

平成18年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書

# 各国における商標権侵害行為類型に関する 調査研究報告書

平成19年3月

財団法人 知的財産研究所

#### 【お知らせ】

2002年（平成14年）7月3日に決定された知的財産戦略大綱において、従来の「知的所有権」という用語は「知的財産」、「知的財産権」に、「工業所有権」という用語は「産業財産」、「産業財産権」に、それぞれ改めることとなりました。本報告書においても、可能な限り新しい用語を使用しております。

※法律名や組織名については、一部従来の用語のまま使用しております。

# 要 約

## I. 序

### 1. 本調査研究の背景

我が国商標制度は、登録商標に化体した信用を保護することにより、ブランド価値や事業者の信用の維持を図り、あわせて需要者の利益をも保護している。

これまで、産業構造の変化への対応や国際的な制度調和等のため商標制度の改正が行われてきたところではあるが、著名商標の保護の在り方、普通名称化への対応、不使用登録商標対策など、商標権の在り方についてさらに検討を深めるべきとの指摘がなされている。また、「知的財産推進計画2006」においては、偽ブランド品や模倣品の個人輸入代行業者の責任を問える可能性の検討の必要性が指摘されている。

これらの指摘を受けて、本調査研究は、下記項目に関して、国内における商標の使用及び侵害行為の実態把握とこれら侵害行為への対処についての国際制度比較の調査・分析を通して、我が国の商標制度の在り方について改めて検討を行ったものである。

#### <本調査研究対象項目>

- I. 著名商標保護の在り方について
- II. 普通名称化について
- III. 不使用登録商標対策について（不使用の抗弁）
- IV. 個人輸入代行について

### 2. 本調査研究の実施方法

#### （1）国内企業アンケート調査、国内企業ヒアリング調査

本調査研究対象項目である各侵害行為類型につき、国内における侵害及びそれらへの対処の実態や現行商標制度に基づく保護のニーズを把握するため、国内企業約2,400社を対象としたアンケート調査を行った。また、国内アンケート調査結果において回答のあった企業の中から15社を選択の上ヒアリング調査を実施し、より詳細な実態やニーズを把握することで、本調査研究の検討の基礎とした。

## （２）海外調査、海外ヒアリング調査

海外制度比較を行うため、米国、欧州（欧州共同体商標規則（以下「CTM」という。）、イギリス、ドイツ、フランス）及び中国の各国法律事務所に依頼し、調査研究対象項目に関する法制度、立法趣旨及びその沿革、判例、学説などの情報を収集の上分析した。また、これら調査結果では十分に把握できなかった立法経緯の詳細、実際の法運用状況、法解釈を調査するため、米国及び欧州にて、関係官庁、学識経験者、法律事務所でのヒアリング調査を行った。

## （３）委員会による検討

調査研究対象項目に関して専門的な視点からの検討、分析を行うため、９名の有識者から成る委員会を設置し、担当委員において海外調査結果を利用した上で各項目についての調査を行い、国内外文献・判例調査結果、国内企業アンケート・ヒアリング調査結果、海外調査結果を踏まえ、６回の委員会の中で各論点について検討した。

本報告書は、本調査研究対象項目ごとに、我が国商標制度の在り方について、以上の結果をまとめたものである。

# Ⅱ．著名商標保護の在り方について

## １．問題の所在

周知性や著名性を獲得し当該商標に顧客を引きつける財産的価値や信用を持つようになった商標（著名商標）について、使用する商品又は役務が異なる分野において、第三者に当該顧客吸引力にただ乗りする形で使用されると、著名商標と本来の所有者との結び付きが減殺し、著名商標の財産的価値が損なわれることがある。

商標法において、商標権の効力は指定商品・役務と同一の範囲に及ぶが、類似する商品・役務についてもみなし侵害行為としてその保護を図っている。他方、商標に化体された業務上の信用を十分に保護する観点から、登録商標が需要者の間に広く認識されている場合には、出所の混同が生じる範囲内において、登録商標の指定商品・役務と類似する商品・役務の範囲を超えて他人の使用を排除できる防護標章登録制度を設けている。しかし現行法における保護は、商標の周知性や著名性のレベルによって権利の及ぶ範囲が変わるわけではない。

そこで、商標法における周知・著名商標の保護制度の在り方として、防護標章登録制度以外の枠組みにおいて、一つの登録商標の効力範囲として、出所の混同を生ずるおそれのある非類似の商品・役務にまで禁止的効力を認めることにより保護すべき必要性、また、出所の混同を生じるおそれがない場合においても、商標が希釈化あるいはその信用が毀損されるようなときには、商標法による保護を及ぼす必要性が問題となってくる。

## 2. 諸外国における著名商標保護

諸外国における著名商標保護制度を調査した結果、商標法において、非類似の商品・役務にまで著名商標の禁止的効力が認められている。これは、登録商標であるから保護する、あるいは著名商標であるから保護するという制度設計ではなく、商標登録に加え当該商標が「実際に有する価値」を保護することを趣旨としている。

著名性の要件につき、調査対象となったどの法域においても、非類似商品・役務への使用からの保護のためには、著名性、名声又は周知性の証明が求められており、例えば著名である旨をあらかじめ登録しておくことにより権利が付与されるというような制度は採用されていない。

また、希釈化等のおそれにつき、調査対象となったどの法域においても、商標の識別性が害されることなど、行為の実質を問題とする要件が存在し、そのような行為として規制の念頭に置かれているのは、不鮮明化による希釈化と汚染による希釈化である。

さらに、規制される使用態様について、米国においては、商標的使用でない使用については、公正使用として許されることとなっている。これに対し、欧州においては、商標的使用でない使用についても、一般論として、希釈化を生じさせる使用であれば規制の対象となり得ると言える。

## 3. 委員会における検討

委員会においては、主として、著名商標保護につき、防護標章登録制度と共に、商標法と不正競争防止法がどのように役割分担されているのか、また各法の領域においてその保護が十分になされているのかを検討しなければならないとの指摘があった。

すなわち、登録商標のみなし侵害行為は非類似商品・役務には及ばないが、著名商標における他人による非類似商品・役務について出所の混同を生ぜしめる行為、また、著名商標の冒用行為は、不正競争防止法による規律にゆだねられることになる。なお、同法第2条第1項第1号及び第2号では、「商品等表示としての使用」という要件が課されていることから、商品等表示としての使用以外のところで著名商標の名声・信用あるいは識別力

が毀損されることに對し、明示的に保護されているとは言い難い。

とりわけ、第2号の適用においては、「自己の商品等表示としての使用」という要件があり、商品等表示としての使用であることに加えそれが自己の商品等表示であることが求められる。すなわち、他人の商品等表示として使用する限りでは、2号の要件を充足しないと解釈するのが自然であり、判例によれば「商品等表示としての使用」というのは自他商品を識別する態様で用いられることを要することから、日本では希釈化を問題としない代わりに、表現の自由の見地から問題が起きそうな利用については全部保護対象から除外しているとも言え、第2号はこの点で、欧米の著名商標保護規定よりも規制対象が狭いと言えるであろう。また、欧米では著名性を要求しているだけではなく別途希釈化されることや名声を害されることを要求している点にかんがみると、この第2号の規定は、比較法的に見ると非常に珍しい規定ぶりと言える。

仮に日本の商標法において希釈化や汚染に対する保護規定を新設するとなると、不正競争防止法第2条第1項第2号のような「自己の商品等表示としての使用」という要件を設けずに、希釈化のおそれを問題にするという欧米型の規制にしてしまうという方向性も考えられる。その場合には、不正競争防止法よりも保護の範囲を拡張することになるが、そのようなニーズが現実にあるのかという点をさらに掘り下げて検討する必要がある。

著名商標の保護を商標法において規律すべきか否かという命題に関し、委員会において明確に収斂した結論は出ていない。不正競争防止法による保護がある中で商標法において保護規定を絶対に設けるべきとの意見はなかったが、希釈化や汚染について何らかの形で保護してほしいというニーズは明らかになった。しかしながら、どのような要件において何を保護対象にするのかという点に関しては、不正競争防止法における規律との関係においても十分に整理されておらず、企業側のニーズも明確に一元化されているわけではない。

国内アンケート調査では約14%の企業が商標法によっては対処できない商標の価値を減損するような被害を受けたことがあり、その中でも非類似の商品・役務に商標を使用された結果、出所の混同が生じ、またブランドとしての価値が毀損されたとの被害が報告されている。そうした希釈化行為そのものに対する規制の議論はまだ国内でも十分に尽くされているとは言い難く、今後、不正競争防止法における議論もにらみながら、商標法独自の保護すべき領域、要件等について引き続き積極的に検討を進めることが必要である。

### Ⅲ．普通名称化について

#### 1．問題の所在

普通名称化とは、新規商品に付された商標や、市場で大きなシェアを占めるようになった商品に付された商標について、需要者や他の事業者の間でその商標が「登録商標である」との認識が希薄化した結果、当初は特定の企業の商品の出所を表示していた商標が、特定の商品や役務自体を表す普通名称として認識されるようになる現象である。

登録商標の普通名称化の防止は、自己の商標管理を徹底し、需要者に対し登録商標であることのPRを行うなど商標権者側の努力に大きく依存するものである。他方、悪意ではない第三者（行政官庁を含む）が他人の登録商標を普通名称として使っているような場合には、商標の出所表示機能を発揮する使用ではないので直ちに商標権侵害となるものではない。しかしながら、第三者が登録商標の識別力を弱めるような使用をする場合には、商標権者にはそれを防ぐための法的な手段が商標法上手当されておらず、その他人の善意にすぎるということにならざるを得ない。したがって、登録商標の使用によって識別力が弱められるような場合に、商標権者側からそれを防止するための何らかの手段が必要ではないかとの指摘がある。とりわけ、普通名称として辞書等に掲載されることは、侵害訴訟等において当該商標が普通名称化した証左として用いられていることを勘案すれば、そのような辞書等への掲載が行われた際に、登録商標である旨を明示する権利を創設して普通名称化を防止する方策も考えられる。

また、普通名称化した登録商標は、商標法第26条によりその効力が制限されるが、審判請求事由とされていないことから、当該登録が無効とされ又は取り消されることはない。したがって、商標の普通名称化の有無は、個々の商標権侵害事件において裁判所で判断されることになるが、商標権者が商標権を放棄しない限り、ある事件で普通名称化が認定されたとしても、また別の事件で当該商標権の効力が争われる可能性があり、権利として不安定な状態にあるという弊害がある。

#### 2．諸外国における普通名称化防止措置について

##### （1）出版物に対する普通名称化防止措置

諸外国における普通名称化防止措置について調査した結果、商標権者による辞書等の出版社への商標表示請求権の制度を持つのは、デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、フィンランド、CTM、ドイツ、スペインである。いずれも、辞書、百科事典、これに類するもののみが対象となっており、新聞、雑誌は除外されている。辞書等はその記載内容

が繰り返し利用されるため、登録商標が普通名称として掲載された場合、当該商標の識別力を喪失する可能性が高いためである。CTM、ドイツ、スペインでは、少なくとも次の版で訂正すれば足りることになっており、出版社の負担の軽減が図られている。訂正内容としては、®、商標、登録商標等の表示で足りる。

## （２）普通名称化した商標の権利制限規定及び取消制度

欧州（CTM、イギリス、ドイツ、フランス）、米国では、商標が登録された後に普通名称化した場合には、その権利の効力が制限されると共に、その登録も取り消される。他方、登録の時点で普通名称に該当しているにもかかわらず登録された場合において、取消請求の時点で普通名称に該当しなくなった場合には、その登録は取り消されない。

## ３．委員会における検討

登録商標を普通名称として表示することを著作物一般や製品一般の場合にまで規制を及ぼすことは、商標的使用に限って規制をし、普通名称としての商標権の効力について制限規定を設けている商標法の規制の枠を拡大することになる。委員会においては、この点を踏まえ、普通名称化を防ぐための法的措置の必要性及び普通名称化した登録商標の取消制度の２点を中心に議論を行った。

### （１）普通名称化を防ぐための法的措置の必要性

CTM 第 10 条のような商標表示請求権の規定を商標法に盛り込むことは、単に商標権者の救済を規定するにとどまらず、新たな義務の創設にもつながることになる。したがって、実体権としてその義務を拡張する場合には、その請求対象として辞書・百科事典の発行者のみとするのか、あるいは行政庁まで含めるのか、さらには一般の学校などにおけるテキストとしての使用に対してもその対象とするのか等の整理が必要となる。

今回の国内アンケート調査において、登録商標が普通名称化したと回答した企業は約 1 割であり、普通名称化した理由の一つとして「出版物において登録商標が普通名称として扱われたこと」を挙げている。その意味では、登録商標が普通名称化することを防ぐための法的措置として、欧州で導入されている登録商標であることを明示する請求権を導入することも一方策ではある。しかしながら、現実には出版社と商標権者が普通名称化をめぐって争う場面は極めてまれではないかとの指摘もあり、出版社側も商標権者側から登録商標であることの通知を受けた場合には、訂正を行うなどの対応を行っているとの報告もある。また、普通名称化を防ぐためにはまず商標権者自らの努力が必要であり、その上で必

要があれば普通名称化防止のためのガイドラインを作成し、企業の商標管理に活用していく方策もあるのではないかと考えられる。したがって、我が国において登録商標であることを明示する請求権の創設を検討する際には、請求の対象やその内容、さらにはこの商標表示請求を怠ったときの影響等を十分に整理することが必要である。

## （２）普通名称化した登録商標の取消制度

普通名称化した登録商標の取消制度に関し、国内アンケート調査及びヒアリング調査からは、個別侵害訴訟における対応で十分とする企業もあり、そのニーズは必ずしも明確なものとはなっていない。また、普通名称となった商標は普通に用いられる表示の態様であれば権利侵害とはならないことから、取消制度を導入しなくとも直ちに問題が生じるものではない。しかしながら、普通名称化した登録商標が形式的に残ることによって紛争が生じるおそれもあり、そうした弊害を無くすことへの潜在的ニーズはあると考えられるので、今後とも引き続き注視する必要がある。

## IV. 不使用登録商標対策について（不使用の抗弁）

### 1. 問題の所在

商標法による商標権の保護は、商標の使用によって蓄積された信用に対して与えられるのが本来の姿であり、使用されていない登録商標は本来保護すべきものとはいえない。不使用登録商標による権利行使に制限を加えることは、不使用登録商標を有するメリットを減少させ結果的に不使用登録商標の増加を抑制する効果が期待できる。しかしながら、現行法は登録主義を採用し、差止請求権と損害賠償請求権のいずれにおいても権利行使制限規定がないことから、形式的には不使用登録商標に基づいた権利行使は可能である。

産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会においては、不使用登録商標の増加及びそれが第三者の商標採択を圧迫しているなどの問題を生じさせていることなどが指摘されている。そして不使用の抗弁の採用に関し、異議申立、無効審判時においては慎重に検討すること、また侵害訴訟時においては権利濫用の法理等との整合性を踏まえて、さらに検討を行うことが適切と提言されていることから、不使用の抗弁を認める必要性及びその範囲について検討する必要がある。

## 2. 諸外国における不使用登録商標対策について

### (1) 不使用登録商標の権利行使

諸外国における不使用登録商標の権利行使について調査した結果、CTM、ドイツ及びイギリスでは、登録商標の5年間の継続的不使用により、不使用の抗弁が認められ、不使用登録商標による権利行使は認められない。また、米国では、3年間の継続的不使用は商標を放棄したものとみなされ、商標が放棄されたことは抗弁となる。これに対して、フランス及び中国では、不使用の抗弁は認められておらず、不使用登録商標の権利行使が許されている。

### (2) 抵触する先行商標が不使用の場合

CTM、ドイツ及びイギリスでは、抵触する先行商標が存在することは異議事由となるが、先行商標が不使用である場合には、出願商標は拒絶されず、また、抵触する先行商標の存在を理由に登録商標が無効となるには、先行商標が不使用でなければならない。米国においては、出願商標と混同を生じるおそれがある先行商標が存在することは、拒絶事由・異議事由となるが、その場合当該先行商標が放棄されていないこと（3年間不使用の場合にはその商標は放棄の一応の証拠となる）が条件となる。

## 3. 委員会における検討

委員会においては、不使用登録商標の問題点、不使用登録商標の権利行使における抗弁の必要性及び不使用の抗弁を認める範囲について検討を行った。

国内アンケート調査及びヒアリング調査結果に基づく実際の企業のニーズとしては、一定期間使用していない商標の権利行使（侵害訴訟、異議申立、無効審判）を制限すべきとの意見が多数とはいえ、積極的に権利制限をすべきとの理由を見いだすことはできなかった。

不使用の抗弁を導入した場合、侵害訴訟において抗弁が主張されると同時に取消審判が請求され、不使用を理由として商標登録が抹消される限りにおいて商標の並存の問題は生じない。しかし、侵害訴訟と登録商標の取消が共に裁判所においてなされる欧州のような制度とは異なり、不使用の抗弁を侵害訴訟において主張し、取消審判が請求されないときは、不使用の抗弁が認容されても登録商標は残るという状態になり法律関係が複雑なものとなる。これを避けるためには、不使用の抗弁を認めるだけでなく、不使用取消を特許

庁のみならず裁判所も行うことができるようにすることも一方策であるが、これは不使用取消制度それ自体の変更を要するものであり慎重に検討されなければならない。

また、異議・無効の手續における不使用の抗弁は、欧州において採用されているが、これは、商標出願時に他人の先願登録商標との相対的審査を行っていないことから二つの商標が並存することによる不都合を回避するために認められているものであり、日本の異議申立とは土俵が違うとも考えられる。したがって、抵触する先行商標が不使用である場合に、後願の商標登録出願を排除しないとすれば、互いに類似する複数の商標が並存登録されることになり、需要者の利益に与える影響が大きいものとなる

以上を勘案すると、「不使用の抗弁」の導入については、現段階では企業のニーズが必ずしも高いとは言えず、また導入による商標の並存などの弊害も懸念されることから、その導入については慎重に検討すべきである。

## V. 個人輸入代行について

### 1. 問題の所在

国内の需要者が海外の事業者から直接商品を購入することは、必ずしも容易ではない。そのような場合に、需要者に代わって、海外の事業者の選定、商品の手配、商品の発送手続などを行う輸入代行業者が存在しており、国内の需要者による海外流通市場へのアクセスに大きく貢献している。

一方で、輸入代行業者のうち、商標権を侵害するおそれのある物品の輸入を代行している者も存在し、そのような者によって実質的に商標権が侵害されているとの指摘がある。また、「知的財産推進計画2006」においても、そのような物品の輸入を代行する個人輸入代行業者の商標法上の責任の有無や規制の在り方について問題提起がなされている。

### 2. 諸外国における個人輸入代行の扱いについて

#### (1) 私的使用を目的とした個人輸入に対する責任の発生

調査対象国を比較法的に見ても、商標権侵害の成立要件として、「業として」行われた行為であることを要求しているのが、私的使用を目的とする商標権侵害物品を輸入する行為（いわゆる個人輸入）であれば、侵害は成立しない。例外的に、フランスが、規定上「業として」の要件を要求していない。しかし、そのフランスについても、現実の適用例とし

て挙げられている事例は、およそ私的使用とは考えられないことが明らかな事案であり、そうではないケースにおいて、現実にはどの程度まで責任が追及されているのかは、さらに調査する必要がある。

## （２）私的使用を目的とした個人輸入を幫助する者に対する責任の発生

調査対象となったどの法域においても、商標権侵害について関与した幫助者の責任を、一般論としては認めている。しかし、要件として、幫助者が侵害の成立を知っていることを要求する国がほとんどである。また、個人輸入の代行を装った侵害品の輸入行為については、各国では、幫助者の責任に関する一般論の当てはめ以上の問題は存在しないと考えられている。とりわけ、外形上輸入代行を装った輸入行為については、外形ではなくその実態をとらえた法の適用がなされている。

さらに、外形のみ輸入代行を装っているのではなく、真に私的使用を目的とした個人輸入が商標権侵害品について行われた場合に、これに関連する行為を行った事業者が商標権侵害に問われるか否かという点につき、そもそも私的使用を商標権侵害とするフランスで、その幫助行為が違法とされることは当然であるが、私的使用を適法とするイギリスや CTM（少なくともスペインにおけるその適用）でも、幫助行為については「業として」の要件が満たされていると認めて、責任を肯定している。

## 3. 委員会における検討

委員会においては、個人輸入代行の規制の必要性、立法的な解決法、個人輸入代行規制に必要とされる要件等について検討を行った。

個人輸入代行の態様としては、日本で製造承認されていないなど日本では買えない商品（真正商品）について個人輸入を代行するもの（本来の個人輸入代行）、あるいは侵害品の輸入を代行するもの（不正な個人輸入代行）に分類できる。知的財産法である商標法が規制する場面は後者の場合と考えられる。

この場合、主たる行為者（注文主である個人）に販売等の意思がなく侵害が成立しない場合において、それ自体では侵害を構成しない代行業者の行為については、侵害は成立しない。他方、外形的には輸入代行を装いながら、輸入代行業者が侵害品を輸入して国内で販売しているのと同様の実態を有する場合があります。そのような輸入代行業者が侵害品を輸入していると認定できるような事案においては、その責任を問うことはあり得るものと思われる。いずれにしても、代行業者の責任の存否は、個別の事案ごとに判断されるべきものである。

また、「輸入代行」を間接侵害行為として位置付けることも考えられるが、今回の国内アンケート調査結果からは輸入代行による被害を裏付ける実態を把握することはできなかった。一方で、ヒアリング調査においては、個人輸入を偽装した模倣品の輸入を懸念しているとのことであったが、財務省関税局においては、発見された侵害疑義物品が1個の場合でも原則として認定手続を採り、輸入者及び権利者から提出される証拠や意見等に基づき判断することを通達改正により明確化し、2006年7月から施行していることから、税関での運用改善によって事実上対応ができているとの指摘があり、こうした点を考慮すれば、新たに輸入代行に対する商標法上の手当を講じる必要性及び緊急性は見いだされない。



## はじめに

経済のグローバル化に伴い、取引の形態も益々多様化・複雑化する中で、我が国企業は、消費者の志向に対応し、また、海外から流入する低廉な商品との競争に打ち勝たなければならない。そこで重要となってくるのが、提供される商品・サービス自体の魅力と共に、商標制度を基礎としたブランド戦略である。

我が国商標制度は、登録商標に化体した信用を保護することにより、ブランド価値や事業者の信用の維持を図り、あわせて需要者の利益をも保護している。

これまで、産業構造の変化への対応や国際的な制度調和等のため商標制度の改正が行われてきたところではあるが、著名商標の保護の在り方、普通名称化への対応、不使用登録商標対策など、商標権の在り方についてさらに検討を深めるべきとの指摘がなされている。また、「知的財産推進計画2006」においては、偽ブランド品や模倣品の個人輸入代行業者の責任を問える可能性の検討の必要性が指摘されている。

このような情勢を背景に、本調査研究は、特許庁からの委託を受け、前述の4種類の商標権侵害行為に関して、国内における商標の使用及び侵害行為の実態把握とこれら侵害行為への対処についての国際制度比較の調査・分析を通して、我が国の商標制度の在り方を改めて検討したものである。

我が国企業のブランド戦略を十分に後押しするためには、不正競争防止法を始めとする他法との調整を含め、我が国商標制度の在り方につきさらなる検討が必要とされるであろうが、本報告書に掲載されている調査・分析が、様々な場面で有効に活用されることを期待すると共に、さらなる検討のための一助となれば幸いである。

最後に、本調査研究の遂行に当たり、御指導・御協力いただいた委員の方々を始め、アンケート調査及びヒアリング調査にご協力いただいた企業、団体、省庁等の関係各位に対して、この場を借りて深く感謝申し上げる次第である。

平成19年3月

財団法人 知的財産研究所

## 「各国における商標権侵害行為類型に関する調査研究」委員会名簿

### 委員長

土肥 一史 一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 教授

### 委員

茶園 成樹 大阪大学大学院 高等司法研究科 教授

小塚 莊一郎 上智大学 法学研究科 教授

宮脇 正晴 立命館大学 法学部 助教授

青木 博通 ユアサハラ法律特許事務所 弁理士

美勢 克彦 松本・美勢・秋山法律特許事務所 弁護士

柿沼 伸司 日本知的財産協会 商標委員会 第一小委員会 副委員長  
(昭和電工株式会社 技術本部 知的財産室 商標グループリーダー)

本宮 照久 日本弁理士会 商標委員会 委員長  
(岡部国際特許事務所 弁理士)

琴寄 俊 ソニー株式会社 知的財産センター 知的財産戦略部 担当部長

中塚 智子 財団法人 知的財産研究所 研究員

### 講師

(第1回委員会)

室伏 良信 ファイザー株式会社 知的財産部長

## オブザーバー

|                |                        |           |
|----------------|------------------------|-----------|
| 間庭 典之          | 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室  | 室長        |
| 亀山 慎之介         | 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室  | 審議企画班長    |
| 木村 一弘          | 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室  | 審議室長補佐    |
| (平成18年10月1日より) |                        |           |
| 阿曾 裕樹          | 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室  |           |
| (平成18年9月30日まで) |                        |           |
| 芦葉 松美          | 特許庁審査業務部商標課商標制度企画室     | 商標制度企画室長  |
| 末武 久佳          | 特許庁審査業務部商標課            | 商標審査企画官   |
| 清棲 保美          | 特許庁総務部国際課模倣品対策班        | 模倣品対策第二係長 |
| 波田野晴朗          | 経済産業省経済産業政策局知的財産政策室    | 課長補佐      |
| 望月 孝洋          | 経済産業省経済産業政策局知的財産政策室    | 業務一係長     |
| 松林 博己          | 経済産業省製造産業局模倣品対策・通商室    | 参事官       |
| 佐藤 太郎          | 経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課 |           |
|                | 政策調整官補佐                |           |
| 齋藤 和久          | 財務省関税局業務課              | 知的財産専門官   |
| 江見 健一          | 法務省刑事局刑事課              | 局付        |
| 矢澤 信恵          | 内閣官房知的財産戦略推進事務局        | 主査        |
| 是永 寛志          | 文化庁長官官房著作権課            | 法規係員      |

## 事務局

|       |      |         |        |
|-------|------|---------|--------|
| 中塚 智子 | 財団法人 | 知的財産研究所 | 研究員    |
| 按田 光久 | 財団法人 | 知的財産研究所 | 主任研究員  |
| 杉浦 淳  | 財団法人 | 知的財産研究所 | 研究第二部長 |

## 目 次

要約

はじめに

委員会名簿

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| I. 序                             | 1  |
| 1. 本調査研究の背景                      | 1  |
| 2. 本調査研究の実施方法                    | 1  |
| II. 著名商標保護の在り方について               | 3  |
| 1. 我が国現行法上の著名商標保護について            | 3  |
| (1) 問題の所在                        | 3  |
| (2) 現行法上の枠組み                     | 4  |
| (3) 現行法上の論点                      | 6  |
| 2. 企業における著名商標保護に関する取組、保護のニーズについて | 8  |
| (1) 国内企業アンケート調査結果                | 8  |
| (2) 国内企業ヒアリング調査結果                | 13 |
| 3. 諸外国における著名商標保護について（宮脇委員）       | 16 |
| (1) 米国                           | 16 |
| (2) 欧州                           | 20 |
| (2)－1 欧州共同体理事会商標指令と欧州共同体商標規則     | 20 |
| (2)－2 イギリス                       | 23 |
| (2)－3 ドイツ                        | 26 |
| (2)－4 フランス                       | 28 |
| (3) 中国                           | 31 |
| 4. 諸外国と我が国における著名商標保護の比較考察（宮脇委員）  | 34 |
| (1) 保護要件の比較                      | 34 |
| (2) 小括（日本法への示唆）                  | 35 |
| 5. 委員会における検討                     | 37 |
| (1) 出所の混同を生じるおそれがある範囲での保護の在り方    | 37 |
| (2) 登録商標の価値が毀損される場合の保護の在り方       | 39 |
| (3) まとめ                          | 40 |

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Ⅲ. 普通名称化について                       | 43 |
| 1. 我が国現行法上の普通名称化防止措置について           | 43 |
| (1) 問題の所在                          | 43 |
| (2) 現行法上の枠組み                       | 44 |
| (3) 現行法上の論点                        | 44 |
| 2. 企業における普通名称化防止に関する取組、保護のニーズについて  | 46 |
| (1) 国内企業アンケート調査結果                  | 46 |
| (2) 国内企業ヒアリング調査結果                  | 50 |
| 3. 諸外国における普通名称化防止措置について（青木委員）      | 52 |
| (1) 米国                             | 52 |
| (2) 欧州                             | 59 |
| (2)－1 欧州共同体理事会商標指令と欧州共同体商標規則       | 59 |
| (2)－2 イギリス                         | 66 |
| (2)－3 ドイツ                          | 69 |
| (2)－4 フランス                         | 75 |
| (3) 中国                             | 77 |
| 4. 諸外国と我が国における普通名称化防止措置の比較考察（青木委員） | 80 |
| (1) 普通名称化した商標の権利制限規定及び取消制度         | 80 |
| (2) 出版物に対する普通名称化防止措置               | 80 |
| (3) 小括（日本法への示唆）                    | 81 |
| 5. 委員会における検討                       | 84 |
| (1) 普通名称化を防ぐための法的措置の必要性            | 84 |
| (2) 普通名称化した登録商標の取消制度               | 86 |
| Ⅳ. 不使用登録商標対策について（不使用の抗弁）           | 88 |
| 1. 我が国現行法上の不使用登録商標対策について           | 88 |
| (1) 問題の所在                          | 88 |
| (2) 現行法上の枠組み                       | 89 |
| (3) 現行法上の論点                        | 91 |
| 2. 企業における不使用登録商標に関する取組、保護のニーズについて  | 92 |
| (1) 国内企業アンケート調査結果                  | 92 |
| (2) 国内企業ヒアリング調査結果                  | 95 |
| 3. 諸外国における不使用登録商標対策について（茶園委員）      | 96 |
| (1) 欧州                             | 96 |
| (1)－1 欧州共同体商標規則                    | 96 |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| (1)－2 欧州共同体理事会商標指令                 | 99  |
| (1)－3 ドイツ                          | 101 |
| (1)－4 イギリス                         | 104 |
| (1)－5 フランス                         | 106 |
| (2) 米国                             | 107 |
| (3) 中国                             | 107 |
| 4. 諸外国と我が国における不使用登録商標対策の比較考察（茶園委員） | 111 |
| (1) 不使用登録商標の権利行使                   | 111 |
| (2) 抵触する先行商標が不使用の場合                | 114 |
| 5. 委員会における検討                       | 118 |
| (1) 不使用登録商標による権利行使制限の必要性について       | 118 |
| (2) 不使用の抗弁を認める範囲                   | 119 |
| (3) まとめ                            | 120 |

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| V. 個人輸入代行について                         | 123 |
| 1. 我が国現行法上の個人輸入代行の扱いについて              | 123 |
| (1) 問題の所在                             | 123 |
| (2) 現行法上の枠組み                          | 123 |
| (3) 現行法上の論点                           | 124 |
| 2. 企業における個人輸入代行による侵害に対する取組、保護のニーズについて | 125 |
| (1) 国内企業アンケート調査結果                     | 125 |
| (2) 国内企業ヒアリング調査結果                     | 127 |
| 3. 諸外国における個人輸入代行の扱いについて（小塚委員）         | 128 |
| (1) 米国                                | 128 |
| (2) 欧州                                | 129 |
| (2)－1 欧州共同体理事会商標指令と欧州共同体商標規則          | 129 |
| (2)－2 イギリス                            | 131 |
| (2)－3 ドイツ                             | 133 |
| (2)－4 フランス                            | 135 |
| (3) 中国                                | 137 |
| 4. 諸外国と我が国における個人輸入代行の扱いの比較考察（小塚委員）    | 141 |
| (1) 私的使用を目的とした個人輸入に対する責任の発生           | 141 |
| (2) 私的使用を目的とした個人輸入を幫助する者に対する責任の発生     | 142 |
| (3) 小括（日本法への示唆）                       | 143 |
| 5. 委員会における検討                          | 145 |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| （１）個人輸入代行による被害について  | 145 |
| （２）商標権侵害に必要とされる要件   | 146 |
| （３）輸入代行行為が違法性を有する場合 | 147 |
| （４）まとめ              | 148 |

|     |     |
|-----|-----|
| 資料編 | 149 |
|-----|-----|

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. 海外調査結果                                                        | 151 |
| （１）米国                                                            | 153 |
| （２）欧州共同体                                                         | 199 |
| （３）イギリス                                                          | 343 |
| （４）ドイツ                                                           | 413 |
| （５）フランス                                                          | 467 |
| （６）中国                                                            | 553 |
| （７）海外ヒアリング調査                                                     | 577 |
| （i）米国                                                            | 579 |
| ① “Well-Known Marks vs. Famous Marks”                            | 581 |
| （ii）欧州                                                           | 591 |
| ① “Protection of Famous Trade Marks Articles 8(5), 9(1)(c) CTMR” | 593 |
| ② “Handling of the genericization of trademarks”                 | 611 |
| ③ ドイツにおける商標出願手続                                                  | 617 |
| 2. 国内企業アンケート調査結果                                                 | 619 |
| 3. 関連資料                                                          | 643 |
| （１）著名商標保護                                                        | 645 |
| （i）著名商標保護に関する意見                                                  | 645 |
| （ii）フリーライド・希釈化・汚染に関する具体的事例                                       | 650 |
| （iii）防護標章登録制度と不正競争防止法による周知・著名商標保護の相違                             | 652 |
| （iv）主な著名商標保護の規定                                                  | 653 |
| （v）参照条文                                                          | 654 |
| （２）普通名称化                                                         | 657 |
| （i）普通名称化に関する意見                                                   | 657 |
| （ii）普通名称化関連判決                                                    | 658 |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| (iii) 参照条文                        | 659 |
| (iv) 各国の普通名称化と関連した規定              | 660 |
| (3) 不使用登録商標対策                     | 661 |
| (i) 不使用登録商標に関する意見                 | 661 |
| (ii) 不使用登録商標に基づく権利行使に関する判例        | 663 |
| (iii) 参照条文                        | 668 |
| (4) 個人輸入代行                        | 670 |
| (i) 「知的財産推進計画2006」                | 670 |
| (ii) 「模倣品の個人輸入及びインターネット取引に関する事例集」 | 670 |
| (iii) 参照条文                        | 671 |

本報告書は委員会の各委員と事務局が分担執筆しており、各委員の執筆箇所は目次に記載の通りである。ただし、国際制度比較のうち中国法制度については、事務局にて執筆した。

本調査研究の進行及び本報告書の作成に当たっては、特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室 間庭典之室長、亀山慎之介審議企画班長、阿曾裕樹氏（平成 18 年 9 月 30 日まで）、木村一弘審議室長補佐（平成 18 年 10 月 1 日より）の各氏から、多大なご協力をいただいた。

本調査研究の海外調査は、以下の各所に依頼した。

Oblon, Spivak, McClelland, Maier & Neustadt, P.C.（米国）

Lopez Gimenez Torres（欧州共同体）

Wilberforce Chambers（英国）

Vossius & Partner（ドイツ）

Cabinet Beau de Loménie（フランス）

資治通（北京）知識産権代理有限公司（中国）

また、海外ヒアリング調査に当たっては、以下の方々にご協力いただいた。

Ms. Amy Cotton (Attorney Advisor, Office of International Relations, United States Patent and Trademark Office (以下「USPTO」という。))

Ms. Cynthia Henderson

(Attorney Advisor, Office of International Relations, USPTO)

山口 洋一郎氏（米国弁護士・パートナー、Rader, Fishman & Grauer PLLC）

中嶋 知子氏（米国弁護士、Rader, Fishman & Grauer PLLC）

Ms. Jessica Lewis (Department for Industrial Property Policy, Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (以下「OHIM」という。))

Mr. Dimitris Botis (Industrial Property Litigation Unit, OHIM)

Ms. Sabina Link (Trade Mark Examiner, German Patent and Trademark Office)

Prof. Dr. Annette Kur

(Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law)

Dr. Alexander von Mählendahl (Bardehle Pagenberg Dost Altenburg Geissler)



# I. 序

## 1. 本調査研究の背景

我が国商標制度は、登録商標に化体した信用を保護することにより、ブランド価値や事業者の信用の維持を図り、あわせて需要者の利益をも保護している。

これまで、産業構造の変化への対応や国際的な制度調和等のため商標制度の改正が行われてきたところではあるが、著名商標の保護の在り方、普通名称化への対応、不使用登録商標対策など、商標権の在り方についてさらに検討を深めるべきとの指摘がなされている。また、「知的財産推進計画2006」においては、偽ブランド品や模倣品の個人輸入代行業者の責任を問える可能性の検討の必要性が指摘されている。

これらの指摘を受けて、本調査研究は、下記項目に関して、国内における商標の使用及び侵害行為の実態把握とこれら侵害行為への対処についての国際制度比較の調査・分析を通して、我が国の商標制度の在り方について改めて検討を行ったものである。

### <本調査研究対象項目>

- I. 著名商標保護の在り方について
- II. 普通名称化について
- III. 不使用登録商標対策について（不使用の抗弁）
- IV. 個人輸入代行について

## 2. 本調査研究の実施方法

### （1）国内企業アンケート調査、国内企業ヒアリング調査

本調査研究対象項目である各侵害行為類型につき、国内における侵害及びそれらへの対処の実態や現行商標制度に基づく保護のニーズを把握するため、国内企業約2,400社を対象としたアンケート調査を行った<sup>1</sup>。また、国内アンケート調査結果において回答のあった企業の中から15社を選択の上ヒアリング調査を実施し、より詳細な実態やニーズを把握することで、本調査研究の検討の基礎とした。

---

<sup>1</sup> アンケート調査結果については、本報告書の「資料編 2. 国内企業アンケート調査結果」を参照。

## （２）海外調査、海外ヒアリング調査

海外制度比較を行うため、米国、欧州（欧州共同体商標規則（以下「CTM」という。）、イギリス、ドイツ、フランス）及び中国の各国法律事務所に依頼し、調査研究対象項目に関する法制度、立法趣旨及びその沿革、判例、学説などの情報を収集<sup>2</sup>の上分析した。また、これら調査結果では十分に把握できなかった立法経緯の詳細、実際の法運用状況、法解釈を調査するため、米国及び欧州にて、関係官庁、学識経験者、法律事務所でのヒアリング調査を行った<sup>3</sup>。

## （３）委員会による検討

調査研究対象項目に関して専門的な視点からの検討、分析を行うため、９名の有識者から成る委員会を設置し、担当委員において海外調査結果を利用した上で各項目についての調査を行い、国内外文献・判例調査結果、国内企業アンケート・ヒアリング調査結果、海外調査結果を踏まえ、６回の委員会の中で各論点について検討した。

本報告書は、本調査研究対象項目ごとに、我が国商標制度の在り方について、以上の結果をまとめたものである。

---

<sup>2</sup> 海外調査結果については、本報告書「資料編 １. 海外調査結果（１）米国～（６）中国」を参照。

<sup>3</sup> 米国ヒアリング調査は、平成 19 年 1 月 22～23 日に Wasington, D.C. 及び Virginia 州 Alexandria にて実施し、Oblon, Spivak, McClelland, Maier & Neustadt, P.C.（米国調査委託先）、USPTO 及び Rader, Fishman & Grauer PLLC を訪問した。また、欧州ヒアリング調査は、平成 19 年 2 月 6～10 日に Alicante（スペイン）及び Munich（ドイツ）にて実施し、OHIM、ドイツ特許庁、Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law 及び Alexander von Muhlendahl 博士を訪問した。なお、海外ヒアリング調査より得た資料については、本報告書「資料編 １. 海外調査結果（７）海外ヒアリング調査」を参照。

## Ⅱ．著名商標保護の在り方について

著名商標<sup>4</sup>の保護に関しては、商標権の禁止的効力を非類似商品・役務にまで拡大することや防護標章登録制度の必要性についてさらなる検討が必要とされている（「商標制度の在り方について」産業構造審議会知的財産政策部会報告書 平成 18 年 2 月）。このような指摘を踏まえ、著名商標保護に係る海外各国の法制度や国内企業におけるニーズ等を調査し、商標法における著名商標保護の在り方について議論を行った。

### 1．我が国現行法上の著名商標保護について

#### （1）問題の所在

周知性や著名性を獲得し、当該商標に顧客を引きつける財産的価値や信用を持つようになった商標（著名商標）について、使用する商品又は役務が異なる分野において、第三者に当該顧客吸引力にただ乗りする形で使用されると、著名商標と本来の所有者との結び付きが減殺し、著名商標の財産的価値が損なわれることがある。

商標法において、商標権の効力は指定商品・役務と同一の範囲に及ぶが、類似する商品・役務についてもみなし侵害行為としてその保護を図っている。他方、前述のようなただ乗りの問題に対処するため、防護標章登録制度を設け、需要者の間に広く認識されている標章については出所の混同を生ずるおそれのある商品又は役務の範囲内（指定商品・役務とは非類似の商品・役務）において防護標章登録を認め、その保護を図っている<sup>5</sup>。

しかしながら、産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会（平成 15 年 6 月～平成 18 年 1 月）等において、商標権の効力範囲が固定的に画されることなどから、防護標章登録制度は十分に活用されていない可能性があり<sup>6</sup>、防護標章登録制度という特別な手続を経なくても、商標権自体の効力範囲を非類似の商品又は役務にまで拡大すべきではないかとの指摘がなされている。

---

<sup>4</sup> 「著名」又は「周知」の用語は論者によってその意義が異なる。本報告書では、「商標制度の在り方」（平成 18 年 2 月産業構造審議会 知的財産政策部会）における用法と同様に、「周知」及び「著名」は双方とも需要者の間に広く認識されている状態であり、特に「著名」は「周知」よりも質的にレベルの高い状態を意味する用語として用いる。

<sup>5</sup> 商標法第 64 条。昭和 34 年法において制度化。なお立法の過程において、不登録事由として規定されている第 4 条第 1 項第 12 号における登録防護標章の範囲を類似まで拡大すべきではないかとの点に関し「防護標章と同一の標章ということにこれの範囲を限定する方が、第三者との利益のバランスという点からいっても、むしろ妥当である、かように考えたわけでございます」と述べている。（『第 31 回国会参議院商工委員会会議録』第 16 号 11 頁 参議院ウェブサイト（<http://kokkai.ndl.go.jp/>）から入手可能）

<sup>6</sup> 防護標章登録区分数 18,519 件、原登録商標の件数 715 件（2005 年 10 月）（産業構造審議会知的財産政策部会報告書 平成 18 年 2 月）。

## （２）現行法上の枠組み

### （ｉ）周知・著名商標の侵害態様

周知・著名商標特有の侵害態様として例えば以下のようなものがあるが、それぞれ厳格に区分されるものではなく、複数の要素を含む行為もある。

#### ① フリーライド(free-ride)

著名商標を冒用することによって、本来自らが行うべき営業上の努力を払うことなく著名商標の有する顧客吸引力にただ乗り（free-ride）して、自己の利益を図ること。

#### ② 希釈化(dilution)<sup>7</sup>

フリーライドの中でも特に、著名商標と本来の所有者の結び付きが減殺され（dilution）、著名商標の識別力あるいは顧客吸引力といった財産的価値が減少すること。

#### ③ 汚染（pollution, tarnishment）

著名商標の中でも特に、良質・高級などのイメージを有する商標について、低俗あるいは低級などの相反するイメージを有する商品・役務に使用されることで当該著名商標の有するイメージが損なわれること。

### （ii）商標法における周知・著名商標の保護

我が国の商標法において保護される商標権は、商標の周知性や著名性のレベルによって権利の及ぶ範囲が変わるわけではなく、登録商標の指定商品・役務と類似する範囲内において他人の使用を禁止することによりその保護が図られている。

他方、商標に化体された業務上の信用を十分に保護する観点から、登録商標が需要者の間に広く認識されている場合には、出所の混同が生じる範囲内において、登録商標の指定商品・役務と類似する商品・役務の範囲を超えて他人の使用を排除できる防護標章登録制度を設けている。

---

<sup>7</sup> 「ダイリューション」は、「希釈」又は「希釈」の両用語が使用されているが、本報告書では「希釈」の用語を用いる。

その他、他人の信用を利用するなど他人の商品・役務と混同を生じるおそれのある商標<sup>8</sup>や、国内又は外国の著名商標であつて不正の目的で使用する商標<sup>9</sup>を商標登録阻却事由として規定し、著名商標の保護を図っている。

### （iii）不正競争防止法による周知・著名商標の保護

不正競争防止法は、事業者間の公正な競争を確保することを目的とし、周知・著名な商標についてのフリーライドや稀釈化、汚染などを伴う行為を不正競争行為として位置付け、行為規制を行うことで保護を図っている。

同法第2条第1項第1号においては、他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されている商標（周知表示）と同一又は類似の商品等表示を使用し、混同を生じさせる行為を不正競争行為と位置付け、差止請求、損害賠償請求、刑事罰の対象としている。また、同法第2条第1項第2号においては、他人の著名な商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用等する行為を不正競争行為と位置付け、周知性よりも高度の著名性を要求しているものの第1号のような需要者における混同を要件とせずに第1号と同様、差止請求、損害賠償請求、刑事罰（不正目的又は信用若しくは名声を利用して不正の利益を得る目的）の対象としている<sup>10</sup>。

### （iv）国際的な周知・著名商標の保護の枠組み

#### ① パリ条約・TRIPS 協定

パリ条約第6条の2（周知商標の保護）においては、加盟国で広く知られている商標の複製又は混同を生じさせやすい模倣若しくは翻訳である商標について、登録の拒絶及び使用を禁止する措置を求めることを規定している。また、TRIPS 協定第16条第3項は、登録商標に係る商品又はサービスに類似しない商品又はサービスについての保護を規定し、権利者との関連性（connection）を示唆し、かつ権利者の利益が害されるおそれのある場合には、パリ条約第6条の2の規定を準用するとしている。

---

<sup>8</sup> 商標法第4条第1項第15号。

<sup>9</sup> 商標法第4条第1項第19号。

<sup>10</sup> 法文上は著名性のみ要件化されているが、他の要件である「表示の独自性」・「表示の唯一性」・「表示の印象のよさ」・「使用商品・役務の粗悪性」・「他人の名声の不当利用性」・「総合的判断」を「著名」の文字で解釈することには無理があるとの指摘がある。（小野昌延 『不正競争防止法概説』295頁 有斐閣 第1版 1994年）

## ② 周知商標の保護規則に関する共同勧告

1999 年 9 月に工業所有権に関するパリ同盟総会及び WIPO の一般総会の共同決議として、加盟国を拘束する効力はないものの、各国の周知商標の保護の指針として「周知商標の保護規則に関する共同勧告」がなされた。

ここでは、周知性の判断要素や判断の基準となる主体などについて規定しており、侵害とされる行為として、周知商標の所有者との関連性を示し、かつ損害を与えるおそれのある場合、周知商標の識別力を不正な方法で毀損し若しくは希釈する場合及び周知商標の識別力を不当に利用する場合を明示している<sup>11</sup>。

### （３）現行法上の論点

#### （ｉ）商標法による保護の必要性について

商標法における周知・著名商標の保護制度の在り方として、防護標章登録制度以外の枠組みにおいて、一つの登録商標の効力範囲として、出所の混同を生ずるおそれのある非類似の商品・役務にまで禁止的効力を認めることにより保護すべき必要性があるか。

また、出所の混同を生じるおそれが無い場合においても、商標が希釈化あるいはその信用が毀損されるようなときには、商標法による保護を及ぼす必要性は無いのか。

#### （ii）商標法における保護の範囲・要件について

商標法において著名商標の保護を検討する場合、保護すべき対象及び規制すべき行為に求められる要件は何か。

#### ① 周知・著名性

##### （a）著名性の要否

規制すべき行為を商標の信用や名声を害する行為全般ととらえるのであれば、保護すべき対象は必ずしも周知・著名商標に限られるものではないとの考え方もある。一方で、周知・著名性を要件としない場合、第三者の予測可能性が低下するおそれがある。以上

---

<sup>11</sup> 本共同勧告（JOINT RECOMMENDATION CONCERNING PROVISIONS ON THE PROTECTION OF WELL-KNOWN MARKS）は、周知商標の認定のための基準（使用期間、地理的範囲、関連する公衆等）、周知商標と抵触する商標、業務上の標識、ドメインネームからの周知商標の保護について規定し、全 6 条から構成されている。

を踏まえ、商標法において保護すべき対象をどのように考えるか。

(b) 周知・著名性の程度

周知・著名商標を保護対象とする場合、全国的な著名性を要件とすべきか、それとも一地方における周知性で足りるとするべきか。また、海外において周知・著名な商標についても同様に保護すべきか。

② 誤認混同

周知・著名商標の禁止的効力は、商品又は役務に関して出所の混同を生ずるおそれがある範囲に限り、その保護を及ぼすべきか。

③ 不正の目的

周知・著名商標が、本来の事業領域とは全く異なる領域において他人によって意図的に不正利用されるような場合には、「誤認混同」が生じていないとしても「不正の目的」という主観的要件を課すことによって規制を行うことは必要か。

④ 名声又は信用の現実の損害あるいはおそれ

行為の結果として、名声又は信用が現実害されたことが必要か、あるいはそのおそれだけで十分か。また、当該要件を成立させるために立証すべき事実、及び必要とされる証拠は何か。

(iii) 先使用商標との関係

非類似の商品又は役務について保護を拡大する場合、周知・著名性などの必要な要件を具備する前から第三者により使用されている商標については、先使用を認めるべきか。認めるとした場合、先使用成立のための要件は何か。

(iv) 先登録商標との権利調整

著名商標の保護の範囲を拡大した場合において、既に登録されている他人の登録商標の使用権と抵触したとき、どのように権利調整を図るべきか。

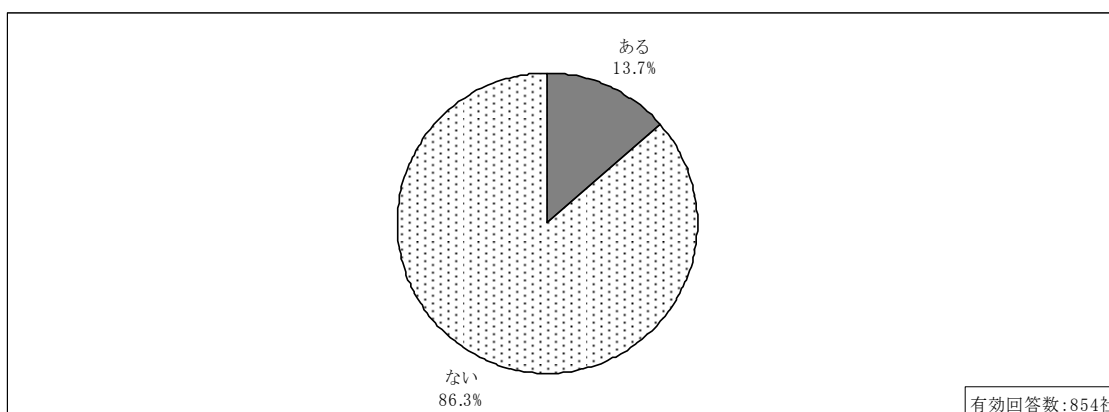
## 2. 企業における著名商標保護に関する取組、保護のニーズについて

国内企業へのアンケート調査結果によれば、企業が有する著名商標の約14%が、混同惹起行為・商標の希釈化・商標の汚染により、商標の価値が毀損されたと回答している。非類似商品・役務における救済措置に関しては、約57%の企業が登録商標について被害が生じている以上、商標法において手当されるべきとしている。なお、商標法において効力範囲が拡大した場合、防護標章登録制度を不要とした企業は約28%であった。

### (1) 国内企業アンケート調査結果（平成18年8～9月実施 約2,400社対象）

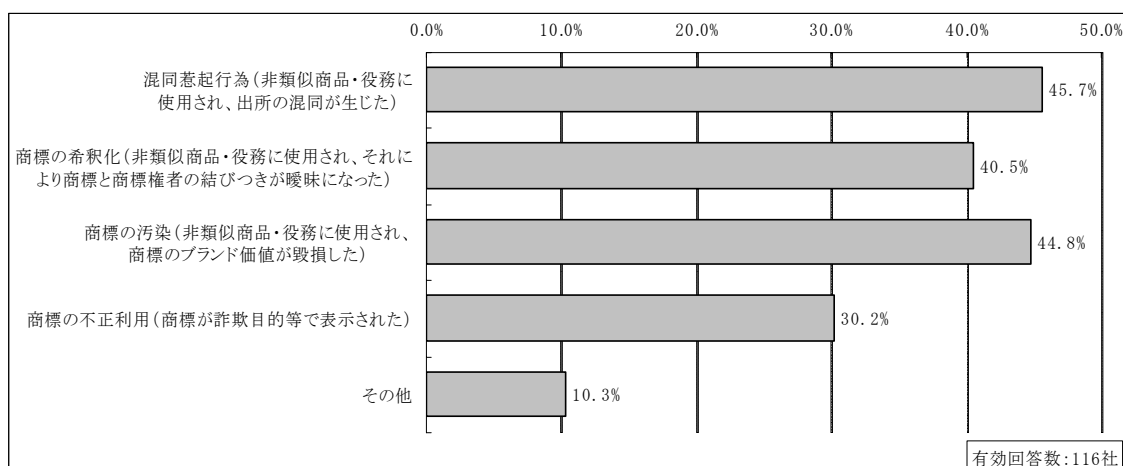
#### 質問項目（抜粋）

(i) 貴社の広く知られている登録商標について、商標法によっては対処できないような商標の価値を毀損するような被害を受けたことがあるか。



- |      |       |
|------|-------|
| ① ない | 86.3% |
| ② ある | 13.7% |

(ii) 「被害を受けたことがある」と回答した者の具体的な被害例（複数選択）



- ① 混同惹起行為（非類似商品・役務に使用され、出所の混同が生じた） 45.7%
- ② 商標の汚染（非類似商品・役務に使用され、商標のブランド価値が毀損した） 44.8%
- ③ 商標の希釈化（非類似商品・役務に使用され、それにより商標と商標権者の結びつきが曖昧になった） 40.5%

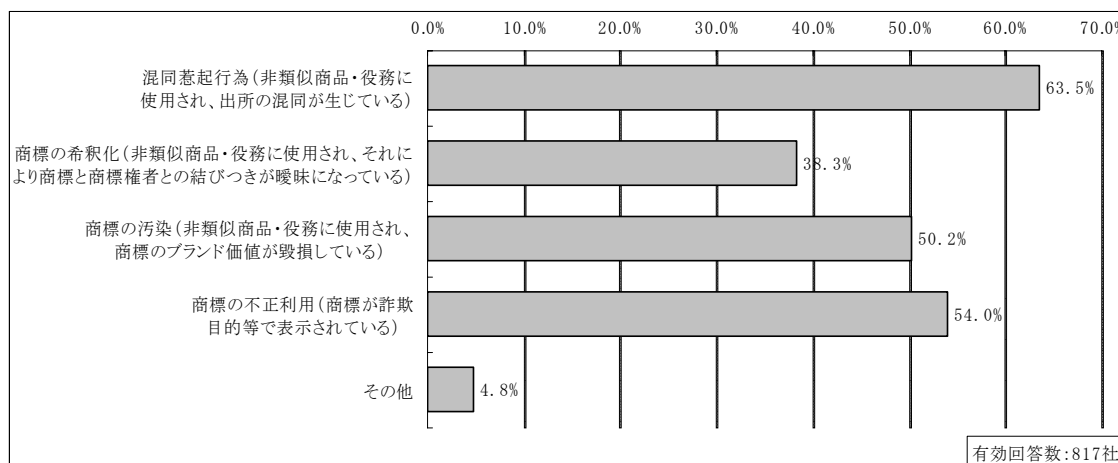
<その他の被害例>

- ・登録商標をモチーフにしたパロディマークを付した雑貨を流通させられ、ブランド価値が毀損された。
- ・類似商標が別の事業ジャンルに使用され、第三者と顧客間でトラブルが発生した。
- ・自社登録商標が、詐欺目的で金融業者を装ったダイレクトメール・パチンコ・風俗店等に不正使用された。
- ・金銭的被害というよりは、ブランドに対する社会的信頼性への影響を危惧している。

<具体的対処法>

- ・可能な限り、不正競争防止法に基づく対処を行った。
- ・多くの場合、第三者の実態がつかみづらく、対処が難しいのが現状であり、自社ホームページで顧客への注意喚起を呼びかけている。

(iii) 商標権（登録商標）の効力は商標、商品・役務が同一又は類似の範囲に及ぶが、同一又は類似の範囲外で商標が使用されるときには商標権の効力が及ばない。一方で、非類似の商品又は役務について第三者が登録商標を使用するような場合であっても、周知・著名商標については、防護標章登録制度のような登録を要件とするのではなく、商標権の効力の問題として保護を広げるべきとの考え方がある。貴社は以下のいずれのような場合について商標権の効力を拡大すべきと考えるか。（複数選択）

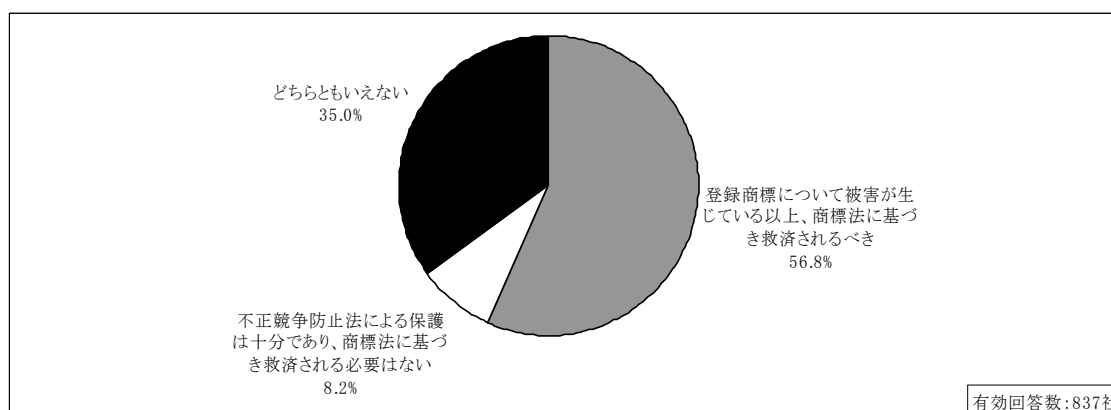


- ① 混同惹起行為（非類似商品・役務に使用され、出所の混同が生じている） 63.5%
- ② 商標の不正利用（商標が詐欺目的等で表示されている） 54.0%
- ③ 商標の汚染（非類似商品・役務に使用され、商標のブランド価値が毀損している） 50.2%

#### <その他の主な意見>

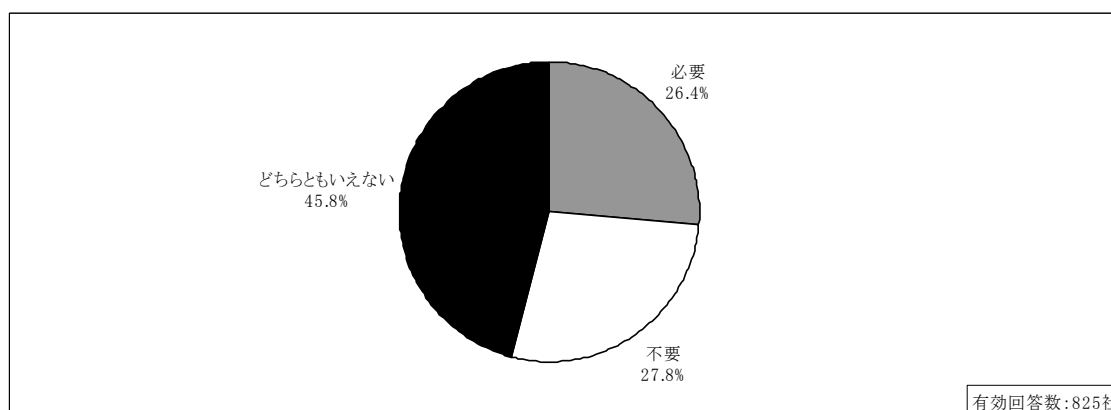
- ・フリーライドに対する、商標権の効力の拡大を希望する。
- ・商標権の価値が低下するような他者による使用に対しては、商標権にその権利を保護するような効力を持たせるべき。
- ・著名商標について商標権の保護範囲が広がることは権利者にとっては有効であるが、どこまで広げるかを明確に定義できないのであれば、不正競争防止法に基づく保護で十分であるとする。
- ・商標法と不正競争防止法の存在意義を明確にしてから、検討したい。

(iv) 上記のような場合、不正競争防止法により規制できる場合もあること、また商標権は保護範囲の増幅のない安定した権利であるべきとの理由により商標法に基づく規制は必要ないとの考え方があるが、この点はどのように考えるか。



- ① 登録商標について被害が生じている以上、商標法に基づき救済されるべき 56.8%
- ② どちらともいえない 35.0%
- ③ 不正競争防止法による保護は十分であり、商標法に基づき救済される必要はない 8.2%

(v) 商標権の効力の問題として周知・著名商標の保護が図られるとする場合、防護標章登録制度の必要性について、どのように考えるか。



- ① どちらともいえない 45.8%
- ② 不要 27.8%
- ③ 必要 26.4%

<「必要」と回答した企業の主なコメント>

- ・周知及び著名商標の定義が曖昧な中、防護標章登録が対象商品の周知・著名性を客観的に公示する機能を持っており、不正競争防止法によっても、対象商標の周知・著名性の立証に役立っている。
- ・対象商標の効力が及ぶ範囲を、客観的に明確にできる。

- ・長年にわたる多大な投資により確立・維持してきたブランド（周知・著名商標）については、類似商品・役務についてもその効力が認められなければ、真のブランド保護がなされない。
- ・防護標章登録と同様な権利が商標権で保護されるのであれば、防護標章登録制度は不要である。

## (2) 国内企業ヒアリング調査結果

(平成 18 年 7 月～平成 19 年 2 月 15 社からヒアリング)

- 不正競争防止法による救済を求めるだけでは、刑事事件として警察に動いてもらうことまで期待しにくい。そのため、商標権という裏付けで権利行使が可能な商標法により著名商標の保護を図ることにより、民事と刑事を併せた総合的な取締りが可能となるのではないかと。(鉄道会社)
- 防護標章登録に加え、特許庁のホームページ上にて「日本国周知・著名商標検索」の中で自社名と主要サービス名が掲載されていることも抑止力になっているのかもしれないが、それ以外の商標も希釈化・汚染等の侵害行為を防ぐ対策を展開できていると考える。著名商標を商標法にて保護する場合、どのような規定になるかによるが、出願時に同一類似群以外の先行商標調査も必要になるのに加え、市場で認知されているといった社会通念上の観点もさらに勘案しなければならず、新規出願時の実務上の負荷となるのではないかと懸念がある。例えば、著名商標の認定制度を設け、その保護範囲が明示されるのであれば、実務上の負荷はある程度解消される可能性がある。著名商標として保護される側としてのメリットとネーミング時の先行商標調査等における第三者の著名商標の考慮といった煩雑さを、共に考慮された制度設計が好ましい。(通信事業会社)
- 長期間にわたる宣伝広告により、不正競争防止法による自社商標の著名性の立証を申し立てやすかったことから、商標法での保護が可能になったとしても、著名性の立証にはあまり大きな変化は無いと思われる。(化学品製造会社)
- 防護標章登録は、著名商標と認定されるという利点はあるが、複数の登録商標を維持管理するにはそれなりに費用等を要する。よって、商標法において、周知・著名商標と認定されれば、非類似の商品・役務についても、1 件の商標権での保護が可能となるような制度があれば、著名性の立証も容易であるし(著名であることにつき、特許庁のお墨付きを得られるため)、維持管理の面でも便利である(知財人材の少ない企業にとっては、維持管理費用が少しでも減ることは喜ばしい)。(スポーツ用品会社)
- 日本でも、ダイリューション保護が規定されることが好ましい。その際、実損害額を算出するのは非常に困難であるため、米国の FTDA が改正されたように、要件としては「希釈化のおそれ」で足りるものとして欲しい。不正競争防止法による周知・著名商標の保護も使い勝手が悪いわけではないが、商標法で保護を図ることにより、国際的にも著名商標を保護する国としてアピールできるのではないかと。(飲料食品会社)
- 著名商標の効力を拡大することにより、実際に使用していない商品を指定しての商標登録出願を行う必要が無くなり、不使用登録商標の減少につながるのではないかと。企業にとっても、著名商標を保護するために行う複数の商標を出願登録・維持するためのコ

ストを低減できるメリットがある。不正競争防止法を権原とした対処は、個々の事例での判断となり、対処（模倣品の排除）に時間を要する上、商品等表示が「類似」であることの主張が難しく、実効性に乏しい。不正競争防止法違反を主張した場合、相手方は、まず違反ではないと反論の上、在庫分は販売させてくれと主張する。やはり、模倣品対処の権原には、商標権が強い。（スポーツ用品会社）

- 国内では、商標の価値を毀損されるような被害を受けたことはほとんど無い。パロディ商品の存在も認識していない。そのような被害が生じた場合には、まず、不正競争防止法での対処を検討することになる。ハウスマークの防護標章登録は行っているが、権利が同一の範囲に限られるため、侵害事例で活用したことはない。著名商標については、防護標章登録とは別に、実際の使用に関係なく商標法において保護される制度設計を望む。また、「著名性」の認定が難しいため、どのレベルになると「著名である」と判断できるのか、その基準を明確にして欲しい。（精密機械製造会社）

- 自社が築き上げたイメージを毀損するような行為に対しては、不正競争防止法での対応を検討するが、同法第2条第1項第2号の「自己の商品等表示として」に該当するかの判断が難しい事例が多い。また、上記行為への対応及び模倣品対策につき、侵害者への戒めとして、刑事での対応も検討するが、不正競争防止法に基づく対処は保護対象が不明確であり、権原として使い難い（税関での対処につき、同様）。ハウスマーク等では防護標章登録も取得しているが、同一の標章にしか効力が及ばないことから使い難い。自社著名商標を自社商品と非類似の製品に使用された場合には、模倣品対策を念頭におき自社商品よりも広い類で取得している不使用登録商標での権利行使を行うこともある。なお、防護標章登録は、通常の商標登録より維持費が高いのがデメリット。著名商標であれば、不使用の商品・役務での登録でも不使用取消審判をかけられることなく、当該登録に基づく権利行使を可能とするような商標法上の制度の策定を望む。

（高級衣服・化粧品会社）

- 不正競争防止法の保護対象は不明確であり、第三者への対処の権原としては使い難いため、商標法において、著名商標の権利範囲を拡大する方向を望む。著名性の立証は、両法において変わらないかもしれないが、商標法での保護は、保護対象が明確であることから、第三者による侵害の有無の判断を明確にできることにメリットがあると考ええる。他人の著名な登録商標を使用する行為は、当該商標を活用しようという何らかの思惑（故意）があると推測されるため、規制されるべきであり、著名商標の保護の強化は望ましい。（出版社）

- 著名商標に関しては、商標法で著名商標としての保護が可能となるのが望ましい。防護標章登録も取得しているが、効力の範囲が同一の標章にしか及ばないので、第三者の類似商標出願への対応が難しい。費用対効果を考慮すると、当該制度により、全類を保護するのは難しい。また、現行商標法によりカバーされる商品の類似範囲の判断も、類

似群コードに拠るしかなく、現実の市場での商品流通形態を見ると、現行商標法による著名商標の保護が十分になされているとはいい難い。著名商標の保護に関しては、不正競争防止法及び商標法を権原として対処しているが、幸いにも過去には不正競争法防止法で対応できなかった事例は無い。不正競争防止法により、広くカバーできていると言えるのではないか。ただし、不正競争防止法に基づく対処は、その保護対象が不明確であり、個別案件毎の判断を要する点が煩雑で難しい。

（衣料用副資材会社）

### 3. 諸外国における著名商標保護について（宮脇委員）

#### （1）米国

##### （i）法的枠組み（保護要件、規制される商標の使用態様、救済措置）

米国の主要な著名商標保護制度としては、連邦商標法第 43 条(c)が挙げられる<sup>12</sup>。この規定は 1995 年に導入されたが、2006 年に“Trademark Dilution Revision Act”により改正がなされた（以下、改正後の希釈化関連の諸規定を“TDRA”とする）。この規定は、旧規定の下で救済を得るためには「希釈化のおそれ」では十分ではなく、「現実の希釈化(actual dilution)」が生じていることを要するとした、V. Secret 事件最高裁判決を受けて改正されたものである<sup>13</sup>。

TDRA は、次のように規定する<sup>14</sup>。

第 43 条(c) 不鮮明化による希釈化(dilution by blurring)、汚染による希釈化(dilution by tarnishment)

（1）差止めによる救済 本来的な又は獲得された識別力を有する著名標章の保有者は、標章又はトレードネームの通商における使用であって、その著名標章の不鮮明化による希釈化又は汚染による希釈化を生ずるおそれのあるものを、その標章が著名となった後に開始した他人に対し、現実の混同若しくは混同のおそれの有無、競争関係の有無又は現実の経済的損害の有無にかかわらず、衡平の原則に従い、差止めを求める権利を有する。

#### （2）定義

（A）パラグラフ（1）にいう著名とは、その標章の保有者の商品又は役務の出所識別標章として、合衆国の一般需要者に広く認識されていることをいう。標章が必要な認知を得ているかどうかの認定において、裁判所は以下に掲げる要素を含む、関連するあらゆる要素を考慮することができる。

<sup>12</sup> このほかに、多くの州商標法において、希釈化防止のための規定が存在するが、ここでは連邦法のみを扱うこととする。

<sup>13</sup> *Moseley v. V. Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 418 (U.S. 2003). この判決の評釈として、寒竹恭子「連邦商標希釈化法の適用範囲-合衆国最高裁 2003 年 3 月 4 日判決（ビクトリア・シークレット事件）の評釈-」知財研フォーラム 55 号 23 頁（2003 年）がある。

上記最高裁判決以前は、この論点をめぐって巡回区の見解が分かれていた。第 2 巡回区、第 6 巡回区及び第 7 巡回区は、希釈化のおそれですら足りるとし（代表的なものとして、*Nabisco Inc. v. PF Brands Inc.*, 191 F.3d 208, 51 U.S.P.Q.2d 1882 (2nd Cir. 1999).）、第 4 巡回区及び第 5 巡回区は現実の希釈化の証明を要するとしていた（代表的なものとして、*Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows Inc. v. Utah Division of Travel Department*, 170 F.3d 449, 50 U.S.P.Q.2d 1065 (4th Cir. 1999).）。詳細は、宮脇正晴『標識法の保護領域の拡大—希釈化に関する米国法を題材として—』（（財）知的財産研究所、2002 年）26 頁以下を参照。

<sup>14</sup> 次の訳は、筆者による仮訳である。

- (i) 保有者又は第三者による、その標章の広告宣伝の期間、程度及び地理的範囲
- (ii) その標章の使用される商品又は役務の販売の量、規模及び地理的範囲
- (iii) その標章が現実的に認知されている範囲
- (iv) 1881年3月3日の法律若しくは1905年2月20日の法律による、又は主登録簿における、その標章の登録の有無

(B) パラグラフ(1)にいう「不鮮明化による希釈化」とは、標章又はトレードネームと著名標章との類似により惹起される連想であって、その著名標章の識別力を損なうものをいう。標章又はトレードネームが不鮮明化による希釈化を惹起するおそれの有無の判断に当たって、裁判所は次に掲げるものを含む、関連するあらゆる要素を考慮することができる。

- (i) その著名標章と、標章又はトレードネームとの類似の程度
- (ii) その著名標章の本来的な又は獲得された識別力の程度
- (iii) その著名標章の保有者による、その標章の実質的に排他的な使用の程度
- (iv) その著名標章の認知度
- (v) 標章又はトレードネームを使用する者の、その著名標章を想起させる意図の有無
- (vi) その著名標章と、標章又はトレードネームとの間に現実的に生じるあらゆる連想

(C) パラグラフ(1)にいう「汚染による希釈化」とは、標章又はトレードネームと著名標章との類似により惹起される連想であって、その著名標章の名声を害するものをいう。

(3) 例外 次に掲げるものは、本項の下で、不鮮明化による希釈化又は汚染による希釈化として争うことができない。

(A) 他人が著名標章をその他人の商品又は役務の出所識別標章以外として使用する行為であって、固有名詞としての若しくは記述的な公正使用又はその公正使用の補助を含むあらゆる公正使用であって、次に掲げるものを含む。

- (i) 需要者が商品又は役務の比較することを可能ならしめる広告若しくは販売促進活動、又は
- (ii) 著名標章保有者又は著名商標保有者の商品若しくは役務を特定した上で、これについてのパロディ、批判又は論評を行うこと

(B) あらゆる形態のニュース報道及びニュース論評

(C) 標識の非商業的使用

(4) 証明責任 本法の下でするトレードドレスの希釈化に関する民事訴訟において、トレードドレス (trade dress) が主登録簿に登録されていないときは、トレードドレスの保護を求める者は、次に掲げる事項について証明しなければならない。

(A) そのトレードドレスが、全体として、機能的ではなく、かつ著名であること、及び

(B) そのトレードドレスが主登録簿に登録されている標章を一つ以上含むものである場合は、その登録されていない部分が、全体として、その登録標章の周知度とは別個独立に著名であること

(5) その他の救済 本項の下でする訴訟において、著名標章保有者は、第 34 条の規定する、差止めによる救済を得るものとする。著名標章保有者は、次に掲げる場合は、裁判所の裁量及び衡平の原則に基づいて、第 35 条 (a) 及び第 36 条の規定する救済を得ることができる。

(A) 不鮮明化による希釈化又は汚染による希釈化を惹起するおそれのある標章又はトレードネームが、Trademark Dilution Revision Act の制定日 [2006 年 10 月 6 日] より後に、差止めを求められている者により通商における使用が開始されたものであって、かつ

(B) 本項の下でする請求が、次のいずれかに該当する場合。

(i) 不鮮明化による希釈化を理由とする請求の場合は、差止めを求められている者が、著名標章の知名度を利用する意図を有していたこと

(ii) 汚染による希釈化を理由とする請求の場合は、差止めを求められている者が、著名標章の名声を害する意図を有していたこと

(6) (略)

(7) (略)

これらの条文から分かるように、TDRA の下で保護を得るためには、著名標章であることと、不鮮明化又は汚染による希釈化のおそれが必要である。著名性について、TDRA は、「その標章の保有者の商品又は役務の出所識別標章として、合衆国の一般需要者に広く認識されている」ことをいうとしており (上記 (2) (A))、特定の地域や需要者層に周知性が限定されている場合は「著名」に該当しないとの立法趣旨が明確にされている。また、本来的に識別力を有する標章のみならず、使用により識別力を獲得し、著名となった標章も保護

対象となる点も明確にされている（上記（１））。さらに、著名性の判断要素として、これは旧規定と同様に、複数の要素が挙げられているが（上記（２）（Ａ））、旧規定が八つの要素を挙げていたのに対し、TDRA では４つとなっている。この他、主登録簿に登録されていないトレードドレスの希釈化を主張する場合の証明責任の明確化が図られている（上記（４））<sup>15</sup>。

「希釈化」については、「おそれ」で足りることとなっている点と、汚染による希釈化も規制対象であることが明示されている点が特徴的である（いずれも上記（１））。また、希釈化の定義規定も改められ、不鮮明化による希釈化と汚染による希釈化の２類型についての定義が設けられており、前者については、６つの判断要素が挙げられている（上記（２）（Ｂ）及び（Ｃ））。

また、規制を受けない使用態様として、公正使用、ニュース報道等及び非商業的使用が挙げられており、特に公正使用については、詳細に規定されている（上記（４））<sup>16</sup>。

TDRA により与えられる主な救済は差止めであり（上記（１）及び（５））、これに伴い侵害組成物の廃棄請求をすることも可能である<sup>17</sup>。損害賠償請求については、TDRA 制定後に開始された使用について、後発使用者の不正な意図が認められる場合のみ可能となっている（上記（５））<sup>18</sup>。賠償額については、第 35 条(a)により、侵害者利益を請求できるほか、例外的ケースにおいては弁護士費用の請求も可能である<sup>19</sup>。

## （ii）著名商標となった場合の他の同一又は類似商標との権利調整

海外調査によると、両当事者とも自らの標章が著名であると主張するような場合、両当事者の標章が同時に TDRA にいう「その標章の所有者の商品又は役務の出所識別標章として、合衆国の一般需要者に広く認識されている」状態にはなりえないとして、いずれか一方ないし両者の主張が認められないということが考えられる、とのことであった。また、個別具体的な事情によっては、先後関係(priority)や、並存状態の歴史が問題となり得ることであった。

## （iii）著名商標保護に関する判例

海外調査によれば、重要な判例として次の三つが挙げられる。TDRA の制定から日が浅い

---

<sup>15</sup> USPTO へのヒアリング調査によれば、この規定はある靴メーカーなどのロビイングにより導入されたものとのことであった。

<sup>16</sup> 公正使用についての規定ぶりについては、旧規定から改められているが、ヒアリング調査によると、これはインターネット関連企業等によるロビイングの産物であるという。

<sup>17</sup> 15 USC § 1118 (36 条)。

<sup>18</sup> 旧規定の下で、後発使用者の意図について詳しく述べるものとして、*R. J. Reynolds Tobacco Co., v. Premium Tobacco Stores*, 71 USPQ2d 1670 (N.D. Ill. 2004)。

<sup>19</sup> 15 USC § 1117(a)。なお、TDRA に基づく請求の場合、３倍賠償(1117(b))や法定賠償(1117(c))の対象にならない。

ので、いずれも旧規定下の判例である。

その一つ目は、Ringling Bros 事件第4巡回区控訴裁判所判決<sup>20</sup>である。この判決は、(旧規定において) 希釈化の証明には、標識の販売力(selling power)の減殺による「現実の経済的損害(actual economic harm)」の証明が要求されるとして、「直感的な想起(instinctive mental association)」の証明のためになされた消費者調査の結果<sup>21</sup>は、上記「現実の経済的損害」を証明するものではない、と判示したものである。既に見たとおり、TDRAの下で保護を得るためには、希釈化のおそれの証明で足りるので、「現実の経済的損害」を要求する判示事項それ自体は今日では維持されることが明らかであるが、この事件で提出されたような「直感的な想起」の証明のための消費者調査の結果が、TDRAの「おそれ」の基準を充足するものであるかどうかについては、判例の蓄積を待たなければならないであろう。

二つ目は、前記 V. Secret 最高裁判決の原審判決である<sup>22</sup>。この判決は、旧規定の下でも、希釈化のおそれの証明で足りるとして、旧規定の下での保護を肯定したものである。この判示は最高裁で覆されたが、「おそれ」を要件とする TDRA の下では参考となり得るものである。

三つ目は、TCPIP Holding 事件第2巡回区控訴裁判所判決<sup>23</sup>である。この判決は、子供用衣類販売店にかかる登録商標“The Children’s Place”が十分な識別力を有していないことをもって、著名性を否定したものである。TDRAにおいては、識別力については著名性の判断要素として掲げられていないので、今後は主に不鮮明化による希釈化のおそれの有無の判断において考慮されていくこととなろう<sup>24</sup>。

#### (iv) 著名商標の保護の拡大と既存の法制度との調整

特に既存の制度との調整規定は設けられていない。

## (2) 欧州

### (2) - 1 欧州共同体理事会商標指令と欧州共同体商標規則

---

<sup>20</sup> *Ringling Bros. -Barnum & Bailey Combined Shows Inc. v. Utah Division of Travel Department*, 170 F.3d 449, 50 U.S.P.Q.2d 1065 (4th Cir. 1999).

<sup>21</sup> 原告(Ringling Bros.)側は、ショッピングモール利用者に、“THE GREATEST \_\_\_\_ ON EARTH”の空白に何が入るかという質問をランダムに行った調査結果を証拠として提出していた。その調査結果によると、ユタ州においては、被告(ユタ州観光開発局)標章(“THE GREATEST SNOW ON EARTH”)を想起した者が約25%、原告標章(“THE GREATEST SHOW ON EARTH”)を想起した者も約25%であったのに対し、ユタ州外では前者が0%、後者が41%であった。*Ringling Bros.*, supra note 20, 170 F.3d at 461.

<sup>22</sup> *V. Secret Catalogue, Inc. v. Moseley*, 259 F.3d 464 (6th Cir. 2001).

<sup>23</sup> *TCPIP Holding Co. v. Haar Communications, Inc.*, 244 F.3d 88, 57 U.S.P.Q.2d 1969 (2nd Cir. 2001).

<sup>24</sup> Oblon, Spivak 事務所へのヒアリング調査においても、この点が確認された。

(i) 法的枠組み（保護要件、規制される商標の使用態様、救済措置）

欧州共同体においては、1988年の商標指令第5条(2)が、著名商標の保護を扱っており（登録に関しては第4条(4)に規定がある）、後述のイギリス、ドイツ及びフランスの著名商標保護規定は、この第5条(2)を国内法化したものである。また、1993年商標規則においては、著名商標の登録排斥効に関する第8条(5)及び、著名商標についての商標権の効力に関する第9条(1)(c)が設けられている。以下、本節では主としてこの第9条(1)(c)につき述べることとする。

第9条(1)(c)は、非類似の商品・役務に対して共同体商標と同一又は類似の標識が使用された場合について定めており、その共同体商標が共同体において名声(reputation)を得ており、問題の使用が当該共同体商標の識別性(distinctive character)又は名声を不正に利用又は害するものであり、かつ、問題の使用に正当な理由が認められないときは、侵害を構成するものとしている。

このうち、「共同体内における名声」の判断要素としては、WIPOによる、「周知商標の保護規則に関する共同勧告」第2条(1)(c)に依拠した、次に掲げる六つの要素が挙げられる。

1. 関連する公衆における、その商標についての知識又は認識の程度
2. その商標の使用の期間、程度及び地理的範囲
3. その商標が用いられている商品（役務）が博覧会又は展示会において広告、宣伝、発表された場合等、その商標の振興を図った期間、程度及び地理的範囲
4. その商標の登録（出願）が、その商標の使用又は認識を反映している範囲における期間及び地理的範囲
5. その商標の権利行使の成功した記録、特に権限のある当局により当該商標が周知であると認められたもの
6. その商標と結びつく価値

上記1.の要素（関連する公衆における、その商標についての知識又は認識の程度）に関して、上記共同勧告第2条の注釈は、量的な要素（販売量、アンケート調査結果等）により評価され得るとしている。OHIMが販売量などの量的要素に基づき、商標の認知度につき判断した例として、登録に関する第8条(5)の下で争われた HOLLYWOOD 事件<sup>25</sup>が挙げられる。認識の及ぶ範囲については、登録に関する商標指令第5条(2)の解釈に関する、欧州司法裁判所による General Motors 事件の先決的判決(preliminary ruling)<sup>26</sup>において、同規定にいう「名声」の要件の充足のためには、公衆の相当な部分(significant part)

<sup>25</sup> Case B 2073, on March 25, 1999, HOLLYWOOD, OHIM Opposition Division.

<sup>26</sup> Case C-375/97 General Motors v. Yplon [1999] TMR 950.

により知られていればよいと判示されている。

「識別性(distinctive character)又は名声を不正に利用又は害する」という要件については、稀釈化のおそれ、著名商標の名声の不正な利用及び汚染(tarnishment)のおそれの三つの類型に分けることができる。稀釈化の「おそれ」でこの要件が充足されるかどうかについて、規定の文言からは明らかではないが、海外調査によれば、「おそれ」で足りるものと考えられているようである。「著名商標の名声の不正な利用」とは、著名商標に寄生する(parasitic)行為であり、これの証明のためには、商標権者は次のことを証明しなければならない。すなわち、各当事者の商標の付されている商品又は役務の性質が異なること、後発商標について公衆が望ましくない(pejorative)反応をすること、及び著名商標への不信が生ずるおそれ、である。「汚染」とは、寄生的な行為ではなく、商標の名声を損なう行為であり、公衆が否定的な又は嫌悪の反応をすることを惹起させ得るものである。なお、汚染の証明のためには、後発使用者の意図については証明不要である。

規制を受ける使用態様としては、海外調査によると、一般論として、出所識別標識としての使用以外の使用であっても、当該使用が、正当な理由なく、商標の名声又は識別性を不正に利用するものであるか、名声や識別性を害するものである場合であれば、規制の対象となると言える。Adidas-Salomon 事件における欧州司法裁判所判決<sup>27</sup>においても、後発標識が先行商標を想起させる態様で使用されているのであれば、第5条(2)の規制対象になる旨判示されている。ただし、純粋に装飾的な使用については、同判決は「識別性又は名声を不正に利用又は害すること」という要件を充足しないとしている。

## (ii) 著名商標となった場合の他の同一又は類似商標との権利調整

共同体商標が問題となる場合、著名であっても未登録の商標は保護対象となっていないので、権利調整が問題となるとすれば、それは複数の同一又は類似商標がいずれも登録商標である場合である。海外調査によると、このような場合、先願商標権者であれば、当該先願に基づき登録異議申立を成し得る場合が考えられるので、先願商標権者が有利となるであろうとのことである。

## (iii) 著名商標保護に関する判例

海外調査によれば、次の五つの判例が重要なものとして挙げられる（いずれも欧州司法裁判所のもの）。

一つ目は、Sabel 事件判決<sup>28</sup>であり、この判決においては、商標指令第4条(4)及び第5

<sup>27</sup> Case C-408/01 Adidas-Salomon AG, adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd [2004] ETMR 10.

<sup>28</sup> Case C-251/1995, “Sabel BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport”, November 11, 1997.

条(2)の下で保護を得るためには、著名商標保有者は混同のおそれを証明する必要は無い旨判示されている。

二つ目は、前記 General Motors 事件判決である。

三つ目は、Davidoff 事件判決<sup>29</sup>であり、この判決においては、商標指令第4条(4)及び第5条(2)が、先行商標の指定商品・役務と同一・類似の商品・役務について、同一・類似の標識が使用される場合をも規制対象とするものである旨判示されている。

四つ目は、Robelco 事件判決<sup>30</sup>であり、この判決においては、商標指令第5条(2)が類似標識についても規制対象としていること、及び出所識別標識としての使用以外の使用についても規制対象としていることが判示されている。

五つ目は、前記 Adidas-Salomon 事件判決である。

#### (iv) 著名商標の保護の拡大と既存の法制度との調整

商標指令や規則において、特に関連する規定は存在しない。

## (2) - 2 イギリス

### (i) 法的枠組み（保護要件、規制される商標の使用態様、救済措置）

イギリスの著名商標の保護規定としては、商標指令第5条(2)を国内法化したものである、商標法第10条(3)が挙げられる。この規定は、登録商標が連合王国において名声を得ている場合であって、その商標が保護される商品・役務と非類似の商品・役務に対してその商標と同一又は類似の標識が使用され、かかる使用が正当な理由の無いもので、その商標の識別性又は名声を不正に利用し又は害するものであるときは、侵害を構成するものとしている。この規定の下で保護を得るためには、混同の証明は不要である。しかし、類似標識が非類似商品・役務に使用されているのを目にした際に、需要者が当該標識と商標とを関連付けるようになることは必要である<sup>31</sup>。そして、そのような関連は、需要者の経済的行動に影響を与えるものである必要がある<sup>32</sup>。

「名声を得ていること」という要件について、明確な判断基準は存在しないが、この要件の解釈にとって最も参考となるのは、General Motors 事件欧州司法裁判所判決であろう。

(2) - 1 で述べたように、この判決によると、商標指令第5条(2)の「名声」の要件の充足のためには、一般公衆に知られている必要はなく、公衆の相当な部分 (significant

<sup>29</sup> Case C-292/00, “Davidoff & Cie SA, Zino Davidoff SA v. Gofkid Ltd” [2003] All ER (EC) 1029.

<sup>30</sup> Case C-23/2001, “Robelco NY v. Robeco Groep NV”, November 21, 2002.

<sup>31</sup> Adidas-Salomon, supra note 27.

<sup>32</sup> O2 Holdings Ltd, O2 (UK) Ltd v. Hutchison 3G Ltd [2006] EWHC 534, [2006] ETMR 55 (Ch).

part) により知られていればよい。また、同判決は、全国的に知られていることも必要ではなく、国の相当部分(substantial part)に知られていればよいとも判示している。

正当な理由があることの証明のためには、後発標識使用者はその主観面のみならず、先使用など、その標識の使用についての客観的な理由を示すことが必要とされている。

先行商標の識別性又は名声を「不正に利用」する(takes unfair advantage)こととは、後発者が自己の製品に消費者の関心を向けさせるための手段として先行商標を利用することによって(すなわち、先行商標に「フリーライド」することによって)、宣伝広告費用を節約することや、販売を増大させることなどがこれに当たる<sup>33</sup>。また、単に先行商標から利益を得ているということだけでは十分ではなく、当該行為が「不正(unfair)」と評価される必要がある。「不正」か否かの検討においては、L' Oreal 事件高等法院判決によると、結局のところ標識の類似性が鍵となるものである<sup>34</sup>。つまり、後発標識が、先行商標に必要以上に類似していないのであれば、先行商標から利益を得る事自体は、法的には許容されるということである。

また、先行商標の識別性を「害する(detriment)」こととは、希釈化を意味するものであり、これには不鮮明化による希釈化と汚染による希釈化のいずれも含まれる。

後発標識の使用態様が、単なる装飾(embellishment)としての使用や、記述的使用など、先行商標を想起させない態様での使用に該当する場合については、商標保有者の有する法益に影響を与えるものとは言えないので、侵害は否定される。このほか、後発標識の使用が、商標保有者の商品であることを示すための使用や商品の性質を示すための使用であることは、通常の商標権侵害の場合と同様に抗弁として主張し得る。ただし、いずれも、「工業的又は商業的事項についての誠実な慣行に沿うものであること」を要する(第10条(6)及び第11条(2))。

第10条(3)の下で得られる民事的救済としては、差止及び損害賠償が挙げられる(第14条)。このほか、侵害標識の除去、侵害組成物の廃棄なども認められる(第15条)。このほか、エンフォースメント指令の要請により、現在では、侵害者の費用で判決を公表することを請求することも可能となっている(民事訴訟規則(CPR)第63条、同実施細則(Practice Direction)パラグラフ29.2)。

第10条(3)違反行為は、刑事罰や水際規制の対象とはなっていない。

## (ii) 著名商標となった場合の他の同一又は類似商標との権利調整

海外調査によれば、二つの主体がそれぞれ独立に、お互いに類似しない商品／役務につ

<sup>33</sup> L' Oreal SA and Others v. Bellure NV and Others [2006] EWHC 2355 (Ch)., citing Case R 308/2003-1 Mango Sport System Srl Socio Unico Mangone Antonio Vincenzo v. Diknak [2005] ETMR.

<sup>34</sup> L' Oreal, at para 144.

いて商標権を取得したような場合は、双方が「正当な理由」を有していると主張し得るので、その場合は、双方の商標が並存可能となる。さらに、そのような状態から、一方の主体が別の商品に使用範囲を拡大した場合は、(この点について定見は存在しないが) 関連する公衆の反応が問題となり、使用が拡大された一方の商標が他方当事者の商標を想起させるような場合は、第 10 条(3)の下でそのような範囲が拡大された使用が侵害を構成し得ることが示唆されている。ただしこの場合でも、第 11 条(1)は、登録商標をその指定商品・役務に使用している限り、他の登録商標権を侵害しないので、使用が拡大された対象となる商品について、双方が商標登録を有しているのであれば、この場合双方が第 11 条(1)の抗弁を主張し得ることになる(登録に無効理由がある場合は別論)。

### (iii) 著名商標保護に関する判例

海外調査によれば、次の五つの判例が重要なものとして挙げられる。

その一つ目は、Intel 事件高等法院判決である<sup>35</sup>。この事件は、登録に関する第 5 条(3)に基づき、Intel 社が、「パズル玩具に使用される相互接続可能なブロック(interlocking blocks, being constructional toy puzzles)」を指定商品とする“INTEL-PLAY”商標の登録阻止に成功した例である。裁判所は、多くの大型玩具店や大型スーパー等で入手できるコンピュータ関連製品に関する Intel 標章が、“INTEL-PLAY”商標の出願前に既に相当の名声を獲得していたとした上で、“INTEL-PLAY”商標が、パズル玩具のような「高度でない(unsophisticated)」商品に使用される場合には、ハイテク製品に長年使用され、その商品の高品質と莫大な広告により築かれた Intel 標章の識別性を弱化させることはほぼ確実であるとし、さらにその他の要件の充足も肯定して、INTEL-PLAY 側の主張を排斥した。

二つ目は、DaimlerChrysler 事件高等法院判決である<sup>36</sup>。この事件は、著名な MERCEDES 商標を有する DaimlerChrysler 社が、衣服や靴について MERC 標章を使用する Alavi に対して、第 10 条(3)に基づき侵害訴訟を提起したものである。この事件において裁判所は、両標章の類似性を否定し、また、仮に DaimlerChrysler の主張するように“MERC”が“MERCEDES”の略語として認知されているとしても、Alavi が MERC 標章の使用により利益を得ることについての証明がなく、公衆が当該使用から MERCEDES 関連標章を想起することについての証明もないとして、DaimlerChrysler 社の請求を棄却した。

三つ目は、Pfizer 事件高等法院判決である<sup>37</sup>。この事件は、周知な VIAGRA 商標を有する Pfizer 社が、“VIAGRENE”という名称の飲料を販売しようとした Eurofood 社に対し、第 10 条(3)などに基づき侵害訴訟を提起したものである。裁判所は、Eurofood 社が、その販売

<sup>35</sup> Intel Corp Inc v. Sihra [2002] EWHC 17, [2003] All ER 212.

<sup>36</sup> DaimlerChrysler AG v. Javid Alavi [2001] ETMR 98.

<sup>37</sup> Pfizer Ltd v. Eurofood Link (U.K.) Ltd [2000] ETMR 896, [2001] FSR 3.

しようとする飲料からバイアグラを公衆に想起させようとしたことは明白であり、そのような想起は VIAGRA 商標の名声を害し得るものであるとして、侵害を肯定している。

四つ目は、Sheimer 事件である<sup>38</sup>。この事件は、避妊具を指定商品として出願された VISA 標章に対して、VISA 商標を有する Visa International 社が、第 5 条(3)違反などを根拠に異議の申立をしたものである。特許庁は、店のウインドーの避妊具などの広告に“VISA”という語を使用することは、申立人の商標の識別性を損なうこととなるなどとして、異議を認めた。

五つ目は、Baywatch 事件高等法院判決である<sup>39</sup>。この事件は初期のものであり、第 10 条(3)の下での侵害の成立のためには混同のおそれの証明を要するとされたもので、今日では支持されていないものである。

#### (iv) 著名商標の保護の拡大と既存の法制度との調整

特にそのような調整は図られていない。

### (2) - 3 ドイツ

#### (i) 法的枠組み（保護要件、規制される商標の使用態様、救済措置）

ドイツにおいて、著名商標の保護は、かつては民法の不法行為の一般条項や不正競争防止法の一般条項によりなされていたが、現在は商標法第 14 条[2](3)（商標指令 5 条(2)の国内法化）がこの役目を負うことになっている。この規定は、著名商標の有する競争上の優位性や財産的価値を保護する趣旨のものである。

この規定は、商標がドイツにおいて名声を得ている場合であって、その商標が保護される商品・役務と非類似の商品・役務に対してその商標と同一又は類似の標識が使用され、かかる使用が正当な理由の無いもので、その商標の識別性又は名声を不正に利用し又は害するものであるときは、侵害を構成するものとしている。

ドイツにおいて名声を得ているとされるために必要な公衆の認識の程度については、公衆の相当な部分（significant part）により知られていればよいとされており、その具体的なパーセンテージについては、固定化された基準は存在しない。十分な認知度を得ているか否かについては、個別の事案により、また、関連するその他の要素によって異なり得る。例えば、Fabergé 事件連邦特許裁判所判決においては、関連する公衆の 12%の認知し

---

<sup>38</sup> Sheimer (M) Sdn. Bhd's Application; v. Opposition by Visa International Service Association [1999] ETMR 519 (TM Registry).

<sup>39</sup> Baywatch Production Co. Inc. v. The Home Video Channel [1997] EMLR 102.

か得ていない商標であっても、その事実が第 14 条[2](3)の適用を妨げるものではないとされている<sup>40</sup>。

対象となる非類似商品・役務の範囲には制限はなく、いかなる非類似商品・役務も規制の対象となり得る。

識別性又は名声が害される程度については、識別性が現に害されているか、少なくとも、稀釈化のおそれが高いことが必要となる。後発標識が、問題となる非類似商品については記述的な性質を有するものである場合は、当該標識がこの規定の規制を受けることはない<sup>41</sup>。海外調査によると、名声が害される典型的な場合としては、「イメージの転用(image transfer)」がなされた場合であるとのことである<sup>42</sup>。後発者により先行商標のイメージが転用された例として、ウィスキーの商標が男性向け化粧品に使用された場合<sup>43</sup>、高級車の商標がウィスキーに使用された場合<sup>44</sup>が挙げられる。

商標法第 14 条[2](3)で保護を得るためには、問題の使用が商標的使用である必要があるか否かという問題について、BGH は、商標的使用でなくとも、著名商標を想起させるような標識の使用であれば同規定の規制対象となるという態度をとっている<sup>45</sup>。

同規定の下で得られる救済は、民事的救済としては、差止及び損害賠償がある（第 14 条[5]及び[6]）。また、第 14 条[2](3)違反は刑事罰の対象ともなっており（第 143 条[2]）、さらに、税関による差押の対象ともなっている（第 146 条）。

## （ii）著名商標となった場合の他の同一又は類似商標との権利調整

海外調査によると、非類似商品について同一商標を複数の主体が使用している場合で、その主体の一方又は両方が著名である場合、例えば次のいずれかの場合には、並存が認められるとのことである。そのような場合とは、いずれの商標も出願日(priority date)が同じである場合か、又は著名でないほうの商標が著名商標よりも早期に出願されていた場合、である。

## （iii）著名商標保護に関する判例

海外調査によると、三つの判決が挙げられる。その一つ目は、Ferrari-horse 事件 BGH

<sup>40</sup> Fabergé, Federal Patent Court of Justice(BGH), Decision of July 12, 2001, Docket No. I ZR 100/99.

<sup>41</sup> Duplo, Higher Regional Court of Hamburg, Decision of September 8, 2003, Docket No. 3 U 275/01. この事件においては、“duplo”という標章は、後発商標が使用されている 2 枚刃の髭剃りを表すものとしては記述的な性格を有するから、この商標から先行商標（チョコレートについて使用されている“duplo”商標）を想起するおそれは無いとされた。

<sup>42</sup> 我が国で「フリーライド」と呼ばれている類型であると思われる。

<sup>43</sup> DIMPLE, Federal Court of Justice(BGH), Decision of November 29, 1984, Docket No. I ZR 15/86.

<sup>44</sup> Rolls-Royce, Federal Court of Justice(BGH), Decision of December 9, 1982, Docket No. I ZR 123/80.

<sup>45</sup> Postcard-lilac, Federal Court of Justice(BGH), Decision of February 3, 2005, Docket No. I ZR 159/02.

判決<sup>46</sup>である。この事件は、カーレースのコンピュータ・シミュレーションに使用されるアクセサリーに、有名なフェラーリの馬の標章と類似する標章を使用する行為が問題となったものであり、BGH はフェラーリの馬の標章を著名であるとした。この事件で、フェラーリ側は、関連する業界において 90% の認知をフェラーリ商標が得ていることの証明に成功している。

二つ目は、前記 Fabergé 事件連邦特許裁判所判決である。

三つ目は、Davidoff 事件の欧州司法裁判所判決（先決的判決）である<sup>47</sup>。既に述べたとおり、この判決において欧州司法裁判所は、商標指令の第 5 条(2)は、著名登録商標が使用されている商品・役務と同一又は類似の商品・役務に使用する行為についても適用されるものと解するべきとしており、したがって、ドイツ商標法第 14 条[2](3)も、同様に解されることとなる。

#### (iv) 著名商標の保護の拡大と既存の法制度との調整

商標法における著名商標の保護は、それまでの判例による保護に取って代わるものであり、今日では不正競争防止法の一般条項や不法行為法の一般条項の適用の余地は無いとされている<sup>48</sup>。

### (2) - 4 フランス

#### (i) 法的枠組み（保護要件、規制される商標の使用態様、救済措置）

フランスにおいて、非類似商品に著名商標が使用されるケースについては、かつては不法行為の一般条項（民法第 1382 条）の下で扱われていたが、現在は知的財産法典第 713 条の 5 により規律されることとなっている。同条は、「名声を享受している標章を、登録において指定されているものと類似していない商品又は役務に対して使用する者は、当該使用が標章の所有者に対して害をなすおそれがある場合、又は当該使用が標章についての不当な利用に当たる場合には、民事法上の責任を有するものとする」と規定し、さらに、この規定は「上記の工業所有権の保護に関するパリ条約第 6 条の 2 の意味において周知の標章についての使用に適用する」と規定している。

この規定において、ある商標が「名声」を有していると言えるためには、当該商標が付されている商品・役務に関連する公衆の相当な部分 (significant part) により当該商標

<sup>46</sup> Ferrari-horse, Federal Court of Justice, Decision of February 19, 2004, Docket No. I ZR 155/01.

<sup>47</sup> Davidoff, supra note 29.

<sup>48</sup> MAC Dog, Federal Court of Justice(BGH), Decision of April 30, 1998, Docket No. I ZR 268/95.

が知られていることが必要となる。この点をいうパリ控訴裁判所の判決として、CONNEXION 事件判決<sup>49</sup>、CHAUMET 事件判決<sup>50</sup>、及び ZIPPO 事件判決<sup>51</sup>がある。名声を有している商標とは、大部分の公衆に知られていることによって、その標章の付されている商品・役務とは独立した魅力を有しているものであるとする判決（MUST 事件判決<sup>52</sup>及び CONCORDE 事件判決<sup>53</sup>）もあるが、海外調査によればそのような判示は、名声を得ている商標についてよりも、後述の周知(well known)商標について妥当するものであるとのことである。

また、名声を得ている商標と共に本条の保護対象となる周知商標の定義について明文の規定は無いが、一般的には「公衆の大部分により知られている商標」とする Paul Mathély 教授による定義<sup>54</sup>が用いられている。ここでいう「公衆」とは限定された分野における人々ではなく、一般公衆を指す。また、周知商標について、その標章の付されている商品・役務の需要者以外の者にも知られている商標であると定義する判決も存在する。この点をいうパリ控訴裁判所の判決として、SOFIL 事件判決<sup>55</sup>及び COSMOPOLITAN 事件判決<sup>56</sup>がある。

名声や周知性の判断において裁判所の考慮する要素としては、当該商標保有者の市場における順位、当該商標の利用規模、使用の地理的範囲、使用期間及び当該商標に関連する資本投下のレベルが挙げられる。また、市場調査なども名声や周知性の証明に有効である。

商標の名声又は周知性のほか、同条の下で保護を得るためには、当該商標の他人による使用が商標保有者に対して害をなすおそれがあること、又は当該使用が商標の不当な利用を構成するものであること、が必要である。前者の類型としては、著名商標の識別性又は魅力を汚染し又は害すること（YQUEM 事件判決<sup>57</sup>、PETROSSIAN 事件判決<sup>58</sup>及び 前記 COSMOPOLITAN 事件判決）、著名商標の経済的価値を損なうこと（CRUNCH 事件判決<sup>59</sup>）、著名商標の保有者の異業種参入を妨げること（前記 COSMOPOLITAN 事件判決）、及び著名商標のイメージの減殺（REGINE 事件判決<sup>60</sup>）、が挙げられる。また、後者の類型としては、商標の名声から不当な利益を得ること（ORIENT-EXPRESS 事件破棄院判決<sup>61</sup>）、商標保有者の投資から利益を得ること（前記 CRUNCH 事件判決）、及び著名商標と無関係な商品を販売するために、当該商標との後援関係が存在するかのような外観を創出すること（前記 PETROSSIAN 事件判決）、が挙げられる。

<sup>49</sup> PIBD 2000, 698, III, 259. 2000 年 2 月 25 日パリ控訴裁判所判決。

<sup>50</sup> PIBD 2001, 730, III, 576. 2001 年 5 月 18 日パリ控訴裁判所判決。

<sup>51</sup> PIBD 2002, 749, III, 409. 2002 年 3 月 8 日パリ控訴裁判所判決。

<sup>52</sup> PIBD 2004, 797, III, 651. 2004 年 9 月 29 日パリ控訴裁判所判決。

<sup>53</sup> PIBD 1996, 607, III, 155. 1996 年 1 月 17 日パリ控訴裁判所判決。

<sup>54</sup> Paul Mathély, *Le Nouveau Droit français des Marques*, Journal des Notaires et des Avocats, 1994, p.159.

<sup>55</sup> PIBD 1997, III, p. 95. 1996 年 11 月 20 日パリ控訴裁判所判決。

<sup>56</sup> PIBD 1998, 650, II, 175. 1997 年 10 月 31 日パリ控訴裁判所判決。

<sup>57</sup> PIBD 1996, 619, III, 530. 1996 年 6 月 7 日アンジェ控訴裁判所判決。

<sup>58</sup> PIBD 1998, 653, III, 256. 1998 年 3 月 25 日パリ控訴裁判所判決。

<sup>59</sup> Légipresse 2002 no 191, I, p. 57.

<sup>60</sup> PIBD 1995, II, p. 497. 1995 年 7 月 4 日破棄院判決。

<sup>61</sup> PIBD 1998, III, p. 257. 1998 年 3 月 25 日パリ控訴裁判所判決。

標識の同一・類似性について、かつて破棄院は OLYMPIQUE 事件判決において、第 713 条の 5 が規制するのは著名商標と同一商標の第三者による使用であって、類似商標の使用については規制対象ではないと判示していた<sup>62</sup>。しかし、商標指令第 5 条(2)が類似商標を規制対象とするものであることを示した、Adidas-Salomon 事件欧州司法裁判所判決<sup>63</sup>を受けて、破棄院は 2005 年の MUST 事件判決において、類似商標の使用についても第 713 条の 5 の規制対象となる旨判示するに至っている<sup>64</sup>。

後発標識の具体的な「使用」態様について、侵害を肯定する判例のある使用態様としては、商標登録出願行為（前記 YQUEM 事件判決、SEGA 事件判決<sup>65</sup>及び BOEING 事件判決<sup>66</sup>）、商業目的でのパロディにおける使用（PRESIDENT 事件判決<sup>67</sup>）、店舗の看板としての使用（LEVIS 事件判決<sup>68</sup>）、ドメイン名としての使用（L' OREAL 事件判決<sup>69</sup>及び MILKA 事件判決<sup>70</sup>）、及びアクセスコードとしての使用（前記 REGINE 事件判決）がある。侵害を否定する判例のある使用態様としては、パロディのための使用（MONOPOLY 事件判決<sup>71</sup>）及び画家の雅号としての使用（前記 PETROSSIAN 事件判決）がある。

第 713 条の 5 の下で得られる救済としては、差止及び損害賠償が挙げられる。また、商標登録の取消請求も可能とする判例もあるようである（前記 COSMOPOLITAN 事件判決）。

## （ii）著名商標となった場合の他の同一又は類似商標との権利調整

フランスで、二つの著名類似商標が現に（平和的に）並存している例としては、高級筆記具にかかる MONTBLANC 商標と、クリーム菓子にかかる MONT BLANC 商標の例がある。

また、フランスにおいて照明器具にかかる MAZDA 商標を有する会社が、日本の東洋工業がフランスにおいて自動車にかかる MAZDA 商標を使用及び登録出願する行為が商標権侵害及び民法上の不法行為を構成するとして、民事訴訟を提起した事件がある。この事件においてパリ控訴裁判所は、東洋工業に対して、フランスにおいては商標を“AUTOMOBILE MAZDA”に修正して使用し、登録出願商標もそのように変更するように命じている<sup>72</sup>。この事件は第 713 条の 5 の制定前の事案であるが、同条が当時存在していたとしても同様の結果となったものと思われる。

<sup>62</sup> Bul. Civ. n IV, no. 143, p. 119. 1999 年 6 月 29 日破棄院判決。

<sup>63</sup> *Adidas-Salomon*, supra note 27.

<sup>64</sup> No. 03-17640. 2005 年 7 月 12 日破棄院判決。

<sup>65</sup> PIBD 1994, 568, III, 328. 1994 年 2 月 24 日パリ第一審裁判所判決。

<sup>66</sup> PIBD 2003, 773, III, 517. 2003 年 6 月 19 日ヴェルサイユ控訴裁判所判決。

<sup>67</sup> PIBD 627, III, 123. 1996 年 10 月 4 日パリ第一審裁判所判決。

<sup>68</sup> PIBD 1999, III, p. 229. 1996 年 10 月 4 日パリ第一審裁判所判決。

<sup>69</sup> Propr. Intell. 2003, no. 7, p. 216. 2003 年 1 月 8 日ヴェルサイユ控訴裁判所判決。

<sup>70</sup> PIBD 811, III, 402. 2005 年 3 月 14 日ナンテール第一審裁判所判決。

<sup>71</sup> RDPI, March 2002, no. 133, p. 64. 2001 年 10 月パリ控訴裁判所判決。

<sup>72</sup> Ann. Propr. Ind. 1971, p. 1. 1970 年 10 月 19 日パリ控訴裁判所判決。

### (iii) 著名商標保護に関する判例

第 713 条の 5 関連のもので、今回の調査で明らかになった判例については、本節でこれまでに全て紹介しているので、これまでの記述を参照されたい。

### (iv) 著名商標の保護の拡大と既存の法制度との調整

第 713 条の 5 の要件が充足されると、民法第 1382 条の不法行為の要件である非行(faute)が推定されるので、この意味で、第 713 条の 5 の導入により不法行為の成立要件が緩和されていると言える。

## (3) 中国

### (i) 法的枠組み（保護要件、規制される商標の使用態様、救済措置）

中国は 1985 年パリ条約加盟に伴い著名商標の保護を開始し、1993 年商標法改正に伴い、公衆によく知られている他人の商標を複製、模倣、翻訳など信義則に反した方法で取得した登録を取り消す規定を「商標法実施細則」第 25 条に追加した。現行中国商標法第 13 条第 2 項<sup>73</sup>は、著名商標に与えられる保護範囲を非類似の商品・役務に拡大している。

#### （制定経緯）

1996 年 8 月 14 日、「著名商標の認定と管理の暫定規定」公布（国家工商行政管理局）。

2002 年、著名商標保護を含む「商標法实施条例」（政令に相当）を公布。

2003 年、「著名商標の認定と保護に関する規定」（省令に相当 国家工商行政管理局）を公布し、2003 年 6 月 1 日より施行。

「著名商標を複製、模倣あるいは翻訳したもので、公衆の誤認を招き、当該著名商標の登録者の利益が損害を受ける虞のある場合」が保護の要件である<sup>74</sup>。

商標法第 14 条は著名商標認定において考慮すべき要素を明記し、商標法实施条例の第 5 条、45 条及び 53 条はその認定と保護について規定を設けている<sup>75</sup>。これらによると、商標の権利確認又は侵害事件が発生した後、商標権者は商標法第 13 条その他の規定に基

<sup>73</sup> 同一ではない又は非類似の商品について登録を出願する商標が、他人が中国で登録済みの著名商標を複製、模倣あるいは翻訳したもので、公衆の誤認を招き、当該著名商標の登録者の利益が損害を受ける虞のある場合、その登録を認めず、またその使用も禁止する（中国商標法第 13 条第 2 項）。

<sup>74</sup> 商標法第 13 条第 2 項。

<sup>75</sup> 著名商標の認定には、次の要素を考慮しなければならない。(1) 当該商標の関連公衆に対する知名度、(2) 当該商標の連続使用期間、(3) 当該商標の宣伝の連続期間、範囲及び地域、(4) 当該商標に関する著名商標としての保護記録、(5) 当該商標の知名度に関するその他の要素（同法第 14 条）。

づいて請求し、さらに商標法第 14 条に基づいて商標が著名である証拠を提出する必要がある。商標行政担当機関は法に基づいてこれらの証拠を審査の上認定し、しかるべき保護を与えるが、提出された証拠が認定要件に達しない又は当該商標に誤認混同を招く恐れが無いときは、保護しないことになる。

著名商標とは、中国において関連公衆に広く認知され、高い名声を有する商標のことをいうが、この関連公衆とは、商標を使用する特定商品又は役務を享受する消費者、同商品を生産し同役務を提供するその他の経営者、及び流通に係る販売者及びその他の関係者を含む<sup>76</sup>。商標が著名であることを証明する証拠資料は以下の通りである。

- ① 関連公衆が当該商標に対する認知度を証明する関係資料。
- ② 当該商標の継続使用期間を証明する関係資料（商標の使用、登録期間及び登録範囲の関係資料を含む）。
- ③ 当該商標の全ての宣伝活動の継続期間、程度及び地理的範囲を証明する関係資料。
- ④ 広告宣伝と販売活動の方法と地理的範囲、広告メディアの種類及び広告宣伝費などの関係資料。
- ⑤ 当該商標が著名商標として保護された記録を証明する関係資料（当該商標が中国又はその他の国及び地域において著名商標として保護された関係資料を含む）。
- ⑥ 当該商標が著名であることを証明するその他の証拠資料（当該商標が使用された主要な商品の過去 3 年間の生産量、販売量、販売額、利益及び販売地域などの関係資料）（著名商標の認定と保護に関する規定第 3 条）。

著名商標に与えられる保護の範囲を非類似の商品・役務に拡大する際は、商標としての使用態様に限らず、商号やドメインネームなどあらゆる表示態様になり得る。保護範囲を非類似の商品・役務に拡大する際に得られる救済として、差止請求、損害賠償請求、刑事罰、水際規制等がある。

## （ii）著名商標となった場合の他の同一又は類似商標との権利調整

著名商標認定は個別案件ごとに行われ、その認定効力の射程範囲も当該案件に限るのが原則となる。したがって、一方が著名商標と認定された場合、同権利が害されないことが優先される。また、著名商標認定は付随的に行われ、事案解決に足りる程度という必要最低限になるので、同じ事案で、双方の商標を著名商標であると認定した前例は見られない。

---

<sup>76</sup> 著名商標の認定と保護に関する規定第 1 条。

(iii) 著名商標保護に関する判例

重慶王氏工業有限公司 VS. 国家工商行政管理总局商標評審委員會 (2006-7-11 北京市高級人民法院 2006 高行終字第 268 号)

本件においては、係争中の両商標の指定商品の類は異なるものの、それぞれの商品は機能上用途と密接に関連し、消費者も重なる上、原告と被告の住所が地理的に近隣関係にあることから、誤認混同が生じると判断した。(非類似商品での登録取消を認めた)

(iv) 著名商標への保護の拡大と既存の法制度との調整

著名商標に与えられる保護の範囲を非類似の商品・役務に拡大する制度は、現在のところ大きな矛盾は無い。

#### 4. 諸外国と我が国における著名商標保護の比較考察（宮脇委員）

##### （1）保護要件の比較

###### （i）著名性等

調査対象となったどの法域においても、非類似商品・役務への使用からの保護のためには、著名性、名声又は周知性の証明（以下、これらを総じて「著名性等」とする）が求められており、例えば著名である旨をあらかじめ登録しておくことにより権利が付与されるというような制度は採用されていない。保護対象となる標章について、調査対象となったどの法域においても、使用により識別力を獲得した商標も保護の対象とされている。

著名性等の認定に必要な需要者の認識の程度について、調査対象となったどの法域においても、明確な基準は存在しない。米国法は、著名性の判断要素を条文において例示している点で特徴を有するが、欧州においても、解釈論のレベルで同様の要素は考慮されているものと考えられる。需要者に認識されている範囲について、欧州においては、全国的に知られていることまでは要求されておらず、「相当部分」で足りるようであるが、米国の TDRA においては、全国的に著名であることが要求されているようである（ただし、米国の多くの州商標法が希釈化を防止する規定を有している点には注意を要する）。

我が国における著名商標保護制度で最も重要であるのは、不正競争防止法第2条第1項第2号（以下、単に「2号」とする）である。2号は、「著名」であることを要件の一つとしているが、この著名性について、今日までの裁判例は具体的な判断基準を提示するに至っていない。特にこの要件が全国的に知られていることまでをも要求しているのか否かという点については、これについて明確に述べる裁判例は存在せず、学説を見ても、見解が分かれている<sup>77</sup>。

###### （ii）希釈化等のおそれ

調査対象となったどの法域においても、商標の識別性が害されることなど、行為の実質を問題とする要件が存在し、そのような行為として規制の念頭に置かれているのは、不鮮

---

<sup>77</sup> 全国あるいはそれに近い範囲での著名性を要求するものに、玉井克哉「フリー・ライドとダイリューション」ジュリ 1018 号 42 頁（1993 年）（ただし 2 号の解釈論ではなく、著名表示保護規定の立法論として述べるものである）、小野昌延『不正競争防止法概説』（有斐閣、1994 年）294 頁、及び同「著名表示の保護における問題点」日本工業所有権法学会年報 18 号 93、105 頁（1994 年）など。起草者としては、全国的に知られていることを想定していたようである。通商産業省知的財産政策室『逐条解説不正競争防止法』（有斐閣、1994 年）34-35 頁。

全国的に知られていることは不要とする見解として、渋谷達紀「著名表示冒用行為に対する不正競争防止法上の規制」鴻常夫先生古稀記念『現代企業立法の軌跡と展望』（商事法務研究会、1995 年）798 頁、宮脇正晴「ブランド・エクイティと不正競争」国際公共政策研究 4 巻 2 号 193 頁（2000 年）、田村善之『不正競争法概説〔第 2 版〕』（有斐閣、2003 年）243 頁。

明化による希釈化と汚染による希釈化である。米国 TDRA においては、差止請求については現実の希釈化の証明は不要であり、「おそれ」で足りることが明示されている。欧州については、フランスを除き、条文上は「おそれ」という文言は使用されていないが、他の法域についても少なくとも差止請求については「おそれ」で足りるものとみられる。

日本の 2 号の場合、条文上希釈化等について問う要件がそもそも存在していない。ただし、類似性要件については、希釈化が生じるほどに類似しているか否かを判断基準とすべきという学説が有力に主張されているので<sup>78</sup>、これによればある程度は類似性要件の解釈において希釈化のおそれを考慮することが可能であるが、表示が同一であるケースについては希釈化を問題とするのは文言上困難に思われることなどから、そのような解釈を採用するにしても、希釈化等が要件とされている場合と同じような運用をするのには限界があるであろう。

### （iii）規制される使用態様

規制される使用態様について、米国においては、商標的使用でない使用については、公正使用として許されることとなっている。これに対し、欧州においては、商標的使用でない使用についても、一般論として、希釈化を生じさせる使用であれば規制の対象となり得ると言える（特にフランスにおいては、様々な使用態様について報告がある）。

日本の 2 号の場合、問題となる後発使用が自己の商品等表示としての使用であることが必要である。ここでいう「使用」とは、商品・役務の出所を表示し、自他商品を識別する機能を果たす態様で用いられていることを指すものとされている<sup>79</sup>。また、「自己の商品等表示として」の使用である必要があるので、先行著名商標を、当該商標の保有者を表すものとして使用する行為については 2 号の規制対象となっていない<sup>80</sup>。したがって、2 号はこの点で、欧米の著名商標保護規定よりも規制対象が狭いと言えるであろう。

## （2）小括（日本法への示唆）

我が国商標法において、非類似商品・役務に対して登録商標権の効力を拡大する規定の導入を考える場合、最大の問題となるのが 2 号との関係である。欧米の例からも分かるように、著名商標について特別の保護を考えるのであれば、登録商標であることに加えて（あるいは登録商標であるか否かにかかわらず）、著名性等について別途要求することとなるので、したがって使用主義的な規制にならざるを得ない。そうすると、2 号が存在するに

<sup>78</sup> 田村・前掲注 77、246 頁以下参照。

<sup>79</sup> 東京地判平 12・6・29 判時 1728 号 113 頁〔ベレッタ〕など参照。

<sup>80</sup> この点について詳しく述べるものとして、田村・前掲注 77、252 頁以下がある。

もかわらず、商標法であえてそのような規定を設けることの必要性が問われることとなるであろう。

仮に欧米の法のように、著名性等の要件に加えて<sup>81</sup>、希釈化等のおそれを要件とし、問題とする使用態様を「自己の商標として」の使用に限定しない、というような規制を考えるのであれば、2号との差別化自体は可能であろう。既に見たように、2号は希釈化等について文言上問題としておらず、(おそらくは希釈化等を要件としていないことの代償として) 規制対象としては「自己の商品等表示として」の使用に限定されているからである(このような規定ぶりが比較法的には珍しいものであることが、今回の調査によって明らかとなった)。ただし、そのような規制の導入を考える場合であっても、そのようなニーズが存在するのかについて、また、(仮にそのようなニーズが存在するとして) そのような規制が不正競争防止法の改正ではなく商標法の改正により導入されることの意義について検討がなされなければならないであろう。

また、2号だけでなく、不正競争防止法第2条第1項第1号(以下、単に「1号」とする)との関係についても問題となろう。1号は出所の混同について規制するものであるが、同号にいう「混同」には、出所が同一であると誤認させる行為(狭義の混同)のみならず、出所は別であるものの出所間に何らかの経済的ないし組織的な関係(提携関係、系列関係等)があると誤認させる行為(広義の混同)も含まれると解されている<sup>82</sup>。したがって、実際問題として、希釈化が問題となるケースの多くは1号でカバーすることが可能である。最判平10・9・10判タ986号181頁[スナックシャネル]は、希釈化の中でも汚染が問題となるケースと見られるもので、混同のおそれがあるとは通常は考えがたい事案において広義の混同のおそれを肯定したものであるが、このような最高裁判例があることにかんがみると、汚染が問題となるケースの多くも1号によりカバーされることが可能と言えるのかもしれない。そうであるとすると、2号に該当する行為は實際上1号に該当することとなり、2号が存在することの意義は、混同のおそれの証明が不要であることのみに求められることになるであろう。このように、1号をどのように解するかによって2号の位置付けも異なってくると思われるので、両規定の関係を整理することも、(著名商標保護に関する)商標法の改正の議論には必要となるであろう。

<sup>81</sup> そもそも「著名性」を要求するとして、具体的にどの範囲で知られていることを要するのかについて(とりわけ全国的に知られていることを要するのか否かについて)、ある程度明文で示しておくほうが望ましいであろうから、この点についても検討を要するものと思われるが、2号の著名性要件について定見が存在するとはいえない現状においては有効な判断材料が乏しいようにも思われる。

<sup>82</sup> 最判昭和58・10・7民集37巻8号1082頁[日本ウーマンパワー]、最判昭和59・5・29民集38巻7号920頁[フットボール・シンボルマーク]。また、下級審裁判例には、東京地判平10・3・13判時1639号115頁[高知東急]のように、表示の使用許諾関係が存在するとの誤信についても広義の混同に含まれるとするものがある。

## 5. 委員会における検討

著名商標の保護を強化する場合、防護標章登録制度の拡充（類似する標章の表示態様を効力範囲に含める）か、あるいは商標権自体の効力を拡充するかという点が解決されず、また、希釈化防止についても不正競争防止法における規律との関係について整理がついておらず、明確に収斂した結論は得ていない。

他方、不正競争防止法による保護がある中で、商標法において著名商標を保護すべきではないとの強い否定的な意見はなく、国内アンケート調査結果では非類似の商品・役務に商標を使用された結果、出所の混同が生じ、またブランドとしての価値が毀損されたとの被害が報告されており、商標の希釈化や汚染からの救済措置に対する商標法による独自のニーズが明確になった。しかしながら、希釈化行為そのものに対する規制の議論はまだ国内でも十分に尽くされているとはいえず、今後、不正競争防止法における議論もにらみながら、商標法独自の保護すべき領域、要件等について引き続き積極的に検討を進めることが必要である。

### （１）出所の混同を生じるおそれがある範囲での保護の在り方

商標法においては、他人の周知商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品・役務に使用するもの<sup>83</sup>、また、他人の業務に係る商品・役務と出所の混同を生じるおそれのある商標は登録を受けることができない。このように登録阻却の場面においては周知・著名商標に対する後願排除の規定はあるものの、商標権の効力は指定商品又は指定役務に限られ<sup>84</sup>、また、みなし侵害行為も指定商品又は指定役務に類似する商品若しくは役務についての使用に及ぶのみである<sup>85</sup>。他方、不正競争防止法においては市場において現実に周知となった表示と混同を生じせしめる行為等を個別具体的に禁圧して公正な競争秩序を維持するものであり、現在の不正競争の状況を回復することにその目的がある。

侵害の場面においては、前述のとおり登録商標のみなし侵害行為が非類似商品・役務には及ばないことから、例えばその登録商標が既に著名なものとなり他人の使用によって商品・役務についての出所の混同が生じたとしても、指定商品・役務とは非類似の商品・役務に使用した場合には商標権の保護は与えられず、この場合には不正競争防止法による規律にゆだねられることになる。

したがって、著名な登録商標を有していたとしても、侵害の場面における権利の効力

<sup>83</sup> 商標法第4条第1項第10号。

<sup>84</sup> 商標法第25条。

<sup>85</sup> 商標法第37条。

範囲が限られることから、本来登録阻却の場面での効力範囲に比べて狭いものとなり、十分な保護が与えられていないのではないかと指摘がなされている。なお、不正競争防止法第2条第1項第1号及び第2号では「商品等表示としての使用」という要件が課されていることから、商品等表示としての使用以外のところで著名商標の名声・信用あるいは識別力が毀損されることに対し、明示的に保護されているとはいえない。

委員会においては、現在の保護範囲を拡大して非類似の商品・役務にも商標権の効力を及ぼした場合の論点を次の4点に整理した。

- ① 商標法で自己完結的に著名商標を保護していく必要があるのか。  
その必要があるとした場合には、
- ② 既に防護標章登録制度があるが、その制度で足りているのか。あるいはその制度では足りないとして別の保護制度をつくるのか。防護標章登録制度に欠けるところがあるので、それを膨らませて充実させるのか。
- ③ 著名商標を保護するとすれば、どのような要件による制度になるのか。  
実際に保護すると、
- ④ 経過的に著名商標の保護の範囲が膨れることになるが、先願既登録商標とどのような調整がなされていくべきか。

これら論点の検討において、著名商標の保護は現実には不正競争防止法と商標法がどのように役割分担されているか、また各法の領域においてその保護が十分になされているのかを検討しなければならないとの指摘があった。

委員会での議論では、

- ① 仮に著名な商標を侵害の場面で保護とした場合、登録時に著名性の認定を行政庁が行わないのであれば、結局侵害訴訟において原告（商標権者）がその著名性を立証しなければならない、具体的なメリットが見えてこない。
- ② 不正競争防止法とは異なる保護の態様があるとしたら、例えば防護標章登録制度の保護レベルを上げて対応するといった方策があるのではないか。
- ③ 著名な商標のライセンスにおいて、相手方に無条件にライセンスするのは問題があり、譲渡後に取消ができるような法的手当が必要ではないか。
- ④ 著名な商標を商品等表示の使用以外のところでも保護すべきだとすれば、そのような場合でも不正競争防止法で対応するのか、あるいは商標法で対応するのか。また、商標法で対応するとすれば、具体的にどのようなメリットがあるのか。
- ⑤ 防護標章登録制度のメリットは、登録段階で著名性の認定をして一定範囲の保護を与えるものであるが、このことは不正競争防止法のような紛争時点での著名性の立

証と異なり、保護の範囲が明確になる。このような保護が必ずしも望ましいということではないが、不正競争防止法とは異なる商標法による対応という観点からすれば、このような定型化した保護による方法しかないのではないかと、との意見が示された。

なお、不正競争防止法との関係においては、著名商標の保護がそもそも登録制度になじむのかという論点がある。登録制度のメリットは、未使用段階からその権利の取得が可能となり、現実に出所の混同が生じているかどうかという点を問題にせずに商標の「類似」あるいは「使用」という形式的な点を証明することにより、権利行使ができるというところにある。換言すれば、そのような強い効力を与えても問題のない範囲に限り、商標権の効力範囲が決められているが、仮にそれを拡大すれば、様々な弊害が生じる可能性もある。

## （２）登録商標の価値が毀損される場合の保護の在り方

欧州各国では「名声」及び「信用」の保護が明文化されており、混同が生じないところで使用された商標が周知である場合、その使用が商標の名声・信用を毀損するようなときには商標権の侵害として保護を図っている。そして、非類似商品・役務での使用から保護するため、周知・著名性や名声といった要件の証明を要求している。すなわち、登録商標であるから保護する、あるいは著名であるから保護するという制度設計ではなく、登録商標に加え「実際に有する価値」について証明が求められるということになっている。

この点、我が国商標法においては「名声」や「信用」に関する明示的な保護規定は無いが、不正競争防止法第２条第１項第２号は著名な商品等表示の冒用行為を禁圧する規定であり、これら保護に対応するものである。しかしながら、第２号は第１号に比べて混同の証明が要求されないことから、第１号を適用できる場面でも第２号が使われているのではないかと、との指摘がなされている。さらに、第２号の適用においては、「自己の商品等表示としての使用」という要件があり、商品等表示としての使用であることに加えそれが自己の商品等表示であることが求められる。すなわち、他人の商品等表示として使用する限りでは、２号の要件を充足しないと解釈するのが自然であり、判例によれば「商品等表示としての使用」というのは自他商品を識別する態様で用いられることを要することから、日本では稀釈化を問題としない代わりに、表現の自由の見地から問題が起きそうな利用については全部保護対象から除外しているとも言える。そしてこの第２号の規定は、比較法的に見ると非常に珍しく、欧米では著名性を要求しているだけではなく別途稀釈化されることや名声を害されることを要求している。

仮に日本の商標法において稀釈化や汚染に対する保護規定を新設するとなると、不正競

争防止法第2条第1項第2号のような「自己の商品等表示としての使用」という要件を設けずに、希釈化のおそれを問題にするという欧米型の規制にしてしまうという方向性も考えられる。その場合には、不正競争防止法よりも保護の範囲を拡張することになるが、そのようなニーズが現実にあるのかという点をさらに掘り下げて検討する必要がある。

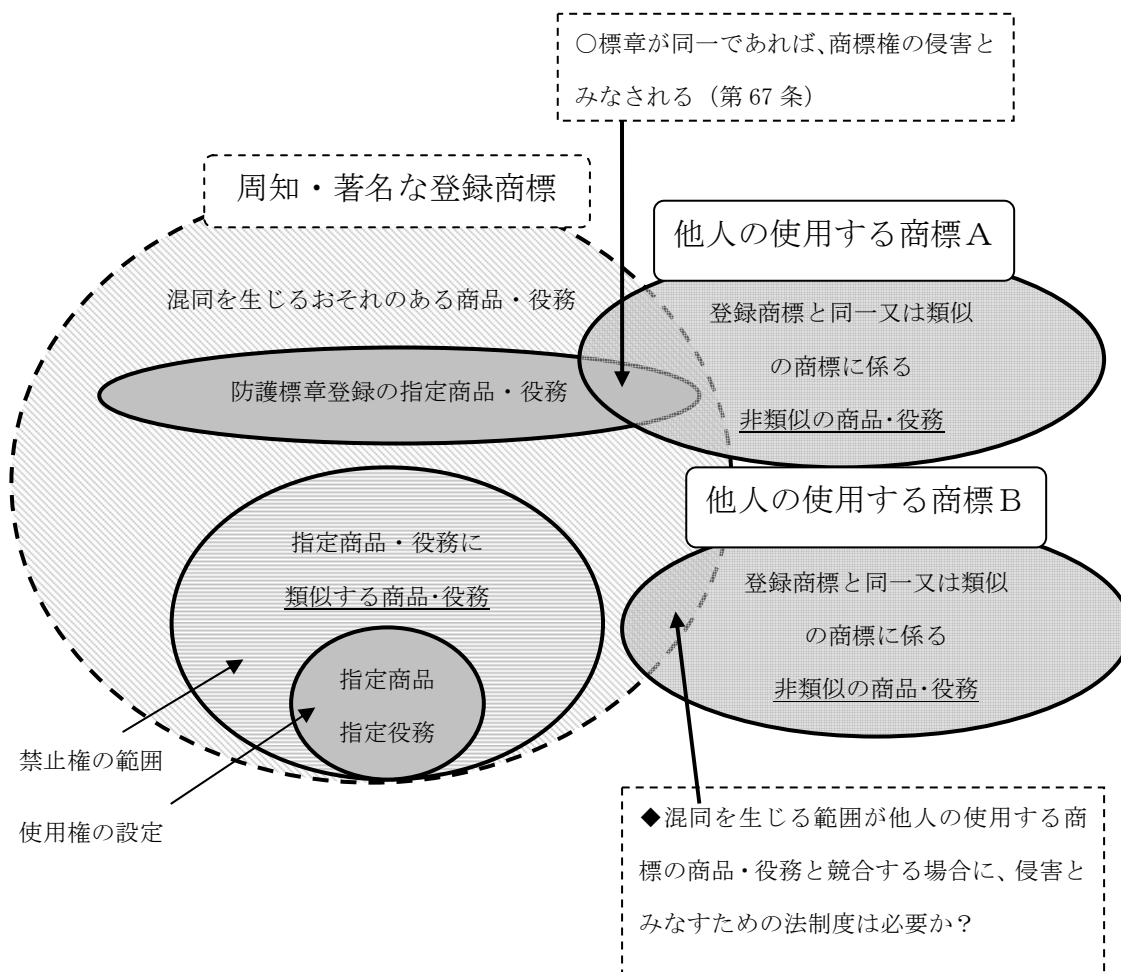
### (3) まとめ

著名商標の保護を商標法において規律すべきか否かという命題に関し、委員会において明確に収斂した結論は出ていない。不正競争防止法による保護がある中で商標法において保護規定を絶対に設けるべきとの意見はなかったが、希釈化や汚染について何らかの形で保護してほしいというニーズは明らかになった。しかしながら、どのような要件において何を保護対象にするのかという点に関しては、不正競争防止法における規律との関係においても十分に整理されておらず、企業側のニーズも明確に一元化されているわけではない。

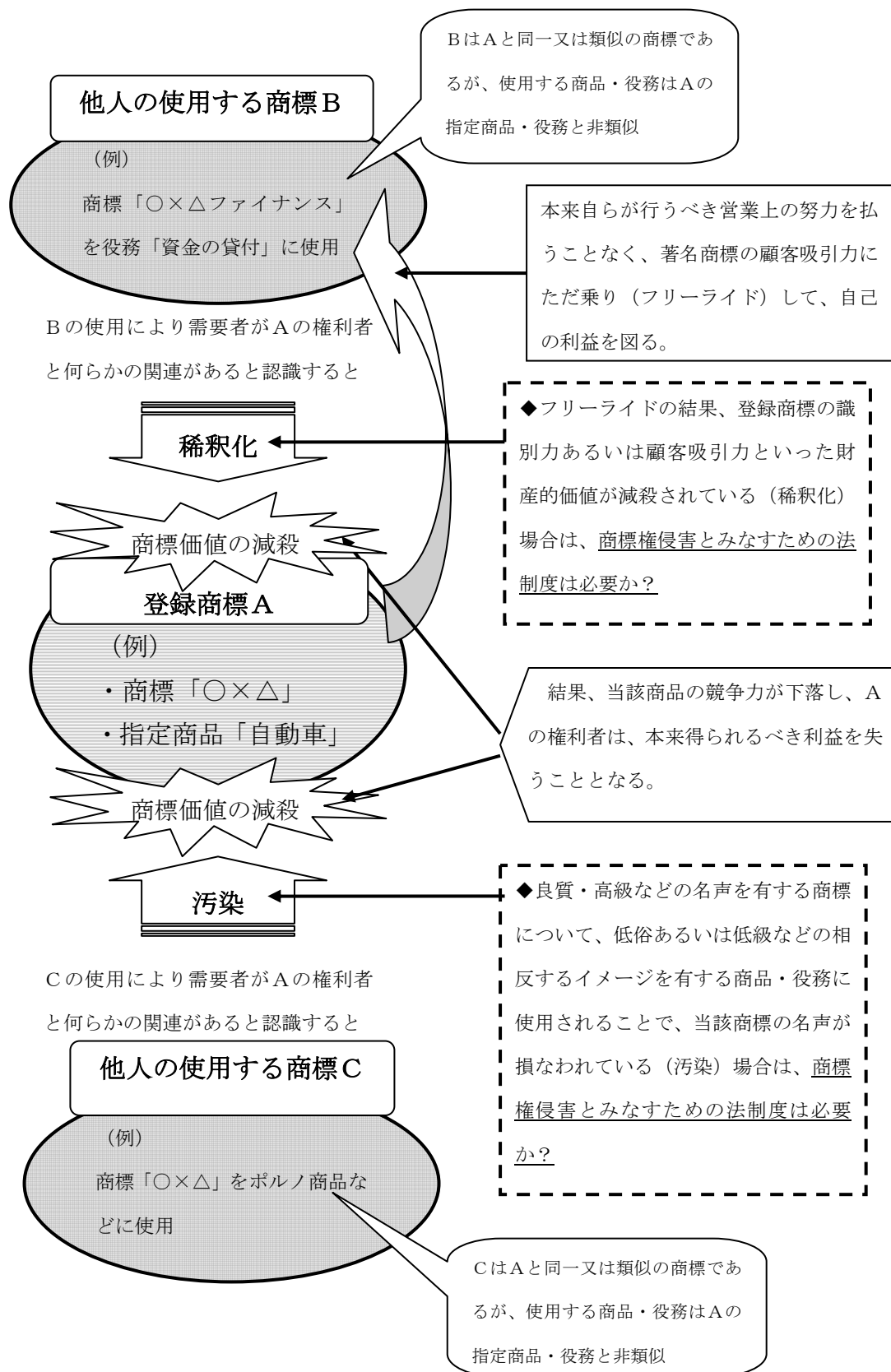
国内アンケート調査では約14%の企業が商標法によっては対処できない価値を減損するような被害を受けたことがあり、その中でも非類似の商品・役務に商標を使用された結果、出所の混同が生じ、またブランドとしての価値が毀損されたとの被害が報告されている。そうした希釈化行為そのものに対する規制の議論はまだ国内でも十分に尽くされているとはいえず、今後、不正競争防止法における議論もにらみながら、商標法独自の保護すべき領域、要件等について引き続き積極的に検討を進めることが必要である。

## 登録商標の保護強化について

### (1) 混同防止からのアプローチ



## (2) 希釈化、汚染防止からのアプローチ



### Ⅲ. 普通名称化について

商標は登録により効力が生じるが、新規商品に付された商標の管理が不十分な場合には、需要者や他の事業者の間で「登録商標」であるとの認識が薄れ、その商標が普通名称として認識される状態が生じる。

登録商標が普通名称化した場合には、一定の条件の下でその効力が制限されることから、財産的な価値が失われることになる。

このような登録商標の普通名称化を防ぐ手段として、欧州では辞書等への登録商標の記載について、登録商標である旨の記載を求める権利を商標権者に付与している。委員会では、こうした普通名称化を防ぐための手法等について、欧州の事例等を参考にしながら我が国における普通名称化防止措置の必要性について検討を行った。

#### 1. 我が国現行法上の普通名称化防止措置について

##### (1) 問題の所在

商標権は商標登録により発生するが、一定の条件の下では商標権の効力が制限されることから、その価値が失われることがある。例えば、類似商品が今まで存在しなかったような全く新しい商品に付された商標や、市場で大きなシェアを占めるようになった商品に付された商標について、需要者や他の事業者の間でその商標が「登録商標である」との認識が希薄化した結果、当初は特定の企業の商品の出所を表示していた商標が、特定の商品や役務自体を表す普通名称として認識されるようになる「普通名称化」という現象が生じる。

普通名称化を防止する観点から、昭和 34 年の法改正時において「普通名称化させるおそれのある行為」に対する差止請求権<sup>86</sup>及び後発的に普通名称化した商標を審判において取り消す制度<sup>87</sup>の導入が検討されたが、いずれも法案化は見送られている。

普通名称化が生じた場合、当該商標は既に特定の商品や役務の内容を表示するに当たり必要な語であり、特定人にその商標の独占を認めることは適切ではないことから、商標法第 26 条の規定により第三者に権利の効力が及ばず、その財産的価値を失うこととなる。したがって、各権利者において適切な商標管理を徹底するなど普通名称化を回避する対策を講じる必要がある。そして、普通名称化を防止するための措置の必要性については、産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会（平成 15 年 6 月～平成 18 年 1 月）において指摘されているところである。

<sup>86</sup> 特許庁編『工業所有権逐条解説（第 16 版）』発明協会 1166 頁参照。

<sup>87</sup> 特許庁編『工業所有権制度百年史（下巻）』315 頁 登録商標が普通名称になっているかどうかの判断は、裁判所においてした方がよいとの理由による。

## （２）現行法上の枠組み

### （い）概要

普通名称化とは、「商標として識別力を有するものであっても、多数の者に使用されることによって識別力が弱まり、商品の出所を示す商標としてではなく一定の商品を示す普通名称として認識されるようになる場合」<sup>88</sup>とされる。例えば、普通名称化を争点としたものとして、「うどんすき」<sup>89</sup>「ういろう」<sup>90</sup>「西京味噌」<sup>91</sup>などの事例がある。

普通名称化は、基本的には事実問題として事案に応じて判断されるが、普通名称として認定される要件としては、同業者間の認識のみでは足りず、少なくとも一般消費者が普通名称と認識しており、取引者間において現実に普通名称として使用されていることが必要と解されている<sup>92</sup>。

### （ii）普通名称化した登録商標の効力

普通名称化した登録商標は、特定の商品や役務の内容を表示するに当たり必要な語であり、誰もが自由に使用できるものとして特定人に独占を認めることは適切ではないことから、登録商標の商標権の効力は制限される<sup>93</sup>。

## （３）現行法上の論点

### （い）登録商標の明示請求

普通名称化の生ずる原因としては、例えば、他者（あるいは自ら）による普通名称としての使用、一般需要者による普通名称としての使用、辞書や書籍などの出版物における普通名称としての掲載などが考えられる<sup>94</sup>。普通名称化を防止するために必要な商標管

---

<sup>88</sup> 『知的財産権辞典』511頁 三省堂 2001年。

<sup>89</sup> 「うどんすき」の語は料理の名称として考案された当時は普通名称でなかったが、その後多数の者に使用された結果、「うどんを主材料とし魚介類、鶏肉、野菜類等の各種の具を合わせて食べる鍋料理」を意味するものとして広く認識されるに至っているとされた事例。（東京高判平成9.11.27 知裁集29巻4号1290平成9年（行ケ）第62号）

<sup>90</sup> 「ういろう」の語は「当初は外郎家の製造する菓子であることを示す固有名詞であったものが、次第に菓子の一種である「ういろう」を意味する普通名詞となったもの」とされた事例。（東京高判平成13.3.21 判時1767号117頁 平成12年（行ケ）第321号）

<sup>91</sup> 「権利者が「西京味噌」を商標として使用してきた沿革があるとしても、他の多くの同業者が「西京味噌」を原告と関連なく使用し、原告自身までが一般的な味噌の名称（当時）などと同様に「西京白味噌」を使用したことよりすれば、「西京味噌」が普通名称となったものと推認される」とされた事例。（東京高判平成15.10.6 最高裁ウェブサイトから入手可能 平成14年（行ケ）第169号）

<sup>92</sup> 網野誠『商標〔第6版〕』197頁 有斐閣 2002年。

<sup>93</sup> 商標法第26条。

<sup>94</sup> 判例において商標の普通名称化とは、「取引市場、詳言すると、その企業の分野における業者間においては、その商標

理手法としては、自社の商標管理の徹底、他の事業者への商標権の所在の周知又は権利行使、需要者への商標権の所在の周知、出版社への商標権の所在の周知などがあるが、これらの防止措置は商標法上手当されているものではない。

しかしながら、普通名称として辞書等に掲載されることは、侵害訴訟等において当該商標が普通名称化した証左として用いられていることなどを勘案すれば、そのような辞書等への掲載が行われた際に、登録商標である旨を明示する権利を創設して普通名称化を防止する方策も考えられるのではないか<sup>95</sup>。

## （ii）事後的に普通名称化した登録商標の取消

事後的に普通名称化した登録商標については、商標法第 26 条によってその効力が制限されるが（普通に用いられる方法で表示するものに限る）、当該商標の取消制度がないことから、普通名称として需要者に認識・使用されている場合であっても登録商標として存続することになり、紛争が生じるおそれがあるのではないか<sup>96</sup>。

---

が普通名称として使用されるに至り、そのような状態が一般化して、商標が商標権所有者の製造、販売にかかる商品としての出所を指標する機能を喪失するに至った時において、初めてかかる現象を生じたものであると解すべきものであって、一般需要者の認識は必ずしもこれを左右するものではない。」とされる。（神戸地裁尼崎支判昭和 36. 1. 25 下民集 12. 1. 62）

<sup>95</sup> CTM 第 10 条及びドイツ商標法第 16 条においては、登録商標が辞書、百科事典等の出版物に記載されることにより普通名称との印象を与える場合には、当該記載の中でそれが登録商標である旨を明確にするよう要求できる権利を規定している。

<sup>96</sup> 現行取消審判においては、継続して 3 年以上の登録商標不使用（商標法第 50 条）、商品の品質若しくは役務の質の誤認行為又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生じる行為等を審判請求事由とし、普通名称化については規定が無い。また無効審判制度では、登録後の無効事由として商標法第 4 条第 1 項第 1 号から第 3 号まで、第 5 号、第 7 号又は第 16 号に該当する場合のみを規定する（商標法第 46 条第 1 項第 5 号）。

## 2. 企業における普通名称化防止に関する取組、保護のニーズについて

国内アンケート調査結果によれば、11%の企業が自社の登録商標が普通名称化したことがあると回答し、「出版物で普通名称として扱われたため」「他の当業者が商品の名称として使用したため」等をその理由として挙げている。

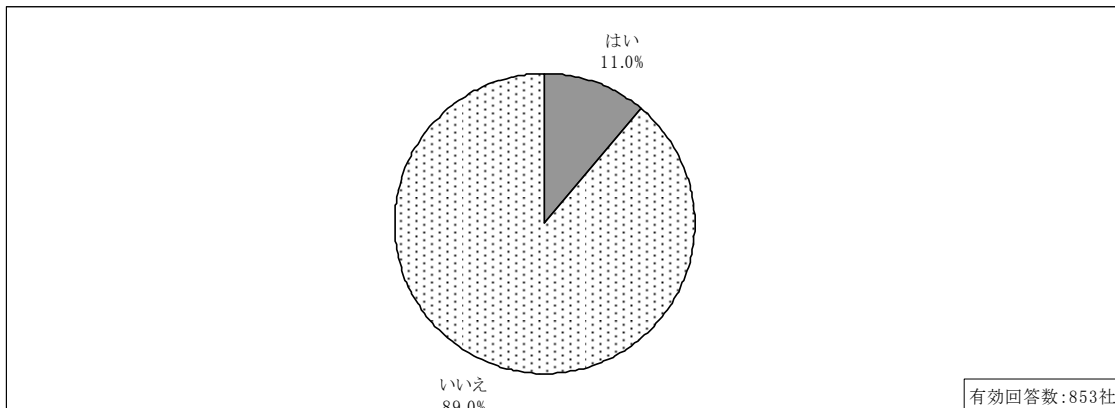
辞書や辞典等における登録商標であることの記載を求める請求権の創設については、「決定的な効果はないが、導入してほしい」が約 47%で、いずれとも言えないが約 32%である。

登録後に識別力を失い普通名称化した商標の取消手続の導入については、「(導入すべきか否か) どちらとも言えない」が約 47%で、取消審判が必要と回答したのは 20%である。

### (1) 国内企業アンケート調査結果（平成 18 年 8 ～ 9 月実施 約 2,400 社対象）

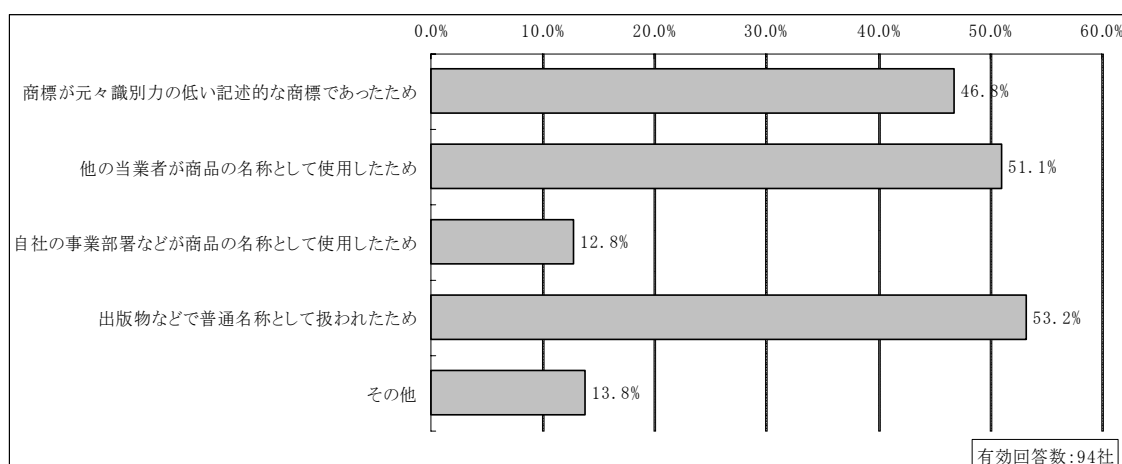
#### 質問項目（抜粋）

(i) 貴社の商標について、登録時は識別力を有していたものの、第三者が商品の名称として使用し、あるいは辞書などに掲載した結果、普通名称化したことはあるか。



- |       |       |
|-------|-------|
| ① いいえ | 89.0% |
| ② はい  | 11.0% |

(ii) 上記で「はい」と回答した者における、普通名称化の原因（複数選択）

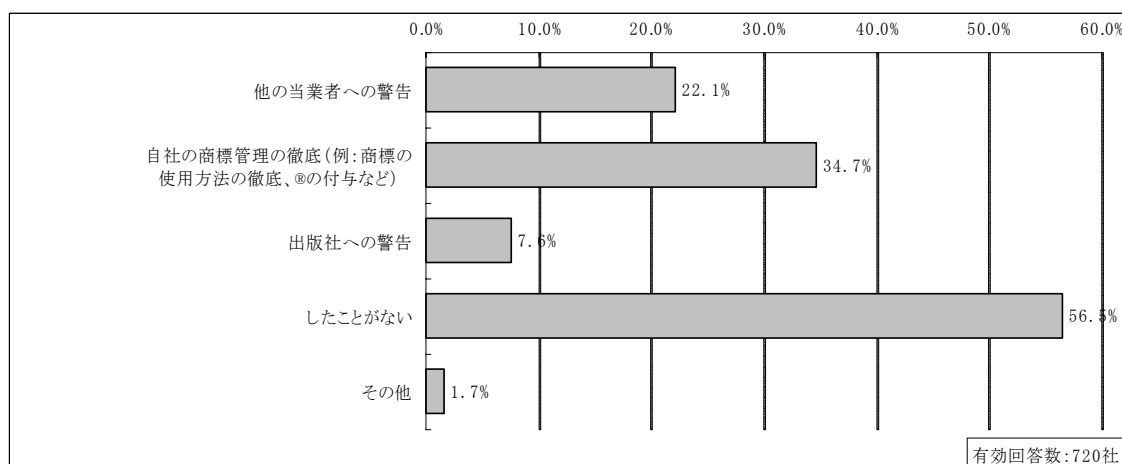


- ① 出版物などで普通名称として扱われたため 53.2%
- ② 他の当業者が商品の名称として使用したため 51.1%
- ③ 商標が元々識別力の低い記述的な商標であったため 46.8%

<その他の原因>

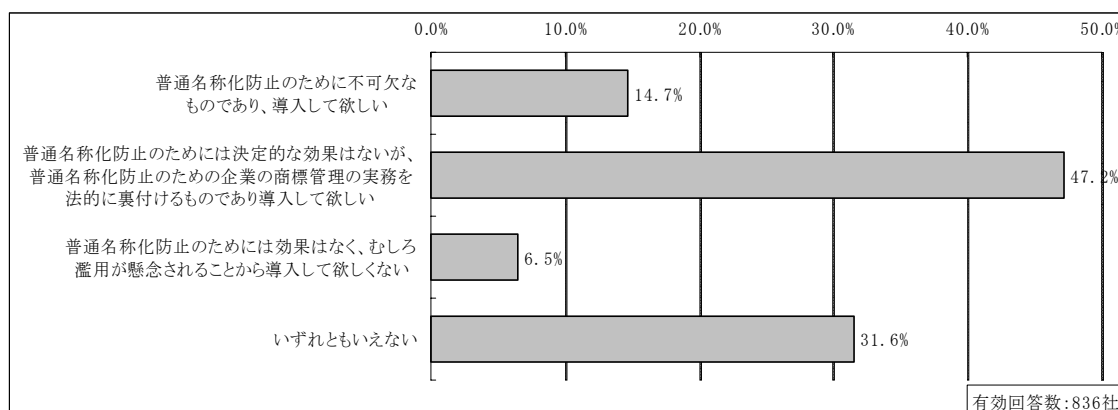
- ・商標の管理（®の付与等）が十分でなかったため。
- ・あまりにも画期的な商品であったため。
- ・登録商標が、官公庁により普通名称的に使用されたため。
- ・原材料品名である商標が、商標権を保有する区分以外の商品（当該原材料を使用した他社の最終製品）において一般的に使用されたため。
- ・ユーザーによる普通名称的使用のため。

(iii) 普通名称化の防止のためにどのような措置をしたことがあるか。（複数選択）



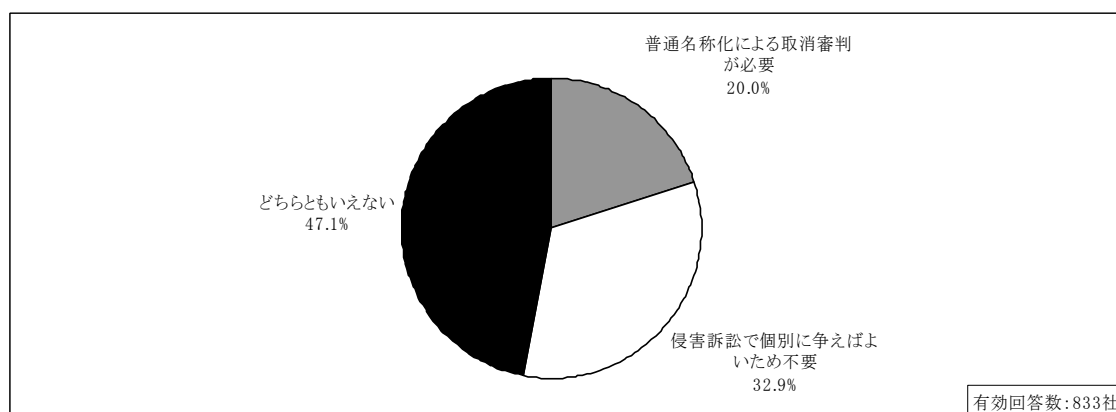
- ① したことがない 56.5%
- ② 自社の商標管理の徹底（例：商標の使用方法的徹底、®の付与など） 34.7%
- ③ 他の当業者への警告 22.1%

(iv) 欧州の幾つかの国では、普通名称化の防止措置として、辞書・辞典等が登録商標を普通名称として表示している場合に、登録商標であることの明示を求めることができる請求権が認められているが、同権利についてどのように考えるか。(複数選択)



- ① 普通名称化防止のためには決定的な効果はないが、普通名称化防止のための企業の商標管理の実務を法的に裏付けるものであり導入して欲しい 47.2%
- ② いずれともいえない 31.6%
- ③ 普通名称化防止のために不可欠なものであり、導入して欲しい 14.7%

(v) 現在、普通名称化した登録商標に基づいては権利行使が認められていないが(商標法第26条)、その登録商標を取り消す手続はない。この点についてどのように考えるか。



- ① どちらともいえない 47.1%
- ② 侵害訴訟で個別に争えばよいため不要 32.9%
- ③ 普通名称化による取消審判が必要 20.0%

<「普通名称化による取消審判が必要」と回答した企業による主要なコメント>

- ・ 普通名称化の確定が侵害事件の裁判上でしか判断されないのでは、対象商標を使用したいと考える者にとって非常に不便である。訴訟よりも安価で迅速に解決できる取消審判を設けることが好ましい。
- ・ 権利の無い商標を取り消して対象商標をめぐる法的関係を明確にすることで、商標選択

の余地を拡大し、また、対象商標（名称）の自由な使用を明確にすべき。

- ・現実的には、普通名称化よりも普通名称化した商標の権利の濫用の方が、はるかに悪影響があるのではないか。
- ・侵害訴訟で普通名称化したと認定されても、商標登録が有効に存続すれば、無用な紛争が生じると思われる。
- ・権利を付与した特許庁が、普通名称化による取消を決定するのが適切ではないか。
- ・普通名称化に至ったのは、商標権者が独自の努力を怠ったためであり、公益のためにもやむを得ない。

## (2) 国内企業ヒアリング調査結果

(平成 18 年 7 月～平成 19 年 2 月 15 社からヒアリング)

### (i) 普通名称化と関連した具体的措置

- 普通名称化が促されるような表示に対しては、記事を書いたライターではなく出版社に対して警告状を送付し、当該表記の削除や登録商標であることの明確化などを要請している。日本や先進国の出版社は警告状に従って対応しており、また新聞社は登録商標のリストを有していることから再発も多くはなく特段の問題は生じていない。国内の企業からは警告状に対する回答はなく自主的に削除・訂正するケースがほとんどである。一方で、途上国においては、警告状を受け取ったのか受け取っていないのか分からず表示の削除・訂正がなされないところもある。(食品製造会社)
- 自社所有登録商標の適正使用の推進としては、マニュアルを作成し、グループ各社で共有している。また、定期的に研修を開催し、商標の使用態様に関する注意を喚起している。第三者による使用に関しては、例えば CTM 管内では、辞書の記載状況を調査し、出版社に対して登録商標である旨を記載するよう依頼している。(通信事業会社)
- 自社登録商標が普通名称化したという事例は無いが、普通名称と思われる登録商標にて権利行使を受けたことはある。訴訟では和解となった。他社の商標出願登録状況を監視し、必要に応じて異議をかける等、外部代理人を介して対応している。(スポーツ用品会社)
- CTM 第 10 条のような規定を日本へ導入することを検討する際、辞書の記載内容や辞書の執筆者・編集者、出版社を過大評価していないか。まず、辞書に掲載されたら、普通名称化したととらえるのは早計であろう。また、民間企業が出版している一書籍である辞書のみに対して、一般の書籍とは別に、登録商標であることの明示請求を規定することは、方法論としてはあり得るが、制度としては行き過ぎではないか。普通名称化は、各企業の商標管理に何らかの問題があることから生じるものであり、各企業は自己責任で普通名称化しないよう努力すべきものである。CTM 第 10 条のような制度には疑問がある。(飲料食品会社)
- 新規に商品を発表する場合には、識別性のあるネーミングと普通名称とをセットで市場に提示し、普通名称との相違を明確にしている。普通名称化の防止には、自己努力が必要だと考えているので、CTM 第 10 条のような権利を創設する必要は無いと考える。例え CTM 第 10 条のような規定を設けるとすると、その辞書の範囲はどこまでになるのか。業界用語辞典のようなものまで対象となるのか。また、普通名称であるとの認定は、どの時点が判断基準になるのか不明確である。普通名称化の判断は、侵害訴訟が提起されたときに個別に判断されるのではないかと。(精密機器製造会社)

- 書籍の編集段階では、各表示が登録商標か否かは確認していない。商標権があると分かれば（知っていれば）、それ相応の対応で記述を行う。自社の出版物につき、第三者から、「記述した表示が登録商標である」旨のクレームが来ることもあるが、改訂版からの変更を行うことで合意し、対応する。実質的に、普通名称化を判断するのは、侵害訴訟になった時のみだろう。CTM 第 10 条のような規定を取り入れると、表示をどのように採択するかにつき、多大なる事前調査を要求される可能性があり、編集活動に支障を来すことが想定されるので、望ましくない。また、個々の案件において、増補・改訂版での対応を要する場合、まず、それらの発行の有無が未定である場合が多いのと、当該表示の修正ということになると、敢えて増刷・改訂しない方向をとることにもなりかねないと思われる。（出版社）

（ii）普通名称化に伴う登録商標の取消について

- 一般論としては、取消を認めても良いと考えるが、自己の登録商標が取り消される可能性も生ずることを考えると、取消手続が導入されることにはリスクもある。また、「普通名称」と見るかどうかは、判断する人の感覚にも左右されることから）仮に取消の手続があったとしても、自社名を出して争うと従来の取消手続以上に紛争を呼び込むおそれがあるように思われ、争うことを躊躇する場合も多くなるのではないか。（鉄道会社）

### 3. 諸外国における普通名称化防止措置について（青木委員）

#### （1）米国

##### （i）法的枠組み（権利制限規定及び普通名称化した商標の取消制度等）

米国商標法第2条(e)に規定する「単に記述する標章（merely descriptive）」に該当するとして、普通名称（generic name）は拒絶される<sup>97</sup>。

米国商標法第2条(e)に違反して登録された場合には、取消事由に該当する（第14条）。また、登録後普通名称化した場合も取消事由に該当する（第14条）。

普通名称には商標の保護が与えられないとの原則は、コモンローにより確立された<sup>98</sup>。

#### 第2条(15 U. S. C. § 1052) 主登録簿に登録可能な商標；同時登録

出願人の商品を他人の商品から識別することのできる如何なる商標も、当該性質上、主登録簿に登録することを拒絶されることはない。ただし、それが次のものからなるときは、この限りでない。

(a)～(d) （省略）

(e) ある標章であって、(1)出願人の商品について又はそれに関連して使用される場合に、これらの商品を単に記述する標章であるか（is merely descriptive）又は欺罔的に誤って記述する標章であるもの

#### 第14条(15 U. S. C. § 1064) 取消

本法律又は1881年3月3日付法律若しくは1905年2月20日付法律によって設けられた主登録簿へのある標章の登録により損害(第43条(c)に基づく稀釈化による場合を含む。)を被っていると又は損害を被るであろうと信じる何人も、当該標章の登録を取り消すべき旨の請願を、その理由を開示し、かつ、所定の手数料を納付して次の期間内にすることができる。

(1)～(2)

<sup>97</sup> （財）知的財産研究所『内外商標法における商標登録要件の解釈及び運用に関する調査研究報告書（井上由里子執筆分）』（2001年）25頁。

<sup>98</sup> Restatement(Third) of Unfair Competition § 15 (Generic Designation) は、「A designation that is understood by prospective purchaser to denominate the general category, type, or class of the goods, services, or business with which it is used is a generic designation. A user cannot acquire rights in a generic designation as a trademark, trade name, collective mark or certification mark」と規定しており、その解説は、「To allow trademark protection for generic terms, i. e., names which describe the genus of goods being sold, even when these have become identified with a first user, would grant the owner of the mark a monopoly, since a competitor could not describe his goods as what they are.」とコメントしている。訳文については、茶園茂樹・小泉直樹「アメリカ不正競争法リステイメント試訳（一）」民商111巻4号・5号268頁（1994年）参照。

(3) 登録商標が、それが登録され又は機能している商品又はサービス又はその一部に関し普通名称 (generic name)<sup>99</sup>となったとき、又は放棄されたとき、

登録商標が、商標権者の作為により、又は、不作為により、普通名称となった場合には、米国商標法第 45 条により、商標は、放棄されたものとみなされる。

#### **第45条(15 U.S.C. § 1127) 放棄**

標章の放棄: 標章は、次の何れかが生じたときに、「放棄」されたと (to be abandoned) みなされる。

(1) (略)

(2) 作為及び不作為を含め (including acts of omission as well as commission)、所有者の行為の過程により、その標章が使用されている商品又はサービスについて又はそれに関連するものの普通名称 (generic name) となるか、又は標章としての意義を喪失することとなったとき (to lose its significance as a mark)。

登録商標が普通名称となった場合には、放棄されたものとみなされ (第 45 条)、商標権侵害訴訟における被告の抗弁事由になる (第 33 条)。

#### **第33条(15 U.S.C. § 1115) 排他的に使用する権利の証拠としての登録 ; 抗弁**

(a) (略)

(b) 登録標章を使用する権利が第15条に基づき明白なものとなるまで、その登録は、登録標章及びその標章の登録の有効性、その標章の登録人の所有権、及びその登録標章を取引上使用する登録人の排他的権利の確定的証拠とする。かかる確定的証拠は、登録における又は宣誓供述書若しくは更新出願における条件若しくは限定に従うことを条件として、第15条の規定に基づき提出された宣誓供述書中において、又は更新において特定された商品若しくはサービスの方が少ない場合は第9条の規定に基づいて提出された更新出願において、特定された商品若しくはサービスについて又はそれに関連してその標章を排他的に使用する権利に関するものとする。登録標章を使用する権利の確定的証拠は、第32条に定義する侵害証明に従い、かつ、次の抗弁又は瑕疵に従うものとする。

(2) 標章が登録人によって放棄されたこと (abandoned)

(4) 上記当事者の商品若しくはサービス若しくはこれらの原産地を公正に、また善意で記述するために専ら使用される語若しくは図形の使用であること

---

<sup>99</sup> The Trademark Law Revision Act of 1988 により、「普通名称 (generic name)」の語が使用されるようになった。それ以前は、「(共通記述名称) common descriptive name」の語が使用されていた。

(ii) 出版物に対する普通名称化防止措置、出版社に対する請求権の内容

欧州共同体商標規則第 10 条のような商標表示請求権の規定は無い。

出版物が、商標権侵害者の広告の場合には、権利行使ができる。ただし、出版社の責任は、限定されている（米国商標法第 32 条(2)(A)ないし(c)）。例えば、雑誌、新聞に掲載された広告については、雑誌、新聞の発行者等に対する商標権者の救済措置は、将来の号（future issues）からとなっている。

**第 32 条(15 U.S.C. § 1114) 救済措置；侵害；善意の侵害者**

(1) 登録人の同意を得ないで次のことをする者は何人も、登録人の提起する民事訴訟において次に規定する救済措置の責に服する。(b)の規定により、登録人は、模造(imitation)が混同を生じさせ、誤認させ又は欺罔するために使用されるものであることを知りながら当該行為が犯されたものでない限り、利益又は損害の回復をすることができない。

(a) ある登録標章の複製、偽造(counterfeit)、写し又はもっともらしい模造を商品若しくはサービスの販売、販売の申出、頒布又は広告に関連して取引上使用することであって、かかる使用が混同を生じさせ、誤認を生じさせ又は人を欺罔する虞のある使用

(b) (省略)

(2) 本法律の他の規定に拘らず、本法律に基づく侵害された権利の所有者又は第 43 条(a)又は(d)に基づき訴訟を提起した者に与えられる救済は、次に限られる。

(A) 侵害者又は違反者が、専ら他人のためにその標章又は違反事項を印刷する事業に従事しており、かつ、自己が善意の侵害者又は善意の違反者であったことを証明するときは、侵害された権利の所有者又は第 43 条(a)に基づき訴訟を提起した者は、その侵害者又は違反者に対しては将来の印刷の差止めのみを求めることができる。

(B) 訴えられている侵害又は違反が新聞・雑誌若しくはその他類似の定期刊行物又は合衆国法典第 18 章第 2510 条(12)に定義する電子的通信に含まれているか又は有料の広告物の一部であるときは、その新聞・雑誌若しくはその他類似の定期刊行物又は電子的通信の発行者又は頒布者に対する、侵害された権利の所有者又は第 43 条(a)に基づき訴訟を提起した者の救済は、その新聞・雑誌若しくはその他類似の定期刊行物の将来の号（in future issues）又はその電子通信の将来の配信(future transmission)におけるその広告事項の掲載に対する差止め限定される。本号の限定は、善意の侵害者又は善意の違反者に対してのみ適用される。

(C) 差止めによる救済は、侵害事項又は違反事項を含む新聞・雑誌若しくはその他類似の定期刊行物又は電子的通信の発行に関し、その定期刊行物又は電子的通信の

特定号に含まれる侵害事項又は違反事項の拡散を禁じることにより、その号の配布又は電子的通信の配信が通常の配布又は配信時間よりも遅延—その遅延が、その定期刊行物の刊行若しくは頒布又は電子的通信の配信が健全な業務慣行に従い通常行われている方法によるものであり、本条を脱法するため、又はその侵害事項若しくは違反事項に関する差止命令若しくは禁止命令を妨げ若しくは遅延させるために採用された方法若しくは策略によるものでない場合は、侵害された権利の所有者又は第 43 条(a)に基づき訴訟を提起した者に対して与えられない。

(iii) 普通名称化の認定要件、認定に必要な立証事実及びその判断時期

米国商標法第 14 条(3)は、登録商標が普通名称となった場合の取消事由について規定すると共に、普通名称化の認定基準についても規定する。すなわち、(1) 関連する公衆(relevant public)に対する、(2) 主たる意味(primary significance)<sup>100</sup>が商品又はサービスの普通名称(generic name)となっているか否かである。

「関連する公衆」は、商標の使用される商品又はサービスにより、ケースバイケースにより判断される。

**第 14 条(15 U.S.C. § 1064) (3) 取消**

登録商標は、その商標が特有の製品又はサービスの名称として又はそれを識別するためにも使用されているという理由のみによって (solely because such mark is also used as a name of or to identify a unique product or service)、商品又はサービスの普通名称 (generic name) であるとはみなされない。

購買者の動機付け (purchaser motivation) よりも、関連する公衆 (relevant public) に対する登録商標の主たる意味 (primary significance) が、登録標章が使用されてきた商品又はサービスの普通名称 (generic name) となっているか否かを判断するための基準とする。

普通名称化の判断要素としては、下記が挙げられる。普通名称化の判断基準は、侵害訴訟における裁判所の判断と、商標異議・取消における USPTO の判断とは、ほぼ相違無い。USPTO の審査官は、インターネットでの対象商標の使用態様も考慮している (USPTO でのヒ

---

<sup>100</sup> 「主たる意味」のテストは、Trademark Clarification Act of 1984 により追加された。このテストは、*In Bayer Co. v. United Drug Co.*, 272 F. 505 (S.D.N.Y. 1921) で、Learned Hand 判事により述べられたものである。「主たる意味」のテストについては、(財) 知的財産研究所『内外商標法における商標登録要件の解釈及び運用に関する調査研究報告書 (井上由里子執筆分)』(2001 年) 28 頁及び 29 頁に詳しい。井上由里子教授の解説によると、需要者の認識が分かれる場合、需要者層を構成する者の多数が当該標章を普通名称と認識すれば、表示の「主たる意味」は、普通名称と評価されることになり、競業者間で普通名称として機能していても、一般消費者にとって普通名称となっていない場合には、記述的表示となり商標としての保護を受ける余地があることになる。

アリング調査による)。

- 対象商標から、一般公衆が、ある種の製品やサービスを認識するか又は（当該商品やサービスの）提供者(producer)を認識するか：何%以上の公衆が製品やサービスを認識することにより普通名称化が認定されるかは定かではないが、過半数は必要ではないか。
- 競業者による対象商標の使用態様
- 辞書における対象商標の定義
- 新聞・雑誌等による使用態様(media usage)
- 訴訟時における法廷での証人による証言
- 消費者調査

辞書への普通名称としての掲載は、普通名称化認定の一つのファクターとなるが、それのみで普通名称化が認定されるわけではない。よって、辞書に普通名称として掲載されたことに対して何らアクションをとらないことが、商標権行使を妨げる理由とはならない（米国調査結果による）。

普通名称化認定のファクターには、下記判決 7. の **Phonetic Equivalent** の原則（綴りが違っても発音が同じであれば普通名称が認定される）<sup>101</sup>、下記判決 8. 9. の **Foreign Equivalents** の原則（外国で普通名称であれば普通名称が認定される）、下記判決 12. の **Dual Usage**（取引者と消費者で取り扱いを分ける）がある。

#### （裁判例・審決例）

|   | 商標                  | 普通名称               | 事件番号                                                                                                |
|---|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | BAUHAUS             | Style of furniture | In re Bauhaus Designs Canada, Ltd., 12 USPQ2d2001 (TTAB 1989).                                      |
| 2 | ESCALATOR           | Moving stairway    | Haughton Elevator Co. v. Seeberger (Otis Elevator Co. substituted), 85 USPQ 80 (Comm' r Pats 1950). |
| 3 | FIRST NATIONAL BANK | Type of bank       | First National Bank and Trust Co. v. First Nationwide Banck, 15 USPQ2d 1457 (W.D. Mo. 1990).        |

<sup>101</sup> 商標「NICEL」（電池）も「Nickel」と発音が同じであるとの理由により拒絶されている（*In re Yardney Electric Corp.*, 145 U.S.P.Q. 404(T.T.A.B 1965)）。

|    |                                                             |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | <b>GOLD CARD</b>                                            | Premium level credit card services                                                                | American Express Co. v. MasterCard Int’ l, Inc. 685 F. Supp. 76, 7 USPQ2d 1829 (S.D.N.Y.1988). See MasterCard Int’ l, Inc. v. American Express Co., 14 USPQ2d 1551 (TTAB 1990). |
| 5  | <b>THERMOS</b>                                              | Vacuum-insulated bottles                                                                          | King-Seeley Thermos Co. v. Aladdin Industries, Inc. 321 F. 2d 577, 138 USPQ 349 (2d Cir. 1963).                                                                                 |
| 6  | <b>E-AUTODIAGNOSTIC</b>                                     | Electronic engine analysis system comprised of a hand-held computer and related computer software | In re SPX Corp., 63 USPQ2d 1592 (TTAB 2002).                                                                                                                                    |
| 7  | <b>C-Thru</b>                                               | Transparent rulers and drafting aids                                                              | C-Thru Ruler Co. v. Needleman, 190 USPQ 93 (E.D. Pa. 1976).                                                                                                                     |
| 8  | <b>PIZZE FRITTE</b>                                         | Fried buns                                                                                        | In re Zazzara, 156 USPQ 348 (TTAB 1967).                                                                                                                                        |
| 9  | 「男山」、「おとこやま」、「オトコヤマ」、「OTOKOYAMA」                            | Sake                                                                                              | Otokoyama Co., Ltd. v. Wine of Japan Import, Inc., 175 F.3d 266; 50 U.S.P.Q.2D (BNA) 1626 (2nd Cir, C. of A. 1999).                                                             |
| 10 | <b>BREADSPRED</b>                                           | Jellies and jams                                                                                  | In re Orleans Wines, Ltd., 196 USPQ 516 (TTAB 1977).                                                                                                                            |
| 11 | <b>SHOOTING, HUNTING, OUTDOOR TRADE SHOW AND CONFERENCE</b> | Conducting and arranging trade shows in the hunting, shooting and outdoor sports products field   | In re National Shooting Sports Foundation, Inc., 219 USPQ 1018 (TTAB 1983).                                                                                                     |
| 12 | <b>ASPIRIN</b>                                              | Acetyl salicylic acid                                                                             | Bayer Co. v. United Drug Co., 272F.504 (D.N.Y. 1921).                                                                                                                           |

1. 「BAUHAUS」は、Walter Groupis によって 1919 年にドイツで創立されたデザイン学校の名称であるが、特定の家具についての普通名称となった。

2. 「Escalator」については、Architectural Forum のような雑誌に「the utmost in safe, efficient, economical elevator and escalator operation」と Otis Elevator Company により使用されたことも普通名称化の要因となっている。すなわち、他の商品の普通名称と同じ並び（レベル）で使用されたため、消費者に普通名称としてみられるようになった（It was using the admittedly generic term “elevator” and the alleged trademark “escalator” in precisely the same fashion）。

3. 「FIRST NATIONAL BANK」は、特定地域における最初の連邦政府の認可を受けた銀行又は特定地域におけるベストな連邦政府の認可を受けた銀行を意味する。米国には 1,000 以上の First National Bank が存在していた。

4. 「Gold Card」は、通常より高い会員料金のかかるカード（Premium Card）の普通名称と判断されたが、このことは、小切手保証、ホテル及びモーテルの予約サービスについての普通名称でもあることを意味しない。

5. 「Thermos」（商品：魔法瓶）が普通名称か否かが争われた裁判で、3,000 名に対してアンケート調査を行ったが、普通名称として認識したものが 75%、商標として認識しているものは 12%にすぎなかった。このため、商標「Thermos」は、普通名称として認定された。

6. 「E-AUTODIAGNOSTICS」（商品：電子エンジン分析システム）について、「E」が付加されていても、merely descriptive であると判断された。電子的に又はインターネットにより販売又は提供される商品・サービスについては、「E」又は「I」の付加は、識別力に影響を与えない。

7. 「C-Thru」（商品：透明の定規等）は、「see-through」とちょっとした綴り違い（slight misspelling）で等価（equivalent）であるから、merely descriptive と判断された。Phonetic Equivalent の原則を適用したものである。

8. 「PIZZE FRITTE」（商品：あげパン）は、イタリア語で「あげパン」を意味するから、merely descriptive と判断された。Foreign Equivalent の原則を適用したものである。

9. 登録商標である「男山」、「おとこやま」、「オトコヤマ」、「OTOKOYAMA」は、日本で、商品「酒」について普通名称化しているとして、被告標章「陸奥男山」の使用が商標権侵害を構成しないと判断された。Foreign Equivalent の原則を適用したものである<sup>102</sup>。

10. 「BREADSPRED」（商品：ジェリー及びジャム）は、辞書に掲載されていなくとも、他の証拠により、merely descriptive と判断された。

11. 「SHOOTING, HUNTING, OUTDOOR TRADE SHOW AND CONFERENCE」（役務：射撃・狩猟等

---

<sup>102</sup> 「米国における商標事件判決（男山株式会社 v. WINE OF JAPAN IMPORT, INC.）」AIPPI48 巻 3 号（2003 年）46 頁。

の見本市の開催)の語を、誰も使用している人がいなかったとしても、merely descriptiveと判断された。

12. 「ASPIRIN」(商品：鎮痛剤)について、裁判所は、①一般消費者と②医師及び薬剤師とに分け、①には商標「ASPIRIN」が普通名称として認識されているが、②にはバイエル社の商標として認識されているとして、①に対して第三者は「ASPRIN」を鎮痛剤に使用することはできるが、②に対してそのような使用は禁止されると判示した(Dual Usage)<sup>103</sup>。なお、「ASPIRIN」は、ドイツでは普通名称化していない。

#### (iv) 普通名称化した登録商標の行使に対する濫用防止について

普通名称化した登録商標の行使に対する濫用防止については、特別な規定は無い。

登録商標が普通名称化した場合には、登録取消事由になり(第45条)、また、権利を放棄したものとみなされるため、商標権侵害訴訟において、被告の抗弁事由となる(第33条)。

## (2) 欧州

### (2) - 1 欧州共同体理事会商標指令と欧州共同体商標規則

#### (i) 法的枠組み(権利制限規定及び普通名称化した商標の取消制度等)

普通名称化した商標の出願は、欧州共同体商標規則(規則)第7条第1項(d)に該当し、拒絶され、誤って登録されても、登録無効事由に該当する(第51条)。

ただし、無効請求の際に、識別力を取得している場合には無効とならない(第51条第2項)。

#### 欧州共同体商標規則第7条<sup>104</sup>(絶対的拒絶事由)

##### 1項(a)(略)

##### (b) 識別性(distinctive character)を欠く商標

##### (c) 取引において商品若しくはサービスの種類(kind)、品質、数量、用途、価格、地理的出所、商品の製造若しくはサービスの提供の時期、若しくはその他の商品、サービスの特徴を示す標識若しくは表示のみからなる

<sup>103</sup> *Bayer v. United Drugs* 272 F. 505 (D. N. Y. 1921). 高柳一男「普通名称化」別冊ジュリスト14号(1967年)79頁、(財)知的財産研究所『内外商標法における商標登録要件の解釈及び運用に関する調査報告書(井上由里子執筆分)』(2001年)28頁及び29頁、網野誠『商標』有斐閣(2002年)205頁参照。

<sup>104</sup> 欧州商標指令第3条第1項にも同様の規定がある。

## 商標

- (d) 現行の言語により又は善意なかつ確立された取引慣行において商品又はサービスを示す慣用の標識又は表示のみからなる商標

2 項 (省略)

3 項 1 項(b)、(c)、(d)はその商標が使用の結果(in consequence of the use)、登録を請求している商品若しくはサービスに関して、識別できるようになっている(has become distinctive)ときには、適用しないものとする。

### 欧州共同体商標規則第 51 条<sup>105</sup> (無効の絶対的理由)

1 項 共同体商標は、次の場合に、共同体商標庁に対する申立、若しくは侵害訴訟手続における反訴に基づき、無効を宣言される。

(a) 共同体商標が第 5 条若しくは第 7 条の規定に反して登録された場合

2 項 共同体商標が第 7 条第 1 項(b)、(c)又は(d)の規定に反して登録された場合であっても、その使用の結果として、登録後、その登録された商品又はサービスに関して識別力を取得した場合には、無効の宣言をしないものとする。

普通名称化した登録商標（登録後普通名称化した場合も含む）の権利の効力は、制限され権利行使をすることができない（規則第 12 条第 1 項(b)）。

### 欧州共同体商標規則第 12 条<sup>106</sup> (共同体商標の効力の制限)

共同体商標は、その所有者に第三者が次に掲げるものを取引上を使用することを禁止する権利を与えるものでない。ただし、その第三者が工業上又は商業上の誠実な慣習に従ってこれらを使用している場合に限る。

(a) (略)

(b) 商品若しくはサービスの種類(kind)、品質、数量、用途、価格、原産地、商品の製産の時期、サービスの提供の時期、又はその他の特徴(characteristics)に関する表示

(c) 商品又はサービスの用途、特に付属品又は部品として表示する必要がある場合は、その商標

商標権者の作為又は不作為の結果、登録商標が普通名称化した場合には、登録取消事由となる。登録取消は、OHIM への請求により、又は、商標権侵害訴訟における反訴によりなされる。

<sup>105</sup> 欧州商標指令第 3 条第 1 項にも対応する規定があるが、欧州共同体商標規則第 51 条第 2 項に対応する欧州商標指令第 3 条第 3 項の規定を設けるか否かは各国の自由となっている。

<sup>106</sup> 欧州商標指令第 6 条にも対応する条文がある。

## 欧州共同体商標規則第 50 条<sup>107</sup>（取消の理由）

（１）共同体商標の所有者の権利は、次に掲げる場合は、官庁に対する申請に基づき又は侵害手続における反訴(counterclaim)を基礎として取り消されるべき（to be revoked）旨宣言される。

（a）（略）

（b）所有者の作為又は不作為の結果、商標が登録されている商品若しくはサービスについて、その商標が取引上の普通名称(common name)となっている場合

（ii）出版物に対する普通名称化防止措置、出版社に対する請求権の内容

1994 年 3 月 15 日施行された欧州共同体商標規則第 10 条は以下のとおり規定する。本条に基づき、欧州共同体商標登録の所有者は、辞書等の出版社に対して、商標表示請求権を有する。

このような商標表示請求権は、デンマーク<sup>108</sup>、スウェーデン<sup>109</sup>、ノルウェー<sup>110</sup>、フィンランド<sup>111</sup>、ドイツ及びスペイン<sup>112</sup>の各国商標法にも規定がある。

---

<sup>107</sup> 欧州商標指令第 12 条第 2 項にも対応する条文がある。

<sup>108</sup> **デンマーク商標法第 11 条**は、「(1) 百科事典、手引き書、教科書又は専門的性質を有する類似の出版物については、著作者、編集者及び発行者は、登録商標の所有者からの請求があったときは、登録商標である旨の表示なしに、登録商標が複製されることがないようにしなければならない。(2) (1)の規定を守らなかった当事者は、合理的とみなされる方法によって訂正の広告をするための費用を支払う義務を負うものとする（“(1) In encyclopedias, handbooks, textbooks or similar publications of professional nature the author, editor and publisher shall, at the request of the proprietor of a registered trade mark, ensure that the trade mark is not reproduced without indication to the effect that it is a registered trade mark. (2) If any party fails to comply with the provisions of subsection (1), he shall be liable to pay the costs of publishing a correcting notice in the manner deemed reasonable.”）。」と規定する。

<sup>109</sup> **スウェーデン商標法第 11 条**は、「登録商標の所有者からの請求に基づき、辞書、マニュアルその他類似の印刷物の著者、編集者及び発行者は、商標が当該作品に複製されることのないようにしなければならない。ただし、複製されたものが登録商標であることを明示するときはこの限りでない。第 1 段落に基づく義務を履行しない者は、合理的であると認められる方法と限度において、その訂正を公表することに協力し、また、当該訂正に要する費用を負担しなければならない（“Authors, editors and publishers of dictionaries, manuals and other similar printed works shall, at the request of the owner of a registered trademark, ensure that the trademark is not reproduced in the said work unless there is a clear indication that what is reproduced is a registered trademark. Anyone who fails to meet the obligation under the first paragraph, shall be liable to cooperate in the publication of a rectification in such a manner and to such an extent that is deemed reasonable, and to pay for such a rectification.”）。」と規定する。

<sup>110</sup> **ノルウェー商標法第 11 条**は、「辞書、手引書、教科書、その他類似のノン・フィクション刊行物を出版するときは、著者、編集者、及び出版者は、登録商標権者の請求があれば、当該刊行物中に複製しない旨保証しなければならない。ただし、当該商標が登録によって保護されている旨明記するときは、この限りでない。適当な期間内に第 1 段落の規定によって行われた請求が受け入れられないときは、請求人は、被請求人に対して合理的とみなされる方法及び限度で、公告された補正措置の費用を弁償するよう求めることができる（“When publishing a dictionary, manual, textbook or similar non-fictional publication, the author, chief editor and publisher are obliged, at the request of the holder of a registered trademark, to ensure that the trademark is not reproduced in the publication unless it is clearly stated that it is protected by registration. If a request made in due time and in accordance with the preceding paragraph is not complied with, the person to whom the request was addressed may be required to defray the cost of a notice of rectification published in such a manner and as widely as is deemed reasonable.”）。」と規定する。

<sup>111</sup> **フィンランド商標法第 11 条**は、「登録商標の所有者の請求により、辞書、用語集、マニュアルその他類似の印刷若しく

デンマーク、スウェーデン、ノルウェーについては、規則第 10 条の制定よりかなり前に規定が存在した<sup>113</sup>。

1959 年に制定されたデンマーク商標法で商標表示請求権の制度が設けられ、その後スウェーデン、フィンランドでも同様の規定が設けられたようである<sup>114</sup>。

著名商標の所有者は、商標が普通名称として使用されないようにたえず警戒する必要があるが、商標の普通名称としての誤用は、一般に辞書等において行われ、このような使用は、著名商標の所有者のコントロールの範囲外になってしまう。そこで、この問題を解決するために、デンマークでは、辞書の出版社等に対する商標表示請求権制度が設けられた<sup>115</sup>。

### 欧州共同体商標規則第 10 条<sup>116</sup>（辞書における共同体商標の複製）

辞書、百科事典又はその他の同様な書籍（dictionary, encyclopedia or similar reference work）における共同体商標の複製（reproduction）が、その商標の登録されている商品又はサービスの普通名称（generic name）であるとの印象を与える場合は、その共同体商標の所有者の請求により、その書籍の発行者は、遅くともその書籍の次の版（at the latest in the next edition）において、その商標の複製にそれが登録商標である旨の表示（indication that it is a registered trade mark）を付すことを確実にしなければならない。

規則の前文には、本条と関係のあると推察される「共同体商標により与えられる保護は、特に、出所表示として商標を保証する機能が、標章及び標識と商品若しくはサービス間の同一性について絶対的であるが故に」との記載があり、また、規則第 10 条に関する Explanatory Memorandum には、「辞書への使用は、特に科学的著作の裏付けがある場合

---

はデータネットワークによる出版物の著者、編集者又は出版者は、商標が登録されている旨の記載なしに当該出版物において当該商標を掲載しないことを保証しなければならない。前段落の要求に従わない者は、適切と認められる態様及び程度で訂正を発表し、かつ、その訂正発表の費用を負担することを保証しなければならない（“At the request of the proprietor of a registered trademark, the author, editor or publisher of a dictionary, glossary, manual or other similar printed or in a data network released publication shall ensure that the trademark is not reproduced in the publication without a mention that the trademark is registered. Any person who fails to observe the foregoing paragraph shall ensure that a correction is published in the manner and to the extent considered reasonable, and shall bear the cost of publishing the correction.”）。」と規定する。

<sup>112</sup> 2002 年 7 月 31 日に施行された改正 **スペイン商標法第 35 条**は、「辞書、百科事典若しくは類似の参考書における商標の複製が商標登録された商品若しくはサービスについて一般名を構成する印象を与える場合、当該参考図書の出版社は、当該商標の所有者の請求に基づき少なくとも次回の当該図書の編集においては、商標が登録商標である旨の指示を当該商標の複製に添付することを保証するものとする」と規定する。Kluwer Law International 2004 (AIPPI Japan 14 巻 2005 年 4 月通補版 56 頁) 参照。

<sup>113</sup> WM. WALLACE WHITE and BYFLEET G. RAVENSCROFT, *TRADEMARK THROUGHOUT THE WORLD*, TRADE ACTIVITIES, INC. (1978) によると、遅くとも、デンマークは 1960 年 10 月 1 日、スウェーデンは 1961 年 1 月 1 日、ノルウェーは 1973 年 11 月 9 日施行の商標法に商標表示請求権制度が存在していた。

<sup>114</sup> Misuse of Trademarks in dictionaries: The Remedy in Denmark, 61 TMR 468 (1971).

<sup>115</sup> Misuse of Trademarks in dictionaries: The Remedy in Denmark, 61 TMR 468 (1971).

<sup>116</sup> 欧州商標指令には、対応する条文が無い。

には、商標の取り返しのつかない普通名称化を引き起こす危険がある」<sup>117</sup>との記載がある。辞書への普通名称としての記載が、商標の普通名称化の大きな要因となるため、それを回避するために、規則第 10 条が設けられたと言えよう。

本条の導入については、出版業界からの異議はなかったとのことである<sup>118</sup>。次の版から訂正すれば良いといった、出版社にも配慮のある規定となっていることがその理由の一つのようである。

OHIM でのヒアリング調査では、本条の意義は、二つあり、一つは、商標権者が辞書等の出版社に対して、商標表示を請求できること、二つめは、この規定の存在により、辞書に商標との記載が無いことにより、直ちに商標の普通名称化が認定されることがないことであるとの説明があった。ただし、商標表示請求権の行使を怠った場合については、後述する英国商標弁護士会・英国特許弁理士会『The Community Trade Mark Handbook』（2003 年）の記載に留意する必要がある。

請求権者は、欧州共同体商標（CTM）の登録の所有者に限られ、出願商標又は各国登録に基づいては、請求できない<sup>119</sup>。また、登録商標のライセンシーも請求できない。

本条により、商標の使用の阻止はできない。

「辞書、百科事典又はその他の同様な書籍」の「同様な書籍」には、学術論文 (scientific paper)、マニュアル、参考図書 (reference book) が含まれるが、雑誌、新聞は含まれない。辞書等は繰り返し使用され、普通名称化する可能性が高いため、規定されている。雑誌や新聞は、1 回限りのため、規定されていない。

普通名称との印象を与える場合に限定されているので、例えば、「Apple：りんご」との記載のみでは、商品「コンピュータ」の登録商標「Apple」の所有者は、出版社に対して、商標表示を請求することはできない。辞書に、「Apple：りんご、コンピュータ」と記載されていた場合には、請求することができる。

出版社は、®、TM、Trademark 等のいずれかの表示を用いることができる。出版社は、表示 (Reproduction) を削除することもできる。商標権者は、それを止めることはできない。

英国商標弁護士会・英国特許弁理士会『The Community Trade Mark Handbook』（2003 年）によると、このような規定があるにもかかわらず、辞書への商標である旨の掲載を請求しないことは、商標が普通名称であることを否定することについて、否定的なエストッペルが働くことになると指摘する<sup>120</sup>。

---

<sup>117</sup> “There was a real danger that such use will entail the irremediable degeneration of the trade-mark particularly as it has the backing of a scientific work.” (英国調査結果による)

<sup>118</sup> ドイツ司法省政府代表として CTM の立法にも関与した、元 OHIM 副長官 Alexander von Mühlen Dahl 氏への 2007 年 2 月 9 日のヒアリング調査による。

<sup>119</sup> 北欧、ドイツ、スペインの商標法には、商標表示請求権制度が設けられているので、各国登録に基づき、請求することができる。

<sup>120</sup> “Failure to make such request may help to create an estoppel preventing the trade mark proprietor from

AIPPI の Q188<sup>121</sup>の報告書には、商標と表現の自由の関係についての各国レポートが掲載されている。

(規則第 10 条の手順—英国の報告者からのコメント)<sup>122</sup>

CTM の商標権者は、出版社に規則第 10 条に基づき、次の版から商標表示をするように請求することができる。出版社が拒絶した場合には、裁判所（英国の場合であれば、Chancery Division of the High Court）へ、出版社が次の版で登録商標である旨を記載するようにとの請求（Order）を行う。出版社は、登録商標が普通名称であるとの反論、又は、登録の取消請求を行うことができる。ただし、登録されている限りでは、CTM の商標登録は有効とみなされる（規則第 95 条第 1 項）。

裁判で、普通名称と判断されれば、登録は取り消され、規則第 10 条に基づく商標表示請求も棄却される。普通名称と判断されなければ、出版社は、次の版から登録商標である旨を表記する必要がある。規則第 10 条に損害賠償の規定は無いが、規則第 98 条により損害賠償を請求することは可能である。

商標権者が、CTM 登録商標が普通名称として辞書に使用されているのを明確に黙認している場合には、裁判所は、請求を棄却する場合もある。

(iii) 普通名称化の認定要件、認定に必要な立証事実及びその判断時期

商標の普通名称化の判断主体については、BOSTONGURKA 事件<sup>123</sup>で、欧州司法裁判所は、判断主体は、消費者又は最終使用者であるが、マーケットの特性 (depending on the features of the market concerned) によっては、取引者 (all those in the trade who deal with that product commercially) であると判断している。

本件では、商標「BOSTONGURKA」が商品「キュウリのピクルス」の普通名称に該当するか否かについてスウェーデン控訴裁判所で争われ、欧州商標指令第 12 条第 2 項 (a) におけ

---

denying that the name is generic.” Institute of Trade Mark Attorney and Chartered Institute of Patent Agents “The Community Trade Mark Handbook” (Release 3, April 2003) Thomson Sweet&Maxwell 19-043, 19-044.

<sup>121</sup> 2005 年 9 月にベルリンで検討された AIPPI Question 188 (on Conflicts between trademark protection and freedom of expression) 参照。各国レポートは、AIPPI の WEB (<http://www.aippi.org/>) から入手可能。

<sup>122</sup> 辞書への記載については、Alexander Von Mühlendahl 欧州共同体商標意匠庁副長官が、日本商標協会の質問に対して、以下のとおり回答している (1995 年当時)。「欧州共同体意匠規則第 10 条は、辞書又はこれに類するものに限定される。よって、雑誌、新聞には適用されない。なお、欧州共同体商標規則第 14 条第 2 項の規定により、国内法を追加適用することは可能である。救済としては、新版が出版されるときに対応する記事を掲載することに限定される。適当と考えられる場合には、衡平法上の救済 (差止め) が、この義務を強制するために利用できる。普通名称化した商標は、欧州共同体商標規則第 50 条第 1 項 (b) により、欧州共同体商標意匠庁への申立、又は、侵害訴訟における反訴において無効の宣言がなされることになる。」

<sup>123</sup> BOSTONGURKA 事件 (In Björnekulla Fruktindustrier AB v Procordia Food AB (Case C-371/02; April 29, 2004))。欧州共同体商標意匠庁のウェブサイトより入手可能 (<http://oami.eu.int/en/mark/aspects/pdf/JJ020371.pdf>)。

る普通名称の解釈について、欧州司法裁判所へ照会された事案である。商標権者は、取引者を対象とした市場調査結果を提出し、商標登録の取消請求権者は、消費者を対象とした市場調査結果を提出した。弁論では、判断主体 (relevant circle) として、イタリア政府は消費者 (consumers)、スウェーデン政府は取引者 (operators who deal with the product commercially)、欧州委員会は、消費者、事案によっては仲介者 (all the consumers of the product but that, depending on the circumstances of the case, it may also include other groups, in particular intermediaries) との見解を示していた。

スウェーデン控訴裁判所は、欧州司法裁判所の判決に従い判断することになる。

商標が、欧州共同体の一部で普通名称となっている場合でも、拒絶される（規則第7条第2項）。

商標「OPTIONS」36類(保険等)の識別性について争われた OPTIONS 事件（欧州第一裁判所）／2000年3月30日判決）において、出願人（原告）である Ford Motor Company は、当該商標が欧州共同体全ての国で、識別力を獲得していることを立証しなかったため、当該登録は認められなかった<sup>124</sup>。

普通名称と判断されたものとして、BRAVO(writing implements)、BSS(ophthalmic pharmaceutical preparations)がある。

辞書に商標が普通名称として掲載されていることは、普通名称化の手掛かりであり、商標権を奪うものではない。

辞書の訂正は次の版からであり、商標権者が出版社に訂正の申し入れをすることは、普通名称化を避けるために、商標権者によってとられた措置を証明するのに十分である。

オランダの裁判所は、TEFLON 事件（控訴審 2001年2月22日）において、辞書における商標の記載は、商標を普通名称とするものではないと判示している。

スウェーデンの裁判所は、BOSTONGURKA 事件（ストックホルム地方裁判所 2001年9月21日）で、普通名称化が完全でない場合には、商標権の行使は、停止されないと判示している。

#### （iv）普通名称化した登録商標の行使に対する濫用防止について

登録商標は、取り消されるまで、有効であると推定される（規則第95条第1項）。

第三者が、誠実な慣習に従って、商品若しくはサービスの種類に関する表示を使用する場合には、商標権の効力は制限される（規則第12条）。

また、登録後、登録商標が普通名称化した場合には、その登録の取消を OHIM に請求することができ、また、商標権侵害訴訟で、反訴により、その登録が取り消されるべき旨の宣

<sup>124</sup> INTA BULLETIN 2000年8月15日 Vol.55 No.15。なお、本件商標は、英国、アイルランドでは、登録されている。

言を得ることができる（規則第 50 条）。

## （２）－２ イギリス

（i）法的枠組み（権利制限規定及び普通名称化した商標の取消制度等）

普通名称化した商標の出願は、イギリス商標法第 3 条第 1 項（d）に該当し、拒絶されることになる。

第 3 条の規定に反して登録された場合には、登録無効理由となるが、登録後識別力を取得した場合には、登録無効とはならない（第 47 条）。

### イギリス商標法第 3 条（絶対的拒絶事由）

1 項(b) 識別性を欠く商標

(c) 取引において商品若しくはサービスの種類、品質、数量、用途、価格、地理的出所、商品の製造若しくはサービスの提供の時期、若しくはその他の商品、サービスの特徴を示す標識若しくは表示のみからなる商標

(d) 現行の言語により又は善意なかつ確立された取引慣行において商品又はサービスを示す慣用の標識又は表示のみからなる商標

後段 第 1 項(b)、(c)、(d)はその商標が使用の結果、登録を請求している商品若しくはサービスに関して、識別できるようになっているときには適用しないものとする。

### イギリス商標法第 47 条（登録の無効理由）

（1）商標の登録については、商標が第 3 条又は同条にいう何れかの規定（登録の絶対的拒絶理由）に反して登録されたことを理由として、無効の宣言をすることができる。

商標が同条（1）(b)、(c)又は(d)に反して登録された場合であっても、商標が使用された結果、登録の後に、商標が登録されている商品又はサービスについて識別性を有するに至ったときは、無効の宣言はなされない。

普通名称化した登録商標（登録後普通名称化した場合も含む）の権利の効力は、制限され権利行使をすることができない（第 11 条）。

### イギリス商標法第 11 条（登録商標の効力の制限）

（2）登録商標は、次の使用によっては侵害されない。

(b) 商品若しくはサービスの種類、品質、数量、用途、価格、原産地、生産時期若

しくは提供時期又は商品若しくはサービスのその他の特徴に関する表示の使用

(c) 製品又はサービスの用途(特に付属品又は部品)を表示することが必要な場合における商標の使用

ただし、その使用は工業上又は商業上の誠実な慣習に従ったものである場合に限る。

普通名称化した登録商標（登録後普通名称化した場合も含む）は、取消事由に該当する（第 46 条）。

#### イギリス商標法第 46 条（登録の取消）

(1) 商標の登録は、次の何れかの理由により取り消すことができる。

(a)～(b) （略）

(c) 商標権者の作為又は不作為の結果、当該商標が、その登録に係る商品又はサービスの取引において、普通名称となっていること

(2)～(6) （略）

(ii) 出版物に対する普通名称化防止措置、出版社に対する請求権の内容

イギリスには、出版社に対する商標表示請求権は、設けられていない。

欧州商標指令において、当該商標表示請求権制度は、設けられていない。

(iii) 普通名称化の認定要件、認定に必要な立証事実及びその判断時期

普通名称化の証拠は、セールスの対象者による。インターネット販売やスーパーマーケット販売の場合には、商標を消費者がどのように使用し、どのように理解しているかが重要となる。

仲介業者が関与する場合には、消費者の他に仲介業者も重要となる。

専門家が関与する場合には、専門家の認識も重要となる。

証拠は、署名された Witness Statements の形で、特許庁又は裁判所に提出される。

特許庁や裁判所は、辞書、百科事典、商業雑誌において、どのようにその商標が表れているかについても関心を持つ。Google のようなインターネット検索エンジンの検索結果も証拠となる。

英国特許庁の商標実務マニュアル Chapter 3 には、普通名称化を認定する際のガイドラインがある。

- ・ 商業における普通名称的使用の方が、新聞雑誌における使用より証拠としてより適切。

- ・ チャットルームのようなプライベートの使用は、然程の証拠とならない。
- ・ 商品のマーケットのサイズや性質は、影響を与える。

普通名称と判断されたものとして、LINOLUEMU(floor covering)、ASPIRIN(headache drug)、CORNFLAKES(breakfast cereal)、DAIQUIRI(rum)がある。

商標権者が商標を普通名称化から守るための行為を怠っており辞書や辞典等に普通名称としての記述があるものの、未だ登録商標が普通名称化したものと認定できない状態において、他の事業者が普通名称として使用を開始した場合、当該商標権に基づく権利行使は制限されることはない。ただし、混同の可能性又は商標から不正な利益を得ようとしたことを立証する必要がある。辞書への普通名称としての記載は、不利益となる。

Arsenal 事件判決 (Case C-206/01 Arsenal Football Club plc v Matthew Reedk [2003] ETMR 19(ECJ)) より、“material link in the course of trade between the goods concerned and the trade mark proprietor” がある場合には、商標権侵害となる。

辞書における普通名称としての記載を商標権侵害とするのは難しい。

#### (iv) 普通名称化した登録商標の行使に対する濫用防止について

普通名称化した登録商標の権利行使に対する濫用防止についての規定は無い。

普通名称化した商標が誤って登録になった場合には、登録無効事由に該当し（ただし、登録後識別力を取得した場合を除く）、また、登録後、普通名称化した場合には、登録取消事由に該当する（第 47 条、第 46 条）。

普通名称化した商標権に基づいて権利行使された場合には、商標権者に対して、脅迫 (threats) が不合理である旨の宣言、差止め、損害賠償を請求できる（第 21 条）。

#### イギリス商標法第 21 条（侵害手続をもってする根拠のない脅迫に対する救済）

（1）ある者が次のこととは異なる登録商標の侵害訴訟の手続をとると他人を脅迫する場合は、被害者は、本条に基づき救済を求める訴訟を提起することができる。

(a) 商品又はその包装に商標を付すこと

(b) 商標が付されている商品又は包装に商標が付されている商品を輸入すること、又は

(c) 商標の下にサービスを提供すること

（2）救済は、次の何れの手段によっても求めることができるものとし、原告はその救済を受ける権利を有する。ただし、ある行為について訴訟手続をとると脅迫したその行為が当該登録商標の侵害を構成する（又は構成することとなる）ことを被告が証明した場合は、この限りでない。

(a) 脅迫が不合理である旨の宣言

(b) 脅迫の続行の差止命令

(c) 脅迫により被った損害の賠償

(3) 前記のことを被告が証明した場合であっても、原告は、商標の登録が無効であるか又は関連する点において無効とされる可能性があることを証明するときは、救済を受ける権利を有する。

(4) 商標が登録されている又は登録出願がなされているという単なる通知は、本条の適用上、訴訟手続をもってする脅迫とはならない。

## (2) - 3 ドイツ

(i) 法的枠組み（権利制限規定及び普通名称化した商標の取消制度等）

ドイツ商標法第8条第2項第3号により、職権により普通名称からなる商標の出願は拒絶され、誤って登録された場合には、登録無効事由に該当するが、登録後識別力を取得した場合には、登録無効とはならない（第50条）。

### ドイツ商標法8条（絶対的拒絶理由）

2項 次の商標は登録されないものとする。

(3) 指定する商品又はサービスについて、通用語において又は誠実なかつ確立した商慣習において常用されるようになっている標識又は表示のみをもって構成された商標

### ドイツ商標法第50条（絶対的拒絶理由による無効）

[1] 商標の登録は、次の場合は、無効事由による請求に基づき抹消されるものとする。

(1) それが第3条の規定に違反して登録された場合

[2] 商標が第3条、第7条又は第8条の規定に違反して登録された場合には、登録は、取消請求についての決定がされる時になお拒絶理由が存在しているときにのみ、抹消することができる。さらに、商標が第8条[2](1)、(2)、又は(3)の規定に違反して登録された場合には、登録は、登録日から10年以内に取消請求がされたときにのみ、抹消することができる。

普通名称化した登録商標（登録後普通名称化した場合も含む）の権利の効力は、制限され権利行使をすることができない（第23条）。

### ドイツ商標法第 23 条（名称及び記述的表示の使用；部品の取引）

商標又は取引上の表示の所有者は、第三者が次の各号に掲げるものを取引上使用することを差し止めることができない。ただし、その使用が容認された道德原理に反さない場合に限る。

（１）（略）

（２）当該商標又は取引上の表示と同一又は類似の標識であるが、商品又はサービスの特徴又は特性、特に、その種類、品質、用途、価格、原産地、商品の生産時期又はサービスの提供時期を表示しているもの

（３）特に、付属品若しくは部品としての製品又はサービスの意図された用途を示すことが必要な場合、当該の商標又は取引上の表示

ドイツ商標法第 49 条第 2 項第 1 号により、商標権者の作為又は不作為の結果、普通名称となった登録商標（登録後普通名称化した場合も含む）は、その登録は取り消される。

### ドイツ商標法第 49 条（取消）

〔１〕（略）

〔２〕商標の登録は、次の場合にも、取消事由による請求に基づき抹消されるものとする。

（１）所有者の行為又は不作為の結果、商標がその登録に係る商品又はサービスについて取引上の普通名称となっている場合

ドイツでは、旧法においても、条文では規定されていないが、裁判所により、普通名称となった商標は、その登録が取り消されていた。

（ii）出版物に対する普通名称化防止措置、出版社に対する請求権の内容

ドイツ商標第 16 条（1995 年 1 月 1 日施行）は、以下の通り、出版社に対する商標表示請求権について規定している<sup>125</sup>。

（規定）

### ドイツ商標法第 16 条（出版物における登録商標の複製）

〔１〕辞書、百科事典又はこれらと類似の出版物における登録商標の複製が、当該

---

<sup>125</sup> この規定は、1995 年 1 月 1 日に施行された新ドイツ商標法で導入された。Dr. Utz Kador「ドイツ商標法概説」AIPPI40 巻 6 号（1995 年）50 頁。

商標がその登録に係る商品又はサービスについての普通名称であるとの印象を与える場合は、当該商標の所有者は、その商標の複製と共にそれが登録商標である旨の表示を加えることをそれら出版物の発行者に要求することができる。

[2] 当該出版物が既に発行されている場合は、かかる要求は、[1]に規定する表示を当該出版物の次版から付すよう求めることに制限されるものとする。

[3] 出版物が電子データベースの形で販売される場合又は出版物を含む電子データベースにアクセスが認められる場合は、[1]及び[2]の規定を準用する。

## (趣旨)

### [ACC 事件控訴審判決より]

識別力の喪失は、商標が辞書、百科事典又はその他の参考図書に事項名又は種類名として使用され、その際に保護される商標である旨の指摘が行われていない場合に特に生ずる恐れがある。この規定が存在する理由は次のような状況にある。すなわち、この種の参考図書において文字や概念が説明されている場合、取引上は一般的又は専門的な用語の概念が確定的に説明されることが期待されるので、この種の一般的又は専門的な用語を記録している出版物に種類名として商標が使用された場合には、業務標識の識別力が著しく危険に曝される。これに対して、このような用語の確定的な記述は、毎日の新聞記事には期待されていない。むしろ頻繁に行われる迅速かつ重点的な見解報道が一般的である。これは特に被告の記事に当てはまる。したがって一般紙の報道を、商標法第 16 条の意味における辞書及び類似の参考図書と同列に置くことはできない。原告は、「Spiegel」の報道を呼び出すことができる電子アーカイブを被告が運営していると主張しているが、この点についても同じである (Ingerl/Rohnke, MarkenG; § 16 Rdn. 8; WRP 1977, 817 ff., 818 参照)。

上記の規定は、辞書等にのみ適用され、プレスリリース、新聞、学術書 (academic publication)、博士論文、特許明細書、公式通知書 (official notification) には適用されない。

商標権者は、辞書等の出版社に対して、®、Trademark Symbol、登録商標、商標の表示を請求することができる。その他の表記を請求することはできない。

辞書等が既に出版されている場合には、次の版から上記表示を付せばよい。よって、出版社は、流通している辞書等の差止めを受けない。

ドイツ商標法第 16 条は、oral naming には適用されない。

ドイツ商標法第 16 条は、外国の辞書等についても、それが、Big Scale で流通されている場合には、適用される。

ドイツ商標法第 16 条は、ライセンシーには適用されない。

出版社が次の版に商標である旨を表示しない場合には、「商標である旨を表示せよ」との訴えを提起できる。商標表示請求権を認容する判決があったにもかかわらず、出版社が商標表示をしない場合には、金銭的なペナルティーを科し、実行させることができる。

辞書等以外の雑誌、新聞に登録商標が商標として使用されていない場合には、不正競争防止法により、差止請求できる。競業者による意図的な稀釈化行為は、非競争的な行為に該当するためである。仮処分、又は、緊急性が無い場合には、本案差止となる。損害賠償も請求できる。損害賠償を請求する場合には、損害の発生を立証する必要がある。

第三者が商品を特定することなく、普通名称として、新聞等に使用する場合には、商標権者は、そのような使用に対して、民法の不法行為に基づき差止請求をすることができる。

### (iii) 普通名称化の認定要件、認定に必要な立証事実及びその判断時期

普通名称化は、著名な商標又は価値ある商標について生ずるため、その基準は厳格である。例えば、10%の消費者が商標であると認識している場合には、普通名称化は認定されない。

ドイツでは、Relevant public の全てが商標であると認識しなくなったら、普通名称化が認定される。なお、これはドイツの伝統的な考え方であり<sup>126</sup>、欧州商標指令との関係で、欧州司法裁判所の動向に注意する必要がある。

普通名称化は、ドイツの特定地域のための認識では不十分であり、ドイツ全土で普通名称と認識されている必要がある。

競業者や辞書等における記述的、普通名称としての使用は、商標の普通名称化の強い指摘 (indication) となるが、証拠とはならない。商標所有者は、そのような使用に対して、中止を申し立てることを強いられる。

ドイツの裁判所は、普通名称化の認定には、慎重である。オーストラリアの最高裁のような判決（辞書に普通名称として使用されていたとの事実のみによって、普通名称化を認定した）と下すことは、ドイツの裁判所ではないであろう。

---

<sup>126</sup> 1960 年代の欧州における普通名称化については、Stephen P. Ladas, “Transformation of a Trademark into a Generic Term in Foreign Countries” Trademark Reporter, Vol. 54-Dec. 1964, Stephen P. Ladas, “Transformation of a Trademark into a Generic Term”, Industrial Property-Mar, 1965 及び網野誠「登録商標の普通名称化の取扱に関する主要国の判例の傾向について」工業所有権法研究 12 巻 1 号 (1966 年) を参照。この当時は、フランス、ベルギー、イタリア、オランダのような Civil law の体系の国では、登録商標の普通名称化は認められていなかった。これに対して、英国、米国のような Common law の国では、普通名称化が容易に認められていた。この中間領域にあったのが、ドイツ、スイスであり、購買者層、競争関係にある製造業者や販売業者も普通名称と認識して初めて普通名称化が認定されていた。

商標権が取り消されない限り、商標権者は、第三者による商標の使用に対して権利行使をすることを制限されない。

第三者が同一又は類似する商品・役務を特定して登録商標を使用している場合には、商標権侵害となる。“product XY: The new Asprin of Z-Pharma”は、商標権侵害となる。Bayer の競業者である Z-Pharma が、Bayer の登録商標「Asprin」を新しい薬剤 XY を記述するために普通名称的に使用しているためである（筆者注：ドイツでは、Asprin は普通名称化していない）。競業者が商標を、新しい薬剤の特質・品質を記述するために使用しても、そのような使用は、商業上の出所のサインの使用、商標としてのサインの使用としてまだ考慮されるためである。

### **（裁判例）**

商標権侵害、商標表示請求権、民法の不法行為の請求が棄却された事件として、ACC 事件がある。

- **ACC 事件**（フランクフルト・アム・マイン上級地方裁判所判決・1999 年 12 月 9 日の判決及び控訴審判決）

### **【事案】**

原告は、商標 1 171 135 号「ACC」、国際登録商標 568 075 号「ACC」、商標 39 604 840 号「ACC」、商標 1 172 697 号「ACC Long」及び商標 2 073 722 号「ACC Akut」の所有者である。これらの商標は医薬品を指定して登録され、原告は Mucolytikum（Acetylcystein/薬）に使用している。被告は、オンラインサービスも行っていて、ここでは電子的な Spiegel アーカイブにも入ることができる。被告は雑誌「Spiegel（シュピーゲル）」の 1998 年第 2 号に、「作用物質アセチルシステイン（Acetylcystein）（ACC）」などに関する記事を発表した。作用物質として Acetylcystein を挙げてその略語を「ACC」としたことについて、原告は自己の商標権が侵害されたとし、被告に差止めを求めている。

### **【控訴審判決理由】**

#### **1. 商標権侵害について（ドイツ商標法第 14 条第 2 項）**

「原告の申立の対象は、商標 ACC の表示としての使用ではなく、その申立及び理由付けによると、商標 ACC を Acetylcystein 調剤の種類名として又は Acetylcystein の

略語として使用する行為である。一方、第 14 条第 2 項<sup>127</sup>に基づく商標侵害の要件は、侵害者とされた者が侵害した標識を表示として使用することである。」

「商標は、製品を識別する単なる手段ではなく、「市場と関連した」識別手段であり、その識別能力は別の企業の製品との関係で存在しなければならない（Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 3 Rdn. 16 参照）。」

「被告は記事の中で Acetylcystein が含まれる医薬品に関して一般的に報告し、この作用物質を括弧付けで「ACC」と略して記載した。これは、被告による標識の表示としての使用ではなく、商品又は役務の識別とは異なる目的のための標識の使用であり（商標指令第 5 条第 5 項）、この使用については商標法第 14 条に基づいて対処することはできず、国内法の別の規定によってこの種の使用に対する保護が存在する場合のみ対処が可能である。したがって、商標法第 14 条第 2 項第 3 号の違反という観点から訴えが棄却されたのは正しい。」

## 2. 商標法第 16 条について（辞書への商標表示請求）－予備的請求

「一般紙の報道を、商標法第 16 条の意味における辞書及び類似の参考図書と同列に置くことはできない。原告は、「Spiegel」の報道を呼び出すことができる電子アーカイブを被告が運営していると主張しているが、この点についても同じである（Ingerl/Rohnke, MarkenG; § 16 Rdn. 8; WRP 1977, 817 ff., 818 参照）。」

## 3. 民法典第 823 条第 1 項<sup>128</sup>、第 1004 条<sup>129</sup>

「被告は原告との関係においては競業者ではないという点を別にしても、非難されている新聞記事から、訴えの商標が普通名称へと価値が低下する危険が客観的に生じ得るという根拠は明白ではない。」

「この場合、通常は商標法第 2 条を通じて、不正競争防止法第 1 条によるこの種の競争行為に対する商標の補足的保護が介入する（Ingerl/Rohnke, MarkenG § § 16 Rdn. 22, 23 Rdn. 47 mit Nachw.）。保護されている標識は営業上及び商業上の所有権であるので（基本法第 14 条、民法典第 823 条第 1 項）、商標は、商標法第 14 条及び第 16 条の適用範囲外では、普通名称への意図的な価値低下に対しては相応の保護が与えられ

<sup>127</sup> ドイツ商標法第 14 条第 2 項は、商標権侵害の規定。

<sup>128</sup> ドイツ民法典第 823 条第 1 項は、「他人の生命、身体、健康、自由、所有権その他の権利を故意・過失によって違法に侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」と規定する。「その他の権利（Ein sonstiges Recht）」とは、通説によれば絶対権（氏名権、物権、狩猟権、著作権、特許権等）のみを意味する。山田晟『ドイツ法概論Ⅱ』（第 3 版）（有斐閣、1987 年）164 頁及び 165 頁参照。

<sup>129</sup> 山田晟『ドイツ法概論Ⅱ』（第 3 版）（有斐閣、1987 年）216 頁及び 217 頁には、「所有物の占有が他人によって侵奪され、又は抑留されたときは、所有者は占有者に対して所有権にもとづく返還請求権を有する（民法第 958 条、第 1004 条）」、「占有の侵奪又は抑留以外の方法で所有権が侵害されたときは、所有者は妨害排除請求権を有する（民法第 1004 条）」と紹介されている。所有権に基づく返還請求権（Herausgabeanspruch aus dem Eigentum; rei vindicatio）、所有権に基づく妨害排除請求権（Der negatorische Anspruch; Eigentumsfreiheitsanspruch）の規定。

る。」

「括弧の付加によって原告の商標権が侵害され得るという推定は、特に次のような状況と矛盾する。すなわち、原告が薬剤師という専門家集団に対してアンケート調査を実施し、その結果、この集団においては回答者の73%が「ACC」を商標としても「作用物質名」としても認識しており、この集団の9%だけが略語「ACC」を商標としてのみ認識していることが明らかになった。原告の商標の主たる取引界の認識がこのような状況である場合は、被告の報道は専門家集団の一般的な用語の枠内であり、商標法第16条及び第14条第2項第3号を補足して、民法典第823条に基づき原告商標を保護するための要件は存在しない（この点についてはBGH GRUR 1 964; 82 ff., 85 - Lesering も参照のこと）。」

#### (iv) 普通名称化した登録商標の行使に対する濫用防止について

普通名称化した登録商標の権利行使に対する濫用防止についての規定は無い。

普通名称化した商標が誤って登録になった場合には、登録無効事由に該当し(第50条)、権利の効力が制限され(第23条)、また、登録後、普通名称化した場合には、登録取消事由に該当する(第49条)。

## (2) - 4 フランス

### (i) 法的枠組み（権利制限規定及び普通名称化した商標の取消制度等）

普通名称化した商標出願は拒絶され(第711条の2)、誤って登録された場合には、裁判所の判決により、無効とされる(第714条の3)。検察官の職権による無効訴訟提起も可能となっている。

#### 知的財産法（IPC（Intellectual Property Code））第711条の2

次に掲げるものは弁別性格を有しないものとする。

(a) 標識又は名称であって、日常の言語又は技術的言語によって商品又は役務についての必然的、包括的又は通常的称号を示しているもの。

#### 知的財産法第714条の3

第711条の1から第711条の4の規定に合致しない標章の登録は、裁判所の判決によって無効を宣言される。

登録後普通名称化した登録商標は、その権利の効力は制限され（第 713 条の 6）、また、登録取消事由に該当する（第 714 条の 7）。

#### 知的財産法第 713 条—6（効力の制限）

標章の登録は、次に掲げる同一又は類似の標識の使用を妨げないものとする。

(a) （略）

(b) 付属品又は部品などで、製品又は役務の用途を述べるために必要な参照である場合

ただしこの場合、出所についての混同が生じないことを条件とする。

しかしながら、このような使用が権利の侵害に当たる場合には、登録の所有者は使用の制限又は禁止を要求することができる。

#### 知的財産法第 714 条—6（登録の取消）

標章の所有者は、自らの行為の結果、標章が次に掲げるものに該当するようになったときは、権利を取り消されることがある。

(a) 製品又は役務の取引における普通の名称

(b) （略）

#### (ii) 出版物に対する普通名称化防止措置、出版社に対する請求権の内容

フランスには、出版社に対する商標表示請求権は、設けられていない。

欧州商標指令において、当該商標表示請求権制度は、設けられていない。

#### (iii) 普通名称化の認定要件、認定に必要な立証事実及びその判断時期

普通名称化が商業上生じていない場合には、取り消されない（IPC 第 714 条の 6）。

パリ控訴裁判所は、商標「AKILUX」は、辞書、専門用語集に商標と記載されているため、ポリプロプレインの普通名称に該当しないと判示した（Case Kayzersberg Packaging SA vs Kargil SARL, Paris Appeal Court 19 September 2003, bulletin of Industrial Property No. 781 - III pages 137 to 138）。

最高裁は、1975 年に出願され、登録された商標「PINA COLADA」（アルコール飲料）は、カクテル（ラムとココナッツミルク、パイナップルジュースをミックス）については、普通名称となったと判示した（Case PINA COLADA vs EGO FRUITS, Supreme Court, 28 April 2004, Bulletin of the Supreme Court 2004 IV No. 79, P82）。レシピの本、バーのメニューに普通名称として使用されていた。

2～3ヶ月で、登録商標「CAPS」（cardboard disc のゲーム）及び登録商標「SLAMMER」（plastic disc のゲーム）が普通名称になったと判示した判決もある（Case CAPS and SLAMMER, Paris Appeal Court, 27 February 2002, Annales de la Propriete Industrielle 2002, page 254）。

登録商標「CADDIE」（台車、カート）の商標権者が、新聞「Liberation」に掲載された以下の記事について民法第 1382 条<sup>130</sup>、1383<sup>131</sup>条に基づき、訴訟を提起した。普通名称としての使用により、著名商標の識別力が弱くなるというのが理由である。裁判所は、原告の訴えを認容した（Case CADDIE vs SARL Societe Nouvelle De Presse Et Communication(SNPC), First Instance Court, 29 October 1997, European Trade Mark Reports – Issue 1 January 1999 – Sweet&Maxwell.）。

“the caddie is responsible for 7,000 accidents each year” , “the trolley commonly called caddie would be responsible for 7,000 accidents each year, Ankles, calves, knees, nothing would escape the malevolence of a trolley” .

適当な措置を採らないために、普通名称としての使用により、識別力を失った場合には、権利行使は、原告に不利になる。

#### （iv）普通名称化した登録商標の行使に対する濫用防止について

普通名称化した登録商標の権利行使に対する濫用防止についての規定は無い。

普通名称化した商標が誤って登録になった場合には、登録無効事由に該当し（第 714 条の 3）、権利の効力も制限され（第 713 条の 6）、また、登録後、普通名称化した場合には、登録取消事由に該当する（第 714 条の 6）。

### （3）中国

#### （i）法的枠組み（権利制限規定及び普通名称化した商標の取消制度等）

商標は商品・役務の出自を表示し他商標との識別が求められるため、指定商品・役務

---

<sup>130</sup> フランス民法第 1382 条は、「Any action by one person which causes damages to another obliges the person whose fault is to compensate the other.」と規定する。

<sup>131</sup> フランス民法第 1383 条は、「A person is liable for the damage which he has caused not only by his actions but also by his negligence or recklessness（各人はその所為によってばかりでなく、その怠慢又は軽率によって生じさせた損害についても責任を負う）」と規定する。山口俊夫『フランス債権法』（東京大学出版会、1986 年）91 頁参照。

の普通名称となるものは、顕著な特徴に欠けるので商標として登録されない<sup>132</sup>。普通名称化した登録商標は、識別力が無いことから出所表示の機能が果たせないのみならず、不正競争につながりやすく、他の競合者に対しては不公平となる。したがって、商標局はその登録を取り消す権限を有し、また、だれでも、取消審判を請求できる<sup>133</sup>。取り消されるまでは、普通名称化した内容について、商標登録者は他人の正当な使用を禁止することができない<sup>134</sup>。

## （ii）出版物に対する普通名称化防止措置、出版社に対する請求権の内容

普通名称化防止については、商標権侵害として、行政又は司法による救済を求めることができる<sup>135</sup>。他方、辞書、辞典等に対する普通名称化防止措置は制度化されていない。

## （iii）普通名称化の認定要件、認定に必要な立証事実及びその判断時期

登録商標を使用する場合、商品、商品の包装、使用説明書、又はその他の付随するものにおける商標の右上又は右下に、「登録商標」という文字、又は「®」マークを表記することである<sup>136</sup>。

普通名称化の認定要件は、識別機能を果たすべき要部の文字が識別力を失い、よって登録商標全体に顕著な特徴がなくなったことである。具体的な認定は、主として消費者・当業者といった関係公衆の認識力に基づいて行われる。商品が流通する地理的範囲も考慮に入れられるが、普通名称化防止努力等権利者の主観的事実はそれほど重要視されていない。事後的に普通名称化した事例としては、1950年代に最上級小麦粉である強力粉に使用した登録商標「富强」が、強力粉の代名詞として普通名称となった例がある。

「优盘」(=優盤。登録番号 1509704。指定商品：9 類。「優れたディスク」の意を持ち、また消費者の間では USB ディスクをもイメージしやすい)の商標は、2001 年に登録後、普通名称化したことを理由に 2004 年その登録が取り消された。また、蒸留酒に使う「甑流」登録商標（登録番号：第 715810 号、指定商品：第 33 類）も普通名称と認定された。

---

<sup>132</sup> 次に掲げる標識を商標として登録してはならない。(1) 当該商品の普通に用いられる名称、意匠、ひな形のみからなるもの (2) 商品の品質、主要原料、機能、用途、重量、数量及びその他の特徴を直接に表示したもの (3) 顕著な特徴に欠けるもの 前段落に掲げる標識は、使用により顕著な特徴を取得し、容易に識別可能となった場合は、商標として登録することができる (商標法第 11 条)。

<sup>133</sup> 商標法第 41 条。

<sup>134</sup> 登録商標に構成されるその商品の一般名称、図形、型番、又は直接的に商品の品質、主原料、効能、用途、重量、数量及びその他の特徴を表示し、又は構成される地理的名称については、商標権者は他人の正当な使用に対する禁止権を有さない (商標法実施条例第 49 条)。

<sup>135</sup> 商標法第 52 条、第 53 条、第 54 条、第 57 条、第 58 条。

<sup>136</sup> 商標法第 9 条、商標法実施条例第 37 条。

(iv) 普通名称化した登録商標の行使に対する濫用防止について

全体が普通名称化し又は普通名称化した内容を含んだ登録商標について、その所有者は他人の正当な使用を禁止することができない<sup>137</sup>。普通名称化防止と関連した判例としては、次のものがある。蒙牛社は業界一大手の乳製品メーカーであり、2000 年から「酸酸乳」という乳酸飲料を宣伝・発売し、非常に知名度が高く、売れ行きが良かったが、その後「酸酸乳」という商品名の乳酸飲料を他の数社が発売した。これに対抗するために、2005 年 12 月に「酸酸乳」の商標登録出願をし、その後一競合者を相手に商標侵害及び不正競争があったとして提訴。第一審は蒙牛社の主張を認め、「酸酸乳」は使用によって顕著な特徴を得て、かつ識別しやすいものに至ったとして、未登録著名商標を認定した上、侵害と判断した<sup>138</sup>。

---

<sup>137</sup> 商標法実施条例第 49 条、前掲注 134 参照。

<sup>138</sup> 2006 年 4 月 13 日 呼和浩特市中级人民法院 判決文は非公開。

#### 4. 諸外国と我が国における普通名称化防止措置の比較考察（青木委員）

##### （1）普通名称化した商標の権利制限規定及び取消制度

日本では、登録商標が登録後普通名称化した場合、商標権の効力が制限されるのみであり（商標法第 26 条）、登録が無効又は取り消されることはない。

これに対して、欧州、米国では、登録商標が登録後、普通名称化した場合には、その権利の効力が制限されると共に（CTM：第 12 条、英国：第 11 条、ドイツ：第 23 条、フランス：第 713 条—6、米国：第 33 条）、その登録も取り消されることになっている（CTM：第 50 条、英国：第 46 条、ドイツ：第 49 条、フランス：第 714 条—7、米国：第 14 条）。

CTM、英国、ドイツ、フランス、米国では、登録の時点で、普通名称に該当しているにもかかわらず登録された場合でも、取消請求の時点で、普通名称に該当しない場合には、その登録は取り消されない（CTM：第 50 条、英国：第 46 条、ドイツ：第 49 条、フランス：第 714 条—7、米国：第 14 条）。

##### （2）出版物に対する普通名称化防止措置

###### （i）商標表示請求権

辞書等の出版社への商標表示請求権の制度を持つのは、デンマーク（第 11 条）、スウェーデン（第 11 条）、ノルウェー（第 11 条）、フィンランド（第 11 条）、CTM（第 10 条）、ドイツ（第 16 条）、スペイン（第 35 条）である。1959 年に制定されたデンマーク商標法が最も古い。

米国、日本には、このような規定は存在しない。

いずれも、辞書、百科事典、これに類するもののみが対象となっており、新聞、雑誌は除外されている。辞書等は繰り返し利用されるため、識別力を喪失する可能性が高いためである。デンマーク商標法第 11 条には、百科事典、手引書、教科書、専門的性質を有する類似の出版物(encyclopedias, handbooks, textbooks or similar publications of professional nature)との表現が用いられている。

CTM、ドイツ、スペインでは、少なくとも次の版で訂正すれば足りることになっており、出版社の負担の軽減が図られている。北欧 4 カ国については、この点不明である。

訂正内容としては、®、商標、登録商標等の表示で足りる。また、次の版を出版しなといった方法もとれる。

商標表示請求権の請求権者は、商標権者のみで、ライセンシーは請求できない。

CTM、ドイツ、スペインの場合には、名宛人は、「書籍の発行者 (publisher of the work)」

である。北欧4カ国では、名宛人は、「著作者、編集者及び発行者（the author, editor and publisher）」となっている。

外国で発行された辞書でも、Big Scale の場合には、請求対象となる（ドイツの場合、他国については不明）。

出版社が商標表示請求を拒否することも可能である。この場合、商標権者から、「商標表示をせよ」との訴えの提起を受けることになるが、出版社としては、訴訟の中で、登録商標が普通名称化していることを主張するか、又は、商標登録の取消を請求できる。普通名称化が認定されれば、辞書に商標表示をする必要はなくなる。

普通名称化が認定されない場合には、出版社は、商標表示をする必要があるが、それでも拒否した場合、ドイツであれば（国内法の問題となる）、制裁金を科して実行させることができる。

## （ii）商標権侵害、不正競争防止法、民法（不法行為）

新聞、雑誌における普通名称としての使用に対しては、民法の不法行為（フランス、ドイツ）、意図的な稀釈化の場合には不正競争防止法（ドイツ）により、対処することも可能である。

商品・役務との関係（link）で商標が使用されている場合には、商標権侵害を構成する可能性もある（ドイツ、イギリス）。

日本の場合、商標権侵害の場合には、「商標としての使用」、不正競争防止法違反の場合には、「商品等表示としての使用」が要件となるため、商標権侵害、不正競争防止法違反の適用には困難を伴う。民法第709条（不法行為）を適用するためには、普通名称化するような稀釈化行為は違法行為であると構成する必要がある、こちらも困難を伴う。

## （3）小括（日本法への示唆）

### （i）普通名称化した商標の権利制限規定及び取消制度

日本では、登録後普通名称化した登録商標の取消制度は設けられていない。昭和34年商標法改正のときに、当該制度は検討されたが、最終的に導入されなかった。理由は、後発的に普通名称になっているかどうかの判断は裁判所においてした方がよいとの意見があったためである（特許庁『工業所有権制度百年史（下巻）』315頁）。

登録後、登録商標が普通名称化した場合には、商標権の効力の制限規定（商標法第26条）を設け、商標の普通名称化の有無は、商標権侵害事件において、裁判所で判断する制度となっている。

このような制度の場合、商標権者が商標権を放棄しない限り、ある事件で普通名称化が認定されても、また、別の事件で商標権の行使がなされる可能性がある<sup>139</sup>。

欧州（CTM：第 50 条、英国：第 46 条、ドイツ：第 49 条、フランス：第 714 条—7）、米国（第 14 条）のように、登録後普通名称化した登録商標の取消制度を導入した場合には、このような弊害は無い。

CTM（第 51 条）、英国（第 47 条）、ドイツ（第 50 条）、米国（第 14 条）では、普通名称が誤って登録された場合でも、無効請求があった時点で、識別力を獲得している場合には、その登録を無効としないことになっている。仮に、登録後普通名称化した場合の取消制度を設けた場合には、このような制度も合わせて検討する必要があるだろう。

## （ii）辞書等の出版社への商標表示請求権

商品の広告をする者が、ある言葉が普通名称か商標かを判断する際に、通常、辞書を見て判断する。また、辞書における使用は、商標としての使用に該当しないため、商標権侵害を理由に権利行使することは困難である。

商標の普通名称化に関する裁判例、例えば、巨峰事件（大阪地判平成 14 年 12 月 12 日・最高裁 WP）を見ても、商標である旨の表示の依頼があった場合に、それを受け入れて訂正した出版社とそれを拒絶した出版社がある<sup>140</sup>。訂正を拒絶した出版社に対して、商標表示を強制する手段は、現行商標法には設けられていない<sup>141</sup>。

出版社に対する商標表示請求権制度を設けることは、商標の普通名称化防止に対する強力なツールとなると言えよう。もっとも、商標の普通名称化は自己管理の問題でもあるから、商標適正使用ガイドライン（Trademarks Usage Guidelines）の作成と実行により、自社、関連会社、ライセンシーが、商標を普通名称と併記して適性に使用することが重要である<sup>142</sup>。

仮に、CTM 第 10 条のような辞書等の出版社に対する商標表示請求権制度を日本で設けた場合、商標権者は、出版社に対して、次の版で、辞書等に商標である旨を表示することを

<sup>139</sup> 例えば、商標「正露丸」については、審決取消訴訟事件（東京高判昭和 46 年 9 月 3 日・無体集 3 巻 2 号 293 頁）と商標権侵害・不正競争防止法事件（大阪地判平成 18 年 7 月 27 日・最高裁 WP）の二つの事件があり、いずれも、普通名称化が認定されている。商標「セロテープ」については、商標権侵害訴訟（大阪高判昭和 40 年 9 月 29 日・下民集 16 巻 9 号 1467 頁）では、普通名称化が認定され、審決取消訴訟（東京高判昭和 42 年 12 月 21 日・判タ 218 号 170 頁）では、普通名称に該当しないと判断されている。青木博通『知的財産権としてのブランドとデザイン』（有斐閣、2007 年）15 頁-19 頁参照。

<sup>140</sup> 11 社が訂正の申し入れを受け入れる旨回答し、5 社が無回答、1 社が訂正を拒絶している。

<sup>141</sup> 普通名称化に対する差止請求権について、特許庁編『工業所有権逐条解説（第 16 版）』発明協会 1166 頁は、『普通名称化させるおそれのある行為』といっても、その範囲がはっきりしない（例えば、辞書に、登録商標 A と書かないで単に A と書いた場合も該当するといわれる。反面、差止請求権は他人の権利を不当に制限するおそれもある強力な権利であるから、かような規定を設けるについては問題がある。また、他人が商標として使用しなければ實際上多くの場合普通名称になることはないであろうとの理由で採用されなかった。）と説明している。

<sup>142</sup> 商標適正使用ガイドラインの作成も含めた商標の普通名称化への対応策については、青木博通『知的財産権としてのブランドとデザイン』（有斐閣、2007 年）23 頁-29 頁参照。

請求できる。出版社が次の版で訂正しない場合には、「辞書に商標である旨を表示せよ」との趣旨の訴えを提起することができ、その旨の判決があったにもかかわらず、債務者が実行しない場合には、間接強制の規定（民事執行法第 172 条第 1 項）により、執行裁判所は、債務者のなすべき作為を特定した上、その作為義務の履行を確保するために相当と認められる一定の額の金銭＝強制金を債権者に支払うべき旨を命ずることになる<sup>143</sup>。

商標法第 32 条第 2 項の混同防止請求権の場合には、表示の特定の問題があるが<sup>144</sup>、辞書等の出版社に対する商標表示請求権の場合は、このような特定の問題は生じない。表示の内容が特定されているためである。

仮に、商標表示請求権制度を設ける場合には、出版社に過度な負担を与えないようにする必要がある。CTM 第 10 条は、普通名称であるとの印象を与える場合にのみ、次の版から訂正すればよく、また、後発的に登録商標が普通名称化した場合には、その登録を出版社は取り消すことができるようになっており、商標権者と出版社とのバランスがうまくとれている。

---

<sup>143</sup> 中野貞一郎『現代法律学全集 民事執行法』（増補新訂 5 版）（青林書院、2006 年）774 頁。

<sup>144</sup> 司法研修所編『工業所有権関係民事事件の処理に関する諸問題』（法曹会、1995 年）は、「この請求権の原告が、一定の文字等を選択して、被告の商品等に付加することを求めることまでできるかは問題である。適当な表示をどこまで特定すべきかの問題であり、強制執行面の可能性を考えると、特定の範囲については困難な側面が大きい。」と指摘している。

## 5. 委員会における検討

登録商標を普通名称として表示することを著作物一般（文章中において普通名称として使用すること）や製品一般（普通名称として表示すること）の場合にまで規制を及ぼすことは、商標的使用に限って規制をし、普通名称としての商標権の効力について制限規定を設けている商標法の規制の枠を拡大することになる。委員会においては、この点を踏まえ「普通名称化を防ぐための法的措置の必要性」及び「普通名称化した登録商標の取消制度」の2点を中心に議論を行った。普通名称化を防ぐための法的措置については、企業側からのニーズはあるものの、規制する内容によっては他者の行為を過度に規制するマイナス面も生じる。またそもそも出版社と商標権者が表示請求をめぐって争う場面は、現実にはまれではないかとの指摘がある。

他方普通名称化した登録商標の取消制度については、個別侵害訴訟における対応で十分とする企業もある。しかしながら、普通名称化した登録商標が形式的に残る弊害については、その取消を求める潜在的ニーズはあると考えられるので、今後も注視する必要がある。

### （1）普通名称化を防ぐための法的措置の必要性

登録商標の普通名称化の防止には、自己の商標管理を徹底し、需要者への登録商標であることのPRを行う等商標権者側の努力に大きく依存するものである。

他方、悪意ではない第三者が他人の登録商標を普通名称として使っているような場合には、商標の出所表示機能を発揮する使用ではないので直ちに商標権侵害となるものではない。しかしながら第三者が登録商標の識別力を弱めるような使用をする場合には、商標権者にはそれを防ぐための法的な手段が商標法上手当されておらず、その他人の善意にすぎるということにならざるを得ない。したがって、登録商標の使用によって識別力が弱められるような場合に、商標権者側からそれを防止する手段を持つておくということが重要なことになる。

この点、他人の登録商標であることを知りながらそれを普通名称として使用し、他人の権利を毀損した場合には、民法第709条による不法行為責任を追及することが考えられるが、相手方の過失や権利侵害の有無、そして現実には普通名称化したのかなどが争点になり、その立証が求められる。民法第709条によって当該表示の削除要求あるいは®等を明示することを求める場合、広告での使用が例えば「これは何々に使います」のような記述であるとすれば商標的使用であるというのは難しく、徐々に普通名称として認識されるようになる場合がある。このように普通名称に至る過程では、辞書に掲載される前段階において、行政官庁あるいは第三者等が様々な手法で登録商標を広く使うことがあり、そうした辞書

掲載の前段階における使用に対する手当が必要ではないかとの指摘がある。

他方、CTM 第 10 条のような明示請求権の規定を商標法に盛り込むことは、単に商標権者の救済を規定するにとどまらず義務の創設にもつながることになる<sup>145</sup>。したがって、実体権としてその義務を拡張する場合には、その請求対象として辞書・百科事典の発行者のみとするのか、あるいは行政庁まで含めるのか、さらには一般の学校などにおけるテキストとしての使用に対してもその対象とするのか等の整理が必要となる。

また、本件が現実の問題になるのは出版社が商標権者から請求を受けたときに、その商標が普通名称化したという判断の下に商標権者と争う場合であり、そのような例は極めてまれではないか、また、普通名称化を防ぐためにはまず商標権者自らの努力が必要であり、その上で必要があれば普通名称化防止のためのガイドラインを作成し、企業の商標管理に活用していく方策もあるのではないかと、この考え方もある。

なお、ドイツ商標法第 16 条は、辞書等の出版社に対して商標であるという表示を請求する権利を認めている<sup>146</sup>。また CTM 第 10 条は、商標権者が辞書の出版社に対して、登録を条件に、ある特定の語が商標である旨を記載させる権限を付与している<sup>147</sup>。ドイツ商標法では、請求できる表示の内容は、登録商標であることの表示であり、どこの会社の商標という表示までの義務は無い。また、既に出版されているものに対しては請求の対象としておらず、次版からの記載となる。辞書や百科事典に限定したのは、繰り返し使われることから識別力が失われる可能性が非常に高いことを理由にしている<sup>148</sup>。

今回の国内アンケート調査において、登録商標が普通名称化したと回答した企業は約 1 割であるが、普通名称化した理由の一つとして「出版物において登録商標が普通名称として扱われたこと」を挙げている。その意味では、登録商標が普通名称化することを防ぐための法的措置として、欧州で導入されている登録商標であることを明示する請求権を導入することも一方策ではある。しかしながら、現実には出版社と商標権者が普通名称化をめぐって争う場面は極めてまれではないかとの指摘もあり、また出版社側も商標権者側から登録商標であることの通知を受けた場合には、訂正を行うなどの対応を行っているとの報告もある。したがって、我が国において登録商標であることを明示する請求権の検討においては、請求の対象やその内容、さらにはこの商標表示請求を怠ったときの影響等を十分に整理することが必要である。

---

<sup>145</sup> 辞書・百科事典の発行者のみをその請求対象とする CTM の規定は、そのような義務を負う者を利益考量によって限定しているものと考えられる。

<sup>146</sup> 1995 年 1 月 1 日施行の改正商標法。

<sup>147</sup> CTM 第 10 条に損害賠償の規定は無いが、同第 98 条によって損害賠償請求が可能となっている。

<sup>148</sup> ドイツにおける普通名称化の判断要素としては、①対象者（需要者(consumer and the user)であるが、マーケットの特性によって取引者が入ってくる）②認識度（消費者の 10% の認識では、普通名称化は認定されない）③地域（ドイツ全土で普通名称として認識されていなければならない。）がある。

## （２）普通名称化した登録商標の取消制度

昭和 34 年法の改正時において、後発的に普通名称に該当した場合に審判による取消制度の導入を採用しなかった理由としては、後発的に普通名称になっているかどうかの判断は裁判所においてした方が良いとの意見があったためである<sup>149</sup>。

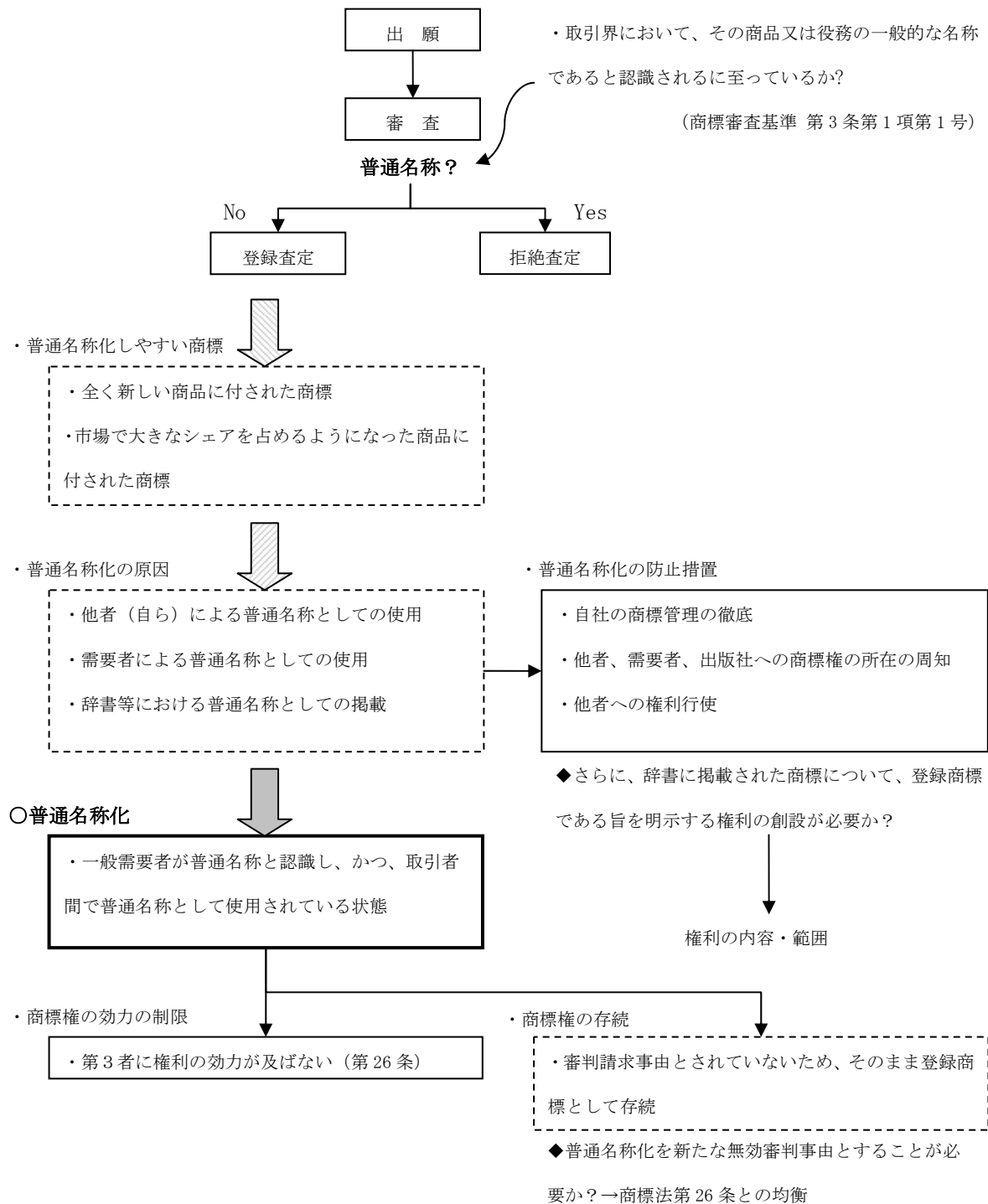
普通名称化した登録商標を後発的に取消ができるようにする制度に関し、国内アンケート調査においては、取消制度が必要と回答した企業は 20%にとどまっている。国内ヒアリング調査においては、「一般論として普通名称化した商標の取消制度を認めてもよいが、自社の登録商標も取消される可能性や自社名で争うことによる紛争への躊躇等」から制度導入に慎重な企業もある。さらに、普通名称であるか否かは個別の侵害訴訟で争うとの考え方もあり、この点における企業のニーズは必ずしも明確なものとはなっていない。

また、普通名称となった商標は普通に用いられる表示の態様であれば権利侵害とはならないことから、取消制度を導入しなくとも直ちに問題が生じるものではない。しかしながら、普通名称化した登録商標が形式的に残ることによって紛争が生じるおそれもあり、そうした弊害を無くすことへの潜在的ニーズはあると考えられるので、今後とも引き続き注視する必要がある。

---

<sup>149</sup> 特許庁『工業所有権制度百年史（下巻）』315 頁 （社）発明協会編 1985 年。

## 普通名称化の防止措置フロー図



#### IV. 不使用登録商標対策について（不使用の抗弁）

商標法による商標の保護は、その使用によって蓄積された信用に対して与えられるものであり、信用が化体していない不使用登録商標は本来保護すべきものとは言えない。産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会においては、使用されていない登録商標が増加していること、及びそれが第三者の商標選択の幅を狭めていることが指摘されている。そして、不使用の抗弁の採用に関しては、異議申立、無効審判時においては慎重に検討すること、侵害訴訟時においては権利濫用の法理等との整合性を踏まえてさらに検討を行うことが適切と提言されている。

委員会においては、こうした認識のもと不使用登録商標の権利行使制限についてのニーズ調査、欧米における不使用登録商標に係る法制度の調査を行い、不使用の抗弁を認める必要性及びその範囲等について検討を行った。

##### 1. 我が国現行法上の不使用登録商標対策について

###### （1）問題の所在

商標の保護は、商標の使用によって蓄積された信用に対して与えられるのが本来的な姿であり、使用されていない登録商標は本来保護すべきものとは言えない。平成7年の調査によれば、企業が有する登録商標のうち実際に使用されている割合は34.7%とされる<sup>150</sup>。そして、今回の国内アンケート調査によれば、現在使用している商標の割合は、42.7%となっている。

不使用登録商標対策については、平成8年法改正時に議論が行われ、不使用登録商標が累積することによって本来信用が化体していない商標を保護することになり、商標制度にとって好ましくないのではないかと、また不使用登録商標が先願としての効力を有することから、第三者の商標選択の幅を狭めることになるのではないかととの問題が指摘されていた<sup>151</sup>。そして当時の法改正では、不使用取消審判の審理の迅速化を図ると共に、請求人適格の緩和（何人も請求可能）、駆け込み使用の禁止等を規定したが、不使用の抗弁については導入が見送られている。

他方、産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会（平成15年6月～平成18年1月）においては、使用されていない登録商標が増加していること、及びそれが第三者の

<sup>150</sup> （財）知的財産研究所『商標に係る国際動向を踏まえた商標権の迅速な付与及び不使用商標対策のあり方に関する調査研究報告書』141頁（1995年）。

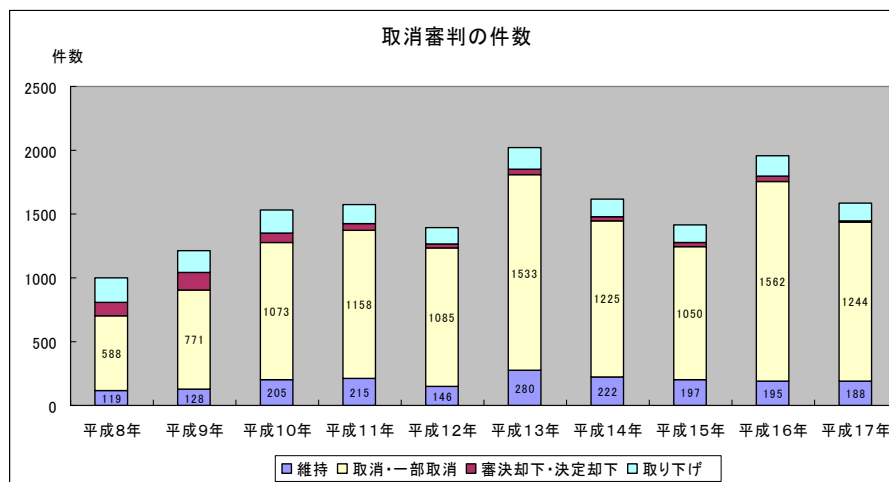
<sup>151</sup> 不使用登録商標増加の要因として商品・役務の全類指定や連合商標制度が指摘されていたが、連合商標制度は法改正によって廃止された。

商標採択を圧迫しているなどの問題を生じさせていることなどが指摘されている。そして不使用の抗弁の採用に関し、異議申立、無効審判時においては慎重に検討すること、また侵害訴訟時においては権利濫用の法理等との整合性を踏まえて、さらに検討を行うことが適切と提言されている。

## （２）現行法上の枠組み

### （い）不使用取消審判について

継続して３年以上日本国内において使用されていない登録商標は、請求により取消の対象となる<sup>152</sup>。不使用取消審判においては、その実効性を高めるため、立証責任を商標権者に転換し<sup>153</sup>、その取消審決の確定により商標権は審判請求の登録の日に通って消滅したものとみなされる<sup>154</sup>。また、審判請求前の駆け込み使用を防止するために、当該商標の使用が審判請求の３月前から請求の登録の日までの間であって、その使用が審判請求されることを商標権者等が知った後であることを請求人が立証したときは、登録商標の使用と認めないこととしている<sup>155</sup>。



### （ii）不使用登録商標に基づく権利行使

#### ① 差止請求

商標権者は、例えその登録商標を使用していないとしても、商標権を侵害する者又はそ

<sup>152</sup> 商標法第50条第1項。

<sup>153</sup> 商標法第50条第2項。

<sup>154</sup> 商標法第54条第2項。

<sup>155</sup> 商標法第50条第3項。

のおそれのある者に対して差止請求権の行使が可能であるが<sup>156</sup>、判例上はそれが権利の濫用と認められる場合には、当該差止請求権の行使は認められていない。例えば、不使用の登録商標に基づき周知商標の使用を禁止しようとする場合<sup>157</sup>や、著名な漫画のキャラクター名称を表示した登録商標に基づき、同漫画の著作権者の許諾の上で名称が付されている商品を差し止めようとした場合などについては、「客観的に公正な競争秩序を維持することが商標法の法目的の一つとなっていることに照らすと（略）客観的に公正な競争秩序を乱す」ものとして、権利の濫用として差止請求権の行使が認められないとされている<sup>158</sup>。

しかし、「不使用商標権の行使が直ちに権利濫用となると解すべき理由はない」<sup>159</sup>との考え方もあり、例えば取消事由となる3年以上の不使用があつたとしても、必ずしも差止請求権は制限されるわけではないとされている。

## ② 損害賠償請求

商標権侵害に基づく損害賠償請求は、民法第709条の枠内で損害の賠償を請求することとなるため、原則として侵害行為により商標権者に生じた逸失利益の賠償請求が認められる。商標法第38条第2項は侵害者利益を損害額と推定しているが、この推定の対象となる権利者の損害は「権利者が現に登録商標を使用して利益を享受している場合における財産上の逸失利益相当損害をいうものとされるから」<sup>160</sup>、当該登録商標を現に使用していない場合には、この規定の適用は認められないとされる。

一方、商標法第38条第3項には、侵害者に対してライセンス料相当額の請求を認める規定があるが、これは逸失利益を推定するのではなく、ライセンス料相当額を自己の受けた損害の額として請求を認める規定である。そのため、不使用の登録商標に基づく権利行使であっても、「（信用と結びついた財産的価値がなくても）商標自体が顧客吸引力を有している場合には、これを潜在的な顧客吸引力という財産的価値として評価できる」として当該規定を適用する事例もある<sup>161</sup>。他方、「登録商標に顧客吸引力が全く認められず、登録商標に類似する標章を使用することが第三者の商品の売上げに全く寄与していないことが明らかなときは、得べかりし利益としての実施料相当額の損害も生じていないというべき」として当該規定の適用を認めないとする最高裁判決がある<sup>162</sup>。したがって、不使用登録商標に基づくライセンス料相当額の請求は、事案毎に損害不発生の抗弁がなされる可能性がある。

---

<sup>156</sup> 商標法第36条。

<sup>157</sup> 「天の川事件」東京高判昭和30.6.28 高民集8巻5号371頁 昭和28年（ネ）第2096号。

<sup>158</sup> 「ポパイ事件」最判平成2.7.20 民集44巻5号876頁 昭和60年（オ）第1576号。

<sup>159</sup> 「ダイケン事件」大阪地判昭和54.9.14 昭和53年（ワ）第2295号。

<sup>160</sup> 小野昌延『商標法概説 第2版』286頁 有斐閣 1999年。

<sup>161</sup> 「UNO PER UNO 事件」大阪高判平成17.7.14 最高裁HPから入手可能 平成17年（ネ）第248号。

<sup>162</sup> 「小僧寿司事件」最判平成9.3.11 民集51巻3号1055頁 平成6年（オ）第1102号。

### ③ 不使用登録商標に基づく異議申立及び無効審判

不使用登録商標に基づく異議の申立及び無効審判の請求については、当該登録商標が不使用による取消事由を有する場合であっても、その不使用の事実が勘案されることはなく、その請求自体は何ら制限されていない。

## （３）現行法上の論点

### （ｉ）不使用登録商標による権利行使制限の必要性について

「登録主義」を採用する現行法において、「使用主義」的要素を取り入れて不使用登録商標に基づく権利行使を制限するとした場合、その抗弁を認めた後であっても形式的に不使用登録商標が残り同一又は類似の商標が並存してしまうという問題がある。そうした問題があるとしても、不使用登録商標対策として不使用登録商標による権利行使について制限する必要があるか<sup>163</sup>。

### （ii）不使用の抗弁を認める範囲

制限するとした場合、異議申立、無効審判あるいは侵害訴訟のいずれの範囲において認めるのが適当か。

---

<sup>163</sup> 日本知的財産協会からの意見書、日本弁理士会からの意見書（産業構造審議会知的財産政策部会第7回商標制度小委員会（平成16年7月13日）における資料）において、不使用の抗弁についての意見が示されている。

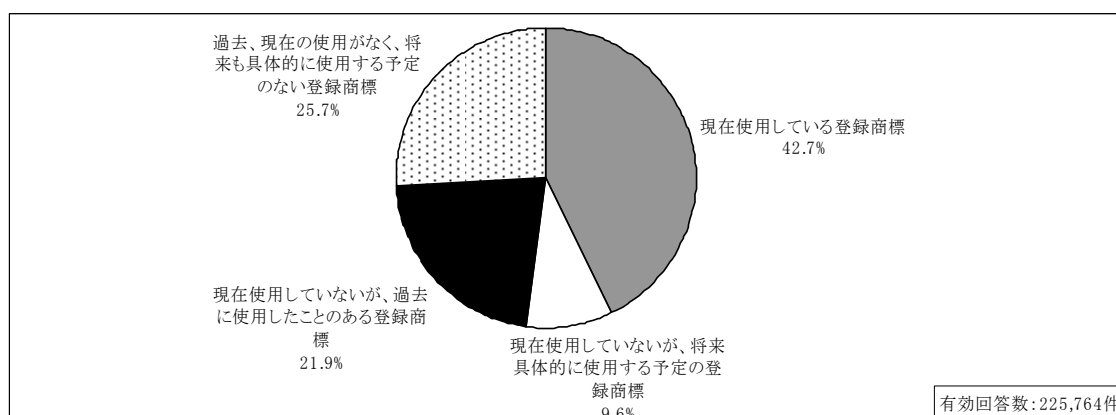
## 2. 企業における不使用登録商標に関する取組、保護のニーズについて

商標のうち、現在使用している登録商標の割合（指定商品・役務のうち一つでも使用しているもの）は、約 43%である。また一定期間不使用である商標権の権利行使の制限については、制限すべきではないと回答した企業が約 34%である。異議申立や無効審判での制限については、制限すべきではないとするのが約 40%である。他方、継続して3年以上不使用と思われる登録商標によって他者から権利行使又は警告を受けたことがある企業は、約 15%である。

### （1）国内企業アンケート調査結果（平成 18 年 8 ～ 9 月実施 約 2,400 社対象）

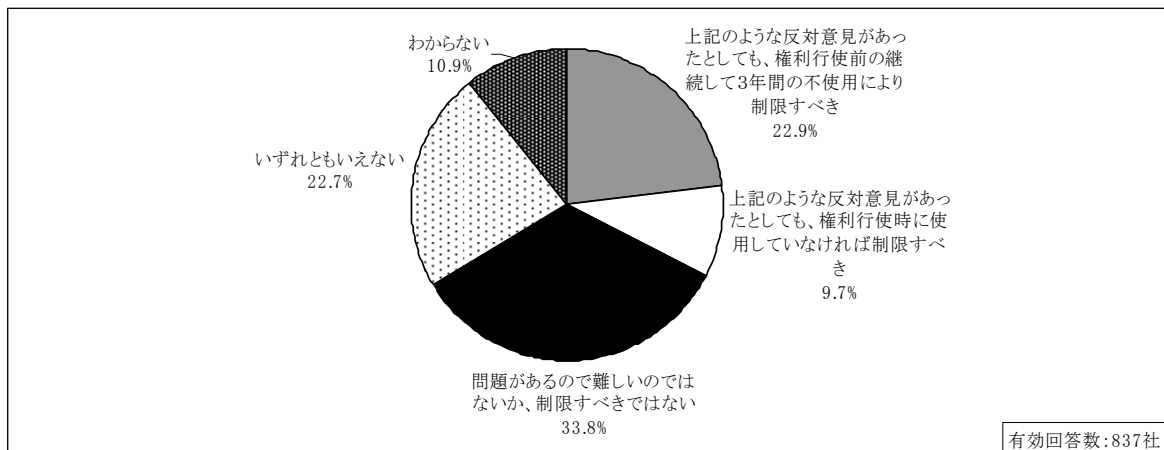
#### 質問項目（抜粋）

（i）商標のうち、使用している登録商標の割合（指定商品・役務のうち一つでも使用しているものは使用中とカウント）



- |                     |       |
|---------------------|-------|
| ① 現在使用している          | 42.7% |
| ② 将来も使用予定がない        | 25.7% |
| ③ 過去に使用したもの（現在使用なし） | 21.9% |

( ii ) 一定期間不使用である商標権について、権利行使の制限をすべきか。



- |                   |       |
|-------------------|-------|
| ① 権利行使の制限をすべきではない | 33.8% |
| ② 3年間の不使用により制限すべき | 22.9% |
| ③ いずれともいえない       | 22.7% |

<理由>

○ 3年間の不使用により制限すべき：

- ・「取消可能な状態」にある商標は「保護に値しない」と解せられ、このような商標による権利行使は認めるべきではない。
- ・3年以上使用していないということは、それ以降も使用する確率は極めて低いため。ただし、3年という期間の妥当性については検討すべき。

○ 権利行使時に使用していなければ制限すべき：

- ・基本的には、一定期間不使用の商標については権利行使を制限すべきだが、商標の実際の使用（対象商品の販売）までの期間が長い業種（行政機関の許認可を要する医薬品等）もあり、画一的な制限は難しいと考える。

○ 制限すべきではない：

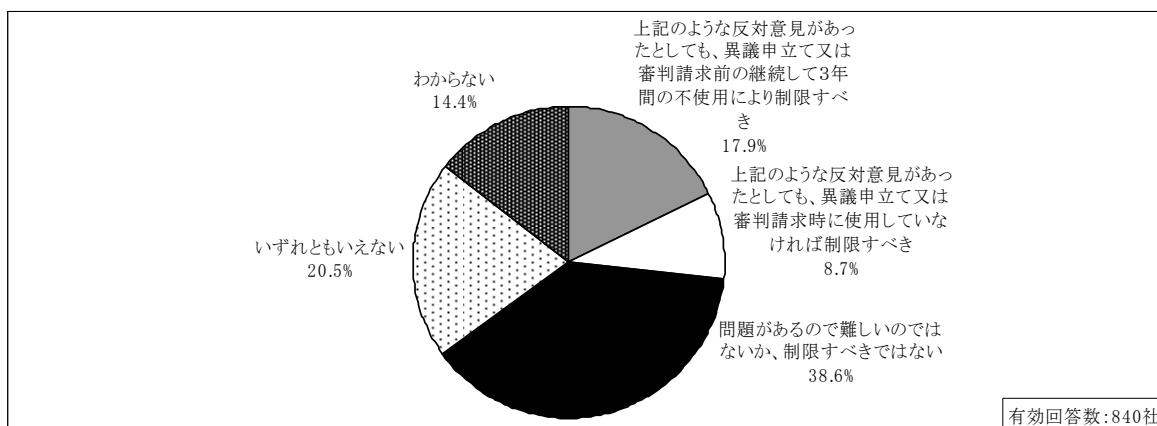
- ・費用をかけて権利を取得した商標については、権利期間が10年であるという前提の下に運用すべき。
- ・将来的な事業展開に支障を来す可能性があるため。
- ・他社による類似商標使用を防ぐ意味での登録が、実質的に無意味になるため。
- ・著名商標の保護が十分になされ得ない現状では、不使用商品・役務等についても登録を行う場合があるし、需要者の混同防止の観点からはそのような登録を維持させることにも意味はある。悪質な権利行使に対しては、権利濫用等の一般法理でも対応は可能である。
- ・制限をしなくても不使用登録商標による権利行使の実効性は低いと思われ、むしろ登録主義とのバランスを考えると明文上の制限は難しいと思う。

- ・ 商標の登録費用を高くする等して、不使用登録商標の増大自体を防止すればよいのではないか。

○ いずれともいえない：

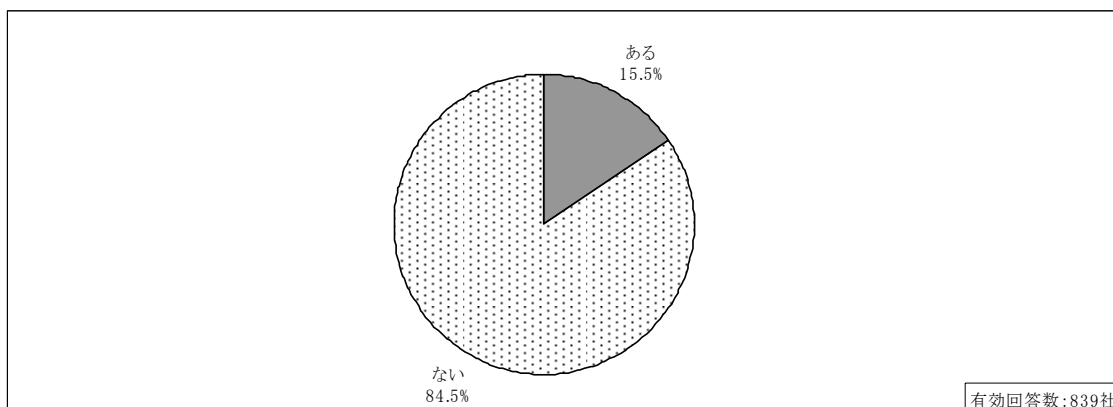
- ・ 権利を活用する観点からすれば、権利行使の制限を認めるべきではなく、個々の事情・事件で争えばよい。
- ・ 不使用取消審判で不都合があれば、導入してもよいのではないか。

(iii) 一定期間不使用である商標権について、異議申立や無効審判の制限をすべきか。



- |                         |       |
|-------------------------|-------|
| ① 意義申立又は無効審判の制限をすべきではない | 38.6% |
| ② いずれともいえない             | 20.5% |
| ③ 3年間の不使用により制限すべき       | 17.9% |

(iv) 他社から継続して3年以上不使用と思われる登録商標に基づき権利行使又は警告を受けたことはあるか。



- |               |       |
|---------------|-------|
| ① 警告を受けたことがない | 84.5% |
| ② 警告を受けたことがある | 15.5% |

## (2) 国内企業ヒアリング調査結果

(平成 18 年 7 月～平成 19 年 2 月 15 社からヒアリング)

### (i) 不使用登録商標に基づく権利行使について

- 原則不使用登録商標に基づく権利行使は行わない。また、使用予定のない商標は、原則として存続期間満了日に放棄する。不使用登録商標は整理すべきであり、その効力も制限すべきと考えるが、実際に不使用登録商標に基づく権利行使を受けた事例は無く、また、特段大きな被害を蒙ったことは無い。(化学品製造会社)

### (ii) 出願時における指定商品・役務について

- 基本的には、実際に使用する商標を使用する商品・役務に限定して出願している。不使用になった商標は、放棄している。(スポーツ用品会社)
- 将来のビジネス展開を考えると、出願時に、実際に使用する指定商品・役務を絞り込むことはリスクを伴う。他方、不使用登録商標を事後的に減らすためには、不使用登録商標を保有することがデメリットとなるような制度（更新登録時の費用を上げる等）の導入が考えられるのではないかと<sup>164</sup>。(飲料食品会社)
- インターネットなど、近年通信業界の事業領域の発展は著しく、出願に際しては将来の事業計画なども勘案して慎重に指定商品・役務を検討している。また、商標的使用に該当する各事業の指定商品・役務の考え方についても、事例を検証しながら検討をしている。このように権利化を堅持する一方、通信業界は個人で事業を営むことは基本的でないため、不使用登録商標にもかかわらず第三者が権利行使をしてくる可能性は否めないが、現在そのような事例は特に頻発しているわけではない。(通信事業会社)

### (iii) 不使用取消審判について

- 出願時に先行登録商標が存在する場合には、①商標そのものの変更、②相手方とライセンス交渉などを行う。不使用取消審判は、商品サイクルなどを考慮すると、決着までに時間がかかるので、ほとんど利用していない。(スポーツ用品会社)
- 過去に他社から不使用取消審判を提起されたことはあるが、不使用登録商標であったため、特に対応はせず放置した。(運送会社)

<sup>164</sup> 更新登録申請料は、151,000 円×区分数。分納した場合は、前期・後期各支払いが、101,000 円×区分数。(2006 年 4 月 1 日現在)。

### 3. 諸外国における不使用登録商標対策について（茶園委員）

#### （1）欧州

欧州における商標の保護については、各国の国内商標法による保護と、共同体商標規則による欧州共同体全域に及ぶ共同体商標の保護の2種類の保護制度が存在している。欧州共同体加盟国の国内商標法は、1988年に採択された商標指令により調和が図られている。

#### （1）－1 欧州共同体商標規則

1993年に策定された共同体商標規則<sup>165</sup>は、欧州共同体全域に及ぶ共同体商標の保護制度を創設するものである<sup>166</sup>。共同体商標規則前文第9項は、不使用登録商標に関して、「商標が現実使用されている場合でなければ、共同体商標を保護し、又は共同体商標との関係において、共同体商標よりも前に登録されていた商標を保護するための正当性は無い。」と定めている。そして、抵触する先行商標が不使用の場合の異議事由・無効事由、商標の不使用取消及び侵害手続における不使用登録商標の権利行使に関して、不使用登録商標に関する規定が設けられている。

##### （i）共同体商標の使用

共同体商標規則第15条は、共同体商標の使用について、以下のように規定している。  
「(1) 共同体商標は、保有者が、登録後5年の期間内に、共同体において、共同体商標の登録されている商品・役務について、共同体商標の誠実な (genuine) 使用をしていなかった場合、又はそのような使用が5年の期間中継続して中止されていた場合には、不使用について正当な (proper) 理由があるときを除き、本指令に定める制裁に服する。

(2) 次に掲げるものも、第1項の使用を構成する。

(a) 登録された形態における商標の識別性を変更しない構成部分が異なる形態における共同体商標の使用

(b) 専ら輸出を目的として共同体において商品又はその包装に共同体商標を付すこと

(3) 保有者の同意を得た共同体商標の使用は、保有者による使用を構成するとみなされる。」

<sup>165</sup> Council Regulation (EC) No.40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark, OJ L11, 14.1.1994, p.1. この共同体商標規則は、2004年に改正された。Council Regulation (EC) No.422/2004 of 19 February 2004 amending Regulation (EC) No.40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark (Text with EEA relevance), OJ L70, 9.3.2004, p.1.

<sup>166</sup> 共同体商標規則を紹介する邦語文献として、飯田幸郷『欧州共同体商標制度新講』（発明協会、1997年）。

(ii) 抵触する先行商標が不使用の場合

①共同体商標規則においては、OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market (trade marks and designs)) は、出願商標が識別性を欠く等の絶対的事由 (第 7 条) を審査し、その事由が存在する場合には、当該出願を拒絶する (第 38 条)。他方、出願商標と同一又は類似しているために混同のおそれを生じる先行商標が存在するという相対的事由については、OHIM は職権では審査せず (第 74 条第 1 項参照)、当該先行商標の保有者が異議を申し立てて初めて審査され、その事由が存在する場合には、出願商標は登録されないことになる (第 8 条)。すなわち、先行商標との関係は、異議を待って審査されることとなる。

異議の審査において、出願人が請求するときは、異議を申し立てた先行共同体商標の保有者は、先行共同体商標が、共同体商標出願の公告日において 5 年以上登録されている場合には、(a) 当該公告日前 5 年の期間内に、共同体において、登録されている商品・役務であって、自己の異議を正当化するものとして引用しているものについて、誠実な使用がなされていることの証拠、又は、(b) 不使用について正当な理由があることの証拠を提出しなければならない。この証拠が無い場合には、異議は却下される。先行共同体商標が登録されている商品又は役務の一部についてのみ使用されている場合には、異議の審査においては、その商品又は役務の一部についてのみ登録されているものとみなされる (第 43 条第 2 項<sup>167</sup>)。

すなわち、共同体商標は、それと抵触する先行商標があっても、当該先行商標が不使用であれば、登録されるということになる。第一審裁判所 (the Court of First Instance) の判決では、「先行商標は、商標出願に対する異議において用いられる場合には誠実な使用がなされていたものでなければならないという要件の根拠は、二つの商標の間の紛争の数を、市場における商標の現実的機能から生じる健全な経済的理由が無い場合に限ることである。」と述べられている<sup>168</sup>。

②抵触する先行商標が存在することは、上記のように異議事由であると共に、無効事由でもある (第 52 条第 1 項)。共同体商標は、無効事由があるときは、OHIM への申請より、又は侵害手続における反訴に基づき、無効と宣言される。無効になると、共同体商標は、最初から本指令に定める効果を有しなかったものとみなされる (第 54 条第 2 項)。

抵触する先行商標が存在するという無効事由に基づく OHIM への無効宣言の申請は、先行商標の保有者が行うことができる (第 55 条第 1 項 b 号)。この無効事由の審査においては、異議の審査と同様に、「共同体商標の保有者が請求するときは、無効手続の当事者となっている先行共同体商標の保有者は、先行共同体商標が、無効宣言の申請日において 5 年以上

<sup>167</sup> 第 43 条第 3 項は、同条第 2 項を国内商標に準用する。

<sup>168</sup> Case T-174/01 Goulbourn v OHIM ; Case T-334/01 MFE Marienfelde v OHIM.

登録されている場合には、当該申請日前5年の期間内に、共同体において、登録されている商品又は役務であって、自己の申請を正当化するものとして引用しているものについて、誠実な使用がなされていることの証拠、又は、不使用について正当な理由があることの証拠を提出しなければならない」。また、共同体商標出願が公告された日において先行共同体商標が5年以上登録されている場合は、先行共同体商標の保有者は、上記に加えて、第43条第2項所定の条件が当該日において満たされていることの証拠を提出しなければならない。この証拠が無い場合には、無効宣言の申請は却下される。先行の共同体商標は、登録されている商品・役務の一部についてのみ使用されている場合は、無効宣言の申請の審査においては、その商品・役務の一部についてのみ登録されているものとみなされる。(第56条第2項<sup>169)</sup>)。

つまり、抵触する先行商標が存在することを理由に共同体商標が無効となるには、当該先行商標は、共同体商標出願の公告日において不使用でなく、かつ、無効宣言の申請日において不使用でないものでなければならない。

### (iii) 商標の不使用取消

共同体商標は、第50条第1項各号所定の取消事由がある場合には、OHIMへの申請により、又は侵害手続における反訴に基づき、取り消される。取り消されると、共同体商標は、取消申請がされた日又は反訴の日から、本指令に定める効果を有しなかったものとみなされる(第54条第1項)。取消申請は、何人もすることができる(第55条第1項a号)。

商標の不使用は取消事由であり、「商標が、継続して5年間、共同体において、登録されている商品又は役務について、誠実な使用がなされておらず、不使用についての正当な理由が無い場合」に、共同体商標の保有者の権利は取り消される。もっとも、5年の期間が満了してから申請又は反訴がなされるまでの間に、商標の誠実な使用が開始又は再開した場合には、何人も、共同体商標における保有者の権利が取り消されるべきであると主張することはできない。ただし、申請又は反訴がなされる前3月以内の使用の開始又は再開であって、早くとも継続して5年の不使用の期間が満了する日に始まったものは、使用の開始又は再開の準備が、保有者が申請又は反訴がなされるであろうということを知った後にのみ行われる場合には、無視される(第50条第1項a号)。共同体商標が登録されている商品・役務の一部についてのみ取消事由が存在する場合には、保有者の権利は、当該商品・役務についてのみ取り消される(第50条第2項)。

---

<sup>169</sup> 第56条第3項は、同条第2項を国内商標に準用する。

#### (iv) 侵害手続における不使用登録商標

前述したように、共同体商標は、無効事由又は取消事由がある場合には、侵害手続における無効宣言又は取消を求める反訴により、無効と宣言され又は取り消される。共同体商標の無効宣言又は取消を求める反訴については、共同体商標の侵害訴訟と共に、共同体商標裁判所（第 91 条）が専属管轄を有する（第 92 条）。

共同体商標規則第 95 条第 1 項は、「共同体商標裁判所は、共同体商標を、その有効性が被告によって取消又は無効宣言を求める反訴によって争われない限り、有効なものとして取り扱う。」と規定しているが、同条第 3 項では、侵害訴訟等において、反訴以外の方法で提出された共同体商標の取消・無効に関する抗弁は、被告が、共同体商標の保有者の権利が不使用により取り消され得ること、又は共同体商標が被告の先行権利に基づいて無効と宣言され得ることを主張する限りにおいて、許容されると定められている。よって、侵害訴訟における被告は、侵害が問題となる共同体商標の取消を求める反訴を提起することができることと共に、当該商標が取消事由を有することを抗弁として主張することができるのである。

#### (1) - 2 欧州共同体理事会商標指令

欧州共同体では、1988 年に、加盟国の国内商標法（の一部）を調和するために、商標指令が採択され<sup>170</sup>、加盟国においてこの指令に適合した国内商標法が制定されている。商標指令には、幾つかの不使用登録商標に関する規定が設けられているが、そのような規定の根拠として、同指令前文第 8 項は、次のように述べている。「共同体において登録され保護されている商標の総数、したがってそれらの間で生じる紛争の数を減少させるために、登録商標は実際に使用されていなければならない、使用されていない場合には、取り消されなければならないということを要求することは不可欠である。不使用の先行商標の存在に基づき商標が無効とされないことを規定することは必要であるが、加盟国は、これと同じ原則を商標の登録に関して適用すること、又は、抗弁により商標が取り消され得るものであることが認められる場合には、商標を侵害手続において成功裡に主張することができないことを規定することは自由である。これら全ての場合において、適用される手続ルールを確立することは加盟国にゆだねられる。」。

---

<sup>170</sup> First Council Directive No. 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, OJ L40, 11.2.1989, p.1.

### (i) 商標の使用

商標指令第 10 条は、「商標の使用」について定めているが、これは共同体商標規則第 15 条と同様のものである。第 10 条第 1 項は、(i) 保有者が、登録手続の完了日より 5 年の期間内に、加盟国において、登録されている商品・役務について、商標の誠実な使用<sup>171</sup>をしていなかった場合、又は、(ii) 保有者が、5 年の期間中継続して、そのような使用を中止していた場合には、不使用についての正当な理由があるときを除き、商標は、本指令に定める制裁に服する旨を規定している。同項は商標保有者による使用について定めているが、保有者の同意を得た使用は、保有者による使用とみなされる（同条第 3 項）。また、1 項の使用には、登録された形態における商標の識別性を変更しない構成部分に変更を加えた形態での使用が含まれ、専ら輸出を目的として商品・その包装に商標を付することが含まれる（同条第 2 項）。

### (ii) 抵触する先行商標が不使用の場合

商標の不使用に対する制裁として、商標指令第 11 条第 1 項・第 2 項は、抵触する先行商標との関係に基づく登録の拒絶又は無効の事由について規定している。すなわち、商標は、同一又は類似しているために混同のおそれを生じる先行商標がある場合には登録されず、登録されても無効と宣言されることになるが（第 4 条）、加盟国は、抵触する先行商標が第 10 条の要件を満たさない場合には、商標の登録は拒絶されず又は無効と宣言されないものとするができる。この場合、先行商標が登録されている商品・役務の一部についてのみ使用されているときは、その商品・役務の一部についてのみ登録されているものとみなされる（第 11 条第 4 項。後述する第 11 条第 3 項についても同様）。

抵触する先行商標の存在は、それが不使用であれば拒絶事由・無効事由とならないとすることは、加盟国に義務付けられているわけではなく、加盟国の裁量にゆだねられている。後述するドイツ法及びイギリス法では、先行商標が使用されていることが必要であると定められているが、フランス法は、先行商標の使用を求めているようである。

### (iii) 商標の不使用取消

商標指令第 12 条第 1 項は、「商標が、継続して 5 年間、加盟国において、登録されている商品又は役務について、誠実な使用がなされておらず、不使用についての正当な理由が無い場合」を、商標の取消事由としている。もっとも、5 年間不使用であり、かつ不使用

---

<sup>171</sup> 「誠実な使用」に関しては、Case C-40/01 Ansul BV v Ajax Brandbeveiliging BV, [2003] E. C. R. I -2439, [2005] 2 C. M. L. R. 36, ECJ ; Case C-259/02 La Mer Technology Inc v Laboratoires Goemar SA, [2004] F. S. R. 785, ECJ 参照。

についての正当な理由がなければ、商標が取消から免れないことになるのではなく、「5年の期間が満了してから取消申請がなされるまでの間に、商標の誠実な使用が開始し又は再開した場合には、何人も、商標における保有者の権利が取り消されるべきであると主張することはできない。」と規定されている。ただし、取消申請を斥けることを目的とする使用を排除するために、「取消申請がなされる前3月以内の使用の開始又は再開であって、早くとも継続して5年の不使用の期間が満了する日に始まったものは、使用の開始又は再開の準備が、保有者が取消申請がなされるであろうということを知った後にのみ行われる場合には、無視される。」と定められている。

商標が登録されている商品・役務の一部に関してだけ取消事由が存在している場合には、取消は、その商品・役務のみに及ぶことになる（第13条）。

すなわち、商標指令が定める商標の不使用取消は、共同体商標規則におけるそれと同じである。

#### （iv）侵害手続における不使用登録商標

商標指令は、侵害手続に関してほとんど定めていないが、第11条第3項は、不使用登録商標に基づく侵害手続に関して、「取消を求める反訴がなされる場合の第12条の適用を妨げず、加盟国は、抗弁として、商標が第12条第1項に従い取り消すことができると判断される場合には、当該商標を、侵害手続において成功裡に主張することができないと規定することができる。」と規定している。この規定によると、加盟国は、侵害訴訟における被告が、侵害が問題となる商標の取消を求める反訴を提起することができることと共に、当該商標が取消事由を有することを抗弁として主張し得ることを規定することができることになる。

### （1）－3 ドイツ

#### （i）商標の使用

ドイツ商標法は、「商標の使用」について、第26条に商標指令第10条と同様の規定を設けている。同条第1項は、「登録商標に基づく請求又はその登録の維持が商標が使用されていることに依存する場合には、当該商標は、商標保有者によって、国内において、その登録に係る商品又は役務について、誠実に(ernsthaft)使用されていなければならない。ただし、不使用について正当な(berechtigte)理由がある場合はこの限りでない。」と規定しており、同条第5項は、「登録日から5年以内の使用が必要とされる場合において、登録に対する異議が申し立てられているときは、登録日は異議手続の終結の日と読み替え

られる。」と規定している。

また、第 26 条第 2 項は、商標指令第 10 条第 3 項に対応して、「保有者の同意を得た使用は、保有者による使用とみなされる。」と、第 26 条第 3 項・第 4 項は、商標指令第 10 条第 2 項に対応して、「(3)登録された形態とは異なる形態における商標の使用であっても、その相違が商標の識別性を変更しない場合には、登録商標の使用とみなされる。第 1 文は、商標が使用されている形態においても登録されている場合であっても、適用される。(4)商品又はその包装に国内において商標を付すことは、当該商品が専ら輸出を目的とするものであっても、国内における使用とみなされる。」と規定している。

#### (ii) 抵触する先行商標が不使用の場合

①特許庁は、出願商標について絶対的事由（第 8 条）の有無を審査し（第 37 条）、そのような事由が存在しない場合に、出願商標を登録する（第 41 条）。出願商標と同一又は類似しているために混同のおそれを生じる先行商標が存在するという相対的事由（第 9 条）は、共同体商標規則と同様に職権では審査されず、登録後の異議手続において審査される。

先行商標の保有者は、登録商標が先行商標と同一である又は類似しているために混同のおそれを生じることを理由に、異議を申し立てることができるが（第 42 条）、相手方当事者が当該商標の使用を争ったときは、異議申立人は、(a) 自己の先行商標が異議申立の対象である商標登録の公告日より 5 年間以上前に登録されている場合は、その先行商標が、当該公告前 5 年の期間内に、第 26 条に従い使用されていたことを疎明しなければならない、(b) 不使用の 5 年の期間が登録の公告後に終了する場合は、その先行商標が、異議申立についての決定の前 5 年間に、第 26 条に従い使用されていたことを疎明しなければならない（第 43 条第 1 項）。異議の審査により、商標が、登録されている商品・役務の全部又は一部について抹消されるべきと判断される場合に、登録は全部又は一部について抹消される（同条第 2 項）。

②抵触する先行商標があることは、無効事由でもある（第 51 条第 1 項）。無効により登録が抹消されると、商標登録の効果は、最初から生じなかったものとみなされる（第 52 条第 2 項<sup>172</sup>）。ただし、先行登録商標が、後の商標の登録公告日において、第 49 条により取り消され得るものであった場合は、先行登録商標を理由として抹消することはできない（第 51 条第 4 項）。

先行登録商標の存在を理由とする抹消請求訴訟は、先行登録商標の権利の保有者が提起することができる（第 55 条第 2 項第 2 号）。この場合、被告が異議を申し立てたときは、先行登録商標の保有者は、(a) 先行登録商標が訴訟提起の時点で少なくとも 5 年間登録され

<sup>172</sup> 「無効事由が商標登録がされた商品又は役務の一部についてのみ存在する場合には、登録は、当該商品又は役務についてのみ抹消される。」（第 50 条第 4 項）。

ている場合は、訴訟提起前5年間に第26条に従って使用されていることを、又は、(b)訴訟提起後に不使用の5年の期間が終了する場合は、口頭弁論の終結前5年間に第26条に従って使用されていることを立証しなければならない。また、先行登録商標が、後の商標の登録の公告日において5年以上登録されていた場合は、被告が異議を申し立てたときは、原告は、当該日に先行登録商標が第49条第1項に基づき取り消されるべきものでなかったことも立証しなければならない(第55条第3項)。

すなわち、抵触する先行商標が存在することを理由に商標登録が抹消されるためには、共同体商標規則と同様に、当該先行商標は、商標登録の公告日において不使用でなく、かつ、抹消請求訴訟の提起時において不使用でないものでなければならない。

### (iii) 商標の不使用取消

商標登録の効力は、登録が取消によって抹消されると、抹消手続の提起の時点から生じなかったものとされる(第52条第1項)。商標の不使用は取消事由に当たり、第49条第1項は、「商標登録は、登録日から継続して5年間、当該商標が第26条に従い使用されていなかった場合は、取消請求により抹消される。しかしながら、この期間が終了してから抹消請求がなされるまでの間に、第26条に従った商標の使用が開始又は再開された場合は、商標の取消を請求することはできない。ただし、不使用の継続した5年の期間経過後であって、抹消請求前3月以内に開始又は再開された使用は、使用の開始又は再開の準備が、商標保有者が抹消請求がなされるであろうということを知った後にのみ行われたものであるときは、無視される。」と規定している。商標が登録されている商品・役務の一部についてのみ取消事由が存在する場合には、登録は、その商品・役務についてのみ抹消される(同条第3項)。

取消による抹消請求については、何人も裁判所において訴訟を提起することができる(第55条第2項第1号)。また、取消による抹消請求は、特許庁に対して行うこともできる(第53条第1項)。特許庁は、抹消請求がなされると、登録商標の保有者に通知し、この通知の送達後2月以内に登録商標の保有者が異議を申し立てない場合は、登録は抹消される(同条第2項・第3項)。登録商標の保有者が異議を申し立てた場合には、特許庁はその旨を請求人に通知し、第55条に基づく訴訟を提起して抹消請求をしなければならないことを通知する(第55条第4項)。請求人が抹消請求訴訟を提起した場合においても、第49条第1項が定める3月の期間の計算にとっては、特許庁に対する抹消請求が基準となる(第49条第1項)。

#### (iv) 侵害手続における不使用登録商標

登録商標の保有者が侵害に基づく請求をする場合は、当該商標が請求の時点で少なくとも5年間登録されているときは、請求の基礎となる商品・役務について、請求前5年の期間内に、第26条に従った使用がなされていなければならない(第25条第1項)。原告は、侵害に基づく請求を訴訟において行う場合、被告の異議により、(a)当該商標が請求の時点で少なくとも5年間登録されているときは、その請求の基礎となる商品・役務について、訴訟の提起前5年の期間内に、第26条に従った使用がなされていることを立証しなければならず、(b)訴訟の提起後に不使用の5年の期間が終了するときは、口頭弁論の終結前5年の期間内に、第26条に従った使用がなされていることを立証しなければならない(第25条第2項)。

### (1) - 4 イギリス

#### (i) 商標の使用

イギリス法には、共同体商標規則やドイツ法とは異なり、商標の使用それ自体を定める規定は設けられていない。

#### (ii) 抵触する先行商標が不使用の場合

①出願商標と同一又は類似しているために混同のおそれを生じる先行商標が存在するという相対的事由(第5条)は、特許庁が職権で審査する拒絶事由<sup>173</sup>、異議事由そして無効事由である。

②異議手続においては、登録官は、以下の使用条件が満たされる場合でなければ、抵触する先行商標があることを理由に商標登録出願を拒絶することはできない(第6A条第2項)。(a)「出願の公告日に終了する5年の期間内に、先行商標が、保有者により又はその同意を得て、連合王国において、登録されている商品又は役務について、誠実に使用されていた場合」、(b)「先行商標がそのように使用されていなかったが、不使用について正当な理由がある場合」(同条第3項)。使用には、商標の識別性を変更しない構成部分に変更

---

<sup>173</sup> イギリス特許庁は、近時、相対的事由の取扱いを検討し(“Relative Grounds for Refusal : The Way Forward” <http://www.patent.gov.uk/about/about-consult/about-formal/about-formal-archiveresponse/about-formal-archive.htm>)、「登録官は、第5条所定の事由(相対的事由)に基づく異議が先行商標又はその他の先行の権利の保有者により異議手続において主張されない限り、当該事由に基づいて商標の登録を拒絶しない」ことに改正することを提案している(“Relative Grounds for Refusal : Proposed Legislative Changes” <http://www.patent.gov.uk/about/about-consult/about-formal/about-formal-current/consult-relativegrounds.htm>)。

を加えた形態での使用が含まれ、また、専ら輸出を目的として、商品・その包装に商標を付することが含まれる（同条第4項）。先行商標が登録されている商品・役務の一部についてのみ使用条件を満たす場合には、その商品・役務についてのみ登録されているものとして取り扱われる（同条第6項）。

異議申立人は、異議申立理由の陳述に、先行する商標が誠実に使用されていること又は不使用についての正当な理由があることの陳述（使用についての陳述）を含める（商標規則13(2)(e)）。使用についての陳述に記載された事項の真正性が出願人により否定される場合又は容認されない場合は、異議申立人は、使用についての陳述を裏付ける証拠を提出しなければならない（商標規則13C(1)(b)）。

③次に、商標登録の無効については、無効宣言は何人も申請することができ、その申請は、原則として、登録官又は裁判所のいずれに対しても行うことができる。ただし、当該商標に関する手続が裁判所に係属している場合は、申請は裁判所に対して行わなければならない、その他の場合で申請が登録官に対して行われたときは、登録官は手続のいずれの段階にあっても申請を裁判所に付託することができる（第47条第3項）。無効と宣言されると、商標登録はなされなかったものとみなされる（同条第6項）。商標が登録されている商品・役務の一部についてのみ無効事由が存在する場合には、商標はその商品・役務についてのみ無効と宣言される（同条第5項）。

抵触する先行商標があることは無効事由であるが（第47条第2項a号）、先行商標があっても、(7)先行商標の登録手続が無効宣言の申請日前5年の期間内に終了した場合、(i)先行商標の登録手続が当該日前に終了しなかった場合、又は(ウ)使用条件が満たされる場合、でなければ、商標登録は無効と宣言されない（同条第2A項）。上記の使用条件は、(a)「先行商標が、保有者により又はその同意を得て、無効宣言の申請日前5年の期間内に、連合王国内において、登録されている商品又は役務について、誠実に使用されていた場合」、又は、(b)「先行商標がそのように使用されていなかったが、不使用について正当な理由がある場合」に、満たされる（同条第2B項）。使用には、商標の識別性を変更しない構成部分に変更を加えた形態での使用が含まれ、また、専ら輸出を目的として、商品・その包装に商標を付することが含まれる（同条第2C項）。

無効宣言を求める登録官に対する申請に添付する申請理由陳述書には、先行する商標が誠実に使用されていること又は不使用についての正当な理由があることの陳述（使用についての陳述）が含まれる（商標規則33(2)(e)）。使用についての陳述に記載された事項の真正性が商標保有者により否定される場合又は容認されない場合は、申請人は、使用についての陳述を裏付ける証拠を提出しなければならない（商標規則33A(1)(b)）。

### (iii) 商標の不使用取消

商標の登録は、何人も取消を申請することができ、取消の申請は、原則として、登録官又は裁判所のいずれに対しても行うことができる。ただし、当該商標に関する手続が裁判所に係属している場合は、申請は裁判所に対して行わなければならない、その他の場合で申請が登録官に対して行われたときは、登録官は手続のいずれの段階にあっても申請を裁判所に付託することができる（第46条第4項）。商標登録が取り消された場合は、商標保有者の権利は、取消申請の日から消滅したものとみなされる（登録官又は裁判所が、それより早い日に取消事由が存在したと認めるときは、その日。同条第6項）。

商標の不使用は取消事由であり、第46条第1項a号・b号によると、商標の登録は、(a)「商標が、保有者により又はその同意を得て、登録手続の完了日後5年の期間内に、連合王国において、登録されている商品又は役務について、誠実な使用がなされておらず、不使用についての正当な理由が無い場合」、(b)「継続して5年間、そのような使用がなされておらず、不使用についての正当な理由が無い場合」に取り消される。もっとも、上記(a)(b)に掲げる使用が、5年の期間満了後で、取消申請がなされる前に開始又は再開する場合は、登録は取り消されない。ただし、5年の期間満了後であるが、申請がなされる前3月以内の、そのような使用の開始又は再開は、開始又は再開の準備が、保有者が申請がなされるであろうことを知った前に行われた場合を除き、無視される（同条第3項）。使用には、商標の識別性を変更しない構成部分に変更を加えた形態での使用が含まれ、また、専ら輸出を目的として商品・その包装に商標を付することが含まれる（同条第2項）。

### (iv) 侵害手続における不使用登録商標

侵害訴訟における被告は、侵害したと主張される商標の登録に無効事由・取消事由があることを抗弁として主張することができる<sup>174</sup>。

## (1) - 5 フランス

フランス知的所有権法には、抵触する先行商標が不使用である場合に関する規定はなく、よって、先行商標が使用されていなくても、後行の商標登録は無効となろう<sup>175</sup>。

第714-5条は、商標の不使用取消に関する規定であり、この規定によると、「正当な理由なく、商標を、継続して5年間、指定商品又は指定役務について、誠実に使用していない保有者は、その権利を取り消される。」、「5年を経過した後に開始又は再開される誠実な

<sup>174</sup> Kerly's Law of Trade Marks and Trade Name (14<sup>th</sup> ed. 2005) 398.

<sup>175</sup> Bomhard, Dormant Trademarks in the European Union – Swords or Damocles?, 96 TMR 1122, 1132 (2006).

使用は、それが取消請求前の3月以内に、保有者が当該請求の可能性を知った後に行われるものである場合には、請求の障害とはならない。」。ここでいう使用には、商標保有者の同意を得て行われる使用、商標の識別性を変更しない改変された形態における使用、専ら輸出を目的とする商品又はその包装に商標を付すことが含まれる。取消は、訴訟において利害関係人が請求することができる。請求が登録における商品・役務の一部にのみ関わる場合には、取消はその商品・役務にのみ及ぶ。

## (2) 米国

商標権は商標の使用により発生するという使用主義を採用しているアメリカ法では、商標の不使用に関し、商標の放棄(abandonment)という概念が存在する。商標法第45条では、以下の場合に、商標が「放棄」されたものとみなされると定義されている。「その使用が、使用を再開しない意思をもって停止している場合。再開しない意思は、状況から推測される。継続して3年間の不使用は、放棄の一応の証拠となる。商標の『使用』とは、通常の取引過程において行われる善意の(bona fide)使用をいい、単に商標における権利を留保するために行われるものではない。」。商標が一定期間使用されていなくても、再開の意思があれば、放棄されたことにはならないが、長期間の不使用は放棄の判断における有力な証拠である。

放棄された商標は、誰もが使用できるものとなり、放棄後に最初に使用した者が、後行の使用者に対して、それが使用を再開した元の使用者であっても、優先する<sup>176</sup>。

出願商標と混同を生じるおそれのある先行商標が存在することは拒絶事由・異議事由となるが、当該先行商標が放棄されていないことが条件となる(第2条(d))。また、商標が放棄されたことは、取消事由となる(第14条(3))。

侵害訴訟において、侵害されたと主張される商標が登録人によって放棄されたことは、抗弁事由となる(第33条(b)(2))。

## (3) 中国

### (i) 不使用登録商標の権利行使の制限と将来の商標使用との調整

中国商標法は登録主義・先願主義が基本であり<sup>177</sup>、登録後は不使用であっても、その登録が取り消されるまでは登録商標として保護される。他方、正当な理由がなく、継続

---

<sup>176</sup> ただし、放棄された商標を元の使用者以外の者が使用することは、需要者に対して元の使用者を連想させることがあるため、元の使用者以外の者による使用には、混同防止措置を講じることが必要となる場合がある。McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, § 17:2 ; Restatement (Third) of Unfair Competition § 30, comment a (1995).

<sup>177</sup> 商標法第29条、商標法实施条例第39条。

して3年間使用しなかった登録商標について、一定の手続を経てその登録を取り消すことができる<sup>178</sup>。登録商標権者に排他的使用権を認める目的は本来権利者がその登録商標を実際に使用することにあるところ、3年間という長期間にわたる不使用が発生すると、使用する意思が無いことの現れにとらえ、これ以上の独占状態を法で守る必要性はもはやなくなり、限られた商標の資源を公有の領域に戻すべきであり、よって、他人の選択と使用に寄与し、社会全体の利益につながる、と考えられている。

以下いずれかの行為があったときに商標権侵害が成立し、商標権者は権利行使することによって、侵害阻止費用も含み自ら受けた損害又は、侵害者が得た利益を商標侵害の賠償額として請求できる<sup>179</sup>。具体的には、

- ① 標権者の許可を得ずに、同一又は類似の商品にその登録商標と同一あるいは類似の商標を使用した場合
- ② 侵害商品を販売した場合
- ③ 登録商標を偽造、無断で製造し、あるいは偽造し、無断で製造した登録商標を販売した場合
- ④ 商標権者の同意を得ずに、その登録商標を付した製品を再度市場に投入した場合
- ⑤ 侵害幫助など、商標権者にその他の損害を与えた場合。

以上のいずれの場合においても、不使用登録商標であるにせよ、権利存続中であれば、なんら区別されることなく権利行使できる。

権利行使の調整規定に関し、登録商標は正当な事由が無いまま、継続して3年間又は3年以上使用しなかったとしても、商標局によって登録を取り消されない限り、その専用権は法によって守られ続ける（长沙罗茨鼓风机厂・山东章晃机械工业有限公司 VS. 山东省章丘鼓风机厂。2003-11-04 北京市高级人民法院）。

## （ii）不使用登録商標に基づく異議申立等の制限

継続して3年間使用しなかったことを理由に、商標登録取消を商標局に申し立てることができる<sup>180</sup>。商標局は商標登録人に取消の申立があった旨を通知し、商標登録人は同通知を受け取った日より2ヵ月以内に、商標使用の証拠資料又は不使用の正当な理由を提出しなければならない。期間内に使用の証拠資料を提出せず又は証明が無効であり、かつ不使用の正当理由が無い場合は、商標局はその登録商標を取り消すことになる<sup>181</sup>。なお、不使用の期間は取消を申し立てた日までの3年間であるが、正当な事由による時

<sup>178</sup> 商標法第44条、商標法实施条例第39条。

<sup>179</sup> 商標法第52条、第56条。商標法实施条例第50条。

<sup>180</sup> 商標法第44条。

<sup>181</sup> 商標法实施条例第39条。

効中断が可能である<sup>182</sup>。登録商標の権利者が、使用したことを立証する責任を負うが使用しなかった場合は正当な事由（自らの事情によらぬ不可抗力）による旨立証しなければならない。使用は、必ず同登録商標の指定商品又は役務における使用でなければならない。登録商標権利者の自らの使用である必要はなく、使用許諾を受けた者の使用でもいいが、使用許諾契約を結ぶこと自体は許諾者と被許諾者の間の行為に過ぎず商標本来の需用者に対する標章としての機能が働かないので、使用したことにならない。同様に、登録商標を譲渡することも商標的使用にならない。商標を広告宣伝することは使用行為に該当するが、広告商と交わした契約書のみでは不十分で、実際に履行した事実を裏付ける証拠が必要である<sup>183</sup>。

### （iii）不使用登録商標に基づく権利制限の判例

中国粮油（集团）有限公司 vs. 北京嘉裕东方葡萄酒有限公司事件が挙げられる（最高人民法院 2005 民三终字第 5 号。2006 年 8 月 10 日判決日）。

中粮公司是文字商標「长城」（第 1447904 号。2000 年 9 月 21 日に登録を受け、指定商品は第 33 類葡萄酒を除く酒類）等の自社登録商標に基づいて、他社の“嘉裕长城+図”商標（第 1502431 号。2001 年 1 月 7 日に登録、指定商品は第 33 類の葡萄酒等の酒類）は、類似商品において混同・誤信を招いた類似商標に当たり、その使用によって受けた損害を請求し、第一審では認められた。この点、第二審の最高人民法院では、中粮公司是最近 3 年間の使用状況及び知名度の関連証拠を提出しなかったことを理由に、同「长城」商標に対して混同誤認を招いたという第一審の認定を覆した。

### （iv）継続して 5 年以上使用されていない登録商標に基づく権利行使

3 年間の不使用に基づく登録取消制度の唯一の例外は、正当な理由がある場合である。

「正当な事由」に関する明確な規定は無いが、商標登録権者の外部事情に起因する不可抗力（例えば政府の産業政策の変更）に限ると通常解されている。したがって、著名商標であつたとしてもこの例外に該当せず、また、会社の再編や改廃による名称変更も例外に当たらない<sup>184</sup>。「継続して 5 年以上」の使用中止が発生した場合において、権利行使又は異議申立が認められるためには、正当な事由による使用中止が発生し、時効中断によってこれまで正当な事由がなかった不使用は 3 年未満であることを立証することが必要であるが、先例は無い。登録商標のうち不使用登録商標の占める割合について統計が発表されたこと

<sup>182</sup> 商標法实施条例第 39 条。被申立人は主張すれば良く、立証責任は無い。

<sup>183</sup> 健康第一有限公司 VS. 中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（北京市高级人民法院 2006 年 4 月 21 日）。

<sup>184</sup> 商標法第 44 条、商標法实施条例第 39 条。

はないが、上海周辺の地方では、登録商標のうち、不使用登録商標、実際に使用されている登録商標及び、防御・予備用の登録商標はそれぞれ1／3を占めるとの報道がある<sup>185</sup>。

---

<sup>185</sup> 文滙報 2006/06/08 記事（タイトル：登録商標は三分の一が「冬眠中」）。

#### 4. 諸外国と我が国における不使用登録商標対策の比較考察（茶園委員）

##### （1）不使用登録商標の権利行使

第3節において述べたように、共同体商標規則やドイツ法、イギリス法では、不使用の抗弁が認められ、不使用登録商標の権利行為は認められない。また、アメリカ法では、商標が放棄されたことは抗弁となる。これに対して、フランス法及び中国法では、不使用の抗弁は認められておらず、不使用登録商標の権利行使が許されるようである。

我が国法では、不使用の抗弁は定められていない。裁判例には、不使用登録商標の権利行使を権利濫用と判断したものがあるが<sup>186</sup>、商標が不使用であるという事情だけでは、その権利行使が権利濫用となるとは解されていない。差止請求に関しては、例えば、大阪高判昭和56年2月19日無体裁集13巻1号71頁〔天井材事件〕は、「被告は、原告において長期間使用していない本件登録商標(6)ないし(12)に基づき本訴の如き請求をするのは権利の濫用であるというが、不使用登録商標権の行使が直ちに権利濫用となると解すべき理由はなく、その他本件に顕出された全証拠によって認め得る諸般の事情を検討しても、原告の本訴請求を権利の濫用とすべき事情は認められない。」と述べている<sup>187</sup>。

損害賠償請求に関しても、商標が使用されていない場合には、商標法第38条第1項・第2項は適用されないが、同条第3項の適用は認められている。ただし、最判平成9年3月11日民集51巻3号1055頁〔小僧寿し事件〕は、「登録商標に顧客吸引力が全く認められず、登録商標に類似する標章を使用することが第三者の商品の売上げに全く寄与していないことが明らかなときは、得べかりし利益としての実施料相当額の損害も生じていないというべきである」として、同項の適用を否定した<sup>188</sup>。これに対して、UNO PER UNO 事件（大阪高判平成17年7月14日（平成17年(ネ)248号））は、登録商標に商標権者の業務上の信用に結びついた顧客吸引力があるとは言えないが、登録商標に類似する商標自体に顧客吸引力があり、その使用が侵害者の商品の売上げに寄与していたことを理由に、第38条第3項に基づく損害賠償請求を認容した<sup>189</sup>。

我が国法にも、共同体商標規則等のような不使用の抗弁を認めるべきであろうか<sup>190</sup>。国

<sup>186</sup> 東京地判平成11年4月28日判時1691号136頁〔ウイルスバスター事件〕。東京高判昭和30年6月28日高裁民集8巻5号371頁〔天の川事件〕では、長期間不使用であった登録商標に基づく権利行使が、その行使には商標権者によって使用されていたが、権利濫用と判断された。

<sup>187</sup> 東京地判昭和63年2月12日判時1272号127頁〔VOGUE事件〕も参照。

<sup>188</sup> 同様に、実施料相当額の損害が発生していないとして、損害賠償請求を棄却した裁判例として、名古屋地判平成13年11月9日判タ1101号254頁〔JAM JAM事件〕、神戸地判平成11年2月10日（平成8年(ワ)2094号）〔MARCHE事件〕。

<sup>189</sup> 大阪地判平成17年12月8日判時1934号109頁〔中古車の110番事件〕、大阪地判平成16年12月27日（平成14年(ワ)1919号・2526号・3437号・8537号・10909号）〔クレイジーレーサー事件〕も参照。

<sup>190</sup> 渋谷達紀『知的財産法講義Ⅲ』（有斐閣、2005年）299頁は、不使用取消審判請求の「予告登録日前になされた登録商標の無断使用は、その時点において商標は登録取消に適した状態にあったとはいえ、商標権を侵害することになる。この結果を避けるためには、商標権の消滅日を予告登録日から3年前まで遡及させる立法を行えばよいが、解釈論としても、取消に適した状態にある商標権の行使を権利濫用とする見解……が成り立ちうる。」と述べている。

内アンケート結果によると、「一定期間不使用である商標権について、権利行使の制限をすべきか」という質問に対して、「権利行使の制限をすべきでない」との回答が 33.8%、「3年間の不使用により制限すべき」との回答が 22.9%、「いずれともいえない」との回答が 22.7%となっており<sup>191</sup>、不使用の抗弁に対するニーズは大きいとは言えないようである。そのため、以下は、不使用の抗弁を認めるとした場合の問題点の検討という意味合いのものとなる。

商標の不使用は取消審判において審理される事由であるが、商標法第 39 条は、「特許が特許無効審判により無効とされるべきものと認められるときは」当該特許権を行使することができない旨を規定する特許法第 104 条の 3 を準用しており、侵害裁判所は商標登録無効審判において審理される無効事由を審理することができるのであるから、取消事由を審理することが許されることはあり得ないということにはならないであろう。また、特許法第 104 条の 3 の新設を促した最判平成 12 年 4 月 11 日民集 54 卷 4 号 1368 頁〔キルビー事件〕は、侵害裁判所が「特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができると解すべきであり、審理の結果、当該特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止、損害賠償等の請求は、特段の事情が無い限り、権利の濫用に当たり許されないと解するのが相当である」と述べたが、その理由として、「(1)このような特許権に基づく当該発明の実施行為の差止め、これについての損害賠償等を請求することを容認することは、実質的に見て、特許権者に不当な利益を与え、右発明を実施する者に不当な不利益を与えるもので、衡平の理念に反する結果となる。また、(2)紛争はできる限り短期間に一つの手続で解決するのが望ましいものであるところ、右のような特許権に基づく侵害訴訟において、まず特許庁における無効審判を経由して無効審決が確定しなければ、当該特許に無効理由の存在することをもって特許権の行使に対する防御方法とすることが許されないとすることは、特許の対世的な無効までも求める意思の無い当事者に無効審判の手続を強いることとなり、また、訴訟経済にも反する。さらに、(3)特許法第 168 条第 2 項は、特許に無効理由が存在することが明らかであって前記のとおり無効とされることが確実に予見される場合においてまで訴訟手続を中止すべき旨を規定したものと解することはできない。」ことを挙げているが、この 3 点は、不使用登録商標の権利行使にも当てはまると言えないではない。

これに対して、不使用取消審判制度を改善した平成 8 年改正法の策定過程においては、不使用の抗弁が議論されたが、以下の理由から採用されなかったとされる。(i)「我が国の商標制度は権利の安定性の観点から登録主義を採用しており、登録された商標は審判により取消又は無効とされるまでは安定した権利として保有できる建前となっているところ、侵害訴訟において被告に不使用の抗弁権を認める等の不使用登録商標の権利行使制限の措

---

<sup>191</sup> 本報告書 93 頁。

置を導入した場合には、商標権者が登録商標を使用していなければ、他人による当該登録商標の使用を差し止めることができなくなり、商標権自体が非常に不安定なものとなる。また、登録簿に公示されている権利者と実際に商標を使用している者が異なる等、登録主義をあまりにも形骸化することになり、需要者に混乱を生じるおそれすらある」。(ii)「さらに、商標権が取消適格にあるかどうかについては、極めて専門的な判断を伴うことから、特に特許庁に専門的な部局を設けてここに一次的判断権が与えられているところ、このような法制の下で裁判所にも同等の判断権を与えることは、双方の判断が食い違ったときに混乱が生じるおそれがある」<sup>192</sup>。

しかしながら、前述したように、現在、無効事由は裁判所によっても判断できるようになっており、取消事由は、無効事由とは異なり、上記(i)・(ii)を理由に特許庁がまず判断すべきとすることは説得的ではない。特に上記(ii)に関しては、商標が使用されているかどうかは、むしろ無効事由よりも、裁判所が容易に判断できるものであろう。

他方、商標の不使用という取消事由は、無効事由とは異なり、商標権者が使用することによって解消され得るものであり、そのために、商標権者が訴え提起時には当該商標を使用していなくても、被告が不使用の抗弁を主張するのを待って事実審の口頭弁論終結時まで使用をすればこの抗弁は成り立たなくなるから、この抗弁を認める意義は大きくないであろう<sup>193</sup>。そして、不使用の抗弁により商標権者の権利行使できないこととなっても、当該商標権は消滅するわけではなく、その後に当該商標の使用が行われた場合、法律関係が複雑化するおそれがある。

この点に関し、共同体商標規則等は、不使用の抗弁を認めているが、それと共に、侵害訴訟において不使用取消を反訴で請求できると定めている。侵害裁判所が不使用登録商標を取り消すことができる場合には、上記の問題は生じないこととなる<sup>194</sup>。そのため、我が国において、不使用登録商標の権利行使を制限しようとするのであれば、当該商標をめぐる法律関係の錯綜を避けるために、不使用の抗弁を認めるだけではなく（あるいは、認めるのではなく）、不使用取消を、特許庁のみならず、裁判所も行うことができるようにすることが適切であるように思われる<sup>195</sup>。

あるいは、商標がいったん不使用により取り消され得るものとなれば、その後に使用されても当該商標に対しては不使用の抗弁を主張することができるとするならば、上記の問

<sup>192</sup> 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編『平成8年改正工業所有権法の解説』（発明協会、1996年）68頁。

<sup>193</sup> 竹田稔『知的財産権侵害要論〔特許・意匠・商標編 第4版〕』（発明協会、2003年）681頁。

<sup>194</sup> 本委員会のイギリス法に関する調査依頼に基づき提出された、Carboni, Questionnaire Survey in relation to Trade Marks for the Institute of Intellectual Property and the Japan Patent Office : UK Response (2006) 49では、登録商標の侵害に基づく差止請求が不使用の抗弁により棄却された後、当該商標が使用された場合に関する質問に対して、このような場合が通常生じることはなく、「侵害訴訟における被告が、商標が不使用であることに基づいて防御する場合には、被告が反訴により、当該商標の不使用による取消請求を加えない理由は無い。なぜなら、これは、単に抗弁としての文書の最後に幾つかのパラグラフを追加する問題にすぎないからである。」と述べられている。

<sup>195</sup> なお、竹田・前掲注193、681～682頁は、不使用取消を反訴で請求できるようにすることは、裁判所と特許庁の「権限配分に抵触し、制度の基本に関わる問題に直面する」と述べている。

題が生じることは阻止することができよう。この考え方は、アメリカ法における商標の放棄に類似したものであるが、不使用という事実だけで商標は登録されたままであっても実質的に取り消されたものとし、不使用取消審判は実質的な取消を形式的に確認するものと理解するものである。

要するに、不使用登録商標の権利行使を制限しようとするためには、不使用の抗弁を認めるだけでは適切でなく、不使用取消制度それ自体の変更も行われなければならないであろう。

なお、学説には、差止請求に関し、「商標権侵害訴訟と併行して不使用取消審判が請求された事案では、予告登録日との関係で多少問題が生ずる場合があるが、商標権侵害訴訟において相手方から不使用である旨主張されたのに対し、登録商標を使用している事実が立証（又は不使用につき正当な理由があることの立証）されない限り、裁判所は、登録商標権者の差止請求を権利濫用とし許されないとするのが考えられる」との見解が主張されている<sup>196</sup>。この見解によれば、侵害訴訟において不使用の抗弁を認めても、上記の問題が生じる可能性は少なくなるであろう。もっとも、不使用取消審判が並行している場合だけを対象とするのであれば、訴訟の中止（特許法第 168 条を準用する商標法第 56 条）で十分に対応できるように思われる。

ちなみに、不使用登録商標に基づく損害賠償請求に関しては、上記のような方策を採らなくても、小僧寿し事件判決の考え方を拡張し、不使用登録商標に広く及ぶように解すれば、損害賠償請求が認められない場合が多くなるが、このような解釈については、商標法第 38 条第 3 項の意義との関係が十分に検討されなければならないであろう。

## （２）抵触する先行商標が不使用の場合

第 3 節において述べたように、共同体商標規則やドイツ法、イギリス法では、抵触する先行商標が不使用の場合、出願商標が拒絶されず、登録商標が無効とならない。アメリカ法においても、抵触する先行商標が放棄されたものである場合には、同様となる。これに対して、フランス法及び中国法では、抵触する先行商標が不使用であるかどうかは問題とならないようである。

我が国法においては、抵触する先行商標が存在する場合には、それが不使用であっても、出願商標は拒絶され、登録商標は無効となる。また、先行商標が不使用であるためにその類似の範囲が狭まるということもないと解されている<sup>197</sup>。

<sup>196</sup> 光石俊郎「不使用登録商標に基づく権利行使について」日本工業所有権法学会年報 20 号 99、117 頁（1997 年）。

<sup>197</sup> 平尾正樹『商標法（第 1 次改訂版）』（学陽書房、2006 年）61～62 頁。知財高判平成 17 年 10 月 26 日（平成 17 年（行ケ）10418 号）〔メバスタン事件〕は、引用 E、F 商標が現実に使用されていないために本件商標と相紛れることがない旨の原告の主張に対して、「商標法第 4 条第 1 項第 11 号にいう先願の『他人の登録商標』は、後願の同一又は類似商標の出願時（査定時）において、現に有効に存在しているものであれば足り、現実に使用されていることを必要とするも

では、我が国法でも、共同体商標規則等のように、先行商標が不使用であることを問題とすべきであろうか。国内アンケート調査によると、「一定期間不使用である商標権について、異議申立や無効審判の制限をすべきか」という質問に対して、「権利行使の制限をすべきではない」との回答が 38.6%、「3 年間の不使用により制限すべき」との回答が 17.9%、「いずれともいえない」との回答が 20.5%となっており<sup>198</sup>、この点に関するニーズも大きいとは言えない。

我が国の商標登録出願の審査においては、絶対的事由と共に相対的事由も職権審査が行われているところ、抵触する先行商標が不使用かどうかを特許庁が職権で審査することとすると、審査の負担が増大するという問題が生じる。この問題を回避する方法として、イギリス法のように、先行商標が不使用かどうかは、特許庁が職権で審査する場合には問題とせず、異議手続や無効手続においてだけ問題とする方法や<sup>199</sup>、共同体商標規則やドイツ法のように、相対的事由は職権で審査しないことにするものが考えられるが、いずれも審査の在り方を大きく変更するものとなる<sup>200</sup>。

また、抵触する先行商標が不使用であれば、後願の商標登録出願を排斥しないとすると、相類似する複数の商標が登録されることとなり、登録された複数の相類似する商標の関係が問題となる。すなわち、先願の A 商標が登録されているが不使用であった場合、A 商標に類似する後願の B 商標も登録されることになるが、A 商標の商標権者は B 商標の使用に対して商標権侵害を主張することができることになるか。反対に、B 商標の商標権者は A 商標の使用に対して商標権侵害を主張することができることになるか。

この点につき、ドイツ商標法第 22 条は、次のように規定している。

「(1) 商標又は取引上の表示の保有者は、後に登録された商標の登録の抹消請求が、以下の理由により、棄却された又は棄却されることになる場合には、その後に登録された商標の登録されている商品又は役務についての使用を差し止める権利を有しない。

1. (省略)

2. 先の商標の登録が、後の商標の登録の公告日において、取消事由又は絶対的拒絶事由により抹消され得るものであったこと (第 51 条第 4 項)

---

のではない。仮に、現実の使用の有無を取引の実情として考慮するとしても、その使用の蓋然性が否定できない以上、類似の商標を同一又は類似の商品に使用した場合に商品の出所について混同を生ずるおそれがあることは否定できず、商標法第 4 条第 1 項第 11 号該当性を否定することができないというべきであり、本件において、少なくとも引用 E、F 商標の使用の蓋然性を否定する事情を認めるに足りる証拠はないから、原告の主張は理由はない。」と述べた。

<sup>198</sup> 本報告書 94 頁。

<sup>199</sup> 前掲注 173 参照。

<sup>200</sup> 産業構造審議会知的財産政策部会「商標制度の在り方について」(2006 年 2 月) 29 頁は、「相対的拒絶理由について出願人以外の権利者からの異議申立により行政庁が審査を行う制度については、市場における出所混同のおそれの回避、商標選択の自由、コスト負担、権利の安定性等の観点から踏まえ、出願人、第三者、行政庁等の適切な役割分担や一般需要者の保護の在り方を含めて、その必要性について慎重に検討を行うことが適切であると考えられる」、異議申立や無効審判において申立を受けた側が要求した場合に、当該登録商標が一定期間使用されていることを証明しなければならないとすることについては、「異議待ち審査において効果を発揮する制度であり、現行の職権審査の下での必要性については慎重に検討を行うことが適切であると考えられる」と述べている。

(2)第1項に規定する場合、後の登録商標の保有者は、先の商標又は取引上の表示の使用を差し止めることはできない。」

すなわち、ドイツ法においては、A商標の使用とB商標の使用は並存することとなる。

イギリス法でも、商標法第11条第1項が「登録商標は、他の登録商標の登録されている商品又は役務についての使用によって侵害されない（ただし、第47条第6項（登録の無効宣言の効果）を参照）。」と規定しており、両商標の使用は並存することとなりそうである。もっとも、無効事由に関しては、共同体商標規則第56条第2項やドイツ商標法第51条第4項・第55条第3項とは異なり、出願の公告日前の使用が問題とされないため、A商標が、B商標の無効宣言申請前5年の期間内に使用されていれば、B商標の出願公告日5年の期間内に使用されていなくても、B商標の登録は無効となる。その場合には、A商標の商標権者はB商標の使用に対して商標権侵害を主張することができることになろう。

共同体商標規則においては、登録された相類似する商標の関係は明確に定められていない。第95条第3項は、侵害訴訟等において「反訴以外の方法で提出された共同体商標の取消又は無効に関する抗弁は、被告が、共同体商標の保有者の権利が不使用により取り消され得ること、又は共同体商標が被告の先行する権利（earlier right）に基づいて無効と宣言され得ることを主張する限りにおいて、許容される。」と規定しているが、A商標の商標権者がB商標の使用を商標権侵害と主張する訴訟においては、被告であるB商標の商標権者は「先行する権利」を有していないから、同項は適用されない。また、B商標の商標権者がA商標の使用を商標権侵害と主張する訴訟においても、B商標がA商標との関係で無効事由を有しない場合には、同項は適用されないことになる。よって、B商標の使用はA商標の侵害となり、A商標の使用はB商標の侵害となるように思われる。これに対して、ある学説は、登録が維持されながら、使用が禁止されるというのは不合理であるとして、第95条第3項の「取り消され得る（could be revoked）」を「取り消され得た（could have been revoked）」と読み替えて、B商標の出願の公告日前5年間のA商標の不使用を問題とすることにより、B商標が使用できるように解すべきであり、また、同項の「無効と宣言され得る（could be declared invalid）」を「創造的」又は「訂正的」に解釈することにより、A商標も使用できるように解すべきであると主張している<sup>201</sup>。

ドイツ法において明文で定められているように、また共同体商標規則に関する上記学説が主張するように、相類似する複数の商標の登録を認めるのであれば、それらの商標は使用できるものとすべきであろう。使用が禁止される商標の登録を認めることは無意味であるからである。もっとも、相類似する商標が並存することは、需要者が混同するおそれを惹起するものであり、需要者の保護の観点から問題がある。この点、欧州において、黙認の場合の並存が認められており（共同体商標規則第53条<sup>202</sup>、商標指令第9条、ドイツ商標

<sup>201</sup> Bomhard・前掲注175、1146-1148.

<sup>202</sup> 次のように規定している。「(1)共同体商標の保有者は、継続して5年間、共同体において後行の共同体商標が使用さ

法第 21 条、イギリス商標法第 48 条)、また、相対的事由に関しては、共同体商標規則やドイツ法では職権で審査されず、イギリス法ではいわゆるコンセント制度<sup>203</sup>が存在することからすると、相類似する商標の並存はそれほど深刻な問題ではないのかもしれない。

我が国において、抵触する先行商標が不使用であれば、後願の商標登録出願を排斥しないことにしようとするならば、相類似する商標の並存が需要者の利益に与える影響という問題を含めて、検討されなければならないであろう。

---

れていることを知りながら、その使用を黙認していた場合は、先行商標を基礎として後行の商標が無効であるとの宣言を申請することも、後行の商標が使用されている商品若しくは役務についての後行の商標の使用に反対することもできない。ただし、後行の共同体商標の登録が悪意で出願された場合は、この限りでない。(2) (省略)。(3) 第 1 項及び第 2 項に規定する場合は、後行の共同体商標の保有者は、先行の権利が後行の共同体商標に対して主張することができないとしても、先行の権利の使用に反対することはできない。」。

<sup>203</sup> 産業構造審議会知的財産政策部会・前掲注 200、24～27 頁参照。

## 5. 委員会における検討

委員会においては、不使用登録商標についての問題点、不使用登録商標の権利行使における抗弁の必要性及び不使用の抗弁を認める範囲について検討を行った。国内アンケート調査においては、一定期間不使用（継続して3年間）の場合に権利行使の制限をすべきとの積極的な意見は約23%、制限すべきではないとの意見が約34%で「不使用の抗弁」に対する企業のニーズはあまり高くない。欧州では侵害訴訟において登録商標の取消が行われるが、日本では登録取消を特許庁で行うことから、不使用の抗弁を侵害訴訟の中において認める制度的な理由が無いとの指摘がある。また、異議申立や無効審判において権利の制限をする場合、不使用登録商標が取り消されないにもかかわらず同一又は類似の商標の登録が有効となることから、並存登録制度につながるのではないかと指摘もあり、そうした問題をどう解決するかという点も含め慎重に検討すべきである。

### （1）不使用登録商標による権利行使制限の必要性について

不使用登録商標による権利行使に制限を加えることは、不使用登録商標を有するメリットを減少させ結果的に不使用登録商標の増加を抑制する効果が期待できる。しかしながら現行法は登録主義を採用し、差止請求権と損害賠償請求権のいずれにおいても権利行使制限規定が無いことから、形式的には不使用登録商標に基づいた権利行使は可能である。

この点、国内アンケート調査においては、一定期間不使用（継続して3年間）の場合に権利行使の制限をすべきとの積極的な意見は約23%であり、制限すべきではないとの意見が約34%であった。また実際に不使用と思われる商標に基づき権利行使又は警告を受けたと回答した企業は約16%であった。国内ヒアリング調査においては、実際の使用商品・役務に絞った出願をしている企業がある一方、将来のビジネス展開を考慮して権利範囲を広くして出願すると回答した企業もあった。登録商標の使用状況の内訳については、現在使用しているものが約43%、過去に使用した又は将来使用する予定のあるものが計約30%、全く使用していない、いわゆるストック商標が26%程度になっている。過去3年間に更新時期が来た登録商標についての更新状況は、更新登録を行ったものが46%、更新しなかったものが約48%で、約半数の商標において使用状況に合わせた商標の管理がなされている。また、不使用取消審判を請求したことがある企業が約20%であり、その理由として、ほぼ大半が自己の商標登録出願の審査で引例として用いられたことを挙げている。

不使用取消審判における商標権者による商標の使用の立証につき、取消請求に係る商品・役務のうち一つでも使用していることを立証すれば登録が維持されるという現行制度については、現行のままでいいという意見が半数である。不使用登録商標対策の一つとし

て、異議申立や無効審判の請求の制限をしてはどうかという問いについては、40%近くが「問題があるので難しいのではないか、制限すべきではない」と答えている。不使用登録商標に基づく権利行使や異議申立、無効審判等の制限が法律上なされた場合の商標管理の変化については、約60%の企業が、現行の商標管理と何ら変化することはないと回答をしている。

## （２）不使用の抗弁を認める範囲

### （い）侵害訴訟

不使用の抗弁が明文化されていない現行法において、登録商標に無効事由が存在する場合には、商標権の行使が権利濫用でありその請求が認められないとする裁判例がある<sup>204</sup>。不使用登録商標に基づいて周知商標の使用を禁止しようとした「天の川事件」や著名な漫画のキャラクターのポパイを表示した登録商標に基づいて、同漫画の著作権者の許諾の上で名称が付されている商品を差し止めようとした場合について、「客観的に公正な競争秩序を維持することが商標法の法目的の一つとなっていることに照らすと、客観的に公正な競争秩序を乱す」として、権利の濫用の枠組みの中で差止請求権の行使を認めないとした事例がある。

不使用登録商標に基づく損害賠償請求に関し「小僧寿し事件」では、登録商標である「小僧」は大阪市を中心とする近畿地区において「おにぎり小僧」として使用されていたものの、四国地域では全く使用されておらず、一般需要者において知名度がなく業務上の信用が化体されておらず、また顧客吸引力がほとんどなかったことを理由として、損害の発生を否定し実施料相当額の損害賠償請求を退けている<sup>205</sup>。他方、「UNO PER UNO 事件」においては、商標法第38条第3項の規定は、商標権者自らの登録商標の使用を前提としておらず、登録商標に商標権者の業務上の信用と結びついた顧客吸引力がなくとも、それ以外の理由で当該商標自体が顧客吸引力を有しているような場合には、これを潜在的な顧客吸引力という財産的価値として評価し、登録商標の使用料相当額を損害額として賠償請求できると判断している<sup>206</sup>。

これらの判例によれば、商標権の行使自体が権利濫用と評価される場合には、差止請求及び損害賠償請求のいずれも認められず、登録商標が不使用である場合には、当該商標自

<sup>204</sup> 「POPEYE 事件」 大阪地判昭 59. 2. 28 無体集 16 卷 1 号 138 頁。なお、物権的請求権の一般法である民法においては、外形的には権利の行使とみられる場合であっても、その行為が行われた具体的な状況と実際の結果に照らし、権利の行使として法律上認めることが妥当でないと判断されるときには権利の濫用法理を適用し、その効果として当該権利に基づく請求が棄却され、不法行為として損害賠償責任の責めを負うことがある（民法第1条第3項）。我が国で初めて権利濫用の法理を確立した判決として、宇奈月温泉事件（大判昭 10. 10. 5 民集 14 卷 1065 頁）がある。

<sup>205</sup> 登録商標と使用商標との類似性を否定していることから、差止請求も認められなかったと考えられる。

<sup>206</sup> 「UNO PER UNO 事件」、前掲注 161 参照。

体の財産的価値である顧客吸引力の有無によって実施相当料額が判断されていることから、不使用そのものは実施使用料相当額の請求の妨げとはならないと言える<sup>207</sup>。

比較法的には、欧州では侵害訴訟と登録商標の取消が裁判所においてなされる制度であることから、登録商標の不使用を侵害訴訟における抗弁としようが、反訴として一緒に審理しようが変わらないことになる。これに対し、日本では登録取消を特許庁で行うことから、侵害訴訟において不使用を反訴で争うことができず、不使用の抗弁を侵害訴訟の中において認める制度的な理由が無いとの指摘がある。また、不使用の抗弁を認めた場合でも、取消審判を請求して登録商標の取消をしない限り登録商標はそのまま形式的に存続することになり、権利者が再度その使用を再開すると問題の無い権利となる<sup>208</sup>。そのため不使用を理由として侵害訴訟において差止請求が棄却された場合でも、その後当該不使用登録商標の使用が再開されることがあることからすれば、将来的な侵害の危険を排除する差止請求権の制限はできないと考えられる。

他方、損害賠償請求の適用を制限するとした場合でも、制限するための不使用の期間的な要件を明確に類型化することは困難であると考えられる。

## （ii）異議申立、無効審判

異議・無効の手続における不使用の抗弁は、欧州共同体商標意匠庁（OHIM）において採用されているが、他人の先願登録商標との相対的審査を行っていないことから二つの商標が並存することによる不都合を回避するために不使用の抗弁を認めているものであり、日本の異議申立とは土俵が違うとも考えられる<sup>209</sup>。したがって、異議・無効の手続において不使用を理由として制限する場合、不使用登録商標が取り消されないにもかかわらず同一又は類似の商標が有効となることから、並存登録の制度を採用することにつながるおそれがある。

## （3）まとめ

委員会においては、不使用の抗弁に関する実務上の問題点を主に議論したが、実際の企業のニーズとしては、一定期間使用していない商標の権利行使（侵害訴訟、異議申立、無効審判）を制限すべきとの意見が多数とはいえず、積極的に権利制限をすべきとの理由を

---

<sup>207</sup> 顧客吸引力には、企業が市場において形成したものと企業以外の者が市場外で形成したものがあり、不使用の登録商標に化体している顧客吸引力も、市場外で形成される潜在的な顧客吸引力とされる。その例として、ヒトの氏名・肖像やモノの名称・写真などが化体しているものとして挙げられる。（渋谷達紀「顧客吸引力の保護」177頁 別冊 NBL/No. 116 I. P. Annual Report 知財年報 2006）

<sup>208</sup> 敗訴した商標権者が、事実審の口頭弁論終結後に商標の使用を開始する場合。

<sup>209</sup> 日本の場合、過誤登録でなければ二つの商標は存在しないという枠組みの中での不使用の抗弁となる。

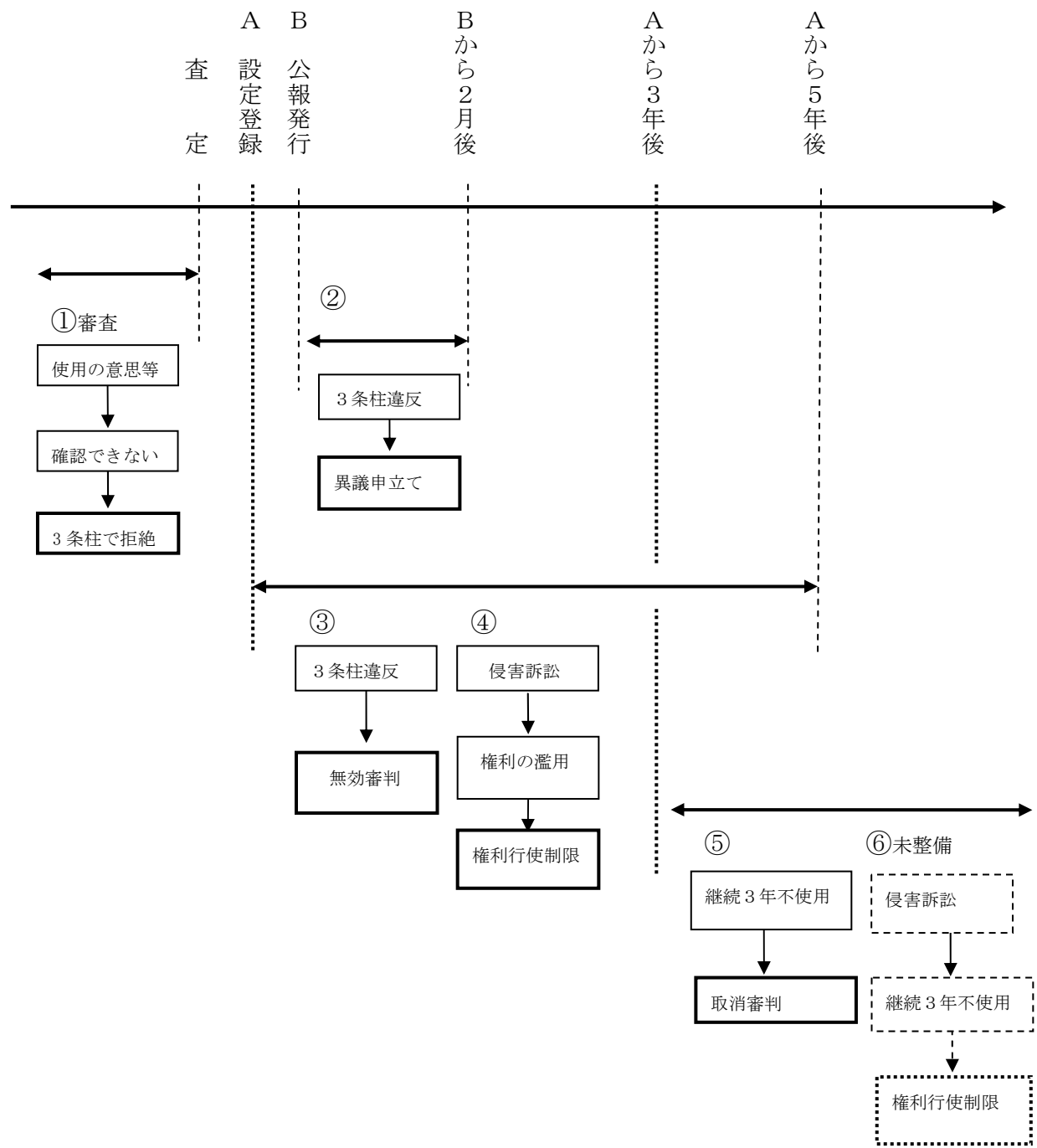
見いだすことはできなかった。

不使用の抗弁を導入した場合、侵害訴訟において抗弁が主張されると同時に取消審判が請求され、不使用を理由として商標登録が抹消される限りにおいて商標の並存の問題は生じない。しかし、不使用の抗弁を侵害訴訟において主張し、取消審判が請求されないときは、抗弁が認められても登録商標は残るという状態になり法律関係が複雑なものとなる。これを避けるためには、不使用の抗弁を認めるだけでなく、不使用取消を特許庁のみならず裁判所も行うことができるようにすることも一方策であるが、これは不使用取消制度それ自体の変更を要するものであり慎重に検討されなければならない。

また、抵触する先行商標が不使用である場合に、後願の商標登録出願を排除しないとすれば、互いに類似する複数の商標が並存登録されることになり、需要者の利益に与える影響も大きいものとなる。

今回の国内アンケート調査結果においても企業のニーズが必ずしも高いとは言えないこと、また導入による商標の並存などの弊害も懸念されることから、「不使用の抗弁」の導入については慎重に検討すべきである。

# 不使用登録商標対策フロー図



## V. 個人輸入代行について

海外市場において流通する商品を国内の需要者が購入することは必ずしも容易ではないことがあり、こうした需要者に代わって商品の手配などを行う輸入代行業者が存在し、海外からの購入の利便性に貢献している。

他方、輸入代行業者のうち、商標権を侵害するおそれがある物品の輸入を代行している者も存在し、そのような者によって実質的に商標権が侵害されているとの指摘があることから、「知的財産推進計画2006」においては、そのような物品の輸入を代行する個人輸入代行業者の商標法上の責任の有無や規制の在り方について問題提起がされている。

委員会では、このような問題意識のもと、個人輸入代行による国内の被害状況、欧米各国における個人輸入代行業への規制、我が国商標法における責任の在り方について検討を行った。

### 1. 我が国現行法上の個人輸入代行の扱いについて

#### (1) 問題の所在

近年、インターネットの発達や国際物流インフラの整備などにより、海外市場に流通する商品を国内の需要者が直接購入することが容易となり、国際的な商品の流通環境が整いつつある。しかし、言語の問題や事業者の信頼性、商品の専門性、又は取引方法の複雑さなどにより、国内の需要者が海外の事業者から直接商品を購入することは必ずしも容易ではない。そのような場合に、需要者に代わって、海外の事業者の選定、商品の手配、商品の発送手続などを行う輸入代行業者が存在しており、国内の需要者による海外流通市場へのアクセスに大きく貢献している。

一方で、輸入代行業者のうち、商標権を侵害するおそれのある物品の輸入を代行している者も存在し、そのような者によって実質的に商標権が侵害されているとの指摘がある<sup>210</sup>。また、「知的財産推進計画2006」においても、そのような物品の輸入を代行する個人輸入代行業者の商標法上の責任の有無や規制の在り方について問題提起がなされている。

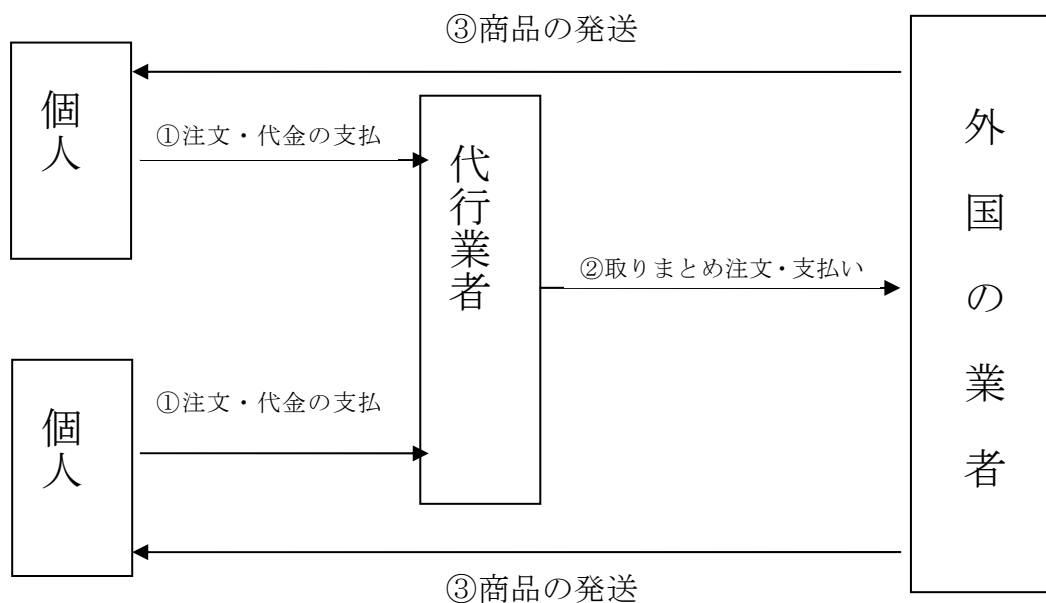
#### (2) 現行法上の枠組み

「個人輸入」の法令上の定義は無いが、一般的には「外国の製品を個人で使用するこ

<sup>210</sup> 「個人輸入代行」が争われたものとして、バイアグラ事件（東京地判平成14.3.26 判時1805号149頁 平12（ワ）13904／平12（ワ）20905）がある。裁判では、輸入代行業者の行為は個人輸入代行ではなく、自らの輸入と判断した。

を目的として、海外の通信販売会社、小売店、メーカーなどから、個人が直接購入すること」とされている。具体的には、①輸入者自身が購入したい品物を直接、外国の通信販売会社、小売店、メーカーなどに注文して、そこから直接購入する方法、②輸入代行業者に注文して、その代行業者を通じて輸入する方法などがある<sup>211</sup>。

代行業者が介在する場合（輸入の効果が実質的に個人に帰属）



### （３）現行法上の論点

（ｉ）「個人輸入代行」を規制する必要性

（ii）「業」として商品の譲渡等を行う者ではない個人の輸入において、どのような要件を満たすことによって「輸入代行業者」の責任を問うことが可能か。

<sup>211</sup> 税関ホームページ、カスタムアンサー参照 ([http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/topcontents\\_jr.htm](http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/topcontents_jr.htm))。

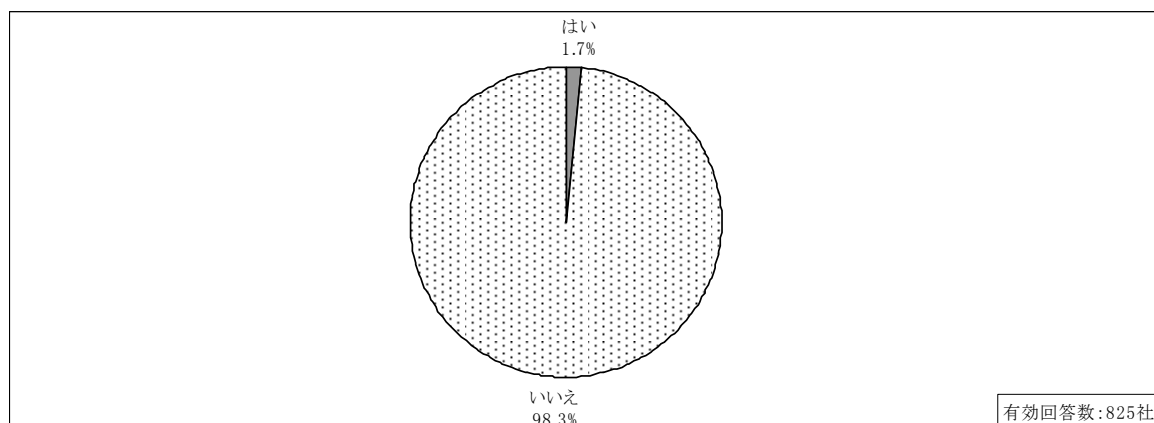
## 2. 企業における個人輸入代行による侵害に対する取組、保護のニーズについて

個人輸入によって商標権を侵害する物品が輸入されている具体的事例を把握している企業は約 2%にすぎず、また個人輸入を幫助する者（代行業者）による被害事例について認識している企業は約 1%である。代行業者による被害事例を認識している企業に国内ヒアリング調査を行った結果では、個人輸入代行業者による被害というよりも、個人輸入を装って輸入された不真正商品が、国内のインターネットオークション等に出品されており、こうした模倣品の国内での氾濫を問題視する企業が多い。

### （1）国内企業アンケート調査結果（平成 18 年 8 ～ 9 月実施 約 2,400 社対象）

#### 質問項目（抜粋）

（i）いわゆる個人輸入によって、商標権を侵害する物品が輸入されている具体的事例を把握しているか。

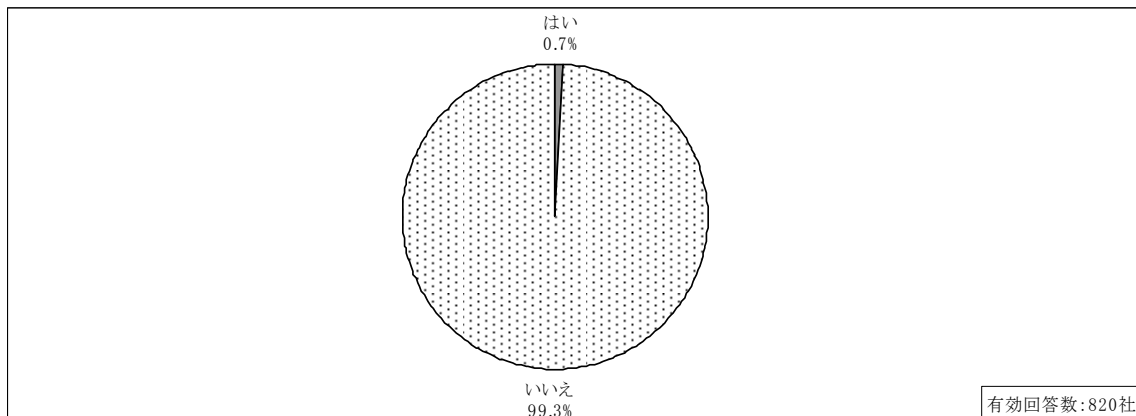


- |                 |       |
|-----------------|-------|
| ① 具体的事例を把握していない | 98.3% |
| ② 具体的事例を把握している  | 1.7%  |

#### < 具体的事例 >

- ・外国人が、商標権侵害品をインターネットオークションに掲載し、落札者に対して海外から直接送付している。
- ・個人（又は個人を装った法人）が、海外より輸入した商標権侵害品を、インターネットオークションに掲載している。

(ii) いわゆる個人輸入に際して、当該手続を媒介するなど個人輸入を幫助する者により  
商標権を侵害する物品の輸入が促されている具体的事例を把握しているか。



- |                 |       |
|-----------------|-------|
| ① 具体的事例を把握していない | 99.3% |
| ② 具体的事例を把握している  | 0.7%  |

## (2) 国内企業ヒアリング調査結果

(平成 18 年 7 月～平成 19 年 2 月 15 社からヒアリング)

主な意見は次のとおり。

- 個人輸入代行として問題となった事例は無い。(複数社)
- 個人輸入としての被害（輸入後のインターネットにおける販売）
  - ・ 海外から「個人輸入」を装って輸入された模倣品が、オークションを含むインターネットで氾濫していることは大きな問題。通関の際の手口も巧妙で、水際対処も難しいのが現状。(複数社)
  - ・ オークション被害への対応としては、オークション・サイトの知的財産保護プログラムを活用して、対象製品の削除を行ったり、自ら落札・鑑定を行った後に出品者に警告したりしているが、真正出品元をたどることができず、対応に苦慮している。(複数社)
- 公共機関を通じて「模倣品を持つこと自体をやめよう」と訴えるなど、消費者の模倣品に対する啓蒙活動を行っている。(スポーツ用品会社)
- 米国に事務所を構える日本人が、日本語のサイトで日本向けに米国からの輸出代行として営業を行っていた。当該事件では事実上輸出業者であり、単に代行と偽装していたに過ぎないケースであった。(食品製造会社)
- 直接的には問題には遭遇していないが、カタログショッピングを行う子会社等には、「並行輸入品」の取扱いに注意するよう指導している。(鉄道会社)

### 3. 諸外国における個人輸入代行の扱いについて（小塚委員）

#### （1）米国

##### （i）商標権侵害を幫助する者に対する民事・刑事上の責任

米国法上、商標権侵害について直接の行為者ではない者が責任を負う場合には、寄与侵害のケースと、代位責任のケースとがある。寄与侵害は、侵害行為を意図的に誘引したり、事情を知らながら商品又はサービスの提供を継続したりすることで成立する。これに対して、代位責任は、侵害行為者を支配していたことに基づく責任である。具体的な例として、例えば土地所有者は、一般論としては、その土地上で偽造品が売られているか否かについての注意義務を負うとは言えない。ただし、事情を知り、又は注意すれば知り得べき場合にそのまま侵害行為を続けさせた場合には、責任を問われる<sup>212</sup>。また、侵害品の配送をした者も、侵害品であることを知っていた場合には寄与侵害で責任を問われる<sup>213</sup>。なお、刑事責任については、米国刑法典(18 USC § 371)に言う共謀(conspiracy)に該当すれば、罰金又は懲役に処せられる。

##### （ii）輸入代行を偽装する者、侵害品と知りながら輸入を幫助する者に対する民事・刑事上の責任

個人輸入との関連で我が国で問題となっている幫助行為のうち、(a) 外形上、個人輸入の代行を装った輸入行為(agency services relating to advertising and contractual work)、及び(b) 運送・契約仲介・通関手続等について調査した結果、(a)は輸入行為そのものなので、商標権侵害（ランハム法違反）に該当するとされ、(b)についても、偽造品の「頒布」行為(distribution)<sup>214</sup>に当たるのではないかという結果が得られた。なお、(b)については、仮に頒布行為そのものには該当しないとしても、寄与侵害又は代位責任が成立すると考えられるようである。刑事責任についても、「共謀者」として有罪とされると思われるとの回答であった。

##### （iii）私的又は家庭内での使用を目的とした個人輸入に対する民事・刑事上の責任

ランハム法上の責任は、物品が「商取引として」(in commerce)販売又は提供された場合

<sup>212</sup> *Hard Rock Café Licensing Corp. v. Cocession Sevices, Inc.*, 955 F. 2d 1143 (7th Cir. 1992).

<sup>213</sup> *Getty Petroleum Corp. v. Aris Getty, Inc.*, 55 F. 3d 718 (1st Cir. 1995); *Getty Petroleum Corp. v. Island Transp. Corp.*, 878 F. 2d 650 (2nd Cir. 1989).

<sup>214</sup> 15 USC § 1114 (1) (a).

に限って成立する<sup>215</sup>から、私的使用の場合には、商標権侵害は成立しないと考えられる。税関での持ち込みについても、私的使用目的であって販売目的ではない場合には、偽造商標を付した商品も1個まで持ち込めることになっている(19 CFR § 148.55)。個数の制限は商品の種類を基準として判断される(「時計」が基準となり、偽ブランドのそれぞれについて1個ずつではない)。

#### (iv) 私的又は家庭内での使用を目的とした個人輸入を幫助する者に対する民事・刑事上の責任

輸入者自身は私的使用目的であり、「業として」の要件を欠くと仮定したときも、輸入にかかわる宣伝・契約仲介等の行為 (agency services relating to advertising and contractual work)を行う事業者については、商標権侵害が成立する。こうした事業者の行為は、もはや私的使用目的であるとは言えないので、上記③の例外規定に当たらないからである。

#### (v) 海外からの販売に対する商標権侵害と裁判管轄

米国では、侵害物品が海外に所在する間は、在庫品に対して米国の管轄権は及ばないが、輸入される時点で米国の適用を受けると解されている。ただし、判例は存在しない。

## (2) 欧州

### (2) - 1 欧州共同体理事会商標指令と欧州共同体商標規則

#### (i) 商標権侵害を幫助する者に対する民事・刑事上の責任

欧州共同体法の下では、商標権侵害に関与した者の中でどの範囲の者が侵害行為者に当たるかは、国内法にゆだねられている(水際措置に関する欧州理事会規則 1383/2003 第10条・第18条<sup>216</sup>、知的財産権のエンフォースメントに関する欧州議会・欧州理事会指令 2004/48/EC 第3条<sup>217</sup>)。

極めて一般的に言えば、幫助者が、侵害に当たるという事実を認識しているか否かが基準であろうと考えられる。共同体商標について管轄を持つ裁判所は各国で幾つか指定され

<sup>215</sup> 15 USC § 1114 (1) (a).

<sup>216</sup> Artt. 10, 18, Council Regulation (EC) No 1383/2003, OJ 2003, L196, p. 7.

<sup>217</sup> Art. 3, Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council, OJ 2004, L157, p. 45 (corrected in OJ 2004, L195, p. 16).

ているが、その一つであるスペインのアリカンテ県控訴院の判決には、幫助者に商標権侵害を共同して行う意図を認定して被告適格を肯定したものがある<sup>218</sup>。

(ii) 輸入代行を偽装する者、侵害品と知りながら輸入を幫助する者に対する民事・刑事上の責任

幫助者の責任の一般論（上記①）の適用の問題にすぎないとされている。

(iii) 私的又は家庭内での使用を目的とした個人輸入に対する民事・刑事上の責任

私的使用のための行為が商標権侵害を構成するか否かの問題は、欧州では、対立の激しい論点である。TRIPS 協定第 60 条を前提として、欧州共同体理事会商標指令 2004/45/EC は妥協案を採用し、各国において、商取引目的の行為に規制を限定することもできるが、それ以上に広く規制を及ぼすことを制約する趣旨ではないとした（同指令前文 14 段落）。スペインでは、「商取引の目的」を知的財産権侵害罪の成立要件としている（スペイン刑法典第 274 条第 1 項）。

(iv) 私的又は家庭内での使用を目的とした個人輸入を幫助する者に対する民事・刑事上の責任

多数の顧客に対して、繰り返し輸入補助のサービス（宣伝・契約仲介等の行為）を提供している場合には、補助業務自体に「商取引の目的」が肯定され、商標権侵害が認められるであろう。ただし、問題は、それらの回数や規模の証明にあるとされた。

(v) 海外からの販売に対する商標権侵害と裁判管轄

渉外的な行為による商標権侵害の成否について、共同体法には、直接の規定等はない。解釈論としては、スペインの場合、スペイン語の使用は、裁判所によって考慮される重要な要素ではあるが、決定的ではない。生産国でその商品が適法であったか否かも関係がない。

---

<sup>218</sup> Audiencia Provincial de Alicante, 22.11.2005, Sentencia Núm. 472/05.

## (2) - 2 イギリス

### (i) 商標権侵害を幫助する者に対する民事・刑事上の責任

イギリス法では、商標権侵害行為に関与した者の民事責任は、その態様によって、独立の不法行為になる場合、共謀の意図 (common design) にもとづいて共同不法行為になる場合、侵害行為を承認した (authorise) 又は実施させた (procure) ことにより共同不法行為になる場合などがある。代理人・被用者・独立契約者も、その使用者の共同不法行為者となる。

これに対して、侵害行為を容易にした (facilitate) にすぎない者は、共同不法行為者とはならない。ただし、不法行為者についての情報を明らかにするよう裁判所によって命令される可能性がある<sup>219</sup>。

具体例としては、侵害物品の販売場所の提供だけでは、「承認した」「実施させた」とは言えないであろう。侵害品の売上に応じて収益を得ていた等の事情により、共謀の意図が認定される場合は別論である。

契約関係の業務についても、単に事情を知っていたというだけでは侵害行為者とは言えない。共謀の意図があったとか、承認又は実施させたと評価されるためには、それ以上の事実が必要である。

刑事責任については、「自己又は第三者の利益を図って」(with a view to gain for himself or another) 侵害品を販売又は所持した場合に成立する (イギリス商標法第 92 条第 1 項<sup>220</sup>)。侵害物品の販売場所の提供者や侵害者の代理人は、侵害品を保管又は支配している場合があるから、それについて、自己又は第三者の利益を図る意図と、販売・所持の意図とが証明されれば刑事責任を肯定し得る。しかし、意図を二重に証明することは容易ではないであろうと予想される (売上に応じた利益の分配があるような場合は別論である)。いずれにせよ、主たる行為者を放置してこれらの従属的な行為者を訴追することは、実務上はまれであろうと考えられているようである。

### (ii) 輸入代行を偽装する者、侵害品と知りながら輸入を幫助する者に対する民事・刑事上の責任

基本的には、幫助者の一般論 (上記①) 以上の問題は無いと解されている。輸入代行業者は貨物ごとに手数料を受け取ることが多いので、「共謀の意図」の証明は販売場所の提供者よりは容易であろう。運送業者 (DHL、UPS) が侵害行為に問われた事例は知られていないとのことである。

<sup>219</sup> *Norwich Pharmacal Co v Commissioners of Customs and Excise*, [1974] AC 133 (H.L.).

<sup>220</sup> Trade Marks Act 1994, s. 92(1).

(iii) 私的又は家庭内での使用を目的とした個人輸入に対する民事・刑事上の責任

侵害の成立には「商取引において」(in the course of trade)という要件が必要なので(イギリス商標法第10条<sup>221</sup>)、純粋に私的な使用はこれに当たらず、侵害にならない。もっとも、この規定の適用として、侵害品を直ちに友人達に販売するような場合には、「商取引において」に当たる。

(iv) 私的又は家庭内での使用を目的とした個人輸入を幫助する者に対する民事・刑事上の責任

いかなる外形を装っていても、実態が商取引としての輸入行為なのであれば、侵害が成立することに疑いは無い(イギリス商標法第10条第4項<sup>222</sup>)。所定の要件を満たす限りで、刑事責任も発生する(イギリス商標法第94条<sup>223</sup>)。我が国でしばしば問題とされる行為のうち、(a) 外形上輸入代行を装った輸入関連の事業行為(agency services relating to advertising and contractual work)の場合は、「実態」を証明するだけの証拠の有無の問題であろうと考えられる。また、(b) 運送・契約仲介・通関手続等については、輸入者自身の行為は私的使用目的であって侵害にならない場合でも、それを補助する者は事業を行っており、侵害品の輸入・保管・支配にかかわる行為を「商取引」として行ったとされることもあり得る。

(v) 海外からの販売に対する商標権侵害と裁判管轄

ウェブサイトによる商標権侵害物品の販売行為については、英国内における「商取引」と言えるか否かが問題となる。英国内からアクセスできるというだけでは英国で侵害行為がなされたとは言えないが、実質的に英国内で販売しているのと同様の行為であれば、侵害行為が英国内で生じたと言えるであろう<sup>224</sup>。調査先である弁護士事務所の回答者(バリスター)が関与した最近の事例では、以下の要素が裁判所によって考慮され、侵害行為が英国内で行われたと認められた。

ウェブサイトの言語が英語で書かれていたこと、

価格が米ドルとポンドで表示されていたこと、

「英国のお客様」のための支払方法が表示されていたこと、

配送方法についての記述の中に、英国向けの配送に特に言及した部分があったこと、

<sup>221</sup> Trade Marks Act 1994, s. 10.

<sup>222</sup> Trade Marks Act 1994, s. 10(4).

<sup>223</sup> Trade Marks Act 1994, s. 94.

<sup>224</sup> Euromarket Designs Inc v Peters, [2001] FSR 20 (Ch); 1-800 Flowers Inc v Phonenames, [2001] EWCA Civ 721.

偽装購入を行ったところ英国からの注文に応じる態勢であったこと。

## (2) - 3 ドイツ

### (i) 商標権侵害を幫助する者に対する民事・刑事上の責任

商標権侵害に関与した者が共同不法行為者となるか否かについては、関連する民法の規定（ドイツ民法典第 830 条<sup>225</sup>）が適用される。その結果、故意がある場合に限り<sup>226</sup>、幫助者として共同不法行為者となる。故意がある以上は、刑事責任の面でも、共犯となる。

具体例として、侵害物品の販売場所の提供者は、故意が認められれば差止請求（ドイツ商標法第 14 条第 5 項<sup>227</sup>）の対象となるほか、損害賠償請求（ドイツ商標法第 14 条第 6 項<sup>228</sup>）が発生する<sup>229</sup>。また、商標権侵害罪（ドイツ商標法第 143 条第 1 項第 3 号<sup>230</sup>）の共犯（幫助犯）となる。契約仲介者についても、全く同様に、故意を要件として差止請求、損害賠償請求、及び刑事責任が成立する。

なお、行為者が侵害物品を自己の名及び計算において販売したか、単なる仲介者として行動したかは、侵害の成否には無関係とした判例がある<sup>231</sup>。

幫助犯に問われ得るそのほかの事例として、

- ・会社の代表者
- ・侵害行為者の使用者（ドイツ商標法第 14 条第 7 項<sup>232</sup>）
- ・広告による商標権侵害の場合の広告媒体の出版社（ただし、責任の成否は侵害の事実の発見可能性による）
- ・インターネットオークションの主催者（商標権侵害の事実を知らされたときは、当該物品以外にも侵害物品が無いかをチェックする義務が発生し、損害賠償義務は成立しないが、差止請求は認容されるとした判例がある<sup>233</sup>）

<sup>225</sup> Bürgerliches Gesetzbuch, art. 830.

<sup>226</sup> ドイツ民法典第 830 条の文言上は要件となっていないが、解釈論上、故意の存在が必要とされている。Palandt, BGB 64. Aufl., § 830, Rdn. 2 (Sprau).

<sup>227</sup> Markengesetz, Art. 14 (5). ドイツ商標法第 14 条第 5 項は、ドイツ民法典第 1004 条（所有権に基づく妨害排除請求権）と同一の内容を商標権に即して規定したものと解されており (Palandt, BGB (64. Aufl.), § 1004, Rdn. 4 (Bassenge)), 後者に基づく請求と同様の請求が認められる。

<sup>228</sup> Markengesetz, Art. 14 (6).

<sup>229</sup> 直接の侵害行為者の責任とは、連帯債務の関係になる（ドイツ民法典第 840 条）。

<sup>230</sup> Markengesetz, Art. 143 (1) 3.

<sup>231</sup> BGH 13.10.2004, BeckRS 2004, Nr. 10574.

<sup>232</sup> Markengesetz, Art. 14 (7).

<sup>233</sup> BGH 11.3.2004, BGHZ 158, 236 = GRUR 2004, 860. なお、ドメインネームの管理者 (DENIC) は、登録されたドメインネームが商標権を侵害しているか否かについて調査義務を否定し、明白な侵害であつてかつ商標権者が確定判決により権利を証明した場合に限ってドメインネームの削除義務を負うとしている (BGH 17.5.2001, BGHZ 148, 13 = GRUR 2001, 1038)。

(ii) 輸入代行を偽装する者、侵害品と知りながら輸入を幫助する者に対する民事・刑事上の責任

考え得る事例のうち、(a) 外形上輸入代行を装った輸入関連の事業行為 (agency services relating to advertising and contractual work) については、責任の成否は外形ではなく、行為の実質によると解されている。(b) 運送・契約仲介・通関手続等については、(b) 幫助者の一般論 (上記①) の中で述べた契約仲介者の事例と同様である。

(iii) 私的又は家庭内での使用を目的とした個人輸入に対する民事・刑事上の責任

ドイツ商標法第 14 条第 2 項<sup>234</sup>は、侵害成立の要件として、「業として」(im geschäftlichen Verkehr)行われた行為であることを要求しているので、全くの私的使用が目的であれば侵害は成立しない。ただし、「業として」の要件は、自己又は第三者の何らかの事業上の目的に向けられていれば足りるとされ、私的領域外の行為を広く含む。対価の受領の有無等は問題とならない<sup>235</sup>。

なお、通関手続上は、私的目的の輸入とされるためには、175 ユーロを超えてはならないという扱いになっている。

(iv) 私的又は家庭内での使用を目的とした個人輸入を幫助する者に対する民事・刑事上の責任

幫助者の責任は付随的なものなので、主たる行為者の行為が侵害とならない以上は、商標権侵害を構成しない。ただし、個人輸入が単なる偽装にすぎず、実態は業としての輸入にほかならない場合には、「輸入」行為 (ドイツ商標法第 14 条第 3 項第 4 号<sup>236</sup>) そのものに当たり、侵害となる。

(v) 海外からの販売に対する商標権侵害と裁判管轄

販売者の拠点は海外にあるが、ドイツ国内の顧客に対する販売と認められる場合 (取引ではドイツ語が使用されていたとする) の問題について、(a) ドイツ国内における侵害行為が成立するか、(b) ドイツの裁判管轄が認められるか、という二つの問題を検討すると、(a) については、商標権の属地性から、侵害行為の行われた場所のみが問題となる。したがっ

<sup>234</sup> Markengesetz, Art. 14 (2).

<sup>235</sup> BGH 10. 2. 1987, BGHZ 100, 51 = GRUR 1987, 438; BGH13. 11. 2003, GRUR 2004, 241.

<sup>236</sup> Markengesetz, Art. 14 (3) 4.

て、発注方法がオンラインであっても、現実にはその商品がドイツに輸入されている以上は、ドイツ国内で侵害行為があったとされることに問題は無い（サービス業の場合、サービスが提供されるのがドイツ国内でなければ、ドイツからアクセスできるウェブサイトで契約をすることができたとしてもドイツ国内で侵害行為が行われたとは言えない。<sup>237</sup>しかし、物品販売の場合はそういう問題は生じないであろう）。

他方、(b)については、EU 構成国間では、ブラッセル規則<sup>238</sup>により侵害の発生地に裁判管轄が認められる。EU 域外との関係では、ドイツ商標法には管轄規定が無いため、明文の規定が無い場合として、判例はドイツ民事訴訟法の管轄規定を類推適用する<sup>239</sup>。その結果、侵害行為地の管轄が認められる（ドイツ民事訴訟法第 32 条<sup>240</sup>）。結局、いずれとの関係でもドイツには裁判管轄が認められることになる。

## （２）－４ フランス

### （i）商標権侵害を幫助する者に対する民事・刑事上の責任

共犯の定義はフランス刑法典第 121－7 条<sup>241</sup>にあり、「助力又は補助により、情を知って重罪又は軽罪の準備又は完遂を容易にした者」となっている。したがって、情を知って販売場所を提供すれば侵害品販売行為の共犯となる。ただし、「情を知って」（*sciemment*）の証明に関する先例は、数が限られており、具体的な基準を述べることは難しい。

民事事件では、ライセンサーが侵害の事実を知っていた場合に、ライセンシーを幫助者とした事例がある。具体的には、他人の周知表示に類似した商標を登録した者が、自らが経営する会社をライセンシーとして当該商標を使用させた事例や<sup>242</sup>、化粧品の正規の販売店から、販売店契約に違反することを知らながら商品を買った小売業者が、商標権侵害の共犯とされた事例<sup>243</sup>である。

### （ii）輸入代行を偽装する者、侵害品と知りながら輸入を幫助する者に対する民事・刑事上の責任

輸入行為それ自体は、侵害行為に当たり（フランス知的財産法典 L 716－9 条 a 号<sup>244</sup>）、

<sup>237</sup> BGH 13.10.2004, GRUR 2005, 431.

<sup>238</sup> Council Regulation 44/2001.

<sup>239</sup> BGH 17.12.1998, NJW 1999, 1395.

<sup>240</sup> Zivilprozessordnung, Art. 32.

<sup>241</sup> Code penal, art. 121-7.

<sup>242</sup> “VTT PLUS” .

<sup>243</sup> TGI Paris, 1.6.1992 (Yves Saint Laurent).

<sup>244</sup> Code de la propriété intellectuelle, art. L716-9 a.

民事責任・刑事責任の双方を発生させる。これを行うように指図又は命令を出した者も同様に侵害行為者とされている（同条 c 号）。したがって、商標侵害物品についての (a) 輸入に関連した業務行為 (agency services relating to advertising and contractual work) や (b) 運送・契約仲介・通関手続等は、いずれも侵害行為に該当する。

なお、フランスでは、1994 年以降、法人自身も処罰されている（商標権侵害行為については、フランス知的財産法典 L716-11-2 条<sup>245</sup>に規定がある<sup>246</sup>）。

### （iii）私的又は家庭内での使用を目的とした個人輸入に対する民事・刑事上の責任

フランス知的財産法典 L716-10 条<sup>247</sup>によれば、商標権侵害物品を正当な理由なく占有する者は、何人であれ処罰される。「何人も」であるから、業として所持するのではない個人であっても、処罰の対象である。この規定が適用された事例として、VUITTON のマークが付されたバッグを 11 個持ってイタリアからフランスに入国しようとした女子学生（フランス人）が処罰されたというものがある<sup>248</sup>。

### （iv）私的又は家庭内での使用を目的とした個人輸入を幫助する者に対する民事・刑事上の責任

私的使用の目的であって、「業として」使用する目的が無い場合でも、商標の付された物品が真正品ではないと知っていれば、個人の行為でも侵害行為に該当し、その幫助行為は違法な侵害行為の幫助として違法となる。タイからフランスの友人に Lacoste のマークが付された偽造品を郵送した行為を、正当な理由なく侵害物品を占有したことに当たるとした裁判例もある<sup>249</sup>。

### （v）海外からの販売に対する商標権侵害と裁判管轄

インターネット取引との関係では、最近の判例は、フランス国内で登録された商標と同一の標章を表示するウェブサイトについて、フランス国内からアクセスできるというだけでは侵害行為に当たらないとしている<sup>250</sup>。これに対して、裁判管轄は、フランス国内からアクセスできるというだけで認められてきた<sup>251</sup>。しかし、後者についても、ウェブサイト

<sup>245</sup> Code de la propriété intellectuelle, art. L. 716-11-2.

<sup>246</sup> 実際に法人が商標権侵害行為を理由として処罰された事例として、TGI Tours, 3.4.1997。

<sup>247</sup> Code de la propriété intellectuelle, art. L. 716-10.

<sup>248</sup> TGI Paris, 3.3.1992. Louis Vuitton 社による付帯私訴。

<sup>249</sup> CA Poitiers, 10.12.1991.

<sup>250</sup> Cass. comm. 11.1.2005, Bull. Civ., IV, N° 8; TGI Paris, 28.3.2003.

<sup>251</sup> Cass. civ. 9.12.2003, Bull. Civ. I, N° 245.

が英語で書かれており、かつフランス国内の消費者には商品を販売していなかったという事案で、裁判管轄を否定した裁判例が現れている<sup>252</sup>。

### （３）中国

2001 年の WTO 加盟に伴い、対外貿易経営資格に関する規制を緩和し、2004 年改正対外貿易法が施行されてから個人輸入も増加している。しなしながら、現段階ではその規模は小さく、商標権侵害品の個人輸入／販売を幫助する業者が摘発された関連事例は見つかっていない。外貨規制も緩和されてきているが、個人による海外送金の場合、1 万ドル以上は外貨管理局へ申告しなければならない。

#### （い）商標権侵害を幫助する者に対する民事・刑事上の責任

##### ① 幫助行為の民事責任

商標権侵害品を販売する行為を幫助することは、商標権侵害行為に該当する可能性がある。例えば、故意に保管、運送、郵送、隠匿などの便宜を図って、他人の商標権に損害を与えた場合である<sup>253</sup>。賠償責任として、権利侵害者が権利を侵害していた期間中にその権利侵害により得た不法所得、あるいは被侵害者が権利侵害を受けていた期間中にその権利侵害により受けた損害を商標専用権侵害の賠償額とし、被侵害者が権利侵害行為を阻止するために支払った合理的支出も含まれる。権利侵害者が権利侵害で得た不法所得、あるいは被侵害者が権利侵害によって受けた損害の確定が困難な場合、裁判所が権利侵害行為の情状に基づいて 50 万元以下の賠償の判決を言い渡す。商標権侵害品であることを知らずに販売し、自らは当該商品を合法的に取得したことを証明でき、かつ提供者を立証できる場合、賠償責任を負わない<sup>254</sup>。

##### ② 幫助行為の刑事責任

商標権侵害品を販売する行為は、登録商標詐称罪と登録商標詐称商品販売罪に該当する場合、7 年以下の懲役及び罰金に罰せられる<sup>255</sup>。他人が同罪を犯す情を知っていながら、同人に貸付金、資金、銀行口座、領収書、証明書、許可証を提供し、又は、生産・経営の場所又は輸送、貯蔵と輸出入代理等の便宜を提供し、協力した者は、同罪の共犯として処

<sup>252</sup> CA Paris, 26. 4. 2006.

<sup>253</sup> 商標法实施条例第 50 条、商標法第 52 条第 5 号。

<sup>254</sup> 商標法第 56 条。

<sup>255</sup> 1997 年 10 月 1 日に施行された「中華人民共和国刑法」第 213 条、第 214 条、第 220 条。

す。また、団体の幫助犯は、自然人の刑罰の3倍まで刑に処することができる<sup>256</sup>。

具体的には、

(7) 登録商標権利者の許諾を得ず、同一商品上にその登録商標と同一の商標を使用し、以下に掲げる情状の一つがある場合には、登録商標虚偽表示罪で3年以下の有期懲役又は拘留、単独に若しくは合わせて罰金を処する。

i) 不法経営金額が5万元以上又は違法所得金額が3万元以上の場合

ii) 二種類以上の登録商標を虚偽表示し、不法経営金額が3万元以上又は不法所得金額が2万元以上の場合

iii) その他の情状がひどい場合

以下に掲げる情状がある場合には、登録商標虚偽表示罪で3年以上、7年以下の有期懲役、かつ、罰金を処する。

i) 不法経営金額が25万元以上又は違法所得金額が15万元以上の場合

ii) 二種類以上の登録商標を虚偽表示し、不法経営金額が15万元以上又は違法所得金額が10万元以上の場合

iii) その他の情状がひどい場合<sup>257</sup>

(4) 虚偽登録商標と知りながら販売し、販売金額が5万元以上の場合は、虚偽登録商標の商品販売罪で3年以下の有期懲役又は拘留、かつ、単独に若しくは合わせて罰金を処する。販売金額が25万元以上の場合は、虚偽登録商標の商品販売罪で3年以上7年以下の有期懲役、かつ、罰金を処する<sup>258</sup>。

責任の有無の判断においては、法律・実務共に、悪意・故意の有無及び不法経営額・損害額を重視する。販売場所提供者の判例として、Louis Vuitton Malletier (フランス) vs. 北京朝外们购物商场有限公司事件 (北京市第二中级人民法院 2006 年 4 月 17 日、民初字第 2140 号) が挙げられる。本件において、ショッピングセンターのオーナーである被告は、本来負うべき監督義務を果たしたとは言えず、重過失を犯したと認められ、店主が商標権侵害品を販売したことに便宜を提供したことにより、原告の商標権を侵害したと判断されている。そして相応の賠償責任を含め、15 万人民币の賠償金支払い義務を言い渡された。

商標権侵害品であることを知りながら契約の仲介を行う者に似た判例として、北京五星青岛啤酒有限公司 vs ①北京巨鼎金麦啤酒销售有限公司、②张岩、③张敏、④北京康亚达包装印刷有限责任公司、⑤河北斌扬集团山海关公牛啤酒厂事件 (北京市朝阳区人民法院

<sup>256</sup> 2004 年 12 月 22 日より施行された「最高人民法院・最高人民检察院による知的財産権侵害における刑事事件の処理についての具体的な法律適用に関する若干問題の解釈」(司法解釈) 第 16 条、第 15 条。

<sup>257</sup> 刑法第 213 条、2004 年司法解釈第 11 条。

<sup>258</sup> 刑法第 214 条、2004 年司法解釈第 2 条。

2006 年 3 月 20 日、朝民初字第 10846 号) が挙げられ、登録商標標識の違法複製を依頼された被告④には重過失があるとして、他の被告①と②と連帯して 3 万 4 千人民元の賠償金支払い義務が言い渡された。

(ii) 輸入代行を偽装する者、侵害品と知りながら輸入を幫助する者に対する民事・刑事上の責任

輸入品が、中国の法律・政令で保護される知的財産権の侵害物品である場合は、その侵害品を没収し、同品の価値の 30%以下の罰金を科することができ、それが犯罪に当たる場合は刑事責任を負う<sup>259</sup>。法に違反して税関の監視・管理から逃れ、輸出入を禁止又は制限されるものを輸出入した場合は密輸入罪に問われることがある<sup>260</sup>。実質は商標権侵害品の輸入販売をしているにもかかわらず、広告や契約書面などの外形上輸入代行を装う行為は、輸入する者も、輸入を代行する者も、物品に関わる知的財産権の状況をありのままに税関に申告しなかった場合は 5 万人民元以下の罰金に処せられ<sup>261</sup>、密輸入罪が成立した場合は、正犯又は共同正犯として罰せられる<sup>262</sup>。責任の有無の判断に重要なのは、密輸物品の価値であり、5 万人民元以上に達したときから刑罰を 3 年以下の懲役又は拘留を課し、単独に若しくは罰金を併科する。複数回にわたる場合は合計額で計算する。情状によっては無期懲役になることがある<sup>263</sup>。民事上の責任について、知的財産権の権利者が損害賠償を請求できるが、通常の民事裁判を通じて救済を求めることになる。個人輸入の代行業者が訴えられた事例は見られない。

(iii) 私的又は家庭内での使用を目的とした個人輸入（及び幫助する者）に対する民事・刑事上の責任

違法でない物品を私的使用目的で正規に（携帯又は郵送で）輸入する際も、その物品の数量は合理的な範囲に限られている<sup>264</sup>。商標権侵害品を輸入することは、私的利用であっても違法性阻却事由は一切なく、一律に禁止されている<sup>265</sup>。したがって、一定の量的水準を超えると、行政罰はもちろんのこと、刑事罰も課せられる。また、権利者は損害賠償を請求できる。関連した判例は無い。

---

<sup>259</sup> 2000 年 7 月 8 日より施行された税関法第 44 条、第 46 条、第 91 条、第 84 条、第 85 条。2004 年 11 月 1 日より施行された「税関行政処罰条例」第 25 条。

<sup>260</sup> 税関法第 82 条、刑法第 153 条。

<sup>261</sup> 「税関行政処罰条例」第 25 条。

<sup>262</sup> 刑法第 153 条、第 156 条。

<sup>263</sup> 刑法第 153 条、第 156 条。

<sup>264</sup> 税関法第 46 条。

<sup>265</sup> 税関法第 91 条。

(iv) 海外からの販売に対する商標権侵害と裁判管轄

在外者が中国内の顧客に直接商標権侵害品を販売した場合、当該行為は登録商標詐称商品販売罪又は登録商標詐称罪の商標権侵害に該当し、不法行為地における民事裁判管轄権が行使される<sup>266</sup>。当該在外者が外国人である場合は、刑法上3年以上の有期懲役が課せられる罪名でなければならないので、商標権侵害罪を追求される余地は少ない。関連事例は無い。

---

<sup>266</sup> 民事訴訟法第29条、第243条、第262条、第263条、第266条。

#### 4. 諸外国と我が国における個人輸入代行の扱いの比較考察（小塚委員）

##### （1）私的使用を目的とした個人輸入に対する責任の発生

私的な使用を目的とするとして商標侵害物品を輸入する行為（いわゆる個人輸入）を商標権侵害に問うためには、「業として」侵害品の取引をした場合に限って侵害の成立を認める規定の構造が障害になる。もっとも、我が国の商標法は、効力範囲の限定としては「業として」の要件を定めていないが（商標法第 25 条。特許法第 68 条対照）、商標の定義の中に「業として」の要件が置かれており（商標法第 2 条第 1 項）、結果としては同じであると説明されている。

このような要件の定め方は、比較法的に見ても一般的なものである。唯一の例外は、規定上、「業として」の要件を要求していないフランスであり、欧州共同体の商標法との関係で、私的使用目的の行為を侵害とするべきか否かが論争の対象となっていると言われていることも、おそらくは、フランスと他の諸国との間の対立であろうと推測される。しかし、そのフランスについても、現実の適用例として挙げられている事例は、およそ私的使用とは考えられないことが明らかな事案であり、そうではないケースにおいて、現実にもどの程度まで責任が追及されているのかは、さらに調査する必要があるように思われる。

したがって、立法論として考えても、侵害品の取引が「業として」の要件を満たさない場合についてまで商標権侵害が成立するものとするのは、かなり突出した印象を与えるであろう。もっとも、フランスのような立法例もある以上は、なぜ私的使用を目的とした行為は、侵害品の取引であっても違法とされないのかを理論的に検討しておく必要はあるであろう<sup>267</sup>。さしあたり我が国の学説としては、その趣旨については、家庭的個人的な使用は商標権を侵害するおそれが小さいからと説明するものや<sup>268</sup>、取引において出所識別機能を発揮したとは言えないと述べるもの<sup>269</sup>などがあることを指摘しておきたい。

なお、個人輸入の手段としては、オークション等のインターネット取引が多く用いられているが、これについては、国際的な取引となる場合も少なくない。その場合には、そもそも輸入者（購入する個人）の所在国の商標法が適用されるのかという点も、前提問題として考えておく必要がある。これについては、国際裁判管轄の問題と侵害の成否という実体法上の問題とを区別して考えなければならないが、各国の状況を見ると、管轄の要件と侵害発生の要件を一致させる国（ドイツ）と、明示的に分ける国（フランス）とがある。

<sup>267</sup> 個人がなす知的財産侵害物品の輸入、所持及び販売等に関する商標権侵害品及び著作権侵害品について、法規制の必要性及び可能性について検討したものとして、（財）知的財産研究所『模倣品・海賊版の個人輸入・所持等に関する調査研究報告書』（2006 年）がある。

<sup>268</sup> 渋谷達紀『知的財産法講義Ⅲ』257 頁〔2005 年〕。

<sup>269</sup> 田村善之『商標法概説〔第 2 版〕』145 頁〔2000 年〕。

もっとも、このうち実体法上の問題については、侵害物品が現実に入力されればその時点で侵害行為が認められるので、問題は小さい。ただし、ウェブサイト上で商標が表示されること自体を侵害行為として救済を求められるかについては、その国に向けられたウェブサイトか否かを基準とする国が多い。そうでなければ、世界のどこかでは侵害が成立してしまうという危険にさらされるからであろう。

我が国で考えると、侵害行為の発生地については、上記のとおり、物品が現実に入力されれば疑問は無いが、物品取引が行われる以前の段階をどのように考えるかは、明確な指針は示されていない。また、国際裁判管轄については条理によるとされながら、国内裁判管轄規定が推定の手掛かりとして用いられ、特段の事情が無い限り、それが条理と一致すると解されているので、不法行為地に管轄が認められる（民事訴訟法第5条第9号）。すると、侵害の成否と管轄の有無の要件は一致するわけである。

## （2）私的使用を目的とした個人輸入を幫助する者に対する責任の発生

第一に、そもそも商標権侵害について関与した者が幫助者として責任を問われる場合があるかという点が問題となるが、各国とも、一般論としては幫助者の責任を認めている。しかし、要件として、幫助者が侵害の成立を知っていることを要求する国がほとんどである。したがって、我が国でよく問題とされる、侵害物品の販売場所の提供者や契約仲介者の責任も、それらの者がどのような認識を持っていたかについての事実認定によって決まることになる。

我が国では、共同不法行為の成立要件について、客観的関連共同性があれば足りるとする通説・判例と、それに対する批判とが対立している。そして、判例・通説である客観的関連共同説によれば、侵害の成立を知っていることという内心の状態を証明する必要が無いのであるから、その限りでは、各国に比べて幫助者の責任を問いやすいのではないかという印象すらある。また、我が国では、主観的関連共同を要件とする最近の学説も含め、過失による幫助を認めている<sup>270</sup>という点も注目される。

第二に、個人輸入の代行を装った侵害品の輸入行為については、各国では、幫助者の責任に関する一般論の当てはめ以上の問題は存在しないと考えられている。とりわけ、外形上輸入代行を装った輸入関連行為（各国法の調査では、“agency services relating to advertising and contractual work”と表現した）については、外形ではなく実態をとらえて法を適用すべきことは当然であり、我が国でもそのように考えられるであろう。ただし問題は、その実態をどのようにして証明することができるかであり、いかなる事実が証明されれば「偽装輸入」と認定されるのかを詰める必要があると考えられる。そもそも商

<sup>270</sup> 四宮和夫『事務管理・不当利得・不法行為』797～798頁〔1983年〕、平井宜雄『債権各論Ⅱ——不法行為』194～195頁〔1992年〕。東京地判昭和46・5・18判例時報706号23頁。

標侵害品について真の「輸入代行」があり得るのかは疑わしいように思われるが、ここでは疑問を呈するに留めておく。

第三に、外形のみ輸入代行を装っているのではなく、真に私的使用を目的とした個人輸入が商標侵害品について行われた場合に、これに関連する行為を行った事業者が商標権侵害に問われるか否かという問題がある。そもそも私的使用を商標権侵害とするフランスで、その幫助行為が違法とされることは当然であるが、私的使用を適法とするイギリスや欧州共同体商標法（少なくともスペインにおけるその適用）でも、幫助行為については「業として」の要件が満たされていると認めて、責任を肯定している。

この問題についての我が国での考え方は、よく分らない。共同不法行為者の一部について不法行為の成立要件が欠けることは、そもそも議論の前提とされていないようであり<sup>271</sup>、例えば一部の行為者のみについて責任能力の欠如（民法第 713 条）が認められた場合に、他の行為者の行為が共同不法行為（特に教唆・幫助）に当たらないのか等の問題は、明示的には論じられていない。そうだとすれば、我が国でも議論が進んでいないだけで、幫助者のみについて責任を肯定する余地もあるのではないか。

### （3）小括（日本法への示唆）

以上に述べたところを踏まえるならば、いわゆる個人輸入の形態をとった商標権侵害品の輸入や、それに関連した業務を行う事業者の行為については、以下のように言うことができると思われる。

第一に、個人輸入行為それ自体を侵害行為として規制するためには、商標権侵害の成立要件から「業として」という要件を外すが必要になるが、フランスのような例もあり、立法政策として絶対に許されない考え方ではない。しかし、フランス以外の諸国においては、そのような立法政策を取らず、「業として」ないし「商取引において」という要件が満たされる場合にのみ侵害を認めていることに照らしても、それは相当に思い切った政策判断である。したがって、そのような立法の当否については、十分に慎重な議論が必要であろう。

第二に、侵害物品の取引に関与する事業者は商標権侵害の幫助者となり得ることが、明らかにされる必要がある。我が国と理論枠組みを同じくするドイツで説かれているとおり、商標権侵害は不法行為に関する民法の一般原則の特則であるから、このことは理論的には当然であるし、比較法的に見ても、欧米諸国はいずれも幫助者に責任が成立し得ることを肯定している。そのための要件は、各国では、主たる行為者の行為が商標権侵害に当たるという認識を有していること等を幫助者が認識していることである。我が国でも、幫助者

---

<sup>271</sup> もっとも、主観的関連共同を要求する学説は、共同行為者の行為と損害との間に因果関係が存在していなくとも全員について責任を肯定するのであるから、「一部について成立要件が欠ける」ことを認めているとも言える。

の責任をおよそ否定する考え方は取られていないと思われるが、共同不法行為に関する理論が必ずしも教唆・幫助を念頭に置いて議論されていないこともあり、幫助者の責任が成立するための要件は、十分に明確になっているとはいいがたい。個人輸入が現行法の下では商標権侵害にならないことを利用して、その代行という外形をまとった事業者による侵害品取引が横行していると言われる現状に照らすと、幫助者の責任について商標法に明文の規定を置くことも考えられるのではないか。

第三に、一見迂遠なようであるが、理論研究の重要性を指摘しておきたい。なぜ「業として」行われることを商標権侵害の成立要件として要求するのか、いかなる場合に不法行為の教唆者・幫助者には民事責任が認められるのか、さらには、今回は十分に調査されていないが、インターネットを利用した侵害物品の取引に適用される実体法・手続法はいかにして決定されるのか、といった問題は、いずれも従来、学問的には、十分に検討されてこなかったように思われる。これらの問題について、立法政策としていかなる考え方を取るかの決断も重要であるが、そのためには、しっかりとした理論的な裏付けが必要であろう。比較法を含む理論研究の深化を望みたい。

## 5. 委員会における検討

委員会においては、個人輸入代行による被害事例の報告（ファイザー株式会社）及び個人輸入代行の規制の必要性、立法的な解決法、個人輸入代行規制に必要とされる要件等について検討を行った。

個人輸入代行を一律に規制することは、真正品の輸入を行う本来的な代行業者をも併せて規制することになり、侵害品の輸入を行う代行業者と分けて考える必要がある。また、立法論としては商標権侵害には侵害行為が「業」として行われなければならないという見解を前提として代行業者による個人輸入の代行行為を、当該業者自身による業としての輸入行為と推定し、代行業者が業としての輸入ではないことを証明した場合に限り免責として、立証責任を転換する案や、「業」要件を商標法から削除した案等が提示され、これらについても議論が行われた。

しかしながら、今回の国内アンケート調査では輸入代行業による国内の被害実態が必ずしも明確なものではなく、またこの問題は侵害物品の輸入差止めがされればよいという点に帰着するが、これは税関における侵害物品の運用改善によって既に効果が出ているとの指摘もあり、商標法上手当する緊急性・必要性は見いだされない。

### （１）個人輸入代行による被害について

個人輸入代行による現実の被害に関し、約 2,400 社を対象にした国内企業のアンケート調査結果によれば、個人輸入による具体的な侵害の事例を把握しているかという質問に対して、把握していないというのが 98.3%である。また、代行業者による侵害事例の把握については、99.3%が把握していないという結果となった。個人輸入代行による被害を受けたことがあると回答した企業に対するヒアリング調査では、輸入代行そのものによる具体的な被害事例があるとの回答はなく、むしろ個人輸入を偽装して模倣品が輸入されていることを問題視しているとの指摘がある。その対応策については、

- ① 各インターネットオークションサイトの知的財産保護プログラムを活用して模倣品と思われる商品の削除要請を行い、
- ② あるいは自ら模倣品と思われる商品を落札して、それが真正品であるか鑑定を行い、その結果、模倣品であるという場合には出品者に直接警告するが、後者の場合には実際にその製造元まではたどり着けないとのことである。

そして、個人輸入代行よりもインターネットのオークションサイトで行われている模倣品の販売規制をしないと効果が無いとの回答があった。

この国内ヒアリング調査結果によれば、輸入代行業による被害事例について明確な回答を得ることはできなかった。

## （２）商標権侵害に必要とされる要件

### （ｉ）商標を付した商品の輸入と侵害

商品又は商品の包装に商標が付されたものを輸入する行為は、商標の使用（商標法第２条第３項第２号）に該当することから、そこで使用される商標は商標法による保護及び規制を受ける。ここで、商標とは「業」として<sup>272</sup>商品を生産し、証明し、若しくは譲渡する者等によって使用される標章をいい、反復継続的意思をもって商品の譲渡等を行う者が商標権者の許諾を得ずに商標を付した商品を輸入する行為は、商標の使用に該当し商標権侵害になると考えられる。

なお関税法第 69 条の 11 は商標権を侵害する物品の輸入を禁止しているが、財務省関税局においては、発見された侵害疑義物品が 1 個の場合でも原則として認定手続を採り、輸入者及び権利者から提出される証拠や意見等に基づき判断することを通達改正により明確化し、2006 年 7 月から施行している。個人による侵害品の輸入をすべからず規制することは、商標権に基づく法規制が個人の領域に入り込むことから過剰な規制となるおそれもあり、被害者が自己の財産の廃棄を求められるような権利の濫用の可能性や社会的影響にかんがみれば、過度に商標権の効力が及ぶ範囲を拡大して規定することは慎重な検討が必要である。

### （ii）「業」としての要件を規定する場所について

特許法では、「発明」は自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものと規定し、特許権の効力として「業として」特許発明の実施をする権利を専有する（特許法第 68 条）とする。特許法の最終目的は産業の発達に寄与することであり、産業とは関係の無い個人的、家庭的な実施は含ませるべきではないとされる。一方で、「発明」の内容は、家庭内で生み出されようと事業者により生み出されようと、その本質を左右するものではない。そのため、特許権の効力を「業として」実施をする者に対してのみ及ぼすことで、家庭内での実施には特許法の効力が及ばないようにしている。

他方、商標法の目的である「商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護すること」（商標法第 1 条）をかんがみれば、商標法は、業として製造・販売等する者により使用される「商標」を保護するものであり、家庭内で使用される商標を保護しようとするものではないことは明らかである。そのため、特許法のようなアプローチではなく、「商標」自体の範囲を予め画しておく必

---

<sup>272</sup> 「業として」とは、一般に「反復継続的意思をもってする経済行為として」といった意味に解されている。

要がある。したがって、少なくとも、商標法における「業として」の要件は、権利の及ぶ範囲を画する際に規定するのではなく、保護の対象となるべき商標の範囲を画する際に必要となるものである。

なお欧米の商標法では、商標の語を「業として」事業をする者により使用されるとの要件は課していないが、基本的には商標権侵害行為として商標権の効力の及ぶ範囲を「取引上の使用」によって画することにより、家庭内における使用については商標権の効力は及ばないものとしている。

### (iii) 「輸入代行」の規制

商標法における規制案としては、商標の侵害には侵害行為が「業として」行われなければならないという見解を前提とした場合に、

- ① 「輸入代行」を商標法第2条の「使用」の定義規定中に明示する案
  - ② 商標法第37条のみなし侵害規定に盛り込む案
  - ③ 個人輸入の代行行為を「業」としての輸入と推定し、立証責任の転換を図る案
- が委員会において示された。

しかしながら、輸入代行を一律に規制することは、真正品の輸入代行手続を行う本来的な意味での輸入代行をも併せて規制することになり、その影響は大きく慎重に検討すべきものである。また、個人輸入代行を使用の定義に盛り込んだとしても、輸入される商品の宛先名義人が個人名であるとすれば、輸入代行を捕捉することは実際には難しいのではないかとこの点が指摘されている。

### (3) 輸入代行行為が違法性を有する場合

個人が販売する意思を有して侵害品を輸入する場合には、商標権侵害の責めを負い、またそれに関与した輸入代行業者についても、その事実を知らず輸入を代行した場合には共同して責任を負う可能性があると考えられる。他方、注文主である個人に販売する意思が無い場合に、それを代行する輸入代行業者の責任の有無が問題となる。

この点、輸入代行業者の行為がそれ自体としては商標権侵害を構成しない場合であって、注文主についても商標権侵害が認められないような場合に、輸入代行業者の責任を問うことは困難と思われる。他方、外形的には輸入代行を装いながら、輸入代行業者が侵害品を輸入して国内で販売しているのと同様の実態を有する場合があります。そのような輸入代行業者が侵害品を輸入していると認定できるような事案においては、その責任を問うことはあり得るものと思われる。いずれにしても、代行業者の責任の存否は、個別の事案ごとに判断されるべきものである。

他方、間接侵害においては、実質的に権利の実効性が損なわれているような事態が生ずる場合について、仮に個人輸入が適法であったとしてもその行為を助長する行為を侵害と認めていくという考え方もある。すなわち、業としてではない個人による輸入によって大量に侵害品が国内に流入することは、商標権者にとって国内での商品販売の機会を失わせる効果が生じ、その経済的損失が看過できないほど大きい場合がある。このような場合には、侵害品輸入を間接的に業として行い、それによって利益を得ている個人輸入代行業者が行う輸入行為を間接侵害行為として抑止していくことも考えられる。しかしながら今回の国内アンケート・ヒアリング調査においては、個人輸入代行業者による被害が国内において業種横断的に発生しているとの状況を把握することはできなかった。

#### （４）まとめ

個人輸入代行の態様としては、日本で製造承認されていないなど日本では買えない商品（真正商品）について個人輸入を代行するもの（本来の個人輸入代行）、あるいは侵害品の輸入を代行するもの（不正な個人輸入代行）に分類できる。知的財産法である商標法が規制する場面は後者の場合と考えられるが、前述のように主たる行為者について侵害が成立しない場合において、それ自体では侵害を構成しない代行業者の行為について侵害が成立することにはならない。また、「輸入代行」を間接侵害行為として位置付けることも考えられるが、今回の国内アンケート調査結果からは輸入代行による被害を裏付ける実態を把握することはできなかった。他方、国内ヒアリング調査において企業が懸念している個人輸入を偽装する輸入については、税関での運用改善によって事実上対応ができているとの指摘があり、こうした点を考慮すれば今回新たに輸入代行に対する商標法上の手当を講じる必要性及び緊急性を見いだすことはできない。