

# 防護標章登録制度の活用について

商 標 委 員 会\*

**抄 録** 積極的な広告宣伝活動を通じて著名となったブランドを、通常の登録商標の禁止権の範囲を超えて保護できる「防護標章登録制度」は、企業にとって活用価値が高く、本来魅力あるもののはずである。しかし、実際は権利化の際にどのような点に留意すべきか分からない、防護標章登録は受けたもののそのメリットが実感できていない、等の実務者の声が聞かれる。本稿では、まず防護標章登録制度の概要を纏め、次に審決、判決から審査状況や訴訟における取扱いを詳しく調査分析することで、企業実務者の視点から、著名な自社ブランドの保護における同制度の活用可能性の検討を行った。

## 目 次

1. はじめに
2. 防護標章登録とは
  2. 1 防護標章登録制度の概要
  2. 2 沿革、歴史的経緯
  2. 3 出願手続と審査
  2. 4 更新登録出願手続と審査
3. 防護標章登録を受ける際の留意点
  3. 1 審査実態からみる登録要件
4. 防護標章の活用
  4. 1 マドプロ出願の基礎商標
  4. 2 防護標章の権利行使
  4. 3 訴訟における著名性の根拠
5. おわりに

## 1. はじめに

昨今、ビジネスを取り巻く環境の急激な変化、商品・サービスの多様化が進む中、多くの企業がブランディングによる競合他社との差別化を重要な戦略と位置付け、積極的な広告宣伝活動を展開している。

商標登録による自社ブランドの保護は、企業における知的財産部門の根幹的役割の一つである。とりわけ、実際の使用により業務上の信用

が蓄積され、著名性を獲得した重要な商標は事業資産としての価値が高まり、毀損された場合の影響も増大するため、保護の必要性は高い。

一定要件を満たす登録商標について、指定商品・役務とは非類似の商品・役務まで広く保護を受けられる「防護標章登録制度」は、企業にとって非常に魅力的な制度と思われる。しかし、初めて防護標章登録出願を検討する際、どのような点に留意すべきかが分からない、また実際に防護標章登録を受けている企業の実務者からも、要件・効果が分かりづらくメリットが実感できていないといった声も多く聞かれる。

そこで、本稿では本制度の概要や歴史的背景を整理した上で、審査の実態、訴訟における本制度の取扱い等を調査することで、本制度を利用する際の留意点、及び防護標章登録の積極的な活用についての検討を行った。

## 2. 防護標章登録とは

### 2. 1 防護標章登録制度の概要

防護標章登録制度とは、登録商標が商標権者

\* 2019年度 Trademark Committee

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、他人がその商標を指定商品・役務とは類似しない商品・役務に使用すると当該商標権者の商品・役務であるかのように出所混同を生じさせるおそれのあるとき、商標権者に、そのおそれのある商品・役務について、当該登録商標（以下、原登録商標）と同一の標章について防護標章登録を受けることを認め（商標法第64条。以下、断りのない条文番号は同法を示す）、商標権の禁止権を非類似の商品・役務にまで拡大することとした制度である。すなわち、著名な登録商標について予め商品・役務の出所の混同を生ずるおそれのある範囲を明確にすることで、他人が商標登録を受ける危険を防止し、もし使用した場合には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（第4条第1項第12号、第67条）。

次の表1のとおり、商標権には指定商品・役務について登録商標を独占的に使用する「専用権」が認められる（第25条）。また、「禁止権」により、第三者が類似の商品・役務に登録商標と同一又は類似の商標を使用することも排除できる（第37条第1号）。一方、防護標章登録に基づく権利の効力の範囲は、原登録商標と「同一」のものに限られ、「類似」の商標には及ばない。すなわち、本制度は、同一商標かつ非類似の商品・役務についてのみ認められ、登録商標と類似の商標には適用されない制度である。

防護標章登録に基づく権利は、原登録商標権に附随し、原登録商標権が移転されたときはそれに従って移転され、原登録商標が分割・消滅したときは同時に消滅する（第66条）。また、防護標章登録はその使用する商品・役務について登録するものではないため、その標章の使用を前提とする不使用取消審判（第50条）の対象とはならない。

表1 防護標章登録による商標権の効力拡大

		指定商品・役務		
		同一	類似	非類似
商標	同一	専用権	禁止権	防護標章登録の禁止権
	類似	禁止権	禁止権	×
	非類似	×	×	×

## 2.2 沿革、歴史的経緯

防護標章登録制度は、昭和34（1959）年の商標法改正時に制定された。その後、本制度は、商標法改正時、不正競争防止法（以下、不競法）改正時など、重要な局面において、改廃についての議論がなされてきた。平成8（1996）年の商標法改正の際にも、制度廃止について各方面で議論があり、一例を挙げると、当時の日本知的財産協会商標委員会は、条件付きでの制度廃止に前向きな姿勢をとっていた<sup>1)</sup>。その背景としては、市場における企業努力が結実し、商標が周知・著名に至った場合にはその都度、相応の保護内容が特許庁・裁判所において考慮され判断されるべきで、またそうした商標は特別の手続や費用を要せず保護を受けるべき、等の要望が強かったことが挙げられる。結局、この時点で本制度は存続という結論に至ったが、その理由は次の通りである。①不競法第2条第1項第2号の著名表示冒用行為には刑事罰の適用がないが防護標章侵害にはその適用がある。本制度廃止は著名商標の保護レベルの低下に繋がる。②商標法と異なり不競法違反では関税定率法による水際規制の対象とはならない。③本制度はデッドコピー被害に対して利用価値がある。

また、平成18（2006）年2月、産業構造審議会知的財産政策部会が報告した「商標制度の在り方について」においても、本制度の在り方についての議論がなされたが、ここでは、平成17（2005）年の不競法改正により、①著名表示冒用行為についても刑事罰の対象とされ、②水際

において不競法違反の物品も規制の対象とされることとなったことを考慮した上で、本制度の存廃について検討された。最終的には、「現在も防護標章の登録・更新が継続的に行われており、一定の制度ユーザーが存在する」という理由から、本制度については引き続き維持するという結論に至った。なお、同政策部会に対し、日本弁理士会商標委員会は、本制度の存続の是非についての検討結果を報告しているが、その内容は、「維持、ただし制度的に改善を図るべき」という意見であった。ここで提案されたのは、①第4条第1項第12号及び第67条に定める保護の範囲を、現在の不使用取消審判制度において認められている程度の社会通念上の同一性の範囲まで拡大する、②原登録商標を使用しているとの最低限の要件を具備していることを確認するため、更新登録出願時における原登録商標の使用証明の提出を義務付ける、という制度的改善である<sup>2)</sup>。

以上のように、本制度に対しては、制定以来何度かその存廃や改善についての議論がされてきたが、廃止に対しての決定的な理由がなく、制度的な改善も見られないまま存続し、今日に至っている。

なお、現在、日本以外で防護標章登録制度に相当する著名商標の保護制度を採用している国・地域は、オーストラリアと香港のみとなっている。

国内の防護標章制度の利用状況を紹介するため、特許庁が公開する近年の出願・登録件数を以下に示す<sup>3)</sup>。出願、登録ともに件数は限られているものの、毎年一定数の利用が継続する状況が認められる。

表2 出願件数

年度	防護標章	防護更新	通常商標
2014	64 (7)	420 (28)	122,015 (24,257)
2015	34 (3)	228 (22)	137,533 (29,224)
2016	32 (4)	396 (24)	142,689 (28,522)
2017	32 (3)	577 (35)	164,996 (35,979)
2018	40 (2)	513 (6)	174,431 (39,090)

※( )内の数字は、外国人による出願を内数で示す。  
※数字は、国際商標登録出願を含む。

表3 登録件数

年度	防護標章	防護更新	通常商標
2014	41	421	99,434 (41)
2015	53	214	97,818 (73)
2016	32	333	104,842 (46)
2017	30	546	110,604 (91)
2018	25	579	115,943 (106)

※( )内の数字は、官庁出願の登録を内数で示す。  
※数字は、国際商標登録出願を含む。

## 2.3 出願手続と審査

防護標章を出願する際、書面上は通常の商標登録願の記載事項に加えて「防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号」の欄を設ける必要があるが、それ以外に特別な点はない。また通常の商標登録出願のおよそ2倍の費用を要する。

表4 出願料

商標登録出願	3,400円 + (区分数 × 8,600円)
防護標章登録出願 ／防護標章登録に基づく権利の存続 期間更新登録出願	6,800円 + (区分数 × 17,200円)

特許庁審査業務部商標課が作成、公開する「審査の進め方」によると、防護標章登録出願の審査は、①原登録商標の標章との同一性、②原登録商標権利者と出願人の同一性、③原登録商標の指定商品・役務との同一類似性、④原登録商標の著名性、⑤防護標章の指定商品・役務での

出所の混同、の5点に留意して行われる。特に④⑤、すなわち「防護標章の著名性」については担当の審査官以外の、他の審査官の意見も参酌され検討される<sup>4)</sup>。

なお、防護標章の著名性については「商標審査基準」(以下、審査基準)に基づき、①原登録商標の使用開始時期、使用期間、使用地域、使用商品・役務の範囲等の使用状況に関する事実、②原登録商標の広告宣伝等の程度又は普及度、③原登録商標権者の企業規模、営業関係(生産または販売状況等)、企業の取扱い品目等について商品・役務との関連性、④原登録商標が著名であることが審決又は判決において認定されているなど、特許庁において顕著な事実であること、といった点が考慮され総合的に判断される<sup>5)</sup>。出願人はこの著名性の立証を拒絶理由通知の受領後の対応の際に証拠を提出することで行うケースが多い。

防護標章登録に基づく権利の存続期間は原登録商標権とは別に設定登録から10年である(第65条の2)。防護標章登録に係る手数料は以下の通りである。

表5 登録料

商標登録料	区分数×28,200円
防護標章登録料	区分数×28,200円

## 2. 4 更新登録出願手続と審査

防護標章登録の更新登録は申請ではなく更新登録の出願を行うことが求められている(第65条の3～第65条の6)。

更新登録出願を行う場合、書面には標章、指定商品・役務を記載する必要はなく、「防護標章登録の登録番号」等を記載する他は通常の更新手続と概ね変わらない。また、この際に区分数を減じて更新登録出願することが可能である。更に本手続は防護標章登録に基づく権利の

存続期間満了前6月以内に行わなければならない。なお、防護標章では以下の更新登録料に加えて、更新登録出願の時点でも前述した出願費用がかかることに注意を要する。

表6 更新登録申請／防護標章更新登録料

更新登録申請	区分数×38,800円
防護標章更新登録料	区分数×33,400円

更新登録出願においても審査が行われるが、①登録番号及び防護標章登録番号の存否、②権利者と出願人の同一性、③更新登録出願日が存続期間満了前6月以内か、及び「防護標章の著名性」について防護標章登録出願時と同様の審査が行われる<sup>4)</sup>。

なお、防護標章登録の更新出願について、現行の制度においては、通常の登録商標のように更新期限を過ぎてからの追納の制度はない。これは、防護標章ではそもそも著名性が登録要件の一つとなっているため、仮に更新登録出願が行われず、防護標章登録の権利が満了したとしても、第三者の排除は可能であること、また、上記のとおり第三者の排除が可能であるならば、再度防護標章登録出願を行えば防護標章登録となる可能性が高いこと、等の理由が考えられる。

## 3. 防護標章登録を受ける際の留意点

### 3. 1 審査実態からみる登録要件

防護標章の登録要件については、前述した審査基準の第14に詳しく記載されている<sup>5)</sup>。本章では、これら登録要件のうち以下の4つに着目し、審査における具体的な拒絶理由内容の確認を行った。

- (1) 登録商標が自己の業務に係る指定商品等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こと
- (2) 登録商標と使用商標に同一性があること

- (3) 非類似の商品等について他人が登録商標を使用することにより出所の混同を生じるおそれがあること
- (4) 防護標章登録出願の標章が登録商標と同一の標章であること

なお、今回の調査ではインフォソナー株式会社のオンライン商標検索サービス「TM-SONAR」<sup>6)</sup>を使用し、2000年以降の防護標章登録出願の拒絶査定不服審判52件をピックアップし対象とした。審査の傾向、実務上の留意点も含めて、各要件についての調査結果を以下に記載する。

### (1) 登録商標が自己の業務に係る指定商品等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こと

防護標章登録を受けるためには、「需要者の間に広く認識されている」必要があり、その周知の程度については、自己（原登録商標権者）の出所表示として、その商品・役務の需要者の間で全国的に認識されている必要がある。

本要件を満たしているか否かについては、個別の出願毎の判断になるが、拒絶査定不服審判で請求棄却とされた事例（不服2008-019747ほか）を確認したところ、以下のような理由で需要者の間に広く認識されていないと判断されていた。

- ①使用地域：原登録商標が役務に関する商標であった場合、全国展開しているものの店舗の大半が首都圏に集中していることを理由に全国的な周知性を獲得していないと判断された。
- ②広告宣伝等の程度：広告を掲載した媒体が特定の需要者層に向けた雑誌等であり、マスメディアによる広告宣伝ではないことを理由に、原登録商標に接する需要者が限定されており一般需要者の間にまで広く認識されているとは言えないと判断された。
- ③その他：海外の手続きにおいて当該国の機関によって日本における出願標章の著名性が認

定された場合においても、日本における防護標章出願は日本国の商標法のもとで登録可否を判断するものであり、諸外国の機関による日本における著名性の判断をもって日本の登録の判断に影響を与えるものではないとされた。

防護標章の出願人は上記の点に留意して証拠を提出する場合には、慎重に検討することが求められる。

### (2) 登録商標と使用商標に同一性があること

(1)を立証するため、出願人は当該商標の使用実績を証拠として提出することになるが、原登録商標と使用商標とが異なる場合、「原登録商標が需要者の間に広く認識されている」ことにはならない。このため原登録商標と使用商標には同一性が必要である。この同一性については、審査基準において第3条第2項の判断基準が準用されている<sup>5)</sup>。実際に拒絶査定となった出願を確認したところ、いくつか類型化できそうな事例が見受けられた。以下に、分かりやすくシンプルな仮想事例を用いて説明する。

- ①表記の差異：原登録商標が「ローマ字」であるのに対し、使用商標が「片仮名」である等の場合。

原登録商標 1	使用商標 1
J I P A (ローマ字)	ジパ (片仮名)

- ②書体の差異：原登録商標が「独自フォント」であるのに対し、使用商標が当該独自フォントに似通っているものの一般的な「ゴシック体」や「明朝体」である等の場合。

原登録商標 2	使用商標 2
<b>J I P A</b>	J I P A (明朝体) J I P A (ゴシック体)

③二段・文字の配置構成の差異：原登録商標が「横書き」であるのに対し、使用商標は「縦書き」等である，原登録商標が「二段書き」であるのに対し，使用商標は「横一列」の構成である等の場合。

原登録商標 3	使用商標 3
字派 じば	じ字 ば派
じえいあい びいえい	じえいあいびいえい

その他，原登録商標が「J I P A」であるのに対し，使用商標が「J I P A化粧品」である等，文言や図形が付加されている等の場合も同一性が否定されている。

なお，前述のとおり，同一性の判断には第3条第2項と同じ基準が用いられる。2019年の第3条第2項の研究<sup>7)</sup>において，例えば，外観上同一視できる程度の書体の相違であれば同一性が認められたケースもあるが，防護標章の登録における使用商標との同一性は，より厳格な判断がなされていることが窺える。

### (3) 非類似の商品等について他人が登録商標を使用することにより出所の混同を生じおそれがあること

防護標章登録を受けようとする指定商品・役務の範囲も重要な検討項目の一つである。

この点，商標審査便覧によれば，商品・役務の出所の混同が生じるかどうかは，現行45の類別を数個の産業部門（例えば化学，機械，雑貨繊維，食品，産業役務，一般役務）に整理統合し，出願に係る指定商品・役務が原登録商標に係る指定商品・役務と同一産業部門に属するか否かに区分して，これに「周知の程度」をかみ合わせて判断する，とされている<sup>8)</sup>。以下に混同の可能性の判断をまとめる。

表7 混同の可能性の判断

原登録商標の周知度	登録を認め得る範囲 (混同の可能性)
当該産業部門の需要者の間に広く認識されている	当該産業部門を超えない商品・役務を認め得る
国民の間に広く認識されている	当該産業部門を超える商品・役務も認め得る
いわゆる「著名商標」で十分に適格性がある	混同の幅を最大限に認め得る

また，審査基準では，「混同を生ずるおそれがあるとき」についての考慮事由として，原登録商標の周知度に加えて「原登録商標がハウスマークであるか」が挙げられている<sup>5)</sup>。

実際の審査状況を調査したところ，原登録商標の種類が商品等の名称（ペットネーム）であるか，社名や社標（ハウスマーク）であるか，によって，防護標章登録が認められた範囲に異なる傾向がみられた。

まず，原登録商標がペットネームの「拒絶例」と「登録例」を示す。「拒絶例」では原登録商標の産業部門を超えた商品・役務が指定されており，「登録例」では，当該産業部門を超えない商品・役務が指定されている。

表8 ペットネームの拒絶例と登録例

	原登録商標	原登録の指定商品・役務	防護を受けようとする商品・役務
拒絶	超熱 ちようじゆく	30類 パン	43類 宿泊施設の提供、他
	Bigen	3類 せっけん類、他	36類 預金の預け入れ、他
登録	ランチパック	30類 パン、サンドイッチ	43類 パン、サンドイッチを主とする飲食物の提供
	ロキソニン	5類 薬剤、他	3類 せっけん類、歯磨き、化粧品、他

次に，原登録商標の種類がハウスマークの「登録例」を示す。ハウスマークでは，当該産業部門を超える商品・役務までが認められている事例が多くみられた。

表9 ハウスマークの登録例

原登録商標	原登録の指定商品・役務	防護を受けようとする商品・役務
	3類 化粧品、他	全区分
	32類 ビール、他	ほぼ全区分

無論、ペットネームであっても、原登録商標の周知度が高い、または、著名と思われる事例では、以下に挙げるようにブランド商品から派生した関連商品や、当該産業部門を超える商品等までが認められている。

表10 著名なペットネームの登録例

原登録商標	原登録の指定商品・役務	防護を受けようとする商品・役務
	30類 菓子及びパン、他	28類 おもちゃ、他
ベビースター	30類 菓子及びパン	25類 被服、他
午後の紅茶	30類 紅茶	全区分

以上のことから、原登録商標の種類や原登録商標の周知度を十分に見極めた上で、防護標章登録を受けようとする区分や商品・役務を選択することが賢明と言えよう。

なお、防護標章登録を受けようとする区分の中に原登録商標の指定商品等が属する産業部門を超えない商品・役務を含む場合、同区分内のその他の商品・役務も一定程度認められているようである。

とは言え、実務上は防護したい商品・役務が具体的に決まっている場合も当然ありうる。防護標章登録出願が拒絶審決を受けた後の再出願の有無を確認したところ、通常の商標登録出願がされている事例が複数見られた。防護標章登録での権利化は困難と判断した場合の実務的な

対応と考えられる。

#### (4) 防護標章登録出願の標章が登録商標と同一の標章であること

案件としては多くはないが、防護標章登録出願の標章が、原登録商標の標章と同一でないことを理由に拒絶されているケースもあるので、留意が必要である。

標章が同一でなければならないことは、第64条第1項及び第2項に規定されているが、ここでの同一は、第70条第1項における例外（色彩のみの相違）を除き、完全な同一を要求していることが、この度の調査でも確認できた。調査対象の中には、一見、原登録商標と同一のように見える程似通っているものもあるが、「いかに登録商標に酷似する標章であっても、登録商標の標章と同一でない限り防護標章登録を受け得ないことは疑いの余地がないのである。」（東京高裁平成元年（行ケ）77号・78号）と判断した判決文が引用され、登録が認められていなかった。

#### (5) まとめ

以上の審査傾向を踏まえると、防護標章登録を受けようとする際は、実務上以下の3点に留意することで、登録可能性を高めることができると言えよう。

- ①防護標章登録出願の標章及び実際の使用態様（使用商標）は、原登録商標の標章と完全同一にする。
- ②防護標章登録出願の指定商品・役務は、原登録商標の指定商品・役務が属する産業部門を超えない範囲にする。ただし、原登録商標の種類がハウスマークの場合や周知度が高いペットネームの場合は、当該産業部門を超えた商品・役務を指定することを検討できる。
- ③原登録商標が日本国内において全国的に認識されていることを証明できる客観的な証拠を

準備する。

## 4. 防護標章の活用

このように、防護標章登録を受けるためには様々な検討や準備を要し、その過程は決して容易とは言えない。しかし、登録に至れば長年にわたり信用を蓄積し、著名性を獲得した自社ブランドの保護において、一定の効力を果たしうることは間違いなさだろう。

本章では、登録防護標章がマドリッド議定書に基づく国際登録を求める手続（以下、マドプロ出願）において活用しうる点、及び実際の商標に関連する係争（アスタミューゼ株式会社の「商標判例データベース」<sup>9)</sup>）を利用し、2019年7月22日時点で防護標章が取り上げられている判決事例を調査）において、登録防護標章に基づく権利が認められた事例、また防護標章登録を受けた事実の主張が権利者にとって有利に働いた事例を紹介する。

### 4.1 マドプロ出願の基礎商標

マドプロ出願を行うためには、本国官庁の基礎出願又は基礎登録（以下、基礎商標）が必要である。基礎出願とすることができるのは、出願日の認定がなされた商標登録出願又は防護標章登録出願であり、基礎登録とすることができるのは、現に有効な商標登録又は防護標章登録である。つまり、防護標章は、マドプロ出願を行う際の基礎商標とすることができる（第68条の2第1項）。

防護標章が基礎商標として認められる理由は、「日本において著名な商標として国内のみではなく、海外においても保護する必要性が極めて高いものであるところ、仮にこれらを基礎とすることができないこととすると、防護標章登録を受けた指定商品・役務と同一の指定商品・役務については、再度、商標登録出願を行わなければならないという負担を課すことになって妥

当ではないこと、及び日本国における著名な標章を用いて外国において新規事業を開拓することに資することにある」とされている<sup>10)</sup>。

一方、国際登録は本国官庁の基礎商標に従属し、国際登録日から5年間は、本国で基礎商標が取下、無効等により消滅した場合、各指定国における国際登録の保護も失われる（いわゆる「セントラルアタック」）。従って、国際登録出願の際にはこのリスクを十分考慮し、基礎とする商標の選択には注意を払う必要がある。

この点、防護標章を基礎商標として国際登録出願する場合、防護標章は使用を前提としない制度であるため、不使用取消審判等の対象とはならない。セントラルアタックのリスク低減策の一つになると考えられる。

もっとも、防護標章が基礎商標として国際登録出願された場合であっても、国際事務局の国際登録簿には普通の国際登録として登録され、各指定国にも普通の国際商標登録出願として通報される。つまり、受けられる保護は普通の登録商標としての保護である点は留意しておく必要がある。

### 4.2 防護標章の権利行使

防護標章の活用例として、実際に登録防護標章に基づく商標権の侵害が認められた事件がある。

原告が所有する登録商標「SHOEI」に係る防護標章を有する原告が、被告に対し、被告が同商標に係る防護標章を付した各商品を譲渡等することにより原告の商標権を侵害したとして、差止を求めるとともにその商品の廃棄を求め、併せて不法行為に基づく損害賠償を請求した事案である。

東京地方裁判所の判決であるが、差止請求・廃棄請求・損害賠償請求が認められた判例である。（東京地裁 平成29年(ワ)39594号）

#### 4. 3 訴訟における著名性の根拠

防護標章登録を受けることにより、当該登録商標は、特許庁から一定の著名性を認定されたといえる。

著名商標の保護を求める際、その商標の著名性の立証が最大のポイントになるといえるが、商標の著名性の獲得が争点となる事件において、登録商標の著名性立証のために防護標章の登録例を積極的に活用した事例を紹介する。

##### (1) 侵害訴訟事例

「ラヴォーグ南青山」(被告商標)の名称でマンションを販売していた被告に対し、世界10か国以上で販売されるファッション誌「VOGUE」(原告商標)の発行元である原告が、被告商標の使用は不競法第2条第1項第1号に該当するとして差止を求めた訴訟にて、裁判所は原告請求を認める判決を下した。すなわち、本件において裁判所は、原告商標が、不競法第2条第1項第1号成立要件の一つである「需要者の間に広く認識されている」(著名性を有する)に該当すると認めたこととなる。本件において原告は、証拠の一環として、原告商標に関する20件以上に及ぶ防護標章登録事例を提出している。裁判所は判決にて、この防護標章登録事例に言及し、「原告標章の希釈化防止を図る努力」と評価し、著名性認定の根拠の一つとしている。(東京地裁 平成15年(ワ)27434号)

また、原告の商品等表示と類似する被告の商号や営業表示の使用は、不正競争行為に該当するとして保護を求めた不正競争行為差止等請求事件(大阪地裁 平成15年(ワ)6624号・11512号)においても、防護標章登録が用いられた。裁判所は、原告の営業活動状況、原告グループでの商標使用状況とともに、31件の防護標章登録の事実にも言及し、「原告商品等表示は、原告及び原告の子会社の営業又は商品を表示するもの

として周知かつ著名となっていたと認めるのが相当」であると判断し、原告の請求を認めている。

同様に、ロックバンド「ELLEGARDEN」のロゴ入りグッズの販売が、女性向けファッション雑誌「ELLE」の商標権侵害にあたるか、また不競法上の不正競争行為となるかが争われた事案において、ELLE側は、「ELLE」商標の著名性について、世界各国での雑誌の発行実績、多種多様な商品・役務へのライセンス実績、積極的な広告宣伝活動実績に加えて、「このような歴史と世界的な実績を有する『ELLE』商標は、日本においても防護標章として認められていることから明らかなとおり、著名なものとなっていることが公的に認定されている商標である」旨を主張したところ、裁判所はこれらを採用し「我が国において周知を超え、著名な商標となっていた」と判断した。(知財高裁 平成19年(ネ)10057号・10069号、東京地裁 平成18年(ワ)4029号)

更に、防護標章登録は、識別力を有しないと考えられる語を含む商標の著名性立証にも資すると言いうる。審査基準によると商品「清酒」に対する商標「正宗」は、慣用商標として識別機能を有しないとされている<sup>5)</sup>。この「正宗」を含む商標「菊正宗」(被控訴人／一審原告)と商標「金盃菊正宗」(控訴人／一審被告)の類否が争点となった控訴審において、控訴人は、「正宗」部分の識別機能欠如を理由に、被控訴人商標の要部は「菊」であると主張した。当該主張に対し裁判所は、判旨にて、被控訴人商標「菊正宗」の長年の営業実績と併せて、防護標章登録にも言及し、控訴人主張を退けている。(大阪高裁 平成11年(ネ)2815号)

ドメイン名に関する紛争処理においても、防護標章登録が著名性認定の一助となった事例がある。ドメイン名に関する紛争処理は「日本知的財産仲裁センター」にて裁定を受ける運用で

あるところ、自身の商号を含むドメイン名を他者に登録された申立人が、当該ドメイン名の移転を求めた事案において、同センターは「(当該ドメイン名を)申立人へ移転せよ」との裁定を下した。当該ドメイン名の登録者はこの裁定を不服とし、ドメイン名の所有権確認を求め提訴した。当該訴訟は結論として、「不適法な訴え」として却下されるが、その理由は、裁判所が、原告には裁定に従う義務があると認定したためである。この裁判所認定は、裁定が紛争処理手続きに則っていることが確認されたことに起因する。ドメイン名に関する紛争手続き上、「申立人へ移転せよ」との裁定に至る検討項目として「登録者のドメイン名が、申立人が権利または正当な利益を有する商標その他表示と同一または混同を引き起こす程類似している」との項目がある。この点裁判所は、当該項目の該否判断において、(当該ドメイン名に含まれた)被告商号の著名性を認定する過程で、被告商号に関する多数の防護標章登録の事例をその根拠の一つとしている。(東京地裁 平成13年(ワ)5603号)

## (2) 行政訴訟事例

登録商標に対する不使用取消審判で被請求人が提出した使用証拠において、登録商標と何らかの文字列等が付されている場合において、当該標章を登録商標の使用と認定するにあたり、防護標章が一定の寄与をしたと思われる事例がある。

自身の登録商標(3件)に対する不使用取消審判請求がそれぞれ不成立とされたことに対する審決取消請求訴訟(知財高裁 平成28年(行ケ)10094号・10095号・10096号)において、原告は、被告が使用の商標と主張する「『被告の登録商標』に『ある図案』を配した標章」(10094号・10095号)、「『文字列』と『被告の登録商標』の欧文字を二段書きした標章」(10096号)につい

て、「被告の登録商標」とその他の標章が一体となり構成されている商標であることから、本件商標(被告の登録商標)の使用にはあたらない旨を主張した。しかしながら、いずれの判決においても裁判所は、「被告の登録商標」は社会通念上同一の商標としたうえで、「『被告の登録商標』標章は防護標章登録していることから、被告グループの商品又は役務を示すものとして、取引者及び需要者の間で周知著名である」と認定、「被告の登録商標」部分はそれのみでも被告グループの商品であることを示す商標として表示されている使用商標と認められていると判断し、「被告の登録商標」と「ある図案」、「被告の登録商標」と「文字列」の文字列部分は分離できるものとし、原告の主張を退けた(本訴訟はいずれも原告の請求は棄却され、被告の登録商標は維持された)。

原告の主張に対しては、もとより被告が実際に使用している標章の態様に鑑み、上記認定がなされてはいるものの、防護標章により周知著名性が認定されたことも、同判断に寄与しているとも思われるため非常に興味深い。

登録商標「菊正宗」を引用され異議による商標登録取消決定を受けた商標「金盃菊正宗」の決定取消請求事件(東京高裁 平成13年(行ケ)494号)では、裁判所は「菊正宗」の著名性において、市場シェア、広告宣伝等の証拠とともに、防護標章が登録されている事実を証拠の一つとして採用し、商標「菊正宗」の著名性について認定した結果、「金盃菊正宗」が「菊正宗」と混同を生じさせるおそれがあるとして取消決定について維持する判断をしている。また、「金盃菊正宗」の取消審決に対して行われた審決取消訴訟(東京高裁 平成15年(行ケ)76号)においても裁判所は同様に「菊正宗」の防護標章登録を著名性に関する証拠の一つとして言及しており、結果として「菊正宗」は著名であり、「金盃菊正宗」の使用は悪意があるとして原告の請

求を棄却している。

さらに、「株式会社電通」の防護標章の登録を一因として「電通」部分の著名性が認められ、原告の「日本電通株式会社」の無効審判に対する審決取消請求を棄却した事例（平成14年（行ケ）457号）においても、防護標章を登録しているということが当該商標の著名性を立証する事実として言及されている。上記の判例等から、行政訴訟において防護標章は著名性を立証する際の証拠となり、登録することで有利になると言えよう。

## 5. おわりに

今回の調査研究では、まず制度の概要や歴史的背景を纏めることで防護標章制度に対する理解を深めた。さらに、特許庁での審査状況等の確認を行い、権利化の際に留意すべきポイントについて考察した。また、防護標章制度の積極的活用の観点から、多数の判例を調査し、登録防護標章が存在することの影響について確認を行った。

その結果、登録商標と「同一」の商標にしか効果が及ばず、権利行使において実効性に乏しい側面もある一方で、不競法により規制される不正競争行為とは異なり、特許庁に著名性を認められた実際の「権利」であることの重要性、また訴訟等における著名性立証にも一定の影響を持ち、著名商標保護の制度としての存在意義を再認識することができた。

本稿が実務家にとっての防護標章制度活用を検討する際の一助になれば幸いである。

なお、本稿は、2019年度商標委員会第1ワーキンググループが検討した結果をまとめたものである。メンバーは、桜井智子（WGリーダー・エーザイ）、池田圭子（大日本印刷）、上原麗樹

（リコー）、遠藤江梨子（王子ホールディングス）、大倉正也（ヤマハ）、奥田伊都雄（花王）、小野貴寛（ニコン）、川島修（大成建設）、嵯峨由佳子（理研ビタミン）、鈴木美紗子（三菱電機）、時崎孔暉（大王製紙）、日野原晋（KADOKAWA）、堀田文子（日本たばこ産業）、宮崎真一（パナソニック）、宮田晴郎（東日本旅客鉄道）である。

## 注 記

- 1) 知財管理Vol.61 No.3 2011「防護標章登録制度の概要とこの制度の改廃について」（久保次三著）
  - 2) 日本弁理士会商標委員会より産構審知的財産政策部会商標制度小委員会宛報告（平成16年7月6日）
  - 3) 特許庁「特許行政年次報告書 2019年版 統計・資料編」第2章 主要統計 6. 出願種別出願・登録件数表
  - 4) 特許庁「商標審査の進め方」  
[https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/document/index/sinsa\\_susumekata.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/document/index/sinsa_susumekata.pdf)
  - 5) 特許庁「商標審査基準 第14版」  
<https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/index.html>
  - 6) <http://www.info-sonar.co.jp/>
  - 7) 知財管理Vol.69 No.10 2019「使用により識別力を獲得した商標の登録を目指すにあたっての留意点」
  - 8) 特許庁「商標審査便覧 26.01」  
<https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/index.html>
  - 9) <http://shohyo.hanrei.jp/>
  - 10) 特許庁「工業所有権法逐条解説 第20版」  
<https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/kogyoshoyu/cikujyoukaisetu.html>
- （URL参照日は全て2020年4月28日）

（原稿受領日 2020年4月30日）