

防護標章登録の要件たる「著名性」の判断

知的財産高等裁判所 令和2年9月2日判決
令和元年(行ケ)第10166号 審決取消請求事件

川 瀬 幹 夫*

抄 録 本件判例は、商標法第64条1項所定の防護標章登録の要件「需要者の間に広く認識されている」の範囲、程度について明確な解釈を示した点で意義あるものである。

具体的には、原告が、自己の登録商標「T u c h é」（指定商品第25類「被服等」）と同一の商標を本願標章とし、指定商品を第5類「生理用パンティ等」とする防護標章登録出願をしたところ、特許庁では、防護標章登録の要件に欠けるとして拒絶審決が出されたので、その審決の取消を求めて提訴した事案であり、当該要件の周知・著名性の範囲、程度が争点とされたものである。裁判所は、係る要件については周知性では足りず、著名性を要し、原登録商標の指定商品の需要者の間において全国的に広く認識されていなければならないと説示し、本願標章はその程度に達していないとして、原告の訴えを退けたものである。

目 次

1. はじめに
2. 本件事案の概要
3. 訴訟審理
 3. 1 争 点
 3. 2 原告の主張
 3. 3 被告の主張
 3. 4 裁判所の判断
4. 評 釈
 4. 1 裁判所の判断
 4. 2 原告の主張
 4. 3 本判決の意義
5. 実務上の観点から
 5. 1 周知著名性
 5. 2 混同性
 5. 3 登録の効果
6. 考 察
 6. 1 防護標章制度の問題点
 6. 2 知的財産保護の類型
 6. 3 不正競争防止法上の周知・著名商標の保護
7. おわりに

1. はじめに

本件事案にあつて争点とされた防護標章登録の要件たる「需要者の間に広く認識されている」（以下、「広い認識度」と略して用いる場合がある）の語句は、商標法上多くの条項において用いられ、その商標を使用する者の事業努力によって高い知名度を得た状態を表し、当該商標が周知・著名の域に達している場合に用いられる。

そして、そのような商標には当該商標を使用する者の業務上の信用が化体し、一定の顧客吸引力が生じているので、商標法上、周知・著名な商標には特別な保護が与えられている。

例えば、他人の周知・著名な商標の登録を不登録事由として登録を禁止する措置で、法4条1項10号「他人の周知商標」、同15号「他人の著名商標と混同を生ずるおそれがある商標」、

* 三協国際特許事務所 弁理士 Mikio KAWASE

同19号「不正目的で使用される他人の国内外周知・著名な商標」等が商標登録を受けることができないとされており、また、自己の未登録周知商標に他人の商標権が及ばないとする法32条の先使用による商標の使用をする権利規定等である。

そして、「広い認識度」の登録商標に新たな禁止権を付与して第三者の使用を禁止する措置で、本件事案に係る防護標章制度がこれに該当し、法64条の防護標章登録により、原登録商標の禁止権を非類似商品にまで拡張する制度である。

本稿では、周知・著名な商標について、防護標章制度による商標法上の権利付与型の保護のみならず、不正競争防止法上の行為規制型の保護についても及んでみたい。

2. 本件事案の概要

(1) 原登録商標.. 登録第4509260号

登録商標 T u c h é

指定商品 第25類：「被服等」

(2) 防護標章登録出願.. 商願2014-8819号

出願標章 T u c h é

指定商品 第5類：「生理用パンティ、生理用ショーツ」

(3) 経緯

平成29年4月4日 拒絶査定

令和元年10月29日 審決 請求不成立

令和元年12月11日 審決取消訴訟の提起

令和2年9月2日 判決言渡

3. 訴訟審理

3.1 争点

防護標章制度は、登録商標が「需要者の間において広く認識されている」いわゆる周知著名性を得た場合、その指定商品とは非類似の商品についても混同を生ずる場合があり、当該非類似商品を指定商品として標章登録を認め、原登

録商標に係る禁止権を当該非類似商品にまで拡張する制度であって、具体的には、法第64条（防護標章登録の要件）に規定されるように、原登録商標の「広い認識度」と当該指定商品とは非類似の商品と混同の生ずるおそれ（以下、「混同性」という場合がある）のあることを要件として防護標章登録を認め、法第67条（侵害とみなす行為）に規定されるように、標章登録に係る指定商品について登録防護標章を使用する行為が原商標権を侵害するものとみなす制度である。

本件事案は、二つの防護標章登録要件のうち「広い認識度」に欠けるとして標章登録の拒絶審決を受けた原告が、当該審決の取消を求めたもので、法第64条第1項の要件「需要者の間に広く認識されている」の範囲、程度を争点として審理が進められた。

3.2 原告の主張

原告は『原登録商標に求められる「広い認識度」については、防護標章登録の法的効果（法67条）に鑑みると、登録要件たる「広い認識度」は防護標章登録出願の指定商品に出願標章を使用した場合に一定の出所の混同が生ずるおそれがあると認められるだけの周知著名性があれば足りる』とし、本件事案への当て嵌めについては、本願の指定商品「生理用パンティ等」の需要者と需要者層の重なる原登録商標の指定商品「ストッキング等々」の需要者の間で周知著名性があれば足りると主張して、原登録商標「T u c h é」の使用状況を示して証拠立てている。

3.3 被告の主張

防護標章登録制度が原登録商標の指定商品に係る商標権者の業務上の信用を保護し、当該保護を非類似の商品にまで拡張する制度であることを前提に、登録要件たる「広い認識度」は、原登録商標の指定商品の全部に係る高いレベルのものであって、防護標章登録出願に係る非類

似商品と関連してもなお、出所の混同を来すほどの強い著名性がなければならぬとした上で、本件事案にあっては、原告主張の狭い範囲の需要者における知名度では足りないと言っている。

3. 4 裁判所の判断

(1) 商標法第64条1項の趣旨

裁判所は『商標法第64条1項の趣旨は、原登録商標が商標権者の業務に係る指定商品を表示するものとして「広い認識度」を得た場合には、第三者によって、原登録商標がその本来の商標権の効力（法36条、37条）の及ばない非類似商品又は役務（以下、合わせて「商品」という場合がある）に使用されたときであっても、出所の混同を来すおそれが生じ、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、当該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によって、原商標権の禁止権の及ぶ範囲を非類似の商品について拡張することにある。』と判示している。

(2) 「広い認識度」の範囲、程度

そして、「広い認識度」については『防護標章制度は、原登録商標の禁止権の及ぶ範囲を、自らの使用を予定しない非類似の商品にまで拡張する制度であり、一方で、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に鑑みれば、「広い認識度」とは、原登録商標の指定商品の全部または一部の需要者の間において、原登録商標がその商標権者の業務に係る指定商品を表示するものとして、全国的に認識されており、その認識の程度が著名の域に至っていることをいうものと解するのが相当である』旨、原登録商標の需要者間で著名であることを明確にしている。

(3) 本件事案への当て嵌め

そして本件事案への当て嵌めに際しては『商標法第64条1項の趣旨等に照らせば、原告が、原登録商標の指定商品の需要者と本願の指定商品の需要者が重なる需要層で周知であれば足りるとするのは誤りであり、採用できない。』として原告の主張を退け、出願標章が『原登録出願商標の指定商品の需要者の間において著名であることを要する。』を前提として当て嵌めを試みている。

そして実際の当て嵌めについては、『その観点から原商標登録が「広い認識度」要件を具備しているか否かを判断すると、原登録商標に係る使用商品の売り上げ及びシェアが減少傾向にあること、原告使用商品に表示された原登録商標は記憶や印象に残りやすいとは言えないこと、原告提出のアンケートによっても大半の需要者が原登録商標を原告の業務に係る商品を表示するものとは認識しているとは言えないこと、に鑑みて、原登録商標に係る需要者の認識は著名の域には達しておらず、防護標章登録の要件を満たしていない』旨、請求を棄却している。

4. 評 釈

4. 1 裁判所の判断

防護標章登録の要件は、原登録商標が「需要者の間に広く認識されている」状態にあり、原登録商標の指定商品と非類似の商品に用いられた場合にも混同の生ずるおそれがある場合という二つの要件、詰まるところ、原登録商標の「広い認識度」と「混同性」の二つが加重的に課されている。

そして、この要件中、「広い認識度」即ち「周知著名性」の程度については、従前の裁判例において「商品等が類似していなくても、なお出所の混同を来す程度の強い識別力を備えていること、すなわち、その程度に至る著名性を有す

ることを指す)(JOURNAL STANDARD事件¹⁾, EDIFICE事件²⁾) 旨の考え方が広く示されていることや、商標審査基準においても『「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』とされ、「周知」を脱し「著名」であることを要するとする考え方が支配的であるので、本件裁判所がこの考え方を踏襲して、原告の原登録商標が著名性を欠くことを理由として訴えを斥けているのは当然であると思われる。

しかし、著名性の認識主体を「原登録商標の指定商品の需要者の全部または一部」とし、防護標章登録出願の指定商品の需要者に及んでいない点に少しく疑問を禁じ得ないところである。

即ち、防護標章登録要件としては、「広い認識度」と「混同性」が要求されており、「混同性」の認識主体が防護標章登録に係る指定商品の需要者であることが明白であり、且つ「広い認識度」に起因する「混同性」であることを加味すれば、「広い認識度」は防護標章登録出願の指定商品の需要者においても求められて然るべきではなかろうか、と考えるのである。

成程、防護標章登録制度は、原商標権の禁止権を非類似商品にまで拡張するものであるから、出願標章が原登録商標の需要者において著名であることは必然ではあるが、防護標章登録に係る指定商品の需要者においても著名でなければ「混同性」は確保できないのであるから、「広い認識度」の認識主体には防護標章登録出願に係る指定商品の需要者をも含むべきではないのだろうか。

4. 2 原告の主張

一方、原告は、防護標章登録要件の「広い認識度」については「防護標章登録出願の指定商品に出願商標を使用した場合に一定の出所の混同が生ずるおそれがあると認められるだけの周知著名性があれば足りる」と主張しており、二

つの登録要件のうち「混同性」に重きを置き、「広い認識度」については、防護標章登録出願の指定商品と原登録商標の指定商品に共通する需要者の間において周知であれば足りるとしている。

これに対し、当裁判所は、防護標章制度の趣旨に鑑みれば、登録要件として出願標章に著名性が求められるとして、本件事案に当て嵌め、原登録商標は著名性を備えないとして訴えを退けており、「広い認識度」が著名性を指すという以上、当然の判断であると思われる。

しかし、裁判所の判断は当然としても、原告の主張にも頷けるところが存しているのである。

即ち、裁判所が登録要件のうち「広い認識度」を第一として、原登録商標の著名性を問うたのに対して、原告は防護標章制度の原点に立ち返って、非類似商品について使用しても混同が生ずる程度の「広い認識度」で足りるとしている点である。

この「広い認識度」については、前出『商品等が類似していない場合であっても、なお出所の混同を来す程度の強い識別力を備えていること、すなわち、その程度に至るまでの著名性を有することを指す』旨の判示事項が支配的であるが、係る判示は「非類似商品についても出所の混同を来すほどの強い識別力を備える」という前半部分と、「すなわち、その程度に至るまでの著名性を有すること」の後半部分に分かれ、前半部分で防護標章制度の本質乃至は原点を示し、後半部分で具体的な程度乃至は取り扱いを示したものと解することができる。原告は、係る判示の防護標章制度の原点部分に立ち返って、「混同性」を起因させる「広い認識度」という概念を持ち込んで、『実際に非類似商品についてまで混同を生ずるおそれが存在するのなら、その限りで十分であり、判示の示す「強い識別力」は必ずしも強い著名性を要求されるものではない』と主張しているかのようで、二つの登録要件「混同性」と「広い認識度」を同列

に乃至は「混同性」を優位に扱う原点的な解釈を示すものであると思われるのである。実際、原告は、実質的に、係る判示の後半部分「著名性を有する」の件を「周知著名性」に置き換えて理論展開しており、考え方としては本道を歩んでいるのである。原告は、原登録商標の著名性は主張せず「周知著名性」に留まっており、『「著名性」まず在りき』とする考え方に馴染まない事案であることを承知した上で原点に立ち返ったものと理解され、当て嵌めはともかく、その理論展開は評価に値するものと考えたい。

4. 3 本判決の意義

従前、防護標章登録の要件「需要者の間に広く認識されている場合」とは著名性を指すことについては異論ないとしても、その著名性の範囲や程度については必ずしも明確に示されてはいなかったが、本判決ではその判断が示されており、その点に意義が認められる。

即ち、①「原登録商標がその商標権者の業務に係る指定商品を表示するものとして」、②「原登録商標の全部または一部の需要者において」、③「全国的に認識されており」、④「その認識の程度が著名の程度に至っている」とされ、著名対象の「需要者」、著名性獲得の対象商標、著名性の地域的範囲が明確に示されているのである。特に、従前必ずしも明確ではなかった著名対象の需要者層を、原登録商標の指定商品の需要者層と明示した点に意義が認められる。

また、当裁判所は前出の法64条の趣旨についての判示にあって「そのような広義の混同を防止するために」と謳っており、防護標章登録要件の「混同性」については、いわゆる「狭義の混同」を超えた「広義の混同」に係るものであることを明確に示しており、判決主題ではないが、この点にも意義が認められる。

5. 実務上の観点から

5. 1 周知著名性

本判決では、防護標章登録の要件たる「広い認識度」即ち「周知著名性」について前記した高度な著名性が要求されているが、その著名性については、原登録商標の使用期間が長く、広く、大規模で、詰まるところ、需要者への露出度が高いほど著名度は高いと判断されることとなるのであるが、具体的には、審査基準において、次のような判断基準が示されている。即ち「①原登録商標の使用開始時期、使用期間、使用地域、使用商品等の範囲等の事実を配慮する。②原登録商標の広告宣伝の程度又は普及度について配慮する。③原登録商標権者の企業規模、生産又は販売状況等の営業関係、取扱い品目等について商品等との関連を考慮し、当該企業の状態を考察する。④原登録商標の著名性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。」である。

企業としては、予め、①～③の著名性を示す具体的な資料を用意し、時によってアンケート等をも行いながら、防護標章登録を求める場合に備えることが必要であると思われる。

5. 2 混同性

本判決では登録要件の一つである混同性には具体的には及んでいないが、防護標章登録の要件としての「混同」は「狭義の混同」を脱し「広義の混同」であることが明示されている。

この場合、「広義の混同」は「指定商品等が防護標章登録出願人の親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係にある営業主や同一の表示による商品化グループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信される場合をいう」（ルールデュタン事件³⁾）とされており、要は、同一または類似の表示を使用するものと

関係がある、と誤信される程度のものをいうのである。そして、具体的には、次のような審査基準によって運用されている。

即ち、「原登録商標の指定商品等と、防護標章登録出願の指定商品等との関係について、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、提供の用に供する者等の見地からみて、同一企業からでたものと一般的に認識されること、②商品等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」であり、「同一の企業」には、その企業と経済的、組織的に何らかの関係ある者が含まれる、とされている。

そして更に審査便覧において「なお、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」との取り扱いも示されており、著名度が高いほど広義の混同が認められ易いことが示唆されている。

なお、その場合、商標の著名度に関しては、標章そのものが一般語から選択されるディクショナリーワードであるか、使用する者が造りだした造語であるか、等が配慮される場合も多く、前者よりも後者の方が混同の幅が広く認定される傾向が窺える。例えば、同じ電気製品を取り扱う企業であり事業規模にも差が認められないにも関わらず、「National」には認められないであろう食品関係についての広義の混同が「SONY」には認められた事例（ソニーチョコレート事件⁴⁾）もあり、その意味で、前者はウィークマーク、後者はストロングマークと呼ばれている。

従って、企業は、出願標章の著名度やマークそのもののストロング性を配慮して「広義の混同のおそれ」の及ぶ範囲を想定した上で、防護標章登録出願の指定商品等を決定することが肝要かと思われる。

5. 3 登録の効果

法67条には「侵害とみなす行為」として、登録防護標章をその指定商品に使用する行為が原商標権を侵害する行為として掲げられ、登録の効果は、同一の範囲にしか及ばず、類似の範囲にまでは及ばないとされているので、注意を要するところである。

従ってそのような場合、標章については原登録商標との同一を厳格に求められるので難しいとしても、商品側については、混同性のハードルは存在するものの、予め指定商品を拡げて対処しておくことが必要であろうと思われる。

また、防護標章登録によって保護を求めたい範囲について、通常の商標登録出願を試みるのも有効な方法と考えられる。即ち、原登録商標が著名性を得た時期にもよるが、自己の著名商標は法4条1項15号等の規定で他人の登録が阻止されており、自ら商標登録を得ることのできる可能性が高いので、不使用取消審判への対応さえ可能なら、通常の商標権としての保護を求めることで、指定商品の類似の範囲にまで侵害を認められ、防護標章登録の効果以上のものが得られるからである。ただ、原登録商標が著名性を獲得する前に他人の先願先登録が存在する可能性もあるが、そんな場合でも、法第65条の規定により通常の商標登録出願を防護標章登録出願に変更し、法第68条により先後願の適用を受けずに防護標章登録を得て最低限の保護を確保できるので、有効な手段であろうと思われるところである。

更にまた、後述する不正競争防止法第2条1項2号において「著名表示の冒用行為」が不正競争行為とされ、権利付与型ではなく行為規制型で広い保護が図られており、この規定を利用することも極めて実効性が高いものと評価できる。

6. 考 察

6.1 防護標章制度の問題点

(1) 登録の効果

防護標章制度は、著名な登録商標に新たな禁止権を付与して第三者のフリーライドを保護防止する制度である。そして、すでに見たとおり、防護標章とその指定商品に関し同一の範囲にしか「侵害とみなす行為」が認められず、権利を主張する側からは「使い勝手の悪い規定」と評され、登録の効果を類似の範囲まで拡張することを求める声も多い。実際、著名商標へのフリーライドは、防護標章をそのまま用いるのではなく外観や称呼を少し変えて行われるのが殆どであり、同様に商品についても指定商品の類似の商品について使用される場合が多いにもかかわらず、そのような類似の範囲にまで禁止権が及ばないということなら、権利を付与してフリーライドから著名商標を保護する目的は実質的に達成し難く、制度の実効性は乏しいと実感できるところではある。

しかし、防護標章登録は原商標権者が自ら使用しない商品等にまで禁止権を拡大するものであり、そのような事情下にあつて登録の効果を類似範囲にまで広げることになると、第三者の商標選択或いは使用を不当に制限することにもなるので、バランス上、防護標章登録と同一の範囲に留めることも止むを得ないのではなかろうか。

(2) 存続期間

また、防護標章登録に基づく権利は登録後10年間継続し、更に更新登録も可能であり（法65条の2）、更新時には防護標章登録の要件の存否が審査されることとなっている（法65条の4）点に問題が見いだされるのである。即ち、防護標章登録による権利は少なくとも10年間は存続

し、その間、原登録商標が著名性を失ったとしても生き続け、禁止権を行使できるという不都合が生ずるのである。さらに、更新時の審査が登録時ほど厳格でないとすれば更に存続期間が更新され、その不都合は拡大するものと思われるのである。平たく言えば、登録原因を事後的に喪失しているにもかかわらず、権利として生き続け、第三者の商標選択の自由を阻害することになるのである。

そもそも商標が知的財産として保護される所以は、自己の商標を使用して事業を展開し、当該商標に自己の信用を化体させることが知的努力とされ、発明や著作における創作努力と同様に評価される故であり、周知・著名商標はそのような知的努力の代表的な成果として評価されるからなのである。この点からも、周知・著名を要件として特別な保護を与えられた防護標章登録による権利を、周知著名性を失った場合にも存続させることの不都合は明らかであると考えるのである。

6.2 知的財産保護の類型

このように、商標の周知著名性を保護するための方式として権利付与型を採用することの不都合に鑑み、知的財産保護の類型について振り返ってみたい。

知的財産は、人の知的活動乃至は知的努力によって生み出される価値ある成果を指すもので、「創作」という知的活動による「発明」「意匠」「著作物」等や、「事業活動」という知的活動の成果としての「商標」「商号」等がこれに当たる。

そして、係る知的財産を保護する類型として、一定の価値ある知的財産に権利を付与して保護する「権利付与型の保護」と、他人の知的財産にフリーライドする行為を規制する「行為規制型の保護」の二つが挙げられるのである。

いわゆる「知的財産権法」と言われる「特許

法」「意匠法」「商標法」は、保護客体たる「発明」「意匠」「商標」に権利を付与して保護する形式を採るものであるが、発明・意匠が創作成果として具体的な知的財産価値を持つものであるのに対し、商標は、事業上の使用を要件とせず、事業者が選択した段階で権利が与えられ、事業活動による知的成果が生じていないにも関わらず保護に供されているのであるから、創作成果の保護とは事情が異なるように思われるのである。

この点、商標の知的財産価値は、商標が事業に使用されることにより当該商標に化体する業者の信用乃至はグッドウィルであるにも拘らず、その時点では未だ事業に供されていない商標に権利付与型の保護を与えるのは、商標法が、登録商標に将来生ずる知的成果に期待して乃至はその知的成果を担保するために、予め商標そのものを保護しようとするのであると考えられ、その限りにおいて、商標法は、適正な権利付与型の保護を図るものと評価できるのである。

一方、防護標章制度の保護の対象は、事業に供された商標に化体した信用乃至グッドウィルを表徴する「周知著名性」であるが、その「広い認識度」の程度は実際に行われている事業活動の程度によって流動的であり、したがってその知的財産価値も変動するので、防護標章登録による権利付与型の保護に供された場合、前記したように、当該登録標章が周知著名性を喪失しても権利が存続する、という不都合が生ずるのである。

筆者は、このような問題点を有する防護標章制度は廃止し、商標法は、将来の知的財産価値の保護に徹し、現実が生じた周知・著名商標の保護は、権利を付与するのではなく、行為規制型の保護を実現する不正競争防止法に委ねるべきものと考えるところである。

6. 3 不正競争防止法上の周知・著名商標の保護

我が国不正競争防止法は、第2条第1項において不正競争行為を限定列挙して、第3条において当該不正競争により「営業上の利益を侵害する者」に対して差し止めの請求を認めている。

そして、その不正競争行為として周知・著名な商標等へのフリーライド行為が規定され、周知・著名商標の保護が図られているのである。

(1) 周知表示の保護

法第2条第1項第1号に「他人の商品等表示（商標等の商品等を表示するものをいう）として需要者の間に広く認識されているものと同一・類似のものを使用して、当該他人の商品等と混同を生じさせる行為」が不正競争行為として規定されている。

この規定は「周知表示に係る混同惹起行為」と呼ばれ、本規定に用いられる「需要者の間に広く認識されている」という語は、防護標章登録要件として用いられる場合の「著名性」ではなく、本規定にあっては「周知性」を指している点に注意を要するところである。

そして、このような行為規制型の保護方式を採る結果、未登録の周知商標や周知な商品形態等の保護に実効あるものと評価されているが、一方で、商標権の効力と異なり、保護の要件として「類似」だけでなく加重要件として「混同」が挙げられ、「混同」の蓋然性を求められる点にも注意を要するところである。

このように、本規定において商標等の自己の商品等表示について保護を求める場合、当該表示が周知の域に達していることで足り、その上で他人の使用する表示が自己の表示に類似し、且つそれにより混同が生ずることが要件とされているのである。

なお、その場合、「混同」要件については、

必ずしも「狭義の混同」が求められるのではなく「広義の混同」で足りるとされる場合も多い。(UCC事件⁵⁾)

(2) 著名表示の保護

法第2条1項2号に「自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一・類似のものを使用する行為」が不正競争行為として規定されている。

この2号の規定は「著名表示の冒用行為」と呼ばれ、保護の対象は著名表示に限定されるが、類似の表示も保護の対象とされ、且つ混同性を要求されない点で、防護標章登録に基づく権利に比べて広い範囲の保護が図られているのである。その上、「類似」についても、商標法上の「類似」が「同一・類似の商品について使用した場合に混同の生ずるおそれがある場合」とされるのに対し、「あの著名な表示を想起・連想する」程度で良いとされ(正露丸糖衣事件⁶⁾)、より柔軟性を持って規定の適用がなされているのである。

また、本規定において、混同性について広義の混同すら要求されていないのは、「混同」を超えて、当該著名表示の「希釈化」を防止することを法目的としているからであり、それ故に、混同の有無にかかわらず、自分のものの如くに他人の著名商標を使用する「冒用」行為そのものを規制しているのである。

ここで「希釈化」とは、著名表示に特有の特別顧客吸引力乃至はグッドウィルに係るもので、当該著名表示と、その表示を使用して事業に供されている商品との間の強固な結び付きを薄めてゆく現象を云い、ダイリューションと呼ばれるものである。例えば、「カメラ」商品で有名な「ヤシカ」商標を、「カメラ」とは全く関係のない商品「化粧品」について使用する結果、商標「ヤシカ」と商品「カメラ」の結びつきが薄くなる現象(ヤシカ事件⁷⁾)や、「アニメ、

遊園地」で著名な商標「ディズニー」が、「パチンコ、ポルノショップ」に使用される結果、商標「ディズニー」と営業「アニメ等」との強固な結合力が弱められる現象(ディズニー事件⁸⁾)がこれに当たり、法第3条の「営業上の利益を侵害する」行為に該当するとされているのである。なお、この「ディズニー」の例などにあつては、「ポルノショップ」に使用される結果、「ディズニー」表示が汚染されるポリューションと呼ばれる現象をも伴い、「希釈化」と同様に「営業上の利益を侵害する」行為とされている。

このように、「著名表示の冒用行為」の規制は、著名表示へのフリーライド行為そのものを規制し、広く且つ強い保護を果たしている。

そして更に、そのような規制は、その時点で、当該商品等表示が著名性を維持していなければ認められないので、防護標章登録に基づく権利のように著名性を喪失しているにも関わらず禁止権が行使されるような不都合が回避されているのである。例えば超著名な「ギブソンギター」が長期間に亘って販売されず、その結果、「著名な商品等表示」として評価されていたその商品形態が著名性を喪失している、として差し止めが認められなかった事例が存在する。(ギブソンギター事件⁹⁾)

このように、不正競争防止法は、権利付与型ではなく行為規制型で周知・著名な商品等表示を保護するもので、商標を含む商品等表示がその周知著名性を維持する限りにおいて、広く適切な保護が与えられ、事業努力という知的活動により商品等表示に化体した業者の信用乃至グッドウィルを表徴する周知著名性の保護が全うに果たされているのである。

7. おわりに

本判決は、防護標章登録の要件たる「需要者の間に広く認識されている」いわゆる周知著名性について、原登録商標の需要者において著名

であること、その範囲については全国的であること、程度については全部乃至は大半の需要者間で「広い認知度」が求められることを示し、また、もう一方の要件「混同性」についても「広義の混同」で足りることを示し、従前必ずしも明確ではなかった点について考え方を明らかにし、防護標章制度の活用の際に一石を投じた点で意義の認められるものであった。

また、その一方で、防護標章制度の問題点を浮き彫りにし、その制度そのものの存否や広く商標の知的財産価値を見直す機会を与えてくれるものでもあった。

筆者は、商標法は、将来商標が事業に供されることによって化体するであろう知的成果に期待して権利付与型の保護を図るに留まり、事業活動の程度によって流動的な周知著名性の保護は、不正競争防止法上の行為規制型の保護に委ねるべきではないか、と考えるところではあるが、防護標章制度が現に存在する限り、消極的ではあっても制度の活用を図る必要は感ずるところである。

例えば、防護標章登録を得ることによって、予め著名性を宣言できるので、フリーライドへの牽制効果が十分に発揮できるし、不正競争防止法により保護を求める際の著名性の立証が防護登録標章の存在を示すだけで足りるという効果である。

ともあれ、「需要者の間で広く認識されてい

る」商標へのフリーライドの規制乃至禁止は不正競争防止法によるものが効果的で、防護標章登録による補助的効果を加味しつつ、活用されることを願うところである。

注 記

- 1) 知財高判平成22年2月25日 平成21年(行ケ)第10189号
- 2) 知財高判平成22年2月25日 平成21年(行ケ)第10198号
- 3) 最高判平成12年7月11日 平成10年(行ヒ)第85号
- 4) 東京地裁不正競争防止法事件, 昭和39年和解。
日本弁理士会 中央知的財産研究所研究員
外川英明
- 5) 大阪地判平成27年11月5日 平成27年(ワ)第9005号『被告が商号「株式会社ユー・シー・シー」を用いる行為は、一般消費者に、被告が原告と何らかの関係ある会社、或いはUCCグループの一員であると誤信させ、混同を生ずる恐れがある。』
- 6) 大阪高判平成25年9月26日 平成24年(ネ)第2928号『不正競争防止法2条1項2号の類似性は、立法趣旨に鑑み「容易に著名表示を想起させるほど似ている表示」といえるかどうかによって判断すべきである』
- 7) 東京地判昭和41年8月30日 昭和38年(ワ)第1415号
- 8) 東京地判昭和59年1月18日 昭和58年(ワ)第8056号
- 9) 東京高判平成12年2月24日 平成10年(ネ)第2942号

(原稿受領日 2021年6月17日)