

防護標章登録制度の概要と この制度の改廃について

久 保 次 三*

抄 録 商標法の本旨とするところは、ある商品・役務において使用される商標を登録保護するところにあるが（1条）、著名・周知商標の保護強化を図る一策として、著名・周知商標の商標権者が、使用予定のない非類似の商品・役務（「混同を生ずるおそれがあるとき」という前提。64条）について防護標章登録を行うことにより、その著名・周知商標の保護範囲（禁止権）を拡張させたものが防護標章登録制度である。本稿では、このような防護標章登録制度の概要と、これに関する現在までの経緯、現状、改廃に関する議論および今後の展望についてご紹介する。

目 次

1. はじめに
2. 防護標章登録制度の利用状況
3. 防護標章登録制度を創設した趣旨
4. 防護標章登録制度の概要
5. 防護標章登録を受けるための要件
6. 商標法と不正競争防止法との棲み分け
7. 関税法（水際規制、輸入禁制品）および刑事罰の適用
8. 各国における防護標章登録制度の採択・廃止状況
9. 防護標章登録制度の改廃を巡る現在までの検討状況と今後の展望
10. おわりに

1. はじめに

その名称中に「商標」という用語を含まない「防護標章登録制度」は、商標法第7章「防護標章」（64条～68条）に規定されているが、今では国際的に見るとユニークな制度と言える（以下、断りのない引用条文は商標法とする）。「標章」とは、「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩

との結合」（2条1項柱書）であり、このような「標章」を「業として」使用するものが「商標」とされ（2条1項各号）、そのような「商標」を「自己の業務に係る商品又は役務」に使用するものであれば、商標登録を受けることができる（3条1項柱書）。このように、商標法は特許法等に比べ随分と複雑・難解な定義構造となっている。

商標法の本旨とするところは、ある商品・役務において使用される商標を登録保護するところにあるが（1条）、著名・周知商標の保護強化を図る一策として、著名・周知商標の商標権者が、使用予定のない非類似の商品・役務（「混同を生ずるおそれがあるとき」という前提。64条）について防護標章登録を行うことにより、その著名・周知商標の保護範囲（禁止権）を拡張させたものが防護標章登録制度である。その標章（商標）の使用を前提としないところに大きな特徴がある。このような防護標章登録制度の概要と、これに関する現在までの経緯、現状、

* 専修大学法科大学院 教授、重陽会会員
Tsugizo KUBO

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

表1 過去6年間の防護標章に係る出願・登録件数の推移

暦年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年
防護標章出願	71	36	39	146	69	41
防護標章登録	60	45	27	42	64	49
防護更新出願	782	407	687	922	770	445

改廃に関する議論および今後の展望について、以下、ご紹介する。

2. 防護標章登録制度の利用状況

防護標章登録制度の利用の現状は、表1のとおりである¹⁾。なお、現存している防護標章登録されている各原登録商標は、特許庁IPDL「日本国周知・著名商標検索」で一覧検索することができる。

2005年10月時点で現存していた防護標章登録に係る原登録商標の総数は715件だったが、2010年12月末現在のその数は680件に減少している²⁾。これは、更新出願時の厳密な著名性チェックによるものと推測される。

現存している通常登録商標の総数は約180万件なので、この数値に対する防護標章登録に係る原登録商標の割合は、わずか0.04%にすぎないことになる。約2,500件に対して1件という割合になる。また、防護標章出願の通常商標出願に対する割合も、過去6年間の平均でみると、約0.05%という数字になる。防護標章に係る出願・登録はこのように低調なものであり、この改廃を巡って長年にわたり論議が続けられている。

3. 防護標章登録制度を創設した趣旨

防護標章登録制度は、1960（昭和35）年の現行商標法の制定時に新たに導入されたものである。その3年前の1957（昭和32）年7月12日付「毎日新聞」夕刊第7面が報じたところによれば、当時、有名商品の名声や信用に便乗して、同じ

名前を他の商品に登録しようとする商標の「タダ乗り行為」（free ride）が横行し、特許庁ではその取り扱いに困っており、商標擁護協会では、これは現行商標法に盲点があるためだとして、近く井上特許庁長官に「タダ乗り行為」禁止のため商標法改正の意見を提出する予定だとか、井上特許庁長官の「特許庁としても有名商品に対する同一または類似の出願はみとめるべきでないという考え方であるが、残念ながら現行法では他種の商品にはみとめてもいいことになっている。そこで業界からいわれるまでもなく、次の国会で“防護商標制度”を設けてこの不合理をなくそうといま準備中だ。」というコメントが掲載されている³⁾。著名・周知商標の不正出願対策・運用が十分に整備されていなかった時代のことであり、このような事情のもとで、英国商標法のDefensive Mark制度の骨子を移植して取り入れられたものが、現在の防護標章登録制度なのである。

4. 防護標章登録制度の概要

通常の登録商標が、その商標権者の業務に係る指定商品・役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合に、他人がその商標を当該指定商品・役務と非類似の商品・役務について使用したときに、需要者に対して商標権者の取り扱う商品・役務であるかのように出所の混同を生じさせるおそれがある。

このようなときに、防護標章登録制度は、商標権者に、その混同を生ずるおそれのある商品・役務について、その登録商標と同一の標章

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

表2 通常登録商標と防護標章登録の効力範囲の比較一覧

		指定商品・役務		
		同一	類似	非類似
通常登録商標 (原商標)	同一	専用権 (使用权) 【25条】	禁止権 【37条1号】	防護標章登録に基づく 禁止権の追加拡大範囲 【67条1号】
	類似	禁止権 【37条1号】	禁止権 【37条1号】	× (いずれの効力も及ばず)
	非類似	× (いずれの効力も及ばず)	× (いずれの効力も及ばず)	× (いずれの効力も及ばず)

について防護標章登録を受けることを認め、商標権の禁止的効力を上記非類似の商品・役務にまで拡張させるものである(64条)。防護標章登録出願を行って、その登録を受けることになるが、通常の商標登録出願を防護標章登録出願に変更することも認められている(65条)。通常の登録商標との関係を含めて図解すると、表2のようになる。

この制度は、著名・周知な登録商標について、あらかじめ商品・役務の出所の混同を生ずるおそれのある範囲を事前に明確にして、他人が商標登録を受ける危険を防止するとともに(4条1項12号)、他人がその商標を使用した場合には、これを商標権侵害とみなして迅速な救済を図ろうとするものである(67条)。この効力範囲は表2のとおり、その商標と同一のものに限られ、類似する商標には及ばない。すなわち、防護標章登録制度は、同一商標かつ非類似の商品・役務についてのみ認められており、登録商標と類似の商標には何ら適用されない制度になっている。

防護標章登録に基づく権利は原商標権に附随し、原商標権が移転されたときはそれに従って移転し、原商標権が分割・消滅したときは同時に消滅する(66条)。また、防護標章登録はその使用を予定して登録するものではないので、その標章の使用を前提とする取消審判(50条～

53条)の対象とはならない。

一方で、その存続期間は原商標権とは別個に10年であり(65条の2)、更新登録は、通常の商標登録におけるような更新申請ではなく、更新登録出願を行うことが求められ、その都度、著名・周知性等について再度の実体審査がなされ、それがクリアなされなければ更新が認められないという仕組みになっている(65条の3～65条の6)。

防護標章登録出願およびその更新登録出願に係る手数料は、著名・周知性の審査を厳格に行う必要から、通常の商標登録出願に係る手数料の丁度2倍に設定されており、1区分のみの出願であれば合計2万4,000円を支払うことになる。登録料については、当初登録は通常の商標登録と同一だが(1区分毎に3万7,600円。65条の7)、更新登録は、通常の商標登録であれば1区分4万8,500円であるところ(40条)、防護標章登録では1区分4万1,800円(65条の7)と多少割安に設定されている。

5. 防護標章登録を受けるための要件

ここで興味があり、かつ、論点となるのが、防護標章登録を受けるための登録要件(64条)である。以下、下線は筆者によるものである。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(1) 知財高裁判示

最新の知財高裁判決平成22年2月25日⁴⁾は、次のように判示している。

「防護標章登録制度に係る商標法64条1項の…規定は、原登録商標が需要者の間に広く認識されるに至った場合には、第三者によって、原登録商標が、その本来の商標権の効力(商標法36条、37条)の及ばない非類似商品又は役務に使用されたときであっても、出所の混同をきたすおそれが生じ、出所識別力や信用が害されることから、そのような広義の混同を防止するために、「需要者の間に広く認識されている」商標について、その効力を非類似の商品又は役務について拡張する趣旨で設けられた規定である。そして、防護標章登録においては、[1] 通常の商標登録とは異なり、商標法3条、4条等が拒絶理由とされていないこと、[2] 不使用を理由として取り消されることがないこと、[3] その効力は、通常の商標権の効力よりも拡張されているため、第三者による商標の選択、使用を制約するおそれがあること等の諸事情を総合考慮するならば、商標法64条1項所定の「登録商標が…需要者の間に広く認識されていること」との要件は、当該登録商標が広く認識されているだけでは十分ではなく、商品や役務が類似していない場合であっても、なお商品役務の出所の混同を来す程の強い識別力を備えていること、すなわち、そのような程度に至るまでの著名性を有していることを指すものと解すべきである。」

(2) 商標審査基準「第13 第64条(防護標章登録の要件)」

また、特許庁の商標審査基準「第13」(更新日2009・10・21)も、次のように述べている。

「1.「需要者の間に広く認識されている場合」とは、「著名の程度に至った場合」をいう。

2. 著名度の判断基準については、次のとお

りとする。

- (1) 防護標章登録出願に係る登録商標(以下「原登録商標」という。)の使用開始時期、使用期間、使用地域、使用商品又は使用役務の範囲等の事実を考慮する。
- (2) 原登録商標の広告、宣伝等の程度又は普及度について考慮する。
- (3) 原登録商標権者の企業規模、営業関係(生産又は販売状況等)、企業の取扱い品目等について商品又は役務との関連を考慮し、当該企業の状況を考察する。
- (4) 原登録商標の著名であることが特許庁において顕著な事実であるかどうかを検討する。

3. 商品又は役務の出所の混同を生ずるか否かは、原登録商標の指定商品又は指定役務と防護標章登録出願の指定商品又は指定役務との関係について、次の事項を考慮し、総合的に判断するものとする。

- (1) 非類似商品との関係では、生産者、販売者、取扱い系統、材料、用途等の見地からみて、また、非類似役務との関係では、提供者、提供内容、提供の用に供する物等の見地からみて、同一企業からでたものと一般的に認識されること
- (2) (1) 以外の場合であっても、商品又は役務の出所につき原登録商標権者と密接な関連があるものと一般的に認識されること

4. 商品又は役務の普通名称を含む商標を、その商品又は役務以外の商品又は役務について防護標章登録出願をした場合であっても、他の要件を具備している限り、防護標章登録を認めるものとする。」

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(3) 商標審査便覧「26.01 防護標章登録出願及び防護標章更新登録出願の審査について」

さらに、特許庁の商標審査便覧「26.01」（更新日2009・10・21）も、次のように述べている。

「1. 防護標章登録出願の審査については、以下のとおりとする。

- (1) 防護標章登録出願の審査に当たっては、不正競争の防止に重点を置くものとし、特に著名な商標については防護標章の登録をする商品又は役務の範囲を広く認めるものとする。
- (2) 法解釈として、商標法第64条と商標法第4条第1項第15号との混同範囲は同一と考え、防護標章の登録を認める商品又は役務の範囲は当該登録商標が同号によって保護される範囲を超えないものとする。
- (3) 商標法第4条第1項第15号に関する考え方及び運用については、経済の実状に相応し、弾力的に行うこととしているが、防護標章の登録についても同様に考えるものとする。

なお、所謂「著名商標」で十分に適格性のあるものは混同の幅を最大限に認め得ることとする（混同の蓋然性については、需要者の側に立っての見方を十分に導入する。）」

(4) 商標審査便覧「42.119.03 商標法第4条第1項第19号に関する審査について」

同じく商標審査便覧「42.119.03」（更新日2009・10・21）は、次のように述べている。

「1. 商標法4条1項19号の趣旨〔本号は平成8年改正で新設されたもの〕

多年に亘って企業が努力を積み重ね、多大な宣伝広告費を掛けることにより、需要者間において広く知られ、高い名声、信用、評判を獲得

するに至った周知、著名商標は、十分に顧客吸引力を具備し、それ自体が貴重な財産的価値を有するものといえる。

これらの周知、著名商標については、第三者の使用により出所の混同のおそれだけではなくとも、出所表示機能を稀釈化させたり、その周知、著名商標のもつ名声を毀損させることが可能であり、このような目的を持った不正な使用から十分保護する必要がある。（中略）

具体的には、本号は、例えば、以下のような商標登録出願の排除を目的とするものである。

- (1) 外国で広く認識されている他人の商標と同一又は類似の商標を、我が国で登録されていないことを奇貨として、高額で買い取らせるために先取りの出願したもの。
- (2) 外国の権利者の国内参入を阻止したり、国内代理店契約締結を強制する目的で出願したもの。
- (3) 日本国内で全国的に著名な商標と同一又は類似の商標について、出所の混同のおそれだけではなくとも、出所表示機能を稀釈化させたり、その名声を毀損させる目的をもって出願したもの。
- (4) その他、日本国内又は外国で広く知られている商標と同一又は類似の商標を信義則に反する不正の目的で出願したもの。」

(5) 検討

上記のように、防護標章登録を受けるには、非類似商品・役務において「出所の混同を来す程の強い識別力を備えていること」が求められ、いわゆる「著名の程度に至った場合」（ある特定分野・地域のみで著名であっても防護標章登録を取得しうることは否定されていないが、一般的には全国的な周知が必要であると解されている）でなければならず、審査では「不正競争

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の防止に重点が置かれ、特に著名な商標については防護標章の登録をする商品・役務の範囲が広く認められる」ことになっている。このように防護標章登録を受けるには、二重三重の極めて高いハードルを乗り越えなければならない。防護標章登録の現存件数が700件に満たない理由も、ここで見つけることができる。

審査実務では前述した知財高裁判決も指摘しているように、「第三者による商標の選択、使用を制約するおそれの有無」が慎重に審査・審理され、当該非類似の商品・役務で、すでに同一・類似と思われる商標が登録されているようなときには防護標章登録を受けることが困難になっている。逆に言えば、非類似の商品・役務分野で、すでに多くの通常商標登録を防衛的に保有しているときには、防護標章登録を受けやすい環境が整っているということになる。しかし、2007年4月1日以降の商標出願では、不使用商標対策として、1区分内で指定できる商品・役務の類似群コードが、原則として7個以下に制限されており、防衛的商標出願も今や容易ではなくなってきた。このような点も踏まえると、防護標章登録取得のハードルが今後ますます厳しいものになるように思われる。

商標選択の自由度を確保しておくべきという観点からは、商標制度を維持するにあたり極めて重要なものである。例えば、「朝日」、「アサヒ」の2つの商標が、それぞれ「金融サービス」、「履物」で著名になっていた場合に、これら相互による相手方が使用している商品・役務での防護標章登録を許すことになると、双方による「蹴り合い」のために、お互いが本来の使用分野での自由な商標展開活動が阻害されることにもなりかねない。防護標章登録において、同一態様の標章（商標）しか保護されていないのも、このような観点が考慮されてのことと言える。商標選択の自由度の確保と著名・周知商標の保護という対極に位置する2つの要請を、審査時点

で同時に満たすという何とも微妙なバランスを保持するよう特許庁に強要する図式になっているのである。

6. 商標法と不正競争防止法との棲み分け

前述した5.(3)の商標審査便覧「26.01」において、「不正競争の防止に重点を置く」との記載があるので、次に、商標法と不正競争防止法（以下、「不競法」と略す）の関係についてご紹介する。図解すると表3のようになる。

不競法では、その効力は商標法における通常商標登録および防護標章登録の効力範囲を超えて保護されている。まず、不競法2条1項1号では、周知商標と混同を生じさせるおそれのあるものは不正競争に該当し、そのようなものが商標出願されたときには上記5.(3)で述べたように商標法4条1項15号（防護標章登録要件の「混同範囲」と同じ）で拒絶され、これらは表裏一体の規定（登録拒絶と使用禁止）となっている。次に、不競法2条1項2号では、防護標章登録とは異なり、著名であれば混同を生じない非類似の商品・役務分野でも保護され（希釈化、名声毀損等の「不正の目的」に該当）、さらに類似表示（商標等）まで拡大して保護されている。そのようなものが商標出願されたときには上記5.(4)で述べたように商標法4条1項19号（著名・周知商標が「不正の目的」で出願されたとき）で拒絶され、これらも表裏一体の規定となっている。

著名商標が非類似の商品・役務において冒用され、「混同を生じない」あるいは「混同を生じるおそれがない」場合であっても保護されるべき理由としては、(1) 著名商標を冒用することによって、冒用者は自らが本来行うべき営業上の努力を払うことなく著名商標の有している顧客吸引力に「ただ乗り」することができること（=free ride）、(2) その場合、著名商標の

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

表3 商標法と不正競争防止法の効力の比較

		同一の商品・役務		類似の商品・役務		非類似の商品・役務			
						混同を生じる		混同を生じない	
		同一表示	類似表示	同一表示	類似表示	同一表示	類似表示	同一表示	類似表示
商標法	通常商標登録	◎	◎	◎	◎	×	×	×	×
	防護標章登録	×	×	×	×	◎	×	×	×
不正競争防止法	1号*	○(周知)	○(周知)	○(周知)	○(周知)	○(周知)	○(周知)	×	×
	2号*	————— 著名 —————						○(著名)	○(著名)

* 1号, 2号は, それぞれ不競法の2条1項1号, 2号のこと。

本来の使用者との結び付き, すなわち識別機能が減殺され, 著名商標の財産的価値が減少すること(希釈化=dilution, blurring), (3) 良質・高級等のイメージを有する著名商標が相反するイメージの商品・役務に使用されることにより, その著名商標のイメージが損なわれること(名声毀損・信用下落=tarnishment), にある。

ただし, 不競法2条1項1号・2号の適用を受けるためには, 商標権侵害の場合と異なり, 著名・周知商標の使用者がまずその商標(商品等表示)が著名・周知であることを主張立証し, 差止請求においては営業上の利益侵害要件(同3条), 損害賠償においては故意・過失要件等(同4条)を満たす必要がある。

現在まで, 不競法2条1項2号が適用された裁判例で, 著名商標として認定救済された主なものは, 以下のとおりである(いずれも防護標章登録がなされていないものである)。

「マクセル」, 「Budweiser」, 「ピーターラビット」, 「PETERRABBIT」, 「JACCS」, 「三菱」, 「凶形(スリーダイヤのマーク)」, 「青山学院」, 「Aoyama Gakuin」, 「伊勢丹」, 「虎屋」, 「虎屋黒川」, 「セイロガン糖衣A」, 「プルデンシャル」, 「Prudential」。

7. 関税法(水際規制, 輸入禁制品)および刑事罰の適用

水際規制においても改善整備が進められ, 現在では, 商標法・不競法の商標・表示関係のものに係る保護水準にはほとんど差がなく, 逆に, 類似表示(類似商標等)も関税法での規制対象となっている点で, 不競法の方が保護に厚いと言えるまでに至っている。刑事罰の適用状況も含めて, これらの対比を, 表4に示す。

防護標章登録制度とは直接に関係しない事項だが, ここで特筆しておきたいことは, 商標権侵害の場合, 類似商標の使用や類似商品・役務における行為のときは, その刑事罰は同一侵害のときと比較して量刑が半減されており, 結果として不競法2条1項1号・2号違反の数値と同一になっていることである。この点については, 同一商標・同一商品(役務)で商標権侵害が行われるのは稀なことであり, 多くは類似の態様で行われているのが普通だろうと思われるところ, これでは類似行為に対する侵害抑止力に欠けるのではないかと指摘がなされている。なお, 意匠法では, 同23条で「類似」が明記されており「同一」と何ら変わるところがない。

とにかく, 水際規制と刑事罰において, 防護標章登録と不競法2条1項1号・2号の効力の

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

表4 水際規制と刑事罰の比較

		水際規制(輸入禁制品)【関税法】	刑事罰
商 標 法	通常商標登録	同一(25条)	あり 【関税法69条の11第1項9号】
	防護標章登録(著名)	類似(37条1号)	
	同一商標のみ保護		10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金, 併科あり【商標法78条】
不 競 法	2条1項 1号(周知)・2号(著名) ともに類似表示も保護	あり 【関税法69条の11第1項10号】*	5年以下の懲役又は500万円以下の罰金, 併科あり 【商標法78条の2】 (平成18年改正で, 3年・300万円から引き上げ) 【不競法21条2項1号, 2号*】

*平成17年の不競法・関税定率法(平成18年6月から「関税法」に移行)の改正により追加。

水準には全く差がないところまで、今では改善されてきているということである。

8. 各国における防護標章登録制度の採択・廃止状況

前述のとおり、日本の防護標章登録制度は、英国商標法のDefensive Mark制度を移植して、1960(昭和35)年の現行商標法の制定時に新たに導入されたものである。主にイギリス連邦に属する国々等がこの制度を採用していたが、まず本家の英国自身が1994(平成6)年の法改正で、これを廃止した。続いてシンガポール、インド、ニュージーランド、台湾が、それぞれDefensive Mark制度を廃止している。すなわち、防護標章登録制度は、今では主要国である米国、英国、独、フランス、OHIM等も採択していない特異な制度になっている。

英国における主な廃止理由は、(1)造語商標に限るという厳格な登録要件のもとで運用されていたこともあり、この制度が導入された1938年から1992年の50年余りの間に登録された防護標章の数はわずか53件であり、非効率なものであったこと、(2)EEC第一理事会指令5条2項の規定(防護標章のように著名商標を登録するのではなく、通常の商標登録を受けた商標が

現実の使用によって著名の状態になっている場合に保護が受けられるという規定)に合致させるため、というものだった。

なお現在も、防護標章登録制度を採用している国は、オーストラリア、香港、マレーシア、バングラデシュ、セーシェル、ケニア、ウガンダ、マラウイ、ザンビア、ジンバブエ、セントルシアの11ヶ国・地域に限られている⁵⁾。

9. 防護標章登録制度の改廃を巡る現在までの検討状況と今後の展望

1996(平成8)年に、連合商標制度の廃止、更新時使用チェックの廃止、付与後異議への移行、標準文字制度の採用、立体商標制度の導入、4条1項19号の新設等の商標法の大改正が行われた。その趣旨は、商標制度の国際調和(harmonization)であり、具体的にはユーザーフレンドリー(user-friendly, 使い勝手が良い)で、かつ、ストリームライン(streamline, 簡素化)な新しい商標制度を構築することであった。

その背景にあったのは、日本企業の国際化がますます進む中で、世界各国における商標管理をさらに効率化させるためには、世界各国毎に存在する特異な、あるいは事務のための事務

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

のような手続・費用のみがかさむような仕組みを是非に廃止・改正してもらうことが必須であり、それらを各国に訴えるためには、まず足下の日本の商標制度を国際調和の取れたものに変貌させることが急務だったのである。

筆者は、この当時、JIPA商標委員会の委員長代理(平成6年度)・委員長(平成7～8年度)として、JIPAを代表してこの改正実務準備作業に参画できる立場にあったが、当然に、この特異な「防護標章登録制度の廃止」がアジェンダに載せられていた。商標は「生き物」であり、市場における企業努力が実を結び、その結果その商標が著名・周知に至った場合には、それに見合った保護内容がその都度、登録官庁・裁判所において考慮され判断されるべきであるというのが当時の商標委員会の基本思想であった。すなわち、特別の手続や費用を何ら要せず、著名・周知商標が保護されるべきというスタンスであった。多額の投資・努力をした結果、その商標が著名・周知になったのであり、それを保護してもらうためにさらに関係当局から「+α」の特別の手続や費用が求められたのではたまらないという考え方である。

米国通商代表部(USTR)も同様に、『2004年外国貿易障壁報告書』において「日本における防護標章登録制度に対する懸念として、ある商標が著名・周知であるか否かを特許庁審査官が職権で判断している点が挙げられる。リストを用いた著名・周知商標保護のアプローチの欠点は、多数の区分について防護標章登録出願・登録をすることを強いられ、権利者が実質的にはそれらの出願・登録費用を自己負担させられることにある。」⁶⁾と指摘しており、このコメントを米国特有のもののみならず、日本企業が世界各国で痛感しているものと全く同一の内容であることを再認識すべきである。また、リスト・アプローチにより著名・周知商標の保護を図ることは、市場活動の実体に即応

できず、その維持コストに見合わない非効率なものであるというのが、世界的な共通理解になっているものとする。

当時のJIPA商標委員会としては、防護標章登録制度の廃止は、他の多くの検討項目同様に前向きに取り組むべきものであったが、当時は、不競法や関税込率法(現在の「関税法」に相当)の規定が極めて未整備であり、上記の表3や表4に示すような現況とは、ほど遠くかけ離れていたため、審議会の委員を務めておられた中山信弘先生や特許庁の立法作業担当者の方々には、不正競争防止法や関税込率法が十全に整備されなければ廃止は認められないとの要請をしていた。その結果、次のような理由・対策が挙げられ、存続されることになった。

- 「(イ) 不競法の著名表示冒用行為(2条1項2号)には、刑事罰の通用がない。他方、防護標章侵害は原商標権の侵害とみなされ刑事罰が通用される。このため、防護標章登録制度を廃止すると刑事罰による侵害抑制が効かなくなり、著名商標の保護レベルが低下することになる。
- (ロ) また、不競法違反のものは関税込率法による水際規制の対象とはならない(商標権侵害は対象となる)ため、防護標章登録制度を廃止するとその面での保護がなされなくなる。
- (ハ) 防護標章は原登録商標と物理的に同一でなければ登録されないが、現実に国内および水際を含め、デッドコピーによる被害は少なくないため、依然として利用価値がある。

ただし、登録時点で著名性や混同のおそれを固定化してしまい、現在では著名とはいえないものまで存続しているという運用上の批判もあったので、設定登録時および更新時の著名性のチェックを厳格に行うこ

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

とし、これを勘案して、出願に係る料金を通常よりも高目に設定することとした。」

逆に言えば、当時は、将来不競法や関税定率法が整備されれば「廃止に賛成する」という前提で、廃止を踏みとどまってもらったというのが真相である。上記の(ロ)、(ハ)で指摘されている実例としては、当時、筆記具やビーチボールとかの類の軽商品等について、日本企業の有名ブランドを勝手にデッドコピーしたものが大量に中国等から入ってきていたという被害があり、それらが水際で規制できず、輸入されてから対応していたのでは後手になり大いに困るところ、これらに有効に対抗できる唯一の手段として防護標章登録制度を評価するしかなかったのである。

さらに、登録商標が著名・周知になったときに、その同一・類似商標について非類似の商品・役務を指定している後願が登場したときに、特許庁がそれを断固拒絶してくれるという担保も、当時はとても「ひ弱」なものだったことも関係していた。この点も、上記5.(4)のように、今では大いに改善されている。

それ以来、15年余りが経過して、現在では上述してきたとおり、「著名・周知商標」の保護を念頭に、商標法、不競法、関税法が十分に整備され、防護標章登録制度を廃止しても良い環境となってきた。防護標章登録制度が廃止されれば、本稿の冒頭で述べたような現行商標法の複雑・難解な定義構造も不要となり、「商標」のみに特化した新しい国際調和のとれた商標法の構築も容易になるのではないかと筆者は感じている。

10. おわりに

以上、「古証文」を持ち出してきたようなものとなったが、防護標章登録制度の紹介をさせてもらった。防護標章登録制度の在り方については、今までに産業構造審議会・知的財産政策部会・商標制度小委員会の第1回、第6回、第13回、第22回会合等で継続して議論が積み重ねられてきている。防護標章登録制度の見直し・改廃についての議論がどのように落ち着くのか興味を持って見守っていききたい。なお、本稿に記載した平成6～8年度のJIPA商標委員会の防護標章登録制度に関する見解は、その当時のものであることを付記しておきたい。本稿が読者諸兄姉の防護標章登録制度に対する理解を深める一助になれば幸いである。

注 記

- 1) 『特許行政年次報告書』2010年版の「統計・資料編」より。
- 2) 特許庁IPDL「日本国周知・著名商標検索」にて調査。異議決定・審決・判決で著名と認定された315件を含めた合計995件がこのデータベースに掲載されている。
- 3) 専誠美『新工業所有権法解説（改訂増補7版）』387頁、1966年、帝国地方行政学会
- 4) 同一原告による商標「JOURNAL STANDARD」等4件に係る事件である。いずれも、防護標章登録出願が拒絶査定を受け、不服審判でも請求不成立となり提訴されたが、棄却された事案である。裁判長は飯村敏明。
- 5) 『Trademarks Throughout the World』[West Group社、第5版追録12号、2010年10月現在]等にて調査。
- 6) 2004〔平成16〕年5月26日に開催された産構審・第6回商標制度小委員会の配付資料1の6頁の脚注5より。筆者が修正和訳をした。

(原稿受領日 2010年12月30日)