章の上段部分からは、その全体に対応した称呼及び観念とは別に、「湯～トピア」の部分に対応した「ユートピア」という称呼及び「理想的で快適な入浴施設」という程度の観念も生じるものというのが相当である。

(3) 取引の実情等について

- ・被告施設は、被告がその町民の健康増進及び福祉の向上並びに地域の振興に寄与することを目的として設立・運営する公共の日帰り入浴施設であり、その利用者の約半数が函南町の住民で、三島市、沼津市などの近隣市町村の住民を含めると利用者の大半を占める。

- ・被告標章は、被告施設についてのみ使用されており、他の地域における入浴施設の提供のために使用されていない。

- ・他方、原告施設は、山梨県甲斐市に所在する入浴施設付きの宿泊施設であり、同施設のホームページ上では、館内にラドン温泉を含む複数の風呂があることが謳われ、宿泊予約サイトではラドン温泉関連施設として紹介されている。

- ・原告が原告商標を使用して運営する入浴施設は、原告施設のみである。

- ・全国の入浴施設については、同一の経営主体が各地において同様の名称を用いて複数の施設を運営することがある
- ・インターネットの検索サイトで「湯～とぴあ」の語を検索した結果によれば、全国には、「湯一とぴあ」又はこれに類する語を含む名称を有する入浴施設として、原告施設及び被告施設のほかに、少なくとも「湯～とぴあ宝」（名古屋市）、「湯とぴあ雁の里温泉」（秋田県仙北郡美郷町）、「なにわ健康ランド湯一トピア」（大阪府東大阪市）、「湯～とぴあダイゴ」（京都市）、「臼別温泉湯とぴあ臼別」（北海道せたな町）、「湯～とぴあ熊の湯」（東京都板橋区）、「藤河内湯一とぴあ」（大分県佐伯市）、「あわくら温泉湯～とぴあ黄金泉」（岡山県英田郡西粟倉村）及び「湯～トピア小中野」（青森県八戸市）の各施設がある。

(4) 類否判断

ア 識別力を有する部分（「湯～とぴあ」と「湯～トピア」）について

…原告商標のうち強く支配的な印象を与える部分である「湯～とぴあ」と、被告標章のうち強く支配的な印象を与える部分である「湯～トピア」とを対比すると、原告商標の「湯～とぴあ」の部分から、「ユートピア」の称呼及び「理想的で快適な入浴施設」という程度の観念が生じ、被告標章の「湯～トピア」の部分からも、「ユートピア」の称呼及び「理想的で快適な入浴施設」という程度の観念が生じることが認められるから、原告商標と被告標章とは、強く支配的な印象を与える部分において同一の称呼及び観念を有する…、また、外観においても、いずれも「湯～とぴあ」ないし「湯～トピア」の文字を含み、平仮名か片仮名かの違いがあるにすぎず、実質的に同じ語をその構成に含んでいる…。

イ その他の部分について

一方で、原告商標と被告標章とは、その文字の字体が異なるほか、原告商標には、「湯～とぴあ」の文字のほかに「ラドン健康パレス」との文字があり、また、被告標章には、「湯～トピア」の文字のほか、「かんなみ」の文字、「IZU KAN NAMI」及び「SPA」の欧文字並びに花の図形が含まれているが、前記…のとおり、それらの構成部分は、原告商標又は被告標章において、「湯～とぴあ」ないし「湯～トピア」の部分と比べて目立つ部分であるとはいえず、出所識別標識としての機能を有しているとは認められないので、それらの相違は類否判断に影響を与えるものではない。

ウ 結論

そうすると、原告商標及び被告標章からは同一の称呼及び観念が生じること、その外観上も上記のとおり類似性を有することに加えて、前記…のとおり、全国の入浴施設については、同一の経営主体が各地において同様の名称を用いて複数の施設を運営することもあることも考慮すると、原告商標と被告標章との外観上の相違点、

原告施設と被告施設の所在地、施設の性格及び利用者の層が異なること、原告施設及び被告施設のほかにも「湯一とぴあ」又はこれに類する名称を用いた施設が全国に複数存在することなどの事情を斟酌したとしても、原告商標と被告標章が、入浴施設の提供という同一の役務に使用された場合には、その需要者において、その役務の出所について誤認混同を生ずるおそれがあると認めるのが相当というべきである。

2 争点1（類否）に関する被告の主張について

(1) 原告商標の「ラドン健康パレス」の部分に識別力があるとする主張について

ア 証拠…によれば、「ラドン健康パレス」の語をインターネットの検索サイトで検索した場合、その検索結果の上位40件は、いずれも原告施設に関するウェブサイトであったことが認められる。しかし、これはインターネット検索を用いた調査によって判明したものにすぎないから、そのような事実が、入浴施設の需要者において一般的に認識されているものであるとは、認めることができない。

イ しかも、前記…のとおり、「ラドン健康パレス」の語は、元素の一つである「ラドン」、身体に悪いところがなくすこやかなことを意味する「健康」及び「宮殿、御殿。娯楽又は公益のための建築物」の意味を持つ「パレス」という一般的な単語を繋げたものであって、その上、…ラドン温泉を提供する施設は日本全国に多数存在し、その中には、「ラドン健康センター」、「ラドン温泉健康センター」、「ラドン健康美容センター」、「ラドン温泉センター」、「ラドン保養センター」、「ラドン保健センター」、「ラドンセンター」、「ラドンスパ」、「ラドンサウナセンター」等の名称を用いる施設も多く、また、サウナや入浴施設の名称として、「センター」のほか「プラザ」、「ランド」、「パレス」の語が用いられることも一般的であることが認められることからすると、「ラドン健康パレス」の語が温泉施設の名称の中で用いられた場合には、それらの単語が持つ個々の意味合いを併せた「ラドンを用いた健康により温泉施設」という程度の観念が生じるにすぎず、それ自体は、需要者にとって、その役務の提供場所、質、用に供する物、効能などを想起させるものにとどまるものと解される。

ウ そうすると、入浴施設の提供を指定役務とする原告商標については、「ラドン健康パレス」の部分が、造語である「湯～とぴあ」の部分に比して、需要者に対する出所識別標識として強く働いているものとは認めることができない。

(2) 被告商標の「かんなみ」の部分が不可分であるとする主張について

…被告標章においては、「湯～トピア」の文字と「かんなみ」の文字は色が異なり、外観上、二つの部分であると容易に認識されるものである。また、被告標章は、その中の「かんなみ」の文字やハコネザクラの図形から、函南町又はそれに関連する事柄

を想起させるものであるとはいえるが、被告標章自体から、それを使用する施設が函南町の設置・運営する公共施設であることを認識することはできない…前記…のとおり、同一の経営主体が各地において同様の名称を用いて複数の施設を運営するがあるとの実情も考慮すると、一般の需要者は、被告標章の中の「かんなみ」の文字（又は、同文字とハコネザクラの図形）を、被告施設の所在地を指すものとして認識するにとどまる…。

したがって、被告標章において「かんなみ」の文字が「湯～トピア」の文字と不可分一体のものとして出所識別機能を果たしていると解することはできない。

(3) 原告商標の「湯～とぴあ」の部分に識別力がないとする主張について

…被告は、原告商標のうち「湯～とぴあ」の部分について、全国には、原告施設及び被告施設のほかに、「湯～とぴあ」又はこれに類する名称を有する入浴施設が複数存在することや、特許庁においても、被告標章を含めて、「ユートピア」の称呼を有する商標が複数登録されていることを挙げて、同部分が出所識別機能を有していないと主張する。

しかし、前記…のとおり、全国には、原告施設及び被告施設のほかに、「湯～とぴあ」又はこれに類する語を含む名称の入浴施設が10件程度存在することが認められるが、そのような事実によっても、「湯～とぴあ」の語が入浴施設を表す用語として一般的でありふれていて、入浴施設に用いられた場合に出所識別標識としての機能を果たさない表示になっているとは認めることができないのであって、むしろ、それらの施設の各名称において、当該部分がそれぞれ顧客誘引力を有する出所識別標識としての機能を果たしていると解するのが相当である。

(4) 原告施設と被告施設における取引の実情から誤認混同のおそれがないとの主張について

…被告は、原告施設及び被告施設について、各施設の所在地、性格、利用者層の違いなどを取引の実情として挙げて、誤認混同のおそれがないと主張する。

しかし、

- ・原告商標を使用した原告施設が山梨県甲斐市に存するのみであり、これが被告標章を使用する被告施設の所在地（静岡県田方郡函南町）と一定の距離を有しているとしても（ただし、両県は県境を接する隣県である。），登録商標は国内全域で効力を有するものである以上、かかる事情をもって、原告商標と被告標章との誤認混同のおそれを否定することは相当でない。

- ・被告施設は函南町が設立・運営する公共施設であるが、被告標章自体からそのことが認識できるわけではなく、かつその具体的な使用態様においても、そのことが明示されているわけではないから、被告標章に接した需要者が、そのような施設の性

格の違いを認識して、出所を区別するものとは認められない。

・被告標章を使用する被告施設にラドン温泉関連施設がないとの事実についても、被告標章に接した需要者が、その標章自体から被告施設におけるラドン温泉関連施設の有無を認識するものとはいえないし、また、原告商標において強く支配的な印象を与える部分は、「ラドン健康パレス」の部分ではなく、「湯～とぴあ」の部分であると認められるから、被告施設にラドン関連施設がないとの事実が、原告商標と被告標章との誤認混同のおそれを否定するに足りるものであるとはいえない。

・被告施設の利用者の大半が函南町及びその近隣市町村の住民であるとの実情があるとしても、被告施設の利用は、それらの住民に限定されているものではなく、他の地域からの利用者がいることも事実であり、しかも、被告標章がインターネット上のウェブサイトにおいても使用されていることに照らせば、上記実情によつても、誤認混同のおそれがないということはできない。

2 争点2（損害）及び争点3（消滅時効）について

争点2及び争点3については、本報告では省略する。

第5 被告標章の商標登録について

被告は、被告標章について、本件の係属中に下記のとおり商標登録を受けた。

- ・本件の訴えの提起： 平成25年5月16日
- ・口頭弁論終結： 平成27年1月10日
- ・被告による被告標章の商標登録出願： 平成26年4月1日
- ・被告標章の商標登録出願： 平成26年8月8日

登録番号 第5692791号

出願日 平成26年4月1日

登録日 平成26年8月8日

登録商標



指定役務 飲食物の提供

温泉施設の提供

※（独立行政法人工業所有権情報・研修館のウェブサイト「特許情報プラットフォーム」(<https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BtmTopPage>)」にてこの商標を検索した結果を一部抜粋して転載した。）

本判決の中は、原告商標の「湯～とぴあ」の部分に識別力がないとする被告の主張及びこれに対する裁判所の判断の部分（本レジュメでは22ページの(3)の部分）でのみ、被告標章の商標登録が言及されている。

第6 第1審判決後

- 1 被告函南町は、平成27年3月2日、控訴した。
- 2 被告施設のウェブサイトには、平成27年7月25日現在、被告標章が表示されている。

（参考画像：被告施設のウェブサイト（平成27年7月25日現在））



被告施設のウェブサイト (<http://yu-topiakannami.jp/>) より引用。

第7 高裁の判断

1 結論

知財高裁は、原審の判決を覆し、請求を棄却。

2 理由

原審は、原告商標の「湯～とぴあ」の部分と被告商標の「湯～トピア」の部分を比較して、両者が類似であると判断した。

一方、控訴審は、原告商標の全体と、被告商標の「湯～トピアかんなみ」の部分を比較して、両者が非類似であると判断した。

(1) 最高裁の規範

商標の類否は、対比される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、使用された商標がその外観、觀念、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く、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（最高裁昭和43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁等）。

また、複数の構成部分を組み合わせた結合商標については、商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合していると認められる場合においては、その構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して類否を判断することは、原則として許されないが、他方で、商標の構成部分の一部が取引者又は需要者に対し、商品又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場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、觀念が生じない場合などには、商標の構成部分の一部だけを取り出して、他人の商標と比較し、その類否を判断することが許されるものと解される（最高裁昭和38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁等）。

（2）原審と控訴審の判断の対比

	原審	控訴審
原告商標の分離観察の可否	<p><u>(上段と下段が不可分に結合しているか)</u></p> <p>原告商標は、その外觀上、…これらの二つの部分は、分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分に結合しているものということはできない。</p> <p><u>(識別力を生ずる部分はどこか)</u></p> <p>上段の「ラドン健康パレス」の部分は、…一般的な単語を繋げたものであり、…全国に数多く存在する「ラドン健康センター」…などと同様に、「ラドンを用いた健康によい温泉施設」という程度の一般名称的な意味を示すにすぎない…。</p> <p>…下段の「湯～とぴあ」の部分は、「ユートピア」の「ユ」を「湯」に置き換えた造語であり、しかも、その文字が上段の文字よりもはるかに大きく目立つ態様で示されていることからすれば、原告商標の中で、「湯～とぴあ」の部分は、強く支配</p>	<p><u>(上段と下段が不可分に結合しているか)</u></p> <p>原告商標は、その外觀上、…これらの二つの部分は、分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分に結合しているものということはできない。</p> <p><u>(識別力を生ずる部分はどこか)</u></p> <p>上段の「ラドン健康パレス」の部分は…一般的な単語を繋げたものであり、温泉施設の名称の中で用いられた場合には、それらの単語が持つ個々の意味合いを併せた「ラドンを用いた健康によい温泉施設」という程度の一般名称的な意味を示すにすぎず、入浴施設の提供という指定役務との関係では、自他役務の識別力が弱いというべきである。</p> <p>下段の「湯～とぴあ」の部分は、「ユートピア」の「ユ」を「湯」に置き換えた造語であり、しかも、その文字が上段の文字よりもはるかに大きく目立つ色彩、態様で示されている。</p> <p>しかしながら、全国には、「湯一とぴあ」又は</p>

	<p>的な印象を与える部分ということができる。</p> <p>そうすると、原告商標においては、その全体での称呼及び観念とは別に、その下段の「湯～とぴあ」の部分のみから、「ユートピア」の称呼が生じ、「理想的で快適な入浴施設」という程度の観念が生じるということができる。</p>	<p>これに類する語を含む名称を有する入浴施設として、（15件）の各施設がある…。</p> <p>また、「湯」の漢字を含まないが、「ゆうとぴあ」と称呼する文字列を含む名称の入浴施設（宿泊施設を含む）（は、）全国には、（17件）の各施設がある…。</p> <p>さらに、称呼（参考情報）を「ユートピア」、指定役務に第42類「入浴施設の提供」を含む登録商標として、原告商標のほかに、…7件が存在する…。</p> <p>以上の認定事実によれば、「ゆうとぴあ」（「ユートピア」）と称呼される語は、「湯」の漢字を含む場合であると、「湯」の漢字を含まない場合であると、…入浴施設の提供という役務においては、全国的に広く使用されている…。</p> <p>したがって、…下段の「湯～とぴあ」の部分は、入浴施設の提供という指定役務との関係では、自他役務の識別力が弱いというべきであるから、取引者又は需要者をして役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるということはできず、この「湯～とぴあ」の部分だけを抽出して、被告標章と比較して類否を判断することは相当ではない。</p> <p>そうすると、原告商標の上段部分…及び下段部分…は、指定役務との関係では、いずれも出所識別力が弱いものであって、両者が結合することによってはじめて、「ラドンを用いた健康によい温泉施設であって、理想的で快適な入浴施設」であることが明確になるものであるから、原告商標における「ラドン健康パレス」と「湯～とぴあ」は不可分一体として理解されるべきものである。したがって、原告商標については、上段部分…と下段部分…を分離観察せずに、全体として一体的に観察して、被告標章との類否を判断するのが相當である。</p>
--	---	---

被告商標の分離観察の可否	<u>(上段と下段が不可分に結合しているか)</u> 被告標章…の外觀上，「湯～トピアかんなみ」の文字で構成される上段部分は，下段…とは，明らかに區別されて，独立して認識されるものと認められるところ，その上段部分からは「ユートピアカンナミ」の称呼が生じ，また，「函南町にある，理想的で快適な入浴施設」という程度の觀念が生じる。	<u>(上段と下段が不可分に結合しているか)</u> …被告標章は，その外觀上，「湯～トピアかんなみ」の文字で構成される上段部分と，下段部分の図形及びごく小さな欧文字から成る結合商標と認められるところ，上段部分と下段部分とは…一見して明瞭に区分して認識されるものであるから，…分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分に結合しているものということはできない。 そして，上段部分…の文字は，下段部分…と比較して，はるかに大きく目立つ態様で示されている…から…，…取引者又は需要者をして強く支配的な印象を与える部分ということができる。この上段部分からは「ユートピアカンナミ」の称呼が生じ，また，「函南町にある，理想的で快適な入浴施設」という程度の觀念が生じる。
	<u>(「湯～トピア」と「かんなみ」が不可分に結合しているか)</u> …「湯～トピアかんなみ」の文字は，いずれも同様の字体で，1行でまとまりよく記載されているものの，視覚上，黒色の「湯～トピア」と緑色の「かんなみ」の二つの部分によって構成されていることが容易に認識されるものであるから，これらの二つの部分は，分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分に結合しているものということはできない。	<u>(「湯～トピア」と「かんなみ」が不可分に結合しているか)</u> …「湯～トピアかんなみ」の文字は，いずれも同様の字体で，1行でまとまりよく記載されているものの，視覚上，黒色の「湯～トピア」と緑色の「かんなみ」の二つの部分によって構成されていることが容易に認識されるものであるから，これらの二つの部分は，分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分に結合しているとまではいえない。
	<u>(識別力を生ずる部分はどこか)</u> …「湯～トピア」の部分は，「ユートピア」の「ユ」を「湯」に置き換えた造語であり，出所識別標識として強い印象を与える部分であるということができるが，他方，後方の「かんなみ」の部分は，「函南」という地名若しくは町名を指していることは明らかであるから，…自他役務を識別する機能が弱いというべきである。そうすると，「かん	<u>(識別力を生ずる部分はどこか)</u> …「湯～トピア」の部分は，「ユートピア」の「ユ」を「湯」に置き換えた造語であるものの，前記…と同様に，入浴施設の提供という役務との関係では，自他役務の識別力が弱いというべきであるから，取引者又は需要者をして役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるということはできず，この「湯～トピア」の部分だけを抽出し

	<p>「なんみ」の部分は、「湯～トピア」の部分と一体となって上記の称呼及び観念が生じ得るとしても、「かんなみ」の部分それ自体からは、独自の出所識別標識としての称呼及び観念を生じないというのが相当である。</p> <p>したがって、被告標章の上段部分からは、その全体に対応した称呼及び観念とは別に、「湯～トピア」の部分に対応した「ユートピア」という称呼及び「理想的で快適な入浴施設」という程度の観念も生じるものというのが相当である。</p>	<p>て、原告商標と比較して類否を判断することは相当ではない。</p> <p>また、…「かんなみ」の部分は、「函南」という地名又は町名を指していることが容易に理解できるものであって、…自他役務の識別力が弱いというべきであるから、取引者又は需要者をして役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるということはできず、この「かんなみ」の部分だけを抽出して、原告商標と比較して類否を判断することも相当ではない。</p> <p>そうすると、…「湯～トピア」及び「かんなみ」の各部分は、…両者が結合することによってはじめて、「函南町にある、理想的で快適な入浴施設」であることが明確になるものであるから、被告標章における「湯～トピア」と「かんなみ」は不可分一体として理解されるべきものである。したがって、被告標章の上段部分のうち、「湯～トピア」の部分だけを抽出して、原告商標と比較して類否を判断することは相当ではなく、被告標章のうち、上段部分の、「湯～トピア」と「かんなみ」の部分を分離観察せずに、一体的に観察して、原告商標との類否を判断するのが相当である。</p>
類比判断	<p>原告商標のうち強く支配的な印象を与える部分である「湯～とぴあ」と、被告標章のうち強く支配的な印象を与える部分である「湯～トピア」とを対比すると、原告商標の「湯～とぴあ」の部分から、「ユートピア」の称呼及び「理想的で快適な入浴施設」という程度の観念が生じ、被告標章の「湯～トピア」の部分からも、「ユートピア」の称呼及び「理想的で快適な入浴施設」という程度の観念が生じることが認められるから、原告商標と被告標章とは、強く支配的な印象を与える部分において同一の称呼及び観念を有するものということができ、また、外観においても、いずれも「湯～とぴあ」ないし「湯～トピア」の文字を</p>	<p>原告商標と、被告標章のうち強く支配的な印象を与える部分である「湯～トピアかんなみ」とを対比すると、原告商標からは、「ラドンケンコウパレスユートピア」の称呼及び「ラドンを用いた健康によい温泉施設であって、理想的で快適な入浴施設」という程度の観念が生じ、被告標章の「湯～トピアかんなみ」の部分からは、「ユートピアカンナミ」の称呼及び「函南町にある、理想的で快適な入浴施設」という程度の観念が生じることが認められるから、原告商標と、被告標章のうち強く支配的な印象を与える部分とは、称呼及び観念を異にするものであり、また、外観においても著しく異なるものであることが明らかである。…</p>

<p>含み、平仮名か片仮名かの違いがあるにすぎず、実質的に同じ語をその構成に含んでいるということができる。…</p> <p>そうすると、原告商標及び被告標章からは同一の称呼及び観念が生じること、その外観上も上記のとおり類似性を有すること…原告商標と被告標章が、入浴施設の提供という同一の役務に使用された場合には、その需要者において、その役務の出所について誤認混同を生ずるおそれがある…。</p> <p>よって、被告標章は、原告商標に類似するべきであるから、被告が被告施設について被告標章を使用する行為は、原告商標権を侵害するものとみなされる（商標法37条1号）。</p>	<p>原告商標と被告標章とが、入浴施設の提供という同一の役務に使用されたとしても、取引者及び需要者において、その役務の出所について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。</p> <p>したがって、被告標章は、原告商標に類似しないというべきであるから、控訴人が被告施設について被告標章を使用する行為は、商標法37条1号の規定に該当するものではない。</p>
---	--

以 上