

判決年月日	平成 2 3 年 3 月 3 日	担当部	知的財産高等裁判所 第 4 部
事 件 番 号	平成22年（行ケ）第10338号		
○ 工業所有権に関する手続の代理又は鑑定等を指定役務とし、「みずほ」を平仮名書きした登録商標は、密接な関連性を有する役務について「MIZUHO」「みずほ」なる著名な引用商標を使用している被告及び被告グループの業務に係る役務と、広義の混同を生ずるおそれがある商標である			

（関連条文）商標法 4 条 1 項 1 5 号

原告は、第 4 2 類「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務及びこれに関する情報の提供、工業所有権に関する情報の提供、訴訟事件その他に関する法律事務及びこれに関する情報の提供、訴訟に関する情報の提供、登記又は供託に関する手続きの代理及びこれに関する情報の提供、登記又は供託に関する情報の提供、社会保険に関する手続の代理及びこれに関する情報の提供、社会保険に関する情報の提供」等を指定役務とする「みずほ」商標に係る商標権者である。被告は、被告の登録商標「MIZUHO」や使用商標「みずほ」を引用して、上記商標登録の無効審判を請求したところ、特許庁は、本件商標の登録は、商標法 4 条 1 項 1 5 号に該当するものであり、同法 4 6 条 1 項の規定により、その登録を無効とすべきであるとした。

本件は、上記審決の取消訴訟であり、原告は、取消事由として同号該当性の判断の誤りを主張した。

本判決は、以下のとおり判示して、原告の請求を棄却した。

「商標法 4 条 1 項 1 5 号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には、当該商標をその指定役務に使用したときに、当該指定役務が他人の役務に係るものであると誤信されるおそれがある商標のみならず、当該指定役務が上記他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る役務であると誤信される、広義の混同を生ずるおそれがある商標を含むものと解するのが相当である。そして、「混同を生ずるおそれ」の有無は、当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定役務と他人の業務に係る役務との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに役務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、当該商標の指定役務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である（最高裁平成 1 0 年（行ヒ）第 8 5 号同 1 2 年 7 月 1 1 日第三小法廷判決・民集 5 4 巻 6 号 1 8 4 8 頁参照）。

… 本件商標が引用商標と同一ないし極めて類似する商標であること、引用商標は、も

とは普通名詞であるが、被告及び被告グループにより使用された結果、全国的に極めて高い著名性を有する商標であること、本件指定役務と被告又は被告グループが使用する役務とが密接な関連性を有するものであることを総合勘案すれば、原告が、被告及び被告グループを表示するものとして著名な引用商標と同一ないし極めて類似する本件商標を、被告又は被告グループが使用する役務と密接な関連性を有する本件指定役務について使用した場合、その需要者及び取引者において、本件商標の下で提供される原告の役務が、例えば、被告グループに属する者、被告から引用商標の使用許諾を受けた者によるなど、被告又は被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役務であると誤認し、役務の出所につきいわゆる広義の混同を生ずるおそれは極めて高いといわなければならない。

したがって、本件商標は、被告及び被告グループの業務に係る役務と混同を生ずるおそれがある商標であるから、商標法4条1項15号に該当する。」