

# 商標権紛争とその対応

特 許 庁

(社)発明協会アジア太平洋工業所有権センター

©2010

執筆協力：芹田幸子法律事務所  
所長 弁護士 芹田 幸子  
ユニオン法律特許事務所  
弁護士 弁理士 菊池 武

# 目 次

1. 商標権紛争 .....	1
2. 商標法に関連する近年の知的財産権法分野の法改正 .....	1
3. 商標権侵害 .....	3
(1) 商標権の禁止権の範囲 .....	3
(2) 商標の同一・類似、商品の同一・類似、役務の同一・類似 .....	3
1) 商標の同一 .....	3
2) 商標の類似 .....	4
(3) 取引の実情の考慮 .....	5
(4) 役務の同一・類似 .....	5
(5) 役務と商品の類否 .....	6
(6) 第三者の商品と指定商品との同一性・類似性 .....	6
(7) 1995年以降の商品の類似についての判決例 .....	7
1) 異なる区分に属する商品であるが類似と判断された例 .....	8
2) 同じ区分に属する商品であるが非類似と判断された例 .....	8
3) 指定商品中の商品に該当するか否かの判断例 .....	8
(8) 商標の冒用による商標権の直接侵害 .....	9
(9) 商標の冒用以外の所為による商標権の直接侵害 .....	9
1) 小分け .....	10
2) 廃棄予定品の第三者による販売 .....	10
3) 商標の剥離、抹消 .....	10
4) 改造 .....	11
5) 改変 .....	11
6) 小分け .....	11
(10) 間接侵害 .....	11
(11) 侵害に対する救済 .....	12
1) 民事的救済 .....	12
2) 刑事罰 .....	12
(12) 商標権侵害と不正競争防止法違反行為 .....	13

4. 商標権侵害訴訟 .....	13
(1) 商標権侵害訴訟において、被侵害者たる原告が主張立証すべき要件事実 .....	13
1) 差止請求の要件事実 .....	13
2) 損害賠償請求の要件事実 .....	14
3) 立証の容易化のための規定 .....	14
(2) 被疑侵害者側からの対応 .....	14
1) 標章の使用方法が、商標としての使用ではないこと .....	14
2) 商標権者等から使用許諾を得ていること .....	16
3) 使用権限のあること .....	16
4) 商標権の効力が及ばない範囲の使用であること（商標法 26 条） .....	16
5) 違法性阻却事由 .....	16
6) 権利濫用を理由とする権利行使制限 .....	16
7) 存続期間の満了 .....	16
8) 損害賠償請求権の消滅時効 .....	16
9) 権利の抵触による商標権の権利行使制限 .....	16
5. 権利濫用の抗弁 .....	17
6. 立体商標と意匠権 .....	19
7. 登録商標の取消の審判請求 .....	19
8. 商標登録の無効の審判請求 .....	20
9. 仮処分と本案訴訟 .....	20
10. 外国の周知商標の日本国内での保護 .....	21
(1) COMPUTERWORLD 事件 .....	21
(2) COMPUTERLAND 事件 .....	22
(3) 輸入販売における商標権取得方法の正当性に関する事件 .....	22
(4) TANINO CRISCI 事件 .....	23
(5) まとめ .....	24

11. 商標ライセンス契約を巡って.....	24
(1) サイバースクワッティング（ドメイン名の不法占拠） .....	24
(2) ドメイン名と法的保護 .....	24
(3) ドメイン名紛争解決のための資料.....	25
12. ドメイン名と商標等の抵触 .....	26
(1) サイバースクワッティング .....	26
(2) ドメイン名と法的保護 .....	27
(3) ドメイン名紛争解決のための資料.....	27
1) JP-DRP 裁定例.....	27
2) JP-DRP 解説 .....	27
3) JP-DRP 裁定例検討最終報告書.....	27
4) WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions .....	27
5) 不正競争防止法説明資料（経済産業省） .....	27
(4) ドメイン名紛争の裁定例数の現状.....	27
13. 真正商品の並行輸入.....	28
14. 税関による水際規制 .....	30
(1) 2008年の税関による知的財産侵害物品の差止状況.....	31
(2) 輸入差止申立制度の概要 .....	32
1) 侵害認定手続.....	32
2) 税関長がとるべき認定手続と権利者から税関長に対する申立手続.....	32
15 商標管理の必要性.....	34
16 表示規制 .....	34

本文内の裁判例で出典の表記のないものは、裁判所ホームページからの引用によるものである。

## 1. 商標権紛争

### 商標権紛争のおきる要因

商標権は、商標法で認められた財産上の価値がある権利のため、商標権を巡って、いろいろな紛争が起きる。

商標権は、出願審査の結果、特許庁によって登録が認可され（登録査定という）、出願人が登録料を納入した後に登録されて発生する権利である。商標権を得た企業や個人は、商標権を利用して、事業を営み、次第に商標の知名度が高くなって来る。こうなると、商標権は、法律によって独占権を保証された財産権という性格が強くなって来る。

以下に商標権紛争のおきる要因の一例を挙げる。

#### ◆商標権の相続における紛争

商標権は、財産上の価値を持つ権利のため、例えば、商標権を持っていた個人が死亡すると、商標権を誰が相続するかを巡って、争いが生じることがある。

#### ◆商標権者と商標使用権者間における紛争

商標権は、事業を営む者にとって、重要な商売上の手段であるため、第三者がこれを購入して、事業を営むケースがある。これが商標ライセンスである。商標ライセンスは、商標権者が第三者に商標使用権を付与する契約であるから、商標権者と商標使用権者との関係が円満な間は問題がないが、例えば、商標使用料の支払いを商標使用権者が怠った場合や商標使用報告を行わなかった場合、あるいは、商標権者が期待した売上数量を達成できなかった場合など、いろいろな点で、商標権者と商標使用権者の間に紛争が生じることがある。

#### ◆第三者による商標権侵害における紛争

商標権者が、商標権を利用して利益をあげているのを見て、第三者が商標権者に無断で、同一または類似のブランドを使って、自分も利益をあげようという者が出て来ることがある。これが第三者による商標権侵害である。

## 2. 商標法に関連する近年の知的財産権法分野の法改正

近来、知的財産権法分野の法改正が、頻繁に行われてきた。そこで、商標法改正を中心として保護の状況の変化を概観する。

1990年 不正競争防止法改正により、不正競争行為類型に営業秘密にかかる不正行為を加えた。

1991年 サービスマーク登録制度の導入。

1993年 不正競争防止法改正により、不正競争行為類型を追加して、著名表示の保護を強化し、形態の酷似的模倣を規制。損害賠償規定の整備。罰則の強化。

1994年 Trips 協定に基づき、ワイン及びスピリッツの地域的表示の保護。  
Trips 協定加盟国にかかる標章・印章等の保護。

1996年 一出願多区分制度の新設。立体商標登録制度の導入。団体商標制度の導入。

連合商標制度の廃止。付与後異議申立制度の採用。不使用取消審判制度の改正。商標登録の存続期間の更新登録制度の改正（出願から申請へ）。著名商標の保護強化。

- 1998年 知的財産権保護強化が叫ばれ始めた。  
折しもボールスプライン事件の最高裁判所判決が下された。
- 1998年 損害賠償についての法改正（1999年1月1日から施行）。  
商標法改正により損害賠償規定の整備（38条1項）。特許法102条1項、  
実用新案法29条1項、意匠法39条1項も同様の規定になった。
- 1999年 特許法改正
- 1999年 知財判例がインターネットに登載されるようになった。
- 2000年 4月11日 キルビー特許事件の最高裁判所判決。  
特許権の濫用（明白な無効事由のあるとき）の場合の権利行使制限。
- 2001年 不正競争行為類型としてのドメイン名の不正取得等（不正競争防止法2  
条第1項第12号）が新設された（2001年12月25日施行）。
- 2002年 特許法 間接侵害の規定の改正。  
総理大臣が、知財で立国するとの施政方針演説。
- 2002年 商標法2条3項の使用の定義が1部改正され、インターネット等を通じ  
商品・役務その広告を提供する行為が、商標法2条3項に規定する「使用」  
の定義に当ることを明示。
- 2003年 民事訴訟法の一部改正 管轄裁判所の集中化等。  
関税定率法の一部改正（水際措置の拡大）。  
著作権法の一部改正（映像コンテンツ保護強化等）。  
種苗法の一部改正（侵害罪罰則強化）。  
特許法の一部改正（料金の見直し、特許審判等紛争処理制度の改革等）。  
不正競争防止法の一部改正（営業秘密侵害に対し、刑事罰）。  
損害賠償についての法改正（5条1項）。  
特許法102条1項、実用新案法29条1項、  
意匠法39条1項、商標法38条1項と同様の  
規定となった。
- 2004年 裁判所法等の一部を改正する法律（平成16年第120号）による特許法、  
実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法、著作権法の改正。  
その特許法の改正を受けて、商標法39条の特許法の準用規定の改正。  
特許権者の権利行使制限規定（特許法104条の3）、損害計算のための  
鑑定（特許法104条の2）、相当な損害額の認定（特許法105条の3）、  
書類の提出・インカメラ（特許法105条）、秘密保持命令（特許法105  
条の4～6）等の規定が準用される。
- 2004年 知的財産高等裁判所設置法成立
- 2004年 種苗法改正
- 2005年 地域団体商標制度の新設
- 2005年 組織的犯罪処罰法関係の不正競争防止法の改正（旧商標法81条の2第  
1項）。

- 2006年 水際規制が、関税定率法から関税法に移行し、関税法第6章台4節「輸出又は輸入してはならない貨物（69条の2ないし69条の21）」として規定されることとなった。
- 2006年 権利保護強化と模倣品対策の強化のため、意匠法等の一部を改正する法律（平成18年法律第55号）による改正。特許法、意匠法の侵害罪及び不正競争防止法の営業秘密侵害罪の法定刑の引き上げ（懲役刑の上限を10年。罰金刑の上限を1000万円。ただし、実用新案権侵害罪は、懲役刑の上限は5年、罰金刑の上限は500万円）。
- 商標法改正関係では、商標権侵害行為に貨物を輸出する行為を追加、小売等役務の商標登録制度の導入、団体商標の主体の見直し。
- 2008年 通常実施権制度の見直し。不服審判請求期間の見直し。料金の見直し。

### 3. 商標権侵害

商標権侵害については、商標法第4章第2節権利侵害（36条乃至39条）に規定されているが、36条の法文上「商標権の侵害」とのみ規定されており、何を以て侵害であるかということについて明文の規定はない。このため、商標権の権能、商標権保護の目的に照らして解釈する。通説では、36条1項は、商標権者が専用権を有する領域において、権限のない第三者による商標の使用が直接侵害を構成するという。そして、37条1号により、専用権を有する領域の類似の範囲まで直接侵害に対する禁止権の範囲を拡大している。

また、かかる商標権なき者の商標の使用、即ち商標の冒用による商標権の直接侵害を禁止するのみでは、商標権保護の実効性を図り得ないため、その予備的段階の行為も侵害と見做す間接侵害が規定されている（37条2号乃至8号）。

更に、解釈的努力により商標の冒用以外の所為による商標権の直接侵害も侵害を構成するとされている。

#### （1）商標権の禁止権の範囲

商標法25条は、登録商標と同一商標を同一指定商品・同一指定役務に使用する商標権者の専用権を規定しており、これが商標権の本来の権限（商標権の積極的効力）である。そして、商標権の本来の効力を実効あらしめるためにかかる禁止権の範囲を、指定商品、指定役務を類似の商品、類似の役務に使用することまで拡大している（37条1項）。なお、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあり、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがある（2条6項）。

#### （2）商標の同一・類似、商品の同一・類似、役務の同一・類似

##### 1) 商標の同一

商標の同一は、同一性概念をもって社会通念上同一の商標と認識しうるかどうかによるという、ある程度の幅をもたせ、その登録商標が用いられている分野の商取引の実情とも考慮して決せられる。しかし、侵害事件では、登録商標



と同一といえるような商標の使用が問題になることは少なく、主として問題になるのは商標の類似である。

## 2) 商標の類似

商標の類似概念は、登録出願要件としての商標の類否と同様、商標権侵害の場合も、商標の唯一性という商標法の基本原則を害するか、商品・役務の出所の混同を来すかが問題になる点で共通性がある。そこで、実務上は、何れの場合も商標審査基準に則って安定的に判断されている。更に、侵害事件における商標（商品商標）の類似については、相当数の判決例があり、ほぼ標準的な判断手法が確立されている。商標の類似とは、取引において、対比されるそれぞれの商標が商品に使用された際、商品の出所混同を生ずる程対比された商標が紛らわしいことをいう（冰山事件、最高裁 1968 年 2 月 27 日判決、最高民集 22 卷 2 号 399 頁）。

商標の類否、即ち混同の恐れの有無を認定する資料として必須のものは、商標の称呼・観念・外観である。このうち文字商標の場合は特に称呼が重要な資料となる。そのうちの 1 つが共通であれば、特段の事情のない限り両商標は類似である。なお、称呼・観念とは、商標の構成上考え得る一切の称呼・観念ではなく、その商標の使用されている商品・役務の需要者一般において取引上発生することが予想される称呼・観念である。永年にわたり、広く行われてきた称呼・観念は最も有力な資料ではあるが、これに限る理由はない。1 つの商標について 2 以上の称呼・観念を認定することもあり得る。

混同の恐れの有無は、当該商標の使用される商品の需要者・取引者の注意力を基準にして判断する。なお、ここで述べている需要者・取引者とは、現実の需要者・取引者ではなく、需要者・取引者一般を代表する平均的存在を表す。

結合商標の場合（即ち、語句の組合せ、文字と図形、図形と図形の組合せによる商標）には、全体観察だけで類否判断をすると不合理な結論に至る場合がある。この場合は、更に分離観察をする必要がある。例えば、文字商標の場合にその組合せが不自然である場合、また図形と図形の組合せからなる商標の場合は、これらの間に軽重の差がない場合などである。

つつみのおひなっこや事件（最高裁 2008 年 9 月 8 日判決）は、被上告人が、上告人を商標権者とする後記商標登録を無効とすることについての審判請求を不成立とした特許庁の審決の取消を求める訴訟に対し、最高裁判所では、本件商標「つつみのおひなっこや」が引用各商標「つゝみ」、「堤」に類似するとして原審の判断には、以下の理由により商標の類否に関する法令の解釈適用を誤った違法性があるとして、原判決を破棄し、原審に差し戻した。

「商標法 4 条 1 項 11 号に係る商標の類否は、同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が、その外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ、全体的に考察すべきものであり、複数の構成部分を組み合わせた結合商標について、商標の構成部分の一を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者、需要者に対

し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されないというべきである。」

### (3) 取引の実情の考慮

差止請求権の目的は識別機能の保護にあるため、具体的に出所の混同が生じていることを必要としない。これは、商標法が不使用の登録商標についても差止請求を認めていることから明らかである。ただし、侵害事件で商標の類否が問題になる場合には、被告の商標は現に使用されているものであり、一方、登録商標も権利者によって使用されていることが多いことから、権利設定の場面における類否の判断より、具体的・個別的な取引の実情に即した判断が可能である。また、侵害事件では、商品の取引方法その他の一般的取引事情のみならず、商標の周知性、他の商標の存在状況、商標の使用状況・態様など、当該商標に固有の事情も考慮すべきである（大森林事件、最高裁 1992 年 9 月 22 日判決、判例時報 1437 号 139 頁。小僧寿し事件、最高裁 1997 年 3 月 11 日判決、民集 51 卷 3 号 1055 頁）。また、侵害を主張される商標の著名性等もこれにあたる（キャメル事件、大阪地裁 1992 年 1 月 30 日判決、判例時報 1419 号 101 頁）

大森林事件では、被告標章「木林森」を育毛剤に付して販売するとき、頭髪は年配の男性にとって重大な関心事であるため、育毛剤を購入するときは、マークをよく確認して購入するため、被告標章「木林森」と原告の登録商標「大森林」（指定商品に養毛剤も含まれる）とは非類似であるとして、一審、二審ともに商標権侵害を否定した。これに対し、最高裁判所は、「木林森」と「大森林」とは、ふさふさと生い茂る樹木のイメージが共通であり紛らわしい。また、育毛剤は、本人が買いに行くばかりか、家族に買いに行き、貰うこともあると考えられる。そこで、取引の実情につき事実審理をしなければならないという理由で、事件を原審に差し戻した。

### (4) 役務の同一・類似

この判断には、不正競争防止法違反事件の裁判例が参考となる。なお、ヴィラージュ事件（東京高裁 2000 年 9 月 28 日判決）は、控訴人（一審被告）分譲販売業者は、売買という契約成立ないしその履行に至るまでの間に様々な説明を行い、モデルルームの展示をするほか、現場案内、住宅ローンの斡旋、宅地建物取引業法 35 条の重要事項の説明をする。かかる分譲業者の行為は、マンションの分譲販売に際して行われるものとして、建物の売買という役務に属する行為というべきであると判断し、登録商標の指定「役務」である「建物の売買」役務との同一・類似を肯定し商標権侵害を認めた。

これに対し、原判決（東京地裁 1999 年 10 月 21 日判決、判例時報 1701 号 152 頁）は、結論としては商標権侵害を認めたが、右指定役務に類似する建物という商品である本件マンションに被告標章を付したと商品商標説をとり、役務と商品とが類似するとして商標権侵害を認めていた。

(5) 役務と商品の類否

商標審査基準には、商品と役務の類否について、次のように定めている「役務と商品の類否を判断するに際しては、例えば、次の基準を総合的に考慮した上で、個別具体的に判断する。

(イ) 役務の提供と商品の製造、販売が同一の事業者によって行われているのが一般的であるかどうか。

(ロ) 役務と商品の用途が一致するかどうか。

(ハ) 役務の提供場所と商品の販売場所が一致するかどうか。

(ニ) 需要者の範囲が一致するかどうか」

なお、商標審査基準は、商標登録の基準であるが、侵害訴訟の場合にも、考え方は同じである。

(6) 第三者の商品と指定商品との同一性・類似性

商品との同一・類似については、商品属性説と出所混同説とがあり、判例は、出所混同説に立っている。出所混同説とは、問題とされる商品が登録商標の指定商品と類似するかどうかについては、商品自体が取引上誤認混同される恐れがないものであっても、それらの商品が通常同一営業主によって製造又は販売されている等の事情により、登録商標と同一又は類似の商標をその商品に使用すると、取引者ないし需要者に同一営業主によって製造又は販売されている商品であると誤認され、混同される恐れがある場合には、その商品は、登録商標の指定商品と類似する。なお、第三者の商品と指定商品との同一性・類似性について、特許庁の実務では、原則として「類似商品・役務審査基準」特許庁審査業務部商標課編に掲載されている区分表により画一的、安定的な処理がなされている。そして、裁判所段階では、取引の実情を考慮する。即ち、比較する商標の周知・著名性や、類似の度合いに応じて、商品・役務の類似範囲が広くなったり狭くなったりすると判断される可能性がある。

なお、商標審査基準は4条1項11号関係の10乃至12で商品の類否・役務の類否、および、商品と役務の類否について、次のように定めている（商標審査基準 [改訂第9版]）。

「10. 商品の類否を判断するに際しては、次の基準を総合的に考慮するものとする。この場合には原則として、類似商品・役務審査基準によるものとする。

(イ) 生産部門が一致するかどうか

(ロ) 販売部門が一致するかどうか

(ハ) 原材料及び品質が一致するかどうか

(ニ) 用途が一致するかどうか

(ホ) 需要者の範囲が一致するかどうか

(ヘ) 完成品と部品との関係にあるかどうか」

橘正宗事件（、最高裁 1961 年 6 月 27 日判決、民集 15 卷 6 号 1730 頁）について述べる。事実の概要は、被上告人（原告）は、特許庁に対し、指定商品を旧第 38 類清酒及びその模造品として、「橘正宗」なる文字を楷書体で縦書きしてなる文字商標の登録出願をしたが、拒絶査定を受けた。被上告人（原告）は、抗告審判の請求をし、同抗告事件係属中、指定商品を、「第 38 類日本酒類及びその模造品、但し焼酎を除く」と訂正したが、原告が出願した商標と原査定において右出願の拒絶理由に引用した登録第 246955 号商標（「橘焼酎」の文字を楷書体で縦書きして成るもの。旧第 38 類「焼酎」を指定商品とする）とは、共に「橘」の文字を要部とするものであるから、「タチバナ」の称呼及び「橘」の観念を共通とする類似商標であり、かつ両者の指定商品も互いに抵触する、との理由で、右抗告審判の請求は成り立たない、旨の審決がなされた。そこで、東京高等裁判所に審決取消請求訴訟を提起したところ、東京高裁の判決は、清酒と焼酎とは、使用者の感覚においては極めて鋭敏に区別され、営業者の常識としても彼此混同するようなことはないことが、証拠上認められることに照らし「正宗」「焼酎」は、両商標の重要な一部であってこれらを省略して称呼し観念することはありえないので、両商標は、称呼、観念を異にするので、指定商品の類否を論ずるまでもなく、同一または類似の商標といえないとして、審決を取り消した。

本件最高裁判決は、原判決を破棄し、被上告人（原告）の請求を棄却した。判旨は、商品自体が取引上互いに誤認混同を生ずる恐れがないものであっても、それらの商品に同一又は類似の商標を使用するとき同一営業主の製造又は販売にかかる商品と誤認混同される虞がある場合には、これらの商品は、旧商標法（大正 10 年法）2 条 1 号・9 号にいう類似の商品にあたるのが相当である、というにある。その理由は、『橘正宗』なる商標中『正宗』は清酒を現わす慣用標章と解され、『橘焼酎』なる商標中『焼酎』は普通名詞であるから、右両商標は要部を共通にするものであるのみならず、原審の確定する事実によれば、同一メーカーで清酒と焼酎との製造免許を受けているものが多いというのであるから、いま『橘焼酎』なる商標を使用して焼酎を製造する営業主がある場合に、他方で『橘正宗』なる商標を使用して清酒を製造する営業主があるときは、これらの商品は、何れも、『橘』印の商標を使用して酒類を製造する同一営業主から出たものと一般世人に誤認させる虞があることは明らかであって、『橘焼酎』なる商標が著名のものであるかどうかは右の判断に影響を及ぼすものではない。それ故、『橘焼酎』と『橘正宗』とは類似の商標と認むべきであるのみならず、右両商標の指定商品もまた類似の商品と認むべきである、とする。

橘正宗事件は、46 年前の判例であるが、いまなお、判決において引用されている（例えば、東京高判 2004 年 7 月 26 日 SUMCO 事件、大阪地判 2006 年 4 月 18 日ヨーデル事件判時 1959 号 121 頁等）。

#### （7）1995 年以降の商品の類似についての判決例

橘正宗事件判決のその後の判決例に対する影響をみるべく、1995 年以降の商品の類似についての判決例を以下に列挙する。

1) 異なる区分に属する商品であるが類似と判断された例

①カミゲン事件（東京高裁 2003 年 5 月 22 日判決）

本件商標の指定商品に属する旧別表第 32 類「加工食品」に含まれる健康食品や栄養補助品（サプリメント）と、引用 A 商標の指定商品である旧別表第 1 類「薬剤」中のビタミン剤や滋養強壯変質剤とは、本件登録審決日当時、既に、その商品の内容、用途、及び販売店舗、販売方法が共通しており、商品として類似しているものであったといえることができる。

②青葉事件（知財高裁 2007 年 5 月 29 日判決）

本願商標、指定区分第 5 類、指定商品「ホスチアゼートを主成分とする医薬用外劇物及び危険物に相当する液状の殺線虫剤」は、引用商標の第 1 類、指定商品「凝灰質砂岩のパウダーよりなる土壌改良剤」と類似する。両商品は、製造者、用途が農業・園芸用であること、販売店が農協・ホームセンターであること等が共通し、効能も一部共通するものがあることを理由とする。

2) 同じ区分に属する商品であるが非類似と判断された例

SUMCO 事件（東京高裁 2004 年 7 月 26 日判決）

半導体ウェハ（商品区分第 9 類）という商品全体と集積回路等の電子応用機械器具（商品区分旧第 11 類）とは、通常、同一営業主により製造または、販売される関係にあるとまでは、認められない。半導体ウェハは一般需要者向けの商品ではなく、半導体ウェハの需要者は、デバイスメーカーであること、その取引業者は、クリーンルーム設備を保有するものだけに限られること、これらの諸事情を総合考慮すれば、半導体ウェハと集積回路等の電子応用機械器具とについて、同一または類似の商標が使用されたときに、半導体ウェハの需要者であるデバイスメーカー等において、それらの商品が同一営業主の製造又は販売にかかる商品であると誤認混同される恐れはないというほかない。

3) 指定商品中の商品に該当するか否かの判断例

①CCD カメラ事件（東京地裁 2003 年 12 月 10 日判決）

被告商品監視用ないし防犯用の CCD カメラの本体部分は、原告商標の指定商品中の「写真機械器具」（商品区分旧 10 類）には該らない。

被告商品は、ビル、店舗、倉庫、住宅玄関等に設置される監視用ないし防犯用の CCD カメラの本体部分（レンズが装着されていないもの）であり、その用途は、主として業務用ないしこれに準ずるものであって、一眼レフカメラ、コンパクトカメラ、デジタルカメラ及びインスタントカメラ等の写真機械器具が一般の消費者を需要者とするのと異なる。

写真機械器具と被告商品とは、用途が異なり、その製造業者及び需要者も異なること、写真機械器具を扱っている店舗でも、特に大型の店舗でない限り、一般的には、監視用 CCD カメラを扱っておらず、販売経路が異なること、監視用 CCD カメラ及びカメラ関連製品を扱っている大型店舗においても、監視用 CCD カメラと写真機械器具の売り場は異なること等の事実を総合考慮すると、指定商品「写真機械器具」と被告商品とは商品としての関連性が乏しく、類似しない。

②ヨーデル事件（大阪地裁 2006 年 4 月 18 日判決、判例時報 1959 号 121 頁）

原告商標の指定商品は、薬剤一般であり、被告商品は、ダイエット効果をうたう健康補助食品であるところ、「健康補助食品というのは、いわゆるサプリメントなど、不足しがちな栄養成分を補って、身体の健康を維持・増進させるための特別な食品であるが、このように健康の維持・増進のために身体内に摂り入れるものという点で、薬剤と同様の機能を持つ商品として宣伝され、ドラッグストア等において多数販売されていることが認められる。また同様に製薬会社が直接、あるいは関連会社を通じて、健康補助食品の製造販売に進出していることも認められる。これらの点からすると、原告商標の指定商品である薬剤と、被告製品である健康補助食品とは、同一又は類似の商標を使用すると同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認混同されるおそれがあると認められるから、商品として類似するというべきである。」

③腸能力事件（知財高裁 2007 年 9 月 26 日判決）

本件商標は、標準文字で「腸能力」、指定区分第 29 類、指定商品「豆乳を主原料とするカプセル状の加工食品」であって、これと、引用商標の、毛筆書き風の文字で「腸脳力」と横書きしてなり、商品区分第 29 類、指定商品中の「共棲培養した乳酸菌生成エキスをかみしてなる豆乳、その他の豆乳」について、商品の類似を認めた。

即ち、「いずれも、豆乳を主原料とし、いわゆる健康食品の範疇に属する商品を含む点において共通することに照らすと両者は、商品の性質、用途、原材料、生産過程、販売過程及び需要者の範囲などの取引の実情において共通する商品であり、さらに、仮に商標法 4 条 1 項 11 号にいう「類似する商標」が使用されることを想定した場合、これに接する取引者、需要者は、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがないとはいえない程度に共通の特徴を有する商品であると解すべきである。」

(8) 商標の冒用による商標権の直接侵害

商標の定義規定（商標法 2 条 1 項）によって「使用」は商標の構成要件になっているので、商標権侵害は「使用」（2 条 3 項）に該当する場合に発生する。即ち、商品又は商品の包装に標章を付する行為や、譲渡、引渡し、展示、輸入、輸出、広告に対して展示、配布する行為が使用であり、商標権者はその使用をする権利を専有する（商標法 25 条）。他人がこれを為せば「登録商標の専有を害すること」になる。かかる商標の冒用が商標権侵害である。更に、防護標章について禁止権を拡大しており（商標法 67 条）、これも広い意味において商標権の本来的権能が阻害されることを防止するための仕組みであり、商標権の消極的効力が働く。

(9) 商標の冒用以外の所為による商標権の直接侵害

登録商標を完全に専有させるためには、商標権侵害を上記の如き商標の冒用を直接侵害としその予備的行為を間接侵害として、これに対して商標の消極的効力

たる差止請求権を行使しうるとするのみでは足りない。そこで、法文上「商標権の侵害」とのみ規定されこれを商標冒用行為に限定する規定はないので、使用を伴わない商標と商品の関係機能を害する行為も解釈的努力により商標権の直接侵害であるとされる。その理由は、商標法の目的は「商標を保護することにより、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を目的とする。」（商標法1条）にあるから、商標権の保護対象は、標章と使用の関係機能、即ち商標の識別機能である。そこで、商標権の価値を害するものであることにおいては、下記の如き商標冒用以外の商標の機能を害する行為も、商標の冒用を直接侵害あるいはその予備的行為たる間接侵害の場合と同様であるからこれも商標権の侵害となる。

ところで、商標の冒用以外の所為による商標権の直接侵害事案（例えば、小分け行為事案であるところのヴァンホーテン事件（福岡高裁1966年3月4日判決）。STP事件（大阪地裁1976年8月4日決定等））に対し、以前の判例は、品質の劣化、品質の偽り（新品か否か）、衛生面を問題にしていた。しかし、変質の可能性は取引段階で外部からそれが判るわけではない。このように権利侵害の成否を商品の出所の真正や商品の性質、包装の仕方、包装材の材質等具体的事例における個別事情に依存させると、商標権者の利益の救済は複雑になるばかりであり、商標の識別機能が侵害される。即ち、このような流通段階における第三者の小分け、詰め替え、再包装行為等は、商標権者が登録商標を指定商品に独占的に使用する行為を妨げ、その商品標識としての機能を途中で抹殺するものであって、商品の品質と信用の維持向上に努める商標権者の利益を害し、ひいては需要者の利益を害する結果を招来する恐れがあるから、登録商標の侵害を構成する。結局、商標権者自身か、その許諾を得た者のみが、小分け、詰め替え、再包装等を行える。そして、商標権の消耗、真正商品の並行輸入というような一定の違法性阻却事由に該当する場合には非侵害となると解すべきである。以下、この点についての裁判例を挙げる。

1) 小分け（ハイ・ミー刑事事件、最高裁1971年7月20日判決）

ハイ・ミー刑事事件では、上告人TYは、食品会社の代表取締役である。上告人TSは、同社営業所の責任者。上告人等は、一旦パチンコ業者に卸売した調味料「ハイ・ミー」を買い集め、新しい段ボール箱を用意した。段ボール箱には、味の素株の登録商標「ハイ・ミー」（第663283号）を無断印刷させた。この段ボール300箱に買い集めた「ハイ・ミー」を詰めて封印し、新品であるかのように装って、有利に販売する目的で所持した事案であるところ、最高裁判所は、真正商品の小分け再包装につき、その中身が、商標権者自身の製品で、しかも新品でも商標法37条、78条の2の侵害罪の成立になんらの影響を及ぼさないとしている。

2) 廃棄予定品の第三者による販売（ワイズ事件、大阪地裁1995年7月11日判決、判例時報1522号139頁）

3) 商標の剥離、抹消（サントリーリザーブ刑事事件、大阪高裁1988年9月20日判決、判例時報1306号135頁）

同件の事案は、先に商標法違反で有罪判決を受けた際の証拠品（4596本のうち1600本を押収）没収されなかったため還付された偽ウイスキー1600本のうち800本を他に有償譲渡した行為が商標法違反となるとして起訴された事例である。主たる争点は、表示性についてである。即ち、還付の再、被告人と交渉の上、商標の表示されているアルミキャップ上面にヤスリで×印を付し、ラベル及び襟巻きシールを不完全に剥離し瓶に白色ペンキで「偽造」と表示しており、被告人がこれをそのままの状態に譲渡した行為についてであり、判決は、アルミキャップ上面の各商標が×印にも拘らず容易に読み取れるものであることを理由に、これら商標は、なお商標として機能しているとして、商標権侵害を認め、有罪とした。

4) 改造（ゴルフクラブヘッド事件、東京地裁 1998 年 12 月 25 日判決、判例時報 1680 号 112 頁。同件控訴審、東京高裁 2000 年 4 月 25 日判決）

同件は、真正商品のゴルフクラブのシャフトを改造した行為に対する事案である。

Nintendo 事件（東京地裁 1992 年 5 月 27 日判決）は、原告商品（ファミリーコンピュータ）の本体及びコントローラーの各内部構造に改変を加え、原告商品に付されていた登録商標 [Nintendo] 及び原告表示「ファミリーコンピュータ」をそのまま使用して「ハッカージュニア」「HACKER JUNIOR」の商品名で販売した行為に対する事案である。

5) 改変（アフターダイヤモンド事件、東京地裁 2005 年 12 月 20 日判決、判例時報 1932 号 135 頁）

同件は、真正商品の時計の文字盤をダイヤで埋めた行為に対する事案である。

6) 小分け（マグアンプK事件、大阪地裁 1994 年 2 月 24 日判決、判例時報 1522 号 139 頁）

同件は、園芸用肥料の大袋からの小分け品の事案である。

#### (10) 間接侵害（商標法 37 条 2 号ないし 8 号）

侵害されやすい商標権の保護を実効あらしめるため、侵害の前段階の予備的行為を侵害とみなす間接侵害の規定がある。直接侵害の場合には主観的要件を問わず差止請求権が行使できるが、間接侵害においては、譲渡又は引き渡し又は輸出のために（2号、4号）、役務を提供するために（3号）、商標の使用をするために（5号）商標の使用をさせるために（6号）商標の使用をし、又は使用をさせるために（7号）との目的という主観的要件が加わっており、殊に 8号の行為は、予備行為の予備行為であり、これは、「業として」なされることが必要である。「業として」というためには、営利目的の有無は問わないが、1回限りの行為であっても反復継続の意思があれば「業として」にあたる。なお、間接侵害は侵害と見做すのであるから、商標法 78 条の侵害罪の「商標権又は専用使用権を侵害した者」の侵害の内容として間接侵害も侵害罪を構成する。



## (11) 侵害に対する救済

### 1) 民事的救済

商標権は商標に化体された信用という無体財産を対象とする特異な権利であり、侵害されやすく、侵害が発見されにくい上に、侵害が継続されるときは商標の識別力が低下して、商業上の信用が損なわれたり、商標が普通名称化してしまうなど、金銭による補償では回復不可能な損害を被ることになる。そのため、民事的救済としては民法の不法行為の規定を根拠とした救済では不十分なので、民法の補充的規定として差止請求権（商標法 36 条 1 項）、損害賠償請求権（商標法 38 条）、過失の推定（商標法 39 条、特許法 103 条）、具体的態様の明示、書類の提出、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定及び信用回復の措置（商標法 39 条、特許法 104 条の 2 から 106 条まで）、侵害組成物廃棄等請求権（商標法 36 条 2 項）、間接侵害（商標法 37 条）、損害算定のための規定（商標法 38 条）が規定されている。信用回復措置請求権の内容は、新聞等への謝罪広告掲載等である。

### 2) 刑事罰（商標法 78 条侵害罪）

商標権侵害罪の保護法益は、商標権者の私益のみならず取引秩序の公正という消費者・取引者の利益（公益）であるので、非親告罪である。商標侵害罪が成立するためには、過失では不十分で、故意が必要である。この点が、民事上の商標権侵害と大きく異なる点である。

刑事事件の例としては、真正商品の小分け再包装についてハイ・ミー刑事事件（最高裁 1972 年 7 月 20 日判決）がある。また、商標の剥離、抹消の事案としてサントリーリザーブ刑事事件（大阪高裁 1988 年 9 月 20 日判決、判例時報 1306 号 135 頁）が、そして、改造の事案としてパチスロ事件（最高裁 2000 年 2 月 24 日判決）等がある。

パチスロ事件は、パチスロ機「リノ」を製造販売する会社の代表取締役である被告人が、従業員と共謀の上何ら権限がないのに商標登録を受けている「SHARP」と同一の商標を付した CPU をリノの基盤に取り付けて、販売目的で所持し、CPU を取り付けたリノを販売し譲渡した行為を商標権侵害罪で有罪とした。

なお、RALPH LAUREN 事件（東京地裁 1997 年 3 月 24 日判決、判例時報 1619 号 154 頁）では、Y は、アメリカもザ・ポロ／ローレン社（ローレン社）が日本で商標登録を受けているポロプレーヤーの図形及び「RALPH LAUREN」の文字からなる結合商標に類似する商標（ポロプレーヤーの図形と「Polo Crocus」の文字からなる結合商標、及びポロプレーヤーの図形のみを、権限なく、ポロシャツ等に付して、販売・譲渡のために所持し、ローレン社の登録商標権を侵害したとして起訴され、有罪とされた。この判決では、ローレン社のポロプレーヤーの図形は、アメリカの著名なデザイナーである Ralph Lauren 氏の考案によるもので、この図形マークが好評を得て、1970 年代前半にはアメリカでは著名になり、次第に世界的にも有になり、日本では 1976 年に株式会社西武百貨店がローレン社とライセンス契約を

締結し、ポロプレーヤーの図形マーク、「POLO」、「RALPH LAUREN」及びこれらの組み合わせの商標を付した様々なファッションの衣料等の販売活動に当たり、少なくとも、1991年には、ユーザーや取引者の間に十分な周知性と著名性を獲得していたと認定している。Yは、この裁判では、別の会社が「Polo Club」という文字商標を出願している（後に登録拒絶された）、これを付した衣料品を大々的に販売していることなどを根拠として、Yだけが起訴されるのは差別である、などと反論して、無罪を主張したが、認めなかった。

#### (12) 商標権侵害と不正競争防止法違反行為

商標の機能が妨害され、商標権の価値が損なわれるにもかかわらず、商標権の保護が及ばない場合については、不正競争防止法の保護による。そして、不正競争防止法では、未登録商標の周知性が重要な鍵である。周知とは、日本国内で、ある一定地域で広く知られているということである。二つの事例は、何れも誰でも知っている程のブランドの事例であるが、周知は、それ程有名性を要求されない。そして、もう一つの要件に、誤認混同がある。周知商標と同一もしくは類似の標章とが、これを使用することにより、一般顧客が、出所につき、誤認混同する恐れがあるということである。不正競争防止法は、かように一般顧客が騙されて紛い品をつかまされるのを防止しようという、顧客保護の効果も持っているが、本来は、正当権利者の保護が目的であり、顧客保護を直接の目的とはしていない。日本では、未登録商標であっても、日本国内の一定地域で広く知られている（周知という）なら、不正競争防止法によって保護を受けることができる。不正競争防止法の保護対象は商標だけでなく、他人の氏名・商号・商品の容器その他他人の商品表示、更に標章、営業表示等、広く表示全般に及んでいる。通説は、不正競争防止法は登録・未登録を問わず、保護の対象としていると解している。そこで、侵害訴訟においては、原告の登録商標に基づく請求の場合、商標権侵害と不正競争防止法違反の両主張が選択的、択一的に主張され、判断されている事案が多い。

ところで、不正競争防止法は、民法の不法行為法の特別法であって、不正競争行為類型を規定し、その類型に該当すれば不正競争行為であるとしてこれに対する差止請求、損害賠償請求を認めるものであって、商標法とは異なり、権利構成をとっていない。

なお、不正競争防止法の改正の沿革は、主として、不正競争行為類型の追加によるものである。

#### 4. 商標権侵害訴訟

##### (1) 商標権侵害訴訟において、被侵害者たる原告が主張立証すべき要件事実

###### 1) 差止請求の要件事実

①原告の商標権が存在すること

②原告が登録商標の商標権者又は専用使用権者であること

- ③被疑侵害者被告が、侵害行為を行っていること
- ④被告がある標章をある商品に使用していること
- ⑤被告の標章が原告の登録商標と同一または類似であること
- ⑥被告の商品及び役務が原告の登録商標の指定商品・役務と同一又は類似であること

なお、間接侵害の場合は、商標法 37 条 2 号ないし 8 号規定の要件事実の主張立証が必要である。

## 2) 損害賠償請求の要件事実

上記 1) 記載の要件事実に加えて、以下の主張立証が必要である。

- ①侵害者に故意過失が存在すること

なお、過失については、推定規定がある（商標法 39 条による特許法 103 条の規定の準用）

- ②損害が発生していること

## 3) 立証の容易化のための規定

商標法 39 条により、書類の提出等（特許法 105 条）、損害計算のための鑑定（特許法 105 条の 2）、相当な損害額の認定（特許法 105 条の 3）についての特許法の規定が準用されている。

## (2) 被疑侵害者側からの対応（被告の抗弁）

- 1) 標章の使用方法が、商標としての使用（自他商品・役務を識別するための使用）ではないこと

形式的にみると商標の「使用」にあたる行為があるようにみえても、商品に表示された文字・図形等が商標の本来の機能である出所表示機能を有しない場合（例えば商品についての単なる記述・説明である、純然たる意匠的使用であるなど）。または、標章の付されたものが商品といえない場合などは、商標法にいう商標の「使用」（2 条 3 項）ではないため、侵害の成立が否定されることに注意すべきである。

商標権侵害の成否（商標法 36 乃至 38）の問題を、「商標」の定義の問題で解決しようとする裁判例は少ない。

東京地判 1980 年 7 月 11 日、テレビマンガ事件（無体財産権判例集 12 巻 2 号 304 頁等大多数）は、商標の定義については、文理どおりに解し、侵害者であると商標権者から目されている者の「使用の態様」が、自他商品の識別標識としての機能を果たす態様で用いられているかによって判断している。

商標としての使用の否定例は、以下のとおりである。

### ◆第一次ポパイ（Tシャツ）事件（大阪地裁 1976 年 2 月 24 日判決）

後述の第 3 次事件と同じ「乙標章、丙標章の使用につき、何れも意匠的使用であって、商標権侵害を構成せず」とした。

なお、以下の書籍等の題号は、書籍等の内容を示すもので、商標としての使用、即ち商品たる書籍等の出所を表す使用ではないとされた裁判例である。

- ◆気功術事件（東京地裁 1994 年 4 月 27 日判決、判例時報 1510 号 150 頁）
- ◆POS 事件（東京地裁 1988 年 9 月 16 日判決）
 

POS とは、Problem oriented system（問題志向型）との意味であり、診察記録（POMR）が記載されている書籍の題号が問題となった事案である。
- ◆賃貸住宅情報事件（東京高裁 2001 年 10 月 23 日判決）とスイングジャーナル事件（東京地裁 1999 年 2 月 19 日判決、判例時報 1688 号 163 頁）
 

刊行物の題号としての使用、即ち雑誌、刊行物の内容を示すものであり、雑誌、刊行物の出版元を表示する標章の使用（商標として使用）としては、別に記載されている旨判示した。
- ◆がん治療の最前線（書籍）事件（東京高裁 2004 年 7 月 30 日判決）
 

「がん治療の最前線」は、書籍の題号であって、書籍の内容を示すものであり、書籍の出版元を表示する標章の使用としては（商標として使用されている標章）は別に記載されている旨判示した。

なお、題号以外で商標としての使用の否定例を以下に挙げる。
- ◆アンダーザサン事件（東京地裁 1995 年 2 月 22 日判決）
 

「UNDER THE SUN」は、専ら本件 CD の内容である全 11 曲の集合体、即ち編集著作物である本件 CD アルバムタイトル（題号）であり、有体物である本件 CD を製造、販売している主体を表示する使用（商標としての使用）ではない旨判示した。
- ◆オールウェイズ事件（東京地裁 1998 年 7 月 22 日判決）
 

「ALWAYS」はキャッチフレーズの一部であり、清涼飲料コカコーラを製造、販売している主体を表示する使用（商標としての使用）ではない、旨判示した。
- ◆F1 MARLBORO 事件（東京地裁 1993 年 11 月 19 日判決、判例タイムズ 844 号 247 頁）
 

被告商品には、被告標章が使用されているが、それは、実物の F1 レース用自動車に表示されている被告標章をプラスチックモデルカー愛好者が、モデルカー上に再現表示するためのシールの図柄として使用されているものであり、しかも、他の多くの有名企業名や標章等のシールと並列的に配置されているものである。被告標章のみが特に他の企業名や標章等と異なる取り扱いをされているものではないため、被告標章は被告商品の出所を表示し又はその品質を保証する標章、即ち商標として被告商品に使用されているものではないことは明らかである旨判示した。
- ◆タカラ本みりん入り事件（東京地裁 2001 年 1 月 22 日判決、判例時報 1738 号 10 頁）
 

原告（宝醤油株）は、醤油に「宝」、「寶」の商標を 200 年以上にわたり継続して使用してきた。原告は、本件商標一ないし九「宝」「タカラ」「TAKARA」を 1975 年 6 月 13 日出願。指定商品は、31 類「しょうゆ、

たれ、つゆ、つゆの素、・・・みりん風調味料、ケチャップ」。原告は、被告（寶酒造株）に対し、不正競争防止法 2 条 1 項 1 号、商標権侵害を理由に被告標章一ないし三（タカラ本みりん入り）を付した容器に入れた「煮魚おつゆ」「煮物万能だし」「煮物白だし」の販売の差止めと、2000 万円の損害賠償を請求した。裁判所は、商標法 26 条 1 項 2 号原材料の説明であり、商品の出所を表示するための使用ではないとの理由で、原告の請求を棄却した。

2) 商標権者等から使用許諾を得ていること

通常使用権の場合には、黙示の許諾も権利発生の原因となるので、侵害行為を知らず黙認していると、侵害事件になった場合に、被疑侵害者等から使用許諾を得ているとの抗弁がなされるため、商標権者としては注意を要する。

3) 使用権限のあること

使用権限の例は、先使用権（商標法 32 条、32 条の 2）、中用権（無効審判の請求登録前の使用による商標を使用する権利 商標法 33 条）、特許権等の存続期間満了後の商標を使用する権利（商標法 33 条の 2、33 条の 3）等である。

4) 商標法 26 条に規定するところの、商標権の効力が及ばない範囲の使用であること

5) 違法性阻却事由

例えば、真正商品の並行輸入であるとして実質的違法性がないこと。

6) 権利濫用を理由とする権利行使制限

①無効事由のある登録商標による権利行使の制限（商標法 39 条による特許法 104 条の 3 の準用）。2004 年の法改正による新設の規定である。

②従前から行われてきたところの民法 1 条 3 項「権利の濫用は、これを許さない。」に基づく権利行使制限。

7) 存続期間の満了

更新登録が認められなかった場合（20 条から 23 条）

8) 損害賠償請求権の消滅時効

商標法の損害推定規定は、民法の不法行為の規定の特則のため、その他の点は、民法の適用を受ける。そうすると、不法行為は、民法により、知った時から 3 年で時効にかかるため、商標法 38 条 1 項についても、3 年間分の損害額の算定にこの規定が援用されている。そして、3 年を超える期間については、一般債権の時効 10 年以内の範囲で、不当利得にあたりと解され、使用料相当額を請求する実務が行われている。

9) 権利の抵触による商標権の権利行使制限（商標法 29 条）

商標法 29 条は「商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願にかかる他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権、又は、その商標登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、指定商品又は指定商品のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。」と規定する。なお、工業所有権・著作権相互間の抵触が生じた場合の

規定として、特許法 72 条、実用新案法 17 条、意匠法 26 条に、それぞれの工業所有権の立場からの同様の規定が設けられている。

第 3 次ポパイ事件（最高裁 1990 年 7 月 20 日判決）は、被告の丙標章の使用は、人物像を視覚的に表出した図形と之に付随し一体となった説明的に結合した名称からなるのであり、被告が著作者から複製許諾を得た原著作物「THE THINBLE THEATER」の漫画における想像上の人物「ポパイ」の複製に当たる。このため、その使用は、商標法 29 条により原告の商標権侵害を構成しない旨判断した。なお、その事案は、以下のとおりである。

ポパイは、昭和 7 年に映画化され世界的に著名な人物像である。本件商標は、1959 年 6 月 12 日に登録され、1969 年 12 月大阪三恵（第一審原告）が商標権を譲り受けた。上告人アルプスカワムラ（本家からのライセンシー）は、1981 年から昭和 1982 年 12 月までの間、マフラーに乙標章と丙標章を付して製造販売した。

なお、第一審は、原告が本件商標権に基づき被告商品の販売の差止めと損害賠償を求めたところ、その販売の差止めを認め損害賠償 140 万円の支払いを命じた。大阪高裁は、被上告人榎松寺が本件商標権を譲り受けて当事者参加し、大阪三恵（第一審原告）は脱退。大阪高裁は、原判決を一部変更して、乙標章に関する商標権侵害に対する損害賠償金として 108 万 5100 円とその遅延損害金の支払いを求める部分のみ認容しその余を棄却した。

#### 5. 権利濫用の抗弁（権利濫用を理由とする権利行使制限）

前項 4、(2)、(8) の権利濫用を理由とする権利行使制限について以下に述べる。

権利濫用の抗弁は、「(1) 民法第 1 条 3 項に基づく伝統的な権利濫用の抗弁」と、「(2) 商標法 39 条による特許法 104 条の 3 の準用による商標権の権利行使制限の抗弁」、即ち、「商標権又は専用使用権の侵害に係る訴訟において、当該商標が、商標登録の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、商標権者又は専用使用権者は相手方に対してその権利を行使することができない。」ことであり、両者は互いに排斥するものではない。

ところで、以前は、登録商標の有効無効は特許庁で判断し、裁判所は、権利侵害を判断するとの前提で、商標権無効の抗弁は侵害訴訟では出せなかった。

ところが、キルビー特許事件判決（最高判 2000 年 4 月 11 日）以後、商標権侵害訴訟においても商標権無効の抗弁が出され、次いで、法改正により商標法 39 条の規定で特許法 104 条の 3 の権利行使制限の規定を準用することとなった。

なお、商標権侵害訴訟では、権利が無効か否かの判断事項の中に実質的理由が含まれている場合が多く（例えば、商標法 3 条、4 条 1 項 10 号、11 号、15 号、16 号、19 号等）、むしろ、それらの事由を含めて、権利取得経過、権利行使態様の不当性などに基づく権利濫用、即ち民法第 1 条 3 項に基づく伝統的な権利濫用の抗弁が主張されることが多い（Juventus 事件、東京地裁 2000 年 3 月 23 日判決、判例時報 1717 号 132 頁）。

ADAMS 事件（東京高裁 2003 年 7 月 16 日判決、判例時報 1836 号 112 頁）は、

「公序良俗を害する恐れがある商標」に該当するという無効理由が明らかであるとして、原告の商標権の行使を権利濫用として許さなかった事例である。因みに、同件の原審は、民法的な権利濫用を理由として、原告の請求を棄却している。これに対し、控訴審は後述するいわゆるキルビー型で、同様の結果を導いたのである。事案は、フロリダ州で開催されたアメリカプロゴルフ協会主催の見本市において人気を博した新製品の商標 ADAMS を、見本市を見学した日本人が見本市の 2 位ヵ月後に無断で日本において商標登録出願した。これが、原告の商標権である。

かつては、商標法 4 条 1 項 7 号の国際信義に反する登録とは、商標の表現が、公共の安寧秩序を害するものや、卑猥なもの、特定の国に対する攻撃的なものなどの場合であった。ところが、ADAMS 事件では、商標の表現自体に別段問題はないのであるが、外国において必ずしも周知、著名とまでは至ってはいなくとも、将来有望だと見込んだ商標を無断で商標登録する行為、即ち、出願経過における不当な行為を、取引秩序を著しく損なう行為として公序に反するものとするようになった。

商標法 4 条 1 項 7 号を巡る問題としては、直ちに 7 号によるべきではなく、きめ細かく 11 号、19 号によるべき場合が多いとの指摘がなされ、CONMER 事件（知財高裁 2008 年 6 月 26 日判決）では、商標法 4 条 1 項 7 号の適用を排斥している。従来型であるところの、民法 1 条 3 項に基づく裁判例は以下のとおりである。

◆天の川事件（東京高裁 1955 年 6 月 28 日判決、判例時報 58 号 9 頁）

仮処分異議事件であり、控訴人（仮処分申請人）は譲り受けた商標権「銀河」に基づき、被控訴人（仮処分被申請人）に対し、未登録商標たる「天の川」の使用差し止めを請求することは権利の濫用として許されない。原裁判所の仮処分取消は相当であるとして、本件控訴を棄却した。

◆KING COBRA 事件（東京地裁 1999 年 5 月 31 日判決、判例時報 1692 号 122 頁）

◆ジミーズ事件（大阪地裁 1993 年 2 月 25 日判決、知的裁集 25 巻 1 号 56 頁）

◆ポパイ事件（最高裁 1990 年 7 月 20 日判決、民集 44 巻 5 号 876 頁）

同件第一審は、大阪地判 1976 年 2 月 24 日（前掲 4、(2)、1 項）である。判決は、乙標章に対しては、本件商標はポパイの人物像の著名性を無償で使用しており、公正な競争秩序を乱すものとして権利濫用であるとした。また、被告の丙標章の使用は、人物像を視覚的に表出した図形と之に付随し一体となった説明的に結合した名称からなるのであって、被告が著作者から複製許諾を得た原著作物「THE THINBEL THEATER」の漫画における想像上の人物「ポパイ」の複製に当たり、著作権侵害となるとして、前掲 4、(2)、9) の抵触（商標法 29 条）を理由に商標権者の請求を退けているのは、前述したとおりである。

## 6. 立体商標と意匠権

1997年4月1日から施行された商標法は、「立体商標」の登録制度を創設した。商標法で、立体商標が登録を認められるためには、自他商品の識別力があることが必要とされ、意匠法で、意匠登録を認められるための要件である新規性や創作力とは無関係である。しかし、仮に二つの法律の登録要件を充足していたとすると、二つの出願が、同一形態の物品について可能となる。かかる場合には、商標法29条の規定する商標権と意匠権との抵触がここに起きる。実際には、過去において、商標権と意匠権との抵触問題の例はあまりなかったが、改正商標法の立体商標に関しては、発生する可能性があるだろう。

## 7. 登録商標の取消の審判請求（商標法50条、51条）

被疑侵害者側からの対応として、所定の要件を備えていれば、登録商標の不使用を理由として取消審判請求（商標法50条）を、あるいは商標の不正使用を理由として取消審判請求（商標法51条）をすることができる。

なお、商標権者がライセンスをした場合、ライセンシーの商標の不正使用により、ライセンサーたる商標権者の登録商標が取り消されてしまうことがあるので、ライセンサーたる商標権者は、「相当の注意をして」ライセンシーの商標の使用を管理する必要があることに留意すべきである。このことは、商標法53条1項に「専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務にかかる商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、当該登録商標を取り消すことについて審判を請求することができる。ただし、当該商標権者がその事実を知らなかった場合において、相当の注意をしていたときには、この限りではない」と規定されている。

商標制度は言うまでもなく、当該商標を使用するために存在する。折角登録しても全然使用しないのでは、商標を取得した意味がない。商標法は使用することを前提に組み立てられている法律であり、商標法3条の登録要件の規定にも、商品や役務について使用する商標につき、登録が受けられる旨明記している。かかる前提自体は世界共通である。

ところが、アメリカのように登録出願に先立って、商標を使用している事実を証明させている「先使用主義」の国は別として、多くの国では、「先願主義」を採用し、出願に当っては、これから使用する意志さえあれば良いため、結果的には、登録しても使用しない商標が生まれる。実際には、大量の不使用登録商標が存在する。その原因はいろいろあるが、企業側としても、ストック商標として、実際に使用する商標以外にも出願する必要もあるとしている。その理由はともあれ、不使用商標があるため、実際に使いたい商標出願が拒絶されるケースもあり、いつも、不使用商標対策は頭の痛い問題である。継続して3年以上日本国内で登録商標が使用されていないときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求できるという制度を設けているのも、対策の一つである。

なお、不使用取消審判の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権



者又は通常使用権者の何れかがその請求にかかる指定商品又は指定役務の何れかについての登録商標の使用をしていることを証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消を免れない。即ち、この場合、商標権者は使用証明をしなければならないのである。その実例として、東京高裁判 2001 年 2 月 27 日ハーツ事件を挙げる。同件は、特許庁のなした不使用取消審決の取消請求に対する判決である。その結論は、「使用」を認めず、審決に対する取消請求を棄却した。事案は、以下のとおりである。

原告ハーツ システム インコーポレーテッド。マスターライセンシーの(株)日本ハーツが登録商標を使用しているとの使用事実として、カーレンタルの業務促進のため販売促進品（ボールペン、クリップ）に登録商標を付してこれをフランチャイジーに有償譲渡し、フランチャイジーは、顧客に配布していることを挙げた。登録商標の指定商品は、旧商標分類表 25 類紙類、文房具類であり、登録は 2 回更新されていた。

裁判所は、商標の機能に付き一般論を述べた上、商品・役務とは必ずしも有償である必要はないが、一般に、販促品に付された企業名は、専ら、その販促品とは別の当該企業が扱う商品・役務の宣伝広告のために付されるものである。販促品を登録商品の指定商品とする限りについてみれば、これに接する取引者、需要者に対して、商標が一般に有する自他商品（役務）識別機能を有するものではなく、もとより、販促品の品質を保証し、その宣伝広告をするために付されるものではない、と判断して、同件登録商標の「使用」を否定して不使用取消とした。

## 8. 商標登録の無効の審判請求（商標法 46 条）

被疑侵害者は商標紛争における対応として、被侵害者の商標登録を対世的に無効にするため審判請求をすることができる。無効原因は、商標法 46 条に規定されている。一方、商標法 39 条による特許法 104 条の 3 の準用による商標権の権利行使制限の抗弁は、「商標権又は専用使用権の侵害に係る訴訟において、当該商標が、商標登録の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、商標権者又は専用使用権者は相手方に対してその権利を行使することができない。」とされているが、その効力、即ち登録商標が無効と扱われるのは当事者間においてであり、対世的には存続する。そこで、両者は互いに排斥するものではない。この無効原因となる事実と商標侵害訴訟における権利行使制限の抗弁の事実は、共通ないしは重複することがあるが、両方申し立てても、片方のみでも、それは被疑侵害者の戦略、方針次第である。

## 9. 仮処分と本案訴訟

商標侵害事件が発生した時、通例は、本案訴訟といわれる正式な訴訟を提起して、判決を得て目的を達する。ところが、判決まで待っていたのでは、その間に、侵害が継続して、権利者にとって、回復し難い損害が発生する恐れがある場合には、暫定措置として仮処分により、侵害行為の差止を求めることができる。仮処分による差止を「preliminary injunction」、本案訴訟による差止を「permanent injunction」と言うが、結果には変りがない。仮処分が認められるためには、緊急の必要性を証拠によって裏付け、かつ、相手方の蒙る損害を担保するため、保証金を供託することが求められる。

かような手段を講じても、仮処分命令により、相手の営業行為を停止させられるため、影響が大きい。このため、一般に裁判所は、仮処分命令の発令には慎重な態度を取る。他の仮処分、例えば、不動産のトラブル等で、相手が、他に売却してしまうのを防ぐための「処分禁止の仮処分」等の場合は、裁判所は、仮処分申請があると、相手に知らずことなく、申請人だけの言い分を聞いただけで仮処分命令を出すことが多い。

しかし、知的財産権関係の仮処分の場合は、かかる例はほとんどなく、仮処分申請が出されると、相手に連絡し、相手の言分をも聞いて判断する。そのため、仮処分といっても、時間がかかるケースが多い。このことを仮処分の本案化と呼んでいる。つまり、仮処分手続きと言っても、本案訴訟に近い状態になっている、ということである。

それでも仮処分手続きは、本案訴訟と異なり、手続きが簡便化している。先ず、仮処分手続きでは、審尋と言って、当事者を非公式に呼出して話を聴くが、本案訴訟のように、法廷で口頭弁論期日を開くということは原則としてしない。また、仮処分手続きでは、疏明といって、即時に取調べられる証拠しか取り扱わない。正規訴訟のように、証人尋問手続きは行わない。そのため、仮処分は、あくまで、一応の証明で、結論を出すことになる。

多くの知的財産権侵害事件では、最初、権利者から警告状が侵害者に発せられ、次いで、仮処分や本案訴訟が提起されるという順序で、プロセスが進行する。そのプロセスの中で、侵害者側が、自ら行為をやめるケースも多い。こうなると、侵害行為が過去のものとなり、差止の必要がなくなり、過去の侵害行為に対する損害賠償の問題だけに、問題がしばられることもしばしばある。

## 10. 外国の周知商標の日本国内での保護

日本の企業や個人が日本において、外国の商標を外国商標権者の同意を得ないで商標出願して登録を受けたり、使用した場合、外国の商標が著名周知であれば、日本でも保護を受けられる。

### (1) COMPUTERWORLD 事件

アメリカの商標権者の周知登録商標を、提携先の日本企業が自社名義で商標出願した場合、日本での正当な商標権者はアメリカの商標権者かそれとも提携先の日本企業か？

COMPUTERWORLD 事件という実例をご紹介します。I社は、アメリカにCOMPUTERWORLDという商標権を登録してこれを所有していたが、電波新聞社と合弁会社を設立して、雑誌の出版事業を開始した。しかし、合弁会社設立後も、日本には、商標の出願をしていなかった。そのうち、時が経過し、両者の関係はスムーズにいかなくなって来た。丁度その頃、電波新聞社は、I社が日本で、COMPUTERWORLDの商標登録をしていないのに目をつけ、自社の名前で商標出願し、日本での商標権者となった。その後I社は、電波新聞社との合弁契約を解消し、日本に100%I社の出資による子会社を設立し、それまで、合弁会社が行って来た雑誌の発行を開始した。I社は、電波新聞社の名前で登録されている商標

COMPUTERWORLD は、周知著名であることから、その登録は無効であるとして、特許庁に無効審判を申し立てたが、認められなかった。そのため、東京高等裁判所に審決取消の訴を提起した。裁判所は I 社の請求を認め、審決を取り消し、結局、登録無効が確定した(東京高裁 1992 年 2 月 26 日判決、判例時報 1430 号 116 頁)。この判決は、外国で周知の商標が日本でも保護されることを認めた最初の判決である。I 社は、その後、改めて、COMPUTERWORLD について、日本で商標出願し、その登録を認められて今日に至っている。

## (2) COMPUTERLAND 事件

アメリカの著名なサービスマークを日本人が日本で先使用した場合、日本人は、先使用による権利を主張できるか？

COMPUTERLAND 事件という実例をご紹介します。アメリカで COMPUTERLAND というパソコン・ソフトウェアの小売店フランチャイズチェーンが急成長していた。日本人 S は、アメリカに行き、これを見て、日本でも、この事業は成功すると考えた。そこで、日本に帰国後、同じ名称で、各地にパソコン・ソフトウェアの小売店フランチャイズチェーンを組織し、事業展開を開始した。その頃の日本の商標法はサービスマークを商標権として登録することは、できなかった。もし、当時、商標登録が認められていたならば、S は、恐らく、早速にも、商標出願をしていたことであろう。

丁度その頃、アメリカのフランチャイザーは、日本でも、アメリカと同じフランチャイズチェーン事業を開業することを考え、日本の有力商社との間で合弁会社を設立したばかりであった。しかし、既に、始められていた S による事業は、名称が同一で紛らわしく、大いに障碍であった。そこで、アメリカのフランチャイザー企業は、S による事業は、不正競争行為に該当するとして、その排除を求める訴訟を各地に提起した。これに対して、S は、「先使用」の抗弁を提出して対抗したが、裁判所は、S の行為は「故意」であったとして、その抗弁を退け、敗訴させている(札幌地裁 1984 年 3 月 28 日判決、判例タイムズ 536 号 284 頁)。この事件は、商標法の事件ではなく、不正競争防止法の事件であるが、不正競争防止法では、商標登録がなされていなくても、日本で周知や著名な商標を不正に使用する者から保護している。従って、商標法と同時に、不正競争防止法も、重要法律として、注意する必要がある。

## (3) 輸入販売における商標権取得方法の正当性に関する事件

アメリカの商標権者の輸出代理店を通じて商品を買入れていた日本企業が、日本で、ホンコン法人から譲り受けた商標権を有していた場合、アメリカの商標権者は、日本企業の商標権は、代理人による登録だとして、取り消せるか？

三番目の事例は、輸入販売に関して、商標権が正当に取得されていたか否かが争われた事例である。1964 年 8 月 1 日、マクドナルド(ホンコン)リミテッドというホンコン法人が「CASTLE」という商標を「石油添加剤等」(第 1 類)を指定商品として出願し、1966 年 2 月 21 日登録を得たが、1968 年 11 月 7 日、この商標権を

日本法人Xに譲渡し、1969年5月19日に移転登録された。Xは、1964年の初めから1966年まで、アメリカのYが生産した「CASTLE」の文字商標をつけた製品をアメリカのゼオン社という会社を通じて輸入して、これを日本で販売していた。Yは、Xを相手にして、Xによる商標登録はパリ条約リスボン改正6条の7に規定した商標権者の代理人の地位にある者による無断登録に該当する、として特許庁に商標取消審判を申し立てたところ、1971年1月16日「商標取消審決」がなされた。そこで、Xは、Yを相手に、東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起したところ、審決を取り消す判決が言渡された（東京高裁1973年12月22日判決、判例時報1115号121頁）。裁判所の判断は、特許庁の審決とは逆であったが、その理由は、マクドナルド社は、「CASTLE」商品の一手輸出業者であるゼオン社の顧客であり、単なる輸入販売業者に留まる。輸入総代理店等、法律上慣行上の特別の関係を有していたものとは言えない、ということであった。この判決については、学者の間ではいろいろ議論されているが、パリ条約に規定している「代理人」については厳密に販売代理店契約が締結されている場合だけではなく、広く語句にとらわれない解決が妥当という見解が多い。しかし、本件の場合は、結論として、XとYとの関係が代理関係のみならず、直接関係がなかったため、裁判所の判決の結論には賛成する学説が多い。

#### (4) TANINO CRISCI 事件

日本人Yが、イタリアの著名な靴メーカー名と同一名称で被服類を指定商品として日本で商標権を取得したが、正当と認められるか？

Yは、「TANINO CRISCI」の文字から成る「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品とする登録商標権者であり、1982年に登録を得て、1992年に更新している。これに対し、イタリアの著名な靴メーカー「TANINO CRISCI S.R.I」は、1984年、日本の特許庁に対し、無効審判を申し立てたが、退けられた。そこで、東京高等裁判所に、審決取消請求の訴を提起したところ、裁判所は、イタリア製靴メーカーの請求を認めて、特許庁の審決を取り消した（東京高裁1996年12月12日判決、判例時報1596号102頁）。

東京高等裁判所は、Yが、商標として、「TANINO CRISCI」を出願した1973年12月当時、「TANINO CRISCI」は、イタリアの靴メーカーの靴製品に使用される商標として、高級靴の取引業者及び高級靴を使用する顧客層に属する人々の間に周知著名となっていた、と認定した。そして、東京高等裁判所は、更に、「TANINO CRISCI」を被服に使用すれば、その被服製品がイタリア靴メーカーまたはそのメーカーと経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務にかかる商品ではないかとその出所について誤認混同される恐れがあるものと認められる、と判断した。商標法4条1項15号には、「他人の業務にかかる商品または役務と混同を生ずる恐れがある商標」を、商標登録を受けることができない商標として規定しているが、裁判所の判断は、Yの登録商標は、この商標法4条1項15号違反に該当する、としたものである。

## (5) まとめ

以上の四例は何れも、日本以外の外国の商標権者に関する事件であり、かつ、日本の企業や個人が日本において、これを外国商標権者の同意を得ないで商標出願して登録を受けたり、使用したりした場合、外国の商標が著名周知であれば、日本でも保護を受けられることを裁判所が承認したことを示している。古い時代には、こういう判決例はなかった。しかし、国際化が進み、世界中のどこかの国で周知著名になれば、すぐに、日本でも周知著名になる程、通信情報の伝達の手が速くなった。最早、一国の中だけで、周知著名な商標か否かを判断する時代ではなくなった。そういう点では、日本の商標法は、日本企業や日本人だけを保護する法律ではなく、広く世界の企業や個人を含めて、平等に保護を与える法律であるという性格を強く持っていることを痛感しないわけにはいかない。日本を含む ASEAN 諸国の企業も、自らのビジネスを大きく育てるためには、世界的に周知著名な商標を確立する必要がある。たしかに日本の大企業のブランドには、世界的に周知著名なものもあるが、ヨーロッパやアメリカのように、比較的小規模の事業を営んでいる企業で、強い個性を持ち、世界に知られているという例は多くない。日本や ASEAN 諸国の企業は、ヨーロッパやアメリカの企業の下請としてだけでなく、独立して、特色のある事業を展開できるよう、努めるべきであり、そのための商標権を確立すべきである。

## 11. 商標ライセンス契約を巡って

### (1) 通常使用権の許諾（商標法 31 条）

1960 年まで、日本には、古い商標法が施行されていた。この旧商標法には、商標権者が第三者に対して商標の使用を許諾しても良いとする規定がなかった。現在の日本の商標法では、31 条において、商標権者は、その商標権について、他人に通常使用権を許諾できると規定している。そこで、現行法では、商標ライセンスは自由になされ得る。学者の中には、消費者保護のために、現行法のような無制限の使用許諾制度には反対する見解も多い。しかし、それだけでなく、商標権者は、専用使用権を設定できる（商標法 30 条）。専用使用権は、必ず、登録しなければならない。専用使用権という制度は、日本独特の制度であり、外国にはない。契約で、**Exclusive License** を許諾しても、これを特許庁に登録しない限り、専用使用権とはならないからである。登録していない **Exclusive License** は、先に述べた通常実施権の一種と看做される。

### (2) 商標ライセンス契約終了後の類似商標の帰属

商標ライセンス契約が終了した場合、ライセンスの対象となっている商標に類似する商標は、商標権者に帰属するか、それともライセンシーに帰属するか？

アメリカ法人 X は、スポーツウェア等を「**TROY**」、その他のマークを商標として製造販売していた。X は Y1（株式会社トロイ）との間に商標ライセンス契約を許諾したが、その契約には、「第 1 条 Y1 の社名販売商品に対して X の社名、商号、商標並びにそれ等に類似する商号、商標を貸与する」と規定し、更に、「第 3 条 Y1 は商号権、意匠権、商標権について所定の法的登録手続をとらなければならない」

と規定していた。Y1の取締役Y2は「TROY BROS」、「パイプに煙の図柄のマーク」、「SUNFAIR」、「CASTA WAY」の4つの商標を考案し、マーク商標はY2、他の三つはY1名義で出願登録された。その後、XとY1間で紛争が生じ、XはY1とのライセンス契約を解除し、4つの商標権をXに移転登録することを求めて訴えた。大阪地方裁判所は、マーク商標を除く3つについて、Xの請求を認め、第二審の大阪高等裁判所の判断も同じであった（大阪地裁1980年11月28日判決、判例時報1184号128頁。大阪高裁1985年12月20日判決、判例時報1184号114頁）。

裁判所は、3つの商標は、ライセンスの対象となっている商標の変形物であり、契約が終了している以上、Xに帰属するべきであるが、パイプマーク商標は、Xがその使用に批判的であったし、Y1の営業努力により、次第に有名になったものである、と認定し、ライセンスの対象外と判断した。この事件では、そもそも、XY1間のライセンス契約の内容が明確でなく、パイプマークのようなXの商標に類似しない商標まで契約の対象に含まれるとは解釈できなかつた。この裁判所の考え方に無理はない。

以上の事例と類似の事案があるので、紹介する。H（ドイツのヒュンメル社）とXとは、Hがドイツにおいて有していた商標を日本で使用し、Hの技術援助を受ける契約を締結した。Xは、この契約に基づいて、Hの商標をX名義で出願し、その登録を得た後、Yにサブライセンスした。Xは、YがXY間のサブライセンス契約消滅後も、引き続き、ヒュンメル商標を使用しているため、その行為の差し止め並びに損害賠償をYに請求した。これに対し、Yは、Yが知らない間に、XY間のライセンス契約は合意解除されている。その後、H（ヒュンメル社）は倒産し、同社の営業権はアメリカのボニー・ヒュンメル社に移転されていたため、Xには、Yに対する請求権はない、と反論した。裁判所は、ライセンス契約は1983年8月22日に終了しているため、Yは、1983年8月22日までのロイヤルティ未払分をXに支払うべきである、と判断した。

また、ヒュンメル商標権に関しては、HX間のライセンス合意解除の際、Xが日本においてヒュンメル商標について完全な権利を有する旨言明したこと、Hの商標権を譲り受けた各国の企業は、何れも、日本でのヒュンメル商標の権利者がXであることを認めていることを認定し、Xのヒュンメル商標権に基づくYに対する差止請求を認めた（大阪地裁1987年12月9日判決、判例時報1268号130頁）。

なお、商標ライセンス契約を締結するに当たっては、メーカーに対する品質コントロール条項を設けると共に、第三者から商標権者に対してなされた損害賠償請求に対して、その損害を補償する旨の規定を設けるなど、商標権者が、欠陥商品のために蒙る不利益を受けないようにするための規定を設けておくことが必要である。

### (3) フランチャイジーによる第三者の排除

フランチャイズ契約を締結して、フランチャイザー（親企業）が、フランチャイジー（子企業）に、商標や商号、サービスマークの使用を許諾して、事業させた場合、フランチャイジーには、契約していない第三者を排除する権能があるか？

先に述べたように、旧商標法時代には、商標権と営業権とは不可分とされ、商標権者がその使用権を第三者に設定すること自体が認められなかった。こういう古い制度の下では、フランチャイズ・システムのように、商標や商号を使用させて、これを武器として、行う事業は認められなかった（東京地裁 1958 年 6 月 10 日判決、下級審民事判例集 9 卷 1038 頁）。

しかし、1960 年 4 月 1 日以降、商標ライセンスが合法化され、アメリカ系外食産業など、多くのフランチャイズ・ビジネスが日本において行われるようになった。これらのフランチャイズ・ビジネスは、日本だけでなく、多くの ASEAN 諸国においても次第に盛んに行われるようになってきている。フランチャイズ・ビジネスにおいては、商標のほかに、商号の使用許諾が契約の重要な内容を構成している。

## 12. ドメイン名と商標等の抵触

ドメイン名の登録は、先願主義に基づき、申請者がドメイン名を自由に選択できるが、登録に際して既存の商標や商品等の表示などに関する権利と抵触するか否かについての審査は行われていない。ドメイン名登録受付の可否は、先行の登録名と完全同一か否かにある。本来ドメイン名は、インターネット上のアドレス表示に過ぎず、知的財産的に扱われたり、あるいは知的財産権との衝突が生ずるものではなかった筈のものである。ところが、事実上、ドメイン名が登録者やその商品・サービスを識別する機能をも有する場合がある。このように、ドメイン名が商標的機能を持つに至ると、商標、商号等の商品主体等表示との抵触を生じることがある。その顧客吸引力にただ乗りをしようとするドメイン名登録から、商標、商号等の商品主体等表示は保護されねばならない。著名な商標の識別力を減殺するダイリュウシオンは商標権者にとって放置できない。ポリュウシオンの問題を生じることもある。

### (1) サイバースクワッティング（ドメイン名の不法占拠）

嫌がらせや買取要求の目的で有名企業の商号や商標を表すドメイン名を濫用的に登録・使用するという形態の紛争が激増し、ドメイン屋と呼ばれる買取要求を目的に登録をして高額の買取を働きかける者が出現した。これらの行為をサイバースクワッティングと呼ぶ。これに対して、逆サイバースクワッティングと呼ばれる事象もある。基本形は著名商標を標的にしたドメイン名取得であるのに対し、逆サイバースクワッティングとは、著名ドメイン名を標的に商標登録等を行うことをいう。この場合、ドメイン名登録者に対して商標権侵害を主張し、ドメイン名の抹消又は高額の使用料を要求する形態である。（松尾和子＝佐藤恵太編・ドメインネーム紛争 25 頁〔町村泰貴〕弘文堂、2001 年）

単に、ドメインネームを先登録しただけで、使用しなければ、単なる妨害行為であるが、このような事態の弊害の除去が必要であり、これが、ドメインネーム紛争の特殊性による問題点である。

## (2) ドメイン名と法的保護

商標法によると、商標登録が権利発生要件であり、ドメイン名の登録者の使用が、指定商品・役務とは異なる場合には、効力が及ばないため、商標としての使用についても難しい場合がある。未登録商標であっても、会社の商号、個人の屋号、氏名は不正競争防止法により保護されるが、不正競争防止法 2 条 1 項 1 号も 2 号も商品等表示の「使用」が要件である。

そこで、ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) の統一ドメイン名紛争処理方針 (UDRP : Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) による裁判外紛争解決制度としての裁定制度が、一般 TLD (Top Level Domain) の .com、.net、.org を対象として開始された。

日本においても、裁判外紛争解決制度として裁定制度が発足した。また、これを下支えする実定法として、不正競争防止法が改正されて不正競争防止法 2 条 1 項 12 号を新たに設け、ドメイン名の不正取得等の行為を不正競争の類型として規定した。

なお、JP ドメイン名紛争処理方針 (JP-DRP) と同規則は、送達等を日本の制度に合わせてかえているが、内容は殆ど UDRP と UDRP Rules に倣っている。これは、法律ではなく、JPNIC (JaPan Network Information Center) と登録者間のドメイン名付与契約の内容 (登録合意書) を成すものである。JP-DRP と同規則は、JPNIC のサイトで見るができる。

なお、JPNIC の紛争処理方針 (JP-DRP) と同規則は、2007 年 6 月に改訂された。

## (3) ドメイン名紛争解決のための資料

- 1) JP-DRP 裁定例
- 2) JP-DRP 解説
- 3) JP-DRP 裁定例検討最終報告書 (2006 年までの裁定の検討)
- 4) WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions

WIPO 仲裁調停センターが、2005 年 2 月までの 5 年間に扱ってきた 7000 件に上る UDRP 事案に基づいて作成された資料。その内容は、UDRP に則った手続の過程でよく質問される問題点について、これまでにパネルが示してきた見解をまとめ、その見解を現実に即して理解できるよう裁定事例も記されている。

- 5) 不正競争防止法説明資料 (経済産業省) 「不正競争防止法の一部改正 (ドメイン名関係) に伴う事例集」

以上は、何れもインターネットにより検索可能である。

## (4) ドメイン名紛争の裁定例数の現状

現状では、ドメイン名紛争の裁定例数そのものは激減傾向にある。それは、多数の裁定例の蓄積があり、それとその分析・研究結果の資料がインターネットによって簡便に入手できるため、ドメイン名紛争の結果の予測が容易になったこと



によると思われる。そのため、ドメイン屋から法外な金銭要求を受けても、上記の資料に則って交渉し解決できる事案が多くなったためである。

なお、ドメイン名についての裁判外紛争解決手段である裁定制度を下支えする実体法として、2001年の不正競争防止法の改正により、不正競争行為類型としてのドメイン名の不正取得等（不正競争防止法2条第1項第12号）が新設された（2001年12月25日施行）。

12号は「不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示（人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。）と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為」を不正競争行為として規定する。即ち、12号の要件は、図利目的又は加害目的で（主観的要件）、他人の特定商品等表示と同一又は類似の、ドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し又はそのドメイン名を使用する行為、である。ドメイン名を、不正に登録して、ホームページを開かない場合でも、ホームページを開いても営業をしない場合でも他の要件をみたせば差し止めができる（小野＝山上編・法律相談〔改訂版〕341頁〔小野〕）。

なお、損害賠償請求もできるが、ドメイン名登録移転請求の規定はない。

今後の問題は、国境のないサイバー空間を飛び交うインターネットのアドレスとしてのドメイン名について適用するには、商標法、不正競争防止法の効力の属地性という限界がある。また、インターネットは全世界を駆け巡るため、思わぬところで商標権侵害等の紛争を生じ、その対応を余儀なくされる恐れが出てくる。尤も、これには条約による解決方途が検討されているとのことである。

### 13. 真正商品の並行輸入

商標商品は、国境を越えて流通しているが、商標の保護は属地主義により国の領域外には及ばない（パリ条約6条3項。商標権独立の原則）。また、日本で商標登録していても外国商標登録をしないと当該国では商標権の行使ができない。外国で商標登録していても日本でも商標登録をしないと日本において商標権の行使ができない。

このように属地主義をとり、商標権者に輸入独占権を認めていることは、商標法上明らかである。即ち、商標権の効力として、商標法25条は「商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲についてはこの限りではない」と規定する。そして、権利を専有する「商標の使用」の定義規定である商標法2条3項3号中に「商品又は商品の包装に標章を付したものを輸入する行為」が挙げられているところから、商標権者には、輸入独占権が認められているのである。

ところが、貿易の自由化につれ、内外の商品価格の格差から、総代理店を 通さずに別ルートで日本に輸入をはかる者が出てきた。これを並行輸入といい、並行輸入は全て、日本の商標登録者の商標権の侵害となる扱いであった。ところが、消費者にとっては真正品が安価で入手できるのが望ましく、いかに属地主義をとるとはいえ、徒

に総代理店ばかり潤す結果になるのは、不適切である。これに対し、パーカー事件（大阪地裁 1970 年 2 月 27 日判決、無体財産権関係民事・行政裁判例集 2 巻 1 号 71 頁）が転機となり、判例は、商標機能論に立ち、商標の機能たる商品の出所表示機能、広告宣伝機能、品質保証機能と、これらにより信用が蓄積し消費者の信頼が保護されることが実質的に阻害されないための一定の条件の範囲内で、並行輸入は実質的違法性がなく商標権侵害ではないとして、真正商品の並行輸入が商標権侵害の違法性阻却事由となることを明らかにした。いわば、例外的に違法性がなくお構いなしとされるのであり、商標権侵害の違法性阻却事由であるから、被疑侵害者に、その主張立証責任がある。

そして、1972 年から大蔵省関税局も税関における取扱いをパーカー事件判決の趣旨に沿ったものに改めた。

パーカー事件判決がいう上記の一定の条件であるところの、日本における商標権者が、同一人である場合、または同一人と同視されるような特殊な関係がある場合とは、①親子会社、②同一コンツェルンに属するものである場合、③商標使用の被許諾者、④一手販売総代理店等である。当然、偽造品、横流し品の場合はもとより、かつて、商標使用の被許諾者であったり、一手販売総代理店であっても、その関係終了後であれば、違法性を阻却せず商標権侵害となる。

パーカー事件判決以後、商標権侵害と並行輸入に関し裁判例が蓄積されてゆき、フレッドペリー事件、最高裁 2003 年 2 月 27 日の判決がなされた。

フレッドペリー最高裁判決も商標機能論にたち、商標の機能のうち、商品の出所表示機能等はもとよりであるが、とりわけ品質保証機能と消費者の信頼が保護されることに鑑み、次の 3 要件を充足したときは、並行輸入が商標権侵害としての違法性を欠くと判示した。

(a) 真正商品性の要件

当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであること。

(b) 内外商標権者の実質的同一性の要件

当該外国における商標権者と我が国の商標権者とが同一人であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視しうるような関係があることにより、当該商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示するものであること。

(c) 品質管理を行い得る立場にあることの要件

我が国の商標権者が直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を行い得る立場にあることから、当該商品と我が国の商標権者が登録商標を付した商品とが、当該登録商標が保証する品質において実質的な差異がないと評価される場合であること。

同件は、ライセンス契約条項のうち、製造地の制限等の条項違反のあった事案であるところ、製造地の制限等の条項は、電気の供給状況が安定的でなくこれが、製品の品質に影響するので、商標権者が商品に対する品質を管理して、品質保証を十全ならしめる上で極めて重要である旨いう。そのため、これらの制限に違反して、製造され、フレッドペリー標章が付されたポロシャツは、商

標権者による品質管理が及ばず、本件商品と被上告人ヒットユニオン社が本件登録商標を付して流通に置いた商品とが、本件登録商標が保証する品質において実質的に差異を生ずる可能性があり、商標の品質保証機能が害される虞がある、として商標権侵害を認めた。

その後、ボディグローヴ事件(東京地裁 2003 年 6 月 30 日判決、判例時報 1831 号 149 頁)は、ライセンス契約条項違反の場合でも、制限条項に軽重をつけ、販売地制限条項等の違反があったとしても、この場合は、実質的違法性はなく、並行輸入は商標権侵害とはならないと判断した。そのライセンス契約における販売地域の制限に係る取決めは、通常、商標権者の販売政策上の理由でされたにすぎないから、これに違反して商品が販売されたとしても、当該商品の輸入によって、商標の出所表示機能も、商品の品質ないし信用の維持を害する結果にはならないからという。ボディグローヴ事件判決は、結果だけは前記の最高裁判決とは異なるが、理由は矛盾せず妥当である。前述のとおり、真正商品の並行輸入問題は、商標権侵害の違法性阻却事由であって、実質的な違法性の有無が問題であるから、ライセンス契約条項違反があるからといって、その軽重をみないで画一的に商標権侵害であるとすることはできない。

なお、大蔵省関税局も税関における取扱いは、「商標権に係る商標と同一の標章を付した物品がその商標権者又は当該物品を輸入する権利を有する者以外のものによって輸入される場合において、当該物品が当該標章を適法に付されて拡布されたものであって、当該標章を適法に付して拡布した者と我が国の商標権者が同一人である場合又は同一人と同視できるような特殊な関係がある場合には、当該物品は当該商標権の侵害とはならない並行輸入品として取り扱うものとする。

ただし、当該拡布された物品に付された標章及び我が国の商標権者に係る標章が、それぞれ別個の出所を表示し又は別個の品質を保証するものである場合その他それぞれの標章の使用が独自のものとして評価される場合における当該物品を除くものとする。」(蔵関第 0100 号、関税法基本通達、第 6 章通関、第八節知的財産侵害物品(輸入) 69 の 11-7)、との通達によっている。

#### 14. 税関による水際規制

知的財産権侵害物品は、輸出、輸入の何れも禁制品である。即ち、知的財産権侵害物品については、関税法 69 条の 2 第 1 項 3 号と 4 号で輸出してはならない貨物であり、また、関税法 69 条の 11 第 1 項 9 号と 10 号で輸入してはならない貨物であるとされている。違反した者には 7 年以下の懲役若しくは 700 万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する、との刑事罰が課される(関税法 108 条の 4 第 2 項、109 条 2 項)。また、未遂も処罰される(関税法 108 条の 4 第 3 項、109 条 3 項)。

ちなみに、2009 年 3 月 12 日の東京税関本関は、「東京税関は、中国から販売目的で偽ブランド品を密輸入しようとした犯則嫌疑者 4 名を、3 月 13 日、関税法違反で埼玉地方検察庁に告発した。犯則嫌疑者らは、中国からグッチ等の商標権を侵害するバッグ・財布等 99 個を、国際スピード郵便を利用し埼玉県内等の 32 ヶ所当てに 43 個

発送して密輸入しようとしたが、東京税関東京外郵出張所職員の検査により発見され、その目的を遂げなかったものである。」と発表した。これが、税関による水際規制である。そして、犯則嫌疑者らを検察庁が裁判所に起訴して有罪となれば、上記の刑事罰が科されることになるが、行政的規制である税関による水際規制とは、別個の刑事裁判手続による。

ところで、2006年に、水際規制が、関税定率法から関税法に移行し、関税法第6章第4節「輸出又は輸入してはならない貨物」（69条の2ないし69条の21）として、規定されている。なお、関税法基本通達（蔵関 第0100号1972年3月1日発出、最終改正2009年10月29日）の第6章第7節知的財産権侵害物品（輸出）、第8節知的財産権侵害物品（輸入）が出されている。2006年の商標法改正（2007年1月1日施行）により標章の「使用」に「輸出する行為」が加えられ、それによって商標権侵害物品を日本国内から海外へ輸出する行為も商標権を侵害することとなった。そこで、関税法は商標権を侵害する貨物が海外に輸出されるのを防止するため、商標権侵害物品の輸出を水際規制の対象に加え、輸出差止申立制度について規定を設けた（関税法69条の2ないし69条の10）。輸出差止申立制度は、基本的に輸入差止制度と異ならないので、以下、輸入差止申立制度の概要について述べる。

なお、上記制度により権利者が申立をするにあたっては、上記通達に詳しく定められているところに依るばかりでなく、財務省、税関のウェブサイトにも、手続の解説、必要な添付資料、申立書用紙雛形までも掲載されているので、これらを利用することができる。

(1) 2008年の税関による知的財産侵害物品の差止状況(2009年3月6日財務省報道発表：財務省サイト内検索による)

2008年の税関における知的財産侵害物品の輸入差止件数は26,415件で、前年と比較すると16.6%増加し、8年連続で過去最高の件数となった。

輸入差止点数は約94万点で前年と比較して9.2%の減少となった。件数が増加する中、点数は減少しており、一件あたりの平均輸入差止点数は約36点で前年の46点、前々年の50点と比較しても一層の小口化が進んでいることを示している。

ニセモノ業者が独自のウェブサイトにより注文を受け、海外から日本へ国際郵便等により少量の偽ブランド品を発送するなど、依然としてインターネットを介した手法が多く用いられていることが背景にある。

2008年における知的財産侵害物品の輸出差止件数は4件で、点数は5,691点であった。

#### ◆知的財産別輸入差止実績

輸入差止件数は、例年の傾向から大きな変化は見られず、偽ブランドバッグ等の商標権侵害物品が26,140件(構成比98.7%)で大きな割合を占めた。次いで海賊版DVDや偽キャラクターグッズ等の著作権侵害物品が226件(構成比0.9%)となった。

輸入差止点数は、商標権侵害物品が685,529点(構成比72.6%)であり、

次いで著作権侵害物品が 97, 487 点（構成比 10.3%）、意匠権侵害物品が 91, 472 点（構成比 9.7%）となった。

2006 年に新たに取締対象に追加された不正競争防止法違反物品について、初の差止めがあった。

## （2）輸入差止申立制度の概要

### 1）侵害認定手続（関税法 69 条の 12）

侵害認定手続とは、69 条の 12 の規定に基づき、税関長が輸入されようとする貨物が商標権を侵害するか否かを認定するための手続きをいう。税関長が没収、廃棄又は積戻しの処分をするためには、その前に認定手続きを経なければならない（関税法 69 条の 12 第 4 項）。

税関長は商標権者及び当該貨物を輸入する者に対し、手続開始の通知（関税法 69 条の 12 第 1 項、関税法施行令 62 条の 16）、証拠提出・意見陳述の機会付与（関税法 69 条の 12 第 1 項、関税法施行令 62 条の 16 第 2 項）、認定の結果の通知（関税法 69 条の 12 第 5 項）等を行い、貨物の没収・廃棄等の処分（関税法 69 条の 11 第 2 項）をするが、何れの処分をすることは税関長の裁量に委ねられている。

### 2）税関長がとるべき認定手続と権利者から税関長に対する申立手続

なお、その詳細は、財務省、税関のウェブサイトにて、詳しく掲載されているので、以下手続の概略を述べるに止める。

#### ◆商標権者が申立て（関税法 69 条の 13 第 1 項）

申立ての受理・不受理の通知（関税法 69 条の 13 第 2 項、3 項）

#### ◆輸入差止申立書の添付資料（関税法基本通達 69 の 13-（3））

「輸入差止申立書」に添付を求める資料は、以下のとおりとする。

##### ①知的財産の内容を証する書類

登録原簿の謄本（認証官印付きであることを要しない。）及び公報。  
なお、申立人が不正競争差止請求権者であるときは、不正競争防止法第 2 条第 1 項第 1 号、2 号、3 号に規定する商品等表示についての要件にかかる各事実等

##### ②侵害の事実を疎明するための資料

輸入差止申立てに係る侵害すると認める物品が侵害物品に該当する事実を疎明する資料であり、認定手続及び輸入差止申立てにおける専門委員意見照会等において輸入者等の利害関係者に開示できるもの。商標権の場合は、侵害すると認める物品の標章の使用の態様を示す資料。  
なお、その資料として、当該物品が権利侵害を構成することを証する判決書、仮処分決定通知書、判定書又は弁護士等が作成した鑑定書によることができる。

##### ③識別ポイントに係る資料

当該輸入差止申立てに基づき認定手続を執るべき税関において、侵害疑義物品の発見の参考となる資料であり、真正商品又は侵害すると認

める物品に特有の表示、形状、包装等の真正商品と侵害すると認める物品を識別するポイント及び方法を示したもの。なお、申立人は、輸入差止申立ての受理の際又は当該受理の後提出資料の追加ができる（関税法基本通達 69-4-4）。

◆認定手続

税関長は申立てを受理した場合には、当該貨物について認定手続をとる

◆当該貨物を点検する機会（関税法 69 条の 13 第 4 項）

税関長は、申立人又は当該貨物の輸入者に対し、それぞれの申請により当該貨物を点検する機会を与えなければならない。

◆申立が受理された場合、申立人は、被疑貨物に係る見本の検査（関税法 69 条の 16 第 1 項）ができる。

◆輸入差止め申立てにかかる供託等（関税法 69 条の 15）

これは、輸入差止め申立てが受理された場合において、当該申立てに係る貨物についての認定手続が終了するまでの間、当該貨物が輸入されないことにより当該貨物を輸入しようとする者が被る恐れのある損害の賠償を担保するためのものである。商標権者の商標権の効力としての実定法上有する輸入差止請求権の存否を判断し、その執行を行う手続ではないのであるからであり、この点が、民事事件の保全処分における供託金の担保する損害賠償の範囲とは異なる。

◆不服申立て（関税法 89 条ないし 91 条）

税関長の処分不服のある者は、異議申し立てをすることができる（関税法 89 条）。90 条は、異議申し立てをした場合における当該処分についての審査請求期間を定める。また、異議申し立て及び又は審査請求しないで直ちに行政事件訴訟法により国（税関長）を被告として受理処分又は不受理処分の取消訴訟を提起できる。

なお、異議申し立て又は処分取消しの訴を提起しても、当然には該当認定処分の効力は停止されないため、輸入者は、行政不服審査法 34 条又は行政事件訴訟法 25 条の規定に基づき執行停止の手続きをとる必要がある。

ところで、輸入しようとする者は、税関長の受理、認定処分に対して、異議申し立てをすることはできない。それは、この申立制度が、被疑貨物たる当該貨物を一定期間（受理の日から 2 年間は、通例のようである）輸入されないように税関にとめおく制度であって、当該貨物たる「物品」が対象であり、輸入しようとする者は、利害関係人にすぎないからである。そのため商標権利者は、申立の際に申立書の「輸入しようとする者」記載欄に「不明」と記載してもなんら支障はない。この点が、商標権侵害等の民事事件の場合、保全処分における債務者の特定なくしては申立自体受け付けられないことと大いに異なる。これは、被疑侵害者として、実定法の商標権の効力である商標権者（原告）の差止請求権の有無がまさに問題であるから、行使の相手方・被告の特定を要するのである。

ところが、税関による水際規制である本制度は、実定法の商標権の効力で

ある商標権者の輸入差止請求権の有無とはかかわりなく、「物」即ち「輸入してはならない『貨物』」を捕捉する制度なのである。

## 15 商標管理の必要性（商標の普通名称化防止等を巡って）

著名表示も、第三者がこれを無断で使用しているのを放置しておく、著名表示の強い識別力が失なわれ、独占権を主張できなくなる。こういう現象をダイリューションという。アメリカでは、ダイリューションを惹起させる行為、即ち著名表示のただ乗り（フリーライドという）を防止するための **Anti-Dilution Act**（反ダイリューション法）がある。フリーライドによって、ダイリューションがおきるのを防止するためには、権利者にもそれなりに努力する必要がある。

ここに、一つの例をあげよう。「うどんすき」という商標権を有する株式会社美々卯が「杵屋うどんすき」という登録商標権を有する株式会社グルメ杵屋に対して、無効審判を請求したが、認められなかったために、審決取消を求めたケースで、裁判所は、株式会社美々卯の請求を退け、認めなかった（東京高裁 1997 年 11 月 27 日判決、判例時報 1638 号 146 頁）。

この事件では、「杵屋うどんすき」の登録査定時に、「うどんすき」の語が普通名称化していたとし、これだけは、自他識別機能を有していなかったと判断されている。もし、「うどんすき」が強い識別力を有しておれば、この言葉に何を付加しようと、混同を惹起し、両立しないはずであるが、本件では、かように強い識別力を有しないばかりでなく、普通名称化してしまっている、とされたわけである。

## 16 表示規制

商標を含む表示の保護は、商標法及び不正競争防止法によってなされるが、これらの法律は、直接には、消費者保護を目的としてはいない。

日本では、表示の規制は、「不当景品類及び不当表示防止法」（以下、景品表示法という）により行われる。その所管は公正取引委員会であったが、2009 年 9 月 1 日に移管され、従来の業務は、消費者庁表示対策課が引き継いだ。また、景品表示法 6 条が改正され、以前の公正取引委員会による排除命令は、消費者庁による措置命令へと変わった。法の目的規定である 1 条も改正され、「第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する恐れのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。」となった。

なお、景品表示法 10 条は、事業者の優良表示・有利表示に対して適格消費者団体が差止請求権を有することを規定する。即ち、消費者契約法第 2 条 4 項に規定する適格消費者団体は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対し、同条の「1 号 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るよりも著しく優良であると誤認される表示をすること。

2 号 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること」との行為を現に行い又は行う恐れのあるときは、当該行為の差止

め若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができるのである。なお、適格消費者団体の認定、監督等に関し、内閣府国民生活局 2007 年 2 月 16 日制定、同年 6 月 7 日施行のガイドラインがある。

景品表示法は、1962 年 8 月 15 日に施行されたが、直接のきっかけは、1960 年に発生したニセ牛缶事件であった。この事件は、商品表示は牛肉缶詰となっているが、実際は馬肉を売っていたという事件で、消費者をだましていた。中国のたとえに、羊頭狗肉という有名な言葉があり、看板には、羊の頭を掲げながら、実際には、犬の肉を売る例と同じである。見かけと実質が一致しない、見掛け倒しは、現在でもある。そこで、一般消費者の利益確保を目的とした行政的取締法として、この法律が生まれた。もともと、基本法として、独占禁止法があり、この法律に基づいて、「不公正な取引方法」が個別に指定され、規制されていたのであるが、より効果的な取締りのために、作られた法律であったとの沿革がある。

4 条 1 項は、不当な表示の禁止し、「事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号の何れかに該当する表示をしてはならない。

一号 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する恐れがあると認められるもの

二号 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する恐れがあると認められるもの

三号 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認される恐れがある表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する恐れがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの」と規定する。

上記のアンダーラインは、4 条 1 項の改正された個所を示す。一号はいわゆる優良表示についてであり、2 号はいわゆる有利表示についてである。これらに該当するとして措置命令の対象になるか否かを予測するには、消費者庁に移管前の、公正取引委員会による景品表示法についてのかつてのガイドラインや、違反例の報道が参考になるであろう。