

# 逆混同 (Reverse confusion)

弁理士 大島 厚

## 目 次

1. Reverse confusion (逆混同) とは
2. 米国の先例
  - (1) Mustang 事件 – reverse confusion を否定した例
  - (2) Big O 事件 – reverse confusion を認めたりーディングケース
3. 逆混同を規制すべき理由
4. 逆混同について注意すべき事項
5. 若干の考察
6. 逆混同における混同のおそれ
7. 日本法との関係・・・問題になり得るか
  - (1) 大阪第一ホテル事件 (不正競争防止法)
  - (2) ベルモード事件 (不正競争防止法)
  - (3) ウイルスバスター事件 (商標権使用差止請求事件)
  - (4) 商標登録の事案
8. 結語

## 1. Reverse confusion (逆混同) とは

通常の商標権侵害事案では、後発使用者が、先行使用者の商標を使用することによって、あたかも後発使用者の商品・役務が先行使用者のものであるかのように誤認混同を生じさせ、結果として、先行使用者の商標に化体された信用にただ乗りするものである。

これに対し、後発使用者が、先行使用者の商標と同一・類似の商標を大々的に広告宣伝・使用し、その結果、後発使用者の商標の方が先行使用者の商標よりも有名になってしまふと、先行使用者の使用する商標が、逆に、あたかも後発使用者の商標であるかのように誤認混同されてしまうという現象が起こる。これを、「reverse confusion (逆混同)」といい、普通の混同は「forward confusion」とか「direct confusion」と呼ばれている（本稿では、便宜上、普通の混同を「順混同」と呼ぶ場合がある）<sup>(1)</sup>。そして、この逆混同の場合も、先行使用者は後発使用者に対して順混同の場合と同様に商標権侵害の責任を問うことができるものとされる。

米国において、逆混同理論は、後述の Big O 事件（第 10 巡回控訴裁判所）以来、殆どの連邦控訴裁判所で認められており、リストイメントのコメント<sup>(2)</sup>においても「逆混同の形成は、商標権侵害を規制する伝統的なルールに含まれる。」とされている。

(1) なお、似たような言葉として「reverse passing off」があり、これは、被告が原告の商品／役務を被告自身の商品／役務だと偽ること。Dastar Corp. V. Twentieth Century Fox Film Corp. et al. (Supreme Court of United States. 2003) 但し、このケースは地裁、第 9 巡回控訴裁判所が認めた reverse passing off を最高裁が否定したもの。

(2) Restatement Third, Unfair Competition, § 20, comment f

## 逆混同 (Reverse confusion)

### 2. 米国の先例

#### (1) Mustang 事件 – reverse confusion を否定した例<sup>(3)</sup>

##### 事実関係

\* 原告 Westward は、商標「MUSTANG」を商品「キャンパー」（ピックアップトラックに搭載して寝泊まりするもの）について1960年9月に使用開始し、その後「トラベルトレイラー」（トラックや自動車で牽引するキャンピングカー）にも使用。

\* 1960-65年の間、原告は1,234台のキャンパーを販売し、そのうちの865台が「MUSTANG」。

\* 1962年1月、原告は、「MUSTANG」及び突進する馬の図形からなる商標につきインディアナ州登録を取得。

\* 他方、被告フォード社は、1962年に実験的なスポーツカーを作り、「MUSTANG」及び突進する馬の図形のマークを付けて自動車ショウに出品。

\* 原告 Westward は、1962年12月、フォード社に対し、上記商標の使用を止めるよう求める書簡を送ったが、フォード社は、Westward は本件商標について排他権を有しておらず、フォード製品と Westward 製品との間には混同のおそれはないと回答。

\* 1964年4月から、フォード社は「MUSTANG」スポーツカーを製造開始。フォード社は、販売開始時に、600万ドルの広告販促費を遣り、1965年10月までにさらに1千万ドルを費やした。最初の18ヶ月で、フォード社は645,416台を販売。

\* これに対し Westward の年間広告代は最高の年でも4万ドルと認定されている。

\* 原審裁判所は、自動車とトレイラーとは購買者及びディーラーにおいて共通の市場が存在することを認めながら、「MUSTANG」車の出所に関し混同のおそれは無いとした。

##### 本件控訴審判決の認定判断

\* 先例 (Hertzler v. Goshen Chun and Ladder Co.) によれば、不正競争法上判断すべき点は、被告が使用したマークが原告の商品を表示するものであったか、又は、被告が自己の商品を原告の商品であるかのように偽ってつかませたか (passing off) である。

\* 本件の証拠等によれば、フォード社製品の出所について混同の問題は存在しない。フォード社の「MUSTANG」は広告等において、はっきりとフォード社の製品と表示されていた。

\* 原告・控訴人 Westward の製品の出所についても混同のおそれに関する事実問題は提起されていない。

(3) Westward Coach Manufacturing Company, Inc., and Ray Grainger, Trustee in Bankruptcy of Westward Coach Manufacturing Company, Inc. v. Ford Motor Company (7<sup>th</sup> Cir. 1968) 第7巡回控訴裁判所によるインディアナ州商標法上のケース。「reverse confusion」に初めて言及した判決といわれている。これ以外にも、逆混同事案で、後発大企業側が勝訴したケースとして有名なものとしては、Universal Money Ctrs., Inc. v. American Telephone & Telegraph Co. (10<sup>th</sup> Cir. 1994) ; W.W.W. Pharmaceutical Co. v. Gillette Co. (2<sup>nd</sup> Cir. 1993) などがある。

控訴人は、現実の混同 (actual confusion) に関するわずかな証拠を提出し、フォード社も、'Westward の「MUSTANG」製品がフォード社の製品と間違えられる可能性は認めている。

- \* フォード社は、インディアナ州法上、後発使用が単に先発使用者の製品の出所についての混同のおそれ生じるに過ぎないものであるなら、その後発使用は提訴理由になり得ない (not actionable) と主張するので、我々（控訴審）は、そのような混同のおそれが提訴理由になるかどうかを判断しなければならない。
- \* インディアナ州の控訴裁判所はこれまで、後発者の使用が先発使用者の商品の出所について混同のおそれを生じるかについて検討したことはなかった。Hertzler 事件のように、インディアナ州裁判所が形成してきた不正競争及び商標権侵害の判断基準 (tests) には、このようなタイプの混同は包含されていない。控訴人は、いわゆる「reverse confusion」理論を提示しているようだが、それについて我々は支持すべき合理的根拠を見いだせない。

## (2) Big O 事件<sup>(4)</sup> – reverse confusion を認めたリーディングケース

### 原告 : Big O

14州にまたがる 200 ほどの独立系ディーラーにタイヤの販売法等のノウハウを提供する会社で、自らこれらのディーラーを「Big O ディーラー」と称している。プライベートブランドとして、交換用タイヤに「Big O」を使用。当時の Big O の時価総額は約 20 万ドル。

### 被告 : Goodyear

世界一のタイヤメーカー。1974 年の売上げは 52 億 5 千万ドル、税抜き利益は 1 億 5 千 700 万ドル。全米で交換用タイヤを販売している。

- 1974 年 2 月、Big O は「Big O Big Foot 60」「Big O Big Foot 70」をタイヤについて州際先使用。
- 同年 7 月、Goodyear は、「Bigfoot」を新製品であるラジアルタイヤの販売促進キャンペーンに使用することを決定。
- 同年 8 月 24 日、Goodyear は、初めて Big O の「Big Foot」タイヤに気づき、Big O の社長に、9 月 16 日に開始される予定の「Bigfoot」広告キャンペーンについて通知。
- 同年 9 月 10 日、Big O と Goodyear は会談。その際、Big O は、Goodyear による「Bigfoot」の使用に反対を表明し、カネには興味がない旨を伝えたが、Goodyear は明確な回答をせず。
- 同年 9 月 16 日、Goodyear は、ABC 局のフットボール放送において「Bigfoot」販促キャンペーンを開始。1975 年 8 月 31 日までに、Goodyear はこの大々的キャンペーン (its massive, saturation campaign) に 969 万ドル余を投入。
- 同年 9 月 17 日、Big O 社長は Goodyear に対し、止めると言ったはずだと書簡を送付。これに対し、Goodyear は、そのような約束の事実ではなく、有効な販促手段である限り「Bigfoot」の使用を止めるつもりはない宣言。
- 同年 10 月 10 日、両者間の電話で、Goodyear はカネによる解決を示唆。Big O がそれを拒否すると、Goodyear の担当役員は、もし訴訟を起こしたら、その訴訟は、Goodyear が「Bigfoot」から望む利益を得るに十分なだけ長引くだろうとそぶいた。
- 同年 11 月 27 日、Big O 提訴。地裁は一時的差し止め命令及び仮差し止めは認めなかつたが、本訴で陪審が Big O の勝訴評決を行い、Goodyear が当裁判所（第 10 巡回控訴裁判所）に控訴。

---

(4) Big O Tire Dealers, Inc. v. The Goodyear Tire & Rubber Company (10<sup>th</sup> Cir. 1977)

## 逆混同 (Reverse confusion)

### 地裁における陪審の評決

- \* 商標権侵害の責任について・・・Big O の勝ち
- \* 不正原産地表示の責任について・・・Goodyear の勝ち
- \* 商標誹謗について・・・Big O の勝ち
- \* 原告立証の特別補償損害賠償額・・・0 ドル (なし)
- \* 原告立証の一般補償損害賠償額・・・280 万ドル
- \* 懲罰的・警告的損害賠償額・・・1680 万ドル

1975 年 9 月 4 日

### 判決要約

- I&II. BIG FOOT は生來的な識別性があるか。ある。これについて、地裁の陪審に対する説示には誤りはない。
- III. Goodyear は、スノーモービルトラックについての「Bigfoot」の先使用についての地裁の説示についてもクレームを付けたが否認。
- IV. 地裁は、次のとおり陪審に説示した。

第二の使用者（後発使用者）が、通常の注意力を有する購入者又は潜在購入者において商品の出所について混同を生じさせるおそれのある方法で商標を使用すれば、商標権侵害となる。このテストは、現実の混同ではなく、混同のおそれ (likelihood of confusion) である。

この説示は、陪審に対して、あらゆる種類の混同のおそれに基づいて責任を問うことを許容する効果がある。Big O は、Goodyear が Big O の信用を利用 (trade on) したとか、Goodyear の製品を Big O の製品であるかのように騙した (palm off) というような主張・立証はしていない。そうではなく、Big O は、Goodyear による Big O の商標の使用は、Big O の「Big Foot」タイヤの出所について、混同のおそれを生じさせたと主張しているのである。

本件の事実関係は、通常の商標権侵害事件とは異なる。通常の商標権侵害事件では、原告は、有名な (well established) 商標に対する相当の投資について主張し、被告（第二の使用者）の製品が原告の製品と同一の出所のものであるかのように被告が原告商標に付随する信用を利用することに起因する逸失利益の賠償を求めるものである。しかし、本件は、侵害者による原告商標の使用が原告製品の出所について混同を生じさせる逆混同 (reverse confusion) に関するものである。

Goodyear は、後発の商標使用が単に先行使用者の製品の出所について混同のおそれを生じせるだけなら、提訴不可 (not actionable) だと主張する。しかし、(本件の準拠法となるコロラド州法の解釈によれば、) コロラド裁判所は、コモンロー商標権侵害訴訟を逆混同の場合をも含むものとするであろう。

Goodyear は、Goodyear が Big O の信用を利用し又は Goodyear の製品を Big O の製品であるかのように騙す意図をもっていたことが立証されない限り、商標権侵害の責任は課し得ないと主張したが、地裁は、これに対し、次のように非常に説得力ある回答を行った。

Goodyear の立場を受け入れることの論理的帰結は、有名な商号と競業者から盗った商品名を日々的に広告できる経済力を持つ会社を、不正競争責任から免責するということになる。もし法が詐称通用

(passing off) に対する救済を制限するものならば、十分な規模と資源を有する者は誰でも、どんな商標でも採用でき、その商標に後発使用者の製品の標識としての新たな意味付けを行うことができるうことになる。本件における Goodyear の行動は、商標の不適切使用による疑問の余地のない不正競争行為であり、提訴可 (actionable) でなければならない。

さらに、Goodyear は、陪審が逆混同のおそれを認定できる信憑性のある証拠はなかったと主張する。しかし、Big O は、12 人以上の証人を出し、これらの証人は、Goodyear の「Bigfoot」コマーシャルを見た後の、Big O の「Big Foot」タイヤの出所についての現実の混同があったと証言した。これらの証言から、陪審は合理的に混同のおそれを推認できた。さらに、Goodyear の二人の役員は、混同はあり得たし、むしろ避けがたかったと証言した。

V. 証拠採用の可否について（省略）

VI. 商標誹謗 (trademark disparagement) について（省略）

VII. 損害賠償額について（省略）

以上により、控訴裁判所は、陪審には争点が誤りなく提示されたとし、地裁の認定判断は肯認されると結論した。

### 3. 逆混同を規制すべき理由

逆混同は、伝統的に認知されてきた順混同とは混同の方向が異なるため、なぜこれを禁止すべきかを検討する必要があった。逆混同を規制する理由付けとしては、今日までに次のような点が指摘されている。

\* 商道徳的理由・・・弱肉強食の防止（公序良俗違反）

「逆混同の理論は、本件のように、規模が大きくより強力な企業が、小規模な先発使用者の事業の同一性 (business identity) を強奪するという悲惨な状況を防ぐために設計されている。」<sup>(5)</sup>

\* 逆混同の主要な害は、通常の混同と同じである。それは、消費者の購買をより不確かなものとし、正規の商標の意義と名声について疑義と不確実性をもたらし、その結果、より効率の劣る市場を作り出すことになる。<sup>(6)</sup>

\* 逆混同は、先発使用者の商標の価値を減殺する。後発使用者による大々的使用の後には、先発使用者のマークとしてライセンシングができなくなってしまう。<sup>(7)</sup> 先発使用者は商標の意義と識別性を失うことになり、これは事実上ダイリューションと似ている。<sup>(8)</sup>

\* 周知表示主体はその周知表示に化体した信用名声を自らコントロールすることができなくなり、類似表

(5) Commerce National Insurance Services, Inc. v. Commerce Insurance Agency, Inc. (3<sup>rd</sup> Cir. 2000)

(6) Anthony L. Fletcher, The Curious Doctrine of Reverse Confusion – Getting It Right in Reverse (Vol. 95 Trademark Reporter p.1273) 1305 頁

(7) Joel R. Feldman, Reverse Confusion in Trademarks: Balancing the Interests of the Public, The Trademark Owner, and the Infringer (8 Journal of Technology Law and Policy 2003 p.163) 168 頁

(8) 同 170 頁

## 逆混同 (Reverse confusion)

示使用者が劣悪な商品、サービスを提供すれば、周知表示主体が有する信用も害されることになる。<sup>(9) (10)</sup>

\* (公衆が先発使用者の商品を後発使用者の商品と混同する逆混同がもたらす結果は,) 先発使用者が、その商標の価値、即ち、商品の同一性 (product identity), 企業の同一性 (corporate identity), 自己の信用及び名声をコントロールする (権能) 及び新市場への参入能力、を失うことである。<sup>(11)</sup>

\* 消費者は、先発使用者を侵害者だと誤認するおそれがあり、その結果、先発使用者の信用・名声が害される。<sup>(12)</sup>

\* 先発使用者は、新規市場への参入ができなくなるおそれがある。裁判所が、後発使用者の使用を止めてくれなければ、先発使用者は後発使用者に慈悲を乞うしかない。<sup>(13) (14)</sup>

\* 米国商標法2条(d) - 商標登録要件、32条(1) - 侵害要件、43条(a) - 不正競争規定のいずれの条文においても、「混同」と言うだけであり、混同の方向 (forward か reverse か) については何も規定していない。したがって、成文法上も、逆混同を不登録事由、侵害事由から除外すべき理由はない。日本の不正競争防止法に関して、茶園教授は「逆混同も1号、2号の混同に含まれるとすべきである。」とされる。<sup>(15)</sup>

\* Banff 事件判決<sup>(16)</sup>は、ランハム法につき次のように述べている。「この法律の目的、すなわち商品の出所の混同から公衆を解放し続け、かつ公正な競争を確保することによって商標権者の商標に係る利益を保護すること、は典型的な商標権侵害における場合と同様に逆混同の場合においても重要である。」この説示は、第7巡回控訴裁判所が、1992年に初めて逆混同理論を採用した際にその理由を示すために引用されており<sup>(17)</sup>、混同はいずれの方向 (forward か reverse か) にかかわらず、防止すべきものということを明らかにした。

### 4. 逆混同について注意すべき事項

順混同の場合は、後発使用者が先発使用者の商標を使用することにより、その信用にただ乗りして利益を上げる、すなわち信用を盗むようなものであるので、その侵害行為を止めさせ、損害を賠償させるということは当然である、と比較的単純に考えることができる。

しかし、逆混同の場合は、事実上、後発使用者の商標の方が社会的経済的に強いという事実状態が既に形成されてしまっており、後発者が先発者の信用にただ乗りするということはない。したがって、逆混同の救済には、順混同による通常侵害の差止め・損害賠償とは異なるアプローチが必要となるものと考えられる。

逆混同による侵害に対し、どのような救済が適切かを考えるために当たって、次に、逆混同の特徴として指摘

(9) 茶園成樹「不正競争防止法における逆混同について」(日本工業所有権法学会年報 1993 - 12 p.57) 64 頁

(10) 前掲 (7) Feldman 169 頁

(11) Ameritech, Inc. v. American Information Technologies Corp. (6<sup>th</sup> Cir. 1987) この説示は、有名な「Thirst Aid」に関する Sands, Taylor & Wood Company V. Quaker Orts Company (7<sup>th</sup> Cir. 1992) においてそのまま引用されている。

(12) 前掲 (7) Feldman - 169 頁

(13) 前掲 (7) Feldman - 170 頁

(14) Molly S. Cusson, Reverse Confusion: Modifying the Polaroid Factors to Achieve Consistent Results (6 Fordham IP, Media & Entertainment Law Journal 1995-1996 p.179) 184 頁

(15) 前掲 (9) 茶園 66 頁

(16) Banff Ltd. v. Federated Department Stores Inc. (2<sup>nd</sup> Cir. 1988)

(17) Sands, Taylor & Wood Company V. Quaker Orts Company (7<sup>th</sup> Cir. 1992)

される点等を挙げておく。

\* 逆混同の場合は、先発商標が商業的に弱い方が、勝訴し易い。

先発使用者の商標へのただ乗りの意図は、要件ではない。問題は、後発者が商標採用に当たって、商標権侵害を避けるために十分に適切なリサーチを行ったかどうかである。<sup>(18)</sup>

\* 同一の状況において、普通の混同（ordinary confusion）と逆混同（reverse confusion）とが同時に生じる場合もある。Banff 事件判決<sup>(19)</sup>は、この点につき、次のように述べている。

通常の混同として「Banff（原告・先発小企業）の『Bee Wear』を知っている消費者は、Bloomingdale（被告・後発大企業）の『B Wear』を原告由来の商品と思うかもしれない。」これに対し、逆混同として、「先に被告 Bloomingdale の洋服を知った消費者は、後で知った原告 Banff の『Bee Wear』を被告の商品と考えるかもしれない。」「これらの消費者は、原告 Banff を無権原の侵害者と考えるかもしれません、被告による本件商標の使用は原告の名声を害し、信用を損なうおそれがある。かようにして、逆混同もまた、公正な競争を阻害し、原告 Banff からその名声・信用を奪い取るのである。」

\* 逆混同の場合、経済基盤の弱い先発使用者が、より強力で有名な後発使用者との連想によってただ乗りすることができ、むしろ利益を受けるという指摘もある。<sup>(20)</sup>

\* 逆混同では、後発者の方が投資額が大きい。高額な賠償金を請求するために、先行小企業が、後発大企業の大々的使用を暫く見逃して、後に損害賠償を請求するという可能性があり得る。<sup>(21)</sup> 逆混同は、大企業から投資を回収する機会を奪うという面がある。

\* ダビデがゴリアテを打ち破った上記 Big O 事件は、逆混同を認めた画期的なものとして、概ね好意的に受け止められているようであるが、これに対し上記と同様の指摘もある。すなわち、「小企業ダビデの商標はそもそも見つけにくく、逆混同訴訟はしばしば不意打ち（ambush）となり得る。小さく見つけにくく登録もしていない商標の所有者は、大企業ゴリアテがその事業に大きな投資を行うまで密かに隠れて待っているかもしれない。重要な新製品が発売される前夜ないし売り出し直後に提訴がなされれば、それは潜在的に恐喝の側面を有する。」<sup>(22)</sup>

\* 当該商標が、先使用をしたというだけの何もしない先発者に比し、より創意と独創力を備えた革新な後発者によって積極的に使用されたものであるとしたなら、後発者に対しその事業プログラム全体を変えさせることを強いることは、不公正となり得る。<sup>(23)</sup>

\* 逆混同の成立は認めながら、衡平法の観点から、差し止め対象を現に原告が販売していた狭い商品の範

---

(18) McCarthy § 23:10

(19) 前掲 (16)

(20) 前掲 (14) Cusson 183 頁

(21) 彭学龍「商標の逆混同の理論について－『藍色風暴（青色の嵐）』商標権侵害事件－」（北海道大学・知的財産法政策学研究 20 卷 p.203）212 頁参照

(22) 前掲 (6) Fletcher 1280 頁

(23) Thad G. Long & Alfred M. Marks, Reverse Confusion: Fundamentals and Limits, 84 Trademark Reporter 1 (1994) 6 頁

## 逆混同 (Reverse confusion)

囲（ペットフード、香辛料、食用油）にのみ限定して認めたケース<sup>(24)</sup>もある。この場合、事実上、原告は、新たな分野にその商標の使用を拡張することができなくなってしまうので、原告にとっては過酷な結果と思われる。

\* 一般に、Big O 事件のように、突如、後発大企業が莫大な広告投資をして一夜にして先発商標権者の商標を強奪してしまうケースに比し、後発使用者が徐々に使用範囲を広げて先発使用者の商標を浸食していくような場合<sup>(25)</sup>には、限定的な救済しか認められないことが多いと指摘されている。<sup>(26)</sup>

### 5. 若干の考察

米国判例では、例えば Big O 事件においては懲罰的損害賠償を含めて 1980 万ドルもの損害賠償が認められ、Thirst Aid 事件<sup>(27)</sup>の地裁判決は 2,400 万ドルの損害賠償を認めて驚かれた（なお、この損害賠償額の判断は控訴審で差し戻された）。このように損害賠償額が大きくなるのは、逆混同事案においては、後発使用者が通常大企業であり、侵害商標を使用して相当の利益を上げており、その利益の額を基準に損害額が算定されるためである。Thirst Aid 事件の地裁判決は、被告 Quaker Oats の悪意（bad faith）を加味して、利益額の 10% を損害額とした結果、2,400 万ドルという莫大な金額になった。

わが国においては、このような懲罰的な損害額が認められるとはないであろうが、被告（大企業）の利益額が損害賠償額算定の基礎となることはあり得る（商標法 38 条 2 項）。

逆混同は、弱肉強食というモラルの問題に加え、後発使用者の大々的使用により先発小企業が自己の商標を事実上使用できなくなってしまうという実際上の不公平を生じさせて、これを差止めや損害賠償により抑止することは必要である。

しかし、後発大企業が真に悪意の場合は少ないと思われ<sup>(28)</sup>、また、客観的には、後発大企業は、逆混同が問題になるときには既に当該商標に莫大な投資をしており、その差し止めを認めることは経済的に大きな損失になり得る。また、先行小企業の信用を利用するわけではない逆混同の場合に、侵害者の利益相当額はもとより、商標法 38 条 3 項のようなロイヤルティ相当額の損害賠償を認めることが正しいのかも疑問となる。<sup>(29)</sup>

そこで、逆混同の場合に、使用差止めを認めるにしても、全面的に使用中止をさせるのか、商標法 32 条 2 項のような「混同を防ぐのに適当な表示」を付けさせるに止めるべきか等を、様々な利益衡量を通して考察する必要があると思われる。そのような利益衡量を示唆するものとして、次の米国判例の説示がしばしば引用される。

(24) Plus Products v. Plus Discount Foods (2<sup>nd</sup> Cir. 1983)

(25) Weiner King, Inc. v. The Wiener King Corporation (CCPA 1980)

(26) 前掲 (23) Long & Marks 26 頁

(27) 前掲 (17)

(28) Big O 事件においても、先行商標について知ったのは Bigfoot 広告キャンペーンを企画した後であって、キャンペーン実施のわずか 3 週間前にすぎなかった<sup>(28)</sup>し、Thirst Aid 事件では、自社内弁護士及び社外弁護士から「Thirst Aid」は機能性飲料（Gatorade）について記述的である（識別力なし）との見解を得ていた。

(29) もっとも、Visible Systems Corporation v. Unisys Corporation (1<sup>st</sup> Cir. 2008) のように損害賠償額が妥当と思われるケースももちろんある。同判決は、原告と同じソフトウェア分野の小企業の多くが IBM 等の大企業に買収合併されていたという背景において、被告（大企業）が類似商標を使用することにより、潜在顧客が、原告は被告に買収されて消滅してしまったと誤認するリスクを生じさせたこと、これにより原告の売上げが落ちたこと、原告の逸失利益は原告の営業に係る利ざやを原告の収入減に当てはめることで求められること等を認定し、その計算によれば陪審が認定した 25 万ドルの賠償額は過不足なく合理的だと判示した。

Esprit 事件判決<sup>(30)</sup> の判示

原告が、適度の (modest) 損害賠償請求権を有することは明らかだ。しかし、本件商標に化体した原告の信用は被告（商品）の販売について全く貢献していないから、被告が本件侵害から利益を得ていることを立証できるかは疑わしい。さらに厄介なのは、原告に差止めが許されるのか、そうだとしてその範囲と性質はどのようなものになるのかという問題である。被告に靴の販売を止めさせる広範な差し止めは、被告にとって莫大なコストとなろう。これに対し、原告の商売は差し止めが認められようが認められまいが殆ど影響を受けない。証拠からみて、原告は、本件商標の代わりに他の商標を採用したとしても、一足の販売たりとも失わないだろう。現在のところ、原告における Esprit 商標の価値は、被告の販売から得られる対価にある。広範な差し止めは、被告に対し極めて高い対価を要求することを原告に許すことになろう。

原告の商標にそのビジネスの価値を遙かに超える恐喝的価値 (extortion value) を与えるのは衡平法上適当でないことは明らかだ。この観点からは、そもそも原告は差止命令を得るべきか疑問かもしれない。

他方、原告は、その商標を長年に亘り継続してそのビジネスに使用してきた。商標法は、そのような使用に根ざす限られた地域内での排他的権利を保証している。ブランドへの大きな投資のリスクを避けることを（悪として原告に）不利益をもたらすべきではない。原告は、新たな侵害者が大胆且つ攻撃的でしかも成功したというだけの理由で、法が与える範囲において、その商標を放棄することや受容できない侵犯を受けることを強制されるべきではない。

たぶん最もフェアな解決は、控えめな条件の差し止め (injunction) を与えることだろう。それは被告が築いてきた価値ある信用を必要以上に奪わない程度のもの（したがって、原告に対し非良心的な強奪の手段を与えないもの）であり、とはいえる、Esprit からその靴の商標を区別するより効果的な方法を被告にとらせ、潜在的な混同を避けさせる必要がある。原告には、その商標権の行使についてより広い範囲を残してやり、しかし、差止めによって被告が被る損失を前提とした大きな恐喝的価値の利益を受けさせないことだ。

## 6. 逆混同における混同のおそれ

前記リストメントが述べるとおり、逆混同の場合も商標権侵害を規制するルールに従うものとされるので、逆混同による侵害が成立するためには、順混同と同様、「混同のおそれ (likelihood of confusion)」の立証が必要である。

そこで、米国裁判所は、逆混同についても、ポラロイド基準 (Polaroid test<sup>(31)</sup>) に代表される判断要素によつて、混同のおそれの有無を判断してきた。<sup>(32)</sup>

因みに、Polaroid test は次の 8 要素からなる。

- 1) 先発使用者の商標の強さ
- 2) 現実の混同
- 3) 商標の品質
- 4) 購買者の洗練度
- 5) 後発使用者による採択時の善意・悪意
- 6) 商標の類似性
- 7) 商品の近接性
- 8) ギャップが埋まる可能性（先発使用者が後発使用者の市場を開拓する可能性があるか。消費者が同一

(30) H. Lubovsky, Inc. v. Esprit de Corp. (District Court S.D. New York 1986)

(31) Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp. (2nd Cir. 1961)

(32) 本稿に引用したケースでも、前掲 3 W.W.W. Pharmaceutical 事件、前掲 16 Banff 事件、前掲 24 Plus 事件、前掲 30 Esprit 事件等で、Polaroid factors による分析がなされている。

### 逆混同 (Reverse confusion)

出所と思うような商品か)

なお、この順混同に適用されるものとして発展してきた判断基準をそのまま逆混同に適用してもよいのかという問題意識から、次のような分析も試みられている。<sup>(33)</sup>

3) 4) 6) 8) の判断要素は、逆混同の場合にも当てはまるであろう。

しかし、

- 5) 採択時の善意・悪意は、損害賠償額に関しては関係するが、混同自体には関係がない。逆混同の場合、後発者は先発者の信用にただ乗りする意図はない。従って、騙す意図 (Intent to pass off) は要件ではない。
- 1) 商標の強さは、逆混同の場合、後発使用者の商標の強さを考慮すべきである。なぜなら、後発使用者の商標が優勢であるが故に、先発使用者の商品と混同を生じるのであるから。
- 7) 商品の近接性については、現代の多角化傾向を考慮に入れ、商品それ自体は一見近接していないとも、同一出所から出たものと理解されるかどうかを吟味すべきである。
- 2) 現実の混同例ないし調査証拠 (survey evidence) はより重視されるべきである。

## 7. 日本法との関係・・・問題になり得るか

### (1) 大阪第一ホテル事件<sup>(34)</sup> (不正競争防止法)

「大阪大一ホテル」(小規模)による「大阪第一ホテル」(大規模・著名)の使用差し止めが認められなかつたケース。「第一ホテル」は全国的に周知著名であって、著名度においては、「大阪大一ホテル」とは比較にならない程に大であると認定し、混同のおそれを否定。<sup>(35)</sup>

### (2) ベルモード事件 (不正競争防止法)<sup>(36)</sup>

#### 原告「株式会社ベルモード」

昭和 3 年 原告代表者、婦人帽の「ベルモード帽子店」開業

資本金 昭和 50 年に 1,800 万円

売上高 昭和 53 年 4 億 1 千万円

裁判所の認定:昭和 37 年 3 月頃には、原告表示「ベルモード」は、婦人帽の表示として広く認識されていた。

#### 被告「株式会社東京・ベルモード」

昭和 44 年 「株式会社ベルモード」設立

昭和 52 年 「株式会社東京・ベルモード」に改称 (原告による警告後)

資本金 昭和 53 年に 1 億 5 千万円

売上高 昭和 53 年 52 億 5 千万円 (原告の 10 倍以上)

(33) 前掲 (14) Cusson 236-240 頁

(34) 大阪地裁昭 48.9.21 昭和 46 (ワ) 5852 無体裁集 5 卷 2 号 321 頁「大阪第一ホテル事件」

(35) 茶園・前掲注 (9) 62 頁以下

(36) 東京地裁昭 62.3.20 昭和 53 (ワ) 11051 判タ 651 号 211 頁「ベルモード事件」

### 被告の主張

#### \* 営業主体及び商品主体の混同について

被告は、婦人服の製造販売業者として、遅くとも昭和五〇年頃から原告よりはるかに著名であり、周知地域も広範囲であつて、このような被告の商品が、僅かな販売数量、売上高にすぎない原告の商品であるかのように一般婦人需要者に誤認せられ、商品の出所について混同せられるおそれはない。

#### \* 営業上の利益を害せられるおそれについて

仮に原告の商号等がかつて周知であつたとしても現在においては、被告のほうが遙かに著名であるから、仮に商品の出所等について混同が生じたとしても、それにより営業上の利益を害されるのは被告である。

#### \* 権利の濫用等の主張

被告は、現在においては婦人服の売上高は年間数十億円に達し、婦人服業界の上位に位置するものであり、その設立当初はともかくとして、被告がその信用と実績を獲得した今日において差止め等の請求権を行使することとは権利の濫用である。また、原告は、久しうにわたりその権利の行使をせず懈怠していたものであるから、原告の右権利は失効したものというべきである。

### 原告の反論

被告が年商数十億円の企業に成長しているとしても、それは原告の著名な商号及び「ベルモード」なる表示に只乗りしたことが大きな理由となつてゐるのであり、また、原告は、被告に対し、再三にわたり警告したにもかかわらず、被告は何らの応答もせず、ただ「ベルモード」の上に「東京」という文字を附したにすぎない表示を使用して年々ますます出所混同行為を増幅するに至つてゐるため、本訴を提起し、差止め等を求めてゐるものであつて、被告の主張は理由がない。

### 裁判所の判断

被告の前身たる前記「ベルモードセンター」が開設される以前から原告表示が原告の商品及びその営業を示すものとして全国の取引者、一般需要者に広く認識されていたこと、被告は昭和四四年に設立され、その後次第に業績を伸ばしたにすぎないことは前記認定のとおりであり、(中略) 原告は、昭和五一年一二月、被告に対し「ベルモード」の表示の使用を中止するよう求めたが、被告はこれに何ら応答せず、昭和五二年四月に「株式会社ベルモード」の商号を現商号に変更したが、各被告表示の使用は従前と変わらなかつたことが認められ、また本訴が昭和五三年一一月九日提起されたことは当裁判所に顯著である。これらの事実に照らせば、差止めを受ける被告の企業規模が差止めを求める原告の企業規模より大きいからといって、原告の権利行使が許されないとすることはできないし、他に本件全証拠によるも、原告の差止め等の権利が失効し、あるいは原告による右権利行使が濫用により許されない、とする事情は認められない。

### 主文

一 被告は、婦人服にかかる営業について、「株式会社東京・ベルモード」の商号を使用してはならない。

二 被告は、婦人服にかかる営業について、別紙表示目録記載の表示を使用してはならない。

三 (略)

四 被告は、(中略)「株式会社東京・ベルモード」の商号の抹消登記手続をせよ。

(以下略)

本件ベルモード判決は、逆混同を認定してはいないが、被告は、自らの方が著名となっているから混同によって被害を被るのは被告である、被告が優位になった後の原告の権利行使は権利の濫用である等の主張をしており、事実上一部において逆混同が生じていた可能性がある。しかし、本件においては、未だ原告標章

## 逆混同 (Reverse confusion)

の周知性が被告の使用によって失われておらず、その事実に基づき、裁判所は通常どおり不正競争行為の構成要件該当性を認定している。

### (3) ウイルスバスター事件<sup>(37)</sup> (商標権使用差止請求事件)<sup>(38)</sup>

原告 ネットワークアソシエイツ株式会社

商標「ウイルスバスター」登録第3137652号（平4.9.30特例出願、平8.3.29登録）指定役務：第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を所有。

被告 トレンドマイクロ株式会社

平成3年4月から「ウイルス対策用ディスク」について「ウイルスバスター」を使用。

#### 裁判所の認定・判断

- \* 被告の右使用行為は商標法37条7号の行為に該当する。
- \* 抗弁1（先使用権）・・・販売数量、新聞記事の量、広告量から見て、原告商標出願日における被告商標の周知性は認められない。
- \* 抗弁2（継続的使用権）・・・被告行為は「商品」に使用。本件指定役務に使用するものではないから継続的使用権もない。（商標法の一部を改正する法律『平成3年法律65号』付則3条1項「・・・他人の登録商標（この法律の施行後の商標登録出願に係るものを含む。）に係る指定役務又は指定商品若しくは指定役務に類似する役務について・・・使用をしていた者は、・・・その商標の使用をする権利を有する。」）
- \* 抗弁3（権利の濫用）
  - 被告の「ウイルスバスター」は、コンピュータ利用者の間において、被告の販売するウイルス対策用ディスクを表示する著名な商標であると認められる。
    - ① 本件商標は、コンピュータウイルスを意味する「ウイルス」と英語で「破壊する人（物）」を意味する「バスター」の組み合わせからなるものであり、一般的に出所識別力が乏しい。
    - ② 原告は、本件商標を本件指定役務に使用したことないと認められ、また、将来において本件商標を使用する具体的な計画を有していることを認めるに足りる証拠はないから、本件商標には原告の信用が何ら化体されていない。
    - ③ 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。
    - ④ 被告は、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。
  - したがって、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。

本判決は、原告の権利行使を権利濫用と認定したが、原告には、不正の意図は認められず、単に現在の事実状態、すなわち被告の商標が著名となっている事実状態を覆すような判決を求めることが自体を権利濫用としたものと解される。米国判例において問題とされた、経済力に物を言わせて他人の商標を奪うという逆混

(37) 東京地裁平11.4.28平成9(ワ)16468判時1691号252頁「ウイルスバスター事件」

(38) 蘆立順美・別冊ジュリスト188号70頁「商標・意匠・不正競争判例百選」34権利濫用(2)

同における倫理的側面（公序良俗違反）を、この判決は見落としているように思われる。

他方、本件の状況下で、原告が自己の登録商標の使用を開始した場合には、原告役務は被告役務であるかのように混同を生じるものと思われ、その結果、原告は被告の信用にただ乗りするという面が避けられないが、本判決によつては、そのような事態を食い止めることはできない。さらに、本件の事案において、単純に原告を勝訴させると、現在の事実状態が覆り、社会経済的には大きな損失を生むことも事実であろう。

本件のような場合、前記米国判例が示唆するような中間的な解決が望ましいと思われるが、現行法上の差止訴訟においては、そのような解決は困難と言わざるを得ない。

なお、本件には後日譚があり、原告商標権は、無効審判によって識別力欠如を理由として無効とされた<sup>(39)</sup>ので、本件は、結果的に現行商標法39条で準用する特許法104条の3に該当するようなケースであったといえるのかも知れない。しかし、被告は、その後、同一役務について同一商標の登録を商標法3条2項の適用なく取得しており<sup>(40)</sup>、本件商標の識別性については奇妙な結果となっている。いずれにしろ、本件判決後、原告の先発商標権は無効となり、代わって後発の被告が同一商標について商標権を取得したことである。

#### (4) 商標登録の事案

商標登録に関しても、逆混同的な問題が生ずる場合がある。

次の事案は、後願商標が、他人の先願商標「CANDY」等と同一・類似の標章と後願者の著名商標とを組合せた構成である場合であり、先願商標と同一・類似の「CANDY」が含まれていても、後願者の著名商標が付加されていれば混同は生じないとして後願商標が登録された例である。

・・・構成中の「DiSNEY」の文字部分は、請求人（ディズニーエンタープライゼスインク）の取り扱いに係る商品や役務に使用され、周知性を有しているものといえる。

そうすると、本願商標に接する需要者は、著名な商標である「DiSNEY」の出所による「Candy」印の商標と認識するものといえることから、「DiSNEY」の文字部分を省略し、殊更に、「Candy」の文字部分のみに着目し、これにより生ずる「キャンディ」の称呼をもって取引に資されるものとはいえないものである。

してみれば、本願商標は、「DiSNEY」及び「Candy」の構成文字全体に相応した「ディズニーキャンディ」の一連の称呼あるいは、著名な商標である「DiSNEY」の文字部分のみを捉えた「ディズニー」の称呼をも生ずるものであるが、単に「キャンディ」のみの称呼は生じないものといえる。

したがって、本願商標と引用商標とが、「キャンディ」の称呼を共通にする類似の商標であるとし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。<sup>..(41)</sup>

上記の事案において、後願商標の登録の後に、先願商標権者が、自己の商標の類似商標「CanDy」を出願すると、後願商標の登録によって拒絶されてしまうおそれがある。また、後願商標が大々的に使用されると、後願者の名声も相まって、先願商標権者の「CANDY」は後願者の商品を表示するものと誤認される逆混同が生じ、さらに先願商標の識別性が希釈化される可能性もある。これは、先願商標権者の商標権に対する不当な制約となり得る。

(39) 無効審判／平10-35546、平12.8.15 無効審決

(40) 登録 4479792

(41) 不服 2009-25310 平成22.11.4 審決

### 逆混同 (Reverse confusion)

米国の登録実務においては、本件のように類似（が疑われる）商標に後発使用者がそのハウスマークを付加することは、その使用が拡大すると逆混同を招くので、かえって混同可能性（類似性）を高める、と解されている<sup>(42)</sup>。

### 8. 結語

逆混同現象が起こる場合には、先行権利者の権利が損なわれるのでこれを保護すべきであるという要請がある一方、後発使用者の企業努力によって形成された事実状態の保護という要請もある。

したがって、逆混同が疑われる事案においては、上記のジレンマともいべき対立する要請を十分に意識し吟味して、もっとも公平・妥当な結論を導く必要があろう。

---

(42) In re Volume Services America, Inc. (TTAB SN 78313276/2006.3.8) 《TOP DOG 事件》