

自他商品識別力の弱い標章を含む パッケージデザインの保護

——「黒烏龍茶」事件——

東京地裁 平成20年12月26日
平成19年(ワ)第11899号
不正競争行為差止等請求事件

柿 内 瑞 絵*

抄 録 本件は、「黒烏龍茶」との名称のペットボトル飲料を販売している原告が、被告らに対し、これに類似する「黒烏龍茶」および「黒濃烏龍茶」との名称を使用した烏龍茶ティーバッグ商品を販売したとして不正競争防止法に基づく主張等を行い、計約600万円の損害賠償が認められた事案である。本稿において、まずは本件を概観し、その上で識別力の弱い商標をどう保護していくかについて述べてみようと思う。

目 次

- はじめに
- 判 決
 - 1 事案の概要
 - 2 原告の請求
 - 3 争 点
 - 4 判断の内容
- 考 察
 - 1 原告表示について
 - 2 比較広告
 - 3 損害論
 - 4 信用回復措置
- 識別力の弱い商標の保護
 - 1 識別力の有無
 - 2 保護の手段
- おわりに

品等表示混同惹起行為)、うち被告Aが同第14号(虚偽事実の告知行為)に該当する不正競争行為を行っていることを認定し、もって約600万円の損害賠償の支払義務を認めたものである。

ただ、本件において、多岐にわたる請求を行った原告としては、やや不満のある判断であったようである。

本件では、パッケージデザインを保護するための、様々な根拠があがっている。本稿では、本件に関する問題点をふまえた上で、商品等をネーミングするにあたって一般に親しみやすいという観点から魅力的であるが、識別力の弱くなってしまう標章—たとえば普通名称に近い標章、品質を述べたに過ぎない標章、記述的な標章など—を使用した商品のパッケージについて、どのような保護が可能なのか検討したい。

1. はじめに

東京地方裁判所民事第29部による平成20年12月26日判決(以下「本件」という)は、被告らが不正競争防止法第2条第1項第1号(周知商

* ロヴェルズ法律事務所外国法共同事業 弁護士・弁理士 Mizue KAKIUCHI

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

2. 判 決

2.1 事案の概要

原告は、特定保健用食品の「サントリー／黒烏龍茶OTPP」という名称のペットボトル飲料（以下「原告商品」という）を販売する業者である。原告商品は、言わずと知れた、サントリーのヒット商品である。2006年5月16日から販売開始された。

被告らは健康食品やお茶の製造販売をする業者である。

被告らは、2006年7月ごろから、「黒烏龍茶（ブラックウーロン）」または「黒濃（こくのうタイプ）烏龍茶」（以下「各被告商品表示」という）と名付けたティーバッグ（それぞれ以下、順に「黒烏龍茶」商品、「黒濃烏龍茶」商品といい、併せて「各被告商品」という）を販売。

被告Aは原告商品を意識して、「サントリーなんかまだうすい！」などとする広告（以下「本件広告」という）をインターネット上に出

していた。

なお、裁判所は、次の原告商品の写真を原告商品表示としている。

そこで、本件では、被告らによる「黒」「烏龍茶」を含む商品等表示使用の点および比較広告の点が主たる争点となった。

2.2 原告の請求

本件において原告は被告らに対し、各被告商品の差止、廃棄、ウェブサイトからの各被告表示や原告商品の画像の抹消、その他比較広告、「サントリー」、「SUNTORY」の使用差止、そして、対被告Aには約5,000万円（うち約4,000万円の部分は連帯債務）、対被告Bには約4,000万円の損害賠償、謝罪広告の各請求を行った。

原告からの各請求の根拠は、不正競争防止法第2条第1項の第1号（周知商標の混同惹起行為）、同第2号（著名商標）、同第13号（品質等の誤認表示）、同第14号（虚偽事実の告知）、商標権侵害（「サントリー」（商標登録第4553625号）、「SUNTORY」（商標登録第4539080号）に基づく）、著作権の複製権侵害である。

2.3 争 点

本件で、争点となったのは以下の各点である。

- 1) 原告商品表示の周知性又は著名性の有無
- 2) 商品表示の類似性の有無
- 3) 混同惹起行為の有無
- 4) 虚偽事実の告知等の有無
- 5) 虚偽事実告知について故意過失の有無
- 6) 商標としての使用の有無
- 7) 原告商品の著作物性の有無
- 8) 損害発生の有無及びその額
- 9) 信用回復措置の要否

2.4 判断の内容

(1) 原告商品表示の周知性又は著名性の有無
原告商品表示について、著名性を否定し、周



図1 原告商品



図2 「黒烏龍茶」商品



図3 「黒濃烏龍茶」商品

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

知性のみを認定した。

1) 周知性（不正競争防止法2 I ①）

裁判所は、原告商品表示のついた原告商品がどのように消費者の目に触れてきたかを判断の基礎として、原告商品表示について周知性があると認定した。

本件判決の認定事実においては、原告商品表示の販売における表示態様（原告商品の正面に表示）、販売量（配荷率・コンビニエンスストア99%、スーパーマーケット90%、ドラッグストア80%。200万ケース）、広告量（1,849本のテレビコマーシャル、86回の新聞広告、15回の雑誌広告、266日の電車等の交通広告など）、報道などが列記されている。

2) 著名性（不正競争防止法2 I ②）

原告は、一歩進んで原告商品表示の著名性を主張したが、これについては、混同の要件を充足することなくして法的に保護されるには、特段の事情がない限り、「一定程度の時間の経過を要する」とされ、平成18年7月時点において発売後2ヶ月半という販売期間の短さを根拠に否定された。

(2) 商品表示の類似性の有無

1) 法第1号の類似判断

不正競争防止法第2条第1項第1号において、原告商品表示と被告ら商品表示の類似性について、裁判所は、まず、周知性ある商品等表示に関する類似性判断について述べた。

その判断基準は、従前の判例にしたがい、「取引の実情の下において、需要者又は取引者が、両者の外観、称呼又は観念に基づく印象、記憶、連想等から両者を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるか否かを基準とし、需要者又は取引者が、時と所を異にして両者を観察した場合にどのように認識するかという観察方法（離隔的観察）によって、判断されるべき」とされた。その上で、外観・称呼・観念につい

て順次検討し、「黒烏龍茶」商品については類似、「黒濃烏龍茶」商品については非類似と判断した。

2) 複数の商品表示の判断対象範囲

商品表示の対比判断においては、「複数の商品表示の類似性を判断するに当たっては、それらの表示に含まれる各部分を総合考慮し、共通点から生じる印象の強さと相違点から生じる印象の強さを比較衡量して、需要者又は取引者において両表示が類似すると受け取られるおそれがあるか否か検討すべき」として、「黒烏龍茶」の文字のみならずパッケージ全体のデザインも考慮された。

3) 法第2号の類似判断

既に原告商品表示が著名ではないと判断しているのに、判決には不要でありながらも、裁判所は、不正競争防止法第2条第1項第2号の商品等表示が著名な場合の類似判断基準に言及し、「黒濃烏龍茶」商品は類似性を有しない旨を判断した。

なお、被告Aは原告からの警告を受けて「黒烏龍茶」商品から「黒濃烏龍茶」商品に変更したという背景事情があるらしいが、かかる事情は「黒濃烏龍茶」の商品表示の類似性を判断する際に考慮されないとした。

(3) 混同惹起行為の有無

「黒烏龍茶」商品の表示が原告商品表示と混同を生じさせるものか否かについては、原告から購入者が混同を生じた事例、同じ店舗で販売されていた事例などが報告書によって提出されたことなどに基づいて肯定され、その結果、被告らの行為に対し不正競争防止法第2条第1項第1号の適用がみとめられた。

もっとも、差止請求については既に被告らが「黒烏龍茶」商品の販売活動を中止していたことなどから、さらに販売するおそれがないとして否定され、損害賠償請求のみが肯定された。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(4) 虚偽事実の告知等の有無

比較広告の抹消請求については、不正競争防止法第2条第1項第14号（虚偽事実の告知）を主位的に、予備的には同第13号（品質等を誤認させる表示）に基づいて主張された。

原告は、被告各商品を使用した詳細な実験結果などを参照しながら、被告Aがウェブ上に掲載した、原告商品画像と「黒濃烏龍茶」商品の画像を並べた上で「1包のティーバッグで2リットルのペットボトル1本を作る事ができます！」、あるいは「烏龍茶ポリフェノール含有量2,070mg 約70倍 サントリーなんかまだうすい！」という記載が事実と反することを主張立証した。

裁判所は、同第14号について、虚偽の事実かどうかの判断は行為者の主観によるものではなく「客観的事実の反する事実」をいうものとして、原告の主張を肯定した。ただし、すでに記載がウェブ上から削除されているため、差止請求は認めなかった。

なお、同第13号の品質誤認表示については予備的主張であるため判断されていない。

(5) 虚偽事実告知について故意過失の有無

比較広告に関する損害賠償請求において、被告Aの故意過失が争点となった。

広告の内容が虚偽の事実にならないように注意する義務が被告Aにあることが認定され過失は認められた。ただし、根拠が不十分として故意は否定された。

(6) 商標としての使用の有無

被告Aは、比較広告において「サントリーなんかまだうすい！」と原告の商標（サントリー）を含む表現を使っていた。これについて裁判所は、被告Aによるかかる記載は単に比較内容を説明し、記述的表示をしているだけで、商標的使用とはならないと認定。

よって、商標権侵害には当たらないと判断した。

(7) 原告商品の著作物性の有無

裁判所は、原告商品のデザインについて、応用美術であり、かつ、鑑賞の対象として純粋美術と同視しうるものではないからとして、著作物性を否定した。

(8) 損害発生の有無及びその額

被告Aが「黒烏龍茶」商品を製造し、被告Bがこれを販売した行為が、両被告の共同不法行為であると認定された。

そして、原告が不正競争防止法第5条第2項の相手方の利益をベースにした推定規定を根拠に損害額を主張しているため、裁判所において売上額から諸費用を控除した金額を元に、うち30%が本件商品等表示の寄与度とされ442万6,256円が認定された。弁護士費用は45万円の範囲で認められた。

被告Aの比較広告については、原告商品を直接攻撃していないことや期間が7ヶ月程度であること、故意がないことなど諸事情を勘案して、無形的損害として100万円が認定され、この弁護士費用は10万円と認定された。

(9) 信用回復措置の要否

謝罪広告については、認定された事実や損害賠償金額からその必要性が認められないとして一蹴された。

3. 考 察

3.1 原告表示について

(1) 商標権

1) 商標登録

「黒烏龍茶」の文字からなる商標は、本件の事件後、平成18年11月6日に登録出願がされたので、本件において直接問題とならないものの、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

参考のため、次に述べていきたい。

商標登録の要件において、商標に識別力が要するところ、原告が出願した「黒烏龍茶」の文字からなる商標（商願2006-102769）について、特許庁は平成20年2月22日に登録拒絶査定を発送しており、執筆現在、査定不服審判継続中（2008-7368号事件（審理は終結））である。

拒絶査定理由中に、この商標は、烏龍茶以外の多彩な商品を指定商品としているため、品質等の誤認のおそれがあるという第4条第1項第16号の指摘がある。

また、この商標と特許庁は本件で問題となった商品である「茶」との関係については、商標中の「烏龍茶」は普通に使用されている語であり、「黒」はその一般的な色彩を指し、黒烏龍茶は一般的に烏龍茶の品質（原材料）を示すものであることから第3条第1項第3号に該当すると指摘する。

この商標については審査前に刊行物等の提出があった。この刊行物において「黒烏龍茶」の直接の記述はなかったのであるが、審査官は、黒烏龍茶が北ウーロン茶の俗称であるということ、黒烏龍茶が普通に使用されていると指摘した。

たしかに、ネット検索すると、そのような記述のあるサイトが目につくが、はたして、これらのサイトはいつアップされたものなのか。信頼に足るものなのかという疑問はある。ただ、本条項は、査定時基準で判断されるので、審査官の指摘を考慮しないことはできない。また、「黒烏龍茶」の語自体、普通名称であるという指摘がなかったため、将来における使用による識別力の獲得の余地を残している。

2) フリーライド（ただ乗り）

健康食品において、最近「黒烏龍茶」と類する語を目にする。（もっとも、原告のブランドコントロールが功を奏しているせいか、数は多くない。）推測するに、「アガリクス」や「サルノコシカケ」という語が含まれると、薬効が

あると思われて売れるということと同様の発想で、「黒烏龍茶」に類する語を入れてであると推測される。

しかしながら、「アガリクス」等と異なるのは「黒烏龍茶」という語が、原告の造語であり（ただし、前述のように、北烏龍茶の俗称であるという指摘はある）、加工された烏龍茶を指してネーミングされたということである。

濃い、黒というイメージは、ウーロン茶においては「渋くて飲めない」に直結するというのが個人的な感想である。これを「健康的」というイメージに変えたのは、「中性脂肪に告ぐ」というインパクトあるキャッチフレーズを利用した原告の宣伝広告の賜物であるといわざるを得ない。

元来、烏龍茶自体でも健康に良いものというイメージがあるが、原告はこれに「黒」という言葉を増やすことにより、健康的なイメージをいっそう強めた。また、原告商品が特定保健用食品となっていることも、商品の評価にプラスとなる。

その結果、現在、他者に使用されている「黒烏龍茶」との語は、原告商品がヒットしたことを受けて、これにフリーライドしようとしていることは比較的理解しやすい。ただ、販売開始時に、黒烏龍茶という語が一般的には存在しなかったということは、既にこの語が周知（著名）になってしまっている今となっては立証が難しい。

もともと不存在の立証というのは困難である。これに加え、過去の一定時点の事柄を遡って立証するのはきわめて困難と言わざるを得ない。

3) 色 彩

問題は、「烏龍茶」という名称が指定商品との関係で茶の種類を示すものとして極めて一般的であること、その名称の前に極めて一般的な色彩名称である「黒」という語をつけただけのものであり、全体として極めて識別力が弱いウィークマークであることである。

たしかに、過去の商標登録状況を確認しても、色彩名称を普通名称に付したのみの商標につい

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ては、商標自体にデザインや他の語句を加えることなどにより識別力がない限り、拒絶されているようである。

たとえば、簡単に検索してみると、登録されているものの例として、ビールにおける「黒ラベル」については「★黒ラベル」の商標（第3311379号）、ウーロン茶における「金の烏龍茶」は「(略四葉マーク)/金の烏龍茶」の商標（第4089483号）がヒットする。

そうすると、単に「黒烏龍茶」の標準的な文字のみからなる商標では、良く知られている名称であっても商標登録は極めて困難といえる。色彩という誰もが使用できるようにしなければならない語にその商品の普通名称を組み合わせただけのみでは、商標権という排他性を持つ強い権利を付与することに抵抗があることは否定できない。

4) 商標権侵害

本件と似た事案としてあげられるのは「シャネルNo 5タイプ事件¹⁾」である。これは、商標権侵害の事件であり、混同惹起を要件としないが、「シャネル」「No 5タイプ」の二段書きからなる標章と「CHANEL No.5」の文字を含む英語の説明文が商品に記載されていた事案である。シャネルが著名ブランドであり、かつ「No.5/CHANEL/PARIS」が登録商標であることが決め手となったと考えられる。

この事案と本件の類似点は、被告Aが「サントリー」の語を広告で使用していること、「黒」が単なる色彩（「No.5」は単なる番号）であること（ただし、これらの語は商品との結びつきで、権利者商品を直ちに連想させる）、「黒濃」と記載してあり、需要者は原告商品に関連するものではないことに気がつく表示であること（「タイプ」と記載がある。）などである。

一番の相違点は、原告商品が比較的新しいものであること、「黒烏龍茶」の文字を含むいかなる商標についても原告が主張していないこと

である。

もっとも、商標が登録されるまでだいたい6ヶ月以上かかることに鑑みると、本件のように販売開始から2ヶ月半という期間しか経過していない行為を補正しようとするのであれば、やや商標権による保護を求めるのは難しいのかもしれない。

(2) 商品等表示

1) 類似性判断

不正競争防止法上、商品等表示とは、人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいうが、本件ではその類似性の判断において、「黒烏龍茶」の文字のみならず、ほかのペットボトル上のデザインが併せて検討された。

その結果、「黒濃烏龍茶」商品については、類似性及び混同惹起可能性を否定され、全体として同じようなイメージの商品表示となる「黒烏龍茶」商品のほうは、「黒烏龍茶」商品についてこれらは肯定された。

主たる分岐点は、「濃」「こくのうタイプ」という語句があるか否か、「烏龍茶」が縦書きか横書きか、似た飾り枠があるか否か、という点である。

2) 「黒濃烏龍茶」商品

「黒濃烏龍茶」商品に対して、なんらかの主張はできないのであろうか。

もし、ウーロン茶が濃いのであれば「高濃度」等とすればいいだけなので、「黒」という語をわざわざ使用しているのは「黒烏龍茶」にフリーライドしているように感ぜられる。加えて、「黒濃」部分のみを縦書きにして、「黒」と「烏龍茶」の文字を近づけていることも意図的なものが感ぜられる。

他方、「黒烏龍茶」は「クローロンチャ」と呼ばれる以上、「コクノウ」と読むものまで保護されるのかということ、また、原告商品の

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

文字枠の飾りが商品表示の要部を構成するというのも一理ある。

3) 不正競争防止法第2条第1項第1号

本件で本当に原告が問題にしたいのは、商品等表示の混同可能性などではなく、ブランドの希釈化やフリーライドの部分である。

しかしながら、同第1号は周知商品等表示について、類似性と混同惹起を要件としており、その部分を直接に保護するものではないと考えられている。需要者が混同する可能性があることで、なんとか請求人を保護しようとしているのである。

そこで、「黒濃烏龍茶」商品まで権利の対象とすることができるかという点、本件では否定された。

やはり、「黒濃烏龍茶」商品の表示からでは需要者に出所を混同するという可能性が少しでも認められないということであろう。法第1号の趣旨は、混同惹起を要件とする以上、フリーライドまでは直接に保護するものではないのである。

4) 不正競争防止法第2条第1項第2号

では、混同を要件としない第2号で保護されるのか。

本件で裁判所は、類似性の判断基準は同第1号とは異なることを暗に認めながらも、外観、称呼において大きな相違があり、「黒濃烏龍茶」商品からは原告商品表示を容易に想起させないとして、同第1号と同様に、原告商品表示との類似性を否定した。

これは、結局、観念が同一で、その他、類似する点はいくつかあるとしても、「黒烏龍茶」の語自体の識別力の弱さが判断の背後にあり、仮に使用による識別力を獲得したとしても権利範囲が極めて限定されていると考えられるのであろう。その結果、デザインが「黒烏龍茶」商品と異なり、全体としてやや違う印象を与える場合であるとして、結局類似しないと結論づけられたと考えられる。

3. 2 比較広告

(1) 比較広告に関する請求

比較広告は、伝統的に日本において忌避されていたが、1986年にいわゆる比較広告ガイドライン²⁾が発表され、一定の要件に従えば比較広告が禁止されていない旨が明記されてから日本においても欧米に習って行われるようになった。

それでも、比較広告がすべて許されるわけではない。本件のように比較広告において、訴訟を提起するのであれば、虚偽の事実を広告に記載していることを根拠とする場合が典型である。この場合は、広告について反証できる証拠を裁判所に提出する必要がある。

それでも、本件のように行為者の故意が否定されることがあり、時には、過失すらも否定される場合があり得る。

有名なのはキシリトールガム比較広告事件³⁾である。この事件は、キシリトールガムの再石灰化の効能についての比較広告が問題となり、原告が不正競争防止法第2条第1項第13号、同第14号に基づいて訴訟を提起したものである。控訴審において、被告側が鑑定人の人選に固執し知財高裁において裁判所の示唆する実験に応じなかったため、事実上、立証放棄とみなされ被告側の敗訴となった。

この事件において、裁判所は被告側の故意過失を否定するなど、被告側の行った実験結果に一定の評価をしている。その結果、故意過失を必要とする損害賠償請求は否定されたが、差止請求が認められた。

(2) 虚偽事実

本件において裁判所は、被告Aの虚偽事実の告知行為について、被告Aが広告で指摘した事実が虚偽であるということについての原告の立証を信頼に足るものと認定した。

しかしながら、被告Aの故意については、被

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

告Aの反論を考慮して否定し、比較広告をする際にすべき注意をしなかったという注意義務違反のみ認定した。

(3) 品質等誤認表示

本件において、品質等誤認表示に関して裁判所は何も言及していない。

比較広告において他社製品との比較において数字を示し、それが検証の結果虚偽であることがわかれば、品質等も表示した内容よりより優良なものと誤認させる表示になると認定される。

3.3 損害論

(1) 共同不法行為性

本件では、被告らの周知商品等表示混同惹起行為および被告Aの虚偽表示告知の2点について不正競争行為が認められたため、かかる各行為によって生じた損害額について算定されている。

周知商品等表示混同惹起行為については、共同不法行為として被告両者に連帯責任が負わせることができるかが問題となり、製造した被告Aと販売した被告Bの関係が、商品企画・販売形態などにおいて密であることが考慮され肯定されている。

したがって、必ずしも単なる製造販売の関係だけでは共同不法行為は認定されない。

なお、差止請求については、すでに行為が終了していたことから必要性が認められず、信用回復措置についても被告の行為の程度があまり悪質でないことなどから否定された。

(2) 周知商品等表示混同惹起行為

本件では原告が第5条第2項の推定規定を根拠に主張しているため、被告商品の売り上げをベースに原告の損害が算定され、寄与度が30%と認定された。

そもそも、原告はペットボトルを、被告らはティーバッグを販売しているため、必ずしも原告

の損害に直結しないようにも考えられるが、商品の類似性ということや原告の販売可能性などから、ここは特に考慮されなくてよいであろう。

他方、不正競争防止法には損害に関する推定規定が設けられ、同法第5条では、第1項の自社の利益率をベースとする推定規定に基づき、原告が被った損害というのはペットボトルが売れなくなるということであるから、ティーバッグをペットボトルに換算して損害を算出する方法もあるが、当該条項を使用すると自社製品の利益率が開示されてしまうというデメリットも大きく、訴訟においては適用を主張しないことが多く、実際、本件でも主張されていないようである。

通常、後発会社は利益率が先発会社よりも低いことが多く、損害金額がより多額に算定される可能性があるものの、利益率など自社の企業秘密が判決になれば開示されてしまうというデメリットを考慮して主張しない場合が多い。

(3) 虚偽表示告知

虚偽表示告知については、無形の信用損害についての金額が認定されている。本件では、無形損害として、実際の損害額が明確に立証できない場合の比較的一般的な金額が認められたと言ってもいいであろう。

3.4 信用回復措置

不正競争防止法においては、第14条において信用回復措置の明文が規定されている。謝罪広告は典型的な一つの手段であるが、たとえ裁判上で請求しても、なかなか認められないのも事実である。

4. 識別力の弱い商標の保護

4.1 識別力の有無

(1) 識別力の弱い商標

識別力の弱い(ない)商標として、普通名称

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

を使用したものや慣用されている語、品質等を示したものなどがある（商標法第3条第1項参照）。初めから普通名称等であり識別力がないものと、もともとは造語であっても使用によって徐々に普通名詞化していくものがある。

いずれにしても、商標に識別力が弱いという疑いがあるのであれば、まず、出願当時に普通に使われている語であるか否かは一応確認したほうが良いであろう。

そこで、販売開始時点のインターネットの検索エンジンでの検索結果を保存しておくのは、あまり困難ではない一つの立証手段になると思う。

次に、もともと識別力の弱い商標は、他者による使用によって価値が希釈化（ダイリューション）し、普通名称化しやすいので、徐々に普通名称化していくことを食い止めることが必要となってくる。また、新商品である場合にも、もともとその商品を指す語がない場合には、新商品に類する商品すべてに対して、その商標を他者に使われやすいので気をつけたい。普通名称化を食い止めるのも、ブランドの価値を維持あるいは高めていくブランドコントロールの一つの役割である。

(2) ブランドコントロール

現行法では、いくつかの法的手段を検討しブランドコントロール（管理）を行っていかねばならない。

ブランドコントロールを実践するためには、権利行使をする姿勢を対外的に示すことが重要になる。第一に、商標権などの権利を獲得すること、第二に、権利化していなくとも積極的に市場ウォッチングし、不正競争防止法などを根拠に警告や訴訟提起などを行う必要がある。権利侵害になる旨の意見広告をすることも一つの手段である。第三に、権利化すればそれでおしまいでなく、引き続き普通名詞化を避けるために権利行使していくことである。

このような行為の積み重ねの効果として、誰かに警告し、訴訟を提起したという事実が、相手方のみならず他者に対する見えない圧力となり、ブランドコントロールが可能となってくる。

4. 2 保護の手段

(1) 商標法

1) 登録までの期間

商標登録の最大の欠点は、権利行使には登録が必要であり、出願から登録されるまで時間がかかるということである。

出願から登録までだいたい、6ヶ月は考えていた方がよいという状況である。問題がある商標では、登録まで1年以上を覚悟していた方がよい。なお、早期審査にかけた場合には、第一次審査結果まで3.5ヶ月程度⁴⁾だということである。いずれにしる商標出願はできるかぎり早めに行った方がよいということになる。

それでも、実際は販売活動開始直前になって出願する会社も少なくない。商標出願をすべき時期を社内に周知させ、商品名が決定したらシステムチェックに知財担当の部署に連絡を入れるなどを徹底させることが必要と考える。

2) プラスα

とにかく、保護したい商標を含む商標を一つでも早期に登録させることは、権利行使における一つの手段になる。先に登録できたものを根拠として、他者に警告することが可能となってくるからである。

コアとなる商標にデザインを加味した商標であれば、使用による識別力を獲得しないまでも登録が可能な場合がある。文字をデザイン化したり、簡単なマークを入れたり、枠飾りをしたりしてロゴ化するのである。また、著名なハウスマークが入っていればさらに安全である。

したがって、費用との兼ね合いがあるとは思われるが、識別力が弱い商標について出願する際は、文字のみからなるもの、若干のデザイン

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

を加味したもの、ハウスマークが入っているものの三段構えが理想と考える。強いていずれか一つを選ぶとすれば、個人的には、若干のデザインを加味したものをおすすめする。

特許庁から通知を受けた拒絶理由が指定商品により異なる場合には、分割するのも早期に登録する方法である。

3) 使用による識別力

単なる普通名詞、慣用商標でなければ、使用による識別力の獲得(商標法第3条第2項)をめざすのも、有効な手段のひとつである。

使用により短期間で識別力を獲得するには、一般的には大掛かりな宣伝広告を行うことが多い。立証においても、販売実績や宣伝広告の実績を並べることになり、膨大な証拠を準備する必要がある。他方、あまりに一般的に認知されると、さらなる普通名称化のおそれがあり(普通名称化してしまった例として「巨峰」⁵⁾「正露丸」⁶⁾など)、ブランドコントロールが必要となってくる。

また、本条項によって認められる商標の指定商品は、実際に使用したものと同一の商品のみである。

そして、使用による識別力を獲得するためには、実際に使用している商標と出願した商標との間にかなり厳密な商標の同一性が要求される。したがって、販売する予定のデザインで商標を出願する必要がある。万が一、商品販売過程で、デザイン変更がされた場合には、変更の程度にもよるが、新デザインの商標によって再出願することが無難である。

(2) 不正競争防止法

商標登録についてはさておき、不正競争防止法にもとづく権利行使を検討する。不正競争防止法の利用価値の高いゆえんは、登録などの一定の事前手続を必要としないところである。他方、構成要件に該当することを立証しなければ

権利行使できないので、実際の権利行使時はやや立証作業が大変である。

まずは、形態模倣(第2条第1項第3号)によって、形態に関しデッドコピーに近いものに対し警告をすることができる。

その後、保護したいものが商品等表示であり、これが一定程度人に知れ渡った状態になると、周知あるいは著名な商品等表示を保護する不正競争防止法第2条第1項第1号および第2号に基づいて、警告することも可能になってくる。

本件は、まさに、この段階の訴訟事件である。商標権はまだ登録されていないゆえに、不正競争防止法がメインの主張となる。

商品等表示の保護を主張する際には、周知性や著名性の獲得のため、宣伝広告、販売に関する実績をあげるとのことと、その立証のための資料・データの収集が必要である。

(3) 著作権法

1) 応用美術

パッケージデザインについては、著作権による保護の可能性はあるが、本件においては、単に、応用美術であるため著作権法では保護されないとされた。

たしかに、原則としては、大量生産される商品の場合、そのような商品デザインは意匠法の保護する範囲であるから、応用美術であるとして、著作権による保護の範疇外と考えられている。しかしながら、例外もいくつか認められている。

2) 例外1

まず、博多人形事件⁷⁾などのように、鑑賞に堪えうるような美的創造性が高い民芸品などは認められる可能性がある。本件のように、ペットボトルのようなものは基本的に難しい。

3) 例外2

次に、漫画家などとタイアップして、もともと、著作権による保護がなされている絵柄をパッケージに使用するという事になれば、当該

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

デザインが保護される。なぜなら、原作において、著作権の保護が及ぶので、原作を利用したものには二次的著作物として、原作の著作権を行使できるからである。

よく言われる例では、高島屋のバラのデザインが著作権で保護されず、白地に赤い雲のような三越の包装紙が保護されると考えられるのも、この理由によるものである。直に商品デザインを依頼するのではなく、芸術家などにデザイン作成を依頼して、原作を一度作り上げてから、商品にうつすというのも一案であろう。

確かに、なぜ「商品デザイン画」と「商品のための原作」に法的な差異がでてきてしまうのか私個人としては釈然としませんが、実際問題として、芸術家や漫画家などがデザインすると法的に原作と評価しやすいのだと思われる。

4) 例外3

木目化粧紙発行差止等請求事件⁸⁾においては、木目化粧紙の原画について著作権法では保護されなかったものの、これを模倣した行為に対して民法上の一般不法行為に基づき一定の権利が認められた。民法は民事に関する一般法であるから、特別法にあたる知的財産権に関するすべての法律が適用されないときの最後の手段として、主張することが良いと考える。

(4) 意匠法

デザインであれば、意匠登録による保護も考えられる。ただ、意匠権についてはデメリットも多い。

まず、商標と同様、登録まで期間がかかるということが問題である。また、商標と違い、創作性を要件とされ新規のものでなければならない。したがって、すでに公知になってしまった後では出願できない。

商標と比較すると断然に出願件数が少なく、

あまり利用されていないが、商品が単発的なものではなく、長期に使用できるものであれば、販売活動開始前に意匠登録出願するのも一つの有効な保護手段である。

意匠権は、創作性あるデザインを保護し、同一のみならず類似するものまでカバーする一方、機能を確認するための形状は権利の対象とならないなど、実際に権利行使をするまで権利範囲があまり明確とならない場合もままある。これがある意味、一般的な抑止力を期待できる側面ともなりうる。

5. おわりに

消費者が覚えやすいわかりやすいものを追求すると、普通名称や品質を示す語に近く、短い発音からなる商標になりがちである。また、その商品がヒットしてしまうと、類似商品も含めてその商標が広く使用されてしまい、その商標が有するグッドウィルの希釈化のおそれが生ずる。

本件はそのような商標の一つであり、ブランドコントロールが難しいといえる。

このような商標の保護をより有利に進めるには、より早期の権利化などのブランドコントロールを積極的に行っていくことが望ましい。

今後も、本件は動くと思われるので、どのようになるのか注目したい。

注 記

- 1) 東京地裁判平成5年3月24日
- 2) 比較広告に関する景品表示法上の考え方
- 3) 知財高裁平17(ネ)10059号平成18年10月18日判決
- 4) 経済産業省「平成19年度に特許庁が達成すべき目標に対する実績評価について」による
- 5) 大阪地裁判平成14年12月12日
- 6) 大阪地裁判平成18年7月27日
- 7) 長崎地佐世保支部昭和48年2月7日
- 8) 東京高判平成3年12月17日

(原稿受領日 2009年5月28日)